

(일본특허청 위탁사업)

한국 Intellectual Property Group | 2015.8

발행 : 한국IPG 사무국(일본무역진흥기구 JETRO 서울사무소 지적재산팀)

전화 : 02-3210-0195

전자우편 : kos-jetroipr@jetro.go.jp

책임편집 : 사사노 히데오

편집 : 조은실, 문형일, 안아름

INDEX

◎ 한국IPG의 활동

'제14회 한국IPG세미나'(일본 특허청 위탁사업)를 개최하였습니다.	01
금년도 SJC건의사항(지식재산권분야)을 실시합니다.	04
신임 한국IPG 리더의 소개	05
헤이그제도의 개관과 출원시 주의점	05
◎ IP를 알자	
한국IP뉴스	07
일본의 현저한 지리적 명칭을 무단으로 사용한 상표출원, 거절결정	08

NEW 한국IPG 회원 등록

http://www.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br_main=9

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며 회비는 없습니다.

사무국으로부터

여러분들의 관심과 협조로 제14회 한국IPG세미나를 성황리에 마쳤습니다. 참가자 의견 중에는 '전체적으로 정보량이 상당히 많았다'는 의견이 있었습니다. 다음 세미나는 10월에 개최할 예정입니다. 이번 세미나 참가자들의 의견을 반영하여 업무에 도움이 되는 정보를 지속적으로 제공해 나가도록 하겠습니다.

CAUTION

〈한국IPG INFORMATION〉에 게재된 기고·번역문 등은 모두 권리자의 허락을 받아 게재된 것이므로 무단 전재 및 무단 복제를 금합니다.

QUIZ 퀴즈를 맞춰봅시다!

본 호에 게재된 국제디자인(의장) 출원제도는 헤이그협정을 기준으로 하고 있습니다. 디자인에 관한 국제분류를 정한 국제조약(협정)은 다음 중 어느 것 인가요?

- ① 마드리드협정
- ② 로카르노협정
- ③ 스트라스부르협정

※ 정답은 본지 6페이지 하단에 게재되어 있습니다.



◎ 한국IPG의 활동

제14회 한국 IPG세미나(일본 특허청 위탁사업)를 개최하였습니다.

지난 6월30일에 서울재팬클럽 내 회의실에서 제14회 한국 IPG세미나가 개최되었습니다. 이번 세미나에서는 IPG리더의 인사를 시작으로 세션1에서는 한국정부의 위조상품 대책 및 특허/영업비밀 정책에 대한 발표가 있었고, 세션2에서는 한국에서의 위조상품 대책 포인트, 세션3에서는 영업비밀 유출 대책 포인트에 대한 발표가 있었습니다. 마지막으로 사무국에서 2014년도 SJC 건의사항(지적재산 분야)에 대한 한국정부 답변에 대한 설명이 있었습니다. 아래와 같이 개요에 대해 보고드립니다.

<세션1>

세션1에서는 먼저 한국특허청 산업재산조사과의 성장호 과장님께서 상표권 특별사법경찰대의 위조상품 단속 집행 현황 및 향후 전략에 대해 발표해 주셨습니다.

한국특허청은 2010년 9월에 사법수사권을 가진 상표권 특별사법경찰대를 조직하여 서울·대전·부산에 사무실을 개설하고 검찰·경찰·지자체·한국지식재산보호협회 등과 협력하여 아래와 같은 업무를 수행하고 있습니다.

- 유명상표 위조 등의 부정경쟁 행위(부정경쟁방지법)에 대한 단속
 - 상표권/전용사용권 침해행위(상표법)에 대한 단속
- 상표권 특별사법경찰대의 단속 실적은 매년 증가하고 있습니다. 향후 아래 4가지에 대한 업무를 중점적으로 추진할 계획입니다.
- ① 국민생활에 큰 영향을 미치는 위조상품에 대한 기획 단속
 - ② 온라인 위조상품에 대한 단속 강화, SNS 등을 이용한 위조상품 모니터링 등



③경찰청, 관세청 등 유관기관과의 협력강화

④주요 사건 기획보도 및 단속현장 취재보도 등을 통한 홍보 강화

그 다음 순서로 한국특허청 산업재산보호정책과 정재훈 서기관님께서 특허보호제도 현황 및 정책방향에 대해 발표해 주셨습니다.

특허침해 소송의 경우, 원고에 의한 침해입증이 어려우며 특히 한국에서는 특허권 침해 인정요건이 엄격하고 손해배상액도 다른 국가에 비해 낮다는 지적도 있습니다. 그 결과, 특허권 보호가 충분히 이루어지지 않아 고의적 침해를 조장할 가능성이 높습니다.

상기와 같은 과제를 인식하여 2014년 12월에 국가지식재산위원회에서 제도개선의 기본방향을 발표했고 2015년 2월에 특허허브국가추진위원회에서 특허법 개정안을 발의하였습니다.

손해배상제도 개선과 관련해서는 손해로 인정된 실제 금액의 3배를 넘지 않는 범위 내에서 손해액을 인정하는 징벌형 손해배상제도 도입에 대한 법안이 국회에서 심의되고 있습니다.

또한 증거제출제도 강화와 관련해서는 영업비밀이라는 이유를 들어 제출거부를 하지 못하도록 법원이 정당한 거부 이유를 판단하기 위해 자료 제출을 의무화(In-Camera프로세스)하는 등의 내용이 포함되어 있습니다.

한국의 영업비밀보호제도와 관련해서는 지금까지의 소송에서 영업비밀로 인정받기 어려웠던 점을 감안하여 2014년 1월 영업비밀 성립요건 중 비밀관리성 요건이 완화되었습니다.

향후 제도개선을 위해 검토 중인 사항으로는 ‘형사처벌 대상행위 유형의 구체화’ 및 ‘소송시 영업비밀 보호를 위한 비공개 심리제도’가 있습니다.

<세션2>

세션2에서는 김앤장법률사무소의 김용갑변호사님께서 ‘한국에서의

위조상품 대책’에 대해 발표해 주셨습니다.

위조상품 문제에 대해서는 특허, 디자인, 상표 등의 권리를 취득하지 않았을 경우, 상황이 더 나빠지는데 그러한 경우에 취할 수 있는 대응책으로서 부정경쟁방지법을 통한 대응을 중심으로 설명해 주셨습니다. 부정경쟁방지법에는 위조상품 대책에 유용한 다음 3가지의 규정이 있습니다.

①저명한 식별 표시(부정경쟁방지법2조1호 가항목)

국내에 널리 인식된 ‘상품을 식별하기 위해 부여된 각종 표시(명칭이나 상품 용기·포장 등)’을 모방한 경우 이 조문을 적용할 수 있습니다. ‘상품 용기·포장’의 경우는 그 형상과 구조 또는 색채 등이 가지는 차별적 특징이 ‘현저하게 개별화 되어 있다’, 즉 ‘사용에 의한 식별력(센컨더리·밀링)을 취득하고 있다’는 점이 요구됩니다.

②Dead Copy(2조1호 자항목)

타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합)를 모방한 경우 이 조문을 적용할 수 있습니다. 여기에서 말하는 모방이란 타인의 상품 형태와 실질적으로 동일한 형태라고 되어 있고 상기 ①의 저명 표시의 경우와 다르며 출처 표시으로서의 식별성과 주지성은 필요로 하지 않습니다. 그러나 ‘모방 의사’에 대한 입증(간접사실이면 된다)이 필요하며 보호기간은 상품 형태가 만들어진 날(시제품의 제작일도 포함)로부터 3년 간, 상품이 ‘통상적으로 가지는 형태는 대상 외’라는 조건이 있습니다.

③부정경쟁행위의 일반조항(2조1호 차항목)

이 조항은 2014년 1월 31일에 시행된 신규 조항으로 기존 조항에서 적용할 수 없었던 부정경쟁행위까지 적용한 것입니다. 이 조항에서는 ‘그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위’를 부정경쟁 행위라고 정의하고 있으며 특기할 만한 사항은 아래와 같습니다.

- 사용에 의한 식별력(센컨더리·밀링) 불필요
- 성과(물) 인정의 유연성
- 혼동 가능성 불필요
- 권리행사기한의 명문제한 없음



관련 사례로는 소프트크림 판매점의 영업형태에 대해 ①외부 간판, ②메뉴, ③소프트크림의 콘 받침, ④젓소가 그려진 로고 및, ⑤상품 진열 상태의 5가지 관점에서 유사성이 인정되어 부정경쟁행위가 인정된 사례가 있습니다. 현재 항소 중이나 부정경쟁행위의 일반조항이 적용된 최초의 판결이며 간판이나 메뉴 등의 점포 장식(즉 '트레드 드레스')이 보호 대상으로 판단되었다는 점이 주목할 만한 판결이라고 할 수 있습니다.(아래 사진은 간판과 진열 상태 일부만 표시. 왼쪽 사진은 오리지널 점포, 오른쪽 사진은 후발 점포)

사례: 서울 중앙지방법원 2014.11.27 선고 2014 가합524716판결



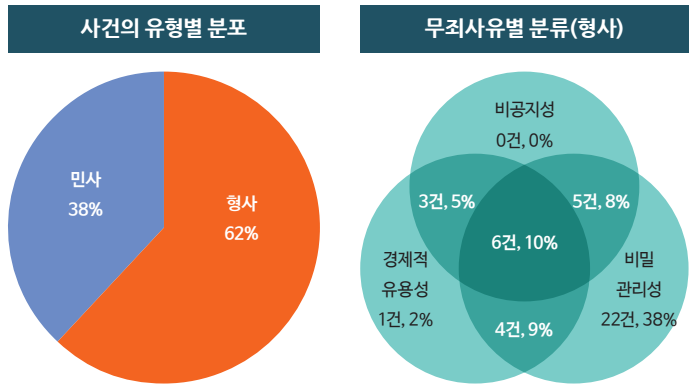
<세션3>

세션3에서는 한양국제특허법인의 김세원 파트너 변리사님께서 ‘한국의 영업비밀 유출 대책’에 대해 발표해 주셨습니다.

한국의 기술유출 통계(산업기밀보호센터 공표)를 보면 기술경쟁력의 높아짐에 따라 산업스파이 사건 건수가 증가하고 있습니다. 또한 한국 대기업 보다 중소기업의 피해 비율이 높은 상황이며 분야별로는 최근 정밀기계분야의 피해 비율이 높은 상황입니다.

또한 기술유출의 주체는 전·현직 직원 등에 의한 내부 누설이 80%로 높게 나타났으며 누설 동기는 금전적 유혹·개인 영리가 78%, 인사·처우불만이 13%로 나타났습니다.

한국 내 영업비밀 침해사건은 형사사건 비율이 높다는 특징이 있는데 2005~2010년까지의 소송 통계에서는 형사 약60%, 민사 약40%로 나타났습니다. 단 영업비밀 침해는 침해입증이 어렵고 형사사건의 유죄율이 약 80%로 일반 형사사건(유죄율99%)보다 낮은 편입니다. 민사사건의 인용율도 약 40%로 비밀관리성 등의 영업비밀 요건이 인정되지 않아 기각된 사례가 눈에 띕니다. 또한 범행으로 얻은 이익에 비해 형사처벌의 수위가 매우 낮다(징역형 중 집행유예의 비율이 매우 높고 벌금이 적다)는 점과 영업비밀 침해사실 및 침해액 입증도 용이하지 않



아 충분한 보상을 받을 수 없다는 문제점이 지적되고 있습니다. 따라서 기업이 취할 수 있는 전략으로는 형사 고소로 공권력을 통한 증거수집(충분한 증거확보) 또는 가치분 신청을 적극적으로 활용(침해확대 방지)하는 등을 들 수 있습니다.

또한 영업비밀 침해가 발생하기 전에 예방차원에서 이용할 수 있는 제도로는 영업비밀 원본증명제도(영업비밀 정보의 원본성을 날짜와 함께 증명하는 제도)가 있는데, 이는 분쟁 발생시 영업비밀 정보 자체의 입증용 용이하게 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이 외의 판례에서는 민사상의 금지청구권 내용으로서 전직금지청구를 인정하고 있습니다. 영업비밀 유출방지를 위한 예방책과 관련하여 일본기업의 기술유출방지 대책은 해외 거점의 대책이 국내거점보다 뒤쳐지고 있습니다.(경제산업성 ‘모노즈쿠리백서(2010)’) 따라서 해외거점 대책(영업비밀을 블랙박스화 등)에 특히 신경을 써야 할 것입니다.

영업비밀 분류 및 관리를 철저히 해야 하며, 사내 규칙 정비, 인적·물적 관리가 중요하다는 것을 판례에서도 알 수 있습니다.

본 세미나에는 50여명이 참가해 활발한 질의응답 시간을 가졌습니다.



당일 세미나 자료(일부), 기타 참고자료는 제트로 서울사무소 지재팀 홈페이지에 게재되어 있으므로 참조하시기 바랍니다.


제로 서울사무소 홈페이지: <http://www.jetro-ipr.or.kr/>

- 세미나자료: 「한국IPG」→「한국IPG세미나 개요」→「제14회한국IPG세미나 자료」
- 참고자료1: 「모방품 대책」→「모방대책 메뉴얼」→「모방대책 메뉴얼 한국편(2015년 3월 발행)」
- 참고자료2: 「모방품 대책」→「영업비밀 보호」→「영업비밀 보호대책 메뉴얼(한국)(2015년 3월 발행)」

금년도에도 SJC건의(지식재산권분야)를 실시합니다.

2014년도 건의사항 결과보고

한국IPG는 서울재팬클럽(SJC)에서 매년 실시하고 있는 한국정부에 대한 건의사항 중, 지식재산권 분야에 대한 협력을 하고 있습니다. 2014년도는 지식재산권 분야에 관한 19개 항목의 건의사항을 한국정부에 제출하여 지난 4월14일에 실시한 한국 통상산업자문부 장관(일본의 경제산업대신)과의 의견교환을 통해 부분 수용을 포함한 10항목에 대해 수용가능(부분수용 포함)하다는 답변을 받았기에 이번 호에서 보고드리고자 합니다.

건의사항에 대한 상세한 내용, 한국정부의 답변과 관련해서는 아래 홈페이지를 참조해주시기 바랍니다. 

서울재팬클럽, SJC자료실

<http://www.sjchp.co.kr/whats/whats4.php>



2015년도 건의사항 모집 중

작년에 이어 올해도 건의사항에 대한 설문조사를 실시하고 있습니다. (JETRO서울 지재팀 HP: <http://www.jetro-ipr.or.kr/> 를 참조) 한국의 지식재산권 관련제도 및 운영에 있어 국제적인 정합성 관점에서 비즈니스 상 장벽이 되고 있는 문제를 해결하고자 연말 제출을 목표로 작업을 진행하고 있습니다.

2014년도 건의사항 답변 상황 일람표(가로안은 전년도)

분야	항목수	수용완료	수용가능	부분수용	장기검토	수용곤란	답변곤란
노동	4(4)	0(0)	0(0)	1(1)	2(3)	1(0)	0(0)
세무	10(8)	2(2)	0(0)	0(0)	1(0)	7(6)	0(0)
금융	9(8)	0(0)	0(0)	5(1)	1(2)	3(5)	0(0)
지식재산권	19(23)	7(2)	1(1)	2(9)	4(8)	5(3)	0(1)
산업	10(0)	2(0)	0(0)	0(0)	2(0)	6(0)	0(0)
개별요청사항	6(8)	0(1)	0(0)	2(5)	0(0)0(0)	4(2)	0(0)
생활환경개선	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
합계	58(51)	11(5)	1(1)	10(16)	10(13)	26(15)	0(1)

2014년도 지식재산권 분야의 건의사항

연번	카테고리	건의내용	신규/계속별	2014 답변	2013 답변
1	①	침해소송시입증책임 밸런스의 적정화	계속(일부변경)	수용완료	부분수용
2	①	영업비밀 보호 강화	계속(일부변경)	수용완료	부분수용
3	①	지식재산권 침해에 대한 손해액의 적정화	계속(일부변경)	수용완료	수용곤란, 부분수용
4	①	퇴직심판관·법관의 관련사건에 대한 관여금지	계속	수용완료	장기검토, 부분수용
5	①	통상실시권 대항요건의 재검토	계속	수용완료	장기검토
6	①	침해소송시 법원에서의 특허권 등의 유효·무효판단	계속	부분수용	정기검토
7	②	특허법에 의한 컴퓨터프로그램 자체에 대한 보호	계속(일부변경)	장기검토	부분수용, 수용곤란
8	②	특허법에서의 수출 보호	계속	부분수용	장기검토
9	②	간접침해 규정의 확대	계속	장기검토	장기검토
10	③	한국특허청 정보제공제도의 시정	신규	수용완료	-
11	③	특허출원시 멀티의 멀티크레임의 인용	계속	장기검토	장기검토
12	③	거절이유통지에 대한 답변, 불복신청 등의 기본기간 장기화	계속	정기검토	장기검토
13	③	예견성 있는 안정된 권리 부여	계속	수용가능	장기검토
14	④	의약품허가 특허연계제도(파트너링제)에 관한 약사법 재검토	신규	수용곤란	-
15	④	후발품 판매지연에 따른 특허권자의 부담이득 반환청구의 철폐	신규	수용곤란	-
16	④	특허권 존재기간의 연장규정에 관한 재검토	신규	수용곤란	-
17	④	연장된 특허권 효력범위의 적정화·IMD의 폐지	계속(일부변경)	수용곤란	답변곤란
18	④	글린리스트 운용 개선	계속(일부변경)	수용완료	부분수용
19	④	특허권존재연장제도에 외국입상시험기간의 가산	계속	수용곤란	수용곤란

【카테고리】①지재권의 권리행사, ②지재권 보호의 강화, ③특허청의 심사·심판, ④의약품 등 특허관련

신임 한국IPG 리더를 소개합니다.

2015년 3월까지 한국IPG 리더를 역임하신 하타다니 케이지(한국 히타치)전 사장님께서 본국으로 귀임함에 따라 타케우치 케이지 한국 히타치 사장님을 제5대 리더로 새로이 맞이하게 되었습니다. 이에 아래와 같이 취임 인사를 게재합니다.




일본의 우수한 지적재산을 비즈니스에 최대한 활용할 수 있는 환경 조성을 위해

전임자에 이어 제5대 한국IPG 리더로 취임한 한국 히타치의 타케우치입니다. 저는 지적재산 전문가가 아니나 한국IPG 리더로서 현지 일본계 기업의 관점에서, 일본기업이 직면하고 있는 한국 내 지적재산권 문제 해결에 조금이나마 보탬이 되고자 노력하겠습니다.

현재 한국의 인구는 5000만명 정도로 중국이나 아세안 등에 비하면 시장규모 자체는 그리 크지 않지만 일본기업으로부터 고성능 부품 및 소재를 수입하여 고부가가치제품을 제조·수출하는 산업구조 및 양국간의 유사한 소비자 기호 등을 바탕으로 대일수입액은 중국 다음으로 많은 수준입니다. 또한 대한직접투자액의 경우 일본이 미국에 이어 2위를 차지하고 있는 것을 보더라도 일본기업이 한국에서 활발하게 비즈니스를 추진하고 있음을 알 수 있습니다. 이밖에도 한국은 미국과 유럽, 중국을 비롯한 여러 국가와 FTA를 체결하고 있어 일본기업의 한국 내 비즈니스의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 한편, 한국 내에는 여전

히 ‘일본기업의 영업비밀 유출 및 타인의 상표 등을 허락없이 출원 또는 권리화하는 이른바 모인출원 문제, 또는 침해사건에 대한 낮은 손해 배상 인정액 등 부실한 권리자 보호’와 같은 지적재산 관련 과제가 산적해 있는 것도 사실입니다.

그럼에도, 일본기업의 한국 내 특허출원은 연간 만 수천 건에 달해 해외출원인 중 가장 많은 비중을 차지하고 있으며 다수의 일본기업이 한국 내에 진출해있다는 점에서 일본기업은 한국의 지적재산권 제도에 가장 큰 영향력을 미치는 해외 유지라 할 수 있습니다.

이에 한국 IPG에서는 세미나 등을 통해 한국의 지적재산 보호 및 활용에 관한 정보를 회원 여러분과 공유하는 한편, 중요한 비즈니스 인프라인 지적재산권 제도와 관련하여 일본기업이 직면한 과제들을 구체적으로 정리하여 서울재팬클럽에서 진행 중인 건의사항 등을 통해 한국 정부에 개선을 요청함과 동시에 문제 해결을 위해 여러분과 함께 노력하고자 합니다. 앞으로도 많은 협조 부탁드립니다. 

헤이그제도의 개관과 출원시의 주의점

한국이 헤이그협정에 의한 국제디자인출원제도(이하 “헤이그제도”)를 도입한지 1년 이상이 지났고, 일본과 미국도 올해 5월에 제도를 도입하게 되었습니다. 한국특허청(KIPO)과 세계지식재산기구(WIPO)는 제도 도입 1주년 및 일본·미국의 헤이그제도 도입을 맞아 지난 6월 26일, 헤이그세미나를 개최하였습니다. 본 세미나의 강연내용을 바탕으로 헤이그제도의 개관과 주의점에 대해 소개드립니다.

1. 헤이그제도의 개관

Hiroshi OKUTOMI, Legal Officer (WIPO)

지금까지 디자인권 등록을 여러 나라에서 받기 위해서는 각 국가·지역별로 출원이 필요하기 때문에 번거롭고, 고액의 비용이 든다는 문제가

있었습니다. 이 문제점을 해결하기 위한 것이 헤이그제도입니다. 이 헤이그제도를 이용하여 WIPO에 직접 출원함으로써 복수국가 및 지역의 권리취득이 가능하게 되었습니다. 본 제도는 간편하게 타국 내 권리를 취득한다는 점에서 특허의 PCT제도, 상표의 마드리드제도와 같은 목적을 가지고 있습니다. 한편 PCT제도가 공통의 출원일만을 확보하기 위한 제도인 반면에 헤이그제도는 최초 한번의 절차만으로 출원뿐만 아니라 권리확보까지 가능하게 하는 제도입니다. 이 점은 마드리드제도와 유사합니다. 하지만 헤이그제도는 마드리드제도와는 달리 WIPO에 직접출원하는 것으로 자국 등의 기초출원이 필요없고, 자기 지정이 가능하다는 차이점이 있습니다.

헤이그협정가입국은 64개국이며, 한국은 2014년 3월에 가입하였습니다. 일본과 미국은 2015년에 가입을 완료하였고, 중국과 러시아연방 등도 가입을 계획하고 있습니다. 헤이그제도를 통해 한국에서 해외에 출원한 건수는 제도개시 후 326건(726개 디자인)이고, WIPO에 직접

출원 한 건수는 270건, KIPO에 간접출원한 건수는 56건 입니다. 해외에서 한국으로 출원된 건수는 570건(2,014개 디자인)이고, 대부분이 유럽기업으로부터의 출원입니다. 그 중 291건이 공개되었고, 81건에 대한 FA가 완료되었습니다.

2. 헤이그제도를 통한 출원시 주의점

Hiroshi OKUTOMI, Legal Officer (WIPO)

헤이그제도 이용시 주의할 점에 대해 소개드립니다.

① 국가의 지정(Designations)

헤이그제도이용국이 가입한 헤이그협정에는 1960년협정과 1999년 개정협정이 있습니다. 현재 1960년협정의 가입국이 1999년 개정협정 쪽으로 옮겨가고 있는 상황입니다. 국제출원의 효력은 개별협정의 가입국에 한정되기 때문에 주의가 필요합니다. 예를 들어 KIPO가 가입한 1999년 개정협정의 경우 1960년 협정과 달리 간접출원을 인정합니다. 즉, 출원인이 출원서를 WIPO가 아닌 KIPO에 제출(간접출원)하면 1개월 이내에 KIPO가 형식요건을 체크하여 WIPO에 송부합니다. 기본적으로는 KIPO에 제출한 날이 출원일이 되지만, 지정국이 1960년협정 가입국인 경우, 간접출원은 인정되지 않고 WIPO에 송달된 날이 출원일이 되기 때문에 지정국 기재에 주의해야 합니다.

② 창작자의 표시 (Identity of the creator)

헤이그제도 이용국은 각자 고유의 국내법을 가지고 있고, 국제출원은 각 지정국의 국내법 요건을 충족할 필요가 있습니다. 그렇기 때문에 출원서의 “창작자의 표시”가 국제심사단계에서 결함통지되는 경우가 많습니다. 예를 들어 루마니아의 경우 조약에서 창작자의 표시를 필수로 선언하고 있어, 표시하지 않을 경우 출원할 수 없습니다. 결함통지 후에 창작자를 표시하는 보정을 한 날이 출원일로 인정됩니다. 또한, 핀란드, 가나, 헝가리, 아이슬란드 등의 경우 출원일에는 영향을 미치지 않지만 결함통지 후 조치를 취하지 않으면 지정국에서 삭제됩니다. 미국의 경우는 창작자의 선언서가 반드시 필요하므로 주의해야 합니다. 그 밖에 일본, 한국, 노르웨이는 상기 2개의 사례에 해당하지는 않지만, 국내법에서 창작자의 표시를 요구하고 있습니다. 이러한 국가별 조건을 일일이 고려하는 것은 번거롭기 때문에 출원시 국가와 상관없이 기재할 것을 권장합니다.

③ 디자인의 설명(Description) 및 청구항(Claim)

루마니아와 시리아의 경우 디자인에 대한 설명이 필요합니다. 따라서 이 두 국가를 지정하는 경우에는 “디자인의 특징 설명”을 기재해야 합니다. 또한 미국의 경우 청구항의 기재가 필요합니다. 이 청구항은

“The ornamental design for <제품의 명칭> as shown and described” 라는 정해진 문구로 기재해야 합니다. 여기서 주의할 점은 복수의 디자인이라도 하나의 청구항으로 적어야 한다는 점입니다.

3. 한국을 지정국으로 할 때의 주의점


Ho Beom JEON, Senior Deputy Director (KIPO)

① 우선권주장과 신규성상실예외주장

해외출원인으로부터 많은 질문을 받고 있는 것이 우선권주장과 신규성상실예외주장입니다. 국제공개 후 3개월 이내에 우선권주장의 증명서류를 KIPO에 제출해야 합니다. 3개월이 경과한 후 제출한 서류는 인정하지 않습니다. WIPO국제사무국은 증명서류를 기본적으로 받지 않는다는 방침이지만 KIPO는 국제출원시에 증명서류를 첨부하면 그 서류를 인정하겠다고 WIPO에 의견을 제시한 상태입니다.

신규성상실예외주장의 경우 한국은 증명서류제출시 i)출원시에 주장하여 30일 이내에 제출하는 방법, ii)거절이유통지를 받은 날에 제출하는 방법, iii)이의신청이나 무효심판이 제기된 때에 제출하는 방법을 인정하고 있습니다. 심사단계에서 지적이 없었음에도 불구하고, 주장을 하는 출원인의 경우에는 ii)로 간주하여 인정하고 있습니다. 전시회우선권도 신규성상실예외로 간주하고 있습니다.

② 주요 거절이유 사례

주요 거절이유로는 도면요건을 충족하지 못한 경우가 제일 많으며, 선도면과 사진도면의 조합은 형식요건이기 때문에 인정하지만, 3D파일이나 동영상으로 도면을 제출하거나 복수의 디자인에 한 두가지 도면만 제출하는 출원인도 적지 않습니다. 이러한 도면은 한국에서는 거절이유가 되기 때문에 주의해야 합니다. 그 밖에 창작자 정보의 미기재, 용도가 기재되어있지 않은 포괄적 명칭도 대표적인 거절이유입니다. 포괄적 명칭의 경우 WIPO기준은 충족하지만 국내법에서는 인정하고 있지 않기 때문에 국제기준과 국제법의 기준을 맞추기 위해 노력하고 있습니다. 



2번 (1번은 국제상표출원, 3번은 특허국제분류에 관한 국제협정입니다)



KOREA IP NEWS

※일본무역진흥기구 서울 사무소 지적재산팀 홈페이지에서 매일 제공되고 있는 지적재산권 관련 뉴스 중 일부를 게재했습니다. 상세한 기사, 그 외의 뉴스에 관한 것은 「한국지적재산 뉴스를 참고하시기 바랍니다. URL: http://renew.jetro-ipr.or.kr/newsLetter_list.asp

①복제약 시장 '무한경쟁' 돌입 | 디지털타임스(2015.3.11.)

올 들어 제약·바이오업계에 '복제약' 바람이 거세게 불고 있다. 제약업계는 오는 15일 시행되는 '허가특허연계제도'에 따라 제네릭(화학의약품 복제약) 시장 재편이 예상되는 가운데, 바이오업계는 본격적으로 글로벌 시장이 열릴 것으로 보이는 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 시장 경쟁이 치열해질 전망이다.

허가특허연계제도 시행 후에는 제네릭 허가를 받을 때 오리지널 의약품 특허권자가 소송을 제기하면 9개월 동안 판매를 할 수 없게 된다. 하지만 특허소송에서 가장 먼저 승소한 제약사에는 9개월간 제네릭 독점 판매권이 부여된다. 현재 제네릭 제품은 오리지널 제품의 특허가 만료되면 수십 개 제품이 한꺼번에 쏟아져 나와 시장을 나눠 갖는 경우가 대부분이다.

하지만 제도 도입 후에는 특허 도전에 성공한 제약사가 독점 판매를 통해 시장을 선점하고 큰 수익을 확보할 수 있게 된다.

②해외상표출원, 이제 쉬워진다. | 한국특허청(2015.3.13)

특허청(청장 김영민)은 미국·유럽·일본·중국·한국에서 공통 인정되는 상품·서비스업 명칭을 손쉽게 검색할 수 있는 웹사이트(TM5 ID List Website) 서비스가 시작되었다고 밝혔다.

상표(브랜드)를 각 나라에 출원하여 권리로 보호받으려 하는 경우에는 상품과 상품분류를 정확하게 지정하여 출원하여야 하는데, 외국 특허청 및 지식재산관련 국제기구의 상품명칭과 분류가 약간씩 달라 해외에 상표를 출원하는 경우 애로사항이 있었다.

금번에 개설된 TM5 ID List Website(<http://oami.europa.eu/ec2/tm5>)는 전세계 상표출원의 약 70%를 차지하는 TM5 회원국(미국·유럽·일본·중국)과 협조하여 구축한 것으로, 해당 국가의 특허청에서 공통적으로 인정되는 약 15,000개의 상품 명칭을 손쉽게 검색할 수 있어, 해외 출원인의 편의가 획기적으로 제고될 것으로 예상된다.

③국내서 짝퉁 삼성 스마트폰 유통 일당 첫 적발 | 전자신문(2015.3.18.)

국내에서 가짜 삼성전자 스마트폰 117을 제조·유통한 일당이 적발됐다. 중국이 아닌 국내에서 짝퉁 삼성 스마트폰이 적발된 것은 이번이 처음

이다.

부산지방경찰청 국제범죄수사대는 짝퉁 삼성 스마트폰 1200여대를 만들어 판 혐의(업무 방해 등)로 송모(31)씨 등 14명을 불구속 입건했다고 18일 밝혔다.

송씨 등은 2013년 9월부터 최근까지 중국 선전 등지에서 삼성전자 상표를 붙인 가짜 스마트폰 부품 2억8800만원 상당을 국내로 들여왔다. 또 중국으로 수출된 삼성 스마트폰의 제조번호 등이 찍힌 라벨을 몰래 들여와 서비스센터 직원 2명과 짜고 스마트폰을 수리한 것처럼 서류를 꾸며 액정 934개(9500만원 상당)를 빼돌렸다.

④외국 특허청의 심사진행정보, 원스탑 조회 개시! | 한국특허청(2015.3.31.)

특허청은 우리 국민이 선진 5개 특허청(이하 IP5)의 특허심사 진행 정보를 한 번에 조회할 수 있도록 “국제심사정보 통합조회서비스”(One Portal Dossier, 이하 OPD)를 3월 31일부터 웹사이트(<http://kopd.kipo.go.kr>)를 통해 제공한다고 밝혔다.

OPD 서비스는 한 국가에 대한 출원번호만으로 다른 국가에 동시에 출원한 특허의 심사 진행정보를 한 번에 볼 수 있도록 제공한다. 동 서비스를 통해 관심 특허에 대한 선진 5개 특허청의 심사 진행 상황, 등록 또는 거절 이유 등 구체적인 관련 정보를 확인할 수 있다.

이 서비스는 본인의 출원 뿐만 아니라 공개된 출원을 대상으로 하며, 모든 서비스는 무료로 제공된다. 이를 통해서 우리 국민이 주요 국가에서의 심사 진행 상황을 보다 빠르고 효율적으로 파악하고 대응할 수 있게 됨으로써 외국에서의 권리 획득이 수월해질 것으로 기대된다.

⑤특허괴물, 우리기업에 대한 공세 지속 | 한국특허청(2015.5.1.)

2015년 1분기 국제 특허소송 동향을 분석한 결과, 우리기업이 특허괴물(NPEs)로부터 국제 특허소송을 당한 건수가 증가세를 보이는 것으로 나타났다.

특허청과 한국지식재산보호협회가 집계한 자료에 따르면, 금년 1분기에 우리기업이 특허괴물로부터 피소당한 건수는 45건으로 전년동기 대비 18% 증가하였다. 반면, 우리기업의 국제 특허소송 건수는 54건으로, 전년동기 대비 11% 감소하였다. 우리기업의 국제 특허소송 건수가 감소하였음에도 특허괴물로부터의 피소 건수는 오히려 증가하고 있는 것이다.

이는 특허괴물 관련 전체 소송건수가 증가세로 전환하였기 때문으로 파악된다. 2014년 특허괴물 관련 소송건수는 2,856건으로, 4,400건이었던 2013년에 비해 큰 폭으로 감소하였다. 그러나, 2015년 1분기전체 소송건수는 1,114건으로, 전년동기 대비 49%가량 증가하였다.

일본의 현저한 지리적 명칭을 무단으로 사용한 상표출원, 거절결정



한국인이 한국특허청에 일본의 현저한 지리적 명칭을 상표출원한 것과 관련하여 이의신청이 제기되어 2015년 6월초 거절결정이 확정되었다. 일본과 가까운 한국에서는 가끔 이러한 문제가 발생하는데 이번 에 한국특허청이 내린 판단은 유사한 사례에도 참고가 될 것으로 보이므로 아래와 같이 소개한다.

1. 출원개요

토카치(十勝, TOKACHI)는 홋카이도 내의 지리적 명칭으로 일본 최대의 농축산업 식량공급지이며 토카치온천 등의 관광지로도 유명하다. 그럼에도 불구하고 한국인(개인)이 한국특허청에 토카치의 알파벳 표기인 'TOKACHI' 라는 표장을 토카치 지역의 특산품을 포함한 제29류의 우유, 유가공식품 및 제30류의 과자·껌·빵·초코릿·사탕·한과를 지정상품으로 하여 2014년 2월에 상표출원을 하였다.

2. 'TOKACHI' 상표출원에 대한 정보제공

2014년 3월에 상기 출원 사실을 파악한 홋카이도는 JETRO서울사무소를 통해 당 사무소와 상담하게 되었고 심사과정에서 거절되기를 바라면서 정보 제공을 하였다. 거절 근거로는 한국 상표법 제6조제1항 제4호(현저한 지리적 명칭만으로도 이루어진 상표), 제7조 제1항 제11호(상품의 품질을 오인하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표)를 주요 요지로 제시했다. 그러나 예상과 달리 정보제공은 채택되지 않았고 상표등록 공고결정이 내려졌다.

3. 이의신청 준비

공고결정이라는 소식을 접한 관계자들은 큰 충격을 받았다. 이에 대해 곧바로 이의신청하기로 결정하고 홋카이도도지사, 오비히로시장, 오비히로물산협회, 토카치농업협동조합연합회, 토카치초손회 등의 위임을 받았다. 증거 자료는 토카치지역이 현저한 지리적 명칭이라는 점과 토카치지역의 특산품과 출원상표 'TOKACHI'의 지정상품이 직접적으로 관련이 있다는 점을 증명하기 위한 자료를 중심으로 이의신청인으로부터 수차례 받았다.

4. 이의신청

2014년 11월에 이의신청을 하여 2014년12월에 이의신청 이유 및 방대한 양의 증거자료를 제출하였다. 이의신청 이유는 정보 제공시에 주장한 2가지 이유에 추가하여 국내 또는 외국의 수요자간에 특정지역의 상표를 표시하는 것으로 인식되고 있는 지리적 표시와 동일 유사한 상표이며 부당한 이익을 얻기 위한 것 등의 부정한 목적을 가지고 사용된 상표라는 이유(상표법

제7조 제1항 제12의2호)를 강조하였다. 또한 지리적 명칭의 현저성의 주장을 보강하기 위해 인터넷 검색시 다수의 한국어 사이트에서도 해당 지명이 검색된다는 점과 만화 '은수저'가 일본만이 아닌 한국에서도 인기를 끌고 있다는 점을 강조하였고 2010년 12월 1일자로 한일 특허청장간에 교환된 협정각서의 내용도 추가하였다. 이 각서는 양국간 보호를 위한 지리적 명칭을 포함한 상표 등의 리스트를 상호 교환하여 심사에 활용하는 것이 목적이며 상호교환한 리스트에 'TOKACHI' 관련 상표도 4건 포함되어 있다.

5. 출원인의 답변

출원인은 이의신청인의 주장에 대해 'TOKACHI'는 일본의 지명 중 하나일 뿐이며 한국에서는 현저성이 없다는 점, 따라서 출처의 오인·혼동의 우려가 없다는 점, 'TOKACHI'라는 표장에 대해서는 독자적인 관념 및 의도에 따라 본원상표를 선택한 것으로 홋카이도의 'TOKACHI'와는 관련이 없으며 어떠한 부정한 목적도 없다는 점 등을 들어 반론했다.

6. 이의 결정 (거절결정)

그러나 2015년 4월 말에 최종적으로 '본건 이의 신청은 이유가 있다'라는 결정과 함께 'TOKACHI' 상표출원이 거절결정되었고 이에 대한 심판청구가 없었으므로 2015년 6월 초에 거절결정이 확정되었다.

이의신청의 주요 요지는 '본건 출원상표는 출원당시에 일본 수요자간에 특정 지역의 상품을 표시하는 것으로 인식되고 있는 지리적표시와 표장이 동일 유사하며 경제적 견련관계가 인정되는 지정상품을 포함하고 있는 상표이고 선사용 표장의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻고자 하는 등, 부정한 목적으로 출원한 것으로 판단되므로 상표법 제7조 제1항 제12의2호에 해당되며 다른 이유에 대해서는 알아볼 필요가 없다'는 것이었다.

7. 마지막으로

이번 사건은 한국특허청이 다른 국가의 현저한 지리적 명칭과 동일한 표장을 해당 지역의 특산품을 지정상품으로 출원한 이상, 부정목적이 인정되고 판단한 것이 핵심이다. 출원인이 해당 출원 의도에 대해 부정한 목적은 없었다고 주장하더라도 결국 그와 같은 목적으로 사용될 가능성이 충분히 있기 때문에 상표제도의 건전한 발전을 위해 이와 같은 상표의 출원은 거절해야 한다는 경고로서도 본 이의결정은 의의가 있다고 생각된다.

한국특허청은 이번 사건에서 해당 지명의 인터넷 검색 결과에 대해서 한국 국내에서의 현저성에 대한 근거가 될 수 있다고 판단하지는 않았으나 현저성과 관련된 상표심사기준도 인터넷 시대에 맞게 개정해나가야 할 필요가 있다고 생각한다.



기고자

최달용국제특허법률사무소 변리사 최달용