

# KOREA IPG

## INFORMATION

# 029

issue

(일본특허청 위탁사업)

한국 Intellectual Property Group | 2015.11

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

- '제15회 한국IPG세미나' 개최 01
- 한국 특허법원 '2015 국제특허법원 컨퍼런스' 최초 개최 03
- 오비히로에서 '해외 지식재산 보호 세미나' 개최 04
- 일본기업 제품의 '위조상품 오인구입 예방 팜플렛' 배포 05

#### ◎ IP를 알아

- 한국IP뉴스 06
- 「신·지재 최전선은 지금」 07
  - 신속하고 간편한 분쟁해결 (중재·조정)
  - 특허침해 경고장을 받으려면?

### NEW 한국IPG 회원 등록

[http://jetro-ipr.or.kr/info.asp?br\\_main=9](http://jetro-ipr.or.kr/info.asp?br_main=9)

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며 회비는 없습니다.

### 사무국으로부터

여러분들의 많은 관심과 협조로 '제15회 한국IPG세미나'를 성황리에 마쳤습니다. 강사님의 기업전략 등에 관한 강의내용이 이해하기 쉬웠고 매우 유익했다는 참석자들의 의견이 많았습니다. 앞으로도 여러분들의 의견을 반영하여 업무에 도움이 되는 정보를 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!

우리의 한국특허청 심볼마크는 조선시대 발명품에서 유래합니다.

해당 발명품은 무엇일까요?

- ① 금속(동)활자    ② 측우기    ③ 해시계



※ 정답은 본지 4페이지 하단에 게재되어 있습니다.



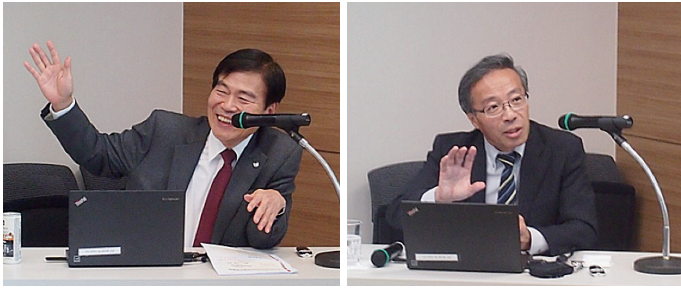
#### ◎ 한국IPG의 활동

## 『제15회 한국IPG세미나』 개최

한국IPG는 지난 10월28일에 서울 재팬클럽 내 회의실에서 '제15회 한국IPG세미나'를 개최하였습니다. 이번 IPG세미나에는 일본 기업에서 지식재산 관련 업무를 담당하고 계시는 강사님들을 모셨습니다. 제1세션에서는 캐논주식회사 지식재산법무본부의 나카자와 토시히코 고문님께서 '캐논의 글로벌 지식재산전략과 아시아의 지식재산 과제'에 대해 강연해 주셨고, 제2세션에서는 이데미즈 주식회사의 다나카 마사토 부장님께서 '아시아지역의 소재분야 관련 지식재산 과제와 대응'에 대해 강연해 주셨습니다. 이번 세미나에는 약 60여명이 참석하여 활발한 질의응답이 이루어 졌습니다. 세미나 개요는 다음과 같습니다.

#### <세션1>

캐논은 2014년 12월 기준으로 전세계에서 3조 7천억엔의 매출을 달성하는 등 활발하게 비즈니스를 전개하고 있으며 연구개발도 글로벌하게 추진하고 있습니다. 전세계에 뻗어있는 캐논의 지식재산은 본사의 지재본부가 집중 관리하고 있으며 그룹 내 지식재산권에 관한 취급규정인 '글로벌 매니지먼트 규정'도 마련하였습니다. 캐논은 1930년에 라이카를 뛰어 넘는 카메라를 만들겠다는 목표하에 사업을 시작하여 창업 초창기부터 실용신안 출원 및 상표등록 등 지식재산을 중시하여 왔습니다. 또한 제2차 세계대전 이후 발명과 공업디자인을 회사의 중점 시책으로 삼아 1950년에는 최초로 미국 특허출원을 실시하였습니다. 캐논은 카메라에 의존한 사업구조에서 탈피하기 위해 1960년대 Xerox가 독점하고 있던 복사기 시장에 뛰어들어 독자적인 기술을 개발하였습니다. 자사기술·제품보호에서 사업전략의 무기로 지식재산의 역할이 변화한 것도 이 시기입니다. 캐논은 전자사진의 상형성 핵심기술의 사용을 불허함으로써 차별화를 시도하였고, 디지털화 통신대응 등의 주변기



술을 허락하여 보다 많은 지재권을 보유함으로써 우위성을 확보하는 전략을 추진해 왔습니다. 또한 응용기술을 통해 신기술을 창출하는 작업도 지속해왔습니다. 캐논의 지식재산 관련 기본 방침은 ①지식재산 활동은 사업 전개를 지원하는 중요한 활동이다, ②R&D의 성과는 제품과 지재권이다, ③타사의 지재권을 존중하고 적절하게 대응한다 입니다. 이 방침을 토대로 다양한 활동을 실시하고 있습니다.

지식재산분야는 과거에 비해 급격한 환경변화가 이루어지고 있습니다. 예를 들면 표준필수특허의 증대, 업계를 넘나드는 새로운 경쟁상대의 출현, 범용화의 진행, 특허괴물의 발호, 신흥국의 부상, 특허 기술적가치의 희석화를 들 수 있습니다. 이와 같은 상황에서 자사의 비즈니스 보호, 경쟁력 유지 및 향상, 신규사업 진출 등을 어떻게 추진할 것인가와 지식재산 측면에서 무엇을 할 것인가가 중요해집니다. 캐논의 경우 경쟁사에 핵심기술을 비공개 또는 사용 불허함으로써 진입장벽을 형성하는 한편, 상대의 특허 경쟁력에 대응하여 유·무상 크로스라이센스를 맺어 기술을 공개하는 등 개발의 자율성을 확보하면서 지식재산의 우위성 및 유리한 계약조건을 유지하고 있습니다. 또한 침해자에 대해서는 경고·소송을 통해 대응하고 있으며 특허괴물에 대해서는 철저히 대응하면서 특허를 매각할 때는 다른 모든 회원들에게 라이선스 사용을 허락하는 LOT 네트워크와 같은 대책으로 대응하고 있습니다. 아시아지역 등 신흥국 시장이 중요시 되고 있는 가운데, 아시아지역 내 점유율 향상에 기여하는 기술을 보호하기 위해서는 비즈니스의 핵심 특허는 라이선싱 계약을 맺지 않고 핵심기술 중 검증이 어려운 발명은 노하우로서 관리하는 것이 중요합니다. 또한 자사의 중요한 기술을 보호하기 위해서는 신흥국을 포함한 제3자의 특허는 절대 사용하지 않도록 주의하는 것이 매우 중요합니다. 또한 침해자에게는 엄격하게 대응하고 지재권에 대한 존중 인식을 만들어 나갈 필요가 있습니다. 위조상품 문제와 관련해서는 한국의 경우 현지사무소와의 협력, 행정기관과의 긴밀한 관계 구축, 본사-업계-유관기관과의 정보공유를 통해 대응해 나가는 것이 효과적입니다.

**(세션2)**

이데미츠는 1911년 창업 이래 에너지의 확보 및 활용, 고기능재의 글로벌 전개를 통해 경제와 환경이 조화를 이루는 사회발전에 공헌한다

는 목표를 가지고 세계 전역에서 사업을 전개하고 있습니다. 이 목표를 효율적으로 달성하기 위해 중기경영계획을 세우고 있으며 2015년에는 제4차 계획을 추진하고 있습니다. 제4차 계획의 지식재산 활동 사이클은 ①사업구상 ⇒ ②경쟁력설계 ⇒ ③지식재산·기술확보 ⇒ ④사업실시의 4단계로 이루어져 있습니다. 정보수집 및 제공을 위해 지식재산 담당직원을 현지에 두는 것이 바람직하나 사업규모, 업태, 자원문제 등으로 현지에 지식재산 전담 주재원 및 직원을 배치하는 것은 현지점에서는 어려운 상황입니다. 따라서 현지의 JETRO 및 IPG 등을 활용하여 법제도·운용정보를 수집하여 현지 당국, 특허사무소와의 연계, 특허청과의 직접대화로 권리화·유지활동을 강화하고 있습니다.

권리화와 활용을 위해서 일본과 현지의 법제도·운용의 차이점을 이해할 필요가 있습니다. 한국 특허법의 조문은 일본과 유사하고 제도도 동일할 것이라고 착각하기 쉬우나 실제로는 수치한정발명, 선택발명 등의 판단에 있어서는 약간의 차이로 권리화할 수 없는 경우도 있습니다. 또한 한국은 특허 무효율이 매우 높아서 무효심판에서 약65%가 무효가 되는데 심결취소소송까지 가게 되면 약90%가 무효가 됩니다. 이 때문에 글로벌 특허네트워크의 구축을 통해 제품 판매를 지원할 필요가 있습니다. 한국에서 무효가 된 경우라도 타국에서 특허가 유지되고 있다는 점을 근거로 영업활동을 펼칠 수 있습니다.

이데미츠는 위조·침해를 미연에 방지하기 위해 첫째로 ‘타사 특허의 존중’을 철저히 실천하고 있으며 특허감정 능력을 높여 타사로부터 공격을 받지 않도록 하고 있습니다. 둘째로는 업계에 ‘지식재산권 존중’을 확산시키고 고객과 경쟁사를 통해 확약을 하고 있습니다. 셋째로는 타사에게도 ‘지식재산 품질’을 요구하고 있습니다.

섭외활동에 있어서 중요한 문제로 먼저 영업비밀유출을 들 수 있습니다. 최근 한국에서는 비밀관리성이 ‘상당한 노력’에서 ‘합리적인 노력’으로 요건이 완화되었습니다. 그러나 요건이 완화되었다 하더라도 유출을 방지하기 위해서는 종업원의 비밀정보 접근제한·비밀유지의무를 철저히 지켜야 합니다.

화학재료의 B2B사업에서도 위조상품 문제가 표면화되고 있습니다. 특히 중국에서는 상표의 모인출원이 빈번하게 발생하고 있으며 한국, 중국 등지에서는 인터넷을 통해 위조상품이 유통되고 있습니다. 이데미츠는 자사제품의 지식재산권을 확실하게 취득한 후에 그 소재를 신문·잡지 등을 통해 고시함으로써 위조를 예방하고 있습니다. 또한 해외 현지 법인과의 커뮤니케이션 강화 및 교육을 통해 위조상품을 조기에 파악하여 그 실태에 따라 효과적으로 대응하고 있습니다. 또한 해외사무소 직원의 지식재산에 관한 인식을 개선시키는 것도 중요합니다. 이데미츠는 해외지점(해외지점장·총괄부서)을 대상으로 해당국가의 위조상품 실태와 대책수단을 설명하는 교육연수를 실시함으로써 직원들의 위조상품 대책에 대한 인식을 향상시켜 실무에 반영시키고 있습니다. **EPG**

## 한국 특허법원 ‘2015 국제 특허법원 컨퍼런스’ 최초 개최

한국 특허법원은 10월14일과 15일 양일간 대전 특허법원 대회의실에서 ‘2015 국제 특허법원 컨퍼런스’를 개최하였습니다. 이번 컨퍼런스는 지식재산권 분야의 주요 국가(미국, 독일, 일본, 중국, 한국 등 5개국)의 특허법원 판사들이 패널로 참석하여 각국의 특허법원 실무에 관한 의견 및 정보를 공유하였습니다. 일본에서도 지적재산고 등재판부 판사(소장포함 4분)가 참석하였습니다. 또한 산업계에서도 5분의 특허전문가들이 패널로 참석하여 특허권자의 관점에서 의견과 정보를 주고받았습니다.

한국 특허법원 관계자에 따르면 금번과 같은 컨퍼런스는 한국에서 처음으로 개최된 것으로 참석자 대부분이 법원 판사, 변호사, 변리사였으며 총 200여명이 참석했다고 합니다.

이번 컨퍼런스 첫째날에는 [제1세션] 특허사건에서의 조화와 협력, [제2세션] 유럽통합특허법원의 현재와 미래, [제3세션] 청구항 해석 및 절차규정, [제4세션] 특허무효절차의 주요 쟁점, [제5세션] 특허권자의 관점에서 본 특허소송에 대한 논의가 이루어졌고, 둘째날에는 [제6세션] 법관과 기술, [제7세션] 특허침해소송의 주요 쟁점 등에 대한 논의가 진행되었습니다.

제1세션에서는 세계 최초로 특허관련 주요 국가의 특허법원장들이 한자리에 모여 글로벌화와 세계각국에서 동시다발적으로 진행되고 있는 특허소송의 해결 방안에 대해 토론이 이루어졌습니다. 각국의 특허판사들은 중요판결에 대한 정보교환, 판결문의 영어번역·출판, 법관의 전문화·교육프로그램 교환, 통합법원 운영, 국제 컨퍼런스의 상설화 방안 등이 필요하다는 데 의견을 모았습니다.

제2세션에서는 유럽 통합 특허법원의 준비위원회의 Willem HOYNG위원으로부터 준비 현황에 대한 설명을 듣고, 통합 특허법원이 유럽과 세계의 특허분쟁에 미치는 영향을 분석함과 동시에 아시아권내 통합 특허법원의 설립 가능성에 대해 모색하는 자리가 되었습니다.

제3세션에서는 주요 국가(미국, 독일, 일본, 중국)에 청구항 해석 및 절차 규정에 대한 사전질문을 통해 받은 답변을 바탕으로 토론이 진행되었습니다.

한국 특허법원에서는 본 세션에서 논의된 내용을 검토하여 최적의 내규를 제정하는 데에 활용할 계획이라고 밝혔습니다.

제4세션에서는 각국의 ‘통상의 기술자(PHOSITA)’에 대한 정의와 기술자의 전공, 학위, 경력, 기술수준, 2차적 고려사항 등 구체적인 요소와 전문가 증인에 대한 토론이 있었습니다. 이 외에 전문가 채택 빈도, 기술자와 전문가 증인의 관계 및 차이에 대한 토론도 이루어졌습니다.

제5세션은 이번 컨퍼런스의 7개 세션 중 유일하게 법관이 아닌 소송당사자의 관점에서 논의가 이루어진 세션이며, 패널로는 마이크로소프트, 노바티스, 삼성전자, 인텔렉추얼, 한국전자통신연구원이 참석하였습니다. 사전질문을 통해 받은 답변을 바탕으로 3가지 주제(①법정지 선택, ②차별적 소송전략, ③특허소송 절차의 방향성)에 대한 토론이 이루어졌습니다. 특허권자인 기업 입장에서는 법정지 선택의 중요 요소로서 법원의 전문성, 손해배상액의 적정성, 침해방지를 위한 신속한 조치, 소송비용의 효율성, 시장규모, 판결에 대한 예측가능성 등을 고려한다는 의견이 나왔습니다.

제6세션에서는 법관의 전문성 향상을 위한 각국 법원의 노력 및 기술보조인재 관련 실무에 대한 토론이 이루어졌습니다.

제7세션에서는 특허권의 실질적 보호를 위한 가장 중요한 쟁점인 손해액 산정, 금지명령, 침해제품의 특정, 증거개시, 전문가 활용 등의 주요 이슈에 관한 각국의 실무를 비교하였습니다.

각국의 특허법원들은 이번 컨퍼런스를 통해 형성된 공감대를 바탕으로 특허분야 5대 강국인 미국, EU, 일본, 중국, 한국의 특허법원장들과 전문법관들이 정례적으로 모여 각 법원에서의 경험과 비전을 공유할 수 있는 기회를 마련하자는 데에 의견을 같이 하였습니다. <sup>IPG</sup>



## 오비히로에서 ‘해외 지식재산 보호 세미나’를 개최하였습니다.

제트로는 10월14일에 홋카이도 오비히로에서 ‘해외 지식재산 보호 세미나’를 개최하였습니다. 세미나에서는 ‘TOKACHI’ 상표출원에 관한 이의신청 경위에 대해 실무를 담당 한 최달룡 변리사님의 설명이 있었고, 제트로 및 경제산업성 홋카이도 경제산업국에서 해외진출시 지식재산권 확보의 중요성과 정부지원책 등에 관하여 발표했습니다.

### 〈해외 지식재산권 확보의 중요성 강조〉

제트로 홋카이도는 10월14일에 오비히로에서 홋카이도 경제산업국, 홋카이도, 오비히로시, 토카치 마을회, 오비히로물산협회, 토카치농업협동조합연합회와 공동으로 ‘해외 지식재산 보호 세미나’를 개최했습니다.

이번 세미나는 토카치 지역명칭의 영문 표기 ‘TOKACHI’가 한국에서 상표출원됨에 따라 이의신청을 하여 등록을 막은 사례를 소개하고, 해외 진출시 지식재산권 확보의 중요성과 정부 지원책 등을 알리기 위해 개최되었습니다. 세미나에는 지방자치단체, 지역생산자, 언론관계자 등 약 70명이 참석하여 지식재산 및 본 사건의 사례에 대해 높은 관심을 보였습니다.

먼저 제트로 서울사무소의 사사노 히데오 부소장님께서 ‘해외진출과 지식재산’이라는 주제로 강연해 주셨습니다. 내수시장이 축소되면서 일본기업이 해외진출에 주력하고 있는 가운데 위조상품, 무단출원 및 등록, 영업비밀유출에 대한 피해를 입고 있으므로 비즈니스 가능성이 있는 해외지역의 경우, 상표 등의 지식재산권 등록이 중요하다고 강조하였습니다. 또한 특허기술의 공개여부와 영업비밀보호의 필요성, 그리고 위조상품은 각국의 제도에 따라 대응해야하며 무단출원 및 등록은 조기 발견하여 대응하는 것이 중요하다고 덧붙였습니다.

### 〈신속한 대응, 관련기관과의 협력 등이 등록저지의 성공요인〉

다음으로 최달룡 국제특허법률사무소의 최달룡변리사님께서 한국에서의 ‘TOKACHI’ 상표 출원사례에 대한 경과를 상세하게 설명해 주셨습니다. 제τρό를 통한 신속한 의사소통, 홋카이도 등 관련기관의 증거자료 수집 등의 적극적인 협력, 적절한 이의신청인 선정이 등록을 막는 데 큰 역할을 했다는 설명이었습니다. 또한 한국특허청에 무단출원 및 등록을 시도하는 브로커 근절을 위한 대책 등 지식재산 침해와 관련한 한국 내의 변화 등에 대해 소개해 주셨습니다.

이어서 홋카이도 경제산업국의 무로이 마코토 특허실장님께서 해외



출원시 지원되는 보조금 등의 정책에 대해 설명해 주셨고 제트로 지식재산과 미즈타 켄지 과장님께서 해외에서의 지식재산 보호와 관련하여 제트로가 추진하고 있는 사업에 대해 소개해 주셨습니다.

### 〈지역브랜드·상품 보호를 위한 활동〉

이번 세미나 강연자들은 세미나 개최 전·후에 홋카이도청, 오비히로시 등 지방자치단체와 토카치농업협동조합연합회, 오비히로상공회의소, 오비히로물산협회, 토카치재단 등 지역생산자 관련 단체를 방문하여 ‘TOKACHI’ 사례에 대한 경과를 보고하고 의견교환을 실시하였습니다. 토카치지역에서는 사업자와 행정, 관련단체가 협력하여 ‘푸드밸리(Foodvalley) 토카치’ 라는 구상을 추진 중에 있습니다. 본 구상에 따르면 (1)농림수산업의 성장산업화, (2)식품의 가치 창출, (3)토카치의 매력 발산 등과 같은 활동을 하고 있으며, 토카치 브랜드의 강화 및 지역 브랜드·상품의 보호를 중요한 사업 중의 하나로 보고 있습니다. 또한 공익재단법인 토카치재단은 토카치 가공식품 등의 R&D지원, 지역농산물 생산을 위한 농기구 개발을 하고 있습니다. 또한 동 재단은 ‘토카치브랜드 인증제도’를 도입하여 엄격한 조건과 심사를 통해 ‘토카치’ 브랜드 강화에 노력하고 있습니다. 이러한 브랜드 인증제도는 ‘TOKACHI’ 상표 사건의 이의신청시에도 토카치의 저명성을 입증하는 증거로 활용되었습니다. <sup>IPG</sup>



퀵즈점담

### ③번 해시계

이 해시계 모형은 한국특허청만이 아니라 광화문 광장의 세종대왕 동상앞에도 축우기와 함께 전시되어 있습니다.



# 일본기업 제품의 ‘위조상품 오인구입 예방 팸플렛’을 제작하여 한국 소비자 에게 배포하고 있습니다.

한국 IPG는 위조상품의 오인구입으로 인한 소비자 피해와 기업 이미지 훼손 및 경제적 손실을 방지하기 위해 일본기업 제품의 위조상품을 정품으로 오인하여 구입하지 않도록 팸플렛을 한국어로 제작하여 배포하고 있습니다.

본 팸플렛에는 일반소비자를 대상으로 정품의 우수성, 구입경로에 대한 주의점, 상품 이미지, 기업소개 등이 게재되어 있으며, 스토리텔링 형식으로 일러스트를 삽입하여 성인과 어린이 모두 이해하기 쉽고 흥미를 가질 수 있도록 제작하였습니다.

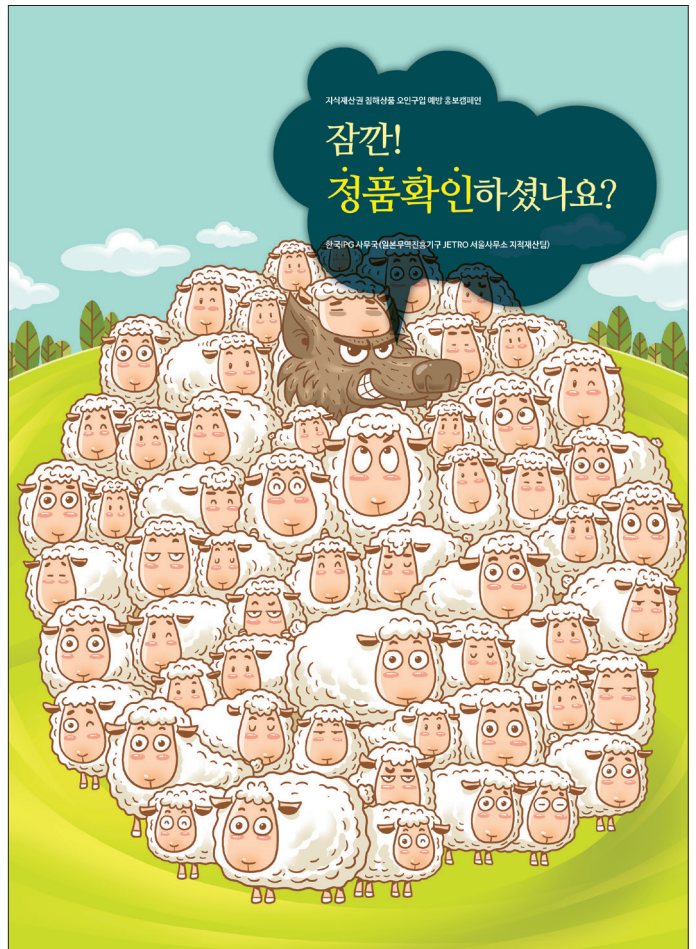
본 팸플렛은 2011년도에 처음 제작하였으며 이번이 2번째 제작입니다. 한국IPG사무국이 참가 희망기업을 모집한 결과 7개의 일본기업(신일철주금주식회사, 주식회사 쿠로키혼텐, 요넥스코리아(주), 한국엡손(주), 캐논코리아 컨슈머이미징(주), (주)산리오코리아, (주)포켓몬코리아)이 참가하였습니다.

이번에 제작된 팸플렛은 한국 유관기관의 협조를 얻어 각 기관에서 실시하는 정품 및 위조상품 비교전시회, 거리 캠페인, 초·중학교 교양수업, 단속공무원의 교육자료로 활용할 계획입니다.

본 팸플렛의 수신을 희망하시는 분은 한국IPG사무국으로 연락주시기 바랍니다. JETRO서울 지적재산팀 홈페이지에서도 다운 받아 보실 수 있습니다. <sup>IPG</sup>

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

연락처 : (82+2)399-5932





**KIPO**  
한국특허청, 경찰, 지방자치단체 등  
단속직원 연수의 교육자료 등으로 이용

**KIPRA**  
한국지식재산보호협회(KIPRA)  
시민단체와의 가두 캠페인에서 배포

**TIPA**  
무역관련지식재산보호협회(TIPA)  
위조상품비교전시회에서 배포, 세관 직원의  
교육자료로 이용



## KOREA IP NEWS

※일본무역진흥기구 서울 사무소 지적재산팀 홈페이지에서 매일 게재되고 있는 지적재산권 관련 뉴스 중 일부를 게재했습니다. 상세한 기사, 그 외의 뉴스에 관한 것은 「한국지적재산 뉴스」를 참고하시기 바랍니다. URL: [http://renew.jetro-ipr.or.kr/newsLetter\\_list.asp](http://renew.jetro-ipr.or.kr/newsLetter_list.asp)

### ① LG전자, 노키아와 스마트폰 특허 라이선스 계약 체결 | 전자신문(2015.6.17)

LG전자와 노키아가 스마트폰 특허 라이선스 계약을 체결했다고 16일(현지시각) 밝혔다. LG전자가 로열티를 지불하고 노키아 특허를 사용하는게 핵심이다. 두 회사는 LG전자가 사용할 노키아 특허가 무엇인지는 구체적으로 설명하지 않았다. 다만 향후 1~2년 동안 협상을 벌여 최종 로열티 규모를 확정할 것이라고 밝혔다. 일각에서는 LG전자가 표준특허354를 비롯해 노키아가 가진 스마트폰 특허 대부분에 대해서 라이선스 계약을 체결한 것으로 보고 있다.

### ② 트레이드 드레스 '기능성 심사' 강화한다 | 한국특허청(2015.7.31)

특허청은 트레이드 드레스의 기능성 심사를 강화하는 것을 주요 내용으로 하는 「입체상표 등의 기능성 심사 가이드라인」을 마련하고 8월부터 심사에 적용하기로 했다고 30일 밝혔다. 그동안 국내에서는 트레이드 드레스의 기능성과 관련된 판례가 없었고, 기능성에 대한 세부 심사기준이 미비하여 주로 자타상품을 구별하는 요소인 식별력 \*판단 위주로 상표심사가 이뤄졌다. 실제로 입체상표제도가 도입된 98년부터 지난 6월까지 1,128건의 입체상표가 출원되고, 263건이 등록되었지만, 기능적 형상을 이유로 등록이 거절된 경우는 지난해 10건을 포함하여 최근 3년간 13건에 그치고 있다.

### ③ 스마트폰 특허공용 MS의 특허남용 가능성을 원천적 차단

공정거래위원회(2015.8.24)

공정거래위원회는 마이크로소프트(MS)가 노키아의 휴대폰 단말기 사업을 인수하는 기업결합 건에 대해 MS의 특허남용 가능성을 차단하는 내용의 동의의결을 조건으로 최종 승인함. 이를 통해 MS가 앞으로 휴대폰 사업을 하면서 마음대로 특허사용료(로열티)를 올리거나 특허소송을 걸어 경쟁사의 사업활동을 방해하는 행위 등 경쟁제한 우려를 원천적으로 차단하였음.

### ④ “롯데 빼빼로, 일본 제품 포장 표절” 판결 | 전자신문(2015.8.24)

서울중앙지법 민사합의12부는 지난 21일 일본 제과업체 에자키글리코사(글리코사)가 작년 11월 롯데제과를 상대로 제기한 디자인권 침해금지 청구소송에 대해 ‘윈고 승소’ 판결을 내렸다. 글리코사는 롯데

제과의 빼빼로 프리미어 상자 디자인이 2012년 출시된 글리코사 ‘바통도르’와 같이라며 빼빼로 프리미어의 전량 폐기를 주장했고, 법원은 글리코사의 손을 들어줬다. 법원은 판결문에서 “롯데제과 제품과 글리코 제품의 전체적 심미감이 매우 유사하고 상자 면의 배색 등 구성이 매우 흡사하다”며 “롯데제과와 글리코사의 제품은 동일한 형태의 과자로 경쟁 관계에 있는만큼 롯데제과가 (빼빼로 프리미어) 제품을 제조·판매함으로써 글리코의 영업상 이익을 침해할 우려가 있다”고 설명했다.


### ⑤ 특허청 9월1일부터 한미 특허공동심사제도 시행 | 한국특허청(2015.8.28)

특허청은 2015년 9월1일부터 한·미 특허 공동심사 제도를 시행한다고 밝혔다. 특허 공동심사 제도는 특허인정 여부 판단에 결정적 요소인 선행기술문헌을 양국 간에 공유하고 이를 토대로 빠르게 심사해주는 것으로, 양국의 조사결과를 사전에 공유하여 심사함으로써 특허권의 법적안정성을 향상시킬 수 있고, 해당 신청 건에 대한 우선 심사로양국에서 조기에 특허권 취득이 가능하다.

### ⑥ 짝퉁 화장품, 국내에 유통·판매한 일당 검거 | 한국특허청(2015.9.23)

특허청 특사경은 짝퉁 아모레 화장품을 불법으로 제조하여 유통시킨 혐의(상표법 위반)로 제조총책 채모씨(36세), 유통총책 이모씨(45세) 등2명을 구속하고, 엄모씨(35세) 등 관련 판매업자 등 4명을 불구속 입건했다고 22일 밝혔다. 채모씨 등 일당은 경기도 고양시 등에서 화장품 유통업을 운영하면서 올해 1월부터 최근까지, 국내·외에서 큰 인기를 끌고 있는 국산 화장품 ‘헤라 미스트 쿠션(상표등록 제 0964355호)’의 위조상품 8만여점(정품시가 36억원 상당)을 불법으로 제조하여 국내에 대량 유통한 혐의를받고 있다.

### ⑦ 포스코, 신일본제철과 특허분쟁 종결 | 디지털타임스(2015.10.01.)

포스코가 신일본제철에 2990억원을 지급하고 이 회사와 4년여간 이어온 법정분쟁을 종결했다. 신일본제철은 2012년 4월 포스코가 방향성 전기강판 제조기술을 신일본제철 퇴직사원을 통해 빼돌렸다고 주장하며 소송을 제기했다. 신일본제철이 방향성 전기강판을 북미 시장에 공급, 수익을 내 왔으나 포스코가 관련 시장에 뛰어들어 북미 등 해외시장에 판매를 단행하자 양측의 특허분쟁이 불거졌다. 포스코 관계자는 “신일본제철과 향후 협력관계를 지속해야 한다는 데 의견을 모았고, 대승적인 차원에서 소송을 종결기로 합의했다”며 “미국과 한국 법원에서 진행해온 관련 소송도 모두 종결됐다”고 밝혔다. 

File No.77

## 신속하고 간편한 분쟁해결(중재·조정)



외국기업이 한국법원에서 소송을 진행할 경우 많은 시간과 비용이 들며 절차도 복잡하다. 그러나 중재·조정제도를 이용하면 분쟁소송을 거칠 필요 없이 신속 간편하게 해결할 수 있다. 이번 호에서는 제도의 개요와 지식재산권 분쟁 해결을 위한 전문분야별 중재 조정기관을 다음과 같이 소개한다.

### 중재·조정이란?

#### ◎ 중재제도

한국 중재제도의 근거법으로는 1966년 3월 16일에 제정된 법률 제1767호의 중재법이 있다. '중재'란, 당사자 간의 합의에 따라 사법상의 분쟁을 법원판결에 맡기지 않고 중재인의 판정으로 신속하게 해결하는 절차를 말한다. 중재의 본질은 사적재판이라는 점에 있으며 이 점에서 당사자의 상호양해에 의한 자주적인 해결인 재판상의 화해나 조정과 다르다.

#### ◎ 조정제도

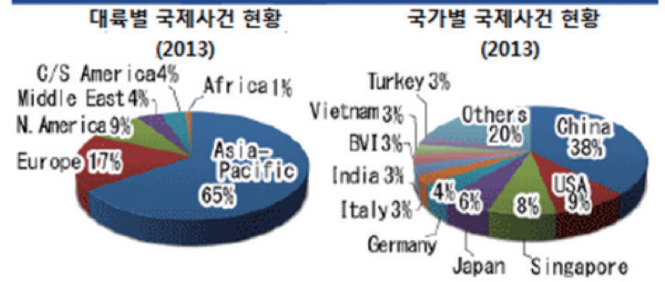
한국 조정제도의 근거법으로는 법원에 조정위원회를 설치한다는 내용의 민사조정법, 가사조정법 등이 있고, 이 외에 다양한 전문분야별로 저작권법, 특허법 등 많은 법령에 조정위원회 설치규정을 두고 있다. '조정'이란, 법률분쟁을 간단한 절차로 당사자 간의 상호이해를 통하여 조리에 준한 실정에 맞게 해결하는 평화적 분쟁해결 절차를 말한다. 조정 성립에 관계자들의 합의가 필요하다는 점에서 소송과는 본질적으로 다르며 민간인이 참가하는 조정위원회가 주도하는 것이 원칙이다.

### 대한상사중재원

한국의 민·상사분쟁 해결에 있어서 가장 대표적인 중재기관은 대한상사중재원이다. 1966년 3월에 중재법이 제정되어 1967년 ICSID조약(투자자의 국가상대 분쟁해결에 관한 워싱턴조약)에 가입한 이후, 50년의 역사와 전통을 가지고 있다. 이 기관에 적용되는 상사중재규칙 및 국제중재규칙은 대법원장의 승인을 통해 제정되어 대내외적 신뢰도가 높으며, 중재인 또한 경험이 풍부한 전문가들로 구성되어 있어 국제적으로도 분쟁 해결력을 인정받고 있다. 최근 2013년도에 대한상사중재원이 처리한 국제중재사건처리 실적을 보면 아시아·태평양지역이 65%로 과반수를 차지하였으며 일본기업에 관한 사건은 약 6.3%로 나타났다.

중재기관 활용에 있어서는 제한요소가 있는데 우선, 거래계약 당시의 중재 조항이 없는 경우는 중재절차를 상대방에게 강요할 수 없다. 또한 중재판정 효력은 당사자 의사에 구속되지 않고 확정판결과 동일한 효력을 갖기 때문에 불리한 중재판정을 우려하는 당사자가 기피하는 경향이 강하다. 이에 따라 한국에서도 최근에는 임의적 분쟁조정절차가 주목받고 있다.

### 대한상사중재원의 중재사건 현황



- 대륙별: 아시아-태평양(65%), 유럽, 북미(9%), (17%)
- 국가별: 26개국 당사자 관련
- 중국(38%), 미국(9%), 싱가포르(8%), 일본(6%), 독일(4%)

### 기타 임의적 분쟁조정기관

한국저작권위원회는 1987년에 설립되어 조정실적과 조정위원의 전문성 면에서 저작권분야의 분쟁해결기관으로서의 신뢰도가 높다.

특히·상표분야에서는 1995년에 특허청 산업재산권 분쟁조정위원회가 설립되었으나 제대로 운영되지 않고 있다는 평가를 받고 있다. 반도체집적회로 설계분쟁해결을 위한 배치설계조정위원회도 1995년에 설립되었으나 해당위원회도 현재까지 조정실적이 없으며 사실상 유명무실해지고 있다.

한편, 2000년대 이후에 설립된 조정위원회는 비교적 활발하게 운영되고 있다. 2000년에 설립된 전자문서 전자거래분쟁조정위원회의 경우, 물품거래분쟁이 58%, 서비스거래분쟁 비율이 약 42%이며, 2012년 한해 동안의 조정건수가 5,596건에 이른다. 2005년에 설립된 인터넷주소분쟁조정위원회는 도메인네임분쟁조정위원회로 자리매김하였으며 2011년에 설립된 콘텐츠분쟁조정위원회는 게임관련 분쟁이 84%로 대다수를 차지하고 있다.

이외에도 2014년 11월 29일에 중소기업 기술보호지원에 관한 법률이 시행됨에 따라 중소기업 기술분쟁조정·중재위원회가 설립되어 조만간 운영될 예정이다.

또한 대한상사중재원도 중재절차가 아닌 임의조정절차를 운영하고 있으며 조정사건 유치에 힘을 쏟고 있다.

따라서 외국기업이 한국에서 지식재산권 분쟁을 하게 될 경우 소송 제기 전에 해당 분야의 전문중재·조정기관을 먼저 알아보고 신속·간편하게 해결할 것을 권한다. IPG



#### <이번 호 해설자>

#### 변호사 정진섭

법률사무소 SOUL 대표변호사, 변리사, 법학박사, 전 경희대학교 법대교수, 현재 대한상사중재인협회 지식문화산업포럼위원으로 활동중

(감수: 제트로 서울사무소 부소장 사사노 히데오)



File No.78

## 특허침해 경고장을 받으면?



사업을 추진하다 보면 특허침해 경고장을 받는 경우가 있다. 법무담당자나 법률고문이 없는 중소기업 및 현지사무소에서는 경고장을 받으면 어떻게 대응을 해야 할지 몰라 당황하게 된다. 이에 침해경고장을 받았을 경우 어떻게 대처하면 되는지에 대해 간단히 설명하고자 한다.

### 협상의사 결정

먼저 상대방과 협상을 추진할 것인지에 대한 여부를 결정한다. 권리자로부터 받은 경고장에 대해 반드시 답장해야 할 의무는 없으나 경고장을 무시하거나 상대측 특허에 대한 무효심판 등과 같은 법적조치를 취하게 되면 권리자측에서 협상의사가 없다고 보고 즉각 침해소송을 제기할 가능성이 있다. 이러한 경우, 승소하지 않으면 권리자로부터 보다 더 강한 제재를 받게 되는 경우가 있고 고의침해에 해당된다고 간주되면 형사처벌로 벌금을 지불해야 하는 경우도 있다. 또한 경고장을 받고 최종적으로 사업을 중단하기로 결정한 경우라도 그동안의 침해에 대한 손해배상이 남게 되므로 사전 조사를 실시한 후에 협상을 진행하여 조금이라도 유리한 결론을 이끌어 내는 것이 바람직하다.

따라서 사업중단이나 법적조치는 최종수단으로 염두에 두고 먼저 협상을 개시하는 것이 통상적 대응이다.

또한 권리자의 입장에서 소송을 추진하는 것은 부담이 되므로 특별한 이유가 없는 한 협상을 거부하는 경우는 그리 많지 않다는 것을 참고해 두면 좋다.

### 침해증거의 요구

통상적으로 경고장은 특허번호와 침해제품을 정리하여 침해정지 또는 특허실시료 지불을 요구하는 내용이 포함되므로 구체적인 침해 증거나 대상이 되는 특허청구의 범위를 상대방측에 요구하여 협상을 원만하게 해결할 의사가 있다는 것을 표시해야 한다.

### 무효조사 및 침해검토

상대측의 대상특허를 무효로 할 수 있는 별도의 강력한 특허 등을 찾았다면 강력한 협상카드가 된다. 예를 들면 상대측의 대상특허를 무효로 하지 않겠다는 조건을 내세워 유리한 라이선스협상을 할 수 있을 것이다. 실시료의 대폭 감액이나 라이선스프리도 고려 볼 만하다. 굳이 대상특허를 무효로 하지 않는 이유는 자사 이외의 다른 경쟁기업에 대한 실시료가 부과되면 자사 제품의 원가경쟁력이 올라가기 때문이다.

또한 자신이 보유한 특허가 대항할 특허 또는 상대방이 필요한 특허일 경우에는 상호간에 특허를 사용할 수 있도록 크로스라이선스를 할 수도 있다.

권리자가 제품을 생산하는 제조업체라면 대부분의 경우 크로스라이선스를 희망한다. 만약 권리자의 특허에 대해 실시계약을 체결한 후, 해당 실시권자가 자신이 보유한 특허권리를 역으로 권리자에게 행사할 경우, 권리자는 이미 자신의 특허에 대해서는 실시계약이 체결되어 있으므로 이에 대응할 특허가 없기 때문이다. 이와 같이 유력한 특허가 있다면 협상을 유리하게 추진할 수 있으나 없을 경우에는 실시료 지불과 함께 대상특허를 매입하는 것도 검토해봐야 한다.

이와 같이 상대측과의 협상은 대상특허의 무효여부 및 침해여부에 관한 협상과 실시료 책정 및 지불에 대한 협상으로 나뉘어 지는데 이와 같은 협상은 병행해서 추진하는 것이 바람직하다.


### 회피설계

실시료 지불을 피할 수 없다면 협상에서 해당 실시료를 감액 받을 수 있도록 해야 한다. 동시에 대상특허를 회피하는 설계로서 향후의 실시료 지불을 회피할 수 있는 방법도 찾아내 계약체결시에는 시장의 변화와 회피설계 가능성에 대비하여 계약기간을 정할 필요가 있다.

### 법적대응

사업 중단이나 법적 대응은 최후의 수단으로서 결정한다. 협상을 통해 무효 및 비침해 가능성에 대한 보다 정확한 예측이 가능해진다. 또한 이쪽에서 용인할 수 없는 요구에 대해 상대측이 집착하거나 소송에서 승리를 확실할 경우에는 법적 대응을 한다. 그러한 법적수단으로서 먼저 앞서 언급한 무효심판청구를 진행한다.

### 마무리

이와 같이 침해 경고장을 받았을 경우 적절한 답변을 통해 협상을 진행해야 한다. 특허의 유효성 및 침해사실을 증명할 책임은 특허권자에 있으므로 구체적인 침해증거와 대상이 되는 특허청구범위를 요구하고 특허침해 및 무효 여부에 대해 검토 한 후 적절하게 대응해 나간다. 또한 침해라고 판단이 될 경우에는 대항할 특허에 대한 매입을 검토하거나 특허권에 대한 무효 가능성을 주장하여 실시료 감액을 노력해야 한다. 또한 이와 동시에 향후의 침해회피책을 강구할 필요가 있을 것이다. 



### <이번 호 해설자>

#### 특허법인 NAM & NAM 이호준 변리사(전자부)

2008년 서울대학교 재료공학부 졸업. 2007년 변리사시험(제44기)합격. 2008년부터 특허사무소 근무. 2011년부터 현직. 대한변리사 회원  
(감수: 제트로 서울사무소 부소장 사사노 히데오)