

# KOREA IPG

INFORMATION

(일본특허청 위탁사업)

issue  
030

한국 Intellectual Property Group | 2016.1

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

- |                                |    |
|--------------------------------|----|
| 위조상품 구매예방 캠페인을 실시하고 있습니다.      | 01 |
| 2015년 SJC 건의사항 (지식재산분야)에 대한 개요 | 02 |
| 2015년 한국 지적재산 10대 뉴스와 2016년 전망 | 03 |
| 홈페이지를 이용해 주세요.                 | 05 |
| <b>◎IP를 알자</b>                 |    |
| 한국IP뉴스                         | 06 |
| 「신·지재 최전선은 지금」                 | 07 |
| - 제조방법이 다른 물품은 특허침해 물품인가?      |    |
| - 의료는 삼성 자동차는 LG?              |    |

## 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

새해 인사 드립니다. 올 한해도 미역하나마 한국에서 비즈니스를 전개하고 계시는 여러분들께 도움이 되는 사업을 추진하고자 합니다. 앞으로도 많은 관심 부탁드립니다.

## CAUTION

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

## QUIZ 퀴즈를 맞춰봅시다!

다음 중, 한국의 특허 제1호 발명은 무엇일까요?

- ①도료제조법 ②청지도료 ③유리제조법

※ 정답은 본지 5페이지 하단에 게재되어 있습니다.

### ◎한국IPG의 활동

## 「위조상품근절캠페인」 실시중!

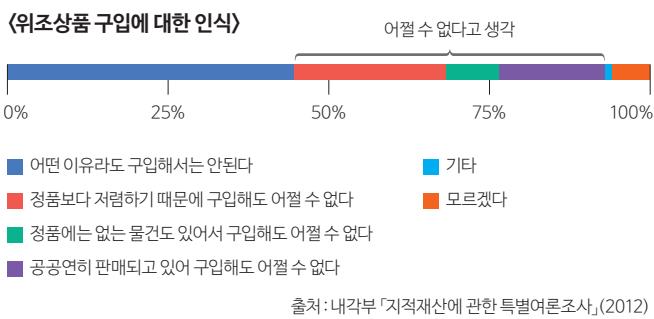


한국정부는 위조상품에 대한 활발한 단속 및 제도정비 등을 통해 위조상품 근절을 위해 노력하고 있습니다. 그러한 노력을 인정받아 2009년 이후 미국무역대표부의 지재분야 감시대상국에서 제외되고 있습니다. 하지만 여전히 한국에서는 위조상품 유통이 끊이지 않고 있습니다. 2015년 국정감사 자료에 따르면 위조상품 압수건수는 2011년에 약 2만8000점이었으나 2014년에는 약 111만점, 2015년에는 7월 시점에 이미 약 113만점에 달하는 등, 감시대상국에서 제외된 현재에도 수많은 위조상품이 유통되고 있습니다.



동대문·이태원에서 위조상품을 판매하는 모습

이러한 위조상품의 대다수는 외국인이 자주 찾는 동대문, 남대문, 이태원 등지에서 판매되고 있습니다. 위조상품매장 주변에는 적지 않은 일본인 관광객을 만날 수 있고, 매장 직원들도 자연스럽게 일본어로 말을 걸어옵니다. 일례로 한국의 뉴스 프로그램에 매장에서 유창한 일본어로 위조상품을 판매하는 장면이 보도되었습니다. 이를 통해 일본인 관광객이 위조상품의 주요고객 중 하나라는 것을 알 수 있습니다. 2012년 10월 일본 내각부에서 실시한 ‘지적재산에 관한 특별여론조사’에서는 위조상품 구입을 용인하는 일본 소비자가 적지 않다는 사실이 드러났습니다.



제트로 서울사무소는 한국을 방문하는 일본인 관광객에게 위조상품 구입의 악영향을 알림과 동시에 위조상품의 판매 뿐 아니라 위조상품을 구입하여 일본에 반입하는 행위도 단속대상임을 인식시키기 위해, 나아가 한국을 방문한 일본인이 실수로 위조상품을 구입하는 것을 방지하기 위해 한국IPG, 일본특허청 등의 협조를 얻어 “위조상품근절캠페인”을 1월11일(월)부터 실시하고 있습니다.



본 캠페인은 “한국여행에서 꼭 알아두어야 할 포인트”라는 제목으로 ①한국 내 어느 곳에서 어떠한 형태로 위조상품이 판매되는지, ②일본인의 위조상품에 관한 인식은 어떠한지, ③위조상품 구입은 사회에 어떠한 악영향을 미치는지, ④일본에 위조상품을 반입하는 행위는 어떠한 처벌을 받는지에 대해 그림과 그래프 등을 통해 알기 쉽게 설명하고 있습니다. 본 캠페인 페이지는 올해 3월까지 일본인이 한국여행을 위해 즐겨 찾는 포털사이트 2곳(KONEST, SEOULNAVI)에 배너를 게재하여 링크시켜 놓았습니다.

본 캠페인 페이지는 컴퓨터 뿐만이 아니라 스마트폰으로도 확인하실 수 있습니다. 접속은 아래의 URL 또는 QR코드를 참조하십시오.

<http://www.jetro-ipr.or.kr/campaign.asp>



## 올해도(2015년도) 한국정부에 건의사항을 제출하였습니다.

### - SJC건의사항(지식재산분야) 개요

한국IPG는 서울재팬클럽(SJC)에서 매년 한국정부에 제출하고 있는 건의사항 중, 지식재산권분야에 관해 협조하고 있습니다. 2015년도는 지식재산권분야 관련 11개 항목의 건의사항을 2015년 12월23일에 한국정부에 제출하였으며 이에 대한 개요를 다음과 같이 보고드리겠습니다.

#### 건의내용

##### 1 무효심판·소송에 있어서의 이유·증거보완에 대한 제한

판례로 인정된 사항에 대한 명문화

##### 2 ①권리범위 해석원칙의 명확화

②침해소송에서의 무효항변 인정의 입법화

##### 3 상표의 선호출원에 관한 규정적용 판단시기의 개선

##### 4 「수출」에 대한 권리행사 가능화

##### 5 특허법에 의한 컴퓨터 프로그램 자체에 대한 보호

##### 6 특허출원 거절이 유통지의 응답기간·거절결정에 대한 불복신청기간의 장기화

##### 7 간접침해규정의 확대

##### 8 후발약제의 발매지연에 따른 특허권자의 부당이득반환청구규정 신설에 대한 재검토

##### 9 의약품허가특허연계제도(페이턴트 링키지)의 문제점 개선

##### 10 연장된 특허권의 효력범위 적정화·IMD의 폐지

##### 11 특허권존속연장제도의 외국 임상시험기간

올해(2015년) 건의사항 중, 중점항목은 1번의 ‘무효심판·소송에 있어서의 이유·증거보완에 대한 제한’을 들 수 있습니다. 한국에서는 특허권자가 권리행사를 실시하고자 할 경우, 특허무효심판에서 무효가 될 확률이 다른 나라에 비해 높으며 어렵게 권리를 취득하여도 그 권리를 유효하게 활용하는데 있어서 어려움이 따른다는 지적을 받고 있습니다. 1번 건의사항은 무효률이 높은 이유 중 하나인 무효심판·소송 시 심판청구인이 나중에 이유나 증거를 얼마든지 추가할 수 있는 현행제도에 대한 개선을 요청한 것입니다. 이를 개선함으로써 글로벌 스탠다드와도 부합되며 정당한 권리자가 특허권 행사를 용이하게 할 수 있는 환경이 조성될 것이라 사료됩니다.

또한 8번의 ‘후발약제의 발매지연에 따른 특허권자의 부당이득반환청구규정 신설에 대한 재검토’도 중점항목으로 들 수 있습니다. 이는 특허권을 갖고 있는 신약제조업체의 권리행사를 위축시킬 수 있는 법개정에 대한 재검토를 건의한 것으로 발명을 보호·장려하여 산업발전에 기여한다는 특허법의 정신을 존중하는 의미에서도 매우 중요한 항목이라 사료됩니다. 참고로 8~11번은 건의사항 중 보건위생으로 분류하였습니다. 2015년도 SJC건의사항 전문은 SJC 홈페이지(<http://www.sjchp.co.kr/>)에서 보실 수 있습니다.

## 2015년 한국 지식재산10대 뉴스와 2016년 전망<sup>1)</sup>

2015년은 한일국교정상화 50주년을 맞이하여 3년 반 만에 한중일 및 한일 정상회담이 이루어져 한일관계에 진전이 있었던 한해였으며 지식재산분야에 있어서도 여러가지의 일들이 있었습니다. 이번 호에서는 2015년 한국의 지식재산 이슈 중에서 특히 인상깊었던 것을 필자가 자체적으로 순위를 매긴 10대 뉴스를 소개하고 2016년 전망에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

### 1. 2015년 한국지식재산 10대 뉴스



#### 10위: 한국사업재산권 출원증가 (대학/중소/개인이 견인)

2013년에 처음으로 특허출원 건수가 20만건을 돌파한 한국은 2014년에도 출원증가 추세가 이어졌습니다. 제1 및 제2분기까지 한국특허청의 분석을 통해 알아보면 전년동기대비 대학 및 학교의 출원은 19.2%, 중소기업은 16.7%, 개인은 14.3% 증가하였으며 대기업의 출원은 6.1% 감소하고 있습니다.

#### 9위: 심사관 출신의 최동규 청장이 한국특허청 신임 청장으로 취임

2015년 5월 6일에 최동규씨가 신임 청장으로 대통령으로부터 임명을 받았습니다. 신임청장은 한국특허청에서 공무원으로서 첫 발을 뗐으며 7년간 근무하며 이 기간에 디자인심사관을 역임하기도 했습니다. 심사관 경험자가 청장으로 취임한 것은 이번이 처음입니다.

#### 8위: 미국 마이크로소프트의 표준필수특허에 관한 동의 의결

2015년 8월에 한국공정거래위원회(이하 공정위)에서 기술표준 관련 특허권 행사에 관해 주목할 만한 의결을 내렸습니다.(2015.8.24 공정위) 이 의결은 미국 마이크로소프트사(MS)가 2013년 11월에 핀란드 Nokia사의 휴대전화기 사업을 인수하는 계약을 체결함으로 인해서 MS의 특허권 남용에 대한 우려가 발생함에 따라 이루어진 것입니다. 금번 의결에서 주목할 만한 사항은, MS가 보유한 특허 중 국제표준화 기구 등에서 채택하여 표준(de jure standard)화된 기술의 특허(표준필수특허)에 관한 의결 뿐만이 아니라 통상 권리행사 제한의 대상으로 볼

수 없는 사실상의 표준특허에 관한 취급에 대해서도 의결에 포함되어 있다는 점입니다.

#### 7위: 창조경제혁신센터를 통한 한국대기업의 특허개방

한국정부가 2014년부터 전국 각지에 설치해 온 ‘창조경제혁신센터’ 중 일부 센터에서는 대기업의 특허를 유/무상으로 벤처/중소기업에 개방하고 있습니다. 2015년에 LG그룹은 52,000건, 삼성그룹은 38,000건의 특허를 개방하였습니다. 삼성그룹 중에서도 삼성전자는 2015년 6월 발표 당시 무상개방의 비율이 10%정도였으나 2015년 11월 말에 2만7천건의 모든 개방특허를 무상으로 제공한다고 발표하여 화제가 되었습니다.

#### 6위: 의약품허가-특허연계제도 시행과 당사자계심판 급증

약사법개정에 따라 2015년 3월15일부터 의약품허가-특허연계제도가 본격적으로 시행되었습니다. 이는 2012년 한미자유무역협정(FTA)에 의해 도입되어 그 일부의 시행이 3년간 유예되어 있었던 것입니다. 이 제도가 본격적으로 시행됨에 따라 제네리제조업체가 신약제조업체의 특허를 무효심판청구하여 무효화시킬 경우에는 9개월간의 제네리제약 우선판매권이 부여되는 인센티브가 주어지게 됩니다. 이 제도의 시행 후 예상대로 신약제조업체의 특허권을 둘러싼 당사자계심판(무효심판 등)의 청구건수가 급증하여, 2015년 3월부터 4월까지 제약회사에 의해 청구된 당사자계 심판건수는 1,360건으로 2014년 한 해 동안의 건수(107건)의 약 13배를 기록하였습니다.

#### 5위: TOKACHI 모인상표 거절

2014년 2월에 한국의 한 개인에 의해 출원된 토카이도 ‘토카치’의 영문 표기인 ‘TOKACHI’상표출원이 2015년 4월29일자로 거절결정되었습니다.(이후 2015년 6월에 거절 확정) 한국특허청은 심사단계에서 등록이라는 판단을 내렸으나 그 후에 이의신청에서 이의신청인에 의한 지역명칭 토카치의 저명성과 해당 출원의 부정적인 목적 등의 주장을 인정하였습니다. 한국특허청은 한국 국내에서의 ‘토카치’의 저명성을 인정하는 판단은 하지 않았으나 일본의 유명한 지역명칭을 사용하여 부정목적으로 출원한 것이라 판단하였으므로 향후 유사사건이 발생했을 경우 참고가 될 판례입니다.

1) 본 기사내용은 2015년 1월 13일자 특허뉴스(경제산업조사사회 발행)에 일본무역진흥기구 서울사무소 지재팀의 사사노 부소장이 투고한 기사를 요약한 것입니다.

#### **4위: 지재침해재판의 관할집중화**

한국 국회는 2015년 11월 12일 열린 본회의에서 민사소송법 일부개정법률안, 법원조직법의 일부개정법률안을 가결시켜 2016년 1월 1일자로 특허권 등의 침해소송 관할집중이 시행되게 되었습니다. 구체적으로는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권 침해에 따른 민사사건(특허권 등, 침해가 원인인 손해배상청구·침해금지청구 등)에 적용됩니다. 이 제도가 개정됨에 따라 1심 전속관할이 전국 고등법원 소재지의 지방법원 5곳(서울, 대전, 대구, 부산, 광주)이 되었고 항소심의 전속관할은 특허법원이 되었습니다. 전문성이 요구되는 지재침해재판이 특정 지방/고등법원에서 다뤄지게 되면서 보다 전문성이 있는 판단을 받을 수 있게 되었습니다.

#### **3위: 신일철주금 VS 포스코의 분쟁 종결**

한국의 철강대기업인 포스코가 일본 신일철주금과 4년에 걸쳐 이어온 영업비밀 침해 관련 분쟁이 포스코가 신일철주금에 300억엔을 지불하는 것으로 종결된 것도 2015년의 큰 화제거리였습니다. 이 사건은 우수한 기술력을 보유한 일본제조업체의 기술정보는 외국기업이 항시 교묘한 수단으로 노리고 있다는 점 등 여러가지 교훈을 포함하고 있습니다. 또한 2015년에 실시된 부정경쟁방지법 개정(처벌강화, 해외유출시 엄벌화 등)에도 영향을 끼쳤습니다.

#### **2위: 부정경쟁행위의 일반조항 판결**

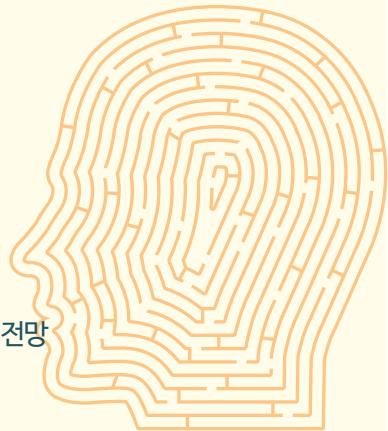
한국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부경법')에는 2014년 1월 31일자로 '부정경쟁행위의 일반조항'이 도입되어 기존의 동법에서 규정하고 있던 부정경쟁행위에 해당되지 않는 행위라 하더라도 동법에 따라 보호를 받을 수 있게 되었습니다. 이에 따라 기존에 동법에서 명시적으로 인정했던 부정경쟁행위(저명한 상품의 특징에 대한 모방, 상품 형태의 위조상품 등)에 해당되지 않는 행위일지라도 부경법이 적용될 가능성이 생겼습니다. 현재까지 부정경쟁행위의 일반조항이 쟁점이 되었던 1심 판결은 4건 있었는데 그 중 3건은 부정경쟁행위로 인정되었습니다. 이 사건들은 모두 항소된 상태이며 앞으로 고등법원의 판단이 주목됩니다.

#### **1위: 특허권자의 권리행사 용이화를 위한 한국정부와 사법계의 움직임**

2015년에는 새로운 지식재산제도의 구축을 위한 의욕적인 행보가 이

루어졌습니다. 이는 박근혜 정권의 대표정책 중 하나인 '창조경제'의 실현을 위해 2014년부터 시작된 'IP허브국가추진위원회'의 심의결과를 반영한 것으로 의원입법에 의해 야심적인 특허법개정안이 제출되기도 했습니다. 또한 2015년 7월에는 'IP허브코트 추진위원회'가 대법원 산하에 설치되어 한국 법원을 지재분쟁의 국제적 허브로 도약시키기 위한 신제도의 검토가 이루어지고 있습니다.

특히 증거제출의 강화 등 이전부터 지적받았던 '한국에서는 특허권 행사가 어렵다'라는 한국지재의 문제점을 해결하고자 하는 움직임이 보였고 사법계에 있어서도 발명의 진보성 판단 등에서 특허권자에게 유리한 판단이 나왔기에 향후 기대가 되는 바입니다.



### **2. 2016년 한국 지식재산의 전망**

#### **(1) 제도 개정**

상기의 10대 뉴스의 1위에서 언급한 바와 같이 2015년에는 의욕적인 특허법개정안이 발의되었는데 현 19대 국회에서 기대만큼 모든 법안이 통과될지는 알 수 없습니다. 2016년은 4년에 한번 있는 총선이 이루어지는 해로 제20대 국회로 넘어가게 되면 증거제출의 강화 등의 중요 법안은 통과시키는 데에 상당한 시간이 걸릴 것입니다. 국회의원이 참여하고 있는 'IP허브국가추진위원회' 등도 선거결과에 따라 위원이 바뀔 경우 개혁을 향한 모멘텀이 약해질 것으로 우려됩니다.

#### **(2) 지재권 행사의 환경**

상기의 10대 뉴스 1위에서 언급한 바와 같이, 최근에는 특허권자에게 유리한 판결이 눈에 띠고 있으며 '특허허브국가추진위원회' 등에서 특허권 관점의 논의도 이루어지고 있습니다. 또한 2위의 부정경쟁행위의 일반조항판결, 5위의 TOKACHI모인상표의 거절은 한국정부와 사법계가 타사의 브랜드 등에 무임승차하는 행위에 대해 엄격한 태도를 보이고 있다는 것을 알 수 있습니다. 이와 같이 한국 내 지재권 행사 환경

## 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 지재팀 홈페이지를 많이 이용해 주세요.

은 개선되어 가고 있으며 지식재산을 무기로 사업을 전개하는 기업에게는 호재로 작용할 것으로 기대됩니다,

단, 8위의 미국 마이크로소프트사의 표준필수특허에 대한 동의의결에서와 같이 공정거래위원회의 특허권 행사의 제한과 같은 움직임도 보였습니다. 또한 6위의 의약품허가-특허연계제도의 시행 및 무효심판 급증에서 알 수 있듯, 제약분야에서는 신약제조업체에게 불리한 상황으로 흘러가고 있어 상당히 우려되는 바입니다.

### (3) 영업비밀보호

2015년 1월에 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률이 개정되어 동법 제2조 제2호에 규정된 영업비밀로서의 보호를 받기 위한 3가지 요소 중, 비밀관리성 요건에 있어서 '상당한 노력에 의해 비밀로서 유지'가 '합리적인 노력에 의해...'로 완화되었습니다. 현재까지 영업비밀로서 인정받지 못했던 영업비밀도 인정받기 쉬워질 것이라 기대됩니다. 실제로 어떻게 바뀌는지는 사법의 판단에 맡겨져 있으며 전문가들 사이에서는 당분간 법개정 전의 수준으로 영업비밀을 관리하는 것이 바람직하다는 의견이 많습니다. 2015년에는 참고할 만한 판례가 없었습니다만, 2016년 이후 판례가 누적되면 영업비밀보호의 범위가 어느 정도 완화되는지 주목됩니다.

10대 뉴스에서 알아본 바와 같이 2015년의 한국 지재 정세는 염려되는 부분도 있지만 동시에 개선의 움직임이 보여 향후 기대가 됩니다. 2016년에도 한국의 지재 동향을 주시해 나가고자 합니다.

본 고에서 인용한 정보는 당 사무소 지재팀 홈페이지(<http://www.jetro-ipr.or.kr/>) 뉴스검색 또는 판례 데이터베이스 등을 통해 일본어로 보실 수 있습니다. 



### ①도료제조법이 정답입니다.

정답 ①도료제조법의 정식명칭은 '유화염료제조법'으로 1948년 11월 20일에 등록되었으며 출원인은 '중앙공업연구소', 발명자는 '이범순·김찬구'입니다. 참고로 ②청지도료는 '옻다식 청지도료와 도법'으로 일본의 특허 제1호(1885년 8월 14일 등록), ③유리 제조법은 '스텐유리 제조방법'으로 영국의 특허 제1호(1449년 특허)입니다.

일본무역진흥기구(JETRO)서울사무소 지재팀은 일본어 홈페이지 (<http://www.jetro-ipr.or.kr/>)를 운영하고 있습니다. 저희 지재팀에서는 한국 지식재산 관련 주요 뉴스를 매일 검색 후 일본어로 번역하여 실시간으로 홈페이지에 업데이트하고 있으며 번역한 뉴스는 매월 2회 뉴스레터로 발행하여 게재하고 있습니다. 또한 최근 한국의 지식재산 관련 주요 판례와 기술동향, 지식재산 관련 법률과 통계자료 등도 수시로 일본어로 번역하여 게재하고 있습니다. 이 외에도 지식재산 관련 업무에 도움이 되는 한국 지식재산 제도에 관한 각종 매뉴얼(모방대책 매뉴얼, 지식재산권 침해판례·사례집, 영업비밀유출 대응 매뉴얼, 특허정보검색 매뉴얼, 한국상표정보제공 매뉴얼, 한국 대기업의 특허출원동향 조사보고서 등)도 게재하여 유익한 정보를 제공하고 있습니다. 한편 저희 지재팀은 한국에서 비즈니스를 추진하고 있는 일본기업을 대상으로 지식재산권과 관련된 여러가지 문제점 등에 대한 대응과 정보교환, 한국정부와의 협력 활동을 지원하기 위해 발족된 '한국IPG'의 사무국 역할을 맡고 있습니다. 이와 관련된 '한국IPG'활동(지식재산 정보제공, 세미나 개최, IPG Information발행 등)에 관한 정보도 홈페이지에 게재하고 있습니다.

저희 팀에서 운영하고 있는 홈페이지를 많이 이용해 주시기 바랍니다. 

The screenshot shows the homepage of the JETRO Seoul IPG website. At the top, there are links for HOME, 基礎知識室, 総合検索, 判例データベース, 各種統計, 法令, 技術動向, and リンク. The main header reads 'JETRO seoul 知的財産チーム'. Below the header, there's a large image of a traditional Japanese building with a tiled roof. To the right, there's a section titled '各種マニュアルの発行' with several small thumbnail images of documents. A list of documents includes: '韓国特許権侵害事例集', '韓国特許権侵害事例集マニュアル(韓国編)', '韓国特許権出對応マニュアル(韓国)', '韓国大手企業の出願動向調査(サムスン電子・LG電子編)', and '特許権行使に関する韓国公正取引委員会の動きに関する調査報告書'. Below this, there's a section titled '各種情報 JETRO INFORMATION' with links to various sections like '韓国特許権への対応', '韓国特許権出對応マニュアル', etc. On the left, there's a sidebar for 'ニュース速報 JETRO NEWS' with a list of recent news items. On the right, there's a section titled 'お知らせ JETRO NOTICE' with a list of notices. The footer contains copyright information: 'Copyright © 2015 JETRO IPG. All Rights Reserved.'



## KOREA IP NEWS

※일본무역진흥기구 서울사무소 지적재산팀 홈페이지에서 매일 제공되고 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 특허신속심판, 11월1일부터 시행 | 한국특허청(2015.10.26.)

특허청은 심판결과가 특허분쟁의 실질적인 해결수단으로 적시에 활용될 수 있도록 신속심판 프로세스를 새롭게 설계하여 11월 1일부터 제도 시행에 들어간다고 밝혔다. 새로 설계되는 신속심판 프로세스에 따르면 1회씩의 서면 공방 이후 가급적 구술심리를 통해 사건의 쟁점을 조기에 정리하게 되어 이르면 3개월 내에 심결문을 받아볼 수 있다. 또한, 서류제출 연장신청도 1회로 제한하여 당사자가 서류제출을 지연더라도 4개월 안에 심판을 종결할 수 있게 된다. 이는 심판청구일로부터 5개월 가량 소요되던 신속심판 처리기간을 최대 2개월 가량 앞당기는 조치로서, 주요국에 비해 월등히 빠른 기간내에 특허분쟁이 사실상 일단락됨을 의미한다. 심판처리기간 단축과 병행하여 이번에 신속심판 대상 범위도 확대되는데, 먼저 법원·검찰 등에서 침해분쟁으로 다투고 있는 사건과 관련된 모든 심판을 신속심판 대상으로 통합함으로써 침해분쟁 절차에서 특허심판원의 심판결과가 실질적으로 활용될 수 있도록 하였다.

### ② 상표브로커 상표출원 크게 줄어 | 한국특허청(2015.11.16)

특허청에 따르면 2015년 10월까지 상표브로커에 의한 신규출원은 월 평균 29건(총 286건)으로, 2014년 월 평균 523건(총 6,276건)의 1/18로 급격히 감소했다고 밝혔다. 아울러 등록건수 역시 2014년 총 133건에서 2015년 총 17건으로 크게 감소하였다. 특허청은 기승을 부리는 상표브로커를 근절하기 위해 정부 100대 비정상의 정상화 핵심과제로 선정하고 대대적인 정책수단을 강력하게 추진하여왔다. 먼저, 상표브로커 행위가 의심되는 출원인을 선정, 심사시스템에 리스트를 탑재하여 이들의 출원 건에 대해서는 엄격한 심사를 실시하여, 부정한 목적이 의심되는 출원 상표에 대해 심사관 직권조사 및 등록거절을 강화하는 등 상표브로커를 집중관리하고 있다.

### ③ 대구 서문시장에서 위조상품 근절 합동단속 실시 | 한국특허청(2015.12.3.)

특허청 특사경은 10월 26일 대구 중부경찰서, 대구광역시 중구청 등과 함께 대구 서문시장 일원에 대한 합동단속을 실시해 3,549점의 위조상품을 압수했다. 조사결과 이들은 수사기관의 위조상품 단속망을 피하기 위해 다양한 수법을 사용하여 위조상품을 유통 판매해 온 것으로 드

러났다. 이들은 유통업자를 통해 개별적으로 위조상품을 주문하고, 제조업자에게는 택배로 위조상품을 공급받아 판매해왔다. 또 수사관의 사진을 공유한 연락책을 시장 주요 구역에 배치, 수사당국의 위조상품 단속 시 상점 문을 닫는 등 수법으로 단속을 피해왔다. 합동단속에서 적발된 피의자 9명 중 7명은 상표법 위반으로 처벌받은 동종전과가 확인돼 그동안 상습적으로 위조상품을 판매해온 것으로 드러났다.

### ④ 삼성, 애플 특허 침해 배상금 지급…특허 무효 소송으로 반전 노려

전자신문(2015.12.5.)

삼성이 3일 애플에 5억4천800만달러(6248억여 원)의 애플 특허침해 배상금을 지불키로 합의했다. 특허전문사이트 포스페이턴츠는 3일(현지시간) 캘리포니아법원 북부지원 새너제이법원에 제출된 '애플 대 삼성 특허침해소송' 합의 발표 문건을 인용, 삼성이 "애플과 총 5억3천816만6477달러(6248억여 원)의 배상금을 내기로 합의했다. 배상금 지급은 애플이 청구서를 보내오면 10일 이내에 지불될 예정이다"라고 전했다. 합의 문건을 보면 양측은 삼성이 배상금을 지불한 이후 전개될 법원 판결 전개에 따라 (삼성에) 배상액을 환급해 줄지 여부를 두고 이견을 보이고 있다. 게다가 애플의 이른바 '915특허'의 합법성도 심각한 위협을 받고 있다. 반면 이 날 법원에 제출된 배상금 합의 문건에서 애플은 "삼성이 주장하는 환급 권리에 반대한다"고 쓰고 있다. 이런 상황에서 애플과 삼성의 특허분쟁이 완전히 종결되려면 아직 좀더 시간이 걸릴 것으로 보인다.

### ⑤ 애씨 개발한 디자인, 관리소홀로 무효라니… | 한국특허청(2015.12.15)

스마트폰 케이스를 생산 판매하는 A사는 2011년 10월에 애플아이폰 4S 전용 케이스를 개발했다. 내부적으로 특허청에 디자인등록출원을 할지 말지 고민하다가 2012년 8월에야 출원했다. 5개월 후인 2013년 1월에 디자인등록증을 받아 영업에 박차를 가하고 있었다. 그러나 기쁨도 잠시, 2014년 1월 경쟁사인 B사로부터 무효심판이 청구되어 2015년 9월에 등록무효가 되고 말았다. A사의 디자인이 무효가 된 이유는 특허청에 출원을 지체하는 사이, 누군가에 의해 인터넷 블로그에 그 디자인이 노출되었기 때문이다. 위 사례는 실제 최근에 특허심판원에서 심결한 디자인등록 무효심판사건을 재구성한 것이다. 디자인은 발명특허와 마찬가지로 특허청에 출원한 날보다 먼저 똑같거나 비슷한 디자인이 존재하면 등록 받을 수 없다.

File No.79

## 제조방법이 다른 물품은 특허침해 물품인가?

-Product-by-Process Claim에 관한 해석-



Product-by-Process Claim(이하 'PBP 클레임'이라 함)이란, 제조방법을 기재한 물품의 발명 클레임(청구항)으로, 특허요건 판단과 특허침해 판단에 있어서 청구항에 기재된 제조방법을 고려해야 하는 것인지에 대한 논의가 있었습니다. 이 문제에 대해 한국 대법원에서 주목할 만한 판결이나 왔으므로 아래와 같이 소개합니다.

특허발명이란 특허를 받은 발명을 말합니다. 또한 특허발명은 '물품의 발명', '방법의 발명', '물품을 생산하는 방법의 발명'으로 나누어집니다. PBP 클레임은 'Product'라는 표현처럼 어디까지나 '물품의 발명'인데, '제조방법'이 청구항에 기재되어 있는 특허발명입니다. 생명공학분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학분야 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의해 얻어진 물품의 구조나 성질 등을 직접적으로 특정짓기 불가능 또는 곤란한 경우가 있습니다. 처음에는 이와 같은 경우에 대비해서 PBP 클레임을 이용하였으나 최근에는 그에 국한되지 않습니다.

한국 대법원이 2015년 2월 12일에 선고한 2013후1726판결(본건 판결)에서 문제가 된 청구항에는 '방법A에 의해 제조된 B를 유효성분으로 하여 여기에 약제학적으로 허용된 물질이 첨가된 위장질환치료제용의 약학적조성물'이라고 기재되어 있습니다(이해를 돋고자 편의상 간략하게 설명함). 이것은 어디까지나 '약학적 조성물'이라는 '물품'의 발명이지만 그 물품의 구성요소인 B의 '제조방법A'가 청구항에 기재되어 있으므로 PBP 클레임에 해당합니다.

그렇다면 특허침해를 판단하기 위해서는 먼저 침해되고 있다고 주장할 특허발명의 권리범위를 확정할 필요가 있는데, PBP 클레임의 권리범위를 확정하는데 있어서 클레임에 기재된 '제조방법' 자체를 발명의 기술적 구성으로 한정하여 해석하면 침해물품(권리범위 확인사건이면 확인 대상 발명)의 구조나 성질이 특허발명과 동일하여도 만약 다른 제조방법이 사용되었다면 특허침해는 성립하지 않습니다. 그러나 '제조방법'을 포함한 청구항의 모든 기재내용에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물품을 권리범위로 해석하는 견해에 따르면, 결과물인 물품이 동일하다면 다른 제조방법이 사용되었다 하더라도 특허침해가 성립합니다.

이러한 점과 관련하여 본건 판결은 2015년 1월 22일에 선고한 2011후927 판결을 인용하여 동 판결에서 판시한 '제조방법이 기재된 물품의 발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성은 제조방법 자체에 한정하여 파악하는 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함한 특허 청구범위의 모든 기재내용에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 갖고 있는 물품으로 파악한다'라는 기준을 특허요건의 판단(특히 허부의 판단)할 때 만이 아니라, '특허침해 소송이나 권리범위 확인심판 등의 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단

하는데 있어서도 동일하게 적용해야 한다'라고 하였습니다.

본건 판결에서 제조방법A가 그 방법에 의한 최종 생산물인 B의 구조나 성질에 영향을 주지 않기 때문에 본건 판결은 문제의 특허발명의 권리범위를 단순히 'B를 유효성분으로 하는 약학적 조성물'로 해석하였습니다(단, 본건 판결은 확인대상 발명의 유효성분이 특허발명의 B와는 다르다고 판단하였습니다). 한편 본건 판결의 원심(특허법원 2012호 11139 판결)은 '제조방법A에 의해 얻을 수 있는 B를 유효성분으로 하는 약학적 조성물'로 한정하여 해석하였습니다.

단, 본건 판결은 '이와 같은 해석방법에 의해 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 모든 기재내용에 의해 파악할 수 있는 발명의 실체에 비추어 광범위하다는 등 명백하게 불합리한 사정이 있을 경우에는 그 권리범위를 특허청구 범위에 기재된 제조방법의 범위내로 한정할 수가 있다'고 덧붙여 다른 기준이 적용될 수 있다고 시사했습니다. 따라서 PBP 클레임의 권리범위 해석에 있어서 제조방법을 포함한 클레임의 모든 기재내용에 의해 특정된 물품이 무엇인지를 파악한 후에 그것을 명세서에 기재된 내용을 통해 파악되는 특허발명의 실체와 대조할 필요가 있습니다. 본건 판결은 유효성분 B의 우수한 효과에 관한 실험결과가 특허발명의 명세서에 기재되어 있는 점 등을 고려할 때 상기와 같이 해석하여도 불합리한 사정은 없다고 판단했습니다.

일본의 지재고등재판소는 2014년 1월에 '물품의 특성을 직접적으로 그 구조 또는 특성에 따르는 것이 출원시에 불가능 또는 곤란한 사정이 존재하기 때문에 제조방법에 의해 이것을 행하고 있을 때'에 있어서는 '해당 발명의 기술적 범위를 제조방법에 한정하지 않고 동일한 방법 의해 제조된 것과 동일한 물품'으로 해석하고 그렇지 않을 경우는 '제조방법에 의해 제조된 물품으로 한정적으로 해석하여 판결하고 있습니다. 한국에 있어서 이러한 기준을 바탕으로 한 판결이 있었으나 이번 한국대법원 판결은 이와 같은 구분을 하지 않고 PBP 클레임의 해석을 한다고 판시하여 판례 변경을 실시하고 있으며 향후 지재실무에 영향을 미칠 중요한 판결이라고 할 수 있습니다.

(NNA기사에 문장 추가함) 이 후에 일본의 최고재판소도 2015년 6월 5일에 현 한국 대법원과 동일한 입장을 취하는 판결을 하여 상기 지재고등재판소의 판결을 파기환송하였습니다. IPG

〈이번호 해설자〉

특허법인 세종(SHIN&KIM) 파트너 변호사·변리사 김윤희

고려대학교 전자공학과 졸업, 동대학원 법학석사과정수료, 서울지방변호사회 국제위원회 위원, 전문분야는 특허·상표·영업비밀·저작권 등의 IP와 개인정보·사이버범죄 등의 IT

(감수: 제트로 서울사무소 부소장 사사노 히데오)

## 의료는 삼성·자동자는 LG?

### -삼성전자·LG전자의 특허출원 동향-

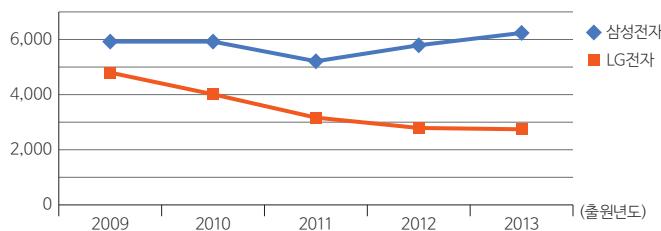


한국 대표기업인 삼성전자와 LG전자가 현재 어떤 분야에 주력하고 있고 어떤 분야를 축소시키고 있을까요? 이번 호에서는 기술 및 제품개발 동향과 밀접한 관계가 있는 특허출원의 최근 동향을 소개합니다.

#### 전체적인 동향

아래 그림을 보면 알수 있듯 2013년까지 5년간 전체출원건수에서 삼성전자는 거의 보합세인데 비해 LG전자는 최근 들어 출원이 감소하고 있는 경향을 보입니다. (2013년은 추정치임)

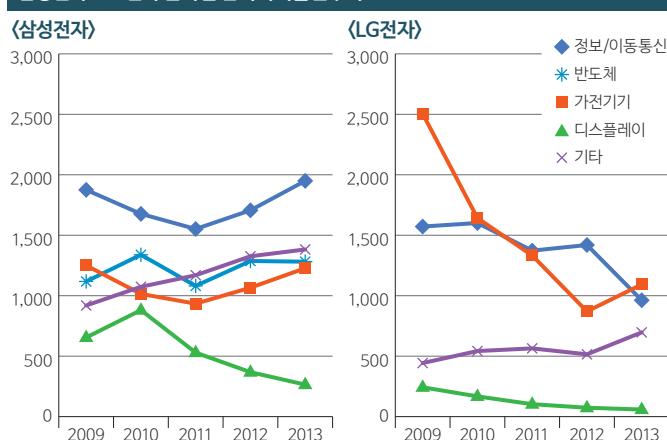
삼성전자·LG전자의 한국특허출원추이



#### 분야별 동향

LG전자의 출원 감소 원인으로는 정보/이동통신 및 가전기기 등 주력제품 관련 특허출원의 감소를 들 수 있으며 최근 증가세를 보이고 있는 삼성전자와는 다른 양상입니다. 또한 디스플레이 출원이 감소하고 있는 것은 양사 모두 그룹 사에 특허출원 및 출원관리를 이관했기 때문인 것으로 보입니다.

삼성전자·LG전자 분야별 한국특허출원추이



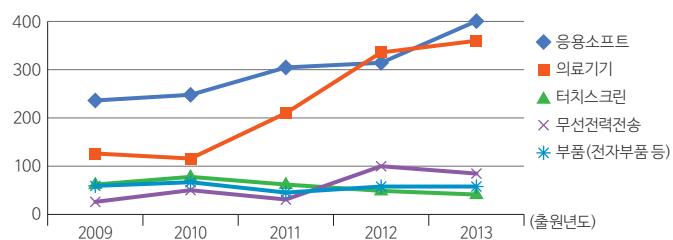
또한 양사 모두 기타의 건수가 증가하고 있는 점을 보면 알 수 있듯이, 양사의 공통된 특징으로 신규 또는 소규모 사업분야에 대한 개발을 비교적 활발하게 추진하고 있음을 알 수 있습니다. 이 기타에 포함된 특허출원의 기술분야 내역을 알아보겠습니다.

#### 의료기기분야의 증가폭이 눈에 띠는 삼성전자

삼성전자는 응용소프트와 의료기기분야의 출원 증가가 두드러집니다. 응용소프트 분야에는 모바일기기나 웹기술 등에 관련된 다양한 출원이 포함되어 있고 의료기기 분야에는 초음파진단장치, X선진단장치, 바이오센서 등의 출원이 포함되어 있습니다. 특히 삼성전자가 2010년 차세대 기술로 선정한 5대 기술(태양전지, 2차전지, 의료기기, LED, 바이오제약) 중 하나인 의료기기분야의 경우는 최근 5년간 출원이 크게 증가하고 있는데 이는 삼성전자가 해당분야에 대한 투자를 확대하고 있는 움직임과도 일치합니다. 또한 의료 특허분류(A61B) 뿐 아니라 디지털데이터처리(G06F)와 이미지처리(G06T) 등의 분류가 부여된 출원이 많으며 이를 통해 의료분야에서도 삼성의 강점인 IT기술을 활용하고 있음을 알 수 있습니다.

한편, 앞서 언급한 5대 기술 중, 태양전지나 LED에 관해서는 그룹사도 포함하여 출원을 감소시키고 있습니다. 바이오제약은 소폭이지만 출원건수를 늘리고 있고 2차전지는 삼성SDI에서 많이 출원되고 있습니다.

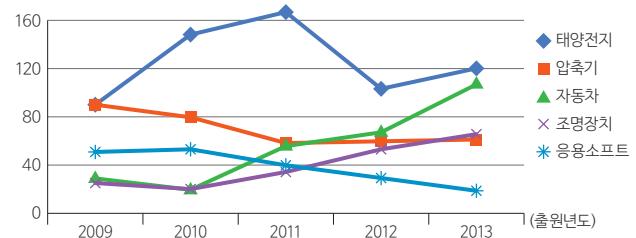
삼성전자의 기타분야 출원내역(합계건수 상위 5항목)



#### 전기자동차 출원이 증가하고 있는 LG전자

LG전자는 삼성전자와 달리 태양전지의 출원이 어느정도 이루어지고 있으며 자동차 분야의 출원 증가도 두드러집니다. 자동차 분야는 전기자동차 관련 출원이 대부분을 차지하고 있습니다.

LG전자의 기타분야 출원내역(합계건수 상위 5항목)



상세한 조사결과는 당사무소 지재팀 홈페이지 <<http://www.jetro-ipr.or.kr/>> (2015년 4월 10일 게재) 공지사항란을 참조하여 주시기 바랍니다.

#### 이번 호 해설자

일본무역진흥기구(제트로) 서울사무소 부소장 사사노 히데오(일본특허청 파견)

1995년 특허청 입청. 1999년 심사관 승진 후, 정보시스템실, 심판부 심판관, (재)공업소유권협력센터 연구원, 조정과 품질감리실장 역임. 2014년 6월부터 현직.