

(일본특허청 위탁사업)

한국 Intellectual Property Group | 2016.3

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

- 도쿄·오사카에서 “한국지식재산세미나”를 개최하였습니다. (일본특허청 위탁사업) 01
- ‘주한 일본기업을 위한 지식재산 기초세미나’ (일본경제산업성 위탁사업)를 개최하였습니다. 03
- 2016년 새롭게 달라지는 지식재산 제도 04
- 일본에서의 일본지명 등에 관한 상표출원 및 등록에 관한 조사결과 보고서 05

◎ IP를 알자

- 한국IP뉴스 06
- 「신·지재 최전선은 지금, - 자사의 영업비밀 기술에 대해 타인이 특허 취득했다면? - 중업원의 발명은 누구의 것인가?」 07



한국IPG 회원 등록

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

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며 회비는 없습니다.



사무국으로부터

회원 여러분의 협조로 2015년도 한국IPG사업을 활발하게 추진할 수 있었습니다. 2016년도도 미려하나마 한국에서의 여러분의 비즈니스에 도움이 되는 사업을 수행해 나가고자 합니다. 앞으로도 많은 협조를 당부드립니다.



CAUTION

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



퀴즈를 맞춰봅시다!

2009~2013년에 선고된 한국특허침해재판 판결(제1심)에서의 배상금액 평균치는?

- ①약6백만엔 ②약5천만엔 ③약15억엔

※ 정답은 본지 4페이지 하단에 게재되어 있습니다.



◎ 한국IPG의 활동

도쿄·오사카에서 “한국지식재산세미나”를 개최하였습니다.

한국에서는 박근혜정부의 주요 시책인 ‘창조경제’의 실현을 위하여 지식재산의 중요성이 날로 높아지고 있는 가운데, 특허심사 및 소송도 권리자에게 유리한 방향으로 변화하는 징조가 나타나고 있습니다. 또한 개정법률에는 실무면에서도 일본기업 등의 출원인에게 큰 영향을 미치게 될 내용들이 포함되어 있습니다. 이에 따라 제트로에서는 2월18일~19일 도쿄·오사카에서 ‘한국지식재산세미나 < 한국특허심사 및 침해소송의 최신동향>’을 개최하였습니다. 이번 세미나에서는 Lee International IP&Law Group의 김진회 부소장 변리사님, 송승필 파트너변리사님께서 강연해주셨습니다. 강연 후에는 참가자와 강사 간에 활발한 질의응답이 이루어져 한국의 지재상황에 대한 일본기업 여러분들의 높은 관심을 알 수 있었습니다. 본 세미나에 관한 주요 내용을 아래와 같이 정리하여 소개드립니다.

세션1에서는 김진회변리사님께서 ‘한국의 특허심사·심판·재판의 최신동향’이라는 주제로 먼저 한국특허심사실무의 최신동향에 대해 자세한 통계를 들어 소개해주셨습니다. 한국은 우선심사, 예비심사, 보정안리부제도 등의 제도를 갖추고 있어, 심사에 있어서는 우선심사 및 심사관 면담의 적극적인 활용이 권장됩니다. 예비심사는 제품이 출시되어 특허권의 확보가 즉시 필요한 경우 등 특별한 경우에 활용할 수 있습니다. 또한 불복심판 또는 재심사의 선택은 보정내용만이 아니라 심사관, 심판관의 성향까지 고려한 후에 선택할 필요가 있습니다.

다음으로 판례분석으로 본 한국의 특허실무의 변화에 대한 설명이 있었습니다. 주요 내용을 정리하면 다음과 같습니다. ①선택발명의 경우 ‘이질적 효과’가 있으면 진보성이 인정되기 때문에 어떠한 효과가 ‘이질적’인가가 핵심입니다. ②수치한정발명은 청구항을 다단 체계로 설정하는 것이 전략입니다. 또한 쟁점을 ‘수치한정발명’에서 상대적으로 무효공격에 강한 ‘파라미터 발명’으로 변경하는 것



도 전략의 하나입니다. ③의약발명의 청구범위에 ‘의약용도’를 기재할 때에는 발명의 명확성 및 서포트 요건의 기재불비, 진보성, 권리행사 등을 고려해야 합니다. ④Product by Process 청구항의 특허요건 판단 및 권리범위 해석 시에 대법원은 기본적으로 ‘물동일설(物同一説)’을 채택하고 있습니다. 다만, ‘명백히 불합리한 사정’이 있는 경우에는 권리범위 해석 시 예외적으로 ‘제법한정설(製法限定説)’을 채택할 수 있습니다. ⑤결합발명의 진보성이 부정된 경우에는 인용발명의 동거나 암시가 기재되어 있지 않은 점, 기술적과제가 상반되는 점, 결합시에 인용발명의 구성을 대폭으로 변경할 필요가 있는 점을 주장하여 결합가능성을 부정합니다. ⑥인용문헌의 일부분의 기재만으로 진보성이 부정된 경우, 인용문헌의 내용전체, 인용문헌 저자의 다른 문헌 등을 검토하여 반론할 필요가 있습니다. 이 밖에 권리범위확인심판과 진보성의 판단, 특허 무효와 실시료의 반환, 균등침해와 간접침해에 관한 판례의 소개도 있었습니다.

세션2에서는 송승필 변리사님으로부터 2개의 테마에 대한 설명이 있었습니다. 먼저 2016년 개정특허법에 대한 소개가 있었습니다. 한국특허청은 2014년부터 본 개정을 추진하여 2016년2월4일 자료 개정법이 국회를 통과하였습니다. 주요 개정내용으로는 ①일본의 이의신청제도에 해당하는 ‘특허취소신청제도’의 도입, ②직권재심사제도의 도입, ③특허심사청구기간의 단축(5년⇒3년), ④특허권이전청구제도의 도입, ⑤정당한 권리자의 권리보호강화, ⑥심사관직권보정제도의 개정, ⑦무효심판에서의 정정청구제도의 개정, ⑧외국의 심사결과제출명령제도의 도입 등이 있었습니다. 또한 본 개정안은 본 세미나 후인 2월29일에 공포되었습니다. 시행일은 2017년3월1일입니다.

다음으로 한국의 특허·실용신안(이하, 특허)침해소송의 판결동향에 대한 소개가 있었습니다. 특허침해에 대한 권리자의 조치로서 가장 먼저 경고장을 송부할 수 있습니다. 경고장 송부로 해결할 수 없는 경우에는 민사적, 형사적, 행정적인 조치를 취하게 됩니다. 먼저 민사적인 조치로는 ①침해금지가처분과 ②본안소송이 있습니다.본안소송에는 침해금

지·예방청구, 손해배상청구, 신용회복청구, 부당이익반환청구가 있습니다. 행사고소에서 침해가 인정되는 경우에는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금을 부과할 수 있습니다. 하지만 실제 기소율은 전체의 5%에 지나지 않습니다. 행정적 조치로는 권리범위확인심판, 무역위원회 제소, 세관등록 등의 조치를 들 수 있습니다.

00~09년까지의 특허침해소송의 판결동향을 분석해보면 대부분이 서울에 집중되어 있고, 제1심 승소율은 00~03년까지는 50%정도까지 급증하였으나 04년부터는 20%내외의 수치를 보이고 있습니다. 항소율은 50% 정도입니다. 제2심 승소율은 20~25%정도로 상고율은 35% 정도입니다. 제3심의 판결결과는 패소율이75%라는 높은 수치를 보이고 있습니다. 침해소송과 심판과의 시기적인 관계를 보면침해소송에 있어서 심판결과를 감안한 후에 침해여부를 판단하는 경향이 있는 것으로 보입니다.

09~13년까지의 동향을 분석해보면 00~09년도와 같이 서울중앙지방법원에 침해소송이 집중되는 경향이 있는데, 이는 원고·피고의 소재지에 따른 영향도 있으나, 지재전문재판부가 갖춰져 있어 전문적인 판단이 가능하기 때문이라고 할 수 있습니다. 전국의 평균승소율은 30.6%이며 서울중앙법원의 결과(27.7%)와 거의 일치합니다. 또한 이 수치는 일본, 미국에 비해서도 낮지 않은 수치입니다. 본안소송과 가처분 중에 승소율이 높은 것은 상대적으로 입증정도가 간단한 가처분이지만 최근에는 본안소송에 근접하는 심리가 이루어져 승소율의 차가 감소하고 있습니다. 당사자유형별판결을 보면 본안소송에 있어서 외국기업이 원고인 경우 평균승소율은 34.3%로 가장 높고 국내중소기업이 원고인 경우 26.1%로 가장 낮습니다. 가처분에 있어서는 외국기업이 원고인 경우 국내대기업60%, 국내중소기업50%의 승소율을 보이고 있습니다. 국내대기업은 국내중소기업에 대해 60%의 승소율, 국내중소기업은 국내대기업피고에 대해 25%의 승소율을 보이고 있습니다. 또한 손해배상이 인정되는 사례 중 가장 많은 것이 국내중소기업이 국내중소기업을 제소한 사례(80%)입니다. 또한 손해배상액인정액이 많은 법원은 서울중앙지방법원이며, 중요한 사건이 서울중앙법원에 제기되는 것이 주요 이유라 할 수 있습니다. 손해배상액이 가장 많은 유형은 외국기업이 국내중소기업을 피고로 하여 제소한 사례(평균 약2억7천만엔)이며, 가장 낮은 유형은 국내대기업이 국내중소기업을 피고로 하여 제소한 사례(평균 약100만엔)입니다. 손해배상액의 산정은 특허법 제128조에 명시되어 있으며, 일본과 거의 같은 방법으로 산정합니다. 산정시 제6항 ‘재량에 의한 손해배상액의 인정’을 적용하는 케이스가 가장 많은데 제1항~제4항의 내용을 포함하고 있고, 제1항~3항의 산정 시에 권리자·침해자의 이익률을 정하는 것이 어려운 점, 제4항으로 산정할 경우에는 실시료율의 산정이 어려운 점을 이유로 들 수 있습니다. 이 외에도 손해배상산정에 대해 실제의 판례에 근거한 상세한 설명이 있었습니다. IPG

‘주한 일본기업을 위한 지식재산기초세미나’(일본경제산업성 위탁사업)를 개최하였습니다.

한국IPG에서는 지난 2월25일과 26일 양일간에 걸쳐서 평택과 부산지역에서 일본기업 주재원을 대상으로 ‘한국에서의 지식재산권 범무’를 주제로 김앤장법률사무소 류창오 변리사님과 이준서 변리사님을 강사로 모시고 ‘주한 일본기업을 위한 지식재산 기초세미나’를 개최하였습니다. 세미나 내용에 대해 아래와 같이 간략하게 보고드립니다.



한국에 진출한 일본기업 중에는 지식재산 전문담당 주재원이 없는 기업이 많고 또한 파견된 주재원 대부분이 지식재산권에 대한 지식이 부족한 상황입니다. 따라서 이번 세미나에서는 먼저 강사님께서 지식재산 관련 기초지식으로서 지식재산권 종류에 대한 설명을 해주셨고 이어서 최근 한국 국내의 위조상품(모방품)이 단순한 짝퉁 형태에서 다양한 형태로 모방이 변화하고 있다는 점, 오프라인보다 온라인 유통 강세, 국내 제조판매에서 국제적 유통망으로 옮겨가고 있다는 점, 명품브랜드에서 일반소비자 및 B2B제품으로 변화를 보이고 있다는 점 등의 경향과 위조상품의 침해유형 및 위조상품에 대응할 수 있는 관련 법령에 대해 설명해주셨습니다.

또한 한국에서의 위조상품에 관한 대응사례와 그 방법으로서, ①특허, 실용신안, 상표, 디자인권이 등록되어 있지 않아도 대응이 가능한 ‘부정경쟁방지법’에 의한 ‘저명한 식별표지’, ‘데드카피’ 및 2015년에 도입

된 부정경쟁행위의 ‘일반조항’을 적용하여 대응할 수 있는 방법과 ②특허, 디자인, 상표, 저작권 등의 지식재산권법으로 대응하는 방법, ③지식재산권 이외의 법규인 ‘민법상의 불법행위’, ‘표시광고의 제품안전인증·표시규정위반·허위과대광고’, ‘관세법의 관세포탈행위’, ‘제품소본’, ‘비교광고’, ‘병행수입제품문제’, ‘도메인네임’ 등으로 인한 대응방법 및 이와 같은 대응방법으로 인정받은 판례와 인정받지 못한 판례에 대해 사례를 들어 알기 쉽게 설명을 해주셨습니다. 또한 위조상품에 대한 제재수단으로서 형사정보제공·고소, 경고장·교섭, 가처분(가압류), 민사소송, 도메인·저작권분쟁조중, 특허청심판·조정, 세관국경초치, 무역위원회조사 등으로 권리행사 할 수 있고, 권리행사시의 고려사항으로서 권리행사의 목적, 화해조건, 권리하자점검, 침해자의 권리분석, 침해자수, 침해자의 평판, 침해규모, 관할, 재고수량·위치, 제조·판매 유통경로, 증거수집(법률위반주의), 타겟 선정 등에 대해 판례를 들어 알려 주셨습니다.

마지막으로 알아 두면 좋을 지식재산 범무 포인트로서, ①상표권은 확보되었는가? ②상표인지 아닌지에 대해 검토했는가? ③상표는 올바르게 사용하고 있는가? ④사은품에 타인 권리침해 문제는 없는가? ⑤제품디자인도 문제가 될 수 있다 ⑥타인의 저작물을 무단사용하고 있지 않은가? ⑦매장·이벤트장에서의 음악이용 ⑧SNS를 통한 저작물 게재 ⑨유명인을 마케팅에 활용하는 경우 ⑩등록상표를 변형하여 사용할 경우는 주의 ⑪항상 권리자로 권리행사만 하는 것은 아니다 ⑫권리행사는 신중히 하여야 한다 ⑬지재권 거래시 세금 문제가 있을 수 있다 ⑭영업비밀유출에 대응하고 있는가? ⑮직무발명제도에 잘 대응하고 있는가? 등을 중심으로 지식재산권 보호에 대해 알고 있으면 도움이 되는 내용을 상세히 설명해 주셨습니다. ^{IPG}



2016년 새롭게 달라지는 지식재산 제도

한국특허청은 대국민 서비스와 지식재산 경쟁력 강화를 골자로 하는 '2016년 새롭게 달라지는 지식재산 제도·지원시책'을 13일 밝혔습니다. (JETRO서울사무소 지재팀 홈페이지 2016년1월14일자 뉴스 참조)
 새해 달라지는 지식재산 제도는 ▲출원인 편의증진과 대국민 서비스 개선 ▲지재권 국제경쟁력 강화 ▲지재권 보호·활용·지원제도 확대 등에 중점을 두고 있습니다. 바뀌는 제도는 아래의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 

1. 출원인 편의증진과 대국민 서비스 개선

거절결정 취소시 심판청구로 반환 (2016년5월 시행예정)	상표·디자인 심사관의 거절결정이 심판 단계에서 번복된 경우(심판청구시 보정한 건은 제외), 심판청구를 위해 이미 납부한 심판 수수료 전액을 심판당사자에게 반환
디자인권 포기시 등록료 반환 (2016년5월 시행예정)	디자인 등록 후 디자인권자가 스스로 디자인권을 포기한 경우, 이미 납부한 등록료 중 '디자인권의 포기 일자가 속하는 해'의 다음 해부터의 등록료에 해당하는 부분을 반환
디자인권 회복요건 완화 및 신청료 인하 (2016년5월 시행예정)	디자인권리 회복을 위한 추가납부기간 또는 보전기간을 경과하여 디자인권이 소멸된 경우, 종전에는 '실시 중인 디자인'만 디자인권 회복신청이 가능하였으나, 개정법에서는 '실시 중인'을 삭제하여 모든 디자인권에 대하여 회복신청 가능(실시 중임을 증명하는 서류도 제출 불필요)
동적화상디자인 도면제출 요건 완화 (2016년1월 시행)	동적화상디자인(동영상 형식의 화상디자인)을 출원할 경우, 화상의 변화과정에 따라 순서대로 도면번호를 기재하도록 도면 제출요건 완화 *종전에는 동작의 유형별로 구분하여 도면번호 기재
영상구술 심시시스템 활용대상 확대 (2016년1월 시행)	서울-대전간 당사자계심판에만 활용되던 '영상구술 심시시스템'을 모든 심판사건의 설명회 및 심판관 면담으로 확대
심판 관련 각종 통지서 안내문 정비 (2016년1월 시행)	일반인들이 이해하기 어려운 심판관련 통지서를 분석하여 추가안내 필요사항, 불명확한 사항 등을 국민의 눈높이에서 알기 쉬운 문구로 개선
모바일 수수료 고지 및 납부 서비스 (2016년1월 시행)	특허 수수료 정보 카카오톡으로 받아보고 모바일 지로(GIRO)앱을 통해 납부할 수 있는 모바일 수수료 납부 서비스 개시
지식재산학 학점은행제 확대 (2016년1월 시행)	지식재산 전문인력 양성을 위해 시행중인 지식재산학 학점은행제 수강과목을 종전 1과목에서 5과목으로 추가 개설

2. 지식재산권 국제경쟁력 강화

해외상표출원지원 (2016년1월 시행)	국제상품분류 협정동맹체(NICE), 세계지식재산기구(WIPO), 상표분야 선진 5개국 협의회(TMS)에서 인정하는 영문상표명칭 정보를 특허청 홈페이지에서 출원인이 상표출원단계부터 쉽게 찾아볼 수 있도록 지원하여, 상품명칭 때문에 상표권 획득이 지연되는 불편을 해소
'Global Hit 365' 프로젝트 (2016년1월 시행)	중소·중견기업 제품이 세계시장에서 1년 365일 IP분쟁 없이 원활히 거래되도록 제품개발 단계부터 브랜드·디자인·특허를 융합한 IP종합전략 수립지원 *2016년 IP-R&D 전략지원 내 신규 사업 43개 과제
정부R&D 특허설계 지원 (2016년1월 시행)	미활용특허 문제 해결을 위해 공공연의 우수발명 등 총56개 과제에 대하여 최적의 권리범위를 설정하고 해외권리 확보 전략 수립 지원
표준특허 인큐베이팅지원 (2016년1월 시행)	표준특허전문가, 변리사, 국제표준전문가로 구성된 전담팀이 중소·중견기업에 찾아가 R&D 방향설정, 표준안·특허연계 설계 등 표준특허 창출전략 지원 *표준특허 창출지원 사업중 신규 사업 6개 과제

3. 지식재산권 보호·활용 지원제도 확대

지재권 허위표시 신고센터 운영 (2015년12월시행)	지재권 허위표시 사건에 대한 신고를 받고, 상담서비스를 제공하는 신고센터 개설·운영
영업비밀 보호관리시스템 보급 (2016년7월 시행예정)	중소기업 영업비밀·기술 보호를 위해 유상으로 보급하던 '영업비밀보호관리시스템'을 전액 무료로 보급하고 운용방법 교육까지 무상 진행
영업비밀보호 컨설팅개선 (2016년7월 시행예정)	영업비밀 관리 수준 분석과 진단에 머물던 영업비밀보호컨설팅 제도를 분석·진단·보완대책까지 마련해주는 '기업 체감형 컨설팅'으로 개선
공공기관 보유특허 진단 지원 (2016년1월 시행)	공공기관 미활용 보유특허 10개에 대한 특허분석 등을 통해 특허관리 등급을 진단하고 기관·사업별 관리·활용 전략 컨설팅
부정경쟁행위 조사발동 요건 강화 및 규제완화 (2016년1월 시행)	부정경쟁행위 조사 요건을 '필요한 경우로서 다른 방법으로 그 행위여부를 확인하기 곤란한 경우'로 강화하고, 재검토가 필요한 규제에 대하여 일몰규정¹⁾ 신설

1) 일몰규정: 일정기간이 지나면 효력이 자동 소멸되는 규정 또는 타당성을 재검토하도록 정한 규정



정답은 ②약5천만엔입니다. ①약 6백만엔은 중앙지, ③약 15억엔은 최고액(2013년서울지방법원판결)입니다. 이 데이터는 본지1~2페이지에 게재된 '한국지식재산세미나'란에 소개되어 있습니다.

한국에서의 일본지명 등에 관한 상표출원 및 등록에 관한 조사 결과 보고서

JETRO서울사무소에서는 2014년 2월에 출원되어 이의신청을 통해 2015년 6월에 거절확정된 일본 홋카이도 토카치의 알파벳 표기상표인 「TOKACHI」 건(IPG Information 28호 p.8참조)을 계기로 일본의 도도부현명·정부령 지정도시명·구지명 및 지역단체 상표에 대한 한국에서의 상표출원·등록상황을 조사하였습니다. 본 보고서는JETRO 서울 사무소 지체팀 홈페이지 알림란에 2016년 2월 29일자로 게재하였으므로 참조하여 주시기 바랍니다. 보고서 결과에 대한 개요는 아래와 같습니다.

1. 조사방법

한국특허청(KIPO) 산하기관인 한국특허정보원(KIPI)이 운영하는 산업재산권 검색사이트 'KIPRIS'를 이용하여 2015년 11월부터 1월까지 조사를 실시하였습니다.

이미 무효·거절된 상표출원을 제외하고 일본의 도도부현명, 정부령 지정도시명, 일본의 구지명 및 지역단체상표에 사용되고 있는 지역명칭을 단독 또는 병기하여 사용한 상표 및 그 상표를 도안화한 것, 도형과 조합한 상표를 발취하였습니다. 단, 지역단체상표(상표일치)에 한해서만 상표전체에서 동일·유사 상표를 발취하였습니다.

2. 조사결과개요

아래와 같이 조사결과 개요를 소개합니다. (도도부현명, 정부령 지정도시명, 모든지명을 기재)

(1) 도도부현명, 정부령 지정도시명

현황 조사가 이루어진 2015년 12월 말 시점의 일본 도도부현명·정부령 지정도시명과 거의 동일한 상표로 출원중(출원공고중인 상표를 포함)인 건수는 6건, 상표등록된 건수는 66건, 그 중 한국 등 외국인기업에 의해 등록된 건수는 42건으로 확인되었습니다.

출원인 구분(행)·표기구분(열)	일본어 표기 ¹⁾	알파벳 표기 ²⁾	한글 표기
한국 등 외국인기업	6건(홋카이도, 도쿠시마, 카가와, 가와사키3)	28건(치바, 후쿠이2, 기후, 아이치, 미에2, 오사카, 나라, 와카야마, 야마구치2, 사가8, 나가사키, 미야자키, 센다이, 카와사키3, 사카이2)	14건(교토, 효고, 나라4, 카가와2, 고치, 오키나와, 삿포로, 사카이2)
일본인·일본기업	없음	24건(니가타2, 아이치2, 삿포로2, 요코하마6, 카와사키6, 하마마츠3, 고베3)	없음
일본의 지자체	없음	1건(도쿄)	없음

1) 일본어 표기는 영어 또는 한글 병기를 포함하고, 한자 표기, 히라가나 표기, 가타카나 표기 또는 이를 조합한 표기를 의미함. 2) 알파벳 표기는 한글 병기를 포함함.

(2) 구지명

일본의 구지명과 거의 동일한 상표로 출원중(출원공고중인 상표를 포함)인 건수는 10건, 상표등록된 건수는 133건, 그 중 한국 등 외국인기업에 의해 등록된 건수는 80건으로 확인되었습니다.(단, 도도부현명·정부령 지정도시명에 포함되는 구지명은 제외함) '단고(Tango)', '빙고(Bingo)' 등 로마문자로 영단어의 동음이의어를 가진 상표도 있으나 '무사시', '야마토' 등 외국인이 한자로 상표등록한 사례도 있었습니다.

출원인 구분(행)·표기구분(열)	일본어 표기	알파벳 표기	한글 표기
한국 등 외국인기업	7건	67건	14건
일본인·일본기업	8건	41건	6건
일본의 지자체	없음	없음	없음

(3) 지역단체상표에 포함된 지명

일본의 구지명과 거의 동일한 상표로 출원중(출원공고중인 상표를 포함)인 건수는 17건, 상표등록된 건수는 175건, 그 중 한국 등 외국인기업에 의해 등록된 건수는 130건으로 확인되었습니다.(단, 도도부현명·정부령 지정도시명에 포함되는 구지명은 제외함) 외국인 출원은 '아타미', '아리마', '시라카와' 등 유명관광지의 지명을 일본어로 등록한 점이 눈에 띕니다.

출원인 구분(행)·표기구분(열)	일본어 표기	알파벳 표기	한글 표기
한국 등 외국인기업	30건	65건	51건
일본인·일본기업	8건	33건	5건
일본의 지자체	없음	없음	없음

(4) 한국에 출원된 일본 지역단체상표

일본의 지역단체상표의 등록상표와 거의 동일한 상표로 출원 중인 건수는 1건, 상표등록된 건수는 16건, 그 중 한국 등 외국인기업에 의해 등록된 건수는 3건으로 확인되었습니다. 상기 3건 중, 일본어로는 '빈초탄', '미노야키'의 2건이 확인되었습니다.

출원인 구분(행)·표기구분(열)	일본어 표기	알파벳 표기	한글 표기
한국 등 외국인기업	2건	없음	1건
일본인·일본기업	4건	없음	없음
일본의 지자체	10건	없음	없음

이상과 같이 일본의 지명과 지역단체상표가 한국에서 적지 않게 출원·등록되어 있는 것으로 확인되었습니다. 단, 위에서 언급한 모든 상표가 문제상표인 것은 아닙니다. 상세한 내용에 대해서는 JETRO 서울사무소 홈페이지에 게재되어 있는 보고서를 열람해 주시기 바랍니다. 



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 뉴스」를 참고하시기 바랍니다. URL: http://renew.jetro-ipr.or.kr/newsLetter_list.asp

①SK그룹, 300억원 펀드 조성·특허 공개 5600여건으로 늘려

전자신문(2016.1.12.)

SK그룹은 1월 중 미국 투자사가 참여하는 300억원 규모 펀드를 결성한다. 세부적 운영방식에 대한 막바지 논의를 진행 중이다. 실리콘밸리 등 글로벌시장에 진출한 벤처기업 현지 정착과 초기 사업화에 필요한 자금으로 사용할 예정이다.

SK그룹은 지난해 4300여건 특허를 벤처기업에 개방한 데 이어 올해에는 5600여건으로 늘린다. 정보통신, 에너지, 화학, 반도체 외에 온라인 비즈니스 모델과 시스템 통합 관련 특허도 개방한다. 벤처기업 글로벌 시장 공략 대상도 미국 중심에서 사우디아라비아와 중국 등으로 다양화한다.

②화상디자인 심사대폭 개선 | 한국특허청(2016.1.18.)

특허청은 일반적인 제품디자인과 달리 창작되는 화상디자인*의 특수성을 반영하여, 일반 물품에 적용해 오던 심사기준과 별도로 화상디자인 심사지침을 마련하여 1월부터 시행한다고 밝혔다. 그동안 화상디자인은 영상기기, 컴퓨터, 전자기기 등을 중심으로 2014년 1,873건, 2015년 1,407건이 출원되는 등 매년 많은 출원을 보이고있으나, 화상디자인의 특수성이 반영된 심사지침 보다는 일반적인 심사기준을 적용해 왔다. 이번에 제정되는 화상디자인 심사지침은 ▲화상디자인의 성립요건을 명확히 하고 ▲디자인을 표현하는 도면요건을 구체적으로 정비하며 ▲창작성 및 유사판단 기준을 구체화하는 것 등을 주요내용으로 하고 있다.

특허청 최규완 상표디자인심사국장은 “금번 화상디자인 심사지침은 기존 심사기준으로 해결하기 어려웠던 화상디자인의 특수성을 대폭 반영하여 새롭게 제정한 것으로서, 출원인의 화상디자인에 대한 심사 만족도 및 심사결과에 대한 예측가능성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다”면서, “앞으로도 새롭게 등장하는 다양한 형태의 화상디자인들이 보호될 수 있도록 제도개선 등 다각적인 노력을 해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

③미 법원, “삼성 애플 특허 침해 인정, 갤럭시S3 등 판매 금지” | 디지털타임스(2016.1.19.)

19일 블룸버그통신 등에 따르면 미국 지방법원은 삼성전자의 갤럭시

S3 등 일부 스마트폰이 애플의 특허를 침해한 것으로 인정, 해당 스마트폰을 미국에서 판매 할 수 없다는 판결을 내렸다.

판매 금지된 모델은 갤럭시S3, 갤럭시S2, 갤럭시노트2, 갤럭시노트, 갤럭시 넥서스 등이다.

미국 지방법원 루시 고 판사는 이들 제품이 애플의 '밀어서 잠금해제', '자동교정', '퀵 링크' 특허를 침해한 것으로 인정했다. 판매금지 명령은 한 달 안에 집행될 예정이다. 이번에 판매 금지된 스마트폰은 현재 단종된 모델로 시장 영향이 크지는 않다는 분석이다. 다만 앞으로 애플이 삼성전자의 최신 스마트폰에도 '특허침해'를 들이댈 수 있다는 명분을 준 것이라는 우려의 시각도 나오고 있다.

④관세청, 최근 3년간 위조상품 적발 1조 6천억 원 | 관세청 보도자료(2016.2.1.)

관세청은 최근 3년간 지식재산권 침해로 적발한 각종 위조상품 4천만 점에 대한 침해 브랜드별 분석 자료를 발표했다.

2013년부터 2015년까지 지식재산권 침해로 관세청에 적발된 위조상품은 총 828건으로 정품가격으로는 1조 5,568억 원에 이른다.

적발 금액을 보면 발기부전 치료제인 비아그라가 1위(정품가격 2,076억 원), 시계 브랜드인 로렉스가 2위(정품가격 1,629억 원), 가방 브랜드인 루이비통이 3위(정품가격 1,445억 원)이다.

적발 수량은 발기부전 치료제인 비아그라가 1위(1,922만 점), 발기부전 치료제인 씨알리스가 2위(807만 점), 산업용 절단석 상표인 3M이 3위(363만 점)를 차지했다.

적발 건수는 국내 브랜드인 삼성(이러폰 휴대폰 충전기 케이스 등)이 총 63회로 1위, 다음으로는 루이비통(가방류 의류직물류 등)이 49회, 샤넬(신변잡화류 의류직물류 등)이 40회 순으로 확인되었다

최근 3년간의 통계자료를 보면, 중국 등지에서 불법 제조된 발기부전 치료제(비아그라 씨알리스)가 계속 적발되고 있고, 산업 건설현장에서 사용되는 공구류(3M 절단석 등)를 위조하여 유통하는 조직 또한 지속적으로 적발되는 등 국민 건강과 사회 안전에 심각한 위협을 줄 수 있는 위조상품의 유통이 끊이지 않고 있는 것으로 나타났다.

⑤삼성-노키아 특허분쟁 타결..연간 특허료 3억 유로 | 전자신문(2016.2.2)

1일(현지시간) 블룸버그통신 등 외신은 국제상공회의소(ICC) 산하 중재판소 결정으로 삼성과 노키아간 특허 분쟁이 타결됐다고 보도했다. 협상 타결로 삼성이 노키아에 지급해야 할 특허료는 연 3억 유로로 추정된다. 지난 2013년 양사 협약으로 2014년부터 2018년까지 5년간 매년 지급키로 한 특허료 1억 유로의 3배다.

이 경우 올해는 2016년 특허료 3억 유로, 2014~2015년 소급액 4억 유로(각각 2억 유로) 등 7억 유로를 노키아에 특허료로 지급해야 한다. 2017~2018년에는 각각 3억 유로씩 내면 된다. IPG

File No.86

자사의 영업비밀 기술에 대해 타인이 특허 취득했다면?



코카콜라가 개발된 것은 130여년 전인데, 제조법은 철저한 비밀에 부쳐져 있습니다. 그 제조법이 담긴 문서는 은행 금고에 보관되어 있다가 현재는 코카콜라박물관 금고에 보관되어 있습니다. 그러나 기업간의 경쟁이 심하고, 직원 스카우트가 빈번하며, 정보통신 기술이 발달한 현대에는 기술이 유출·도용되어 영업비밀 분쟁으로 비화될 가능성이 작지 않습니다. 또한 타인이 동일한 기술을 독자적으로 개발하여 특허를 받을 수도 있습니다. 기업으로서는 이러한 사태들에 대비하여 자사가 영업비밀을 보유하고 있다는 사실을 입증하기 위한 자료를 미리 준비해 둘 필요가 있습니다.

영업비밀과 선사용권

기술을 보호하기 위한 일반적인 방법은 특허를 취득하는 것입니다. 다만 특허로서 보호받기 위해 출원을 하게 되면 해당 기술 내용이 공개됩니다. 또한 특허는 한시적 권리이므로 그 존속기간이 끝나면 누구나 해당 기술을 자유롭게 사용할 수 있고, 특허를 취득 유지하는 데는 적지 않은 비용이 듭니다. 때문에 특허 취득으로 인한 이득보다 기술 공개로 인한 손실이 더 클 수도 있습니다. 기술 공개를 원하지 않는다면 특허출원을 하지 말고 해당 기술을 영업비밀로서 보호해야 합니다.

그러나 어떤 기술을 발명한 사람이 해당 기술(선발명)을 영업비밀로 유지하는 전략을 채택하였다 하더라도, 후일 타인이 동일한 기술(후발명)에 대해 특허를 받을 수도 있습니다. 이 경우 선발명의 실시는 후발명에 부여된 특허를 침해하는 것으로 됩니다.

다만 일정한 경우, 선발명의 실시자는 후발명에 부여된 특허에 대해 무상의 통상실시권(이하 “선사용권”)을 가질 수 있습니다. 선사용권 제도에 의하면 선발명을 공개하지 않고도 계속하여 사용할 수 있습니다. 선사용권을 갖기 위해서는 특허법 제103조 규정에 따라, 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있어야 합니다. 동 조문은 일본 특허법 제79조와 흡사합니다.

선사용의 입증수단(영업비밀의 등록)

그런데 선발명을 실시하거나 실시할 준비를 하고 있었다는 사실을 입증하는 것이 용이하지 않은 경우가 많습니다. 이와 같은 입증 부담을 덜 수 있는 방법은 해당 영업비밀을 한국특허정보원에 등록하는 하는 “원본증명제도”를 이용하는 것입니다. 이는 특허청이 운영하는 일종의 디지털금고 제도로서, 영업비밀 보유자가 그 보유에 대한 입증이 필요한 경우, 영업비밀 원본 존재의 사실, 보유자 및 보유 시점에 대한 입증을 지원합니다.

등록은 영업비밀 자체가 아닌 전자 지문을 등록합니다. 전자지문(SHA-256

bit Hash값)이란 영업비밀인 전자 문서로부터 난수들의 배열값을 추출하여 생성한 값으로서 전자문서의 고유한 전자 값입니다.

원본등록제도의 장점으로서의 공공기관의 공신력을 바탕으로 안정성이 보장된 서비스라는 점, 전자 지문과 공인인증기관의 시간 정보를 이용하여 영업비밀의 원본 및 위·변조를 완벽히 증명한다는 점, 원본 제출 없이 전자 지문만을 이용함으로써 서비스 이용 중 발생될 수 있는 비밀정보의 유출을 근본적으로 차단한다는 점, 다양한 형태의 전자 파일(워드, 이미지, 동영상 등)을 지원한다는 점(다만 원본을 압축시킨 형태로 등록할 경우, 압축된 내부 파일에 대한 증명 여부에 대해 법적 해석이 다를 수 있으므로, 원본 등록시 유의할 것), 및 인터넷만 연결되면 시간과 장소의 제약 없이 이용 가능하다는 점입니다.

영업비밀 원본등록의 효력

주목할 점은, 2015년 7월 29일부터 시행되는 개정 “부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률”의 제9조의2는, 다음과 같이, 원본 증명 등록의 추정효를 규정하고 있다는 것입니다.

- ① 영업비밀 보유자는 영업비밀이 포함된 전자문서의 원본 여부를 증명받기 위하여 제9조의3에 따른 영업비밀 원본증명기관에 그 전자문서로부터 추출된 고유의 식별값[이하 “전자지문”이라 한다]을 등록할 수 있다.
- ② 제9조의3에 따른 영업비밀 원본증명기관은 제1항에 따라 등록된 전자지문과 영업비밀 보유자가 보관하고 있는 전자문서로부터 추출된 전자지문이 같은 경우에는 그 전자문서가 전자지문으로 등록된 원본임을 증명하는 증명서(이하 “원본증명서”라 한다)를 발급할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 원본증명서를 발급받은 자는 제1항에 따른 전자지문의 등록당시에 해당 전자문서의 기재 내용대로 정보를 보유한 것으로 추정한다.

위와 같은 추정효가 있기 때문에, 등록자가 영업비밀을 보유하고 있었다는 점이 추정되고, 타인이 이를 다투는 경우는 보유하고 있지 않았다는 사실을 그 타인이 입증해야 합니다.

2015년 11월 현재 등록된 영업비밀은 대략 9만건입니다. 영업비밀을 등록하기 위해서는 한국공인인증서가 필요합니다. 외국인의 경우, 한국 대리인을 통해 영업비밀 등록이 가능합니다. 



〈이번 호 해설자〉

특허법인 가산 오규환 대표변리사, 미국변호사(1960년생)

서울대학 공학석사, 도쿄대학법학 석사, 미국 Cornell Law School (L.L.M.), 현재 대한변리사회 부회장 및 AIPPI Korea 부회장

(감수: 제트로 서울사무소 부소장 사사노 히데오)

File No.87

종업원의 발명은 누구의 것인가?

-한국의 직무발명제도에 대하여-



직무발명제도는 발명을 완성한 종업원에게 적절한 보상을 통해 연구개발에 대한 의욕을 고취시키는 한편, 기업에게는 우수한 기술인재의 유출방지 및 기술 축적을 통해 경쟁력을 향상시키는, 기업과 종업원 모두가 윈윈하는 제도입니다. 그러나 현실에서는 종업원에게 보상되는 대가 산정의 어려움으로 인해 발명자에 대한 인센티브가 충분치 못하거나 발명자로부터의 과도한 고액의 대가 청구소송으로 오히려 기업활동이 위축되는 등의 부작용도 발생하고 있습니다. 각국은 직무발명제도가 본래의 취지대로 운용될 수 있도록 여러가지 제도 개선의 노력을 하고 있으며 한국과 일본도 그 일환으로 최근 관련법 개정을 시행한 바 있습니다. 이하에서는 최근 법개정 내용을 중심으로 한국과 일본의 직무발명제도에 대한 차이점을 소개합니다.

특허를 받을 수 있는 권리

발명을 통해 특허를 받을 수 있는 권리는 누구에게 있는 것일까요? 한국과 일본은 발명의 완성에 의해 발생하는 '특허를 받을 수 있는 권리'는 자연인인 발명자 개인에게 원시적으로 귀속된다는 발명자주의를 채택하고 있으며 직무발명에 있어서도 이와 같은 원칙을 오랜 기간동안 유지해 왔습니다. 즉 양국 모두 직무발명에 의해 발생하는 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자인 종업원에게 귀속시키는 것으로 하되, 사용자(기업 등)가 사전에 계약이나 근무규정을 통해 이를 사후적으로 승계하는 것이 가능하도록 하는 구조(이른바 '예약승계 조항')를 채택하여 왔습니다.

그러나 최근 개정된 일본특허법(2015년 7월10일 공포)에서는 이러한 발명자주의를 일부 수정하여 계약·근무규정 등을 통해 사전에 사용자(기업 등)가 소유의 의사표시를 한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 발명의 완성과 동시에 사용자에 귀속시키는 것도 가능하게끔 하였습니다. 즉, 발명자주의의 일반원칙을 취하면서도, 동시에 계약이나 근무규정을 통해 사용자에게 원시 귀속시키는 것도 선택 가능하게끔 한 것입니다.

이에 대하여 한국의 현행 발명진흥법(한국도 과거에는 일본과 마찬가지로 특허법에서 직무발명을 규율하고 있었으나 2006년부터는 관련 규정을 특허법에서 삭제하고 발명진흥법이라는 별도의 법률에서 규율하고 있습니다)에서는 여전히 발명자주의의 원칙을 채용하여, 특허를 받을 권리는 원시적으로 종업원 측에 있고 사용자는 이를 사후적으로 승계 가능한 것으로 규정하고 있습니다. 그리고 이와 같은 사용자의 예약승계를 위해서는 계약이나 근무 규정 내에 예약승계를 포함한 직무발명 보상규정을 두어야 하고 종업원으로부터 발명의 완성에 관한 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 승계의 의사표시를 문서로 종업원에게 통지하여야만 합니다.

종업원의 특허를 기업이 실시하려면?

한편, 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 양수하지 않는 것으로 하는 경우

에는 어떻게 될까요? 직무발명이 완성에 이르기까지는 종업원의 발명 성과뿐만 아니라 연구설비의 제공 등 사용자의 공헌도 적지 않습니다. 이에 일본특허법에서는 직무발명을 양수하지 않는 경우에도 사용자에게는 적어도 해당 직무발명에 대하여 무상의 통상실시권이 주어지는 것으로 규정하고 있습니다, 이와 같은 사용자의 무상의 통상실시권은 한국에서도 마찬가지로 인정되고 있습니다. 그러나 최근의 법개정으로 그 인정요건이 다소 까다로워졌습니다. 즉 2014년 1월 31일부터 시행되고 있는 한국발명진흥법에서는 중소기업이 아닌 대기업이 계약·사내근무규정 등에 직무발명에 관한 예약승계 규정을 두지 않거나, 종업원으로부터 발명 완성의 통지를 받고 4개월 이내에 승계여부에 대해 아무런 통지도 하지 않을 경우에는, 종업원으로부터 동의를 받지 않는 이상 통상실시권은 주어지지 않는 것으로 규정하고 있습니다.

직무발명에 관한 사내규정의 필요성

또한 한국에서는 사내직무발명 보상규정의 작성 및 변경에 대해서도 엄격하게 규율하고 있습니다. 사용자는 보상규정과 보상내용에 대해 종업원에게 보상규정 적용일 15일 전까지 문서로 통지해야 하며 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원의 과반수와 협의할 필요가 있습니다. 또한 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경할 경우에는 해당 규정의 적용을 받는 종업원의 과반수의 동의를 얻어야 합니다. 한국에서는 '직무발명 심의위원회'라는 특유의 제도도 있습니다. 예컨대 종업원이 대가의 금액이나 직무발명의 인정유무에 대해 불복이 있는 경우에는 사용자에게 심의위원회를 구성하여 심의해 줄 것을 요구할 수 있습니다. 심의위원회는 사용자와 종업원을 각각 대표하는 동수의 위원으로 구성되고, 관련 분야 전문가인 외부 자문위원을 1인 이상 참여시키도록 되어 있습니다. 사용자는 종업원의 요구가 있으면 60일 이내에 심의위원회를 구성하여 심의하여야 하며, 심의위원회를 구성하지 않거나 심의를 진행하지 않을 경우에는 1000만원 이하의 과태료가 부과됩니다. 심의위원회의 심의 결과에 불복하고자 하는 경우에는 산업재산권분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있습니다.

이와 같이 최근의 법개정으로 인해 한국과 일본의 직무발명제도는 종전과 비교해 달라진 부분도 적지 않은 바, 특히 한국 내에 R&D센터나 제조기반의 자회사를 두고 있는 일본기업으로서는 한국의 발명진흥법에 부합하는 사내 직무발명규정을 정비해 둘 필요가 있겠습니다. 



<이번호 해설자>

Lee & Yoon 특허법률사무소 대표변리사 윤승환

서울대학교 전자공학과 졸업, 게이오기주쿠대학 국제연수 과정 수료.

(감수: 제트로 서울사무소 부소장 사사노 히데오)