

KOREA IPG

INFORMATION

issue 033

(일본특허청 위탁사업)

한국 Intellectual Property Group | 2016.10

발행 : 한국IPG 사무국 (일본무역진흥기구 JETRO 서울사무소 지적재산팀)

전화 : 02-3210-0195

전자우편 : kos-jetroipr@jetro.go.jp

책임편집 : 사사노 히데오

편집 : 조은실, 문형일, 안아름



◎한국IPG의 활동

한국지식재산세미나 '한국 상표권 활용대책'을 개최하였습니다.

01

2016 국제 특허법원 콘퍼런스 참가보고

04

◎IP를 알자

[기고] 온라인상표권 보호에 관한 문제점과 대책

06

한국IP뉴스

06

「신·지식재산의 최전선은 지금」

07

- 해외 특허출원시 주의사항

- 한국 내 OLED소재 특허동향



한국IPG 회원 등록

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

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며 회비는 없습니다.



사무국으로부터

26년만에 상표법 전부개정이 9월1일자로 시행되었습니다. 최근 한국의 지식재산제도 특징 중 하나가 제도의 국제화라고 할 수 있습니다. 지식재산 재판분야에 있어도 한국을 분쟁 해결의 허브를 지향하여 각종 개혁이 실시 검토되고 있으며 9월7일과 8일에는 특허법원 주최로 제2회 국제 특허법원 콘퍼런스가 여러국가의 참가 속에 개최되었습니다. 이와 같은 움직임을 감안하여 다음 IPG세미나(11월 하순 예정)에서는 한국에서의 지재분쟁 해결을 주제로 개최할 예정입니다. 많은 관심 부탁드립니다.



CAUTION

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



퀴즈를 맞춰봅시다!

한국에서 가장 오래 유지되고 있는 '외국권리자'의 상표는 다음 중 어느 것 일까요?

①청량음료수 상표 ②자동차 상표 ③담배상표

※ 정답은 본지 4페이지 하단에 게재되어 있습니다.



◎한국IPG의 활동

한국지식재산세미나 '한국 상표권 활용 대책'을 개최하였습니다.

제로에서는 2016년 8월 24일(화) 제트로 도쿄 본부에서 한국지식재산세미나 '한국 상표권 활용대책'을 개최하였습니다. 본 세미나에서는 2016년 9월부터 시행된 상표법전부개정의 주요 사항과 한국내 상표권 등의 활용대책에 대해 소개하였습니다. 약 80여명이 참석한 금번 세미나에서는 한국 최신 법령과 권리활용책에 대한 설명과 활발한 질의응답이 이루어졌습니다. 세미나 개요는 다음과 같습니다.

◎한국의 지식재산 최신 동향

- 제트로서울 부소장 사사노 히데오

세션 1에서는 한국 지식재산에 관한 최신 통계 및 정책 등에 관하여 상표 관련 사항을 중심으로 설명했습니다.

한국의 상표 출원건수는 중국, 미국, 인도에 이어 약 18.5만건입니다. 상표 이외에도 특허 약 20만건, 디자인 약 6.7만건으로 증가추세를 보이고 있으며 이는 인구수를 감안하면 세계 최고 수준입니다. 그러나 등록율은 일본에 비해 낮으며 이는 개인이나 중소기업의 출원율이 높은 것과 관련이 있는 것으로 보입니다. 또한 건수가 많지는 않지만 일본기업의 상표와 동일 또는 유사한 상표가 무단으로 사용되는 경우나 일본 지역명이 한국인에 의해 상표출원되는 경우도 아직 존재하기 때문에 주의할 필요가 있습니다.

위조상품을 둘러싼 상황은 매년 개선되고 있습니다. 일본 세관의 지식재산권침해품 통관보류 건수를 수출국별로 보면 한국의 경우 10년 전에는 50%에 육박하는 비중을 차지하고 있었지만 최근에는 중국의 비중이 90%이상이며 한국은 1~2%정도 수준입니다. 다만 여행자들이 세관에서 지재침해품을 임의로 포기한 건수를 보면 한국에서 귀국한 여행자 건수가 중국에서 귀국한 여행자 건수와 비슷한 수준임을 볼 때, 아직 위조상품 판매국으로서 무시할 수 없을 수 있습니다.

◎한국의 개정상표법

- Lee International IP&Law Group 임서영 변리사

세션 2에서는 9월 1일자로 시행된 상표법전부개정 및 관련 판례에 대한 설명이 있었습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

①상표의 정의, 표장의 개념 등의 정비(개정법 제2조)

상표의 정의를 ‘자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스 제공에 관련된 물건을 포함한다)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장’으로 규정하고 표장도 ‘기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램, 동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시’라고 개념을 정비했습니다. 또한 상표 사용 행위에 기존의 표시행위, 유통행위, 광고행위 외에 입체·소리·냄새상표의 사용행위 및 온라인에서의 사용행위를 추가로 규정하였습니다.

②상표부등록사유 해당여부의 판단시점 변경(개정법 제34조제1항)

기존에는 선등록상표와의 유사여부 판단시점이 출원시였기 때문에 선등록상표가 존속기간 만료등으로 인해 소멸되어도 출원상표의 등록이 불가능하였고 이로 인해 재출원을 위한 시간과 비용이 소요된다는 문제가 있었습니다. 이를 반영하여 개정법에서는 부등록사유 판단 시점이 상표등록거절결정시 및 상표등록결정시로 변경되었습니다. 또한 일본에서도 예전부터 도입이 논의되어 왔던 상표공존동의제도는 도입하지 않게 되었습니다.

③상표권 소멸후 1년간 출원금지에 관한 규정 삭제

개정 전 상표법에서는 상표권 소멸일로부터 1년을 경과하지 않은 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표는 상표등록을 받을 수 없었습니다. 그러나 등록상표의 권리 이전 등이 자유로워진 점, 외국 입법사례가 거의 없다는 점, 이용 사례가 거의 없다는 점 등을 이유로 개정법에서는 상기 규정이 삭제되었습니다.

④불사용취소심판제도의 합리적 보완(개정법 제119조제1항제3호 및 제6항)

개정 전 상표법에서는 불사용취소심판은 이해관계인들만 청구 가능했으며 불사용취소심판 확정시 확정시점을 기준으로 상표권이 소멸되었습니다. 그러나 불사용저장상표가 누적되면서 출원인의 상표 선택의 범위가 좁아졌고 불사용취소심판 청구시 이해관계인들간의 분쟁으로 인해 심리가 지연되는 문제점이 있었습니다. 개정법에서는 불사용취소심판 청구인자격을 ‘누구나’로 확대하고 심결이 확정되면 ‘청구일로 소급’하여 상표권이 소멸되도록 하였습니다. 다만 일본법에 존재하는 심판청구권 사용 개시의 금지 조항은 최종개정법안에는 포함되지 않았습니다.

⑤상표의 효력제한사유 규정의 정비(개정법 제90조제1항제1호)

개정 전 법률에서는 자신의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정되어 있었습니다. 그러나 본 규정을 엄격하게 해석하여 자신의 상호하 하더라도 도형이 결합되어 있거나 독특한 문자체인 경우에는 본 규정을 적용할 수 없었습니다. 이 때문에 자신의 상호 등을 부정한 목적 없이 거래사회의 통념상 필요한 범위 내에서 사용방법으로 사용한 경우에는 상표권의 효력이 미치지 않도록 그 적용범위를 확대할 필요성이 제기되었습니다. 개정법에서는 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’를 ‘상거래 관행에 따라 사용하는 상표’로 변경함으로써 유연하고 탄력적인 해석이 가능하도록 하였습니다. 이에 따라 회사 상호에서 ‘주식회사’ 등을 생략하여 사용하는 경우, 개정법 하에서는 상거래관행에 부합하는 경우 상표권의 효력이 미치지 않는다고 판단될 가능성이 있습니다.

⑥조약당사국상표의 부정출원방지 규정의 정비(개정법 제34조제1항제2호)

개정 전 법률에서는 조약당사국에 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 출원일 현재 또는 출원일로부터 1년 이내에 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자였던 사람이 정당한 이유 없이 출원한 경우, 그 권리자로부터 정보제공 또는 이의제기가 있었던 경우에 한해서 그 등록을 거절해야만 했습니다. 그러나 엄격한 해석이 이루어지면서 대리점 등의 계약당사자와 관련이 있는 ‘자회사’나 대리인의 ‘대표이사’가 상표출원한 경우, 본 호의 적용이 어려웠습니다. 이에 개정법에서는 ‘조약당사국에 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표로, 그 상표에 관한 권리를 가진 자와의 공동사업·고용 등의 계약관계나 업무상거래관계 또는 기타 관계에 있거나 있었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 얻지 않고 출원한 상표는 자타상품식별력이 있다 하더라도 상표등록을 받을 수 없다’고 규정함으로써 인적범위 및 대상기간을 확대했습니다.

◎한국 상표권 활용대책

- 김민장 법률사무소 류창오 변리사

세션 3에서는 한국의 지재권 활용 및 권리행사방법에 대하여 상표권을 중심으로 한 설명이 있었습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

과거에는 외국기업이 한국 내 지재권의 권리화에만 주로 힘을 쏟았었지만 최근에는 적극적인 권리 행사에 나서는 경향을 보이고 있습니다. 아래는 한국에서 보호받을 수 있는 표장을 상표의 발전단계에 따라 나열한 표입니다.

	상표 발전 단계*	상표법에 의한 제 3자 모방상표출원의 등록 저지	부경법에 의한 보호
1	무명단계	34①20: 신의칙위반 (동일유사)	보호 불가능
2	가치있는 점유상태 형성	34①20: 신의칙위반 (동일유사)	보호 불가능
3	특정인의 출처와 인식	34①12: 오인혼동 (견련성) 34①13 모방상표 (부정한 목적)	보호 불가능
4	주지성 획득	34①9: 주지상표 (동일유사)	보호 가능
5	저명성 획득	34①11: 저명상표 (혼동우려)	보호 가능

(*서울고등법원 2015타20710판결)



법 집행은 침해유형에 따라 달라집니다. 법 집행을 실행하기에 앞서 주로 다음과 같은 사항을 고려합니다. ①침해당한 권리의 유형 ②침해중거의 확보 여부 ③수사기관의 협조를 쉽게 얻을 수 있는가 ④어느 기관에 신고할 것인가 ⑤경고장 발송할 것인가 등

권리행사시 고려할 수 있는 수단으로는 먼저 경고장 발송이 있습니다. 경고장은 소송의 전제조건은 아니지만 경고장 발송만으로 해결된다면 비용 대비 효과가 가장 크기 때문에 자주 이용됩니다. 경고장 발송은 발송하는 법률사무소의 이름도 영향을 끼칠 가능성이 있기 때문에 법률사무소 선정도 중요합니다. 또한 경고장 발송은 신속하게 할 필요가 있습니다. 그러나 명예훼손·영업방해 등으로 고소당할 수도 있기 때문에 신중할 필요가 있습니다. 다음으로 증거 수집을 위한 조사활동이 있습니다. 한국에는 침해 조사 등을 수행하는 업체들이 있으며 이 업체들의 서비스를 이용하여 정기적으로 모니터링·단속을 실시하는 경우도 있습니다. 조사·증거수집 과정에서 개인정보보호법 등의 위반으로 분쟁이 발생할 가능성이 있기 때문에 주의할 필요가 있습니다.

형사적 조치로는 직권에 의한 조치와 형사고소를 통한 조치가 있습니다. 직권에 의한 조치는 ①명백한 모방침해, ②확정판결사안, ③중요한 사건일 경우에 이루어집니다. 특히 ③의 경우 국민의 안전과 관련된 안전, 산업적 영향을 끼칠 수 있는 안전일 경우에는 직권으로 수사를 진행합니다. 또한 명백한 모방침해로 직권 조치의 대상이 되는 안전에 대해서도 전략적으로 형사고소를 하는 경우가 있습니다. 한편 경찰에는 일반 사법경찰 이외에도 특허청·세관의 특별사법경찰도 있는데 이러한 기관들에는 직접 정보를 제공할 수 있습니다. 기관에 대한 정보 제공은 가능하다면 가장 적극적으로 움직여줄 만한 기관에 하는 것이 바람직합니다.

비형사적 대책으로는 민사소송이 있습니다. 이전에는 상표권을 둘러싼 민사소송이 많았지만 최근에는 특허권이나 부정경쟁방지법의 일반 조항에 의한 민사소송도 많습니다. 한국에서는 가치분이 본안소송에 비

해 절차적으로 큰 차이가 없기 때문에 본안 소송이 자주 이용됩니다. 손해배상소송은 절차가 복잡해서 대리인 비용도 늘어나기 때문에 전략적으로 이용할 필요가 있습니다.

침해자들은 방어수단으로서 특허심판원에 의한 권리범위확인심판 등을 이용하는 경향이 있습니다. 심판절차는 일반적으로 소송보다 비용이 적게 드는 측면이 있고 심결취소소송에 대한 특허법원의 판결은 지재전문기관의 판단이기 때문에 일반법원에서는 이를 존중하는 경향이 있습니다. 다만 올해부터 시행되는 관할집중 이후 이러한 경향은 약화될 것으로 보입니다.

특허청 이외의 기관을 통해서 대응하는 방법도 있습니다. 한국무역위원회(KTC)는 지재침해품의 수출입 행위에 대해서 동행위 및 제조판매 금지, 과징금 부과 등을 수행하고 있습니다. 무역위원회의 장점으로 는 행정기관에 의한 다양한 제재조치가 가능하다는 점, 재판이 아니기 때문에 비용 및 절차적 부담이 적다는 점 등이 있습니다. 세관에 의한 조치는 크게 통관(보류)절차와 조사절차로 나누어집니다. 통관보류절차는 절차가 복잡한 반면 세관의 조사관은 지재권 침해행위에 대한 수사권이 있기 때문에 위조상품에 대한 국경조치로서 통관보류절차보다는 조사가 더 자주 이용됩니다. 제약·화장품 분야의 경우에는, 침해자의 허가 신청등에 문제가 있는 경우 한국 식품의약품안전처에 규정 위반 사실을 신고하면 해당사유에 의해서도 제품 유통이 금지되기 때문에 소송까지 가지 않아도 대처 가능합니다. 도메인 분쟁의 경우는 도메인 분쟁조정위원회를 이용할 수도 있습니다. ¹⁹⁾



2016 국제 특허법원 콘퍼런스 참가보고

2016년9월7일 대전 한국특허법원에서 ‘2016 국제 특허법원 콘퍼런스’가 약300명 이 참석한 가운데 개최되었습니다. 작년에 이어 2번째인 이번 콘퍼런스에는 미국, 독일, 일본, 중국, 한국 등 세계 주요국가 특허법원장과 판사, 특허전문가를 초빙하여 ‘법원, IP그리고 미래’라는 주제로 ‘특허법원의 미래-국제재판부와 지역통합법원’, 특허소송에서의 도전과 혁신’, ‘권리구제-법적·경제적 관점에서 본 손해배상액’, ‘특허분쟁에서의 대체적 분쟁해결수단’, ‘특허소송에서의 증거조사에 관한 쟁점’ 등에 대해 세션별로 발표와 토론 등이 진행되었습니다.

한국특허법원은 세계 각국의 특허법원과의 협력을 강화하고 향후 특허법원이 추구해야 할 비전 등을 모색하기 위해 이번 콘퍼런스를 개최하였다고 발표했습니다. 제트로 서울은 작년에 이어 이번 콘퍼런스에도 참가하였으므로 내용 중 일부를 보고하겠습니다.

세션1에서는 각국 IP법원의 발전과 앞으로의 과제에 대해 각 강연자 발표가 있었습니다.

한국특허법원 김환수판사는 ‘현재 특허법원에 제기된 사건의 30%는 외국 당사자가 관련된 사건으로 국제재판부를 신설하면 언어장벽을 없앨 수 있을 것’이라며 현재, 국회에 국제재판부 신설을 주요 내용으로 한 특허법정안이 발의되어 있다고 소개하였습니다. 또한 국제재판부는 영어를 잘하는 판사로 구성하여 소송절차는 당사자가 동의할 경우 자료제출 및 기술변론을 영어로 실시하고 또한 기술적 지원으로서 국제 전자소송시스템과 번역 및 초기단계에서는 방청석에 동시통역도 제공할 계획이라고 발표하였습니다.

유럽측에서는 모든 참가가맹국에 대한 소송을 원스톱으로 보호를 받을 수 있는 유럽 통합특허법원의 설립준비 상황에 대해 람세이 준비위원회 위원장이 설명하였습니다. 운영개시를 위해서는 13개국의 비준국이 필요한데 현재 10개국의 비준이 이루어 졌으며 준비위원회에서는

10월16일까지 준비작업을 마무리하여 2017년 봄부터 정식으로 운영을 개시할 계획이라고 소개하였습니다.

이 밖에도 독일의 하이델베르크대학교 케른교수는 ‘국제 법정언어로서 영어를 사용해야 한다’는 주장과 국가마다 법원 산하에 국제재판부 제도를 시행할 것을 제안하였으며 서울대학교 정상조교수는 아시아 통합 특허법원을 고려해야 한다는 주장을 하였습니다.

세션4에서는 중재·조정 등의 대체적 분쟁해결수단(ADR)에 대한 논의가 이루어 졌습니다. IP분쟁에 있어서 ADR의 필요성에 대해서는 IP제품의 유통시기가 단축됨에 따라 신속한 분쟁해결 수단이 요구되고 있으며 IP기술적 성격상 분쟁해결을 위한 중립적인 기술전문가와, IP영업 비밀 및 노하우 보호를 위한 절차의 비밀유지가 필요하기 때문이라는 설명이 있었습니다.

또한WIPO중재조정센터 기술거래 분야의 분쟁해결에 관한 국제적 연구조사에 따르면 IP분쟁에 있어서 지난2년간 당사자들의 계약에 포함된 분쟁해결 조항 종류 중 소송이 32%로 가장 많았으며 그 다음이 중재26%, 조정12% 순이었다고 하였습니다. ^{IPG}



퀴즈 정답

정답은 ①청량음료수(미국 펩시콜라) 상표입니다. 아래 상표(제463호)는 지난 호에 출제된 한국출원인의 간장(생표) 및 소주(진로)에 못 미치지만1954.09.27에 등록되어 현재까지 약62년간 유지되고 있습니다. 또한 ②자동차 상표(DODGE), ③담배(Parliament) 상표도 각각 약62년, 약61년 정도 유지되고 있는 장수상표입니다.



[기고] 온라인 상표권 보호에 관한 문제점과 대책

우리나라는 2011년 지식재산 컨트롤 타워의 역할을 수행하는 국가지식재산위원회를 출범하였고 특허청 특별사법경찰대, 한국지식재산보호원, 방송통신심의위원회와 같은 기관을 중심으로 온라인 위조상품 유통근절을 위한 적극적인 노력을 펼치고 있지만 SNS, 블로그, 카페 등 다양한 온라인 플랫폼을 통한 위조상품 유통이 급증하고 있어 국제적으로 아직까지 단속의 실효성이 부족하다는 평가를 받고 있으며, 이에 대한 효과적인 대책 마련이 시급한 실정입니다. 따라서 이하에서는 온라인 상표권침해 정보 규제에 대한 문제점 및 해결방안을 살펴보고자 합니다. 참고로 '정보통신서비스 제공자'는 정보통신망법상 온라인 플랫폼을 지칭하는 개념입니다.



해결방안

실효성 있는 국내 온라인 위조상품 유통정보의 규제를 위해서는 지금까지의 사후적(Reactive)·소극적(Passive) 규제를 사전적(Proactive)·예방적(Preventive) 규제 패러다임으로 전환시키려는 노력과 함께 해외 입법례를 살펴봄으로써 관련 국내 법률을 선진화시키려는 노력이 수반되어야 합니다. 예를 들어, 행정처분의 한계 극복을 위해 국내에서 PG(Payment Gateway)사로 잘 알려진 온라인 지급결제 서비스사와의 협력을 통해 현행 법률 및 기술적으로 통제가 어려운 해외서버 기반의 불법 개인쇼핑몰 등 정보통신서비스 제공자를 대상으로 '금융제재'와 같은 예방적 조치가 가능하고, 인터넷신문광고 자율규약 시행세칙 개정 등 광고업계와의 협조를 통해 인터넷상에 성행하는 불법 위조상품 쇼핑몰 광고를 제재하는 방안도 상정해볼 수 있습니다.

이 뿐만 아니라 상표권침해 정보에 대한 임시조치가 효율적으로 이루어지기 위해서는 우선 법률개정 작업이 선행되어야 하는데 정보통신망법 제44조의2에 규정되어 있는 대상정보, 즉 '사생활의 침해나 명예훼손 등 타인의 권리를 침해하는 정보'에 상표권이 포함되도록 확대해야 하며 '정보의 삭제 및 반박내용의 게재'와 '접근을 임시적으로 차단하는 조치', 2가지로 규정되어 있는 현행 임시조치의 범위 역시 위헌의 소지가 높은 전자보다는 후자인 '접근을 임시적으로 차단하는 조치'로 단일화할 필요가 있다. 이외에도 국민의 기본권 보장을 위해 이의제기절차를 마련하고 재량규정으로서의 임의적 면책조항을 기속규정으로서의 필요적 면책조항으로 개정하여 정보통신서비스 제공자에게 충분한 동기부여가 되도록 하는 등의 노력이 필요합니다.

이러한 법률적 차원의 개선 이외에도 운영적 측면에서의 효율성을 도모하기 위해 별도의 '온라인 상표권보호 가이드라인'을 제정함으로써 상표권침해 정보 대응에 특화된 실무적인 내용을 제공하여 상표권자 및 정보통신서비스 제공자로 하여금 신속하고 통일적인 대응이 가능하도록 장려해야 할 것입니다. ^{IPG}

상표권침해 정보 규제의 문제점

우리나라는 위조상품으로 대표되는 온라인 상표권침해 행위에 대해 통상 정보통신망법 제44조의7에 따른 방심위(혹은 방통위)의 행정처분으로서의 시정요구와 동법 제44조의2에 따른 사적자치로서의 임시조치를 통해 규제해왔지만 현재 여러 제약으로 인해 규제의 효율성이 미비한 상황입니다.

양 규제의 문제점을 구체적으로 살펴보면, 행정처분의 경우 특히 서버를 해외에 두고 운영하는 웹사이트에 대해 국가관할권·기술적 우회 등을 이유로 근본적인 제재를 하고 있지 못하며 이렇게 살아남은 불법 웹사이트는 주로 인터넷 신문을 통해 지속적인 광고행위를 하며 부당수익을 얻고 있습니다. 임시조치 역시 온라인 플랫폼 상에 상표권침해 신고창구가 별도로 마련되어 있지 않은 경우가 대부분이라 신고자체가 어려울 뿐만 아니라 법 조항의 모호성 및 온라인 상표권보호에 대한 세부지침을 제공하는 가이드라인의 부재로 인해 이행여부를 정보통신서비스 제공자의 자율의지에 맡길 수밖에 없어 국내에서의 온라인 위조상품 유통정보 규제는 '적극적인 규제'보다는 '소극적이고 간접적인 규제'에 가깝다고 할 수 있습니다.

결국 상표권침해에 대한 행정처분 조치의 강화를 위해서는 국가관할권의 역외적용, 콘텐츠의 과잉차단 및 기술적 우회, 인터넷 광고를 통한 불법 웹사이트 홍보 등 법률적, 기술적, 사후통제적 문제점을 개선해야 하며 임시조치의 경우에는 상표권침해 신고창구의 부재, 임시조치 범조항의 모호성 등 운영적, 법률적 문제점을 해결해야 합니다.

한국지식재산보호원 강이삭 전임

2016년 한국과학기술원(KAIST) 지식재산대학원 경영학 석사

* 위 내용은 '정보통신서비스 제공자 규제에 대한 연구'(한국과학기술원 석사학위논문, 2016년 6월 4일)의 내용을 바탕으로 작성되었음.



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

①'짝퉁' 화웨이의 삼성 특허소송...소송 배경과 전망 | 디지털타임스(2016.5.25.)

삼성전자를 겨냥한 중국 화웨이의 4세대(G) 이동통신 관련 특허 소송은 달라진 중국 기업의 위치를 보여주는 '격세지감'의 사건이라는 분석이다. 그동안 '짝퉁' 이미지로 대변되며 특허 소송 대상이었던 중국 기업이 삼성의 '특허 저격수'로 등장하면서, 소송 배경과 향후 전망에 관심이 쏠리고 있다. 앞으로 삼성이 퀄컴이나 노키아 등에 한 해 2조원 안팎(추정치)에 달하는 특허료를 지불하고 있는 것처럼, 중국 화웨이에도 막대한 특허료를 내야 하는 상황으로 몰릴 수 있다는 위기감도 나오고 있다. 이번 특허 소송에 대한 화웨이의 속내를 들여다보면, 그동안 세계 스마트폰 시장에서 발목을 잡았던 '차이나 디스카운트'를 해소하기 위한 전략적 포석이라는 해석이 제기된다.

②관세청, 병행수입 통관표지 부착상표 102개 확대 | 한국관세청(2016.5.27)

한국관세청은 병행수입물품에 통관표지를 부착할 수 있는 상표를 기존 810개에서 912개로, 품목은 92개에서 115개로 확대하였다고 공고했다. '병행수입물품 통관표지'란, 큐아르(QR) 코드 형태의 통관표지를 병행수입물품에 부착하여 소비자나 하여금 통관정보를 확인할 수 있도록 하는 제도로 2012년 8월부터 시행되고 있다. 품목으로는 가구, 건전지, 게임기, 낚시 용품 등 23개가 추가되었다. 통관표지 부착가능 상표는 관세청 홈페이지 및 병행수입위원회(TIPA-PIS) 홈페이지(www.tipa-pis.org)에서 확인할 수 있다. 관세청은 앞으로도 지속적으로 통관표지 부착 희망상표를 신청받아, 병행수입이 가능한 것으로 확인되면 통관표지 부착가능 상표로 공고할 예정이다.

③2015년 국내 지재권 분쟁, 예상외로 피해자는 중소기업 | 한국특허청(2016.6.1.)

특허청이 실시한 2015년 국내 지재권 분쟁 실태조사(조사기간: 2015.9~2016.2, 주관기관: 한국지식재산연구원) 주요 결과를 살펴보면 국내 지재권 분쟁의 피해자는 대부분 중소·벤처기업이었다. 조사 대상 기업이 경험한 지재권 분쟁 370건 중에서 중소·벤처기업이 지재권을 침해당한 사건이 241건으로 65.1%에 달했으며, 대기업은 25건으로 6.8%에 불과했다. 지재권 분쟁으로 인한 피해규모도 중소·벤처기업이 가장 컸다. 지재권을 침해당하여 발생하는 손실액 평균이 중소기업은 446백만원, 벤처기업은 149백만원으로 높게 나타난 데 비해, 대

기업은 6백만원에 불과했다. 아울러, 중소·벤처기업은 과반수 이상(각각 57.1%, 56.3%)이 매출감소를 분쟁의 가장 큰 피해로 꼽았고, 대기업은 5.3%만이 매출감소를 꼽았다. 또한 중소·벤처기업은 지재권 분쟁이 소송까지 연결되는 경우(각각 53.9%, 60.6%)가 높게 나타나는 등 분쟁이 장기화되는 경향이 있었다. 반면, 대기업은 경고장만으로 사건이 종결되는 비율이 73.7%에 달해 분쟁 초기에 대부분의 분쟁이 해결되었다. 이는 자본력, 지재권 전문성 등에 있어 중소·벤처기업과 대기업 간의 역량 차이가 크기 때문인 것으로 분석된다.

④경찰, 중소기업 기술보호를 위해 경찰서 고소·고발 사건도 지방청 산업기술유출수사팀에서 수사 | 한국특허청(2016.6.7.)

한국경찰청은 2016.6.7.(화)부터 서울·부산·대구 등 8개 지방경찰청 산업기술유출수사팀 설치 8개 지방청: 서울, 부산, 대구, 인천, 울산, 경기남부, 충북, 경남지방청 관할 경찰서에 접수되는 산업기술유출 고소·고발사건을 지방청 전문수사팀에서 직접 수사할 계획이라고 밝혔다. 이번 산업기술유출 수사체계 개선으로, 경찰서에 기술유출 관련 고소·고발 사건이 접수되면 산기 수사팀장이 직접 경찰서에 방문하거나 전화로 상담을 진행하고, 지방청 산기 수사팀에서 직접 사건을 접수하여 피해진술 조서 작성, 디지털포렌식(전자법의학)을 통한 증거 확보 등 사건 수사를 진행하게 된다.

⑤하반기 PMS·특허만료 '붓물'... '복제약 전쟁' 더 달아온다

디지털타임스(2016.7.13.)

올해 하반기 제약사들의 주요 품목 PMS(시판 후 조사) 기간 만료와 특허만료 등이 잇따라 시장 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다. PMS는 임상시험을 거쳐 허가받은 의약품에 대해 시판 후 부작용 등 여부를 검증하는 단계다. 임상시험에서 효능과 안전성을 입증했어도 추가적인 안전성을 확인하는 단계인 만큼, 이 기간 제품의 특허와 별개로 제네릭(복제약) 출시가 제한되며, 오리지널 약 개발업체는 실질적인 독점권을 행사할 수 있다. 반대로 PMS 기간이 만료되면 제네릭으로 시장에 진입하려는 경쟁 업체들이 해당 제품에 남아있는 특허를 회피하거나 특허심판원으로부터 무효 심판을 획득, 가장 빠른 경우 우선판매권을 획득해 시장에 뛰어들 수 있다. 

File No.90

해외특허출원시 주의사항



한국에서 특허권을 행사하고자 하는 경우에는, 자국(일본) 외에 한국에도 특허출원(해외출원)을 해야 한다. 한국에 출원을 하지 않는다는 것은 한국에서는 권리행사를 포기한다는 의미가 된다. 전세계가 일일생활권이 된 시대에 살고 있는 우리들에게 해외출원은 이미 필수사항이 되었다. 본고에서는 해외출원시 주의사항에 대해서 소개하고자 한다.

1. 각국특허독립의 원칙

1883년3월20일 파리에서 체결된 '공업소유권 보호에 관한 파리조약' 제 4조 2에서는 각국 특허의 독립원칙을 규정하고 있다. 특허독립의 원칙이란 한 국가에서 특허를 받은 자는 그 국가의 영역 내에서만 특허권 효력을 주장할 수 있으며 다른 동맹국에서는 그 특허권 효력을 주장할 수 없다는 원칙을 말한다. 이 원칙에 따라 각국에서 특허권을 행사하고자 하는 경우에는 각국에서 각각 특허출원을 할 필요가 있다.

2. 우선권

해외출원을 할 때에는 한 가지 주의해야 할 사항이 있다. 이는 해외출원이 가능한 기간(국내기초출원으로부터 1년 이내)이 정해져 있다는 것이다. 이 기간 내에 우선권을 주장하면서 출원하면 타국에서도 국내기초출원과 동일한 날에 출원한 것과 같은 효과를 얻을 수 있다. 그러나 이 기간을 경과하여 출원하면 해외출원이 여러 이유로 거절될 수 있다. 이 우선권에 대해서도 상기 파리조약 제 4조로 규정되어 있다.

3. 우선심사제도

또 한 가지 주의점이 있다. 상당수의 경우, 자국 내 기초출원일로부터 1년 이내에 특허청 심사가 완료된다는 사실이다(일반심사의 경우 약 2개월 소요). 이로 인해 출원인은 국내출원 등록 여부도 모른 채 해외출원을 결정해야만 하는 데 이는 간단한 문제가 아니다. 왜냐하면 한 국가당 해외출원경비가 500만원(약 50만엔)이상 소요되는데 등록에 대한 확신도 없이 그 높은 비용을 지출하기에는 리스크가 높기 때문이다. 이러한 경우에는 자국내 우선심사제도를 이용할 것을 권장한다. 우선심사는 대략 6개월 내에 심사가 완료된다. 특허등록이 빨리 이루어지기 때문에 해외출원을 할 때도 훨씬 안심이 된다.(물론 해외특허청이 자국특허청의 결과를 반드시 따라야 하는 것은 아니지만 자국특허청의 심사결과가 좋은 가이드 역할을 하는 것은 사실이다). 따라서 해외출원을 염두에 두고 있는 경우라면, 우선심사를 기억해 둘 필요가 있다.

4. PPH제도

자국 내 우선심사와는 별개로, PPH제도를 알고 있으면 도움이 된다. PPH

제도란 일본특허청의 주도로 개시된 특허심사하이웨이제도(Patent Prosecution Highway, PPH)를 말한다. 특허심사하이웨이제도란 출원인이 동일한 발명을 2개국 이상의 특허청에 출원하여 어느 한 국가의 특허청으로부터 등록결정서 또는 특허가능통지서를 받은 경우, 이를 다른 국가에 제출하여 우선심사를 신청하는 제도를 가리킨다. 아래와 같은 요건이 필요하다.

- 상대국특허출원을 우선권주장의 기초로 한 특허출원(PCT출원의 국내단계진입출원 포함)일 것
- 상대국특허출원의 특허청구범위에 상대국특허청의 심사관이 특허가능이라는 판단을 내린 청구항이 1개 이상 존재할 것
- 특허출원의 모든 청구항이 상대국특허청에서 특허가능이라고 판단한 청구항과 동일하거나 청구범위를 감축한 것일 것

참고로 현재 일본특허청과 상기협약을 체결한 국가(특허청)는 한국특허청, 미국특허상표청, 유럽특허청, 중국특허청 등 세계 각국 중 특허출원이 많은 5대 특허청을 비롯하여 유럽 18개국, 아시아 8개국 등 34개국(특허청)에 달한다. PPH의 장점은 무엇보다도 특허심사기간의 단축이라고 할 수 있다. 국가별로 다소 차이는 있지만 대략 1년 가까이 심사기간이 단축된다는 보고가 있다. 두번째로 특허등록율이 향상될 수 있다. 한미PPH제도의 시범운영 결과, 최종등록율이 90%으로 올라갔다고 한다. 세번째로 의견제출통지서(Office Action)를 받지 않고 바로 특허결정을 받을 가능성이 상당히 높다. 따라서 의견제출통지서에 대한 대응시간과 수백만원(수십만엔)에 달하는 대응비용을 절약할 수 있다.

이처럼 PPH는 출원인의 입장에서는 조기권리화가 가능하다는 효과가 있으며 특허청의 입장에서 보면 다른 나라의 특허청의 심사결과를 참조함으로써 심사에 대한 부담을 줄일 수 있다는 효과가 있다.

이상으로부터 출원인은 해외출원시 자국 내 우선심사는 물론 해외출원한 국가의 PPH제도를 잘 활용할 것을 권장하는 바이다. ^{IPB}



〈이번 호 해설자〉

특허법인 신태양 서울사무소 대표변리사 유병욱 oak@jnpat.com

전문분야 기계·전자

아주대학교 제어공학부 졸업, 연세대학교 법무대학원 졸업

경기특허정보종합컨설팅센터 자문위원, 기술신용보증기금 외부자문위원

산업기술평가원 평가위원, 한국산업기술재단 부품소재로드맵 전문위원

(감수: 제트로 서울사무소 부소장 사사노 히데오)

File No.91

한국내 OLED소재 특허동향

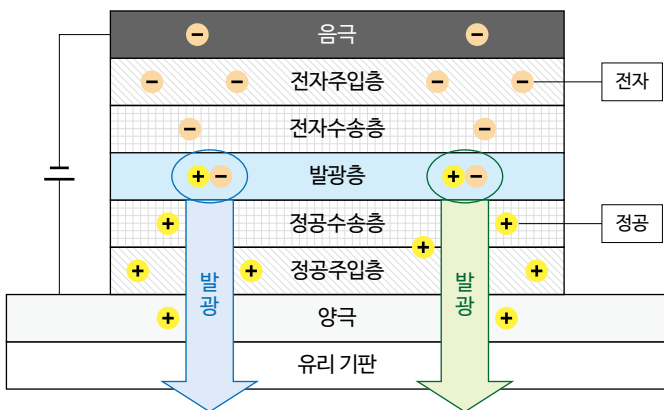


유기발광 다이오드(OLED)는 액정을 대체하는 차세대 디스플레이의 유력한 후보로서 미국, 유럽, 일본을 비롯하여 전세계적으로 개발경쟁이 이루어져왔습니다. 최근에는 한국 기업들이 OLED의 상품화에 주력하고 있는데 그 제조의 핵심이 되는 OLED소재(유기재료)에 대해서도 각국이 개발에 힘을 쏟고 있어 OLED제품 개발의 중심이라고 할 수 있는 한국을 무대로 치열한 특허출원 경쟁이 펼쳐지고 있습니다.

OLED기술의 개요

먼저 전제조건이 되는 OLED기술에 대해서 살펴보겠습니다. OLED란 전극(양극 음극)사이에서 특수한 유기물 층을 여러개 형성하고 있는 다이오드 형태의 소자를 가리킵니다. 전극 사이에 전류를 흘려보내면 양극(투명전극)에서 정공주입층 수송층을 통과하여 정공(+전하)이, 전자주입층 수송층을 통과하여 전자(-전하)가 각각 발광층에 흘러들어가고 발광층에서 정공과 전자가 결합하여 발광층 안의 발광재료의 특성에 따라 각기 다른 색의 빛이 발생합니다.

[OLED의 각 구성층과 발광원리 개념도]



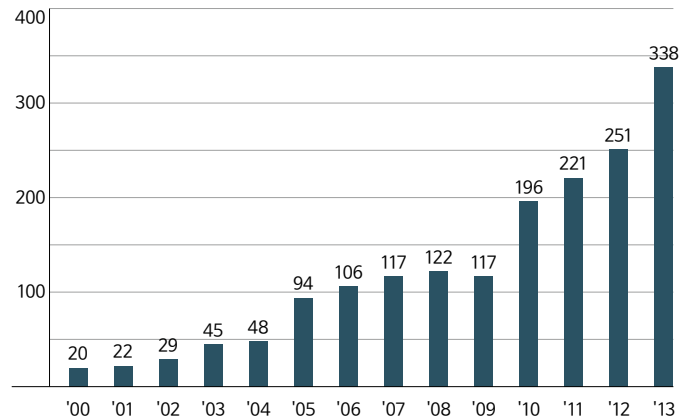
한국의 OLED업체 및 소재공급원

한국에서는 2대 디스플레이 업체인 삼성 디스플레이(이하 SD)와 LG디스플레이(이하 LGD)가 개발 경쟁을 벌이고 있습니다. LGD는 현재 백색 OLED기술과 칼라 필터를 결합한 기술을 개발 중에 있으며 삼성 디스플레이는 RGB 독립화 소방식의 개발을 통해 대형TV를 조기에 실현할 수 있는 개발을 하고 있습니다. 또한 LGD는 LG화학으로부터 사업을 이어받아 OLED를 사용한 조명사업에도 착수했습니다. 이들 2대 회사에 OLED소재를 공급하는 업체는 한미일 3개국의 업체가 대부분을 차지하고 있는 상황입니다. 예를 들면 전자주입층 수송층 재료는 한국의 LG화학이 SD및 LGD에 공급하고 있고, 청색발광층재료는 한국의 SFC 및 미국의 다우케미칼이 SD에, 일본의 이데미쓰코산 및 호도가야화학 공업이 LGD에 공급하고 있습니다.

OLED소재의 특허출원동향

OLED소재 관련 한국 특허출원동향을 보면, 2000~2009년까지는 출원건수가 130건 이내였지만 2010년 이후 급격하게 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 소재별 출원동향을 보면, 발광재료가 전체의 61%로 가장 많으며 다음으로 정공수송재료, 전자수송재료, 정공주입재료, 전자주입재료 순으로 출원되고 있습니다.

[OLED소재의 연도별한국특허출원동향]



출원인 국적별로는 한국과 일본의 출원인이 각각 전체 출원건수의 45%, 36%로 압도적으로 많으며 이어서 미국, 독일 순입니다.

아래 표는 기업별 출원수를 한국기업/외국기업별로 5위까지 나타낸 표입니다. 이를 통해 한국기업 뿐 아니라 외국기업도 왕성하게 출원을 하고 있음을 알 수 있으며 한국의 2대 업체가 주도하는 형태로 발전하고 있는 OLED시장을 둘러싸고, 한국 업체와 미국, 유럽, 일본 업체가 치열한 특허경쟁을 벌이고 있는 양상이 드러납니다. ^{IPG}

순위	한국기업		외국기업	
	기업명	건수	기업명(국적)	건수
1	LGD	145	반도체에너지연구소(일본)	145
2	두산	114	이데미쓰코산(일본)	143
3	SD	106	University Display Corporation(미국)	62
4	로앤드하스전자 재료코리아	66	Merck Patent GmbH(독일)	57
5	LG화학	57	UDC Ireland Limited(아일랜드)	52



〈이번호 해설자〉

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

1995년 특허청 입청. 1999년 심사관 승진 후, 정보시스템실, 심판부 심판관, 조정과 품질 관리실장 역임. 2014년6월부터 현직.