

(일본특허청 위탁사업)

한국 Intellectual Property Group | 2017.1

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

- 제17회 한국IPG세미나를 개최하였습니다. 01
- 국가지식재산위원회에서 한국IP 보호정책 및 성과에 대한 설명회를 개최하였습니다. 04
- 세관직원 대상으로 '위조품 식별교육'을 개최하였습니다. 05

#### ◎IP를 알자

- 한국IP뉴스 06
- 「신·지식재산의 최전선은 지금」 07
  - 수입금지된 물품을 제3자가 수입한다면?
  - 자신의 발명을 다른 사람이 자신의 허락없이 특허 취득한다면?



#### 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

2016년에는 한국IPG가 오랜만에 세관직원 등 한국 위조품 단속 담당 공무원 대상의 교육세미나에 참가하였으며(5페이지 참조) 세미나 이후 단속실적이 높아졌다는 보고가 있었습니다. '권리 위에 잠자는 자는 보호할 가치가 없다'라는 유명한 법언처럼 특허나 상표와 같은 무체재산권의 경우, 특히 그러한 경향이 있다고 할 수 있습니다. 어떤 형태로든 지식재산에 관한 권리를 주장할 의사가 있다면 권리취득이나 단속을 위한 구체적인 움직임이 필요하다는 것을 재확인하였습니다. 2017년에도 일본기업에 도움이 되는 활동을 펼쳐나가겠습니다.



#### CAUTION

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



#### 퀴즈를 맞춰봅시다!

이번 한국IPG의 주요 테마 중 하나인 국제중재와 관련하여, 중재의 판단은 어떤 국제조약의 모든가맹국에서 집행력을 발휘합니다. 여기서 해당 국제조약의 명칭은 다음 중 어느 것일까요?

- ①런던조약
- ②뉴욕조약
- ③파리조약

※ 정답은 본지 5페이지 하단에 게재되어 있습니다.



#### ◎한국IPG의 활동

## 제17회 한국 IPG세미나를 개최하였습니다.

한국 IPG는 2016년 11월 29일(화) 서울 글로벌 센터에서 제 17회 IPG세미나를 개최하였습니다. 이번 세미나에서는 '지식재산권 분쟁 해결책'을 주제로 하여 지재분야 경험이 풍부하신 네 분의 전문가께서 한국의 지재분쟁해결 환경과 타국의 환경 등에 대해 강연 해주셨습니다. 또한 강연 후에는 강연자 전원이 참가하는 패널토론을 통해 심도있는 논의를 들을 수 있었습니다. 아래와 같이 강연의 개요를 소개드립니다.

#### ◎세션1 '지식재산분쟁 해결방법의 전체상'

-윤선희 한양대학교 법학전문대학원 교수 / 한국지식재산학회 회장

지식재산분쟁 해결방법 중에 가장 바람직한 방법은 대화로 해결하는 것이지만 대화로 해결할 수 없는 경우에는 법률에 맡길 수밖에 없습니다. 하지만 법률에 의한 해결(소송)은 비용 및 시간이 소요된다는 문제가 있습니다. 이러한 소송의 문제를 간단하게 하는 것이 ADR(대체적 분쟁해결)입니다. IP분쟁이 다발하는 가운데 여러 분쟁기관이 생겨나고 있습니다.

이러한 상황에서 지재분쟁에서의 ADR의 필요성도 높아지고 있습니다. 기술변화가 급격한 지재분야는 법정에서 분쟁을 해결하는 것이 매우 어렵습니다. 지재분쟁은 ①침해가 용이하지만 침해입증이 곤란합니다. 또한 ②판단을 위한 법률적 지식을 요하며 ③판결의 속지주의로 인해 관할지에 따라 판결이 달라질 가능성이 있어 글로벌화 하는 국제분쟁에 대응하기 어렵습니다. 더욱이 ④이해관계자가 존재한다는 점, ⑤기술의 비밀유지가 어려워진다는 점도 문제입니다. 따라서 법원에서는 침해에 관한 규칙을 정하는 등 많은 노력을 강구하고 있습니다. 또한 IP관련 여러 기관에서 ADR에 대해 관심을 가지고 도입하고 있습니다.

한국의 대표적인 중재조정기관에는 대한상공회의소 산하의 대한상사중재원, 법원 산하의 법원조정센터, 서울지방법변호사회의 조정

중재센터가 있습니다. ADR은 판사 뿐만 아니라 지재분야의 전문가가 참여할 수 있으며 소송의 ①기술적 전문성을 보완하고, 공개심리를 실시하는 소송과 다르게 ②ADR은 비공개로 진행됩니다. 또한 ③형식이나 준거법에 영향을 받지 않기 때문에 유연한 해결을 도모할 수 있으며, ④재판보다 신속하고 경제적으로 해결할 수 있습니다.

일본의 경우 '일본상사중재협회'를 통하여 중재를 하는 경향이 있으나 한국은 이에 해당하는 '대한상사중재원'에서 다른 사건과 관련이 없는 한 지재에 관한 중재는 이루어지지 않고 여러 기관에서 실시하고 있습니다. 특히청 산하의 '산업재산권분쟁조정위원회'는 조정범위를 확대하여 산업재산권이외에도 영업비밀·통상실시권의 조정도 담당하게 되었습니다. 건수는 많지 않으나 최근 2년간 신청건수가 증가하고 있으며, 성공률도 증가추세를 보이고 있습니다.

저작권의 경우 '한국저작권위원회', '콘텐츠분쟁조정위원회'가 있습니다. 저작권은 국민 모두가 저작권자인 동시에 침해자가 될 수 있기 때문에 산업재산권보다 조정건수가 많습니다. 한국의 대표적인 지재 ADR기관 및 최신 지재관련 신청수수를 종합하면 아래와 같습니다.

- 대한상사중재원 (13년:15건)	- 산업재산권분쟁조정위원회 (15년:17건)
- 한국저작권위원회 (15년:83건)	- 콘텐츠분쟁조정위원회 (15년:3,550건)
	- 디자인분쟁조정위원회 (12~15년:29건)

◎세션2 '한국내 ADR실태'

-정진섭 법률사무소 대표변호사

분쟁해결의 방법은 당사자간의 교섭에 의한 화해(자주적해결)과 제3자의 개입에 의한 해결(수동적해결)인 알선, 조정, 중재, 소송으로 나뉩니다. 하지만 소송이외의 방법(ADR)은 양 당사자간의 의사가 가장 중요하며 공격적 당사자와 방어적 당사자 간에 서로를 이해하는 마음이 ADR의 전제가 됩니다.

대한상사중재원의 중재건수를 보면 2011년~2013년 사이의 국제중재율은 약 26%입니다. 2011년부터 내외국인이 동등한 기준으로 중재를 받게되어 한국중재인의 신뢰도는 매우 높다고 할 수 있습니다. 국제중재사건의 대륙별 현황을 보면 아시아 태평양지역이 65%이고, 국가별로 보면 중국(38%), 미국(9%), 싱가포르(8%)의 통계를 보이고 있습니다. 일본은 6%를 차지하고 있는데, 일본이 한국에 미치는 경제적 영향력, 한일경제교류를 생각했을때 비교적으로 적다고 할 수 있습니다.

ADR 중에 알선은 1967년부터 2013년까지 21,711건의 신청을 접수하여, 2012년에는 938건으로 과거 최다건수에 올랐습니다. '알선'이라는 단어가 법률용어로는 생소한 단어일지도 모르겠지만 2013년의 알선사건의 61%가 원만히 해결되어 효과적인 방법중 하나라고 할 수 있습니다. 조정건수는 2010년 5월개시 이후 2013년까지 2,371건이 신청되었고, 39.2%의 합의성공률을 보이고 있습니다. 중재를 하게 될 경우 중재

인 선정시에 자신의 의사를 적극적으로 반영할 필요가 있습니다. 3인의 중재인 중 한 명의 성향을 파악하지 못한 경우 또는 오판한 경우, 중재로 좋은 결과를 내는 것은 어려워 집니다.

2016년 11월30일 시행된 개정중재법은 3년간의 입법작업의 결과 2016년 5월에 성립된 법률로 본 개정이 한국이 아시아 태평양지역의 중재허브로 성장할 초석이 되리라 기대합니다. 구체적인 개정내용을 보면 ①'사법(私法)상의 분쟁'뿐만 아니라 '재산권의 분쟁 및 화해 가능성이 있는 비재산상 분쟁'으로 중재대상이 확대 되었습니다. 또한 ② 중재계약이 '당사자가 서명한 문서'에 한하여 유효하였던 것을 '구두나 행위 그 밖에 모든 수단'으로 이루어진 중재계약도 그 유효성을 인정하게 되었습니다. 더욱이 개정전에는 중재판정부의 임시처분이 법원에서 집행되지 않는다는 맹점이 있었으나 개정법에 의해 중재판정부의 임시적 처분이 집행되는 법률적 근거와 세부규정을 마련하였습니다. 이는 한국이 대외적으로 중재선진국임을 선언하는 효과가 있기 때문에 외국인이 중재지로 선택할 가능성을 높일 것으로 생각 됩니다.

◎세션3 '한국 특허법원의 대처 -아시아의 허브를 목표로-

-곽부규 법무법인 광장 변호사 (전 특허법원 판사)

한국특허법원은 재판의 전문성을 확보하기 위해 지재소송의 관할집중을 2016년 1월1일부로 시행하였습니다. 그 결과 결정계 소송만을 특허법원에서 취급했던 것을 손해배상 금지청구의 제2심도 특허법원에서 담당하게 되었습니다. 또한 지재전문인력을 확충하여 특허법원에는 특허청파견 15명 외에 5명을 특허법원 독자적으로 선발하였고 서울중앙지법에서도 5명을 추가로 선발하였습니다. 검찰도 서울중앙지검(서울 관내)에서 3명의 자문관을 선발하였고, 대전지검(서울 이외)에는 4명의 자문관이 특허청으로부터 파견되었습니다. 더욱이 2014년까지 부장판사는 2년이하, 배석판사는 3년이었던 특허법원 판사의 근무기간을 2015년 이후 부터 부장판사 2년전후, 배석판사는 3년초과가 가능하게 되어 판사의 전문성 향상을 도모하고 있습니다. 또한 특허법원장이 재판장이 되는 특별재판부(중요안건), 재판관 전원이 부장판사로 구성되는 대등재판부(일반안건)을 운영하고 있습니다.

특허법원의 사건접수현황을 보면 감소추세에 있는데 이는 특허심판원에 신청되는 안건의 감소에 의한 것으로 올해는 관할집중에 의한 민사소송안건이 산정되기 때문에 건수는 증가할 것으로 생각됩니다. 특허법원의 평균처리기간을 보면 평균 5개월정도입니다. 장기안건을 제외하면 4개월 이하의 기간이 소요됩니다. 최근에는 신속성보다 판결의 질을 중시하는 경향때문에 서면제출기일의 연장 등을 적극 이용하는 추세입니다. 또한 용이한 변론준비를 위해 2016년3월에 침해소송 심리 매뉴얼, 9월에 심결취소소송의 심리매뉴얼을 제정하였습니다.

전문가 증언은 형식적으로 부자연스럽고, 판사의 판단을 왜곡할 우려

가 있기 때문에 예전에는 잘 인정되지 않았지만 최근에는 신속함보다 질을 중시하는 경향이 있고, 기술적 전문성 향상을 기대할 수 있기 때문에 많이 인정됩니다. 여기서 중요한 점은 전문가는 과학적인 지식을 말할 뿐이지만 한쪽 당사자의 신청으로 증언하는 것이기 때문에 신청한 당사자에게 유리하다고 할 수 있습니다. 따라서 상대방이 전문가 증언을 신청한 경우 반드시 신청해야 합니다.

특허법원은 2016년 4월에 조정위원회를 설치하였습니다. 조정위원회는 변호사 17명, 교수 5명, 과학연구원 6명으로 구성됩니다. 특허권 등의 침해항소사건으로 접수된 63건 중 8건이 조정에 회부되어 1건은 조정이 성립되었고, 1건은 강제조정이 이루어졌습니다. 법원에서 조정을 제안한 경우에는 조정의 유불리를 판단하여 실시여부에 대한 명확한 의사 표시를 할 필요가 있습니다. 조정을 받아들인 후 도중에 그만두게 되면 재판의 결과에 영향을 미칠 우려가 있습니다.

법원은 권리자만을 보호하는 입장이 아닌 그 반대 측도 보호해야 합니다. 하지만 권리자 보호를 강화하고 있습니다. 특허법 제132조 개정을 통해 증거제출명령을 강화하여 권리자의 침해를 당한 사실에 관한 입증책임을 완화함과 더불어 영업비밀침해에 대한 징벌적손해배상(3배) 및 벌금의 증액(10배)도 논의 중에 있습니다. 한국지재분야의 대표적인 문제로 높은 무효율을 들 수 있습니다. 일본은 2008년 이후 감소경향을 보이고 있지만 한국은 재판단계에서 새로운 증거를 제출할 수 있어 특허심판원의 결정문을 참고하여 새로운 증거를 제출하는 경우가 많기 때문에 무효율이 높다고 생각됩니다.

특허법원은 국제재판부의 설치에 대해 논의를 계속하고 있으며 국제재판부에서 합리적인 판결을 내리는 것을 통해 국제적인 신뢰를 얻어 아시아의 허브 법원이 되는 것을 계획하고 있습니다. 논의당시의 고려사항으로 영어변론, 영어서면제출, 번역판결문 등이 있습니다. 또한 전자소송 인프라를 이용하여 외국인의 전문가 증인이 원격으로 증언하는 것도 논의되고 있습니다.

#### ◎세션4 '글로벌IP분쟁 및 ADR에 의한 해결'

-유지연 법무법인(유한) 태평양 변호사 (전 SIAC Counsel/Head(North East Asia))  
한일 양국 기업 모두 사업이 글로벌화되면서 해외에서의 분쟁도 증가하고 있습니다. 이 때 분쟁해결장소로 당사자 지역이 아닌 제 3의 지역을 선택하는 경향이 있는데 이것이 바로 국제 중재가 늘어나고 있는 원인입니다. WIPO의 조사에 따르면, 분쟁해결방법으로 중재를 선택하는 비율은 소송에 버금가는 수준입니다(중재:30%, 소송:32%). 계약 당사자간의 분쟁에서 가장 중요한 것은 계약서입니다. 한일 양국을 포함한 아시아 국가에서는 계약서를 경시하는 경향이 있습니다. 일본은 아시아 중에서도 계약서를 중시하는 국가이지만 역할 분담을 모호하게 하는 사례가 많은 것이 사실입니다. 분쟁해결조항을 확실하게 확인

하지 않으면 협상에서 불리해지게 됩니다. 국제 계약 체결시에는 참가 주체간의 권리의무관계, 사업화에 따른 수익배분 및 정산방법, 분쟁해결방법을 명시해야 합니다. 특히, 분쟁해결방법을 중복 기재하거나, 동일한 사업의 분쟁해결방법이 제각기 다르다면 예상치 못한 결과를 초래하는 경우도 있기 때문에 주의가 필요합니다.

ADR중에서 조정은 당사자 분쟁을 화해로 유도하는 비공식적 합의 절차이며 강제집행력은 없습니다. 이로 인해 조정문에 동의하지 않으면 그 조정은 성립하지 않습니다. 한편, 중재는 뉴욕조약에 따라 그 최종결정은 국제적 집행력을 가지게 되므로 소송을 대체하는 수단으로서의 역할을 할 수 있습니다. 이 외에도 조정 결과를 중재 결과로 하는 'Arb-Med-Arb모델'을 이용하는 경우도 늘어나고 있습니다.

중재의 장점으로는 ①여러 지역의 분쟁을 한번에 해결할 수 있다는 점, ②소송과는 달리 비밀을 유지할 수 있다는 점, ③절차를 융통성있게 운용할 수 있다는 점, ④미국의 경우 소송은 비전문가(배심원)의 판단에 따라 판결이 내려지는 데에 반해 중재는 전문성을 기대할 수 있다는 점, ⑤앞서 말한 바와 같이 뉴욕 조약에 따라 국제강제집행력이 있다는 점 등을 들 수 있습니다. 계약서의 중재조항을 작성할 때, 어느 정도 신뢰를 얻고 있는 중재기관 중 하나를 선택한다면 어느 국가의 기관을 이용할지는 그다지 중요하지 않을 수 있습니다. 보통 중재기관이 중재인을 선임할 때는 중립성을 이유로 당사자들과 같은 국적이 아닌 국적을 지닌 사람을 중재인으로 선정하는 경향이 높습니다. 중재지 및 준거법은 중재기관의 소재지에 따라 결정되는 것이 아니며 제 3국의 지역 및 법률을 지정할 수 있습니다. 따라서 자신의 협상력을 최대한으로 이용하여 자신에게 유리한 중재지 및 준거법을 선택할 필요가 있습니다.

국제분쟁에 관한 유의점으로는 먼저 문서관리의 중요성을 들 수 있습니다. 일본기업의 실패사례를 보면, 문서 원본을 제대로 보관해 놓지 않거나 훼손되어 중요한 증거가 존재하지 않게 되는 경우가 종종 있고, 통화내용 및 회의 내용의 의사록 등을 남겨놓지 않아 불리한 입장에 처한 경우가 있습니다. 또한 영미쪽에서는 Attorney-Client Privilege가 인정되는데 반해, 한국과 일본에서는 해당 권리가 법률로 보장되고 있지 아니하므로 국제중재를 대비하여서 기밀서류 상단에는 「Confidential-Privileged」라고 표기할 것 등을 권장하는 바입니다. 마지막으로 법률비용을 단순히 비용이라고 생각하지 말고 미리 적절한 조언을 받아 분쟁을 예방 및 조기에 해결할 수 있도록 충분한 법률비용을 해당연도 예산안에 미리 반영해 둘 필요가 있습니다.

#### 패널토론 '한국 지재분쟁해결의 현재와 미래'

모든 강연이 끝난 후에는 각 강연내용을 바탕으로 강사분들의 귀중한 의견을 듣고자 태널 토론회를 진행하였습니다.

먼저, 진행자로부터 '한국의 특허권을 취득하는 의미가 있는가'라는



질문에 대해 정진섭 변호사는 ‘한국은 세계적으로도 지재권을 중시하는 풍토를 갖고 있기 때문에 손해배상액은 낮지만 그것만으로 측정할 수 없는 가치가 있다’고 답했으며 곽부규 변호사는 ‘한국에서는 특허를 통해서 해당제품의 기술적 우수성을 어필하고 내임 밸류를 높일 수 있으며 소송 역시 손해배상보다 경쟁회사의 입찰 및 사업자 선정을 무력화하기 위해 진행되는 경우도 많다’고 특허취득의 의의를 설명하였습니다.

두번째로, ‘타국과 비교한 한국의 분쟁해결 인프라’에 대한 질문에 정진섭 변호사와 유지연 변호사는 ‘한국의 ADR관련 인프라는 현재 충분히 잘 갖추어져 있으며 국제적인 경쟁력을 지니고 있다’고 답했습니다. 또한 윤선희 교수는 ‘국제분쟁 해결시 자기 영역에서 하는 것이 더 유리한 측면도 있다’는 의견을 밝혔습니다.

세번째로, ‘한국은 분쟁해결의 국제적인 허브가 될 수 있는가’라는 질문에 대해서 곽부규 변호사는 ‘특허법원을 찾는 당사자 및 대리인은 거의 대부분 한국인이라 굳이 영어로 변론을 해야 하는 수요가 있다고 보기는 어렵다. 결과적으로 IP의 국제적 중재 센터 라는 방향으로 흘러갈 것 같다’고 발언했습니다. 이에 대해 정진섭 변호사는 ‘원격소송의 경우, 20여년 전에는 많은 판사들로부터 비판을 받았지만 결과적으로 현재 전자소송 시스템의 모태가 되었다. 국제재판부라는 구상도 실현 가능한 구상이라 생각한다’는 의견을 밝혔습니다.

네번째로, ‘기업에게 이상적인 분쟁해결이란’의 질문에 대해 윤선희 교수는 ‘한일 기업들이 한국에서 지재분쟁을 해결하는 경우, 한국의 변호사사무소 및 특허사무소를 잘 선택해야 한다’고 말했습니다. 유지연 변호사는 ‘중재의 준거법을 일본법, 중재지를 일본으로 선택하면 일본 변호사가 개입할 수 있는 기회가 늘어나고 중재에 문제가 있을 경우에도 일본 법원에 이의신청을 할 수 있다. 이는 한국의 경우에도 마찬가지’라고 말했습니다. 또한 정진섭 변호사, 유지연변호사 모두 ‘중재와 관련하여, 한일 양국은 대립관계가 아니라 대륙법의 선진국으로서 협력관계를 구축해야 한다’고 발언했습니다.

마지막으로 국제적 분쟁해결에 대한 청중의 질문에 대해 곽부규 변호사는 ‘한국은 중재의 허브를 목표로 해야 한다고 생각하지만 소송의 경우에도 한국은 국제적 신뢰도를 중요시하여 외국기업에게도 공정한 판결을 내리고 있기 때문에 일본기업은 중재, 소송 할 것 없이 자신에게 유리한 제도를 적극적으로 이용할 수 있다’고 답했고, 유지연 변호사도 동의한다는 의견을 밝혔습니다. <sup>IPG</sup>

## ■ 국가지식재산위원회에서 한국의 IP보호 정책 및 성과에 대한 설명회를 개최하였습니다.

한국은 ‘창조경제’ 정책하에 발명 및 브랜드 등의 지식재산 보호정책에 힘을 쏟고 있습니다. 지식재산(IP)에 관한 전반적인 정책은 대통령 직속의 국가지식재산위원회(공동위원장: 국무총리, LG그룹회장)에서 계획·추진하고 있습니다. 지난 11월10일에 SJC회의실에서 일본기업 대상의 IP보호정책·성과 설명회를 동위원회 김지수 지식재산진흥관이 해 주셨습니다. 개최 당일은 일본에서 온 참가자를 포함하여 약 30명이 넘는 참가자가 참석하여 주셨고 질의응답도 활발하게 이루어졌습니다. 해당 설명회에 대한 보고를 아래와 같이 드립니다.

### 1. 지식재산보호에 대한 개요

최근 한국은 지식재산 보호에 힘을 쏟고 있으며 2015년에 IMD(스위스국제경제개발원)의 지식재산보호평가 결과를 보면 전년도 보다 14단계 상승하여 61개국 중 27위(일본은 23위)였으며 미국무역대표부(USTR)도 2014 스페셜 301조 보고서에서 한국은 지식재산권보호 집행분야에 있어서 최고 레벨을 갖춘 국가라고 발표하였습니다.

산업재산권의 출원 및 등록 현황을 보면 과거 5년간의 출원건수는 증가하고 있고 특허출원의 건수는 중국·미국·일본 다음으로 세계4위를 확보하고 있습니다. 또한 등록건수도 2014년까지 매년 증가 추세였으나 2015년에 감소로 전환하였습니다. 특허 등록건수가 감소하고 있는데 그 이유는 심사품질관리를 통한 높은 품질심사를 하기 위한 결과입니다. 또한 저작권 등록도 2015년37,495건으로 2011년에 비해 33% 증가하고 있습니다.

### 2. 지식재산 보호정책 및 성과

#### (1) 제1차 국가지식재산 기본계획의 정책 및 성과

한국에서는 2011년 5월19일부터 일본제도를 모델로 한 지식재산기본법을 성립하여 지식재산 창출·보호·활용의 선순환 체계 구축을 국가차원에서 추진하고 있습니다.

본 법률하에 2011년 7월28일에 대통령 직속의 국가지식재산위원회가 조직되어 2011년 11월22일에 제1차 국가지식재산 기본계획(2012~2016)이 구축되었습니다. 제1차 국가지식재산 기본계획에는 ‘VISION 2016 지식재산 강국 풍요로운 미래’를 슬로건으로 예를 들면 다음과 같은 제반제도의 개정·정책이 실시되고 있습니다.

① 지식재산 관련 법개정은 ‘산업기술보호법’개정에 따라 산업기술유출에 대한 양형을 강화하고 ‘민사소송법’ 등의 개정에 따라 지식재산

권 침해재판의 재판관할을 특정 재판소로 집중시켰습니다. 또한 ‘특허법’ 개정에 따라 특허취소신청제도를 도입하고 하자가 있는 특허권의 등록 예방을 강화하였고 ‘상표법’개정에 따라 악의적인 상표출원에 대항하는 조치를 강화하는 등의 개정을 실시하였습니다.

②지식재산 보호정책(심사시책)으로는 특허심사3.0 을 내걸었고 출원인과 한층 더 소통함으로써 고품질의 심사·심판서비스를 제공하고 상표브로커의 행위를 근절하기 위한 모방상표 등에 대한 상표심사기준을 명확하게 하였습니다.


③지식재산 침해단속 성과는 특허청 상표권특별사법경찰대의 위조상품에 대한 단속을 통해 2015년378명을 형사입건하고 119만점(정규가격979억원)의 위조상품을 압수했습니다. 또한 문화체육관광부의 저작권특별사법경찰대를 통해 저작권 침해범죄 수사를 실시하여 스트리밍 이용 등의 온라인상의 침해가 매인이 되고 있는 가운데 2015년에는 온라인 단속에서 불법복사에 대한 수거 및 폐기건수가 200만건(7,700만점)에 이르며 건수를 기준으로 전년대비 21.6% 증가하고 있다고 합니다.

(2)지식재산에 관한 앞으로의 전략

①중소·벤처기업 등을 위한 지식재산 보호환경에 대한 개선  
중소·벤처기업의 기술이 대기업 등에 부당하게 빼앗기는 등 중소기업의 지식재산보호가 불충분하다는 문제에 대한 대책으로 영업비밀 침해에 대한 벌금상한금액의 인상(국내:5천만→1억원, 국외:1억→10억원) 및 악의적인 침해에 대한 징벌적 손해배상의 도입과 지방경찰청 전담수사팀의 확대(8청→17청), 형사사건의 관할집중 등이 검토되고 있습니다.

②제2차 국가지식재산 기본계획(2017~2021) 수립  
제1차 국가지식재산기본계획(2012~2016)에 이어 제2차 국가지식재산기본계획 (2017~2022)를 수립 중에 있으며 새로운 지식재산 정책환경의 변화 및 최근의 글로벌 이슈에 대응할 수 있는 향후5년간의 중장기IP전략을 설정하였습니다.

제1차 기본계획이 전반에 아루르고 있고 세계기준에 지식재산 보호 제도를 끌어 올리는 내용이였다면 제2차 기본계획은 타켓을 명확하게 정하여 계획을 세울 예정입니다. 12월에는 공표할 예정으로 주요 내용은 제4차 산업혁명에 관한 기술보호 등의 항목이 포함될 예정입니다.

상기 제2차 국가지식재산 기본계획에 대해서는 공표된 후에 JETRO 서울사무소 지재팀 홈페이지(<http://www.jetro-ipr.or.kr/>) 를 통해 일본어 번역판을 제공할 예정입니다. 




## 세관직원 대상으로 ‘위조품 식별교육’을 개최하였습니다.

일본특허청에서 실시한 ‘2015년도 위조품 실태조사’에서 제조, 경유, 판매제공 등으로 피해를 입은 일본기업의 국가 및 지역별 피해 비율을 보면, 전년도에 이어 중국에서의 피해기업이 가장 많았고(2014년도:64.1%), 그 다음으로 한국(동18.9%), 아세안6개국(동18.8%), 대만(동18.0%) 이 그 뒤를 이었습니다. 이를 통해 여전히 아시아 지역에서의 위조품 피해가 심각한 상황을 알 수 있습니다.

또한 한국 내에서 유통되고 있는 위조품은 한국에서 제조된 위조품 이라기보다는 중국에서 유입된 경우가 많은 상황이며 따라서 국경조치를 통한 위조품 대책이 매우 중요하다고 할 수 있습니다.

이에 한국 IPG에서는 (사)한국무역관련지식재산권보호협회의 협조를 얻어 10월14일(서울본부세관), 10월27일(평택세관)양일간 세관 직원들을 대상으로 ‘위조품 식별교육’을 실시하였습니다.

이번 식별교육에는 주식회사 미야케디자인사무소, 요넥스주식회사, YKK주식회사의 담당 직원이 강사로 참가하여 수입·유통경로, 위조품 피해 실태, 정품과 위조품의 식별 포인트 등 세관 직원이 적극적으로 단속업무를 할 수 있는 정보를 중심으로 설명을 하였습니다.

이와 같은 교육은 세관의 검거율을 향상시키고 위조품 유통을 근절하는 매우 유용한 대응책이 될 것으로 기대됩니다. 



**정답은 ‘②뉴욕조약’입니다.** 정식 명칭은 1958년의 ‘외국 중재판단의 승인 및 집행에 관한 조약’으로, 현재130개국 이상의 국가가 이 조약에 가입되어 있습니다. 다만 실제로 개발도상국 등에서 중재판단을 집행하기에는 어려움이 따른다고 합니다.



## 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](http://renew.jetro-ipr.or.kr/newsLetter_list.asp)

### ① '알파고' 이후 인공지능 관련 상표출원 활발 | 한국특허청(2016.9.11)

특허청 따르면 인공지능 관련 상표출원이 2011년 3건, 2012년 3건, 2013년 0건, 2014년 9건, 2015년 3건으로 5년간 18건이 출원된 것으로 나타났다. 하지만 올해는 지난 7월까지 35건이 출원되며 지난 5년간 총 출원건수(18건)대비 두배 가까이 출원량이 증가한 것으로 조사됐다. 특히, '알파고'의 대중적 인지도가 높아진 지난 3월 이후의 상표출원 비율이 83%(2016.7 기준, 35건중 29건)에 달하며 알파고의 인기가 인공지능 관련 상표출원에 영향을 미친 것으로 분석된다. 인공지능 관련 상표 다출원 기업 1위는 15건을 출원한 LG전자이며, 공동 2위는 주식회사 와이즈넷과 에스케이 주식회사로 4건씩 출원했다.

### ② 비밀매장 마련하고, 짝퉁 상품을 보관·판매한 피의자 검거

중부경찰서(2016.9.22)

서울중부경찰서는 국정과제인 경제 활성화 뒷바침을 위한 '경제 질서 교란행위특별단속'의 일환으로, 비밀공간에 해외 유명브랜드인 L가방, R시계 등 짝퉁 상품을 보관하여 외국인 관광객 등을 상대로 판매한 피의자 4명을 검거하였다. 피의자들은 사회 선·후배 관계로서, 일반 가방이 잘 판매되지 않고, 짝퉁을 찾는 손님이 많아지자 짝퉁 가방 등을 판매하면 많은 돈을 벌 수 있겠다는 생각을 갖고, 매장 내 비밀공간에 해외 유명 상표를 도용한 짝퉁상품을 보관한 뒤 외국인 관광객 등을 상대로 한달 평균 약 800만원 상당의 짝퉁상품을 판매해 온 것으로 확인되었다. 이러한 상표권을 포함한 지적재산권 침해는 해당 브랜드 이미지 뿐만 아니라 국가의 이미지를 실추시키는 중대범죄에 해당된다.

### ③ "믿는 도끼에 발등 찍힌다"...'내부자' 협력업체' 중소기업 핵심기술 '슬쩍'

전자신문 (2016.9.22)

중소기업 핵심기술 유출 대부분이 내부자, 협력업체 등 핵심 관계자에 의해 발생하는 것으로 나타났다. 하지만 적잖은 중소기업이 기술 유출 위험성을 알면서도 인력, 비용 등을 이유로 안전장치를 마련하지 못해 기술유출 위험에 사실상 무방비로 노출된 실정이다. 전자신문이 서울지방경찰청 산업기술유출수사팀에 의뢰한 결과 경찰청이 접수한 기술유출 사건은 지난해 89건, 2014년 117건, 2013년 125건으로 집계됐다. 대부분이 내부인에 의한 기술유출인 것으로 조사됐다. 사건도 증가

세다. 경찰청을 포함한 수사기관이 송치한 사건을 총괄하는 대검찰청의 기술유출 범죄 기소건수는 지난해 기준 총 467건이다. 2011년 이후 매년 400건 이상 기소가 이뤄졌다. 기술이 유출되는 주요 경로는 내부자 유출이다. 경찰청에 따르면 기술유출 범죄 80%가량이 내부자 소행이었다. 핵심인력이 돌연 경쟁사로 이직하거나 창업해 핵심정보를 무단 활용하는 방식이 다수였다.

### ④ LG이노텍, '일본전산'과 중국 특허소송 승소 | 전자신문 (2016.9.29)

LG이노텍은 일본전산(Nidec Corporation)을 상대로 중국 북경지식재산권 전문법원에 제기한 '광학디스크 드라이브(ODD)용 정밀 모터 구조' 특허 침해소송 1심에서 승소했다고 29일 밝혔다. ODD용 정밀 모터는 CD롬이나 DVD롬 등 ODD에서 디스크를 회전시키는 '스핀들(spindel) 모터'로, LG이노텍은 일본전산이 모터 내부의 이물질 유입을 막는 특허를 침해했다고 주장했다. 모터 전문 기업인 일본전산 PC와 가전, 자동차, 제조설비용 모터 등을 생산하는 일본의 대표 부품업체다. 지난해 매출만 약 12조원(1조1천782억엔)에 이른다. LG 이노텍이 최종 승소하면 일본전산은 손해배상과 더불어 침해제품 생산·판매 금지에 처한다. 일본전산이 30일 이내에 항소하지 않으면 이번 1심 결과가 최종 판결이 된다.

### ⑤ '삼성, 특허 침해했다'...애플에 1334억원 배상 판결 | 전자신문 (2016.10.8)

미국 워싱턴DC 연방순회항소법원은 7일(현지시간) 발표한 전원합의체 재심리 판결에서 '밀어서 잠금해제' 기능 등 애플의 스마트폰 관련 특허 3건을 삼성이 침해했다고 주장한 애플의 주장이 타당하며, 지난 2월 내려졌던 판결을 무효로 한다고 발표했다. 이에 따라 2014년 5월 캘리포니아 연방지방법원에서 삼성이 애플에 1억1960만달러(약 1334억원)를 배상해야 한다고 했던 판결의 효력이 되살아났다. 11명으로 구성된 재판부 중 8명이 다수의견을 낸 이날 판결문에서 법원은 지난 2월 3인 재판부 심리로 내려졌던 판결이 항소 과정에서 제기되지 않았던 사안에 의존해 이뤄졌거나, 소송 기록에 담긴 범위 이상의 정보를 토대로 이뤄졌다는 논리를 폈다. <sup>IPG</sup>



File No.95

## 수입금지된 물품을 제3자가 수입한다면



‘불공정무역행위조사 및 산업피해구제에 관한 법률’(이하 ‘불공정무역방지법’이라 한다)에는 지식재산권자가 침해자에 대해 무역위원회(이하 ‘KTC’이라 한다)의 절차를 통해 국경조치를 강구한 후에 제3의 침해자에 대해서도 침해품의 수출입행위를 금지하는 간소하고 효율적인 절차가 마련되어 있다. 이것을 ‘기판정물품 확인제도’라 한다. 본 원고에서는 KTC 절차에 대한 개략적 설명과 기판정물품 확인제도의 구체적인 내용을 소개하고자 한다.

### 1. KTC 절차의 개요

불공정무역방지법 제4조 제1항 제1호에 따라 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 영업비밀 등(이하 ‘지식재산권’이라 한다)을 침해하는 물품을 국내에 수입하거나 혹은 수입된 지식재산권 침해물품을 국내에서 판매하는 행위 또는 지식재산권 침해물품을 수출하거나 혹은 수출을 목적으로 국내에서 제조하는 행위는 불공정무역행위로 간주하여 금지하고 있다. 지식재산권자 또는 상기의 불공정무역행위를 발견한 자는 누구나 조사신청서에 그 위반 내용의 증빙자료를 첨부하여 불공정무역행위조사를 신청할 수 있다. 보통 신청인은 조사개시일로부터 약 10개월 이내에 최종 판정을 받을 수 있다. 확인대상물품이 지식재산권을 침해하는 물품인 것으로 판단될 경우 KTC는 피신청인에게 다음과 같은 시정조치를 명령할 수 있다. 1. 해당 물품 등의 수출, 수입, 판매, 제조행위의 중지, 2. 해당 물품 등의 반입배제 또는 폐기처분, 3. 정정광고, 4. 법규위반으로 인해 KTC로부터 시정명령을 받은 사실의 공표. 또한 KTC는 침해행위자에 대해 침해품의 거래 금액의 3할 또는 5억원을 초과하지 않는 범위 내에서 과징금을 부과할 수 있다.

### 2. ‘기판정물품 확인제도’

침해물품의 재발방지와 KTC의 시정명령의 효력을 보완하기 위해 법률 제14조의 2에서는 다음과 같이 규정하고 있다.

(1) KTC로부터 확인대상물품이 지식재산권을 침해한다는 내용의 판정이 있을 경우에는 누구나 제3자에 의해 수입된 유사품이 앞서 언급한 지식재산권을 침해하는지에 대한 확인을 요청하는 신청을 KTC에 할 수 있다.

(2) 이때 KTC의 조사는 앞서 언급한 제3자의 물품이 지식재산권을 침해한다고 기판정된 물품과 실질적으로 동일한지 여부 및 제3자가 정당한 권한을 가지고 있는지에 대한 여부에 한한다.

(3) 제3자의 물품과 기판정물품이 동일하다는 KTC의 판단이 내려졌을 경우 정당한 권한없이 행해진 제3자의 행위는 법률 제4조 제1항 제1호에 따라 불공정무역행위로 간주된다.

신청인은 제3의 침해자를 특정하면서 그가 수출입하는 물품이 기판정 침해품과 실질적으로 동일한지 여부에 대한 확인을 요청하는 신청서를 KTC에 서면

으로 제출함으로써 기판정확인 절차를 진행할 수 있다. 해당 물품간의 동일성을 판단하기 위해서 KTC는 제조업자의 일치, 주요 성질과 상태, 기능, 용도의 유사 등을 고려할 수 있다.(법시행령 제11조의 2 제2항 참조) KTC의 기판정확인 절차는 특허침해 및 유·무효에 관한 실체적인 쟁점을 검토하지 않고 물품의 동일성 및 행위자의 정당한 권한 유무만을 확인하기 때문에 매우 간편하고 신속하게 진행된다.

### 3. 사례

신청인은 자신의 등록 디자인권의 권리범위에 속하는 것으로 보이는 낚시대 가방을 수입·판매하는 피신청인에 대해 KTC 조사를 신청했다. KTC는 신청인의 디자인권을 침해했다고 판단하여 피신청인에게 해당 디자인권이 소멸될 때까지 동일 물품에 대한 수입 및 판매를 중지하고 재고물품을 폐기하라는 시정명령을 내렸다. 앞서 언급한 KTC판정이 있을 후에 신청인은 다른 수입업자가 유사한 낚시대 가방을 수입하고 있는 것을 발견하여 해당 수입업자를 상대로 KTC에 기판정물품확인을 신청하였다. KTC는 확인대상물품이 모두 동일한 제조업자에 의해 제조되었을 가능성이 높으며 두 물품의 용도, 기능 등의 주요 특성이 동일하고 전체적인 외관 디자인도 유사하다고 판단했다. 결국 KTC는 다른 수입업자에게도 해당 낚시대 가방에 대한 수입금지명령을 내렸다.

### 4. 결론

앞서 언급한 바와 같이 KTC의 기판정물품확인 절차는 KTC 절차를 통해 이미 내려진 수출입금지 또는 시정명령의 효력을 해당 침해품의 수입과 관련된 다른 제3자에게까지도 확대할 수 있는 신속·간편하고 경제적인 방법이라 할 수 있다. <sup>1)IPG</sup>



#### 〈이번 호 해설자〉

#### 제일특허법인 회장 김창세

한국변리사, 미국변호사(NJ, NY), 화학공학박사, 서울대학교 화학공학과 졸업(B.S.), 미국 로체스터대학 화학공학과 졸업(Ph.D.), 미국 뉴욕주립대 로스쿨 졸업(J.D.), 미국 Exxon Chemical 사내 변호사, 대우전자(주) 부사장, 대우아메리카 사내 변호사 역임.

감수: 일본무역진흥기구(제트로) 서울사무소 부소장 사사노 히데오



File No.96

## 자신의 발명을 다른 사람이 자신의 허락없이 특허 취득한다면?



자신의 발명을 다른 사람이 자신의 허락없이 한국에 특허출원하여 특허등록된 경우, 어떻게 될까? 정당한 권리가 행한 특허출원이 아니기 때문에 특허무효가 될까? 그리고 자신의 발명에 대해 자신은 특허를 받을 수 있을까?

최근 이와 관련된 사건에 대한 한국 대법원 판결 및 관련 법률개정이 있었다. 이번 호에서는 이러한 문제에 대한 기존의 판결 및 앞으로의 변화에 대해 소개하고자 한다.

### 1.사건 개요

기업A는 2008년에 1개의 휴대폰에 2개 이상의 전화번호를 부여하여 사용할 수 있는 ‘two-phone service’ 기술에 대한 특허를 등록받았다. 그런데 기업B는 그 기술은 자신들이 개발한 것이고 기업A에 서비스제안을 하면서 그 기술에 대한 설명을 하였음에도 불구하고, 기업A가 단독으로 특허출원을 하여 등록을 받았다고 주장하며 2011년에 해당 특허에 대한 특허권 이전 청구소송을 제기하였다.

이에 대해 1심, 2심 및 3심(대법원)은 기업A의 손을 들어 주었다.

한국 특허법에는 정당한 권리자(발명을 한 자 또는 승계인)가 아닌 자가 행한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어진 경우, 특허무효 사유에 해당되고(제133조 제1항 제2호), 이러한 사유로 특허를 무효로 하는 심결이 확정된 경우, 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고일이 있는 날로부터 2년 이내 및 심결이 확정된 날로부터 30일 이내의 기간에 특허출원을 함으로써 무효가 된 특허의 출원시에 특허출원이 이루어진 것으로 간주되어 구제를 받을 수 있다(제35조)고 규정하고 있다.

그렇기 때문에 한국 대법원은 ‘설령 원고가 이 사건의 특허발명에 대해 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자이고, 피고는 무권리자라 하더라도 원고는 그 원인을 바탕으로 이 사건의 특허에 대한 등록무효심판을 제기하여 이 사건의 특허를 무효로 하는 확정 심결을 받아 일정한 기간 내에 특허출원을 함으로써 출원일의 소급을 인정받는 방법으로 자신의 정당한 권리를 회복해야 하며, 이 사건의 특허에 대해 피고에게 직접 이전을 요구할 수는 없다’고 하여 원고(기업B)의 주장을 기각하였다.


즉, 정당한 권리를 가지고 있지 않은 자(무권리자)가 특허출원을 하여 등록된 경우, 그 특허는 무효심판에 의해 무효시킬 수 있으나 정당한 권리자는 특허등록 공고일로부터 2년 이내 ‘및’ 무효심결 확정일로부터 30일 이내에 특허출원을 함으로써 비로소 특허등록을 받을 수 있다는 것이다.

그러나 상기 사건의 경우는 기업B가 기업A의 특허등록일로부터 3년이 지난 후에 기업A의 특허등록을 발견한 것으로 생각된다. 기업B가 기업A의 특허등록일로부터 2년 이내에 발견했다면 한국 특허법의 규정에 따라 무효심판을 제기하여 해당 특허를 무효시킨 후에 자신이 특허출원하여 특허를 받는 방법을 선택했을 것이기 때문이다. 기업B의 입장에서 기업A의 특허등록일로부터 3년이 지났기 때문에 무효심판 제기로는 구제를 받을 수 없기 때문에 법원에 특허권 이전에 대한 청구소송을 제기한 것으로 생각된다. 그러나 한국 법원은 특허법에 무권리자의 특허출원에 대한 정당한 권리자를 보호하기 위한 법률이 규정되어 있기 때문에 그 외의 방법(특허권 이전 청구소송)에 의해 정당한 권리자를 보호할 수 없다고 판단했다.

### 2.개정법으로 인한 향후의 변화

상기에서 언급한 바와 같이 기존 법률은 정당한 권리자를 충분히 보호할 수 없는 것이었다. 이에 따라 올해 이 건과 관련한 특허법 규정(특허법 제35조)을 무권리자의 특허에 대한 무효심결이 확정된 날로부터 30일 이내에 정당한 권리자가 특허출원을 함으로써 구제를 받을 수 있도록 개정했다. 즉, 무권리자의 특허에 대해 특허등록된 날로부터 2년 이내라는 제한없이 언제라도 무효심판을 제기하여 구제를 받을 수 있게 되었다. 또한 추가 개정을 통해 무권리자에 대해 정당한 권리자가 특허권 이전 청구소송을 제기하는 것도 가능해졌다.

따라서 향후 무권리자가 자신의 발명에 대해 특허를 받았다 하더라도 언제든 특허 무효심판 또는 특허권 이전 청구소송으로 정당한 권리자가 보호를 받을 수 있게 되었다. 예를 들어 기업A와 기업B가 공동 연구개발을 하였으나 기업A가 기업B의 허락없이 단독으로 특허출원을 하여 특허등록을 받았을 경우에도 기업B는 특허 무효심판 또는 특허권 이전 청구소송에 의해 권리를 보호받을 수 있다.

참고로 이번 개정은 2017년 3월 이후에 한국 특허청에 설정 등록된 무권리자의 특허등록부터 적용된다. 



(이번 호 해설자)

#### 특허법인 무한 대표변리사 천성진

1994년 변리사시험 수석합격, 1995년 서울대학교 공과대학원 컴퓨터공학과 졸업, 1995년~1999년 삼성전자 연구원, 2000년~2002년 김앤장 법률사무소 근무, 2002년에 특허법인 무한 공동설립, 현재 특허법인 무한 대표변리사, 한국정보공학회, 한국변리사회(KPAA), AIPI, APAA 활동.

감수: 일본무역진흥기구(제트로) 서울사무소 부소장 사사노 히데오