

(일본특허청 위탁사업)

한국 Intellectual Property Group | 2017.3

발행 : 한국IPG 사무국 (일본무역진흥기구 JETRO 서울사무소 지적재산팀)

전화 : 02-3210-0195

전자우편 : kos-jetroipr@jetro.go.jp

책임편집 : 사사노 히데오

편집 : 조은실, 유충현



◎한국IPG의 활동

한국지식재산세미나 <한국특허법·진보성 판단의 최신상황> 개최	01
JETRO서울 지재팀의 새 홈페이지 소개	03
한국에서의 일본지명 등에 관한 상표출원 및 등록에 관한 조사 결과(2016년도)	04
제2차 국가지식재산 기본계획 발표	05
2017년 새롭게 달라지는 지식재산 제도	06

◎IP를 알아

한국IP뉴스	07
「신·지식재산의 최전선은 지금」 - 특허무효 증거를 언제 제출할 것인가?	08



한국IPG 회원 등록

<https://www.jetro.go.jp/korea-ip/>

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며 회비는 없습니다.



사무국으로부터

올해 1월에 IPG사무국 직원 이동이 있었습니다. 그동안 수고한 문형일대리 후임으로 유충현 대리가 부임하였습니다. 앞으로 잘 부탁드립니다. 또한 지금까지 한국 도메인으로 운영되어 왔던 사무국의JETRO서울 지재팀 홈페이지를 4월말경에 일본JETRO의 도메인으로 이전하게 되었습니다. 새로운 홈페이지에 대한 상세한 내용은 본호(3p)에서 소개합니다. 앞으로도 변함없이 많은 이용을 부탁드립니다.



CAUTION

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



퀴즈를 맞춰봅시다!

이번 호 4페이지에 게재된 '한국에서의 일본지명 등에 관한 상표출원 및 등록에 관한 조사 결과' 내용에 도도부현명·정부령 지정도시명 중, 출원·등록이 가장 많은 도시는 '카와사키(川崎)'로 13건이었습니다. 그렇다면 구(旧)지명(국가명) 중, 출원·등록이 가장 많은 곳은 다음 중 어느 곳 일까요?

①무사시(武蔵), ②야마토(大和), ③단고(丹後)

※ 정답은 본지 5페이지 하단에 게재되어 있습니다.



◎한국IPG의 활동

한국지식재산세미나 <한국특허법·진보성 판단의 최신상황>를 개최하였습니다.

한국에서는 지식재산의 중요성이 날로 높아지고 있는 가운데, 의욕적인 제도정비가 이루어지고 있으며, 2016년에는 특허취소신청제도와 증거제출명령 강화 등 중요한 특허법 개정이 있었습니다. 또한 한국에서의 진보성 판단에 대해서는 최근 중요한 판례가 많이 내려지고 있어 실무자에게 있어서는 주목할만한 상황이 되고 있습니다. 이에 따라 제트로에서는 2월7일~8일 도쿄·오사카에서 '한국지식재산세미나 <한국특허법·진보성 판단의 최신상황>'를 개최하였습니다. 아래와 같이 개요를 소개드립니다. (발표자료는 제트로 서울지적재산팀 홈페이지에 공개하고 있습니다.)

◎한국의 지식재산 최신 동향

-제트로 서울 부소장 사사노 히데오

세션1에서는 한국 지식재산에 관한 최신 통계를 비롯하여 제2차 지식재산 기본계획, 개정상표법 등을 소개하였습니다. 최신 통계를 보면, 중소기업의 특허출원의 증가경향이 눈에 띄었습니다. 증가 요인으로는 ①지식재산에 대한 국민의 의식향상 ②국가 정책(연구개발 비용을 보조할 때 특허출원을 요구하는 정책 및 지식재산권을 담보로 대출해주는정책 등) ③비교적 많은 중소기업끼리의 분쟁이 지식재산취득의 동기부여를 강화시켰기 때문에 등으로 분석됩니다.

◎한국의 최신 특허법개정에 관하여

-한양국제특허법인 김세원 파트너변리사

세션2에서는 한국의 최신특허법 개정의 예로 ①특허취소신청제도 도입 ②침해소송 시의 자료제출의무 강화 ③외국어 특허출원제도 도입 ④분할출원시기 확대 ⑤심사청구기간 단축(5년→3년) ⑥직권재심사제도 도입 ⑦직권보정범위 확대 ⑧특허소송관할집중 등에 대한 설명이 있었습니다. 그 중 ①과 ②의 주요 내용을 아래와 같이 소개드립니다.

①「특허취소신청제도 도입」(특허법 제132조2부터132조17까지)

2017년 3월1일부터 설정등록되는 특허에 대해서는 특허취소신청

제도가 적용되어, 등록공고일로부터 6개월 이내에는 누구라도 특허취소신청이 가능하게 되었습니다. 한국에서는 그간 무효심판청구의 경우 등록공고일로부터 3개월 이내에는 누구라도 무효심판을 청구할 수 있었는데, 특허취소신청 제도의 도입으로 인하여 무효심판은 이해관계인만이 청구할 수 있게 되었고, 신분을 숨기고 등록특허의 유효성을 다투고자 하는 경우에는 특허취소신청을 이용해야 합니다.

한국의 특허취소신청제도는 일본의 특허이의신청제도와 거의 같다고 할 수 있습니다만 몇 가지 점에서 다른 점을 발견할 수 있습니다. 먼저 한국의 경우, 특허취소신청을 할 수 있는 이유는 신규성·진보성 흠결 및 선원위반으로 한정되며, 특히 신규성·진보성 흠결에 관한 증거는 특허공보와 같은 간행물로 제한됩니다. 한편, 일본의 경우 신규사항위반이나 기재요건 위반도 이의신청의 이유가 되며 또한 신규성·진보성 흠결에 관한 증거가 간행물만으로 제한되지 않습니다. 또한, 한국의 경우에는 정정청구가 가능한 기간 및 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내에 정정청구를 취할 수 있습니다. 한편, 일본의 이의신청제도에서는 무효심결에서의 무효심결예고제도와 유사하게 취소결정의 예고로서 취소이유를 통지하여 정정의 기회를 추가로 부여하고 있지만, 한국의 경우에는 그와 같은 취소결정예고는 없습니다. 덧붙여서, 일본에서는 정정이 있으면 신청인에게 의견을 듣는 프로세스가 있습니다만 한국에는 없습니다.

② 침해소송시의 자료제출의무 강화(특허법제132조)

개정 전의 특허법에서는, 특허침해소송에서 당사자에 대해 침해행위에 의한 손해의 계산을 위해 필요한 서류의 제출을 명할 시, 피고가 자신의 영업비밀이라는 이유로 제출을 거부하면 법원이 그 제출을 강제할 규정이 없었습니다. 또한 법원은 당해 침해행위에 관하여 입증하기 위해 필요한 서류에 대해서는 법원이 제출자체를 명할 수도 없었습니다. 따라서 침해를 입증하기 위한 대부분의 서류나 자료가 피고인 침해자에게 편중되어, 권리자인 원고로서는 손해 전부를 인정받기가 사실상 불가능했습니다.

그런데 2016년6월30일의 소송부터는 이와 관련된 특허법 규정이 대폭 개정되어 제도 개선이 이뤄졌습니다. 구체적으로 보면, 특허침해소송에 있어서 법원의 자료제출 명령 대상범위가 서류에서 자료로 확대되었습니다. 또, 개정 전에는 손해배상액의 산정을 위해서만 자료제출을 명할 수 있었는데, 개정에 의하여 침해에 대한 증명자료도 제출을 명할 수 있게 되었습니다. 또, 자료의 제출을 명 받은 당사자, 특히 피고인 침해피의자는 제출해야 할 자료가 영업비밀이라는 이유로 자료 제출을 거부할 수 없습니다. 재판부는 자료제출명령에 불응한 경우 자료의 기재에 관한 상대방의 주장을 진실로 인정할 수 있습니다.

◎ **한국의 진보성 관련 실무 및 판례의 변화 동향**

-한양국제특허법인 김세원 파트너변리사

세션3에서는 진보성 판단 시의 고려해야 할 사항과 진보성 판단 기준의 변화에 대한 발표가 있었으며 그 후, 발명의 유형별 진보성 판단 기준·판례의 소개가 이어졌습니다. 그 중 진보성 판단 기준의 변화에 대한 주요 내용을 아래와 같이 소개드립니다.

대법원의 2007년 9월6일 선고2005후3284판결에서 결합발명의 진보성 판단의 수법을 자세히 제시함으로써, 이후의 진보성 판단 실무에 변화를 기대할 수 있게 되었습니다. 이 판례의 핵심은, 복수의 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 혹은 결합하면 당해 특별발명에 상응할 수 있다는 시사나 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 해당 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당기술분야의 기본적인 과제, 발전경향, 해당업계의 요구 등에 비추어 그 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정되는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정될 수 있다는 것입니다. 이전까지는 결합발명에 있어서도 결합의 용이성에 대한 구체적인 판단보다는 효과의 현저성에 중점을 두고 진보성 여부를 판단하는 것이 일반적이었으므로 진보성 판단에 있어서의 용이상도성의 판단 수법이나 근거를 본 판례와 같이 구체적으로 제시한 적이 없다는 점에서, 본 판례는 큰 의미를 갖게 되었습니다.

진보성 판단기준의 적용상황을 보면, 특허청과 특허심판원은 아직도 종래의 기준에 의한 심사경향이 강합니다. 다만 최근에 들어서는 특허법원과 대법원에서는 종래의 기준을 거의 인용하지 않고 있으며 2007년의 신평례의 판단기준을 주로 인용하여 인용문헌들의 결합가능성에 관하여 심리하고 있습니다. 그 때문에, 특허심판원의 심결이 상급기관인 특허법원과 대법원에서 파기되는 사례도 증가하고 있습니다. 예를 들면, 심판단계에서 특허발명이 유효하다는 심결이 내려진 것에 대해 특허법원에 불복한 사안에서 청구를 기각한 비율, 즉 여전히 특허발명이 유효하다고 판단한 비율이 2012년에는 30% 미만이었다가, 2015년에는 약 60%에 가까운 비약적인 변화가 있었고, 이 변화는 2016년까지도 이어졌습니다. 이와 같이 적어도 특허법원과 대법원에서는 진보성에 의하여 특허발명의 특허성을 부정함에 있어서는 예전보다 확실히 더 신중해지고 있음을 알 수 있습니다.

한국의 특허법원이 진보성 판단의 기준을 더욱 엄격하게 적용하려는 경향을 보이고 있는 점을 감안하여, 앞으로는 넓은 청구 범위를 확보하기 위해서는 특허법원에서의 소송을 적극적으로 활용할 필요가 있습니다. 또한 등록된 특허는 무효화되기 어려워진 만큼, 경쟁사의 특허를 무효화시키기 위해서는 세밀한 검토가 필요하다고 할 수 있습니다.

JETRO서울 지재팀의 새 홈페이지를 소개합니다.

2017년 4월1일부터 JETRO서울 홈페이지가 새롭게 바뀝니다.

기존의 jetro-ipr.or.kr은 독자적으로 도메인을 운용해 왔습니다만 앞으로는 JETRO 전체 홈페이지 도메인 (jetro.go.jp) 의 서브도메인으로 운용됩니다. 앞으로는 아래 URL을 통해 접속해 주시기 바랍니다.

<https://www.jetro.go.jp/korea-ip/>

새 홈페이지 이전 후에도 기존 홈페이지는 당분간 병행 운영됩니다. 이전을 마친 후(2017년 4월 중 예정)부터는 기존 홈페이지를 통해 접속할 경우 이전 안내문 표시 후에 자동으로 새 홈페이지로 이동됨을 알려드립니다. 새 홈페이지의 이미지는 아래와 같습니다.



•페이지 상단
 매일같이 갱신되는 '지식재산 뉴스'는 왼쪽 상단에 배치하였고 그 다음으로 갱신 빈도가 높은 '알림란'과 '법개정 동향'은 중앙 상단에 배치하였습니다. 해당 부분의 '더보기'를 클릭하면 과거에 게재한 내용도 보실 수 있고 '지식재산 뉴스'에 대한 검색도 가능합니다.
 또한 한국IPG관련 정보, 특허법률사무소 리스트, 캠페인용 팸플릿, 메일 매거진 정보 등은 오른쪽 상단에 배치하였습니다.

•페이지 하단
 페이지 하단에는 당 사무소에서 작성한 '매뉴얼' 및 '보고서', 한국정부 발표자료 번역문 등의 '한국정부 동향', 지재관련 법령과 가이드라인 등을 게재한 '법령·법규' 및 한국 지재판례를 게재한 '판례·사례' 등 5가지의 콘텐츠를 "탭형식"으로 변경할 수 있도록 배치하였습니다.(상기 이미지는 "메뉴얼" 탭을 선택한 예입니다) '판례·사례'는 과거 운용해 온 '판례 데이터베이스'를 버전업하여 게재하였고 보다 상세하게 검색할 수 있도록 하였습니다.

홈페이지 이전 직후에는 이용에 불편한 점이 있을 수 있습니다. 홈페이지에 관한 의견 등이 있으시면 JETRO 지재팀으로 연락주시기 바랍니다.

한국에서의 일본지명 등에 관한 상표출원 및 등록에 관한 조사 결과(2016년도)

JETRO서울사무소에서는 2015년도에 처음으로 본 조사(IPG Information 31호 p.5참조)를 실시하였습니다. 제2회째를 맞은 2016년도 조사에서는 2015년도 조사에서 대부분 생략했던 지명의 한자의 한글 표기를 검색대상으로 하였기 때문에 검색된 상표의 수가 420건에서 607건으로 대폭 증가하였습니다. 본 보고서는 JETRO 서울 지재팀 홈페이지에 게재하였습니다.

1. 조사방법

한국특허청(KIPO)산하기관인 한국특허정보원(KIPI)이 운영하는 산업재산권 검색사이트 'KIPIRS'를 이용하여 2016년 12월에 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 발췌하였습니다. 단, 지역단체상표(상표일치)에 한해서만 상표전체에서 동일·유사 상표를 발췌하였습니다.

2. 조사결과 개요(도도부현명, 정부령 지정도시명에 한해 모든 지명을 기재)

(1)현황 조사가 이루어진 2016년 12월 말 시점의 일본 도도부현명·정부령 지정도시명과 거의 동일한 상표로 출원 중(출원공고 중인 상표를 포함)인 건수는 10건, 상표등록된 건수는 73건, 그중 한국 등 외국인·기업에 의해 등록된 건수는 55건이었습니다.

출원인 구분(행)· 표기 구분(열)	일본어 표기 ¹⁾	로마문자 표기 ²⁾	발음의 한글 표기 ³⁾	한자의 한글 표기 ⁴⁾	
한국 등 외국인·기업	출원	1건(카와사키)	6건(미에,미야자키,요코하마,카와사키2,고베)	없음	없음
	등록	36건(치바,니이가타,도야마2,후쿠이2,기후,아이치,쿠시마,미에2,시가,오사카,나라카가와,카와사키)	5,와카야마,야마구치2,사가8,나가사키,미야자키,센다이,카와사키3,사카이2)	12건(군마,효고,나라3,카가와2,고치,오카와사키2)	4건(교토,오카야마,카와사키2)
일본인·일본기업	출원	없음	2건(교토,카와사키)	없음	없음
	등록	없음	18건(니이가타,아이치,나라,삿포로3,요코하마3,카와사키3,하마마츠3,고베3)	없음	없음
일본의 지자체	출원	없음	1건(도쿄)	없음	없음
	등록	없음	없음	없음	없음

(2)구지명

일본의 구지명과 거의 동일한 상표로 출원 중(출원공고 중인 상표를 포함)인 건수는 24건, 상표등록된 건수는 199건, 그중 한국 등 외국인·기업에 의해 등록된 건수는 145건이었습니다(단, 도도부현명·정부령 지정도시명에 포함되는 구지명은 제외함).

출원인 구분(행)· 표기 구분(열)	일본어 표기	로마문자 표기	발음의 한글 표기	한자의 한글 표기	
한국 등 외국인·기업	출원	없음	11건	8건	5건
	등록	7건	79건	15건	44건
일본인·일본기업	출원	없음	없음	없음	없음
	등록	9건	39건	6건	없음

주)일본지자체 건수는 0건

(3)지역단체상표에 포함되지명

일본의 지역단체상표에 포함되는 지명과 거의 동일한 상표로 출원 중(출원공고 중인 상표를 포함)인 건수는 12건, 상표등록된 건수는 271건, 그중 한국 등 외국인·기업에 의해 등록된 건수는 218건이었습니다(단, 도도부현명·정부령 지정도시명·구지명에 포함되는 지명은 제외함).

출원인 구분(행)· 표기 구분(열)	일본어 표기	로마문자 표기	발음의 한글 표기	한자의 한글 표기	
한국 등 외국인·기업	출원	없음	10건	없음	2건
	등록	30건	72건	52건	64건
일본인·일본기업	출원	없음	없음	없음	없음
	등록	9건	40건	3건	1건

주)일본지자체 건수는 0건

(4)한국에 출원된 일본 지역단체상표

일본의 지역단체상표의 등록상표와 거의 동일한 상표로 출원 중인 건수는 0건, 상표등록된 건수는 18건, 그중 한국 등 외국인·기업에 의해 등록된 건수는 3건, 일본인·일본기업에 의한 건수는 3건, 일본의 지자체에 의한 건수는 12건이었습니다.

(5)지난 1년간의 출원에 대해서

작년부터의 증가분(2015년 12월~2016년 11월)에 대해서는 53건의 일본 유명지명의 상표가 출원되었으나 일본어 표기는 0건이었습니다. 도도부현명에서는 작년도의 조사결과에는 없었던 '군마'의 한글 표기가 출원 및 등록되었습니다. 한편, 로마문자와 한글 표기에서는 '단고(Tango)'와 '나다(Nada)'등 로마문자로 영단어와 스페인어의 동음이어를 가진 상표나 '高崎'의 한자의 한글 표기가 '고기'로 되어 있는 등 한국어의 동음이의어를 가진 예도 적지 않게 있었습니다.

1. 일본어 표기는 영어 또는 한글 병기를 포함하고 한자 표기, 히라가나 표기, 가타카나 표기 또는 이를 조합한 표기를 의미함.
2. 로마자 표기는 한글 병기를 포함함.
3. 발음의 한글 표기는 한자의 한글 표기를 포함함.
4. 한자의 한글 표기란 한자의 일본어 발음이 아닌 한국어 발음으로 한글 표기한 것을 의미함.

한국 국가지식재산위원회, 「제2차 국가지식재산 기본계획」 발표

한국 국가지식재산위원회는 지식재산기본법에 근거하여 수립된 「제1차 국가 지식재산 기본계획(2012~2016)」이 완료됨에 따라 「제2차 국가 지식재산 기본계획(2017~2021)」을 수립하여 12월28일에 발표하였습니다.

제1차 국가 지식재산 기본계획은 「지식재산 강국」을 비전으로 「고품질 IP 창출 및 활용을 통한 IP의 국제적 수지개선」, 「위조상품 대책 강화」, 「국민의 IP에 대한 의식향상」 등의 전략을 수립하였습니다. 제1차 계획의 주요 성과는 IP의 창출·보호·활용 전반에 걸쳐 있는 현안 해결을 위한 대책으로써 ①IP 및 기술거래의 활성화 대책(2015년4월), ②특허소송의 관할 집중(2016년1월), ③중소기업 기술보호 대책(2016년4월) 등 약70건을 실행에 옮겼습니다. 또한 위조상품 대책에 있어서는 저작권 침해율이 2011년 18.8%에서 2015년 13.5%로 감소하였고 소프트웨어 불법 복제율도 2011년 40%에서 2015년 35%로 감소하였습니다. 또한 IP금융과 관련해서는 IP투자·용자가 2011년 350억 원에서 2016년 3천억 원으로 증가하였고 IP펀드도 2011년 470억 원에서 2015년 약7천억 원으로 증가하여 IP 활용을 위한 IP 가치평가 및 금융 등의 기반을 조성하였습니다.

제2차 국가 지식재산 기본계획은 2017년부터 「제4차 산업혁명을 선도할 IP 국가 경쟁력 확보」를 목표로 5년간 총 4조 7백억 원을 투입하여 「정부 R&D의 우수 IP 비율: (2015년)10.8% → (2021년)20%」, 「표준특허 점유율: (2015년)6.4%(5위) → (2021년)10%(4위)」, 「IP 투자·용자규모(2015년)2천억 원 → (2021년)1조 원」 등의 과제를 목표로 삼고 있습니다. 이를 위해 아래 표의 5대 전략 및 20개 핵심과제를 추진하게 됩니다.

특히, 핵심과제로써 「제4차 산업혁명, 디지털시대에 대응할 수 있는 선진적 지식재산 시스템구축」을 위해 아래 두 가지를 제시했습니다.

첫째, 글로벌환경의 변화, 국내·국외의 현안 동향, 산업계의 수요 등을 종합적으로 고려하여 저작권법 개정을 추진한다는 것입니다. (현재, 인공지능, 빅데이터, 3D프린팅 등과 관련된 저작권 이슈가 문제점으로 거론되고 있습니다.)

둘째, 인공지능이 창출한 발명·디자인 등 IP 보호의 필요성, 보호대책 및 권리 주체 등에 관한 IP 과제를 발굴 및 검토한다는 것입니다.

이외에도 지식재산위원회에 「차세대 지식재산 시스템 특별 전문위원회」를 운영하여 제4차 산업혁명 등 급변하는 환경에 신속하게 대응할 수 있도록 제도개선의 방향성 등에 관한 민관합동의 검토시스템을 구축한다는 것입니다.

◎5대 전략 및 20개 핵심과제

5대 전략 및 20개 핵심과제	
5대 전략	20개 핵심과제
<1> 고품질 IP 창출 및 사업화 활성화	1 지식재산 전략과 R&D의 연계를 통한 우수 IP 창출 촉진
	2 신기술 분야 R&D에 표준특허 전략 적용 강화
	3 공공연구기관의 선도적 IP 경영 강화
	4 IP·기술 거래 및 사업화 촉진
	5 민간중심의 IP 금융 고도화
(2) 중소기업의 IP 경쟁력 제고 및 보호 강화	6 중소기업의 IP 활동 지원 강화
	7 중소기업의 아이디어·기술 보호 강화
	8 직무발명제도 활성화 및 합리적 보상체계 구축
(3) 글로벌 시장에서의 IP 활동 지원 강화	9 해외 진출 기업의 IP 애로 해소 지원
	10 IP국제공조 강화 및 글로벌 위상 제고
(4) 디지털 환경하의 저작권 보호 및 공정이용 활성화	11 생물·유전자원 관련 新 국제규범 대응
	12 디지털 콘텐츠 저작권 보호체계 정비
	13 디지털 플랫폼을 활용한 저작물 이용 활성화
	14 한류 콘텐츠의 글로벌 진출 지원
	15 신기술 트렌드에 부합하는 콘텐츠 창출 생태계 조성
(5) IP 생태계의 기반 공고화	16 신기술·신산업 출현에 따른 IP 보호체계 정비
	17 특허권의 신뢰성·안정성 제고
	18 IP서비스업 활성화 지원
	19 IP인적기반 확충 및 지역 IP 역량 제고
	20 식물 신품종의 개발 활성화 및 보호 강화

제2차 국가 지식재산 기본계획의 상세한 내용은 제트로 지재팀 홈페이지(<https://www.jetro.go.jp/korea-ip/>) 공지사항란에 「제2차 국가 지식재산 기본계획(안)」을 게재하였으므로 참조하여 주시기 바랍니다.



정답은 ①무사시(武蔵)로 18건입니다. 또한 ②아마토(大和)는 16건, ③단고(丹後)는 12건입니다. 모두 로마문자 표기의 상표가 많았고 특히, ③단고(丹後)는 4페이지에도 기재되어 있듯이 영단어 동음이의어를 가진 예로 볼 수 있는데 ①무사시(武蔵), ②아마토(大和)는 일본의 구(旧)지명을 인용한 것으로 생각됩니다.

2017년 새롭게 달라지는 지식재산 제도

한국특허청은 지적권 제도 개선, 출원인 편의증진 등을 골자로 하는 '2017년 새롭게 달라지는 지식재산 제도·지원시책'을 1월31일 발표했습니다. (JETRO서울사무소 지재팀 홈페이지 2017년1월20일자 뉴스 참조)
새롭게 달라지는 지식재산 제도는 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

1. 지식재산권 제도 개선 및 보호강화

특허심사 청구기간 단축 (2017년3월 예정)	특허출원된 발명의 조속한 권리확정을 위해 특허심사 청구기간을 특허 출원일부터 3년으로 단축
특허취소 신청제도 시행 (2017년 3월 시행)	부실특허 예방을 위해 누구나 특허권 설정등록일로부터 등록고 후 6개월 이내에 특허취소신청 가능 *취소신청인이 취소신청 이유를 제출하기만 하면 별도의 추가 절차없이 심판관의 재검토 후, 취소이유가 있으면 특허권자에게 취소 이유를 직권으로 통지하기 때문에 무효심판에 비해 편리함
신규성 상실 예외주장 기간 및 시기 확대 (2017년9월 예정)	신규성 상실 예외주장 기간을 디자인이 공지된 날부터 12개월 이내로 변경하고, 예외주장 시기도 등록여부결정 전까지 가능하도록 함 *현행(기간) 공지된 날부터 6개월 (시기)의견제출통지에 대한 의견 제출시
무효심판 정정청구 취하 시기 조정 (2017년3월 시행)	무효심판 대상의 조기확정을 위해 정정청구 취하는 정정청구 가능 기간 + 1개월 또는 정정 불인정 통지에 대한 의견서 제출기간에만 가능하도록 개선 *중전에는 언제든지 정정청구 취하 인정
소송당사자의 절차중지 신청 규정 시행 (2017년3월 시행)	법원 재판 중에 해당 소송과 관련된 심판이 계속 중일 경우 당사자는 소송절차의 중지 신청 가능 *중전에는 법원이 직권으로 소송절차 중지
디자인 도용 관련 형사 처벌 규정 도입 (2017년7월 예정)	동일한 복제수준의 형태모방(Dead Copy)행위에 대해 형사처벌 규정을 도입, 무분별한 디자인 도용방지 *부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정(안)
영업비밀 침해 민·형사상 책임 강화 (2017년7월 예정)	영업비밀의 실질적 보호를 위해 벌금상한액을 증액하고, 영업비밀 반환요구 거부 등을 처벌대상에 포함 *부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정(안)
상표법 위반 벌금형 강화 (2017년9월 예정)	상표법 벌칙 조항 중 위증죄, 거짓표시의 죄, 거짓행위의 죄에 대한 벌금 강화 *(제232조 위증죄) 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금 → 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금

2. 중소·중견기업 지식재산 경쟁력 강화

글로벌 IP기업 선정 지원 (2017년1월 시행)	중소기업의 해외 진출 촉진을 위하여, 수출 성장 잠재력이 높은 기업을 글로벌 지식재산(IP)기업으로 선정하고 기업의 수요를 고려한 맞춤형 지원 실시 *해외디자인 전략 수립, 특허기술 해외 3D 홍보영상 제작등 신규지원 프로그램 및 해외출원 지원 확대
IP디딤돌 프로그램 시행 (2017년1월 시행)	전국 17개 지역에서 예비창업자 등을 대상으로 우수 아이디어를 발굴하여 구체화하는 등 지식재산 권리화를 지원함으로써 지식재산(IP)중심의 창업 도모
IP경영지원단 운영 (2017년1월 시행)	중소기업 지식재산 애로사항을 실시간으로 지원할 수 있도록 지역 지식재산센터 컨설턴트 70여명으로 구성된 'IP경영지원단' 운영

IP나래 프로그램 시행 (2017년3월 예정)	창업기업의 안정적 시장진입 및 생존율 제고를 위해 창업 7년 이내 인 기술기반 창업기업의 아이디어 제품이 독점시장을 확보할 수 있도록 특허 포트폴리오 구축 등 지식재산 역량 강화 지원
'글로벌 히트 365' 프로젝트 지원 확대 (2017년1월 시행)	중소·중견기업의 글로벌 무대 진출을 위한 해외 지식재산(IP) 확보 전략 지원을 기존 제품 중심에서 서비스 및 비즈니스모델(BM)에 대한 IP 전략까지 확대
표준특허 강화 (Step-up) 프로그램 시행 (2017년1월 시행)	국제표준화 가능한 우수기술을 보유한 중소·중견기업이 표준특허 창출 역량을 확보하여 강소기업까지 도약할 수 있도록 사업기간·비용을 확대하여 지원 -연구·개발 방향, 표준화 전략, 표준특허 전략을 패키지로 일괄 지원
공공연의 기업주문형 특허기술 개발 지원 (2017년1월 시행)	중소기업 수요를 기반으로 한 공공연의 R&D과정에서 우수특허 창출을 지원하고, 관계부처 기술이전·사업화 사업까지 후속 연계하는 공공연의 기업 주문형 특허기술 개발지원 제도(IP-Dream Lab프로젝트)시행

3. 지식재산권 관련 세제 혜택 확대

기술취득비용 세액공제 확대 (2017년1월 시행)	중소기업이 외부 기술을 취득하는 경우, 기술취득비용에 대한 세액공제를 7%에서 10%로 확대 *조세특례제한법 제12조 개정
직무발명 보상금 비과세 확대 (2017년1월 시행)	등록보상금으로 제한되어 있던 직무발명 보상금에 대한 비과세 적용대상을 출원·등록·실시 보상금 등으로 확대 *소득세법 제12,21조 개정
무상이전 특허 부과세 면제 (2017년1월 시행)	등록 이후 2년 이상 경과한 특허를 무상 이전하는 경우, 부가가치세 면제 *부가가치세법 제29조 유권해석

4. 대국민 서비스 개선

헤이그 국제출원 특하고유번호 의무기재 폐지 (2017년3월 예정)	헤이그 국제출원 시 특하고유번호를 반드시 기재해야 한다는 '특하고유번호 기재 의무'를 폐지하여 출원인 정보 변경이 있을 때 마다 특하고유번호 정보를 변경해야 하는 번거로움 해소
헤이그 국제출원 대리인선임신고 효력서류 확대 (2017년3월 예정)	출원인이 최초로 제출하는 서류에 위임장을 첨부하면 대리인 선임 신고 효력이 발생하는 서류(보정서, 의견서, 기간연장 제출서)를 서류제출시까지 확대 *서류제출서:우선권증명서류, 공지에외적용대상 증명서류, 국제단계보정서 번역문(사본), 국제단계설명서 번역문(사본), 국제특허출원에 관한 서류의 사본
PCT국내단계 진입시 발명의 영문명칭 기재 요건 폐지 (2017년3월 예정)	국내진입을 위해 출원인이 제출하는 '특허법 제203조에 따른 서면 및 명세서' 작성항목 중 '발명(고안)의 영문명칭' 기재의무 폐지
상용워드 출원 범위 확대 (2017년3월 예정)	개인출원인이 특허로(www.patent.go.kr)전자출원시스템 이용 시, 별도명세서 작성 소프트웨어 설치없이 아래야한글, MS워드 작성된 명세서를 인터넷으로 쉽게 출원할 수 있는 상용워드 출원범위를 특허, 실용신안에서 디자인까지 확대
PCT국제조사 결과 출원인 제공 (2017년7월 예정)	우선권 주장을 수반한 PCT 출원 시, PCT 접수기관은 출원서와 함께 선출원의 심사결과를 국제조사기관으로 전송하고, 국제조사기관은 선출원의 심사결과를 참고하여 국제조사를 실시하고 그 조사 결과를 출원인에게 제공
지식재산학 학점은행제 운영과목 확대 (2017년3월 예정)	지식재산에 관심있는 국민 누구나 온라인을 통하여 지식재산학 학위를 취득할 수 있도록 학점은행제 과목 확대 운영 *'16년 5개 과목 ⇒ '17년11개 과목



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. 고아원 양로원에 짝퉁 세계 유통한 일당 검거 | 한국특허청(2016.12.7)

특허청 상표권 특별사법경찰대(이하 특사경)는 위조된 유명대기업 제품을 정품인 것처럼 속여 제조·유통시킨 김모(43)씨 등 4명을 상표법 위반 혐의로 불구속 입건했다고 7일 밝혔다. 특허청 특사경에 따르면 제조업자인 김모(43)씨 등 제조책은 충청북도 옥천읍에 제조공장을 차려 놓고 2012년 4월부터 2016년 5월까지 짝퉁 세계 172만여 점(정품시가 201억 원 상당)을 제조해 시중에 유통시킨 혐의를 받고 있다. 특허청 특사경 조사 결과 김씨는 CJ, LG, 애경 등 국내 유명 대기업의 상표를 도용한 가루세제, 액체세제, 섬유유연제 등 짝퉁 세제를 제조해 유통업자에게 공급한 것으로 드러났다.

2. 특허청 문화체육관광부, 짝퉁 캐릭터 합동 단속 | 한국특허청(2016.12.20)

특허청 상표권 특별사법경찰과 문화체육관광부 저작권 특별사법경찰은 캐릭터 산업 보호의 중요성에 대한 인식을 공유하고, 지난달 21(월)~25(금) 5일간 신촌·대학로·동대문 등 서울 시내 일대에서 짝퉁 캐릭터 유통근절을 위한 합동단속을 실시하였다. 합동수사팀은 위 지역에서 국내외 유명 짝퉁 캐릭터 상품을 유통·판매한 혐의로 김모(남, 45)씨 등 10명을 불구속 입건하고, 인형 및 휴대폰 액세서리 등 짝퉁 캐릭터 상품 1,800여 점(정품시가 6천만 원 상당)을 압수했다고 20일 밝혔다. 수사결과, 김씨 등 짝퉁 캐릭터 유통 판매업자들은 젊은이들이 많이 찾는 대학가 주변에서 최근 유행하는 이른바 ‘뽕지방’을 운영하면서 가짜 인형 캐릭터 상품 등을 경품으로 비치하여 상표법 또는 저작권법을 위반한 혐의를 받고 있다. 또한 이들은 시민들이 많이 찾는 대학로 등 시내 변화가와 외국인 방문객에게 인기가 많은 동대문 지역에서 의류 소매점이나 잡화점 등을 운영하면서 짝퉁 캐릭터 인형이나 의류를 판매하기도 하였다.

3. 특허청, 산업재산권 분쟁조정 신청 3배로 급증 | 한국특허청(2016.12.23)

최근 특허, 상표, 디자인 등 산업재산권과 관련된 분쟁이 증가함에 따라 이를 당사자 간 대화와 합의를 통해 해결하는 산업재산권 분쟁조정 신청이 증가하고 있다. 특허청 산업재산권 분쟁조정위원회는 '95년 설립 이후 '16년 11월까지 총 182건의 산업재산권 분쟁을 접수·처리하였고, '13년까지 평균 5건에 불과하던 신청건이 '14년 11건, '15년 17건,

'16년 47건으로 급격하게 증가하였다. 최근 분쟁조정위원회에서는 특허권, 상표·디자인권 침해로 인해 침해금지 및 손해배상을 요구하거나, 전용실시권 계약과 관련한 계약내용 불이행 등으로 장기간 분쟁을 이어온 건들을 조정을 통해 단기간에 해결하고 있다. 특허청은 '17년 부터 산업재산권 분쟁조정위원회 운영 사무국을 설치하고, 조정위원 확대, 1인 조정제도 도입 등 제도개선을 추진하여 산업재산권 분쟁조정 제도를 더욱 활성화시킬 계획이다.

4. 공정거래위원회, 퀄컴에 사상 최대 과징금 1조 300억 원 과징금

공정거래위원회 (2016.12.29)

공정거래위원회는 글로벌 통신칩셋, 특허 라이선스 사업자인 퀄컴 인코포레이티드 (Qualcomm Incorporated, QI)와 2개 계열회사(이하 이들 3사를 통칭하여 퀄컴)의 시장지배적 지위 남용 행위에 시정명령과 함께 과징금 1조 300300억 원 부과를 결정했다. 이번 사건은 이동통신 SEP 라이선스, 모뎀칩셋 시장에서 장기간 부당하게 독점적 지위를 확장해 온 퀄컴의 비즈니스모델을 근본적으로 시정한다는 점에서 의의가 있다. 휴대폰사가 퀄컴과 대등한 입장에서 FRAND라이선스 조건을 협상할 수 있는 기회도 보장될 것으로 기대된다. 또한 휴대폰사와 칩셋사의 R&D 혁신이 정당한 보상을 받음으로써 이동통신 업계의 공정하고 기술혁신 경쟁도 회복될 것으로 기대된다.

5. 삼성-애플 디자인 특허소송, 다시 1심..배상액 재산정 | 전자신문(2017.2.10)

미국 대법원까지 올라갔던 삼성전자와 애플의 디자인 특허소송이 다시 1심 법원으로 내려갔다. 1심에선 삼성이 애플에 지급해야 할 손해배상액을 다시 산정할 예정이다. IT매체 씨넷 등은 7일(이하 현지시간) 연방 항소법원이 삼성과 애플의 디자인 특허소송을 이번 사건이 처음 시작된 캘리포니아 북부 연방지방법원 새너제이 지원으로 돌려보냈다고 전했다. 지난해 12월6일 연방대법원이 사건을 항소법원으로 파기환송한 지 두 달 만에 1심 법원으로 내려갔다. 1심에서는 삼성이 침해한 애플 특허가 삼성의 전체이익에 얼마나 기여했는지 판단해 손해배상액을 다시 산정한다. 삼성은 이날 성명에서 “1심 심리를 기대한다”며 “시장에서 창의와 혁신, 공정경쟁을 바라는 모든 이들을 대변하겠다”고 밝혔다. 애플은 답변을 거부했다.



File No.98

특허무효 증거를 언제 제출할 것인가?



현재 한국 내 특허제도 개혁을 둘러싼 논의가 뜨거운 논쟁으로 확대되고 있습니다. 바로 특허 무효심판 및 심결취소소송에서 특허를 무효화하기 위한 이유 및 증거를 제출할 수 있는 시기에 관한 논의입니다. 이번호에서는 이 문제에 대해서 고찰해보고자 합니다.

현행제도의 과제와 개혁

한국에서는 특허무효심판을 청구한 후 언제라도 무효 이유 및 증거를 추가제출할 수 있습니다. 또 심결(심판에서의 결정)에 불복할 경우에 특허법원에 제기하는 심결취소소송단계에서도 추가제출이 가능합니다. 이 제도는 무효심판 청구인의 입장에서는 나중에 발견한 유력한 이유 및 증거를 아무 때나 제출할 수 있기 때문에 환영할만한 제도입니다. 반면 특허권자들은 상대방의 행동에 몇 번이고 대응해야 하는 상황이 되어 심리가 장기화된다는 불만을 갖고 있습니다. 무효심판은 특허권자의 특허침해방지행동(경고, 소송 등)에 대항하여 침해자가 청구하는 경우가 많습니다. 이 경우 청구인 입장에서는 가능한 한 분쟁 해결까지의 시간을 버는 것이 이익이 될 때가 많기 때문에 일부러 단계적으로 이유 및 증거 제출을 함으로써 심리를 장기화시키는 전략을 택할 가능성이 있습니다. 특히 심판단계에서 제출하지 않았던 이유 및 증거가 그 후의 소송에서 제출되면 심판단계에서의 공방이 모두 무의미해지게 되며 외국 특허권자의 입장에서는 이유 및 증거가 무제한적으로 나오게 되면 번역 등 대응에 필요한 비용 및 시간적 부담이 늘어나게 됩니다.

이에 한국특허청에서는 무효심판청구 시에 모든 이유 및 증거를 제출하며 그 후의 제출은 소송 단계를 포함하여 원칙적으로 인정하지 않는 제도의 도입을 검토하고 있습니다. 그러나 이 제도개혁안(특히 소송단계에서 새로운 이유 및 증거를 제출할 수 없다는 점)에 대해서 법원이나 변호사단체가 강력하게 반발하며 뜨거운 논쟁이 일고 있습니다.

해외 각국의 상황

먼저 한국 특허제도의 모태가 된 일본의 경우를 살펴보겠습니다. 일본에서는 1976년 최고재판소 대법정판결(메리야스 편기사건)을 통해 무효심판의 심결취소소송단계에서 새로운 이유 및 증거를 제출할 수 없다는 판례가 나왔습니다. 최고재판소는 이러한 판결을 내린 이유 중 하나로 '특허법은 특허 또는 거절 결정의 시정절차에 대해 일반행정처분과 달리 항상 전문적 지식경험을 가지고 있는 특허청 심판관에 의한 심판 절차 경우를 요구하고 있다'라는 점을 들고 있습니다.

1998년 법개정을 통해 심판단계에서는 심판청구시점에 제출하지 않았던 이유 및 증거의 추가가 원칙적으로 불가능해졌습니다. 이는 법개정 이전에는 청구인이 이유 및 증거를 무기한·무제한적으로 추가하는 경우가 많아 심리 지연

의 원인이 되었기 때문입니다. 법개정을 통해 심판청구 시에 충분한 준비를 해서 모든 무효이유를 제출하고자 하는 인센티브가 심판청구인에게 작용하도록 함으로써 심리기간 단축을 꾀하고 있습니다.

미국에서도 2012년 9월부터 개시된 당사자제 리뷰(무효심판에 해당)의 심결취소소송단계에서 새로운 이유 및 증거의 제출은 할 수 없게 되어 있습니다. 미국에서는 지방법원에도 특허무효확인재판을 제기할 수 있는데 그 항소심에서는 새로운 이유 및 증거 제출은 불가능합니다.

또 중국의 경우도 심판단계에서 모든 이유 및 증거를 제출하도록 되어 있으며 유럽의 경우도 제1심에서 모든 이유 및 증거를 제출하도록 되어 있습니다.

개혁안에 대한 반대 의견

유력한 반대 의견 중 하나는 나중에 발견된 결정적인 증거를 추가제출할 수 없게 되면 새로운 심판청구를 할 수밖에 없으며 분쟁해결에 오히려 시간이 더 걸리게 된다는 것입니다. 이에 대해서는 그렇게까지 결정적이라고 보기 어려운 증거를 나중에 제출해서 분쟁을 장기화시키는 행위에 어떻게 대처할 것인가 하는 문제와 함께 생각해 볼 필요가 있습니다. 그리고 특허청의 심사를 거친 특허권에 대해 무효심판을 제기하기 전의 사전조사에서도 발견되지 않았던 이유 및 증거가 나중에 발견되는 경우가 과연 얼마나 있을지에 대해서도 생각해 볼 필요가 있을 것입니다.

다음으로, 특허침해소송에서도 법원이 특허무효 판단을 할 수 있는데 그 경우 항소심(특허법원)에서도 증거를 추가할 수 있기 때문에 무효심판의 항고심(특허법원)에서 할 수 없다는 것은 이상하다는 의견입니다. 그러나 침해소송에서 법원이 무효 판단을 하는 것은 무효라는 사실이 명백한 경우에 한해서라고 판례를 통해 드러나 있으며 미묘한 경우까지 판단하는 무효심판과는 다릅니다. 게다가 무효 판단이 내려져도 침해유무판단에 사용될 뿐 특허권 자체가 무효가 되는 것은 아닙니다.

또한 새로운 이유 및 증거를 법원(특허법원)에 제출할 수 없는 것은 국민의 재판받을 권리를 침해하는 것이며 위헌의 소지가 있다는 의견이 있지만 앞에서 언급한 것과 같이 일본 최고재판소가 제시한 견해도 있으며 이는 특허권 부여에 대한 관점의 문제라고 생각합니다.



<이번 호 해설자>

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

1995년 특허청 입청. 1999년 심사관 승진 후, 조정과 품질관리실장 등 역임.

2014년 6월부터 현직