

(일본특허청 위탁사업)

한국 Intellectual Property Group | 2017.6

발행 : 한국IPG 사무국 (일본무역진흥기구 JETRO 서울사무소 지적재산팀)

전화 : 02-3210-0195

전자우편 : kos-jetroipr@jetro.go.jp

책임편집 : 사사노 히데오, 하마기시 히데야키

편집 : 조은실, 유충현, 박성희

INDEX

◎한국IPG의 활동

- 한국IPG세미나 〈한국 대기업의 지재권 전략·강력한 특허권 취득방법〉 개최 01
- 한국 '세관직권 대상 위조품 식별교육' 개최 안내 04
- '한국 디자인등록제도 동향에 관한 조사보고서' 소개 05

◎IP를 알자

- 한국IP뉴스 06
- 「신·지식재산의 최전선은 지금」 07
- 한국에서의 특허분쟁 대응을 어떻게 할 것인가?
- 한국 지식재산의 변천과 국가 지식재산 전략



한국IPG 회원 등록

한국 IPG 회원등록은 아래 URL에서 하시기 바랍니다.

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

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며 회비는 없습니다.



사무국으로부터

지난 3년간 한국IPG사무국에서 활동한 사사노 씨가 6월말에 일본으로 귀국하게 되어 후임으로 일본특허청에서 파견된 하마기시 씨가 부임했습니다. 앞으로도 회원 여러분들에게 도움이 되는 정보를 발행해 나가도록 노력하겠습니다.



CAUTION

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



퀴즈를 맞춰봅시다!

지난 20년간 한국 디자인 등록출원이 가장 많았던 분야는 다음 중 어느 것인가요?

① 주택설비용품, ② 전기전자기기구 및 통신기기구, ③ 의류·잡화

※ 정답은 본지 5페이지 하단에 게재되어 있습니다.



◎한국IPG의 활동

제18회 한국 IPG 세미나를 개최했습니다.

한국 IPG는 2017년 5월 31일 서울 재팬 클럽(SJC) 회의실에서 제18회 한국 IPG 세미나를 개최했습니다. 이번 세미나에서는 ‘한국의 지재권 활용-한국 대기업의 지재권 전략·강력한 특허권 취득방법’을 주제로 한국 대기업 OB이자 지식재산을 담당하는 전문가, 전기·전자 분야 및 화학분야의 전문가가 강연해 주셨습니다. 또한 일본의 부품·소재기업의 한국 지재문제에 관한 이제까지의 논의에 대한 강연도 있었습니다. 그 개요를 아래에서 소개하겠습니다. (각 발표자료는 JETRO 서울 지적재산팀 홈페이지에 공개되어 있습니다.)

◎세션1 「한국 대기업의 지식재산 전략」

김택성 HA Patent & Law Firm 부소장/미국 변호사

(전 삼성전자반도체 IP팀장, 상무)

가장 강력한 IP 경영전략은 미래 기술과 IP를 예측하고 선점하는 것이라고 할 수 있습니다. 이러한 미래예측을 위해 주목해야 할 변화요인으로는 기술의 변화, 인구의 변화, 법의 변화가 있으며, 이 세 가지의 변화요인을 분석해서 언제 어느 지역에 지식재산을 출원하고 선점해야 하는지 파악해야 합니다. 이제부터는 범위를 좁혀서 강력한 IP 포트폴리오 구축방법, 특허 한 건 한 건을 강하게 만드는 방법, 강력한 특허 취득방법에 대해서 설명드리겠습니다.

(1) 강력한 IP 포트폴리오 구축방법

중장기 구축 전략은 미래 기술/시장을 예측하고 미래 그 지역에서 필요로 할 특허 포트폴리오의 모습을 정의하고 현재의 포트폴리오의 모습과 비교한 다음 그 갭을 분석합니다. 그리고 그 갭을 신속 정확하게 채울 수 있는 자체 개발 및 아웃소싱 두 가지 트랙의 확보 전략을 수립하고 그 전략과 연계된 IP 확보 전략에 따라 출원하고 등록하고 유지하는 활동을 통해 미래에 필요한 포트폴리오를 구축하게 됩니다.

단기적인 포트폴리오 운영 전략은 경쟁사 제품기술 및 시장분석을 통해 기술 및 시장의 변화 트렌드를 파악하고 거기에 연동하여 IP 포트폴리오를 보강하는 것입니다. 더 이상 활용기회가 없는 특허는 연

차료 납부를 중지하여 구조조정하고 변화의 트렌드에 맞게 계속(係屬) 중인 특허출원의 청구항을 보정하여 재심사를 받는 활동을 지속적으로 추진합니다.

(2)특허한건한건을강하게만드는방법

중장기 전략으로는 예측된 미래 기술 및 시장을 타깃으로 특허출원을 하는 것입니다. 이들 출원은 넓은 권리범위로 작성이 되었으나 제품이 출시되고 시장이 형성되기까지는 긴 시간이 필요합니다.

수 개월 이내 경쟁사를 공격할 수 있는 특허를 확보하는 단기 전략으로는 현재 출시된 제품기술을 타깃으로 계속(係屬) 중인 특허출원 청구항을 보정하는 것입니다. 이렇게 계속출원 또는 재심사 청구한 건이 등록되면 그 즉시 공격특허가 되므로 단기적으로 공격특허를 만드는 매우 효과적인 전략이라고 할 수 있습니다. 그러나 이런 효과적인 전략을 구사하기 위해서는 선결조건이 있습니다. 즉, 후속 기술을 타깃으로 권리범위를 보정하려면 보정된 권리범위를 지지하는 도면 또는 상세한 설명이 최초 출원명세서에 있어야 하므로, 모 출원명세서를 작성할 때 미래 상용 가능한 모든 실시예를 포함하도록 작성해야 합니다. 이렇게 다양한 실시예를 포함하는 발명을 만들기 위해서는 명세서를 작성하기 전에 발명을 상향, 하향 그리고 수평으로 확장해야 합니다.

(3)기업의경쟁력을강화하는특허경영혁신을위한IP부서의역할

특허출원의 시기별 출원동향과 발명기술의 성숙도를 분석하여 특정 기술 및 시장의 발전 단계와 성숙도를 파악할 수 있고 특정 경쟁사의 특허출원 동향을 분석함으로써 경쟁사의 기술개발 수준 및 제품 출시 시기를 예측할 수 있습니다. 실시권이 없는 타사의 특허기술은 회피하면서 당사 특허기술을 제품에 적극 적용함으로써 타사 특허의 침해를 예방하면서 독자 기술특허를 확보할 수 있습니다. 회사의 경영전략과 연계하여 특허 포트폴리오를 유지/관리함으로써 불필요한 자산 낭비를 최소화해야 합니다. 또한 경쟁자가 누구인지, 회피할 수 있는 특허, 협력해야 하는 특허, 투자 또는 인수할 대상을 선정하는 것도 특허정보 분석을 통해 가능합니다.

◎세션2「강력한 특허 취득방법(전기-전자분야)」

유병호 특허법인 NAM&NAM 대표 변리사

(전 삼성전자 IP센터 상무, 쉐컴 특허법무팀 Vice President)

강한 특허란 무엇일까요? 강한 특허란 특허소송에서 승소할 가능성이 높다고 인식되는 특허라고 생각합니다. 특허 라이선싱과 특허 거래도 종국적으로 특허 소송에서 승소할 가능성이 있는지가 관건이기 때문입니다. 실제 소송에서 활용될 확률은 매우 낮습니다. 그래서 승소할 가능성이 높다면 강한 것입니다. 또한 승소 가능성이 높다고 인식되는 것 자체가 강한 것입니다.

강한 발명이 반드시 강한 특허로 만들어지지는 않습니다. 발명은 아이디어

이지만 특허는 언어이기 때문입니다. 발명이 언어로 어떻게 표현되는지에 따라 특허가 강한 것이 될 수도 있고 그렇지 못한 경우도 있습니다. 현실은 아쉽게도 그렇지 못한 경우가 훨씬 더 많습니다.

일반적으로 강한 특허가 되기 위한 4가지 요소가 있습니다.

첫째, 회피 설계의 곤란성입니다. 대안적 방안이 존재한다면 강한 특허가 될 수 없습니다. 대안적 회피 설계 아이디어가 나오지 못하도록 특허를 만들어야 합니다. 둘째, 침해 입증의 용이성입니다. 보이지 않는 기술은 침해 판단이 어렵고 이를 입증하기도 곤란합니다. 기술이 눈에 보이도록 언어로 표현해야만 합니다. 소송을 위해 명세서를 작성해야만 합니다. 셋째, 특허의 생존 가능성입니다. 특허는 선행기술과 공존합니다. 그것들에 의해 무효가 되지 않도록 위험을 선제적으로 제거하고, 발명을 표현하는 언어로 선행기술과의 거리를 벌려 놓아야 합니다. 넷째는 임팩트의 규모입니다. 특허 침해 소송에서 승소하더라도 손해배상액이 변호사 비용에도 못 미치는 경우가 많습니다. 찻잔 속의 태풍입니다. 강한 특허를 위해서는 발명자가 아니라 세상을 보면서 특허를 만들어야만 합니다.

구체적으로 어떻게 강한 특허를 만들 수 있을까요? 첫째, 청구항의 구조가 튼튼해 보여야 합니다. 하나의 청구항이 비침해이면 다른 모든 청구항도 비침해가 되도록 해서는 안 됩니다. 하나의 청구항이 무효이면 다른 모든 청구항도 무효인 것으로 오해되어서는 안 됩니다. 실제로는 청구항의 수가 적은 것으로 오해되어서는 안 됩니다. 청구항을 계층적 구조가 아니라 수평적 구조로 만들어야 합니다. 청구항별로 각각의 존재 이유를 부여해야 합니다. 둘째, 발명의 표현에 원근감을 부여해야 합니다. 발명의 기술 레벨을 다양화 하는 것이 도움이 됩니다. 기능적인 표현과 구조적인 표현을 조화시켜야 합니다. 발명의 표현은 다양한 구조를 포괄할 수 있어야 합니다. 물건의 구성요소를 기능형으로 작성하는 노력을 해야 합니다. 강한 특허를 만드는 언어를 구사해야 합니다. 셋째, 특허에 사용되는 용어는 잘 관리되어야 합니다. 일반적으로 통용되는 의미가 모호한 경우가 많습니다. 사전적 의미에 의존하는 것은 소극적인 태도입니다. 스스로 특허 명세서의 주체가 되어 용어를 정의하고, 그 의미가 균등론의 영역까지 넓혀질 수 있도록 의도적으로 관리되어야 합니다. 때로는 기능형 청구항의 기법을 활용하는 것이 효과적일 수 있습니다. 넷째, 스스로 자신의 권리를 포기하거나 지나치게 한정하는 실수를 하지 말아야 합니다. 그러한 실수는 인식하지 못 하는 곳에서 흔히 발생합니다. 자신의 발명이 무엇인지를 명료하게 설명하는 가운데 자신의 권리가 거기에 한정되는 경우가 많습니다. 특허에서도 말 조심을 해야 한다는 것입니다.

◎세션3「강력한 특허권 취득방법(화학분야)」

김율리 제일특허법인 파트너 / 한국·일본 변리사

(1)전략적 특허취득방법

강한 특허를 취득하기 위해서는 양질의 명세서를 작성하는 것이 무엇보다

다 중요합니다만, 일단 출원을 하게 되면 해당 국가의 특허제도를 활용하여 전략적인 특허취득을 도모할 필요가 있습니다. 최근 일본기업의 한국 출원 중 PCT출원이 차지하는 비중이 높아지고 있는 추세입니다. 이 때, 한국 국내단계 진입시 PCT-PPH (PCT출원의 국제단계 성과물을 이용하는 특허심사 하이웨이 프로그램)를 이용하여, 특허결정(특허사정)을 받을 가능성을 높일 수 있습니다. 실제로 2015년 통계에 따르면, 1차 심사에서 거절이유 통지 없이 바로 특허결정된 비율이 통상의 출원의 경우 7.4%에 그친 반면, PCT-PPH를 이용한 경우 16.6%로 2 배 이상 높았습니다.

이어서 거절이유통지를 받았을 때의 특허취득 전략으로 2015년 도입된 보정안 리뷰 제도를 이용할 것을 권해 드립니다. 보정안 리뷰 제도란 정식 보정서 및 의견서를 제출하기 전에 출원인이 희망하는 보정안에 대하여 심사관의 견해를 미리 들어볼 수 있는 제도입니다. 위 과정을 통해 출원인은 보정안의 특허 가능성을 예측할 수 있고, 이를 토대로 정식 보정서 및 의견서를 제출하기 때문에 그만큼 특허결정을 받을 확률은 높아진다고 하겠습니다.

출원인이 의견서 및 보정서를 제출했음에도 불구하고 거절결정(거절사정)을 받았다면 좀 더 신중한 대응이 필요합니다. 일본에서와 마찬가지로 한국에서도 몇 가지 선택지가 있습니다만, 이 때 한국 특허법을 활용하여 전략적 특허취득을 도모할 수 있습니다. 예를 들면, 보정과 함께 재심사청구(일본의 심사전치제도에 상응)를 하는 경우 한국 특허법에는 shift 보정을 제한하는 규정이 없고 청구항의 외적 부가도 허용하는 등 보정요건의 판단에 있어서 일본에 비해 완화된 기준이 적용되므로 이를 활용하는 것이 좋습니다. 또한 분할출원의 경우 일본 특허법 50조의 2와 같이 보정범위를 제한하는 규정이 없으므로 원출원과 동일한 취지의 거절이유통지를 받더라도 당초 명세서 기재범위 내에서라면 자유롭게 권리화를 도모하는 것이 가능합니다.

(2)발명의유형별 접근

화학 분야의 발명에서 자주 논의되는 선택발명의 경우 진보성을 인정받기 위해서는 선택발명 전부가 선행발명과 질적으로 다른 효과가 있거나 양적으로 현저한 차이가 있어야 하며, 이러한 효과가 당초 명세서에 명확히 기재되어 있어야만 한다는 것이 한국 법원의 일관된 입장입니다 (2008후3469 판결 등). 사실상 한국 법원은 상기 기준을 매우 엄격히 적용해 왔기 때문에 선택발명의 진보성을 인정받은 사례가 매우 드물었습니다만, 최근 구체적인 적용에 있어서 완화된 기준으로 선택발명의 진보성을 인정한 사례가 등장하고 있음에 주목할 필요가 있습니다. 2010후3424 판결에 따르면, 선택발명에 복수의 효과가 있는 경우, 그중 일부라도 선행발명에 비하여 이질적 또는 양적으로 현저한 효과가 있다면 선택발명의 진보성은 인정되며 당업자가 설명 선행발명으로부터 이러한 선택발명의 효과와 관련한 기술적 과제를 인식할 수 있었다고 할지라도 선택

발명의 진보성이 부정되지 않는다고 했습니다.

수치한정발명과 관련해서도 한국 특허청 및 법원은 비교적 엄격한 기준 하에 특허요건을 판단해 왔습니다만, 최근의 판례를 종합하면 적어도 (i) 공지발명과 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단을 기재하고, (ii) 그에 따른 효과가 이질적인 것일 경우 신규성 및 진보성에 있어서 긍정적으로 판단하는 경향이 뚜렷해짐을 확인할 수 있습니다. 그러므로 수치한정 발명에 관한 출원인(특허권자)은 명세서에 해당 수치한정에 따른 효과를 다양한 관점에서 기재해 놓는 것이 바람직하며, 심사 및 소송에서 특허요건이 문제되었을 때 비교대상의 선행발명에 비하여 이질적 효과가 인정된다는 점을 강조하는 것이 바람직하다고 하겠습니다.

◎세션4 「부품·소재기업의 한국지재문제에 관한 지금까지의 논의」

고마이신지 피라미드 국제특허사무소 대표 변리사

(전 스미토모오사카시멘트 지재부 담당부장)

일본의 부품·소재 업체가 한국지재문제에 관한 애로사항을 솔직하게 터놓고 이야기하는 의견교환을 목적으로 한 ‘라운드 테이블’이 2011년부터 시작됐습니다. 참가 멤버는 부품·소재 업체 약 20개사 이외에 일본변리사회, 특허청, 제트로 등으로 현재까지 5차례 개최됐습니다.

강대한 구매력을 획득한 한국의 유명 세트 메이커가 일본의 부품 업체의 중요한 고객이 되면서, 납품 후에 제품이나 샘플이 유출 혹은 모방품으로 유통되는 경우 비밀 유지 계약보다 더 자세한 정보를 개시해야 하는 경우가 발생하고 있습니다. 또한 한국에서 취득한 특허의 높은 무효화율 등 비용을 들여서 특허를 취득해도 권리행사가 매우 어렵다고 토로하는 경우도 있습니다. 한편 부품·소재분야의 국제경쟁력 강화방안으로써 일본 기업들간에 기반기술을 무상으로 크로스 라이선스하는 새로운 시도도 생기고 있습니다. 

한국 지재 세미나를 도쿄에서 개최했습니다.

위에서 말씀드린 제18회 한국 IPG 세미나와 거의 같은 구성으로 도쿄에서 6월 8일에 ‘한국 지재 세미나’를 개최했습니다. 이번 세미나에는 123 분이 참석하셨고, 질의응답도 활발하게 이루어졌습니다. 그 중 세션1인 ‘한국 대기업의 지식재산 전략’에 관한 질의응답을 소개하겠습니다.

김택성 강사님은 ‘기술시장의 성숙도를 특허 분석을 통해 파악하는 구체적인 사례’에 대한 질문에 ‘예를 들면 반도체에서는 트랜지스터→공정기술→회로기술 순으로 기술의 진보가 일어나는데, 상기 각 기술분야별로 출원권수가 최고점을 찍고 꺾이면 다음 단계 기술로 진입하거나 제품이 곧 출시될 것임을 추정할 수 있습니다. 또한 ‘기술개발 이외에서 특허를

어떻게 활용합니까?’ 라는 질문에는 ‘기술자를 채용할 때 원하는 분야의 특허를 리서치한 뒤 가장 좋은 발명기술을 가장 많이 특허 출원한 발명자에게 어프로치합니다. 또한 기계나 재료 등을 구입할 때에는 해당제품에 대한 특허를 제대로 구축하고 있는 기업을 선정함으로써 지식재산권 분쟁을 미연에 방지할 수 있다’ 고 답변하셨습니다.

마지막으로 이번 세미나에서는 제트로의 사사노 히데오 부소장님이 지식재산분야를 포함한 다양한 일본계기업의 건의사항을 매년 한국정부에 제출하는 ‘사업환경 개선을 위한 SJC의 건의사항’에 대해 소개하고, 이 건의사항에 대한 적극적인 의견제출을 구했습니다. 2017년도 의견모집 실시계획은 JETRO 서울 지적재산팀의 홈페이지를 참고해 주십시오. 



한국 ‘세관직원 대상 위조품 식별교육’ 개최 안내



(YKK주식회사 강연사진)

한국 IPG는 (사)한국무역관련 지식재산보호협회(TIPA) 협조를 통해 한국 ‘세관 직원 대상 위조품 식별교육’ 을 실시하고 있습니다.

올 상반기에는 제2차(인천본부세관)와 제3차(부산본부세관) 세미나에 YKK주식회사가 참가하여 수입·유통경로, 위조상품 피해실태, 정품과 위조상품의 식별방법 등 세관직원이 적극적이고 효과적으로 단속할 수 있는 정보를 중심으로 설명을 해주셨습니다.

이와 같이 위조상품 침해피해를 입고 있는 일본기업이 본 세미나에 참가하여 설명함으로써 세관 검거율 향상과 위조품 유통 근절에 매우 유용한 대응책이 될 것 입니다.

올해는 상반기 제6차까지 이미 참가모집을 완료했고 하반기 제7차부터 참가모집을 실시합니다. 관심있는 일본기업은 아래 일정을 참조하여 신청해 주시기 바랍니다. 

[2017년도 제7차 이후 개최 일정]

구분	일정	대상세관
제7차	9월7일~9월8일	인천본부세관(항만)
제8차	9월21일~9월22일	평택직할세관
제9차	9월28일~9월29일	서울본부세관
제10차	10월19일~10월20일	부산본부세관
제11차	11월9일~11월10일	인천본부세관(공항)
제12차	11월30일~12월1일	대구본부세관
제13차	12월14일~12월15일	광주본부세관

*강연요령: 각 기업당 30분정도 자사제품의 식별요령에 대해 강연해 주시면 됩니다. 다른 기업의 강연은 청취할 수 없습니다.

*참가비: 무료 (단, TIPA 회원(연회비500만 원)을 대상으로 참가모집을 하므로 먼저 회원 모집을 완료한 후에 제트로를 통해 신청한 일본기업의 참가여부를 확인할 수 있습니다. 또한 여비와 교통비 등은 참가자 부담입니다.)

*참가자격: ①세관에 상표권 및 디자인권 등록이 되어 있어야 합니다.(필수) ②한국 국내에서 권리자 또는 대리인(한국어 가능한 자)에게 바로 연락이 되는 기업이어야 합니다. ③세관에서 관심이 높은 브랜드여야 합니다. (신청시 필수조건은 아니나 관심이 높으면 우선됩니다.)

*참가를 희망하는 기업은 일정을 확정하여 JETRO 서울사무소로 신청해 주시기 바랍니다. 신청시 강연자 정보(특히 기업의 직원 또는 대리인이 발표하는지, 발표하는 언어는 일본어인지 등에 대한 정보)를 가능한 범위 내에 제공해 주시기 바랍니다.

*신청처: JETRO 서울 지재팀 메일kos-jetroipr@jetro.go.jp

*문의: 전화 +82-(0)2-399-5912

담당 하마기시 히로아키 부소장, 조은실 차장, 유충현 대리

「한국 디자인등록제도 동향에 관한 조사보고서」 소개

한국의 디자인 등록제도(일본은 의장제도) 출원건수는 일본의 2배 이상이고 일본에 비해 활용도 많이 되고 있습니다. JETRO 서울사무소에서 이 같은 현황을 토대로 한국 디자인 등록제도의 활용현황 등을 조사하였으므로 간단하게 아래와 같이 내용을 소개하겠습니다.

◎상품개발과 디자인

한국기업은 디자인을 증시한 상품개발을 실시하고 있다고 합니다. 본 조사에서 실시한 대기업 전기제조업체 인터뷰에서도 ‘디자인을 우선적으로 개발한 후에 기능을 개발하는 작업을 하고 있다’고 답변했습니다.

또한 한국정부에서도 고부가가치제품을 개발하기 위해 기술개발 초기단계부터 디자이너를 참여시켜 상품개발을 하도록 권장하고 있으며, 중소기업에 대한 지원사업도 하고 있습니다. 예를 들면 산업통상자원부 및 특허청이 실시하고 있는 글로벌 히트 365 프로젝트는 시장·환경분석을 통해 고객지향, 현지화된 브랜드와 이노베이션 디자인을 작성하고 이에 맞춰 기술개발 및 해외 권리화를 지원하고 있습니다. 또한 한국특허전략원 인터뷰에서는 시간적 측면에서 보면 기술개발보다 디자인의 투자회수율이 더 높다는 답변이 있었습니다.

◎디자인권의 출원·취득현황

지난 20년간의 디자인 등록출원(전체건수 약 68.7만 건)을 출원인별로 보면 국내 개인(43.6%), 국내 중소기업(30.2%)이 눈에 띄게 많아 국내 대기업(13.7%) 및 외국법인(7.3%)을 앞서가고 있습니다.

출원시기는 설문 및 인터뷰를 실시한 범위에서는 상품 판매개시 한 달 전이라는 답변이 많았습니다. 또한 등록률은 매년 7~80%이며 등록된 디자인권의 존속기간은 평균 59개월 정도였습니다. 물품별로 보면 존속기간이 가장 긴 것은 식료품 가공기계로 평균 72.1개월이었습니다. 실제 심사를 생략하는 일부 심사물품의 디자인권 존속기간은 권리 존속기간이 대체로 짧았으며(평균 48개월) 예를 들어 의류는 평균 46.5개월이었습니다. 권리 존속기간은 출원부터 최장 20년이므로 상품마다 라이프 스타일에 맞춰 비교적 짧은 권리기간을 설정하고 있음을 알 수 있습니다. 또한 생활용품과 주택설비분야 기업에 대한 인터뷰에서는 상품의 기능에 대해 특허로 등록 받기 어려울 경우, 필요에 따라 디자인 등록출원을 실시하고 있다는 답변도 있어 상품의 형상에 기능적인 의미가 있는 경우는 특허의 보완으로 디자인 등록출원을 하는 케이스도 있는 것 같습니다.

◎디자인권의 활용현황



디자인권의 활용방법으로는 타사에 매각 또는 라이선스하는 것은 별로 없는 것 같으나 자사제품을 보호하려는 기업이 눈에 띕니다. 타사의 권리 침해에 대한 대응방안으로는 경고장을 발송하고 침해소송까지 가는 기업도 있지만 침해 당해도 방치하는 기업도 있습니다. 경쟁이 치열한 업계에서는 권리를 스스로 취득하지 않으면 타사에 자사 디자인권을 선점 당하는 경우도 있어 반드시 상품마다 권리를 취득하고 있으며 상품개발의 사이클이 빨라짐에 따라 중소기업에서도 디자인권을 많이 취득하고 있습니다.

상품 모방은 기능(특허)보다도 디자인 모방이 비교적 간단하기 때문에 디자인권 취득은 모방대책의 관건이므로 상품개발 경쟁이 심한 업계를 중심으로 디자인 등록제도가 활발하게 이용되고 있음을 알 수 있습니다.

상기 조사보고서는 당사무소 홈페이지에 게재되어 있으므로 참고해 주시기 바랍니다. 



정답은 ①주택설비용품입니다.

지난 20년간 출원건수는 약 10만건입니다. 자세한 내용은 5페이지 기사를 참조해 주시기 바랍니다.



KOREA IP NEWS

※JETRO 서울사무소 지식재산팀 홈페이지에서 매일 제공하고 있는 지식재산권 관련 뉴스 중 일부를 게재했습니다. 상세한 기사, 그 외의 뉴스에 관한 것은 「한국 지식재산 뉴스」를 참고하시기 바랍니다. URL: http://renew.jetro-ipr.or.kr/newsLetter_list.asp

1. 대우조선, 중국 업체와 'LNG기술 특허분쟁'서 승소 | 디지털타임스(2017.2.16)

대우조선해양이 2013년 3월 중국에 특허등록한 '선박용 천연가스 연료 공급시스템'에 대해 중국 기자재업체가 제기한 특허 무효심판을 중국 특허청(SIPO)이 최근 기각했다고 16일 밝혔다. 소송을 제기한 중국 기자재업체는 "대우조선이 등록한 선박용 천연가스 연료 공급 시스템 특허는 진보성과 특허성이 없다"며 특허무효를 주장해 왔다.

중국특허청의 결정으로 대우조선은 중국에서도 특허기술을 보호를 받을 수 있게 됐다. 천연가스연료 관련 기술은 최근 환경에 대한 규제가 강화됨에 따라 급격히 부상하고 있는 친환경 선박의 핵심기술이다. 최근 파리기후협약, 국제해사기구(IMO)의 환경규제 등으로 전세계적으로 선박에서 배출되는 배기가스에 대한 규제가 강화되고 있다. 이로 인해 선박의 연료도 천연가스로 대체하는 선주사들이 늘고 있다.

2. LG전자 "LTE 특허 침해"... BLU에 소송 | 디지털타임스(2017.3.29)

LG전자가 미국 스마트폰 제조업체 BLU사(社)를 상대로 특허 침해 소송을 제기했다. LG전자가 휴대전화 관련 특허 소송을 제기하는 것은 이번이 처음이다. LG전자는 28일 미국 국제무역위원회(ITC)에 BLU의 스마트폰 판매 금지를 요청하고, 미국 델러웨어 지방법원에 특허 침해 손해 배상 소송을 제기했다고 밝혔다. BLU사가 LG전자의 LTE 표준특허 5건을 침해했다는 것이 이번 소송의 골자다. BLU는 지난해 미국에서 스마트폰 520만여 대를 판매한 미국 6위 스마트폰 업체다. 회사는 독자적인 기술을 적극적으로 보호하고 경쟁사들의 부당한 사용에는 엄정하게 대처하기 위해 이번 소송을 제기했다고 설명했다. 이번 소송에 대한 예비판결은 내년 상반기, 최종 판결은 내년 하반기에 내려질 예정이다.

3. 상표브로커, "얼씬도 마" | 전자신문(2017.3.31)

특허청은 최근 2년간(2015~2016년) 상표브로커에 의한 상표 출원(신청)이 대폭 감소했다고 30일 밝혔다. 2013년(7264건) 한때 정점을 찍었으나 2015년(348건)부터 지난해(247건)까지 낮은 수치를 유지하고 있다. 상표브로커는 상표 등록 후 영세상인에게 상표권 침해를 이유로 경고장을 발송하거나 상표 사용 금지를 요구했다. 영세상인과 신규창업자들에게 합의금이나 사용료를 요구해 피해가 작지 않았다.

이러한 문제 해결을 위해 특허청은 △사용계획서를 요구하는 '사용의사 확인 제도' △지정상품 과다 지정 시 수수료를 추가하는 '수수료 가산제' △특수 관계인이 성과물을 무단 등록한 상표 사용 제한 등을 도입해 상표 사용의사가 없는 선점 목적의 출원을 방지했다.

4. 중국온라인쇼핑몰, 위조상품 판매게시물 19,621개 삭제 | 한국특허청(2017.4.24)

특허청은 보호원을 통해 2016년 알리바바 그룹의 온라인 쇼핑몰에서 판매되는 위조상품 판매게시물 19,621개를 삭제하였다고 밝혔다. C사와 같이 도움을 받은 우리기업은 같은 기간 20개사로, 그 규모는 정품가격 기준으로 약 356억 원이며 평균 판매단가 및 판매 게시물 당 평균 판매개수를 고려하면 700여억 원에 이른다. 위조상품 판매로 인한 국내 기업의 매출감소 및 신뢰도 하락 등 부수적 피해를 포함하면 위조상품 판매게시물 삭제로 인한 효과는 이보다 훨씬 클 것으로 예상된다.

중국 알리바바 그룹의 오픈마켓에서 유통되는 K-브랜드 위조상품은 최근 중국 소비자에게 인기를 끌고 있는 의류, 화장품뿐만 아니라 장난감, 선글라스, 가방, 미용기기, 의료기기 등 품목이 다양하다. 2017년에도 특허청은 알리바바 그룹과 협력하여 온라인 위조상품 유통 차단 및 단속 활동을 강화할 예정이며, 알리바바 그룹에 이어 중국 내 제2위 오픈마켓인 징둥닷컴과도 협력을 강화할 계획이다.

5. 지능형 가상비서 특허출원, 최근 크게 증가 | 한국특허청(2017.5.22)

특허청은 이동통신 단말시장을 선도하는 삼성과 애플 등이 자체 지능형 가상 비서를 상용화하여 다양한 서비스를 제공함에 따라 관련 특허출원이 크게 증가하고 있다고 밝혔다. 지능형 가상 비서는 스마트폰에 탑재된 인공지능 프로그램이 개인비서 역할을 수행하는 것으로서, 사용자가 음성으로 명령하는 주문, 예약, 검색 등을 대신 처리할 뿐만 아니라, 각종 스마트 가전기기나 차량에 탑재되어 여러 가지 일을 수행하는 등 그 응용 범위가 더욱 확장될 것으로 전망된다. 이러한 전망에 부응하듯, 지능형 가상 비서 관련 특허출원은 2013년 11건에 불과하였으나, 2014년 36건으로 무려 200% 이상 크게 증가하였고, 2016년에는 61건으로 2년 전에 비해 약 70% 가량 증가한 것으로 조사됐다. 지능형 가상 비서가 사용자와 단말기 간의 새로운 소통방식이라는 점에서 향후에도 증가 추세는 지속될 것으로 예상된다. IPG

File No.99

한국에서의 특허분쟁 대응을 어떻게 할 것인가?



최근, 일본기업이 특허분쟁에 휘말리는 사례가 증가하고 있다. 한국에서의 특허분쟁은 일본과 비슷한 면이 많으나 다른 부분도 있기 때문에 관련 절차 및 제도를 알면 특허분쟁이 발생했을 때 효과적으로 대응할 수 있을 것이다. 이번 호에서는 한국에서의 특허분쟁 종류 및 대응방법과 특허분쟁에 관한 최근의 법률개정 등에 대해 소개하고자 한다.

1. 한국에서의 특허분쟁 종류

한국에서의 특허권 관련 분쟁은 특허권의 침해와 그와 관련된 손해배상 소송으로서 특허침해금지 청구소송, 손해배상 청구소송 및 가처분소송이 있고, 관련 심판절차로서 권리범위확인심판(적극적, 소극적)과 특허무효심판이 있다. 특허침해금지 청구소송이 시작되면 권리범위확인심판과 특허무효심판이 병행되는 경우가 많으나 해당심판의 결과(심결)에 따라 관련 소송에 있어서 유리하게도 또는 불리하게도 작용될 수 있으므로 특허침해소송 등이 제기되었을 경우 관련 심판절차를 적절하게 활용하는 것이 중요하다.

2. 권리범위확인심판과 특허무효심판

최근 침해소송 제1심법원에서 관련 심판절차의 결과를 기다리지 않고 침해여부 및 무효여부를 판단하는 사례가 이전에 비해 증가하고 있으나, 아직은 소송 진행과정에서 관련 심판절차의 결과를 참고하는 경우가 많으며 관련 심판의 절차가 종결될 때까지 소송의 심리를 사실상 중단하는 경우도 있다.

권리범위확인심판은 침해가 의심되는 물품(방법)이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 관한 판단을 특허심판원에 요청하는 것으로 특허심판원의 심결에 불복할 경우, 특허법원, 대법원까지 소송을 제기하여 최종판단을 받는 제도이다. 특허무효심판은 잘 알려진 바와 같이 관련 특허의 무효여부를 별도 심판 절차를 통해 가리는 제도이며 마찬가지로 특허법원, 대법원까지 불복절차가 마련되어 있다.

3. 특허분쟁 단계

한국에서 특허권을 보유하고 있는 특허권자라면 침해가 의심되는 자에 대한 조치로서 단계적으로 다음과 같은 절차를 고려할 수 있다.

첫째, 경고장을 발송할 수 있다. 경고장을 발송함으로써 상대방의 고의를 명확하게 하고 이를 통해 형사고소를 용이하게 할 수 있다. 단, 경고장을 침해가 의심되는 자에게 직접적으로 발송하지 않고 침해가 의심되는 자의 거래처 등에 발송하는 경우에는 오히려 특허권자가 손해배상의 책임을 져야 하는 경우가 있으므로 주의할 필요가 있다.

둘째, 침해금지가처분소송을 제기할 수 있다. 특허권자가 현재 해당특허를 실

시하고 있어 당장 상대방의 특허 실시를 중지시키지 않으면 특허권자의 손해가 막대해질 것이라고 예상될 경우에는 침해금지가처분소송을 제기하여 침해가 의심되는 자의 특허침해행위를 신속하게 중지시킬 수가 있다. 단, 한국법원은 일반적으로 침해금지가처분을 받아들이지 않는 경향이 있고(2009년부터 2013년까지 가처분신청의 인용률은 33%라는 통계도 있다), 특허권자가 가처분소송에서 승소하더라도 본안소송(침해금지 청구소송)에서 패소할 경우에는 오히려 상대방으로부터 손해배상 책임을 져야 하는 경우가 있으므로 가처분소송 제기는 신중하게 고려할 것을 권장한다.

셋째, 침해금지 청구소송(본안)을 제기할 수 있다. 한국특허법에는 무효 항변에 관한 규정은 없으나 판례에 따라 침해금지소송에서 피고는 원고의 특허가 무효이며 따라서 침해는 존재하지 않는다는 취지의 주장(무효 항변)을 할 수 있고, 법원은 그와 같은 주장에 대해 판단할 수 있다. 실제로 특허침해소송이 제기되면 상대방은 무효 항변을 제기(특허무효심판도 병행)하는 것이 일반적이다. 이에 대해 특허권자는 권리범위확인심판(적극적)으로 대응하면서 무효 공격에 적극적으로 대처할 수 있다.

4. 특허분쟁 관련 법률 개정

(1) 특허침해사건 항소심의 특허법원 전속관할

종전에는 특허권 등에 관한 침해소송 제1심 및 제2심의 절차 모두 일반 민사법원에서 이루어졌으나 2016년 1월 1일부터 제1심은 전국 5곳의 지방법원, 제2심은 특허법원에서 각각 전속관할하게 된다. 침해소송이 제기된 경우 관련 심판사건도 함께 병행되는 것이 일반적이며 결국 심결취소소송과 특허침해소송이 병행되는 경우가 많아 이번 개정으로 특허법원의 전문성과 판결의 일관성이 보다 더 향상될 것으로 기대된다.

(2) 침해소송시 자료제출 의무 강화

특허권 등의 침해소송에서 특허권자가 침해 및 손해배상액을 입증하기 위해 요청한 자료를 상대방이 영업비밀이라는 이유로 제출을 거부하는 경우가 많았으나 2016년 6월 30일부터 제출 거부가 어려워졌다. 또한 상대방이 자료제출 명령에 응하지 않을 경우, 자료 기재에 관한 특허권자의 주장이 진실한 것으로 인정받을 수 있게 됐다. 이번 개정으로 특허권자의 침해 및 손해배상액의 입증 이용이해졌고 이에 따라 손해배상액도 증액될 수 있을 것으로 기대된다. 



〈이번 호 해설자〉

한양특허법인 김세원 파트너 변호사

전문분야 전기·전자·IT

서울대학교 전기공학과 졸업

감수: 일본무역진흥기구(제트로) 서울사무소 사사노 히데오 부소장



File No.100

한국 지식재산의 변천과 국가 지식재산 전략



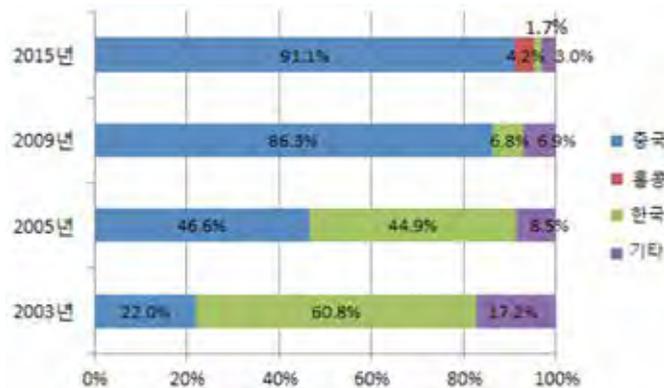
2008년 10월부터 한국 지식재산 관련 정보를 전해온 본 컬럼도 이번 호로 100회를 맞이했습니다. 연재를 시작한 이래 약 8년 동안의 한국 지식재산과 관련된 상황 변화를 국가 지식재산 전략이라는 관점에서 대략적으로 살펴보겠습니다.

2008년경 상황

한국은 과거 위조상품 대국이라 불렸으며 일본 세관에서의 적출국별 위조상품 통관보류 건수도 2004년까지 가장 많은 비율을 차지했으나 2005년에는 중국을 밀돌면서 급감하여 2009년 6.8%, 2015년 1.7%로 감소했습니다.

[그림] 적출국(지역)별 수입통관 보류건수 구성비 추이

(출처:재무성HP를 참고해 JETRO서울에서 작성)



위조상품 대국이라는 오명에서 벗어나기 시작한 2008년경부터는 한국 지식재산(IP)의 내실을 다지고 IP분야에서 세계를 리드하자는 눈조가 눈에 띄게 나왔습니다. 2008년 10월에는 특허출원이 특히 많은 일본, 미국, 유럽, 중국, 한국 등 5개국 특허청 청장회의를 한국특허청 주최로 제주도에서 개최하여, 5개국 특허청간의 협력을 통해 '고품질의 강한 특허 창출'을 유도하고, 한국의 국제경쟁력을 강화하는 계기로 삼겠다는 보도발표가 있었습니다. 또한 2009년에 발의된 '지식재산기본법'이 2011년에 가결됐고 같은 해에 대통령 직속 '국가 지식재산위원회'가 설립되어 범국가적으로 지식자산을 존중·보호하는 체제가 구축됐습니다.

제1차 국가지식재산 기본계획 및 결과

2011년에 설립된 국가지식재산위원회에서 국가전체의 지식재산종합전략을 정하는 5개년 계획인 제1차 국가지식재산 기본계획(2012-2016)이 수립됐습니다. 본 계획은 '지식재산 강국'을 비전으로 삼고 양질의 IP창출 및 활용을 통한 IP의 국제적 수지개선, 위조상품 대책강화, IP에 관한 국민 인식 향상 등을 내세우고 있습니다.

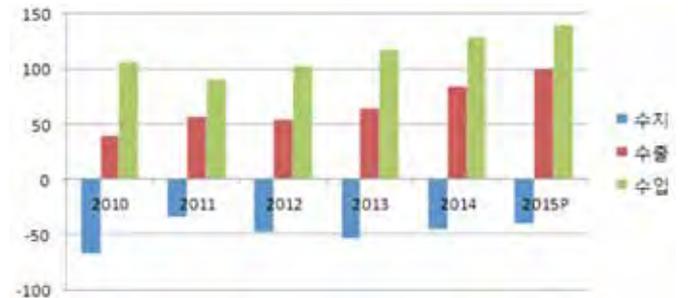
이러한 계획에 따라 영업비밀 보호강화, 특허재판의 증거제출 명령강화, 상표 브로커 행위방지 등에 관한 법이 개정되었고, IP보호 강화·활용촉진을 꾀하고 있으며 국제적인 IP보호국으로서의 평가도 상승하고 있습니다.(IMD평가에서 2010년 32위, 2015년27위)

IP출원건수는 수년 전부터 증가 추세를 유지하고 있으며, 단순 건수로는 중국에 미치지 못하지만 인구당 건수로는 특허, 디자인, 상표분야에서 각각 세계1위를 차지하고 있습니다. 특히 중소기업의 출원 증가율이 높고 국가 전체적으로 IP에 대한 의식이 향상되고 있다고 생각됩니다.

IP품질도 2013년 이후 IP무역수지 적자금액이 서서히 감소해 아직도 적자이기는 하지만 수입금액과 함께 수출금액도 증가하고 있어 양질의 '돈이 되는' IP가 증가해 왔다는 사실을 알 수 있습니다. (아래 그림)

[그림] 한국 지식재산권 무역수지

(출처:한국은행 '2015년도 지식재산권 무역수지(잠정)2016.7.12)



제2차 국가지식재산 기본계획

2017년부터 시작하는 제2차 기본계획이 2016년 12월 23일에 의결되었습니다. 본 계획은 '제4차 산업혁명을 선도하는 IP 국가 경쟁력 확보'를 위해 5년간 4조 7백억 원을 투입하여 각종 전략을 추진할 계획입니다.

본 계획은 5년 동안 개선 됐다고는 하나 아직도 미흡한 고품질 IP창출을 최우선 과제로 삼고 있으며, 중소기업과 글로벌시장에서의 한국기업의 IP보호강화에 초점이 맞춰져 있고 제4차 산업혁명에 관한 IP보호가 새로운 과제로 부상하고 있는 것이 특징입니다.

수출입국인 한국이 차별화된 고부가가치 제품·서비스를 세계시장에 계속해서 제공하는 것이 중요한 명제이며 그러기 위한 IP정책이 더욱 중요해질 것이라고 생각합니다. 발빠른 한국의 동향은 일본도 참고할 만한 것이 많으므로 앞으로 한국 IP정보와 관련된 유용한 정보를 신속하게 전해드리겠습니다. 



<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