

KOREA IPG

INFORMATION

037

issue

(일본특허청 위탁사업)

한국 Intellectual Property Group | 2017.10

발행 : 한국IPG 사무국(일본무역진흥기구 JETRO 서울사무소 지적재산팀)

전화 : 02-3210-0195

전자우편 : kos-jetroipr@jetro.go.jp

책임편집 : 하마기시 히로아키

편집 : 조은실, 유충현, 박성희



◎한국IPG의 활동

- PATINEX(국제특허정보박람회) 2017이 열렸습니다. 01
- 한국 '세관직원 대상 위조품 식별교육' 개최 안내 02
- '2017국제특허법원 콘퍼런스'가 개최되었습니다. 03
- 제19회 한국 IPG 세미나 개최(10/31) 안내 04

◎IP를 알자

- 한국IP뉴스 04
- 「신·지식재산의 최전선은 지금」 06
- 한국의 부정경쟁행위 일반조항의 적용 기준 07
- 디자인을 중시하는 한국기업 08
- 한국에서 입체상표를 보호 받으려면? 08

NEW 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

10일간의 추석 연휴는 어떻게 보내셨는지요? 올 하반기에도 회원 여러분들에게 유익한 정보를 보내 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 오는 10월31일에는 한국IPG세미나를 개최할 예정이오니 많은 참가 바랍니다(본문 참조).

CAUTION

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

QUIZ 퀴즈를 맞춰봅시다!

2016년 관세청이 적발한 지식재산권 침해물품 중, 가장 많이 적발된 품목(중량별)은 다음 중 어느 것인가요?

- ①의류 및 직물, ②가방류, ③완구문구류

※ 정답은 본지 5페이지 하단에 게재되어 있습니다.



◎한국IPG의 활동

PATINEX(국제특허정보박람회) 2017이 열렸습니다.

2017년 9월 7일부터 8일까지 이틀간 서울 임페리얼 팔레스 호텔에서 PATINEX(국제특허정보박람회) 2017이 열렸습니다. 올해로 13회를 맞이한 PATINEX 2017의 주제는 4차혁명시대의 IP정보 활용 전략이었습니다. 이 행사는 강연회와 전시회로 구성되어 있으며, 강연회에서는 주제발표, 워크숍, 솔루션 업데이트에 대한 설명을 들을 수 있었습니다.

주제발표에서는 비즈니스 성장을 위한 지식재산권 전략, 중국에 진출하려는 스타트업이 알아두어야 할 지식재산권 전략, 브렉시트로 인한 유럽의 지식재산권 환경의 변화와 지식재산권 대응전략에 대해 전문가들이 심도 있는 내용으로 강연을 펼쳤습니다.

워크숍에서는 전시회에 부스를 설치한 많은 기업·기관이 참가자들에게 유익한 정보를 제공했습니다. 그중에서도 IP5의 유럽특허청(EPO)과 일본특허청(JPO)의 발표시간에는 발표장이 가득찰 정도로 참가자들이 많이 모였습니다.

EPO는 단일특허 등록부의 개요와 기계번역 서비스에 대해 설명했습니다. 특히 오스트리아 빈에서 온 EPO의 아시아 담당자가 유창한 한국어로 발표해 참가자들의 이해를 한층 도왔습니다. 반면 JPO는 특허정보플랫폼인 J-PlatPat에 대해 실제 사례를 들어가며 알기 쉽게 설명을 했다. 워크숍이 끝난 후에도 전시회장의 IP5 부스를 찾아 관련자료를 가져가거나 질문을 하는 등 참가자들의 뜨거운 관심을 느낄 수 있었습니다.

전시회에서는 스타트업을 비롯해 여러 기업이 부스를 설치하고 특허검색을 직접 시연하거나 VR을 활용한 체험 서비스를 제공했습니다. 또한 4차 산업혁명과 더불어 최근 가장 뜨거운 화두인 인공지능(AI)을 이용한 특허정보서비스를 준비하고 있는 스타트업도 눈길을 끌었습니다.

PATINEX에 참가함으로써 최근의 가장 핫한 화제와 특허를 접목시킨 정보와 다양한 서비스를 접할 수 있었습니다. 또한 평소에는



들을 수 없는 전문가들의 강연도 들을 수 있는 상당히 의미있는 시간이었습니다. 내년 PATINEX 2018은 어떠한 주제로 개최될지 벌써부

터 기대됩니다. IPG

한국 '세관직원 대상 위조품 식별교육'을 개최하였습니다.

한국IPG는 (사)한국무역관련 지식재산보호협회(TIPA) 협조를 통해 한국 '세관 직원 대상 위조품 식별교육'을 실시하고 있습니다. 2017년도에는 제2차와 제3차 교육에 YKK주식회사가 참가했으며 이번 제7차 교육(9월15일 개최, 인천본부세관)에는 요넥스주식회사가 참가했습니다. 요넥스주식회사는 작년도에도 참가하여 강연을 해주셨는데, 그 결과 올 1월부터 현재까지 한국세관으로부터 19번(위조품



은 11번) 감정요청이 있었으며 의류, 라켓, 운동화 등의 통관을 보류 시켰습니다.

이와 같이 위조상품 침해피해를 입고 있는 일본기업이 본 세미나에 참가하여 수입·유통경로, 위조상품 피해실태, 정품과 위조상품의 식별방법 등 세관직원이 적극적이고 효과적으로 단속할 수 있는 정보를 중심으로 설명함으로써 세관 검거율 향상과 위조품 유통 근절에 매우 유용한 대응책이 될 것입니다.

올해는 앞으로 제11차~13차 세미나에 참가할 수 있는 기회가 있으므로 관심있는 일본기업은 아래 일정을 참조하여 신청해 주시기 바랍니다. IPG



【2017년도 제11차~13차 개최 일정】

구분	일정	대상세관
제11차	11월9일~11월10일	인천본부세관(공항)
제12차	11월30일~12월1일	대구본부세관
제13차	12월14일~12월15일	광주본부세관

상세한 내용과 신청서는 아래URL를 참조하여 주시기 바랍니다.
⇒ http://www.jetro-ipr.or.kr/notice_view.asp?notice_idx=484

‘2017 국제특허법원 콘퍼런스’가 개최되었습니다.

특허법원이 주최하는 국제 특허법원 콘퍼런스는 매년 가을 전세계 지식재산 전문가들의 관심을 한국으로 기울이게 만드는 주요 국제 콘퍼런스로 자리를 잡아가고 있습니다.

제3회를 맞은 올해는 9월 6~7일에 개최되어 【Court, IP and business】라는 주제를 갖고 각국(한국, 일본, 중국, 미국, 프랑스, 독일, 인도, 베트남 8개국)의 법관·IP전문가가 강연자로 참가하여 4개의 세션별로 발표와 토론을 했습니다. 참고로 본 콘퍼런스의 참가자의 대부분은 판사, 변호사, 변리사이며 올해는 200여 명이 참가했습니다.



◎각국의 IP법원간의 협력 강화가 점점 중요해지고 있습니다.

각 세션의 주요 내용을 살펴보면, 제1세션 「특허법원의 조화와 협력」은 법원장 세션으로 한국 특허법원장, 일본 지적재산고등재판소장, 미국 텍사스 북부연방 지방법원장이 강연자가 됐습니다. 일본의 지적재산고등재판소장은 ①지리적으로 근접해 있다 ②기업의 경제활동이 중복되는 경우가 많다 ③IP를 전문적으로 취급하는 법원을 갖고 있다 ④IP소송에 관한 습속도에 큰 차이가 없다 등의 이유를 들면서 한중일3개국은 IP법원간의 정보교환 및 인적교류를 깊게 해 나가야 한다고 주장했습니다. 또한 그 과정의 공식언어는 영어로 해야 한다고 강조했습니다.

한편 한국의 특허법원장은 “IP소송은 청구항 해석, 진보성 판단 기준 등의 공통 주요 쟁점이 있는 점을 미루어봤을 때 IP법원 사이의 국제교류는 더 나은 재판을 하는데 도움이 된다”라고 말하면서 전세계의 IP법관 협의체인 세계지식재산법관협회(IAIJ)의 설립을 제안했습니다.

제 2세션 「비즈니스의 관점에서 본 특허소송의 새로운 도전」에서는, 유럽통일특허법원 전문위원이 “지금의 유럽특허는 유럽 전역이 아니라 지정국내에 한해서 유효한 특허 번들이며, 그 유효성에 관한 침해판단에 관한 소송의 관할권이 개별국가의 법원에 있기 때문에 동일특허에 관한 각 국가의 법원의 판결의 상충 문제가 존재한다”라고 말했습니다. 그러한 문제 등을 개선하기 위하여 현재 발효를 위해 힘쓰고 있는 유럽단일특허(UP) 및 유럽통일특허법원(UPC)의 제도에 대해 자세히 설명했습니다. 동 제도가 발효되면 유럽에서의 특허는 일부 국가를 제외하고는 유럽 전역에서 보호되는 형태가 됩니다. 다만 동 제도의 발효에 있어서의 부정적 뉴스는 ①영국의 유럽연합 탈퇴 ②2017년 6월에 독일헌법재판소가 독일정부의 UPC 가입 비준 중단을 권고한 것 등이 있다고 덧붙였습니다.

한편 한국의 IP변호사는 한중일 3개국은 특허제도를 통합하면서 세계의 지식재산제도의 중심을 아시아로 재편하는 것에 힘을 써야할 것이

라고 주장했습니다. 동 변호사는 “한중일 3개국 간의 무역량은 전세계 무역량의 18%를 차지하며 또한 특허출원 건수는 전세계 출원 건수의 50%이상을 차지한다” 등의 발언으로, 한중일 3개국의 큰 시장규모와 특허제도의 통합 필요성을 강조했습니다. 그러기 위해서는 한중일 3개국을 통합하는 아시아 특허청 및 아시아통합 지재법원의 설립이 필요하다고 했습니다.

◎의약품과 정보통신기술 (ICT) 에 관한 토론이 활발히 열렸습니다.

제3세션 「의약 및 생명공학 특허의 최신이슈」에서는 의약 용도 발명의 명세서 기재요건, 의약발명의 진보성 판단 기준, 의약발명의 특허 존속 기간 연장제도, 생명공학 발명의 특허 적격성 등에 관해 한국, 일본, 중국, 미국, 프랑스, 독일 6개국의 상황을 비교하는 형태로 토론이 진행됐습니다. 그 중 특허 존속기간의 연장제도에 대해서 일본 지적재산고등재판소 판사는 “신약의 허가취득에는 일반적으로 상당한 시간이 걸리므로 그 기간 중에 특허권자가 특허권을 행사할 수 없었던 것에 대한 보상제도이다”라고 설명했습니다. 그 반면 6개국 중에서 중국만 동 제도를 갖추지 않고 있는 이유를 묻는 사회자의 질문에 대해서 중국 북경지적재산권법원 판사는 “의약품의 특허기간이 만료된 후 판매가격이 인하되는 경향이 있는 것을 생각하면 특허 존속기간을 연장하는 것은 약 13억 중국인의 건강에 큰 영향을 끼친다”라고 설명한 뒤 “브라질과 인도 등의 개발도상국에서도 특허 존속기간의 연장제도는 갖추지 않고 있다”라고 대답했습니다.

마지막으로 제4세션 「ICT 산업을 중심으로 본 특허요건과 권리구제」에서는 소프트웨어 발명의 특허요건, 표준필수특허(SEP)와 복합제품에 관한 금지청구 및 손해액 산정, IP 소송에서의 증거수집과 영업비밀 보호방안에 관해 활발히 토론이 열렸습니다. ^{IPG}

제19회 한국 IPG 세미나 개최(10/31) 안내

일본 특허청의 국제 지식재산전략과 일본계 기업의 지식재산 대응

글로벌 시대에는 지식재산과 관련된 세계정세의 변화를 잘 파악하고 대처해 나갈 필요가 있습니다.

이번 한국 IPG 세미나에서는 일한·한중일 특허청 회의를 위해 내한하시는 일본 특허청의 노나카 국제정책과 과장님으로부터 일본 특허청의 국제 지식재산전략에 대한 강연을 들을 수 있습니다. 또한 일본계 기업의 지식재산 대응에 대한 스미토모화학 그룹회사인 동우 화인켐(주)의 아키요시 부사장님의 강연도 들을 수 있습니다. 더불어 JETRO의 지식재산 지원에 대한 소개도 예정되어 있습니다.

일본 특허청 간부의 강연을 들을 수 있는 귀한 기회이므로 여러분의 많은 참가 기다리고 있습니다. 

안내

<개최일시> 2017년 10월 31일(화) 14:00~16:45(접수시작 13:30, 교류회 17:00~)

<장소> 프레지던트 호텔 19층 브람스홀
서울특별시 중구 을지로 16(시청역옆)

<주최> 한국 IPG/SJC지식재산위원회(사무국 JETRO 서울사무소 지식재산팀)

<참가비> 무료(한국 IPG 회원이 아닌 분들도 부디 참석해 주십시오)

<신청> 신청서에 기입하신 후 10월 24일(화)까지 이메일로 신청해 주십시오.

이메일 kos-jetroipr@jetro.go.jp

상세내용과 신청서는 아래 URL를 통해 주시기 바랍니다.

⇒ http://www.jetro-ipr.or.kr/notice_view.asp?notice_idx=513

시간	내용
14:00~14:10	한국 IPG 리더·SJC위원장 인사 - 다케우치 케이치 주식회사 한국 히타치 사장
14:10~15:00	일본 특허청의 국제 지식재산전략(50분) - 노나카 마쓰오 일본 특허청 국제정책과 과장
15:00~15:30	JETRO의 지식재산 지원(30분) - 다나카 테쓰야 JETRO 지식재산 이노베이션부 부장
	휴식(15분)
15:45~16:30	동우 화인켐의 지식재산능력 강화 대책(45분) - 아키요시 요시로 동우 화인켐(주) 부사장
16:30~16:45	한국 IPG의 활동과 SJC 건의사항(15분) - 하마기시 히로아키 JETRO 서울사무소 부소장
16:45(폐회)	(폐회 후 세미나장 옆에서 교류회(참가비 : 3만원) 개최)

* 강연은 한일 동시통역으로 진행되며, 강연시간은 질의응답시간 포함입니다. 또한 세미나 프로그램은 변경될 수도 있습니다.



KOREA IP NEWS

※JETRO 서울사무소 지적재산팀 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://jetro-ipr.or.kr/>

1. 중소·벤처 기업, 영업비밀 유출에 속수무책 | 한국특허청(2017.6.26)

특허청은 기업이 겪는 영업비밀 유출 피해에 대한 현황과 애로 사항을 파악하기 위해 실시한 영업비밀 피침해 실태조사 결과를 발표하였다. 조사는 영업비밀을 보유한 국내 616개 기업을 대상으로 최근 5년간(2012~2016) 겪었던 영업비밀 피침해에 대한 심층 설문조사를 실시하는 방식으로 진행하였다. 조사 결과, 중소·벤처 기업의 영업비밀 관리 역량과 수준이 매우 낮은 것으로 나타났다. 중소기업의 영업비밀 전담부서 보유 비율은 13.7%로 대기업 30.5%에 비해 현저히 낮았다. 외부자에 대한 비밀유지 계약 체결 여부, USB·PC 등의 사외 반출 절차 수립 여부 등의 영업비밀 관리 수준도 전부 기업 규모가 작을수록 낮았다. 7개

중 1개 기업이 국내에서의 영업비밀 유출을 경험하였고, 유출 횟수도 많아 기업의 영업비밀 유출 사태가 심각한 상황인 것으로 나타났다. 616개 기업 중 86개 기업(14%)이 영업비밀 유출을 경험하였으며, 유출 횟수는 평균 2회로 6회 이상 유출을 겪었다는 기업도 5.8%에 달했다. 유출은 대부분 기업 퇴직자 소행인 것으로 나타나 기업의 퇴직자 관리 대책이 강화되어야 할 것으로 보인다. 영업비밀 유출 주체에 대해서 유출을 경험한 86개 기업 중 70개 기업(81.4%)이 내부인, 33개 기업(38.4%)이 외부인으로 응답(복수)하였고, 내부인 유형은 기업의 72.9%가 퇴직자, 32.9%가 평사원, 11.4%가 임원으로 응답(복수)하였다.

2. 특허청 산업재산권 분쟁조정 성립률 50% 육박 | 한국특허청(2017.7.19)

특허청은 복잡한 산업재산권 분쟁을 당사자간 대화를 통해 단기간에 해결할 수 있는 산업재산권 분쟁조정위원회가 최근 각광을 받고 있다고 19일 밝혔다.

산업재산권 분쟁관련 실태조사에 따르면, 침해 분쟁 경험 기업의 평균 소송비용은 5,800만원, 특허침해소송 심리기간은 3심까지 평균 40.2

개월이 소요되는 것으로 나타나고 있다. 그러나 특허청 산업재산권 분쟁조정위원회를 통해 분쟁을 해결할 경우, 3개월 이내에 양당사자가 해당 분야 전문가들과의 대화를 통해 가장 합리적인 해결방안을 도출함으로써 별도의 신청비용없이 서로가 만족하는 분쟁해결을 이끌어 낼 수 있다.

특허청 산업재산권 분쟁조정위원회는 1995년 설립 이후 2017년 6월까지 총 208건의 산업재산권 분쟁을 접수·처리하였고, 평균 조정률은 27%이며, 2017년의 경우 6월까지 47.6%(21건 중 10건 조정성립, 취하 또는 진행 중인 사건(5건) 제외)의 조정률을 기록하고 있다. 이는 민사본안사건 조정 성공률인 16%를 크게 웃도는 수치로, 특허청의 분쟁조정위원회가 산업재산권 분야에서의 분쟁해결에 일조를 하고 있다는 방증으로 볼 수 있다.

3. 관세청, 지재권 위반 사범 총 37건, 164억 적발 | 관세청(2017.8.2)

관세청은 6월15일부터 7월14일까지 30일간 지재권 위반 사범 특별단속을 실시하여 중국산 위조 오일필터 등 지재권 침해물품 총 37건, 164억원 상당을 적발하였다. 이번 특별단속은 국산 브랜드 침해물품 단속에 집중되었고, 이와 더불어 지난 5월에 적발한 뽑기방 위조 인형에 대해 추가적인 단속을 실시하였다. 품목별로 보면, 국내 기업 상표를 위조한 차량부품 및 아이폰 3,783점, 외국상표를 도용한 위조 오일필터 1,404점, 뽑기방 인형·완구류 총 295,245점 및 위조 명품 2,166점 등이다. 특히, 문화체육관광부와 합동으로 시중단속을 실시하여 중국산 위조 뽑기방 인형 22,685점을 적발하였으며, 온라인 쇼핑몰 업체와 합동으로 지재권 침해 우려가 있는 판매사이트 및 오픈마켓에 대한 모니터링을 실시하여 총 48개 판매처를 선별한 후, 판매중지(11개), 조사착수(3개) 및 나머지 34개에 대해서는 위법성 여부를 검토중이다.

4. 약특허권 남용에 특약 처방 | 전자신문(2017.8.7)

공정거래위원회가 제약사의 특허권 남용에 대한 감시·제재를 본격화한다. 총 71개 국내외 제약사로부터 제출 받은 특허 관련 자료를 점검해 위법성을 가린다. 동시에 제약 산업 변화를 파악·분석해 불공정 행위 감시방안을 수립한다.

7일 정부에 따르면 공정위는 39개 다국적 제약사, 32개 국내 제약사로부터 최근 7년 동안의 특허 출원 현황 등이 담긴 조사표를 최근 제출 받았다. 공정위는 조사표 점검, 외부 연구용역을 거쳐 제약사의 법 위반 행위를 가려낸다. 위법 혐의가 발견된 제약사는 직권조사할 방침이다. 공정위가 제출 받은 조사표에는 2010~2016년 식품의약품안전처 허가를 받아 국내 시판된 주요 전문의약품 관련 특허 출원, 계약, 분쟁 현황 등이 담겼다. 공정위는 연구용역으로 위법 제약사를 적발하는 한편 '의약품 허가-특허권 연계제도' 시행 이후 제약 산업 변화를 분석해 경쟁

제한 행위 감시방안을 수립한다. 2015년 허가-특허 연계제도 시행 이후 공정위가 별도의 제약 분야 불공정 행위 감시방안을 마련하는 것은 이번이 처음이다.

5. 디자인권, 특허등록 전에도 1년까지 보호 | 전자신문(2017.8.9)

한국디자인진흥원은 9월22일부터 '디자인 창작증명'을 받은 창작물 공지 기간이 종전 6개월에서 1년으로 늘어난다고 9일 밝혔다. 올해 5월 디자인보호법 개정으로, 권리화되지 않은 디자인이라도 1년 간 모방으로부터 법적 대응력을 확보할 수 있다. '디자인 창작증명'은 한국디자인진흥원 담당 사업으로, 특허청에 등록되지 않은 창작물이라도 모방되는 것을 방지하기 위해 마련된 제도다.

한국디자인진흥원은 디자인보호법에 의거, 디자인 공지 전문기관으로 선정돼 2013년부터 해당 사업을 운영하고 있다. 한국디자인진흥원에 도면, 신청서만 제출하면 1~3일내에 증명을 받을 수 있다. 처리비용은 2만원 내외다. 대학생 및 청소년은 무료로 신청 가능하다. 대신 디자인 창작증명은 창작물에 독점 배타적 권리를 부여하지 않기 때문에, 법적 효력을 갖기 위해선 특허청에 등록 및 출원을 해야한다.

디자인창작증명 공지 기간 연장으로 특허청 출원을 준비하는 업체들이 시간적 여유를 얻게 됐다.

6. 특허청, 중국 상표브로커 조기경보시스템 가동 | 한국특허청(2017.9.12)

특허청은 상표브로커에 대한 우리기업의 피해를 최소화하기 위해 중국 상표국에 매일 출원되는 한글상표에 대한 도용 여부를 즉시 조사하여 피해기업에 전파함으로써 조기 출원 독려, 중국 상표국에 이의신청 제기 등을 통해 보다 빨리 대응할 수 있도록 지원해 주는 '조기경보 서비스'를 제공하고 있다.

그 결과 중국 상표출원 공고 후 3개월 이내에만 가능한 이의신청 비율이 이전에 비해 대폭 상향(36.5%→98.2%)되었으며, 신속한 후속 출원으로 출원인의 우선적 지위를 인정받아 중국 내 상표출원이 가능한 경우도 조사되는 등 대응의 효과성이 더욱 높아졌다.

특허청은 지난해까지 46개 중국 상표브로커에 의해 우리기업 상표 1,232개가 도용된 사실을 확인하고 피해기업에 전파하였으며, 무효심판, 이의신청, 피해기업 공동 대응 등 법률 대응과 상표 양도양수 협상 전략 등을 제공하였다. 



퀴즈 정답

정답은 ③원문문구류로 전체 적발건수 중 24.8%를 차지합니다. 그 다음이 ①의류 및 직물(14.5%), ②가방류(11.9%) 순입니다. (출처: 한국관세청 발행 '2016년 지식재산권 침해단속년차보고서')



File No.105

한국의 부정경쟁행위 일반조항의 적용 기준 - 최근 분쟁 사안 소개



현재 일본의 부정경쟁방지법은 부정경쟁행위 유형을 한정적으로 열거하는 방식으로 16가지의 행위를 규제하고 있습니다. 이에 반해 한국의 부정경쟁방지법은 9가지의 개별적인 부정경쟁행위 유형 외에도 그에 포함되지 않은 기타 성과도용행위도 일정한 요건 하에 부정경쟁행위에 포함하는 '부정경쟁행위 일반조항'을 두고 있습니다(부정경쟁방지법 제2조 제1항 차목). 이하에서는 최근 부정경쟁행위 일반조항의 적용 여부가 문제된 패션 브랜드 분쟁 사건과 게임 제조사 분쟁 사건에 관한 서울고등법원의 판결을 소개하고자 합니다.

한국의 부정경쟁행위 일반조항은 2013년 신설되어 “그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위”를 부정경쟁행위로 규정하고 있습니다. 이러한 부정경쟁행위 일반조항의 신설로 인하여 그 동안 열거된 부정경쟁행위에 해당되지 않았던 새로운 유형의 부정경쟁행위에 대하여 적절한 규제가 가능하게 되었습니다.

그러나 부정경쟁행위 일반조항은 “성과 등”이나 “공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법” 등 다소 추상적이고 애매모호한 용어로 구성되어 있고 그 해석에 관한 법리가 정립되지 않아, 어느 범위까지 규제 행위로 볼 것인지에 대해 많은 논란이 있어 왔습니다.

이에 관하여 최근 서울고등법원이 판시한 아래 두 개의 판결은 그 적용 기준을 구체적으로 제시하였다는 점에서 많은 주목을 받고 있습니다.

'에르메스 가방 vs. 눈알 가방 사건'은 프랑스 명품 브랜드 에르메스가 국내에서 일명 '눈알 가방'으로 유명한 브랜드의 대표자를 상대로, 눈알 가방 제품의 형태가 에르메스 가방의 형태와 유사하다며 부정경쟁행위 일반조항 등에 해당한다고 주장한 사건입니다. 제1심은 에르메스의 부정경쟁행위 일반조항 주장을 인정하였으나, 항소심에서 서울고등법원은 눈알 가방 디자인의 독창성, 디자인 개발 경위, 눈알 가방이 인기를 얻게 된 경위, 국내외 패션 업계 전문가들과 수요자들의 긍정적 평가 등의 구체적인 사정과 양 제품은 전체적인 심미감에 있어서 차이가 있고 가격, 판매 장소·방법, 주고객층을 확연히 달리하여 제품간 오인·혼동 가능성이 인정된다고 보기 어렵다는 점 등을 들어 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하고 에르메스의 주장을 전부 기각하였습니다(서울고등법원 2017. 2. 16. 선고 2016나2035091 판결).

'킹닷컴 vs. 아보카도 사건'은 외국 게임사가 국내 게임사를 상대로, 국내 게임사가 서비스하는 게임이 자사 게임의 화면 구성, 규칙의 선택 배열 조합 등을 모방하였다며 부정경쟁행위 일반조항 등에 해당한다고 주장한 사건입니다. 제1심은 원고의 부정경쟁행위 일반조항 주장을 인정하였으나, 항소심에서 서울고등법원은 피고 게임이 원고 게임과 동일한 게임규칙 등을 사용하여 원고 게임의 인기에 일부 편승한 부분이 있다 하더라도, 피고의 독자적 아이디어를 바탕으로 비용과 노력을 들여 원고 게임과 실질적으로 유사하지 않은 게임을 서비스했다는 점, 원고가 성과물이라고 주장하는 규칙들은 특징인이 독점할 수 없다고 보는 것이 타당하다는 점 등을 들어 피고의 게임 서비스가 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하였습니다(서울고등법원 2017. 1. 12. 선고 2015나2063761 판결).

위 두 사건에서 서울고등법원은 지식재산권법에 의하여 보호되지 않는 타인의 성과인 정보(아이디어) 등은 설령 그것이 재산적 가치를 갖는다고 하더라도 자유로운 모방과 이용이 가능하다고 할 것이지만, 그와 같은 타인의 성과 모방이나 이용행위에 공정한 거래질서 및 자유로운 경쟁질서에 비추어 정당화될 수 없는 '특별한 사정'이 있는 경우에는 허용될 수 없다며, 부정경쟁행위 일반조항의 적용 범위를 다소 제한적으로 해석하고 있습니다.

현재 위 두 사건은 모두 대법원의 상고심 계속 중에 있으며, 부정경쟁행위 일반조항에 관한 법원의 기준을 확인할 수 있는 사례로서 대법원 판단의 귀추가 주목되고 있습니다. 



<이번 호 해설자>

법무법인(유한) 율촌파트너변리사 조성진

전문분야 지식재산권

서울대 법학대학 졸업

(감수:일본무역진흥기구=체트로=서울사무소 전임 부소장 사사노 히데오)

File No.106

디자인을 중시하는 한국기업



디자인등록제도(일본은 의장제도)란? 공업제품 등의 디자인을 특허청에 등록하여 특허처럼 배타적인 독점권(디자인권)을 취득하는 제도입니다. 2016년 한국의 디자인등록출원은 6만 5,643건으로 일본의 의장출원(약3만 건)의 2배 를 넘는 건수입니다. 이에 제트로(JETRO) 서울사무소에서는 이와 같은 현황을 바탕으로 한국에서의 디자인등록제도 활용 현황 등을 조사 하였으므로 본고에서 조사 내용을 간략하게 소개합니다.

상품개발과 디자인

한국기업은 디자인을 중시한 상품개발을 실시하고 있다고 합니다. 상기 조사에서 실시한 대기업 전자제품 제조업체와의 인터뷰에서도 '디자인을 우선적으로 개발한 후에 기능개발 작업을 하고 있다'라는 답변이 있습니다. 또한 한국 정부에서도 고부가가치 제품을 개발하기 위해 기술개발의 초기단계부터 디자인을 참가시킨 상품개발 방법을 장려하고 있으며 중소기업에 위한 지원사업으로 실시하고 있습니다. 예를 들어 산업통산자원부 및 특허청에서 실시하고 있는 글로벌 히트365프로젝트에서는 시장, 환경 분석을 통해 고객지향, 현지화된 브랜드 및 이노베이션 디자인을 작성하여 여기에 맞추어 기술개발이나 해외권리화를 지원하고 있습니다. 또한 한국 특허전략원과의 인터뷰에서는 시간적인 시점에서 투자회수율이 기술개발보다 디자인쪽이 더 높다는 답변도 있었습니다.

디자인권 출원·취득현황

과거 20년의 디자인등록출원(전체건수68.7만건)을 출원인별로 보면 국내 개인(43.6%), 국내 중소기업(30.2%)이 눈에 띄게 많으며, 국내 대기업(13.7%)과 외국법인(7.3%)에 비해 훨씬 많습니다.

출원이 많은 분야는 1위부터 7위까지(출원 전체건수의 83.6%를 차지)를 보면 다음표와 같습니다.

한국분류에 의한 디자인 물품군(13군 중7위까지)	출원건수(만건)
D (주택설비용품)	10.00
H (전기전자기계기구 및 통신기계기구)	8.83
L (토목건축용품)	8.33
C (생활용품)	8.06
F (사무용품·판매용품)	7.94
B (의류·잡화)	7.15
M (기초제품)	7.06

전기전자기기 등으로 분류된 H군, F군은 비교적 국내 대기업의 출원이 많으며, 기타 군에는 국내 개인·중소기업의 출원이 많습니다. 출원시기는 설문조

사나 인터뷰를 실시한 범위에서는 상품 판매개시 1개월 전이라는 답변이 많았습니다.

또한 등록률은 예년의 7~8할 정도이며 등록된 디자인권의 존속기간은 평균 59개월 정도였습니다. 물품별로 보면 가장 존속기간이 긴 것은 식료품용 가공 기계로 평균 72.1개월입니다. 실제심사를 생략한 일부심사 물품의 디자인권 존속기간은 권리존속기간이 대체적으로 짧으며(평균48개월), 예를 들어 의복류는 평균 46.5개월입니다. 권리존속기간은 최대 출원일로부터 20년이기 때문에 상품마다 라이프 사이클에 맞추어 비교적 짧게 권리기간을 설정하고 있는 것을 알 수 있습니다.

또한 생활용품이나 주택설비분야 기업과의 인터뷰에서는 상품 기능을 특허로 등록을 받기 어려울 경우, 디자인이라는 측면에서 의미가 있다면 디자인등록 출원을 실시한다는 답변이 있었으며 상품의 형상에 기능적인 의미가 있는 경우는 특허의 보완으로서 디자인등록출원을 실시한다는 케이스도 있는 것 같습니다.

디자인권의 활용 현황

디자인권의 활용방법으로는 타사에 매각 또는 라이선스는 드물며 자사 제품 보호라고 답변한 기업이 눈에 띕니다. 타사에 권리침해 당했을 때의 대응방안으로는 경고장을 송부한 후에 침해소송까지 가는 회사도 있지만, 침해를 당해도 방치하는 기업도 있었습니다. 경쟁이 심한 업계에서는 권리를 스스로 취득하지 않으면 타사에 자사 디자인권을 선점 당하는 경우도 있어 상품마다 반드시 권리를 취득하고 있다며 상품개발의 사이클이 빠른 점을 감안하여 중소기업에서 디자인권을 많이 취득하고 있습니다.

상품의 위조는 기능(특허)보다도 디자인을 위조하는 것이 비교적 간단하기 때문에 디자인권의 취득은 위조품 대책이 중요하며 상품개발의 경쟁이 심한 업계를 중심으로 디자인등록제도가 활발히 이용되고 있음을 알 수 있습니다.

상기 조사보고서는 당 사무소 홈페이지에 게재되어 있으므로 참조하여 주시기 바랍니다. ¹¹⁶



〈이번 호 해설자〉

일본무역진흥기구(제트로) 서울사무소

사사노 히데오 부소장(일본 특허청파견)

1995년 특허청 입청, 1999년 심사관 승진 후, 조정과 품질감리실장 등을 거쳐 2014년 6월부터 2017년 6월까지 서울사무소 근무



File No.107

한국에서 입체상표를 보호 받으려면?



한국 상표법은 1998년부터 입체상표(본고에서는 입체적 형상만으로 이루어진 상표)를 상표의 한 유형으로서 보호하고 있습니다. 그러나 입체상표의 경우 넓게 권리를 인정하면 물품의 형상에 반영구적인 독점권을 부여하게 되어 공중의 자유 사용을 제한할 수도 있다는 리스크가 있기 때문에 전통적인 2차원 상표에 비해 보호요건이 까다롭습니다. 이에 본고에서는 한국에서의 입체상표 등록요건과 권리범위를 해석할 때 참고가 될만한 판결을 한 가지 소개하겠습니다.

사건 배경

화이자사(이하, P사라 함)는 ED치료약에 대해 파란색 마름모꼴 형상의 정제에 문자 'Pfizer', 'VGR100' 등이 음각된 좌측제품을 1999년부터 한국에서 판매하고 있습니다.



또한 이와 관련하여 P사는 파란색 마름모꼴형상으로만 (문자없이) 구성된 좌측의 입체상표에 대해 2005년에 한국특허청에 상표등록을 했습니다.



한편, P사의 라이벌회사인 한미약품(이하, H사라 함)은 같은 ED치료약으로 파란색 마름모꼴 형상의 정제에 문자 'HM50', 'HM100' 등이 음각된 좌측 제품을 P사 ED치료약의 특허권 만료 후인 2012년부터 한국에서 생산 판매하고 있습니다.



이에 P사가 H사에 대해 상표권 침해 등을 이유로 소송을 제기하자 이에 대해 H사는 P사의 등록상표에 식별력이 없다는 이유로 등록 무효를 주장했습니다. 1심 법원에서는 H사의 손을 들어 주었고, 2심 법원에서는 P사의 손을 들어 주었습니다만, 최종심인 대법원에서는 H사의 손을 들어 주어 H사의 상표권 침해를 부인했습니다.

입체상표 등록요건

입체적 형상만으로 이루어지는 상표는 그 형상이 지정상품의 통상 또는 기본적인 형태일 경우 식별력이 부정됩니다. 단, 상표출원 전에 입체적 형상을 사용한 결과, 수요자들 사이에서 누구의 상품을 표시했는지 잘 알려져 있는 경우에는 예외적으로 식별력을 인정하고 있습니다.

그러나 상기와 같이 사용에 의한 식별력이 인정되었다고 하더라도 상품의 기능을 확보하기 위해 불가결한 입체적 형상은 등록을 받을 수 없습니다. 또한 그 여부는 대체 형상이 동등 또는 그 이하의 비용으로 생산 가능함에 대한 여부와 그 입체적 형상에서 상품의 본래적인 기능을 뛰어 넘는 기술적 우위가 발휘되는지에 대한 여부를 종합적으로 고려하여 판단하게 됩니다.

한국대법원 판단

P사의 등록상표는 색채가 결합되어 있으나 수요자 입장에서는 정제의 통상 형태로 인식되는 정도이므로 본래는 식별력이 없습니다.

그러나 P사 제품의 반대편 판매량, P사의 상표 'Viagra'의 압도적인 주지성, P사 제품이 '블루다이아몬드'로 불리는 점 등을 비추어 볼 때 P사의 등록상표는 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 볼 수 있고, 문자가 결합되어 있다 하더라도 사정은 변함이 없습니다.

또한 다양한 사이즈, 형상, 색채의 정제가 가능하며 본건 마름모꼴 형상에 대체할 형상도 다수 존재합니다. 그리고 P사의 등록상표에 정제의 본래 기능을 뛰어 넘는 기술적인 요소가 있다고 보기 힘듭니다. 그러므로 P사의 등록상표는 지정상품의 기능하기에 불가결한 형상이라고 할 수 없으므로 그 등록이 무효라고 할 수 없습니다.

그러나 P사의 등록상표와 H사의 제품은 파란색 마름모꼴 형상이라는 점에 있어서는 공통되나 정제에 음각된 상표(상호)가 다릅니다. 또한 양측 상품은 의사에 의한 처방전을 받아야 구입 가능한 약인데, 처방전에는 의약품의 형상이 아닌 명칭으로 특정합니다. 이러한 점을 고려했을 때 H사의 제품과 P사의 등록상표는 포장과 그 제품에 음각된 명칭 등으로 서로 구별이 가능하므로 결국 H사 제품의 생산 및 판매행위는 P사의 상표권 침해를 구성하지 않습니다.

코멘트

위에서 설명했듯이 입체상표는 단독사용 보다 문자와 결합하여 사용되는 경우가 많다고 생각합니다. 본 사건은 입체적 형상과 문자가 결합하여 사용된다고 하더라도 입체적 형상이 독자적으로 상품의 출처표시기능을 발휘할 수 있다면 입체적 형상만으로 식별력을 인정한다는 점에서 일본의 야쿠르트 입체상표사건(지재고등재판소 평22(코케)10169)의 판결과 축을 같이한다고 볼 수 있습니다.

단, 한국 법원은 입체적 형상에 다른 문자가 결합된 타인의 제품과는 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 없다고 판단한 점에서 입체적 형상에 대해서는 문자상표와 동등한 권리를 부여하는 것에 아직까지는 신중한 태도를 취하고 있는 것 같습니다. 



<이번 호 해설자>

특허법인 KOREANA 김경욱 변리사

1990년 서울대학교 의류학과 졸업.

1990년 LG상사 입사 후, 1999년 변리사 시험 합격.

2010년 Law School of University of Washington, LL.M. (미국) 수료.

2012년부터 현직. 대한변리사회 INTA 회원, 상표, 디자인분야 전문.

(감수: 일본 무역진흥기구=제트로=서울사무소 전임 부소장 사사노 히데오)