

◎한국IPG의 활동

- 한국IPG미니 세미나 '일본정부의 위조품 대책 활동에 대해'를 개최했습니다. 01
- 특허법원 개원 20주년 기념 국제 심포지엄 개최 03
- 특허심판원 개원 20주년 기념 심포지엄 개최 03
- 2018 지식재산정책포럼 '4차 산업혁명 핵심기술과 지식재산' 이 개최되었습니다. 04
- '한국 모인상표 대응 매뉴얼' 발간 안내 05

◎IP를 알자

- 한국IP뉴스 06
- 「신·지식재산의 최전선은 지금」 07
 - 지명으로 된 상표
 - '간식시간에 먹은 딸기'는 '제네릭'?
 - 한국에서 식물 품종 보호를 요청하려면?~



한국IPG 회원 등록

한국IPG 회원등록은 아래 URL에서 하시기 바랍니다.
<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipg/>
한국IPG는 일본 경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며 회비는 없습니다.



사무국으로부터

한국IPG Information이 이번 호로 제 40호를 발간하게 되었습니다. 창간호를 2010년 6월에 발행한 후, 여러분들의 협력 덕분에 올해로 8주년을 맞이하게 되었습니다. 앞으로도 도움이 되는 지재정보를 제공해 나가도록 노력하겠습니다.



CAUTION

(한국IPG INFORMATION)에 게재된 기고·번역문 등은 모두 권리자의 허락을 받아 게재된 것으로 무단 전재 및 무단 복제를 금합니다.



QUIZ 퀴즈를 맞춰봅시다!

한국특허청은 제53회 발명의 날(세계 최초로 특허권을 발명한 날: 5월 19일)을 맞이하여 한국특허청 페이스북(<http://www.facebook.com/kipoworld>) 친구 947명이 선정한 '세계 10대 발명품'을 발표했습니다. 제1위에 선정된 발명품은 무엇일까요?

- ① 인터넷 ② 냉장고 ③ TV

※ 정답은 본지 7페이지 하단에 게재되어 있습니다.

◎한국IPG의 활동

한국IPG 미니 세미나 '일본정부의 위조품 대책 활동에 대해'를 개최했습니다.



(한국IPG미니 세미나 회장 모습)

최근 위조품과 관련해서 일부 개선의 조짐이 보이지만 여전히 전세계에서 피해가 발생하고 있어 일본에서는 민관이 함께 위조품 대책에 힘쓰고 있습니다. 이에 한국IPG는 지난 5월 8일 SJC(서울재판클럽) 대회의실에서 경제산업성 제조산업국 모방품 대책실의 기타나카 타다시 실장보좌를 초빙하여 '일본정부의 위조품 대책 활동에 대해'를 주제로 한국IPG 미니 세미나를 개최했습니다.

◎모방품대책실의 기타나카 실장보좌의 강연내용을 간략히 소개합니다.

1. 경제산업성 제조산업국 모방품대책실의 역할과 활동에 대해

모방품대책실은 기업 등으로부터 위조품·해적판 대책과 관련해 '어디에 상담해야 할지 모르겠다', '여러 부서가 함께 나서야 하는 사안에도 종합적으로 대응해야 한다'는 요청이 있어 2004년도에 정부의 위조품·해적판 대책 종합 창구로 설치됐습니다.



(출처) 한국IPG 미니 세미나 발표자료

모방품대책실에서는 상담 접수, 정보제공, 조언, 일본 국내의 담당 정부기관에 관한 소개, 일본 국내의 담당 정부기관에 정보제공, 일본 국외의 당국·기관과의 정부간 회의, 각 사업 등을 통한 요청 및 협력 등의 활동을 추진하고 있습니다.



(출처) 한국IPG 미니 세미나 발표자료

2016년도의 상담 정보제공 접수건수를 보면, 상담 348건, 정보제공 550건으로 상담안건수가 사상최다를 기록했습니다. 또한 2016년도 상품 분야별 상담안건의 비율을 보면, 잡화류가 44.7%로 상담건수가 가장 많은 것으로 나타났습니다.

이 외에도 모방품대책실에서는 일본무역진흥기구(JETRO)를 통해 각국의 위조품 대책에 관한 제도와 운용현황, 위조품으로 인한 피해 실태조사 등을 실시하고 있으며, 이 내용은 일본무역진흥기구(JETRO) 지식재산권 보호 웹사이트 (<https://www.jetro.go.jp/themetop/ip/>)에서 확인할 수 있습니다.

2. 일본 국내의 위조품 문제 현황에 대해

일본 세관의 국경조치 단속은 다음과 같습니다. 먼저 2017년도 지식재산 침해물품의 수입금지 실적 구성비 추이를 보면 건수 기준으로 98.0%가 상표권 관련, 수량 기준으로는 61.8%가 상표권, 26.7%가 디자인권 관련이며 디자인권 관련 금지가 늘고 있습니다. 또한 같은 해 품목별 수입 금지 구성비 추이를 보면 건수 기준으로는 가방류가 38.8%, 이어 의류가 14.0%였습니다. 수량 기준으로는 전기제품이 23.1%, 휴대전화 및 부속품이 12.8%로 나타났습니다. 수송형태별 수입금지 실적 구성비 추이를 보면 건수 기준으로 우편물 92.5%, 일반화물 7.5%, 수량 기준으로는 우편물 43.5%, 일반화물 56.5%로 나타났습니다.

일본 경찰청의 단속을 보면 2016년도 상표권 침해사범 검거 사건수가 304건, 저작권 침해사범 검거 사건수가 238건으로 이 두 가지의 사범 검거사건에서 차지하는 인터넷 이용사범의 비율은 상표권 침해사범 82.2%, 저작권 침해사범 91.2%로 저작권 침해사범의 비율이 더 높은 것으로 나타났습니다.

3. 중국 위조품 문제 현황과 대책에 대해

일본 특허청의 2017년도 위조피해 조사보고서 ‘해외에서 위조품으로

인해 피해를 입은 국가 지역의 피해 기업수(복수응답)’에 따르면, 중국(홍콩 포함)의 경우 제조업체 3,315개사, 경유업체 2,066개사, 판매업체 2,623개사였으며, 한국의 경우 제조업체 486개사, 경유업체 732개사, 판매업체 1,098개사로 중국에서 만든 위조품으로 인한 피해가 여전히 심각하다는 것을 알 수 있습니다.

중국의 위조품 문제는 일본의 기업명, 지명, 캐릭터 등을 다수 출원 등록하는 모인출원이 많고, 이 경우 중국에서 자기의 상표를 등록 사용할 수 없게 됩니다. 또한 분쟁 비용이 비싸고, 기간도 4~5년 소요되는 경우가 적지 않아 최종적으로 승소하더라도 소송 중에는 상대방이 권리침해를 주장할 가능성도 있어 사업할 수 없을 가능성이 높습니다.

모방품대책실에서는 중국 위조품 문제에 관한 대책으로 민관합동사절단을 파견해 중국정부에 법제도 운용면 등의 개선을 요구·추진하고 있습니다. 또한 중일 지식재산권·위킹그룹(WG)를 설치해, 지식재산 보호에 관한 법제도는 물론, 집행 운용면까지의 폭넓은 테마를 의제로 삼아 매년 1회 일본과 중국에서 교대로 세미나를 개최하고 있습니다. 게다가 중일 지식재산권 인포스먼트 공동 세미나 개최, 중국 국가공상행정관리총국(SAIC) 등 지식재산 관련 중국 정부기관을 초빙해 논의하고 있습니다.

4. 기타 지역의 위조품 문제 현황과 대책에 대해

베트남과 3차 연계 프로젝트, 미얀마와 세관 통관금지 프로젝트를 실시했습니다. UAE 정부기관과는 세관 국경조치 단속 강화, 형사처벌 엄벌화, 프리존 내의 위조품 단속 강화 등을 요구하고 있으며, 사우디아라비아 상업투자부와는 위조품 대책 협력에 관한 양해각서를 체결했습니다.

5. 인터넷상의 위조품 문제 현황과 대책에 대해

소비자가 일본 쇼핑몰 옥션을 통해 구입을 하면 해외 위조품 업자가 소비자에게 직접 물건을 보내는 인터넷상의 위조품 피해가 발생하고 있습니다. 이 같은 피해에 대한 대책으로 권리자, ISP(Internet Services Provider) 사업자, EC사이트(Electronic Commerce site) 사업자와 협력하여 문제를 해결하고자 노력하고 있습니다. IPG



(출처)한국IPG 미니 세미나 발표자료

● 특허법원 개원 20주년 기념 국제 심포지엄 개최



특허법원, 2018년 6월부터 국제재판부 출범

특허법원은 2017년 4월 23일 대전시에서 개원 20주년을 기념하여 ‘20년의 도전과 혁신, 세계로 나아가는 특허법원’을 주제로 국제 심포지엄을 개최했습니다. 판사, 교수, 실무가 등의 지식재산권 전문가들과 일본 지식재산고등재판소 판사, 세계지식재산기구(WIPO)의 관계자가 발표자로 참가했습니다.

여러 발표와 패널 디스커션이 이루어진 가운데 주로 다루어진 주제는 ‘국제재판부 도입’이었습니다. 2017년 11월 24일 한국 국회에서 국제심판부 도입이 의결됨에 따라 지재 소송에 한해 외국어 변론이나 증거 제출이 허용됩니다. 특허법원은 국제재판부 출범을 2018년 6월13일로 앞두고 있습니다.


향후 국제심판부의 운영과 관련하여 특허법원 판사의 설명과 심포지엄에서의 설명내용의 일부를 아래와 같이 소개합니다.

(1) 도입배경 및 취지 | 지식재산권 분쟁이 국제화되고 있는 가운데 2017년 특허법원이 처리한 사건 중 외국인 당사자 사건이 약 31.5%을 차지하는 등 외국인 당사자 사건이 확대되고 있습니다. 국제재판부 도입 목적은 특허소송에서 외국인 당사자의 언어 부담을 낮추기 위한 것으로 판단 기준이 결코 외국인 당사자에게 유리하지 않습니다.

(2) 목표 | 단기목표는 특허법원을 세계적인 IP소송 전문법원으로 만들어 사람들이 선호하는 포럼 쇼핑지로 만드는 것으로, 이는 한국기업의 해외 IP소송에 유익한 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

(3) 재판 흐름 | ①소장(외국어) 제출, ②상대의 동의를 구한 후 국제재판부에 회부, ③답변서(외국어)와 서증(외국어)을 번역문 없이 제출, ④ 변론기일에 소송관계자가 외국어로 진술 가능(한국어로 동시통역), ⑤ 재판장의 소송진행은 한국어 사용(외국어로 동시통역), ⑥외국인 증인 심문·증언은 외국어로 가능(한국어로 동시통역), ⑦심결 선언은 한국어로 선언한 후 외국어 번역을 제공

(4) 국제재판부 설치 법원 | 특허법원과 서울중앙지방법원에 우선 설치

(5) 허용 외국어 | 처음에는 영어만 가능하며 앞으로 상황을 고려하여 일본어와 중국어 등으로 확대할 예정 

● 특허심판원 개원 20주년 기념 심포지엄 개최



향후 세계 5대 특허청 심판기관과의 협력을 다지는 계기

한국특허청은 2018년 4월 25일 서울 시내에서 특허심판원 개원 20주년을 기념하여 ‘2018년 지식재산 국제 심포지엄-지식재산 심판제도의 역할과 미래’를 개최했습니다.

성윤모 특허청장은 환영사에서 ‘특허심판원은 지난 20년 동안 구술심리제도 도입, 원격 영상 구술심리시스템 구축 등 고객 중심의 다양한 정책을 펼쳐왔고, 이러한 노력의 결과로 특허심판원의 심판에 불복해 소송을 제기하는 비율은 개원 초기의 20%선에서 지난해 11%까지 크게 감소했다’고 밝혔습니다.


심포지움에서는 세계 5대 특허청(IP5, 한국, 미국, 중국, 유럽, 일본)의 심판기관장과 세계지식재산기구(WIPO)가 처음으로 한자리에 모여 ‘주요국의 지식재산심판 정책의 현재와 미래’를 주제로 각국의 정책에 대해 발표했습니다.

심포지엄 종료 후에는 ‘특허협력 다자회의’가 개최되었고 앞으로 IP5의 심판기관이 정기적으로 참여하는 심판협력 협의체 신설 제안에 각국이 협력하기로 했습니다.

심판제도 개선방안에 관한 발표

다음 세션에서는 ‘지식재산의 신뢰도와 안정성 향상을 위한 심판제도의 역할’을 주제로 심판제도의 개선방안에 관한 발표가 있었습니다. 전주대학교 교수는 ‘지식재산 심판의 공정성 향상방안’이라는 발표를 통해 ‘공정성을 향상하기 위해서는 심판부 강화가 중요하므로 현재의 심판부 구성인 심판장 11명, 심판관 95명을 장기적으로 심판장 100명, 심판관 200명으로 증원할 필요가 있다’고 제안했습니다.

또한 조한 특허법률사무소의 변리사는 ‘신속한 분쟁해결을 위한 지식재산심판제도의 개선방안’에 대한 발표를 통해 심판사건 중 심판장이 조정으로 해결가능하다고 판단한 사건의 경우 당사자의 동의를 얻어 해당 사건을 분쟁조정위원회에 회부하여 분쟁을 해결하도록 하는 ‘특허심판-조정연계제도 도입안’ 등을 제안했습니다.

마지막으로 건국대학교 교수는 ‘지식재산 심판성의 전문성 확보방안’에 대한 발표를 통해 전문경력관(*특정분야만 다루는 공무원)제도 도입을 제안했습니다. 

2018 지식재산정책포럼 '4차 산업혁명 핵심기술과 지식재산'이 개최되었습니다.

4차 산업혁명분야의 주요 과제를 분야별로 소개

한국특허청(이하 특허청)과 국회의원 2명은 4월 5일 서울 시내의 국회의원회관에서 2018 지식재산정책포럼 '4차 산업혁명의 핵심기술과 지식재산'을 공동 주최했습니다.

성윤모 특허청장은 환영사를 통해 '신성장동력으로 부상한 빅데이터와 인공지능을 지식재산으로 어떻게 보호해야 할 것인가의 제도적 개선방안에 대한 심도깊은 논의가 필요한 시기'라고 했습니다.

첫 번째 발표에서는 특허청 산업재산정책과장이 '4차 산업혁명에 대비한 특허청의 정책'이라는 제목으로 4차 산업혁명에 대비한 주요 지식재산계획 및 과제에 대해 소개했습니다.

주요 지식재산계획으로는 2018년 3월 국가지식재산위원회에서 확정된 '혁신성장을 위한 국가특허경쟁력 강화방안'을 소개했습니다. 강화방안은 '4차 산업혁명과 관련해서 핵심분야를 중심으로 특허품질관리를 연구개발(R&D)·출원·심사 등의 특허창출의 전과정으로 확대하고, 산관학연 등 모든 주체의 능력을 향상시켜 패러다임을 전환하는 것을 목표로 한다'고 했습니다.

4차 산업혁명 분야의 주요 과제로는 ①R&D에서는 i) 세부기술 구축 지원 및 특허분류와의 상호연계, ii) R&D 전주기의 특허분석 지원확대, iii) 핵심 표준필수 특허 확보를 들었습니다. 특히 특허분야에 대해서는 '세계 5대 특허청(IP5, 한미일중유럽) 및 세계지식재산기구(WIPO)가 4차 산업혁명 기술에 관한 국제특허분류 신설 논의를 특허청이 주도해 갈 예정'이라고 했습니다.

②심사분야에서는 i) 4차 산업혁명 분야에서 한국기업이 지재권을 조기 확보하기 위한 관련기술 및 디자인출원 우선심사대상화(2018년 5월부터 실시), ii) 심사조직 정비 및 업무 혁신을 들었습니다. ③기타 분야에서는 i) IP 이슈 발굴 및 법제도 개선, ii) 중소벤처기업부의 특허 연차등록료 감면, iii) 인공지능(AI) 기술을 적용한 특허검색 및 상담서비스 시스템 구축을 들었습니다.


AI 창작물을 어떻게 보호할 것인가

다음 발표에서는 단국대학교 법대교수가 '빅데이터·인공지능 진흥을 위한 지식재산권의 역할'이라는 주제로 AI 창작물의 보호방안

과 향후 과제에 대해 소개했습니다. AI 창작물 보호방안에 대해서는 ①약한 AI의 경우, 그 창작물의 권리귀속을 창작관여자인 인간에게 귀속하고, 또한 창작과정에 인간이 개입한 정도와 기여도에 따라 권리귀속 관계를 나눌 필요가 있다 ②현재의 인간 중심 보호체계에 AI 창작물을 포함하도록 하면서 창작물에 대한 새로운 개념 정의가 필요 ③보호기간은 현재의 저작자 생애+70년과 비교해 훨씬 짧은 보호기간이 바람직하다 등의 내용을 제안했습니다.

향후 과제로는 'AI 발명 및 창작물 보호에 대한 향후 입법방향은 특허법 및 저작권법에 특례조항 신설 혹은 특허법 제정이라는 선택지가 있으며, 이에 대한 경제적 효과를 분석해 기업, 발명가, 예술가, 사용자 등이 참가하는 논의의 장을 만들 필요가 있다', '빅데이터 보호에 대해서는 부정법에 의거한 보호는 저작권법과의 보호 범위 중복 및 충돌 가능성 문제해결에 관한 문제가 있어 데이터 보호를 위한 새로운 부정경쟁행위 유형 신설이 필요하다'고 했습니다.

각계 전문가가 논의

패널 디스커션에서는 성균관대학교 법학전문대학원 교수가 좌장을 맡고, 각계 전문가가 AI와 빅데이터에 관한 쟁점에 대해 논의했습니다. (아래 표 참조) 

(표) 패널 디스커션의 주요 내용

한국지식재산 연구원 본부장	특허청의 4차 산업혁명 대비 정책은 규제보다는 산업성장 기반조성과 창출 및 활용 진흥정책에 초점을 맞추고 있는 점이 좋음
경인교대 교수	현실화되지 않은 지능적 개체의 권리귀속 여부를 고민하기 보다는 국가공동체적인 이익배분 및 인센티브 부여방식에 대한 애로사항을 전제로 해야 함
이화여대 교수	전국민이 가입한 국민건강보험제도의 방대하고 유용한 의료 데이터는 보험의료에 혁신을 가져올 수 있으나 개인정보보호 제도가 그것을 가로막고 있음. 국회는 규제 완화에 대해 여러 전문가 및 이해관계자의 의견을 들어야 함
YOU ME 법무법인 변호사	지재 관점에서 빅데이터, AI 등의 기술과 관련해 최우선적으로 논의해야 하는 쟁점은 '이 기술이 채택한 아이디어, 알고리즘적 요소 또는 이것들의 응용에 대해 어느 범위까지 독점적 권리(특허권, 소프트웨어 저작권 등)를 부여해야 하는가'임
주식회사 KT IPR담당 상무	4차 산업혁명의 핵심기술을 비롯한 한국의 기술혁신에 충분한 인센티브를 보장하기 위해 지재권 보호 강화는 서둘러야 하며, 국제적 균형을 유지하지 않으면 역내 발명·창작·생산자에 대한 역차별 효과가 생길 수 있음

‘한국 모인상표 대응 매뉴얼’ 발간 안내

일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소는 2014년 3월, 일본기업의 한국 진출시 모인상표 발견 전후의 대책에 관한 법규·판례, 취할 수 있는 대응방법 등에 대해 정리한 ‘한국 모인상표 대응 매뉴얼’을 작성했습니다. 그 후, 한국 상표법 전부 및 심사기준 개정, 새로운 판례 축적에 의해 2018년 3월에 개정판을 작성했습니다.

한국 수요자는 히라가나와 가타카나의 의미 및 칭호를 알고 있다고 판단


한국의 외국어상표 심사기준에 의하면 히라가나와 가타카나 등 일본어로 구성된 상표는 한국어로 음역 또는 번역을 하고, 그 음역 또는 번역한 한국어도 상표법의 각 조문에 해당하는지 원칙적으로 검토하도록 되어 있습니다.

즉 일본어의 경우 정보검색이 발달해 그 의미나 칭호를 쉽게 파악할 수 있다고 보고 있으며, 음역 또는 번역한 의미에 대해서도 상표법의 각 조문 적용 여부를 판단해야 합니다. 단, 이러한 일본어 상표 취급은 한국 특허청의 심사기준이며, 특허법원에서 개별 안건으로 판단할 경우에는 특허청의 판단과 다를 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.

일본기업의 무효심판 분석

일본기업이 청구한 무효심판 중, 심판청구인이 한국에 상표를 선출원 또는 선등록하지 않은 사례에서 심판청구인이 제기한 무효사유의 대부분은 한국 또는 외국에서 수요자가 특정인의 상표라고 알려진 상표를 부정한 목적으로 선행 취득한 상표(한국 상표법 제34조 제1항 제13호)였습니다.

이 사례에서 승패를 가른 요인은 심판청구인의 선사용상표가 일본에서 주지·저명하다는 입증 여부였습니다. 한국 내에서 널리 알려져 있지 않다고 하더라도 외국에서 수요자에게 널리 알려져 있고, 한국에서도 보호할 가치가 있다고 인정되면 적어도 해당 외국상표가 사용된 상품과 동일·유사 또는 경제적 관련성이 인정되는 상품은 보호를 받을 수 있습니다. 따라서 한국에 등록된 상품이 자신의 상표를 모인했다고 주장하는 경우에는 자신의 상표가 한국 상표법상의 보호를 받을 수 있는 가치가 있다는 점을 수요자가 이미 어느 정도 알고 있다는 것을 심판청구인이 반드시 입증해야만 합니다.

자세한 내용은 일본무역진흥기구(JETRO)한국 지재 웹 사이트(www.jetro.go.jp/korea-ip)에 관련 매뉴얼이 게재되어 있으므로 참고해 주시기 바랍니다. 

※제로 한국 지재 홈페이지에서 매일 제공되고 있는 지식재산권 관련 뉴스 중 일부를 게재했습니다. 상세한 기사, 그 외의 뉴스에 관한 것은 「한국지식재산 뉴스」를 참고하시기 바랍니다.

<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/>



① ‘특허청 분쟁조정위 57건, 성공률 40% 달성!’ | 한국특허청(2018.3.6)

특허청(청장 성윤모)은 '17년 산업재산권(이하 산재권) 분쟁조정위원회 운영결과 총 57건의 사건을 처리해 약40%*(22건 조정성공)의 조정 성공률을 달성했다고 밝혔다. 이는 민사본안사건 조정 성공률인 16%를 크게 웃도는 수치로 산재권 분쟁조정제도가 산재권 분야의 분쟁해결에 효과적임을 방증하고 있다.

최근 5년('13~'17년) 처리 통계를 보면 총 135건의 분쟁을 처리했고 평균 조정액은 1,300만원, 조정성공률은 31%를 기록하고 있다. 특허청 실태조사에 따르면, 산재권 침해분쟁 경험기업의 평균 소송비용은 약 6천만원, 특허침해소송 기간은 대법원까지 평균 40개월이 소요되는 것으로 나타나고 있다. 경제적 여유가 없는 중소기업은 분쟁해결에 과도한 시간과 비용을 소모해 기업운영에 타격을 입게 되는 것이 현실이다.

특허청 산재권 분쟁조정위원회를 통해 분쟁을 해결할 경우 별도의 신청비용 없이 3개월 이내에 해당 분야 전문가들과 합리적인 해결방안을 도출함으로써 분쟁 당사자 서로가 만족하는 결과를 이끌어 낼 수 있다. 특히 중소기업의 신청이 대부분(최근 5년 신청사건 중 95%)이어서 중소기업에 도움이 되는 제도로 알려져 있다.

② 국제디자인출원원 삼성·LG전자 나란히 세계 1·2위 | 한국특허청(2018.3.27)

특허청(청장 성윤모)은 세계지식재산기구(WIPO)가 발표한 ‘2017년 헤이그시스템*을 통한 국제디자인 출원 통계’에서 삼성전자와 LG 전자가 각각 1위·2위를 차지했다고 밝혔다. 삼성전자는 762건을 출원하여 1위를 차지했고, LG전자는 668건 출원으로 2위에 오르며 3위를 차지한 폰켈(Fonkel, 490건)과 현격한 차이를 보였다.

그 뒤를 이어 프로क्टर앤드갬블(Procter & Gamble, 488건)이 4위, 폭스바겐(Volkswagen, 369건)이 5위를 기록했다. 삼성전자는 '15년 1위, 작년 2위에 이어 올해도 최다출원 기업에 올랐고, LG전자는 지난해 처음 3위를 기록한 데 이어 올해 2위에 오르는 등 지난 3년간 우리기업이 국제 디자인출원에서 수위를 차지하고 있다.

한편, 국가별 순위에서는 독일이 4,261건을 기록해 지난해에 이어 올해에도 1위를 차지했고, 스위스가 2,935건으로 2위에 올랐다. 그 뒤를 이어 우리나라가 1,742건으로 2년 연속 3위를 기록했다. 미국과 프랑스는 각각 1,661건과 1,396건으로 4위와 5위를 차지했으며, 일본은 831건으로 7위에 그쳤다.

우리나라가 국제디자인출원에 좋은 성적을 내고 있는 이유는 국내

대기업들이 비용과 관리 측면에서 유리한 헤이그 시스템의 장점을 인식하여 이를 적절하게 활용하고 있기 때문인 것으로 분석된다.

③ 4차 산업혁명 특허심사 6개월이면 끝! | 한국특허청(2018.4.23)

특허청(청장 성윤모)은 4차 산업혁명 관련 7대 기술분야 특허 출원을 우선심사 대상으로 추가하는 개정 특허법 시행령을 '18년 4월 24일부터 시행한다고 밝혔다.

이번에 우선심사 대상으로 추가되는 4차 산업혁명 관련 7대 기술분야는 지난해 특허청이 세계 최초로 완성한 특허분류체계에 포함되는 기술로서 인공지능, 사물인터넷, 3D프린팅, 자율주행차, 빅데이터, 지능형 로봇 및 클라우드 컴퓨팅이 해당된다.

우선심사 대상이 되면 특허 등록까지 걸리는 평균 기간이 일반심사의 1/3에 불과한 6개월로 단축되어 해당 기술분야 기업, 대학, 연구소 등의 빠른 특허 확보가 가능하다.

인공지능, 사물인터넷 등 4차 산업혁명 관련 기술은 변화 주기가 매우 짧기 때문에 우선심사를 통한 빠른 관리와 지원은 기업의 경쟁력 제고는 물론 해외진출에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.


④ 특허청, 택배대리점 운영 위조상품 유통조직 적발 | 한국특허청(2018.4.24)

특허청 상표권 특별사법경찰(이하 특사경)은 대기업 택배 대리점 등을 운영하며, 중국으로부터 위조상품 약 28만여 점(정품 시가 715억 원 상당)을 반입하여 판매한 2개 유통조직을 적발하고, 17명을 상표법 위반혐의로 입건했다. 입건된 이들 중 중국 총책으로 특정된 중국사장 1명에 대해서는 체포영장을 발부받아 지명수배했다.

대기업 택배대리점을 운영하며 위조상품을 유통·판매한 A씨(39세, 구속) 등 5명은 지난 2015년 1월부터 2017년 4월까지 위조 나이키운동화 등 19만 3,000여 점(정품시가 340억 원 상당)을 판매했으며, 판매 목적으로 인천 계양구의 A씨 소유 물류창고에 보관 중이던 위조상품 3만 3,000여 점(정품시가 47억 원 상당)은 특사경이 압수했다.

또 다른 유통조직의 물류담당 B씨(37세, 구속) 및 B씨로부터 위조상품을 공급받아 판매한 C씨 등 12명은 지난 2016년 1월부터 2018년 1월까지 온라인 쇼핑몰을 통해 위조상품 4만 1,000여 점(정품시가 189억 원 상당)을 유통·판매한 혐의를 받고 있으며,

판매를 목적으로 택배대리점 사무실, 차량 등에 보관 중이던 1만 4,000여 점(정품시가 138억 원 상당)의 위조상품도 압수됐다.

특사경 조사결과 중국 총책은 위조상품 택배 수수료를 포장박스 크기에 따라 일반 택배물품보다 2배 많이 주는 방법으로 국내 물류담당 B씨를 끌어들이는 것으로 드러났다. 

지명으로 된 상표



한국에서는 현저한 지명만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없는데, 최근 북한의 지명과 관련된 재미있는 상표 무효심판 사건이 있었습니다. 이 사건은 한국 상표법에서도 많은 관심을 모았던 사건으로, 2018년 2월에 한국 대법원의 판결이 내려져서, 이 사건을 소개하고자 합니다.

1. 사건 개요

A(을; 피고; 상표권자)는 증조모가 1951년부터 대전에서 '사리원 면옥'이라는 이름으로 식당을 연 이후, 대를 이어 식당을 운영해 왔다. 주메뉴는 불고기와 냉면이다. '사리원'은 북한 황해북도의 도청 소재지이고, '면옥'은 면 요리를 파는 식당이라는 뜻으로 주로 냉면을 파는 식당의 이름에 사용된다. 이 식당은 매우 성공했고 A는 현재 대전에 3개, 서울에 1개의 '사리원 면옥' 식당을 운영하고 있다. A는 1994년에 '냉면 전문식당업'을 지정 서비스업으로 상표(서비스표)를 출원했고 1996년에 상표(서비스표)등록을 했다. A는 상표 갱신을 통해서 등록상표를 유지하고 있다.

B(갑; 원고)는 1992년에 서울에서 '사리원'이라는 이름으로 식당을 시작했다. 이 식당도 주메뉴는 불고기와 냉면이며, 상당히 성공하여 B는 현재 서울에 8개, 경기도에 1개의 '사리원'이라는 이름의 식당을 운영하고 있다. A가 운영하는 '사리원 면옥'과 B가 운영하는 '사리원' 모두 잘 알려진 식당이다.

한편 한국 상표법은 '현저한 지리적 명칭이나 그 약어만으로 된 상표'는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

2016년 4월, B는 A의 등록상표(서비스표) '사리원 면옥'의 '면옥'은 보통명사이며, '사리원'은 현저한 지리적 명칭이므로, 한국 상표법에 위반되는 상표라는 이유로 상표 무효심판을 청구했다.

특허심판원은 이 사건을 심리한 후, 이 사건의 등록상표가 등록결정된 때에 '사리원'은 한국 국내의 일반 수요자 사이에서 현저하게 인식되어 있는 지리적 명칭으로 볼 수 없다며 2016년 10월 이 심판청구를 기각했다. 이에 B는 다시 특허법원에 이 심판의 심결취소소송을 제기했다. 그러나 특허법원은 2017년 5월 같은 이유로 B의 청구를 기각했다.

인정된 사실은 다음과 같다.

1. 사리원은 북한 황해도에 있는 지역의 명칭이다.
2. 사리원은 조선시대 조차원, 이태원, 장호원, 퇴계원과 함께 원(院)이 설치되었던 교동의 요지이고, 1947년 시로 승격된 후 1954년에는 황해북

도의 도청 소재지가 됐다. 이 사건 등록상표(서비스표)의 등록결정 당시인 1996년에도 사리원은 황해북도 도청 소재지였고, 현재도 황해북도의 도청 소재지이다.

3. 1960년대부터 2010년대까지 발행된 한국내 초중고 교과서 및 지도에 사리원은 황해북도의 도청 소재지이며, 교통 요지라는 내용이 서술되거나 지도에 표시되어 있다.
4. '사리원'으로 뉴스 검색을 해 보면, 사리원 관련 신문기사는 주로 1920년대부터 1940년대 초까지 집중되어 있고, 그 이후에는 관련 신문기사의 수가 급격히 줄어들었다. 단, 1940년대 이후에도 북한 관련 기사나 날씨 관련 기사 등에서는 사리원이 북한의 대표적인 도시 중 하나로 언급되고 있다.
5. 이 사건의 등록상표(서비스표)가 등록된 무렵인 1996년 7월경 '사리원'으로 구성된 상표가 현저한 지리적 명칭만으로 된 것이라는 이유로 등록 거절된 경우가 있다.
6. 특허법원의 소송단계에서 A와 B는 각각 여론 조사기관을 통해 여론조사를 실시했다.

(1) A의 의뢰를 받은 여론조사기관은 2016년 7월부터 8월까지 20세 이상 59세 이하의 한국인을 대상으로 조사를 실시했다. 그 결과 사리원이라는 명칭을 알고 있다는 응답이 61.4%, 전체 중 음식관련으로 알고 있다는 응답이 19.2%, 황해도 지역의 지명으로 알고 있다는 응답은 10.4%였다(복수응답 가능). 이 기관은 2016년 12월에 조사 대상자의 연령을 높여서 20세 이상 79세 이하의 한국인을 대상으로 다시 조사했다. 그 결과 사리원이라는 명칭을 알고 있다는 응답이 39.4%였으며, 전체 응답 중 10%는 '사리원을 음식 관련으로 알고 있다', 16.5%는 '지명 관련으로 알고 있다', 3.7%는 '황해도 지역의 지명으로 알고 있다'였다.

(2) B의 의뢰를 받은 여론조사기관은 2016년 9월, 20세 이상 69세 이하의 한국인을 대상으로 조사를 실시했다. 그 결과 사리원을 '지역 명칭으로 알고 있다'는 응답이 53.6%, '사리원이 북한의 지명임을 알고 있다'는 응답이 40%였다. 이 기관은 2016년 12월, 조사 대상자의 연령을 높여서 40세 이상의 한국인을 대상으로 다시 조사했다. 그 결과 '사리원이라는 명칭을 알고 있다'는 응답이 51.6%, 그중 69.8%가 '지명으로 알고 있다', 50.5%는 '음식점 관련으로 알고 있다'고 응답(복수응답가능)했다. 전체 응답자 기준으로 봤을 때 '사리원'을 '지명으로 알고 있다'는 응답은 26.8%, '황해도 지역의 지명으로 알고 있다'고 정확하게 답변한 자는 15.8%에 불과했다.

특허법원은 이러한 조사 결과를 토대로 사리원은 현저한 지리적 명칭이 아니므로, 등록상표 무효주장은 이유가 없다고 판단했다.

그러나 대법원은 현저한 지리적 명칭인지 여부의 판단시점은 상표등록여부

결정 시라고 전제하고, 2016년에 실시한 수요자 인식조사는 상표(서비스표) 등록일로부터 20년이나 지난 후에 실시한 것이므로, 이것이 등록결정 당시의 일반 수요자의 인식을 반영하고 있다고 보기는 어렵다고 판단하였다. 오히려 상기 인정사실 (1)~(6)에 기초할 때, 이 사건의 상표(서비스표)의 등록결정이 있었던 1996년에는 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭에 해당된다고 판단했다. 즉, 이 사건의 상표(서비스표)는 무효라는 것이다.

2. 검토

일본 상표법과 달리 한국 상표법은 '현저한 지리적 명칭이나 약어만으로 된 상표'는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 그리고 본 대법원 판결에서 보는 바와 같이, 현저한 지리적 명칭인지 여부의 판단 시점은 상표등록 여부 결정 시이다. 일본과 한국의 교류가 활발해짐에 따라, 일본의 지명들도 점점 한국인에게 친숙해지고 있다. 도쿄, 오사카, 교토는 말할 것도 없고, 더욱 더 많은 일본의 지명들이 한국에서 현저한 지리적 명칭이 되어 가고 있다. 그러나 아직 한국 내에서 현저하게 알려지지 않은 일본의 지리적 명칭은 여전히 한국에서 상표등록이 가능하기 때문에 주의할 필요가 있다. ^{IPG}



〈이번호 해설자〉 특허법인 무한천성진 대표 변리사

1994년 변리사시험 합격(수석), 1995년 서울대 공과대학원 컴퓨터공학과 졸업, 1995년~1999년 삼성전자 연구원으로 근무, 2000년~2002년 김앤장법률사무소 근무, 2002년 특허법인 무한 공동 설립, 현재 특허법인 무한 대표 변리사, 한국정보공학회, 한국변리사회(KPAA), AIPI, APAA에서 활동
(감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 하마기시 히로야키 부소장)



퀴즈 정답

정답은 ②번 냉장고입니다. 선정된 이유는 '생활에서 가장 많이 사용', '냉장고가 없으면 썩은 음식을 먹고 식중독에 걸리기 때문', '냉장고가 없으면 식육도 떨어진다', '특히 얼음을 만들수 있어 여름철에 가장 좋음' 등이었습니다. (출처: 한국특허청 2018년 5월 21일자 보도자료)

File No.115

‘간식시간에 먹은 딸기’는 ‘제네릭’?

- 한국에서 식물 품종 보호를 요청하려면? -



지난 평창 올림픽에서 컬링 일본 여자선수들의 ‘간식시간’이 안방에서 화제가 됐습니다. 특히 한국 딸기를 극찬하는 발언에 대해 찬반이 갈렸습니다. 일본 국내에서는 한국 딸기는 대부분 일본에서 유출된 품종을 가지고 한국에서 교배된 것이라는 보도가 있었는데, 그 사실 여부는 차치하고 본고에서는 한국에서 품종의 불법적인 유출이 일어나지 않도록 하기 위해서 혹은 그런 일이 일어난 경우에는 어떻게 대처하면 되는지에 대해 알아보겠습니다.

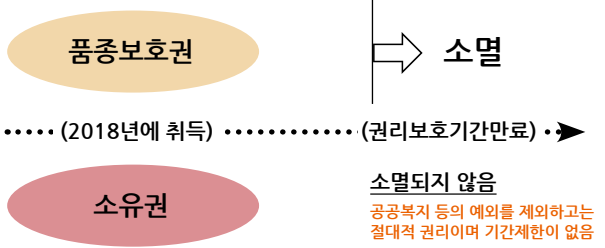
1. 한국의 동향

한국에서 종자를 보호하는 방법으로는 해당 품종에 관하여 특허권 또는 품종 보호권(일본의 육성자권) 등록을 받는 방법이 있고, 품종보호권을 등록하면 식물 신품종보호법(일본의 중요법)에 의거해 보호받습니다.

한국정부는 지식재산권 침해에 대해 권리자 우선 정책을 적극적으로 펼치고 있습니다. 아래에서는 한국에서 품종보호권을 등록하고, 한국 내 농가 등의 재배자와 라이선스나 재배계약을 체결하여 재배자가 해당 품종을 수확·납품하는 방식 (이른바 재배계약)으로 생길 수 있는 법적 쟁점에 대해 그동안의 실무 경험을 바탕으로 정리해 보겠습니다. 지면 제약으로 품종보호권 출원시의 주의사항은 아쉽지만 생략하겠습니다.

2. 재배계약시의 주의사항

- 1) 토지 부합 : 한국 민법에서도 토지에 부합하는 동산의 소유권은 토지의 소유권자에게 귀속됩니다. 따라서 종자(증식용 또는 재배용으로 사용되는 종자, 버섯균종, 묘목, 포자 또는 영양체인 잎, 줄기, 뿌리 등), 특히 영양체인 줄기 소유권 및 열매 소유권을 품종보호권자(공급자)에게 유보하는 계약조항을 명시적으로 규정하고, 대상물에 ‘명인방법’이라는 소유권 표시를 하지 않으면 훗날 재배계약 또는 품종보호 기간이 만료된 후 품종보호권자가 재배자에게 종자나 과실 반환청구를 하기 어려운 경우가 있습니다.
- 2) 예를 들면 품종보호권자의 반환 요구에 응하지 않고 재배자가 묘목을 계속 해서 점유할 경우, 품종보호권자는 민법상의 소유권을 토대로 반환이나 손해배상을 청구할 수 있고, 재배자는 형법상 업무상 횡령죄(형법 제356조)에 해당되어 10년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금에 처해집니다.



3. 권리 종료 전에 해당 보호품종을 재배하는 행위

한국에서는 품종보호권 존속기간 만료 전에 해당 품종의 묘목을 계약과는 상관 없이 몰래 재배하면서 품종보호권의 존속기간 만료를 기다렸다가 과실을 판매하려는 자를 유감스럽게도 볼 수 있습니다. 이러한 행위는 명백한 품종보호권 침해에 해당합니다. 품종보호권 존속기간 만료 직후 해당 품종의 과실을 판매하는 것은 품종보호 기간 내에 해당 보호품종의 묘목을 접목해 재배했다는 반증이기 때문입니다. 참고로 대상은 다르지만 한국에서 특허권 존속기간 만료 전에 제네릭을 개발한 행위에 대해서도 특허권 침해를 인정한 판례가 있습니다.

4. 품종보호권 침해에 해당되는 증식인가? 라는 시점

라이선스 계약 또는 재배계약 종료 후 품종보호권자의 묘목 폐기 또는 반환 요구에 응하지 않고 재배농가가 허락없이 해당 묘목을 계속 재배하여 그 묘목이 성장한 경우, 이것이 품종보호권 침해에 해당하는 ‘보호품종 종자 증식’에 해당되는지가 문제된 사례가 있었습니다. 한국 ‘국립종자원’의 견해는 ‘성장에 의해 줄기의 크기나 숫자가 증가하는 것은 증식으로 인정할 수 없다’였습니다. 즉, 증식이란 종자의 개체수를 늘리는 것으로 보는 것이 실무라고 판단됩니다.

5. 재배농가가 변이종을 발견했을 때

품종 재배시에 생길 수 있는 변이종을 재배농가가 증식해 상품화할 시에는 품종보호권자, 즉 라이선서의 승인을 받도록 하는 계약조항이 있는데, 이것은 재배농가, 즉 라이선서가 변이종을 발견해 보호품종의 요건을 갖추어 품종보호권의 등록을 받을 기회를 근본적으로 박탈하는 불공정 거래조항이라는 이유로 한국 공정거래위원회로부터 삭제 또는 수정을 권고 받은 사례가 있습니다.

6. 형사 고소시의 주의사항

일본에서도 같은지는 모르겠습니다만 일반적으로 한국에서는 ‘농업종사자는 사회적 약자’라는 분위기가 있습니다. 그런 이유로 농업종사자를 대상으로 수사 및 공소를 제기하는 것에 대해 검사가 부담을 느끼는 경우가 당연히 있는 것 같습니다. 따라서 형사고소를 하는 경우, 담당검사에게 해당 품종개발과 관련된 막대한 인적·물적 투자 및 예상 손해액에 관한 자료를 제시하여 검사가 품종보호권 보호의 당위성을 납득할 수 있도록 해 공소제기에 대하여 검사가 느끼는 심적 부담을 줄여줄 필요가 있습니다. IPG



<이변 호 해설자> 특허법인 무한 천성진 대표 변리사
 1994년 변리사시험 합격(수석), 1995년 서울대 공과대학원 컴퓨터공학과 졸업, 1995년~1999년 삼성전자 연구원으로 근무, 2000년~2002년 김연장법률사무소 근무, 2002년 특허법인 무한 공동 설립, 현재 특허법인 무한 대표 변리사, 한국정보공학회, 한국변리사회(KPAA), AIPI, APAA에서 활동
 (감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 하마기시 히로아키 부소장)