

◎한국IPG의 활동

- 한국 지재 세미나(후쿠오카·도쿄)와 제20회 한국IPG세미나
(서울)를 개최했습니다. 01
- 2018년도 국가지식재산실행계획 05

◎IP를 알자

- 한국IP뉴스 06
- 「신·지식재산의 최전선은 지금」 07
- 한국의 권리범위 확인심판에 대해
~ 특허분쟁해결수단으로서의 의의~
- 한국의 직무발명제도에 대하여



한국IPG 회원 등록

한국IPG 회원등록은 아래 URL에서 하시기 바랍니다.

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

한국IPG는 일본 경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며 회비는 없습니다.



사무국으로부터

올 여름 무더운 날씨에 어떻게 지내셨는지요?

제로 한국지재 웹사이트 (<https://www.jetro.go.jp/korea-ip>)에 최신 한국지재뉴스 및 법률개정(안), 판례해설 등을 게재하였습니다. 웹사이트에 들어가 보시기 바랍니다.



CAUTION

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



퀴즈를 맞춰봅시다!

7월18일 시행된 개정 부정경쟁방지법에는 '상품 판매 서비스 제공 방법 또는 간판 외관 실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관'이 보호대상으로 추가되었습니다. 이것은 일반적으로 무엇이라고 불리는지요?

①쿨비즈 ②트레이드 드레스 ③서비스 업선

※ 정답은 본지 8페이지 하단에 게재되어 있습니다.

◎한국IPG의 활동

한국 지재 세미나 (후쿠오카·도쿄)와 제 20회 한국 IPG 세미나(서울)를 개최했습니다.



(서울 세미나장)

한국의 상표·디자인 출원건수는 인구 대비 일본의 2배 이상이며, 한국에서는 상표권·디자인권이 적극적으로 활용되고 있습니다. 반면 한국에는 모인상표 문제와 모방품 문제가 여전히 남아 있어, 적절한 권리화를 통해 브랜드·디자인을 보호할 필요가 있습니다. 2016년 이후 관련법률이 연이어 개정됐으며, 2018년 7월부터는 점포 외관 등의 트레이드 드레스(trade dress)가 보호 대상에 추가되었습니다.

이러한 상황을 감안하여 JETRO는 한국에 상표·디자인을 출원할 때의 주의사항, 상표권·디자인권 활용, 부정경쟁방지법의 개요 및 트레이드 드레스 보호 동향을 테마로 한 세미나를 후쿠오카(7월 4일), 도쿄(7월 5일)에서 개최했습니다. 또한 서울(7월 9일)에서도 같은 내용으로 제20회 한국 IPG 세미나를 개최했습니다(모두 일본 특허청 위탁사업). 아래에서 세미나의 개요에 대해 소개하겠습니다. (모든 발표자료는 JETRO 한국지재 웹사이트(<http://www.jetro.go.jp/korea-ip>)에 게재되어 있습니다.) 

◎ 한국에서 상표 출원시의 주의사항 및 상표권 활용

- 한양특허법인 변리사 이지영

상표 관련 최근 개정내용

2016년에 개정된 상표법의 주요사항을 몇 가지 소개하자면 (1)냄새, 입체적 형상, 홀로그램·움직임 또는 색채 등 상표로 기능하는 표시는 제한없이 모두 출원 가능, (2)상표 부등록 사유의 판단시점



이 출원시점에서 상표등록결정시점으로 변경(일부 제외), (3)조약 당사국에 등록된 상표의 권리자와 관계가 있는 자가 원권리자에게 동의를 구하지 않고 출원한 경우, 원권리자를 적극적으로 보호하기 위해 이의신청이나 정보제공 없이도 거절사유가 되도록 규정, (4)누구나 불사용취소심판 청구 가능(이로 인해 취소된 상표건수는 2016년에는 1,207건이었으나 2017년에는 거의 두 배인 2,172건으로 증가) 등이 있습니다.

이와 관련된 상표의 사용 유무를 다투는 한국 대법원의 판례로는 (1)한국의 수출자유지역에서 수출 목적으로만 등록상표가 부여된 상품을 제조한 경우, (2)통상사용권자인 외국 소재기업이 한국 내 기업으로부터 위탁생산(OEM) 방식으로 등록상표가 포장에 표시된 제품을 공급받아서 자국에서 판매한 경우에는 외국기업이 한국에서 등록상표를 사용한 것으로 간주한다는 판례가 있습니다. 최근 심사기준의 주요 변경사항으로는, 식별력이 없는 입체적 형상에 식별력이 있는 기호, 문자, 도형 등이 결합돼 전체적으로 식별할 수 있다면 식별력을 인정합니다. 또한 입체적 형상이 지정상품의 형상을 표시하는 것이 아니고, 혼하지 않거나 매우 특이한 것, 예를 들어 사자 형태의 자동차처럼 매우 특이한 형상인 경우에는 식별력이 있는 것으로 봅니다.

일본어 상표에 대한 심사

한국의 상표심사기준에서는 히라가나, 가타카나 등 일본어로 구성된 상표는 원칙적으로 한국어로 음역 또는 번역을 하고, 그 음역, 번역된 한국어도 상표법의 각 조문에 해당하는지 검토해야 합니다. 일본어 상표가 출원되면 한국 상표심사관은 우선 사전어를 찾아봅니다.

일례로 가 출원됐을 때 ‘すき屋(스키야)’를 사전에서 찾아보니 한자로 된 ‘数寄屋(스키야)’의 정의로 다실(茶室)이라는 의미가 나와서 차(茶)와 상관없는 지정상품에 ‘すき屋’가 사용될 경우, 품질 오인, 혼동의 우려가 있음을 이유로 상표등록이 거절됐습니다. 재출원시에는 ‘すき屋’가 차(茶)와 무관하다는 것을 입증함으로써 등록결정됐습니다.

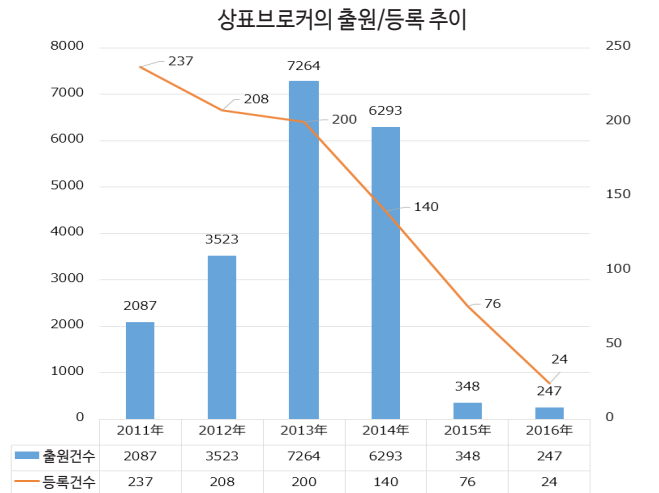
모인상표 현황과 대응

최근 한국 특허청이 모인상표 퇴치에 상당한 노력을 기울이고 있어 모인상표 등록이 어려워지면서 상표 브로커의 상표출원도 크게 줄어 들고 있습니다. (우측 그래프 참조)

그러나 모인상표가 전무하다고 할 수 있는 상황은 아니므로 한국 진출을 검토 중인 기업은 초기에 상표를 출원하는 것이 중요합니다.

모인상표 발견 시에는 다음과 같이 대응할 수 있습니다. 첫째, 모인상표가 자신의 선출원이나 선등록상표와 유사한 경우에는 자신의 상표의 주지성과 관계없이 무효를 주장할 수 있습니다. 둘째, 모인상표를 출원한 당사자와 계약관계나 업무상 거래관계 등이 있는 경우에는 그것

을 이유로 모인상표에 대한 조치를 취할 수 있습니다.



(출처) 이지영 변리사 발표자료

셋째, 한국에서 상표출원을 하지 않은 상황이라 하더라도 자신의 선사용상표가 한국 수요자에게 저명한 경우에는 무효를 주장할 수 있습니다. 마지막으로 자신의 선사용상표가 일본 등의 외국에서 특정인의 상품의 출처로 알려진 경우에는 모인상표의 지정상품이 선사용상표가 사용된 상표와 경제적 관련성이 있을 시 무효 청구를 할 수 있습니다. 이 경우 자신의 선사용상표와 모인상표가 동종상품이면 승산이 높지만, 이종상품이면 부정 목적으로 인한 출원임을 입증하기가 어렵습니다.



(도교 세미나장)



(후쿠오카 세미나장)

한국 디자인 출원의 주의 사항 및 디자인권의 활용

- 특허법인 NAM&NAM대표변리사 유병호

디자인, 그리고 디자인권

디자인이란 한마디로 물품의 모양새를 말합니다. 또한 모든 물품은 당연히 그 자체로써 모양새가 있을 수밖에 없습니다만, 모양새를 종래의 것들과 다르게 만들 수도 있습니다. 물품의 멋진 모양새 즉 디자인은 사업의 성공으로 이어지기도 합니다. 그것은 디자인에 의해 시장 주도권이 불균형을 이루기 때문입니다. 그러나 하나의 성공은 반드시 그것을 카피하는 경쟁자들을 부르기 마련이므로 카피를 허용하면 디자



인에 의한 시장 주도권은 균형 상태로 되돌아가고 맙니다. 이에 대한 대응책이 필요하며, 새롭게 창작된 물건의 모양새는 디자인 보호법에 의해 독점적 권리로 보호됩니다. 바로 디자인권이라고 할 수 있습니다. 디자인권은 시장에서의 주도권을 위한 도구입니다.

디자인 침해 소송 비용은 비교적 적지만 손해배상액은 많다

2018년 6월, 미국에서 7년간이나 진행된 애플과 삼성의 디자인 침해 소송이 화해로 마무리 뒀습니다. 손해배상액에 대한 가장 최근의 결정은 디자인권 3개의 침해로 인하여 삼성이 애플에 배상해야 할 금액이 5,000억 원 이상이나 뒀습니다. 같은 소송에서 삼성은 기술적 아이디어와 관련된 특허 2건을 침해하기도 했습니다만, 그 손해 배상액은 디자인의 경우의 1/100 정도밖에 안 됩니다. 디자인 침해에 대한 손해배상 산정은 디자인이 구현된 물품의 이익 전부를 기준으로 하기 때문입니다. 여러 부품으로 구성된 완성품의 경우에도, 디자인의 본질이 어떠한지에 따라 부품 디자인권 침해의 손해 배상액은 완성품의 이익액 전부가 될 수 있다는 것이 최근 대법원의 판결입니다. 한편 특허 침해 소송 비용은 기술 분석과 침해 입증 그리고 고비용의 디스커버리 때문에 디자인 침해 소송 비용에 비해 현저히 높습니다. 손해 배상 금액과 소송 비용의 차이까지를 고려해보면 디자인권의 힘이 느껴지기도 합니다. 디자인 소송은 특허 소송에 비해 기업의 최고 경영층에서 관심을 많이 보이는 경향이 있습니다. 모양새의 비교에 대한 내용들이 주를 이루기 때문일 것입니다. 나아가 디자인은 기업의 아이덴티티로 여겨지는 경우가 많고 이는 기업의 자존심을 건 감정 싸움이 되기도 합니다. IP 관련인들이 주목해야 할 대목이기도 합니다.

한국의 다양한 디자인 제도

한국의 디자인 제도는 디자인 창작에 다양한 편의를 제공하고 있습니다. 디자인은 물품의 모양새이므로 디자인이 구현된 물품이 무엇인지를 그림으로 표현해야만 합니다만, 디자인의 창작부가 물품의 일부에 대한 것이라면 그 부분만을 권리로 만들 수 있도록 하는 부분 디자인 제도가 있습니다. 멀티부품 제품의 경우는 선행 디자인의 다소(多少) 및 손해배상액 산정의 전략에 따라 부품만의 디자인권으로 출원할 것인지 또는 완성품의 부분 디자인으로 출원할 것인지를 선택해야 합니다. 다만, 디자인권은 물품의 모양새에 한정된 권리이므로 약간 변형된 디자인으로 회피 설계하여 침해를 피해 가는 것이 쉬울 수도 있습니다. 따라서 변형된 여러 버전의 유사 디자인들을 관련 디자인 제도를 통해 하나 이상의 권리로 동시에 확보해 놓을 수도 있습니다. 또, 그 디자인이 적용된 물품에서 기술적 속성을 뽑아내 특허나 실용신안으로 권리화해 두는 작업을 병행하는 것도 바람직합니다. 비즈니스 환경에 따라서는 출원된 디자인을 비밀로 유지하는 제도, 또는 그 반대로 2개월 내

로 신속하게 심사를 진행하여 권리로 만들거나 공개만이라도 조기에 하도록 하는 제도를 활용할 수도 있습니다. 또한 한국의 독자적인 디자인 제도로써 물품 이외에 글자 폰트도 보호하고 있습니다.

디자인 출원으로 권리를 미리 확보해 둘 것

한국의 디자인권 출원건수는 미국과 일본보다 더 많습니다. 미국과 한국은 애플과 삼성의 디자인 소송이 본격적으로 시작된 2011년 후반부터 디자인 출원건수가 증가하고 있는 반면, 일본은 2008년 이래 매년 꾸준히 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 또한 중국이 한국보다 10배에 가까운 디자인 출원건수를 보이고 있음은 주목할 만합니다. 한국을 포함한 각 정부의 디자인 산업 관련 정책과 지원 역시 관심 있게 지켜볼 필요가 있습니다. 한편 부정경쟁방지법에 의해서 디자인권 등록이 되어 있지 않은 경우에도 물품의 디자인이 보호되기도 합니다. 타인의 디자인을 카피한 것 때문에 상품 간 혼동을 일으킨다든지 또는 신의칙에 현저히 반할 만큼 창작적 요소 가미 없는 직접적 모방을 한 경우는 이 법의 위반이 되기도 합니다. 짧은 기간 동안이라면 신상품의 디자인을 보호도 가능합니다만, 보호의 한계가 있고 또한 여기에 해당하기 위한 요건이 매우 까다로운 것이 현실입니다. 당연히 디자인 출원으로 권리를 미리 확보해 두는 것이 바람직합니다.

● 한국에서의 부정경쟁방지법의 개요 및 트레이드 드레스의 보호

- 김·장법률사무소 변호사 김원

부정경쟁방지법(이하 '부경법')의 개요

한국의 부경법은 혼동초래행위, 오인유발행위, 저명상표희석행위, 상품형태모방행위 등을 금지하는 법률입니다. 부정경쟁행위의 정의를 각 조항별로 열거하는 '한정열거주의 방식'을 취하고 있었으나, 이 방식은 새롭고 다양한 유형의 부정경쟁행위를 규제하지 못하는 한계가 있었습니다. 그 때문에 일반조항인 "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"(부경법 제2조1호 (자)목; 2018년7월18일에 시행된 개정 부경법에서는 (자)목이 신설되어 일반조항은 (가)목이 됨)가 신설, 2014년 1월 31일부터 시행되어 정형화되지 않은 부정경쟁행위에 대해서도 법률영역이 확대되었습니다.

일반조항이 적용된 대표적인 사례로서 2건의 에르메스 사건(후면 그림 참조)을 들 수 있습니다. 2건 모두 에르메스의 버킨백과 켈리백의 형상을 사용한 사건으로 첫 번째 사건(후면 그림의 상단)의 피고는 백의 형상을 그대로 촬영하여 이를 폴리에스테르 소재의 천에 프린트한 핸드





(출처) 김원번호사의 발표자료에 기초하여 작성

백 제품들을 백화점, 면세점, 인터넷 쇼핑몰 등에 판매했습니다. 서울 고등법원(지재전담부 중 하나인 제5민사부)은 동 사건의 피고에 대해서, 원고 제품 또는 에르메스의 명성, 이미지 등이 가진 고객흡인력 등에 편승하려는 의도로 피고 실시 제품을 생산, 판매했다고 봤으며, 또한 원고제품의 상품형태는 원고의 상당한 투자나 노력에 의해 만들어진 성과물에 해당한다는 것을 근거로 부정경쟁행위를 인정하여 침해 제품의 제조, 판매 등의 금지, 폐기, 손해배상을 명령했습니다. (상고각하로 확정).

두 번째 사건(상기 그림의 하단)의 피고는 백의 형상을 차용하면서, 핸드백의 소재로는 광택이 있는 저렴한 인조가죽과 반짝이는 소재의 스팅글을 사용했고, 그 표면에는 커다란 눈을 디자인 인쇄하여 판매했습니다. 1심법원은 침해를 인정했습니다만 항소심인 서울고등법원(지재전담부 중 하나인 제4민사부)은 동 사건에 대해서 일반조항은 타인의 성과 모방과 이용행위에 대하여 공정한 거래질서 및 자유로운 경쟁질서를 비추었을 때 정당화할 수 없는 ‘특별한 사정’이 있는 경우에 적용된다는 전제 하에, 원고제품이 ‘상당한 투자나 노력’으로 만들어진 성과에는 해당하지만 피고 제품은 눈알 모양 도안을 제품 전면 대부분에 크게 부착하여 창작적 요소를 가미했고, 소재가 전혀 달라 전체적인 심미감에서 원고 제품과 차이가 있으며, 가격, 판매 장소 방법, 주고객층을 확연히 달리하여 원고 제품과 오인 혼동의 가능성이 인정되지 않는다는 것을 이유로 부정경쟁행위를 인정하지 않았습니다. 본 판결에 대해서는 원고가 상고했으며, 대법원의 판결은 일반조항의 범위가 정리되는 사례가 될 전망입니다.

트레이드 드레스가 법률에 명문화

트레이드 드레스는 상행위와 관련된 상품이나 서비스 등의 전체적인 인상, 이미지 등이 식별력이 있어 상품이나 서비스의 출처표시로서 기능하는 것을 의미합니다. 트레이드 드레스를 독자적으로 보호하는 규정이 존재하지 않았을 때는, 일정 요건하에서 부정법 제2조1호 가목, 나목(출처혼동), 다목(희석화방지), 차목(일반조항)을 비롯하여 상표법, 디자인보호법, 저작권법 등의 개별 규정에 의해서 보호했습니다.

예를 들면 벌집 아이스크림을 판매하는 원고의 매장은 모두 공통된

디자인으로 된 (1)간판, (2)메뉴판, (3)젓소로고, (4)콘반지, (5)아이스크림 콘의 진열형태, (6)벌집채꿀의 진열형태를 사용했는데, 피고가 이와 유사한 인테리어의 디저트 매장을 직영 또는 가맹점 형태로 운영한 사건에 대해서, 2014년에 서울중앙지방법원은 원고의 매장외관을 이루는 개별요소는 지재권 관련 법률에 의하여 보호를 받지 못한다고 하더라도, 각 개별요소들이 전체 또는 결합된 경우 트레이드 드레스로 평가된다고 보아, 부정법 제2조 제1호 (차)목(일반조항)에 의한 부정경쟁행위를 인정했습니다(1심판결에 대해서 항소가 제기됐지만 해당 판단 부분에 대한 항소는 취하되어 확정). 하지만 2018년 7월 18일에 시행된 개정 부정법에서는 “국내에 널리 인식된 타인의 상품 판매·서비스 제공방법 또는 간판·외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관과 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위를 금지한다”라고 명기되어, 법률로 트레이드 드레스가 규정됐습니다. 다만 부정법의 적용범위는 애매한 부분도 있기 때문에 상표·디자인 등록을 포함해 부정법 이외의 지식재산법상의 트레이드 드레스 보호도 꾀하는 것이 바람직합니다.

● 한국의 최신 지재사정과 한국 IPG의 활동

- 일본무역진흥기구(JETRO)서울사무소 부소장 하마키시 히로아키

한국정부는 2018년 5월 10일, 제22회 국가지식재산위원회를 개최해 ‘2018년 국가지식재산시행계획’을 심의·확정했습니다. 6대 중점방향을 선정하고 그에



의거 사업과 정책을 신규·확대추진할 계획입니다. 6대 중점의 방향은 (1)IP 기반 좋은 일자리 창출 기여, (2)4차 산업혁명 대응 및 신산업 창출을 위한 강한 IP확보, (3)창업과 중소·벤처기업 성장을 위한 IP 역량 강화 및 공정질서 확립, (4)디지털 환경에 대응하는 저작권 생태계 기반 조성, (5)글로벌 IP 역량 강화, (6)IP 존중문화 확산 및 기반 조성입니다.

기타 토픽으로는 외국어 변론 허가 절차 등을 정한 ‘국제재판부 설치 및 운영 규칙’이 2018년 6월 13일에 시행됐습니다. 이 규칙에 의거해 당사자가 외국인인 사건, 주요 증거조사를 외국어로 실시해야 할 필요가 있는 사건 등에 대해 당사자에게 동의를 구해 외국어 변론을 허용하고 있습니다.

마지막으로 대한변리사회가 남북 지재권제도의 미래에 대비해 통일비교제도연구나 바람직한 지재권제도 통합 등의 연구를 목적으로 하는 남북지재권 특별위원회 설치를 계획 중인 것이 주목받고 있습니다.

‘2018년 국가지식재산시행계획’과 ‘국제재판부 설치 및 운영 규칙’의 가변역은 JETRO 한국 지재 웹사이트에 게재되어 있습니다. ^{IPG}

2018년도 국가지식재산시행계획

— 한국정부의 지재정책 방침 —

제22회 국가지식재산위원회가 5월 10일에 개최되어 '2018년도 국가지식재산시행계획'이 심의·확정되었습니다.

지식재산기본법에 의거 매년 수립되는 시행계획에는 한국정부의 지재정책 방침이 제시되어 있습니다. 이번에는 문재인 정부의 국정과제 지원을 강화하기 위한 내용이 보완되고, 2018년에 추진할 6대 중점 방향이 제시되었습니다. 본 시행계획에 신규로 추가된 내용과 전년보다 확대된 내용에 대해 소개하겠습니다.

1. IP기반 좋은 일자리 창출 기여

고급 IP 인재양성을 통해 IP시장 활성화를 중점적으로 추진합니다. 구체적으로는 IP 창출·서비스·관리분야의 고급 인재 및 현장·융합형 인재를 육성해 창업 및 취업과 연계합니다.

또한 IP 서비스업, IP 거래·금융 분야를 정부 주도에서 시장 주도로 전환하기 위해 민간 IP 가치평가기관을 확대해 IP 거래 중개를 촉진하는 등 인프라와 인센티브를 확충하고, 자생력을 높이기 위한 사업화 역량 강화 지원을 확대합니다.

2. 4차 산업혁명 대응 및 신산업 창출을 위한 강한 IP 확보

4차 산업혁명의 핵심기술과 신산업분야를 중심으로 IP-R&D 질적 관리를 실시해 강한 IP를 확보하고, 이를 뒷받침하는 심사·보호체계를 정비합니다.

구체적으로는 4차 산업혁명의 핵심기술 분야에 R&D 전주기에 걸친 특허 빅데이터 분석과 표준특허 확보전략을 중점 지원하고, 대형 R&D 사업단 내에 특허전담관(CPO) 제도를 신규 도입하는 등 IP 성과에 대한 관리를 강화합니다.

또한 신기술 등장과 디지털 환경 하의 IP 보호를 위해 저작권법 및 특허법을 개정하고, 4차 산업혁명에 대비해 AI 심사와, IoT 심사와 등 전담 심사조직을 신설해 심사체계를 개선합니다.

3. 창업과 중소·벤처기업의 성장을 위한 IP 역량 강화 및 공정질서 확립

IP 기반 창업 지원을 강화하고, 중소기업 보호에 필요한 공정경제의

기반을 확립하기 위해 법제도를 개선합니다.

구체적으로는 스타트업이 원하는 IP 서비스를 자유롭게 이용할 수 있도록 하는 특허 바우처 사업 및 실험실 특화형 창업선도대학사업을 신규 추진하며, IP 기반 창업 지원을 단계별로 확대합니다.

또한 영업비밀 침해에 대한 징벌적 손해배상제도 강화 및 대기업과 중소기업 간의 비밀유지협약서 체결 의무화 등 법제도를 정비합니다.

4. 디지털 환경에 대응하는 저작권 생태계 기반 조성

창작자 보호제도 정착과 IP 보호를 위한 협력을 강화하고, 수출 다변화 전략을 지속적으로 추진합니다.

구체적으로는 정부지원 사업 시 방송 분야 표준계약서 적용 의무화, 상업용 음반의 공연권 확대 등 창작자에게 정당한 대가가 환원되는 환경을 조성합니다.

또한 신홍시장에 대한 콘텐츠 해외 진출을 확대하기 위해 해외저작권지원센터를 전략적으로 정비하고, 현지 마케팅 및 해외 저작권 합법유통 종합지원을 지속적으로 실시합니다.

5. 글로벌 IP 역량 강화

재외공관과 해외지식재산센터를 중심으로 현지 침해에 대응하고, 국경조치 및 심사협력 확대 등의 국제공조를 추진합니다.

6. IP 존중문화 확산 및 기반 조성

고등학교 선택교과에 '지식재산일반'을 신규 도입해 청소년 발명교육을 체계화하고, 찾아가는 저작권 교육 및 맞춤형 저작권 온라인 교육을 확대해 IP 친화적 환경을 조성합니다. 



2018년도 국가지식재산시행계획의 가변역이 JETRO 한국 지재 웹사이트 (<https://www.jetro.go.jp/korea-ip>)에 게재되어 있으므로 참고해 주십시오.

※제로 한국 지재 홈페이지에서 매일 제공되고 있는 지식 재산권 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 아이디어·기술 탈취, 특허청에 신고하세요 | 한국특허청 (2018.7.17)

특허청은 거래관계에서 아이디어 탈취 행위 금지를 포함하는 개정 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '개정 부정법')이 7월 18일부터 시행됨에 따라 신고 받거나 자체 인지한 아이디어 탈취 사건에 대한 조사를 개시한다고 밝혔다. 그동안 다양한 방법으로 아이디어를 탈취당하는 사례가 많았음에도, 특허출원을 하지 않았거나 엄격한 특허요건을 일부 갖추지 못한 경우 또는 비밀로 관리되지 못한 아이디어는 보호 사각지대에 놓여 있었다. 특히, 중소·벤처 기업, 스타트업 기업 등은 거래 성사 또는 거래관계 유지를 위해 상대방에게 '올며 저자먹기'로 아이디어 및 기술자료 등을 제공할 수밖에 없었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 개정 부정법에서는 사업제안, 입찰, 공모전 등 신의성실의 의무가 존재하는 거래과정에서 상대방의 아이디어를 부정하게 사용하거나 타인에게 제공해 사용하게 하는 것을 부정경쟁행위 유형에 추가했다. 전문가들은 특허청이 전문성을 활용해 적극적인 행정조사와 시정권고를 발동함으로써, 상대방의 노력에 무임승차하는 아이디어·기술 탈취 행위를 근절할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

② 특허 실시료 평균은 매출액의 4.75% | 한국특허청 (2018.7.24)

특허청은 국내 기업의 특허 실시 계약 실태를 조사해(수행기관 : 한국 지식재산연구원) 결과를 발표했다. 이번 조사는 특허청에 실시권을 등록한 기업 중 5,400개 기업을 대상으로 설문 조사를 실시하고, 이에 응답한 703개 기업의 최근 5년 실시 계약 1,053건을 분석하는 방식으로 이루어졌다. 조사 결과에 따르면, 매출의 일정 비율을 지불하는 경우(83.8%)가 정액으로 지불하는 경우보다 많았고, 평균 실시료율은 매출액의 4.75%였다. 이는 7.04%로 나타난 미국의 조사결과보다는 낮고, 3.7%인 일본보다는 높은 수준이다. 구간별 분포는 5~10%(28.2%), 3~5%(26.5%), 3%미만(25.6%), 10~15%(15.6%), 20%이상(2.8%)순이었다.

실시 계약은 하나의 특허만을 대상으로 체결하는 경우(86%)가 일반적이었다. 여러 개의 특허를 묶거나, 상표, 디자인, 영업비밀 등 다른 지식 재산권과 결합하는 복합적인 계약은 일부에 불과했다. 여러 특허권자가 보유한 특허를 모아 라이선싱 하는 특허풀의 이용도 부진한 것으로 나타났다. 이는 국내 기업의 지재권 거래가 아직 단순한 형태에 머물고 있음을 보여준다. 

한국의 권리범위 확인심판에 대해

- 특허분쟁해결수단으로서의 의의 -



한국 특허법은 '특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있다'고 규정하고 있습니다.

권리범위 확인심판제도는 일본에서는 1959년 특허법 개정에 의해 판정제도 도입으로 폐지됐지만 한국에는 남아 있을 뿐 아니라 상당한 의미를 지니고 있는 제도로 평가받고 있습니다. 이번 호에서는 이 권리범위확인심판에 대해 소개하고자 합니다.

1. 권리범위확인심판과 관련 통계

권리범위 확인심판은 특허권자가 피의침해자가 실시한 기술 등에 대해 그 기술이 특허권자 본인의 특허권의 권리범위에 속하는지를 확인하거나(적극적 권리범위 확인심판), 제삼자가 본인이 실시한 기술 등이 타인의 특허권의 보호범위에 속하지 않는다는 확인을 하기 위한 심판(소극적 권리범위 확인심판)입니다.

최근 3년간(2015년~2017년)의 통계를 보면 권리범위 확인심판 청구건수(의약품 허가·특허연계 관련 심판 청구건수는 제외)는 평균 346건입니다. 이는 지재권(전체)과 관련된 민사소송(손해배상) 제1심 사건이 2016년 381건(2017년 사법연감)인 것을 감안하면 적지 않은 건수입니다. 이렇듯 한국에서의 특허분쟁 해결에 있어서는 한국 특허청의 권리범위 확인심판 이상당한 역할을 하고 있다고 할 수 있습니다.

이러한 가운데 최근 한국 대법원은 '특허침해소송 중에 특허심판원에 제기된 소극적 권리범위 확인심판은 확인의 이익이 없고 부적법함에도 불구하고 이를 인용한 특허심판원의 심결은 위법'이라는 취지의 심결취소판결(특허법원 판결)에 대해 파기 환송 판결(2016후 328호, 2018.2.8)을 내렸습니다.

2. 대법원 판결(2016후328호, 2018.2.8) 요지

특허법 제135조에 규정된 권리범위 확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송(이하 '침해소송')과 마찬가지로 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자간의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니며 그 절차에서의 판단이 침해소송에 귀속력을 미치는 것도 아니지만 간이하고 신속하게 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전 예방하거나 조기 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다.

한국의 직무발명제도에 대하여



직무발명보상제도는 연구개발에 투자 및 시설 등을 제공한 사용자와 창의적인 아이디어로 발명한 종업원 간의 이익을 합리적으로 조정하기 위한 제도로서, 사용자에게 보다 적극적인 투자 유인을 제공하고 종업원의 발명욕을 고취시켜 사용자와 종업원이 서로 win-win할 수 있는 선순환 구조를 만드는 데에 그 목적이 있습니다.

권리범위확인심판제도의 성질과 기능, 특허법의 규정내용과 취지 등에 비추어 보면, 침해소송이 계속 중이므로 그 소송에서 특허권 효력 및 범위를 확정할 수 있다고 해도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위 확인심판의 심판청구 이익이 부정된다고 볼 수는 없다.

3. 코멘트

한국 특허법 제 164조는 특허심판원과 법원에서 특허분쟁사건이 진행되는 경우 한쪽 당사자가 절차를 정지시킬 수 있도록 하고 있으며, 또한 침해소송과 무효심판 등에 대해 상호 통보하도록 규정하고 있습니다. 이렇듯 특허심판원과 법원의 소통이 원활하게 이루어지고 있는 점, 또한 권리범위 확인심판은 전부 우선심판의 대상이 되고, 일반적으로 6개월 이내에 심결이 나온다는 점, 등의 이유로 한국에서는 권리범위 확인심판제도가 활성화되어 있습니다.

물론 권리범위 확인심판제도의 의의에 대해 한국 국내에서 부정적인 의견이 없는 것은 아닙니다. 그러나 상기 대법원의 판결은 현실적으로 권리범위 확인심판제도가 특허분쟁을 해결하는 하나의 축으로 기능하고 있음을 인정하는 것이며, 또한 특허법에서도 권리범위 확인심판과 침해소송을 독립된 절차임을 전제로 규정하고 있음을 현실적으로 받아들인 판결입니다.

한국에서 권리범위 확인심판은 앞으로 특허분쟁을 해결하는 수단으로 더욱 활용될 것으로 생각됩니다. 



〈이번 호 해설자〉

라온국제특허사무소(KIM, HONG & ASSOCIATE) 장만철 대표 변리사

1984년 인하대학 항공학과 졸업, 1985년 특허청 입청, 1999년 요코하마국립대학 졸업(석사), 2009년~2012년 주일한국대사관 특허관, 2013년~2016년 특허법인 원전 변리사, 2017년부터 현직

(감수: 일본 무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 하마기시 히로아키 부소장)

1. 서론

합리적인 직무발명보상제도를 통해 기업은 우수 인력 이탈 방지, 연구개발 활성화를 통한 매출 증대, 기업 이미지 제고 등의 효과를 누리고, 국가적 기술혁신과 산업발전의 기반 마련에도 기여할 수 있을 것입니다.

한국에서는 정부 차원에서 법인세 혜택, 직무발명보상 우수기업에 대한 보상 등의 혜택을 통해 직무발명제도의 도입을 장려하고 있으며, 2013년 법 개정을 통해 특허법의 직무발명에 관한 규정을 발명진흥법으로 통합해 직무발명제도를 효율적으로 관리할 수 있도록 했습니다.

아래에서는 한국의 직무발명에 대한 권리 귀속, 보상 종류, 보상금 산정방식 및 직무발명의 안전한 권리화를 위한 방안에 대해 알아보겠습니다.

2. 직무발명에 대한 권리 귀속

한국의 특허법과 발명진흥법이 취하는 발명자주의 원칙에 따라 종업원이 직무발명을 한 경우, 특허받을 권리를 원시적으로 취득하고, 사용자는 그 권리를 양도 받으면 승계인으로서 특허권을 취득할 수 있습니다.

한국의 발명진흥법에 따르면 직무발명에 관한 예약승계규정이 있는 경우, 종업원의 발명완성통지 및 사용자의 승계의사통지(완성통지를 받은 후 4개월 이내)에 의해 별도의 양도계약 없이 특허받을 권리가 승계됩니다. 그러나 실무적으로는 종업원과 사용자 간의 근무계약시 또는 각 발명 별로 발명신고서와 함께 양도증을 작성해 권리양도 여부를 명시하는 것이 일반적입니다. 또한, 예약승계규정이 없는 경우, 권리 승계여부는 종업원과 사용자 간의 개별계약에 따라 처리되지만, 사용자는 적어도 특허권 등에 대하여 법정 통상실시권을 가질 수 있습니다. 참고로 예약승계규정의 효력 여부에 대해 한국 법원은 회사의 일방적인 의사표시에 따라 예약승계규정이 설정되는 경우에도 종업원 등의 묵시적인 동의가 있다면 그 효력을 인정할 수 있다고 판시한 바 있습니다(대법원 2009. 8. 14. 선고 2008가합115791 판결).

3. 직무발명에 대한 보상

직무발명에 대한 보상 종류, 보상액의 결정기준이나 산정방법 등 구체적인 내

용은 종업원과 사용자 사이의 개별계약이나 근무 규정상의 사전예약승계 규정, 직무발명보상규정 등을 통해 정해집니다. 일반적으로 기업 등에서 실시하고 있는 직무발명에 대한 보상 종류로는 발명보상, 출원보상, 등록보상, 실적보상 등이 있습니다.

1) 발명보상 | 종업원이 고안한 발명을 특허청에 출원하기 전에 받는 보상으로 출원유무와 관계없이 종업원의 아이디어와 발명적 노력에 대한 일종의 장려금 성질을 가진 보상

2) 출원보상 | 종업원이 한 발명에 대해 사용자가 특허 받을 수 있는 권리를 승계하여 특허청에 출원함으로써 발생하는 보상으로, 미확정 권리에 대한 대가이므로 장려금 성질을 가지며, 특허성과 경제성이 있다고 판단해서 출원한 것이고, 일단 출원 후에는 후원배제의 효과와 출원공개시 확대된 선원의 지위를 가질 수 있으므로 지급하는 보상

3) 등록보상 | 사용자가 승계 받은 발명이 등록 결정되어 특허 등록됐을 때 지급하는 보상

4) 실시(실적)보상 | 사용자가 출원 중인 발명 또는 특허등록된 발명을 실시해 이익을 얻었을 경우 지급하는 보상금으로 사용자가 얻은 이익금액에 따라 차등 지급

5) 처분보상 | 사용자가 종업원의 직무발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 타인에게 양도하거나 실시를 허여했을 경우에 지급하는 보상으로 처분금액의 일정비율로 지급

6) 출원 유보보상 | 사용자가 종업원의 직무발명을 노하우(Know-How)로 관리하는 경우, 또는 공개 시 중대한 손해가 발생할 우려가 있다고 판단되어 출원을 유보하는 경우에 지급하는 보상

보상액은 일반적으로 사용자와 종업원 간의 개별계약에 따라 정해집니다. 이러한 계약 또는 규정이 없다면, 보상액 결정 시, i) 직무발명을 출원하거나 출원해 등록된 경우, '직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익'과 '그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도'를 고려하며(발명진흥법 제15조⑥), ii) 출원하지 않는 경우, 그 발명이 산업재산권으로 보호됐다면 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여 결정해야 합니다(발명진흥법 제16조).

구체적인 예로 한국 법원은 사용자가 종업원의 직무발명을 출원하고 등록받아 제품을 생산·판매한 경우, 다음과 같이 직무발명보상금을 산정해야 한다고 판시했습니다(대법원 2006. 6. 22. 선고 2004가합22 판결).

직무발명 보상금 = (발명이 적용된 제품의 판매로 얻은 이익액) × (발명을 독점적으로 이용함으로써 얻는 이익률) × (발명에 대한 실시료율) × (원고의 기여도)

참고로 한국에서 한국 내 특허출원 및 등록에 대한 보상금 평균액은 각각 82만5천 원 및 92만7천 원이며, 해외 특허출원 및 등록에 대한 보상금 평균액은

각각 29만9천 원 및 58만4천 원입니다.

(한국 특허청 '2016년도 지식재산활동 실태조사' 2017, p42)

4. 직무발명의 안전한 권리화를 위한 방안

직무발명을 안전하게 권리화하기 위해서는 직무발명에 대한 권리관계 및 그에 대한 보상에 대해 명시적으로 규정해 두는 것이 바람직합니다.

또한 종업원과의 분쟁을 예방하기 위해 직무발명에 대한 보상액 산정 시, 종업원과 충분한 협의를 거치는 것이 바람직합니다. 즉 사용자가 결정한 보상액의 산정근거에 대해 충분히 설명하고, 종업원으로부터 이해를 얻을 필요가 있습니다. 그 설명에서 직무발명규정의 적용, 사용자가 얻을 이익액, 발명과 관련하여 사용자 등이 한 부담, 공헌 및 종업원 등의 처우, 자사 및 타사의 기존 사례, 기타 사정에 관한 자료를 제공할 필요가 있습니다.

결정된 보상액에 관해 종업원과 분쟁이 발생한 경우, 초기 단계에 대처하는 것이 바람직합니다. 또한 보상에 대한 불복신청에 관하여 심의할 사내기관을 마련해 두고, 그 기관에는 중립·공정을 기하기 위해 또는 종업원 등에게 심리적인 안정을 주는 의미에서라도 외부 전문가를 포함시키는 것이 바람직합니다. 



〈이빈 호 해설자〉 특허법인 남앤남 이호준 변리사

2008년 서울대학교 재료공학부 졸업. 2007년 변리사 시험(제44기) 합격.

2008년부터 특허사무소에서 근무. 2011년부터 현재, 대한변리사 회원.

(감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 하마기시 히로아키 부소장)



퀴즈 정답

정답은 ②번 **트레이드 드레스**입니다. 본 개정으로 점포 디자인 등이 보호대상으로 명시되었지만, 한국 국내에서 광범위하게 인식되고 있을 필요가 있다는 점은 유의할 필요가 있습니다.