

### ◎한국IPG의 활동

- 제21회 한국 IPG 세미나 ‘일본 특허청의 “디자인 경영” 선언과 한국 정부의 디자인진흥정책’을 서울에서 개최했습니다. 01
- 한국 IPG 미니세미나 ‘4차 산업혁명 시대의 데이터 이용을 촉진하는 유통환경 정비에 대해-부정경쟁방지법(2018년 개정)-’을 개최했습니다. 04
- ‘2018년 국제특허법원 컨퍼런스’가 개최되었습니다. 05

### ◎IP를 알자

- 한국IP뉴스 06
- 「신·식재산의 최전선은 지금」 07
- 아이디어 탈취행위 방지 등을 위해 부정경쟁방지법 개정
- 특허 정정범위의 변화



### 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

추운 날씨가 지속되고 있는 가운데 여러분들은 어떻게 지내시는지요? 작년 말에는 징벌적 손해배상 제도 등 주요 법개정이 있었습니다. 최신 법개정 내용을 한국지재 웹사이트 (<https://www.jetro.go.jp/korea-ip>) 에 게재했으므로 참고해 주시기 바랍니다.



### CAUTION

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



### 퀴즈를 맞춰봅시다!

부정경쟁방지법 및 특허법 일부개정안이 지난 1월8일에 공포됨에 따라 징벌적 손해배상 제도가 도입되어 타인의 특허권과 영업비밀을 고의로 유출할 경우 손해를 배상하도록 했습니다. 개정법이 시행되면 손해 배상액은 최대 몇 배까지 책임을 지게 되는지요?

- ① 2배 ② 3배 ③ 10배

※ 정답은 본지 8페이지 하단에 게재되어 있습니다.

### ◎한국IPG의 활동

## 제21회 한국 IPG 세미나 ‘일본 특허청의 “디자인 경영” 선언과 한국 정부의 디자인진흥정책’을 서울에서 개최했습니다.



(서울세미나장)

일본 특허청은 2018년 5월 디자인을 활용한 경영기법이 브랜드와 혁신을 통해 기업의 산업경쟁력 향상에 기여한다는 ‘디자인 경영’을 선언하고, 일본기업의 ‘디자인 경영’을 지원하겠다고 발표했습니다. 앞으로 유저 눈높이에서 행정 서비스를 쇄신하고 디자인 제도 개정을 추진할 예정입니다.

한국에서는 산업통상자원부 산하의 한국디자인진흥원이 한국의 디자인진흥정책을 맡고 있으며 중소기업에 대해 디자인 활용사례와 디자인 트렌드를 종합적으로 제공하는 플랫폼 구축, 디자인에 관한 분쟁조정위원회 운영 등 다양한 활동을 펼치고 있습니다. 한국 IPG에서는 2018년 11월 8일 서울 시내에서 제21회 한국 IPG 세미나 ‘일본 특허청의 “디자인 경영” 선언과 한국정부의 디자인진흥정책’(일본 특허청 위탁사업)을 개최하고, 일본 특허청에서 디자인 및 특허를 담당하는 사와이 심사제1부장이 일본 특허청의 방향성에 대해, 한국디자인진흥원의 송현민 전략경영본부장이 한국정부의 디자인진흥시책에 대해 발표해 주셨습니다. 아래에 간략하게 개요를 소개합니다.

### ◎ 디자인 경영을 뒷받침하는 디자인제도의 미래

- 일본 특허청 심사제1부장 사와이 토모키

#### 디자인 경영 추진

제품의 동질화(commodity화)가 급속히 이루어지는 오늘날, 기능과 품질만으로는 차별화하기 어려운 시대를 맞이하고 있습니다. 그런 가운데 명확한



기업 이념에 나타난 자사의 독자적인 강점이나 기술, 이미지를 브랜드 아이덴티티로 디자인에 표현해 제품의 가치를 올리고, 시장 확대로 연결시킨 기업이 세계 각국에 나타나고 있습니다. 일본 특허청도 이러한 상황을 고려해 디자인을 통한 일본기업의 경쟁력 강화를 위한 과제 정리와 그 대응책을 검토하기 위해 '산업경쟁력과 디자인을 생각하는 연구회'를 창설해 논의를 거듭해 왔습니다. 동연구회의 위원은 일본 국내외의 산업 디자이너, 기업의 디자인 담당자를 중심으로 구성되어 있으며, 일본의 디자인문제와 관련해 11회에 걸쳐 논의한 결과를 2018년 5월에 "디자인 경영" 선언이라는 보고서로 정리했습니다.

동연구회는 이 보고서에서 일본에서는 품질과 기능을 중시해 디자인을 유효한 경영 기법으로 중시하지 않는 것에 대해 문제를 제기한 후, 디자인이 브랜드 구축과 혁신을 통해 기업의 산업경쟁력 제고에 기여하는 점, 디자인을 기업 가치 향상을 위한 중요한 경영자로서 활용할 것을 제안했습니다.

또한 이러한 디자인을 활용한 경영기법을 '디자인 경영'이라 정의한 후, '디자인 경영'을 추진하기 위해 정보분석·개발, 인재, 재무, 행정실천 다섯 가지로 정책 제언을 정리하고, 그중 지재에 대해서는 신기술(GUI로 대표되는 디지털 기술 유래의 새로운 디자인 등)의 특성을 활용한 새로운 제품 서비스를 위한 디자인 등으로 보호대상을 확대하는 것, 디자인권 취득 절차 개선 지향 등을 제안하고 있습니다. (이 보고서는 경제산업성 웹사이트에 게재되어 있습니다.)

**디자인제도의 근대화**

현재 세계시장의 산업 타깃도 변하고 있습니다. 예를 들면 일본의 산업이 세계를 주도하는 분야는 하드웨어·일렉트로닉스의 조합영역이 중심인 반면, 세계 산업의 중심은 4차 산업혁명 이후의 소프트웨어·서비스, 데이터·인공지능(AI)의 조합 영역으로 급변하고 있습니다. 이러한 변화 가운데 일본 특허청은 디자인제도를 시류에 맞춰 근대화하기 위해 여러 활동을 하고 있습니다.

**(1) 2018년 디자인법 개정**

신규성 상실의 예외기간(Grace Period)을 6개월에서 12개월로 연장했습니다. 특허청에 디자인을 출원하기 전에 본인이 잡지 등에 그 디자인을 공개한 경우에는 신규성을 상실하므로 거절이유에 해당합니다. 종래에 그 공표가 출원일 6개월 이내인 경우에는 증명서를 제출함으로써 거절이유에 해당되지 않는다는 기간 규정이 있었지만 이를 법 개정을 통해 12개월로 연장했습니다.

또한 외국에 출원할 경우 우선권 증명서류를 교환하는데 특허청간에 실시하는 DAS를 통한 전자적 교환은 지금까지는 특허출원에 한해서만 이루어졌습니다. 그러나 법 개정을 통해 디자인분야에도 도입하게 되었습니다. 이로 인해 출원인은 우선권 증명서류 제출절차의 간소화, 비

용절감 등의 효과를 볼 것으로 기대됩니다.

**(2) 디자인제도 추가 개정을 위한 움직임**

디자인제도를 더욱 잘 활용하게 하기 위해 현재 검토 중인 주요 사항은 다음과 같습니다.

① 이미지 디자인 보호대상 확충 검토

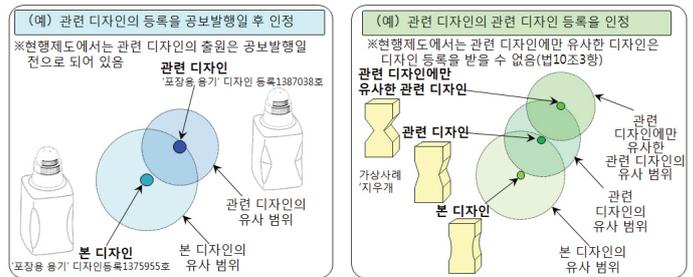
예: 네트워크를 통해 표시되는 이미지나 물품 이외의 장소에 투영되는 이미지를 보호대상으로 해야 하는가 등

② 공간 디자인 보호 검토

예: 건축물(부동산), 점포, 오피스 등의 내부 인테리어를 디자인 보호대상에 포함시켜야 하는가 등

③ 관련 디자인의 새로운 니즈에 대한 대응에 관한 검토

예: 본 디자인의 공보 발행일 이후의 관련 디자인 출원, 관련 디자인에만 유사한 디자인의 등록 인정을 생각해 볼 수 없을까. (아래 그림 참조) 그때 관련 디자인의 출원을 인정하는 기간은 어떻게 설정해야 할 것인가. 또한 관련 디자인의 존속기간은 어떻게 설정해야 할 것인가 등



(출처) 사와이 부장 발표자료

④ 디자인권 존속기간을 20년에서 25년으로 연장하는 것에 대한 검토

⑤ 여러 디자인의 일괄출원 도입에 대한 검토

⑥ 물품구분 취급에 대한 검토

**디자인제도의 국제화**

디자인분야가 국제화되고 있습니다. 우선 해외 출원 절차를 간편하게 하는 방법으로 헤이그협정을 활용한 출원방법이 있습니다. 이는 동협정을 맺은 체결국의 출원인이 세계지식재산기구(WIPO) 국제사무국에 출원 절차를 밟아 출원인이 디자인권을 취득하고자 하는 체결국을 지정해 대해 지정 체결국에서 권리가 부여되는(각국별로 요건을 충족해야 함) 디자인의 국제등록제도입니다. 일본은 2015년에 헤이그협정의 제네바 개정협약에 가입했고, 이 협정에 의거 디자인의 국제등록 출원 접수를 시작했습니다. 이에 따라 해외에서 일본에 디자인등록을 출원하는 경우가 증가하고 있습니다.

한편 세계 각국의 규정이 다르다면 곤란한 것은 유제 여러분입니다. 따라서 가능한 한 세계 각국의 개념이나 규정을 통일하는 것이 중요합니다. 그러한 활동의 일환으로 2018년 6월 미국과 일본의 특허청은 미일

디자인심사관회의(정기회의) 설치, 미일 공통분류에 관한 논의의 가속화 등을 주요 협력사항으로 한 미일간 디자인분야 협력에 관한 MOU를 체결했습니다. 또한 2015년에 한·미·일·중·유럽의 지재청은 5종의 협력체로 디자인 5청(ID5)을 창설하고 매년 회의를 개최하는 등 디자인분야의 국제협력을 본격화하고 있습니다. 지난 4년간의 논의를 통해 각국 제도의 상이점을 확인할 수 있었으므로 앞으로는 각국의 제도를 어떻게 근접시켜갈 것인가에 대해 논의를 시작할 예정입니다.

### ● 한국정부의 디자인진흥정책의 현황과 미래

- 한국디자인진흥원 전략경영본부장 송현민

#### 한국디자인진흥원의 디자인진흥정책

한국디자인진흥원(KIDP)은 산업디자인진흥법(산업통상자원부)에 의거, 1970년에 설립됐습니다. 설립 당시에는 수출을 촉진하기 위해 수출제품의



포장 디자인에 주력했으므로 한국 디자인 포장센터라는 명칭이었습니다. 그러나 그 후 한국 디자인진흥원이라는 명칭으로 바뀌었고, 현재는 경기도 성남시의 본원과 경상남도 양산시의 본원이 있습니다. 또한 중국과 베트남에도 디자인 센터를 설립해 한국기업에 디자인 관련 지원을 하고 있습니다.

한국디자인진흥원의 주요 디자인 정책을 소개하자면 ①디자인 정책 및 전략 수립(산업통상자원부와 디자인정책 개발 등), ②해외진출지원(해외전시, 글로벌 생활브랜드 육성 등), ③디자인 이벤트&어워드 실시, ④교육지원 및 인재 양성, ⑤기업 지원(수출기업에 대한 디자인 개발 지원, 중소·중견 제조기업에 대한 디자이너 파견사업, 중소·중견기업에 대한 단기간 디자인 애로사항 해결 등), ⑥서비스 디자인&디자인 사고, ⑦디자인 연구개발(R&D)이 있습니다.

#### 한국디자인진흥원의 디자인 권리 보호

당연한 이야기이지만 디자인 권리는 디자인보호법에 의거한 디자인권을 통해 가장 확실하게 보호됩니다. 하지만 여기에서는 그 외에 한국디자인진흥원이 담당하고 있는 디자인권리보호와 관련된 두 가지 제도를 소개하겠습니다.

#### ① 분쟁조정제도-디자인분쟁조정위원회 운영

디자인기업협회 및 RDC(Regional Design Center) 3곳의 상담창구에 분쟁 피해 상담이 들어온 경우 법률자문을 실시하고, 미해결사례는 한국디자인진흥원의 디자인분쟁조정위원회에 이관됩니다. 법률자문이란 디자인에 관한 거래과정에서 발생하는 불공정경쟁 및 지식재산권 분쟁 등에 대한 법률상담·자문지원을 의미합니다.

그러나 분쟁조정 신청 후, 조정 진행 중에 당사자간의 합의 또는 조정거

부 등으로 인해 중단되는 사건도 많아 분쟁조정위원회가 열리는 경우는 좀처럼 없습니다. 그러므로 이 제도는 가능한 한 분쟁조정위원회까지 가지 않도록 하는 것을 지향하고 있습니다.

이 제도는 많은 비용과 시간이 드는 디자인 관련 소송제도의 대안으로, 분쟁 당사자간의 합의 유도과 조정안을 제시함으로써 원활하고 원만하게 분쟁을 해결하는 제도라고 할 수 있습니다. 또한 모든 절차가 비공개로 이루어지므로 기업 및 개인의 비밀을 유지할 수 있습니다.

(표)최근 5년간의 분쟁조정실적

연도	① 분쟁피해 상담	② 법률자문	③ 조정진행	
			조정진행 중 중단	분쟁위 개최
2018.9.30	288	244	4	1
2017	341	260	8	-
2016	316	220	36	-
2015	75	75	-	-
2014	27	20	7	2
2013	24	24	13	1
2012	45	45	5	1

(출처 : 송 본부장 발표자료)

#### ② 디자인공지증명제도

디자인공지증명제도는 디자인 출원 등록 전에 디자인창작사실(창작자·시기)을 증명하는 제도입니다. 이 제도를 통한 디자인 증명은 한국 특허청에서 당해 디자인을 심사할 때 창작사실의 증거자료로 활용됩니다. 또한 무권리자의 디자인무단등록으로 인한 침해피해를 방지하는 기능을 합니다. 특허청의 디자인권 등록과 이 제도의 큰 차이는 디자인권은 배타적 권리가 부여된 반면 이 제도는 배타적 권리가 없고 공지 사실만 증명되는 점입니다. 또한 이 제도는 신청하고 1일 혹은 수일 이내 등록절차가 끝나며 비용도 비교적 저렴한 편입니다. (아래 표 참조)

(표)디자인권 등록과 디자인공지증명의 차이

구분	디자인등록	디자인공지증명
목적	· 독점배타적인 디자인권 발생	· 공지사실 증명
처리기간	· 출원 후 6개월 내외	· 짧음(1~3일)
권리범위	· 동일 또는 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점(디자인보호법 제92조)	· 독점배타적 권리 없음 · 등록 후 12개월 이내 디자인 출원한 경우 · 실제심사 과정이 없으므로 절차 간단
신청절차	· 출원인이 출원수수료 납부와 함께 디자인등록 출원서 제출 · 실제심사를 거쳐 등록결정 후 설정 등록료 납부를 통해 디자인권발생	· 디자인을 파악할 수 있는 간단한 도면과 신청서만을 제출 · 실제심사 과정이 없으므로 절차 간단
비용	· 출원비용 94,000원 · 설정등록료(1~3년분) : 75,000원 · 연차등록료 : 4년 후 부터 3년 단위로 누진제	· 20,000원/건 · 대학생 이하는 무료(변리사 대행 불필요, 직접 등록 가능)

(출처 : 송 본부장 발표자료)

또한 이 제도를 활용하는 품목 중 70%가 의류 및 패션용품, 10%가 생활용품으로 유행 순환이 빨라 디자인의 활용기간이 짧은 경우가 대부분입니다. 특허청에 대한 디자인 출원까지 가지 않는 경우가 많아 디자인 창작에 대한 분쟁이 발생하는 경우, 본인의 창작시점 등의 근거자료로서 활용될 수 있습니다. 이러한 이유로 이들 품목들은 디자인권 취득보다는 이 제도 이용을 선호합니다. 연도별 등록상황을 보면 2016년 284건, 2017년 537건, 2018년(9월말까지) 425건입니다. 

## 한국 IPG 미니세미나 ‘4차 산업혁명 시대의 데이터 이용을 촉진하는 유통환경 정비에 대해 ~ 부정경쟁방지법(2018년 개정) ~ ’을 개최했습니다.

경제산업성 지식재산정책실은 부정경쟁방지법(이하 부정법)을 소관하며 부정이용행위 등을 금지해 적절한 경쟁을 확보함으로써 국민경제의 건전한 발전을 도모하고 있습니다. 2018년 5월에는 4차 산업혁명 시대의 데이터 이용을 촉진하기 위한 환경을 정비하기 위해 개정 부정법이 공포됐습니다.

이에 한국 IPG는 2018년 9월 11일에 SJC(서울재팬클럽) 대회의실에서 경제산업성 지식재산정책실의 니시 실장보좌를 강연자로 모시고, 부정법의 개정내용을 중심으로 가치 있는 데이터를 안심·안전하게 거래·활용할 수 있는 제도 도입에 대해 소개하는 미니 세미나를 개최했습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다. (발표자료는 제트로 한국 지재 웹사이트(<http://www.jetro.go.jp/korea-ip>)에 게재되어 있습니다.) 



(세미나장 모습)

### ● 데이터 부정취득 등에 대한 금지 창설

부정경쟁방지법이란 주지표시 혼동야기, 형태모방, 영업비밀침해, 오인야기표시, 외국 공무원에 대한 뇌물 제공 등의 행위를 금지하는 법률입니다. 2018년 5월 23일에 국회를 통과한 개정 부정법은 악질적인 ‘한정제공데이터’의 부정 취득·사용 등을 ‘부정경쟁행위’로 새롭게 정

의하고, 구제조치로써 금지청구권 등을 마련했습니다. ‘한정제공데이터’란 다른 사람과의 공유를 전제로 일정 조건 하에서 이용가능한 정보를 뜻합니다. 예를 들면 자율주행용 지도 데이터나 POS 시스템에서 수집한 상품별 매출 데이터 등입니다. 또한 ‘한정제공데이터’의 세 가지 요건으로는 ①한정 제공성, ②전자적 관리성(ID/패스워드 등), ③상당축적성이 있습니다.

### ● 안심하고 데이터를 제공·이용할 수 있는 환경 정비가 목적

이 배경에는 4차 산업혁명 시대를 맞이한 일본정부의 ‘Connected Industries’ 정책이 있습니다. ‘Connected Industries’를 실현하기 위해서는 부가가치의 원천인 데이터 이용을 활성화시킬 필요가 있으며, 특히 안심하고 데이터를 제공·이용할 수 있는 환경을 정비하기 위해서 부정법 개정에 관한 논의가 시작됐습니다. 데이터는 복제·제공하기가 쉽고, 일단 부정 유출되면 피해는 급속하고 광범위하게 확대될 수 있습니다. ‘저작물’이나 ‘영업비밀’은 손해배상청구권이나 금지청구권을 행사할 수 있는 데 반해 ‘한정제공데이터’는 현행법으로는 민법상 불법행위로 인한 손해배상청구만 인정을 받고 금지청구권은 인정받지 못하고 있습니다. 계약당사자 간의 행위의 경우, 계약 위반 행위는 금지할 수 있지만, 제삼자에게 일방적으로 데이터를 뺏기면 금지할 수 없다는 문제가 있었습니다. 그러나 현재는 계약당사자뿐 아니라 제삼자도 염두에 뒤야 하므로 이 문제를 어떻게 다루면 좋을 것인가에 대해 논의한 결과가 바로 이번 개정 부정법입니다.

### ● 권리를 취하지 않아도 부정행위 규칙이 가능

이렇게 ‘한정제공데이터’를 보호대상으로 함으로써 데이터 제공자도 안심하고 사용자에게 건넬 수 있고, 데이터 수집·분석·가공 등에 투자한 금액을 회수할 수 있습니다. 또한 사용자도 안심하고 활용할 수 있는 인프라가 정비됩니다.

구체적으로 ‘한정제공데이터’란 주로 기업간에 여러 명에게 제공하거나 공유되면서 새로운 사업 창출로 이어지거나 서비스나 제품의 부가가치를 높이는 등 그 활용이 기대되는 데이터입니다. 예를 들면 데이터분석 사업자가 선박에서 수집한 실제 데이터나 해상에서 얻은 기상 데이터를 수집·분석·가공한 것을 제조소, 선박기업체, 운행관리회사, 기상회사 등에 제공하고, 그것을 제공받은 사업자는 조선기술 향상, 보수 점검, 새로운 비즈니스 등에 활용할 수 있습니다.

기존 데이터 취급방침으로는 완전히 오픈하는 방침, 권리를 취득해서 독점적으로 실시하는 방침, 라이선스 계약을 체결하는 방침, 영업비밀로써 은닉하는 방침이 있었습니다만, 이번 개정으로 권리를 취득하지 않아도 부정행위를 규제할 수 있으므로 비공개적으로 관리하는 경우 뿐 아니라 오픈 상태에서 관리하는 방침이 데이터 취급방침 방법으로써 늘어났다고 할 수 있습니다.

● 기타 개정사항

기타 개정사항으로는 ①기술적 제한수단(음악·영화·사진·게임 등과 같은 콘텐츠의 무단 복제나 무단시청을 방지하기 위한 기술)의 효과를 방해하는 행위에 대한 법률이 강화되었습니다. 이에 따라 보호대상 정보(컴퓨터 게임의 세이브 데이터)를 추가하고, 기술적 제한수단의 효과를 방해하는 행위를 조장하는 부정경쟁행위의 범위를 프록

트를 파괴하는 기기 제공 뿐 아니라 대행서비스 등으로 확대합니다. 그 외에 ②증거수집절차가 강화되어 특허법 등과 마찬가지로 법원이 서류제출명령을 내릴 때 비공개(인카메라)로 서류의 필요성을 판단할 수 있는 절차를 만들고, 기술 전문가(전문위원)가 인카메라 절차에 관여할 수 있게 됩니다. **IPG**

‘2018년 국제특허법원 컨퍼런스’가 개최됐습니다.



(세미나장 모습)

1. 2018년의 테마는 ‘court, IP and protection’

한국 특허법원이 주최하는 국제특허법원 컨퍼런스(International IP Court Conference)는 전세계 지식재산 관련법 전문가들의 주목을 받는 회의로 자리잡고 있습니다.

2018년 10월 17일에 개최된 컨퍼런스는 올해로 4회를 맞이했습니다. 세계 각국의 저명한 지식재산 법관과 실무가들이 모였고, 다양한 발표와 패널 디스커션이 열렸습니다. 이번 컨퍼런스의 테마는 ‘court, IP and protection’으로, 지식재산 창작의 성과가 특허, 영업비밀, 디자인 및 트레이드 드레스 등을 통해 적절히 보호되고 있는지와 보완할 점, 필요한 조치로써 어떠한 것이 있는지 등에 대해 세계 각국의 법률을 비교하면서 검토했습니다.

2. 최근 한국의 지식재산 관련법의 주요 변화

여러 발표 중 한국 특허법원의 판사가 발표한 최근 한국의 지식재산 관련법의 주요 변화에 대해 소개하겠습니다.

(1) 특허권 이전청구제도 도입 (특허법 제99조의2)

모인출원의 경우, 기존에는 정당한 권리자가 모인출원된 특허를 무효화시킨 후, 일정 기간이 지난 후 특허출원을 해서 등록함으로써 특허권을 확보했습니다. 개정 후에는 정당한 권리자가 모인출원된 특허권에 대해 이전등록청구를 할 수 있게 됐습니다.

(2) 침해여부와 손해액 산정의 용이한 증명을 위한 제도 (특허법 제132조)

법원은 특허권 침해 소송에서 당사자의 신청에 의해 상대방 당사자에게 해당침해 증명 또는 침해로 인한 손해액 산정에 필요한 자료 제출을 명할 수 있습니다.

(3) 특허권 취소신청제도 도입 (특허법 제132조의2)

기존에는 특허권 설정 등록일 이후에는 무효사유가 있는 특허권의 경우 특허권자를 상대로 무효심판을 청구할 필요가 있었습니다. 개정 후에는 설정 등록일부터 6개월 이내에 신규성 흠결이 있는 경우 특허심판원장에게 특허 취소신청을 할 수 있게 했습니다.

(4) 영업비밀보호요건 완화 (부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 제2조 제2호)

2015년 1월에 법이 개정됨에 따라 영업비밀로 보호받기 위한 비밀유지 노력의 정도를 ‘상당한 노력’에서 ‘합리적 노력’으로 개정해 보호요건을 완화했습니다. 여기서 말하는 ‘합리적 노력’의 판단기준이란 ①해당기업의 규모, ②해당정보의 성질과 가치, ③영업비밀 보호를 위한 영업상의 필요성 정도, ④당사자간의 신뢰 정도 등을 뜻하며 이 요소들을 종합적으로 고려합니다. **IPG**

※제트로 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 특허청, 외국법인의 특허관련 위임장 규제 확 푼다 | 한국특허청 (2018.8.9)

특허청은 외국법인이 우리나라에 보다 쉽게 특허나 상표 등을 출원할 수 있도록 대리인 위임장에 대한 '증명서류제출제도'를 대폭 개선해 10일부터 시행한다고 밝혔다. 그동안 특허청은 외국법인이 국내에 특허나 상표 등을 출원하면서 대리인 위임장을 제출할 때, 그 위임장에 법인의 대표자가 서명하지 않을 경우 서명권한의 유무를 확인하기 위해서 공증서 등을 제출하도록 요구해왔다. 외국법인들은 특허출원 단계에서부터 위임장의 공증서까지 제출해야 하므로 국내 출원에 어려움이 있었고, 관련 업계에서도 이와 관련한 제도가 외국의 기업 현실과 서명 문화를 감안하지 않은 것이라고 주장하며 이의 개선을 희망해 왔다. 특허청은 이러한 문제점을 해소하기 위해 대한변리사회와 함께 그동안 간담회와 실무협의, 유관기관 의견수렴 등을 거쳐 이번 개선안을 마련해 시행하게 됐다. 이번 영문위임장에 대한 제도개선 주요 내용은, 대리인이 일반적인 출원서류를 제출할 때 위임장 이외에 별도의 증명서류를 제출하지 않도록 처리기준을 대폭 완화한 것이다. 다만, 특허출원의 취하나 포기와 같이 출원인에게 불이익이 발생할 수 있는 경우에는 대리인에게 대리권을 확인할 수 있는 서류를 제출하도록 했다. 또한, 이해당사자 등이 대리권의 유무에 이의를 제기하는 경우에는 대리권을 보다 구체적으로 확인할 수 있는 공증서를 제출하도록 하여 특허에 관한 절차에서 출원인의 권리를 적극적으로 보호할 수 있도록 했다.

### ② 서울시, 명동서 日관광객에 '위조명품 판매조직입건'...주범구속 | 서울시 (2018.11.13)

서울시 민생사법경찰단은 서울의 관광특구인 명동 외곽 건물 7층 비밀창고에서 호객행위로 데려온 일본인 관광객만 대상으로 손목시계, 핸드백, 지갑 등 해외 유명 명품 상표의 위조품을 판매해온 A씨(53세) 등 8명을 형사입건했다고 밝혔다. 또 이들이 보관 중이던 정품추정가 24억 원 상당의 위조품 1,021점도 전량 압수했다. 시민사경은 명동 일대 위조품 판매 조직을 지속적으로 수사·적발해왔다. 올해 6월에도 4명을 형사입건한 바 있고, 7~10월간 A씨 등 판매조직 8명을 새롭게 적발하고 주범 A씨에 대해서는 구속 수사 중이다. 피의자들은 일본인 관광객 호객, 매장 내 고객 응대, 위조품 사입(구입), 위조품 공급 등 역할 분담을 조직적으로 하여 일본인 관광객들에게 고가의 위조품을 판매한 것으로 드러났다. 시민사경의 압수수색영장 집행 당시 피의자들은 현장에 위조품을 구매하러 들어와있던 일본인 관광객 무리 6명을 일행이라고 주장하며(친구라는 뜻의 일본어인 도모다찌(ともだち)를 외치며) 현장에서 빠져나가기도 했다. 비밀창고는 상호 및 간판이 없었고 호객행위자(뼈기)와 함께 방문한 일본인 관광객 외에는 문을 잠그고 내국인의 출입은 제한함으로써 피의자들은 당국의 추적을 치밀하게 피해왔다. IPG

## 아이디어 탈취행위 방지 등을 위해 부정경쟁방지법 개정



'부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률' (이하 '부정경쟁방지법') 개정법이 2018년 7월 18일부터 시행됐습니다. 아래에서는 개정 배경 및 주요 내용을 소개한 후 간략하게 소견을 제시하고자 합니다.

### 1. 현행 부정경쟁방지법의 한계와 개정 배경

현행 부정경쟁방지법은 부정경쟁행위를 10가지 유형(법률 제2조 제1호 가목~차목)으로 나열하고 있으며, 대표적인 유형으로는 (i) 상품주체 및 영업주체에 대한 혼동 야기 행위(가목 및 나 목), (ii) 저명상표 희석행위(다목), (iii) 상품 형태의 모방행위(자목), (iv) 가목~자목 이외에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 모방함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위(차목) 등이 있습니다. 그러나 이와 같은 유형이 있음에도 불구하고 다음과 같은 경우에는 보호가 충분히 이루어지지 않는다는 지적이 자주 있었습니다.

**사례1 :** 영세, 소상공인 등이 일정기간 노력을 기울여 일반 소비자에게 알려진 점포 인테리어 등의 전체적인 외관을 제삼자가 무단사용한 경우

**사례2 :** 중소, 벤처기업 또는 개발자 등의 경제적 가치가 있는 아이디어를 대기업 등이 거래상당, 입찰, 공모전 등을 통해 취득하고, 이에 대해 아무런 보상을 하지 않고 사업화해 막대한 경제적 이익을 얻은 한편, 개발자는 심각한 영업상의 피해를 입은 경우

사례1의 경우는 점포의 외관이 영업표시에 해당하지는 명확하지 않으므로 보호 받기가 어려웠습니다. 또한 사례2의 경우는 하청계약 체결 후에 발생한 아이디어 탈취는 '하도급거래 공정화에 관한 법률'에 의거 보호 받을 수 있지만, 하도급계약 체결 전의 상담단계의 경우는 보호 받기 어렵고 또한 상담단계에서 개발자가 대기업에 비밀유지 계약체결을 요구하기도 어려운 실정으므로 개발자가 피해구제 조치를 취하려고 해도 대기업이 자체 개발이라고 항변을 해 실질적인 피해구제에는 어려움이 많았습니다.

물론 사례1의 경우, 최근 차목의 부정경쟁행위에 해당한다고 판시한 사례(대법원 201.9.21. 선고 2016Da229058)가 있으나, 차목은 보충적인 일반조항이므로 법적 안정성을 고려해 예외적으로 해석되어 일반적으로 인정 받기 어려웠습니다. 이러한 배경 하에서 이번 개정이 이루어졌습니다.

## 2. 개정 내용

**가)** 국내에 널리 인식된 타인의 상품판매·서비스 제공방법 또는 간판·외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관과 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동시키는 행위를 금지한다 (제2조 제1호 나목 및 다목 개정)

**나)** 사업제한, 입찰, 공모 등 거래협상 또는 거래 과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어를 그 제공 목적을 위반해 자신 또는 제삼자의 영업상의 이익을 위하여 부정하게 사용하거나, 타인에게 제공해 사용하게 하는 행위를 부정경쟁행위의 유형으로 신설하고, 제공 받은 아이디어가 동종업계에서 널리 알려졌거나 아이디어를 제공 받은 자가 제공받은 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었다는 사실을 입증하는 경우에는 면책되도록 하고, 특허청장 등에게 위반행위에 대한 조사·시정권과 권한을 부여한다(제2조 제1호 차목 신설 및 제7조, 제8조 개정. 기존 차목은 카목으로 변경)

**다)** 부정경쟁행위에 대한 손해배상 청구소송이 제기된 경우, 법원은 필요한 경우 특허청에 부정행위 등에 대한 조사기록 송부를 요구할 수 있도록 한다. (제14조의 7 신설)

## 3. 의견

이번 개정으로 중소기업 및 개발자의 참신한 아이디어가 더욱 보호받을 수 있게 되었습니다. 한편 점포 등의 전체적인 외관, 즉 트레이드 드레스가 나목의 영업주체 혼동 야기 행위 및 다목의 저명상표 희석행위 규정이 개정되면서 보호대상으로 명문화됐으나 여전히 주지성이 요구되기 때문에 주지성을 획득하지 못한 트레이드 드레스를 지닌 영업주체는 기존의 차목(개정 후 카목)의 성과 모방 행위 관련규정에 계속해서 유의할 필요가 있습니다. <sup>IPB</sup>



### 〈이번 호 해설자〉 제일특허법인 조호균

한국 변리사, 미국 변호사(NY), 서울대학교 금속공학과 졸업(B.S.),

미국 Washington University School of Law(J.D)

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

## 특허 정정범위의 변화



특허 무효심판 절차에서의 특허 정정은 무효심판 피청구인(특허권자)에게 매우 유효한 방어 수단이며, 이러한 특허 정정범위를 어느 범위까지 허용할 것인가는 특허 무효율에 상당한 영향을 미친다고 할 수 있습니다. 한국 특허 실무에서는 지난 20년간 정정범위가 변화해 왔습니다. 어떻게 정정범위가 변해왔는지, 현재는 어느 범위까지 정정이 허용되고 있는지에 대해 소개하겠습니다.

### 1. 정정범위의 개요

한국특허법(개정 2016.2.29) 제133조 2 및 제136조는 정정범위에 대한 요건을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

(1) '청구범위를 감축하는 경우', '잘못 기재된 사항을 정정하는 경우', '분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우'의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.(특허법 제136 제1항)

(2) 명세서 또는 도면 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다.(특허법 제136조 제3항)

(3) 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다.(특허법 제136조 제4항)

여기에서 문제가 된 것은 상기 (3), 즉, '청구범위의 실질적 변경 금지'에 관한 규정을 어떻게 적용할 것인가. 즉, 청구범위의 '실질적 변경'의 비교 대상을 정정 전의 청구범위에 대한 정정 후의 청구범위로 할 것인가, 아니면 정정 전의 명세서 전체에 대한 정정 후의 청구범위로 할 것인가에 따라 정정이 허용되는 범위가 변경이 되기 때문입니다.

예를 들면 청구항(A+B)에 발명의 상세한 설명 또는 도면에 기재되어 있는 구성요소(C)를 추가할 경우(구성요소의 외적부가) 청구범위 감축에 해당되지만 이를 청구범위의 '실질적 변경'에 해당된다고 할 수 있는지가 문제시 되어 왔습니다.

### 2. 정정범위의 변화

#### (1) 2001년 이전

특허 무효심판 절차에서의 특허 정정제도는 2001년에 개정된 특허법에 신설된 제도로, 그 이전에는 정정심판 또는 특허 이의신청 절차에서의 특허 정정만 존재했습니다. 당시의 특허심판원 및 특허법원은 '실질적 변경'의 비교 대상을 정정 전후의 청구범위로 하고, 구성요소의 외적부가 등의 정정은 새로운 목적 및 효과를 야기시키므로 청구범위의 실질적 변경에 해당한다는 이유로 정정을 허용하지 않았습니다. (주석1)

## (2)2001년~2010년경

대법원은 99후2815판결(2001년 12월 11일 선고)에서 '정정범위 판단시 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만으로 대비하는 것이 아니라 발명에 대한 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련해 실질적으로 대비해서 그 확장이나 변경에 해당되는지를 판단해야 한다'고 판시함에 따라 '실질적 변경'의 비교대상을 명세서 전체 내용에 대한 정정 후의 청구범위로 한다고 밝혔습니다. 또한 대법원은 2002 후 413 판결(2004년 12월 24일 선고)에서 '발명의 상세한 설명 및 그 밖의 청구항에 기재된 구성을 청구항에 추가하는 정정은 그 목적이나 기술적 사상에 어떠한 변경이 있다고 보기 어렵고 제삼자에게 예측하지 못한 손해를 끼칠 우려도 없기 때문에 특허 청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 않는다'고 판단했습니다. 즉, 대법원은 구성요소의 외적부가의 정정은 특허 청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 않으므로 정정을 허용해야 한다고 판단했습니다.

그러나 상기 사례의 외적부가는 '발명의 상세한 설명 및 그 밖의 청구항에 기재된 구성'을 청구항에 추가하는 경우였으므로 이것이 발명의 상세한 설명 또는 도면에 기재된 구성을 청구항에 추가하는 모든 정정을 허용하는 판례라고는 할 수 없습니다.

이와 관련해 대법원 2003 후 2010 판결(2005년 4월 15일 선고)은 '명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 등록 실용신안의 청구범위에 새로 추가함으로써 표면상으로는 등록 실용신안이 한정되고 형식상으로는 등록 실용신안의 청구범위가 감축되는 것이라 하더라도 다른 한쪽에서 해당 구성의 추가에 의해 최초의 등록 실용신안이 새로운 목적 및 효과를 가지게 되면 등록 실용신안 청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 않는다'고 판시했습니다. 한편, 특허심판원 실무에서는 종전대로 '실질적 변경금지' 규정을 엄격히 적용해, 발명의 상세한 설명 또는 도면 기재에 따른 정정(예를 들면 구성요소의 외적부가 등)을 허용하지 않는 경우가 대부분이었습니다. 즉, 대법원과 특허심판원의 입장 차이가 있어 특허심판원이 내린 정정 청구의 기각 심결이 특허법원 또는 대법원에서 파기, 환송되는 경우가 종종 발생합니다.

## (3)2010년경 이후

특허심판원은 서서히 상기 대법원 판례 입장을 받아들여 '실질적 변경'의 비교대상을 정정 전의 명세서 전체에 대한 정정 후의 청구범위로 하고 발명의 상세한 설명 또는 도면 기재에 따른 청구항 정정은 청구범위의 '실질적 변경'에 해당하지 않는다는 이유로 정정을 허용하는 사례가 증가하고 있습니다.

(주석1) 한편 상위 개념으로써 기재된 청구항의 구성요소를 하위개념으로 한정하는 '내적부가'는 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 않는다고 판단해 정정을 허용했습니다.

## (4)2018년 현재

특허심판원은 발명의 상세한 설명 또는 도면에 기재된 사항을 청구항에 추가하는 정정은 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 않는다고 판단하고 있습니다. 즉 명세서 또는 도면에 기재된 사항 내에서의 청구범위 감축 정정이라면 청구범위의 실질적 변경에 해당되지 않는다고 판단하는 경우가 대부분입니다. 따라서 무효심판의 심판청구인(특허권자)은 심판청구인의 무효주장에 대해 보다 적극적으로 대응할 수 있게 됐고, 무효율도 서서히 감소하고 있는 추세입니다. (2009년 약 70%, 2016년 약 49%)

## 3. 결론

과거 무효심판 절차에서의 특허정정은 '실질적 변경금지' 규정을 엄격히 적용해서 그 범위가 매우 좁아 무효주장에 대한 유효한 방어수단은 아니었습니다. 그러나 2010년대에 이르러 정정 범위는 서서히 확대되기 시작했고 현재는 심사절차에서의 보정범위와 실질적으로 차이가 없을 정도로 그 범위가 확대됐습니다. 이에 대해 '실질적 변경금지' 규정의 '사문화'라는 비판도 있을 수 있습니다만, 무효심판 청구에 대한 특허권자의 방어권 보장이라는 측면에서 긍정적인 변화라고 할 수 있습니다.

참고로 위에서 설명한 정정범위는 특허취소 신청절차에서의 특허정정 및 정정 심판에서도 동일하게 적용됩니다. <sup>(IP)</sup>



### <이번 호 해설자> 특허법인 MAPS 대표변리사 신동현

한국 변리사, 서울대학교 재료공학부 졸업(B.S.)

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



정답은 ②번의 3배입니다. 본 개정은 2019년 7월경에 시행될 예정입니다. 시행 후에는 침해행위에 대한 징벌적 손해배상 제도가 적용되는데 앞으로 법원에서 손해 배상액을 얼마로 인정할지 주목할 필요가 있습니다.