

◎한국 IPG의 활동

- 한국 지재 세미나 ‘한국의 특허심사·심판·소송제도의 최신 현황’을 도쿄에서 개최하였습니다. 01 04
- 신입 한국 IPG 리더를 소개합니다. 04
- 2018년도 건의사항에 대한 결과 보고

◎IP를 알자

- 한국IP뉴스 05
- 「신·지식재산의 최전선은 지금」 06
- 한국 특허도시, 대전
- 징벌적 손해배상제도를 도입한 특허법, 부정경쟁방지법 개정에 대해
- 한국대법원, ‘염 변경 의약품’의 특허 회피 불허
존속기간이 연장된 의약품 특허의 보호 확대



한국IPG 회원 등록

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



사무국으로부터

무더운 여름 막바지, 여러분들은 어떻게 지내고 계십니까?
오는 10월 11일에 ‘제4차 산업혁명 시대의 지식재산 매니지먼트와 미래를 책임질 지식재산 인재’를 주제로 한국 IPG 세미나를 개최할 예정이오니 많은 참가 부탁드립니다. 상세한 내용은 한국 IPG 회원 여러분께 메일을 통해 연락드리겠습니다.



CAUTION

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



QUIZ 퀴즈를 맞춰봅시다!

올 7월 9일부터 저소득층, 장애인, 청년창업자 등을 대상으로 특허 심판을 무료로 지원해 주는 제도가 시행되었습니다. 이 제도의 명칭은 무엇인지요?

- ① 특허심판지원제도 ② 국선대리인제도 ③ 무료변리사제도

※ 정답은 본지 6페이지 하단에 게재되어 있습니다.

◎한국 IPG의 활동

한국 지재 세미나 ‘한국의 특허심사·심판·소송제도의 최신 현황’을 도쿄에서 개최하였습니다.



(세미나 모습)

한국에서는 최신 법 개정에 의하여 특허심사, 심판부터 소송에 이르기까지 새로운 변화가 보이고 있습니다. 따라서 JETRO에서는 Lee International IP & Law Group의 신현수 변리사와 한국 특허법원에서 부장판사를 역임한 법무법인 화우의 권동주 변호사를 강사로 초빙하여 2019년 7월 11일에 한국 지재 세미나 ‘한국의 특허심사·심판·소송제도의 최신 현황’(특허청 위탁사업)을 도쿄에서 개최하였습니다. 본 세미나의 개요를 아래와 같이 소개합니다.

◎한국의 특허 소송·심판의 최신동향 및 방향성

- Lee International IP & Law Group 변리사 신현수

한국 특허법의 특징

한국 특허법은 이전부터 일본 특허법의 영향을 상당히 받았지만 일본과는 다른 독자적인 제도도 운용하고 있습니다. 예를 들면 2009년에는 재심사청구제도가 도입되었습니다. 거절결정을 받고 나서 보정과 함께 재심사청구를 할 경우 심사관은 재심사 후에 다시 거절결정을 내리거나 특허를 부여하게 됩니다. 심사관이 다시 거절결정을 내릴 경우 출원인은 거절결정불복심판을 청구하는 것이 가능하지만 이 경우에는 보정서를 제출할 수 없습니다.



그 외에 한국 특허법의 특징이라고 할 수 있는 제도로는 2017년에 도입된 특허 취소신청제도를 들 수 있습니다. 명칭은 다르지만 과거에 폐지되었던 이의신청제도가 부활한 것이라고 말할 수 있으며 일본의 특허 이의신청제도와 거의 대등한 제도입니다.

특허 취소신청은 특허권의 설정등록부터 등록공고일 후 6개월 이내에 누구나 할 수 있습니다만 이해관계를 묻지 않기 때문에, 더미로 신청을 하는 경우가 많습니다. 하지만 일본과는 달리 기재불비 위반의 이유로는 신청할 수 없습니다. 또한 절차는 일본의 특허이의신청제도와 거의 같습니다만 일본에서는 정정 기회가 2번 주어지는 반면에 한국의 특허 취소신청 제도는 1번밖에 주어지지 않습니다.

심사·심판통계

주요 심사통계를 보면, 심사관 수는 2017년 기준으로 특허·실용신안이 866명, 디자인·상표가 162명입니다. 또한, 특허의 최초 오피스액션(OA) 까지의 기간은 2011년에 16.8개월을 기록하였던 것이 2015년에는 10개월까지 단축된 이후, 2017년에 10.4개월을 기록하는 등 약 10개월이라는 기간이 정착되었습니다. 또한, 특허 결정률은 2017년에는 63.1%가 되었으며 일본의 74.6%에 비교하면 약 10% 낮습니다.

주요 심판통계를 보면, 2017년을 기준으로 무효심판은 529건, 권리범위확인심판은 671건, 거절결정불복심판은 4,351건입니다. 또한, 거절결정불복심판은 말씀드린 재심사청구제도의 도입 영향 등을 받아서 감소 경향을 보이고 있습니다(2013년: 7,019건, 2014년: 6,123건, 2015년: 6,093건, 2016년: 5,470건, 2017년: 4,351건). 또한, 2017년의 거절결정불복심판은 인용률은 31%로 일본에 비해 낮습니다만 과거에 비하면 높다고 할 수 있습니다. 그 외로는 앞서 소개 드린 특허 취소신청의 건수는 매달 10~30건 정도입니다만 종로 안건 103건 중 25건 (24%) 이 취소되었습니다. 참고로 일본의 특허 이의신청에 의한 취소율은 10%입니다. 마지막으로 특허 무효율에 대해서는 2012년의 64.5%부터 2016년에는 60.4%까지 낮아졌으며, 또한 2017년에 48.9%로 현저히 낮아졌습니다. 하지만 일본의 24.5%에 비교하면 아직 2배 정도 높은 수준입니다.

거절결정 및 거절결정불복심판에 관한 조사결과

저희 사무소에서는 한국의 거절결정불복심판의 결과와 일본의 심사 결과에 대한 비교조사를 행하였습니다. 거절결정불복심판은 기본적으로 심사 결과에 기초하여 행하되, 본 조사를 통하여 한국의 심사와 심판 양쪽의 경향을 파악할 수 있습니다. 조사대상은 2018년에 공개된 거절결정불복심판의 심결문(심결일: 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 5일) 중, 청구인이 일본 기업인 598건을 추출하여 그 심결 결과에 대응하는 일본 출원의 심사 결과를 1건씩 비교하였습니다.

본 조사를 통하여 먼저 한국의 거절결정심사에 있어서의 주인공예의 대부분은 일본 문헌이며, 또한 공개 형태로는 ‘일본공보+일본공보’ 또는 ‘일본공보’ 하나가 인용되는 경우가 많으며, 한국 문헌의 인용은 적은 것이 파악되었습니다. 하지만, 이렇게 한국에서 인용되는 일본 문헌이 일본 특허청에서 인용되지 않는 경우가 60%에 달하는 것도 파

악되었습니다. 한편, 한국의 심판에서 기각되었던 것이 일본에서 특허 결정이 된 경우가 86%나 되는 것으로 미루어보아 한국의 심사와 심판 결과에 엄격한 면이 있는 것을 알 수 있었습니다. 이렇게 일본과 한국의 심사 결과가 다른 경우가 있기 때문에 예비적으로 분할출원을 하는 경우도 48%에 달했습니다. 중요한 안건은 이렇게 분할출원을 준비하는 것이 바람직하다고 생각합니다.

심사 결과의 상이가 발생하는 이유는 여러 요인이 있다고 생각합니다만 결합의 용이성을 어떻게 판단하는지가 깊게 관여합니다. 진보성 판단에 있어서 결합의 용이성이 판단의 키를 쥐고 있는 상황에서 한국 특허법원에서는 10년 가까이 전부터 결합의 용이성 판단을 엄격하게 판단해왔습니다. 이러한 방향성은, 한국 특허심판원에도 영향을 주고 있으며 한국 특허심판원에서 결합의 용이성을 적극적으로 판단하는 사례가 증가하고 있습니다. 한국 특허청에서도 그 중요성을 인식하고 있으며 엄격한 판단기준을 정착시키기 위해 노력하고 있는 상황인 점을 미루어 보아 향후 한국에서의 특허 결정률은 높아지며 무효율은 낮아질 것이라고 기대되는 바입니다.

● 한국 특허소송의 현황과 방향성

- 법무법인(유)화우 변호사 권동주

한국 특허법원 조직 및 통계

한국 특허법원은 5개의 3인 합의재판부를 기초로 하여 17명의 판사, 20명의 기술심리관, 기술조사관으로 구성되어있습니다. 심결 취소소송의 접수건수와 처리건수는 2008년에 각각 1,449건, 1,570건으로 고점을 찍은 뒤 감소 경향이 되어 2018년에는 각각 877건, 885건이 되었습니다. 한국은 일본과 다르게 등록 무효



사건에 있어서 특허법원(일본은 지적재산고등재판소) 단계에서도 특허를 무효로 하기 위한 새로운 증거를 제출할 수 있습니다. 2018년 통계를 보면 무효심결 83건 중 4건에 있어서 새로운 증거가 제출되어 유효로 판단되었고 또한 유효심결 85건 중 26건에 있어서 새로운 증거가 제출되어 무효로 판단되었습니다.

징벌적 손해배상제도 도입

한국에서는 특허법 및 부정경쟁방지법 개정을 통해 2019년 7월 9일부터 특허침해소송과 영업비밀침해소송에 징벌적 손해배상제도가 시행되고 있습니다. 특허권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하였습니다. 동 제도의 도입 취지는 침해소송의 손해배상 액수를 현실화하고 악의적 침해행위자에 대한 제재 및 행위

자나 제3자의 유사행위를 억지, 예방하는 것입니다. 적용요건은 특허권과 영업비밀 침해행위가 인정되어야 하고 행위자에게 고의가 인정되어야 합니다. 손해배상 범위는 실 손해액의 3배 이내에서 법정 사유를 고려하여 법원의 재량으로 결정하게 되었습니다. 또한, 개정법 시행 후 발생한 침해행위가 적용되며 이후의 구체적인 적용기준 (고의 침해 여부, 배상액 산정 등)은 법원의 실무를 통하여 마련될 필요가 있습니다. 덧붙여서 한국에서는 ‘하도급거래 공정화에 관한 법률’을 비롯하여 다수의 법률에서 동 제도를 도입하고 있으며 모두 실 손해액의 3배 이내에서 법원이 재량으로 손해액을 결정합니다. 또한, 동 제도의 도입에 따른 쟁점으로는 먼저 침해자가 개정법 시행 이전에 침해품을 ‘생산’하고 개정법 시행 이후에 침해품을 ‘양도’한 경우에 동 제도가 적용되는지가 문제 됩니다. 다수의 견해는 ‘생산’과 ‘양도’는 별개의 침해행위이므로 ‘양도’에 대하여 징벌적 손해배상을 적용할 수 있다고 보고 있습니다. 그 외에 쟁점으로는 고의 요건 문제, 손해배상액의 계산문제 등이 있습니다.

당사자의 구체적 행위태양 제시의무

같은 날인 2019년 7월 9일부터 ‘당사자의 구체적 행위태양 제시의무’ 제도가 시행되어 침해소송에서 침해행위를 부인하는 당사자가 단순 부인으로 일관하는 경우에는 특허권자가 침해사실을 입증하는 것이 곤란한 문제를 해소하기 위하여, 정당한 이유 없이 자신의 행위태양을 제시하지 않는 경우, 법원은 특허권자가 주장하는 침해사실에 관한 구체적인 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있습니다.

영업비밀 성립요건의 완화

덧붙여서 2019년 7월 9일부터 개정 부정경쟁방지법이 시행되어 기존의 영업비밀의 요건 중 비밀관리성 규정 부분인 ‘합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된’을 ‘비밀로 관리된’이라고 하는 규정을 도입하였습니다. 기존에는 영업비밀 관련사건에 있어서 비밀관리성을 인정받기가 쉽지 않았지만 향후 영업비밀로 인정되는 정보가 확대되고 영업비밀이 폭넓게 보호될 것으로 예상됩니다.

국제재판부 설치

2018년 6월 13일부터 개정 법원조직법 시행에 따라 국제재판부가 신설되어 운영되고 있습니다. 기존 소송에서는 외국어 변론은 반드시 통역하게 하여야 하고 외국어 문서는 번역문을 붙여야 했습니다. 하지만 현행의 국제재판부 소송에서는 외국어 변론을 허용 (현재는 영어만 허용)하여 법원에서 동시통역을 제공하며 영어 문서를 번역문 없이 제출하는 것이 가능하게 되었습니다. 또한, 판결서는 국문 판결서와 함께 영문 번역본이 제공됩니다. 덧붙여서 판결의 효력과 상소 기간은 국문본이 기준이 됩니다. 국제재판부 도입 배경으로는 IP소송

의 경우 외국기업이 당사자가 되는 사례가 지속해서 30% 이상을 상회하고 있는 등 IP소송의 국제화 경향을 보이고 있으며 국내 법원(특허법원 등)이 국제적인 사건에서 선호 법정지가 될 필요성이 제기된 것을 들 수 있습니다.

그 외 주요제도 변경

그 외의 한국 특허소송에 있어서의 주요제도 변경으로는 모인출원 특허에 대한 이전청구권 제도 신설(개정 특허법 2017년 3월 1일 시행), 자료 제출명령제도의 개선(개정 특허법 2016년 6월 30일 시행), 당사자의 손해액 감정에 대한 설명의무 신설(개정 특허법 2016년 6월 30일 시행) 등이 있습니다.


○ 한국의 최신 지재 현황과 한국 IPG의 활동

- 일본무역진흥기구(JETRO)서울사무소 부소장 하마기시 히로아키

한국 지재의 최신 토픽으로 한국특허청의 ‘제4차 산업혁명 시대의 지식재산보호체계 개선책’을 들 수 있습니다. 2019년 3월 28일에 개최된 국가지식재산위원회에서 확정된 것으로 디지털-네트워크 환경에 부합하는



지식재산 보호법령 및 심사기준을 마련하고 융·복합 기술분야 전담 특허심사 조직 등을 보강한다는 내용을 담고 있습니다. 그 주요 내용을 보면 ①지재보호범위 확대(소프트웨어의 온라인 전송을 보호하는 것 등), ②바이오·소프트웨어 분야의 심사기준 개정(환자 맞춤형 정밀의료, 디지털진단, 지능형 신약개발 등의 바이오·헬스 분야에서 기술 보호 등), ③제4차 산업혁명의 융·복합 기술분야를 전담하는 심사체계의 보강(‘융·복합심사기준’과 ‘3인 협의 심사의 도입 등’)이 있습니다.

다른 토픽으로는 특별사법경찰대의 강화를 들 수 있습니다. 한국 특허청에서는 모방품 관련 범죄를 직접 조사할 수 있는 특별사법경찰 권한을 가지는 상표권특별사법경찰대를 2010년 9월에 발족하여 2018년에는 형사입건 361명과 모방품 54만 점 압수 등의 성과를 올렸으며 2019년 3월부터 그 업무범위가 특허, 디자인, 부정경쟁방지법상의 상품 형태 모방과 영업비밀의 도용·침해행위의 단속으로까지 폭넓게 확대되었습니다. 또한, 일본계 기업을 중심으로 하여 지재에 관한 정보교환 그룹으로 2010년에 설립된 한국 IPG의 현재 멤버는 198개사·단체, 전체 회원 수 316명으로 구성돼 있으며 IPG 세미나 개최, 한국 정부에 건의 등의 활동을 펼치고 있습니다. 

신임 한국 IPG 리더를 소개합니다.

그동안 한국 IPG 리더로 활약해 주신 타케우치 케이지 (한국히타치 전 사장·대표이사) 전 사장님께서 본국으로 귀임함에 따라 후임인 오오타니 토오루(한국히타치 사장·대표이사) 사장님을 신임 한국 IPG 제6대 리더로 맞이하게 되어 아래와 같이 취임 인사를 드립니다.



지식재산을 둘러싼 제반 문제 해결을 위해

전임자에 이어 제6대 한국 IPG 리더로 취임한 한국히타치의 오오타니입니다. 저는 지식재산 분야 전문가가 아니나 한국 IPG 리더로서 현지 일본계 기업의 관점에서 일본기업이 직면하고 있는 한국 내 지식재산권 문제 해결에 조금이나마 보탬이 되고자 하오니 잘 부탁드립니다. 잘 아시는 바와 같이 한국과 일본은 이웃 국가이고, 경제적으로도 밀접한 관계에 있습니다. 지식재산 면에서도 일본에서 한국으로의 특허출원이 연간 1만 5천 건이 넘으며 해외 출원인 중 출원 건수가 가장 많고 일본기업은 한국의 지식재산제도에 대해 가장 영향력이 있는 해외 유저라고 할 수 있습니다. 또한 한국의 지식재산제도는 최근 여러 법 개정이 이루어지고 있는데 작년 6월부터 개시된 영어로 진행되는 지식재산 재판 또는 올해 7월 9일에 시행된 징벌적 손해배상제도 등 일본에 없는 주목할 만한 새로운 제도가 연속적으로 도입되고 있습니다. 한편, 여전히 위조상품 대책에 고민하고 있는 일본기업도 있고 권리자 보호가 충분하지 않다는 과제가 존재하는 것도 사실입니다. 이에 한국 IPG를 통해 한국에서의 지식재산 보호 및 활용에 관한 정보를 여러분과 공유하고 중요한 비즈니스 인프라인 지식재산제도에 대해 그리고 일본기업이 직면하고 있는 과제를 하나하나 거론해 가며 SJC(서울재팬클럽)에서 실시하고 있는 건의사항 등을 통해 한국 정부에 개선 요청을 함과 동시에 여러분과 함께 문제 해결을 위해 노력해 나가고자 합니다. 앞으로도 협조해 주시기 바랍니다. ^{IPG}

2018년도 건의사항에 대한 결과 보고

한국 IPG는 서울 재팬클럽(SJC)에서 매년 애로사항 등을 정리해 한국정부에 제출한 건의사항 중 지식재산 분야에 관한 협력을 시행하고 있습니다. 2018년도는 지식재산 분야에 관한 건의사항으로 6개 항목을 한국 정부에 제출하여 아래와 같은 답변을 받았으므로 보고드립니다.

2018년도 지식재산 분야에 대한 건의사항과 한국 정부의 답변

건의 번호	건의내용	신규/계속
14	특허법조약(PLT) 조기 가입 (지정기간 경과 후의 연장신청 또는 영어 이외의 외국어 출원이 인정 되도록 PLT조기 가입을 요청)	【장기검토】 지정기간 경과 후의 연장신청은 심사 처리 기간을 지연시킬 우려가 있으므로 장기적인 검토가 필요, 출원 언어의 확대는 심사업무에 부담을 증대시킬 가능성이 높다.
15	특허출원에 대한 거절이유통지의 답변기간 / 거절결정에 대한 불복신청기간의 장기화 (거절이유 답변에 대한 지정기간 및 거절결정에 대한 불복신청기간의 장기화를 요청)	【장기검토】 출원인의 의견을 취합하여 제도개선의 타당성을 검토한 후, 필요에 따라 제도개선을 추진한다.
16	통상실시권의 대항요건 (통상실시권의 등록을 하지 않아도 제3자에 대항할 수 있도록 요청)	【장기검토】 산업계의 IP활용 실태 및 통상실시권에 관한 분쟁 상황 등을 감안하여 향후 재검토할 예정이다.
30	연장된 특허권 효력범위의 적정화·소위 염 변경 의약품에 대한 자료제출 의약품 구분에서의 간략신청 폐지 (오리지널 의약품의 유효성분에 관한 특허가 연장될 경우에는 염 변경 의약품에 대해 연장된 특허권의 효력이 미친다는 법개정 또는 해석을 요청)	【장기검토 (특허청)】 연장된 특허권의 효력범위에 관한 판례가 축적될 때까지 중장기적인 검토가 필요하다. 【미수용 (식약처)】 염 변경 의약품은 효능, 효과, 부작용, 약리작용 등이 허가된 의약품과 거의 동등하다고 추정되는 등의 이유가 있는 경우에는 생물학적 동등성 시험결과 등의 자료로 허가하고 있다.
31	특허권 존속기간연장제도에서의 외국 임상시험 기간에 대한 가산, 보완기간 산입, 심판단계에서의 연장기간 보정절차 (해외에서 실시된 임상시험에 대해서도 임상시험 기간을 특허권의 존속기간 연장 산정에 가산해 줄 것을 요청)	【미수용】 식약처의 승인을 받은 임상시험은 장소(국내·국외)와 상관없이 특허권 존속기간의 연장기간에 포함된다. 자료의 보완기간은 신청자에 귀책사유가 있으므로 연장기간에 포함되지 않는다. 【장기검토】 존속기간연장제도에 대한 전반적인 개선을 추진하여 건의내용을 포함시켜 검토한다.
32	의약품 허가특허 연계제도 (Patent Linkege)의 문제점 (판매금지 처분의 제외사유 삭제) (약사법 제50조 6 제1항 각호의 판매금지 처분의 제외사유 중, 제5호와 제6호의 삭제를 요청)	【장기검토】 제도의 운용상황 등을 총괄하여 개선의 필요성 또는 방향 등을 검토한다.

상기와 같이 다수의 건의사항에 대해 한국 정부 측에서 검토가 이루어질 예정으로 조기의 제도 개선이 기대됩니다. 건의사항 답변에 대한 상세 내용은 아래 홈페이지를 참고해 주시기 바랍니다. ^{IPG}

● 서울재팬클럽 SJC 알림

<http://www.sjcp.co.kr/notice/list.do>



KOREA IP NEWS

※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, 부정경쟁행위 신고 100호 돌파! | 한국특허청 (2019.3.12)

특허청은 2017년 12월 중소기업의 상품 형태를 모방한 업체에 관련 제품의 생산·판매를 중지하도록 하는 첫 번째 시정 권고를 한 이후 1년여 만에 부정경쟁행위 신고가 100건을 넘어섰다고 밝혔다.

특허청은 「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」에 따라 ▲ 국내에 널리 인식된 상표·상호 등과 동일·유사한 표지를 사용함으로써 상품·영업 주체를 혼동하게 하는 행위 ▲ 개발한 지 3년 이내인 타인의 상품 형태를 모방하는 행위 ▲ 거래과정에서 타인의 아이디어를 부정하게 사용하는 행위 등 총 9가지 유형의 부정경쟁 행위에 대한 조사 및 시정권고 권한이 있다.

신고 접수된 100건 중 타인의 상품 형태를 모방한 행위가 47건으로 가장 많았고, 작년 7월 18일부터 새로 도입된 아이디어 탈취행위 신고가 34건, 상품·영업 주체 혼동 행위는 11건으로 그 뒤를 이었다.

조사과정에서 부정경쟁 행위를 인정하고 자진 시정하거나 특허청의 시정 권고를 받아들이는 경우가 70% 정도에 이를 정도로 제도의 실효성이 높은 편이다.

② 지식재산 침해 범죄, 특허청이 뿌리 뽑는다! | 한국특허청 (2019.3.18)

특허청은 특허청 단속 공무원에게 특허, 영업비밀, 디자인 침해 범죄 수사 권한을 부여하는 개정 '사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률'(사법경찰직무법)이 3월 19일부터 시행된다고 밝혔다. 이에 따라 소위 '짜퐁' 등 상표 침해 범죄만 수사하던 특허청 특별사법경찰의 업무 범위가 대폭 확대된다.

특허, 영업비밀 사건을 해결하기 위해서는 다양한 기술 분야의 전문가를 보유하는 것이 필수적이다. 450명 이상의 이공계 박사 학위 소지자를 포함하여 지식재산 분야 최고 전문가인 1,100여 명의 심사, 심판 인력을 보유한 특허청이 특허, 영업비밀, 디자인 특별사법경찰 업무를 수행하게 된 이유이다.

법무부 통계에 따르면 특허, 영업비밀, 디자인 침해 범죄는 매년 1,000건 이상 발생하고 있다. 전문성을 가진 특허청이 신속하고 정확하게 사건을 해결함으로써 범죄 피해를 본 기업의 피해를 효과적으로 구제할 것으로 보인다. 억울하게 고소당한 기업 역시 사업 불확실성을 조기에 해소하고 경영활동에 집중할 수 있을 것으로 기대된다.

③ 日관광객 노력 짝퐁 팔던 일당 직발 | 서울시중구청 (2019.4.9)

서울시 중구는 명동과 남대문시장 일대에서 일본인 관광객에게 접근한 뒤, 자신들의 비밀창고로 안내해 짝퐁 상품을 판매하던 50대 A씨 등 3명을 최근 형사입건하고 조사를 진행 중이다.

이와 함께 구는 이들의 비밀창고를 압수 수색해 루이비통, 샤넬, 에르메스 등 해외 명품 브랜드 위조상품 7100 여 점도 전량 압수했다. 정품가로 환산하면 40억 원에 달하는 물량이다. 피의자들은 2017년부터 외국인 관광객이 주로 몰리는 명동과 남대문시장에서 일본인 관광객만을 노려 호객행위를 하고 관심을 보이는 관광객들은 비밀창고로 은밀하게 인도해 짝퐁을 판 것으로 드러났다. 비밀창고는 승례문 부근의 한 건물에 차려져 있었는데 6층에 2곳, 7층에 1곳 등 3곳이 일반업체처럼 운영되고 있었다. 이들은 호객꾼과 함께 방문한 일본인 관광객 외에는 출입을 철저히 제한시킴으로써 그동안 구의 단속을 교묘하게 피해왔다. 구는 이 같은 첩보를 입수하고 지난 3개월간 끈질긴 추적과 잠복수사를 펼쳤다. 이를 통해 많게는 하루에 6~7차례씩 비밀창고에 있는 건물로 호객꾼과 일본인 관광객이 드나드는 것을 목격했다.

④ 혁신 신약 특허심사, 평균 11개월 줄어든다 | 한국특허청 (2019.5.19)

정부는 16일 국무총리 주재로 열린 국정현안점검조정회의에서 4차 산업혁명 분야 특허 우선 심사 대상을 기존 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 7대 분야에서 혁신 신약, 맞춤형 헬스케어, 스마트시티, 드론 등 16개 분야로 확대하는 방안을 확정했다. 해당 분야에서 특허 등록 결정까지 걸리는 기간이 기존 평균 16.4개월에서 5.7개월로 약 11개월 단축된다. 제약·바이오협회는 특허 우선 심사 대상에 혁신 신약이 포함된 것과 관련해 "신약 연구개발 과정에서 사업자에 부담이 되는 불합리한 규제가 개선된 것"이라고 평가했다. 신약·체외진단용 의료기기 등 신제품 연구개발(R&D)을 활성화하기 위한 혈액·조직·세포 등 잔여 검체 활용 절차도 간소화된다. 기존 의료기관에서 치료·진단을 목적으로 사용하고 남은 잔여 검체를 활용하려면 사전에 제공자 서면동의가 필요했다. 10월 24일부터는 병원이 치료, 진단 후 남은 검체가 연구목적으로 활용될 수 있다는 사실을 사전고지하고, 거부 의사가 없으면 서면동의가 생략된다.

⑤ "등록상표도 사용 안하면 취소"…상표취소심판 청구증가

| 한국특허청 (2019.5.24)


특허심판원에 따르면 지난 5년간(2014~2018년) 상표 취소심판 청구건수는 꾸준히 증가세를 보인다고 24일 밝혔다. 지난 2014년 1,449건, 2015년 1,903건, 2016년 2,122건, 2017년 2,124건, 2018년 2,523건으로 상표 취소심판 청구건수가 증가하는 것으로 나타났다. 2014년에 비해 5년 후인 2018년에는 무려 1,000여 건(74%) 증가한 수치다. 같은 기간 특허심판원 심결을 통해 불사용 취소된 상표는 2014년

970건, 2015년 1,124건, 2016년 1,207건, 2017년 2,172건, 2018년 1,444건으로 조사됐다. 등록상표의 취소 이유는 상표권자가 상표를 3년간 사용하지 않았거나, 계속하여 3년 이상 정당하게 사용한 증거가 부족했기 때문인 것으로 분석되고 있다.

상표 불사용취소심판은 특허청 심사를 거쳐 등록된 상표라 할지라도 국내에서 3년간 사용하지 않는 경우, 누구나 등록상표를 취소할 수 있는 제도다. (상표법 제119조 제1항 제3호) 상표권자가 국내에서 계속하여 3년 이상 등록상표를 사용하지 않을 경우, 또는 국내에서 정당하게 사용했음을 증명하지 못하면 해당 상표는 취소될 수 있다. 상표 취소를 예방하기 위해선 유명상표라 할지라도 국내에서 사용하지 않으면 취소될 수 있으므로, 상표권자는 상표를 상품에 표시하거나 광고, 거래한 사실 등과 날짜를 입증해 증거(거래명세서, 카탈로그, 사용설명서 등)를 수집해 두는 것이 중요하다.

⑥ 미래의 신성장동력 특허심사 더 빠르게! | 한국특허청 (2019.6.10)

특허청은 최근 정부에서 시스템 반도체, 미래형 자동차 및 바이오·헬스 등 3대 분야를 중점육성 산업으로 선정함에 따라 정부 혁신의 일환으로 4차 산업혁명 관련 기술 분야의 우선심사 대상을 확대하여 6월 10일부터 시행한다고 밝혔다. 1981년 처음 시행된 이후 우선심사 대상은 꾸준히 확대되어 왔고, 우선심사를 통하면 특허 등록까지 걸리는 기간이 평균 5.5개월로서 일반적일 때보다 10개월 이상 빠르게 권리를 확보할 수 있다. 특허청은 인공지능, 사물인터넷 등 4차 산업혁명 기술 분야로 주목받아온 7개 분야에 대해 이미 작년 4월부터 특허 분류체계를 마련하여 해당 분류가 부여되면 우선심사를 받을 수 있게 해왔다. 더불어 이번 개편을 통해 기존에 7대 기술 분야로 한정되어 있던 4차 산업혁명 특허 분류체계를 16대 기술 분야로 확대하고 추가된 9개 분야도 우선심사를 신청할 수 있는 대상으로 확대했다.

확대되는 기술 분야의 선정은 정부가 차세대 주력산업으로 역량을 집중하기로 한 3대 중점육성 산업과 범부처적으로 4차 산업혁명 대응을 선도하고 일자리를 창출하는 효과가 높은 분야로 선정된 13대 혁신성장동력 분야를 포괄할 수 있도록 이루어졌다. 



퀴즈정답

정답은 ②국선대리인제도입니다. 이 제도는 소기업 또는 대기업과 분쟁중인 중소기업도 이용이 가능하여(단, 한국법인에 한함) 향후 중소기업의 심판청구가 활성화될 전망입니다. (2019년 7월 8일자 지식재산 뉴스 게재)

한국 특허도시, 대전



해외 컨퍼런스 등에서 만난 해외 각국의 변리사 및 변호사 등에게 ‘한국 특허청(KIPO)은 대한민국 수도 서울에 소재하고 있지 않다’ 라고 이야기하면 대부분은 놀라움을 표시하며 정말이라고 반문합니다. 한국 특허청은 정부 정책에 따라 20년 전인 1998년에 다른 정부 기관 10여 곳과 함께 서울 강남에서 대전으로 이전하여 현재 약 900명의 심사관을 포함하여 약 1,500명이 근무하고 있습니다. 본고에서는 대전과 지식재산과의 관계에 대해 소개하겠습니다.

1. 과학과 특허의 중심, 대전

대전은 한국에서 과학도시이자 특허 도시로 불립니다. 그도 그럴 것이 대전에는 특허청, 특허심판원, 특허법원, 국제지식재산연수원, 그리고 한국 특허정보원과 같은 특허 선행기술조사기관 등 특허 관련 공공기관들이 모두 소재하고 있고, 국가연구소, 즉 정부출연연구소들이 모여 있는 대덕연구단지 배후에 있어서 한국 과학계의 연구개발과 특허출원의 중추적인 원천 역할을 하고 있기 때문입니다. 대덕연구단지는 1973년 한국 정부에 의해 설립된 최초의 국가연구단지로서 현재 한국전자통신연구원, 한국기계연구원 및 한국화학연구원 등을 포함한 10여 개의 정부출연 연구기관과 다수의 대기업 민간연구기관, 그리고 한국 최고의 이공계 대학원인 한국과학기술원(KAIST) 등이 있으며, 기타 중소벤처기업 및 대학까지 포함하면 약 1,600개 기관이 입주하여 있습니다. 대전은 위와 같은 특성상 한국에서 박사학위 소지자가 가장 많은 도시이기도 합니다. 참고로 특허청도 기술직 심사관의 30% 이상이 박사학위 소지자며 민간기업 연구소나 정부출연 연구소에 근무한 경력을 갖고 있기도 합니다. 또한, 대전은 2017년도 기준으로 한국의 전체 특허출원 건수 약 16만 건 중 1만 700여 건의 특허출원 건수를 기록하여 한국 전체 출원 건수 대비 6.7%의 점유율로서 한국의 도시 중 서울을 제외하고 가장 높은 비율을 차지하고 있습니다.

2. 특허허브도시를 위해 대전시 지원

대전은 특허 도시라는 이름에 걸맞게 서울 다음으로 많은 특허사무소가 한국 특허청 주변에 있고, 약 200여 명의 변리사가 활동하고 있습니다. 대전시는 이러한 특수상황을 고려하여 대전을 특허 허브도시로 육성하여 지식재산서비스산업을 발전시키고자 다른 지자체들과 차별화되게 특허 관련업에 시의 예산을 이용하여 대한변리사회와 별도 조직인 사단법인 대전 변리사협의회를 지원하고 있습니다. 대전변리사협의회는 최근 이러한 지원을 바탕으로 일본의 동경, 나고야 및 오사카와 중국의 북경, 상해 및 선

양을 방문하여 한국의 대전이 특허 도시라는 점을 홍보하고 특허 관련업
을 중심으로 서로 협력할 수 있는 방안과 가능성에 대하여 협의하는 행사
를 주최하기도 했습니다.

3. 대전과 일본의 관계

대전은 한국에서 5번째로 큰 대도시로서 지도에서 보는 바와 같이 한국의
한가운데에 있으며, 한국의 수도 서울로부터 KTX로 약 1시간 정도 걸립니
다. 일본과의 관계에서 보면 대전은 2001년 이후 일본의 삿포로시와 자매

결연을 하여 매년 양 도시를 왕래하며 문화 및 관
광 교류를 이어오고 있습니다. 또한, 대전
과 약 50여km 떨어진 청주 공항에서는
일본 오사카 간사이공항 사이에 매년 10
월 말부터 다음 해 3월 말까지 매일 1~2
편의 직항편이 운항되고 있습니다. 이러
럼 대전은 한국의 서울 또는 부산과 다른
특징을 갖고 있으며, 이러한 측면에서 일
본에 알려질 수 있는 기회가 되기를 희
망합니다. IPG



〈이번 호 해설자〉

김종관 특허법인 PLUS 대표파트너

공학박사(기계), 전 특허심사관, 심판관, 일본지적재산연구소 객원연구원

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

File No.124

징벌적 손해배상제도를 도입한 특허법, 부정경쟁방지법 개정에 대해



타인의 특허권 또는 영업비밀을 고의로 침해한 경우, 최대 손해액의 3배까지 배상
책임을 묻는 '징벌적 손해배상제도'를 도입하는 '특허법' 및 '부정경쟁방지법 및 영
업비밀보호에 관한 법률' (이하, '부정경쟁방지법')의 개정 법안이 2018년 12월 7
일에 한국 국회 본회의에서 가결되어 2019년 1월 8일에 공포되었고 개정법은 공
포 6개월 후인 2019년 7월 9일부터 시행되었습니다.

1. 개정배경

기존 특허법과 부정경쟁방지법은 특허 및 영업비밀 침해행위에 따른 손해
액 산정에 있어서 침해행위를 한 자가 취득한 이익 또는 특허권의 실시나 영
업비밀 사용에 의해 통상 받을 수 있는 금액 등을 근거로 실제 손해배상액
규정에 따르고 있습니다. 그러나 한국의 경우, 특허 및 영업비밀 침해소송
에 있어서 인정받을 수 있는 손해배상액이 다른 국가보다 비교적 낮기 때문
에 (주1) 시장에서는 지식재산 침해로 얻은 이익이 손해배상액보다 크다는
인식이 형성되어 있습니다. 이러한 인식이 침해를 유인하는 행위로 작용하
고 있습니다. 따라서 국회 및 정부는 잘못된 시장 질서를 바로 잡고 지식재
산 보호를 강화하기 위해 고의로 특허권 또는 영업비밀에 대한 침해행위에
대해 손해로 인정된 금액의 최대 3배까지 배상액을 정할 수 있는 '징벌적
손해배상제도'를 도입하게 되었습니다.

(주1) 특허청에 따르면 특허 침해소송에 대한 손해 배상 중간금액은 약 6천만 원 (약 572만
엔)으로 미국의 약 9분의 1 수준, 영업비밀 침해에 대한 손해배상액의 평균 인용 금액은 2억4천
만 원 (약 2,290만 엔)이며 청구액인 13억 원 (약 1억 2,400만 엔)의 약 18.5% 수준입니다.

2. 개정내용

(1) 특허법 개정(손해배상 청구권의 근거 조항으로 제128조 제8항 및 제 9항 신설)


특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우
에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할
수 있다. (제128조 제8항), 배상액을 판단할 때에는 침해행위를 한 자의
우월적 지위 여부, 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 침해 행위
인하여 침해자가 입은 피해 규모, 침해한 자가 얻은 경제적 이익, 침해행위
기간·횟수 등, 침해행위에 따른 벌금, 침해한 자의 재산 상태, 피해구제 노
력의 정도 등을 고려한다. (동조 제9항) 부칙에서 상기 개정 규정은 법시
행 후에 최초로 위반행위가 발생한 것부터 적용한다고 되어 있습니다.

(2) 부정경쟁방지법 개정(손해액의 추정조항이 제14조 2에 제6항 및 제7 항 신설)

영업비밀 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된
금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(제14조 2
제6항), 배상액을 판단할 때에는 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, 고
의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 침해 행위로 인하여 침해자가 입
은 피해 규모, 침해한 자가 얻은 경제적 이익, 침해행위 기간· 횟수 등, 침해
행위에 따른 벌금, 침해한 자의 재산 상태, 피해구제 노력의 정도 등을 고려
한다. (동조 제7항) 부칙에서 상기 개정 규정은 법시행 후에 영업비밀 침해
행위가 발생한 것부터 적용한다고 되어 있습니다.

3. 시사점 및 유의사항

이번 개정으로 고의로 인한 지식재산 침해행위 유인이 축소되고 특허 영업 비밀 보유자의 권리가 강화될 것으로 기대됩니다. 특히 정부는 징벌적 손해 배상제도가 사회적 문제로 대두되고 있는 영세 중소기업에 대한 기술탈취 행위방지에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 손해액의 3배 범위까지 법원의 손해액 산정에 대한 재량이 인정되기 때문에 당사자는 법에 규정된 법원의 배상액 판단 요소에 유의하여 이에 대한 충분한 주장과 입증을 준비할 필요가 있습니다. 

<이번 호 해설자>

권동주 법무법인(유)하우파트너 변호사

전 특허법원 부장판사, 고려대학 법학부 졸업, 미국 버지니아대학 로스쿨 LL.M. 취득
(감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 하마기시 히로야키 부소장)

File No.126

한국 대법원, ‘염 변경 의약품’의 특허 회피 불허 존속기간이 연장된 의약품 특허의 보호 확대



1월 17일 한국 대법원에서 한국 의약품 시장에 큰 파장을 일으킬 판결이 나왔습니다. 의약품 특허의 존속기간이 연장된 경우 활성 성분은 같은데 ‘염’ 부분이 다른 의약품(염 변경 의약품)에 특허 효력이 미치는지에 대해 특허권의 효력이 미치지 않는다고 판결한 원심의 판단을 대법원이 뒤집었습니다. 본 고에서는 본 판결에 대한 개요를 소개하고자 합니다.


1. 염 변경 의약품을 둘러싼 특허소송 경위

문제가 된 사건은 일본 제약회사인 원고(아스텔라스)가 한국 제약회사인 피고(코아팜 바이오)를 상대로 제기한 침해금지 소송입니다. 과민성 방광 치료제 ‘베시케어’ (성분명:솔리페나신 속신산염)를 개발한 원고는 연장된 특허 기간 중에 피고가 ‘에이케어’ (성분명:솔리페나신 푸마르산염)를 판매한 것에 대해 2016년에 서울중앙지방법원에 제소했습니다. 원고는 피고가 솔리페나신을 주성분으로 한 의약품을 판매한 것은 특허권 침해라고 주장하였고 이에 대해 피고는 ‘에이케어’는 ‘베시케어’와 다른 염을 사용하여 개발한 의약품(염 변경 의약품)이므로 존속기간 연장 후의 특허권 침해에 해당하지 않는다고 반론하였습니다. 제1심은 피고가 승소하여 원고가 특허법원에 항소하였으나 기각되어 대법원에 상고하였습니다. 대법원은 1심과 항소심을 뒤집고 염 변경 의약품도 존속기간 연장 후의 특허권을 침해한다고 판단하였습니다.

2. 연장 후 특허기간 중의 권리범위에 대한 다름

한국 특허법에 따르면 특허 기간은 특허 출원일로부터 20년이 지나면 종료되는데 의약품 특허의 경우는 연장 등록 제도의 활용으로 최장 5년까지 특허 기간을 연장할 수 있습니다. 의약품의 활성 성분이 물질 특허로 보호 받는 기간(20년)에 염 변경 의약품이나 제네릭 의약품을 시판 또는 연장 후의 특허기간 중에 제네릭 의약품을 시판하는 것에 대한 특허침해 소송은 없었습니다. 그러나 ‘에이케어’와 같은 염 변경 의약품에 대해서는 특허심판원과 서울중앙지방법원, 특허법원이 연장 후의 특허권 효력 범위에 포함되지 않는다는 견해를 갖고 있어 소송이 제기되었습니다. 이와 같은 견해에 대해서 염 변경 의약품과 제네릭 의약품을 별도로 취급해야 하는 이유가 없다는 반론이 주장되었습니다. 염 변경만으로 특허를 회피할 수 있다면 물질특허의 존속기간 연장 제도는 유명무실하다는 것입니다. 활성 성분 및 염 형태가 오리지널 의약품과 같은 제네릭 의약품일 경우는 임상 시험 자료 없이 승인을 받을 수 있는 것에 비해 염 변경 의약품에 대한 승인을 받기 위해서는 임상시험 결과 제출이 요구됩니다. 그러나 해당 염이 ‘에이케어’의 푸마르산염과 같이 업계에서 널리 사용되고 있는 경우에는 제출자료의 범위는 제네릭 의약품과 크게 차이가 없습니다. 미국이나 EU 법원은 염 변경 의약품에 따른 존속기간 연장 후의 특허권 침해를 일찍부터 인정하고 있습니다.

3. 전망-시장에 미치는 영향

한국 제네릭 제약회사는 염 변경 의약품이 제네릭 의약품과 같거나 그 이상으로 승인 취득 및 특허 회피가 용이하기 때문에 조기에 시장진입이 가능하며 또한 보험약가를 높게 설정할 수 있는 등 장점이 있어 염 변경 의약품 개발에 투자해 왔습니다. 그러나 이와 같은 투자전략은 이번 대법원의 판결로 재검토할 필요가 있습니다. ‘베시케어’ 사건처럼 침해가 문제가 될 소지가 있는 염 변경 의약품의 숫자는 약 200이 넘을 것으로 예상되며 앞으로 특허침해 소송과 손해배상 문제가 지속될 것으로 예상됩니다. 한편, 오리지널 제약회사는 연장 후의 특허 존속기간에 염 변경 의약품의 시장진입을 막을 수가 있습니다. 또한 일본의 경우, 한국과 동일한 존속기간 연장제도가 있는데 염 변경 의약품의 승인 취득이 어렵기 때문에 염 변경 의약품의 조기 진입을 시도하는 사례가 없고 법적 분쟁도 발생하지 않습니다. 

<이번 호 해설자>

양희진 법무법인 광장(Lee & Ko) IP-GROUP 파트너 변호사

1997년 연세대학 화학과 졸업, 2004년 사법시험 합격, 2007년 사법연수원 수료(제36기), 1997년~2001년 김앤장법률사무소, 2007~2010년 서울중앙법원 및 서울서부지방법원 판사 근무, 2010년부터 현직
(감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 하마기시 히로야키 부소장)