

◎한국 IPG의 활동

- '제22회 한국IPG세미나' 개최 01
- '2019년 국제특허법원 콘퍼런스' 참가 05

◎IP를 알자

- 한국IP뉴스 06
- 「신·지식재산의 최전선은 지금」 07
- 구체적 행위태양의 제시 의무에 대해
- 의료관련 발명의 특허대상 확대

NEW 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

새해 복 많이 받으십시오. 올해에도 한국 지재의 최신 뉴스, 법개정 정보, 판례 해설 등을 한국 지재 웹사이트 (<https://www.jetro.go.jp/korea-ip>) 에 게재해 나가겠습니다. 많은 이용 바랍니다.

CAUTION

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

QUIZ 퀴즈를 맞춰봅시다!

2019년 11월 1일, 한국 특허청은 제4차 산업혁명 기술 담당 심사국을 신설했습니다. 신설된 심사국의 명칭은 무엇입니까?

- ① 융복합기술심사국
- ② 미래산업심사국
- ③ 퓨처드림심사국

※ 정답은 본지 6페이지 하단에 게재되어 있습니다.

◎한국 IPG의 활동

제22회 한국 IPG세미나(서울)를 개최했습니다.



제4차 산업혁명 시대를 맞이하여 AI(인공지능)와 IoT(사물 인터넷)등 새로운 기술을 활용한 비즈니스 모델이 출현하고 타 기업과 협업 등 오픈 이노베이션도 활발해져 각 기업마다 이에 대응하기 위해 조직 구축과 인재 육성을 시행하는 등 지재 매니지먼트의 재개편이 시급한 상황입니다.

이에 따라 일본무역진흥기구(JETRO)는 2019년 10월 11일 서울에서, 일본을 대표하는 대기업 지재총괄책임자를 초대하여 '제4차 산업혁명 시대와 내일을 지탱하는 인재'를 주제로 삼아 패널 디스커션 형식인 '제22회 한국 IPG 세미나(일본 특허청 위탁사업)'를 개최하였습니다.

패널리스트는 아사히카세이주식회사 연구·개발본부 지적재산부의 나카무라 부장, 히타치카세이주식회사 지적재산전략센터 와카야마 부센터장, 주식회사카네카 지적재산부 제2그룹의 후지타 리더, 그리고 모더레이터는 피라미데 국제특허사무소의 고마이 대표변리사가 맡았으며 주제별로 각 패널리스트가 자사의 사례를 발표한 후 패널 디스커션을 진행했습니다. 주요 내용을 아래와 같이 소개하겠습니다.

◎패널 디스커션1: 제4차 산업혁명 시대의 지재 매니지먼트

- 나카무라 사카에 아사히카세이주식회사 연구·개발본부 지적재산부장

아사히카세이의 지재 매니지먼트

사업영역이 ①마티리얼 영역(섬유, 합성 고무, 감광성 드라이 필름 등) ②주택 영역(주택 건설, 건설 자재 등) ③헬스케어 영역(의약, 혈액필터 등)으로 상당히 범위가 넓은 종합 화학 회사이며 신규 사업에 끊임없이 과감하게 도전하여 성장을 거듭하고 있습니다.



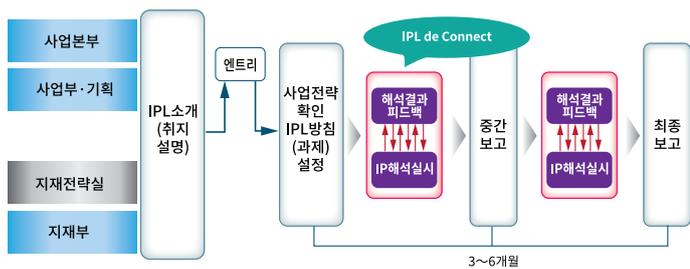
당사의 지재 활동의 미션은 4가지로 나눌 수 있습니다.

①사업에 기여하는 특허권 취득·활용 ②사업수행을 보증하는 특허 침해 여부 조사·선사용권 보전(保全)의 명확한 실시 ③글로벌 전개 시 야기되는 지재와 관련된 모든 문제 해결 ④디지털 트랜스 포메이션(DX)을 통한 업무 고도화에 지재적 측면에서 기여 등이 있습니다.

최근에는 지재정보를 거시적으로 분석하여 가시화하고 시장 동향을 예측한 내용을 경영진에게 제공하는 일인 'IP 랜드스케이프 (IPL)' 계획을 전사적으로 전개하고 있습니다.

IPL을 통한 사업·경영전략 재검립

당사가 실시하는 IPL활동의 주된 목표는 사업이 우위를 차지하게 하는 것입니다. 경쟁사 간 정보비교분석을 철저히 실행하여 당사의 핵심 가치(사업경쟁력의 핵심이 되는 기술, 사업 플랫폼) 확보와 핵심 가치를 향상하는 지재 전력의 구축 및 수행을 지향합니다. 이에 대한 전형적 실시 플로우(아래 그림 참조)로서, 예를 들면 사업본부의 기획부문과 지재부가 특정 테마에 대한 정보를 교환하면서 사업본부의 사업 전략과 과제에 대한 IP정보를 지재부 애널리스트가 공유하는 등 담당자들이 가설을 세우고 검증은 반복하며 지재 해석의 정확도를 높이는 것이 포인트입니다. 여기서 중요한 것은 최종 리포트에서 '해석'을 실행하는 것이 목적이 아니라 그 '해석'을 활용하여 부문 내 최고 결정권자에게 보고하고 사업·경영전략을 재검토할 수 있게 하는 것, 즉 '리포트 To'를 의식하는 것이 목적이며 동 실시 플로우를 당사 전체 사업영역에서 수행하고 있습니다. 이 외에도 IPL은 핵심 가치를 활용한 새로운 아이디어 창출을 통한 신사업 창출 및 M&A 판단 재료의 제공(M&A 후에도) 등을 통한 사업 판단 등에 활용되고 있으며 일본 언론매체에 소개되는 등 선두주자로서 자부심을 느끼고 있습니다.



(그림) IPL 전형적 실시 플로우

- 와카야마 고이치 히타치카세이주식회사 지적재산전략센터 부센터장

히타치카세이의 지재 매니지먼트

사업영역이 ①기능재료(전자재료, 무기재료, 수지재료 등) ②첨단부품 시스템(자동차부품, 축전 디바이스 시스템 등)이라는 두개의 큰 영역으로 나뉘어 있으며 화학을 뛰어넘는 이노베이션 프로바이더 기업을 지향합니다. 또 AI와 IoT가 열쇠를 쥐고 있는 제4



차 산업혁명 시대에서 무형자산의 중요성이 커지고 자산과 부의 편차가 확대됨에 따라 승자 독식의 시대가 될 거라고 내다보고 있으며 이러한 전세계 규모의 경쟁에서 살아남기 위해 지재를 보호하며 사업에 기여하는 지재 매니지먼트의 중요성에 주목하고 있습니다. 따라서 지재 활동의 새로운 움직임으로서 각 사업본부 내에 지재전략 담당부장을 배치하거나 정보해석실행 전문부서를 설치하는 등 조직 개편을 추진하고 있습니다.

신사업 창출을 위한 삼위일체 활동

지재부문의 '전략' 면에서는 지재 융합을 통한 신사업 창출, 사업 확대 기여 및 수익 향상을, '전술' 면에서는 공격적인 지재 활동에 대해 삼위일체로 강화하는 활동을 하고 있습니다. 삼위일체 활동이란 R&D 영역 선정부터 초기 양산까지 사업·R&D·지재가 삼위일체가 되어 지재전략 활동을 실시하는 것을 의미하며 개발부문에서는 ①IP랜드스케이프(IPL) ②'ToBiWo'활동 ③'PPM'활동을 주로 실시하고 있습니다. ①의 IPL은 지재·기술해석 활동을 의미하며 해당 분야 기술에 조예가 깊은 인재를 해석자로 둔 해석 그룹을 신설하여 명확한 정보 해석을 통한 각종 제안을 실행합니다. ②의 'ToBiWo'란 'Topic Bird's-view Workshop'의 약자로 기술정보를 조감하여 목표에 한걸음에 도달할 수 있게하는 활동을 의미하며, 구체적 목표(해결방법 아이디어 도출, R&D와 사업방침 결정 등)를 실현하기 위해 조사 툴을 활용한 도큐먼트를 목적에 맞게 지재부문이 준비하고, 도큐먼트의 내용 파악, 그룹 워크, 해석 실행 등 혼자서 할 수 없는 일을 다양한 연구분야와 사업부의 인재를 모아 실시하고 있습니다. ③의 'PPM'란 'Patent Portfolio Management'의 약자로 중요 사업 테마별 지재전략을 명시화하고 꾸준히 수행하는 활동을 의미합니다. 권리활용의 구체적 타깃을 상정하고 경쟁사에 대응하는 무기를 5건 이상 갖춰야 한다는 사실을 염두에 두고 있습니다. 제품별로 사업상황을 해석하고 경쟁사가 누구인지, 상대방이 가지고 있는 특허의 장단점, 우리의 장단점을 파악하면서 타깃으로 삼을 경쟁사를 특정함으로써 어떤 무기를 5건 이상 갖춰야 좋을 지 명확해집니다.

- 후지타 가오루 주식회사카네카 지적재산부 제2그룹 리더

카네카의 지재 매니지먼트

①머티리얼 솔루션(사회 인프라, 모바일 리터 대상 소재 제공 등) ②켈리티 오브 라이프 솔루션(에너지 절약형 주택 솔루션 제공 등) ③헬스케어 솔루션(바이오 및 의약, 재생·세포의료 등 첨단의료분야의 제품개발 등) ④뉴트리션 솔루션(건강보조식품, 제빵·제과 소재 등)의 4가지 유닛으로 나누어 폭넓은 사업영역을 보유하고 있습니다. 제4차 산업혁명 시대의 자동차, 주택, 정보통신 인프라



등의 스마트화와 디바이스 고기능화를 뒷받침하는 소재 솔루션 제공, AI, IoT와 관련된 출원 추진, 플랫폼을 의식한 지재전략 등 기존과 비교하여 다양한 업무에 적용할 수 있는 전략이 필요하다고 생각합니다. 이러한 상황 속에서 자사의 비즈니스에만 초점을 맞춰 지재전략을 짜면 자사 사업이 제한된 틀에 갇힐 우려가 있으며 향후 타사도 포함하는 형식으로 사업을 확대해야 한다는 전제 하에 지재전략을 실시하고 있습니다. 이러한 변화에 맞춰 기존 지재부의 업무가 ①삼위일체로 특허출원망 구축 ②특허 침해 여부 조사(patent clearance) ③사원의 지재 문해능력 향상이었다면 최근 요구되는 것은 기존의 요구에 추가하여 ①경영진에 정책 제안 ②글로벌화에 대응한 활동 ③AI·RPA(로봇에 의한 업무 자동화)라고 생각합니다.

글로벌 지재력 강화에 중점

지재 매니지먼트에서 카네카의 특징적인 활동은 ①그룹·글로벌 지재력 강화 ②외부 컨설턴트를 활용한 R&D 테마 창출 연수 실시 ③지재 교육 체계·연수 재검토를 통해 한층 더 효과적인 지재교육을 실시한다는 점을 들 수 있습니다. 이 중 가장 주력하고 있는 것은 ①그룹·글로벌 지재력 강화일 것입니다. 예를 들어 지재부의 글로벌화를 목표로 한 외국국적의 부원 배치, 해외 대리인의 당사 단기주재, 부원의 해외 연수를 위한 적극적인 파견 실시, 그리고 해외 통괄회사에 지재담당자 배치 강화(미국 2명 (그 중 1명은 현지 채용 변호사), 중국 1명, 유럽 1명)에 주력하고 있습니다. 비즈니스의 스피드화에 대응하려면 시차를 고려했을 시 일본에서 대응하는 것보다 현지에서 지재 문제를 해결하는 환경을 정비하는 것이 중요하다는 인식하에 진행 중인 글로벌화 활동입니다.

지재부의 역할은 인사이드 제공

각 발표 후 모더레이터인 고마이 대표변리사의 진행으로 패널 디스커션이 이루어졌습니다. 고마이 변리사는 지재부의 활동범위 확대 시 사내 지재부 역할의 범위와 권한에 관해 각 발표자에게 질문하고 이에 대해 아사히카세히 나카무라 부장은 “어디까지나 지재부이기 때문에 사업전략을 행사할 수 있는 권한이 없으며 경영진에게 강력한 자극을 주고 경영진의 발상을 좀 더 유연하게 만드는 인사이트를 제공하는 일이 지재부의 임무이다”라고 답변했습니다. 히타치카세이 와카야마 부센터장은 “사업전략을 구상하는 일은 사업부의 일이며 그 사업부에게 영감을 주는 것이 지재부의 역할이고 그로 인해 다양한 선택지 중에서 함께 목표점을 찾는 것이 중요하다”고 답변했습니다. 마지막으로 카네카의 후지타 리더는 “지재정보를 정리해서 보여주고 사업방향을 정하기 위한 자료 제공이 지재부의 임무이며 이를 벗어나는 일은 수행하고 있지 않다”고 답했습니다. 한편 나카무라 부장은 “향후 IPL를 재정립할 때 지재부가 지재부의 내용 그대로 유지해도 괜찮을지, 아니면 사업·기획 쪽으로 나가 사업·기획 멤버와 함께 진행하는 것이 더 이상적인 지재에 대한 논의가 이루어질 수도 있다”고 덧붙였습니다. 



(패널 디스커션 모습, 오른쪽에서 2번째가 고마이 신지 대표변리사)

● 패널 디스커션2: 내일을 지탱하는 인재

- 나카무라 사카에 아사히카세이 주식회사 연구·개발본부 지재재산부장

아사히카세이의 지재체제

지재부는 연구·개발본부에 소속된 전체 인원 약 90명 규모의 조직입니다. 프랑스어로 연계 또는 연결을 의미하는 ‘리에종’ 그룹이 60명 이내의 인원수로 중심을 이루고 있으며 사업영역별로 지재를 담당하는 수직적 방식으로 운영됩니다. 그리고 이 ‘리에종’ 그룹을 수평적으로 지원하는 지재 협상 그룹이나 기술정보 그룹, IPL전담 애널리스트를 한데 모은 지재전략실, 그리고 기획관리 그룹을 보유하고 있습니다.

인재상과 커리어 패스의 명확화가 중요

지재부원의 인재상을 ①그룹 리더 ②팀 리더 ③담당자로 나눈 후 명확화하였습니다. 예를 들면 ①그룹 리더는 ‘담당영역에 대한 사업적 직감을 살려 지재전략을 수립하거나 사업부장과 논쟁할 수 있으며, 관계자를 이끌어갈 수 있는 인재’ ②팀 리더는 ‘글로벌한 지재전문성을 갖추고 담당영역의 지재강화에 기여할 수 있는 인재’ ③담당자는 ‘자신의 전문성을 체계적으로 정리, 모두를 만족시키는 개인 상점이 아니라 자신의 강점을 이해하면서 베이스와 부족한 전문성을 연마하는 인재’로 정의하고 그에 맞춘 인재육성에 힘쓰고 있습니다. 그렇기 때문에 지재부원의 자질을 포함하여 어떤 경험을 쌓아나갈지에 대한 명확한 커리어 패스를 확실하게 정립하는 것이 중요하며 현재 이러한 내용을 구축하고 있습니다. 예를 들어 담당자가 팀 리더가 되기 전에 반드시 해외주재 경험을 쌓고 총체적인 능력을 체득하게 하거나, 팀 리더가 되기 전에는 반드시 사업부 경험을 축적해야 한다고 규정하는 등 커리어 패스를 확립해 나가고자 합니다.

전문지식(DX팀) 신설

또한 자금의 제4차 산업혁명 시대에 맞서기 위해서는 기존 지재의 수직적 대응이 한계에 다다랐다고 합니다. 이를 위해 각 사업의 디지털 포메이션(DX) 강화에 대응해야 하며 전문조직(DX팀)을 설립하여 각 영역 리에종의 지재활동 실행지원을 수평적으로 실시하는데 주력하고 있습니다. 타 영역의 사람들을 융합하여 공동검토를 통한 발명 창출을 목표로 삼고 있습니다. 여기서 DX팀의 미션이란 디지털 기술 도입에 대응한 지재활동 실행을 지원하는 것이며 AI와 통계 해석을 활용한 자료 개발을 효율화하는 MI(Materials informatics) 성과의 특허

보호 추진 및 자사 특허출원 데이터 개시 유의 활동을 지원하고 있습니다.

또 인재육성에 대해서는 인재 교류를 중요시하여 그 일환으로 민관교류를 국내외에서 실시하고, 일례로 담당자를 일본특허청에 파견하거나 해외특허청 심사관이나 국내 특허사무소의 변리사를 영입하는 활동을 적극적으로 실시하고자 합니다. 또한 지금까지는 국내 특허사무소의 대리인만 영입하여 당사의 실무를 경험하게 했으나 앞으로는 해외 특허사무소에서 영입하는 방안도 검토해 보고자 합니다.

회사 전체 지재교육에 대한 마지막 내용입니다만, 신입사원, 실무자급, 리더급, 부장급으로 나누어 커리큘럼을 구축하여 계획적인 지재교육을 실시하고 있으며 최근 전체 커리큘럼에 IPL의 개념, 실천방법을 도입하였습니다.

- 와카야마 고이치 히타치카세이주식회사 지적재산전략센터 부센터장

히타치카세이의 지재체제

이노베이션 추진 본부에 소속된 조직으로 지적재산전략센터가 설치되어 있으며 약 50명 체제로 구성되어 있습니다. 센터는 IP 비즈니스 전략부, 사업부 연계 그룹, IP 기획추진부, IP 개발전략부, 라이프 사이언스 IP 그룹으로 구성되어 있는데 중요 안건은 프로젝트 방식으로 대응합니다. 덧붙여 당사 지재부원 약 80%는 입사 후 줄곧 지재부문의 멤버라는 점을 고려하여 신인 육성에 주력하고 있습니다.

명세서 작성 기준 준수가 중요

권리화의 근본이라고 할 수 있는 명세서 작성 기준을 만들어 젊은 사원들이 이를 철저히 준수하게 합니다. 과거의 권리 활용이나 모든 실패 사례를 기반으로 특허청구범위에서 사용하면 안되는 용어나 과거 사례의 MUST 사항 등을 포함하며 갱신을 거듭하며 특허사무소와 공유함으로써 명세서 품질을 유지하고 있습니다.

또 지재인재육성과 특허사무소를 평가하기 위해 ‘발명 어워드 제도’를 운영하여 활용 지향적인 중요 발명에 대한 정선(精選) 확장력을 평가합니다. 관리직이 평가하여 연간 베스트 명세서를 결정하고 1위 담당자와 담당 특허사무소를 표창합니다.

그리고 지재부 이외의 젊은 직원이 대상인 지재교육의 내용을 충실히 하여 사업 공헌력이 큰 특허 창출에 영향을 주는 연구자들의 지재 마인드를 향상하기 위해 레벨 별 지재교육 강좌를 정비하고 인사교육제도에 포함하여 실시하고 있습니다. 평가가 목적이 아니며 교육을 의무화하는 형태로 제도 운영을 하고 있습니다. 그 외에도 특허 보드게임이나 웹사이트 게시판에 지재 관련 기사를 소재로 한 4칸 만화월 1회 게시하여 지재와 좀 더 친밀해 질 수 있게 하는 활동을 추진하고 있습니다.

마지막으로 기존 사무소형 지재 인재에서 지재를 활용하여 비즈니스 코디네이트가 가능한 인재를 지재 인재상으로 삼아 이를 위해 먼저

Plan, Check 이상의 Do와 그 결과로부터 학습하는 것이 중요하다는 분위기를 조성하고 챌린지를 권장하며 실패는 너그럽이 넘어가고, 리스크가 큰 국면을 마주하면 손 내밀어 도와주는 체제로 정비 중입니다.

- 후지타 가오루 주식회사카네카 지적재산부 제2그룹 리더

카네카의 지재 체제

지재부는 사장 직할 조직으로서 3개의 그룹(폴리머, 일렉트로닉스, 라이프 사이언스)으로 나뉘며 그 외에 선행문헌조사 및 특허소급조사 등을 실시하는 조사 자회사를 보유하고 있습니다. 지재부가 35명 정도로 자회사까지 포함하면 50명 체제로 구성되어 있습니다. 또 해외에는 미국, 중국 유럽에 지재부원을 배치했습니다.

표준적 교육 프로그램 운영

바람직한 지재부원상으로 ‘높은 전문능력을 갖추고 담당부서의 비즈니스를 고려하며 자율적으로 움직이는 인재’를 들 수 있으며 구체적으로 ①글로벌에서 지재 포트폴리오 확충이 가능하고 ②담당부서와 협력하여 지재전략 수립·제안할 수 있으며 ③브랜드력 향상에 기여할 수 있고 ④그룹·글로벌 지재력 강화에 대응할 수 있는 지재 인재 육성이 목표입니다. 육성에 필요한 구체적인 스킬을 ①특허성 판단력 ②조사 분석력 ③협상력 ④글로벌력 ⑤대화력 ⑥문서 작성 능력 ⑦관련 법지식 ⑧관련 기술지식으로 삼은 후 이러한 스킬을 획득하기 위한 ①지재 실무(전반, 출원, 중간처리, 타사 대책, 조사, 계약조사, 라이선스·협상) ②지재 전략 ③글로벌의 3 종류로 나누어 표준적 교육 프로그램을 운영 중입니다. 특히 젊은 사원을 사내 연수나 지적재산협회(JIPA)등 사외 연수에 적극적으로 파견하여 지재관리기능사 수험 등을 통하여 취득도를 확인하고 있습니다. 또 특정 지재 과제에 관하여 타사 지재부원이나 특허·법률사무소와 의견교환을 실시합니다. 그리고 해외 거점 주재를 통하여 지재 분야 외의 실무경험과 현지의 각종 문제 해결에 의한 성장을 기대하고 있습니다. 마지막으로 지재부원 이외의 사원에 대해서도, 특히 영업 사원은 상표 관련 지식이 중요하기 때문에 상표 강좌 등을 통하여 영업 사원이 주의해야 하는 부분을 사례를 들어 소개하는 등의 교육을 실시하고 있습니다.

한국 최신 지재동향과 한국 IPG의 활동

- 하마기시 히로야키 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 부소장

한국 지재관련 최신 토픽으로 ①고의로 특허권·영업비밀을 침해한 자에 대하여 침해행위에 의한 손해액 3배까지 손해배상액을 정할 수 있는 ‘징벌적 손해배상제도 도입’(2019년 7월 9일 시행) ②한국 특허청 ‘제4차 산업혁명 시대의 지식재산 보호체계



개선 방안' (2019년 3월 28일 확정) ③특별사법경찰의 권한을 특허, 디자인, 부정경쟁방지법상의 사용 형태 모방과 영업비밀 도용·침해 행위 단속까지 확대(2019년 3월 19일 시행)를 들 수 있습니다. 또 서울 재팬클럽(SJC)은 한국시장에서 사업활동을 전개하고 있는 일본계 기업의 비즈니스상의 애로사항을 종합하여 한국정부에 건의 사항을 제출하였으며 한국IPG는 SJC지재위원회와 연계하여 지재분야의 건의 사항 모집 등을 추진하고 있습니다. 건의사항의 내용 및 한국정부 답

변 등 상기 건의사항에 대한 상세내용은 SJC 웹사이트(<http://www.sjchp.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

마지막으로 JETRO 서울사무소는 모방 대책 매뉴얼(2014년도판) 내용을 재정리하여 최신 정보로 갱신한 개정판을 2019년에 공개하였으며 PDF 판은 일본무역진흥기구 한국 지재 웹사이트(<http://www.jetro.go.jp/korea-ip>)에서 볼수 있고 책자판은 신청 접수 후 배포하고 있습니다. 

'2019년 국제 특허법원 콘퍼런스'가 개최되었습니다.



(본 콘퍼런스)



(국제사건 모의재판)

● 2019년의 테마는 'COURT, IP and FAIRNESS'

한국특허법원이 주최하는 국제 특허법원 콘퍼런스(International IP Court Conference)는 매년 세계의 지식재산권 관련법 전문가가 모여 지재권의 다양한 쟁점을 깊이 논의하는 국제교류 이벤트로 자리매김하였습니다. 제5회째를 맞이한 본 콘퍼런스는 2019년 10월 16일부터 17일에 걸쳐 대전에서 개최되어 일본, 중국, 미국, 영국, 독일 등의 세계 각국의 저명한 지재 전문 법관과 실무자가 모여서 강연과 논의를 펼쳤습니다. 그와 더불어 특허권과 상표권에 관련된 가상사건(한국 법률의 근거)을 테마로 다양한 국적으로 구성된 판사들이 의견을 내는 모의재판도 개최되었습니다. 이번 선정된 테마는 'COURT, IP and FAIRNESS'였으며 한국특허법원장은 동 테마와 관련하여 "FAIRNESS, 즉 '공정함'이라는 단어의 의미는 사람마다 다르게 해석할 수 있겠지만, 공정함이 지식재산권 보호에 있어 핵심적 가치임에는 모두가 동의할 것"이라고 설명하였습니다. 또한, 한국특허법원은 충실한 증거수집, 진보성 심리방식의 개선(선행발명의 결합 용이성에 대한 판단과정이 없었던 것을 개선) 당사자의 사실심리 절차참여 강화(기술설명회 개최와 국제재판부 신설) 등에 힘쓰고 있다고 밝혔습니다.

● 청구범위 해석, 상표권의 정당한 행사 등과 관련된 논의가 이뤄져

4개의 세션으로 구성된 동 콘퍼런스의 내용에 대해 한국 측 발언을 중심으로 아래와 같이 소개합니다.

세션1:특허의 정당한 보호를 위한 청구범위 해석

청구범위 해석 기준과 관련된 공통질문이었던 '청구범위가 국어사전이나 기술용어사전에 의하여 그 의미를 알 수 있는 문언으로 기재되어 있는 경우, 그러한 청구범위 기재만으로 기술구성이나 기술적 범위를 확정하는지, 또는 이러한 경우에도 발명의 설명이나 도면을 참작하여 청구범위에 기재된 문언을 해석하는가'에 관하여 한국특허법원 판사는 '청구범위가 국어사전이나 기술용어사전에 의하여 그 의미를 알 수 있는 문언으로 기재되어 있다고 하더라도, 발명의 설명에서 그 용어의 의미를 달리 정하고 있지는 않은지를 포함하여, 발명의 설명이나 도면을 참작하여 청구범위에 기재된 문언을 해석할 필요가 있다'라고 답하였습니다. 한편 일본기업의 관심이 높은 '제조 방법이 기재된 물건발명'의 청구범위와 관련된 최신동향에 대해서는, 한국에서는 제조 방법이 기재된 물건발명의 경우 제조 방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조 방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 '물건의 발명'에 해당한다는 견해를 유지하고 있다고 소개했습니다.

세션2:상표권의 정당한 행사

'주지상표와 저명상표를 구별해서 취급하고 있는가'라는 공통질문에 대해서, 한국특허법원 판사는 '한국의 상표법에서는, 주지상표와 저명상표를 구분하여 저명상표에 대하여 더 높은 정도의 보호를 해주고 있다'라고 답하였습니다. 또한 '상표의 주지성 또는 저명성을 어떠한 요건에 의해 판단하는지, 그리고 어떠한 증거에 의해 해당 요건을 증명하는가'라는 질문에 대해서는 '당사자는 광고실적, 뉴스 보도실적, 매출 또는 판매실적 등의 자료를 주로 내지만, 일반인을 대상으로 하는 설문조사 자료를 제출하는 경우도 있다'라고 설명하였습니다.

세션3:특허권 등의 정당한 행사:권리소진을 중심으로

권리소진의 일반론, 계약과 권리소진, 수리와 권리소진, 방법발명과 특허소진, 병행수입 등과 관련된 논의가 있었습니다. 한국의 변호사로부터 특허권자 등이 한국에서 그 특허 방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현

한 것이라면, 방법발명의 특허권을 이미 목적을 달성하여 소진되었다고 판시한 2019년 대법의 최신 판결에 대한 소개가 있었습니다.

한편 병행수입에 대해 일본에서는 병행수입의 인정여부 및 요건을 규정하는 법령이 없는 반면, 한국의 변호사는 한국에서는 관세청 고시 '지식재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리에 관한 고시'를 통해, 진정상품의 병행수입에 관하여 상표권 침해로 보지 아니하는 경우를 열거하고 있다고 소개했습니다. 이에 대해 한국특허법원 판사는 '동고시는 상표권 등 침해 여부를 판단하는 규정이 아니며, 지식재산권 침해 여부나 병행수입의 허용 여부는 법원이 개별적 사안에서 최종적으로 판단한다'라고 덧붙였습니다.

세션4: 지식재산권의 정당한 보호와 손해배상액 산정

일본에는 손해액에 관하여 증액 배상을 하는 제도가 없는 반면, 한국은 2019년 7월9일부터 시행된 개정특허법에 의하여 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 않는 범위에서 배상액을 정하는 제도를 도입했습니다. 증액 범위에 관하여 향후, 법원이 어떻게 판단할지에 대해서 고려할 수 있는 8개 요소(특허법 제128조 제8항)를 서울중앙지방법원 판사가 소개하였으며 또한 각각의 요소가 어느 정도 가중하는 요인이 될 것인지, 또는 어느 정도 감경하는 요인이 될 것인지를 종합하여 그 배수를 정하게 되므로, 경우에 따라서는 고의침해가 인정되더라도 실제로는 손해배상액을 증액하지 않는 판결이 선고될 수도 있다는 견해가 있었습니다. 또한 질의응답 시간에는 한국특허심판원장으로부터 특허권 피해자의 생산능력을 넘는 범위까지 배상액을 산정할 수 있도록 법률개정을 추진하고 있다는 코멘트도 있었습니다. 



정답은 ①**융복합기술심사국**입니다. 앞으로 특허심사를 담당하는 곳은 특허심사기획국, 전기통신기술심사국, 화학생명기술심사국, 기계금속기술심사국, 융 복합기술심사국의 5개국입니다. (2019년 10월 22일자 지적재산 뉴스 게재)



KOREA IP NEWS

※제트로 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 기술탈취로 등록된 특허, 무효심판 청구하세요! | 한국특허청 (2019.10.21)

타인이 발명한 기술을 탈취해서 자신의 이름으로 출원·등록된 특허에 대해 특허법 제33조 제1항 본문에 근거하여 무권리자의 특허출원이라는 이유로 무효심판을 통해 구제받을 수 있다. 특허심판원은 2010년 이후 무권리자의 특허출원이라는 이유로 청구된 무효심판 96건의 분석 결과를 발표했다. 청구인은 중소기업(52건), 개인(32건), 외국법인(3건), 대기업(2건)순이고 피청구인(특허권자)은 중소기업(60건), 개인(28건), 대기업(3건)순으로, 당사자가 개인 또는 중소기업인 사건이 대부분이었다. 분쟁별로 살펴보면 개인 또는 중소기업 간의 분쟁이 대부분이었고, 기술 분야는 전기전자(29건), 기계(27건), 공통복합(22건), 화학(18건)순으로 분쟁이 많이 발생하는 것으로 조사됐다. 주요 쟁점은 무권리자가 진정한 권리자의 발명(이하 '모인대상발명'이라 함)을 완전히 동일하게 출원하지 않고 어느 정도 개량 또는 변형하여 특허 받았을 때, 모인대상발명과 특허발명의 동일성 여부이다. 기존에는 동일성 판단 기준을 엄격하게 적용했으나, 최근에는 무권리자가 모인대상발명의 구성을 일부 변경하여 상이하게 됐다 하더라도, 그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도에 지나지 아니하면 그 특허발명은 무효라는 판단기준을 적용하고 있다.

② 특허청, 방탄소년단 관련 위조상품 단속 및 계도 실시 | 한국특허청 (2019.10.23)

K-POP이 세계적인 인기를 끌면서 인기 가수 관련 상품 시장도 커져가고 있으나 이에 따라 이들 상품을 모방한 위조상품 제조 판매유통 등 상표권 침해행위도 날로 심각해 지고 있다. 지난 2018년 올림픽 주경기장에서 개최된 방탄소년단 콘서트장은 수만 명의 팬들이 몰리며 성황을 이루었으며, 공연장 주변의 지하철역 통로부터 출구, 공연장 입구까지 팬 상품이나 응원용품을 파는 업자들과 이를 구경하는 팬들로 북새통을 이루었다. 그러나 이들 업자들이 판매하는 제품들은 대부분 정품이 아닌 이른바 짝통으로 방탄소년단의 상표권이나 초상권을 침해하는 제품들이었고, 업자들은 가판이나 좌판을 설치하고 대량으로 짝통을 전시하고 판매하거나, 혹은 물건을 들고 다니며 암암리에 호객행위를 하는 현장도 쉽게 눈에 띄었다. 또한, 국내 유명 온라인쇼핑몰에서 방탄소년단 관련 상품을 검색해보면, 의류 모자 가방부터 문구류, 장신구까지 쇼핑몰당 적게는 수천 건에서 많게는 수십만 건까지의 상품이 판매되고 있는 것을 쉽게 확인할 수가 있는데, 이 역시 대부분 위조 상품이라고 한다.

특허청은 한국을 넘어 세계적으로 많은 인기를 얻고 있는 K-POP 대표 아이돌 그룹 방탄소년단의 소속 기획사 빅히트 엔터테인먼트와 함께 방탄소년단 관련 위조상품 유통 등 상표권 침해행위 근절을 위해 계도와 단속을 실시하기로 했다.

③ 우리기업 상표 해외에서 무단선점 의심사례 대거 발견

| 한국특허청 (2019.10.28)

특허청은 해외 각국에서 우리기업 상표가 무단선점된 것으로 의심되는 사례를 실태 조사한 결과 총 62개국에서 1,140건의 의심사례가 발견되었다고 밝혔다. 이번 조사는 글로벌 상표 DB(WIPO-GBD, TMview)가 활용됐으며, 중국, 베트남 등에서 이미 파악된 무단선점 의심 영문상표 906개를 대상으로 이들 상표가 글로벌 상표 DB 내 56개국가에서도 선점됐는지를 파악하는 방법으로 진행되었다. 조사 결과, 선점의심 사례가 발견된 상표는 총 279개로 62개 국가에서 1,140건이 발견됐다. 국가별로는 인도네시아 204건(17.9%), 태국 116건(10.2%), 싱가포르 83건(7.3%) 등 아세안 국가(8개국 594건, 52.1%)에서 가장 많았고, 유럽국가(22개국 189건, 16.6%)에서도 다수의 선점의심 사례가 나왔다. 또한, 업종별로는 전자·전기 (361건, 31.7%), 화장품 (121건, 10.6%), 식품(103건, 9.0%), 프랜차이즈(100건, 8.8%), 의류(82건, 7.2%) 업종 순으로 많이 나타났으며, 개별 상표로는 국내 유명 화장품 및 제과 업체 상표에서 의심사례가 많았다.

④ 유행에 발 빠른 패션제품, 디자인 등록도 쾌속으로! | 한국특허청 (2019.12.12)

특허청은 패션, 직물지 등 발 빠르게 디자인의 개발과 소비가 이루어지는 업계의 현실에 맞추어 이들 제품에 대해 조기에 권리를 부여하기 위하여 12월부터 디자인일부심사등록출원에 대한 심사처리 기간을 획기적으로 단축한다고 밝혔다. 디자인권의 신속한 등록 부여는 세계적인 추세이다. 시장지향적인 제도 운영에 대한 기업들의 요구에 따라 유럽과 중국은 아예 실체심사를 생략하는 무심사제도를 운영하고 있으며 미국과 일본은 6~12개월 이상이 걸리는 처리기간을 보완하기 위해 우선 심사 신청으로 2개월~4개월 내에 등록이 가능하도록 하고 있다. 이번에 추진하는 디자인일부심사등록출원에 대한 신속 처리는 디자인의 개발과 소비 속도가 더욱 빨라지고 있는 패션 분야 등에 대해 출원인이 최대한 빨리 권리를 받을 수 있도록 하는 것이다. 현재 디자인일부심사등록출원은 출원서에 별다른 문제가 없으면 출원부터 등록까지 60일 정도 걸렸으나 앞으로는 심사관 증원 및 제도 개선을 통해 10일 이내에 등록이 가능하게 된다. 

File No.130

구체적 행위태양의 제시 의무에 대해



2019년 1월 8일에 한국 특허법 일부개정 법률안(법률 제16208호)이 공포되었습니다. 이번 개정은 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 자에게 자기의 구체적 행위태양을 제시해야 할 의무를 부과하는 규정(제126조의 2)와 타인의 특허권을 고의로 침해한 자에게 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 않는 범위에서 징벌적 손해배상 의무를 부과하는 규정(제128조 제8항 및 제9항)이 신설되었습니다. 본 법률이 2019년 7월 9일 부터 시행됨에 따라 이번 호에서는 이와 같은 개정사항중, '구체적 행위태양 제시의무'에 대해 소개하고자 합니다.

1. 구체적 행위태양 제시의무 신설

이번에 신설된 특허법 제126조의2는 다음과 같습니다. 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무) ① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.

② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중 "침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때"를 "구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때"로 한다.

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

2. 특허침해소송에서의 입증책임 전환

특허침해소송에서의 입증책임은 특허권자 또는 전용실시권자(이하, '특허권자 등'이라 함)에 있습니다. 그러므로 특허권자 등은 피의 침해자의 제품이나 공정을 스스로 특정하여 해당 제품이나 공정의 실시가 왜 특허권 침해에 해당되는지를 입증해야만 합니다. 이와 같은 특허권자 등의 입증 노력에도 불구하고 종전에는 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적인 행위태양을 피의 침해자가 일관되게 단순 부인하는 경우, 특허침해의 입증이 어려웠습니다. 앞으로는 본 조 제1항의 규정에 준하여 침해소송에서 침해행위를 부인하는 자에게 실시태양에 대한 입증책임이 전환됨에 따라 특허권의 행사가 보다 더 용이해 질 것으로 예상됩니다.

3. 정당한 이유가 있는 경우는 면제

피의 침해자는 특허권자 등이 특정한 실시태양을 부인한다고 해서 반드시 자기의 구체적인 행위태양을 제시해야만 하는 것은 아닙니다. 본 조의 제2항에 따라 자기의 구체적인 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있는 경우에는 구체적 행위태양의 제시의무가 면제됩니다. 예를 들면 자기의 행위태양이 기술적, 경제적 가치가 있는 영업비밀로 인정될 경우 등이 이에 해당될 것으로 예상됩니다.

4. 제시의무 위반시에는 특허권자의 행위태양 인정

피의 침해자가 정당한 이유없이 자기의 구체적인 실시태양을 제시하지 않을 경우에는 법원은 특허권자 등이 주장하는 침해태양을 그대로 인정하는 것이 됩니다. 본 조 제4항은 구체적 행위태양의 제시의무 위반에 대한 제재 규정을 명시함으로써 본 조의 실효성을 높였다고 판단됩니다. 일본특허법 제104조의 2(구체적 태양의 명시의무)는 본 조와 유사한 취지의 규정입니다만, 의무 위반시의 제재에 관해서는 명시되어 있지 않은 점에 차이가 있습니다. ^{IPB}

<이번 호 해설자> 특허법인 리체 이준호 대표변리사 / U.S. Patent Agent,
 서울대학 응용생물화학부 졸업, 변리사시험 합격(2003년)
 (감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 하마기시 히로아키 부소장)

File No.131

의료관련 발명의 특허대상의 확대



한국특허청은 의료관련 발명의 산업상 이용가능성에 대한 심사기준을 개정하여 2019년 3월 18일부터 시행했습니다. 개정 심사기준에 따르면 의료행위의 주체를 의료인(※) 또는 의료인의 지시를 받은 자로 한정하여, 의료관련 발명의 산업상 이용가능성의 인정 범위를 확대했습니다. 그로 인해 의료인에 의한 것이 아닌 컴퓨터 정보처리 방법에 해당하는 진단 기술 등은 의료 행위에 해당하지 않는 것이 명확해졌습니다. 이하에서 개정 내용에 대해 구체적으로 소개하고자 합니다.

(※ 한국에서 의료인이란, 의사, 치과의사, 한의사, 조산사, 간호사를 지칭함)

1. 의료관련 발명의 심사기준의 개정 배경

한국 특허법상 의료관련 발명 중 의료행위는 원칙적으로 특허를 받을 수 없습니다. 그러나 최근 들어 다양한 의료관련 기술이 개발되고 있고, 특히 인공지능(AI)기술의 발전에 따라 이러한 움직임이 더욱 가속화되어 제도의 개선이 필요해졌습니다. 이러한 추세에 발맞추어 한국특허청은, 의료

분야의 특허 부여 기준을 확립하여, 신기술에 대한 특허 보호의 기회를 확대하였습니다.

2. 심사기준 개정내용

개정심사기준에 따르면, 의료행위를 “의료인 또는 의료인의 지시를 받은 자가 의학적 지식을 기초로 하여 인간을 수술, 치료 또는 진단하는 행위”로 정의했습니다. 이전에는 의료행위를 단순히 “인간을 수술, 치료 또는 진단하는 방법”으로만 정의하여, 의료행위의 주체에 대한 해석의 논쟁이 이어져 왔습니다. 금번 개정을 통해 의료행위의 주체를 특정함에 따라 실질적으로 의료관련 발명의 특허대상이 확대되었습니다.

의료행위의 정의에 따라 발명이 i) 인간 대상인지 여부 ii) 의료 기기인지 여부 iii) 의료인에 의한 행위인지 여부 iv) 청구항에 실제로 의료행위가 포함되는지 여부로 나누고, 각 경우에 따라 세부 판단 기준을 마련하여 산업상 이용가능성을 판단하도록 했습니다.

나아가 이번 개정심사기준에서는, 인체를 처치하는 방법이 치료 효과와 비치료 효과를 동시에 가지고 있더라도 그 청구항이 비치료적 용도(예: 미용 용도)로만 한정되어 있고, 명세서에 기재되어 있는 발명의 목적, 구성 및 효과를 종합적으로 고려했을 때 비치료적 용도로 그 방법의 사용을 분리할 수 있으며, 어느 정도의 건강 증진 효과가 수반된다고 하더라도 그것이 비치료적 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적인 효과인 경우에는, 산업상 이용할 수 있는 발명으로 취급한다는 특허법원의 판결(특허법원 2017허 4501 판결(2017년 11월 17일 선고) 취지를 반영했습니다. 예를 들면 “물질A와 물질 B를 포함하는 미용 조성물을 피부 표면에 적용하는 것을 특징으로 하는 피부미백 개선용 미용방법”은 청구항이 비치료적 용도인 미용방법으로 한정되어 있고, 미용산업은 산업적으로 의료행위와 분리 가능하며, 피부미백 개선으로 인한 건강 증진 효과가 부수적인 것으로 인정된다는 이유로 산업상 이용가능성을 긍정하는 예시로 추가했습니다.

3. 결론

이번 심사기준의 개정 내용은 의료 주체를 명확하게 정의했습니다. 따라서 의료인에 의한 것이 아닌 바이오 빅데이터 처리방법 등, 컴퓨터상의 정보처리 방법에 해당하는 진단 기술은 의료 행위에 해당하지 않는 것임을 명확히 하였습니다. 또한 청구항이 비치료적 용도로만 한정되어 있는 치료 효과와 비치료 효과를 동시에 가지고 있는 인체의 처치 방법도 산업상 이용가능성이 있는 것으로 했습니다. ^{IPB}

<이번 호 해설자> YOUME 특허법인 김지현 파트너 변리사
 중앙대학교 약학대학 제약학과 졸업(2004년), 변리사시험 합격(2003년), 약사자격취득(2004), YOUME 특허법인에서 화학, 생명공학 및 의학분야 담당
 (감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 하마기시 히로아키 부소장)