일본특허청 위탁사업
한국 Intellectual Property Group
발행 : 한국 IPG 사무국
(일본무역진흥기구 JETRO 서울사무소 지적재산팀)
전화 : 02-3210-0195
전자우편 : kos-jetroipr@jetro.go.jp
책임편집 : 浜岸広明(하마기시 히로아키)
편집 : 曺恩実(조은실), 柳忠鉉(유충현), 李知恵(이지혜)

KOREA IPG INFORMATION

issue | 2020.03
047

◉한국 IPG의 활동
· '제23회 한국 IPG 세미나' 개최 01

◉IP를 알자
한국IP뉴스 06
「신·지식재산의 최전선은 지금」 07
- 특허이의신청(일본)과 특허취소신청(한국)의 통계비교
- 2020년 새롭게 달라지는 한국 지식재산 제도

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

봄이 다가 오고 있습니다. 여러분들은 어떻게 지내십니까?
해가 바뀜에 따라 인사이동이 많은 시기입니다. 한국 IPG 회원 여러분들의 연락처 등에 변경이 있으면 사무국(kos-jetroipr@jetro.go.jp)으로 연락주시기 바랍니다.

CAUTION

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

퀴즈를 맞춰봅시다!

개정 특허법이 시행된 3월 11일 이후부터 소프트웨어 특허의 보호 범위가 확대되었습니다. 어떤 매체를 통해 유통되는 소프트웨어 특허가 보호 대상이 되는지요?

①CD-ROM ②USB메모리 ③온라인

※정답은 본지 5페이지 하단에 게재되어 있습니다.

◉한국 IPG의 활동

제23회 한국 IPG 세미나 '한국의 모방품 대책의 최신 현황'을 서울에서 개최했습니다.

한국에서는 여전히 모방품이 문제시되고 있으며 적정한 권리화에 기반한 브랜드·디자인 보호의 필요성이 높다고 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소에서는 '모방 대책 매뉴얼(한국편)'을 2019년 3월에 갱신하였으며 JETRO 한국 지식재산 웹사이트(https://www.jetro.go.jp/korea-ip)에 공개 중입니다.

이에 따라 2020년 1월 21일에 제23회 한국 IPG 세미나(일본특허청 위탁사업)를 서울에서 개최하여 모방 대책 매뉴얼 갱신에 관여한 법무법인(유한) 태평양이 한국 모방품 대책의 최신 동향에 대해, 한국엡손 주식회사와 YKK한국 주식회사가 일본계 기업의 모방품 대책 사례에 대해 발표했습니다. 주요 내용을 아래와 같이 소개하겠습니다.

한국에서의 모방품 대책 법제와 실무

- 법무법인(유한) 태평양 변호사 공동발표

이후동 변호사

김창환 변호사

정원영 변호사

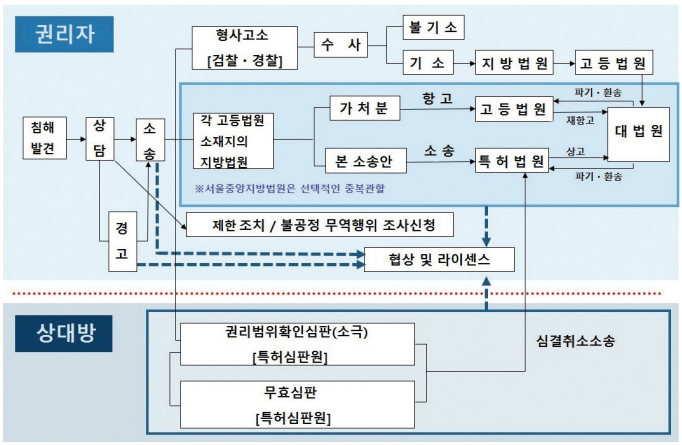
한국에서의 모방품 대책과 개요

한국은 2011년에 지식재산기본법을 제정하고 대통령 직속 국가지식재산위원회를 설치하는 등 국가 차원에서 지식재산권을 중시하는 친특허정책(Pro-patent)을 시행하

고 있습니다. 한때 모방품 제조국이었던 시기도 있었지만, 현재는 지식재산권을 보호하는 국가로 거듭났습니다. 하지만 기술발전으로 인해 모방품을 제조하기 쉬워진 점, 인터넷을 통한 개인구매가 증가한 점 등을 이유로 여전히 모방품 제조와 유통이 존재하고 있습니다. 이에, 기업 여러분에게 가장 먼저 강조하고 싶은 점은 모방이란 '지식재산권'을 침해한다고 판단될 경우에 구제 대상이 되므로 가장 먼저 할 일은 자체적으로 '지식재산권'을 취득해두어야 한다는 것입니다. 특히 중요한 점은 기본적으로 '지식재산권'은 저작권 외에는 속지주의에 따른다는 점입니다. 즉, 아무리 일본에서 권리를 취득한다고 하더라도 타국(한국)에서 별도로 권리를 취득하지 않는 한 권리가 발생하지 않는다는 점에 유념해주시기 바랍니다.

'지식재산권'의 권리별 모방행위를 살펴보면 [특허권 및 실용신안권: 특허기술 실시], [상표권: 동일 또는 유사상표 부착], [디자인권: 동일 또는 유사 디자인 제품 제조], [부정경쟁행위: 오인·혼동 유발 및 야기, 형태 모방(Dead Copy), 성과 도용], [저작권: 부정 복제 등]이며, 각각의 대책에 대해 ①민사적 구제조치 ②형사적 구제조치 ③행정적 구제조치를 이용하여 대응 방법을 모색해야 합니다.

그림1. 모방행위에 대한 구제수단의 흐름



① 민사적 구제조치

• 민사적 구제의 중요개념

침해소송 (침해금지, 손해배상, 신용회복 등)은 지방법원 6곳(서울, 대전, 대구, 부산, 광주, 수원)을 전속 관할로 하여 제1심이 진행되는데, 서울중앙지방법원은 전국 범위로 중복관할을 실시하고 있으며, 원고가 이를 선택할 수 있습니다. 서울중앙지방법원에는 지식재산 전문부와 가처분 전문부가 있으며, 기술조사관도 있으므로 서울중앙지방법원에서 침해소송을 제기하는 것을 추천합니다.

또한 일본에서는 침해소송 도중에 재판장이 침해 여부에 대한 심증을 명확히 내비치는 경향이 강하지만, 한국에서는 침해소송 판결이 선고되기 전까지 침해 여부에 대한 법원의 판단을 알 수 없으며, 금지청구와 손해배상청구를 병합하여 소송할 경우, 양쪽에 대한 판단이 동시에 선고되기 때문에 침해 여부가 명확해 질 때까지 장시간이 소요될 가능성이 있습니다.

한편 긴급히 침해행위 금지를 구해야 할 필요가 있는 경우에 제기하는 침해금지 가처분 신청은 관할 고등법원이 소재한 지방법원에서, 이에 대한 항고심은 관할 고등법원에서 진행합니다. 침해금지 가처분 시 침해금지를 구하는 것만 가능하며 손해배상은 신청대상이 아닙니다.

저희 사무소의 경험을 말씀드리면, 1심을 기준으로 할 때, 침해소송 소요 기간은 특허의 경우 6~24개월, 상표의 경우 3~18개월, 침해금지처분은 특허의 경우 3~18개월, 상표의 경우 1~12개월 정도 걸립니다.

한편 무효심판과 권리범위확인심판이 특허심판원에서 열린 후 당사자의 불복으로 심결취소소송이 제기된 경우, 앞서 말씀드린 침해소송과 마찬가지로 특허법원에서 소송을 진행합니다. 한국은 심결취소소송에서 새로운 주장이나 증거를 제출할 수 있다는 점이 일본과 크게 다른 점입니다. 또 기술설명회를 개최하는 등 구술심리를 중요시한다는 점, 전자 소송을 정착하여 심리 기간이 단축되었다는 점이 한국 민사 절차의 특징이라고 할 수 있습니다.

• 민사적 구제에 대한 최근 법 개정

고의적 침해행위를 예방하기 위해서는 손해배상액 부족 문제를 해소할 필요가 있으므로, 특허권 및 영업비밀을 고의로 침해한 경우 침해자가 얻은 경제적 이익 등 8가지 사항을 고려하여 손해배상액을 침해액의 최대 3배까지로 정할 수 있는 특허법 개정법률이 2019년 7월 9일에 시행되었습니다.

또한 소상공인이 일정 기간 노력을 기울인 결과 일반 소비자에게 알려진 매장의 간판, 실내 장식 등 영업의 종합적 외관(소위, '트레이드 드레스 (Trade Dress)')을 보호해야 한다는 점에서, '매장의 외부간판 및 내부 인테리어, 매장 배치 등 영업의 종합적 이미지'를 모방하는 행위가 부정경쟁행위에 해당한다고 명시한 부정경쟁방지법의 개정법률도 2018년 7월 18일에 시행되었습니다.

② 형사적 구제조치

• 형사적 구제의 중요개념

지식재산권 침해의 경우 과실범 처벌이 불가능하므로 고의 여부가 중요합니다. 보통 고의를 입증하기 위하여 경고장을 송부하지만 오히려 그것이 증거인멸의 요인이 될 수 있다는 리스크도 있습니다.

지식재산권 침해죄는 친고죄와 비친고죄로 나뉘며 특허법 위반죄, 실용신안법 위반죄, 저작권법 위반죄는 친고죄이고, 상표법 위반죄, 부정경쟁방지법 위반죄, 저작권법 위반죄(영리 목적 또는 상습적인 경우)는 비친고죄입니다. 친고죄의 경우, 범인을 안 때로부터 6개월 내로 고

소하여야 합니다. 한국의 경우 수사기관에 고발하면 증거가 불충분하더라도 거부하지 않고 접수하는 것이 일반적이므로 일본에 비해 비교적 형사 절차가 활발히 이용되고 있는데, 법원이 압수수색영장을 발부할 수 있도록 충분한 증거를 확보하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있습니다.

• 형사적 구제에 대한 최근 법 개정

한국특허청에는 지식재산 관련 범죄를 직접 수사할 수 있는 특별사법경찰이 있습니다. 지금까지 대상으로 삼았던 범죄는 부정경쟁방지법상 혼동야기 행위와 상표권 침해 관련 범죄로 한정되어 있었으나, 특허권 침해, 부정경쟁방지법상 상품 형태의 모방행위, 영업비밀의 취득·행사·누설, 디자인권 침해에 관한 범죄까지 범위를 확대하는 개정법률이 2019년 3월 19일에 시행되었습니다. 고소장 및 증거자료를 전자메일이나 팩스 또는 서류로 제출하면 해당 분야의 전문수사관을 배정한 후 침해사실의 특정과 검토, 침해 여부 판단, 수사의견서 작성, 검찰 송치 등의 과정을 거치며 보통 2~3개월 정도 소요됩니다. 또한 일반 경찰관과 동일한 수사 권한을 갖고 동일한 절차로 수사를 진행하는데, 관할 대상이 전국적이라는 점이 특징입니다.

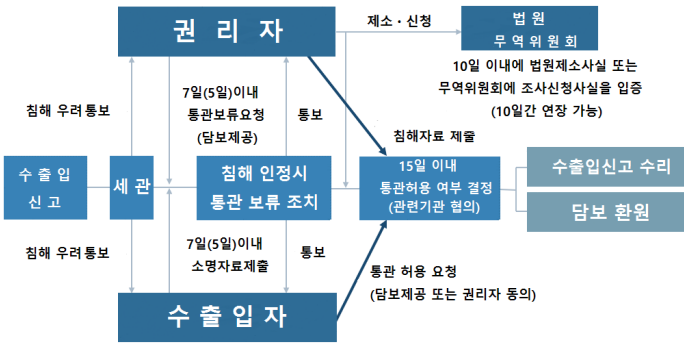
③ 행정적 구제조치

• 행정적 구제의 중요개념

세관에서의 제한 조치 외에 불공정무역행위조사 절차가 있다는 점도 특징입니다.

먼저 세관이 시행하는 제한 조치에 관해 설명해 드리면, 권리침해 물품에 대한 통관보류조치는 상표권, 디자인권, 저작권, 지리적 표시, 특허권 침해 물품을 대상으로 정하고 있으나, 실제로 상표권 외에는 통관보류조치 절차가 제대로 정비되어 있지 않다는 것이 현실입니다. 권리자 요청에 의한 통관 제한 조치가 일반적이며, 권리 사항을 세관에 신고하면 세관으로부터 수출입신고 사실에 관한 통보를 받을 수 있습니다. 특별한 사정이 없는 한 가보호 조치로서 통관이 보류되며, 10일 이내에 법원에 제소한 사실 또는 무역위원회에 조사 신청한 사실을 입증해야 합니다.

그림2. 통관보류조치 절차의 흐름



한편 일본에는 없지만, 한국에는 무역위원회가 실시하는 불공정무역행위 조사가 있습니다. 무역위원회는 산업통상자원부 산하의 독립된 행정위원회이며 지식재산권 침해 물품 등의 수입행위, 수입한 침해 물품 등의 국내 판매행위, 수출행위, 수출을 목적으로 한 국내 침해 물품 등의 제조행위, 원산지의 허위·오인표시 등 불공정무역행위에 관한 조사를 시행합니다. 조사 결과에 따라 구제조치를 받을 수 있지만 실제 이용 건수는 그다지 많지 않습니다(2019년 기준: 9건). 구제조치가 내려져도 침해자가 불복하여 소송까지 나아간 경우, 결과적으로 4심제가 되는 것이 부담이 되는 점이 이용 건수가 적은 주요 원인으로 분석됩니다.

그 외에 전자상거래(EC) 사이트 운영자에게 모방품을 해당 EC 사이트에서 삭제하도록 요청하여 EC사이트 운영자의 셧다운을 통해 해당 모방품의 판매를 중지하는 웹 셧다운도 하나의 방법이 될 수 있습니다. EC 사이트 운영자가 개설한 지식재산권보호센터 등에 권리자가 침해 신고를 하면 EC 사이트 운영자는 모방품 판매 업자에게 소명 기회를 준 후 소명이 없는 경우, 혹은 공적 기관으로부터 침해라는 판단이 있는 경우 모방품을 셧다운합니다. 다만 판매자가 다른 명의로 재판매할 개연성이 있기 때문에 주기적인 모니터링이 필요합니다.

모방품 대책의 전략과 실무

① 초기대응

현지법인, 판매대리점, 조사회사, 법률사무소 등을 통해서 항시 현황을 파악함과 동시에 가장 중요시해야 할 것은 침해 제품의 출처 및 유통상황 파악입니다. 침해 물품을 확보하는 방법은 시판품 구매, 거래처를 통한 입수, 조사회사에 의뢰 등이 있습니다. 다만 한국은 조사회사가 폭넓게 활약하기에는 법률적 제약이 많은 것이 현실입니다.

또한 현지 대리인의 선임이 중요하며, 한일 양국의 법률은 유사점이 많기 때문에 초기 단계에 일본 내 대리인의 서포트를 받으면 비용과 시간을 절약할 수 있습니다.

② 경고장

경고장을 전략적으로 활용하는 것이 중요합니다. 상대방에게 라이선스권을 판매하려는 목적으로 원만한 해결을 도모해볼 수도 있고, 침해에 대한 자백과 고의 입증을 확보한다는 의미의 증거 활용도 기대해볼 수 있습니다. 다만 경고장을 받은 사람이 '히트 앤드 런(Hit and run)'할 리스크도 있기에 전략적으로 사용해야 합니다. 또한 경고장 발송처를 누구로 할지, 어느 정도의 수위로 어디까지 시행할지도 굉장히 중요합니다. 때에 따라 상대방에게 영업방해로 소송당할 가능성도 있기 때문에 대리인과 상담하면서 발송처와 수위를 결정해야 합니다.

③전략수립과 모방대책 실행

앞서 말씀드렸던 민사, 형사, 행정 등의 구제조치 중에서 적절한 절차와 관할을 선택한 후, 그에 맞춰 적절한 전략을 세우는 것이 중요합니다. 중요한 선택사항으로서 복수 절차의 동시 진행과 비동시 진행, 1 소송당 다수 특허와 1 소송당 1 특허 등이 있으며 침해소송과 심판절차를 어떻게 연관 지어 활용할지에 대한 상호관계도 고민해봐야 합니다.

한편, 소송에서는 입증책임을 전제로 사안을 분석한 다음, 증거를 충분히 수집해서 제출하는 것이 가장 중요합니다. 이때 모방품 확보는 물론, 입증방법(추정 규정, 문서제출명령, 사실조회 · 검증 · 감정, 전문가 감정서)을 고려해야 합니다. 또한 특허청구범위의 재검토와 표지의 주지·저명성 조사를 통한 보유권리의 유효성 및 사정 범위 재확인, 나아가 상표 불사용취소심판과 특허 정정 필요 여부 및 정정 후 침해 성립 여부 등과 같이 권리 무효화 및 축소를 노리는 상대방의 반격에 대응할 준비도 확실히 해둘 필요가 있습니다.

엡손의 국내 지식재산 보호 활동에 대해

– 권오남 한국엡손 주식회사 이사

회사 개요

한국엡손은 1996년에 설립되어 가정·상업·산업용 프린터, 프로젝터를 비롯한 엡손(Epson) 브랜드 제품을 국내에 판매하고 있습니다. 엡손은 잉크젯 프린터와 프로젝터 등 자사에서 판매하고 있는 제품 분야에 있어 양적 질적 모든 측면에서 최고 수준의 특허를 보유하고 있습니다. 또 동종업계 굴지의 지식재산 경쟁력이 독자적인 기술 창출을 뒷받침하고 있다고 생각하며 지식재산 보호 활동을 중요하게 여기고 있습니다.

지식재산 대응 조직

법무부문만으로는 전부 대응하기 어려우며 한정된 예산 내에서 효율적으로 활동하는 것이 중요하므로 전사적인 협력체제를 구축하고 있습니다. 영업마케팅본부는 대리점과 딜러 등 비즈니스 파트너를 대상으로 교육을 하고 비즈니스 파트너가 지식재산 침해품과 웹사이트에 관한 정보를 당사에 공유하도록 했습니다. 또 경영관리지원본부는 콜센터, 외주 애프터서비스센터를 대상으로 교육을 진행하여 지식재산 침해품을 발견한 경우 공유하도록 했습니다. 이 외에 온라인 시장에서는 IT부문이 전자상거래(EC) 사이트 중심으로 정기 모니터링을 실시합니다.

법무부문은 이처럼 여러 방면에서 정보를 수집하여 침해업자의 정보 및 침해사실을 확인한 후, 증거자료를 확보하여 시정 요청 공문발송과 시정 요청 기간을 지식재산 침해자에게 통지하고 마지막으로 시정조치 완료 및 재발 방지에 관한 답변서를 수령하는 데 힘쓰고 있습니다. 또 시정결과를 확인한 후, 통지자와 영업사원 등에게 피드백하고 있습니다.

지식재산 침해 유형별 대응방법

특허침해는 본사 지식재산 부문이 한국의 법률사무소를 통해 직접 대응하고 있으며 국내 현지에서는 상표 및 저작권과 관련된 ① 세관등록 ② JETRO 서울사무소를 통한 세관 직원 대상 교육 ③ 사내외 관계자 대상 정기교육 및 정보수집·공유 ④ EC 사이트 상표등록과 정기 모니터링 등의 활동을 전개합니다.

우선 세관등록은 무료이며 TIPA(지식재산권신고센터) 방문 또는 우편으로 신청할 수 있고 관세청 웹사이트(http://unipass.customs.go.kr)를 통한 온라인 신청도 가능합니다.

또 국내 EC 사이트를 통한 상표권 등록은 주요 4개사(옥션, G마켓, 11번가, 네이버쇼핑)에서 시행하고 있습니다. 해당 사이트에서 키워드 검색을 이용한 주기적인 모니터링을 실시하여 침해상품 신고와 개선을 요청합니다. 이 활동은 2018년부터 시작하여 4개사의 누계 평균 개선율은 94%에 달합니다. EC 사이트에 따라 침해신고 시 해당 침해를 법률적으로 증명할 수 있는 서류를 요구하는 곳도 있으나 대체로 통보만 해도 적극적으로 대응해줍니다. 또 교육을 통한 키워드 검색 스킬의 향상이 적발 건수 증가 및 개선의 성과로 이어져 2019년 상반기에는 지식재산권(로고·웹 카탈로그 포함) 침해물품의 발견 건수가 급증하여 대부분 개선되었고, 그 결과 2019년 하반기에는 침해 건수가 대폭 감소하였습니다. 침해업자 대부분이 소규모로 지식재산권 침해에 대한 인식이 부족한 업체가 많으며 공문 및 전화를 활용한 시정조치 요청에 협조적입니다.

지식재산 보호 활동의 목표에 대해

이러한 지식재산 보호 활동이 영업활동에 크게 기여했다고는 하기 어렵겠지만 침해업자에 대해 행동을 취하는 것만으로 시장에서는 엡손이 지식재산 침해에 철저하게 대응하고 있다는 인상을 주고, 고객이 안심하고 당사의 제품을 구매하여 사용할 수 있게 하는 효과를 얻고자 합니다. 이와 더불어 상품에 따라서는 제조원가를 낮춰서 순정품과의 가격 차익을 노리는 모방품 제조를 원천적으로 막는 경우도 있습니다. 다만 악의를 가진 업자에게 형사고발을 하여도 처벌이 너무 가볍기 때문에 재범을 막기가 어렵다는 점이 고민 사항입니다.

YKK의 브랜드 보호 활동

– 김형주 YKK한국 주식회사 법무팀장

회사 개요

YKK한국 주식회사는 1977년에 설립되어 서울에 본사, 경기도 평택시에 공장을 두고 있습니다. 슬라이드 파스너 (지퍼)를 주로 생산 판매하며 의류 제조 벤더와 브랜드 바이어가 주요 고객인 B2B 기업입니다. YKK그룹은 품질보증 확보와 고객브랜드의 신용 유지, 위조품에 의한 브랜드이미지 저하방지를 위해 위조 대책에 적극적으로 대응하고 있습니다. 또 전 세계를 6개의 블록으로 나누어 각 블록에 법무·지식재산담당을 두고 본사와 연계하고 있습니다. YKK한국 주식회사는 싱가포르에 있는 아시아 그룹 총괄회사의 일원으로서 이를 통하여 일본 본사와 연계하며 위조품 대책과 브랜드 보호 활동을 펼치고 있습니다.

위조품 유통과 그 대책

중국에서 위조 YKK파스너를 제조하여 2차 제품(의류 등)으로 봉제 후 전 세계로 수출하는 경우와 중국에서 ASEAN 지역으로 수출한 위조품을 2차 제품으로 봉제한 후 전 세계로 수출하는 경우의 2가지 패턴이 있습니다. 그렇기 때문에 중국 내 위조대책 활동도 중요하지만 글로벌 레벨의 대책이 필요합니다.

국내에서는 주로 세관 통관 보류(현장 감정 대응), JETRO 서울사무소를 통한 세관 직원 대상 교육, 한국IPG 등의 참가를 통한 정보수집 활동을 전개합니다. 이 중 세관 통관 보류 대상은 YKK 파스너 개체, 의류, 신발, 가방에 봉제된 위조품입니다. 2014년에 세관에 신청하기 시작한 후 수입 통관 보류 실적이 4건 있습니다만 세관에서 연락이 오면 바로 당사의 법무팀이 공장의 품질관리 그룹과 상담한 후 신속하게 감정(鑑定)하기 위해 출동했습니다. 이러한 신속한 대응이 세관과 신뢰를 구축할 수 있었던 키포인트라고 생각합니다.

또한 고객과의 연계를 중요시합니다. 위조 YKK 파스너에서 품질 문제가 발생하면 고객브랜드와 YKK의 브랜드 이미지 저하로 이어진다는 공통된 인식을 통해 고객이 브랜드 보호 활동을 이해하게 하고 함께 상류(商流)를 확인하여 위조품이 끼어들 수 없는 상류를 구축하기 위한 의견교환 모임, 세관 통관 보류 연계, 적발 연계를 실시합니다.

한국의 최신 지식재산 동향과 한국IPG의 활동

–하마기시 히로아키 JETRO서울사무소 부소장

한국의 지식재산 토픽 중 첫 번째로 컴퓨터 프로그램 발명에 대한 보호 확대를 들 수 있습니다. 한국은 컴퓨터 프로그램을 기록한 기록 매체가 특허발명의 보호 대상에 해당하지만 온라인상의 프로그램은 보호 대상이 아니었습니다. 이러한 내용이 특허법 개정 (2020년 3월 11일 시행)에 의해 방법의 사용을 청약하는 행위가 특허발명 실시에 포함됨에 따라 컴퓨터 프로그램의 온라인 전송도 특허로 보호하게 되었습니다. 다만 '특허권을 침해하는 것을 알면서'라는 조건이 붙습니다. 두 번째로 2019년 12월 13일에 개최된 국가지식재산위원회에서 한국특허청이 제출하여 확정된 '표준특허 경쟁력 강화방안'을 들 수 있습니다.

지식재산권 무역수지 적자를 표준특허로 극복하는 것이 정책 목표이며 구체적으로 표준특허 투자펀드 조성, 표준특허 전문 담당 특허조사팀 운영, 표준특허 라이선스 교섭에 관한 가이드라인 작성, 명세서의 형식적 요건을 완화하여 논문과 연구노트로 출원일을 확보할 수 있는 내용이 포함되어 있습니다. 세 번째로 한국특허청이 2019년 11월 14일에 발표한 지식재산기반 기술자립 및 산업경쟁력 강화 대책을 들 수 있습니다. 2019년 7월부터 시작된 일본의 한국수출 관리 강화 이후 한국 정부는 소재·부품 분야 강화를 위한 활동을 전개하고 있는데 특허 관점에서는 특허 빅데이터를 활용한 연구개발 (IP-R&D)지원에 주력하고 있다는 점을 언급할 수 있겠습니다. 또 지식재산 금융 규모의 대폭적인 확대와 징벌적 손해배상제도를 상표와 디자인으로 범위를 확대하고 침해소송에 디스커버리 제도를 도입하는 등의 내용을 발표했습니다.

퀴즈 정답

정답은 ③온라인입니다. 기존에는 CD-ROM 또는 USB메모리 등의 기록메체에 담겨 오프라인으로 유통되는 경우에만 소프트웨어 특허로 보호되었으나 2020년 3월 11일 이후부터는 온라인으로 유통되는 소프트웨어 특허도 보호 대상이 되었습니다. (2019년 12월 12일자 지식재산 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」을 참고하시기 바랍니다.
https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/

① 경력단절 여성들, 짝퉁단속으로 9,382억원 피해예방 효과

| 한국특허청 (2019.12.26)

특허청은 지난 4월 출범한 '온라인 위조상품 재택 모니터링단(이하 '모니터링단')' 이 11월말까지 8개월간 위조상품 게시물 총 121,536건을 적발하여, 9,382억원에 달하는 소비자 피해예방 효과를 냈다고 23일 밝혔다.

온라인 오픈마켓, 포털, SNS 등에서 위조상품 게시물을 단속하는 모니터링단은 20~50대 경력단절여성 등 105명으로 구성되어 있다.

모니터링단에 의해 적발된 게시물은 가방이 31%를 차지해 가장 많았고, 의류 25%, 신발 19% 순이었다. 상표는 구찌가 14%로 가장 많고, 루이비통과 샤넬이 각각 10% 정도로 오프라인에서 많이 적발되는 상표와 거의 일치했다. 플랫폼은 SNS 채널에서 전체의 46%, 오픈마켓에서 30%, 포털에서24%가 적발되어 인스타그램, 페이스북 등 SNS 채널을 통한 위조상품 유통이 활발해 지고 있는 것으로 나타났다.

특허청은 내년에도 재택 모니터링단을 지속적으로 운영하고 △휴일 모니터링 실시 △건강·안전 위해품목 기획단속 △판매중지 요청 결과 검수 강화 △특별사법경찰 수사 연계 등을 추진할 예정이다.

② 특허청,『고의적 침해에 대한 3배 배상제도 도입에 따른중소기업 특허침해 예방 가이드』발간 | 한국특허청 (2020.1.14)

특허청은 중소기업들이 타인의 특허를 침해하여 발생할 수 있는 분쟁을 예방하고, 이러한 분쟁 발생 시 적절한 대응을 위해 알아야 할 내용을 담은 '중소기업 특허침해 예방 가이드'를 발간한다고 밝혔다.

'19.7.9.부터 고의적으로 특허를 침해한 경우 손해액의 최대 3배까지 배상하도록 하는 '3배 배상제도'가 시행되면서, 기업들은 타인의 특허를 침해하지 않도록 보다 세심한 주의를 기울여야 한다. 다만, 아직 제도 시행 초기단계로 고의적인 침해에 대한 법원의 판례나 명확한 판단기준이 없어, 지식재산 전문인력이 부족한 중소기업들이 달라진 손해배상 제도에 맞춰 특허분쟁을 예방하고 대응하는데 다소 어려움이 있을 수 있다. 이에 특허청은 지난해 고의적 침해 판단기준에 관한 연구용역을 실시하고, 이를 바탕으로 중소기업 특허침해 예방 가이드를 제작했다.

이번 가이드에는 ▲ 3배 배상 요건 및 배상액 산정 시 고려사항 ▲대만, 미국 등 국내외 사례로 본 고의판단 기준 ▲ 경고장 수령 시 대응요령 ▲ 특허청 지원 사업 안내 등 분쟁의 예방 및 대응을 위해 필요한 정보들이 담겨 있다.

③ 미등록 유명상표 도용, 아이디어 탈취행위도 산업재산권 분쟁조정위원회를 통해 해결 가능 | 한국특허청 (2020.2.3)

특허청은 산업재산권 분쟁조정대상을 경영상 영업비밀, 부정경쟁방지법상 부정경쟁 행위까지 확대하는 등 산업재산권 분쟁조정제도를 개선하는 발명진흥법 개정법률이 2월 4일 공포된다고 밝혔다.

1995년부터 운영해온 산업재산권 분쟁조정위원회는 특허, 실용신안, 상표, 디자인과 같은 산업재산권과 직무발명, 기술상 영업비밀에 관한 분쟁을 신속하고 경제적으로 해결해왔다. 산업재산권 분쟁조정제도는 신청 비용이 전혀 들지 않고 3개월 내에 절차가 마무리된다는 것과 철저한 비밀이 보장된다는 장점 때문에 많은 기업들이 산업재산권 분쟁 해결을 위해 활용해왔다. 이러한 장점에도 불구하고 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권, 직무발명, 영업비밀(기술상의 정보) 분쟁으로 조정대상이 한정되어 있어 미등록 유명상표 도용행위, 상품형태 모방행위, 아이디어 탈취행위 등 부정경쟁행위와 고객리스트와 같은 경영상 영업비밀 침해에 관한 분쟁은 산업재산권분쟁조정위원회를 통한 해결이 불가능했다. 또한 현재 조정위원풀이 40명으로 제한되어 기술 분야별 분쟁해결에 어려움도 있었다. 이번에 공포된 법이 시행되면 기존의 분쟁조정대상에 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에 규정된 부정경쟁행위와 경영상 영업비밀 침해에 관해서도 조정이 가능하다. 그리고 산업재산권 분쟁조정위원회의 조정위원풀이 최대 100명까지 확대되고, 3인의 조정위원으로 조정부를 구성하여 조정업무를 수행하던 것을 1인 또는 2인의 조정위원으로도 구성할 수 있게 되어 분쟁조정업무를 더욱 효율적으로 수행할 수 있게 됐다.

④ 특허청 특별사법경찰 짝퉁 마스크 집중 단속 나선다 | 한국특허청 (2020.2.10)

특허청은 오늘(10일)부터 신종 코로나바이러스 감염증이 진정될 때까지 마스크, 손소독제, 체온계 등 감염 예방 기초 물품에 대해 부정경쟁행위 및 상표권 침해를 집중 단속할 계획이라고 밝혔다. 이는 신종 코로나 바이러스 사태로 마스크, 손소독제 품귀현상이 잇따르면서, 이러한 현상에 편승하여 위조상품이나 허위표시 등으로 폭리나 부당이득을 얻으려는 움직임이 심상치 않다는 판단에서 나온 조치이다.

집중 단속사항은 ▲마스크, 손소독제에 품질, 성능 등을 오인케 하는 표시를 하는 행위 ▲유명 체온계나 마스크 및 손소독제 상표를 도용하여 해당 제품을 생산·판매하는 행위 ▲특허, 디자인 등 지식재산권을 등록받지 않은 제품에 해당 권리를 받은 것처럼 표시해서 판매하는 행위 등이다. 위와 같은 부정경쟁행위는 행정조사 및 시정권고의 대상이 될 뿐만아니라, 형사처벌도 가능한바 3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있고, 상표권 침해에 해당될 경우에는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

File No.132

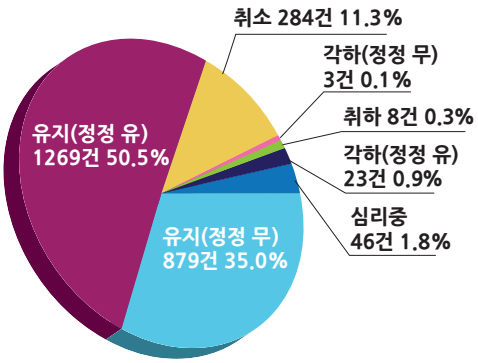
특허이의신청(일본)과 특허취소신청(한국)의 통계비교

한국 특허취소신청 제도(2017년 3월 시행)는 특허 등록 후 6개월 이내에 특허 취소를 신청할 수 있는 제도로 일본 특허이의신청 제도와 유사한 제도입니다. 양국의 제도는 특허처분 심리를 통한 특허의 조기 안정화라는 공통된 목표를 가지고 있습니다. 2019년에 한일 양국 특허청에서 해당 제도에 관한 통계자료를 발표하였습니다. 이에 양국 제도의 경향을 파악하기 위해 이번 호에서 해당 통계자료와 분석결과를 소개하고자 합니다.

1. 특허이의신청과 특허취소신청에 관한 통계

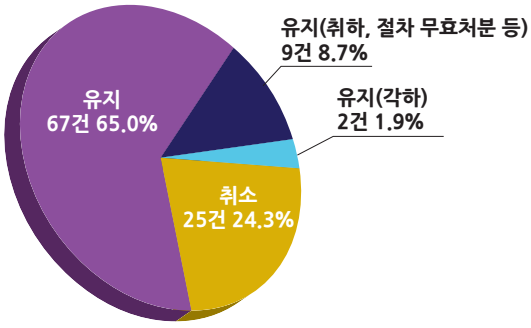
특허이의신청과 특허취소신청 통계는 아래 표1 및 표2와 같습니다.

[표1] 일본에서 특허이의신청된 사건(2015년 4월~2017년 9월 신청, 신청건수 2,512건, 처분건수 2,466건)의 심리 결과



출처: 일본특허청HP '특허이의신청 통계정보', 2019년 2월

[표2] 한국에서 특허취소신청된 사건(2017년 3월~2019년 2월 처분, 신청건수 278건, 처분건수 103건)의 심리 결과



출처:한국특허청 보도자료 2019년 3월 28일

2. 특허이의신청과 특허취소신청에 관한 통계 분석

특허이의신청과 특허취소신청의 통계 데이터를 비교하면 특허이의신청 연간건수(약1,005건/년)가 특허취소신청 연간건수(139건/년)의 약 7배 높은 것으로 나타났습니다.

한편, 취소률은 특허이의신청(12%)보다 특허취소신청(24%)이 2배 더 높은 것으로 나타났습니다.

또한 특허이의신청에서 유지로 결정된 사건(2,148건) 중, 정정이 실시된 사건(1,269건) 비율은 59%였으나 이에 대응하는 특허취소신청 통계 데이터는 개시되지 않았습니다. 이에 한국 특허정보넷(KIPRIS)을 이용하여 유지하기로 결정된 특허 취소신청을 무작위로 10건 추출하여 조사한 결과 정정이 실시된 사건 비율은 80%(8건)였습니다.

특허취소신청에서는 취소이유 해소를 위해 정정을 많이 이용하는 경향이 있다고 사료됩니다. 또한 상기 10건의 특허취소신청에 대한 평균 심리기간은 약 14개월 이었습니다.

3. 결론

한국 특허취소신청제도는 현재 시행 초기단계로 일본의 특허이의신청 제도와 비교하면 신청건수가 적다고 할 수 있습니다. 그러나 취소율이 상대적으로 높고 특허권자가 방어 방법으로 정정을 빈번하게 이용하고 있는 상황임을 감안할 때 앞으로 특허취소신청제도가 안정적으로 정착됨에 따라 이용이 활발해 지고 신청건수도 증가할 전망입니다.

〈이번 호 해설자〉 특허법인 WOOIN 우명철 일본 변리사,
도쿄공업대학 대학원 종합이공학 연구과 수료 (2001년),
일본변리사 시험합격 (2013년), 일본변리사회(JPAA) 회원
(감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 하마기시 히로아키 부소장)

File No.136

2020년 새롭게 달라지는 한국 지식재산 제도

2020년 시작과 동시에 한국 특허청은 급변하는 지식재산 환경에 적극적으로 대처하기 위해 '2020년 새롭게 달라지는 지식재산 제도'를 발표했습니다. 이번 호에서는 새롭게 달라지는 지식재산 제도에 관한 개요를 소개하고자 합니다.

1. 4차 산업혁명 분야 신기술의 조기 권리화 지원

<온라인 전송 소프트웨어 특허의 보호>

그 동안 기록매체(CD, USB등)에 저장되어 유통되는 소프트웨어 특허만이 보호대상이었으나, 유통과정에 관계없이 온라인 전송 소프트웨어 특허도 보호를 받게 됩니다. (2020년 3월 시행)

<소재 · 부품 · 장비 기업 우선심판 대상 확대>

소재 · 부품 · 장비 기업(주1)이 당사자인 무효심판, 권리범위확인심판에 대해 우선심판 대상으로 확대됩니다.(2020년 1월 시행)

(주1) 소재 · 부품 · 장비 산업의 경쟁력 강화를 위한 특별조치법(2019년 12월 공포)에 해당하는 기업

<디자인 우선심사 대상 확대>

인공지능(AI), 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 디자인 등록출원을 우선심사 대상에 포함합니다.(2020년 1월 시행)

2. 지식재산 서비스 대국민 편의 증진

<전자출원 시스템 개선>

스마트폰 등 다양한 단말기를 통해 상표출원이 가능하도록 시스템을 구축하고 평일과 토요일에만 적용되던 24시간 출원 접수를 일요일까지 확대합니다. (2020년 3월 예정)

<디자인 일부심사 실시간 처리>

전체 심사기간을 대폭 단축해서 실질적인 실시간(2019년 60일 →2020년 10일)으로 심사 소요기간을 단축합니다. (2020년 1월 시행)

<특허·실용신안 명세서 제출형식 간편화>

특허 · 실용신안 출원 시 정해진 양식에 따른 명세서를 제출해야 했으나, 논문 · 연구노트 등을 편집과정 없이 그대로 제출할 수 있도록 간편화합니다. (2020년 2월 예정)

3. 지식재산 기반 중소 · 벤처기업 혁신성장 지원

<스타트업 특허우선심사 신청료 감면>

스타트업의 특허출원에 대해 우선심사를 신청하는 경우 우선심사 신청료가 20만 원에서 6만 원으로 70% 감면됩니다. (2020년 1월 예정)

<지식재산 담보대출 특허등록료 감면>

은행이 지식재산 담보대출 등 IP 금융을 실행한 중소기업의 특허권 등을 보유하게 된 경우 등록료가 50% 감면됩니다. (2020년 1월 예정)

<글로벌 IP 스타기업 육성 강화>

지역 유망수출기업을 대상으로 지역별 특화산업 기술분야에 대한 집중 지원을 통해 글로벌 IP 스타기업 육성을 강화합니다. (2020년 1월 실시)

* **지원규모 :** (2019년)150억 원, 570개사→ (2020년)170억 원, 700개사
* **지원범위 :** (2019년)해외출원비용 → (2020년) 해외출원비용+심사대응비용, 등록비용

그 밖에도 한국 특허청은 공유상표권의 공유자 중 1인만 신청해도 상표권 존속기간 갱신등록이 가능한 '공유상표권 존속기간 갱신등록 신청'을 개선(2019년 10월)하는 등, 편의를 증진하기 위한 다양한 제도를 2019년 하반기부터 실시하고 있습니다. 이러한 새로운 제도를 통해 한국의 지식재산 환경이 한층 더 발전할 것으로 기대됩니다.

〈이번 호 해설자〉 강앤강 국제특허법률사무소(KANG & KANG International Patent & Law Office) 강일우 소장변리사,
1975년 서울대학 공학부 졸업, 1977년 주식회사 대우 입사, 1982년 강앤강 국제특허법률사무소 대표 취임, 대한변리사회 부회장, 아시아변리사회 한국협회 회장 등 역임, 1997년 특허청장 표창(산업재산권 제도 발전) 수상.
(감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 하마기시 히로아키 부소장)

〈The Daily NNA【한국판】지면으로 매월 두 번째 수요일에 연재〉