

◎한국 IPG의 활동

- 한국 실용신안법 일부개정법률(안)에 관한 입법예고 01
- 향후 한국 지식재산법에 관한 주요 개정 04
- 한국 IPG사무국 소개 05

◎IP를 알아

- 한국IP뉴스 06
- 「신·지식재산의 최전선은 지금」 07
- 국제상표 등록출원시(마드리드출원)의 주의점과 회피방법
- 한국 글로벌 기업의 지식재산 동향조사



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

가을이 깊어가는 요즘, 회원 여러분들은 어떻게 지내고 계신지요? 오는 11월 13일에 '최근 한국 특허심결 동향과 상표·디자인·부정경쟁방지법 솔루션'을 주제로 한국IPG세미나를 개최하오니 많은 참여 부탁드립니다. 상세한 내용은 한국IPG회원 여러분들께 메일로 안내드리겠습니다.



CAUTION

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



퀴즈를 맞춰봅시다!

한국 특허청이 국회에 제출한 2021년도 예산안은 얼마일까요?

- ① 3,130억 원
- ② 6,060억 원
- ③ 8,270억 원

※ 정답은 본지 5페이지 하단에 게재되어 있습니다.

◎한국 IPG의 활동

한국 실용신안법 일부개정법률(안)에 관한 입법예고

한국 산업통상자원부는 2020년 9월 25일에 실용신안법 일부개정법률(안)에 관한 입법예고 (일본의 퍼블릭 코멘트에 해당, 기간은 2020년 11월 4일까지)를 발표했습니다. 한국 실용신안법은 지금까지 여러 번 개정이 이루어져 왔습니다만, 이번 발표된 일부개정법률(안)은 10년에 한번 있을 정도의 전면개정이므로 구체적인 내용을 다음과 같이 소개하고자 합니다. 또한 소개 내용은 어디까지나 입법예고 시점의 내용이며 향후 의견제출 결과에 따라 수정되는 점, 일부개정법률(안)에 관한 의견 부분은 필자의 개인 견해로 특정 조직의 견해가 아니라는 점에 유의해 주시기 바랍니다.

◎개정 배경

한국의 실용신안제도는 1909년 일본의 실용신안법을 실용신안령으로 공포·실시하면서 도입되었으며, 1910년에 일본 실용신안법을 그대로 적용한 것입니다. 전후 1946년, 미군정법령에 의해 특허법 안에 '실용특허'를 규정하여 보호하였고 1961년 법령정비작업에 의해 특허법과는 별도의 실용신안법이 제정되었습니다.

한국 실용신안법은 심사 주의를 채택해 왔으나 출원건수 증가로 인한 심사적체 해소를 위하여 1998년 법부터 무심사 주의로 변경되었습니다. 이후 특허출원에 대한 심사처리기간이 대폭 단축됨에 따라 2006년 법개정 시 종전의 심사 주의로 다시 회귀하였습니다. 그러나 최근 실용신안 출원건수가 감소하고 있는 추세로, 2019년 5,447건 (전년 대비 12.6% 감소)으로 감소했습니다.

이러한 상황에서 한국 특허청은 한국의 실용신안제도가 특허와의 차별성이 부족하고 실용신안이라 하더라도 요구하는 진보성의 문턱이 높다는 점, 또한 기술적 아이디어의 악의적 모방이 스타트업의 생태계를 위협하고 있다는 점 등의 문제를 인식하고 2019년 1월에 변리사, 교수 등의 전문가가 참여하는 '소발명·아이디어 보호포럼'을 구성하여 실용신안제도 개선에 대한 논의를 추진해 왔습니다.

특히 2019년 11월 18일에 개최된 '소발명·아이디어 보호를 위한 공개포럼'에서 한국 특허청은 진보성을 제외하는 대신 국내에서 최초로 사업화한 것 등을 보호요건으로 한 '사업화 발명보호제도(안)'를 제시하고 '소발명·아이디어의 창출·활용·촉진을 위한 사업화 발명보호법(가칭)' 제정을 위해 노력하고 있습니다.

본 포럼 논의에 입각하여 2019년 11월, 한국지식재산연구원은 「『중소기업의 소발명·아이디어 보호를 위한 지재권제도 개선 방안 연구』에 관한 보고서'를 정리하여 특허청에 제출하였습니다.

본 보고서는 자본과 인력이 부족한 스타트업·중소기업 등이 기술 난이도가 낮은 소발명과 아이디어를 이용해 시장을 개척하고 성장해 나가야 하며, 현행 실용신안법은 특허

법과 비교하여 ①보호 대상이 제한적이며, ②진보성 판단에 있어 차별성이 부족하고, ③보호기간이 짧다는 점에서 실용신안 제도 이용에 따른 실익이 적은 반면, 부정경쟁방지법에 의한 법적 보호에도 한계가 있는 등의 문제를 지적하고 소발명·아이디어의 효율적인 보호를 위한 지재권제도 개선을 포괄적으로 검토하는 등, 특정 결론을 내지 않으면서도 다음과 같이 여러 개선방안을 제시하였습니다.

소발명·아이디어 보호 제도의 개선 방안 (보고서 제5장)

① 실용신안제도의 폐지안

기술 수준이 낮은 발명에 대하여 독점 배타적 권리를 부여하는 경우 산업발전을 저해할 우려가 있으므로 해당 제도를 폐지하는 방안

②-1 실용신안제도의 소폭 개선안

목적, 구성 및 효과가 일부 동일하여도 나머지 일부가 상이한 경우 진보성을 인정할 수 있도록 선행기술의 기술분야 제한, 인용문헌 개수를 2개 이하로 제한하는 선행기술 범위 한정, 2차적 고려요소를 적극적으로 인정하는 등, 진보성 장애물을 특허보다 낮추는 방안

②-2 실용신안제도의 대폭 개선안

다음 요소를 결합하여 실용신안법을 대폭 개선하는 방안

- 법률명을 '소발명법', '소발명보호법' 등으로 변경
- 보호 대상 확대 (여러 방안 제시)
- 진보성 판단을 하지 않는다. (무심사주의도 포함하여 여러 방안 제시)
- 특허제도와 연계
- 기술 수준이 낮은 소발명의 등록요건을 낮추는 대가로 권리기간 단축 (낮은 수준의 진보성인 경우 7년, 신규성만 심사할 경우 5년)
- 요금 인하
- 균등론 배제에 의한 권리범위 축소
- 권리행사의 제한

③ 신법 제정안

특허법, 실용신안법과는 별도로 '사업화발명보호법'을 신설하여 업으로서 실시 또는 실시 준비중인 발명을 보호하는 방안 (보호기간 3~5년)

④ 부정경쟁방지법의 보완안

아이디어 공시제도, 아이디어 거래 플랫폼, 아이디어 창작 증명서비스, 아이디어 보호를 위한 공적 감정제도 등을 도입하여 부정경쟁방지법을 보완하는 방안

● 이번 일부개정법률(안)에 따른 주요 개정내용

상기 보고서 제출 후 실용신안법 개정내용은 2020년 3월에 한국 특허청이 발표한 '2020년도 업무계획'에서 언급한 것 외에 공식적인 정보가 없었으나 그 동안 한국 특허청에서 검토가 진행되어 이번 일부개정법률(안)이 발표된 것으로 보입니다.

이번 일부개정법률(안)을 보면 상기 여러 선택지 중 ②-2를 선택함에 따라 일목요연하게 정리되었다고 사료되며 구체적인 개정내용은 다음과 같습니다.

가. 법률명 등의 용어 변경 (안 제1조 등)

일반인에게 익숙하지 않고 '발명'과는 구분이 잘 되지 않는 '고안'이라는 단어가 일반 국민이 소발명 보호의 취지와 '발명'과의 차이를 직관적이고 명확하게 인식할 수 있는 용어인 '소발명'으로 변경됩니다.

본 개정이 실현되면 지재관계자에게는 오히려 친숙한 '실용신안법'이라는 법률명이 없어지고 '소발명보호법'이라는 법률명으로 바뀌게 됩니다.

나. 등록요건 완화 (안 제4조 제2항)

특허 및 실용신안은 법문에서 서로 다른 진보성 수준을 가지고 있는 반면, 실무상 차이가 모호할 뿐만 아니라 사용자도 체감할 수 없는 실정을 고려하여 공개된 하나의 소발명에서 극히 용이하게 발명할 수 없으면 소발명의 진보성을 인정하도록 변경됩니다.

이번 변경으로 기술 수준이 낮은 발명이 보호받는 한편, 권리 난립이 우려됩니다.

다. 실시여부의 심사 (안 제12조의2)

상기 등록요건 완화로 NPE 등에 의한 출원 남발을 억제하기 위해 심사청구 시에 출원된 소발명을 업으로써 실시 또는 실시 준비 중이어야 합니다.

따라서 심사청구 시에는 실시하고 있거나 실시 준비 중임을 증명하는 서류를 특허청장에게 제출해야만 합니다.

라. 존속기간의 단축 (안 제22조)

상기 등록요건 완화에 따라 사익과 공익의 적절한 균형을 도모하고 사업화 초기부터 제품이 시장에 정착할 때까지의 짧은 기간에 배타적 권리로 보호하려는 개정 취지에 부합하기 위한 제도 변경으로 존속기간이 10년에서 5년으로 단축됩니다.

마. 금지청구권의 일부 제한 (안 제28조의2)

상기 등록요건의 완화에 따라 불필요한 분쟁 발생을 억제하기 위해 권

리자 등이 등록 소발명을 업으로 실시하는 경우에만 금지청구권을 행사할 수 있도록 변경됩니다.

바. 심사청구 기간의 단축 (안 제12조)

존속기간의 단축, 출원인의 실시 준비기간 부여, 청구범위 제출의 유예 제도, 외국어 출원제도 등을 고려하여 심사청구 기간이 3년에서 1년 2개월로 단축됩니다.

사. 출원공개 확대 (안 제14조의 2)

불량 권리 방지를 위한 공중심사 강화 및 실시 중인 기술정보의 신속한 활용을 위해 최초 우선 일로부터 1년 6개월 이내라도 심사청구가 이루어진 경우 즉시 출원내용이 공개되게 됩니다.

이번 일부개정법률(안)에 따른 주요 개정내용

	(현행) 실용신안법	(개정법안) 소발명보호법
보호 대상	• 물품의 형상 구조 또는 이들의 조합에 관한 고안 (제4조)	• 좌동
등록 요건	• 신규성(공지·공개되지 않은 발명) (제4조 제1항) • 진보성(통상의 기술자가 선행 발명에서 매우 용이하게 발명할 수 없는 것) (제4조 제2항)	• 신규성(공지 공개되지 않은 발명) (제4조 제1항) • 진보성(통상의 기술자가 하나의 선행발명에서 매우 용이하게 발명할 수 없는 것) (제4조 제2항)
심사 청구	• 출원일로부터 3년 이내 (제12조 제2항)	• 출원일로부터 1년 2개월 이내 (제12조 제2항) • 출원된 소발명을 업으로 실시 또는 실시 준비 중이어야 함 (제12조의 2)
출원 공개	• 최초 우선일로부터 1년 6개월 후 또는 출원인이 신청한 경우에 공개	• 최초 우선일로부터 1년 6개월 후 또는 출원인이 신청 또는 심사청구한 경우에 공개 (제14조의 2)
존속 기간	• 설정 등록일로부터 출원일 후 10년 (제22조 제1항)	• 설정 등록일로부터 출원일 후 5년 (제22조 제1항)
구제 수단	• 금지청구권 • 손해배상청구권 등	• 금지청구권(권리자 등이 등록 소발명을 업으로 실시하는 경우에만 행사 가능) (제28조의 2) • 손해배상청구권 등

전술한 바와 같이 이번 개정법안은, 특허제도는 기술 수준이 비교적 높은 ‘발명’을, 실용신안제도 (개정 후 소발명 보호제도)는 기술의 수준이 비교적 낮은 ‘소발명’을 각각 보호하는 차별성을 명확히 하기 위해 실용신안 등록요건을 완화하여 특허와의 차별성을 도모하는 한편, 완화에

따른 피해를 줄이기 위해 존속기간의 단축, 금지청구권의 일부 제한, 심사청구기간의 단축 등의 제한을 추가하는 내용입니다.

제도설계 과정에서 물품의 형상·구조 또는 조합에 한정되어 있는 실용신안제도의 보호 대상을 특허제도 수준으로 확대하는 방안도 검토되고 있었습니다만, 이번 개정법안에는 포함되지 않았습니다.

이러한 상황을 감안하면 이번 개정법안은 전체적으로 억제된 내용으로, 제도설계에 고심한 흔적이 역력합니다. 제도로서 매력적인 부분과 그렇지 않은 부분이 섞여 있으며 만일 이 내용으로 개정법이 시행될 경우에도 소발명 보호제도의 이용이 증가할지에 대한 평가는 어려울 것 같습니다.

이번 개정법안이 일본 업체에 미치는 영향은 현재 일본이 한국에 등록하는 실용신안 등록출원 건수가 26건 (2018년: 일본 특허청 ‘특허행정연차보고서 2020년판’)으로 특허 15,595건 (2018년: 동일)에 비해 매우 적기 때문에 권리자 측에 미치는 영향은 한정적일 것이라고 사료되는 한편, 한국의 개인 및 중소기업이 기술수준이 낮은 권리를 취득한 후 일본기업에 권리행사를 할 가능성이 우려되는 바입니다.

이번 개정법안 신규대조표의 일본어 번역은 일본무역진흥기구 한국 지식재산 웹사이트 (https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law_amendments/2020/200925/12010714956.pdf)에 게재되어 있으므로 참조하시기 바라며, 입법예고 시점의 내용이므로 개정내용은 앞으로 변경될 수 있다는 점 양해 바랍니다. 

〈저자 소개〉

일본무역진흥기구 서울사무소 츠치야 신고 부소장

2001년에 일본 특허청에 입청, 통신·반도체 분야의 심사관·심판관, (독립행정법인) 정보통신연구기구 매니저, 정보기술통괄실 실장보좌, 심판과 과장보좌, 주임상석 심사관 등을 거쳐 2020년 7월 일본무역진흥기구 서울사무소 부임.

향후 한국 지식재산법에 관한 주요 개정

앞서 소개한 실용신안법의 전면개정과 더불어 한국 지식재산법과 관련하여 현재 국회 심의중이거나, 입법 예고중인 것을 포함한 많은 법 개정이 예정되어 있습니다. 이 중에서 중요한 법개정을 다음과 같이 소개합니다

1. 공포·시행 완료

• **징벌적 손해배상제도 (상표법, 디자인보호법) 2020년 10월 20일 공포·시행**

특허법, 부정경쟁방지법은 2019년 7월 9일에 시행하였으며, 상표법, 디자인보호법에도 확대 적용한 내용입니다.

2. 공포 완료, 시행 예정

• **생산능력 한도를 초과한 부분에 대한 손해배상 확대(특허법) 2020년 12월 10일 시행 예정**

특허권자가 특허권을 침해한 자에게 손해배상을 청구할 경우 중전에는 특허권자의 생산능력 한도를 초과한 부분을 청구할 수 없었으나 본 개정에 의해 초과부분에 대해서도 ‘특허 발명의 실시에 대해 합리적으로 받을 수 있는 금액’ (실시료 상당액)을 청구할 수 있게 되었습니다.

2020년 4월 1일에 시행된 일본의 개정 특허법 제102조와 동일한 내용입니다.

3. 국회 심의중

• **온라인상 상표권 침해행위 방지**

온라인상 상표권 침해행위 방지를 위해 온라인서비스제공자에 의한 침해행위 및 책임제한 규정을 됴으로써 상표권 등에 대한 권리보호를 강화하려는 것입니다.

• **생산능력 한도를 초과한 부분에 대한 손해배상 확대 (상표법, 디자인보호법, 부정경쟁방지법)**

앞서 기술한 특허법 개정과 동일한 개정으로 상표법, 디자인보호법, 부정경쟁방지법에 대해서도 실시하려는 것입니다.

• **사증제도의 도입 (특허법, 실용신안법)**

특허권, 실용신안법 침해소송에서 침해에 관한 증거확보를 위하여 전문가에 의한 사실조사제도를 도입하고 침해행위에 제공된 상대

방 공장 등에 대한 실효적 증거조사를 가능하게 하는 것으로 2020년 4월 1일에 시행된 일본의 개정 특허법 제105조의 2와 유사한 내용입니다.

• **보호대상 범위확대 (디자인보호법)**

공간시계, 레이저 가상 키보드, 홀로그램 등 신기술을 기반으로 하는 디자인이 보호받을 수 있도록 화상을 독립적으로 별도의 디자인으로 규정하고 조작 또는 표시화상에 한하여 디자인권으로 보호받을 수 있도록 하는 것으로 2020년 4월 1일에 시행된 일본의 개정 의장법과 같은 취지로 개정하는 것입니다.

4. 입법 예고 중

• **실용신안법 전면개정 (실용신안법) 입법예고 기한: 2020년 11월 4일**

상세한 내용은 앞서 기술한 기사를 참조해 주시기 바랍니다. IPG

한국IPG사무국 소개

지난 호 알림에서 소개한 IPG사무국(일본무역진흥기구 서울사무소 지식재산팀)에 부임한 일본국 특허청에서 파견된 츠치야입니다. 이번 호에서는 한국IPG사무국의 멤버를 소개하겠습니다.



츠치야 신고 (土谷慎吾)

2001년 일본특허청에 입청하여 통신·반도체분야 심사관·심판관, 독립행정법인 정보통신연구기구 매니저, 정보기술통괄실 실장보좌, 심판과 과장보좌, 주임상석심사관 등을 거쳐 2020년 7월 일본무역진흥기구 서울사무소에 부임하였습니다. 지식재산 관련 전문가로서 한국 지식재산에 관심이 높은 여러분들의 도움이 되었으면 합니다. 잘 부탁드립니다.

조은실

지재팀에 처음 배정되었을 때 생소한 부서라 걱정을 많이 했습니다. 10년이 지난 지금도 지재에 관한 공부를 하면서 업무를 추진하고 있습니다. 지재에 관한 지식습득과 지재업무는 매우 매력적이고 보람있는 일이라 생각합니다. 앞으로도 여러분들의 도움이 되고자 열심히 일하겠습니다.

유충현

약 5년간 일본무역진흥기구 서울사무소 조사팀에서 여러 산업분야 관련 조사업무를 담당한 후 지재팀에 배정되어 4년 정도 지냈습니다. 일본에서는 한국 지재정보에 대한 수요가 많아 업무하는데 있어 보람을 느끼며 향후 수요 대응에 만전을 기하겠습니다.

이지혜

한국 지재뉴스 정보수집과 번역을 담당하고 있으며 통번역대학원에

서 일본어 통번역을 공부하였습니다. 작년 12월에 입사하여 1년이 채 안 되었지만 매일 지재에 관한 새로운 지식을 배우며 즐겁게 일을 하고 있습니다. 제가 하는 번역이 팀업무에 도움이 되도록 열심히 노력하겠습니다.

한국IPG사무국(일본무역진흥기구 서울사무소 지식재산팀)에서는 한국 지식재산제도에 관한 최신정보 제공, 위조상품 등 지식재산에 관한 문제 상담 등, 한국 지식재산에 관심이 있는 여러분들에 도움이 되고자 여러 활동을 실시하고 있습니다.

한국의 지식재산에 대한 관심이 있거나 어려운 일이 있으면 연락주시기 바랍니다.

[한국 지식재산에 관한 정보]

일본무역진흥기구 서울사무소 웹사이트 :

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



[연락처]

전화 (일본어, 한국어 대응 가능) :

- 02-3210-0195 (국내)
- +82-2-3210-0195 (일본을 포함한 국외)

전자메일 :

- kos-jetroipr@jetro.go.jp



퀴즈정답

정답은 @ 6,060억 원입니다. 주요 내역은 특허를 기반으로 한 연구개발 지원(286억 원), 해외 지식재산권 보호(218억 원), 유망 중소기업의 해외 특허 확보 지원(138억 원)입니다. (2020년 9월 9일자 지식재산 뉴스에 게재)



KOREA IP NEWS

※제트로 한국 지체 홈페이지에서 매일 제공되고 있는 지식 재산권 관련 뉴스 중 일부를 게재했습니다. 상세한 기사, 그 외의 뉴스에 관한 것은 「한국지식재산 뉴스를 참고하시기 바랍니다.

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

① 특허청, 출원인과 소통하는 협의심사시범 실시! | 한국특허청 (2020.7.20)

특허청은 융복합기술 출원에 대해 출원인이 신청하는 경우, 심사관 3인이 면담에 참여하여 신속·정확하게 심사하는 '소통형 협의심사'를 시범 실시한다고 밝혔다. 그간 심사관이 대상을 선정하여 협의로 심사하던 것을 이제는 출원인이 신청하는 경우에도 심사할 수 있도록 확대하는 것이다. 출원인은 특허청 융복합기술심사국에서 심사하는 출원에 대해 '면담'을 신청하는 것으로 간편하게 3인 협의심사를 신청할 수 있다.

'면담'은 '특허'의 '신청/제출'-'심사신청'의 메뉴에서 신청할 수 있으며, 별도의 수수료가 부과되지 않는다. 다만, 운영 초기인 점을 감안하여 ①3인 협의의 필요성이 인정될 것, ②대리인이 참석할 것의 두 가지 요건을 만족하는 경우에 한정되어 시범적으로 운영된다. 그리고 영상 회의, 전화면담 등 비대면 면담도 가능하므로 코로나 19의 위협으로부터 안전하게 이용할 수 있다.

② 부정경쟁행위조사제도, 경제적약자를 위한 역할 특특!!

| 한국특허청 (2020.7.28)

특허청은 부정경쟁행위 신고센터 접수건수가 200호(2020년 6월 1일 기준)를 넘어섰다고 밝혔다. 부정경쟁행위 조사제도가 본격 시행된 지난 2017년 12월 이후 약 2년 6개월 만에 이뤄진 성과로 특허청은 조사제도의 운영에 매우 고무적인 신호로 평가하고 있다. 올해는 코로나 19 여파로 대면 조사 등이 여의치 않았던 사정을 감안해 보면 6월 1일 200호 접수 건에 이어 올 상반기 접수건(60건)이 지난해 전체 접수건(66건)에 육박(약91%)하는 등 신고가 증가하고 있어, 조사제도가 경제적 약자를 위한 권리구제수단으로 자리 잡아 가고 있는 것으로 보인다.

③ 특허청 특별사법경찰, SNS 라이브 방송 이용해 위조상품 유통시킨 일가족 4명 검거 | 한국특허청 (2020.8.13)

특허청 산업재산 특별사법경찰은 인스타그램 등 SNS 라이브 방송 등을 통해 위조상품을 홍보하고 판매한 일가족 4명을 상표법 위반혐의로 적발해 검찰에 송치했다고 13일 밝혔다. 주범A씨(여·34)와 공범B씨(여·38, A씨 언니)를 구속하고, 공범C씨(남·35, A씨 남편)와 공범D씨(여·26, A씨 여동생)를 불구속 기소의견으로 검찰에 송치했다. 이들은 지난 2018년 6월부터 2019년 11월까지 가정집으로 위장한 비밀작

업장에서 배송작업을 하고, 샤넬가방 등 해외명품 위조상품 2만6천여 점(정품시가 625억 원 상당)을 SNS채널로 판매한 혐의를 받고 있다. 특사청은 최근 급증 추세인 SNS 등 위조상품 온라인 유통사태에 주목하고 수사력을 집중하던 중, 약 1년 8개월여의 장시간 추적·감시를 통해 피의자 및 비밀작업장을 압수수색하여 일가족의 범행을 밝혀냈다. 특사청은 이들이 현장에서 보관 중이던 짝퉁 샤넬가방 등 위조상품 1,111점(정품시가 24억 원 상당)을 압수조치하고, 위조상품 2만6천여점(정품시가 625억 원 상당)의 판매내역도 확보했다.

④ 9월1일부터 디자인출원보다 쉽게 바뀐다! | 한국특허청 (2020.8.31)

특허청은 디자인 출원이 보다 쉽게 편리하도록 9월 1일 이후의 출원부터 디자인 도면 제출 요건을 대폭 완화한다고 밝혔다. 앞으로는 글자체 디자인 출원 시 글꼴(폰트) 파일(TTF) 자체의 제출이 허용된다.

그 동안 글자체(글꼴 파일)를 개발·제작한 후, 디자인 출원 시에는 도면을 추가로 작성해야 하는 불편함이 있었으나, 글꼴 파일 자체의 제출이 허용됨에 따라 별도로 도면을 작성해야 하는 시간과 비용을 절감할 수 있게 되었다. 또한, 디자인 출원 시 3차원(3D) 입체파일로 도면을 제출하고 보정하려는 경우에 앞으로는 2차원(2D) 파일로 된 도면의 제출이 가능하고, 2차원 파일로 도면을 제출한 경우에는 3차원 입체파일 도면에 의한 보정이 허용된다.

그리고 디자인출원서에 '국가연구개발사업', '디자인 이전 희망사항'의 기재가 허용된다. 이러한 기재는 디자인 공보를 통해 다수에게 알릴 수 있어 디자인권 홍보 및 거래가 활성화될 것으로 기대된다.

⑤ 특허청, 폭증하는 위조상품 온라인 유통 근절에 나선다

| 한국특허청 (2020.10.14)

특허청은 10월14일(수) 오전 8시 30분, 정부 서울청사에서 정세균 국무총리가 주재한 코로나바이러스감염증-19 중앙재난안전대책본부 회의에서 '위조상품 온라인 방지대책'을 수립하여 발표했다고 밝혔다. 코로나19 확산에 따라 온라인쇼핑몰 거래 열풍을 넘어, 2020년 8월 까지 온라인 위조상품 신고건수는 전년 동기대비 204.4%로 폭증하였다. 그러나 수사인력 부족으로 신고건의 2.8%만 수사에 착수하고 있고, 미처리 신고건과 자체감시건에 대해서는 단속지원 인력이 게시글 삭제, 사이트 폐쇄 등 판매제재 조치를 취하고 있는 상황이다. 이에 특허청은 한정된 단속인력으로 급증하는 위조상품 온라인 유통을 효율적으로 차단하고 소비자 피해를 최소화하고자 이번 대책을 마련하였다. 

File No.137

국제상표 등록출원 시(마드리드출원)의 주의점과 회피방법



일본에서 한국으로 상표출원하는 루트는 한국특허청을 통한 직접출원과 국제 등록 출원(마드리드출원)이 있습니다. 일본이 한국에 출원한 마드리드 출원건 수는 5년전 대비 약50% 증가했습니다. 상표출원 전체건수가 20% 증가한 것을 보면 상대적으로 직접출원보다 마드리드출원에 대한 이용비율이 증가한 것으로 보입니다. 마드리드출원은 낮은 비용, 간편한 절차, 등록 후의 관리 편리성 등의 장점이 있으므로 이와 같은 증가 추세는 앞으로도 지속될 것 같습니다. 그러나 마드리드출원 시 널리 알려지지 않은 주의점이 있으므로, 그 회피방법에 대해 이번호에서 소개하고자 합니다.

1. 분할출원을 할 수 없다!

직접출원에서 일부 지정상품에 대해서만 거절이유가 존재하며 그 해결 방법이 어렵거나 해결시간이 오래 걸릴 경우에는, 분할출원이라는 유용한 방법을 쓸 수 있습니다. 그러나 마드리드출원인 경우, 한국 국내단계에서는 제도상 분할출원을 할 수 없으므로 거절이유가 없는 상품까지 포함시켜 전체가 거절될 위험을 부담하거나, 거절이유가 있는 상품을 삭제하는 방법을 취해야 한다는 주의점이 있습니다.

마드리드출원 시 거절이유가 없는 상품에 대해 안전하게 등록을 확보하면서, 거절이유가 있는 상품에 대해 분할출원의 장점인 '원출원일의 유지'를 하고자 하는 경우에는 거절이유가 있는 상품에 대한 출원인 명의 변경을 하는 방법이 있습니다. 명의변경을 한 부분은 별도의 출원으로 취급되어 (기존 국제등록 번호 말미에 'A'가 붙습니다) 새롭게 심사가 진행됩니다. 단, 이러한 방법을 사용할 경우에는, 일시적으로 국제등록 출원인이 되었다가 상표등록 후에 권리를 되돌려 줄 신뢰할 만한 사람이 필요함은 물론입니다.

2. 취득하고자 하는 상품에 대해 충분한 보호를 받을 수 있는가?

한국을 비롯한 각국의 특허청에서 인정받은 상품의 명칭은 그 나라의 특허청 홈페이지 등을 통해 간단하게 알아볼 수 있습니다. 인정받을 수 있는 상품의 명칭만을 사용하여 지정하면 상품기재가 불명확하다는 거절이유를 쉽게 피할 수 있습니다. 그러나 상품명이 동일하더라도 그 명칭을 커버하는 범위가 나라마다 다른 경우가 있다는 점에 주의가 필요합니다.

예를 들면 일본에서 제21류의 '화장용품'으로 상표등록하여 이를 기반으로 'cosmetic and toilet utensils'를 지정하고 국제등록을 하면 'soap holders and boxes(비눗갑)', 'tooth brushes, non-electric(칫솔)', 'shaving brushes(면도솔)' 도 당연히 보호될 것이라고 생각할 것입니다. 그러나 이러한 상품은 한국에서는 '화장용품'으로 분류되어 있지 않기 때문에 보호를 받을 수 없습니다.

따라서 마드리드출원의 기반이 되는 일본출원을 할 시점에서 일본의 프랙티스만이 아니라 외국의 프랙티스도 염두에 두고 상품을 지정하는 것이 가장 좋으나 현실적으로 쉽지 않습니다. 상기 예에서 실제로 보호를 받고자 했던 상품이 '칫솔'이라면 한국에 직접출원을 새로 하는 편이 나을 것입니다. 

<이번 호 해설자>

특허법인 Y.S.CHANG 최정연 변리사,

연세대 국어국문과 졸업 (법학/일본학/영어영문학 학사학위 보유), 일본상표협회 회원, 상표전문

(감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 하마키시 히로아키 전 부소장)

File No.142

한국 글로벌 기업의 지식재산 동향조사



한국 글로벌 기업은 특허, 디자인(의장), 상표의 각 분야에서 자사의 지재전략을 구축하여 글로벌 출원을 하고 있습니다. 이번에 '한국 글로벌 기업의 지식재산 동향조사'(일본국 특허청 위탁사업)을 실시하여 글로벌 기업이 어떤 전략을 가지고 해외 지식재산권을 확보하고 있는지에 대한 조사를 하였으므로 그 개략에 대해 소개하고자 합니다.

1. 특허출원동향

<삼성전자>

최근 5년간(2014~2018.6) 한국 국내 출원건수가 매년 감소하는 한편 국내출원의 95% 이상을 해외출원하고 있으며 특허권의 양적성장에서 질적성장으로 전략이 전환되고 있음을 알 수 있습니다. 또한 전통적으로 강한 반도체 분야의 출원비율을 높게 유지하면서 최근 강화된 신사업 분야인 자율주행, 홀로그램, 플렉시블 디스플레이 분야의 출원이 급증하고 있습니다.

<LG전자>

최근 휴대전화 분야에서의 고전을 반영하듯 휴대전화 분야의 출원건수가 급락하고 있으며 5G 등 통신시스템 분야의 해외출원 비율이 증가하고 있습니다. 또한 전지, 로봇, 자율주행 분야 등 신기술 관련 기타 분야의 출원비율이 기존의 이동/정보기기 출원비율을 넘어서고 있어 사업 포트폴리오 전환이 예상됩니다.

<LG화학>

최근 세계적으로 화학, 바이오 분야의 중요성이 높아지고 있음을 반영하여 국내외 특허권 확보에 활발하게 나서고 있습니다. 또한 전통적인 석유 화학 분야의 출원비율이 감소하는 한편 자동차용 2차전지와 IT제품 관련 출원비율이 증가하고 있고 이와 관련하여 중국 출원비율도 증가하고 있습니다.

<현대자동차>

기타 글로벌 기업에 비해 PCT(국제특허) 출원의 활용율이 매우 낮고 타깃 국가에 특화된 기술을 특정 국가 중심으로 출원하고 있습니다. 예를 들면 일본의 경우 다른 국가에 비해 수소자동차의 출원비율이 높고 이를 반영하여 최근에 수소자동차 모델을 사용하여 일본시장에 재진출하고 있습니다.

<포스코>

PCT출원이 4년간 3배이상 증가하는 등 해외의 특허권 확보를 적극적으로 추진하고 있으며 그 중에서도 중국 출원비율이 다른 국가를 압도하고 있습니다. 또한 포스코는 해외출원 대부분을 PCT를 통해 출원하고 있으며 열연, 후판, 선재 등, 여러 기술 분야에서 균일하게 출원이 이루어지고 있습니다.

2. 디자인 출원동향

<삼성전자>

가전기기보다 이동/정보기기를 중심으로 디자인출원이 이루어 지다가 2016년 이후부터는 전반적으로 출원건수가 감소하고 있습니다. 또한 유럽, 미국에서는 연간 통상 500건 이상 디자인출원을 하고 있는데 일본에서의 디자인 출원건수는 연간 100건 미만으로 그다지 많지 않습니다. 해외 디자인출원 시에는 헤이그(국제디자인) 출원을 많이 활용하고 있고 2017년~2019년에는 헤이그 출원건수 1위를 기록하였습니다.

<LG전자>

이동/정보기기보다 가전기기 디자인출원이 많고 유럽, 미국에서는 연간

통상 300건 이상으로 많은 출원을 하고 있으나 일본에서는 연간150건 미만으로 많지 않습니다. 해외 디자인출원 시에는 헤이그출원을 주로 활용하고 있으며 2017~2019년에는 헤이그 출원건수 3위를 기록하였습니다.

<현대자동차>

현대자동차는 중국에 연간 100건 이상의 디자인출원을 하고 있으나 일본에는 디자인출원을 거의 하지 않고 있습니다. 2017년 이후 유럽에서의 출원이 100건 이상으로 증가했습니다. 해외 디자인출원 시에는 헤이그출원을 많이 활용하고 있고 2017년~2019년에 헤이그 출원건수 50위를 기록하였습니다.

3. 상표 출원동향

<CJ>

한국의 대표적인 식품기업으로 해외 주요국 중, 중국에 연간 50~100건으로 비교적 많은 상표출원을 하고 있으나 일본, 미국 및 유럽 등의 상표출원건수는 연간 50건 미만으로 많지 않습니다.

<LG생활건강>

한국의 대표적인 화장품 및 생활용품기업으로 연간 1,000건 이상 한국 국내에서 상표출원을 하고 있으나 미국, 일본, 유럽 등의 해외출원은 활발하지 않습니다. 주요국 중, 중국에서의 상표출원이 가장 많으며 연간 300건 이상 출원하고 있습니다.

<아모레퍼시픽>

한국의 대표적인 화장품기업으로 연간 500~1,000건 정도 한국 국내에 상표출원하고 있으나 미국, 일본, 유럽 등의 해외출원은 활발하지 않습니다. 주요국 중, 중국에서의 상표출원이 가장 많으며 연간 200건 이상 출원하고 있습니다. 

<이번 호 해설자>

한양국제특허법인 강석훈 변리사(특허), 이지영 변리사(디자인, 상표)

(감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 지식재산팀)