

한국 IPG Information

발행: 2011년 3월

한국 IPG 사무국 (JETRO 서울센터)

목차

<한국 IPG의 활동>

- ▶ 서울역 구내에 모방품을 전시 1p
- ▶ 상표권 특별 사법경찰대의 모방품 단속 실적 2p
- ▶ 지식재산능력시험 개시 3p
- ▶ 알람 4p

<IP를 알아>

- ▶ 한국 IP 뉴스 5p
- ▶ 최근의 판례 6p
- ▶ 「신·지재최전선은 지금」
-특히로 은행용자를 받을 수 있다? - 7p
- 바이오시밀러: 한국의 도전 - 8p

한국 IPG 회원 등록

http://renew.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br_main=9

한국 IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되고 있으며, 회비는 없습니다.

한국 IPG 사무국

일본무역진흥기구(JETRO)
서울센터 지재팀

전화 / 02-3210-0195
e-mail / jetroiprseoul@gmail.com

榎本吉孝(에노모토·요시타카)
曹 恩実 (조은실)
趙 乾東 (조건동)
池崎麻理絵 (이케자키·마리에)

한국 IPG의 활동

● 서울역 대합실에서 모방품 전시 이벤트 개최

한국 IPG 모집에 5 개의 일본기업이 기증해 주신 모조품/정품 등을 전 시하는 「국경관리물품 홍보관」을 한국관세청이 인천공항 본부세관 내에 설치하였습니다. 2월 24일부터 26일까지의 3일간은, 이 「국경관리물품 홍보관」이 서울역 대합실로 이동되어, 일반시민과 여행객을 대상으로 모방품 / 복제품 등 불법물품에 관해 알리는 이벤트가 개최되었습니다.

인천공항세관은 여행객이 휴대품으로 불법반입하다 적발되어 폐기처분한 물품이, 2009년 3만 3,365건에서 작년에는 약 2배 증가한 6만 6,586건에 달하며, 금액으로 환산하면 135억원에 달한다고 전했습니다. 서울역내 이벤트는 전시품 보호와 관련, 3일간만 개최되지만, 향후 인천공항 여객터미널 등에서의 이벤트도 검토 중입니다.



<서울역 구내에서 실시된 불법물품 전시>

사무국으로부터

일본 동북지방 태평양층 지진으로 인해 피해를 입은 분들 및 희생되신 분들께 진심으로 위로의 말씀을 전합니다. 한 분이라도 더 많은 분들이 무사하시길 빌며, 하루 빨리 복구되길 간절히 기원합니다.

한국에서도 일본의 대지진에 대한 모금활동 등, 각 분야에서 지원이 이루어지고 있습니다. 한국인 여러분의 일본에 대한 배려와 한일 양국의 긴밀한 관계를 여는 때보다 더 느끼고 있습니다.

「한국 I P G · Information」에 게재되어 있는 기고·번역문 등은 모두 권리자의 허락 하에 본지에 게재되고 있으므로, 무단전재를 금합니다.

● 상표권 특별사법경찰대의 모방품 단속 실적

한국은 지적재산권의 출원이 세계 4위인 지적재산 강국임에도 불구하고, 한국 국내에서는 위조상품이 범람하고 있어, 지적재산권 보호수준은 세계 32위(IMD발표)에 머물고 있습니다. 이로 인해, 한국의 국가 경쟁력은 저하되고 있으며, 날로 위조상품은 증가되는 등, 위조상품에 의한 피해는 더욱 더 심각해지고 있는 상황입니다.

이에 한국특허청은 SJC(서울 재판 클럽) 등의 건의에 힘입어, 모방품 단속을 강화하기 위해 작년 9월 8일에 상표권 특별사법경찰대를 창설하였습니다.

상표권 특별사법경찰대는 창설 후 위조상품의 제조, 외국으로부터의 위조상품의 수입 외에, 소매업자에 전문적으로 위조상품을 공급하거나, 온라인을 통한 위조상품 판매 행위 등을 중점적으로 단속해 왔습니다. 작년 1년간의 단속 실적은, 위조상품 범죄자의 형사입건이 60명, 위조 상품 압수가 3만건 입니다. 경찰대 창설 이후의 실적은 45명의 형사입건과, 2만 8천건의 위조 상품 압수로, 1/2의 기간에 범죄자의 검거는 3배, 위조 상품 압수는 10배로 증가하였습니다. 이것은 위조상품에 대한 전문적인 수사를 실시하여, 일반 판매업자 보다는 위조상품의 제조공장 및 대규모 유통업자에 대한 단속에 주력한 결과라고 특허청은 분석하고 있습니다.

<특별사법경찰대의 도입 전과 도입 후의 단속 실적>

구분		특별사법경찰대 도입 전 (2010.1~8: 8개월간)	특별사법경찰대 도입 후 (2010.9~12: 4개월간)	합계
형사입건	인수(명)	15	45	60
	압수(건)	2,860	28,629	31,489
시정권고	인수(명)	1,810	자치단체에 단속을 위탁	1,810
	적발(건)	10,639		10,639

※ 출처: 2011년 2월 17일 한국특허청 보도자료

※ 특별사법경찰대 도입 후는 지방자치단체의 단속 지원업무를 한국지식재산보호협회(KIPRA)에 위탁

※ 한국지식재산보호협회(KIPRA)의 지방자치단체 지원 실적: 시정권고 1,760명, 적발물품 8,595건

압수한 물품은 유명 브랜드 상품을 모방한 악세사리, 의류, 신발류가 대부분을 차지하고 있으며, 정품 가격으로 환산하면 100억원이 넘습니다. 또한, 위조상품의 거래에는 명의가 확실하지 않은 휴대폰이 사용되고, 현금 거래 및 해외서버 이용 등, 범죄의 수법이 매우 지능적이며, 유통도 철저히 조직적으로 이루어지기 때문에, 판매업자를 검거해도 공급업자를 찾아 내기는 어려운 상황입니다.

한국특허청은 향후 특별사법경찰대의 인원을 19명에서 23명으로 증원함과 동시에, 경찰관 등 수사업무 경험자 10명을 특별채용할 예정이라고 합니다. 또한, 인터넷상의 모방품 유통에 대해서는 특수장비 구축과 함께 온라인 전문수사팀 신설 등의 대책을 세우는 등, 위조상품의 단속능력을 한층 더 강화해 나갈 계획이라고 합니다.



< 상표권특별사법경찰대 단속 사진 >

한국에서 모방품(상표권 침해)으로 인해 피해를 받고 있으며, 상표권 특별사법경찰대에 단속 요청을 하시고 싶은 분은, 한국 IPG 사무국으로 상담해 주시기 바랍니다.



지식재산능력시험

특허, 실용신안, 상표, 디자인, 저작권 등 지적재산분야의 실무능력을 검증하는 「지식재산능력시험」(Intellectual Property Ability Test: IPaT)이 2010년 11월 한국발명진흥회 주관하에 처음으로 실시되었습니다. 앞으로 연 2회정도의 일정으로 실시될 예정입니다.

회사내 한국인 직원의 자기계발과 인센티브로, 또한 기업의 지재능력 향상을 위해 이 지식재산능력시험을 활용해 보시면 어떨까요?

● IPaT 실시 배경

특허기술을 비롯한 지적재산이 기업의 수익 창출의 중요한 자원이라는 것을 인식하면서, 지적재산경영을 슬로건으로 하는 기업이 증가하였으며, 「지재인력」의 수요가 급증하고 있습니다. 한국에서도 약 50개 대학에서 150여개의 지적재산강좌가 개설되어, 약 2만명의 학생이 지적재산관련 과목을 수강하고 있지만, 아직 한국에서의 지재인력은 부족한 실정입니다. 이런 상황속에서 IPaT(지식재산능력시험)의 도입은 한국산업계에서도 긍정적으로 평가받고 있습니다.



교재 「지식재산의 정석」

● IPaT의 개요

특허법, 상표법 등의 지적재산법규 뿐만 아니라, 선행기술조사 방법론, 특허전략수립, 지적재산경영 등, 지적재산에 관한 포괄적인 범위를 다루고 있습니다. 객관식의 시험으로 990점이 만점이며, 이것을 기준으로 900점 이상은 1급, 800~899점은 2급, 700~799점은 3급, 600~699점은 4급으로 평가됩니다 (실무형 실습테스트는 2012년 이후에 실시될 계획입니다). 시험시간은 80분으로 응시자격의 제한은 없으며, 외국인도 수험 가능합니다 (시험은 한국어로 실시합니다).

● IPaT의 장점

IPaT은 일본의 <지적재산관리기능검정>과 유사하지만, 일본의 검정에서는 <지적재산관리기능사>라는 국가자격이 부여되는 것에 반해 IPaT에서는 자격이 부여되지 않습니다. 한국발명진흥회에 의하면, 한국의 국가공인 민간자격의 인증을 받기 위해 추진중이며, 한국직업능력개발원에 의하면 3년간의 시험시행 후 평가를 거쳐 인증을 얻을 수 있다고 합니다. IPaT이 국가공인 민간자격이 되면, TOEIC과 같이 취직과 사내 업무평가, 대학시험 등에 채용될 가능성이 높다고 합니다.

● 주한 일본계기업의 지재능력 향상에!

주한 일본계기업에서도 한국인 직원이 지적재산에 관한 이해를 높이면, 모방품의 발견 및 한국 경합기업의 동향을 지적재산 정보로부터 파악하는 방법이 한국인 직원을 포함한 더 많은 직원들로 구축되어, 기업의 지재능력이 향상될 것입니다.

한국에서도 지적재산에 대한 사회적 인식이 높아지고 있으므로, 귀사에서도 지적재산 능력을 겸비한 인재를 육성하는 평가 도구로 IPaT를 활용해 보시면 어떨까요?



IPaT: 시험문제의 예

A사는 신규로 발명한 항암제를 1991년 1월에 특허출원한 후, 1992년 1월에 심사청구를 하였으며, 그 출원은 1992년 7월에 출원공개되었다. A사의 특허출원은 1994년 1월에 특허등록 되었으며, A사는 1995년 1월부터 약사법에 따라 안전성시험을 시작하여, 1998년 1월에 시험을 끝내, 의약품 품목허가를 받았다.

A사가 존속기간 연장등록 출원을 하면, 특허권은 언제까지 연장가능한가?

- ① 2011년 1월 ② 2014년 1월 ③ 2015년 1월
- ④ 2016년 1월 ⑤ 2017년 1월

(<http://www.ipat.or.kr>)

정답②

● **알림**

■ **일본의 지진피해에 한국특허청 이수원청장과 직원 일동이 기부**

한국의 지상파 방송국인 KBS 는 일본 대지진 피해에 대한 모금 활동을 실시하고 있습니다. 3 월 18 일에 방송된 KBS 9 시 뉴스에, 한국특허청 이수원청장과 직원 일동이 모금한 1,100 만원이 KBS 방송국에 기부되었다는 것이 방영되었습니다.

KBS 에서는 특별 생방송에서 3 월 16 일까지 48 억 3,900 만원이 모였다고 발표했습니다. 모금 활동은 5 월 13 일까지 계속된다고 합니다.



<KBS TV 의 보도 내용>

◆ **한국의 지적재산권 관련 법규가 개정되었습니다.**

▶ **디자인보호법 시행령·시행규칙 개정안의 입법예고 (4 월 1 일 시행)**

- (1) 디자인 심사품목의 확대: 패션성이 강하고 라이프 사이클이 짧은 제품을 조기에 보호하기 위해, 대상품목을 10 종류(2,460 중 22.6%)에서 20 종류(4,231 중 33.3%)로 확대
- (2) 3D 도면 제출 파일형식의 확대
- (3) 동적 화상 아이콘 디자인의 동영상 파일로의 제출 허가
- (4) 서류송달의 대표자제도 및 심결문 전자송달제의 도입
- (5) 행정구역 변경에 따른 주소정보를 직권으로 변경가능

▶ **특허법 시행령 일부개정령안 (4 월 1 일 시행)**

- (1) 특허심판원의 심결 또는 결정에 관한 등본을 송달할 경우, 정보통신망을 이용할 수 있도록 하였다.
- (2) 출원인과 대리인이 2 명 이상일 경우, 서류를 송달 받는 대표자를 선정할 수 있도록 하였다.
- (3) 허위 또는 부정한 방법으로 선행조사 연구기관으로 지정 받은 법인에 대해, 그 지정이 취소된 후, 2 년간은 재지정을 받을 수 없도록 하였다.

▶ **특허법 시행규칙 일부개정령안 (4 월 1 일 시행)**

- (1) 특허 출원인의 심사유예제도 이용을 활성화시키기 위해, 심사유예신청이 가능한 시기를 확대하였다.
- (2) 서류를 송달 받는 대표자를 선정할 수 있도록 하였으며, 대표자의 선정신고 절차를 규정하였다.
- (3) 외국어로 기재된 특허증을 교부할 수 있도록 하였다.
- (4) 특허에 관한 수속 기간 연장신청 서식을 간소화 하였다.

▶ **시행규칙 일부개정령안 (4 월 1 일 시행)**

- (1) 실용신안 출원인의 심사유예제도 이용을 활성화시키기 위해, 심사유예신청이 가능한 시기를 확대하였다.
- (2) 외국어로 기술한 실용신안 등록증을 교부할 수 있도록 하였다.

※개정에 관한 자세한 내용은 JETRO 서울센터의 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

URL : http://renew.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br_main=6



한국 IP 뉴스

■ 한국의 산업기술유출방지법은 선진기업에게는 부담일까?

한국의 <산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률>에서는 한국정부가 지정하는 49종류의 기술(국가핵심기술)에 대해, 수출을 통제하는 규정을 마련하고 있으나, 이 규제가 오히려 기업의 운영에 지장을 초래하고 있다. 작년말 현재, 동법으로 지정된 기업은 120개 기업으로, 그 중 중소기업이 39%를 차지하고 있으나, 「경영적인 부담으로 인해 핵심기술 지정을 희망하지 않는 기업이 많다」고 한다.

동법에 의해 국가핵심기술을 보유하고 있다고 지정된 기업은 관리책임자와 보호구역 설정 및 출입시의 휴대품 검사 등의 조치를 취하지 않으면 안된다. 또한, 국가핵심기술로 지정되면 수출시 정부의 사전검토와 승인이 의무화 된다. 동법에 대한 자세한 내용은 「한국 라이선스 매뉴얼」(2011년, 제트로 발행) 제197항 참조.

■ 해외에서 중국의 짝퉁으로 인해 고생하는 한국기업

삼성전자와 LG전자의 휴대폰 디자인을 모방해서 만든 상표가 없는 「화이트 박스(White Box)」라고 불리는 중국제 휴대폰과, TV 등 가전제품의 중국제 짝퉁이 인도/동남 아시아 등의 해외시장에서 급격히 확산되고 있다. 이에 대해 삼성전자와 LG전자는 「짝퉁과의 전쟁」을 선언하고, 중국 국내에서의 짝퉁 제품 출현 예방과 짝퉁 제품에 대한 제재에 노력하고 있다고 보도했다.

한국의 중소기업도 특허등록이 끝나면 해외시장에서는 세관에서의 통관금지 등 법적 대응을 하고 있지만, 짝퉁을 공급하는 소규모 제조업자 및 유통경로가 다양하여 제재가 어려운 실정이다. 업계 관계자는 「가장 좋은 대처방법은 자사 브랜드 가치를 착실하게 높여 오리지널 제품의 품질을 더 높이는 것」이라고 말하고 있다.

■ 해외에서 분쟁중인 한국기업을 정부가 지원

한국특허청은 해외에서의 지적재산권 분쟁에 취약한 한국기업을 지원하기 위해 약 36억원의 예산을 투입하여 「국제 지적재산권 분쟁에 관한 지원사업」 및 「지적재산권 소송에 관한 보험지원 사업」을 시행한다. 국제 지적재산권 분쟁에 관한 지원사업에서는 해외기업으로부터 특허침해 경고장을 받은 기업에 대해, 침해의 유무를 분석하여, 라이선싱 교섭, 대응특허의 발굴 등, 지적재산권 분쟁 전문가에 의한 맞춤형 분쟁대응 종합 컨설팅 지원을 받을 수 있다.

■ 지역기업의 지재활동을 지원하여 고용창출에 기여

한국특허청은 지방자치단체와 공동으로 지역의 중소기업을 대상으로 지적재산권의 창출/활용 등을 지원하기 위해 380억원 규모의 예산을 투입한다.

이 예산으로 특허 컨설턴트가 지역의 「지적재산센터」에 상주하여, 선행기술조사와 맞춤형 특허맵 및 IP컨설팅 등의 현장지원을 실시하는 등, 윈스톱 종합 컨설팅 서비스를 제공하는 사업과, 브랜드/디자인 컨설턴트를 활용하여 브랜드/디자인 경영에 관한 전문적인 상담과 기업의 브랜드/디자인 개발 및 리뉴얼 등을 지원하는 사업을 전개한다.

■ 저작권을 위반한 청소년의 고소장 취하제도를 재연장

불법으로 복제한 동영상과 음악 파일을 인터넷에 업로드하는 등의 저작권 위반을 범한 청소년에 대해, 초범이라면 조사하지 않고 사건을 종결시키는 「청소년에 관한 고소장 취하제도」가 실시되고 있으며, 한국문화체육관광부는 동제도를 1년 더 연장할 것을 밝혔다. 청소년뿐만 아니라, 성인을 대상으로 저작권 교육을 받을 조건으로 기소를 한번 유예하는 「저작권 교육 조건부 기소유예제도」도 유지하기로 했다고 한다.

※ 자세한 기사 및 그 외의 뉴스에 대해서는 「한국 지적재산 뉴스」를 참조하시기 바랍니다.

URL: <http://www.jetro-ipr.or.kr/news/news02.asp>

최근의 판례

☞ 「버버리 노래방」이라는 상표로 노래방을 운영하는 것은 부정경쟁행위로 판단한 사례 (대전고등법원/사건번호: 2010 나 819)

【개요】 (타인의 상표 사용과 부정경쟁행위)

원고는 의류 및 가방 등의 패션관련 제품에 대해 「BURBERRY」와 「버버리」의 등록상표를 사용하고 있으며, 피고는 천안시에서 「버버리 노래방」이라고 적힌 간판을 걸고 노래방 영업을 하고 있는 개인이다. 원고는 주지/저명한 등록상표와 동일하거나 유사한 영업표식(버버리 노래방)을 사용하여 영업을 하는 것은 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하며, 피고에 대해 부정경쟁방지법에 따른 사용금지 및 손해배상을 청구하였다.

제 1 심은 유명상표와 동일하거나 유사한 영업표식이 사용되었다는 사실만으로는 유명상표의 「식별력이나 명성을 손상하는」(부정경쟁방지법 제 2 조 제 1 호 다목)행위라고 추정할 수 없고, 실제로 식별력이나 명성이 손상되었다는 것을 주장 및 입증할 필요가 있다며 청구를 기각. 이 판결에 대해 원고는 고등법원에 항소하였다.

「식별력이나 명성의 손상」에 대해 고등법원은 「식별력의 손상」은 「특정 표식의 상품표식과 영업표식으로 출처표시 기능을 손상시키는 행위」(출처표시 기능이란, 같은 상표를 부착한 상품과 서비스는 같은 회사가 제공하는 것이라는 것을 알리는 기능), 「명성의 손상」이란, 「특정 상표의 좋은 이미지와 가치를 손상시키는 행위」를 의미한다고 해석하였다. 또한, 원고/피고의 영업이 동일하거나 유사하지 않더라도 저명한 원고의 등록상표를 피고가 사용하는 것으로 인해 원고의 등록상표의 상품표식으로서의 출처기능이 손상되었다고 할 수 있으며, 저렴한 가격으로 이용할 수 있는 노래방 점포의 상표로 사용한 것이 고급 패션 이미지로 알려진 원고의 등록상표의 명성을 손상하였다고 할 수 있다고 판단. 피고의 행위는 부정경쟁행위에 해당하므로, 원고의 사용금지 청구 및 250 만원의 손해배상을 인정하는 판결을 내렸다.

☞ 종업원이 회사에 발명을 암묵적으로 양도한 경우, 회사는 양도대가를 지불하는 것이 암묵적인 약정이라고 생각하는 것이 타당하다고 판단한 사례

(대법원/사건번호: 2010 다 26769)

【개요】 (종업원의 직무발명에 대한 대가의 지불)

원고는 A1 사의 종업원으로서 근무 중에 본건 발명을 완성하여, A1 사가 별도로 설립한 A2 사에 특허출원의 권리를 암묵적으로 양도하였고, 그 후 A2 사와 합병한 A3 사의 명의로 특허가 등록되었다. 그리고, A3 사는 피고회사에 본건 발명에 관련된 모든 권리를 영업 양도하였고, 본건 특허도 피고회사의 명의로 이전 등록하였다. 원고는 A1 사로부터 피고회사로 옮겨 기술연구소장으로 재직하고 있었다. 원고는 본건 발명에 관한 권리를 주장하며 피고회사에 보상을 요구하였고, 실질적으로 원고 소유인 본건 발명을 피고가 정당한 권리 없이 출원하였다는 등의 이유로 손해배상을 청구하는 본건 소송을 제기. 제 1 심은 원고의 청구를 기각. 제 2 심은 원고가 청구한 60 억 원에 대해 약 26 억 원을 인정하였으나, 이에 대해 피고는 대법원에 상고하였다.

대법원은 원고가 A2 사에 권리를 암묵적으로 양도했을 때, 양도대가를 포기한다고 생각할만한 특별한 사정이 없고, 양도대가(직무발명보상금 상당액)를 지불할 것에 합의한 것으로 보는 것이 타당하다고 판단했다. 발명진흥법은 직무발명에 대한 권리를 계약 또는 근무규정에 의해 종업원으로부터 사용자에게 승계할 경우, 종업원은 정당한 보상을 받을 권리를 가지며, 그 보상액은 발명에 의해 사용자가 얻을 이익 및 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려해서 결정하도록 규정하고 있다. 이번 사건에 있어서 발명의 양도대가(보상액)에 대해 대법원은, 사용자가 발명을 제 3 자(피고회사)에 양도한 점을 고려해, 그 권리양도로 얻은 대금을 포함하여 사용자가 양도 시까지 얻은 이익만을 사용자가 얻은 이익으로 참작하여 보상금을 산정해야만 한다고 하며, 권리양도 후에 피고회사가 얻은 이익은 참작하지 않는다고 판단하였다.

※ 자세한 내용 및 그 외의 판결에 대해서는 판례 데이터베이스(http://jetro-ipr.or.kr/case_list.asp) 를 참조하시기 바랍니다.



특허로 은행유자를 받을 수 있다?

File No.29

사업가의 큰 고민거리 중의 하나는 사업자금을 어떻게 확보하는가이다. 외부투자를 얻는 방법, 주식을 발행하는 방법 등도 있지만, 회사의 지분을 유지하기 위해서는 은행으로부터 유자를 얻는 방법이 고려된다.

은행유자를 받기 위해서는 신용, 보증 또는 담보가 필요하지만, 부동산 등의 자산이 없고 보증인도 없을 경우 은행으로부터 거절 당하는 것이 현실이다. 특허권을 담보로 유자를 받을 수 없는 것일까...

동산·부동산 등의 유형물이 자산으로 거래되고 있는 것과 마찬가지로, 특허, 상표 등도 재산(무체재산권·지적재산권)으로 기업간에 거래되고 있습니다.

최근에는 오히려 무체재산권을 얼마나 보유하고 있는 지로 기업의 가치와 국가 수준을 가능하게 되었습니다.

하지만, 특허가 기업의 중요한 재산임에도 불구하고, 특허만을 담보로 금융기관으로부터 유자를 얻는 것은 현재로서는 어려운 실정입니다.

중국에서는 지식재산권을 직접 적인 담보물로 하는 유자가 2008년부터 실시되고 있다는 보도가 있지만, 한국과 일본 같은 자본주의 국가에서의 레는 찾기 어렵습니다. (질권은 설정 가능합니다)

한국에서 기술을 근거로 유자를 받는 가장 일반적인 방법은 자사기술(특허권 등)의 가치를 평가한 「기술가치평가서」를 기술평가기관으로부터 발급 받아, 그것을 여신의 근거자료로 금융기관에 제출하여 유자를 얻는 방법입니다. 기술평가기관은 한국정부가 지정하고 있으며, 올해 1월 현재, 산업은행, 중소기업진흥공단, 기술보증기금 등 10개의 기관이 있습니다. 평가에 드는 비용에 대해서는 특허청과 한국발명진흥회로부터 자금 지원을 받을 수 있습니다.

보증도 있어 안심유자

이 중에서 기술보증기금은 정부 등으로부터 확보한 기금을 바탕으로 금융기관에 대한 보증을 실시하고 있기 때문에 거의 확실하게 금융기관의 유자를 받을 수 있습니다 (금융보증제도). 그 구조는 ◇기술보증기금이 기술가치평가서와 함께 보증한도를 명기한 보증서를 발행, ◇금융기관은 유자대상 기업의 사장 등에게 연대 보증의 의무를 부과, ◇그 후 유자에 대해 문제가 발생할 경우 금융기관은 보증한도의 범위 내에서 기술보증기금으로부터 보증을 받고, ◇기술보증기금은 연대 보증인에게 구상권을 행사하는 것입니다.

따라서, 기술가치평가서와 보증서를 일반 시중은행에 제출하면, 은행자체의 여신심사에도 반영하면서, 보증

유자의 형태로 2억원 이내의 자금을 비교적 적극적으로 유자할 수 있습니다.

실제로 2009년에는 연간 5만5천건 정도의 평가 건수로 약4조5천억원 (3천5백억엔)의 보증 실적이 있습니다. 한국에 주소를 가지고 있는 법인이라면, 법인의 대표자가 외국인이거나 혹은 실소유권자가 외국법인이어도 유자가 가능합니다.

기술가치의 평가에 따라 보증금액이 산정되지만, 특허를 취득하고 있는 것이 중요하며, 특허가 없으면 보증 금액이 낮아집니다.

특허가치평가의 어려움

그럼, 얼마나 유자를 받을 수 있을까요? 특허의 가치를 평가하는 방법으로는 ◇특허 취득에 소요된 비용 (발명을 위한 연구개발과 특허출원 비용)에 기초한 평가 방법(cost approach), ◇장래의 경제적인 가치(예를 들어, 특허권을 사용해 상품의 단가를 얼마나 높일 수 있을까)에 기초한 평가방법(income approach), ◇유사한 거래 사례의 금액을 참고로 하는 평가방법(market approach) 등이 있습니다. 이 중 market approach가 시장의 상황을 고려한 객관적인 수법이지만, 부동산, 주식과는 달리 특허 거래에 대해 기업은 거래내용을 공개하지 않기 때문에 참고로 할 수 있는 사례를 찾기가 쉽지 않습니다.

이론적·체계적인 검토를 통해 가치평가의 기준을 확립하는 것도 추진되고 있습니다. 이미 국제적으로는 국제가치평가기준이, 미국에서는 통일 감정평가 기준이 제정되어 있지만, 한국에서는 아직 통일된 가치평가 기준이 없기 때문에 기술금융의 활성화가 어려운 실정입니다.

현재, 한국국회에서 심의중인 지식재산기본법에는 지적재산의 가치평가에 대해 사회적 체계를 정비해야 한다는 사항이 포함되어 있습니다. 향후 한국에서도 표준적인 가치평가 기준이 마련되어 한국의 정부기관이 평가서를 발행하게 된다면, 특허권을 담보로 금융기관으로부터 유자를 얻을 수 있는 길이 열리게 될 것으로 기대되고 있습니다.

<해설자: 한국 IPG 협력회원>

명신평가법률사무소 김민철 변리사.

1977년생, 2001년 KAIST 전자공학과 대학원 졸업.

2003년 변리사 시험 합격, 2009년 도시바 지재연수.

2010년 연세대학교 법무대학원 졸업.

현재 기술보증기금 자문위원, 대한변리사회 특허제도위원.

(감수: 일본무역진흥기구제트로 서울센터 부소장 에노모토 요시타카)

바이오시밀러 : 한국의 도전

File No.30

올해 2월28일, 삼성전자는 미국기업과 공동으로 한국의 인건경제자유구역에 바이오시밀러 연구개발(R&D)센터와 제조공장을 건설하기 위해 최대 3조원(약2,400억엔) 규모의 투자를 결정했다. 바이오시밀러(후발생물체제)란, 유전자 조작 기술을 응용하여 만들어진 의약품(생물체제) 중, 오리지널 특허권이 만료된 후에 후발기업에 의해 오리지널을 모방하여 만든 후발 의약품을 말한다. 한국정부는 삼성전자의 본격적인 진출에 대해, 바이오시밀러를 새로운 성장동력으로 육성해 온 성과가 본격적으로 나타나고 있는 증거라며 환영하고 있다.

세계 제약시장은 화학합성에 의한 의약품으로부터 항체, 백신과 같은 생물체제로 급격히 이동하고 있다. 생물체제는 표적치료가 가능하며, 치료효과가 높다는 것이 특징인 반면, 매우 고가이며, 특히 호르몬제와 항암제 등과 같은 의약품은 장기간의 투여를 필요하므로 환자에게 큰 의료부담이 될 수 있습니다. 같은 생물체제 중에서도 바이오시밀러는 저가이면서도 오리지널과 동등한 수준의 제품을 제공할 수 있습니다. 금융위기 이후 많은 국가가 의료비를 줄이기 위해 바이오시밀러 처방을 장려하는 경향이 있습니다. 또한, 2013년을 전후로 블록버스터급의 생물체제 특허가 계속해서 만료되기 때문에, 바이오시밀러 시장은 급성장하여, 2020년에는 905억 달러(7조 4,500억엔)규모가 될 것이라 예상되어지고 있습니다.

<주요 블록버스터 생물체제와 한국국내 바이오시밀러 개발상황>

제품명	적응증	신약개발 기업	특허 만료	한국의 개발기업 (바이오시밀러)
Enbrel	류마티스	Amgen	2012	한화, LG생명
Remicade	관절염	Centocor (J&J)	2013	삼성전자, 센트리온
Epogen	빈혈	Amgen	2013	LG생명, 녹십자, 한미약품, 한화
Rituxan	대장암	Genetech	2015	삼성전자, 녹십자, 센트리온
Avastin			2019	
Herceptin	유방암	Genetech	2019	센트리온

출처: 「바이오시밀러 글로벌 유통산업화 전략」 보고서

의약분야에 있어서 한국의 도전

한국기업의 글로벌 시장에서의 활약은 지금까지 반도체, 휴대전화, 가전, 자동차에 치우쳐져 있었으며, 바이오/제약산업 분야에서 한국기업의 비중은 1.5% 정도에 머물러 있었습니다. 한국정부는 의약분야에서도 글로벌 시장에 진출할 마지막 기회로 생각하고, 바이오시밀러 분야의 적극적인 육성책을 펼치고 있습니다. 바이오시밀러 개발을 통해 한국기업의 생물

체제 개발능력을 향상시켜, 장래의 한국발 신약개발을 목표로 하고 있는 것입니다. 정부는 2009년 이후, 스마트 프로젝트의 추진, 바이오시밀러 심사허가 기준 제정, 「바이오시밀러 글로벌 유통산업화 전략」 발표 등을 실시하였으며, 2020년에 바이오시밀러 분야에서 세계 1위의 지위와 글로벌 바이오 스타기업을 배출하는 것을 목표로 내걸고 있습니다.

바이오시밀러 제조에는 고도의 기술과 거액의 비용이 필요하며, 화학합성 의약품에 비해 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 현재, 한국기업 중에서는 센트리온이 가장 앞서 있습니다. 삼성전자는 후발기업이지만, 이권희 회장은 「바이오, 제약은 삼성의 미래」라 하여, 바이오 사업을 향후 10년간의 주력사업으로 설정하고 있습니다.

「유사한(similar) 의약품」이 특허권의 범위 내?

신약의 승인신청에는 몇 단계의 임상실험이 요구되며, 거액의 비용과 방대한 기간이 필요합니다. 유효성분이 신약과 「같은」 후발 의약품에 대해서는 몇 가지 기준을 만족시키면 비교적 간단하게 제조승인을 얻을 수 있습니다. 이것이 후발 의약품의 개발비용을 절감할 수 있는 요인 중 하나입니다.

바이오시밀러를 후발 의약품으로 다룰 것인지에 대한 논의 또한 거론되어 왔습니다. 살아있는 단백질 세포등을 이용하기 때문에, 구조적 복잡성 등으로 인해 동일한 염기서열의 개발이 매우 어렵고, 제조조건 등에 매우 민감하여 오리지널과 다만 유사한 약만을 만들 수 있습니다. 그렇기 때문에 합성의약품 복제약에 비하여 복잡한 제조 승인 과정이 요구됩니다. 이에, 한국 식품의약품안전청에서는 유럽, 일본에 이어 2009년도에 바이오시밀러에 관한 가이드라인을 제정하였으며, 신속한 제조승인을 지원하기 위해 2011년도를 목표로 더 구체적인 평가 가이드라인의 보충을 준비 중입니다.

한편, 「유사」의약품에 대한 오리지널의 특허권이 미치는 범위에 대한 논란도 있습니다. 그렇기 때문에, 특정 바이오시밀러 약품이 오리지널의 권리범위를 우회회한 것으로 인정된다면, 바이오베타(바이오 의약품)로 특허 취득은 물론, 특허권 만료 전의 판매도 가능해질 수 있습니다. 특허의 권리범위를 넓게 인정하여 오리지널 개발기업의 보호를 우선시 할 것인지, 바이오시밀러 개발기업의 육성을 우선시 할 것인지, 향후 한국의 동향이 주목됩니다.

<해설자>

한양국제특허법인 양지윤 변리사.

1970년생.

1996년 변리사시험 합격.

1998년부터 한양국제특허법원에서 근무.

현재 파트너 변리사.

2003년 이케우치/사토 & 파트너즈에서 파견 근무.

2006년 교토대학 약학대학원 계승 창업학과를 졸업.

일본 LES 회원.

(감수 : 일본무역진흥기구 체트로 서울센터 부소장 에노모토 요시타카)

<<The Daily NNA 【한국판】 지면으로 매월 두 번째 수요일에 연재>>

