



한국 IPG Information

발행 : 2011년 4월

한국 IPG 사무국 (JETRO 서울사무소)

목차

< 한국 IPG 의 활동 >

- ▶ 인천국제공항에서 모방품의 유입을 방지 1p
- ▶ 모방품 구입방지 팸플렛 2p
- ▶ 부품소재 분야에 있어서의 한국·지재전략구축 라운드 테이블 3p

< IP 를 알자. >

- ▶ 특허 번역시 주의사항 4~5p
- ▶ 한국 IP 뉴스 6p
- ▶ 영업비밀 원본증명 서비스가 운영개시 7p
- ▶ 「신·지재최전선은 지금」 표준보유기업과 공정거래위원회 8p

한국 IPG 멤버등록

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

한국 IPG 는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.

한국 IPG 사무국

일본무역진흥기구(JETRO)
서울사무소 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 IPG 의 활동

한국의 관문, 인천국제공항에서 모방품 유입을 방지

- 인천공항세관에서 단속직원을 위한 진위판정 세미나를 개최 -



한국 IPG 에서는 3월 3일 오후에 한국관세청 산하의 무역관련 지식재산협회 (TIPA)와 공동으로 인천공항의 인천공항공사 / 교육실에서 인천공항세관 직원을 대상으로 진위판정 세미나를 개최하였습니다.

(일본경제산업성의 보조사업) 이번 세미나는 해외로부터의 우편 물류가 가장 많은 인천공항세관에서 개최. 46명의 세관 직원이 참가하였습니다. 향후 세

관 조사담당 직원을 대상으로 자사 제품의 진위판정 영역에 대해 직접 교육시키기 위해 참가한 일본기업은 포켓몬·코리아, 산리오(캐릭터상품), 소니(전자메이커), TJM 디자인(공구, 산업용 툴), YKK 코리아의 5개사로(이중 1개사는 일본에서 담당자가 참가), 각사의 담당자로부터 자사제품의 모방실태와 진위판정 방법에 관한 자세한 설명을 받았으며, 세관직원과의 활발한 의견교환도 이루어졌습니다.

한국관세청 개최의 위조상품 비교전시회 (7월개최 예정)

한국관세청은 올해 7월 초에 서울시 역삼동의 전시장(COEX)에서 위조상품 비교전시회를 개최할 예정입니다. 이 전시회는 짝통과 진품의 비교전시회를 통해, 일반 소비자가 실수로 짝통을 구입하는 것을 방지하며, 짝통의 유통으로 인한 기업과 국가의 이미지 훼손등을 방지하는 것을 목적으로 개최됩니다. (전시장 비용등은 관세청이 부담할 예정)

자세한 내용은 아직 발표되지 않았지만, 한국 IPG 에 연락이 오는대로 알려드리겠습니다. 관심이 있으신 분은 한국 IPG 사무국으로 연락하여 바랍니다.

사무국으로부터,

4월, 서울 주변의 산과 공원등에는 벚꽃이 활짝 피었으며, 서울시내의 벚꽃명소인 여의도에서 활짝핀 벚꽃이 올해도 많은 사람들의 눈을 즐겁게 해 주고 있습니다.나무가 푸르른 계절, 잠시 기분전환하며, 수목원은 산책하는 것도 좋을 것 같네요. 장마철에 진입하기 전에 아름다운 봄 풍경을 꼭 보시기 바랍니다.

「한국 IPG·Information」에 게재된 기고·번역문 등은 모두 권리자의 허락을 받아 게재된 것이므로 무단 전재와 무단 복제를 금합니다.

모방품 구입방지 팸플렛

「모방품」이라고 하면, 사람들의 머리속에 떠올리는 것은 명동이나 남대문 등의 시장에서 자주 보는 루이비통이나 샤넬과 같은 브랜드의 짝퉁이 아닐까요. 이런 브랜드의 짝퉁은 외국에서 온 관광객을 포함한 소비자층도 짝퉁임을 알고 구입하고 있기 때문에 한국정부의 단속과 함께 소비자층의 인식/자세의 개선이 필요합니다.

한편, 일본제품의 모방품을 중심으로 한국 소비자가 짝퉁인지 모르고 구입하는 경우가 많이 있습니다. 특히, 생활에 밀접한 상품은 일본 브랜드와 캐릭터에 대한 지향이 강하기 때문에, 모방품/복제품이 많습니다. 예를들면, 어린이가 과자가게나 문방구에서 구입하는 장난감이나 문구, 일반인을 위한 골프용품 / 낚시도구 등의 스포츠용품, 공구, 의료/식품 등의 생활용품, 디지털 카메라와 복사기 등의 전자제품의 소모교환품 등에서 모방품의 피해가 빈번히 발생하고 있습니다. 소비자가 인식하지 못하고 조잡한 모방품을 구입한 경우, 기업은 소비자의 안전을 보증할 수 없으며, 기업 이미지도 손상되는 결과를 낳을 수 있습니다.



소비자단체 캠페인
(한국정부 · 2009년 실시)

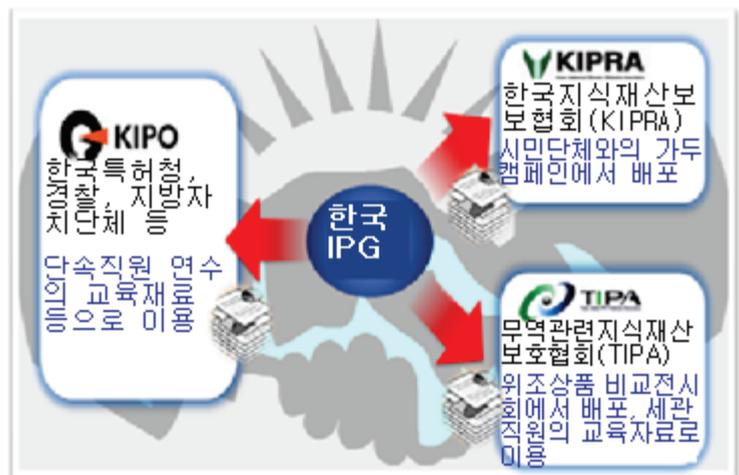


위조상품 비교전시회
(한국정부 · 2009년 실시)

한국 소비자를 위한 · 일본기업제품의 모방품 구입방지 팸플렛을 널리 배포합니다.

한국 IPG 에서는 한국의 소비자와 어린이에게 주위에서 볼 수 있는 생활용품에도 짝퉁 (모방품 /복제품)이 많다는 것을 알리기 위해, 조잡한 제품으로 인한 피해를 전달하여, 모방품을 실수로 구입 하는 일반 소비자들의 피해를 방지함과 동시에 모방품으로 인한 기업 이미지의 훼손과 경제적 손실을 방지할 목적으로, 일본기업의 협조를 얻어 모방품에 관한 팸플렛을 한국어로 제작합니다.

팸플렛은 한국 소비자에게 널리 배포하기 위해, 한국정보와 관련기관과의 연계를 꾀할 것입니다. 한국정부와 관련기관이 실시할 모방품 대책으로 위조상품 비교전시회(7 월 예정), 가두 캠페인(6 월 중순 예정), 초/중학교의 교양수업(미정), 단속 공무원의 교육자료 등으로의 이용/배포할 예정입니다.



부품소재분야에 있어서의 한국·지재전략 구축 라운드 테이블

- <일시> 2011년 6월 14일(화) 14:00 ~ 17:40
- <장소> 베스트웨스트민스터· 서울 가든 호텔
- <주최> 한국IPG, 일본무역진흥기구 (JETRO) 서울 사무소
- <후원> 일본지적재산협회 (JIPA)

참가자 전원이 라운드 테이블 형식으로 활발하게 논의에 참가해 주시므로써 실무적으로 유의한 성과를 얻는 것을 목표로 하고 있습니다. 여러분의 적극적인 참가 부탁드립니다. (참가비는 무료) 신청서를 기입한 후, **6월3일(금)** 까지 전자메일 또는 팩스로 신청해 주시기 바랍니다.

신청서는 여기에서 ⇒ http://renew.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/round_table.doc

부품소재분야에 있어서의 한국·지재전략 구축 라운드 테이블

- ① 문제제기 ⇒ ② 참가기업의 발언 ⇒ ③ 전문가의 조언을 비롯한 전체토론

- 문제제기 1 / 하세가와 코-지(長谷川 暁司) 씨 (전 미쯔비스화학 (주) 지적재산부장)
(현재, 하세가와 지재전략 컨설팅 대표, 변리사)
- 문제제기 2 / 하마노 히로아키(濱野 廣明) 씨 (세키스이화학공업(주) 지적재산부장)
- 문제제기 3 / 이토- 히로시(伊藤 寛) 씨 미쯔이화학(주) 지적재산부 R&DE 서포트 유닛 리더)
- 문제제기 4 / 시오카와 노부아키(塩川 信明) 씨 (닛타(주) 지적재산 그룹과장)
- 전문가 : 스키무라 준코(杉村 純子) 씨 (프로메테 국제특허사무소 소장, 변리사)
하세가와 코-지(長谷川 暁司) 씨
박 보현 씨 (김&장 법률사무소, 변리사)



진행 : 일본지적재산협회(JIPA) 아시아전략 프로젝트
코마이 신지(駒井 慎二) 씨 (스미토모 오-사카 세멘트(주) 지적재산부 담당부부장)

사회 : JETRO 서울사무소

「납품처의 한국기업에서 최신기술이 누출된다…」

일본이 경쟁력을 갖고 있는 부품/소재분야. 한국의 대일무역 적자가 이 분야에서 팽창되고 있기 때문에, 한국정부와 한국기업은 경쟁력강화를 위해 진흥책, 대기업과 중소기업의 동반성장 등을 추진하고 있습니다. 한편 일본기업이 최첨단 부품과 최신소재를 한국기업에 납품하자마자 한국의 중소기업이 저가의 유사품을 개발하는 등의 실태가 있다고 하여 ‘납품처의 한국기업이 하청업자에게 납품된 일본제품을 제공하여 싼 유사품을 만들게 하고 있는 것이 아닌가’ 또는 ‘일본기업의 젊은 기술자들을 빼돌리고 있다.’ 라고 하는 의심의 목소리도 있습니다.

「경쟁력 유지를 위한 지적재산전략을 구축」

부품소재분야에 있어서 한국중소기업의 <지재력>이 향후 향상되면 일본기업이 한국기업으로부터의 침해소송이 빈번하게 일어날 것이라 생각됩니다. 일본기업이 지재력에 있어서 우위성을 유지하기 위한 대책에 대해 전문가와 함께 논의하여 정보누출대책과 지재 전략의 방향성을 찾아내는 것을 목표로 「부품 소재 분야에 있어서의 한국/지재전략구축 라운드 테이블」을 개최하게 되었습니다.

특허 번역시 주의사항

「지식재산번역 가이드라인」 (한국특허청) 의 개요

해외시장의 확대로 인해 해외로의 지적재산권 출원이 증가하고 있습니다만, 특허명세서의 번역 오류로 인해 심사과정에서 등록을 거절당하거나 특허분쟁 또는 소송문제로 진행되었을 때, 매우 난처한 입장에 처하게 되는 경우가 빈번히 발생하고 있습니다.

이런 번역 오류로 인한 문제를 방지하기 위해, 한국특허청과 한국지식재산서비스협회가 공동으로 「지식재산번역 가이드라인」을 발행하였습니다. (2010년 12월)

이 가이드라인에 게재되어 있는 주의사항을 몇 가지 소개하겠습니다. (일본어로 이해하기 쉽게 하기 위해 사례의 설명 등을 약간 변경하였습니다.) 한국어를 일본어로 번역하기 위한 가이드라인입니다만, 법률 및 기술관계의 일한번역에도 참고가 되리라 생각합니다.

■ 오역의 유형

< 사례 1 >

과자의 제조방법에 관한 발명에서 중요한 제 1 공정의 냉장온도인 「3~5℃」를 「3~5°F」로 오역. 그 후, 특허청의 심판에서 명세서와 특허청구범위에 기재한 모든 「°F」를 「°C」로 정정하려고 하였으나 허가되지 않고, 심결취소 청구소송과 상고재판에서도 특허청구범위의 변경을 이유로 기각되었다.

오역의 유형① 오기(誤記)

오기는 원문과 번역문 양쪽 모두에 있을 수 있으며, 원문의 오기를 간과해도 오역이 될 수 있습니다. 단어, 도면 부호, 기호, 외래어 표기 등에서 나타날 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

< 사례 2 >

한국어 「中央層を備え(る)支持層を~~含む~~(중양층을 갖춘지지층을 포함하는) 다층 필름」에서, 備え(갖춘)의 뒤에 첨표가 없기 때문에, 중양층을 갖춘 다층 필름인지, 중양층이 있는 지지층인지가 명확하지 않다. 이것을 「中央層と支持層と~~を~~含む(중양층과 지지층을 포함하는) 다층 필름」으로 오역하였다.

오역의 유형② 오류

서술어의 정확한 위치와 첨표 / 마침표를 찍는 위치를 잘 못 표기하는 등, 일본어 문법과 기술지식의 부족으로 오역이 발생하는 경우가 있습니다.

< 사례 3 >

한국어 「평균입자경이 0.4μm 인 불용성 모노아조 중의 안료」를 「平均粒子径が 0.4μm の不溶性モノアゾ顔料(평균입자경이 0.4μm 인 불용성 모노아조안료)」로, 「顔料(안료)」앞의 「中の(중의)」가 누락되어 번역되었다.

오역의 유형③ 누락

특허명세서는 유사한 문장들이 나열식으로 기재되는 경우가 많습니다. 이때 착각하고 한 어구 또는 단어를 누락시키는 경우가 있습니다. 「A 또는 B 또는 C군에서 선정된 1 종의 물질」이란 마커시 형식의 특허청구범위의 경우, 「~중의 ... (~군에서 선정된 1 종의...)」를 누락시키면 보정하더라도 특허청구범위의 변경을 이유로 거절되기 때문에 주의가 필요합니다.

< 사례 4 >

발명에서 가장 중요한 부분인 「前記レンズ 26 は目の通常の間隔に対応するように視覚的に離間され(상기 렌즈 26 은 눈의 통상적인 간격에 대응하도록 시각적으로 사이가 떨어지고)」를 「前記レンズ 26 は目の通常の間隔に対応するように離間され(상기 렌즈 26 은 눈의 통상적인 간격에 대응하도록 사이가 떨어지고)」로, 「視覚的に離間され(시각적으로 사이가 떨어지고)」를 「離間され(사이가 떨어지고)」로 변경해서 번역.

오역의 유형④ 변경

직역했을 경우 의미를 이해하기 힘들기 때문에, 부분적으로 의역이 필요한 부분이 있습니다만, 틀린 의역을 하여 의미가 바뀌는 경우가 있습니다.

< 사례 5 >

「ポリマーA、ポリマーB、ポリマーCを含むフィルム」로 일역하였으나, 폴리머 A, B, C의 각 성분을 「임의로 포함하는」이라는 취지가 애매하였기 때문에, 폴리머 C 앞에 「및/또는」을 추가하여, 「ポリマーA、ポリマーB、および／またはポリマーCを含むフィルム」라고 일역을 정정하였다. 이때 「및/또는」을 추가하는 것은 내용의 변경이 됨으로 재판소는 인정하지 않았다.

오역의 유형⑤ 추가

원문의 표현이 애매 또는 난해한 경우, 또는 고유의 표현이나 신조어를 번역하는 경우에는, 그것을 설명하기 위한 어구를 추가할 때, 오역이 발생할 가능성이 있으니 주의하시기 바랍니다.

■ 특허명세서에 자주 사용되는 표현

* 本発明(본 발명)과, この発明(이 발명)

「本発明(본 발명)」은 법률용어로 명세서에 기술 되어 있는 발명 그 자체를 가리키는 단어. 「この発明(이 발명)」은 법률용어가 아닙니다. 「この発明」은 명세서내에 제시되었던 공개공보 등의 선행기술 등을 가리키는 지시대명사입니다.



* と(와)와 および(및)

「와」는 전후가 대등할 경우, 「및」은 앞단어가 뒷단어보다 중요할 때 사용됩니다만, 특허명세서에서는 식별력을 높이기 위해 「및」을 주로 사용합니다. 특허청구범위에서는 주어가 앞 또는 뒤에 있고, 그 중간에 복수의 구성요소 가 나열되어 있습니다. 수식절이 많은 문장일수록 오역이 많아지며, 특히 구독점을 찍지 않은 채 장문으로 특허청구범위를 표기할 경우, 오역이 발생하기 쉽습니다.

* れる、られる(되다), させる(시키다)

일본어 명세서에서는 수동을 표현하는 조동사인 「れる、られる(되다)」는 빈번하게 사용됩니다만, 사역 조동사인 「させる(시키다)」는 거의 사용되지 않습니다.

「れる、られる(되다)」는 수동을 표현할 때 명사 뒤에 붙는 접미어로, 「させる(시키다)」는 사역을 표현할 때 명사 뒤에 붙는 접미어. 이 두 표현이 한국어 명세서에서는 엄밀히 구별되지 않고 사용되고 있기 때문에 오역이 발생하는 경우가 많은 것 같습니다.

일본어와 한국어는 어순이나 한자어 등, 유사한 점이 매우 많은 언어입니다만, 동음이의어와 미묘하게 다른 점도 많기 때문에, 오역이 발생할 우려가 있습니다. 식별력이 높은 효과적인 출원서류를 작성하기 위한 참고자료로 사용해 주셨으면 합니다.



한국IP뉴스

● 일본기업에 한국기업의 제조기술정보를 누출

서울지방경찰청은 일본의 경쟁사로 스카웃 되어 한국기업의 제조기술정보를 누출하고 퇴직한 용의가 있는 장씨(43세) 등 2명을 불구속 입건하였다.

장씨 등은 빈병 검사 시스템을 제조하는 한국 중소기업에서 영업이사로 근무하고 있을 때, 경쟁사인 일본의 K 사로부터 스카웃 되어, 시스템 개발기술 등, 회사의 영업비밀을 누출한 후, 퇴직했다는 용의를 받고 있다. 이 한국기업은 한국에서 처음으로 빈병 검사 시스템 기술을 개발한 회사로, 수조원 규모의 중국시장에서 K 사와 경쟁을 벌이고 있었다. 제조기술정보의 누출에 의해, 향후 5년간 4,000 억원 가량의 손해를 입게 될 것이라고 예상된다. 경찰은 일본의 K 사 대표와 한국 지점장을 지명수배하고 있다.

● 상표의 모방을 방지하는 지름길 - 「정보제공」

자사의 상표를 모방한 타인의 상표출원이 발견되었을 때, 한국특허청에 정보를 제공하면 모방 상표의 등록을 효과적으로 방지할 수 있는 것으로 나타났다. 「정보제공」은, 출원된 상표에 등록해서는 않될 거절이유를 발견하였을 때에, 그 정보와 증거를 특허청에 제공할 수 있는 제도(상표법 제 22 조 제 3 항).

한국특허청이 최근 6년간 패션분야의 상표출원에 대한 정보제공 처리상황을 분석한 결과, 정보가 제공된 1,472건의 상표출원에 대해 72.2%인 1,063건이 모방상표에 해당되었으며, 등록이 거절당했다. 이 비율(72.2%)은 이의신청(43.8%)과 무효심판(41.7%)에서의 거절/무효의 비율보다 높고, 정보제공이 모방상표를 방지하는 효과적인 제도인 것을 알 수 있다. 비용면에서도 정보제공은 무료로, 이의신청(상품류 구분별 5만원)과 무효심판(동 24만원)보다 경제적이다. 또한, 정보제공은 상표출원의 심사에 반영되기 때문에, 모방상표를 단시간내에 방지할 수 있다.

● 문화체육관광부가 저작권침해 웹사이트 82개소의 접속차단을 요청

문화체육관광부는 불법저작물을 유통하고 있던 웹사이트 82개소(트렌트 사이트 63개소와 인터넷 쇼핑몰 사이트 19개소)를 적발하여 「정보통신망법」에 기초해 방송통신위원회에 접속차단등의 조치를 요청했다고 발표했다.(4월 13일)

이 트렌트 사이트에서는 개봉전의 영화와 최신 드라마 등, 18만건의 불법 시드 파일(Seed File)이 제공되고 있었다. 또한, 인터넷 쇼핑몰은 닌텐도 게임기의 저작권 보호기술조치를 무력화시키는 장치인 R4 칩 등을 전문적으로 판매하는 사이트였다.

● 세계 여성발명·기업가 페스티벌 개최

여성의 발명품을 전세계에 홍보하여, 여성발명가·기업가의 판로개척과 비즈니스 매칭 기회를 제공하기 위해, 세계여성발명·기업가 페스티벌(2011 대한민국 세계여성발명대회 / 대한민국 여성발명품박람회 / 세계여성발명포럼)을 5월 4일부터 7일까지 개최한다.

발명행사 이외에도 여성발명가를 위한 다양한 교육 프로그램의 운영과 출원상담, 우수한 발명 아이디어의 발굴 및 시제품 제작을 지원, 여성발명의 권리화와 사업화 촉진을 위한 사업도 함께 실시한다.

● 특허기술거래를 서포트

중소기업과 개인발명가의 특허기술거래를 지원하기 위해, 「특허기술거래의 종합컨설팅사업」을 실시한다 (한국특허청). 특허기술거래의 종합컨설팅은 기업이 필요로 하는 특허수요를 조사한 후, 그와 매칭되는 특허를 발굴하여 기술거래를 지원하는 사업이다. 이 외에 기술거래에 필요한 가격 교섭, 계약수속, 기술사업화전략 등에 대한 컨설팅을 제공한다.

또한, 특허청은 특허기술거래의 활성화를 꾀하여, 인터넷 특허기술시장(www.ipmart.or.kr)에 상시특허기술경매시스템을 구축하여, 올해 6월부터 개통할 예정이다.

※ 상세한 기사, 그 외의 뉴스에 대해서는 『한국지적재산뉴스』를 보시기 바랍니다.

URL : http://renew.jetro-ipr.or.kr/newsLetter_list.asp

영업비밀 원본증명 서비스가 운영개시

지적재산권 제도 중에서도 영업비밀 보호제도는 특허나 상표와 같이 등록이나 공지를 하는 제도가 없기 때문에, 자사의 영업비밀 침해 등의 분쟁이 발생할 경우, 「그 영업비밀이 자사에 존재하고 있었다는 사실」과 「영업비밀을 보유하고 있던 시점」을 입증하는 것이 어려웠다. 그래서, 영업비밀 보호인프라와 대응능력이 취약한 개인 및 중소기업 등이 영업비밀의 누출에 대비하고, 기술이전과 기밀사항의 전달 등의 거래를 원활히 하는 것을 목적으로 「영업기밀 원본증명 서비스」가 구축되어, 얼마 전 한국특허정보원에 의해 운용이 개시되었다.

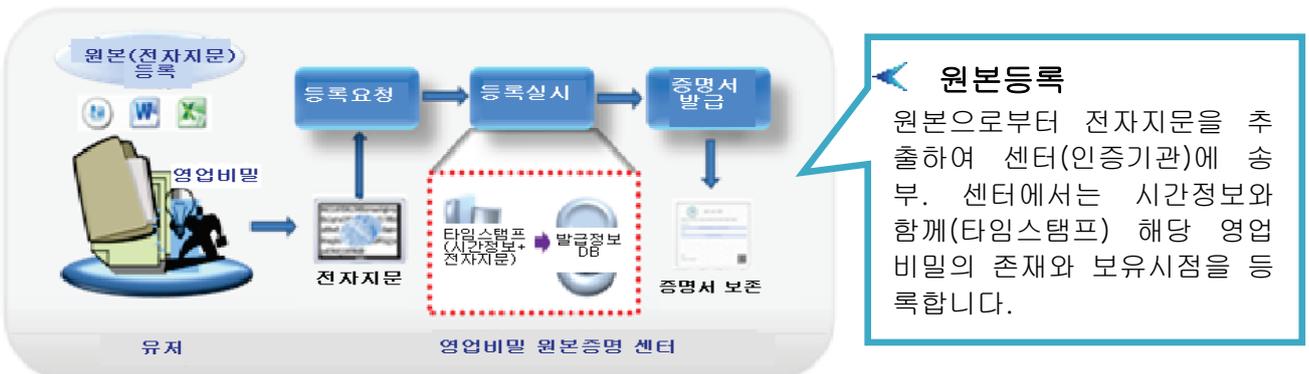
(시스템에 대한 상세한 내용은 《한국 IPG · Information 제 4 호》의 기사를 참조)

「영업비밀 원본증명 서비스」의 서비스 접속처

한국특정보원 영업비밀 정보증명 서비스 웹사이트 <http://www.tradesecret.or.kr>

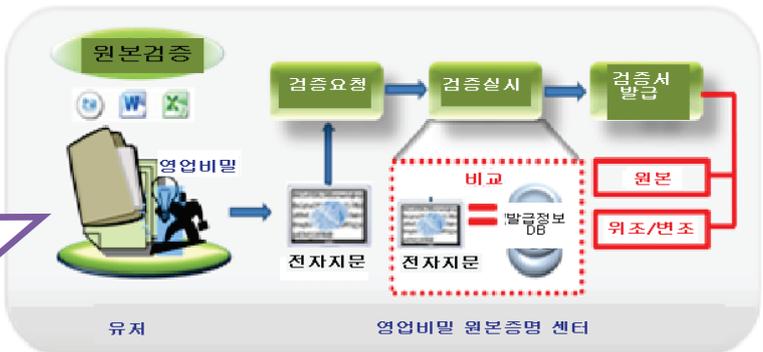
영업비밀 원본증명 서비스에 등록하면

- ① 기업이 보유하고 있는 영업비밀의 존재여부와 그 보유시점에 대해 입증이 용이해 진다.
- ② 영업비밀 원본을 동서비스에 제출하지 않아도 전자지문만으로 원본을 증명할 수 있기 때문에, 외부로의 정보유출을 차단할 수 있다.
- ③ 영업비밀의 원본이라는 사실, 또는 위조나 변조의 유무를 파악/입증할 수 있다.
- ④ 아이디어 자료, 연구노트, 설계도면, 거래실적, 재무자료, 투자계획, 고객정보, 계약서 등, 원본증명이 필요한 전자문서에 대해 내용에 관계없이 활용할 수 있다.



원본검증

현시점의 전자문서에서 추출한 전자지문과 센터에 등록되어 있는 정보를 비교하여, 현재의 전자문서가 등록시부터 존재하고 있었다는 것 (위조·변조가 없다는 사실)을 확인합니다.



원본 (전자지문) 을 등록할 경우의 이용수수료

원본 (전자지문) 등록을 이용할 경우에는, 기본, 유지, 할증유지의 각요금이 부과됩니다.

구분		금액(세금 포함)	비고
원본 (전자지문) 등록	기본	10,000 원/건·년	원본(전자지문)등록 이후의 보관기간 (1년) 이내 보관기간 (1년) 만료 후 6개월 이내
	유지	3,000 원/건·년	
	할증유지	9,000 원/건·년	

표준보유기업과 공정거래위원회

File No.31

다기능 휴대전화(스마트폰)의 급속한 보급으로 정보기술(IT)분야에서 제품·기술서비스의 융합이 촉진되고 있고, 이는 산업 전반으로 점차 확산되고 있습니다. 기업의 다양한 제품, 기술, 서비스를 융합하려면 호환성 확보 수단인 기술표준화가 중요합니다. 기술표준화를 통해 표준으로 선정된 첨단기술 중에 특허권으로 보호받는 기술이 포함되는 경우가 적지 않습니다. 권리자는 기술표준 및 특허권을 통해 합리적인 특허료를 수입을 얻는 것을 넘어, 특허권자가 관련시장을 지배하는 힘을 얻기 위해서 특허권을 남용하여 시장에 피해를 주는 것은 기술의 보급이나 공유를 목적으로 하는 표준화의 취지에 반하는 결과가 됩니다.

국제적인 표준화활동을 하고 있는 국제표준화기구(ISO), 국제전기통신연합(ITU) 등 많은 표준화 기구는 특허권자의 권리남용을 막기 위하여 기술표준 선정에 앞서 관련기업에 특허출원 중 또는 특허등록한 관련기술의 공개를 요구하고 있습니다. 그리고 특허기술을 표준으로 채택할 경우에는 특허권자에게 특허기술을 '공정하고 합리적이며 비차별적' Fair Reasonable and Non-Discrimination:FRAND)인 조건으로 실시허락 할 것을 사전에 협의하도록 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 현실 사회에서는 특허권자가 자사의 특허기술이 표준으로 채택되어 업계에 보급된 후에 권리권을 남용할 가능성이 상존하고 있습니다.

■ 한국 공정거래위원회의 엄격한 대응

한국공정거래위원회는 이러한 특허권 남용에 대하여 정당한 특허권의 행사라고 할수 없다는 이유로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의하여 시정명령 및 과징금을 부과하는 등으로 엄격히 대응하는 추세에 있습니다.

그 대표적인 예가 미국의 쉐컴 사례입니다.

한국공정거래위원회는 2009년 7월경에 코드분할 다중접속(CDMA) 이동통신 표준기술을 보유한 다국적 기업 쉐컴에게 2,732억원 (약210억엔)이라는 사상 최대의 과징금을 부과했는데, 그 이유는 쉐컴은 자신의 CDMA 이동통신 기술이 기술표준으로 선정될 당시 해당 기술을 '합리적이고 비차별적'인 조건으로 실시허락 하겠다고 약속하였음에도 불구하고, 삼성, LG 등 국내 휴대폰 제조사들과 특허사용계약을 체결하면서 휴대폰 제조사들이 경쟁사의 모델칩을 사용할 경우 차별적으로 높은 로열티를 부과하였고, 이로 인하여 모델칩 시장에서 99% 이상의 독점적인 점유율을 차지하는 등으로 경쟁사업자를 배제하였다는 것입니다.

■ 공공기관 입찰에서의 필수 이용 기술도

한국공정거래위원회는 정식으로 채택된 국제표준과 아니더라도 관련분야에서 '사실상의 기술표준'으로 널리 이용되는 경우에도 특허권자의 권리남용을 인정한 바 있습니다. 한국의 A 회사가 특허로 보유하고 있는 분수설치 공법에 대한 기술은 주요 공공기관에서 발주한 분수공사 입찰에서 '필수 이용 기술'로 지정될 만큼 동종업계에서 사실상 표준으로 인정되고 있었는데, A 사가 자신의 특허기술이 입찰참여를 위한 필수조건이라는 점을 이용하여, 해당 분수공사 입찰에 참가한 사업자들에게 기술사용료 이외에 특허기술이 사용되지 않는 다른 공사에 대해서도 자신과 하도급계약을 체결하도록 하는 조건을 덧붙여 특허사용을 허락하였다가, 공정거래위원회로부터 시정 명령을 받기도 하였습니다.

한국공정거래위원회는 2010년 3월 31일 "지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침"을 개정하여 특허권자의 특허권 남용행위를 구체적으로 규정하는 한편, 2010년 8월경 IT 산업 분야 전반에 걸쳐 특허권 등 지적재산권 남용 여부에 대한 대규모 직권조사를 진행한 바 있습니다.

위 심사지침에서는 ◇기술 표준 선정을 위한 협의 과정에서 이와 관련된 거래가격·수량 거래지역, 거래 상대방, 기술개량의 제한 등의 조건에 부당하게 합의하는 행위, ◇기술표준으로 선정될 가능성을 높이거나 실시조건의 사전협상을 회피할 목적으로 부당하게 자신이 출원 또는 등록된 관련 특허 정보를 공개하는 행위, ◇부당하게 기술표준으로 널리 이용되는 특허발명의 실시허락을 거절하는 행위 등을 특허권의 정당한 권리행사의 범위를 벗어난 예로 들고 있습니다.

따라서 한국에서의 기술표준화에 참여하는 기업이나 그 표준기술을 이용하려는 기업은 기술표준화 과정 및 표준기술의 라이선스 계약 체결 단계에서 위와 같은 한국 공정거래위원회의 엄격한 태도 및 개정된 지재산 심사지침을 반드시 유념하면서 진행할 필요가 있습니다.

<해설자: 한국 IPG 협력회원>

법무법인 율촌 김철환 변호사·변리사

1969년생. 1990년 사법시험 합격 후 서울중앙지방법원 및 특허법원 등에서 판사로 근무.

미국 Duke Law School에서 연구. 2008년부터 법무법인 율촌 지적재산권 팀 변호사로 근무. 특허법주해, 특허판례연구, 지적재산소송실무 등 공동집필

(감수 : 일본무역진흥기구 제트로 서울센터
부소장 에노모토 요시타카)

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

