

◎한국 IPG의 활동

· 제27회 한국IPG세미나를 웨비나 형식으로 개최 01

◎IP를 알자

한국IP뉴스 05
「신·지식재산의 최전선은 지금」 06
- 모방상표 출원에 대한 대응책
- 2021년 새롭게 달라지는 한국 지식재산 제도
- 한국의 특허취소신청 심판 현황

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.

MEGAPHONE 사무국으로부터

장마철이 시작되었습니다. 여러분들은 어떻게 지내고 계십니까?
제로 한국 지재 웹사이트 (<https://www.jetro.go.jp/korea-ip>)에 최근의 한국 지적재산 뉴스와 법 개정 정보, 판례 해설 등이 게재되어 있습니다. 업무에 참고하여 주시기 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!

한국특허청은 제4차 산업혁명 시대에 급증하는 2개 이상의 기술이 결합된 융·복합기술 특허를 심사하기 위해 협의심사제도를 도입했습니다. 이 협의심사는 몇명의 특허심사관으로 구성되어 있습니까?

① 3명 ② 4명 ③ 5명

* 정답은 본지 4페이지 하단에 게재되어 있습니다.

◎한국 IPG의 활동

제27회 한국IPG세미나를 웨비나 형식으로 개최 하였습니다



일본기업이 한국에서 사업을 전개할 때 큰 역할을 하는 것이 한일간의 ‘지식재산 라이선스’이지만 형체가 없는 지재권과 관련된 거래인 바, 관련 법률과 유의점에 대한 인지가 부족하여 기술정보가 유출되거나 명품이 의도치 않은 형태로 유출되는 경우가 있습니다. 이러한 상황에서 JETRO 서울사무소는 라이선스와 관련된 법제도와 세제 등을 해설한 ‘한국 라이선스 매뉴얼’을 작성하였으며 JETRO 한국 지재 홈페이지(<https://www.jetro.go.jp/korea-ip>)를 통하여 2021년 3월에 공표하였습니다.

이에 2021년 5월 24일에 제27회 한국IPG세미나(일본 특허청 위탁사업)를 개최하였으며 ‘한국 라이선스 매뉴얼’ 작성에 도움을 주신 한양국제특허법인의 김세원 변리사, 정영재 변호사가 ‘한국 지재 라이선스 현황과 실무’라는 제목으로 강연을 하였습니다. 이어서 JETRO 서울사무소의 츠치야 부소장이 최신 한국 지재뉴스를 소개하였습니다.

이번 세미나는 코로나19 감염 상황을 고려하여 SJC(서울재판클럽) 대회의실에서 온라인 중계 형식으로 진행하였습니다. 주요 내용을 아래와 같이 소개합니다.

◎ 한국 지재 라이선스 현황과 실무

- 한양국제특허법인 김세원 변리사(좌) 정영재 변호사(우)

라이선스의 개념

1. 라이선스란

우선 ‘라이선스’란 일반적으로 특정 재산권을 가진 자(라이선서)가 대가를 받고 타인(라이선시)에게 그 재산권을 사용할 수 있는 상업



적 권리를 부여하는 계약을 말합니다. 라이선스의 대상에 제한이 없으며 특허권, 상표권, 디자인권을 비롯하여 특허권에 관한 기술이전, 노하우, 영업비밀 등도 라이선스

의 대상이 됩니다. 이번 세미나에서는 최근 가장 주목받는 이슈인 특허권의 실시권 계약을 중심으로 말씀드리겠습니다.

2. 라이선스의 조건

라이선스의 조건은 크게 '전용실시권'과 '통상실시권'으로 구분할 수 있습니다. 전용실시권은 복수의 대상에게 실시권을 설정할 수 없는 반면 통상실시권은 복수의 대상에게 실시권을 설정할 수 있습니다. 또 전용실시권은 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없습니다. 따라서 실무적으로는 둘 다 설정등록을 하는 것이 일반적입니다.

3. 라이선스의 기간 설정

기본적으로 특허권의 존속기간 범위내에서 당사자 간의 협의로 결정됩니다. 또 특허권 만료 후에도 라이선스 계약을 존속시키는 행위는 한국의 공정거래법을 위반할 소지가 있기 때문에 주의할 필요가 있습니다. 덧붙여서 존속기간 내의 특정기간을 라이선스 기간으로 설정하는 경우, 2~5년 미만의 계약기간이 가장 많은 비중을 차지하고 있다는 점을 한국지식재산연구원의 조사를 통해 알 수 있습니다.

로열티 현황

1. 지급방법

지급액이 일정한 '정액 로열티', 사전에 산정기준을 정해놓고 일정 기간 동안 산정기준에 따라 로열티를 정기적으로 계산하여 지급하는 '경상 로열티', 기술개발 단계별로 지급하는 '마일스톤 방식' 등이 있습니다.

2. 산정방법

상거래관행방법의 관점에서 말씀드리면, 관행적으로 기대이익의 25%를 로열티로 설정합니다. 또 업계표준방법의 관점에서 말씀드리면, 시장조사를 통해 산출한 업종별 평균 로열티율에 근거하여 로열티를 산정합니다. 예를 들면, 한국지식재산연구원이 2017년에 발표한 '지식재산 분쟁 현황 조사 연구'에 의하면 국내 기술유형별 로열티율의 전체 평균은 5.5%입니다. 다만, 상거래관행방법과 업계표준방법은 보조적인 참고자료로 쓰이는 경우가 많습니다.

경상 실시로 산정 시 가장 많이 쓰이는 방법은 매출(판매액) 로열티인데, 이는 대상물의 매출에 로열티율을 곱하여 산출하는 방법입니다. 이때 매출은 일반적으로 순매출(NSP)을 말하며 순매출은 총매출에서 공제항목(운송료, 보험료, 창고보관료 등 기술사양의 가치와 직접적인 관련성이 없는 판매관리비)을 뺀 금액이 됩니다. 실무에서는 공제항목에 무엇을 포함할지 애매할 수 있기 때문에 매출의 20%를 공제항목의 금액으로 정하는, 즉 정찰가격, 총판매가격 등의 80% 상당액을 실시산정의 기초로 삼는 것이 일반적입니다. 하지만 라이선시가

계약제품을 스스로 사용하거나 관계회사 등에 판매 또는 제3자에게 무상양도, 무상대여할 수 있기 때문에 매출 산정의 기초가 되는 판매 가격 설정에 주의해야 합니다.

라이선스 계약 시 유의사항

1. 공정거래법에 관한 주의사항

한국의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)은 사업자의 시장지배적 지위의 남용과 과도한 경제력 집중을 방지하고 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하는 것을 목적으로 합니다. 구체적인 지침은 '지식재산권의 부당한 행사에 관한 심사지침'(JETRO 한국 지재 홈페이지에서 일본어 번역판 공개 중)에 규정되어 있습니다. 이 지침에서는 ①(타 특허권자와의) 로열티 담합 행위 ②(라이선스에 따른)로열티 차별 행위 ③특허권 소멸 후의 로열티 지급 ④계약제품 이외의 제품에 대한 로열티 부과 ⑤로열티 산정방식이 계약서에 명시되어 있지 않고 라이선서가 로열티 산정방식을 일방적으로 정하는 경우 ⑥부쟁의무의 부과 ⑦기술개발과 연구활동의 제한(Grant-back) ⑧표준특허에서의 FRAND 조건 위반 등을 규제하고 있습니다.

1.1 부쟁의무의 부과

앞에서 설명해 드린대로 ⑥부쟁의무의 부과란, 라이선서가 자신의 무효 특허의 존속 등을 위하여 라이선스에게 관련특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 의무를 지게 하는 행위를 의미하며 일본에서는 원칙적으로 허용되고 있습니다. 반면, 한국에서는 한국대법원(대법원 전원 합의체 2019.2.21. 선고 2017후2819 판결)이 '특별한 사정이 없는 한, 특허권의 라이선스가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸했다고 볼 수 없다'며, 라이선스도 무효심판청구가 가능하다고 판단하였기 때문에, 부쟁의무의 부과는 경우에 따라 불공정행위에 해당할 우려가 있다고 말할 수 있습니다.

1.2. 관련판례

① 로열티의 차별적부과 및 조건부 리베이트 제공

A사는 CDMA표준형 특허를 보유한 회사이며 모뎀칩을 직접 생산하고 있는데, A사의 모뎀칩 구입여부에 따라서 휴대전화 제조사에 로열티를 차별 부과하고, 일정 수량 이상의 모뎀칩을 구입한 휴대전화 제조사에는 리베이트를 제공하였습니다. 이에 대해서 2009년, 공정거래위원회는 A사에 불공정거래(로열티 차별 및 조건부 리베이트) 혐의로 2,600억 원의 과징금을 부과하였습니다. A사는 불복하였고 대법원까지 상고하였으나, 결국 A사는 패소하였습니다.

② FRAND조건위반

앞에서 말씀드린 A사에 대해서 공정거래위원회는 2017년에도 불공정 거래(FRAND조건 위반) 혐의로, 국내 사상 최대 규모인 1조311억 원의 과징금을 부과했습니다. 공정거래위원회는 표준기술을 보유한 A사가 특정 회사에 대해 라이선스를 거절 또는 제한한 행위, A사의 라이선시에만 칩셋을 공급한 행위, 라이선스 대상기술과 관련이 없는 기술까지 포괄적으로 라이선스 대상으로 포함시킨 행위 등을 불공정행위로 판단했습니다. A사는 불복했지만, 고등법원에서 패소하였고 현재 대법원에서 상고심이 진행 중입니다.

③ 특허권 무상제공 및 일방적인 계약 해제권 부여

2021년 1월, 공정거래위원회는 모바일 통신회사의 특허권을 외국의 유명 휴대전화 제조사인 B사에 무상으로 제공하고, B사의 일방적인 계약해제를 가능하게 한 행위를 불공정거래행위로 판단하였습니다.

④ 묶음 판매

2020년 12월, 공정거래위원회는 외국기업 C사가 한국 회사와 특허 라이선스를 체결할 당시 해당 기술과 상관없는 서비스의 구입을 강요한 행위를 불공정행위로 판단했습니다. 해당 특허기술과 서비스의 상업적 용도 및 기능적 특성이 다른 점, 해당 특허기술과 서비스를 따로 거래하려는 상당한 수요가 존재한다는 점, 해당 특허기술과 서비스를 따로 거래한 과거 거래 관행이 존재하는 점 등을 이유로 들었습니다.

2. 산업기술 유출방지 및 보호에 관한 법률

산업기술 유출방지 및 보호에 관한 법률(JETRO 한국 지재 홈페이지에서 일본어 번역판 공개 중)에는 한국 정부 기관이 지정한 국가핵심기술의 수출을 통제하는 규정이 있습니다. 즉, 국가핵심기술을 한국 정부 기관이 승인하지 않으면 해외로 수출할 수 없기 때문에 라이선서가 한국기업, 라이선서가 일본기업인 경우, 계약성립 전에 라이선서가 국가핵심기술의 수출승인을 받도록 강제하는 규정을 두어 필요 시 계약발효일도 정부 승인 후에 설정하도록 하는 조치가 필요합니다.

라이선스 계약서 작성 시 주의사항

1. 개량발명

개량발명을 특허권자에게 일방적으로 귀속시키거나 특허권자에게 무상 또는 저가로 배타적인 실시권을 허락한다는 조항 등은 공정거래법을 위반할 우려가 있습니다.

2. 대가의 불반환

계약기간 중 라이선서가 라이선서에게 지급한 로열티를 어떠한 상황에서도 반환하지 않는다는 규정을 두는 것은 공정거래법 위반이 아닙니다. 한국에서는 무효가 되기 전에 이미 지급한 실시료에 대한 반환

청구는 불가능하며 이미 발생한 로열티의 지급 거부도 불가능하다는 것이 대법원의 판례입니다.

기타주요 포인트

1. 한국기업에 대한 기술제공에 의한 기술유출 방지

본격적인 기술이전 협상에 앞서 비밀유지계약서(NDA)를 반드시 작성합니다. 또 기술자료의 보다 안전한 보관과 제공을 위하여 기술자료 기탁제도를 활용합니다.

2. 한일간 기술이전에 의한 로열티 지불에 관한 과세

1970년대에 한일 간의 한일조세조약이 체결되어 한국의 기술도입자가 납세한 세금 영수증을 받아 한국 세무서에 제출하면 해당 금액에 대한 세금감면을 받을 수 있어서 국제적인 이중과세를 면제받을 수 있습니다.

3. 라이선서의 제조책임물

일반적인 라이선스라면 해당 제품을 직접 제조·판매하지 않은 라이선서에게 제조물 책임이 없다고 할 수 있습니다. 다만 판례에 의하면, ‘제품에 제조사와 수입업자와 오인을 유발하는 일련의 표시를 한 자’도 업자에 속하므로, 라이선시에 상표사용을 허락할 때 라이선스 제품에 대한 품질 체크 등의 활동을 보증하여 라이선서에게 제조물 책임이 없다는 점을 계약서에 명시하는 등의 조치를 취해야 합니다.

● 최신 한국 지재뉴스

- 츠치야 신고 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 부소장

한국 지재법의 개정상황

1. 최근 시행된 법률

① 생산능력을 초과한 부분에 대한 손해배상 확대(특허법)(2020년 12월 10일 시행)

특허권자가 특허권을 침해한 자에게 손해배상을 요구할 때, 종래에는 특허권자의 생산능력을 초과한 부분은 청구할 수 없었으나 본 개정에 의하여 초과분에 대해서도 실시료의 상당액을 청구할 수 있게 됩니다. (2020년 4월1일에 시행된 일본의 개정특허법 제102조와 동일한 개정)

② 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률의 징벌적 손해배상 대상 확대(2021년 4월 21일 시행)

2019년 7월 9일 시행법에 의하여 영업비밀 침해행위가 징벌적 손해배상의 대상이 되었고 이후 본 개정에 따라 거래 과정에서 제공된 아이디어를 무단으로 사용하여 아이디어 제공자에게 손해를 끼친 경우(제2조제1호 차목의 행위)도 징벌적 손해배상의 대상이 되었습니다.



2. 최근 공포된 시행 예정 법률

① 생산능력을 초과한 부분에 대한 손해배상 확대(상표법, 디자인보호법, 부정경쟁방지법)(2020년 12월 22일 공포, 2021년 6월 23일 시행 예정)

권리자가 권리침해자에게 손해배상을 요구할 때, 종래에는 특허권자의 생산능력을 초과한 부분은 청구할 수 없었으나 본 개정에 의하여 초과분에 대해서도 실시료의 상당액을 청구할 수 있게 됩니다. (특허법은 전술한 대로 2020년 12월 10일에 시행)

② 디자인보호법의 보호 대상 범위 확대 (2021년 4월 20일 공포, 2021년 10월 21일 시행 예정)

공간 시계, 레이저 가상 키보드, 홀로그램 등의 신기술을 기반으로 하는 디자인을 보호하고자, 화상을 독립된 개별 디자인으로 규정하여 조각 또는 표시한 화상에 한하여 디자인권의 보호를 받을 수 있게 됩니다. (2020년 4월 1일에 시행된 일본의 개정의장법과 동일한 취지의 개정)

③ 특허심판에 전문심리위원 참가(특허법)(2021년 4월 20일 공포, 2021년 10월 21일 시행 예정)

심판 전문성을 보완하기 위하여 변화의 속도가 빠른 기술과 현장 지식이 필요한 분야의 전문성을 가진 외부 전문가가 심판에 참가하는 제도가 도입됩니다.

3. 국회 심의 중인 법안

①한국형 디스커버리 도입(특허법, 실용신안법)(2020년 8월 24일, 같은 해 9월 24일에 법안 제출), ②심판청구기간, 재심사청구기간의 연장(특허법, 상표법, 디자인보호법) (2020년 11월 3일 법안 제출), ③상표의 부분 거절제도 도입 (2020년 11월 6일 법안 제출), ④자동차 수리 부품에 대한 디자인 효력 제한(2020년 12월 18일 법안 제출), ⑤데이터 부정취득/사용 등에 대한 민사조치 창설(부정경쟁방지법)(2021년 1월 21일 법안 제출), ⑥특허박스 제제(조세특례제한법) (2021년 4월 5일 법안 제출) 등이 심의 중입니다. 이 중, ④자동차 수리부품에 대한 디자인효력제한에 대해서 한국 특허청은 디자인권의 정당한 이익침해, 무역관련 지식재산권에 관한 협정(TRIPs)에 저촉, 타 산업과의 공평성, 미국, 일본, 프랑스 등 주요 자동차 생산국에서 제도를 도입한 사례가 없는 점 등의 이유를 들어 신중한 입장을 표명하고 있으며 과거에도 유사법안이 폐안이 된 경위가 있습니다.


법개정 외 한국 지재관련 토픽

1. 코로나19와 지식재산권

지재(특허)권과 의약품 접근 문제는 권리 보유자 측(주로 선진국)과 권리 비보호자 측(주로 개발도상국)의 의견 대립이 오랜 기간 해결되지 못한 채 이어져 온 문제이며 코로나19의 세계적 유행에 의해 다시 한번 클로즈업되고 있습니다. 이러한 상황에서 2020년 10월에 남아프리카

공화국과 인도가 코로나19의 예방, 봉쇄, 치료와 관련된 지식재산권의 TRIPs협정상 의무 이행을 면제하는 내용이 취지인, 이른바 지식재산권 포기안을 제출하였습니다. 한국정부는 이에 대해 태도를 보류하고 있습니다만, 한국 국회에서는 2021년 4월 5일에 국회의원 14인에 의한 ‘코로나19 대응을 위한 트립스 협정 일부 조항 적용의 일시 유예 촉구 결의안’이 제출되었고, 2021년 5월 12일에는 국회의원 135인에 의한 ‘코로나19 백신 지식재산권 한시적 면제 지지 및 전 세계적 백신 공동개발 촉구 결의안’이 제출되었습니다.

2. LG에너지솔루션 vs SK이노베이션

전기자동차 등에 쓰이는 배터리를 생산하는 LG에너지솔루션(2020년에 LG화학으로부터 분사)과 SK이노베이션의 소송이 미국에서 벌어져, 양사 간의 분쟁이 장기간 이어졌습디만, 2021년 4월에 합의로 마무리 되었습니다. (이하 표를 참조) 

LG와SK간 배터리 분쟁의 개요

2019년 4월 29일	LG화학 (분사 전) 은 미국국제무역위원회(ITC)와 델라웨어주 연방지방법원에 SK이노베이션을 이차전지 영업비밀침해로 제소 (LG→SK) →LG화학은 SK이노베이션에 의해 자사의 핵심 인재가 대규모로 유출되었고 이 과정을 부인하기 위하여 조직적인 증거인멸을 하였다 고 주장
2019년 9월 3일	SK이노베이션, 2차전지 특허침해로 ITC에 LG화학 제소 및 델라웨어 연방지방법원에 LG화학과 LG전자를 제소 (SK→LG)
2019년 9월 26일	LG화학, ITC와 델라웨어주 연방지방법원에 SK이노베이션을 특허 침해로 반소(反訴) (LG→SK)
심사청구	ITC, 영업비밀 침해소송으로 최종결정 →SK이노베이션에 대해서 LG에너지솔루션의 영업비밀을 침해하는 리튬이온전지, 단전지, 전지 모듈, 전지팩 및 이들 부품의 수입을 향후 10년간 금한다. (일부 예외조항 있음). →SK로서는 미국 조지아주에 전기자동차용 배터리공장을 건설 중이었기 때문에 난처한 결과가 되었다.
2021년 4월 11일	SK가 LG에 2조 원을 지급하며 양사 간 분쟁을 전부 종결하는 내용으로 합의



정답은 ① 3명입니다. 재판제도, 심판제도에 준하여 3명으로 구성되어 있습니다. (2021년 5월 11일자 지적재산 뉴스 게재)



KOREA IP NEWS

※제트로 한국 지재 홈페이지에서 매일 제공되고 있는 지식 재산권 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 한·중·일 상품명칭 및 유사군 코드 비교목록 홈페이지 공개

| 한국특허청 (2021.3.12)

특허청(청장 김용래)은 2020년도 니스(NICE) 국제상품 분류기준을 반영한 한 중 일 3국의 상품명칭 및 유사군 코드 비교 목록을 누리집을(www.kipo.go.kr) 통해 3월 12일부터 제공한다고 밝혔다.

유사군 코드는 상품심사의 효율성을 높이고자 한 중 일 3국에서 상품 간 유사여부 추정기준이나 참고자료로 활용하는 상품분류 제도이다. 각 국의 유사군 코드는 상품의 속성 및 거래실정에 대한 인식 등의 차이가 있을 수 있기 때문에 동일한 상품이라 하더라도 서로 다르게 부여될 수 있다.

이 경우 우리나라에서는 인정 가능한 상품 명칭이 다른 나라에서는 불인정되어 상표등록이 거절될 수 있으므로 주의를 요한다. 이번 유사군 코드 공개 목록은 중국이 동 사업 참여에 합의함에 따라 지금까지 추진해 오던 한 일 양국의 유사군 코드 비교목록에 중국을 추가하여 3국의 유사군 코드를 한 눈에 비교할 수 있도록 작성한 것으로 2020년 니스 국제상품분류 개정사항을 반영하였다.

② 증강·가상현실속 디자인도 지식재산으로 보호받는다 | 한국특허청 (2021.3.25)

특허청(청장 김용래)은 “화상디자인의 보호를 위한 디자인보호법 개정안이 3월 24일 국회를 통과함으로써 디지털 기술을 활용하여 창작한 지식재산권 보호의 새로운 전기가 마련되었다”고 밝혔다.

현행 디자인보호법에서는 물품에 표현된 디자인만 등록이 가능하였고, 신기술을 활용하여 외부 벽면이나 공간상에 투영되어 표현되는 화상디자인 자체는 권리로 보호받을 수 없었다. 최근 디지털 경제의 확산으로 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 신기술을 활용한 제품 출시가 점차 증가하면서 이러한 기술로 구현되는 디자인의 중요성 역시 높아지고 있으며, 산업규모도 성장하는 추세이다.

이러한 상황에서, 이번 법 개정은 우리 기업의 디지털 디자인 경쟁력을 강화하는데 기여할 뿐만 아니라 지식재산분야에서 디지털 경제 지원을 위한 최초의 법제화라는 점에서 그 의미가 매우 크다고 볼 수 있다. 개정법의 주요내용은 화상디자인의 정의규정을 신설하여 화상디자인 자체를 보호하고, 화상디자인의 온라인(on-line) 전송을 사용(실시)행위로 규정하여, 시장에서의 거래 등 오프라인(off-line)에서만 인정되었던 디자인의 사용개념을 인터넷상 제공으로까지 확대하는 것이다.

③ 특허청, '인터넷 전자출원 서비스 새단장' | 한국특허청 (2021.4.8)

특허청(청장 김용래)은 특허 출원서 등 관련 서류를 인터넷(특허 , www.patent.go.kr)으로 간편하게 제출할 수 있는 '인터넷 전자출원 서비스'를 4월 9일(금)부터 확대 시행한다고 밝혔다.

그동안 특허청에 제출하는 출원서 등 일부 서류 제출시는 컴퓨터에 별도의 전자출원 SW를 별도로 설치해야 하는 불편함이 제기돼 왔다.

특허청은 전자출원 SW 설치와 업데이트 과정이 필요 없는 인터넷 전자출원시스템을 확대 개편해, 특허청에 제출하는 모든 서류를 인터넷에서 작성하고 온라인 제출할 수 있도록 개선했다.

주요 기능을 살펴보면, 우선 서식별 필수 기재항목 표시, 작성 예시 자료 및 도움말 등을 단계별로 충실히 안내해 인터넷 전자출원서비스를 처음 사용하는 고객들도 제출서류 작성을 손쉽게 할 수 있도록 개선했다. 출원서 작성 중 '특허정보 검색서비스(KIPRIS)'와 연계하여 선행기술 검색 결과를 바로 확인할 수 있는 기능을 제공해, 출원인이 신속하게 특허등록 가능성을 미리 파악할 수 있도록 지원하는 등 고품질의 출원서를 작성하는데 도움을 줄 수 있도록 개선했다.


또한, 임시저장 및 불러오기 기능을 구현하여 인터넷의 끊김 현상이 있더라도 작성 중인 내용이 갑자기 사라지는 일이 없도록 개선했다.

④ 내가 쓰던 상표, 다른 사람이 먼저 등록받았다면? | 한국특허청 (2021.4.27)

특허청(청장 김용래)은 누군가가 먼저 상표등록을 받았다고 해서 기존에 계속 쓰던 상표나 상호 사용이 모두 금지되는 것은 아니라고 밝혔다. 상표법은 특정 요건을 갖추어 상표를 사용하는 선의의 선사용자를 보호하고 있기 때문에 이에 해당하지는 않더라도 살펴볼 필요가 있다.

즉, 그 등록상표가 출원되기 전부터 부정경쟁의 목적 없이 사용한 결과 ① 해당 분야(수요자·거래사회)에서 잘 알려져 있거나, ② '상호'로 사용하는 경우에는 '선의의 선사용권자'로서 계속 사용할 수 있다.

한편, '상호'는 '상인이 영업활동 시 자기를 표시하는데 쓰는 명칭'을 말하는데, 상호를 소정의 요건에 맞추어 사용하는 경우에는 다른 사람의 등록상표와 유사하더라도 상표권 침해에 해당하지 않을 수 있다.

즉, '인격의 동일성을 표시하는 상호'를 상거래 관행에 따라 부정경쟁의 목적 없이 등록상표가 출원되기 전부터 사용하여 왔다면 타인의 등록상표를 침해하는 행위에 해당하지 않는다. 

모방상표 출원에 대한 대응책



최근 모 TV 프로그램으로 유명해진 음식점 상표를 제3자가 모방하여 먼저 출원한 사실이 알려져 논란이 되고 있습니다. 또한 2019년 말에도 유명 캐릭터 이름을 사용한 모방상표가 제3자에 의해 출원된 사실이 알려져 문제가 된 적이 있습니다. 한국의 상표법은 선출원주의를 원칙으로 하고 있으므로 먼저 출원한 사람이 상표를 선점할 수 있어 이러한 모방상표 출원 문제가 자주 발생할 수 있습니다. 그러나 실제로 수요자를 보호하기 위해 사용주의 측면을 반영한 모방상표 출원 대응책이 마련되어 있습니다. 본인이 사용하고 있는 상호 등을 제3자가 무단으로 출원한 사실을 알게 된 경우의 대응책은 다음과 같습니다.

1. 모방상표 선점행위를 방지하기 위한 한국의 법 규정

한국 상표법에 따르면 특정인의 출처를 표시하는 것이라고 인식된 상표를 타인이 먼저 출원해도 상표법 제34조 제1항 제12호(수요자 기만) 및 제13호(부정사용) 등에 의해 등록을 받지 못할 가능성이 있습니다.

따라서 본인이 사용하고 있는 상호 등을 제3자가 무단으로 출원한 사실을 알게 된 경우, 해당 상표 등록 전에는 정보공유 및 이의신청이 가능하며 상표 등록 후에는 무효심판을 청구할 수 있으므로 관련 규정에 따라 타인의 상표 획득을 방지할 수 있습니다.

구체적으로 정보공유는 상표등록 결정 전까지 누구나 가능하며 이의신청은 출원 공고일부터 2개월까지 누구나 가능합니다. 등록무효심판은 이 해관계자만 청구할 수 있으나 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호에 의한 상표등록 무효심판의 경우, 심판 청구기간에 대한 제한이 없습니다. 또한 상표법은 성명·상호 등의 선사용권을 인정하므로 본인이 먼저 사용하고 있던 상호 등에 대해 타인이 먼저 동일·유사 상품을 등록했다 하더라도 타인이 등록상표를 출원하기 전부터 국내에서 지속적으로 사용하고 부정경쟁 목적이 없을 경우, 간판을 내릴 필요없이 계속해서 상호를 사용할 수 있습니다.

성명, 상호, 메뉴명 등이 본인 사업의 출처표시로 인식될 만큼 널리 알려져 있을 경우, 상표등록을 하지 않아도 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 준하여 보호받을 수 있으므로 법원에 사용금지 및 손해배상 청구를 할 수 있습니다.

2. 외국의 선사용 상표에 대해


상기와 같이 국내에서 타인이 상표를 출원하기 전부터 상표를 사용해 왔던 경우, 법적으로 보호 받을 수 있는 여러 가지 방법이 마련되어 있습니다. 또한 국내에서 사용하지 않았으나 외국에서 사용했던 상표를 국내에서 사용하려고 할 때 이미 모방상표가 등록되어 있는 경우가 있습니다.

최근, 이와 같은 외국상표의 모방사례가 증가하여 관련 분쟁도 많이 일어나고 있는데, 그 해결책으로서 상표법 제34조 제1항 제13호를 활용할 수 있습니다. 해당 조항에 의하면 국내 수요자뿐만 아니라 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식된 상표라면 타인의 등록을 방지할 수 있습니다.

예를 들어 해외 유명상표 'totes'의 모방상표에 대해 한국 법원은 미국의 선사용 상표와 관련하여 미국 내에서 지속적으로 우산 등의 광고를 통해 신문이나 잡지에 선사용 상표가 사용되었으며, 2003년쯤부터 TV 광고도 실시하여 매년 수십만 달러 이상을 광고비로 지출하였다는 점과 미국 내 인지도를 조사한 결과, 선사용 상표가 액세서리 분야에서 3위로 선정되었다는 점 등을 들어 미국의 선사용 상표를 미국의 수요자들이 특정인의 상표라고 현저히 인식하고 있다고 판시하였습니다.

따라서 외국에서만 사용한 상표일지라도 해당 상표가 해당 국가에 널리 알려진 유명한 상표에 해당하면 국내에서 제3자에 의한 상표의 무단사용을 방지할 수 있다고 사료됩니다.

3. 결론

따라서 상표를 사전에 등록하지 않더라도 특정인의 출처표시로 인식되어 있으면 제3자의 모방출원이 등록되지 않을 가능성이 높고, 먼저 사용하고 있다면 선사용권이 인정됩니다. 그러나 분쟁발생의 가능성을 배제할 수 없으므로 비즈니스 구상 단계부터 미리 상표를 출원하여 등록을 받아 두는 것이 앞으로 일어날 수 있는 상표분쟁을 예방하는 가장 최선의 방법이라고 판단됩니다. 

〈이번 호 해설자〉

특허법인 AJU Kim Chang & Lee 윤종화 변리사

서울대학 전기·정보공학부 졸업. 변리사시험 합격(제50회). 한국변리사회(KPAA) 회원 (감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 츠치야 신고 부소장)

2021년 새롭게 달라지는 한국 지식재산 제도



2021년 초 한국 특허청은 아이디어 탈취에 대한 징벌적 손해배상제도 시행, 중소기업의 특허 조사·분석비용 세액공제, 모바일 특허출원 시스템 도입 등 '2021년 새롭게 달라지는 지식재산 제도'를 발표했습니다. 향후 1년간의 한국 지재 동향을 내다볼 수 있는 내용으므로 본 호에서 개요를 소개하고자 합니다.

1. 지식재산 보호 강화

〈징벌적 손해배상 제도의 확대〉

2019년 7월 9일부터 시행된 부정경쟁방지법 개정법률을 통해 고의로 영업비밀을 침해한 행위에 대해 징벌적 손해배상 제도가 도입되었으며, 올해 적용 대상이 확대됨에 따라 고의로 타인의 아이디어를 탈취한 자는 손해로 인정된 금액의 최대 3배까지 배상하여야 합니다(2021년 4월).

〈생산능력을 초과한 부분까지 손해배상 확대〉

특허법은 2020년 12월 10일부터 이미 시행되고 있으나 상표법, 디자인보호법, 부정경쟁방지법상 손해배상액의 산정방식을 개선하여 권리자의 생산능력을 초과한 판매량에 대해서도 손해배상을 받을 수 있게 됩니다(2021년 6월).

〈부정경쟁행위를 위반한 사실을 공표〉

부정경쟁행위에 대한 시정 권고에 따르지 아니할 경우, 부정경쟁행위를 위반한 사실을 관보 등에 공표할 수 있게 됩니다(2021년 4월).

〈분쟁조정과 행정조사의 중복 방지〉

산업재산권 분쟁조정과 부정경쟁행위에 대한 행정 조사가 동시에 진행되면, 행정조사를 중지하고 분쟁 조정 결과에 따라 재조사 여부가 결정됩니다(2021년 4월).

〈디지털 포렌식 지원〉

영업비밀 유출이 의심되는 중소기업은 민·형사 소송에 필요한 초기 유출 증거를 확보하기 위해 디지털 포렌식을 지원받을 수 있습니다(2021년 1월).

2. 중소·중견기업 지원

〈특허 조사·분석 비용에 대한 세액공제〉

중소기업이 '산업재산권 진단기관'에 지출한 특허 조사·분석 비용이 R&D 세액공제 대상에 포함됩니다(2021년 1월부터 적용).

〈중소기업과 공동연구 시 수수료 감면〉

중소기업과 공동연구 시 수수료 감면 혜택 대상을 모든 주체로 확대하고 출원료·심사청구료뿐만 아니라 설정등록료도 50% 감면받게 됩니다(2021년 3월).

〈분쟁정보 모니터링을 확대하여 분쟁대응 지원〉

소재·부품·장비 분야 수출기업의 특허분쟁 대응 지원을 강화하기 위해 분쟁정보 모니터링을 확대하고 분쟁위험 사전진단 및 자문, 분쟁대응전략 수립을 지원합니다(2021년 1월).

〈글로벌 IP스타기업에 대한 지원확대〉

글로벌 IP스타기업(지역의 유망 수출 중소기업)의 해외출원 심사대응과 등록비용 지원대상을 특허에서 상표·디자인까지 확대합니다(2021년 1월).

3. 출원인의 편의 개선

〈스마트폰을 활용한 민원업무 가능〉

2020년 3월부터 시행된 모바일 상표권 출원에 이어 특허·실용신안·디자인권도 스마트폰을 활용하여 출원할 수 있게 됩니다. 또 모바일을 통한 수수료 납부, 통지서 수신 등 대부분의 특허청 민원업무가 가능해집니다(2020년 12월).

〈상표 관련 편리성 향상〉

새로운 유형의 상표 심사 세부기준이 수립됩니다(2021년 1월). 또 입체·위치 상표 도면의 제출 건수를 완화합니다(2021년 2월).

〈일괄 심사 편의 개선〉

유사한 제품으로 이루어진 제품군이나 디지털 관련 서비스도 일괄 심사의 대상이 되며, 스타트업도 일괄 심사를 이용할 수 있도록 했습니다(2020년 12월). 또 일괄 심사를 신청한 출원이 거절결정된 경우, 이에 대한 불복심판을 우선 심판 대상에 추가해 조기에 심판에서 권리화 여부를 재검토할 수 있도록 하였습니다(2021년 3월).


〈기타 편의 개선〉

논문이나 연구노트 등을 그대로 출원할 수 있는 임시명세서 제도 활용을 장려하기 위해 출원료를 인하합니다(2021년 3월).

디자인 일부심사 제도의 대상 물품류를 식품, 잡화류, 포장용기, 보석·장신구류 등으로 확대 적용합니다.(2020년 12월)

시니어 퇴직인력의 특허기반 기술창업을 지원합니다(2021년 1월).

특허심사사건에서 영상상구두심리 및 기술설명회를 확대합니다(2021년 1월).

한국 특허청 발표에서는 이미 실시가 결정된 사항만 다루고 있습니다. 상기 내용 외에 2021년에는 실용신안법 전면 개정법안, 한국형 디스커버리 제도, 디자인보호법 보호대상 확대 등 개정법안이 대폭 심의될 예정이며 올해도 어김없이 한국 지식재산 동향을 유심히 지켜보아야 할 것 같습니다. 

〈이번 호 해설자〉

일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 부소장 츠키야 신고(일본특허청 파견)

2001년 일본국 특허청 입청, 통신·반도체분야 심사관·심판관, 정보기술총괄실 실장보좌, 심판과 과장보좌, 주임상석심사관 등을 역임하고 2020년 7월부터 현직

한국의 특허취소신청 심판 현황



한국의 특허취소신청 제도는 등록된 특허에 신규성 위반 및/또는 진보성 위반 등의 특허 취소신청 이유가 있는 경우, 취소 신청인이 특허심판원에 취소신청을 하면 특허심판원이 이를 심리하여 특허취소 또는 특허유지 결정을 내리는 제도로써 일본의 특허이의신청제도와 유사한 제도라 할 수 있습니다. 2017년 3월부터 시행된 후 최근 4년간 한국 특허심판원에서의 특허취소신청 제도 운영 상황을 알아봄으로써 특허취소신청 실무를 좀 더 이해하는 계기가 되기를 바랍니다.

1. 특허취소신청 및 심결(결정) 현황

최근 4년간의 특허취소신청 건수와 한국 특허심판원의 심결(결정) 건수 추이는 다음 표와 같습니다.

년도	2017	2018	2019	2020
신청건수(건)	110	154	176	155
심결(결정) 건수(건)	5	67	190	198
처리기간(월)	0.8	8.9	11.3	9.3

출처: 한국특허심판원

2019년부터 한국특허심판원에서 특허취소신청 심결이 본격적으로 진행되었으며 2019년에 11.3개월 걸렸던 처리 기간이 2020년에는 9.3개월로 단축되었습니다.

2. 기술분야별 특허취소신청 현황

2020년 12월 31일까지 심결(결정)된 총 460건에 달하는 취소신청 특허권의 기술분야를 보면 화학·약품 분야가 전체의 55.2%를 차지하고 있는 것으로 나타났습니다.

화학·약품 분야는 특허권 설정에 따른 기업의 이해관계가 첨예하게 대립하기 때문으로 보입니다.



3. 출원인의 국적별 특허취소신청 현황

등록특허 출원인의 국적별 특허취소신청 제기 비율을 보면 한국(246건, 53%) - 일본(125건, 27%) - 미국(45건, 10%) - 독일(14건, 3%) - 네덜란드(10건, 2%) 순으로 특허취소신청이 제기된 것으로 나타났습니다.

일본국적 출원인의 한국 특허등록 점유율은 2019년 9%인 것에 비해 특허취소신청 비율은 27%로 한국에서는 일본기업의 등록특허에 대한 특허취소신청이 미국 등 다른 나라 기업들의 등록특허 특허취소신청 보다 상대적으로 비중이 큰 것으로 보입니다.

4. 특허취소율 현황

특허취소신청에 의한 심결(결정)에 의해 등록결정된 특허권이 취소되는 비율은 30% 내외입니다.

년도	2017	2018	2019	2020
특허취소율(%)	-	23.4	33.9	30.5

출처: 한국특허심판원

이와 같은 추이는 무효심판에 의한 무효율인 40~50%보다 낮지만 상당히 높은 비율이라고 할 수 있습니다.

일본국적 출원인의 등록특허취소율은 25.0%로 한국국적 출원인과 미국국적 출원인의 특허취소율이 각각 33.8%와 35.7%인 것에 비해 낮은 편입니다.

5. 결론

특허취소신청을 희망하는 자가 특허취소신청 제도를 잘 활용한다면 저비용과 비교적 간편한 절차를 통해 등록되어서는 안 될 특허의 권리화를 저지할 수 있습니다.

한편, 소정의 과정을 거쳐 신중하게 획득한 등록 특허를 지켜야하는 입장인 특허권자는 적절한 정정청구와 기술설명회 및 심판관 면담을 포함한 적극적인 의견개진을 통하여 본인의 권리를 지키는 것이 바람직하다고 사료됩니다.

〈이번 호 해설자〉

특허법인 We The People 김동업 수석 변리사

전 특허청 심사관, 특허법원 기술심리관, 특허심판원 심판관

(감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 초치야 신고 부소장)