

### ◎ 한국 IPG의 활동

· 제29회 한국IPG세미나 '한국 모인출원 대책'을 주제로 개최 01

### ◎ IP를 알자

한국IP뉴스 05

「신·지식재산의 최전선은 지금」 06

- 인공지능은 에디슨이 될 수 있을까?

- 한국 지식재산법의 개정 절차

- 한국 디자인보호법 보호대상 확대

### NEW 한국IPG 회원 등록

한국 IPG 회원등록은 아래 URL에서 하시기 바랍니다.

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

한국 IPG는 일본 경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며 회비는 없습니다.

### 사무국으로부터

매서운 겨울 추위가 시작되었습니다. 여러분들은 어떻게 지내고 계시나요? 제트로 한국 지재 웹사이트(<https://www.jetro.go.jp/korea-ip>)에 최근 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 것으로 무단 전재 및 무단 복제를 금합니다.

### QUIZ 퀴즈를 맞춰봅시다!

2021년 11월 30일 개최되었던 제21회 한중일특허청장회의에서 약속한 협력 분야는 무엇일까요?

①SDGs ②미세플라스틱 ③탄소중립

※ 정답은 본지 5페이지 하단에 게재되어 있습니다.

### ◎ 한국 IPG의 활동

## 제29회 한국IPG세미나 '한국 모인출원 대책'을 주제로 개최



한국은 제도를 악용하는 상표 브로커를 등록 단계에서부터 적극적으로 대처하기 위해 상표법을 개정하고, 한국 정부 기관에서 단속 활동에 힘을 기울이는 등, 과거에 비해 모인상표출원 문제가 감소하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 일본 기업의 모인상표라고 의심되는 사례는 종종 발생하고 있습니다.

이에 JETRO 서울사무소에서는 한국의 상표 제도와 모인출원 대책에 관한 최신 정보를 쉽게 파악할 수 있도록 '한국 모인출원 대책 리플릿'을 제작하여 2021년 10월 공개하였고, 많은 분들께서 널리 활용해 주시고 있습니다.

또 2021년 11월 12일에는 제29회 한국IPG세미나(일본 특허청 위탁 사업)를 '한국 모인출원 대책'이라는 주제로 서울에서 개최하였습니다. '한국 모인출원 대책 리플릿' 제작에 참여한 특허법인 NAM&NAM의 조성연 변리사와 아즈마 노부히데 호주상표변리사가 '한국 모인출원 대책'을 주제로 강연을 하였고, JETRO 서울사무소의 츠치야 부소장이 최신 한국 지재 뉴스와 SJC 건의사항을 소개하였습니다.

이번 세미나는 코로나19 감염 상황을 고려하여, SJC(서울재판클럽) 대회의실에는 소수의 인원만 참가하고 이를 온라인 중계하는 온·오프라인 형식으로 진행하였습니다. 주요 내용을 아래와 같이 소개합니다.

### ◎ 한국 모인출원 대책

- 특허법인 NAM&NAM

#### 한국 모인출원의 현황

#### 1. 모인출원이란

한국상표법에는 '모인상표'가 명확하게 규정되어 있지 않습니다. 그러나 '악의를 가지고 출원한 상표'라 생각한다면, 상표법 34조 1항 13호에 그 정의가 규정되어 있다고 할 수 있습니다.



조성연 변리사



아즈마 노부히데 호주상표변리사

2. 한국 특허청의 상표 브로커 대책

모인출원은 크게 상표 브로커에 의한 출원과 그렇지 않은 출원에 의한 출원으로 나눌 수 있습니다. 상표 브로커는 타기업의 인지도가 높은 상표를 선점 출원하여 등록하고, 그 타기업이나 제3자에게 팔아치워 골치를 썩이는 존재입니다. 한국에는 2010년에 들어서야 이런 상표 브로커의 존재가 뉴스에 다뤄지기 시작했고, 이에 한국 특허청은 상표 브로커의 움직임에 대처하기 위해 다양한 제도를 도입하여 모인출원 대책을 실시했습니다. (우측 표 참조)

(표) 최근 주요 상표 브로커 대책

◎사용 의사 없이 무분별한 상표 선점을 위한 상표 출원 방지	
사용 의사 확인 제도 (2012년 3월)	심사관은 출원 상표의 사용 의사에 합리적 의문이 생길 경우, 사용 계획서의 제출을 요청할 수 있다.
출원 수수료 가산제 (2012년 4월)	지정상품을 과다 지정할 경우 출원 수수료를 추가 청구한다.
상표 사용 제한 규정 (2014년 6월)	공동경영자, 투자자, 위탁 연구사업자 등 이해관계인이 무단으로 출원하는 것을 방지한다.
◎소기업 상호를 상표 등록하고 합의금을 요구하는 행위 방지	
선사용권 확대 (2013년 10월)	선사용기업의 명칭과 상호에는 상표권의 효력이 미치지 않는다.
취소심판청구인 확대 (2016년 9월)	누구나 청구할 수 있다.

(출처) 세미나강연자료

또 한국 특허청은 2013년 12월부터 악의적 상표 출원 피해 신고 사이트를 개설하여 누구나 손쉽게 상담할 수 있도록 운영하고 있습니다 (신고 건수 : 2014년 70건, 2015년 45건, 2016년 20건). 이러한 상담과 상표 사용 의사에 합리적 의문이 있는 출원인을 선정하여 정보공유를 도모하고, 심사관이 특정 출원인에게 직권 조사를 진행하여 악의적 목적이 의심되는 출원 상표의 등록 거절을 강화하는 등, 감시를 강화하고 있습니다. 그리고 상표 출원 및 분쟁 사례를 분석하여 모인출원을 모니터링하고 모인출원 피해를 방지하기 위해 다양한 홍보 활동을 지속적으로 펼치고 있습니다. 이러한 대처를 통해, 2015년 이후 상표 브로커로 의심되는 출원인에 의한 출원과 등록이 급격히 감소(출원: 2014년 6,319건 → 2015년 400건, 등록: 2014년 149건 → 2015년 90건)하는 성과를 이루었습니다.

3. 심사관의 직권 조사

심사관은 본원상표와 동일·유사하고 국내 또는 외국 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되는 표장을 발견했을 경우, 지정 상품·서비스업의 유사성을 고려하여 상표법 제34조 1항 13호에 따라 거절 통지를 송부합니다. 이에 대해 상표 출원이 부당한 목적이 아니라 사실을 출원인이 서면으로 증명하지 않는 한, 출원은 거절됩니다.

4. 한국의 해외 상표 브로커 대응

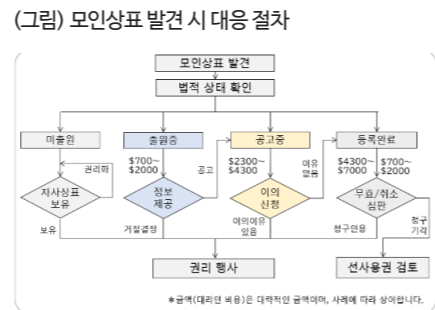
다른 나라에 진출한 한국 기업도 피해자가 되어 현지 브로커에게 피해를 입는 사례가 증가함에 따라, 한국 특허청 산하 기관인 지식재산

보호원 등에서는 해외 브로커 선점에 대처하기 위해 K브랜드 보호 기반 구축 지원 사업을 운영하고 있습니다. 그러나 피해 건수는 매해 증가(2016년 535건 → 2020년 3,457건)하고 있으며 대상 국가도 중국부터 ASEAN까지 범위가 커지고 있는 것이 현 상황입니다.

모인출원 시 상표법상 대응

1. 대응 절차

모인상표는 사전 출원하기, 적절히 모니터링을 실시하여 정보 제공하기 등, 가능한 한 신속히 대응할수록 더욱 적은 비용으로 대응할 수 있습니다(우측 그림 참조).



(출처) 세미나강연자료

2. 상표 제도 내 관련 규정

모인상표출원에 적용할 수 있는 한국 상표법 내 관련 규정에는 a. 주지상표 저촉(34조 1항 9호), b. 저명상표 저촉(34조 1항 11호), c. 수요자 기만(34조 1항 12호), d. 부정한 목적을 가진 사용(34조 1항 13호), e. 신의칙 위반(34조 1항 20호), f. 조약 당사국 내 등록 상표의 무단 출원(34조 1항 21호)의 6가지를 들 수 있습니다. 이 중 모인출원 방지 자체를 목적으로 한 조문으로, 부정한 목적을 가진 사용(34조 1항 13호)과 신의칙 위반(34조 1항 20호)에 대해 그 조문과 적용 요건을 아래에 정리합니다.

(1) 상표법 제34조 1항 13호

국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려 하고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표.

·적용 요건: 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식

‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’인 것을 추정하는 기준에는 첫번째, ‘타인의 상표라는 인식’ 여부, 즉 그 모인출원인이 우연히 동일·유사 표장을 출원하게 된 것인지, 아니면 사전에 인지한 상태에서 선점을 목적으로 출원한 것인지를 판단하는 것이 있습니다. 예를 들어 선사용상표가 창작성이 있는 도형이나 조어로 구성된 한편, 문제가 된 출원의 관련 표장의 외관이나 결합 형태가 선사용상표와 동일하거나 극히 유사한 경우, 출원인은 이를 사전에 인지한 후 출원한 것으로 판단합니다.

두번째로는 ‘부정한 기대 이익’을 가진 상표인지 아닌지를 판단하는 것이 있습니다. 이는 출원인에게 부당한 경제적 이익이 예상되는지, 특정

인의 영업을 방해하는 행위가 되는지 등을 기준으로 판단합니다. 이외에도 선사용상표의 창작성, 주지성, 지정상품·서비스업 간의 경제적 관련성 등을 종합적으로 검토합니다. 지정상품·서비스업 간에 밀접한 경제적 관련성이 있고, 예를 들어 과거에 모방상표를 출원한 이력이 있을 경우, 선사용상표의 신원에 편승하여 부당한 이익을 기대했다고 추정됩니다. 또 문제가 된 출원의 출원 시기가 2007년 7월 1일 이전일 경우에는 ‘현저히’라는 문언이 적용되어 선사용상표의 인지도 인정 기준이 높아지므로 주의가 필요합니다. 이외 인지도 인정에 필요한 사항으로 해당 상표 관련 상품 매출액, 시장 점유율, 광고·선전에 소요된 기간과 비용, 사용 개시 시기, 사용 기간, 상표 등록 유무와 권리화 상황, 라이선스 계약 유무 등이 있으므로, 평소 이에와 관련된 객관적 데이터를 축적해 놓는 것도 필요합니다.

·적용 요건: 부정한 목적

상표심사기준에는 a. 국내 시장에 진입하는 것을 방지하는 대리점 계약 체결을 유리하게 진행하거나 강요, b. 저명상표의 출처 표시 기능 희석화, c. 창작성이 인정된 타인의 상표와 동일 또는 극히 유사, d. 영업 상의 신용과 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익 취득한 것을 들 수 있습니다. 여기에 해당되면 13호가 적용됩니다.

해외, 국내에 어느 정도 인식된 상표인지 아닌지 심사관이 직권으로 조사하는 것에 대해 설명하였지만, 두 상표를 비교했을 때 지정상품이 유사하지 않거나 경제적 관련성이 없어도, 예를 들어 a. 선사용상표의 창작성이 매우 높고 b. 상표 간의 동일·유사성이 매우 높고, c. 모인출원인이 선사용상표를 사전에 인지했을 경우 등, 출원상표와 선사용상표의 지정상품 간에 관련성을 넓게 보아 부정한 목적의 유무를 판단합니다.

(표) 적용 요건: 부정한 목적의 사례

등록상표 (출원일2015.12.11) 피고	선등록서비스표(원고)
Fairmont	FAIRMONT <i>Fairmont</i>
	(선사용상표 1-3) (선사용상표 2)
지정상품: 상품류 구분 제25류의 의류, T셔츠, 모자 등	지정서비스업: 서비스업 구분 제43류 호텔업

(출처) 세미나강연자료

참고 사례로 원고가 자사 서비스표를 피고가 모방했다고 하여 등록상표의 무효를 주장한 사건을 소개합니다(상기 표 참조). 1심 특허심판원에서는 등록상표 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업 간에 경제적 관련성이 없다고 하면서, 부정한 목적을 가진 출원으로 보기 어렵다는 판결을 내렸습니다.

반면 2심 특허법원에서는 창작성과 관련하여, 선등록서비스표 등은 본등록상표 출원 시에 북미지역 등에서 특정인의 서비스업으로 널리

알려져 있던 표장이므로 상표등록권자가 우연히 선등록서비스표 등과 유사한 본등록상표를 스스로 창작했다고는 보기 어렵다고 하였습니다. 또 지정상품 간의 유사성과 관련하여서는, 본등록상표의 지정상품 중 상의, T셔츠, 모자는 원고의 선사용상표 지정상품으로 원고가 호텔 및 온라인에서 판매하고 있는 상품(셔츠, 모자, 샤워 장치, 슬리퍼)과 동일·유사하고, 호텔업을 지정서비스업으로 하는 기타 호텔업자 등이 상품류 25류에 해당하는 지정상품으로 상표 등록을 받는 사실을 참작했을 때, 등록 상표의 나머지 지정상품도 선등록서비스표 등의 사용서비스업인 호텔업과 경제적 관련성이 있다고 판단하여 부정한 목적을 인정하였습니다.

(2) 상표법 제34조 1항 20호

국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려 하고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표.

·적용 요건: 동일·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통한 것

·적용 요건: 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알고 있을 것

한국도 일본 상표법과 동일하게 미풍양속규정(34조 1항 4호)이 별도로 있으나, 상표 그 자체 또는 상표가 부착된 상품과의 관계에서 미풍양속을 위반하거나 출원·등록 과정에서 사회적 타당성을 현저하게 결여한 경우에 한해서만 적용하는 형식으로 운용하고 있어, 2014년 개정법에 신의칙 위반에 대한 규정(본 호)이 별도로 신설되었습니다. 본 호는 상표의 기능을 하지 않는 드라마 제목과 저작물에는 적용되지 않으나, 타인이 드라마 제목과 저작물을 상표로 사용했을 경우, 사용을 준비 중인 경우에 적용될 수 있습니다.

사전에방책

1. 한국 출원의 필요성

정보 매체가 다양화됨에 따라 일본 정보가 거의 실시간으로 한국에 전달되고, 그 반대로 가능한 시대가 되었습니다. 일본에서 유명해지기 전이라도 한국에 모인상표가 출원될 가능성이 충분하기 때문에 모니터링과 상표출원의 중요성이 한층 더 커진 상황입니다.

2. 상표 검색 관련

(1) 일본 문자 취급 방식

현행 심사 기준에 의하면 히라가나, 가타가나로 구성된 상표는 한국어로 음역 또는 번역한 후 상표법 각 조문에 해당하는지 여부를 검토하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 예를 들어 ‘おやつカンパニー’의 경우, ‘おやつ(과자)’는 성질 표시, ‘カンパニー(회사)’는 법인격 표시에 해당하므로 식별력을 가지지 않습니다. 다른 예로 ‘すき屋’는 ‘다실’이라

는 의미이므로 다실 이외에 사용하게 되면 오인·혼동을 불러일으킬 우려가 있다고 하여 거절 이유가 통지된 사례도 있습니다. 일본어 발음을 영어로 표기할 때에도, 한국에서 어느 정도 이해가 가능한 단어라면 각 조문에 해당하는지 여부를 검토하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

특히 한자 상표의 경우, 한국 수요자들은 한국 방식으로 읽고 한국에 통용되는 의미로 그 뜻을 이해합니다. 한자 아래에 일본 발음에 따른 영어 표기를 한다고 하더라도 한국 수요자들이 그 영어 표기에 따라 상표를 읽는다고 단정할 수 없습니다. 예를 들어 山一電機株式会社 (YAMAICHI)의 경우, 한국어로 읽으면 SANIL이 되지만 한자 아래에 표기된 'YAMAICHI'로 불린다고 단정할 수 없다고 판단합니다.

(2) 키워드(한자의 경우) 선정

한글 표기의 경우 읽는 법이 하나이기 때문에 문제가 없으나, 한자의 경우에는 복수의 '호칭'으로 검색해야 할 경우가 있습니다. 예를 들어 일본어 한자 표기인 '小川'의 경우, 해당 한자의 한글 표기는 '소천'이 됩니다. 그리고 해당 한글 발음을 알파벳으로 변환하면 'SOCHEN'이 됩니다. 그러나 이 한자와 영어 표기는 규칙이 없고 현지인이 아니면 알기 힘들기 때문에, 모니터링을 위한 키워드를 선정하거나 검색식을 수립할 때에는 한국인 대리인의 힘을 빌리는 것이 가장 좋습니다. 그리고 한국 상표 검색 시에는 한국 특허청이 제공하는 KIPRIS(www.kipris.or.kr)을 사용하면 무료로 검색할 수 있습니다. IPG

최신 한국 지재뉴스 및 2021년도 건의사항(주요 부분만 발췌)

- 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 츠치야 신고 부소장

한국 지식재산법 개정 현황

· 심판청구기간, 재심사청구기간의 연장(특허법, 상표법, 디자인보호법)

2021년 9월 29일 국회 본회의 통과, 2022년 4월 20일 시행 예정

기존 30일 이내였던 심판청구기간 및 재심사청구기간을 3개월 이내로 연장하여 출원인의 편리성 향상을 도모한 개정입니다. 출원 일본에서 건의사항으로 요청했던 내용으로, 2020년도 건의사항에 대한 한국 정부의 답변을 따른 형태입니다. 반면 거절 이유통지에 대한 제외자의 지정기간 연장 내용은 이번 법안에 포함되지 않아 지속적으로 요청할 예정입니다.

법 개정 외 한국 지재뉴스

1. 유명 우동 체인점이 철수한 후

올해 일본계 유명 우동 체인점이 한국에서 사업을 철수한 직후, 폐업한 점포 중 몇 개의 점포가 기존 설비까지 통째로 인수되어 새로운 우동 가게로 오픈하였습니다. 실제로 가게를 방문해 보았는데, 간판만 다를 뿐

똑같은 인테리어에 비슷한 메뉴를 제공하고 있었습니다. 해외 사업에서 철수할 때에는 다른 회사에 도용될 위험이 있다는 것에 유의해야겠습니다.

2. 일본 포도 품종이 한국에서 생산·판매

일본에서 개발한 포도 품종이 한국에 유출되어 한국 농가에서 재배되고, 이것이 백화점에서 비싼 가격으로 판매되는 일이 있었습니다. 해당 포도 품종은 일본에서는 육성자권과 상표권을 취득하였지만 한국에는 어떤 출원도 하지 않았고, 이에 전혀 관계 없는 한국인이 일본과 똑같은 이름으로 한국에 상표를 출원하였습니다. 당장은 해외 진출을 염두하고 있지 않더라도, 해외에서도 자사의 권리를 보호할 수 있도록 사전에 검토할 필요가 있습니다.

(사진) 한국에서 재배된 일본 포도 품종



(출처) 세미나 발표자료 (2021년 8월 9일 FNN프라임온라인방송)

3. 2021년도 한국 정부 건의사항

서울재판클럽(SJC)에서는 매년 한국에서 사업 활동을 하고 있는 일본 기업의 비지니스상 애로사항을 정리하여 한국 정부에 건의사항을 제출하고 있으며, 한국 IPG는 SJC 지재위원회와 연대하여 지재 분야의 건의사항 모집 등을 실시하고 있습니다. 2021년도에는 신규 안건 2건을 포함하여 11건을 제출할 예정입니다.

<한국 정부가 발표한 지재 관련 발행물 안내>

JETRO 한국 지재팀 홈페이지(www.jetro.go.jp/korea-ip)에서 한국 정부가 발표한 지재 관련 발행물의 일본어 번역본을 열람할 수 있습니다. 2021년에 해당 홈페이지에 공개한 발행물 리스트는 아래와 같습니다. 업무에 활용해 주시기 바랍니다.

- 2020년 국가지식재산위원회 연차보고서
- 2020년도 지식재산백서
- 2021년 상반기 지식재산권 무역지수(잠정)
- 2021년도 국가지식재산시행계획(안)
- 기술분야별 심사 실무 가이드
- 상표 심사 기준
- 서울중앙지방법원 지식재산 전담 재판부 소송 절차 가이드

이외에도 JETRO가 제작한 각종 매뉴얼 및 조사 보고서를 비롯한 다양한 한국 지재 관련 정보를 해당 홈페이지에서 확인할 수 있으므로, 많은 방문 부탁드립니다. IPG

KOREA IP NEWS

※제로 한국 지재 홈페이지에서 매일 제공되고 있는 지식재산권 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 디지털 시대, 주목받는 새로운 상품은? | 한국특허청 (2021.8.18)

특허청(청장 김용래)은 디지털 전환 시대에 대응하고 급변하는 산업 사회의 상품거래실정을 파악하고자 「신규 융복합 상품의 거래실태 조사결과」를 발표했다. 조사에 따르면 코로나19 및 정보통신산업 기술의 발전에 힘입어 급격히 성장하고 있는 3차원 가상세계 플랫폼 “확장가상세계(메타버스)” 관련 출원이 올해 첫 등장했다.

또한, 제조업에 디지털을 접목시켜 다기능화한 상품도 눈에 띄게 많아졌는데, 스마트폰 애플리케이션을 통해 원격으로 제어하거나 분석정보를 제공하는 기능이 탑재된 “자동커피 제어장치, 스마트 계란 보관함, 스마트 체성분 검사용 측정계, 스마트 줄넘기용 줄”등이 이에 해당된다. 그밖에 실태조사 결과 두드러지게 나타난 상품으로는 코로나19에 대처하기 위한 “살균기능이 내장된 스마트폰 무선 충전기, 코로나 자가검사 키트, 정수기능 물병, 공기청정 선풍기”등의 위생·청결 제품이 있으며, 1,500만 반려동물 인구 및 동물의 법적 지위에 대한 법 개정 추진 등으로 반려동물산업 성장이 예측되면서 디지털 기능이 탑재된 반려동물 상품(반려동물용 큐브카메라, 반려동물 위치추적 목걸이, 반려동물 자동급식기)도 다수 포함되었다.

② 유명해지면 너도나도 따라하기 출원? | 한국특허청 (2021.8.30)

특허청(청장 김용래)에 따르면 최근 널리 알려져 있는 타인의 성명이나 상표를 따라한 상표출원이 빈번하게 발생하고 있다. 이는 주로 자신의 상품을 빠르게 알리기 위해 사용하는 방법으로, 비판적 의미나 웃음을 유발하는 요소를 포함하고 있는 경우가 많다. 미국에서는 표현의 자유 차원에서 기존 상표를 희화화하여 표현한 것이 명명한 경우 상품 출처 혼동 가능성이 없다고 보아 상표권 침해로 보지 않는다. 다만 기존 상표와 따라하기 상표가 구별이 어려워 혼동을 일으킬 가능성이 높고, 거래사회에서 공정한 경쟁이 저해될 우려가 있으면 상표권 침해로 보고 있다.

그렇다면 우리나라에서는 어떻게 판단하고 있을까? 우리나라에서 따라하기 상표는 대체로 권리로 인정받기 어렵다. 즉, 상표권으로 등록받기 위해 출원하더라도 거절될 가능성이 높다. 다만 상표는 동일·유사하지만 상품이 다른 경우에는, 해당 상표가 (1)유명한 상표와 혼동을 일으키거나 그 평판에 부정적인 영향을 미칠 염려가 있는지, (2)부당한 이익을 얻거나 특정인에게 손해를 입히려는 부정한 목적을 가지고 있는지 등의 여부를 중점적으로 심사하게 된다.

③ 상대방의 부정경쟁행위에 피해를 입어도 속수무책 | 한국특허청 (2021.9.8)

특허청(청장 김용래)은 2021년 부정경쟁행위 실태조사(조사기간 : 2021년 7월 1일~8월 12일, 주관기관: KDN리서치)를 실시하였다. 이번 실태조사는 (1)기업 대상 조사(전국사업체 중 1,250개 기업)와 (2)소비자 대상 조사(만 20세 이상 소비자 1,000명)로 나누어 실시했으며, 부정경쟁행위에 대한 인식과 피해경험 등 현황을 조사하는 방식으로 진행되었다. 먼저 기업 대상 조사의 주요 결과를 살펴보면, 부정경쟁행위로 인해 직접 피해를 경험하거나 부정경쟁행위자를 목격한 적이 있는 기업은 12.6%로 조사되었으며, 피해기업이 경험한 부정경쟁행위 유형(복수응답)으로 모방상품의 제작·판매 행위가 86.2%로 가장 많은 비중을 차지했다. 부정경쟁행위로 인한 피해가 막대함에도 불구하고 기업이 피해대응에 있어 아무런 조치를 취하지 못하는 경우(47.7%)가 많았으며, 그 이유로 비용 등 경제적 부담이 가장 큰 비중(67.7%)을 차지했다. 한편, 소비자 대상 조사결과를 살펴보면 부정경쟁행위로 직접적인 피해경험이 있었다고 응답한 비율이 46%에 달하는 등 소비자의 피해도 빈발하는 것으로 나타났다. 특히 소비자의 부정경쟁행위 피해경험에 있어 원산지나 생산지의 거짓·오인표시 및 성능·수량·용도 허위 표시로 인한 피해가 37.3%로 가장 많았다.

④ 디지털 기술로 구현되는 가상디자인 제도 첫 시행 | 한국특허청 (2021.10.19)

웹사이트 화면, 외벽이나 도로면·인체 등에 표현되는 이미지, 가상현실(VR), 증강현실(AR) 영상 등도 10월 21일(목)부터 디자인으로 출원하여 등록받을 수 있게 되었다. 종전에는 화상이 표시된 물품디자인만이 등록이 가능하였으나 앞으로는 신기술을 활용하여 공간 등에 표현되는 디자인으로서 기기의 조작이나 기능 발휘가 포함된 화상은 그 자체로서 보호된다. 특허청(청장 김용래)은 관련법령 개정을 통하여 정보통신용, 의료정보용, 방법용, 건강관리용 가상디자인 등 물품에서 독립한 다양한 용도와 기능을 가진 디지털 가상디자인을 보호하는 전기가 마련되었다고 밝혔다. 이에 따라 등록된 가상디자인과 형태가 동일 또는 유사한 디자인을 제3자가 무단으로 사용하거나 온라인으로 전송하는 행위 등은 디자인권의 침해행위에 해당할 수 있다. IPG



정답은 ③탄소중립입니다. 탄소중립 기술의 발전은 한중일 3국의 공통 중요 과제입니다. (2021년 11월 30일자 지적재산 뉴스 게재)

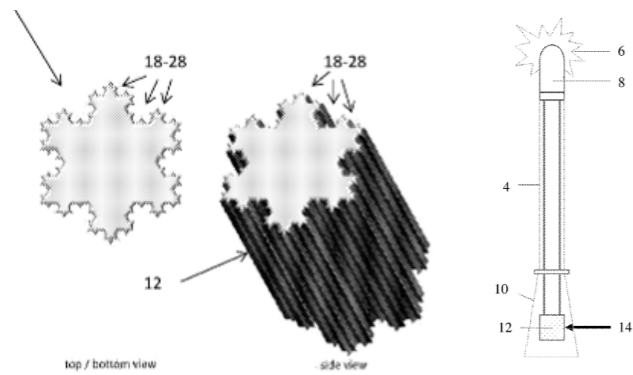
# 인공지능은 에디슨이 될 수 있을까?



붐(Boom)과 침체기를 반복해 온 인공지능(AI) 기술은 인터넷의 발달과 함께 빅 데이터 축적과 딥러닝의 등장이라는 강력한 무기를 손에 넣은 후 비약적으로 진보하였고, 현재 이른바 제3차 AI 붐을 맞이했습니다. 작금의 상황을 보면 AI는 이미 붐을 넘어 실생활 곳곳에 침투해 있으며, AI를 '대상으로 하는' 특허 출원도 증가하고 있습니다. 한편 AI 기술 수준이 높아짐에 따라 AI가 인간의 고도한 정신 활동인 발명과 창작의 영역에도 진출하면서, 지식재산 분야에서 AI에 '의한' 발명과 창작이 탄생했을 경우 이를 어떻게 보호해야 하는가에 대한 논의가 진행되어 왔으며 마침내 실제 사례가 등장하게 되었습니다. 2021년 6월 3일, 한국 특허청은 '인공지능은 에디슨이 될 수 있을까? 첫 특허 심사 사례'라는 제목으로 언론 보도를 진행하여 AI를 발명자로 기재한 첫 특허 출원 소식과 심사 결과를 공표했습니다.

## 1. 발명 개요

### 식품 용기 발명(좌)과 점멸 램프 발명



출처: 국제공개 제2020/079499호 공보

한국특허청에 따르면 대상이 된 특허 출원은 미국의 한 AI 개발자(출원인)가 출원한 국제 특허출원을 국내에 진입시킨 것으로, 이 출원인이 최초의 AI 발명자라고 주장하는 AI 프로그램의 이름은 'DABUS: Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience'입니다. 해당 출원인 본인은 이 발명과 관련된 지식이 없고, 자신이 개발한 '다부스'가 일반적인 지식을 학습한 후 2개의 서로 다른 발명(결합이 쉽고 표면적이 넓어 열전달 효율이 좋은 식품 용기의 발명 및 신경 동작 패턴을 모방하여 빛을 내는 램프의 발명)을 스스로 창작했다고 주장한다는 것이었습니다.

※ 한국 특허청이 출원 내용을 공개하지 않은 관계로 상기 이미지는 원본인 국제 특허 출원 공개 공보의 이미지를 인용했습니다.

## 2. 한국 특허청의 심사 결과

해당 출원에 대해 한국 특허청은 '자연인이 아닌 AI를 발명자로 기재한 것은 특허법에 위배되므로 발명자를 자연인으로 수정해야 한다'는 내용의 보정요구서를 5월 27일 통지했다고 발표했습니다. 한국 특허법 및 관련 판례는 자연인만을 발명자로 인정하고 있어, 자연인이 아닌 회사나 법인, 장치 등은 발명자로 표시할 수 없기 때문입니다.

또 한국특허청은 한국보다 앞서 유럽특허청, 미국특허상표청, 영국지식재산청도 동일한 조치를 취했다고 언급하며, AI 발명을 둘러싼 몇 가지 쟁점에 대해 법제자문위원회를 꾸려 산·학·연 의견을 수렴하고, 이와 더불어 국제적인 논의에도 적극적으로 참여할 것이라고 밝혔습니다.

## 3. 향후 논의

현재 주요국 특허법에서도 발명자는 자연인이어야 한다고 해석하고 있으며, 이번 한국특허청과 타국의 판단도 이 해석의 범위를 벗어나지 않았습니다. 그러나 앞으로 AI에 의한 발명과 창작이 일반화될 경우, 지식재산법에 의한 보호 방식에 다시금 의문이 제기될 것이므로 향후 논의가 주목됩니다.

조금 오래되었지만, 2016년 12월 한국특허청은 '인공지능(AI) 분야 산업재산권 이슈 발굴 및 연구'라는 제목으로 보고서를 발행하여 AI에 의한 발명을 인정하기 위한 구체적인 입법안을 언급하면서도 현시점에서 법을 개정하는 것은 시기상조라고 보고한 바 있습니다. 이 보고서를 가 번역하여 제트로 한국 지재 웹사이트에 게재하였으니 관심이 있으신 분들은 읽어봐 주시기 바랍니다.

**<이번 호 해설자>**  
일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 부소장 츠치야 신고(일본특허청 파견)  
2001년 일본특허청 입청, 통신·반도체분야 심사관·심판관, 정보기술통괄실 실장보좌, 심판과 과장보좌, 주임 상석심사관 등을 거쳐 2020년 7월부터 현직

# 한국 지식재산법의 개정 절차



한국의 지식재산법은 일본 법을 참고하여 제정되었기 때문에 일본 법과 유사한 부분이 많다고 일컬어집니다. 한 예로, 한일 특허법의 중요 조문인 제1조 [목적], 제2조 [정의], 제29조 [특허 요건]의 조문 번호가 동일하고 내용도 상당히 유사하다는 사실은 지식재산업계 관계자들에게 잘 알려진 이야기입니다. 반면 법을 개정하는 방식은 한일 양국이 크게 다르기 때문에, 이번 호에서는 한국 지식재산법 개정 절차에 대해 소개하고자 합니다.

## 1. 서로 다른 한일 양국의 법 개정 절차

한국은 일본과 달리 단원제국회라는 차이가 있으나, 법률안이 국회에 제출되면 국회 소관위원회에서 심의를 진행하고 본회의 심의, 가결·성립을 거쳐 공포한 후 시행된다는 전체적인 흐름은 한일 양국이 동일합니다. 또 한일 모두 국회에 법안을 제출한 주체에 따라 정부입법과 의원입법으로 구분된다는 것도 동일합니다.

한일 양국에서 가장 큰 차이를 보이는 점은 바로 일본은 정부입법이 대부분이고 의원입법이 예외적인 반면, 한국은 의원입법이 대부분이고 정부입법이 예외적이라는 점입니다. 지식재산법뿐만 아니라 모든 법 분야에서 이러한 경향이 보이는데, 제20대 국회(2016~2020년) 당시 의원 제출법안이 2만 1,594건이었던 것에 비해 정부제출법안은 1,094건에 불과하였습니다. ('의안정보시스템' 의안 통계 인용).

## 2. 의원입법에 의한 법 개정 절차

의원입법에 의한 한국의 법 개정 절차는 아래와 같은 흐름으로 진행됩니다(한국 국회 웹사이트 인용).

- 1) 제안(제출)
- 2) 위원회 회부
- 3) 입법 예고(퍼블릭 코멘트)
- 4) 위원회 심사
- 5) 법제사법위원회 체계 자구심사
- 6) (전원위원회 심사)
- 7) 본회의 심의·의결
- 8) 정부이송
- 9) (대통령의 거부권 행사)
- 10) 공포

※6번, 9번은 특정 경우에만 진행됨

주의해야 할 부분이 바로 입법예고인데, 의원입법의 경우 입법예고 기간이 10일 정도에 불과한 경우가 많기 때문에 의견을 제출할 경우에는 신속히 파악한 후 대처해야만 합니다.

## 3. 파상적인 법안 제출

이처럼 한국은 의원입법이 지배적인 것에 더해 법안 제출 횟수가 대단히 많은 것도 특징입니다. 여야 국회의원이 경쟁하듯 많은 법안을 제출하기 때문에 동일 법안의 동일 조문에 서로 다른 법안이 연달아 제출되는 일이 종종 있습니다.

일본이라면 완성도가 높은 법안이 제출되어 원안에 가깝게 가결·성립되는 경우가 많으나, 한국에서 매일 제출되는 의안 내용 중에는 행정청과 긴밀하게 조정해 잘 짜인 법안이 있는가 하면 개정 취지조차도 알기 힘든 법안도 있습니다. 그리고 법안이 제출되었다 하더라도 반드시 그대로 가결·성립되는 것이 아니며, 대폭적인 수정이 들어가거나 폐안이 되는 경우도 흔합니다.

여러 법률에 유사한 개정 내용을 도입할 때도 파상적으로 도입되는 것을 자주 볼 수 있습니다. 그 예로, 최근 한국 지식재산법에 이른바 징벌적 손해배상이 도입되었는데, 특허법과 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 2019년 7월 9일에 시행된 것에 반해, 상표법과 디자인보호법은 2020년 10월 20일에 시행되었습니다.

## 4. 결론

한국의 법 개정 절차는 의원입법이 많다는 점에서 민주적이라고 할 수 있지만, 법안이 제출된 다음에도 내용이 크게 변동될 수 있기 때문에 감시 부담이 크다고 볼 수 있습니다. 한국의 법 개정을 주시할 때에는 이러한 일본과의 상이점에 유의할 필요가 있겠습니다.

**<이번 호 해설자>**  
일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 부소장 츠치야 신고(일본특허청 파견)  
2001년 일본특허청 입청, 통신·반도체분야 심사관·심판관, 정보기술통괄실 실장보좌, 심판과 과장보좌, 주임 상석심사관 등을 거쳐 2020년 7월부터 현직

# 한국 디자인보호법 보호 대상 확대



한국 디자인보호법(일본의 의장법에 해당)이 일부 개정되어 2021년 10월 21일부터 시행되었습니다. 이번 개정은 일본 기업에 유익한 내용을 포함하고 있으므로 이번 호에서 소개합니다.

## 1. 일본 의장법 개정(2020년 4월 1일 시행)

2021년 10월 21일에 시행된 한국 디자인보호법 개정은 2020년 4월 1일에 시행된 일본의 의장법 개정의 일부 내용과 비슷하기 때문에 먼저 일본의 의장법 개정에 대해 설명하겠습니다. 많은 항목이 개정되었지만 대표적인 내용으로서 아래 3가지를 들 수 있습니다.

### (1) 보호대상 확대

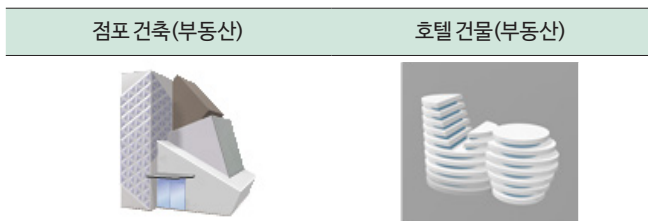
종래 의장법의 보호 대상은 '물품'에 한정되어 있어 부동산이나 고체가 아닌 것 등, '물품'이 아닌 것은 보호되지 않았습니다. 그러나 이번 개정으로 보호 대상이 확대되어 새롭게 '화상', '건축물', '인테리어' 디자인도 등록을 받을 수 있게 되었습니다.

① 물품에 기록·표시되지 않는 화상 디자인도 보호받을 수 있도록 '화상' 자체도 보호대상에 포함



출처: 일본 특허청 '2019년 의장법 개정 개요'

② 부동산인 건축물의 디자인도 보호받을 수 있도록 '건축물'도 보호대상에 포함



출처: 일본 특허청 '2019년 의장법 개정 개요'

③ 다수의 물품, 벽, 바닥, 천장 등으로 구성된 '인테리어' 디자인도 하나의 의장으로 등록 가능

### (2) 관련 의장제도 확대

이전까지 관련 의장의 출원 가능 기간은 본 의장의 의장 공보가 발행되기 전까지(본 의장 출원 후 약 8개월)였으나, 개정을 통해 기초 의장을 출원한 후 10년이 경과한 날 전까지 가능하게 되었습니다. 또 지금까지는 관련 의장에만 유사한 의장은 등록할 수 없었지만, 개정을 통해 관련 의장에만 유사한 관련 의장 등록도 인정받게 되었습니다.

### (3) 의장권 존속기간

종래 의장권 만료일은 '등록일로부터 20년이 경과한 날까지'였으나, 개정을 통해 '출원일로부터 25년이 경과한 날까지'로 변경되었습니다.

## 2. 한국 디자인보호법 개정

2021년 10월 21일에 시행된 한국 디자인보호법 개정에는 앞서 이야기 한 일본 의장법 개정 (1) 보호대상 확대 중 '화상' 자체를 보호 대상으로 하는 내용이 포함되었습니다. 이로써 일본과 동일하게 한국에서도 물품 이외의 장소에 투영된 화상(GUI)이 그 자체로 보호될 수 있게 되었습니다. 한국 특허청은 개정법이 국회에서 가결된 직후인 2021년 3월 25일 언론 보도를 통해 '디지털 기술을 활용해 창작한 지식재산권 보호의 새로운 전기가 마련됐다'고 밝혔습니다.



출처: 한국 특허청 2021년 3월 25일 자 보도자료

한편, 한국 개정법에는 (1) 보호대상 확대 중 '건축물', '인테리어' 디자인과 (2) 관련 의장제도 확대 및 (3) 의장권 존속기간에 대한 내용은 포함되지 않아 한일 간 차이가 발생하게 되었습니다.

### 〈이번 호 해설자〉

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

2011년 일본특허청 입청, 통신 반도체분야 심사관 심판관, 정보기술통괄실 실장보좌, 심판관 과장보좌, 주임 상석심사관 등을 거쳐 2020년 7월부터 현직