

### ◎한국IPG의 활동

- ‘한국 세관직원 대상 지식재산 침해물품 식별 및 단속 교육’에 참가했습니다 01
- 한국의 2018년도 지식재산 10대 뉴스와 2019년도 전망 02
- 2018년도 건의사항에 대해 04
- 2019년 새롭게 달라지는 지식재산 제도 지원 시책 04
- 2018년도에 발행된 한국 지식재산 관련 자료 소개 05

### ◎IP를 알자

- 한국IP뉴스 06
- 「신·지식재산의 최전선은 지금」 07
- 같으면서 다른 한국과 일본의 지식재산권제도
- 신속한 권리취득을 위한 상표우선심사제도의 활용



### 한국IPG 회원 등록

한국IPG 회원등록은 아래 URL에서 하시기 바랍니다.  
<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipg/>  
한국IPG는 일본 경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며 회비는 없습니다.



### 사무국으로부터

봄이 다가오고 있는데 여러분들은 어떻게 지내십니까?  
해가 바뀔때 따라 이동이 많은 시기입니다. 한국 IPG 회원 여러분들의 연락처 등에 변경이 있으면 사무국(kos-jetroipr@jetro.go.jp)으로 연락주시기 바랍니다.



### CAUTION

(한국IPG INFORMATION)에 게재된 기고·번역문 등은 모두 권리자의 허락을 받아 게재된 것이므로 무단 전재 및 무단 복제를 금합니다.



### 퀴즈를 맞춰봅시다!

올 3월부터 한국특허청의 지식재산권 침해 단속이 강화되어 지금까지의 상표 단속만이 아닌 특허, 디자인, 영업비밀 침해 수사까지 대폭 확대되었습니다. 이와 같은 단속을 실시하는 조직의 명칭은 무엇인지요?

- ① 특허청 지식재산경찰
- ② 특허청 특별사법경찰
- ③ 특허청 수사부

※ 정답은 본지 5페이지 하단에 게재되어 있습니다.

### ◎한국IPG의 활동

## ‘한국 세관직원 대상 지식재산 침해물품 식별 및 단속 교육’에 참가했습니다.



(서울 세미나장)

한국 관세청은 세관의 지식재산 침해물품 통관보류 절차 등을 규정한 ‘지식재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리에 관한 고시’ 일부를 개정해 2019년 1월 21일 부터 시행했습니다. 주요 개정내용은 ①세관에 보호를 요청하기 위해 신고하는 상표권 등의 지식재산권 신고 유효기간을 현행 3년에서 10년으로 대폭 확대했습니다. ②특허권과 디자인권의 세관신고 절차를 상표권 수준으로 완화했습니다. 이로 인해 세관 신고시에 제출하는 ‘침해 가능성이 있는 수출입자 등의 침해관련 자료’가 임의제출로 변경돼 특허권과 디자인권의 세관신고가 용이해졌습니다. ③수출입자가 중소기업일 경우, 통관보류해제를 위한 역담보금을 과세가격의 100분의 60에서 100분의 40으로 경감하고, 앞으로 침해가 의심되는 물품이 수입통관 보류됐을 때 역담보를 납부해 통관보류해제를 신청할 가능성이 앞으로 높아질 것이라고 생각됩니다.

이러한 가운데 한국 IPG는 한국무역관련 지식재산권 보호협회(TIPA) 주최의 ‘한국 세관직원 대상 지식재산 침해물품 식별 및 단속 교육’에 참가했습니다.

올해는 서울본부세관, 부산본부세관, 인천본부세관(공항), 광주본부세관 교육에 YKK(주)와 한국엡손(주)이 참가해 수입·유통경로, 침해물품의 피해실태, 정품과 침해물품의 식별요령 등에 대한 정보를 제공했습니다.

본 교육은 세관신고가 되어 있는 업체만 참가할 수 있는데요. 앞으로 상기 개정안이 시행되면 세관신고 절차가 간소화됨에 따라 위조품 피해를 입은 기업의 교육참가가 용이해져 많은 기업이 교육에 참가해 세관직원을 대상으로 적극적이고 효과적인 침해물품 단속업무 정보를 제공함으로써 단속을 한층 더 강화할 수 있고 세관 검거율도 향상시켜 침해물품 유통 방지에 매우 유효한 대응책이 되리라 사료됩니다.

## 한국의 2018년도 지식재산 10대 뉴스와 2019년도 전망<sup>1</sup>

한국은 2018년에 평창 올림픽·패럴림픽 개최 등 빅 이벤트로 분위기가 고조되었고 지식재산 분야에 있어서도 다양한 사건이 있었습니다. 본고에서는 2018년 한국의 지식재산 토픽 중, 특히 인상 깊었던 사건에 대해 필자가 독자적으로 판단하여 순위를 정해 10대 뉴스 형식으로 소개를 하고 한국 지식재산 현황에 대한 총정리와 2019년도 한국 지식재산에 대한 전망을 하고자 합니다.

### 1. 2018년 한국 지식재산 10대 뉴스

#### 제10위: 일본인 관광객을 노린 유명 브랜드 위조품 판매업자 적발

서울시민생활사범경찰대는 2018년 5월말에 서울·명동 등에서 일본인 관광객을 노리고 손목시계, 핸드백, 지갑, 의류 등의 유명브랜드 위조품을 유통·판매한 업자를 적발하고 가짜 브랜드 상품을 640점(정품가격 15억 원) 전량 압수했습니다. 업자의 범죄 수법은 호객꾼이 먼저 일본인 관광객에 다가가 소위 'S급 가짜 브랜드 상품'이 있다고 유인한 후 출입을 제한한 비밀장소로 데려가 고가의 가짜 브랜드 상품을 구입하도록 했습니다. 이번 적발은 일본인 관광객으로 가장한 경찰대에 의해 적발됐습니다. 이는 지금까지 일본인 관광객이 유명브랜드 위조품을 구입했다는 의미가 됩니다. 여러분은 이러한 유명브랜드의 위조품을 구입하지 않도록 하고 수상한 업자를 발견하면 당국에 신고하시기 바랍니다.

#### 제9위: 한국특허청 신임 청장으로 박원주씨 취임

2017년도 7월에 취임한 성윤모 청장은 임기가 만료되기 전에 산업통상자원부 장관(일본 경제산업성 대신에 해당)에 발탁되어 그 후임으로 2018년 9월 27일에 한국특허청 신임 청장으로 박원주씨가 취임했습니다. 박원주 청장은 미국에서 박사학위를 취득하고 주일 한국 대사관에 주재한 경험이 있는 등 국제 경험이 풍부하신 분으로 2019년 6월 한국이 주최국이 되어 개최할 한·미·일·중·유럽의 5대 특허청 장관회의를 비롯한 향후 지재분야의 국제협력에 많은 진전을 이룰 것으로 기대됩니다.

#### 제8위: 특허정보를 QR코드로 간단하게 접근

한국특허청은 QR코드를 인식해 간단하게 특허정보를 확인할 수 있는 서비스를 2018년 4월에 시작했습니다. 출원인은 KIPRIS(일본의 J-PlatPat에 해당)에서 QR코드를 취득해서 제품에 표시하고, 이용자는 그 제품에 부착된 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 일일이 특

허번호를 입력하지 않아도 KIPRIS에서 간단하게 등록상황이나 권리 범위를 확인할 수 있게 됐습니다. 또한 2018년 7월부터는 기존의 서면등록증 대신 전자등록증 발행 서비스도 시작했습니다. 전자등록증에도 QR코드를 삽입해 스마트폰으로 QR코드를 인식하여 해당 권리의 권리자 정보, 특허로 납부, 권리관계에 대한 법적상태 등을 언제든지 간단하게 실시간으로 확인할 수 있게 됐습니다. 전자등록증 서비스는 기존의 서면등록증 발행서비스와 병행해 제공되고 있습니다. 다만, 전자등록증을 선택할 경우 설정등록료가 감면되도록 법개정을 추진할 예정입니다.

#### 제7위: 지식재산 인재 고용 창출

문재인 정권의 노동정책 방향성에 맞춰 한국특허청은 2018년 2월 1일에 발표한 '2018년도 업무계획'에서 4차산업혁명시대의 지식재산으로 인한 양질의 고용 창출, 국민의 생활수준 개선을 정책 목표로 삼고 있습니다. 구체적으로는 (1)공공부문의 수준 높은 고용창출 선도, (2)지식재산 서비스업 집중육성, (3)고용 창출을 막는 규제 철폐, (4) IP를 기준으로 한 기업활성화 지원, (5)중소·벤처기업의 IP 능력 강화, (6)경제적 약자의 IP 보호 강화 등 6가지 과제를 중점적으로 추진하는 것입니다.

#### 제6위: 국가지식재산위원회에서 '혁신성장을 위한 국가 특허 경쟁력 강화 방안' 확정

2018년 3월 9일에 개최된 국가지식재산위원회(일본의 지적재산전략본부에 해당)에서 한국특허청이 제안한 '혁신성장을 위한 국가 특허 경쟁력 강화 방안'이 의결됐습니다. 이번 강화 방안은 기존의 심사단계와 심사관에 한정되어 있던 특허품질 향상에 대한 노력을 R&D·출원·심사 등 전 과정으로 확대해 산·학·연·관의 모든 특허창출 주체의 역량을 강화하고 단계별·대상별로 특허 경쟁력을 강화하는 것으로 특허의 '글로벌 경쟁력 강화로 혁신성장 견인'이라는 정책 비전 하에 이를 실현하기 위한 3대 추진전략 및 10대 핵심과제를 포함하고 있습니다.

#### 제5위: 남북 지식재산권 연구 개시

남북정상회담을 개최함에 따라 대한변리사회는 남북의 지식재산권 제도의 교류 및 통일 관련 연구를 위해 특별위원회를 설치했습니다. 남북 지식재산권제도의 미래를 준비하기 위해 (1)북한 지식재산권제도의 자료수집과 현황 검토, (2)남북의 지식재산권제도의 상호비교 검토, (3)통일 후 지식재산권분야의 변화 시뮬레이션 등을 실시하기



주1) 본 기사는 2019.1.11호 특허뉴스(경제산업조사협회 발행)에 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 지재팀 하마키시 부소장이 투고한 기사를 요약한 것입니다.

로 했습니다. 또한 국가지식재산위원회 및 대한민국 세계특허(IP)허브 국가추진위원회는 남북의 지식재산권 교류 협력과 정책방향에 대한 미래전략을 논의하기 위해 ‘한반도 지식재산 경쟁력 강화를 위한 미래전략 토론회’를 2018년 11월 27일에 국회의원회관에서 개최하고 남북의 저작권 협력과 상표권 보호의 현황, 특허권 보호를 위한 남북 협력방안에 대한 토론이 이루어졌습니다.

#### 제4위: 트레이드 드레스 보호의 명기 등

2018년 7월 18일에 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(부정경쟁방지법)의 개정법이 시행되었습니다. 한국은 2016년도 법개정을 통해 도입된 성과 모용행위의 조항(일반조항이라고도 함)을 사용하여 이미 트레이드 드레스 보호에 관한 판례가 나와 있습니다만, 이번 개정법 시행에 따라 영업 출처 오인 혼동 금지조항 및 희석화 방지조항의 표식에 ‘상품판매·서비스 제공방법, 또는 간판·외관·실내장식 등, 영업제공 장소의 전체적인 외관이 포함된다’고 명시한 것입니다. 이와 같은 새로운 조항에서는 일본 국내에서의 주지 저명성은 고려되지 않기 때문에 일본기업에는 불리한 요건이 될 수 있지만 향후 트레이드 드레스가 성과 모용행위의 조항 또는 새로운 조항을 사용해 어떻게 보호되는지는 법원의 판례를 참고할 필요가 있습니다.

또한 ‘사업제한, 입찰, 공모 등 거래협상 및 거래과정에서 경제적 가치를 가진 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어를 그 제공목적에 위반하여 본인 또는 제삼자의 영업상 이익을 위해 부정하게 사용하거나 타인에 제공하여 사용하도록 하는 행위’가 부정경쟁행위 유형으로 추가되었습니다. 단, 제공된 아이디어가 동종업계에서 폭넓게 알려져 있거나 아이디어 제공을 받은 자가 당시 이미 알고 있었던 사실을 입증할 경우에는 면책됩니다. 또한 위반행위에 대해 한국특허청에 조사·시정권고의 권한이 부여됨에 따라 아이디어 착취나 점포 내의 인테리어 등의 외관을 혼동시키는 행위, 제품 디자인의 모방 등에 대한 신고 접수창구가 한국특허청에 설치되었습니다.

#### 제3위: 일본기업의 건의사항에 대해 특허법 등 개정안에 대한 검토 추진

2018년은 지금까지 일본기업이 건의한 사항(서울 재팬클럽(SJC) 건의사항을 통해 한국정부에 건의)과 관련하여 특허법 등의 개정안 검토가 이루어졌습니다.

##### (1)컴퓨터·프로그램 보호

한국에서는 컴퓨터·프로그램이 기록된 기록매체는 발명의 대상이지만 컴퓨터·프로그램 자체는 발명의 대상이 아닙니다. 따라서 CD나 DVD와 같은 기록매체에 기록되지 않고 네트워크 상에서 전송하는 컴퓨터·프로그램 보호가 검토 과제였습니다. 2018년 5월 14일에 의

원발의된 특허법 개정안은 방법의 발명에 대해 그 방법의 사용을 요청하는 행위를 특허발명 실시에 포함시켜 프로그램 온라인 전송에 대해서도 특허로 보호를 받을 수 있도록 하는 것으로 일본의 특허제도와 다른 접근방법으로 보호하려고 하는 것입니다.

##### (2)무효심판·소송에서의 이유·증거보충에 대한 제한

한국에는 심판절차에서 증거제출의 시기 제한이 없어 심리 지연과 높은 무효율의 원인이 되고 있습니다. 2018년 3월 15일에 의원발의된 특허법, 디자인보호법 및 상표법 개정안은 심판에서 새로운 주장·증거의 제출시기를 심판장이 지정하고 늦게 제출된 증거 등에 대해서는 각하할 수 있도록 해 분쟁기간 장기화에 따른 자금력이 부족한 중소기업이 불리하지 않도록 한 내용입니다.

##### (3)간접침해규정 확충에 대해

한국특허청은 2018년 9월에 ‘특허침해 규정 개정안에 대한 공청회’를 개최하여 간접침해 범위를 확대하는 특허법 개정안을 제시했습니다. 현재 한국의 간접침해 규정은 일본의 2002년 개정 전 특허법과 동일한 ‘특허발명의 생산에만 사용하는 물건’, 즉 전용물건을 대상으로 하고 있어 침해소송에서는 그 물건이 특허발명을 생산하는 용도에만 사용하고 있다는 것에 대해 입증하기 어려운 문제가 있었습니다. 본 개정안은 신규로 ‘특허발명의 과제해결에 불가피한 수단’을 제공하는 행위를 간접침해의 유형으로 추가했습니다. 또한 3D 프린팅 데이터의 전송에 대한 침해를 방지하기 위해 특허권 침해인 것을 알면서 그 발명의 실시를 유발하는 행위도 유형으로 추가했습니다.

#### 제2위: 국제재판부 설치

지식재산 소송을 담당하는 법원이 국제사건을 전문으로 취급하고 외국어(영어)로 변론 및 증거제출이 가능한 ‘국제재판부’를 설치할 수 있는 법원 조직법 개정법안이 2017년 11월 24일 국회를 통과해 2018년 6월 13일에 시행되었습니다. 특허법원은 2018년 7월 20일에 호주의 블루스코프사가 제기한 심결취소소송에서 외국어 변론 허가신청을 허락했다고 발표함에 따라 이 소송이 국제재판 제1호가 되었습니다.

#### 제1위: 징벌적 손해배상제도 도입

특허법 및 부정경쟁방지법에 징벌적 손해배상제도를 도입하는 개정법안이 2018년 12월 7일에 국회에서 가결되어 2019년 1월 8일에 공포되었습니다. 이에 따라 시행일(2019년 7월 9일) 이후 고의로 특허권 및 영업비밀을 침해한 자에 대해 침해행위에 따른 손해액의 3배까지의 손해배상액을 인정하는 징벌적 손해배상제도가 도입되었습니다. 고의 여부를 판단할 때는 침해자가 우월적 지위에 있는지, 고의의 정도, 침해행위 기간과 횟수, 침해행위에 의해 침해자가 얻은 경제적 이익 정도 등을 고려하도록 했습니다.

## 2. 2019년 한국의 지식재산 전망

2018년 10대 뉴스 제1위 징벌적 손해배상제도, 제2위 국제재판소, 제4위 트레이드 드레스 보호의 명기는 앞으로 지재소송에 큰 영향을 미칠 것이므로 법원의 판단을 포함해 2019년 한국의 지재소송이 어떻게 변화해 나갈지 주목됩니다.

또한 제7위의 한국특허청의 '2018년도 업무계획'에서는 징벌적 손해배상제도를 특허권 및 영업비밀만이 아닌 상표권이나 디자인권 침해에도 적용할 방침이라고 되어 있으므로 앞으로 이에 대한 법개정이 제출될 가능성이 있습니다. 또한 제3위의 컴퓨터·프로그램 보호 및 무효심판·소송에서의 이유·증거보충의 제한, 간접침해 규정의 확충 등의 법개정이 실현될지도 주목됩니다. <sup>IPG</sup>

## 2018년도 건의사항에 대해

한국IPG는 서울 재팬클럽(SJC)에서 매년 추진하고 있는 한국정부에 대한 애로사항을 정리한 건의사항 중, 지식재산분야에 관한 협력을 실시하고 있습니다. 2018년도는 지식재산분야에 관한 건의사항으로 6항목에 대한 건의를 한국정부에 제출했습니다.

2018년도 지식재산분야에 대한 건의항목

건의번호	건의내용	신규/계속
14	특허법 조약(PLT)에 조기 가입 (특정기간 경과 후 연장신청, 영어 이외의 외국어출원이 인정될 수 있도록 PLT에 조기가입을 요망)	신규
15	특허출원에 대한 거절이유통지의 답변기간 /거절결정에 대한 불복신청 기간의 장기화 (거절이유에 대한 응답 지정기간 및 거절결정에 대한 불복신청기간의 장기화를 요망)	계속
16	통상실시권의 대항요건 (통상실시권을 등록하지 않아도 제삼자에 대항할 수 있도록 요망)	계속
30	연장된 특허권 효력범위의 적정화·즉 염변경의약품에 대한 자료제출 의약품 구분의 간략신청 폐지 (오리지널 의약품의 유효성분에 관한 특허가 연장된 경우는 염변경의약품에 연장된 특허권의 효력이 미친다고 해석되는 법개정 또는 해석이 되기를 요망)	계속
31	특허권 존속연장제도의 외국임상시험기간에 대한 가산, 보완기간 산입, 심판단계에서의 연장기간 보정절차 (해외에서 실시된 임상시험도 그 임상시험기간을 특허권 존속기간 연장 산정에 포함되도록 요망)	계속

32	의약품허가특허연계제도(Patent Linkage)의 문제점 (판매금지처분의 제외사유 삭제) (약사법 제50조의6 제1항 각호의 판매금지처분의 제외 사유 중 제5호와 제6호 삭제를 요망)	계속
----	---	----

※ 건의번호 30~32는 보건·위생분야에서 건의함.

이번 건의의 중점사항 안건은 상기 표의 '특허법 조약(PLT)에 조기 가입'입니다. 특허법 조약(PLT)은 거절이유통지에 대한 지정기간 경과 후에도 연장 가능 기간 내이면 연장신청을 할 수 있고 또한 언어와 상관없이 출원이 인정됩니다. 이와 같은 특허법 조약(PLT)에는 일본, 미국, 영국, 프랑스를 포함한 40개국 이 가맹·비준 절차를 밟고 있는데 한국은 아직 가입하지 않았으므로 국제조화라는 관점에서도 조기에 가입하기를 건의합니다.

상세한 건의사항에 대한 내용은 아래 홈페이지에서 볼 수 있으므로 참조해 주시기 바랍니다. <sup>IPG</sup>

### ● 서울재팬클럽 SJC 알림

<http://www.sjchp.co.kr/notice/list.do>

## 2019년 새롭게 달라지는 지식재산 제도 · 지원 시책

한국특허청은 2019년 1월에 '2019년 새롭게 달라지는 지식재산 제도 · 지원 시책'을 발표했습니다. 2019년부터 달라지는 지식재산제도는 ①사회적 약자 지원과 국민 편의 증진, ②중소·벤처기업 혁신성장 지원, ③기술탈취 근절로 공정경제 실현 등에 중점을 두고 있습니다. 새로 도입되거나 개선되는 제도는 아래와 같습니다.

### 1. 사회적 약자 지원과 국민 편의 증진

<b>특허심판 국선대리인 선임제도 도입</b>	지식재산보호에 취약한 사회·경제적 약자(*)를 대상으로 국선대리인 선임을 지원하고, 국선대리인 선임 당사자의 심판수수료 감면(2019년 7월 시행) * 소기업, 대기업과 분쟁 중인 중기업, 청년창업자, 장애인 등
<b>잘못 납부한 특허수수료 자동 반환</b>	출원인의 반환 청구에 의해서만 돌려받을 수 있었던 과오납 특허수수료 반환 절차를 개선해, 출원인이 미리 계좌를 등록해 두면 따로 반환청구를 하지 않아도 해당계좌에 입금(2019년 1월 시행)
<b>국제 특허출원 절차 간편화</b>	PCT출원(국제특허출원) 절차도 세계지식재산기구(WIPO) 국제 특허출원사이트(e-PCT) 내에서 한꺼번에 가능(2019년 1월 시행)

## 2. 중소·벤처기업 혁신성장 지원

<b>IP담보·보증 대출 활성화</b>	스타트업 대상 IP보증상품의 보증비율 인상 및 대출금 리 인하 상품을 출시하고, 우수 IP를 보유한 기술집약형 중소기업 등을 대상으로 하는 IP 담보대출 취급은행 확대(2019년 상반기 예정)
<b>특허공제사업 시행</b>	중소기업이 해외출원, 특허소송 등 지식재산 자금 리스크에 효율적으로 대비할 수 있도록 '선대여 후분할 상환' 형식의 특허공제 도입(2019년 상반기 예정)
<b>공동 핵심기술 IP R&amp;D지원</b>	다수의 중소기업이 공동으로 필요로 하는 신기술이나 애로기술에 관한 체계적 특허분석을 통한 분야별 기업군 전체의 기술 습득 및 특허경쟁력 강화 (2019년 1월 시행)
<b>직무발명 보상금 비과세 확대</b>	직무발명보상금에 대한 소득세의 비과세 한도를 기존 300만원에서 500만원으로 확대하고, 비과세 대상에 '산학협력단으로부터 학생이 받은 보상금'을 추가 (2019년 2월 시행)

## 3. 기술탈취 근절로 공정경제 실현

<b>징벌적 손해배상제도 시행</b>	타인의 특허권이나 영업비밀을 침해할 경우, 손해액의 3배 이내에서 손해배상액을 인정할 수 있고, 침해자의 이익 전액을 특허권자에게 반환하는 제도를 도입해 지식재산권 침해에 대한 손해배상 강화 (2019년 7월 예정)
<b>영업비밀 관리부담 완화</b>	중소기업의 영업비밀 입증요건을 완화하고, 형사처벌 유형 확대 및 처벌 수위 강화(2019년 7월 예정)
<b>특사경 단속범위 확대</b>	상표권 침해 사건에 한정되어 있는 특허청 특별사법경찰의 수사관할을 특허 영업비밀 디자인 침해까지 확대(2019년 3월 시행)

## 2018년도에 발행된 한국 지식재산 관련 자료 소개

2018년도 한국의 지식재산 관련 제도 및 정보 등의 자료를 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소에서 아래 리스트 자료를 일본어로 번역해 웹사이트에 게재했습니다. 업무에 활용해 주시기 바랍니다.

(웹사이트 URL: <https://www.jetro.go.jp/world/asia/korea-ip>)

### ◆ 한국특허청 심사기준

- ① 특허·실용신안 심사기준(2018년 8월 1일 개정)
- ② 디자인심사기준 (2019년 1월 1일 개정)
- ③ 상표심사기준(2019년 1월 1일 기준)

### ◆ 한국특허청의 정책 관련 자료

- ① 창의·융합형 인재 성장 지원을 위한 발명교육 확산방안  
(발행일: 2017년 12월, 발행처: 한국특허청)
- ② 지식재산 분쟁 현황 조사 연구 -국내 특허 라이선스 실태조사-  
(발행일: 2017년 12월 31일, 발행처: 한국특허청, 한국지식재산연구원)
- ③ 2017 지식재산 백서  
(발행일: 2018년 5월, 발행처: 한국특허청)
- ④ 2019년도 특허청 지식재산 지원 시책  
(발행일: 2018년 12월, 발행처: 한국특허청)
- ⑤ 2018년도 지식재산활동 실태조사 보고서  
(발행일: 2019년 3월, 발행처: 한국특허청, 한국지식재산연구원)

### ◆ 기타 한국정부 관련 자료

- ① 2018년도 국가지식재산 시행계획(안)  
(발행일: 2018년 5월, 발행처: 국가지식재산위원회)
- ② 2017지식재산 보호집행연차보고서  
(발행일: 2018년 8월, 발행처: 국가지식재산위원회)
- ③ 지식재산(IP) 금융 활성화 종합대책  
(발행일: 2018년 12월, 발행처: 금융위원회, 한국특허청) <sup>IPG</sup>



퀴즈 정답

정답은 @특허청 특별사법경찰입니다. 현재는 서울, 부산, 대전에 사무실이 설치되어 있고 올 7월부터 시행되는 징벌적 손해배상과 중소기업 기술착취 방지 활동 등과도 연계할 예정이라고 합니다. (2019년 2월 12일자 지식재산 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 징벌적 손해배상제도 도입 등 지식재산 보호 강화를 위한 제도 정비

| 한국특허청 (2018.12.10)

2019년 6월경부터 타인의 특허권 및 영업비밀을 고의로 침해하는 경우 손해액의 최대 3배까지 배상책임을 지는 징벌적 손해배상제도가 도입된다.

특허청(청장 박원주)은 특허·영업비밀 침해에 대한 징벌적 손해배상 제도, 처벌수위 상향 등 지식재산 보호 강화를 주요 내용으로 하는 특허법 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정안이 12월 7일(금) 국회 본회의를 통과했다고 밝혔다.

지식재산에 대해서 시장에서는 제 값을 정당하게 지불하기 보다는 침해를 통해 이익을 얻고, 침해가 적발되면 배상액을 지불하는 것이 더 이득이라는 인식이 형성되어 있다. 피해기업 역시 소송에서 이기더라도 손해배상액이 충분하지 않기 때문에 소송을 포기하는 경우가 많아, 지식재산 침해의 악순환이 계속되는 상황이었다.

이번 20대 국회에서는 이러한 왜곡된 시장 질서를 바로잡고 지식재산 보호기반을 강화하기 위해, 특허권·전용실시권이나 영업비밀 침해행위가 고의적인 경우 손해로 인정된 금액의 3배 이내에서 배상액을 정할 수 있도록 하는 '징벌적 손해배상제도'를 도입한 것이다.

## ② 영업비밀보호센터, 지식재산보호원으로 이관

| 한국특허청 (2018.12.18)

특허청은 오는 2019년 1월부터 「영업비밀보호센터」를 한국특허정보원(이하 '정보원')에서 한국지식재산보호원(이하 '보호원')으로 이관하고 특허·영업비밀 등 지식재산권 전반에 관한 종합적인 보호 서비스를 제공한다고 밝혔다. 보호원 내 다른 지식재산 보호사업과 영업비밀 보호사업의 연계가 가능해지면서, 전문 인력과 인프라를 활용한 시너지 효과가 기대된다. 특히 센터에 접수되는 영업비밀 침해 사건은 사건 유형에 따라 법률자문 지원이나 분쟁조정제도, 특허청 영업비밀 특별사법경찰 등 으로의 연계가 가능해진다. 수요자 관점에서도 특허·디자인·상표·영업비밀 등의 지식재산을 복합적으로 관리하는 기업들은 단일 기관에 의한 종합 서비스를 제공받을 수 있게 된다. 아울러, 이번 센터 이관으로 영업비밀 보호사업은 시스템 관리에 치중했던 종전의 기능에서 영업비밀 보호 컨설팅이나 법률자문 지원 등의 기능 강화로 확대·개편될 예정이다. 다만, 기존의 영업비밀보호센터 조직과 기능이 그대로 이전하므로 동 사업의 일관성과 전문성은 계속해서 유지된다.

## ③ 특허청, (주)비제이씨기술탈취한현대차에 시정권고

| 한국특허청 (2018.12.20)

특허청은 미생물을 이용한 악취제거 전문업체인 (주)비제이씨의 미생물 관련 아이디어를 탈취한 (주)현대자동차에게 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법')에 따라 "동법 위반에 따른 비제이씨의 피해를 배상하고, 비제이씨의 미생물제와 실험결과를 도용하여 개발한 미생물제의 생산·사용 중지 및 폐기"를 권고했다고 12월 20일 발표했다.

현대차가 비제이씨의 미생물제 및 악취제거 실험의 결과를 비제이씨 동의없이 경북대학교에 전달하여 새로운 미생물제를 개발하게 하고, 이를 현대차, 경북대의 공동특허로 등록한 행위 및 개발된 새로운 미생물제를 도장부스에서 사용하는 행위가 아이디어 탈취에 해당한다고 판단한 것이다.

이번 사건은 개정 부정경쟁방지법 시행이후 기술·아이디어 탈취에 대해 특허청이 전문성을 활용하여 결론내린 첫 번째 시정권고 사례이며, 우월적인 지위를 이용한 기술·아이디어 탈취 관행에 경종을 울려 유사사례의 재발방지도 기여할 것으로 기대된다.

## ④ 공정한 상표사용질서 확립을 위한 상표심사제도 개선

| 한국특허청 (2019.1.3)

특허청은 저명한 캐릭터 및 캐릭터 명칭 모방 상표 출원에 대한 심사를 강화하고, "YOLO"와 같은 공익성이 높은 단어에 대해서는 식별력을 엄격히 보도록 하는 것을 주요내용으로 하는 상표심사기준 개정안을 마련하여 1월 1일부터 시행했다고 밝혔다.

저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭은 지속적으로 모방의 대상이 되어왔으며, 정당한 권리자가 아닌 자가 캐릭터나 캐릭터 명칭을 모방하여 상표출원을 하는 경우도 종종 있었고 이로 인해 상표권 관련 분쟁이 발생하기도 했다.

이전 심사기준에서는 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭이 문구, 장난감 등의 상품에 사용되었던 후 그 상품과 출처의 오인·혼동을 일으킬 수 있는 상표출원에 대해 상표등록을 거절하도록 하고 있었다.

그러나 개정 심사기준에 따르면 미처 상품화가 안 된 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭이라도 상품화가 될 가능성이 높은 상품\*에 대해서는 모방상표출원을 거절하도록 하여 보호를 강화했으며, 상품화가 이미 이루어진 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭을 모방한 상표출원의 경우에는 출처 오인·혼동을 일으킬 수 있는 상품의 범위를 넓게 보고 거절하도록 했다. <sup>IPG</sup>

File No.121

## 같은면서 다른 한국과 일본의 지식재산권제도



모든 법률 중 국가 간의 차이점이 가장 적고 공통된 규정이 많은 법률은 특허법 등의 지식 재산권법입니다. 그중에서도 한국과 일본은 지식 재산권법 체계가 매우 비슷하나 최근에는 한국 지식재산권법은 영미법의 영향을 받아 실무상 필요에 따라 개정이 되는 등 일본 제도와 차이점이 있으므로 본고에서는 특히 이러한 차이점에 대해 소개를 하겠습니다.

### 1. 실용신안제도

일본의 실용신안은 출원을 하면 무심사로 설정 등록되고 권리행사가 필요할 경우에는 기술평가를 받아야 하는 한편, 한국의 실용신안은 심사를 거쳐 등록됩니다.

한국의 경우는 특허와 동일하게 출원일로부터 3년 이내에 심사청구를 하지 않으면 취하로 간주되고 심사청구에 따라 실제심사를 거쳐 등록요건을 인정 받으면 등록됩니다. 한국도 일시적으로 실용신안에 무심사제도를 채택한 시기가 있었으나, 무심사제도를 통해 실용신안제도를 서서히 없애려고 하는 한국특허청의 의도와 달리 실용신안 출원건수는 감소하지 않았습니다. 또한 기술평가를 신청하지 않으면 권리행사를 할 수 없고 시간도 필요해 권리자들의 불만이 쌓이는 등 부작용이 일어나 다시 실제심사제도로 되돌아갔습니다. 이후 한국 실용신안은 심사과정에서 진보성을 판단할 때에도 실무상에서는 특허와 거의 동일한 수준으로 심사가 이루어지고 있어 실용신안이라 할지라도 특허에 비해 결코 등록이 용이하지 않습니다. 따라서 실용신안제도는 라이프 사이클이 짧은 물품에 대한 비용을 절감하고자 할 경우에 유용합니다.

### 2. 디자인 일부심사등록제도

한국은 세계에서 가장 유행이 민감한 국가 중 하나입니다. 한국의 경우 유행성이 높은 의류, 패션잡화, 섬유, 직물, 문구 등의 일부 물품에 대해서는 등록요건 중의 일부만 심사하는 일부심사등록제도를 채택하고 있습니다. 즉, 디자인의 등록요건 중 신규성이나 선출원 유무에 대해서는 심사를 하지 않고 조기 등록함으로써 라이프 사이클이 짧은 제품의 디자인 보호를 효율적으로 실시하고 있습니다. 통상 3개월 이내에 등록이 가능하며 제삼자는 등록공고일로부터 3개월 이내에 이의신청을 할 수 있습니다. 또한 일본의 의장권은 설정등록일로부터 20년이며 한국은 출원일로부터 20년 이 보호기간입니다.

### 3. 소송관할

일본의 경우 취소결정 또는 심결에 대한 소송은 지식재산고등재판소가 전속관할인데 비해 한국의 경우는 대전에 있는 특허법원이 전속관할입니다. 과거 한국 특허법원은 특허 등의 지식재산권 침해소송은 관할하지 않고 특허심판원의 결정이나 심결에 대한 취소소송만 전담해 왔습니다. 특허 등의 지식재산권의 침해소송은 지방법원, 고등법원(일본의 지방재판소, 고등재판소에 해당)이 관할이었으며 특허법원 관할인 심결취소소송과 고등법원 관할인 침해소송 모두 다 최종심은 대법원(일본의 최고재판소에 해당)에서 이루어졌습니다.

특허법원과 고등법원의 판결이 일치하는 경우가 많으나 매우 드물게 각각 정반대의 판결이 내려지는 경우도 있었습니다. 예를 들면 고등법원에서는 신규성이 없는 특허여서 침해가 아니라고 판결을 내렸으나, 특허법원에서는 신규성이 인정되어 무효가 아니라는 판결을 내린 경우도 있습니다. 따라서 2016년부터는 관할을 집중시켜 침해소송 제2심과 심결취소소송을 특허법원에서도 할 수 있게 됐습니다. 또한 한국의 침해소송 제1심은 고등법원 소재지 (서울, 부산, 대전, 대구, 광주) 5곳의 지방법원이 전속관할이 되어 어느 관할에 속해 있는지와 상관없이 서울중앙지방법원을 제1심 관할로 선택할 수 있습니다. <sup>IPG</sup>



#### 〈이번 호 해설자〉

유니스 특허법률사무소 부소장 김수진 변리사

경북대학 화학과 졸업, 연세대학 대학원 지식재산권법 석사과정 수료

(감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 하마기시 히로아키 부소장)

## 한국에서 신속한 권리취득을 위한 상표우선심사제도의 활용



한국 특허청(KIPO)에서의 상표심사는 특허청에 출원된 순서에 따라 행해지는 것이 원칙입니다. 그러나 일정한 요건을 만족하는 상표출원에 대해서는 우선적으로 심사를 받을 수 있는 우선심사제도가 폭넓게 시행되고 있습니다. 물론 이러한 우선심사제도는 일본에서도 시행되고 있지만, 한국 특허청만의 고유한 우선심사적용 대상도 있으므로 이를 유의해서 활용하는 것이 좋겠습니다.

### 1. 우선심사 요건

우선심사 신청대상이 되는 상표는 다음과 같습니다. (한국상표법 시행령 제12조)

- (1) 상표등록출원인이 상표등록출원한 상표를 지정상품 전부에 대하여 사용하고 있거나 사용할 준비를 하고 있음이 명백한 경우
- (2) 상표등록출원인이 그 상표등록출원과 관련하여 다른 상표등록출원인으로부터 상표법 제58조제1항에 따른 서면 경고를 받은 경우
- (3) 상표등록출원인이 그 상표등록출원과 관련하여 상표법 제58조제1항에 따른 서면 경고를 한 경우
- (4) 상표법 제167조에 따른 마드리드 의정서에 따른 국제출원의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 마드리드 의정서에 따른 국제등록일 또는 사후지정일이 국제등록부에 등록된 경우
- (5) 「조달사업에 관한 법률」 제9조의2제1항제2호에 따른 중소기업자가 공동으로 설립한 법인이 출원한 단체표장인 경우
- (6) 조약에 따른 우선권 주장의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 외국 특허기관에서 우선권 주장을 수반한 출원에 관한 절차가 진행 중인 경우
- (7) 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 상표권자가 상표등록출원을 한 경우로서 그 표장과 지정상품이 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 표장 및 지정상품과 전부 동일한 경우

### 2. 광범위한 신청대상

1번 요건의 경우는 일본 특허청에서도 동일하게 우선심사 대상입니다. 한국에서 이미 사업을 시작했다면 아주 효과적인 제도입니다. 그러나 한국에서의 우선심사신청대상은 1번 요건 외에도 활용할 수 있는 여지가 더 광

범위합니다.

한국 상표법에 따라 상표등록출원 이후 등록이전에 출원된 상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 자에게 서면경고를 통하여 사용중지를 요구하고 경고 후에도 계속 사용한다면 등록된 이후 손해배상청구를 할 수 있습니다(상표법 제58조 제1항). 우선심사대상 2번, 3번 요건의 경우는 이와 같은 서면 경고 후 출원인 또는 경고를 받은 자가 우선심사를 청구할 수 있도록 마련된 제도입니다. 우선심사를 활용하면 시장에서 충돌되는 경쟁자와의 분쟁을 조속히 정리할 수 있어 시장의 혼란을 방지할 수 있습니다.

한편, 상표권관리 소홀로 상표권 갱신등록기간을 놓쳐서 권리가 소멸된 경우, 7번 요건의 우선심사 청구를 활용할 수 있습니다. 일단 한국에 등록된 상표라면 권리가 소멸된 이후에도 다시 출원하여 우선심사 신청을 통하여 신속하게 권리를 확보할 수 있게 되므로 법적 안정성을 빨리 확보하고 마음 편히 사업을 영위할 수 있습니다.

### 3. 우선심사 신청 타이밍

우선심사는 상표등록출원과 동시에 또는 출원 이후에도 아직 심사착수 전이라면 신청할 수 있습니다. 우선심사 대상이 되면 2~3개월 내에 심사 결과를 받아 볼 수 있으므로 출원상표의 등록여부를 빨리 확인할 수 있습니다. 만일 심사결과 출원상표의 등록에 문제가 있는 경우에도 신속하게 이에 대한 조치를 할 수 있으므로 유연하고 효과적인 브랜드 전략을 구상할 수 있습니다.

다만, 마드리드 국제상표등록을 통하여 한국을 지정국으로 한 국제출원의 경우에는 우선심사를 받을 수 없으므로 우선심사가 필요하다면 한국 특허청에 별도로 직접 상표등록출원을 하여 우선심사제도를 활용하시기 바랍니다. 



#### 〈이번 호 해설자〉

Kyong-Eun 국제특허법률사무소 대표변리사 전중학

세계한인지식재산협회(WIPA) 회장, 고려대학 전자공학과 졸업,

미국 캘리포니아 주립대학 로스쿨 졸업

(감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 하마키시 히로야키 부소장)