

### ◎한국 IPG의 활동

· 제25회 한국IPG세미나 '최근 한국의 특허 판결 동향과 상표 디자인 부정법 솔루션'을 웨비나 형식으로 개최하였습니다

### ◎IP를 알자

한국IP뉴스 06  
「신·지식재산의 최전선은 지금」 07  
- 오픈마켓에서의 상표권 보호  
- 한국·일본·유럽의 변리사 시험제도에 관한 비교

### NEW 한국IPG 회원 등록

한국 IPG 회원등록은 아래 URL에서 하시기 바랍니다.

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

한국 IPG는 일본 경제산업성/특허청의 지원으로 운영되며 회비는 없습니다.

### ))) 사무국으로부터

새해 인사드립니다. 올 한해도 잘 부탁드립니다. 오는 2월 25일에 한국IPG세미나를 개최할 예정입니다. 회원 여러분의 많은 참석 부탁드립니다. 상세한 내용은 메일로 연락드리겠습니다.

### CAUTION

<한국 IPG INFORMATION>에 게재된 기고·번역문 등은 모두 권리자의 허락을 받아 게재된 것으로 무단 전재 및 무단 복제를 금합니다.

### QUIZ 퀴즈를 맞춰봅시다!

2020년 12월 16일에 한국특허청 신입 차장으로 부임하신 분은 누구일까요?

- ①김용래 씨    ②김용선 씨    ③이재우 씨

※ 정답은 본지 5페이지 하단에 게재되어 있습니다.

### ◎한국 IPG의 활동

## 제25회 한국IPG세미나 '최근 한국의 특허 판결 동향과 상표·디자인·부정법 솔루션'을 웨비나 형식으로 개최하였습니다



일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소는 일본기업이 한국의 지식재산체도를 이용할 때 참고할 만한 판결을 선정하여 개요 및 일본 기업을 위한 전문가 의견을 덧붙인 《한국의 지식재산권 침해판례·사례집》을 작성한 후, JETRO 한국 지재 홈페이지(<https://www.jetro.go.jp/korea-ip>)에 게재 중이며 현재 600건이 넘는 판례가 축적되어 있습니다.

지난 2020년 11월 13일, 제25회 한국 IPG세미나(일본 특허청 위탁사업)를 개최하였으며, 동 판례·사례집의 작성을 담당하고 계신 김·장 법률사무소에서 최근 수 년간 한국 지식재산 심판·소송 상황과 유의할 점, 최근 제도와 법 개정 상황에 대해 설명하였습니다. 이어서 JETRO 서울사무소가 한국의 최신 지식재산 상황과 한국IPG의 활동에 대해 설명하였습니다.

이번 세미나는 코로나 19 감염 상황을 고려하여 SJ(서울재판클럽) 대회의실에 소수 인원만 참석하고 온라인으로 중계하는 형식의 온·오프라인 병행 세미나를 진행하였습니다. 주요 내용을 아래와 같이 소개합니다.

### ◎ 최근 수년간 한국의 특허 판결로 본 실무상의 유의점과 최신 법 개정 상황

- 이준 변리사

#### 판례 및 실무상 유의점

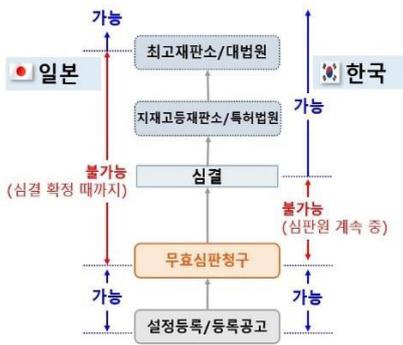
#### ① 무효심판 심결취소송 시 언제까지 정정심판을 청구해야 하는가?

먼저, 한일 양국 간 무효심판 심결취소소송의 실무상 차이점에 대해 이해해야 합니다. 첫째, 새로운 주장과 증거 제출을 할 수 있는지에 관하여, 일본 지적재산고



등재판소는 불가능하며 한국 특허법원은 가능합니다. 둘째, 정정심판의 청구 가능 시기에 관하여 일본은 특허무효심판이 특허청에 계속(係屬)된 때부터 그 심결이 확정되기까지의 기간은 청구할 수 없는 한편, 한국은 특허무효심판 또는 정정무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에만 정정심판청구가 불가능합니다. 즉, 한국은 심결취소소송 시 무효심판 청구인에 의한 새로운 주장·증거제출이 가능한 한편, 특허권자에게 정정심판을 통하여 청구인의 주장·증거 제출에 대해 방어할 수 있도록 기회를 주는 형식으로 설계한 제도입니다.

한일 정정심판의 청구 가능시기

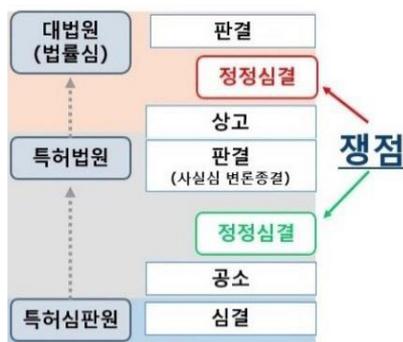


(출처)이준 변리사의 발표자료

대법원은 정정 '전'의 특허발명을 대상으로 판단한 원심판결에 민사소송법의 '판결의 기초가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경되었을 때'에 해당하는 재심사유가 있다고 하여 파기·환송 판결을 내렸기 때문에 특허법원은 정정 '후'의 발명에 대한 재심리를 열었습니다. 하지만 정정 '전'의 발명에 대한 원심절차를 무력화하여 정정 '후'의 발명을 대상으로 같은 절차를 반복함으로써 소송절차 및 분쟁 해결이 늦어진다는 것이 문제가 되었습니다.

이 문제와 관련하여 최근에 있었던 대법원 판례(대법원2020년1월22일 선고 2016후2522 전원합의체 판결)를 소개합니다. 동판례는 “특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대해서 정정을 인정하는 심결이 확정되어도 정정 '전'의 명세서 등에서 판단한 원심판결에 민사소송법이 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다”, “정정 '전'의 발명에 기초하여 판단하면 된다”고 판단하였습니다. 굉장히 열띤 논의가 이루어진 판결입니다만, 분쟁이 장기

정정심결의 확정시기에 의한 쟁점



(출처)이준 변리사의 발표자료

화되는 것을 방지하는 데에 중점을 둔 판결이라고 생각됩니다. 특허심판원은 이러한 대법원의 판단 후, 정정심판을 직권으로 신속심판으로 처리하는 모습을 보이게 되었습니다. 결론적으로 사실심 변론종결 후에 정정심결이 내려지는 경우, 정정의 효과를 얻을 수 없게 되므로 심결취소소송 진행 중에 정정심판 청구를 고려하고 있다면 심판 청구 타임을 앞당길 필요가 있습니다.

② 권리범위확인심판은 어떤 식으로 분쟁이 진행되는가?

권리범위확인심판은 청구인(특허권자)이 피청구인이 실시하는 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 확인하는 '적극적권리범위확인심판'과 이해관계인인 본인이 실시하거나 실시예정인 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는 것을 확인하는 '소극적권리범위확인심판'이 있습니다. 권리범위확인심판의 판결은 법원을 구속하지 않지만 중요한 참고자료가 되며 기술전문가(심판합의제)의 판단을 받을 수 있다는 것이 특징입니다. 또한, 권리범위확인심판의 심결에 불복하는 경우, 특허법원에 소송을 제기할 수 있습니다(일본의 판정제도는 소송제기 불가능). 비록 이를 근거로 한 침해금지 및 손해배상 청구는 불가하지만, 당사자 간에 분쟁을 해결하는 독립된 분쟁해결수단으로서 기능하고 있습니다.

이 권리범위확인심판에 관하여, 침해소송이 계속 중인 기간에 소극적 권리범위확인심판이 청구된 판례(대법원2018년 2월8일 선고 2016후328판결)가 있습니다. 이 판례의 원시에 해당하는 특허법원은 '확인이익이 없으므로 권리범위확인심판을 기각해야 한다'라고 판단하였습니다. 이에 대해 대법원은 '권리범위확인심판의 판단은 침해소송에 지속력을 미치는 것은 아니지만, 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유 기능을 가진다', '침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있다고 하더라도, 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구 이익이 부정된다고 볼 수는 없다'라고 판단하였습니다.

③ 진보성 판단시 주(主)선행발명 변경은 새로운 거절이유에 해당하는가?

특허심사에서 거절결정을 할 때 심사관은 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결의 취지가 의견제출통지서에 기재된 이유와 부합해야만 합니다. 이에 대해 거절결정불복심판 또는 심결취소소송에서 진보성 판단을 할 때 주선행발명을 변경하는 것은 새로운 거절이유에 해당하여 허용되지 않는다는 판례(대법원 2019년10월31일 선고 2015후2341판결)를 소개합니다. 원고의 출원발명은 직동형 차축 구동 기어와 관

련된 내용이며 출력피니언 및 구동피니언을 포함하는 전제부(구성A)와 클리치 구조의 특징부(구성B)로 구성되어 있습니다. 심사단계에서 인용발명1이 주선행발명, 구성A가 주지관용기술이라는 이유로 진보성이 부정되었습니다. 그 후 출원인이 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하자 심판단계에서 인용발명2를 주선행발명으로 하여, 구성B를 인용발명1의 대응구성과 비교하여 진보성이 부정되었습니다. 이에 대해 원고는, “인용발명1을 주선행발명으로 하고, 인용발명2를 조합하더라도 진보성이 부정되지 않는다”, “심결상의 판단은 새로운 거절이유에 해당하며 이를 기초로 한 진보성의 부정은 부당하다”라고 주장하였습니다. 특허법원은 “인용발명2를 주선행발명으로 하여 진보성을 판단하는 것은 새로운 거절이유에 해당하며 인용발명1을 주선행발명으로 하여 인용발명2를 조합하더라도 진보성은 부정되지 않는다”는 출원인의 주장을 받아들여 심결 취소 판결을 내렸습니다. 판결 이후 피고(한국 특허청장)가 상고를 제기하였으나 대법원이 상고를 기각하여 원심이 확정되었습니다.

‘주선행발명을 변경하면 진보성 판단의 논리가 바뀌기 때문에 출원인에게 이에 대한 실질적인 의견제출 기회를 부여했다고 판단할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 새로운 거절이유에 해당한다’가 본판결의 취지라고 볼 수 있습니다. 정리하면, 거절이유통지에 대응할 때 예상치 못한 결정을 피하기 위해서는 주선행발명이 무엇인지 심사관 또는 심판관에게 환기시킬 필요가 있습니다.

- 정사라 변리사

**지식재산소송에 사증제도를 새롭게 도입**

특허청은 2019년부터 ‘한국형 디스커버리(K-Discovery)’ 도입을 주요 골자로 한 특허법 개정안의 의원입법을 추진 중이며 현재 국회의원이 발의한 2건의 개정안에 대해 향후 국회에서 심의를 진행할 예정입니다. 전문가를 통한 사실조사제도의 도입이 주요 취지이며 현행제도의 틀 안에서 실효성을 높이는 방안과 독일의 ‘전문가 증거 조사’, 영국의 ‘자료목록·자료교환’을 도입하는 방안 등을 조합하여 국내 실정에 맞는 제도 구축을 계획하고 있습니다. 이에 대해 한국기업은 많은 특허건을 보유한 외국기업이 한국기업에 다수의 특허침해소송을 제기할 가능성과 조사 대상이 된 기업의 영업비밀 유출 가능성을 우려하는 목소리를 내고 있어 특허청은 향후 반도체산업협회 등을 중심으로 다양한 의견을 수렴하여 제도에 반영할 예정입니다.



**실용신안제도 개정**

한국의 실용신안 등록출원 건수는 특허의 다양한 감면제도 신설로

인하여 상대적으로 비용 메리트가 감소하였고 등록률이 특허결정을 보다 상당히 낮다는 등의 이유로 최근 몇 년 사이 지속적으로 감소하고 있습니다.

이러한 상황에서 특허제도와 차별성이 부족한 실용신안을 개선하여 소발명을 보호하려던 본래의 도입취지를 회복하고자 ‘실용신안법’이라는 법률명을 ‘소발명보호법’으로 바꾸고, 진보성 요건 완화 및 존속기간 단축(10년→5년), 심사청구기간 단축(3년→1년 2개월) 등 대대적인 개정 내용을 포함한 개정안이 2020년 9월 25일 입법예고되어 국회 심의를 진행할 예정입니다.

특허제도와 실용신안제도의 차별화에 대해 최근 있었던 흥미로운 판례(특허법원2019년4월18일 선고 2018허6771)를 소개합니다. 동 판례는 “실용신안제도는 종래기술에 비해 개선된 기술사상 창작을 보호함으로써 이른바 ‘소발명’을 장려하기 위한 제도이다”, “따라서 이러한 제도의 취지를 고려하여 고안의 진보성을 판단함에 있어서 특허와 동등한 정도의 잣대를 적용하여서는 안 될 것이고 그러한 기술적 사상을 창작해 내는 것이 통상의 기술자에게 매우 쉬운 정도를 넘어선다면 그에 대한 진보성을 부정하여서는 안 될 것이다”라고 판단하였습니다.

**지재부와 주재원이 알아둬야 할 한국의 상표·디자인·부경법 솔루션**

- 김원 변호사

**한국의 모방품 대책**

한국에서 지재권에 대한 권리침해가 발생할 시 민사소송 제기와 경고장 송부의 수단이 있습니다만, 한국 특허청이 법률로 규정된 직무 범위 내에서 검사의 지휘 하에 범죄수사가 가능한 ‘특별사법경찰’을 운영하고 있으므로 이 제도를 활용하는 것도 하나의 수단입니다. 특별사법경찰은 원래 상표 수사 권한만을 가졌으나 2019년 3월부터 특허, 영업비밀 및 디자인까지 수사권한의 범위가 확대되었습니다. 그와는 별개로 특허청은 부정경쟁행위조사와 관련하여 2017년 12월부터 부정경쟁행위 신고센터를 운영하고 있습니다.



**부경법의 일반조항을 활용한 사례**

모방품이 한국에서 유행하는 상황에서 특허권, 상표권, 디자인보호권, 저작권 등 전통적인 지재권을 근거로 보호하기 어려울 때 어떻게 대응해야 할까요?

일본에 없는 부정경쟁행위의 일반조항을 활용하는 방법이 있습니다. 2014년 1월에 시행된 조항이며 타인의 상당한 투자 또는 노력에 의한 성과를 공정한 상거래 관행과 경쟁 질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위해 무단으로 사용하고, 타인의 경제적 이익을 침해하는 경우 부

경쟁행위에 해당하며 금지청구권이 인정됩니다.

이와 관련된 최신 판례 2건을 소개합니다.

먼저 피고 측이 원고(에르메스) 제품을 모방한 형태의 핸드백에 큰 눈알 모양을 붙여 핸드백을 제조·판매한 사례입니다. 피고 측 행위는 상표권침해 행위에 해당하지 않았습니다. 다만 원고 측은 피고 측의 행위가 부경법에 위반된다고 주장하여 그 결과 대법원(2020년 7월 9일 선고 2017다217847판결)은 ‘피고 측의 핸드백 형태는 국내에서 계속해서 독점적, 배타적으로 사용된 결과, 특정 상품출처로서의 식별력을 갖추게 되었고 법률상 보호할 가치가 있는 이익에 해당된다’, ‘패션 잡화분야에서 수요자에게 널리 알려진 타인의 상품표지(標識)를 사용하기 위해서는 계약 등을 통하여 제휴나 협업을 하는 것이 공정한 상거래 관행에 부합한다’, ‘피고 제품의 계속적 생산 및 판매가 원고제품에 대한 일부 수요 대체, 또는 원고제품의 희소성 및 가치 저하에 의한 잠재적 수요자의 구매 포기의 가능성이 있기 때문에 원고의 경제적 이익을 침해하는 것으로 볼 수 있다’라며 부경법의 일반조항에 해당하는 행위라고 판단하였습니다.

원고제품과 피고제품



(출처)김원 변호사의 발표자료

다음으로 원고가 운영하는 골프장의 골프 코스를, 스크린골프장을 운영하는 피고가 동의 없이 촬영한 뒤 무단으로 골프 코스를 3D로 재현한 후 자신의 스크린골프장에서 사용한 사례입니다. 원고는 저작권 침해를 주장하였으나 골프 코스의 저작권은 원고가 아니라 코스 설계자에게 있으므로 원고의 저작권 입증에 어려웠고 피고의 저작권 침해는 인정되지 않았습니다. 다만 원고는 피고의 행위가 부경법을 위반했다고 주장하여 그 결과 대법원 (2020년 3월 26일 선고 2016다276467판결)은 ‘골프장의 골프 코스는 원고의 상당한 투자와 노력에 의하여 작성된 성과’, ‘피고는 원고와 경쟁 관계에 있으므로 경제적 이익도 침해한다’라며 부경법의 일반조항에 해당하는 행위라고 판단하였습니다.

원고의 골프장과 피고의 스크린골프장



(출처)김원 변호사의 발표자료

불사용취소심판에 대한 상표권자의 대응



한국의 상표 불사용취소심판 청구 건수 및 그에 따른 상표등록 취소는 최근 수년간 증가세를 보였으며 일본보다 2배 이상 많습니다(2019년 취소심판 청구 건수-한국: 2,574건, 일본: 996건). 주요 이유로서

- (1) 한국은 상표의 유사범위가 넓기 때문에 선등록에 의한 오피스 액션 가능성이 높은 점
- (2) 불사용취소심판 청구전 사용을 사용실적으로 불인정하는 규정(일본 상표법 제50조3항에 해당) 이 한국에 없다는 점
- (3) 등록상표와 사용상표의 동일성이 인정되는 범위에 대한 명확한 규정이 없다는 점
- (4) 방어표장제도(사용유무와 상관없이 저명한 마크를 보호하는 제도)가 없다는 점을 들 수 있습니다. 그렇다면 상표 불사용취소심판에 대응하여 상표 사용을 입증하려면 어떠한 증거를 수집해야 할까요?

첫째, 청구된 지정상품 중 적어도 1개에 대한 사용증거를 제출하면 충분합니다. 반대로 청구인의 입장이라면 1건의 상표등록에 대해 지정상품을 나눠서 복수의 취소심판을 청구하는 것이 유리합니다. 둘째, 등록된 지정상품과 동일성이 있는 상품의 사용증거가 필요하므로 지정상품의 의미를 정확히 해석하여 사용증거를 수집해야 합니다. 셋째, 등록된 상표와 동일성이 있는 형태의 상표가 사용된 사용증거를 수집해야 합니다.

추가로 알아둬야 할 포인트를 설명해 드리면, (1)등록상표품에 관한 광고가 게재된 해외 잡지가 한국에 여러 번 수입 및 배부된 경우 예외적으로 한국 국내에서 사용했다고 인정하는 점 (2)해외 홈페이지에서 제품을 판매한 경우도 한국의 수요자가 해당 홈페이지에서 제품을 수입하여 국내로 배송했다면 국내에서의 정당한 상표사용으로 인정하는 점에 대해 강조하고자 합니다.

타인의 무단 상표등록을 발견한 경우

한국에서 타인이 자사 상표를 등록한 사실을 안 경우, 어떻게 대응하면 좋을까요? 타인에 의한 자사 상표 등록을 방지하기 위한 조언으로서, 먼저 모방 출원을 한 사람이 업무상의 관계자인지를 확인해야 합니다. 또 모방 상표와 모방된 자사 상표의 영업 범위가 달라도 포기할 필요는 없습니다. 이와 관련된 판례(특허법원 2019년 1월 24일 선고 2018허7712판결)를 소개합니다.



원고상표는 호텔업 (출처) 이준서 변리사의 발표자료

이 지정상품이며 피고상표는 상의, T셔츠, 모자 등이 지정 상품인 사례입니다. 이에 대해 특허법원은 ‘호텔 브랜드 기업들이 의류 등으로 사업 영역을 확장해왔다는 점 등 여러 사항을 감안하면 경제적 견련(牽連) 관계가 있는 것으로 보이므로 피고의 출원에 부정한 목적이 인정된다’고 판단하였습니다.

### ● 한국의 최신 지재 상황과 한국 IPG의 활동

- 츠치야 신고 일본무역진흥기구 (JETRO) 서울사무소 부소장

#### 실용신안법 대폭 개정 (입법예고)

한국의 실용신안제도는 일본과 달리 심사주의를 채택하고 있으나, 최근 수년간 지속적인 출원 감소 추세를 보였습니다. 한국 특허청은 실용신안제도가 특허와 차별성이 부족하고 실용신안에 요구되는 진보성에 대한 장벽이 높으며, 기술적 아이디어를 악의적으로 모방하여 스타트업 기업의 생태계를 위협하는 등의 문제의식을 느끼고 있었습니다.



이러한 상황에서 산업통상자원부는 2020년 9월 25일 실용신안법의 일부개정법률(안)의 입법예고(기간은 2020년 11월4일까지)를 실시하였습니다. 일부 개정법률(안)은 이번 IPG세미나에서 소개해 드리고, 지난 호(한국 IPG Information Vol. 49, [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/kr/ip/ipg/IPG49\\_kr.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/ipg/IPG49_kr.pdf))에 상세한 해설이 기재되어 있으니 참고해주시길 바랍니다.

#### 실용신안법 외 최근의 지재법 개정 (시행 완료)

##### ① 특허권 침해에 대한 친고죄 요건 폐지(2020년 10월 20일 공포·같은 날 시행)

친고죄로 규정하고 있던 특허권 또는 전용실시권의 침해죄를 피해자가 기소를 원하지 않는다는 의사를 확실히 표명했을 때만 기소하지 않는 ‘반의사불벌죄’로 변경하였습니다.

##### ② 징벌적 손해배상제도 (상표법, 디자인보호법) (2020년 10월 20일 공포·같은 날 시행)

고의적인 권리침해에 대하여 기존 규정에 의해 산정된 금액의 최대 3배까지 손해배상책임을 지울 수 있게 됩니다. 특허법, 부정경쟁방지법의 개정법은 2019년 7월 9일 시행되었으며 이 내용을 상표법, 디자인보호법까지 확대했습니다.

##### ③ 생산능력을 초과한 부분에 대한 손해배상 확대(특허법) (2020년 12월 10일 시행)

특허권자가 특허권을 침해한 자에게 손해배상을 요구할 때, 종래에

는 특허권자의 생산능력을 넘는 부분에 대해서 청구하는 것이 불가능하였지만 본 개정에 의하여 초과 부분에 대해서도 실시료의 상당액을 청구할 수 있게 되었습니다. 또한 세미나 후인 12월1일에는 상표법, 디자인보호법, 부정경쟁방지법의 개정 또한 국회를 통과하여 2021년 6월에 개정법이 시행될 예정입니다.

#### 실용신안법 외 최근 지재법 개정안 (위원회 심의 중)

##### ① 온라인상의 상표권 침해 방지

온라인 서비스 제공자에 의한 침해행위 및 책임제한규정이 마련되어 상표권 등에 대한 권리 보호가 강화됩니다.

##### ② 보호대상범위 확대 (디자인보호법)

투영 시계, 레이저 가상 키보드, 홀로그램 등 신기술을 기반으로 한 디자인을 보호하고자, 화상을 독립된 개체 디자인으로 규정하고 조작 또는 표시 화상에 한하여 디자인권의 보호를 받을 수 있게 됩니다.

#### 한국 특허청의 코로나 19 바이러스 대책

2020년의 통계를 분석해보면, 특허청에 접수된 특허·상표출원 건수는 코로나 19의 영향이 비교적 적었으며 오히려 증가했습니다. 특허청은 코로나 19에 관한 국내 특허동향조사 결과, 다양한 제안, 우수 발명 아이디어 접수, 피해기업을 위한 다양한 지원시책을 안내하는 ‘특허정보 내비게이션 (<https://www.kipo.go.kr/ncov/>) 을 운영합니다. 또 서류 제출 기간의 직권연장, 국제특허출원에 의한 수수료 납부 기간 유예 등 코로나 19 관련 대책을 실시하고 있습니다. 



정답은 ②번 김용선 씨입니다. (2021년 1월 7일자 지적재산 뉴스 게재) 참고로 김용래 씨는 청장이고, 이재우 씨는 특허심판원장입니다.



## 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 가로채기·모방 상표출원은 등록 안돼, 무조건 간판 내릴 필요 없어

| 한국특허청 (2020.7.20)

최근 TV프로그램 ‘백종원의 골목식당’을 통해 유명해진 포항의 음식점 상표를 제3자가 출원하여 논란이 되고 있다. 특히 방송 후, 관련 없는 제3자가 먼저 출원하여 포항 식당 측이 상표권을 확보하지 못하는 것 아니냐는 우려가 제기되기도 하였다.

이와 같이 상품 기획단계에서부터 상표 등 지식재산권의 확보를 염두에 두고 진행하는 기업과 달리, 자영업자나 소상공인 등은 자금과 지식재산권에 대한 인식 부족 등으로 사업 개시 후에도 상표권을 확보하지 못해 분쟁에 휘말리는 경우가 있다.

우리나라 상표법은 선출원주의를 채택하고 있지만, 무조건 먼저 출원한 사람이 상표를 등록받는 것은 아니다. 현행 상표법에 의하면, 특정인의 출처표시로 인식된 상표를 타인이 먼저 출원하였다고 하더라도 상표법 제34조 제1항 제12호(수요자 기만) 및 제13호(부정목적 출원) 등에 의하여 등록 받지 못할 수 있다.

본인이 사용하고 있는 상호 등을 제3자가 무단으로 출원한 사실을 알게 된 경우, 그 상표가 등록되기 전에는 정보제공 및 이의신청을 할 수 있고 상표등록 후에는 무효심판을 청구할 수 있으므로, 가로채기·모방출원에 대하여 적극적으로 대응할 필요가 있다.

한편 상표법에서는 ‘소상공인 등을 위한 성명·상호 등의 선사용권’을 인정하고 있으므로, 본인이 먼저 사용하고 있는 상호 등을 타인이 먼저 동일·유사한 상품에 상표등록받았다 하더라도 그 등록의 무효를 선언 받기 위한 심판청구 여부와 상관없이 부정경쟁의 목적이 없다면 간판을 내리지 않고 계속 영업에 사용할 수 있다. 더불어 성명·상호·메뉴명 등이 자신의 영업에 관하여 출처표시로 인식될 정도에 이르고 널리 알려진 경우라면 상표등록을 하지 않았더라도 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’에 의하여 보호되므로 법원에 사용금지 및 손해배상을 청구하거나 특허청 행정조사를 통한 구제도 가능하다.

### ② 특허청, 「지재권분쟁 대응센터」 11월 27일 출범 | 한국특허청 (2020.11.26)

특허청(청장 김용래)은 11월 27일(금) 오후 2시 한국지식재산보호원에 「지재권분쟁 대응센터」(이하 ‘대응센터’)를 개소하고 우리 수출기업의 지식재산권 분쟁대응 지원을 강화해 나가겠다고 밝혔다.

최근 글로벌 무역분쟁, 코로나 팬데믹 등으로 우리기업의 국제지재권 분쟁이 이슈화되고 있다. 특히 2020 국정감사와 일부 언론에서는 소재·부품·장비(이하 ‘소부장’) 기술의 국산화 과정에서 원천특허를 다수 보유한 일본기업과 한국기업 간의 특허분쟁에 대한 강한 우려를 제기하기도 하였다.

이에 특허청은 소부장 분야를 포함한 우리기업의 특허분쟁 및 K-브랜드 침해 등의 이슈에 효과적으로 대응하기 위한 조직으로 「지재권분쟁 대응센터」를 출범시켜 지원을 강화해 나갈 계획이다.

대응센터는 ① 소부장 특허분쟁에 대한 원스톱 지원, ② KAIST 소부장 기술자문단과의 특허분쟁 지원 협업, ③ 해외에서의 K브랜드 침해 차단 지원 등을 중점 추진한다.

### ③ 손해배상액 현실화를 위한 특허법 개정 법률 시행 | 한국특허청 (2020.12.10)

특허청(청장 김용래)은 특허권자의 생산능력을 초과하는 특허침해자의 제품판매에 대해서도 손해배상을 하도록 하는 특허법 일부개정 법률이 10일(목) 시행된다고 밝혔다.

종전에는 특허권자의 제품 생산능력이 100개인 경우, 침해자가 10,000개의 침해제품을 시장에 판매해도 특허권자는 본인의 생산능력(100개)을 초과하는 9,900개의 제품에 대해서는 제대로 된 손해배상을 받을 수 없었다.

즉, 권리자의 생산능력의 범위를 한도로 손해액이 산정되다보니 정상적인 사용권계약을 체결하는 것 보다 권리를 침해하는 것이 오히려 이익이 되는 불합리한 상황이 계속됐다.

개정 특허법이 시행되면 특허권자는 그동안 손해배상의 대상이 아니었던 나머지 9,900개에 대해서도 특허발명의 합리적인 실시료로 계산하여 손해액으로 인정받을 수 있다.

개정 특허법과 같은 산정방식은 미국, 영국, 프랑스 및 일본 등 주요 선진국에서도 인정되는 방식이다. 다만, 전 세계 지식재산을 선도하는 선진 5개국(한국, 미국, 유럽, 중국, 일본) 중 특허법에 개정된 손해액 산정 방식과 3배 배상을 모두 명문화한 국가는 우리나라가 유일하다. 주목할 점은 이제 침해자가 판매한 모든 침해제품에 대해서 손해액 산정이 가능해지고, 고의적 침해인 경우 최대 3배까지 손해배상책임이 부과된다는 것이다. 이에 따라 악의적이고 고의적으로 이루어지는 대규모 침해행위로부터 특허권을 강력하게 보호할 수 있을 것으로 기대된다. 참고로 같은 내용의 상표법, 디자인보호법, 부정경쟁방지법 일부개정안은 지난 12월 1일 국회 본회의를 통과했다. 

File No.142

## 오픈 마켓에서의 상표권 보호



온라인 쇼핑이 대중화·활성화됨에 따라 이로 인한 상표권 침해 사례도 급증하고 있습니다. 온라인상에서의 상표권 보호 필요성이 대두되고 있는 가운데 본 호에서는 EC사이트 중에서도, 오픈 마켓의 상표권 보호에 관한 역할과 책임 및 한국의 오픈 마켓이 구축하고 있는 위조상품 방지대책에 대해 소개하고자 합니다.

### 1. 오픈 마켓의 특징과 책임

오픈 마켓이란 일본의 라쿠텐시장 또는 야후 쇼핑과 같이 운영자가 제공하는 플랫폼을 이용하여 판매자와 소비자가 온라인상에서 상품을 거래하는 ‘중개형’ 온라인 쇼핑몰을 의미합니다. 한국에서는 11번가, G-market, 옥션, 인터파크 등이 대표적입니다.

오픈 마켓은 일반 EC사이트와 같이 운영자가 직접 상품을 판매하는 것이 아니라, 운영자는 판매자와 소비자가 직접 상품을 거래할 수 있는 플랫폼만을 제공하고 다수의 판매자가 상품을 등록하고 해당 플랫폼을 이용하여 직접 소비자와 거래를 하는 것이 특징입니다. 오픈 마켓 운영자가 판매에 관여하지 않고 다수의 판매자가 자유롭게 다수의 상품을 등록하여 판매하기 때문에 위조상품이 등록되어도 즉시 적발 및 제재가 어려워 오픈 마켓에서 상표권 침해가 끊임없이 일어나고 있음에도, 현행 법률상 오픈 마켓에 대해 상표권 침해 게시물과 관련된 직접적인 책임을 묻기는 어려운 상황입니다.

현행 한국전자상거래법은 오픈 마켓과 같은 ‘통신판매 중개자’는 자신이 통신판매 당사자가 아니라는 것을 소비자에게 사전에 명시한 경우에는 소비자에 대한 직접 책임을 지지 않는다고 규정하고 있기 때문입니다.

한국대법원도 (1)오픈 마켓이 제공하는 플랫폼에 게시된 위조품의 불법성이 명확하고, (2)오픈 마켓이 이와 같은 상품이 게시된 사정을 구체적으로 인식하고 있었다는 것이 외관상 명확해야 하며, (3)기술적·경제적으로 게시물에 대한 관리·통제가 가능한 경우는 오픈 마켓에 해당 게시물을 삭제하고 이후 판매자의 해당 플랫폼에서의 해당 상품 판매를 금지하는 등의 적절한 조치를 취하도록 하고 이를 게을리하여 판매자의 상표권 침해를 용이하게 했을 경우에는 판매자의 행위에 대해 부작위로 인한 방조자로 공동 불법행위의 책임을 인정한다고 판시하여 (대법원 2010.3.11. 선고2009다53812), 사후적·제한적인 책임만을 인정하고 있습니다.

### 2. 오픈 마켓의 상표권 보호 조치

한국의 대형 오픈 마켓도 지식재산권 침해행위에 관한 대책을 마련하고 상표권 보호를 위해 노력하고 있습니다. 예를 들면 위조품을 선별하기 위한 감시시스템의 도입, 위조품 보상제도를 운영하는 등 위조품 대책 조치를 취하고 있습니다. 또한 상표권 침해가 의심될 때는 관리자가 즉시 신고할 수 있도록 각 회사별로 지식재산권 보호센터를 설치하여 운영하고 있습니다. 관리자가 오픈 마켓의 지식재산권 보호센터에 상표권 침해 상품을 신고하면 오픈 마켓 운영자는 해당 판매자에게 소명을 요구하고 해당 판매자가 정해진 기한내에 소명을 하지 못할 경우 판매 제한 조치를 취하게 됩니다.

만일 해당 판매자의 소명이 있을 경우 관리자는 해당 상품이 위조품인 것을 재소명해야 하는데 당사자간 소명과정에서의 협의가 완료되지 않을 경우 오픈 마켓이 직접 최종 판단을 하지 않고 판결 등의 객관적 자료를 요구한다는 점에서는 제한적 조치라고 할 수 있습니다. 그러나 신고를 받고 소명에 대한 요구를 받는 것만으로도 스스로 상품 판매를 중지하는 판매자도 많기 때문에 관리자로서는 적극적으로 신고제도를 활용하여 위조품이 온라인에서 범람하지 않도록 막을 필요가 있습니다.

### 3. 오픈마켓의 책임 강화 움직임

오픈 마켓이 급성장하면서 오픈 마켓 자체의 인지도 및 영향력도 확대되고 있습니다. 또한 소비자도 오픈 마켓 자체의 브랜드 가치를 신뢰하고 상품을 구매하게 되었습니다. 이에 따라 오픈 마켓도 단순한 플랫폼 제공자로서만이 아닌 그에 상응하는 책임을 부담할 필요가 있다는 의견도 많아지고 있습니다. 실제로 최근 개정되어 2020년 7월1일부터 시행된 관세법령에 따라 관세청은 2020년 하반기부터 오픈 마켓에 대해 1년에 1번 위조품 관리 실태를 포함한 서면 실태조사를 실시할 수 있게 되었습니다. 또한 아직 개정되지는 않았으나, 전자상거래법에 오픈 마켓 운영자의 책임을 강화하는 내용을 도입하자는 의견도 논의되고 있습니다.

이와 같은 오픈 마켓의 책임 강화 움직임이 위조품에 의해 피해를 입는 소비자 보호 및 정당한 관리자의 지식재산권 보호로 이어지기를 기대합니다. 

〈이번 호 해설자〉

법무법인 NEXUS 서연숙 변호사,

고려대학교 일어일본/법학 졸업, 와세다대학 연수, 외국인 투자, 지식재산권 전문

(감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 지재팀)

File No.143

## 한국, 일본, 유럽의 변리사 시험제도 비교



저자는 일본, 한국, 유럽의 특허사무소에서 근무한 경험이 있습니다. 이들은 모두 대륙법계 국가이기 때문에 특허법 및 변리사 제도에서도 공통점이 있습니다. 본 호에서 일본, 한국, 유럽의 변리사 시험제도를 비교 검토해 보겠습니다.

### 1. 시험자격

한국 및 일본의 변리사 시험은 응시자격 제한이 없고 국적, 학력 및 특허 업무 경력과 상관없이 누구나 시험에 응시할 수 있습니다.

한편 유럽의 경우 학력 및 경력 조건이 필요합니다. 즉 유럽 특허변리사 시험에 응시하려면 일반적으로 이공계 학사학위 이상의 학력이 필요하며 3년간 특허사무소 또는 회사에서 유럽 특허변리사 등의 감독하에 업무 연수를 받아야 합니다.

또한 시험 언어는 한국 및 일본은 모국어로만 시험이 출제되는 반면, 유럽 특허변리사 시험은 응시자가 영어, 프랑스어, 독일어 중 한 가지 언어를 선택하여 응시할 수 있습니다. 예전에는 유럽 특허변리사 시험을 응시하기 위해 복수의 언어가 필요했으나 현재는 영어만으로도 응시가 가능합니다.

### 2. 시험

한국의 변리사 시험은 일본과 비슷하여 다지선택식의 1차시험과 논문식의 2차시험이 있습니다. 다만 일본의 1차시험은 지식재산권 관련 과목만 출제되는 반면, 한국의 1차시험은 민법을 필수로 보고 TOEIC 등의 영어시험 점수를 반드시 제출해야만 합니다. 유럽의 경우 특허사무소에서 2년간 연수과정을 거친 뒤 실시하는 예비시험이 1차시험에 해당하며 4시간의 법률문제 및 청구항 작성 문제를 포함한 다지선택식의 20문제를 풀어야 합니다.

논문식 2차시험의 경우 한국 변리사 시험은 특허/실용신안, 상표, 민사소송법 및 4과목의 선택과목에서 평균점수가 높은 순으로 합격자를 결정합니다. 이에 비해 일본은 디자인법이 필수과목에 포함되며 민사소송법은 포함되지 않습니다. 특허/실용신안배점이 다른 과목의 2배라는 점이 한국 시험과 다른 점입니다. 유럽의 경우 명세서 작성, OA답변, 이의신청서 작성, 법률상담 및 해결방안에 관한 논술식 테스트로 구성되어

있습니다.

한편 일본은 3차시험으로 구술시험을 실시하는데 이는 한국 및 유럽에는 없으며 일본에만 있는 제도입니다. 구술시험은 시험위원과의 질의응답 결과를 A,B,C로 채점하는 형식이며 특허/실용신안, 상표, 디자인 중 2과목 이상에서 C를 받으면 불합격입니다.

### 3. 자격의 효력

한국과 일본의 변리사는 기본적으로 자국 특허청의 특허/실용신안, 상표, 디자인 업무 등과 같은 지식재산권 업무를 대행할 수 있습니다.

한편, 유럽의 경우 상표 디자인을 담당하는 기관(OHIM) 및 자격시험이 별도로 존재하므로 유럽의 특허변리사는 유럽 특허청의 특허업무에 대한 대리권을 가지고 있으나 상표/디자인 업무에 대한 대리권은 없습니다.

또한 위에서 언급한 유럽 특허변리사 시험은 명세서 작성, OA답변, 이의신청서 작성, 법률지식 및 해결방안에 관한 테스트는 모두 특허에 관한 내용이며 상표/디자인에 관한 사항은 유럽 특허변리사 시험에서 취급하지 않습니다.

대륙법계 국가로 분류되는 일본, 한국, 유럽의 변리사 시험제도는 공통점만이 아니라 상이한 점도 있어 각 국가의 특성 및 상황에 따라 제도가 많이 다를 것이라 사료됩니다. 또한 한국 및 일본 변리사 시험은 시험자격에 제한이 없고 유럽의 경우도 학사 졸업만 하면 로스쿨 등의 추가 학력 없이도 시험에 응시할 수 있어 한국, 일본, 유럽에서 추가적인 투자 없이도 전문 직종에 종사하고자 하는 분에게는 매력적인 제도라 할 수 있습니다. 

#### 〈이번호 해설자〉

특허법인 KOREANA 윤진훈 한국, 일본변리사

2002년 한국 변리사 시험 합격, 2012년 일본 변리사 시험 합격, 한국특허청 심사관 역임, 한국 변리사회(KPAA) 및 일본 변리사회(JPAA) 회원

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