발명특허

INVENTION & PATENT

October 2009 _ VOL . 399

10

Zoom In

심결취소소송의 심리범위에 대해서

포커스

소프트웨어 특허와 비즈니스모델 특허의 비교

IPO Annual Meeting 참관 보고

IPO, 세계의 IP를 이끄는 핵심 전력

해피 CEO 인터뷰

(주)바이피엘 박준원 대표이사

한국발명진흥회

CONTENTS Vol. 399

2009 상표 · 디자인권展

92

IP Report

16 **포커스**
소프트웨어 특허와 비즈니스모델 특허의 비교

23 **지식재산권 용어사전**

24 **Zoom In**
심결취소소송의 심리범위에 대해서

30 **특허확대경**
확대된 선원주의와 관련된 보정 규정의 해석

34 **해외연수보고서**
2009 CASRIP Summer Institute를 다녀와서

38 **IPO Annual Meeting 참관 보고**
IPO, 세계의 IP를 이끄는 핵심 전략

42 **책과의 만남**

• 본지는 한국도서잡지윤리위의 실천요강을 준수합니다.
• 본지에 게재된 기사와 본회의 견해와는 다를 수도 있습니다.

한국발명진흥회 회지 월간 발명특허
2009년 10월호 제34권 제10호(통권399호)
발행인/편집인 허 진 규
인쇄인 이 평 원
발행처 한국발명진흥회
주 소 서울시 강남구 테헤란로 131
한국지식재산센터(우 135-980)
전 화 02)3459-2800(代)
인 쇄 2009년 10월 6일
발 행 2009년 10월 10일
인쇄처 휘문인쇄사 (02)2276-1234

IP Column

44 **해피 CEO 인터뷰** (주)바이피엘 박준원 대표이사

46 **발명칼럼** 미래를 끌어오는 힘 '자석'

49 **우표로 본 인물과 역사**

50 **지식재산강의** 특허법, 상표법, 디자인보호법

70 **문화산책**

IP Information

72 **발명만화** 아무도 몰랐던 몰래발명이야기

74 **건강하게 삽시다**
건강한 잇몸관리는 당뇨를 예방할 수 있다?

76 **발명365**

IP News

78 **해외특허뉴스** 해외특허동향, 해외특허정책, 해외특허분쟁

87 **특허 Q&A** 무엇이든 물어보세요~!

88 **KIPO 소식** 특허청 소식

92 **KIPA 소식** 한국발명진흥회 행사 및 소식

94 **회원가입을 축하합니다!**

97 **즐거운 퍼즐**

98 **회원동향**

NAVER 검색창에 특허검색 을 쳐보세요

대한민국 특허&아이디어 쇼핑몰
Buy invention 바이인벤션
더도말고 덜도말고
한가위만 같아라.
풍요롭고 즐거운 한가위 되시길...
인터넷 주소창에 바이인벤션 을 쳐보세요.
※바이인벤션은 한국발명진흥회에서 직접 운영하는 인터넷 쇼핑몰입니다.
http://www.buyinvention.com

대한민국 '상표 · 디자인' 한자리에 모였다!!

13개 전시관 및 체험 이벤트 등으로 볼거리 풍성

특허청이 주최하고 한국발명진흥회가 주관한 '2009 상표 · 디자인권展' 이 지난 9월 19일부터 23일까지 5일간 대전컨벤션센터 전시홀에서 개최되었다.

우리나라의 상표와 디자인 역사를 한자리에서 볼 수 있었던 이번 행사는 '우수상표권 공모전' 수상작을 비롯해 13개의 주제별 전시관에서 상표 · 디자인의 모든 것을 관람할 수 있었다. 주제별 전시관은 우수상표권 공모전 전시관, 진품 · 모조품 전시관, 비영어권 사용국가 진출 개발브랜드 지원관, 히트브랜드 전시관, 주요 상표 · 디자인권 분쟁사례 소개관 등이다.

또 대전광역시 브랜드 전시관을 신설해 대전광역시의 대표적 브랜드를 전시하고, 지역 학생 관람객을 위한 우수 학생발명품 전시관과 우수 대학생발명품 전시관을 운영하였다.

이와 함께 일상생활에서 사용되는 상표 · 디자인에 대한 산업재산권적 이해를 돕기 위해 '산업재산권제도 설명관' 에 절개된 하이브리드 자동차를 전시해 관람객들이 산업재산권을 쉽게 이해할 수 있도록 하였다.

이날 행사에는 개막식에 이어 고정식 특허청장, 박성효 대전광역시장, 허진규 한국발명진흥회장 등이 참석한 가운데 지난 7월에 공모를 거쳐 선정된 24사(명)의 '우수상표권 공모전' 수상작 시상식도 개최했다.

공모전 금상(지식경제부장관상)은 김선상 씨가 출품한 '웰로우(Weallow)' 브랜드가 차지했다. '웰로우(Weallow)' 는 부(weath)와 베개(pillow)의 영문 합성어로 건강을 지키며 부를 가져다준다는 의미를 담고 있다.

▲ 고정식 특허청장이 수상자들에게 상장을 수여하고 있다.

▲ 고정식 특허청장이 치사를 하고 있다.

▲ 박성효 대전광역시장이 수상자들에게 상장을 수여하고 있다.

▲ 고정식 특허청장과 허진규 한국발명진흥회장 및 주요귀빈들이 우수상표공모전 관에서 다트 이벤트 체험을 하고 있다.

▲ 허진규 한국발명진흥회장이 수상자들에게 상장을 수여하고 있다.

▲ 학생들이 로봇(춤) 공연을 관람하고 있다.

부대행사로는 로봇(춤)공연, 진품 · 모조품 맞추기 이벤트, 바디페인팅한 사람들과의 포토타임, 버블쇼, 코믹 저글링 퍼니스트 등이 펼쳐졌다.

한편, 신종인플루엔자 예방에 좋은 음식으로 알려져 있는 녹차와 매실차를 시음하도록 하여, 관람객 위생관리에도 최선을 다하였다.

2009 상표 · 디자인권展 수상자

상명	상격	수상자			상표명
		성명	소속	직위	
금상	지식경제부장관상	김선상	웰로우	대표	웰로우(weallow)
은상	특허청장상	-	부천시시설관리공단	-	Best
		-	한국철도공사	-	내일로RAIL路
		-	㈜엘지생활건강	-	숨37°
		한순기	한얼공방	대표	한얼공방
특별상	대전시장상	김순자	㈜한성식품	대표이사	김순자명인김치
		-	㈜골프존	-	GOLFZON
동상	한국발명진흥회장상	이동기	특허법률사무소 대한	대표변리사	특허코디네이터
		안종덕	씨알메디	대표	syncare
		-	㈜중외제약	-	Frenz
	한국무역협회장상	-	㈜레이	-	RAYSCAN
		이재산	하늘정성	대표	하늘정성
		정우실	㈜슈필플라츠	대표이사	Spielplatz
		고영춘	㈜수프로	대표이사	supuro
	한국특허정보원장상	-	㈜솔라코컴퍼니	-	SolarKor
		-	㈜인트로메딕	-	IntroMedic
		-	㈜현진기업	-	수채화
		-	㈜이네스트커뮤니케이션	-	브랜드박스
		-	광덕신약㈜	-	오디코디 [odi codi]
	대한변리사회장상	박정주	콜마산업	대표	꿈에본
		서공갑	㈜이사클릭	대표이사	이사클릭
		박세준	㈜앤텍바이오	대표이사	淸人
		-	㈜바텍	-	Uni3D
		-	㈜화이트클라우드	-	라비오

국가연구개발사업의 연구성과 특허출원 시 과제출처 기재의무화

특허청에서는 국가연구개발사업의 특허성과에 대한
체계적이고 효율적인 관리를 지원하기 위하여 연구개발과제를 기재할 수 있도록
'05년 특허법 시행규칙 등을 개정하였고, 07년 2월에는 교육과학기술부와 협력하여
(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제15조 제7항 2호 (08.12.31 개정)
관련 법률을 개정하였습니다.

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제15조제 7항 2호('08.12.31개정)
"지식재산권을 국내에 출원 또는 등록할 경우에는 연구개발과제별 고유번호,
지원하는 중앙행정기관, 연구개발과제명의 기재가 누락되지 않도록 하여야 한다."

이에 특허청에서는 주관연구기관이 "국가연구개발사업" 에서
산출한 특허성과물임을 기재할 수 있도록 특허출원서에 서식(란)을 마련하여
향후 연구개발과제 출처 기재율 향상 및 국가연구개발사업의 특허성과를
체계적으로 관리하고자 하오니 적극적인 협조 바랍니다.

특허출원서 기재요령

전자문서 이용가능

[별지제14호서식] 〈개정 2008. 9. 30〉 (앞쪽)
[출원구분] 특허출원 분할출원 변경출원 정당한 권리자의 출원
([참조번호])
[출원인
[대리인
[발명의 국문명칭]
[발명의 영문명칭
([원출원 (무권리자 출원)의 출원번호])
([우선권주장]
([기타사항] ☐ 심사청구 ☐ 심사유예신청 ☐ 조기공개신청 ☐ 공지예외적용
☐ 미생물기탁 ☐ 서열목록 ☐ 기술이전희망 ☑ 국가연구개발사업)
([유예희망시점] 심사청구일 후 18개월이 지난 때부터 ( ) 개월)

기재요령

[예] [기타사항]
[이 발명을 지원한 국가연구개발사업]
[과제고유번호] ○○○○○○○○
※NTIS에서 부여받은 'NTIS과제고유번호' 기재
[부처명] 지식경제부

[연구사업명] 공통핵심기술개발
[연구과제명] 세라믹판을 이용한 연 X선식 절전기 제거장치 개발
[주관기관] (주) 한국세라믹연구소
[연구소] 2008.1.1 ~ 2008. 12.31

특 허 청 KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

한국특허정보원 Korea Institute of Patent Information

WWW.IPACADEMY.NET

국가지식재산교육포털사이트

지식재산교육의 모든것! NEW

이 사이트 하나면 충분합니다

연구원
연구방향설정
중복연구방지를위한
특허정보검색.활용
온라인교육시스템제공

중소기업
특허출원서작성
및 전자출원 등
실무교육
맞춤제공

대학생
전공별 다양한
온라인 교육
시스템 제공

초·중·고등학생
창의력 증진
발명기법을
익힐 수있는
다양한 이러닝
서비스 제공

일반인
지식재산권
기초부터
전문가과정까지
온라인콘텐츠
무료제공

발명교사
발명교사의
전문성 제고를 위한
직무연수과정

국가지식재산교육포털이란?

특허청 국제지식재산연수원과 한국발명진흥회가 운영하던 발명,지재권 온라인 교육사이트인 사이버국제특허아카데미, 사이버발명교육연수원, 발명교육센터 등 교육시스템을 통합하여 사용자가 원클릭으로 온라인교육, 교육정보, 커뮤니티, E토론 등이 가능하도록 교육생의 편의를 강화한 포털사이트

기 업 (중,소,대기업)	연구기관	일반인	청소년	대학생	발명교사
기업별 전용사이트를 무료로 개설 · 운영 방문교육서비스 가능	R&D 사업을 수행하고 있는 연구기관 전용사이트를 무료로 개설,운영	발명에 관심있는 일반인을 위한 e-러닝 무료교육	발명의 원리, 아이디어발상 창의력 신장을 위한 청소년 발명교육	이공계,디자인,예비교원 등 예비지재권전문가를 위한 맞춤 교육	발명교사의 전문성 제고를 위한 직무연수과정

국제지식재산연수원

운영기관 한국발명진흥회

화학생명분야

(특허청 교육비 지원과정)

지식재산전담인력 양성 교육 안내

지식재산전담인력이란?

특허출원, 특허정보 조사 분석, 해외OA 대응, 특허관리 등 실무를 독자적으로 수행할 수 있는 능력을 갖춘 인력

대상기업 _ 지식재산 겸임인력의 전담인력화 또는 전담인력의 실무능력 향상을 원하는 기업

과정구분

구 분	일 정	과 정 명	교육기간	교육정원	수 강 료	교 육 비 환 급
권 리 화	10.20~21	해외 OA 대응	2일 12시간	20명	600,000원	· 중소기업 : 과정당 교육비의 90%내외 (중소기업기본법에서 정한 중소기업) · 비해당기업 : 과정당 교육비의 70%내외 ※ 과정당 수강생 현황에 따라 환급비율이 변경될 수 있습니다.
관리/경영	10.22~23	전략적 특허관리	2일 11시간	20명	600,000원	

교육 커리큘럼 소개

화학생명분야 – 해외 OA 대응

구 분	교육 시간	교 육 내 용	소요 시간
1일	08:50~09:00	과정 안내 및 O/T (교육생 상호인사, 일정소개)	
	09:00~10:00	화학생명분야 해외 권리화 전략 – 해외출원시 고려사항 / 해외출원 경로 선택 / PCT국제출원	1
	10:00~12:00	미국에서의 권리화 – 미국 특허제도 일반 / 미국특허 심사 단계 – 심사에 의한 OA 대응 / 권리화 프로세스	2
	12:00~13:00	중식	
	13:00~14:00	미국에서의 권리화 – 권리화 프로세스	1
	14:00~16:00	일본에서의 권리화 – 일본 특허제도 일반 / 일본특허 심사 단계 – 심사에 의한 OA 대응 / 권리화 프로세스	2
2일	09:00~12:00	유럽에서의 권리화 – 유럽 특허제도 일반 / 유럽특허 심사 단계 – 심사에 의한 OA 대응, 권리화 프로세스	3
	12:00~13:00	중식	
	13:00~14:00	생명공학과 의약 특허관련 분쟁 – 해외분쟁대응 / 분쟁대응사례 연구	1
	14:00~15:00	바이오 의약품 인허가 과정 – 미국 FDA 바이오의약품 인허가 / 유럽 EMEA 바이오의약품 인허가	2

화학생명분야 – 전략적 특허관리

구 분	교육 시간	교 육 내 용	소요 시간
1일	08:50~09:00	과정 안내 및 O/T (교육생 상호인사, 일정소개)	
	09:00~11:00	지식재산권의 창출 – 아이디어 창출 및 지재부서 역할 – 발명신고서 작성 / 직무발명 운영 및 보상방안	2
	11:00~12:00	지식재산권의 보호 – 특허출원 / 실용신안 출원	1
	12:00~13:00	중식	
	13:00~15:00	지식재산권의 보호 – 영업비밀에 의한 보호 – 미생물 기탁에 의한 보호 / 화합물 위탁에 의한 보호 – 권리화 단계	2
	15:00~18:00	지식재산권의 활용 – 특허기술 사업화, 라이센싱 – 특허기부 / 특허권의 유지와 포기 – 의약분야 특유의 특허활용 전략	3
2일	09:00~11:00	특허분쟁 대응전략 – 특허침해 대응 프로세스 – 화학생명분야 특허분쟁 사례	2
	11:00~12:00	지식재산권의 관리 및 공유 – 전담인력 직무분석, 특허사무소 관리 및 관리시스템 도입	1

※ 세부 커리큘럼은 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

수강신청 방법

www.ipcampus.kr

① 해당과목 수강신청 클릭
② 수강신청 정보 기입 후 출력
③ 교육훈련위탁계약서[교육신청서]에 기관직인 날인 후 FAX 송부
④ 교육신청서 수신여부 및 교육비 입금 확인(02-3459-2814, 2816, 2817)

※ 조기 수강신청 마감될 예정입니다. 각 과정 수강 신청 후 반드시 수강신청 확인하시기 바랍니다.

특허청 KOREAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

한국발명진흥회

2009 제7회 여성발명 경진대회

여성들의 번뜩이는 생활 발명 아이디어를 만나보세요

여성들에게 창의력을 발휘할 수 있는 기회를 제공하고 뛰어난 아이디어를 가진 여성발명인을 발굴하기 위한 「2009 제7회 여성발명경진대회」가 개최됩니다.
여성들이 생활 속에서 찾아낸 발명 아이디어를 발표하고 겨루는 경연의 장입니다. 기발하고 실용적인 생활 발명품의 산실이 되어 온 「여성발명경진대회」에 오셔서 여성들의 섬세하고 창조적인 발명 아이디어를 만나보세요.

일시

2009년 10월 22일(목) 10:30(예정)

장소

한국지식재산센터 19층 국제회의실
(서울 지하철 2호선 역삼역 4번 출구)

문의

(사)한국여성발명협회 사무국
전 화 02-538-2710
이메일 kwia01@inventor.or.kr

주최 : 특허청 KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

주관 : 한국여성발명협회 KOREA WOMEN INVENTORS ASSOCIATION

후원 : 교육과학기술부, 지식경제부, 녹림수산식품부, 여성부, 한국발명진흥회, 대한변리사회, 한국특허정보원(예정)

(주)마크프로

"특허청 해외 국유 특허권 갱신 및 관리기관 지정"

업계 최초로 최고배상액 100억원 전문인 배상보험 가입

세계 최대 지식재산 관리 회사인 영국의 CPA社와의 Partnership을 통한 특허, 실용신안, 디자인 갱신 관리	"고객의 특허현황을 한 곳에서" 온라인 특허검색 서비스 "MP Direct" 제공 MP Direct Web Service 제공 권리포기예정특허 기술이전 마케팅 서비스 제공
국내 및 해외 기술조사/기술분석	선행기술조사, 무효자료조사 기술성 · 사업성 평가, 특허침해분석
국내 및 해외 기술거래/기술사업화	기술거래 및 기술의 사업화 http://ttms.kr
상표 검색 DB "MarkSearch"	기존상품 DB와 차별화된 컨텐츠, 진보된 사용자 편의성 제공 국내 최고의 기업과 다수의 특허법률사무소에서 채택 사용중
상표권 갱신 DATA 관리	영국 CPA社와 업무협약체결로 효율적인 상표권 갱신 관리 서비스 제공
세계 최고의 상표조사전문회사인 Thomson CompuMark社와 업무협약체결	해외상표조사 Online Service Platform인 "SAEGIS"에 국내상표에 대한 영문변환데이터 공급 "SAEGIS"에 대한 국내 Sales Representative
영국 CPA社와 업무제휴를 통한 중국, 대만의 지적재산권 관리	중국의 Sunhope, 대만의 AIPO와의 Partnership을 통한 중국, 대만 지적재산권 공동관리

MARKPRO

(주)마크프로

서울시 영등포구 문래동3가 에이스하이테크시티 2동 3층

TEL 02-785-3040~2 FAX 02-785-3043 E-mail markpro@markpro.com

www.markpro.com

Registered ISO 9001:2000

2009 독일 국제아이디어 · 발명 · 신제품전시회 참가자 모집

우리회는 매년 국내발명품의 우수성을 해외시장에 홍보하고, 제품 및 기술수출과 시장개척의 계기를 마련하여 국가산업발전의 일익을 담당하고자 2009 독일 국제아이디어 · 발명 · 신제품전시회의출품 참가자를 아래와 같이 모집하오니 많은 참가 바랍니다.

▶ 전시회 개요

- 전시명 : 2009 독일 국제아이디어 · 발명 · 신제품전시회
  (영 문) : IENA 2009
- 기 간 : 2009. 11. 5(목) ~ 11. 8(일) [4일간]
- 장 소 : 뉘른베르그전시센터(Nuremberg Exhibition Centre)
- 주 최 : Messen und Ausstellungen GmbH
- 규 모 : 29개국 700여 점(2008년)

▶ 출품참가비

- 직접출품 : 2m x 2m : 860만원/ 2m x 3m : 960만원
- 위탁출품 : 2m x 2m : 540만원/ 2m x 3m : 640만원
  ※ 발명품 1건 추가시 : 110만원
  ※ 현지 1인 참가 추가시 : 530만원

▶ 참가자 특전

- 개인 및 중소기업자의 전시회 직접경비(부스료, 통역비 등)에 한하여 연말에 정부예산범위 내에서 안분조정하여 보조금을 출품자에게 지급
- 동 전시회에 출품하여 수상한 발명품은 우리회가 주관하는 대한민국발명특허대전 특별전시코너에 전시가능(무료)
- 동 전시회에 출품한 발명품에 한하여 우리회 인터넷 홈페이지 사이버전시관內 홍보를 통한 홍보 및 판매지원(무료)
- 발명의 날 포상 신청 시 수상자에 한하여 가산점 부여
- 기술이전을 희망할 경우 무료 컨설팅 지원

▶ 신청방법

- 신청기간 : 2009. 9. 21 ~ 2009. 10. 14
- 접 수 처 : 한국발명진흥회
  (우:135-980) 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 18층 발명진흥팀
  Tel: 02-3459-2848 Fax: 02-3459-2799
- 신 청 서 : 우리회 홈페이지(www.kipa.org) 내 전시행사사업공고에서 다운로드 신청서 작성 후 전자우편 (jyhaha@kipa.org)으로 접수

※ 자세한 사항은 우리회 홈페이지(www.kipa.org)를 참고하시기 바랍니다.

2009 독일국제아이디어 · 발명 · 신제품전시회 참관단 모집안내

▶ 목적

- 세계최신 기술개발 동향 조사 및 정보 수집을 통한 기술경쟁력 강화
- 다양한 분야의 신 발명품 조사를 통한 신상품 개발 및 아이디어 습득
- 세계시장의 흐름 체험으로 국제적인 감각 및 마인드 습득

▶ 전시회 개요

- 전시명 : 2009 독일국제아이디어 · 발명 · 신제품전시회
  (영 문) : IENA 2009 (61st International Exhibition"Ideas – Inventions – New Products")
- 주 최 : Messen und Ausstellungen GmbH
- 기 간 : 2009. 11. 5(목) ~ 11. 8(일) [4일간]
- 장 소 : 뉘른베르그전시센터(Nuremberg Exhibition Centre)
- 규 모 : 29개국 700여 점(2008년)

▶ 참관 기간 : 2009. 11. 2(월) ~ 11. 8(일) [6박7일]

▶ 모집 대상

특허관련업무종사자, 직무발명자, 기업체부설 연구원, 상품개발 · 기획업무종사자 등 참관희망자

▶ 참관 일정 및 신청서 : 첨부파일 참조

▶ 신청 접수

- 신청기간 : 2009. 9. 28(월) ~ 10. 16(금)
- 신청방법 : 참가비 입금 후 신청서 송부(우편, 이메일)
- 신 청 서 : 우리회 홈페이지(www.kipa.org)내 전시 및 행사에서 다운로드
- 참가비용 : 4,800,000원 / 1인
  - ○ 포함내역 : 왕복항공료, 일급호텔(2인1실) 숙박료, 해외여행자보험, 전용차량 요금, 현지가이드비용, 공항이용료 등 일체비용 [여권수속비용은 제외]

  ※ 참가비용은 10명 이상 출발 시 기준이며 인원 미달 시 변동될 수 있습니다.
- 참가비 납부
  - 은행명 : 신한은행 / 계좌번호 : 140-003-806543 / 예금주 : 한국발명진흥회

▶ 문의처 : 한국발명진흥회 발명진흥팀 조주영

- 전 화 : 02)3459-2848
- 팩 스 : 02)3459-2799
- 이메일 : jyhaha@kipa.org

특허기술가치평가에 의한 사업화 자금 보증지원안내

특허청과 기술보증기금 간에 체결된 우수특허기술 사업화지원을 위한 업무협력약정에 따라 특허청과 한국발명진흥회는 기술보증기금이 수행하는 특허기술가치평가에 대하여 평가 수수료를 지원하고, 기술보증기금은 평가된 우수특허기술에 대하여 사업화 자금을 아래와 같이 지원할 계획이오니 적극 활용하시기 바랍니다.

▶ [지원자격 및 대상]

신청일 현재 등록된 특허권을 사업화하는 중소기업

▶ [지원한도]

사업화자금 보증지원한도 : 신청기업이 보유한 특허권의 기술가치평가금액 이내로서 같은 기업당 10억 원 한도

평가수수료 보조지원한도 : 건당 500만 원 한도 (자기부담금 20만 원)

▶ [취급점 및 보증상대처]

취급점 : 기술보증기금 기술평가센터(구로, 강남, 송파, 종로, 서초, 인천, 수원, 화성, 부천, 천안, 원주, 청주, 대전, 전주, 광주, 대구, 울산, 부산, 안산, 창원)

보증 상대처 : 금융기관

▶ [신청접수]

신청 접수는 연간수시(선착순 마감)이며, 자세한 사항은 기술보증기금에 문의하시기 바랍니다.

융자상담 및 기술력평가	kibo 기술보증기금
평가 수수료지원 예비결정 신청 접수 및 심의	한국발명진흥회
특허기술 가치평가 수행	kibo 기술보증기금
특허기술가치평가에 따른 사업화 지금보증심의 및 승인	kibo 기술보증기금
평가 수수료지원 확정심의 및 보조금 지급	한국발명진흥회

▶ [문의처]

- 기술보증기금 기술평가센터 및 본점의 평가마케팅팀 대표전화 051-460-2466(http://www.kibo.or.kr)
- 한국발명진흥회 IP경영지원팀 : 02-3459-2884, 2885, 2890 (팩스 : 02-3459-2899)
- 평가수수료 지원신청을 위한 자세한 사항은 한국발명진흥회 홈페이지 (www.kipa.org 발명의 평가지원)
- 기술보증기금 홈페이지(www.kibo.or.kr) “지역별 영업점 검색” 참조

2009년 국제출원비용지원 신청안내

▶ 사업 개요

○개인발명가 및 중소(중견)기업이 보유한 특허 · 실용신안 · 디자인의 기술성 및 사업성이 우수한 특허를 엄선 · 지원하는 우수특허 사업화 지원사업(국제출원비용 · 시작품제작 · 발명의 평가비용)과 특허 · 브랜드 · 디자인경영 등 지식재산경영 컨설팅사업을 연계하여 기업별 실정에 맞게 맞춤형 패키지 형태로 지원하는 사업

▶ 지원 대상

○개인 또는 중소기업(중견기업 포함)으로서, 특허 · 실용신안 · 디자인을 해외에 출원한 자(개별국 출원단계 진입한 건)

- 해외 출원국가의 출원단계 비용을 이미 송금한 기술로, 신청일 기준 출원비용 송금일자가 5년 이내

▶ 지원 내용 및 규모

○국제출원비용(28억원) : 년간 1인당 5건까지 지원

- PCT국제출원단계의 비용과 개별국 출원단계의 비용 등

○권리별 지원금액한도

권리별	특허/실용신안	디자인
지원금액한도	700만원	200만원

▶ 지원절차 및 신청방법(신청서류는 1차/2차로 제출함)

○지원절차

① 패키지 지원 신청 · 접수 ② 사업별 심사(1단계 기본 요건심사 및 기술성평가, 2단계 선정심사위원회)
③ 각 사업별 세부 지원절차 진행 ④ 최종수혜자 선정
⑤ 지원

○국제출원비용지원 신청기간 : 연중수시

- 1차지급 : 3월말 / 2차지급 : 5월말 / 3차지급 : 8월말 / 4차지급 : 11월말

○신청방법

- 한국발명진흥회 홈페이지(http://www.kipa.org)/사업공고/국제출원비용지원사업안내문의 첨부파일(내려받기)
- 우편 또는 방문접수

※ 문의처 안내 ※

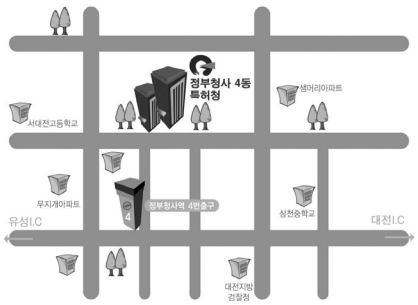
○주소 : (135-980) 서울 강남구 역삼동 647-9 한국지식재산센터(18층) 한국발명진흥회

○연락처 - 국제출원비용지원 사업담당 : 02-3459-2843, -2848, -2846(팩스 : -2799)

발명인의 전당 관람안내

발명인의 전당	www.kipo.go.kr
관람가능시간	평일 09:00~18:00 (국경일/공휴일 제외)
주 소	대전광역시 서구 선사로 139 정부대전청사 4동 (1층 소재)
관람연락처	전 화 : (042)481-5940 담당자 : 김명희

찾아오시는 길



2009년도 하반기 특허청 규제개혁과제 추진현황

특허청 규제개혁법무담당관실[042)481-5058]

번호	과 제 명	과제 내용	조치사항	추진목표 및 기대효과	완료시기
1	우선권 증명서류의 전자적 교환 대상국가 확대	우선권증명서류의 전자적 교환 대상국가를 일본, 미국, EPO에서 지적재산권 기구의 전자적 교환 시스템을 이용하는 국가로 확대	우선권 증명서류의 전자적 교환에 관한 고시	우선권증명서류의 전자적 교환 대상국가 확대로 출원인의 우선권 증명서류 제출 부담 경감	'09.6.30. (공포)
2	녹색기술에 대한 2트랙(우선/초고속) 빠른 심사 제도 도입	국가에서 인정한 녹색발명을 우선심사에 포함하고 이들 중 일정요건이 충족되는 것에 대해 초고속 심사를 함	특허·실용신안 심사사무 취급규정 훈령 및 우선심사신청에 관한 고시 개정	녹색 R&D 결과물로 도출된 우수한 발명에 대해 빠른 심사로 조기 권리화를 지원함으로써 세계 녹색시장 선점에 기여	'09.6.30. (훈령) '09.8.19. (고시)
3	변리사 재등록 제한 요건 완화	본인의 신청 또는 폐업신고에 의한 경우에는 변리사 자격 재등록을 허용	변리사법 개정	본인의 신청이나 폐업신고에 따라 등록취소 된 경우 2년간 결격사유에 해당하여 재등록할 수 없었던 불합리 요소를 해소	'09.8.19. (국회제출)
4	상표등록료 분할납부 제도 도입	상표, 서비스표에도 특허와 같이 연차료 개념을 도입하여 분할납부를 허용하도록 개선	상표법 및 특허료 등의 징수규칙 개정	출원인의 금전적 부담을 경감 및 제3자의 상표 선택가능성을 제고	'09.12.31. (공포 예정)
5	연차등록료 일괄납부 할인 제도 도입	특허·실용신안·디자인 연차등록료 3년분 이상을 일괄 납부하는 경우 납부금액의 5%를 감면	특허료 등의 징수규칙 개정	권리자의 수수료 납부 편의성 제공 및 경제적 부담 경감	'09.12.31. (공포 예정)
6	특허료 등의 수수료 신용카드 할부납부제도 도입	특허료 등의 수수료를 신용카드로 납부하는 경우 할부납부도 가능하도록 개선	특허료 등의 징수규칙 개정	수수료 납부자의 편의성 제고	'09.12.31. (공포 예정)
7	공익변리사 특허상담센터의 보고 의무 완화	사업시행기관의 실적·결산 보고서 작성 제출 횟수를 감축하여 업무부담 경감	공익변리사 특허상담센터 운영세칙 개정	불필요한 보고서 작성 제출 부담을 완화	'09.10.31. (공포 예정)
8	특허청 심사관 채용 요건 완화	특허청 심사관 채용 기준을 현재 일반직 5급 이상에서 전문계약직공무원도 가능하게 대폭 완화	특허법 시행령 개정	일반국민에게 특허청 심사관이 될 수 있는 기회를 더 많이 제공하여 일자리 창출에 기여	'09.12.31. (공포 예정)
9	녹색기술에 대한 신속심판 제도 도입	녹색기술과 직접 관련된 특허출원 중 초고속 심사를 경유한 거절결정불복심판 사건을 '신속심판사건' 대상에 포함시켜 심판기간을 6개월에서 4개월로 단축	심판사무 취급규정 개정	녹색 R&D 결과물로 도출된 우수한 발명에 대해 빠른 심판으로 조기 권리화를 지원함으로써 세계 녹색시장 선점에 기여	'09.10.31. (공포 예정)

포커스

소프트웨어 특허와 비즈니스모델 특허의 비교 16

지식재산권 용어사전 23

Zoom In

심결취소소송의 심리범위에 대해서 24

특허확대경

확대된 선원주의와 관련된 보정 규정의 해석 30

해외연수보고서

2009 CASRIP Summer Institute를 다녀와서 34

IPO Annual Meeting 참관 보고

IPO, 세계의 IP를 이끄는 핵심 전력 38

책과의 만남 42

IP Report

소프트웨어 특허와 비즈니스 모델 특허의 비교

이용상
현) 엘지전자 특허센터 특허전략그룹장
연세대 법무대학원 법학석사
전 특허법률(월간지) 편집위원
전 한국산업재산권 법학회 이사

I. 서론

컴퓨터 소프트웨어[1)]가 그동안 특허의 대상이 되지 않는다는 구체적인 근거는 (i)소프트웨어가 수학 알고리즘을 표현한다는 것(수학 알고리즘의 예외), (ii)소프트웨어가 물리적인 형태(physical aspect)나 물리적인 변형(physical trans-formations)을 일으키지 않는다는 것, (iii)소프트웨어가 영업방법의 예외에 해당한다는 것이었다. 이러한 예외들은 미국의 법원에 의하여 형성 · 발전되어 온 것이었다. 그렇다면 인터넷상에서의 영업방법은 어떠한가?

인터넷상에서의 상거래가 증가함으로써 인터넷을 이용한 소프트웨어 응용프로그램(software applications)에 대한 특허 허여가 증가하고 있다. 그런데 전자상거래를 위한 영업방법은 소프트웨어 시스템에 의하여 실행되며, 소프트웨어는 일반적으로 수학 알고리즘을 포함한다. 또한 발명을 실시하기 위한 수단으로서 인터넷을 이용하

1)우리나라 컴퓨터 프로그램법은 컴퓨터 프로그램을 "특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리 능력을 가진 장치 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시,명령으로 표기된 것을 말한다."라고 정의하고 있다. 즉, 컴퓨터가 일정한 작업을 수행할 수 있도록 컴퓨터 프로그램 보호법 제2조 1호, 저작권법 제2조 12호

며, 따라서 특허를 받기 위한 물리적인 요건을 충족하지 못한다. 더구나 이러한 발명은 인터넷상에서 영업을 수행하는 방법이다.

그러므로 비즈니스모델 특허 또는 전자상거래 관련 특허는 결국 수학 알고리즘의 예외, 물리적인 요건의 충족, 그리고 영업방법의 예외 등 컴퓨터 소프트웨어 특허 발명의 성립성에 귀결되는 것이다.

따라서 우선 컴퓨터 소프트웨어에 관련된 발명에 대해 지금까지 특허권을 인정하지 않았던 이유를 분석하고, 그 후 비즈니스 모델특허를 인정하게 된 과정까지의 컴퓨터 소프트웨어 특허와 비즈니스 모델특허와의 연관성을 고찰할 필요가 있다,

컴퓨터 소프트웨어는 지금까지 주로 저작권에 의하여 보호되어 왔다.

1980년에 미국이 저작권법을 개정하여 컴퓨터 프로그램을 저작물로 간주하고, 일본도 1985년 저작권법의 개정을 통해 저작물로 명기함에 따라 저작권에 의한 보호가 세계적인 추세로 되었다. 우리 나라는 한미 통상협상의 결과를 이행하기 위하여 1986년 12월에 "컴퓨터 프로그램 보호법"을 제정하여 1987년 7월부터 시행하고 있으며, 그 내용은 저작권에 의해 소프트웨어를 보호하는 것이다. 또한 TRIPs협정[2]에서도 컴퓨터 프로그램은 베른협약[3]상의 어문저작물[4]로 보호하도록 규정하고 있다.

그러나 근래에는 저작권에 의한 보호만으로는 소프트웨어의 보호가 충분하지 않다고 하여 컴퓨터 소프트웨어에 관련된 발명에 대해 특허권을 취득하는 경우가 증가하고 있다. 컴퓨터 기술은 1950년대 이후 발달된 새로운 기술인 반면, 저작권법이나 특허법은 3백년 이상의 역사를 가진 법제도로서 컴퓨터 기술을 염두에 두고 만들어진 제도가 아니기 때문에 소프트웨어의 보호에는 적합하지 않는 점이 많았다.

1970년대 이후 반도체 기술의 급속한 발전으로 인해 컴퓨터 산업의 규모가 커지면서 컴퓨터 소프트웨어의 경제적 가치가 증가함에 따라 그 법적보호가 문제되었다. 초창기의 관심은 소프트웨어의 단순한 복제를 방지하는 데에 있었으며, 이에 적합한 제도는 컴퓨터 소프트웨어의 「표현」을 보호해 주는 저작권법[5]에 의한 보호였다.

그러나 1980년 이후 개인용 컴퓨터(PC)의 폭발적인 증가와 함께 소프트웨어에 대한 기술개발투자가 확대됨에 따라 소프트웨어의 「기능」적 측면의 보호에 대한 관심이 높아지게 되었다.

이러한 소프트웨어의 기능적 측면을 보호하는 데에는 특허권에 의한 보호가 강력하다는 인식이 확산되면서 소프트웨어 업체들의 특허출원이 증가하게 된 것이다.

제2절 컴퓨터 소프트웨어 특허의 부정

Ⅰ. 배경

컴퓨터 소프트웨어와 이와 관련된 기술은 오늘날 경제의 중요한 부분을 차지하고있으며, 우리 사회를 이끌어 가는데 있어서 정보기술은 핵심적인 역할을 담당하고 있다. 따라서 컴퓨터 소프트웨어 산업이 우리 사회에 최대한의 이익을 가져올 수 있도록 지속적인 성장을 장려하여야 한다.

소프트웨어와 관련된 지적재산은 매우 가치가 있는 것이고, 소프트웨어 개발자는 소프트웨어를 특허에 의하여 지속적으로 보호받는 것을 희망한다. 그러나 소프트웨어 발명은 더 유형적인 발명이나 전통적인 발명과 피상적으로 가치가 있었기 때문에 미국을 비롯한 거의 모든 국가의 특허체제는 소프트웨어를 보호하지 않았다.

이것은 미국의 연방대법원과 연방항소법원인 CAFC간

2) TRIPs협정은 WTO체제의 출범에 따라 발효된 무역관련 지적재산권협정(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)이다.
3) 베른협약의 정식이름은 "문화적, 예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약(Berne convention for the protection of literary and artistic works)" 으로서 서유럽의 국가들이 중심이 되어 1986년 10월 9일 스위스 베른에서 성립되었다.
4) 어문저작물은 소설, 시, 논문, 강연, 연술, 각본 등 언어나 문자에 의해 표현된 저작물이다. 이상정, 저작권법 개설, 화산문화, 1997, p60
5) 저작권법 제2조(정의) 1항의 저작물은 문학, 학술 또는 예술의 범이에 속하는 창작물을 말한다' 라고 정의하고 있으며, 동법 제4조 1항에서 컴퓨터 프로그램 저작물을 저작물로서 예시하고 있다.

의 상반된 판결로 인하여 소프트웨어 특허에 대한 혼란이 야기된 것에 기인하는 것이다. 또한 일부 학자들도 1952년에 제정된 이후 실질적으로 거의 변하지 않는 미국의 특허법이 소프트웨어 발명이 야기하는 새로운 기술적인 쟁점과 정책적인 쟁점을 적절히 해결할 수 있는지를 의문시 하였었다.

발명이 특허에 의하여 보호받기 위해서는 특허요건을 충족하여야 한다. 이러한 요건은 매우 엄격한 것이어서 소프트웨어와 관련된 발명은 계약이나 저작권 또는 영업비밀 등에 그 보호를 의존하여야 했다. 소프트웨어가 대량으로 사용되지 않았던 1970년대에는 프로그램의 코드를 영업비밀로 보호하고자 하여 코드가 공개되지 않았다.[6] 1980년대에는 저작권에 의하여 컴퓨터 프로그램을 보호하고자 하였다.[7]

그러나 Computer Associate v. Altai 케이스를 비롯한 여러 케이스들이 저작권에 의한 보호범위를 축소시키게 되자, 특허에 의한 보호가 고려되기 시작하였다. 특허는 지적재산을 가장 강력하게 보호하는 지적재산권의 유형이다.

미국과 한국을 비롯한 세계의 거의 모든 국가들은 컴퓨터 프로그램을 저작권에 의하여 보호해 왔다. 컴퓨터 소프트웨어 산업의 규모와 그 경제적 가치가 확대됨에 따라서 소프트웨어를 특허에 의하여 보호하고자 하는 요구도 증가하게 되었다.

그러나 소프트웨어는 특허의 대상[8]의 유형에 해당하지 않는다는 것을 이유로 하여 미국은 소프트웨어 특허를 거부해왔다. 소프트웨어 특허에 대한 미국법원 및 PTO의 입장은 여러 국가의 정책입안자들에 의하여 수용되었고, 소프트웨어에 대하여 특허를 부정하는 것은 결국 세계 각국의 입장이 되었다.

II. 학설의 대립

컴퓨터 소프트웨어 관련발명에 특허성을 인정할 것인지 여부에 대해서는 학설이 대립하고 있다.[9]

1. 부정설

컴퓨터 소프트웨어가 인간이 머리 속에서 하는 정신적이고 지능적인 수단 또는 과정(mental process, step)과 같은 것이므로 자연법칙을 이용하는 것이 아니며, 본질적으로는 하나의 계산방법에 불과하기 때문에 특허성을 부정한다.

2. 긍정설

긍정설의 대표격인 웨어하우스(Warehouse)설은 프로그램이 되기 전의 컴퓨터는 부품의 웨어하우스(창고)에 불과하지만, 프로그램은 컴퓨터에 입력되었을 때에 그 물리적인 구조의 일부가 되어 이러한 부품을 유기적이고.일체적으로 결합시킴으로써, 특정한 목적에 적합한 구체적인 장치를 완성시키는 배선 또는 접선수단과 동일시 할 수가 있으므로, 프로그램은 자연법칙을 이용한 것이라고 하는 학설이다.

3. 절충설

프로그램의 종류에 따라 특허성을 긍정할 것과 부정할 것이 있다는 학설이다. 즉, 프로그램 그 자체에는 특허성을 인정하지 않더라도 「공작기계나 발전기 등의 자동제어를 위한 프로그램처럼 제어방법에 기술적 특징이 있으면 그와 같은 방법으로서 특허성이 있는 것으로 한다.」 라고 하는 학설이다.

6) 컴퓨터 프로그램은 목적코드(Object Code 형태로 기록되어 있으면 해독하기가 상당히 곤란하며 해독을 위해서는 많은 노력이 필요하고, 더욱이 암호화 기법 등을 이용하면 비밀상태로 간직할 수 있는 가능성이 높아져 영업비밀에 의한 보호가 가능하다.
우리나라.일본 에서 사용하는 영업비밀이라는 개념은 영.미에서 발전한 트레이드 시크리트(Trade Secret)와 유사한 개념이다.
송영식.이상정, 지적재산권법, 세창출판사, p210
김흥기, 연대 법무대학원 석사학위논문, 2000, p15

7) 국제조약과 각국의 입법태도는 컴퓨터 프로그램을 저작권으로 보호하는 경향이 있으며, TRIPs 협정도 프로그램의 source code와 object code를 베른 협정상의 어문저작물로 규정하고 있다.

8) Patentable subject matter

9) 김순석, 컴퓨터 소프트웨어 관련발명의 특허권에 의한 보호, 지식재산21, 특허청

그 이유는 이러한 프로그램이 직접적으로는 문제의 수학적 혹은 논리적인 성질을 이용한다고 하더라고, 그 같은 성질이 근본적으로는 기술적 효과인 자연법칙에 관한 성질에서 비롯되는 경우가 있는데, 궁극적으로는 자연법칙의 이용이라고 할 수 있다는 것이다. 현재는 절충설이 주류를 점하기에 이르렀다고 할 수 있다.

제3절 컴퓨터 소프트웨어 발명의 특허성을 부정하였던 이유

최근까지 특허법이 소프트웨어를 보호하는 데에 적절하지 않다는 생각이 지배적이었는데, 그 이유로는

① 프로그램 리스트(프로그램을 디스플레이 또는 프린터로 출력한 것) 그 자체를 출원하여도 등록되지 않기 때문에 방법 혹은 장치의 형태로 출원하여야 한다.

② 특허심사에는 시간이 많이 걸리는데 반해 소프트웨어는 일반적으로 진부화가 빨리 되며 특히 게임용 소프트웨어의 경우 제품의 라이프사이클이 1년도 되지 않는 경우가 많다.

③ 특허는 완전공개제도[10]를 채택하고 있는데, 출원 후에 명세서가 공개되게 되면, 보통의 발명에 비해 프로그램방법 공개의 경우에는 그 손해가 크다. 이유는 프로그램을 모방하거나 복제하는 것은 아주 쉬울 뿐만 아니라, 특별한 시설이나 설비를 필요로 하지 않기 때문이다. 더구나 모방이나 복제의 사실은 발각되기도 어렵다.

④ 프로그램은 일반적으로 완성본이 만들어지기보다는 부단한 버전업(version-up)이 필요하게 되는데, 그 때마다 출원하는 것이 용이하지 않다.

⑤ 소프트웨어에 관련된 발명은 진보성[11] 을 가진 경우가 적다. 물론 획기적인 아이디어를 가지고 프로그램을 작성하는 경우도 있지만, 대부분은 시행착오를 거쳐 최적의 것을 발견하는 작업이기 때문이다.

⑥ 특허청에서 심사가 곤란해진다는 점이다. 대부분의 소프트웨어가 특허로 출원될 경우 그 심사과정이 복잡하기 때문에 특허청의 기능이 마비될 것은 명백하며, 또한 소프트웨어의 경우에는 선행기술의 조사가 다른 일반 기술의 경우와 비교하여 매우 곤란하다.

이는 소프트웨어의 법적 보호체제 전체를 특허법에 위임할 수 없는 가장 큰 이유이다. 이러한 각 이유의 타당성에 대해서는 자세한 검토가 필요하겠지만, 소프트웨어의 특허능력에 이론상 문제가 되는 것은 첫 번째 이유인 자연법칙뿐이다. 나머지 사유는 사실상의 문제로서 특허제도를 이용하기 어려운 이유가 될 수는 있어도, 특허능력을 부정하는 근거가 될 수는 없을 것이다. 따라서 소프트웨어 관련발명의 성립요건으로서 자연법칙의 이용[12]에 대한 검토가 필요하게 되었다.

제4절 컴퓨터 소프트웨어 발명의 효과

컴퓨터 소프트웨어 관련발명이 특허를 받을 수 있는 발명이라고 인정하더라도 그 특허권의 효력에 대해서는 아직 해결되지 않은 문제들이 많다. 컴퓨터 소프트웨어관련 발명의 특허에서 가장 보호하고자 하는 대상은 소프트웨

10) 한국 특허법 제64조; 우리나라와 같은 선출원주의 국가는 특허출원후 1년6개월이 되면 특허 출원내용을 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다.

11) 발명의 진보성(unobviousness, inventive step)이란 당업자가 특허출원시의 기술수준에서 용이하게 생각해 낼 수 없는 정도를 의미한다. 그 발명의 목적, 구성 및 효과의 측면으로부터 객관적으로 판단하여야 하며, 진보성 판단의 대상이 되는 발명은 신규성을 갖는 청구항에 기재된 발명이다. 유미특허, 특허법개설(12판), 대광서림, 1999, p138,139

12) 발명은 기술적 사상의 창작이 자연이 자연력을 유효하게 활용하고 그것이 기술적 효과를 가져오는 점에 특징이 있다. 우리나라 특허법 제2조 1호는 "발명이라함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다."라고 정의하고 있다.
이수웅, 특허법, 한국지적재산권 법학연구소, 1999년, p116

13) 간접침해의 용어는 1927년 독일법원 판결에서 처음 사용되고, 1952년 미국 특허법 개정시에 제271조 (c)항에 Contributioner로 표현되고, 일본은 1959년에 침해로 보는 행위(간접침해)라고 하는 표현으로 법률을 개정하였다.
미국 특허법 제271조 (c)항은 "누구든지 특허된 기계, 공산품, 혼합물 또는 합성물의 부품 또는 방법특허를 실시하는데 쓰이는 제료나 기구로서 해당 특허발명의 중요부분을 구성하는 것을 그것이 해달 특허를 침해하기 위해 만들어졌거나 또는 그에 쓰인다는것과 해당 특허의 침해 이외의 목적에는 별로 쓰이지 않는다는 것을 알면서 판매한 자는 간접침해자로서 책임을 진자." 고 규정하고 있다. 박준국, 미국 특허실무, 한빛 지적소유권 센터, p285

14) 미국 특허법 제271조 (a)항은 "누구든지 특허권자의 허락없이 미국안에서 타인의 특허발명을 그 특허권의 유효기간내에 만들거나 사용하거나 판매하면 그 특허권을 침해한 것이 된다." 35 U.S.C 271(a)(1988), 라고 규정함으로써 특허권의 직접침해를 정의하고 있다.

어 그 자체이지만, 특허권으로 이를 충분하게 보호할 수 있는지 여부가 문제된다.

종래에는 기록매체에 대한 클레임이 인정되지 않았기 때문에 소프트웨어관련 발명은 물건이나 방법의 형태로 등록되었다. 따라서 침해자들은 대부분의 경우 특허권리범위 전체를 침해하는 것이 아니고 소프트웨어부분만을 기록매체에 격납하여 판매하는 형태로 침해하고 있었는데, 이 경우 과연 간접침해[13]가 성립되는지가 문제되었다.

직접침해[14]가 성립하기 위해서는 발명의 모든 구성요소를 침해하여야 하는데(이른바 "all element rule[15]") 컴퓨터 소프트웨어 관련발명에 대한 특허는 소프트웨어와 장치가 일체로 된 경우가 많아 소프트웨어 부분만을 침해하였을 경우 직접침해를 주장하기 어렵다.

또한 간접침해가 성립하기 위해서는 물건의 발명인 경우 그 물건의 「생산에만」, 방법의 발명인 경우에는 그 방법의「실시에만」 사용하는 물건을 업으로서 생산 · 양도 · 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 하여야 한다.[16] 따라서 특허를 침해한 제3자의 소프트웨어가 당해 특허발명의 용도뿐만 아니라 다른 용도도 동시에 포함하고 있을 때에는, 침해물건이 소프트웨어만일 경우 간접침해조차 인정되지 아니할 가능성이 있다.

그러나 미국, 일본, 우리 나라의 경우 심사기준을 개정하여 기록매체 청구항[17]을 허용함으로써 CD나 플로피 디스크에 격납되어 판매되고 있는 소프트웨어의 특허권이 침해되었을 경우 직접침해를 주장할 수 있게 되었다.

한편 최근에는 기록매체형태로 판매되지 아니하고 온라인에서 바로 소프트웨어를 이용하도록 하는 비즈니스가 발전하고 있다. 사용자가 스스로 컴퓨터에 프로그램을 축적하지 아니하고 온라인에서 호스트 컴퓨터를 이용하여 그 결과만을 받도록 하는 업종도 성행하고 있다.

이 경우 당해 소프트웨어의 이용행위가 침해행위로 되는지 여부가 문제된다. 즉, 그 이용행위가 특허법에서 규정하고 있는 실시(생산 등)[18]에 해당하는지가 논의의 대상이 될 것이다. 이처럼 컴퓨터 소프트웨어 관련발명에 대해서는 아직 해결되지 않은 문제점들이 많으며 앞으로도 계속 논의가 필요한 부분이다.

제5절 컴퓨터 소프트웨어 발명의 특허 성립성 판단

I. 특허 성립성 판단 기준

미국 특허법 제101조는 특허의 대상을 방법(process), 장치(machine), 제품(manufacture), 조성물(composition of matter) 등 네 가지 유형으로 규정하고 있다.[19]

이러한 유형들은 크게 방법(method or process) 또는 장치(object or apparatus, 즉, 장치, 제품 및 조성물)로 분류될 수도 있다. 미국 연방대법원은 자연법칙(laws of nature), 자연현상(natural phenomena) 및 추상적인 아이디어(abstract ideas)는 특허대상에 해당하지 않는다고 하였다.

이외에도 미국의 하급법원들은 특허대상의 예외로서 수학 알고리즘의 예외(mathematical algorithm exception) 및

15) 특허청구범위를 기재하여 보호범위를 한정하는 책임은 특허권자에게 있으므로 청구범위 축소해석의 합리적 척도로 등장한 것이 all element rule로서 청구범위의 각각의 요소 및 그 실직적인 균등물이 침해 피의장치 또는 방법에서 발견되는 경우 침해가 성립한다고 말한다. 또한 청구범위의 요소 중 어느 하나라도 침해 피의 장치 또는 방법에서 빠져 있는 경우 침해가 성립되지 않는다.
백복현, 연대법무대학원 석사논문, 1998년, p53

16) 한국 특허법 제127조

17) 기록매체 청구항은 "프로그램을 기록한 기록매체" 또는 "데이터 구조를 기록한 기록매체"의 형태를 갖는 "물건"의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다. 또는 기능적으로 특정할 수 있다. (컴퓨터에 기능A, 기능B, 기능C---를 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체)

18) 한국 특허법 제2조 3항

19) 미국 특허법 제101조 특허대상 발명으로서 "신규하고 유용한 방법, 기계, 제품이나 조성물 또는 이들에 관한 신규하고 유용한 개량을 발명 또는 발견한 자는 본법이 정하는 조건 및 요건에 따라 이들에 대한 특허를 얻을 수 있다."라고 규정하고 있다.
Hotel Security 사건은 비즈니스 방법예외의 기본이 된 사건으로 현금을 등록하고 계좌를 체크하기 위한 수단 및 방법(method of and means for cash registering and account-checking)의 특허에 관련된 사건이며, 부기 시스템이 특허로 가능하지 않다고 하여 법원은 시스템을 실행하는 수단에서 분리된 비즈니스 시스템은 특허법의 의미에 있어서 기술 또는 방법이 아니라고 판단하였다. 이 판단은 미국 특허청이 역사적으로 비즈니스 방법의 예외를 특허대상의 예외로 하는 사건이 되었다.

영업방법의 예외(business method exception)를 들고 있는데, 이것은 모두 법원에 의하여 특허대상의 예외로서 인정되었던 것들이다. 그러나 State Street 케이스가 이 두가지 예외조항의 적용을 제한하거나 폐기하도록 하였다.

발명이 특허의 대상으로서의 어느 유형에 해당할 것인지를 요구하는 목적은 발명이 실제로 유용한 가치를 가지도록 하기 위한 것이다.

II. 수학 알고리즘의 예외

사실상 거의 모든 소프트웨어는 의도하는 기능을 수행하기 위하여 수학 알고리즘을 이용한다. 따라서 알고리즘의 예외는 특허를 받으려는 소프트웨어 발명자에게 상당한 장애가 되었다. 알고리즘의 예외는 미국의 연방대법원의 기술의 진보에 대한 염려를 반영하는 것이다.

즉, 발명의 청구범위에 포함되는 자연현상(phenomena of nature), 정신적 과정(mental processes) 및 추상적인 지적관념(abstract intellectual concepts)은 특허대상이 될 수 없다.

청구범위에 기재된 추상적인 수학원리(abstract mathematical principle)가 특별하게 적용되는 경우, 즉 수학공식을 이용한 물리적인 변환을 보여주는 발명의 경우는 특허가 문제될 것이 없으나, 수학원리 자체에 대하여 특허를 허여 한다면 다른 발명자가 이 원리를 여러 가지 방법으로 응용하는 것을 방해할 수 있다는 것을 두려워한 것이다.

III. 영업방법의 예외

소프트웨어 프로그램은 주로 영업을 하는 새로운 방법을 포함하는 것이기 때문에, 영업방법의 예외도 소프트웨어 개발업자가 특허를 얻는데 장애가 되었다. 영업방법의 예외는 수학 알고리즘과는 달리 선례로서의 기반이 명확하지 못한 것이었다. 또한 어떠한 방법이 영업수행을 위한 방법에 해당한다는 것만을 이유로 하여 특허를 받을 수 없다고 한 항소법원의 판결은 존재하지 않는다.

대부분의 학자들은 영업방법의 예외의 기원이 되는 케이스로서 Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. 판례를 들고 있다. 연방 항소법원이 시스템을 수행하기 위한 수단에 연결되지 않는 거래 시스템은 특허의 대상이 아니라고 함으로써, 영업방법의 예외가 특허의 예외로서 탄생하게 되었다.

Hotel Security 케이스 이후 PTO는 특허를 심사하기 위한 절차에 관한 특허심사 절차편람(MPEP)[20]에서 영업방법이 특허의 대상이 아니라는 예외를 삽입하게 되었다.[21]

이 책자는 심사관을 구속하는 것은 아니었으나 영업방법이 특허를 받을 수 없다는 예외는 컴퓨터 관련 발명에 대한 특허를 오랫동안 부정하는 제약요인으로 남게 되었다.

학자들은 여러 근거에 기초하여 영업방법의 예외를 비판하였다. 곧 미국의 법원은 영업방법(business method)이란 용어를 적절하게 정의한 적이 없으며, 영업방법의 예외는 이를 창조한 케이스의 주문(holding)에 해당하지 않으며, 영업방법의 예외는 아무런 의미없이 복잡하다는 것이다.

곧 특허를 받을 수 없는 영업방법에 대한 특허는 영업방법의 예외가 아닌 다른 이유로 무효화시킬 수 있다는 것이다.

IV. 물리적인 요건

특허를 받기 위한 물리적 요건(physicality, physical requirements)은 발명이 물리적인 특성, 곧 물리적인 변환이 발생하거나 물리적인 도구에 의해서 발명이 수행되어

20) MPEP : Manual of Patent Examining Procedures

21) MPEP에는 "비즈니스 방법은 방법의 범주내인 것처럼 생각되지만, 법적분야에 속하지 않는다고 하여 기각한다." 라고 규정하고 있다. MPEP 제706.03조(a), 1994년

22) Gottschalk v. Benson 409 US 63 (1972) : 이 사건이 소프트웨어 관련 발명에 관한 최초의 미국 대법원에 의한 사법적 판단으로 여겨지고 있다. 이 사건의 발명은 범용 컴퓨터를 사용하여 이진 코드로 된 십진수를 순수 이진수로 변환하는 방법에 관한 것이다. 대법원은 사건의 발명이 "실질적인 실용적 응용을 갖지 않는 수학적 알고리즘 자체에 관한 것이므로 특허가 될 수 없다." 판단하였다.

야 한다는 것이었다.

특허에 대한 물리적인 요건은 연방대법원의 Benson[22], Flook[23], Diehr[24] 케이스 등의 문언에서 나온 것이며, Freeman-Walter-Abele 기준의 두번째 판단기준은 「청구항의 알고리즘이 어떠한 물리적 구성요소, 혹은 공정의 단계에 적용되거나, 또는 어떠한 물리적 구성요소, 혹은 공정의 단계에 의하여 한정되는 지 확인하여 만일 그러하다면, 그 청구항은 특허성립성이 있다고 본다.」고 하고 있다. Diehr 케이스에서 연방대법원은, 「물리적인 어떠한 것을 다른 상태 또는 다른 것으로 변환시키는 것이 특허를 받을 수 있는 대상이 되는 것이며, 수학공식을 포함시킨다고 해서 그러한 방법이 항상 특허를 받을 수 없는 것으로 되지는 않는다.」고 하였다. 바로 이 문언이 특허의 대상으로서 물리적인 요건을 요구하는 것으로 해석되었다.

Benson, Flook, Diehr 케이스의 물리적인 요건으로 인하여 미국의 특허실무가들은 means-plus-function 방식으로 청구항을 작성하려 하였다. 미국 특허법 제112조는 특정한 기능을 수행하기 위한 수단으로 된 청구항은 구조(structure)나 재료(material) 또는 작용(acts)을 표시하지 않고서 작성될 수 있으며, 이러한 청구항은 명세서에서 표시된 구조, 재료 또는 작용에 상응하는 것에 미친다고 규정하고 있다.[25]

따라서 특허를 허여받기 위한 다른 요건은 충족하였으나 물리적인 특성을 갖추지 못한 알고리즘이나 프로그램은 means-plus-function 방식에 의하여 청구항을 작성함으로써, 물리적인 도구(즉, 제101조에서 규정하고 있는 장치)로 유형이 바뀌게 되고 따라서 물리적인 요건은 충족되는 것이다.

다음호에 계속

발명특허 2009. 10

23) Parker v. Flook 437 U.S 584 (1978) : 이 사건의 발명은 컴퓨터를 이용하여 석유정제 공정의 경보한계 값을 갱신하는 방법에 관한 것으로, 발명의 요지는 석유정제 공정의 제어를 위해서 개발된 수학적 공식이었다. 미 대법원은 "이 발명의 신규성은 오직 수학적 공식 그 자체에만 있으므로 발명자는 효과에 현저성이 없는 「후처리 조작 혹은 용도 제한」과 같은 임의적 분야를 법정특허대상으로 청구할 수 없다." 고 판단하였다.

24) Diamond v. Diehr 450 US 175 (1981) : 이 사건의 발명은 아레니우스 방정식을 이용하여 공정의 변수 값을 계속적으로 갱신하는 고무경화를 위한 생산공정의 개선에 관한 것이다. 미 대법원은 이 사건의 판결에서 "이 발명의 공식은 Benson이나, Flook 사건과는 달리 「경화된 고무」 라고 하는 명백한 물리적 특성을 갖고 있으므로 특허법상의 특허대상인 공정의 한 부분을 충족하고 있어 이 발명은 특허 가능한 것이고, 단순히 특허에 수학적 표현이 존재한다는 사실이 그 발명의 성립성을 부인하지는 않는다. 새롭고 유용하면 어떠한 공정, 기계, 생산물, 또는 조성물도 특허가능하다." 고 판단하였다.

25) USC §112, 6th paragraph

"An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specificed function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof."

관할관청 [법일반]
어떤 사안에 대하여 이를 처리할 수 있는 적법한 권한을 가진 기관.(PCT)

관할 국제조사기관 [특허]
특허협력조약 (PCT) 제16조(3)(b)에 규정된 관계협정에 따라 당해 수리관청에 제출된 국제출원의 조사에 적합하게 정해진 국제조사기관. 국어로 된 출원은 우리나라 특허청이, 일본어로 된 출원은 일본 특허청이, 영어로 된 출원은 우리나라 특허청 또는 오스트리아 특허청 또는 호주 특허청이 관할 국제예비심사기관임.

관할 국제예비심사기관 [특허]
특허협력조약 (PCT) 제31조(2)(b)에 규정에 의한 국제예비심사청구에 대하여 관계협정에 따라 당해 수리관청에 제출된 국제출원의 국제예비심사에 적합하게 정해진 국제예비심사기관. 우리나라 특허청을 수리관청으로 하여 제출한 PCT 국제특허출원은 일본과 오스트리아가 관할 국제예비심사기관임.

관할 감독관청 [특허]
피감독기관에 대한 관할권을 가진 관청. 예를 들어 특허청의 관할 감독관청은 상급관청인 산업자원부가 됨.

관용표장 [상표]
특정종류에 속하는 상품에 관하여 동업자들 사이에 관용적으로 쓰이는 포장. 원래는 식별력을 갖춘 포장이지만 동업자 다수가 계속적으로 자유롭게 사용한 결과 식별력을 상실한 포장.(예, 정종, 요구르트, 샴페인 등)

관용기술 [특허]
주지기술로서 자주 사용되고 있는 기술을 말함.

관세청 [지재권일반]
수입물품에 대한 관세 및 내국세 부과 · 징수, 수출입물품에 대한 효과적인 통관 및 밀수, 부정수출입행위를 단속하는 재정경제부 소속 행정기관.

출처 특허청 홈페이지

심결취소소송의 심리범위에 대해서

심결의 일사부재리와 취소판결의 기속력의 관점에서

정 재 훈 기술서기관
특허심판원 심판정책과

1. 심리범위에 대한 법원의 태도

가. 대법원 판례

대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결

"심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장 · 입증할 수 있고 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리 · 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다."

즉, 심결취소소송의 소송물을 심결의 위법성 일반으로 봐서 심리범위도 소송물의 범위에 따라 무제한이라는 것이다.

나. 특허법원의 실무

예를 들면 무효심판청구인이 특허권자를 상대로 등록무효

1) 강학상 무제한설이라고는 하지만, 예를 들어 무효심판의 심판물은 청구항별로 가분성을 가지므로 심판물이 되지 아니한 청구항은 심결취소소송의 대상이 되지 못한다. 즉, 현재의 심결취소소송의 심리범위는 심결의 주문에서 불복한 범위를 심판범위로 보고 있다.

2) 예를 들어 무효심판은 심판물이 청구항별로 가분이므로 무효심판의 심결취소소송의 심리범위는 무효심판 심결 청구항중 제소한 청구항의 유 · 무효이고 이에 따른 각종 주장 · 증거는 제한이 없다. 또한, 권리범위확인심판의 심결취소소송의 심리범위는 권리범위 심결의 주문인 이건발명과 확인대상발명의 속부여부 판단의 적법 여부이고 이에 따른 각종 주장 · 증거에는 제한이 없다. 각종 주장 · 증거 제출에 제한이 없는 가장 큰 논거는 심판의 직권심리주의 때문이다. 즉, 무효심판에서 청구인이 주장하는 무효 근거 및 증거 이외에도 모든 무효사유가 직권주의에 의해 잠재적 심판범위가 되므로, 심결 주문 범위를 소송의 심리범위로 본다고 하여도 심판범위와 소송의 심리범위는 차이가 있는 것이 아니다. 하지만, 이는 뒤에서 구체적으로 반론하겠지만 심급 차단과 동일사실 · 동일증거에 의한 심결의 일사부재리효라는 특수성에 의해서 이러한 논거는 반박되어진다.

심판을 청구하면서 기재불비를 이유로 하였으나 기각되어 특허법원에 심결취소소송을 제기한 후, 특허법원에서 진보성이 없어 특허발명이 무효가 되어야 하므로 무효청구를 기각한 심결은 위법하다는 주장이 충분히 가능하고 재판부는 진보성이 없다면 당해 심결을 취소할 수 있다는 것이다. 즉, 심결취소소송의 심리범위를 무제한설로 택하고 있다.[1)2)]

다. 기판력의 범위

예를 들어 특허권자가 甲인 특허발명에 대해서 乙이 기재불비를 이유로 무효심판을 청구하였다가 기각이 된후, 다시 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다가 기각되어 확정이 된 상황에 이르렀다. 그후 乙이 다시 무효심판을 진보성 결여를 이유로 청구하고 이에 대해 마찬가지로 기각이 된후 특허법원에 심결취소소송을 제기한 경우를 상정하자.

무제한설에 의하면 소송물이 심결의 위법성 일반이고 기판력은 통상의 경우 소송물의 범위에 따르므로 전소는 甲의 특허발명이 무효가 아니라는 점에서 기판력이 발생하므로 후소가 전소의 기판력의 범위에 속하는가의 문제가 대두될 수 있다.[3)4)]

여기서 소송물을 당해 대상 심결 자체로만 본다면 심판번호가 달라 기판력이 미칠수가 없고[5)], 소송물을 심결의 실질적 내용인 특허발명의 무효 여부를 객체로 한다면 기판력이 미칠 수가 있다.

이에 대해서 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1256 판결에서는 "심결취소소송은 특허심판원의 심결을 대상으로 하는 것이어서 별개의 심결에 대하여 각각 제기된 취소소송이 중복제소에 해당한다거나, 각각 제기된 심결취소소송의 당사자가 동일하다는 이유만을 들어 어느 하나의 심결취소소송에서 먼저 확정된 판결의 기판력이 소송의 대상이 된 심결이 동일하지 않은 사건에까지 미친다고 할 수 없다."라고 판시하고 있다. 즉, 심결이 다르면 소송물이 다르기 때문에 위의 사안에서 후소는 전소의 기판력의 범위에 있지 아니한다.

라. 기속력의 객관적 범위

예를 들어, 특허발명이 기재불비라고 무효심판청구를 하였는데 인정되지 않아 기각된후, 특허법원에 제소하여 기재불비에 덧붙여 새롭게 진보성이 없다는 주장도 하였는데 진보성이 없다는 것이 인정되어 심결취소되고 이것이 확정이 되면, 특허심판원은 재심판을 해야 하는데 특허법원의 판단의 기본이 된 이유에 기속된다. 이때, 특허심판원이 진보성이 없다는 사유로 무효심결을 할 수 있는지가 문제시된다. 진보성에 대한 선행기술 증거는 특허심판원에 제출된 바가 전혀 없고 특허법원과 특허심판원은 심급이 단절되어 있어 특허법원의 소송자료가 넘어오지도 않는다. 그러기 때문에 특허심판원은 판결문만 보고 무효심결을 해야 한다.[6)7)]

대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결에서는 "심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의

3) 전소에서 이미 무제한설에 따라 심리한 법원으로서는 위 새로운 사실은 이미 앞의 전소에서 잠재적 심리대상이 되었다고 볼 수 있으니 위 다시 제기된 취소소송은 기판력에 반하는 소라고 보아 소각하판결을 하여야 하는 것이 아닌가 하는 의문이 든다. 재심판청구에 대한 심결은 종전의 심결과는 다른 심결이므로 종전의 심결취소소송과 새로운 심결취소소송은 서로 심리의 대상이 다른 심결 자체가 상이하여 소송물을 달리한다고 볼 수 있지 않을까 한다. 권택수, "일사부재리의 원칙", 특허소송연구 제1집, 특허법원, 1999, p169

4) 양쪽 당사자에 변론의 권능과 기회가 주어진 이상 패소의 결과를 다시 다투는 것은 공평의 관념 내지 신의칙에 반한다는 것이고 공격방어방법에 대하여 절차보장을 해주었는데도 제출하여 다투지 아니한 데 대한 자기책임에서 기판력의 근거를 찾는다는 견해에 기초한다면 전소에서는 심결에서 판단된 것에 상관없이 무효사유를 무제한적으로 제출할 수 있는 상황이었기 때문에 그러한 상황에서 전소가 확정된 이상 후소에서 별개의 공격사유를 주장하는 것은 전소의 기판력에 저촉된다고도 보일 수 있다.

5) 기판력은 주문에 의해 발생하는데 주문에서는 특허심판원 2000당1234호 심결을 취소한다. 와 같이 심결번호를 기재한다.

6) 물론 재심판을 할때 청구인과 피청구인측에게 심판관 지정통지를 하면서 새로운 증거를 법원에 제출한 것이 있으면 다시 제출해달라고는 있으나 제출하지 않는 경우가 허다하고, 실무적으로는 제출하지 않아도 그대로 법원의 판결에 의해 원심결이 취소되었다고 하면서 취소판결을 원용하면서 구체적 심결의 이유를 생략한 채 무효심결을 한다.

7) 특허법원에서 의제자백으로 심결이 취소된 경우와는 상황이 다르다. 이러한 경우는 새로운 주장이 특허법원에 제출된 경우가 아니다.

사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후3364 판결등 참조), 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다." 와 같이 설시하고 있다.

즉, 종전의 2000후3364 판결에서는 심결에서 판단된 것이 잘못되었다는 소극적인 면에서 기속력의 효력이 있다고 하였으나, 위의 사례와 같이 특허법원에서의 새로운 주장 때문에 심결이 취소된 경우를 설명하기 위해서 2001후96 판결에서는 새로운 증거가 심결취소소송까지 확대됨을 명시하였다. 2001후96 판결은 기속력을 심리범위 무제한설과 정합시키고 있다.

2. 심리범위 무제한설의 문제점

가. 심결의 일사부재리효와 취소판결의 기속력과의 충돌

예를 들어 乙의 특허발명을 상대로 甲이 선행기술 A에 의한 진보성 결여를 이유로 무효심판을 청구하였는데 기각이 되어 甲은 특허법원에 제소하였다. 소송절차 도중 甲은 새로운 선행기술 B를 발견하여 이를 새로운 심결취소사유로 주장하였다. 그런데 乙이 특허권 행사를 여러 곳에 하여 때마침 丙이 이때 선행기술B에 의한 진보성 결여를 이유로 무효심판을 청구하였다.

그러나 특허심판원은 丙에 의한 무효심판을 기각하였고 丙의 여러 가지 사정으로 인해 불복하지 않아 확정되었다. 그 직후에 甲이 제기한 심결취소소송에서 재판부는 선행기술 B에 의해서 乙의 특허발명이 진보성이 없다고 판단하여 심결취소판결을 내렸고 이는 확정되었다.

그러면 甲이 청구한 무효기각심결은 취소되어 특허심판원은 甲에 의한 무효심판청구를 다시 심리해야 한다. 그러나 이미 丙에 의한 무효심판에서 선행기술 B에 의해서는 진보성이 부정되지 않는다는 것이 확정되어 일사부재리효가 발생하고 있다. 이때 특허심판원은 甲의 재심판을 할 때 큰 문제에 봉착하게 된다. 甲의 재심판은 선행기술B에 의해 무효심결을 해야 하는데 이미 선행기술B에 의해서 진보성이 있다는 일사부재리 효과가 발생하였고, 일사부재리효의 표준시는 심결시이므로[8)9)] 甲의 재심판에서는 일사부재리효와 심결취소판결의 충돌이 발생하여 어떻게 처리해야 되는지 어려운 상황에 직면한다.[10)]

이러한 문제는 심리범위 무제한설과는 관련이 없지만 새로운 증거가 아닌 경우에도 야기되어 중복심판의 적용문제를 검토하게 한다. 예를 들어 乙의 특허발명을 상대로 甲이 선행기술 A에 의한 진보성 결여를 이유로 무효심판을 청구하였는데 기각이 되어 甲은 특허법원에 제소하였고 새로운 증거 제출 없이 그대로 선행 기술 A로 다투었는데 진보성이 없다고 인정되어 심결취소되고 확정되었다. 그런데 甲의 심결취소소송 도중에 丙이 乙의 특허발명을 상대로 동일한 선행기술 A로 무효심판을 청구하고 이것이 기각되고 丙이 제소하지 않아 확정이 된 상태라면, 丙의 확정된 심결에 의해서 선행기술 A로는 진보성이 있다는 일사부재리효가 발생한 상태이다. 이런 상태에서 甲의 무효심판의 재심판에서는 심결취소판결의 기속력에 의해 심결취소를 해야 되는데 역시 마찬가지로 이미 발생하고 있는 일사부재리효와 충돌하게 된다. 이는 丙의 무효심판을 중복심판으로 심결각하해야 해결된다.[11)] 판결이 확정되기 전에는

8) 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결

9) 심결의 일사부재리효 판단의 표준시를 청구시로 해야 된다는 의견이 있으나, 만약 청구시로 하면 동일사실 및 동일증거인 심판이 선후관계로 진행되고 있는 상황이라면 어느 한쪽이 심결이 확정된다 하더라도 다른 쪽에서는 다른 결론의 심결을 내릴 수 있게 되므로, 통일적 결론을 취지로 하는 일사부재리효의 취지를 크게 훼손한다. 그리고 공동심판의 심결에서 당사자의 일부만이 제소하거나 일부만을 피고로 하여 제소한 경우에도 공동심판은 유사필수적 공동소송의 성질을 가지므로 제소하지 않거나 제소되지 아니한 당사자의 심결의 확정되지 않는다고 보고 있으므로(특허법원 2000. 10. 12. 선고 99허9571 판결 및 대법원 2009. 5. 28. 2007후1510 판결) 심결의 확정을 전제로 하는 일사부재리효를 심결시로 본다고 하여도 아무런 문제가 발생하지 않는다.

10) "청구기각심결이 소송에서 취소되어 다시 심판단계에 계속중에 다른 동일한 심판청구에 대한 심결이 기각되어 확정된 경우 역시 앞의 심판청구는 일사부재리의 원칙을 적용받아 각하되어야 할 것이다." 지적재산소송실무, 특허법원 지적재산소송실무연구회, 박영사, 2006. 6, p. 65 와 같은 견해가 있으나 이에 따르면 심판원의 심결에 의해서 그의 상급심인 특허법원 / 대법원의 판결이 무력화되어 버리게 되고, 분쟁 당사자도 이를 수용하기는 대단히 어렵다고 보인다.

중복제소로 모순 · 저촉을 방지하고, 판결이 확정된 후에는 기판력으로 모순 · 저촉을 방지한다. 이와 마찬가지로 심판에서는 심결이 확정되기 전에는 중복심판으로 모순 · 저촉을 방지하고 심결이 확정된 후에는 일사부재리로서 모순 · 저촉을 방지하는 것은 지극히 당연하다. 그러나, 판결에서는 소송당사자가 동일한 것을 중복제소 및 기판력의 기본 원칙으로 삼고 있는데 비하여 심판에서는 심결 확정후의 효과인 일사부재리에서 심판 당사자를 고려하지 않으므로 중복심판에서도 당연히 심판 당사자를 고려하지 말아야 법적 균형이 맞는다. 따라서 중복심판 적용 요건도 일사부재리효 규정과 마찬가지로 동일 사실 및 동일 증거로 하는 것이 타당하다.

나. 특허법원에서의 새로운 증거에 의한 일사부재리효의 문제

예를 들어 甲이 乙의 특허발명을 상대로 선행기술 A에 의한 진보성 결여를 이유로 무효심판을 청구하였다가 기각되어 특허법원에 제소하여 선행기술 B도 추가하여 심결취소를 주장하였으나 역시 기각되고 판결이 확정되었다. 그러면 심결도 확정되어 일사부재리효를 발휘하게 되는데, 이때 동일 증거를 어떻게 보는가의 문제가 발생한다.

추후에 丙이 乙의 특허발명을 상대로 선행기술 B에 의한 진보성 결여를 주장하면서 무효심판을 청구한다고 할 때, 특허심판원에서는 이를 일사부재리 위반으로 각하를 해야 하는지의 문제가 발생한다.

동일증거의 범위를 심결취소소송까지 넓게 보아야 하는가 아니면 심판까지만 보아야 하는가에 대한 것이나, 심판과 소송은 심급 관계가 전혀 없는 별개의 절차이므로[12] 동일증거를 소송까지 확대하여 보는 것은 타당하지 않다. 그러면 특허심판원은 선행기술 B에 대해 본안 심리를 하여 무효 여부를 판단할 수 있고[13] 그러면 특허법원의 예전 판단과 다르게 진보성 없다고도 판단할 수 있다.[14] 그리고 특허심판원의 심결에 불복하여 특허법원에 제소되었을 경우에 전소의 기판력에 저촉되는가를 생각할 수 있으나, 소송당사자 및 심판번호가 달라 기판력이 미치지 아니한다. 그러면 특허법원에서는 선행기술 B에 대해 본안 심리를 해야 되는데, 이는 전소에서 다루었던 것과 똑같은 사안이 되고 만다. 그러나 당사자가 다르고 심판 번호가 달라 전소의 기판력이 미치지 아니하므로 재판의 결과가 달라질 수 있어 이러한 모순을 절차법적으로 방지할 수가 없게 된다.

3. 심리범위 제한설 입장에서의 비판

동일사실 및 동일증거에 의한 심리범위 제한은 일본의 최고재판소 대법정 판결[15]이 따른 것이고 현재 일본의 동향이다. 심결에서 판단된 것만이 심결취소소송의 심리범위에 해당된다는 것이다. 물론 보조증거 등의 제출은 가능하다.[16]

가. 심결의 일사부재리효 및 취소판결의 기속력의 문제

동일사실 및 동일증거에 의한 심리범위 제한설에 따르게 되면 앞의 2.에서 논의한 여러 문제가 발생할 소지가 전혀 없다.[17] 이는 동일 사실 및 동일증거에 의한 심결의 일사부재리효와 그대로 정합하기 때문이다.

일본에서는 등록상표에 대한 불사용취소심판에 대한 심결취소소송의 심리범위에 대해 무제한적 태도를 보이고

11) 병이 다투고 싶다면 갑의 무효심판이 진행중이면 심판참가를 하고, 갑의 무효심판이 심결취소소송 단계에 있으면 소송참가를 통하면 된다.

12) 현재 특허법원에서는 심판에서 제출한 증거를 완전히 새롭게 다시 내야 하고, 무효심판청구인이 심결에서 승소하였다 하더라도 이에 대한 심결취소소송에서 아무런 대응을 하지 않으면 주장 입증 책임을 다하지 않았다는 이유로 취소판결이 내려진다. 이는 특허심판원과 특허법원 사이에 심급관계가 없음으로 말미암아 심판기록이 특허법원에 이송되지 아니하여 당사자가 모두 새로이 주장과 입증을 해야 하기 때문에 발생한다. (지적재산소송실무, 특허법원 지적재산소송실무연구회, 2006. 6, 박영사, p.52 참조)

13) 특허법원 설립 이전에는 심판소와 항고심판소로 이원화되어 존재하였고, 항고심판은 초심판의 속심으로써 자판을 할 수 있고 심판기록은 그대로 이어서 편철되기 때문에 항고심판에서 새로운 증거에 의해 항고심결이 확정된 경우, 그 새로운 증거를 이유로 후행의 초심판을 청구하면 일사부재리에 저촉된다. 이는 불복심이 속심이기 때문에 가능한 것이다. 그러나 현재는 특허심판원과 특허법원이 심급 단절되어 있기 때문에 설령 특허법 제188조제2항에 의해 당사자계 심결취소소송절차 완결시 재판서 정본을 특허심판원에 송부한다고 하여도 특허심판원에 제출되지 않는 증거까지 일사부재리 효과의 범위에 넣는 것은 무리이다.

14) 물론 현실적으로는 특허법원의 판단을 존중하여 그에 취지에 맞게 심결하겠지만, 이는 실무상의 차원이고 본고에서는 법적 절차의 부정합을 논하는 것이다.

15) 일본 最高裁 1976. 3. 10. 선고 行っ 28호 심결취소청구사건 (대법정 판결) , 대법정 판결 이전에는 제한설과 무제한설의 최고재 판례가 혼재하였으나, 본 판결로 무제한설 판례를 폐기하면서 명쾌하게 정리하였다.

있다.[18] 이는 불사용취소심판의 심판대상은 심판청구일로부터 기산해서 3년내 사용증거가 있는지에 대한 것이므로, 선심판이 그의 심결취소소송에서 새로운 증거에 의해 심결취소가 되어 재심판이 개시된 상태에서 후심판의 심결이 확정된 상태라 하더라도 양심판의 기산일 자체가 달라 즉, 심판물이 다르기 때문에 동일 사실 및 동일증거에 의한 일사부재리효에 따른 앞서 논의한 문제가 전혀 발생할 소지가 없기 때문으로 보인다.

나. 분쟁의 신속한 해결

심리범위 무제한설의 가장 큰 논거는 법관에 의해 재판받을 권리 보장과 분쟁의 1회적 해결이다. 법관에 의해 재판받을 권리는 제한설이라 하여도 특허법원에서 법관이 심결의 당부를 판단하는 것은 마찬가지이므로 중요한 이유라고 보긴 어렵다고 생각한다. 물론 사법부의 전면심사 측면에서는 문제가 될 소지가 있다고는 하지만 뒤에 후술할 심결 전치주의의 취지와 특허심판의 일사부재리 및 기속력의 측면을 고려할 때 타당한 논거는 되지 못한다고 생각된다. 따라서 두 번째인 분쟁의 1회적 해결이 가장 중요한 논거로 보인다. 쉽게 말하면 새로운 증거를 특허법원에서 내지 못하면 특허심판부터 다시 청구해야 하기 때문에 분쟁해결이 크게 지연된다는 것이다.

① 정정심판의 문제

그러나 이는 현실적으로 그렇지 않다. 특허법원의 심리범위 무제한 때문에 특허법에서는 정정심판 청구를 무효심판이 특허심판원에서 계속이 아니면 허용하고 있다.[19] 이는 특허권자에게 새로운 증거에 대한 방어 기회를 줘야 하는 것은 필수적이므로 결론적으로는 특허법원의 심리범위 무제한 때문에 허용이 된 것이다. 즉 심리범위 무제한에 의해서 정정심판청구는 제한이 사실상 없다고 봐야 한다.

특허법원 선고 이후에 정정심판 청구가 인정되면 대법원에서 특허법원의 판결이 파기되어 다시 재판을 해야 하고, 최악의 경우 인정된 정정에 대한 정정무효심판이 청구되어 이것이 다시 특허법원 · 대법원을 통해 불복되면 정작 중요한 무효절차는 신속하게 진행되지 못하는 영향을 가져온다.[20] 특히나 중요한 특허분쟁일수록 무효와 정정심판은 치열하고도 복잡하게 진행된다.

이러한 절차 지연은 분쟁의 신속한 해결에 큰 문제를 가져오고 있고 이러한 문제의 근본 원인은 정정심판 청구기간의 제한이 사실상 없기 때문이며 이는 심리범위 무제한설을 택하는 이상 정정심판 청구기간을 제한하기가 불가능하다는데 가장 이유가 존재한다. 심리범위를 제한하고 정정심판청구 제한하여 무효심판 청구 절차내 정정청구만 허용하게 하거나 무효심판에 대한 심결이 내려진후 2~3개월의 단기간 동안만 정정심판이 청구되게 한다면 신속하게 절차가 진행될 수 있다. 물론 새로운 증거 제출의 경우에는 무효심판부터 다시 청구해야 하는데, 심판부터 다시 시작해야 하는 절차 지연 효과가 정정심판 청구로 인한 절차 지연 효과보다 심하다고는 볼 수 없다.

② 기속력에 의한 재심결에 대한 재불복

또 다른 문제는 특허심판원에서는 유효로 심결하였으나, 이에 대한 불복인 특허법원의 심결취소소송에서 새로운 증거에 의해 무효라고 판단되어 심결이 취소된 경우 무효가 확정되려면 특허심판원에서 재심판을 하여 무효로 다시 심결을 해야 한다. 그런데 이런 취소판결 기속력에 의한 재심결에 대해서도 절차적으로는 다시 특허법원으로 불복이 가능하기 때문에 불복하여 심결취소소송을 제기하여 놓고[21] 정정심판을 청구하여 절차를 심각하게 지연시키는 경우도 발생한다.[22] 이러한 경우를 발생하지 않으려면 특허심판원에 유력한 무효증거를 제출하여 특허심판원에서

16) 예를 들어 주지관용입증을 위한 증거 제출 같은 것이다.

17) 이런 점을 고려하면 특허법이 본래 예정하고 있는 심결취소소송의 심리범위는 제한설이 아닐까 싶다.

18) 상표등록의 불사용취소심결에 대한 취소소송에 관해 상표법은 사용사실의 입증을 심결시까지 하여야 한다고 규정하지 아니하고 있으므로 사실심의 구두변론 종결시까지 입증이 허락된다고 할 것이므로 상표권자가 심판절차에서 사용에 관한 아무런 증거도 제출치 아니하여 취소심결이 된 경우에도 심결취소소송에서 상표사용사실이 입증되면 그 심결은 취소되어야 한다. (最高裁 91. 4. 34. 판결 소화63(行ㅋ)37호 심결취소청구의 소)

19) 특허법 제136조(정정심판) ① 특허권자는 제47조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속(係屬)되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

20) 실용등록 제71***호에 대한 무효분쟁은 2002. 11. 1. 특허심판원에 무효심판을 청구하면서 시작되었으나, 무효절차가 대법원에 이르렀을때 정정심판이 인용되고, 또 이에 대해서 정정무효심판이 청구되어 대법원까지 다투게 되었고, 이런 상황에서 또 정정심판을 청구되어 이를 다투는 절차가 개시되는 등 복잡한 사정에 의해서 무효에 관한 특허법원의 판결이 대법원에서 파기환송되어 다시 특허법원에 2005. 10. 20. 에 접수되었으나 무효대상물의 확정되지 못한 관계로 추정기일 상태로 계속되다가 정정무효가 2009. 2. 28.자로 확정되자 2009. 3. 27. 에 비로소 등록무효 판결을 하게 되었다.

무효심결을 하고 이것이 심결취소소송에서 청구기각이 되어 무효심결의 확정이 바로 되게끔 해야 한다. 만약 심리범위를 제한하여 유력한 증거를 심판부터 다시 청구하였다면 소송에서 청구기각으로 바로 무효효과를 발생시킬 수 있기 때문에 분쟁의 신속한 종료가 될 수 있다.

다. 심판 전치의 이익

현재 특허법에서는 원처분에 대한 제소를 인정하지 않고 재결인 심결에 대해서만 불복을 인정하고 있어[23] 이를 이유로 특허심판원에서 판단되지 아니한 것에 대해 특허법원에서 판단하는 것은 특허법이 규정한 심결 전치주의에 부합하지 않는다는 의견이 있다.

이에 대해서는 현재의 특허심판과 같이 재결주의를 택하였던 구 토지수용법 사례를 대비해볼 수 있다. 구 토지수용법에서는 원처분인 수용재결에 대하여 취소소송을 허용하지 않고 중앙토지위원회로의 이의신청에 따른 이의재결에 대해서만 취소소송을 허용하는 재결주의를 택하고 있었다. 이러한 구조에 대해 위헌 심판이 청구되었는데 헌법재판소에서는 토지수용에 관한 전문지식을 활용할수 있어 이의신청 절차를 사실상 필요적 전심 절차화한 것에 합리적 이유가 있다면서 이러한 제도를 긍정하였다.[24] 또한, 대법원 판례에서도 이의재결취소소송에서는 이의재결 자체의 고유한 위법 사유뿐만 아니라 이의신청사유로 삼지 아니한 수용재결의 하자도 주장할 수 있고, 또한 구토지수용법 제75조는 이의신청이 있는 경우에 중앙토지위원회가 수용재결의 위법 또는 부당여부를 심리하도록 규정되어 있을 뿐 이의사유에 한하여 심리하도록 제한하고 있지 아니하므로 특별한 사정이 없는 한 이의신청의 효력은 수용재결 전체에 미친다고 하여 사업손실보상과 이전료 보상을 한 수용재결에 대해 이의신청을 이전료 보상 부분만 하여 그에 대해 이의재결을 받은 후 이에 대한 취소소송에서 사업손실보상도 다투었는데 대법원은 이 부분도 심리범위가 된다고 판시하였다.[25]

특허심판에 이러한 태도를 고려한다면 예를 들어 무효심판의 심결취소소송에서는 심판청구의 대상이 되지 못한 청구항에 대해서는 소송물이 되지 못하므로 청구취지인 청구항 레벨에서는 심판 전치주의를 지키고 있고, 심판 청구이유 레벨로 보더라도 직권심리가 가능하여 심판청구 이유에 한하여 심리하도록 제한하지 않고 있으므로 심결취소소송에서 심판에서 다루지 아니한 사유를 심리한다고 하여 심판전치주의를 훼손한다고 보기는 쉽지 않다고 보인다.

4. 결어

본래 행정처분에 대한 취소소송의 심리범위는 위법성 일반으로 보는 것이 원칙이나, 특허심판에 대해서는 무제한설을 적용하게 되면 앞서 논의한 바와 같이 여러 논리적 부정합을 야기한다. 이러한 문제는 근본적으로 첫째 심판과 심결취소소송의 심급이 단절되어 있다는 점, 둘째 심결에 대해서는 일반 행정처분과는 달리 특별하게 동일 사실 및 동일증거에 의한 준사법적인 일사부재리효를 두고 있는 특수성 때문에 발생하는 것이며 그러한 문제가 있다는 것 자체를 볼 때, 심결취소소송의 심리범위와 특허법과의 정합성은 심결이유에서 구체적으로 심리판단된 것에 국한하는 제한설이 우수하지 않을까 생각된다.

* 본고는 개인적 의견이지, 특허청의 공식 견해가 아닙니다.

발명특허 2009. 10

21) '특허소송의 개선방안에 대한 고언' , 주기동, 법률신문, 08. 4. 21. 의 특허관련소송의 신속성 문제에서 기속력에 의한 제2차 심결에 대해 심결취소소송을 제기하고 상고까지 하여 심결의 확정이 지연되는 문제와, 정정심판 청구 때문에 특허법원에서의 재판이 지연되는 일이 발생하는데 무효심판절차 중에서는 정정심판을 제한하면서 특허법원의 심결취소소송단계에서는 제한이 없는 문제를 심각하게 지적하고 있다.

22) 특허 제324***호에 대해 04. 3. 19.자로 무효심판이 청구되었으나, 유효심결되었고 이에 대한 심결취소소송에서 새로운 무효증거가 제출되어 이로 인해 심결취소되었고 대법원에서 08. 4. 24. 자로 상고기각하여 심결취소판결이 확정되었다. 이에 심판원은 기속력에 의해 08. 7. 14.자로 무효심결을 하였으나 권리자가 이에 대해 08. 9. 13. 자로 다시 특허법원에 불복을 하였고, 권리자는 08. 10. 15.자로 정정심판을 다시 청구하여 특허법원의 심리가 지연되고 있다. 04. 3. 19.부터 시작된 분쟁이 아직까지도 종결되지 못하고 있다. 만약 심리범위를 제한하였다면 특허법원에 새로운 증거를 제출하는 대신, 그 증거로 무효심판을 다시 청구하여 무효로 심결이 내려지고 설령 이에 대한 불복이 있었다 하더라도 청구기각으로 바로 심결을 확정지었다 하더라도 분쟁 종결 시점이 이전보다는 늦어지지 않을 것으로 보인다.

23) 행정소송의 원칙인 원처분주의가 아닌 재결주의를 택하고 있음.

24) 헌법재판소 2001. 6. 28. 선고 2000헌바77

25) 대법원 95. 12. 8. 선고 95누5561

확대된 선원주의와 관련된 보정 규정의 해석

공 영 민 변리사
한얼국제특허사무소

I. 서

특허출원은 특허를 출원한 날부터 1년 6개월이 지난 시점에 공개된다. 또한 출원인이 특허청구범위에 포함시키지 않은 발명이라 하더라도 이 부분도 함께 공개된다. 이에 따라 출원인이 특허청구범위에 포함시키지 않은 발명에 대해서는 공개가 이루어짐으로써 누구든지 이용할 수 있는 발명이 된다. 그런데 이러한 발명이 공개되기 전에, 다른 출원인이 이를 특허청구범위에 기재하여 출원한 경우를 생각할 수 있다. 이러한 상황을 규제하지 않는다면 누구든지 이용할 수 있었던 발명이 특정인에게 독점되기 때문에 특허제도의 취지에 부합하지 않게 된다는 문제점이 생긴다. 이를 규제하기 위하여 "확대된 선원주의" 규정이 생기게 되었다.

반면 다른 출원인 입장에서는 먼저 출원한 자의 출원이 공개되기 전에 출원하였기 때문에 이러한 상황을 예상할 수 없었을 것이다. 이러한 예기치 않은 상황을 보완하기 위하여 다른 출원인은 보정제도를 이용할 수 있다. 그러나 보정은 무조건적으로 허용되는 것이 아니라 특정 요건을 만족하는 경우에만 허용되는 것인데, "확대된 선원주의" 규정과 관련하여서는 일반적인 보정 요건과 달리 이를 완화하여 해석될 여지가 있는 것인지 검토해본다.

II. 확대된 선원주의

1. 선출원주의와 확대된 선출원주의

발명자(설명의 편의를 위하여 '을' 이라고 가정한다)는 특허출원 시점을 기준으로 하여, 그 이전에 존재하는 선행기술을 고려하여 특허출원을 하게 된다. 그런데 제3자(설명의 편의를 위하여' 갑 '이라고 가정한다)가 을보다 먼저 출원한 경우를 생각해 볼 수 있다. 특허출원의 공개는 특허출원일부터 1년 6개월이 경과한 때 공개가 되기 때문에, 갑이 출원한 날과 갑의 출원이 공개되는 시점 사이에 을이 출원하는 경우에는, 을은 갑의 출원은 물론 갑의 출원이 무엇인지도 알 수 없는 상태에서 출원하게 된다.

그런데 공교롭게도 을이 출원한 내용과 갑이 출원한 내

용을 비교하였을 때 일부 또는 전체가 겹치게 된다면 이 부분에 대해서는 을의 출원에 대해서 규제가 필요하게 된다. 이와 관련하여 "선출원주의"와 "확대된 선출원주의"가 특허법에 규정되었다.

"선출원주의"란, 발명의 이루어진 시기에 관계없이 특허청에 먼저 출원한 발명에 권리를 부여하는 제도를 말하는데, 출원의 순서와 상관없이 먼저 발명한 출원인에게 권리를 부여하는 선발명주의와 구별되는 제도이다. 선출원주의는 특허청구범위만 비교하게 되며, 특허청구범위가 동일하지 않다면 선출원주의의 규정은 적용되지 않는다. 선출원주의는 동일한 발명에 대해 먼저 출원한자에게만 특허권을 부여하기 위한 제도이고, 특허권은 특허청구범위에 기재된 바에 따라 정해지기 때문에 특허청구범위만을 비교하는 것이다.

한편, 특허청구범위는 동일하지 않다하더라도 갑의 명세서에 기재된 내용과 을의 특허청구범위가 동일한 경우도 발생할 수 있다. 갑의 입장에서는 특허청구범위에 기재하지 않고 명세서에만 기재함으로서, 이 부분은 특허권으로 보호하고자 하는 것이 아니라 대가 없이 사회에 공여한 발명이라 볼 수 있다. 이 부분에 대해서 추후 을이 특허권을 확보하게 된다면 갑이 사회에 공여한 발명이 을에게 독점되는 것이기 때문에, 이를 규제할 제도가 필요하게 된다. 따라서 이를 규제하기 위해서 "확대된 선원주의" 규정이 생겨나게 되었다.

"확대된 선원주의"는 갑의 명세서에 기재된 내용과 을의 특허청구범위를 비교하여, 동일한 부분에 대해서는 을이 특허를 받을 수 없도록 규정하는 제도이다. "선원주의"에서는 갑의 특허청구범위만 비교대상이 되었으나, "확대된 선원주의"에서는 특허청구범위 외에 명세서 전반에까지 확장되기 때문에, "확대된" 선원주의라는 용어로 사용된다. 이에 따라 비록 특허청구범위가 달라 "선원주의"가 적용되지는 않더라도, 갑의 명세서와 비교하였을 때 동일한 부분이 있다면 을은 특허를 받을 수 없게 된다.

2. 한국 및 유럽의 특허법 규정

(1) 한국 특허법의 확대된 선원주의 규정

한국 특허법에서는 확대된 선원과 관련하여 다음과 같은 규정을 두고 있다.

> 특허법 제29조 제3항 : 특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 특허출원시의 특허출원인과 타특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다.

상기 규정에서 특허법은 분명하게 "동일"한 부분에 대해서만 확대된 선원의 지위를 부여하고 있음을 알 수 있다. 한편, 단서조항에 의하여 두 비교대상의 출원이 발명자 또는 출원인이 동일한 경우에는 상기 규정이 적용되지 않는다.

(2) 유럽 특허법의 확대된 선원주의 규정

유럽 특허법에서는 확대된 선원과 관련하여 다음과 같은 규정을 두고 있다.

> EPC Article 54(3) : Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

유럽 특허법의 54조는 신규성(novelty)에 관한 조문이기 때문에, 상기 54조 3항 또한 한국 특허법과 마찬가지로 신규성, 즉 "동일"한 부분에 대해서만 확대된 선원의 지위를 부여하고 있음을 알 수 있다. 유럽 특허법 56조에서는 이 부분을 보다 명확히 하여, 54조 3항과 관련된 부분에 있어서 "진보성"을 고려하지는 않는다고 명확히 규정하고 있다.

> EPC Article 56 : An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also

includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

한편, 국내와 달리 유럽의 경우에는 발명자나 출원인이 동일한 경우에도 확대된 선원주의가 적용되고 있음을 알 수 있다.

3. 확대된 선원주의에 대한 대응방법

(1) 동일한 부분을 삭제하기 위한 보정

"확대된 선원주의" 에 의하여 갑의 명세서와 을의 특허청구범위가 동일한 부분이 있는 경우에는 그 부분에 대해서 을은 특허를 받을 수 없다. 그러나 전체가 동일한 것이 아니라 일부만이 동일한 경우, 을은 그 동일한 부분을 제외한다면 나머지 부분에 대해서는 등록을 받을 수 있을 것이다.

이와 관련하여, 보정은 무제한 허용하는 것이라 특허법의 규정에 따라 일정한 규정을 만족하는 경우에만 보정이 허용되기 때문에, 동일한 부분만을 삭제하기 위한 보정이 허용될 것인지 검토해 볼 필요가 있다.

(2) 보정 규정

특허출원된 명세서에 대해, 그 내용을 수정하는 것을 특허법상으로 "보정" 이라고 한다. 보정과 관련된 규정에 의하여, 보정은 무제한 허용되는 것이 아니라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내에서만 가능하다.[1)]

여기서 "특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면" 이란 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 외형상 완전하게 동일한 것만 의미하는 것이 아니라, 최초 명세서 등의 기재로 보아 자명한 사항도 이러한 범위 안으로 간주한다.

그런데 을의 입장에서는 갑의 출원 및 명세서의 내용을 전혀 알지 못한 상태로 출원을 하였는바, 을의 명세서에는 갑의 출원을 고려한 것이 전혀 기재되어 있지 않을 것이다. 이러한 이유로 을의 최초 명세서에는 갑의 명세서와 겹치는 부분에 대해 명확히 기술해 놓지 않았기 때문에, 갑의 명세서와 겹치는 부분을 삭제하는 것이 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내로 해석될 수 있는 것인지가 문제될 수 있다.

III. 확대된 선원주의와 관련된 보정 규정의 해석

1. 유럽 판례의 판시내용

이와 관련된 대표적인 유럽판례로는 Decision G 0001/03 판례[2)]를 들 수 있다.

먼저, 확대 심판부는 유럽 특허법 54(3)조를 다음과 같이 해석하였다. 유럽 특허법 54(3)조는 두 개의 동일한 발명이 다른 날에 출원된 경우, 특허권은 선출원자에게 속하게 하기 위한 규정이며, 이를 위하여 동일한 경우에는 선출원자에게 특허권을 부여하기 위한 규정으로 해석하였다.

이에 따라, 선출원주의 및 확대된 선원주의는 특허제도가 어떤 방법으로 후출원을 규제할 것인가의 "법률상" 의 문제인 것으로 해석되어야 하는 것이며, 선출원과 후출원의 기술적인 문제와는 상관이 없으므로, 완전히 동일한 경우에는 선출원에 의하여 후출원이 특허를 받을 수 없다 하더라도, 전체가 아니라 일부가 겹치는 경우에는 상기 규정의 취지상 선출원에 의하여 후출원의 특허청구범위 전체가 특허를 받지 못하는 것이 아니라 그 겹치는 부분에만 선출원에 의하여 특허를 받지 못한다고 해석하여야 한다고 하였다.

그러므로, 유럽 특허법 54(3)조에 해당하는 비교대상발명에 대해, 이의 극복을 위하여 특허청구범위를 축소하는 보정은 최초로 첨부된 보정서와 무관하게 보정제한규정(유럽 특허법 123(2)조)[3)]에 위배되지 않는다고 판시하였다.

1) 한국 특허법 47조 2항에서 보정의 허용범위에 대해 "최초로 출원된 명세서 또는 도면의 범위 내" 로 제한하고 있다. 이를 '신규사항 추가금지' 라고도 한다.
2) Decision G 0001/03은 유럽의 확대심판부(the Enlarged Board of Appeal)에서 나온 판례로서, 2004년 4월 8일자로 판시되었다. 판례의 전문은 유럽 특허청 홈페이지에서 검색할 수 있다.

2. 판례 내용의 분석

상기 판례에 판시내용을 고려하면, "확대된 선원주의"는 출원인에게 책임을 돌릴 수 없는 사유이나, 특허법상의 규제를 위하여 동일한 부분에 대해서 규제를 가하기 위한 제도임을 알 수 있다.

따라서 이는 발명의 기술적인 문제가 아니라 법률적으로 출원을 규제하기 위한 것이므로, 가능한 을에게 특허를 받을 수 있는 방향으로 해석되어야 할 것이다. 그러므로 갑의 명세서와 겹치는 부분에 대해서 삭제하는 보정에 대해서는 보정의 규정을 완화하여 적용하는 것으로 해석되어야 하는 것이다.

IV. 결

특허법은 그 기술적인 내용과 무관하게 법률적인 이유로 특허를 받을 수 없는 규정을 두고 있다. 이러한 법률적인 이유에 기인하는 경우에는 각 법률적인 이유가 왜 발생하게 되었는지 고려되어야 한다.

"확대된 선원주의"는 출원인이 특허청구범위에 포함시키지 않은 발명이 공개되는 경우 누구든지 이용할 수 있는 발명이 되는 것이며, 다만 공개 전에 다른 출원인이 이러한 발명을 특허청구범위에 기재하여 출원한 경우를 규제하기 위한 것이다.

이러한 법률적인 이유에 기인한다면, 다른 출원인은 가능한 특허를 받을 수 있는 방향으로 특허법이 해석되어야 하며, 이에 따라 보정 요건은 완화하여 해석될 여지가 있다고 할 것이다. 따라서 "확대된 선원주의"가 문제되는 경우에는 출원인은 동일한 부분을 제외하는 보정에 따라 특허를 도모할 수 있으며, 동일한 부분을 제외한다는 것만 만족한다면 보정요건은 만족되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

발명특허 2009, 10

3) 국내 특허법 47조 2항과 매우 유사한 보정의 제한 규정에 대해 유럽특허법 123(2)조에 다음과 같이 규정되어 있다 : The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

2009 CASRIP Summer Institute를 다녀와서

김 장 훈 교수
아주대학교 건축학부

여섯째 날 (2009년 7월 21일 화요일)

이날 수업을 마친 후 CASRIP Director인 Professor Toshiko Takenaka와 면담이 있었다. 아마 전날인 7월 20일 월요일에 가장 많은 수를 차지하는 일본에서 온 교육생들과 면담한 것을 염두에 두고서 두 번째로 많은 수를 차지하는 한국에서 온 교육생들에 대한 배려라고 생각한다. 이 자리에는 CASRIP에 최근 합류한 Assistant Director Kris Lee도 함께 하였는데 Kris Lee 선생은 어렸을 때 미국으로 이민 가 UW 법과대학에서 Professor Takenaka와 함께 공부하였고 미국변호사로 일한 경험이 있는 한국계 미국인이다. 이 자리에서는 Professor Takenaka가 어떻게 엔지니어링 background를 가지게 되었는지, 어떻게 UW 법과대학에서 공부하게 되었는지, 15년 전 CASRIP이 어떻게 문을 열게 되었는지 듣는 기회를 가졌다. 여섯째 날 배운 내용을 정리하면 다음과 같다.

- Patent Basics 2 (Toshiko Takenaka) — Patentability : 신규성(Novelty)과 비자명성(Nonobviousness)의 차이 ; 비자명성을 보이기 위한 framework으로서 Graham Inquiry (U.S. 1966) ; 35 U.S.C. §112에 따른 발명기술의 공개요건(Disclosure Requirements) — Tina Quinton 초청 강의

- Patent Prosecution 3, 4 (Nathan Durrance) — Pre-Filing and PTO Practice : 유틸리티특허(Utility patent) ; Design patent ; 식물특허(Plant patent) ; 청구항 작성(Claim drafting)

- Patent Enforcement 2 (Paul Meiklejohn) — Litigation : 소송의 7단계 계속: 제1단계 Prefiling Condition을 마무리 하고, 제2단계 Pleadings의 맞고소(Counterclaim)부터 시작 ; Answer — Counterclaims ; Motions ; 제3단계 증거게시(Discovery) ; 제4단계 Pretrial (Markman Hearing)

일곱째 날 (2009년 7월 22일 수요일)

일곱째 날 배운 내용을 정리하면 다음과 같다.

- Patent Basics 3 (Toshiko Takenaka) — Infringement : 직접침해(Direct Infringement)는 §271(a), §271(g) ; 간접침해(Indirect Infringement)는 §271(b), (c), (d), (f)

- Patent Prosecution 5, 6 (David Carson) — Pre-Filing and PTO Practice: The standard of 35 U.S.C. §102 mentions, "A person shall be entitled to a patent unless ..." ("다음 사항을 위반하지 않는 한 모든 사람은 특허를 받을 수 있다.") ; 그러므로 patent attorney는 큰 그림을 품고 매일 조금씩 돌을 깨야 함("chipping away at a rock day after day") ; 거절(rejections) 받았을 경우의 대응

- Patent Enforcement 3 (Paul Meiklejohn) — Litigation : 제3단계 증거게시 중 선서(Deposition) 복습 ; 제4단계 Pretrial는 Markman Hearing에서의 증거(evidence); 제5단계 Trial ; 제6단계 Post-Trial Motions ; 제7단계 항소/상고(Appeal)

여덟째 날 (2009년 7월 23일 목요일)

오늘은 CASRIP Summer Institute 단기과정 마지막 날이었다. 물론 7월말까지 한 주간 더 지속되는 교육과정도 있었지만, 한국의 교육생들은 오늘까지만 등록되었기 때문에 오후 3시 40분 수업을 마친 후 한국의 교육생들에게는 교육이수증이 수여되었다. 드디어 빛나는 졸업장을 받았다. 8일간의 교육과정 중 실제로 수업한 일수는 6일이었지만 오랜만에 학생처럼 강의를 듣고 생각을 정리하는 것이 쉽지만은 않은 작업이었다. 여덟째 날 배운 내용을 정리하면 다음과 같다.

- Patent Basics 4 (Kaustuv Das) — Infringement 중 Remedy : 금지명령(Injunction) — 35 U.S.C. §283에는 영구금지(Permament Injunction)와 가처분(Preliminary Injunction) ; 손해배상(Damages) — 35 U.S.C. §284

- Patent Prosecution 7, 8 (David Carson) — Pre-Filing and PTO Practice 중 Examiner Interviews : 7월 22일 강의한 Responding to Office Actions의 계속 ; Declaration and Evidence ; 특허의 역사가 그리스 로마시대로 거슬러 올라감

- Patent Prosecution 9, 10 (Stephen Rosenman) — Pre-Filing and PTO Practice 중 Continuing Application과 Appellate Practice : 계속출원(straight continuation), 분할출원(divisional), 부분계속출원(continuation-in-part, CIP)

아홉째 날 (2009년 7월 24일 금요일)

7월 24일 금요일 하루 종일과 25일 토요일 정오까지 만 하루 반 동안 2009 High Technology Protection Summit Conference가 열렸는데 이는 CASRIP 개원 15주년을 기념하는 것과 동시에 CASRIP에 크게 공헌한 George Washington University School of Law의 교수 Martin Adelman의 은퇴를 기념하기 위한 conference였다. 따라서 conference는 Keynotes Speaker인 Professor Adelman의 "Doctorine of Equivalents and Prosecution History: Do not claim too broadly" 이란 제목의 고별강연으로 시작하였다. 이 자리에는 CASRIP의 설립을 도왔던 미국과 독일, 일본, 대만 등지에 소재한 대학교의 법과대학 교수들도 초청되어 참가하였다. 특히 눈에 띄는 사람은 CASRIP Summer Institute 수업 중에 종종 이름이 거론되던 U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit의 Judge Randall Rader였다. 아울러 conference proceeding binder가 하나 더 추가됨 - 기절할 일 - 그 많은 교재들을 어떻게 가지고 갈까나?

이날의 모든 session을 마친 후에는 SEED IP라고 하는 Law Firm에서 시애틀 다운타운에 위치한 자신들의 사무실로 conference의 모든 참가자들을 초청하여 파티를 열었다. 70여 층 건물의 중간 정도 층에 위치한 SEED IP는 건물의 한개 층을 모두 점하고 있는 큰 회사였다. 사무실 유리창 밖으로는 아름다운 시애틀 waterfront가 펼쳐져 있었다. 음식과 함께 여러 사람들과 이야기를 나눌 수 있는 자리였다. 이날의 climax는 Judge Rader와 UW 법대 IP group head인 Sean O' Connor가 기타를 치며 여러 장르의 노래를 열정적으로 함께 부른 것이었다. 이날 있었던 panel session의 내용을 정리하면 다음과 같다.

- Unforeseeable Equivalents and Extent of Patent Protection in U.S. Courts : Panel은 John Duffy (Moderator), Randall Rader, Donald Dunner ; Federal Circuit의 Judge Randle Rader의 발표는 Professor Adelman의 업적을 기린 후, Difference between Copy and Improvement 및 Doctorine of Equivalents - Unforeseeability에 대하여 강연조의 발표 ; Judge Rader의 강연에 대한 Adelman의 comments : "Most of DOE (Doctrine of Equivalents) are not language problems but a strategic problem." ; D. Dunner gave comments on Rader' s and Adelman' s notes.

- Unforeseeable Equivalents and Extent of Patent Protection

2009 CASRIP Summer Institute 단기연수 KIPA 참가자와 Managing Faculty

in Foreign Courts : Panel은 Mario Franzosi (Moderator), Ichiro Otaka, Eiji Katayama, Klaus Grabinski, Heinz Goddar ; Tokyo District Court Judge Ichiro Otaka가 일본에서의 Doctorine of Equivalents를 판례(cases)와 함께 소개; 일본에서 patent lawyer로 일하는 Eiji Katayama가 일본에서의 Doctorine of Equivalents practice를 통계 및 사례를 들어가며 소개 ; 독일 Federal Supreme Court Judge Klaus Grabinski가 특허권 보호를 위한 Unforeseeable Equivalents의 독일에서의 적용사례를 소개 ; 독일 University of Bremen의 교수 Heinz Goddar는 Doctorine of Equivalents의 U.S. 시각에 의한 해석을 비판 – for example, stones connected by concrete vs. by micro capsule activated by pressure

- IP National Strategies and Industrial and Technological Developments : Panel은 Toshiko Takenaka (Moderator), Katsuya Tamai, Paul Liu ; University of Tokyo 교수 Katsuya Tamai는 Knowledge-based economy를 이끌어가는 일본의 National IP Stragtegy를 소개 ; Taiwan Chengchi University 명예교수 Paul Liu는 IP National Strategy를 통하여 Industrial & Technology의 발전을 이룩한 대만의 사례를 소개 ; 서울대 법대 정상조 교수는 한국의 IP Nationla Strategy를 통하여 해소된 (침해율 감소실적을 중심으로) 특허침해 문제를 소개

- Impact of Bilski on Biotech and Software Patents : Panel은 Sean O' Connor (Moderator), Andrew Serafini, Steven Fricke, Peter Yim ; Life Science Industry에서의 특허 사례를 중심으로

열째 날 (2009년 7월 25일 토요일)

이날은 conference의 마지막 날이며 동시에 한국발명진흥회에서 제공하는 CASRIP Summer Institute 단기해외 연수의 마지막 날이었다. 이날 있었던 panel session의 내용을 정리하면 다음과 같다.

- Forum Shopping, Controversy Requirement, and Other Issues : Panel은 Signe Naeve (Moderator), Ramsey Al-Salam, Hiroyuki Hagiwara, Benjamin Grzimek, James Marshall ; U.S. District Court에서의 승소율 통계를 근거로 어느 District Court에서 소송을 제기하는 것이 유리한지

- Baseless Infringement Claims and Unfair Competition : Panel은 Stephen Kunin (Moderator), Paul Meiklejohn, Shinjiro Ono, Jochen Pagengerg

귀국 (2009년 7월 26일부터 27일)

7월 26일 일요일 시애틀로부터 인천공항으로 향하는 직항이 없어서 LA까지 미국 항공사 비행기를 이용하고, LA에서 우리나라 항공사 비행기로 갈아타고 귀국하였다. 시애틀공항에서 오전 7시에 출발하는 비행기를 타고자 McMahon Hall에서 오전 4시 30분에 시애틀공항을 향하여 출발하는 셔틀버스를 예약하였기 때문에 기숙사 앞에 오전 4시 20분까지 모이기로 하였다. 전날 짐을 꾸리는데 혹시나하여 한국에서 가지고 온 빈 스포츠가방이 단단히 한몫하였다. 이것이 없었으면 꼼짝없이 가방을 하나 샀어야 했다.

셔틀버스를 놓치지 않으려고 오전 3시 40분에 일어나 샤워를 하고 전날 싸둔 짐을 챙겨 기숙사 front desk에서 checkout 수속을 마치니 오전 4시 10분이었다. 약속장소인 기숙사 건물 앞으로 여유 있게 나갔더니 일행 몇 분이 이미 나와 기다리고 있었다. 그런데 잠시 후 UW에서 마지막으로 기절할 일이 생겼다. CASRIP Summer Institute에서 우리 일행과 함께 교육을 받았고 7월말까지 계속해서 프로그램에 참가하는 일본 특허청의 남녀 심사관 두 명이 배웅을 나온 것이 아닌가? 필자가 가진 지성으로는 도저히 이해가 되지 않는 장면이었는데, 사실은 우리 일행 중 한 분을 배웅하고자 새벽잠까지 뿌리치고 이렇게 나온 것을 알았을 때, 그분의 인격이 어떠함을 새삼스레 생각할 수밖에 없었다. 또 한 가지 놀라웠던 것은 셔틀버스를 몰고 온 운전기사가 아주머니라고 하기에는 나이가 들어 보이고 할머니라고 하기에는 조금 젊은 분이었는데 우리 일행들의 짐을 너끈히 번쩍 들어 자동차의 뒤편 짐칸에 싣는 것을 보고서, 이 새벽에 참 부지런하면서도 자신의 일에 충실하시구나 하는 생각을 지울 수가 없었다. 우리 일행을 실은 셔틀버스가 기숙사를 떠나 보이지 않을 때까지 두 사람의 일본인 심사관들은 손을 흔들고 있었다.

7월 15일 출국할 때에는 지구가 회전하는 방향과 반대로 가면서 시간을 벌었지만, 7월 26일 귀국할 때에는 지구와 같은 방향으로 10시간만을 날아왔을 뿐인데 공항에 도착하니 이미 7월 27일 오후 6시였다. 얻을 때가 있으니 잃을 때도 있어야 하는 것 아닌가? 조물주께서 세상을 참으로 공평하게 만드셨구나.

글을 마치며

지난 6월 중순부터 시작된 사전학습을 거쳐 2009 CASRIP Summer Institute에서 진행된 단기 해외연수를 마치고 돌아와 시간차이를 극복하면서 결과보고서를 쓰고 자료를 정리하다 보니 어느새 그 귀한 여름방학이 다 지나간 기분이라 아쉽기 그지없지만, 남들이 쉽사리 할 수 없는 좋은 경험을, 그것도 단기간에 걸쳐, 하였으니 고마운 일 아닌가. 역시 세상은 공평하다. 집에 돌아와 사랑하는 사람들과 건강한 모습으로 다시 만나 즐겁고 행복하지만 무덥고 습한 날씨를 견디느라 부채질하기에 여념이 없으니 이 또한 공평하지 않은가. 시애틀의 기후와 자연환경이 아무리 좋더라도 내 것이 될 수 없고, 내 직장과 가족 그리고 정을 나눌 수 있는 이웃이 있는 이곳이 내가 속하여 살아야 할 곳 아닌가. 바로 이것이 어디에 있던지 무슨 일을 만나든지 모든 일에 감사하여야 할 이유가 아닐까.

시애틀 CASRIP Summer Institute에서 일행 중 한 교수분이 말씀하신 것이 기억에 남는다. "정말 오랜만에 강의실에 앉아서 강의를 들어보니 내가 가르치는 학생들이 어떤 기분으로 강의를 들었는지 이제야 그 심정을 이해하겠다." 사실 이 말씀을 하신 분은 내가 만나본 분들 중 가장 인자하고 겸손한 분 중의 한분으로 항상 열심히 공부하는 분이었다.

필자가 2009년 4월부터 참석하여 지식재산에 대한 상식을 얻을 수 있도록 국내 및 해외 T3 교육시리즈를 제공한 한국발명진흥회에 진심으로 감사드린다. 아울러 T3 프로그램을 통하여 우리나라 대학에서 지식재산 교육이 활발하게 이루어지는 성과가 있기를 기원한다.

발명특허 2009, 10

IPO, 세계의 IP를 이끄는 핵심 전력

이 태 원 주임
한국발명진흥회 산업인력양성팀

1. 들어가며

IPO의 Annual Meeting에서 다루어진 주제들 중에는 Bilski 사건을 통해 강화된 BM특허의 구성요건에 관한 쟁점이라든지, ICANN(국제 인터넷 주소 관리기구인 Internet Corporation for Signed Names and Numbers의 약칭)이 새롭게 도입하는 gTLDs와 관련된 브랜드 문제 등의 IP 전반의 현안에 대해 다루어졌을 뿐만 아니라, Quanta Computer와 LG전자 간의 분쟁과 Trademark Law in Asia라는 주제로 한중일의 상표법에 대한 논의 등도 진행이 되었다.

이는 이제 우리나라의 지식재산 측면에서의 위상도 국제적인 수준에서 논의가 되어야 하는 단계에 이르렀다고 말할 수 있음과 동시에, 당사자국이 빠진 미국 기업 간의 논의의 자리에서 우리나라 기업의 입장이나 한국을 비롯한 아시아의 시장상황에 대한 명확하지 않은 정보를 바탕으로 어떤 정책적인 결정이 이루어지는 것은 아닌가 하는 우려의 마음도 갖게 된다.

IPO 이사회의 일원이었던 IBM의 David Kappos가 USPTO에 진출함으로써, IPO는 그 위상과 무게감이 더욱 커졌다고 할 수 있다. 미국 기업들이 기업의 공통된 정책의견을 모아 미국 특허청에 제안하고, 각국의 정부기관을 압박하는 현실에서, IPO에 몸을 담았던 기업출신의 새로운 Kappos 청장이 행정관료 출신의 청장과 얼마나 다를까 하는 것은 굳이 짐작하지 않아도 예측할 수 있을 일이다.

예정에 없던 David Kappos의 기조연설에서, 미국 특허청이 특허심사하이웨이를 통한 심사의 속도를 높이는 데에 주력하겠다는 등 적체된 특허심사에 대하여 특허청이 기조로 삼을 수 있는 기본적인 운영방안 외에, WIPO와의 협력을 통한 PCT출원 강화에도 목소리를 높였다. 과거, 미국이 자국의 이익을 앞세워 WIPO에 불참을 표명했던 것을 비추어 보면, 미국은 PCT를 가운데 놓고, 'WIPO VS. 미국'의 구도를 이끌어 가겠다는 의지인 것으로 보인다. 유럽과 개발도상국이 절대다수를 차지하는 국가 간 IP 협력체인 WIPO가 미국 기업들을 회원으로 하는 IPO라는 미국의 IP 민간조직과의 협력을 약속해야 하는 구도가 된 것이다.

2. IPO의 개요

IPO는 1972년에 설립된 특허, 상표, 저작권, 영업비밀 등의 지식재산 소유자 간의 연합체로서, 현재는 250여 개 기

업이 참여하고 있다. 또한 개인 회원을 유치하고 있어, 전체회원은 기업을 포함해 11,000명에 이르고 있다. IPO는 특정산업을 대표하는 것이 아니라 모든 기술분야를 섭렵하는 미국 내 유일의 IP 민간 협의체로 역할을 하고 있다. 주요 50개 기업이 이사회를 구성하며, 이들의 주요 활동 목적은 특허행정과 입법에 대한 정책의견 제안, 국제관계, IP 현안 분석, 정보 및 교육 서비스, 일반인 대상의 IP 인식제고에 두고 있다. 이러한 활동목적은 각각이 대략 30~50개 회원으로 이루어진 29개의 상설위원회로의 위임과 분야별 전문화를 통해 달성되고 있다.

특히, 주요한 점은 IPO가 특허법의 개정과 관련하여, 미국의 특허청뿐만 아니라 의회에도 영향력을 미치고 있다는 점이다. 연간 최소 100억 달러의 연매출을 달성하는 기업만이 IPO의 이사회 멤버가 될 수 있다는 사실만으로도, 미국 경제에 IPO가 미치는 영향력은 곧 입법상의 영향력으로 이어질 수 있기 때문일 것이다. 현재 Proctor & Gamble (우리에겐 P&G로 더 익숙한)의 법무/특허부문 부사장인 Steven Miller를 위시하여, David Kappos를 배출한 IBM, Coca-Cola, Motorola, 휴렛패커드, Microsoft, AT&T, 3M, Intel, GE, Dupont, Google, Adobe, 화이자 등등의 소위 '애들도 아는' 미국의 대기업들이 이사회의 멤버 자리를 차지하고 있다.

우리나라, 우리 기업의 경쟁자이자 발전 모델인 기업들이 모여있는 곳이 바로 IPO이고, 이들이 해마다 미국 전역을 순차적으로 돌며 Annual Meeting을 개최하고 있다. 이번 방문은 IPO의 외부적인 활동을 대표하는 2009 IPO Annual Meeting의 참가를 목적으로 이루어졌다.

3. 프로그램과 내용

1일차 환영 리셉션

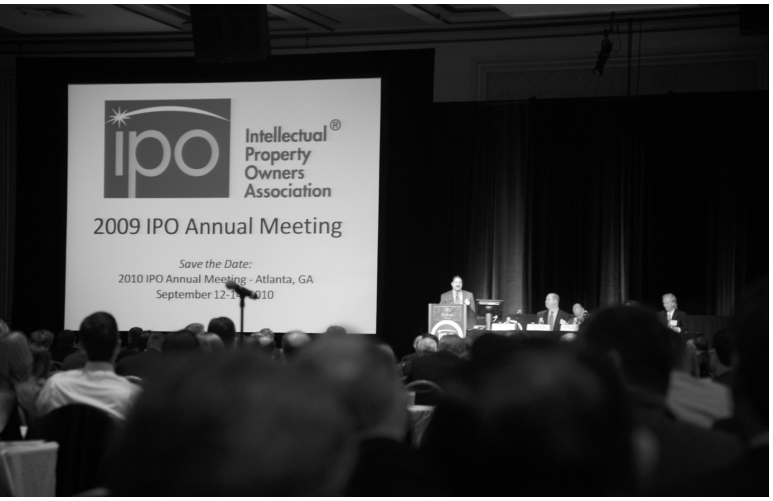
미국 기업인들의 부지런함은 IPO Annual Meeting의 프로그램만 봐도 알 수 있다. 통상 오전 8시부터 시작이 되는 매일의 일정은 9월 13일(일)에서 15일(화)까지 이어졌다. 이 3일간의 일정에서 첫날은 IPO의 이사회 간 회합과 위원회 간 회합, 그리고 전체 참가자들을 대상으로 하는 환영연(Welcome Reception)이 펼쳐진다. Welcome Reception의 전후해서 IPO의 이사회 회의와 만찬이 개최되는데, 비록

일반 참석자들은 이사회 회합의 내용을 알 수는 없지만, 장장 4시간에 걸친 회의와 저녁시간에 한차례 더 이루어지는 2시간의 저녁 만찬은 IPO 이사회의 핵심적인 정책이 확인되고, 확정되는 자리라는 점을 예측할 수 있었다. 앞서 들었던 기업명만 봐도, 전 세계 기업들이 마라톤을 한다면 선두 그룹에서 달릴 회사의 임원급들이 한자리에 모이는 셈이기도 하니, 쉽사리 외부사람들에게 문을 열 것 같지는 않았다. 무엇보다 기업의 특허파트의 수장이 임원급으로 이루어져 있는 미국 기업과 아직 CEO들의 특허에 대한 마인드가 성숙해 있지 않은 우리 기업의 현실과의 괴리가 크게 와 닿는 측면이다.

미국의 문화답게 리셉션은 교류의 장이고, 서로의 존재와 역할을 확인하는 자리였다. 통상 일반이 먼저 제안하지 않는 이상 직접적인 비즈니스를 수행하지는 않는다. 다만, 기본적인 교류기반으로서 인사를 나누고, 향후의 접촉을 위한 기회로 활용되는 자리로 볼 수 있다. IPO의 파트너로서 한국의 KINPA(한국지식재산협의회)를 소개할 수 있는 좋은 자리였고, IPO의 29개 위원회 중 아시아 지역의 IP 정보와 교류를 담당하는 Asian Practice Committee와의 최초의 공식적인 만남의 기회를 확보할 수 있었다.

2~3일차 세미나

IPO의 Steven Miller 회장의 인사말에 이어, 애초 일정표에는 없었던 David Kappos 신임청장의 기조연설이 이어졌다. 특허출원의 심사지연의 문제가 미국 특허청의 가장 큰 과제의 하나임을 반영한 때문인지, 특허심사하이웨이와 세계수준의 PCT 시스템 확보가 주요 대안으로 언급되기도



했다. penny wise한 정책은 쓰지 않겠다는 표현과 함께, 기업인 특히, IBM의 속도를 특허행정에 도입하겠다는 의지를 읽을 수 있었다.

이후의 세미나는 특허와 상표의 두 개의 큰 주제로 진행이 되었다. 각각의 주제 내용을 모두 언급할 수는 없지만, 특허분야에서는 경기침체상황에서의 IP 포트폴리오의 수립전략, 다양한 특허분쟁 사례에서의 손해 산정방식, 재심과정과 재심에 따른 전략과 대응방안, Seagate 사건 이후의 특허소송의 판도변화와 대응, 이번 행사의 가장 뜨거운 감자로 대두되었던 Bilski 판결 이후의 BM 특허에 대한 요건 판단의 강화, 특허분쟁의 관할 등 법원 관련 사항, 끝으로 윤리와 프로페셔널리즘의 문제가 주제로 다루어졌다.

상표분야의 주제로는, social networking과 인터넷 웹사이트 등의 새로운 마케팅과 광고수단의 등장으로 인한 상표이슈들과 ICANN이 새롭게 선보이는 도메인 네임들과

그로 인해 발생가능한 cybersquatter의 문제, 아시아에서의 특히 중국에서의 상표권 문제, 기타 상표관련 이익충돌과 윤리적 문제들이 다루어졌다.

저작권과 관련된 문제는 Fair Use와 관련된 다양한 판례들과 역시 Fair Use와 관계가 있는 Staple article에 대해 학제적 측면에서(UCLA Law Review)다루어져, 심도 깊은 논의가 이루어지기도 했다.

상기한 각각의 내용들이 진행되는 방식은 각 주제별로 진행자가 기본적인 개요를 설명하고, 3~4명의 패널들이 주제에 대한 자신의 견해를 피력하거나, 설명하는 과정으로 이루어졌다. 사안에 따라서는 찬성과 반대의 견해가 언급되기도 하고, 실제 업무와 기업 내의 IP전략을 구축하기 위한 노하우를 소개하는 내용으로 진행이 되었다.

특히, 월요일 오후에 6개 위원회의 테마발표가 동시에 이루어졌는데, 이 자리에서는 IPO의 29개 위원회 중 6개 위원회가 IP 현안과 관련하여 해당 위원회의 활동목적에 부합하는 주제들을 발표하였다. 이 주제 중에는 Quanta Computer와 LG전자 간의 침해사건을 통해, 특허의 소진 문제가 진지하게 다뤄졌는데, 여타의 주제보다 인기가 높았던 주제였던 것 같다. 그도 그럴 것이 이 판결은 전원합의체 판결로서 기존의 특허소진의 범위를 한층 폭넓게 인정하여, 권리자의 특허권 행사의 깊은 주의를 요하는 영향력 있는 판결이었기 때문이다.

역시 발표된 주제들을 대체적으로 나열해 보면, Corporate IP Management Committee가 IPO의 기업경영 사례에 대한 벤치마킹 조사 결과를 발표했고, Discovery Committee에서는 IPO가 고려하고 있는 특허관련 모범규정(Model Rule)에 대하여 발표했고, IP Licensing Committee는 앞서 언급한 Quanta와 LG전자의 사건이 가져온 특허소송의 경향변화를, Patent Office Practice Committee에서는 최종거절결정 이후의 전략에 관한 노하우를 논의하였고, Trade Secret & Litigation Committee에서는 소송의 대비를 위한 클린룸의 활용과 독자개발의 증명활동을, Trademark Office Practice Committee는 경기침체의 경제상황에서의 상표의 가치평가와 운용에 대하여 발표하였다.

무엇보다, 각각의 주제들은 해당분야의 실무자와 담당자들이 대체로 잘 인지하고 충분한 개인별 사전학습이 이

루어져 있는 것 같다는 느낌이 들었다. 주제발표의 과정에서 굳이 개요적인 사항을 이야기 하는 데에 시간을 소모하지 않고, 실무현장에서의 활용과 전략이 논의되고 있었다. 미국에서 전세계의 주요 첨단 IP기술들에 관한 논쟁이 다투어지고, 미국 법원은 그 판단의 중심에 있다는 것은 어쩌면 미국 기업의 특허담당자들로 하여금 심층적인 학습과 예리한 분석을 요구하고 있는 것인지 모른다. 구조적으로 이미 미국은 IP에 대한 선도적인 의식을 가질 수 있다고 할 수 있다.

IPO Annual Meeting 전반에 이루어지는 세미나 이외에도, 중간 점심식사 시간에는 IP 관련 주요 인사들의 연설이 마련된다. 이 시간에 역시, 연사와 청중 간의 질의응답이 이루어지곤 하는데, 이튿날의 연방순회항소법원의 Dyk 판사의 연설이 무엇보다 인상적이었다. 불문법의 전통을 가진 미국은 법원의 판단이 곧 실무의 준거가 되고 있는 만큼, 기본적으로 연방법원 판사의 생각을 읽는 것이 중요하다는 의식 때문이었을 것이다. Dyk 판사는 분쟁의 해소에 대한 매우 유연한 사고방식을 표명했다. 분쟁의 해소는 법원의 최종판단에 의해서 이루어지는 것 외에도, 돈을 주고 상대방의 기술을 구매하거나, 권리를 포기하거나 하는 것도 결국은 분쟁의 해소라는 것이다. 너무나 당연한 표현이지만, 그 말의 속뜻은 법원은 무엇보다 분쟁의 해소에 그 역할이 있는 것이고, 특히 IP관련 분쟁은 어떤 식으로든 조속히 해결이 되어야 하며, 그 결과가 어떤 것이든, 배울 것이 있다는 의미로 받아들여진다.

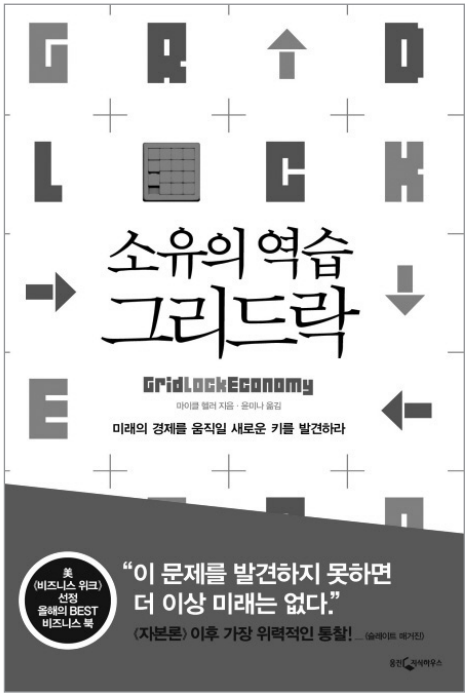
4. 맺음말

미국 IPO는 아직 걸음마 단계도 떼지 못한 우리나라의 KINPA는 차치하고라도, 경제대국 일본의 오랜 역사를 가진 JIPA와 비교해도, 보다 공동체(community) 의식이 강한 조직이라고 말할 수 있다. 이들은 자신의 학습과 활동이 최종적으로는 자신이 속한 IP라는 이름의 공동체를 발전시키고 능동적인 조직으로 만든다는 의식이 깊이 뿌리 박혀 있다는 인상이었다. 물론, 어느 사회나 완벽할 수는 없다. 어느 사회나 약점이 있고, 붕괴되기 쉬운 결속 상의 결함이 있는 것은 사실이다. 하지만, 우리가 쉽사리 부정할 수 없는 사실이 IPO가 갖는 전세계 IP분야의 조류에 대한 영향력이다.

내가 가진 노하우를 조금이라도 알려주면, 상대가 역이용해서 나에게 도전할 무기를 만들지 모른다는 식의 생각이 자사의 기술을 지키고, 나아가서는 국부의 원천이 되는 기술을 지켜내는 기본적인 보안의식을 만들어 주는 것일 수 있다. 그리고, IPO 내에서도 그러한 보안에 가까운 기술들은 공개되는 것을 역시 꺼리는 분위기임에는 틀림없다. 하지만, 지식의 공유와 정보의 활용이라는 측면에서 IPO는 나름의 노하우를 가지고 있는 것으로 비친다. 무조건 감싸 안고 보여주지 않으려 하는 것이 아니라, 협상과 교류를 위한 지식으로 재가공하여 서로에게 정보로서의 이익과 때로는 도전의식을 주는 감탄할만한 아이디어로서 제안하고, 토론하는 문화에는 시기심어린 부러움을 품게 한다.

IPO는 미국의 거의 모든 기업을 망라하고 있다고 해도 과언이 아닌 우량조직이라는 점 외에도, 미국의 IP 관련 제도에 미치는 영향도 무시할 수 없다. 앞서 서두에 언급한 바와 같이 WIPO에 미치는 영향력은 물론이려니와, 이들이 미국 특허청뿐만 아니라, 미국 의회에도 적지 않은 힘을 행사하고 있다. IPO 사무국의 담당자가 건네 준 Congressional Directory에는 오바마 대통령의 연락처를 비롯해서, 행정각부 각료들의 얼굴과 두 줄 정도의 짤막한 약력, 그리고 역시 연락처가 기재되어 있었다. 그들이 과연 실제로 연락도 하지 않을 주소록을 만들어 가지고 있는 거라고 생각하지 않는다면, IPO가 미국 행정부에 미치는 영향력은 새삼 다루지 않아도 이해할 수 있을 것이다.

발명특허 2009. 10



소유의 역습 그리드락

저자 **마이클헬러** | 역자 **윤미나** | 출판사 **웅진지식하우스**

책소개

그리드락을 발견하는 자만이 기회를 가진다!

이 책은 너무 많은 사람들이 너무 작은 조각을 가져 오히려 모든 사람들이 손해를 입는 상태, 즉 '그리드락' 이 지배하는 세상을 분석한다. 경제학의 핵심 개념인 '소유권' 을 중심으로 그리드락을 풀이하였다. 인간의 경제적/사회적 행동의 토대가 되는 근본적인 법칙을 소개하고, 경제 패러다임의 변화를 예고한다.

경제경영서이지만 특이하게도 법학자가 쓴 책이다. 저자 마이클 헬러는 컬럼비아 대학 법학 교수이자 재산권 분야에서 손꼽히는 전문가이다. 피상적인 담론 차원에서의 논의가 아니라, 기업과 정책가들이 기술과학, 생명공학, 음악, 영화, 부동산 등의 영역에서 풀어야 하는 소유의 문제들을 '그리드락' 이라는 프레임으로 새롭게 해결하려 한다.

뉴욕의 황당한 토지 몰수 사건에서부터 모스크바의 텅텅 빈 상가들까지, 전 세계에서 벌어지고 있는 다양한 사례들을 소개하며 우리가 '그리드락으로 잃어버린 보이지 않는 기회' 들을 하나씩 포착한다. 그리드락을 발견하고 해결하는 방법을 알려준다. 시장 경제의 근본적 변화는 어디에서부터 가능한지, 혁신의 기회는 어디에서 찾을 수 있는지를 논의한다.

이 책의 독서 포인트!

최근 경제위기와 관련해서 쏟아져 나오고 있는 미래 전망서나 위기 진단서들이 시류적인 느낌이 강하다면, 이 책은 자유주의 시장 경제의 위기를 생산 구조의 문제가 아닌 소유의 구조에서 찾았다는 점에서 신선하다. 보다 근본적인 문제에 초점을 맞추었기 때문에 금융위기를 대 주제로 하고 있지 않지만 현 경제위기 해결의 힌트를 발견할 수 있다.

이 책의 원서는 美〈비즈니스 위크〉 올해의 BEST 비즈니스 북으로 선정되었다.

책 속 용어 뜻풀이! '그리드락(GRIDLOCK)' 이란?

교차점에서 발생하는 교통정체, 오도 가도 못하는 상황, 자원이 활용되지 않고 새로운 것이 만들어지지도 않는 경제적 정체 상태, 지나치게 많은 소유권이 경제 활동을 방해하고 새로운 부의 창출을 가로막는 현상.

해피 CEO 인터뷰
(주)바이피엘 박준원 대표이사 44
발명칼럼
미래를 끌어오는 힘 '자석' 46
우표로 본 인물과 역사 49
지식재산강의
특허법, 상표법, 디자인보호법 50
문화산책 70

IP Column

세계최초의 맥주폐기물을 이용한 바이오에탄올 생산 상용화에 성공하겠다

(주)바이피엘 박준원 대표이사

향후 5년 안에 '세계최초의 맥주폐기물을 이용한 바이오에탄올 생산 상용화에 성공하겠다'는 건강한 정신과 전문성을 갖춘 기업 (주)바이피엘의 박준원 대표이사를 만나보자

(주)바이피엘의 중점 사업은 무엇입니까?

현재 (주)바이피엘은 나노바이오기술을 이용한 화장품 및 항균제품을 생산하여 판매하는데 주력을 기울이고 있습니다. 하지만, (주)바이피엘은 바이오나노 소재 및 에너지에 대한 원천기술을 가지고 핵심원료 및 소재 생산 그리고 기술이전을 통한 공동 사업화를 향후의 중점사업으로 할 계획입니다.

(주)바이피엘
박준원 대표이사

대표제품인 나노 플래티늄과 미생물 셀룰로오스에 대해 설명해주세요.

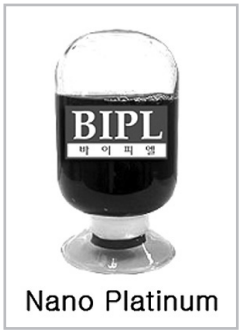
나노플래티늄은 대표적인 촉매물질이자 항산화 물질인 플래티늄(백금)을 산삼배양근 추출물인 진세노사이드와 결합하여 2~4 나노크기의 입자로 만든 제품입니다. 이러한 나노입자의 입자는 강력한 촉매 및 항산화 성질을 갖게 됨과 동시에 경제성도 갖추게 됨으로써, 기능성화장품, 항균제품 및 촉매용 제품 등에 다양하게 응용될 수 있는 범용소재입니다.

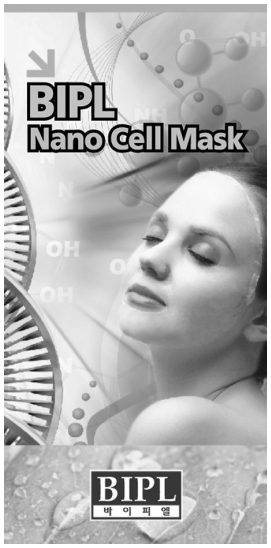
미생물셀룰로오스는 박테리아가 배양하여 만드는 3차원 그물망 구조의 소재로서, 80~100 나노 굵기의 미세 나노섬유의 특징을 가짐으로써, 화장품 소재 및 나노필터로 그 응용이 가능합니다.

두 제품 모두 핵심 바이오나노기술을 기반으로 개발된 제품으로서 그 응용성이 뛰어나, 향후 다양한 산업분야에 그 응용이 기대됩니다.

대표님께서는 향후 에너지 및 소재 분야의 전문기업으로 거듭나기 위해 사업을 어떻게 추진할 계획이십니까?

우선 안정적 회사 운영을 위해 안정적인 수익원을 확보하는 것을 최우선으로 하고 있습니다. 따라서 현재 회사의 핵심 기술을 이용해 나노셀마스크팩 등의 생산 판매에 집중하고 있습니다. 그와 동시에 현재 보유하고 있는 핵심원





천기술에 대한 연구개발에도 지속적으로 투자하고 다른 기업들과의 공동사업화도 같이 모색하고자 합니다.

예를 들면, 현재 자사가 보유하고 있는 맥주폐기물을 이용한 바이오에탄올 제조기술의 경우도 개발된 기술을 국내외의 맥주제조업체 및 에너지 관련 업체와 공동으로 사업화를 준비하고 있습니다. 바이피엘의 경우 보유기술을 빠른 시간 내에 사업화 할 수 있는 장점이 있고, 상대회사의 경우도 새로운 사업 및 수익모델을 손쉽게 찾아낼 수 있는 윈윈 전략이라고 할 수 있습니다.

대표이사님의 경영비전은?

이제 조금 있으면 (주)바이피엘은 3년이 됩니다. 아직도 미흡한 점이 많이 있지만 어느 정도 틀이 잡혀가고 있습니다. 4년차가 되는 내년에는 우선 해외 수출 1백만 불 이상의 목표를 달성하고자 합니다. 아직은 많이 미진한 국내에서도 자체 제품의 판로를 확충하여 조금씩 기반을 다져나갈 계획입니다. 따라서, 향후 2년 이내에 국내외에 바이오셀룰로오스 마스크팩 전문 생산업체로서의 위치를 공고히 하고, 백금나노 항균제품 생산업체로서의 포지셔닝을 확대하며, 향후 5년 안에 '세계최초의 맥주폐기물을 이용한 바이오에탄올 생산' 상용화에 성공한 회사로 성장할 것입니다.

대표이사님께서 생각하시는 (주)바이피엘의 나아갈 방향은 무엇이라고 생각하십니까?

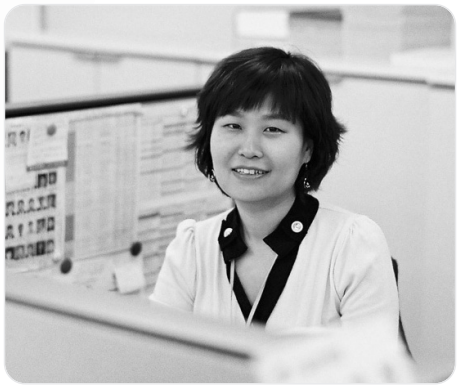
저는 바이피엘의 외형상 성장보다는 내면상으로 알차고, 회사의 성장이 직원뿐 아니라 지역사회에 같이 도움이 되는 기업으로 성장시키는데 집중하고자 합니다. 따라서 회사가 성장함에 따라 바이피엘의 임직원들도 같이 성장할 수 있고, 또한 지역사회가 같이 발전할 수 있는 길을 항상 모색해 나갈 것입니다. 그것만이 기업으로서의 (주)바이피엘이 존재해야하는 진정한 이유이자 방향이라고 믿고 있습니다.

마지막으로 CEO를 꿈꾸고 있는 젊은이들에게 한 말씀 해주십시오.

CEO를 꿈꾸시는 분들이 가장 유념해야 할 사실은, CEO란 자리는 결코 폼나고 편안한 자리가 아니라는 것입니다. 영화나 드라마에 나오는 CEO의 모습은 결코 허상일 뿐 사실은 크게 다릅니다. CEO가 되기 위해서는 누구보다 많은 고통을 감내하고, 누구보다 많은 고민을 하며, 누구보다 많은 희생을 각오하고 견뎌낼 수가 있어야 가능하다는 것을 꼭 유념해야 합니다.

발명특허 2009. 10

미래를 끌어오는 힘 '자석'



유지영
현재 한국산업기술진흥협회 기술정책팀
1995년 6월부터 과학신문기자로 활동
2000년 과학기술단체총연합회 공로상 수상
각종 매체에 과학관련 원고 다수 연재

어린 시절 누구나 한번쯤 해봤을만한 자석 놀이. 책받침 위에 철가루를 뿌려두고 자석을 이용해 신기한 그림들을 그리기도 하고, 같은 극의 자석이 서로 밀쳐내는 것을 마냥 신기하게 보곤 했다. 지금이야 장난감이 넘쳐나지만, 30년 전만해도 변변한 놀이시설이나 장난감이 없던 시절이라 딱지나 구슬과 더불어 자석이 가장 대중적인 장난감이었다. 동네 코흘리개 말썽장이들의 바지주머니엔 의례 자석 한두 개쯤 들어있기 마련이었고, 어쩌다 부서진 가전제품에서 분리해낸 강력 자석이라도 손에 쥐면 또래로부터 선망의 대상이 되기도 했다.

어디, 어린 시절의 추억뿐이랴? 자석은 많은 제품에 감추어져 성인이 된 지금도 바로 우리 곁에 있다. 휴대 전화, 자동차 내부, 냉장고 문 등 이루 열거할 수도 없다.

지구를 지키는 수호신 자석

우리가 발 딛고 살아가는 이 지구도 커다란 자석이다.

지구와 너무나도 닮아 형제가 아닐까 의심받는 별 화성에, 생명체가 없다는 사실은 오히려 이상한 일이다. 본격적인 화성탐사가 시작되기 전 과학자들은 그렇게 생각했다. 화성에 고도의 지적능력을 가진 생명체가 살고 있고, 거대한 운하를 건설했다는 전설 같은 이야기도 바로 이런 믿음에서 비롯된 것이다. 그러나 곧 과학자들은 자신의

믿음을 고치기 시작했는데, 이는 화성에서 자기장이 측정되지 않는다는 탐사결과 때문이었다.

자기장을 생명체 존재의 중요한 조건으로 삼는 것은, 자기장이 혹독한 우주환경에서 별을 보호하는 일종의 보호막의 역할을 하기 때문이다.

평온해 보이는 우주 공간은 실은 매우 험악한 환경이다.

태양에서 뿜어져 나온 고에너지 입자들로 가득 차 있다. 보통 태양 폭발로 알려진 태양 플레어의 경우 5-10분 동안 활동 시간에 수소탄 100만개에 해당하는 엄청난 에너지를 방출한다. 이때 방출되는 에너지는 어림잡아 미국이 10만년동안 쓸 수 있는 양에 달한다. 1천만도까지 가열되는 높은 온도에서 발생한 에너지가 초당 500에서 1천km의 속도로 뿜어져 나오니 주변이 온전할 리 없다.

만약 생물이 이런 고에너지 입자를 그대로 맞는다면 세포가 파괴되는 것은 물론이고, 형체도 없이 스르르 사라져 버릴 것이다. 철과 니켈로 이뤄진 지구의 외핵은 수천도에 이르는 내부 온도에 의해 유체 형태를 띠고 있는데, 이것이 열대류 운동을 하면서 유도전류를 발생시킨다. 즉 지구는 내부에 거대한 발전기를 가지고 있는 셈으로, 이 때문에 주변에 거대한 자기장이 형성되어 있는 것이다.

이 자기장은 태양으로부터 날아온 우주입자를 끌어당겨 주변에 잡아두는 역할(반알렌대)을 하는 한편, 마구잡이로 쏟아져 들어오는 고에너지선을 일정한 통로를 통해 받아들여 소화하기도 한다.

즉 전하를 띠고 있는 우주입자들은 지구 표면으로 들어오지 못하고 지구 자기력선을 따라 극지방으로 이동하면서 지구 내부로 유입된다.

이 덕분에 지구는 샤워 물줄기처럼 쏟아지는 고에너지선으로부터 스스로를 지킬수 있는 것이다. 반면 화성의 내부 핵은 완전히 굳은 고체로 자성을 잃었기 때문에, 혹독한 우주환경에 그대로 노출되어 있는 셈이다.

지구자기장이 가히 지구를 지키는 수호신이라 할만하다.

지구의 자기장은 밖으로부터의 위협에 대한 보호자의 역할뿐 아니라, 길잡이가 되기도 한다.

과학자들은 실험을 통해 비둘기의 귀소감각이나 철새가 먼 여행을 길도 잃지 않고 이동하는 비결이 지구 자기장에 있음을 설명한바 있다.

1979년 한 연구결과에 따르면 비둘기의 경우 머리뼈와 뇌의 경막 사이에 자석과 같은 물질이 존재해 지구 자기장을 따라 방향을 결정하는 것으로 밝혀졌다. 비둘기의 강한 귀소본능은 바로 이 능력에 의한 것이라는 것이다. 이를 증명하듯 비둘기가 지구 자기장을 감지하지 못하도록 몸에 자석을 붙였을 때 원래의 목적지로 돌아가지 못했다.

지구를 반바퀴 이상 돌아 이동하는 철새도 마찬가지 능력을 가지고 있다. 2001년 11월 영국의 학술지 네이처에 실린 논문에 따르면 지빠귀 나이팅게일이라는 철새도 생체 자기장 지도를 가지고 있어 북유럽의 스웨덴에서 출발, 1천500킬로미터에 달하는 사하라 사막을 건너 아프리카 중남부까지 날아간다고 한다.

또한 꿀벌의 경우에도 지구자기장에 반응한다는 사실이 밝혀져 있다. 즉 생체 내부에 나침반을 가지고 있어, 동서남북을 구별한다는 것이다.

자기장을 이용하는 것은 비단 새나 곤충만의 고유 능력만은 아니다. 인간도 다양한 기술에 지구 자기장을 응용한다.

예를들어 사격지점에 관한 정확한 지구자기장 방향 정보를 가지면, 곡사포의 정확도를 더욱 높일 수 있다는 것이다. 또 좁은 해협에 지자기장 관측점을 설치해두면 그 변화를 통해 잠수함의 통과 여부를 포착할 수도 있다. 또한 지자장의 차이를 관측해 지하 매설물에 관한 정보를 얻기도 한다. 이를 이용해 지하 광물자원의 탐사도 가능하다. 심지어는 우주공간의 인공위성의 정확한 위치를 확인하는 것도 지구자기장을 이용한다.

자석 암치료제, 자석배터리 등 속속 등장

자석의 특별한 능력을 다양한 곳에 활용하려는 노력은 더욱 활발해지고 있다.

자기나노입자(magnetic nanoparticle)를 이용하여, 암 등의 난치병을 치료하기 위한 노력도 진행 중이다.

자기나노입자는 말 그대로 나노크기의 자성물질을 말한다. 간단하게 말하자면 10~100nm 크기의 자석이라고 할 수 있다. 물론 우리가 알고 있는 영구자석이 아닌, 자기장 상태에서만 자성을 띠는 '초상자성' (superparamagnetic)이다.

과학자들은 이 나노자석을 특정 항체에 부착하여 여러 가지 세포가 섞여있는 시료에서 특정세포만 분리해내거나, 이름표를 붙이듯 나노자석 꼬리표를 달아서 종류별로 분류하는 것도 가능하리라 기대하고 있다.

실제 이 자기나노입자를 사용하여 태반혈액에서 줄기세포인 CD14 및 CD16의 수를 카운트하는 방법이 실용화되어 사용되고 있다.

또 암치료에서 이 나노자석을 활용하는 연구도 진행 중이다. 자성입자를 또 다른 외부 자기장에 노출시키면 그 입자 및 표면적에 따른 자기이력현상이나 이완능력의 상실로 인하여 열이 발생된다. 이 원리를 이용하여 나노자석으로 하여금 암세포를 태워 없애겠다는 아이디어다. 암세포는 보통 43도 이상의 온도에서 사멸하므로, 자성입자를 암세포에 보내고 자기장을 걸어서 암세포를 죽여 없앤다는 것이다. 특히 이 온도에서는 암세포만 영향을 받고, 정상세포는 살아남기 때문에 부작용 없이 암세포만 치료하는 장점이 있다.

나노자석은 새로운 에너지저장 대안기술로도 기대감을 높이고 있다.

미국 마이애미 대학(University of Miami), 일본 도쿄 대학(University of Tokyo) 및 도호쿠 대학(University of Tohoku) 연구진은 자기 터널 접합(MTJ; magnetic tunnel junction)이라고 명명되는 장치에 있는 나노 자석에 거대한 자기장(magnetic field)을 걸어 전하를 띠게 하는 스핀 배터리(spin battery)의 존재를 입증할 수 있게 됐다.

마이애미 대학 물리학자인 Stewart E. Barnes가 개발한 스핀배터리가 바로 그 주인공이다. 휴대폰이나 MP3플레이어 등 대부분의 전자제품에 사용되는 배터리는 화학반응을 이용한 것이다. 배터리에 저장된 에너지는 화학 에너지의 형태로 존재하다가, 전자제품이 작동을 시작하면 화학반응이 일어나며 전류를 발생시킨다.

스핀배터리는 화학반응이 아닌 자석에 에너지를 저장한다는 점에서 매우 획기적인 기술이라고 할 수 있다. 연구팀은 이 기술의 원리를 장난감 자동차의 태엽을 감는 것과 유사하다고 설명하는데, 나노자석에 거대한 자기장을 걸어서 전하를 띠도록 하는 것이다.

물론 아직 연구 초기단계로 저장하는 에너지가 극히 미미하지만, 연구진은 이 기술이 화학 배터리를 대체하는 대안이 될 것으로 기대하고 있다.

반대로 자기장의 힘으로부터 숨기위한 노력도 진행되고 있다.

스페인 바르셀로나(Barcelona)의 아우토노마(Autonoma) 대학 물리학과의 연구자들이 개발한 'dc 메타 물질' 이라고 불리는 디바이스가 바로 그 흥미로운 물질이다. 이 물질은 해리포터의 투명망토와 같이 사물을 감쪽같이 위장하는 놀라운 기능을 가졌다. 물론 인간이 사물을 감별할 수 있는 가시광선의 영역이 아닌, 저주파의 영역이기는 하지만 매우 중요한 진척으로 평가받고 있다.

연구팀이 개발한 디바이스는 내부의 자기장은 0으로 만들고 외부 자기장은 변화시키지 않음으로써 매우 낮은 주파수의 전자기파에 대해서 물체를 보이지 않도록 하는 원리다.

자석의 자기장과 물체가 상호작용하여 물체가 자석에 끌려가는 것인데, 메타물질로 완전히 물체를 덮어버리면 자기장에 물체에 미치지 못하기 때문에 마치 물체가 없는 것처럼 행동한다는 것이다.

이 발견은 뇌나 심장에서 발생하는 미세한 자기장을 측정하기 위하여 외부 자기장을 완전히 차폐하는 데 응용할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 또한 또한 자기장을 검출하는 센서나 잠수함이나 전함의 자기 검출을 방지하는 목적으로의 활용도 가능할 것으로 보인다.

발명특허 2009. 10

우표로 본 인물과 역사

마흐 [Mach, Ernst, 1838. 2. 18 ~ 1916. 2. 19] - 오스트리아 물리학자

오스트리아 물리학자인 마흐는 '질량상수' (1868)를 논하여 뉴턴역학의 기초를 다지고, 《에너지보존법칙의 역사와 기원》(1870)을 써서 에너지론(論)의 기초를 닦는 등 물리학의 기초적 분석과 체계화에 이바지하였다.

음향학의 실험연구도 진척시켜, 스트로보법(法), 음속측정, 초음속 및 충격파 연구, 압력이 걸린 물질의 광행로차(光行路差) 측정, 사진법 개량 등에 관한 업적을 남겼으며, '마하수(數)(마하, Mach, M)' 를 도입하였다. 감각생리학 분야에서는, 내이(內耳)의 기능에 관한 마흐프로이엘설(說) 연구를 비롯한 여러 연구가 《운동감각론의 기초》(1875)에 정리되어 있다.

아베 [Abbe, Ernst (Karl), 1840. 1. 23 ~ 1905. 1. 14] - 독일 물리학자, 광학기술자

독일의 물리학자이며 광학기술자인 아베는 차이스 광학기기회사에서 현미경 연구에 종사하였다. 그때까지 극히 경험적이고 기능적인 현미경 연구에 대하여 처음으로 과학적 현미경 제작의 이론을 정립하였다. 광학기기에 대한 수많은 개량과 발명이 있는데, 특히 현미경의 액침법(液浸法) 완성과 프리즘 쌍안경의 발명 등이 유명하다. 또 오토 쇼트와 공동으로 광학유리에 대하여 연구하였다.

자료제공 화상 아뜨리에(http://blog.daum.net/philook)

특허권 침해에 대한 특허권자의 조치

김 현 호
연세대학교 전자공학과 졸업
명지대학교 겸임교수
국제지식재산연구원 강사
기업기술가치평가사
(현) 특허법인 맥 대표 변리사

제1절 침해소송의 사전조치

I. 사전조사

1) 특허권의 침해는 직접점유에 의한 침해가 아니므로 침해가 용이한 반면 침해여부 판단이 어려우므로 특허권자나 전용실시권자 등은 경고나 소송제기에 앞서 전문가의 감정이나 권리범위확인심판을 통해 자기의 특허권의 유효성이나 침해여부 확인 등 충분한 사전조사를 하여야 한다.

2) 그러한 방법으로는 ⅰ) 침해자의 실시행위가 특허권의 권리범위에 속한다는 전문가의 감정서를 받아두는 것이 있다. 이러한 감정서는 법원에의 소송제기시 중요한 증거자료가 된다. 또한 ⅱ) 특허청에 권리범위확인심판을 청구하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부를 확인할 수도 있으며, 나아가 ⅲ) 특허권의 무단실시자에 대한 경고행위나 ⅳ) 증거인멸의 우려가 있는 경우의 증거보전신청과 같은 행위 등도 넓은 의미의 사전조치행위로서 가능할 것이다.

II. 경 고

1) 경고는 특허권자 또는 전용실시권자가 특허발명을 무단실시하고 있는 자에게 특허권이 있음을 인식시켜 더 이상 침해행위를 중지할 것을 알리는 행위이다. 이러한 경고는 고의를 입증하여 민 · 형사상 조치를 취하는 데 유력한 증거가 될 수 있다. 특히 과실범은 처벌하지 않고 고의범만을 처벌하는 형사상 조치를 취하는 데 있어 경고의 실효성이 있다고 할 수 있다.

2) 따라서 특허권자 · 전용실시권자는 특허권의 침해자에게 침해행위의 중지를 요구하고, 만약 중지하지 아니하고 계속 침해품을 생산 · 양도 · 대여 또는 수입하거나 양도나 대여의 청약을 할 때에는 법에 의해 조치를 취하겠다는 취지의 경고를 할 수 있다. 경고는 서면으로 하여야 하며 내용증명 · 배달증명우편에 의하는 것이 후일의 입증편의상 바람직하다. 경고장에는 특허등록번호, 권리내용, 침해사실 등을 구체적으로 명기하여야 하며, 허위사실기재나 협박식의 기재는 오히려 협박죄 등에 해당될 수 있음을 유의하여야 한다.

III. 증거조사

1) 특허권의 침해에 대한 소 제기의 전후를 불문하고 미리 증거

조사를 하지 아니하면 증거가 인멸되거나 훼손될 염려가 있는 경우에는 소송 전에 법원에 증거보전신청을 하여 증거조사의 결과를 보전할 수 있다.(민사소송법 375)

2) 증거보전은 소 제기 전에는 증인, 증거의 소재지 법원에 신청하면 되고, 소 제기 후에는 그 증거를 인용할 법원에 신청하여야 한다.

제2절 민사적 구제방법

I. 침해금지청구권

1. 의의

특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.(특허법 126①) 특허권 또는 전용실시권은 물권에 준하는 권리이므로, 특허권자 또는 전용실시권자는 특허발명을 독점 배타적으로 지배할 수 있다. 따라서 그 원활한 지배상태가 침해당한 때에는 침해행위를 금지시키기 위하여 물권적 청구권과 같은 권리가 인정된다. 또한 특허권 또는 전용실시권이 공유인 경우에 각 공유자는 자기의 지분에 기하여 단독으로 침해금지청구권을 행사할 수 있다.

2. 요건

(1) 특허권 또는 전용실시권이 현재 침해되고 있거나 적어도 침해될 우려가 있을 것

① 침해

특허권 또는 전용실시권의 「침해」라고 함은 침해했다고 지목된 자의 실시행위가 특허권자의 특허발명의 보호범위에 속하는 경우이다. 그리고 보호범위에 속하는 경우라 함은 특허청구범위의 기재에 의하여 정하여지므로(특허법 97) 특허청구범위의 기재사항 외에도 균등론적 범위에 해당되는 경우는 당연히 포함된다.

② 침해할 우려

1) 「침해할 우려」라고 함은 적어도 침해의 준비행위가 완성되어 있는 것을 말한다. 따라서 상대방이 단순히 침해품을 소지하고 있다든가[1] 또는 특허권을 침해할 기계의 청사진이 만들어져 있는 정도로서는 침해할 우려가 있다고는 해석할 수 없다. 「우려」가 있는지의 여부는 객관적으로 판단해야 할 것이고, 또 침해발생의 개연성이 있는 것이 아니면 안 된다.(소위 객관설)[2] 즉 ⅰ) 현재 제조준비 중에 있는 경우, ⅱ) 계절품이기 때문에 현재 생산하고 있지 않지만 계절의 도래에 의하여 생산의 재개가 확실한 경우, ⅲ) 침해품을 판매목적을 위하여 소지한 경우, ⅳ) 판매준비를 위하여 침해품을 반포하고 있는 경우이면 족하다.

2) 또한 침해할 우려는 일단 침해가 이루어진 후에 현재 일시적으로 중지되고 있는 경우에 한하지 않고 과거에 침해가 없었더라도 침해의 우려가 있으면 족하다고 보아야 한다.

③ 간접침해에 해당하는 경우

간접침해에 해당하는 경우에는 침해 그 자체가 발생하였다고 법으로 의제하고 있으므로, 침해금지청구권의 대상이 된다.

④ 침해의 대상

물권적 권리인 특허권과 전용실시권의 경우에만 인정되고

1) 다만, 업자가 침해품을 소지한 경우 이를 실시할 개연성이 높으므로 이 경우에는 침해금지청구권의 대상으로 보는 것이 타당하다.

2) 이에 대하여 일본 하급심판례에서는 「침해할 우려」란 침해품을 제조 · 판매할 의도, 즉 침해의 의도가 인정될 때 침해의 우려가 있다고 해석하고 있다. (소위 주관설) 예컨대 과거에 침해가 있었지만 현재는 침해가 중지되고 있는 경우에 침해의 성부를 다투므로 특단의 사정이 없는 한 침해의 의사를 인정하여 침해할 우려가 있다고 한 판결(대판지판 소화 43. 6. 19), 제조 · 판매를 재개할 의도가 없으므로(사죄, 제조중지, 재고품의 폐기) 침해할 우려가 없다고 한 판결(동경지재 소화 38. 9. 21), 소송의 결과(승소)에 의하여 제조 · 판매를 재개할 의도가 있으므로 침해할 우려가 있다고 한 판결(동경지재 소화 46. 12. 22), 과거에 한번도 침해가 이루어지지 않은 경우에 선전용 팜플렛의 기재만으로는 그 물건의 제조를 준비하고 있다고 할 수 없다고 한 판결(대판지재 46. 10. 29) 등이 있다. 그러나 주관설은 「침해우려」가 있는지의 여부 판단을 침해자의 의사라고 하는 주관적 요소를 기준으로 하여 불확실하므로 채택할 수 없다.

채권적 권리인 통상실시권의 경우에는 침해금지청구권이 인정되지 않는다.

(2) 침해자의 주관적 요소는 불문

침해자의 고의 · 과실 · 책임능력은 요구하지 않으며 객관적인 위법요소만 있으면 족하다. 이 점에서 고의 · 과실을 요하는 손해배상청구의 요건과 다르다.

3. 내용

침해금지청구권의 내용에는 현재의 침해행위를 배제하는 것을 목적으로 하는 침해금지청구권과 장래의 침해행위를 배제하는 것을 목적으로 하는 침해예방청구권의 2가지가 포함된다. 양자를 구분하는 실익은 현재 침해행위를 배제하는 침해금지청구권은 가처분의 대상이 되나 침해예방청구권은 장래의 침해행위로서 가처분의 대상이 되지 않는데 있다.

4. 폐기 · 제거청구권

(1) 의의

원래 침해행위의 조성물 또는 그에 제공된 설비를 가지고 있다는 것 자체는 특허침해를 구성하는 것은 아니다. 그러나 특허침해가 긍정되어 침해금지청구소송이 인용되는 경우에 이들 물건을 그대로 피고의 손에 맡겨 둔다면 또다시 침해행위를 할 우려가 있고, 또 남몰래 그것을 사용하여 침해가 재발되더라도 권리자로서는 쉽사리 알 도리가 없으므로 금지청구의 실효를 거두기 위해 법은 침해를 조성한 물건의 폐기나 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있음을 규정하고 있다.(특허법 126②)

(2) 침해행위를 조성한 물건 등

「침해행위를 조성한 물건」이라 함은 물건에 관한 특허발명이 있을 때 이 물건을 제조하는 기계를 말한다. 뿐만 아니라 약품의 제조방법에 대하여 특허권이 부여된 경우에 침해행위에 의하여 생긴 약품도 여기에 해당된다. 「침해행위에 제공된 설비」라 함은 특허품을 생산하는 데에만 필요한 설비를 의미한다. 예컨대 약품의 제조방법에 대하여 특허권이 부여된 경우에 그 약품을 제조하는 기계가 여기에 해당된다. 「기타 침해의 예방에 필요한 행위」라 함은, 예컨대 침해행위를 하지 않을 것을 보증하기 위해 담보를 제공시키거나 공탁을 하게 하는 것이다.

(3) 단독청구불가

침해를 조성한 물건의 폐기 등의 청구는 침해금지소송의 부대청구적인 성격을 가지는 바, 단독으로 청구할 수 없으며, 반드시 침해금지소송과 함께만 제기할 수 있다.

5. 침해금지가처분

(1) 의의

1) 특허권의 침해행위가 있으면 침해금지청구의 소나 손해배상청구소송 등을 제기하나, 이러한 소송들의 확정시까지는 상당한 기간이 소요되고, 설령 승소하였다 해도 이미 회복불능한 손해를 입을 수 있다. 따라서, 이러한 소제기에 앞서 미리 혹은 동시에 침해금지가처분신청도 할 수 있다.

2) 그러나 이는 임시의 지위를 정하는 가처분이므로, 침해예방청구권을 피보전권리로 하는 것은 허용될 수 없다. 왜냐하면 임시의 지위를 정하는 가처분은 장래의 집행보전을 목적으로 하는 계쟁물에 관한 가처분과는 달라서 현재의 위험방지가 그 주목적이기 때문이다. 한편, 특허권 침해소송에 있어서는 이 가처분이 두드러진 역할을 하고 있기 때문에 거의 예외없이 이 가처분신청이 선행되거나 병행되고 있으며 오히려 침해소송의 주종을 이루고 있다고 말해야 할 정도이다. 다만, 가처분결정에도 불

3) 대판고판 소화 36. 4. 27, 소화 34(ㅊ) 제217호.
4) 동경지판 소화 29. 9. 14, 소화 29(ㅌ) 제257호.
5) 전교지판 소화 39. 12. 22, 소화 39(ㅋ) 제61호.

구하고 본안소송인 침해금지소송에서 패소한 경우에는 그 가처분에 의한 손해까지 배상하여야 함에 유의하여야 한다.

(2) 침해금지 가처분신청의 요건

첫째, 피보전권리로서 먼저 다툼이 있는 권리관계 및 침해금지청구권이 존재하여야 하며, 둘째, 침해금지가처분의 필요성이 객관적으로 존재하여야 한다. 따라서 특허권 침해를 이유로 하는 가처분사건의 계속 중에 그 특허를 무효로 하는 심결이 행하여지고, 그 심결이 불복소송 내지 대법원에서 유지될 것으로 예상되는 경우에는 가처분의 필요성이 없다고 해석되고 있다.[3] 그러나 권리를 침해하고 있는 것으로 간주되는 자가 침해행위를 해온 사실이 명백하고, 그 침해품에 대한 수요가 장래에도 예상될 수 있고, 현재 침해품을 보관하고 있다는 등의 사실이 있는 경우에는 가령 침해자가 장래에 침해행위를 하지 않겠다는 취지의 진술을 하고 있더라도 가처분의 필요성을 부정할 수 없으며,[4] 특허권에 저촉하는 사실이 있고, 또 권리자의 매상액의 감소가 현실로 발생하고 있다는 사실이 인정되는 경우 또는 텔레비전이나 잡지 등에서 선전하여 판매고가 신장되고 있던 중 채무자의 판매개시에 의하여 판매고의 신장이 감소된 사실이 있는 경우에는 가처분의 필요성이 있다.[5]

II. 손해배상청구권

1. 의의

1) 특허권자 · 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 손해의 배상을 청구할 수 있다.(특허법 128)

2) 특허침해로 인한 손해배상청구는 원칙적으로 민법 제750조의 불법행위로 인한 손해배상청구의 문제이나 그 침해사실 및 손해액의 입증이 일반 재산권의 침해에 비해 훨씬 곤란하다. 따라서 특허법은 이러한 입증책임의 완화 내지 전환을 위해 손해액추정 규정(특허법 128), 생산방법추정규정(특허법 129), 과실추정규정(특허법 130), 서류제출명령규정(특허법 132) 등의 특별규정을 두고 있다.

2. 요건

특허침해로 인한 손해배상청구권에 관한 문제는 민법상의 불법행위 일반원칙에 따른 것으로서 ⅰ) 침해자에게 주관적 요건으로 고의 · 과실이 있을 것, ⅱ) 위법행위가 있을 것, ⅲ) 침해행위로 손해가 발생하였을 것, ⅳ) 위법행위와 손해발생 사이에 인과관계가 있을 것이 요구된다. 특허법은 무체재산권인 특허권의 특성을 고려하여, 일반 불법행위의 경우와는 달리 특허권자를 보호하기 위한 제반규정 등을 두고 있다.

(1) 과실의 추정

1) 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.(특허법 130) 따라서 침해자가 과실이 없음을 증명하지 못하면 그 책임을 벗어날 수 없다.(입증책임의 전환)[6]

2) 민법의 일반원칙에 의하면 과실의 입증책임은 피해자(원고)가 부담하지만 특허침해소송의 경우에 있어서는 일반원칙과 달리 취급된다. 그 이유는 특허발명의 내용은 특허공보, 특허등록원부 등에 의하여 공시되어 있고, 더욱

6) 그러나 특허권 등의 존재를 알지 못한 데에 상당한 이유가 있거나, 그 존재를 알았더라도 자기의 실시행위가 그 특허권 등의 보호범위에 속하지 않는다고 인식한 데 상당한 이유가 있거나, 상기 특허권 등의 존재에 대한 인식이 있었더라도 자기의 실시를 정당화할 항변사유에 대하여 그 존재를 인식함에 상당한 이유가 있는 때에는 과실의 추정이 깨어진다. 예를 들어 특허발명이 극히 상식화되어 있어서 통상 특허권이 존재하지 않을 것이라고 믿을 수 있을 만한 사정이 있거나 당해 발명에 속하는 사상의 실시에 관하여 특허공보를 조사해야 하는 통상의 주의를 야기시키지 않는 사정이 존재하는 경우 등이다. 이 추정을 번복시키기 위하여 특허발명이 공표된 모든 문헌, 특허원부, 권리자의 발명실시품에 대한 완전한 不知를 모조리 증명하여야 하는 것은 아니다.

7) 특허법 제29조 제1항 제1호가 개정된 점을 감안하면 제129조 제1호 또한 "특허출원전에 국내외에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건" 으로 개정됨이 타당할 것이나. 개정과정에서 이를 누락한 것으로 보인다.

이 업으로서 하는 실시만이 특허권 또는 전용실시권의 침해에 해당되는 것이므로 일반의 권리침해의 경우와는 다른 점이 있기 때문이다.

(2) 생산방법의 추정[7)]

1) 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다. 다만, 그 물건이 ⅰ) 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건, ⅱ) 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 물건인 경우에는 그러하지 아니하다.(특허법 129)

2) 특허권의 침해소송에 있어 침해사실의 입증책임은 별단의 규정이 없는 한 원고가 부담한다. 따라서 방법의 특허발명의 경우에도 특허권자는 피고의 방법이 자기의 방법과 동일하다는 것을 입증하지 않으면 안 된다. 그러나 신규의 동일한 제품은 동일방법에 의하여 제조되는 경우가 많고, 더욱이 방법발명은 어떤 행위가 그 방법을 침해한 것이라는 점을 입증하기가 용이하지 않는바 생산방법의 추정(특허법129) 규정을 두어 입증책임의 전환을 도모하였다. 따라서 피고측에서 자기의 물건은 원고의 특허방법과 다른 방법에 의하여 생산한 것이라는 점을 주장 · 입증하지 않으면 안 된다.

3. 손해배상의 범위

손해배상의 범위는 침해와 상당인과관계에 있는 모든 손해로서 적극적 손해[8)], 소극적 손해[9)] 및 정신적 손해를 모두 포함한다. 손해배상의 방법으로서는 금전배상이 원칙이지만 정신적 손해의 경우에는 금전배상 외에 신용회복조치를 청구할 수 있다.

4. 손해액의 산정

일반적인 불법행위에 의한 손해배상청구소송에서는 피해자인 원고가 구체적인 손해액을 입증하여야 한다. 따라서, 특허권이 침해된 경우에도 그로 인해 입은 손해액을 입증하여 손해배상을 청구할 수 있다. 그러나 특허침해의 경우에는 손해액의 입증 및 인과관계의 입증이 일반 재산권의 침해에 비해 곤란하므로, 특허법은 이러한 입증책임의 완화 내지 전환을 위해 손해액추정규정을 두고 있다.

(1) 손해액의 추정 등

① 판매수량에 의한 손해액 계산(특허법 128①)

1) 침해자가 침해행위를 조성한 물건을 양도한 경우 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해액으로 할 수 있다. 본 항은 특허권자 등에게 실시능력이 있는 경우를 상정하고 있는 규정으로, 특허권자 등의 협조적인 증거제출에 의해 단위수량당 이익액[10)]의 산출이 용이하다는 실익이 있다. 단위수량당 이익액은 침해시[11)]를 기준으로 산정할 것이다. 침해자의 양도수량의 입증을 위해 특허권자 등은 법원에 침해자에게 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 것을 신청할 수 있다. 다만, 침해자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 불가할 것이다.(특허법 132)

2) 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 수량에 따른 금액은 차감하여야 한다. 여기서 특허권자 등이 생산할 수 있었던 수량에 따른 금액을 한도로 하는 것은,

8) 적극적 손해라 함은 침해행위로 인하여 특허권자 등이 이미 가지고 있던 이익이 손실되는 경우로서 이른바 발생손해를 말한다. 예컨대 침해품이 시장에 나돌게 되어 특허품의 판매를 포기하거나 부패 기타 이유로 효용이 멸각 · 감소되는 경우를 말한다. 침해사실을 위한 조사비용도 여기에 포함된다.

9) 소극적 손해라 함은 침해행위가 없었더라면 특허권자가 얻을 수 있었던 이익의 손실, 즉 상실이익을 말한다.

10) 특허권자 등의 단위수량당 이익액을 손해액의 산정기준으로 둔 것은 민법상의 손해배상청구에서의 입증책임을 크게 완화하였다는 의미를 갖는다.

11) 조문의 '침해행위가 없었다면' 이라는 문구를 통해 이러한 해석이 가능하다.

민법상의 불법행위로 인한 손해배상청구에서의 실손해 배상의 취지를 반영한 것으로서, 침해자의 실시능력이 특허권자 등의 실시능력을 초과하는 경우에 있어서 특허권자 등이 입게 되는 실손해는 특허권자 등의 생산가능수량에 따른 금액을 초과할 수 없다는 점을 고려한 것이다. 또한, "침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정"은 판매된 침해품이 침해자의 시장개발노력, 침해품의 품질의 우수성 등의 요인에 의해 판매된 것이어서 특허권자 등이 생산하여 판매할 수 있었던 것으로 볼 수 없는 사정 등을 의미한다. 이 사정의 입증책임은 침해자에게 있다.

② 침해자가 얻은 이익액(특허법 128②)

1) 침해자가 침해에 의해 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다. 본항은 침해자가 침해행위에 의해 받은 이익액을 특허권자 등이 입증하면 그 이익액을 손해액으로 추정하는 법률상의 사실 추정규정이다.

2) 그러나 손해의 발생을 전제로 하여 침해자의 이익을 손해액으로 추정하는 규정으로 침해자의 이익액으로부터 손해의 발생까지 추정하는 규정은 아니다. 따라서 특허권자 등이 스스로 실시하고 있지 않은 경우는 추정의 전제인 손해의 발생 자체를 인정할 수 없으므로 이 추정규정은 적용되지 않는다. "침해행위에 의해 받은 이익액"은 침해사실이 없었다고 가정한 경우의 침해자 재산 총액과 침해사실이 발생한 후의 현실의 재산총액과의 차이다. 따라서 침해행위로 인한 재산증가액에서 침해행위로 인한 재산감소액을 감한 것이 이익액이 된다.

3) 침해자의 이익액의 입증을 위해 특허권자 등은 법원에 침해자에게 손해의 계산을 하는데 필요한 서류의 제출을 명할 것을 신청할 수 있다. 다만, 침해자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 불가할 것이다.(특허법132) 즉 이러한 경우 침해자의 이익액에 관한 서류의 증거확보가 어려울 수 있다는 문제를 갖고 있다.

③ 실시료 상당액의 청구(특허법 128③)

1) 특허권자 또는 전용실시권자가 침해자의 판매수량이나 이익액을 알 수 없거나 너무 미미한 경우에는 최소한의 손해배상액으로서 그 특허발명을 실시함에 있어서 통상 받을 수 있는 금액 소위 실시료상당액을 손해배상액으로서 청구할 수 있다.

2) 본항은 실시가 없거나 실시권 설정사실이 없을 시에도 청구가능한 금액을 규정하고 있다. 이는 창작에 대한 보호로서 최소보상규정을 의미하는 것이다. 본항에 의해 실시에 대해서 통상 받을수 있는 금액인 실시료 상당액을 청구할 수 있는 바, 본항에서 확정된 실시료상당액에 대해서는 침해자는 실손해가 그보다 적다는 등의 항변을 하지 못하게 된다.[12]

3) 특허권자에게 전용실시권이 설정된 경우에도 특허권자가 실시료 상당액의 보상을 청구할 수 있을 지가 문제된다.[13] 본호는 특허권자가 실시를 하지 않아, 즉 실손해가 발생하지 아니한 경우에도 적용을 하는 바,(이는 장래의 실시에 의한 이익의 사전 침해를 상정한 규정이라고도 할 수 있다.) 설정된 전용실시권이 타 실시권의 재설정을 용인하지 않는 독점적 전용실시권이라면, 침해가 성립되지 아니하나, 특약에 의해 특허권자의 통상실시권의 재설정을 허용한 경우라면 장래의 실시권 설정에 의한 장래의 이익의 침해가 있다 할 것이고, 아울러 침해자와의 관계에서 실시권의 설정을 의제하는 것을 본호의 입법의도로 본다면, 여전히 통상실시료 상당액의 청구가 가능할 것이다.

④ 손해액이 실시료 상당액을 넘는 경우(특허법 128④)
실시료 상당액을 손해액으로 청구할 수 있음에도 불구하고 손해의 액이 통상의 실시료액을 초과하는 경우 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 다만, 침해자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원으로 하여금 손해배상액을 정할 때 이를 참작하도록 즉, 감액할 수 있음을 규정하고 있다.

12) 이는 비록 특허권자가 발명을 실시하지 않아서, 침해에 의한 현재의 손해는 없다고 하더라도, 당해 특허발명에 대한 산업적 수요를 독점적으로 충족시킬 수 있는 특허권자의 기회의 잠탈에 대한 구제를 의미한다. 즉, 기술적 사상의 창작에 따른 특허발명은 그 자체로서 가치를 가지는 것이므로, 실손해가 없어도 민법상의 불법행위로 인한 손해배상청구의 예외로서 특허권자에게 보상되어야 하는 최소금액을 규정한 것에 그 의의가 있다.
13) 상표권의 경우에 판례는 상표권자에게 실질적 피해가 발생하지 아니하였다하여 손해배상청구를 인정하지 않는다.

⑤ 법원에 의한 상당한 손해액 인정
법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.(특허법 128⑤) 즉, 침해사실은 입증되었으나 손해액 산정이 극히 어려운 경우에 법원이 재량으로 손해액을 인정할 수 있다.

(2) 서류제출명령

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 타당사자에 대하여 당해 침해행위로 인해 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니하다.(특허법132)

5. 실무상의 문제점

(1) 간접침해에 대한 손해배상 문제

간접침해행위는 특허발명 그 자체의 실시는 아니지만 타인이 무단으로 간접침해행위를 구성하는 물건을 생산 · 판매하는 경우 특허권자는 직접침해 여부와는 관계없이 간접침해행위만으로도 침해금지청구와 함께 손해배상청구를 할 수 있다. 이 경우 간접침해에도 특허법 제128조의 적용이 있는지에 대하여 간접침해 성립의 한도에서 간접침해자와 직접침해자의 배상채무가 부진정연대채무관계에 있다는 긍정설과 특허법 제128조는 직접침해를 전제로 하여 규정되어 있다는 이유로 그 적용을 반대하는 부정설이 있다. 생각건대 간접침해행위는 직접침해의 실행과 관계없이 성립한다는 독립설이 우리나라의 통설임을 감안할 때 긍정설이 타당하다고 본다.

(2) 실시행위독립의 원칙과 손해배상 문제

1) 특허발명의 실시행위는 생산 · 사용 · 양도 · 대여 또는 수입하거나 양도나 대여의 청약이 있는 바 실시의 내용이 각각 다른 기업단위에 의하여 행해지고 있는 경우에 특허권자는 각각의 기업단위에 손해배상을 청구할 수 있음은 당연하다. 그러나 생산과 판매라는 일련의 실시행위가 각기 다른 기업단위에 의해 행해진 경우에 중복하여 손해배상을 청구할 수 있는가는 문제가 된다.

2) 이에 대해서는 최종판매행위자 이전의 침해자, 즉 생산업자와 중간판매행위자 사이에 공모가 있었던 경우가 아니라면 원칙적으로 공동불법행위라 할 수는 없으나 공동불법행위이론을 원용하여 부진정연대채무가 되어 그 중 1인으로부터 손해가 배상되면 다른 일련의 실시행위에 대한 손해배상청구권은 소멸되고, 이중으로 손해배상이 이루어진 경우라면 부당이득의 문제가 된다고 보아야 한다.

(3) 특허권자 및 전용실시권자의 동시청구 문제

1) 권한없는 제3자의 특허침해행위에 대하여 특허권자는 물론 전용실시권자도 손해배상청구를 할 수 있음은 당연하다. 그러나 특허권자와 전용실시권자가 공동으로 손해배상청구를 한 경우의 처리에 대해서는 실무상 논란이 있을 수 있다.

2) 이에 대해 일본의 판례입장을 소개하면 크게 ⅰ) 전용실시권자에게는 특허법 제128조 제1항에 의한 추정손해액을, 특허권자에게는 동조 제2항의 실시료 상당액을 각각 배상하도록 한 판결(동경지판 소화 43. 7. 24)과, ⅱ) 전용실시권자에게는 얻어야 할 이익에서 특허권자에게 지급해야 할 실시료 상당액을 뺀 액을, 특허권자에게는 실시료 상당액을 배상하도록 한 판결(동경지판 소화 38. 9. 14)로 나누어져 있다.

3) 문제의 초점은 특허권자에게 실시료 상당액의 손해배상이 인정되는 것에는 이론이 없으나 전용실시권자에 대한 손해배상에 있어 특허권자에게 지급될 실시료 상당액을 제외시킬 것이냐 여부에 있다. 생각컨대 실시료 상당액은 원래 피고의 이익산출에 있어서 경비로서 공제되어야 할 성질의 것으로서 이익액으로부터 이를 공제한 액을 손해액으로 하지 않으면 특허권자에 대한 실시료 상당액의 이중지급이 되므로 전용실시권자의 손해배상분에는 특허권자에게 지급해야 할 실시료 상당액을 제외시키는 것이 타당하다고 본다.

III. 신용회복조치

1. 의의

권한없는 제3자가 고의 또는 과실에 의하여 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용이 실추된 경우에, 법원은 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상에 갈음하거나 또는 손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.(특허법 131)

2. 요건

신용회복조치는 특허권자 또는 전용실시권자가 타인의 불법행위에 의하여 업무상 신용을 실추당하게 된 경우에 한하여 명해진다. 여기에서「업무상 신용을 실추시켰다」함은 구체성을 수반하는 경우라야 한다. 또 신용회복조치의 청구에는 침해자의 고의 · 과실을 요건으로 하기 때문에 침해행위가 선의이거나 과실없이 행하여진 때에는 본조는 적용되지 않는다.

3. 방법

신용회복에 필요한 조치로서 종래에는 일반적으로 신문지상에 사죄광고를 게재하는 방법이 행해져 왔다. 그러나 근래에 헌법재판소는 특허권의 침해소송에 대한 사건은 아니지만, 민법상의 명예훼손에 대한 신용회복조치청구소송에서 사죄광고명령에 대하여 헌법상의 양심의 자유에 반한다는 것을 이유로 헌법불합치결정을 하였다.(헌법재판소 1991. 4. 1. 결정) 결정의 요지는 국가가 본인의 의사에 반하여 사죄광고명령을 직접 강요하는 것은 부당하다는 것이다. 그러나, 침해자의 비용으로 패소한 민사손해배상판결, 형사명예훼손죄의 유죄판결 등을 신문 · 잡지 등에 게재하게 하거나, 명예훼손 기사의 취소광고 등의 조치를 하게 하는 것은 가능하다.

IV. 부당이득반환청구권

1. 의의

부당이득반환청구제도는 정당한 법률상의 원인없이 다른 사람의 재산(또는 노무)으로 인하여 이득을 얻고 이로 인하여 다른 사람에게 손해를 가한 자에 대하여 그 이득을 그대로 보유케 하는 것은 불공평하므로 이를 반환케 하는 제도(민법 741)이다. 특허법에는 부당이득반환청구권에 대한 특별한 규정을 두고 있지 않으나 민법의 부당이득반환청구제도가 그대로 준용된다.

2. 요건

부당이득의 성립요건은 ⅰ) 이득자, 즉 침해자에게 고의 · 과실이 없어도 성립하고, 다만 선의와 악의로 수익자의 반환범위를 달리 하고 있다.(민법 748) ⅱ) 침해자가 특허권의 침해로 이득을 얻을 것, ⅲ) 이것으로 말미암아 특허권자에게 손해가 생겼을 것, ⅳ) 이득을 얻는 것이 법률상 원인이 없을 것 등이다.

3. 손해배상청구권과의 비교

(1) 목적의 상이

손해배상청구권과 부당이득반환청구권을 비교해 보면 손해배상청구권은 불법행위를 근거로 하여 피해자의 손해전보가 그 목적이나, 부당이득은 수익자의 이득반환에 그 목적이 있다는 점에 양자의 본질적인 차이가 있다.

(2) 고의 · 과실 유무

또한 손해배상청구권은 가해자의 고의 · 과실 · 책임능력을 그 요건으로 하나, 부당이득반환청구권은 수익자에게 그와 같은 요건을 인정하지 않는 것이 차이점이다.

(3) 소멸시효

또한 ⅲ) 손해배상청구권은 단기소멸시효(민법 766)에 걸리고 상계금지(민법 496)에 관한 규정이 적용되나, 부당이득반환청구권은 그와 같은 규정이 없다. 따라서 손해배상청구권의 소멸시효는 가해자를 안 날로부터 3년, 불법행위를 한 날로부터 10년이고, 부당이득의 소멸시효는 일반채권이나 채무불이행에 기한 손해배상청구권과 같이 10년이다. 그러므로 불법행위로 인한 손해배상청구권이 3년의 단기시효로 소멸된 후에도 부당이득의 요건이 충족되는 경우에는 부당이득반환을 청구할 수 있게 된다.

상표법상 절대적 부등록사유

손 지 원
서울대학교 공과대학 기계항공공학부 졸업
서울대학교 공과대학 박사수료
서울대학교 정밀기계공동연구소 연구원
40회 변리사시험 상표법수석합격
한국특허아카데미 상표법 전임교수
(현) 태울특허법률사무소 변리사

(질문) 甲은 A의 표장을 a 상품에 대하여 상표등록출원을 하려고 한다. 甲은 A와 동일, 유사한 타인의 선등록 및 선출원상표는 존재하지 않음을 확인하였다. 그럼에도 불구하고, 甲의 상표등록출원이 등록을 받지 못하는 경우가 있는가?

I. 서설

상표법은 상표사용자의 신용을 유지하고 수요자의 이익을 보호하기 위하여 제6조에서 식별력을 구비한 상표만을 등록하는 것으로 하고, 제7조에서는 상표가 제6조의 등록요건을 갖춘 경우라도 상표법의 목적에 비추어 등록을 허용함이 타당하지 않다고 인정되는 개별적인 경우에는 상표등록을 받지 못하는 것으로 규정하고 있다. 특히 법 제7조 제1항 제1호 내지 제6호 및 제14호의 경우에는 상표가 아닌 표장들에 의해 타인의 상표등록출원등록을 배제시키는 사유를 규정하고 있다.

II. 법 제7조 제1항 제1호

1. 의의 및 취지

ⅰ) 대한민국의 국기 · 국장 · 군기 · 훈장 · 포장 · 기장, 외국의 국기 · 국장, 파리협약 동맹국 등의 훈장 · 포장 · 기장, 적십자 · 올림픽 또는 저명한 국제기관 등의 명칭이나 표장과 동일 또는 유사한 상표와, ⅱ) 대한민국과 파리협약 동맹국 등과 그 국가의 공공기관이 사용하는 감독용이나 증명용 인장 또는 기호와 동일 또는 유사한 상표는 식별력이 있어도 상표등록을 받을 수 없다.

국가, 훈공자 등의 존엄성을 보호함과 아울러, '저명한 국제기관의 칭호나 표장과 동일 · 유사한 상표의 등록을 인정하게 되면 마치 그 지정상품이 이들 기관과 특수한 관계에 있는 것처럼 오인 · 혼동을 일으킬 염려가 있어 그 권위를 해치게 되므로 공익적인 견지에서 국제기관의 존엄을 유지하고 국제적인 신의를 지키고자 하려는 것' 이며, 특히 후단의 감독용이나 증명용 인장과 기호는 품질보증적인 성격이 강하므로 수요자 보호차원에서 절대적 거절이유로 한 것이다. 파리협약 제6조의3은 이러한 표지의 상표등록을 거절 또는 무효로 하며 권한있는 당국의 허가를 받지 않고 이를 상표로 사용하는 것을 금지하도록 규정하

고 있는데, 우리나라의 경우에 후자는 부정경쟁방지법에서 규정하고 있다.

2. 요건

(1) '국기'는 대한민국 국기에 관한 규정, '국장'은 나라 문장에 관한 규정, '훈장 및 표장'은 상훈법이 규정하는 것을 말하며, '군기'는 육·해·공군기는 물론 그 예하부대의 군기를 포함하고, '기장'은 훈장, 포장 이외의 국가기관이 수여하는 표장을 의미한다.

(2) '외국'이란 대한민국을 제외한 모든 국가를 말하며, 우리나라의 국가승인여부를 불문하고, 교황청 등은 외국에 준하여 여기에 포함되는 것으로 본다.

(3) '파리협약 동맹국·세계무역기구회원국 또는 상표법조약 체약국의 훈장·포장·기장'은 특허청장이 직권으로 인정하는 것 이외에는 동맹국이 국제사무국을 통하여 우리나라에 통지한 것만을 보호한다.

(4) '저명한 국제기관'이란 국제연합 및 그 산하기구와 EC, GATT, OPEC와 같은 지역 국제기구 등 국제사회에서 일반적으로 인식되고 있는 국가 간의 단체 및 기타 특허청장이 인정하는 국제기관을 말하며, 정부 간의 합의에 의하지 아니한 비정부단체나 국제적인 민간단체도 포함된다. 원칙적으로 상표등록여부결정 당시 존재하는 기관으로서 그 조직이나 활동상황 등에 의해 국제적으로 널리 알려질 것을 요하고, 이미 오래 전에 폐지되어 위 결정 당시에 활동을 하지 않을 경우에는 이에 해당하지 않는다.

(5) '감독용이나 증명용 인장 또는 기호'란 우리나라와 파리협약 동맹국 및 그 국가의 공공기관이 상품의 규격, 품질 등을 관리, 통제, 증명하기 위하여 사용하는 표장을 말한다. 위 규정이 대한민국의 공공기관이 '사용하는' 감독용이나 증명용 인장 또는 기호일 것을 요구하고 있으므로, 출원상표서비스표의 등록거절결정 당시 공공기관이 현실적으로 감독용이나 증명용으로 사용하고 있는 인장이나 기호이어야 하고 단순히 앞으로 그 인장이나 기호를 감독용이나 증명용으로 사용할 계획이 있다는 사정만으로는 본호 소정의 감독용이나 증명용 인장 또는 기호에 해당한다고 할 수 없다.

(6) 본호는 타인이 해당 국가나 단체 등으로부터 승낙을 받더라도 상표등록을 받지 못하며, 대법원 판례는 본인이 자기의 명칭이나 자기의 업무에 관한 표장을 출원한 경우에도 본호는 상표등록의 주체가 누구인가를 묻지 않으므로 상표등록을 받지 못한다는 태도이다.[1)]

III. 법 제7조 제1항 제2호

1. 의의 및 취지

국가·인종·민족·공공단체·종교 또는 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 상표는 식별력이 있어도 상표등록을 받을 수 없다. 국가, 인종

1) 대법원 1997. 6. 13. 선고 96후1774 판결. 상표법 제7조 제1항 제1호에서 규정하는 표장들은 공익적 측면에서 존업성의 정도가 높아, 그 권위훼손 여부를 기준으로 하는 상표법 제7조 제1항 제3호의 규정과는 달리, 상표등록출원의 주체가 누구인가를 가리지 아니하고 이에 해당할 경우에는 상표로서 등록받을 수 없는 것으로 규정한 것인데, 이 사건 출원서비스표 "OLYMPIC"은 상표법 제7조 제1항 제1호, 제2조 제2항에서 규정하고 있는 올림픽 대회, 올림픽 경기, 국제올림픽경기대회를 의미하는 "올림픽(OLYMPIC)"과 동일하므로, 그 출원인이 비록 국제올림픽경기대회를 운영·주관하는 국제올림픽조직위원회(IOC)라 하더라도 등록을 받을 수 없다고 한 조치는 정당하다.

등에 대한 권위와 존엄을 인정하여 국제신의를 보호하고, 저명한 고인과 그 유족의 명예감정과 인격을 보호하기 위함이다.

2. 요건

(1) '국가'는 우리나라는 물론 우리나라의 국가승인 여부를 불문하며, 특정 '인종'이나 '민족'을 모욕하는 상표는 여기에 포함되는 것으로 본다. '공공단체'란 지방자치단체, 공공조합, 공법상의 영조물법인과 그 대표기관 및 산하기관을 포함하여 주정부 및 그 산하기관도 이에 해당하는 것으로 본다.

(2) '저명한 고인'이란 일반수요자에게 대체로 인식되어 있는 고인은 물론 지정상품과 관련하여 거래사회에서 일반적으로 인식되고 있는 고인을 말하며, 외국인을 포함한다. 본호는 사자에 한하여 적용되며, 현존하는 자연인이나 법인은 법 제7조 제1항 제6호가 적용된다.

(3) 제1호의 국기 · 국장 등과 달리 제2호는 국가나 인종 등과의 관계를 허위로 표시하거나 비방 또는 모욕하거나 악평을 받게 할 염려가 있는 경우에 한하여 적용되며, 위와 같은 염려가 있는지의 여부는 당해 표장 자체가 가지고 있는 외관, 칭호, 관념과 지정상품 및 일반거래의 실정 등을 종합적으로 관찰하여 객관적으로 판단하여야 한다.[2)]

(4) 허위표시나 비방, 모욕, 악평 등은 당해 국가, 인종, 민족, 공공단체, 종교의 신도, 고인의 유족 등의 입장과 감정을 충분히 고려하여 판단하여야 하며, 출원인의 주관적인 의사유무를 불문하고 지정상품과 관련하여 동 상표를 사용하는 것이 사회통념상 이러한 결과를 유발할 우려가 있다고 인정되는 때에는 이에 해당하는 것으로 본다. 다만, 단순히 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니하고 동인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없는 경우라면 본호 소정의 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당한다고 볼 수 없다.[3)]

IV. 법 제7조 제1항 제3호

1. 의의 및 취지

국가 · 공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표는 식별력이 있는 경우에도 당해 단체가 자기의 표장을 출원하는 경우를 제외하고는 상표등록을 받을 수 없다.

본 규정의 취지는 저명한 업무표장을 가진 공익단체의 업무상의 신용과 권위를 보호함과 동시에 그것이 상품에 사용되면 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 일반 공중을 보호하는 데 있다.

2. 요건

(1) '공익법인'이라 함은 비영리법인(사단 또는 재단법인) 중 공익을 주목적으로 하는 법인을 말한다. 비록 부수적으로는 요금이나 수수료의 부과, 채산성의 고려 등 영리를 목적으로 하더라도 주목적이 '영리를 목적으로 하지 아니하는 업부 또는 공익사업'인 경우를 포함한다.

2) 대법원 1989. 7. 11. 선고 89후346 판결
3) 대법원 1997. 7. 11. 선고 96후2173 판결

(2) '저명한 표장' 이란 사회통념상 또는 거래사회에서 일반적으로 널리 인식되고 있는 표장과 단체명을 말한다. 따라서 공공단체의 표장이라도 저명하지 않은 것과 동일 · 유사한 상표는 본호의 적용이 없다.

(3) 국가 · 공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인 등이 자기의 표장을 상표로 출원한 경우에는 업무상의 신용훼손이나 출처혼동의 우려가 없으므로 등록이 가능하다. 다만, 본호는 수요자의 인식보호라는 공익적 차원에서 마련된 것이므로 타인이 이들의 승인 또는 위임을 받아 출원한 때에도 본호를 적용하여 거절한다.

(4) 본 호는 국가, 공공단체의 신용과 권위를 보호하고 동시에 출처혼동으로부터 일반 수요자를 보호하기 위한 목적이므로 업무가 유사하지 아니하거나 견련관계가 없다고 하더라도 본호 적용이 배제되어야 하는 것은 아니다.[4)]

V. 법 제7조 제1항 제4호

1. 의의 및 취지

상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표는 등록받을 수 없다. 2007년 이전 시행법에서는 본호의 조문에 '공공의 질서' 와 '선량한 풍속' 을 제한하는 요건이 없어, 상표의 구성 자체가 공서양속에 반하는 것이라고 할 수는 없지만 그 상표가 타인의 독특하고 창작적인 상표를 모방한 것이어서 상표선택의 과정과 행위의 내용이 사회적 타당성에 위반되는 경우에도 본호를 적용할 것인지에 대해서 다툼이 있었다. 그러나 개정법에서 상표의 구성 자체가 공서양속에 반하는 것만을 의미하는 것으로 명확히 제한하여 모방상표에 대하여 적용이 없음을 분명히 하였다.

2. 판단기준

(1) 음란하거나 인종차별적인 내용, 폭력을 조장하는 내용, 특정의 나라나 국민을 모욕하는 내용 등을 담은 상표와 같이 표장 자체의 내용이나 구성 등으로부터 일반수요자들에게 인식되는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말한다.

(2) 사회의 거래실정 및 도덕관념의 변화에 따라 상대적으로 결정되어야 하고, 일반 형법이나 민법상의 개념과는 별도로 상표법의 입장에서 독자적으로 판단되어야 한다. 외국문자 상표의 경우에 그 의미가 공서양속에 반하더라도 우리나라 국민의 일반적인 외국어 수준으로 보아 그러한 의미로 이해할 수 없는 경우에는 공서양속에 반하는 상표로 보지 않는다.

VI. 법 제7조 제1항 제5호

1. 의의 및 취지

정부가 개최하거나 정보의 승인을 얻어 개최하는 박람회 또는 외국정부가 개최하거나 외국정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회의 상패, 상장 또는 포장과 동일, 유사한 표장이 있는 상표는 등록받을 수 없다. 이는 박람회의 권위를 보호하고, 박람회의 수상품은 일정 수준 이상의 품질을 공인받은 것으로 인식된다는 점을 고려하여 상품의 품질에 대한 일반수요자의 신뢰이익을 보호하기 위한 것이다.

2. 요건

4) 대법원 1998. 4. 24. 선고 97후1320 판결

(1) '정부 또는 외국정부의 인가, 허가'란 면허, 인정, 공인, 허락 등 그 용어를 불문하고 정부가 권위를 부여하거나 이를 허용하는 일체의 행위를 말한다. 입법취지에 비추어 '박람회'는 물론 전시회, 전람회, 품평회, 경진대회 등 넓게 해석한다.

(2) 공로패, 표창장, 감사장 등 그 용어를 불문하고 주최자가 수여하는 일체의 증서 또는 기념패를 말한다.

(3) 박람회의 수상자가 당해 박람회에서 수상한 상품에 관하여 상표의 일부로서 그 표장을 사용할 때에는 예외적으로 상표등록이 허용된다. 박람회에서 상패 등을 수상한 자는 이미 박람회에서 상품의 품질을 공인받은 것이므로 이를 상품에 표시하더라도 무방하다고 본 것이다. 그 상을 받은 자의 범위에는 그 사람의 영업을 승계한 자도 포함된다. 다만, '상표의 일부로서 그 표장을 사용할 때'이어야 하므로 상표의 일 요부 또는 부기적 부분으로의 사용에 한하고 상표의 전부 또는 지배적인 표장으로의 사용은 허용되지 않는다.

VII. 법 제7조 제1항 제6호

1. 의의 및 취지

저명한 타인의 성명, 명칭, 상호 등을 포함하는 상표는 그 타인의 승낙을 얻지 않는 한 등록받을 수 없다. 타인의 인격권을 보호하기 위한 것이라는 견해와 타인의 성명 등의 모용에 의한 수요자의 출처혼동을 방지하기 위한 것이라는 견해가 있다. 성명권은 인격권적 요소를 가지며, 타인의 승낙 하에 등록이 가능하고, 무효심판청구 시 5년의 제척기간이 적용되며, 출처혼동을 방지하기 위한 별도의 규정이 존재한다는 점에서 인격권을 보호하기 위한 규정으로 봄이 타당하다.

2. 요건

(1) '저명'이란 인격권의 훼손이 있다고 객관적으로 인정될 만한 정도의 저명성을 의미하므로, 주지상표의 주지성, 현저성 보다 훨씬 주지도가 높고 오랜 전통과 명성을 지닌 경우이어야 한다. 다만, 상표법은 성명, 초상 등이 전부 저명할 것을 요건으로 하고 있지만, 구체적으로 저명성의 정도는 인격권보호의 측면에서 탄력적으로 해석해야 한다. 즉, 인격훼손이 상대적으로 클 우려가 있는 초상의 경우에는 저명성의 요건을 더욱 완화해서 판단해야 한다.

(2) '타인'이란 현존하는 자연인과 법인(법인격이 없는 단체를 포함한다)을 말한다. 우리나라 국민은 물론 외국인도 보호의 대상이 된다.

(3) 타인의 '성명'이라 함은 특정인의 동일성을 인식할 수 있는 정도의 성과 명을 그 타인의 승낙없이 상표로 사용할 수 없다는 것으로 해석된다. 타인의 '상호'라 함은 타인의 상호 또는 그 약칭 등이 특정인의 상호임을 인식할 수 있는 정도로 포함되어 하며, 일반인들이 특정인의 상호의 약칭 등으로 인식할 수 없는 경우에는 본호의 규정이 배제되어야 한다. 예를 들어, 출원상표가 "SKY"인 경우에, 전체적으로 하나의 요부를 구성함에도 불구하고 국내의 저명한 기업의 약칭인 단순히 "SK"라는 부분이 포함되어 있다는 사실만으로 본호를 적용할 수는 없다. 또한, 저명한 타인의 성명이나 명칭이 요부인 경우는 물론 상표의 부기적인 부분으로 포함된 경우에도 본호가 적용되고, 타인 자신의 불쾌감 유무 또는 사회통념상 타인의 인격권을 침해했다고 판단되는지 여부는 불문한다.

(4) 타인의 승낙을 얻은 경우에는 예외적으로 상표등록을 받을 수 있다. 자기의 성명을 상표로 출원한 경우에도 저명한 동일 성명의 소유자가 있으면 그의 승낙을 요한다.

(5) 본 규정의 취지는 상품이나 서비스의 출처의 오인, 혼동을 방지하기 위한 것이 아니라 타인의 인격권을 보호하기 위한 것이라 할 것이므로, 당해 상표의 지정상품과 상호나 성명의 소유자인 타인이 취급하는 상품이나 업종이 전혀 달라서, 당해 상표가 그 지정상품에 사용되더라도 일반 거래자나 수요자로 하여금 그 상품이 상호나 성명의 소유자나 그와 일정한 관계에 있는 자에 의하여 제공되는 것이라는 출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 없다 하더라도 본 호에 해당한다 할 것이다.

VIII. 법 제7조 제1항 제14호

1. 의의 및 취지

ⅰ) 세계무역기구 회원국내의 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로 구성되거나 동표시를 포함하는 상표로서 ⅱ) 포도주, 증류주 또는 이와 유사한 상품에 사용하고자 하는 상표는 등록받을 수 없다. WTO/TRIPs는 공중에게 원산지의 오인 · 혼동을 유발할 염려가 있는 상표의 사용을 금지하고 등록을 거절 또는 무효로 하도록 요구하고 있으며, 특히 포도주와 증류주에 대한 지리적 표시의 사용 금지 및 등록 금지를 추가적으로 요구하고 있는데, 1997년 개정법에서 이를 반영하여 신설한 조문이다.

2. 요건

(1) '포도주 및 증류주의 산지'를 그 지역에서의 문자로 표시한 것뿐만 아니라 한글 기타 그의 번역 및 음역을 모두 포함한다. 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시가 반드시 상표의 요부일 필요는 없으며, 상표구성 중에 단순히 부기적으로 포함된 경우에도 적용된다. 나아가 상표의 구성에 당해 지리적 표시가 ~종류(kind), ~유형(type), ~양식(style), ~풍(imitation) 등과 같은 표현으로 수반된 경우에도 이를 적용한다.

(2) '포도주, 증류주 및 이와 유사한 상품'에 한정되므로 이와 비유사한 상품에 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시를 사용할 경우에는 현저한 지리적 명칭이 아닌 경우 또는 수요자에게 품질오인 또는 출처혼동을 유발할 염려가 없는 경우라면 등록이 가능하다. 본호에서 규정하는 '포도주 및 증류주'의 범위는 주세법상의 주류의 범위를 참고하되 리큐르는 포함되지 아니하는 것으로 본다.

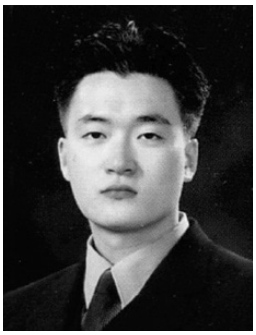
(3) 비록 상표의 구성 중에 나타난 지리적 표시가 그 상품의 진정한 원산지표시이거나, 그에 관하여 수요자의 오인혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에도 본호가 적용된다.

(4) 등록여부결정시를 기준으로 당해 지리적 표시가 속한 국가에서 보호되지 아니하거나 보호가 중단된 지리적 표시이거나 또는 그 나라에서 사용하지 아니하게 된 지리적 표시에 대하여는 본호를 적용하지 아니한다. 다만 이 경우에도 지정상품과의 관계에서 상품의 품질이나 출처의 오인, 혼동을 유발할 우려가 있는 경우에는 상표법 제7조 제1항 제11호가 적용된다.

IX. 결어

상기의 규정들은 상표법상 상표가 아닌 표장들에 대해서도 타인의 상표등록출원에 대한 등록배제효를 인정하고 있는 것이다. 이는 각 규정의 취지에 따라 수요자의 품질의 오인, 혼동을 방지하기 위함이거나 상기 표장을 사용하는 자의 권위 및 존엄성을 보호하기 위함이다. 따라서 각 조문마다 판단시점 및 무효심판청구 시 제척기간 여부 등에 차이가 있다. 법 제7조 제1항 제6호의 경우는 출원시를 기준으로 판단하며, 5년의 제척기간을 가진다. 나머지 사유들은 등록여부결정시를 기준으로 판단하며, 제척기간이 없는 무효사유를 가진다.

디자인보호법 보정 제도의 고찰



김 웅
연세대학교 생물학과 졸업
고려대학교 전자공학과 졸업
한국특허아카데미 디자인보호법 전임
(2005년부터 2007년 7월까지)
합격의법학원 디자인보호법 전임
(2007년 8월부터 현재까지)
(현) 리&목 특허법인 근무

I. 서설

1. 디자인보호법상 보정의 의의 및 취지

디자인등록출원에 절차 상의 하자가 있거나 출원디자인의 내용에 흠결이 있는 경우 최초 출원의 전 취지의 동일성을 유지하는 범위 내에서 그를 보충 또는 정정하는 것을 디자인등록출원의 절차적 행위를 말한다.(디자인보호법 제17조 및 제18조) 이는 디자인창작자는 선출원주의 원칙 하에서 최선의 선출원의 지위를 획득하기 위하여 디자인등록출원을 서두르게 되는데, 이 경우 착오에 의해 절차상 또는 실질적인 내용상 하자를 가진 채 디자인등록출원이 되기 쉽기 때문에, 디자인등록출원인의 선출원의 이익을 유지하면서 이를 치유할 수 있도록 하여 디자인등록출원인을 보호하고자 하기 위함이다. 다만, 디자인등록절차의 안정을 위하여, 그리고 후출원인을 포함하는 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위하여 디자인보호법상 보정은 그 절차상의 시기 및 범위에 제한이 있다.

2. 최근 디자인보호법 개정사항

(1) 2005년 7월 1일 시행법은 구법에서 인정되던 출원의 변경 규정(구법상 제20조 및 제20조의 2)을 폐지하고, 이를 보정 규정에 흡수하여 보정 절차로 통합하였다. 이는 심사등록출원과 무심사등록출원 간, 또는 단독디자인등록출원과 유사디자인등록출원 간의 출원 형식의 변경은 실질적으로 절차 보정에 불과하므로 그 하자를 치유하기 위한 절차를 간소화하기 위함이다.

(2) 2007년 7월 1일 시행법은 유사디자인등록출원을 단독디자인출원으로 변경하는 보정을 할 때에 신규성의제주장 기회를 부여하여 등록받을 수 있도록 규정하였다.(제18조제3항) 즉, 신규성의제주장의 절차를 규정하는 제8조제2항에도 불구하고 그 보정서에 그 취지를 기재

하여 제출할 수 있다.

(3) 2009년 5월 15일 시행 심사기준은 출원서의 기재내용에 명백하고 사소한 하자가 있는 경우 출원인의 의사를 확인하고 심사관이 직권으로 정정할 수 있도록 함으로써, 불필요한 보정을 생략할 수 있어 디자인등록출원인의 비용 절감 및 신속한 권리획득을 가능하게 하였다.

(4) 2009년 7월 1일 시행법은 종래 거절결정 후 출원인이 거절결정 불복심판을 청구하고 도면 등의 보정서를 제출하는 경우 심사전치되어 재심사하게 되어 불필요한 절차를 반복하는 심사전치제도를 폐지하고, 거절결정에 대한 불복심판을 청구하지 않더라도 도면 등의 보정과 동시에 재심사를 청구하면 심사관에게 다시 심사를 받을 수 있도록 하는 재심사청구제도를 도입하였다. 이를 통해 디자인에 관한 보정 절차가 간소화되었다.

3. 보정 절차의 종류

디자인등록출원의 보정은 그 형식에 따라 특허청장의 명령에 의한 직권 보정과 출원인의 자발적 의사에 의한 자진 보정이 있고, 그 내용에 따라 절차보정과 실체보정으로 구분된다.

절차 보정이라 함은 디자인등록출원에 형식적 흠결이 있는 경우 명령 또는 스스로 그 하자를 치유하는 보정을 말한다. 명령에 의한 직권 보정은 특허청장 또는 특허심판원장이 지정한 기간 내에 하여야 하며, 자진 보정의 경우 디자인등록여부결정의 통지서가 송달되기 전까지 가능하다. 절차보정의 사유로는 1) 행위능력에 관한 규정 위반, 2) 대리권에 관한 규정 위반, 3) 방식 위반, 및 4) 수수료 불납의 경우 보정을 해야 한다. 특허청장 또는 특허심판원장은 이와 같은 경우 기간을 정하여 출원인에게 보정을 명하여야 한다.(제17조) 이와 같은 적법한 절차보정이 이루어진 경우에는 그 하자가 치유되어 치유된 상태로 디자인등록출원 절차가 진행되나, 지정기간 내에 적합한 보정이 이루어지지 않는 경우에는 절차가 무효로 될 수 있다.(제4조의 15)

이하, 디자인등록출원 절차상 실질적으로 문제가 되는 실체보정에 대해 구체적으로 검토한다.

II. 실체 보정의 적법 요건

1. 주체적 요건

디자인등록출원인이 할 수 있고, 대리인은 특별수권없이도 가능하며, 공동출원인의 경우 각자 출원인들이 보정할 수 있다. 이는 보정 행위는 디자인등록출원의 유지 측면에서 이익이 되는 행위로 해석되기 때문이다.

2. 객체적 요건

(1) 출원디자인의 내용 보정

디자인등록출원인은 최초의 디자인등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 디자인등록출원서의 기재사항, 디자인등록출원서에 첨부한 도면, 도면의 기재사항 및 사진이나 견본을 보정할 수 있다.(제18조제1항) 즉, 출원디자인의 내용을 보정하는 경우에는 최초 출원디자인의 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서만 가능하다. 이하, 요지변경에 대해서는 상세하게 다룬다.

(2) 출원의 형식 보정

제18조제2항에 의하면, 디자인등록출원인은 유사디자인등록출원을 단독의 디자인등록출원으로, 단독의 디자인등록출원을 유사디자인등록출원으로 변경하는 보정을 할 수 있다. 예를 들어, 기본디자인에만 유사한 디자인을 단독디자인등록출원은 한 경우(제7조제1항 위반), 유사디자인에만 유사한 디자인을 유사디자인등록출원을 한 경우(제7조제2항 위반)에는 상기 규정에 의한 보정에 의하여 하자를 치유할 수 있다. 또한, 제18조제4항에 의하면, 디자인무심사등록출원을 디자인심사등록출원으로, 디자인심사등록출원을 디자인무심사등록출원으로 변경하는 보정을 할 수 있다. 예를 들어, 심사등록출원을 무심사등록출원한 경우(그 역도 동일) 각각 적법한 심사등록출원 또는 무심사등록출원으로 변경하는 보정이 가능하다.

3. 시기적 요건

디자인등록여부결정(디자인등록결정 또는 디자인등록거절결정)의 통지서가 송달되기 전까지 보정이 가능하다. 다만, 제27조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우에는 재심사를 청구하는 때에 보정할 수 있다.(제18조제5항) 한편, 거절결정불복심판단계에서 다른 거절이유 발견시에는 심판관의 의견서 제출기간 내에도 보정이 가능하다.(제71조)

III. 실체 보정의 절차

디자인등록출원서에 첨부한 도면, 도면의 기재사항, 사진 또는 견본을 보정하는 경우에는 디자인보호법 시행규칙 제3조에 의한 보정서를 제출해야 한다. 보정서를 제출하면 접수 후 서식의 적격심사가 진행되고, 서식 적격시에는 심사관은 보정의 적법 여부를 심사하고, 서식 흠결시에는 보정서에 관한 보정 또는 반려통지를 한다.

IV. 요지변경 여부

1. 요지변경의 의의 및 그 취지

디자인등록출원서의 기재사항 또는 도면 등과 도면의 기재사항 등을 종합적으로 판단하여 최초 출원한 디자인과 보정 이후의 동일성이 유지되지 않는 것을 말한다. 이는 보정의 효과는 디자인등록출원시로 소급하므로 요지변경을 인정하면 선출원주의를 악용하는 문제가 발생하여 제3자가 부당하게 불이익을 받게 되고 과도한 보정으로 인해 심사절차가 복잡해지므로 이를 방지하기 위함이다. 이하, 디자인 심사기준에 의한 요지변경의 예시적인 기준을 검토한다.

2. 요지변경이 되는 경우

① 최초의 도면등에 표현된 형태의 부가, 삭감, 변경 등으로 인하여 외관에 영향을 미치는 경우, 다만, 그 부가, 삭감, 변경 등이 외관에 거의 영향을 미치지 않는 정도의 것은 예외로 한다.

② 6면도와 사시도 중 불일치한 일면을 중심으로 하여 다른 도면을 정정함으로써 최초에 제출한 도면으로부터 상기 되는 것과 다른 디자인이 되는 경우

③ 도면에는 형상만이 그려지고 디자인의 설명란에 색구분 또는 색흐림이 있다고 설명되어진 것을 그 설명과 같이 도면을 보정한 것이 통상 그 물품으로서 실시되는 정도의 상식적인 표현이 아닌 경우

④ 디자인의 대상이 되는 물품의 명칭을 보정하는 경우 동일물품 이외의 물품으로 보정되는 경우. 다만, 단순한 착오나 오기로 인정되는 경우에는 예외이다.

⑤ 디자인의 설명을 보정하는 경우 첨부도면으로 추측하여 상식적으로 판단되는 범위를 벗어날 정도로 보정하는 경우

⑥ 복수디자인등록출원의 출원서에 기재된 출원디자인의 수와 첨부된 도면상 디자인의 수가 일치되지 아니하여 출원서에 기재된 출원디자인의 수에 맞추어 도면을 추가로 제출하는 경우.

3. 요지변경이 되지 않는 경우

① 도면으로 제출되었던 디자인을 대용사진 또는 대용 견본으로 보정하거나, 반대로 사진 또는 견본으로 제출되었던 디자인을 도면으로 보정한 경우에는 도면을 그대로 실시하면 그렇게 될 것이라고 추측될 수 있는 범위내에서 보정된 경우. 다만, 이 경우에는 사시도 및 6면도 모두를 도면 또는 사진등 한가지로 통일하여 보정하여야 한다.

② 도면, 사진 등이 너무 작거나 불선명한 경우에 최초에 출원한 것과 동일성을 상실하지 않는 범위 내에서 적당한 크기 또는 선명한 것으로 보정된 경우

③ 선명한 사진이더라도 배경 등 불필요한 것이 촬영되어 있어서 디자인을 정확히 알 수 없는 경우에 그 배경, 음영 등을 제거하기 위하여 보정된 경우

④ 도면 중에 음영, 지시선, 기타 디자인을 구성하지 않는 선, 부호 또는 문자 등을 표현하고 있는 경우에 이들을 제거하기 위하여 보정된 경우

⑤ 각 도면의 축척이 일치되지 않는 경우에 그 도면에서 추측

되는 범위내에서 축척이 일치되도록 도면을 보정하는 경우

⑥ 필수도면이 부족한 경우에 그것을 보충하기 위한 도면이 이미 제출된 도면으로부터 상기될 수 있는 디자인과 동일성을 상실하지 않는 정도의 것으로 보정된 경우

⑦ 정투상도법에 의하여 작성되지 아니한 도면이 정투상도법에 의하여 작성된 도면으로 보정된 경우

⑧ 디자인의 대상이 되는 물품의 명칭, 디자인의 설명, 도면 등의 오기를 정정하거나 불명확한 것을 명확하게 한 경우

⑨ 복수디자인등록출원의 출원서에 기재된 출원디자인의 수를 첨부된 도면상 디자인의 수에 따라 보정하는 경우

⑩ 복수디자인등록출원된 디자인의 일부를 취하하기 위하여 출원디자인의 일부를 삭제보정하는 경우

⑪ 사시도와 6면도가 일치되는 않는 경우에 이미 제출된 도면을 기준으로 상식적으로 판단하여 동일성이 인정되는 범위내에서 사시도 및 6면도가 일치되도록 보정하는 경우

⑫ 디자인창작내용의 요점은 권리범위에 영향을 미치지 아니하므로 그 변경은 요지변경으로 취급하지 아니한다.

⑬ 유사디자인등록출원을 단독의 디자인등록출원으로, 단독의 디자인등록출원을 유사디자인등록출원으로 변경하는 보정 및 무심사등록출원을 심사등록출원으로, 심사등록출원을 무심사등록출원으로 변경하는 보정은 요지변경으로 취급하지 아니한다.

4. 부분디자인의 보정시 요지변경의 판단

디자인의 대상이 되는 물품, 부분디자인으로서 디자인등록을 받고자 하는 부분의 기능, 용도, 형태, 차지하는 위치, 크기, 범위를 종합적으로 판단하여 최초에 출원된 디자인과 보정된 디자인간에 동일성이 유지되지 않는 것을 말한다.

5. 글자체디자인의 보정시 요지변경의 판단

(1) 요지변경이 되는 경우의 예

글자체디자인에 관한 보기문장 도면 또는 대표글자 도면을 중심으로 하여 지정글자 도면을 정정함으로써 최초에 제출한 도면으로부터 상기되는 것과 다른 디자인이 되는 경우

(2) 요지변경이 되지 아니하는 경우의 예

① 글자체디자인에 관한 지정글자 도면(지정글자 도면 중 일부가 부족한 경우를 포함한다), 보기문장 도면 또는 대표글자 도면 중 일부가 부족한 경우에 그것을 보충하기 위한 도면이 이미 제출된 도면으로부터 상기될 수 있는 디자인과 동일성을 상실하지 않는 정도의 것으로 보정된 경우

② 이미 제출된 도면을 기준으로 상식적으로 판단하여 동일성이 인정되는 범위내에서 글자체디자인에 관한 지정글자 도면을 중심으로 하여 보기문장 도면 또는 대표글자 도면을 보정하는 경우

V. 실체 보정의 효과

1. 적법한 경우

보정이 상기 적법 요건을 모두 만족한 경우 보정의 취지상 디자인등록출원시부터 보정된 내용으로 출원된 것으로 본다.

2. 부적법한 경우

(1) 반려 및 무효처분

보정기간을 경과한 보정서는 반려되며,(시행규칙 제2조) 보정절차가 부적법한 경우 절차보정 및 무효처분될 수 있다.(제17조 참고)

(2) 보정각하결정 처분

심사관은 요지변경의 보정을 결정으로 각하하여야 한다.(제18조의2제1항) 각하결정은 서면으로 하고 이유를 붙여야 한다.(동조제4항) 보정각하결정 처분을 받은 경우 이

에 대한 불복을 하지 않는 한, 보정 전의 출원내용으로 심사가 진행된다.

(3) 보정각하결정에 대한 불복

보정각하결정에 대해 불복하고자 하는 경우에는 출원인은 보정각하결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 보정각하불복심판을 청구할 수 있다.(제67조의2)

(4) 결정유보 및 심사중지

보정각하결정등본송달일부터 30일이 경과하기 전까지는 디자인등록여부결정을 하여서는 안되며(제18조의2제2항), 심사관은 디자인등록출원인이 보정각하결정에 대한 불복심판이 청구된 경우 심결확정시까지 디자인등록출원의 심사를 중지하여야 한다.(동조제3항)

(5) 요지변경을 간과한 경우 착오등록된 등록디자인의 취급

보정이 최초의 디자인등록출원의 요지를 변경하는 것으로 디자인권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 디자인등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 디자인등록출원을 한 것으로 본다.(제18조제6항) 이 경우, 당해 등록디자인은 출원일이 늦추어져서 심사 단계에서 발견되지 아니한 선행 디자인과의 관계에서 신규성 위반 등의 무효사유가 생길 수 있다.

(6) 심판단계에서 부적법한 경우

거절결정불복심판 단계에서의 보정이 요지변경으로 인정되는 경우 심판관은 보정을 각하하여야 하며(제71조), 출원인은 특허법원에 취소의 소로 불복할 수 있다.(제75조)

3. 거절결정등본의 송달 후의 재심사 청구(제27조의2)

디자인등록출원인은 그 디자인등록출원에 관하여 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(기간 연장시 그 연장된 기간) 이내에 그 디자인등록출원서에 첨부된 도면, 도면의 기재사항 및 사진이나 견본을 보정하여 해당 디자인등록출원에 관하여 재심사를 청구할 수 있다. 다만, 재심사에 따른 디자인등록거절결정이 있거나 거절결정 불복심판의 청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.(제27조의2제1항) 한편, 재심사의 청구가 있는 경우 해당 디자인등록출원에 대하여 종전에 이루어진 디자인등록거절결정은 취소된 것으로 보며,(제27조의2제2항) 재심사의 청구는 취하할 수 없다.(제27조의2제3항)

VI. 관련문제

1. 직권정정제도

심사관은 물품의 명칭, 디자인의 설명 또는 창작의 요점란에 명백한 오기가 있는 경우로서, 전화 등 통신수단 등을 통하여 출원인이 오기한 것임이 확인되었을 경우 그 확인내용을 심사점검표에 기록한 후 직권정정할 수 있다.(심사기준 제17조)

2. 등록디자인의 정정도입론

(1) 문제점

디자인은 그 외관이 도면에 의해 특정되므로, 그 외관의 사소한 변경이 상황에 따라 등록디자인의 보호범위의 변동 또는 제3자의 불측의 피해를 발생시킬 수 있어서, 현행 디자인보호법은 현행법상 디자인등록결정 후에는 어떠한 경우라도 등록디자인의 정정이 허용되지 않는다. 그러나, 경우에 따라 등록디자인의 정정이 필요한 경우가 있다. 이하, 검토한다.

(2) 도면의 표현이 미비하여 구체성을 결여한 디자인의 법적 취급

도면의 표현이 미비하여 구체성 흠결의 경우 2001년 7월 1일 시행법 이전에는 거절이유에는 해당하나 착오등록시 이의신청이유 및 무효사유가 되지 아니하였다. 이는 경미한 하자로서 등록 후에 무효로 하지 않겠다는 취지인데, 현행법상 구체성 흠결의 경우 나머지 사유와 마찬가지로 제5조제1항본문 위반으로 거절될 뿐만 아니라 착오등록시 이의신청이유 및 무효사유에 해당한다. 따라서 경미한 하자에 의해 디자인권이 소멸할 수 있어 출원인 및 디자인권자에게 가혹한바 이에 대한 논의가 있다. 이의 해결 논의로서, 1) 구체성 흠결에 대해서는 무효사유에서 제외하여야

한다는 견해, 2) 구체성 흠결의 유형 중 권리범위를 확정할 수 없는 경우에만 무효사유로 인정하여야 한다는 견해, 3) 등록후 정정을 인정하여 무효심판에 대응할 수 있도록 하여야 한다는 견해 등이 있다. 디자인보호법상 정정심판제도가 존재하지 않기 때문에 등록이후 그 하자를 치유할 수 있는 길이 없으며 또한 경미한 하자에 대해서까지 이를 이유로 무효로 하는 것은 권리의 안정성을 저해할 수 있다. 따라서 경미한 하자의 경우 합리적인 해석을 통해 무효사유에 해당하지 않는다고 봄이 타당할 것이다.

(3) 유사디자인과 관련된 문제점

첫 번째, 기본디자인과 비유사한 디자인이 유사디자인으로 착오등록되는 경우 원래 단독디자인으로 등록받을 수 있음에도 불구하고 더 불리하게 유사디자인으로 등록받게 된다.(42조 참고) 그럼에도 불구하고 이는 제7조제1항 위반의 무효사유에 해당한다. 두 번째, 기본디자인권이 신규성 상실로 무효심결이 확정된 경우 그 인용디자인과 비유사한 유사디자인권도 함께 소멸할 수 밖에 없다.(제68조제4항 참고) 그러나 소멸할 수 밖에 없는 유사디자인권은 인용디자인과 비유사하기 때문에 단독디자인으로 보호할 필요가 있다. 상기 두 가지 사안의 경우 유사디자인등록을 단독디자인등록으로 변경하는 정정이 가능하다면 상기와 같은 불합리는 해소될 수 있을 것이라는 견해가 있다. 정정심판은 권리범위가 주로 문자에 의해 정해지는 특허법 및 실용신안법에서 필요한 제도이므로 권리범위가 주로 도면에 의해 정해지는 디자인보호법에는 도입될 필요가 없다고 보는 견해가 있지만, 디자인등록 형식에 관한 하자만을 해결하고자 하는 것이라면 제한적인 범위 내에서 정정심판(정정청구 포함)을 인정하는 것도 타당하다고 본다.

VII. 결어

보정은 현행법상 선출원주의의 단점을 해소하기 위한 출원인의 조치로서 최초출원디자인과 보정이후의 디자인이 동일성이 유지되는 범위에서만 가능하다. 다만, 설정등록 이후에는 디자인의 내용적인 하자뿐만 아니라 형식적인 하자에 대해서도 전혀 보정의 기회가 없으므로 출원인에게 가혹한 경우가 생길 수 있으므로 제한된 범위에서 정정제도를 도입하는 것도 신중히 고려할 필요가 있다고 본다. 결론적으로, 현행법상 디자인등록출원인은 도면 기재시 표현의 구체성을 갖추어 출원하고, 최소한 출원 계속 중 표현 미비를 보정하여 구체성을 갖추는 것이 등록 후 권리유지의 측면에서 중요하다.

발명특허 2009. 10

누많은 언론과 세계를 감동시킨

한국의 젊은 거장 Cellist

장 한 나

1994년 | 로스트로포비치 국제 첼로 콩쿠르 심사위원 만장일치 최우수상 , 현대음악상 수상

1997년 | 에코음반상 올해의 영 아티스트상 수상

2003년 | 영국의 그라모폰 , 독일의 에코 음반상 수상

2004년 | 제 10회 칸 클래식 음반상 협주곡 부분 수상

2006년 | 클래식음악전문지 그라모폰 선정 내일의 클래식 슈퍼스타 20인에 선정

2008년 | 시사저널 선정 한국을 움직이는 차세대 리더 1위에 선정

그녀의 뛰어난
예술적 재능과 연주,
놀라운 깊이의
음악적 해석은
장한나를 전세계
신세대 연주가들 중
최고의 자리에
있을 수 있게 한다.

7살에 국내 음악 콩쿠르에서 우승

8살에 서울 시립교향악단과
하이든 첼로 협주곡 협연

1994년 11살의 나이에 처음으로 제 5회 로스트로포비치 국제 첼로 콩쿠르 에서 '천재는 천재를 알아본다!" 라는 극찬과 함께 만장일치 최우수상 과 현대 음악상을 수상한 이후 세계적인 오케스트라와의 협연과 독주회, 음반 녹음 그리고 정기적으로 유럽, 북미 및 아시아 지역의 가장 권위 있는 클래식무대에서 확고하게 자기의 위상을 확보하며 진정한 연주자로 성장하고 있는 Cellist 장 한 나

현재 장한나는 첼리스트로서 음악적 깊이와 성숙 위하여 하버드대학에서 철학과 문학을 전공하고 있으며, 세계적인 오케스트라들과 지속적인 음악 활동을 통하여 거장의 반열로 향하고 있다.

2009년 11월 그녀가 깊고 따뜻한 Cello의 음성으로
또 한번 한국을 매료시킨다.

지금까지 만난 음악가 중에서 한나만큼 큰 충격을 준 사람은 없었다.
이런 식으로 성장하다 보면 과연 어디까지 성장할지 나로서도 알 수가 없다.
– 주세페 시노폴리 –

장한나는 마치 위대한 작곡가의 영감을 직접적으로 받고 있는 것처럼 확신에 찬 연주를 들려주고 있다.
그녀는 '날 것의 감정' 과 음악적 구조를 적절히 잘 결합하고 있으며,
이는 젊은 연주자에게 있어서 좀처럼 찾기 힘든 주목할 만한 능력이다.
– 그라모폰 –

Pianist : Finghin Collins

" 더블린 출신의 Finghin Collins 는 스탠포드 동료들 과의 연주회에서 그의 감흥과 영감을 유감없이 보여주었다. 익살스러운 시작으로 열정,역동성 그 모든 것을 수반한 그의 연주회에 스탠포드 합주단도 경의를 보냈다" – 힐러리 핀치 The Times –

1999년 클라라 하스킬 국제 피아노 콩쿠르에서 우승하며 국제적인 스타로 주목 받은 피아니스트 피닌 콜린스(30) 는 왕립 아일랜드 음악 원에서 존 오코너 (John O' Conor) 와 스위스 제네바에서 도미니크 메르레 (Dominique Merlet) 를 사사한 아일랜드 출신의 연주자로서 가장 촉망 받는 젊은 음악가 중 한 명으로 세계를 무대로 활동하는 아티스트이다.

PROGRAM

브람스 첼로 소나타 1번 Johannes Brahms Cello Sonata 1
1악장 : Allegro non troppo
2악장 : Allegretto quasi menuetto
3악장 : Allegro

---------- intermission ----------

브람스 첼로 소나타 2번 Johannes Brahms Cello Sonata 2
1악장 : Allegro vivace
2악장 : Adagio affettuoso
3악장 : Allegro passionato
4악장 : Allegro molto

쟈클린의 눈물 오펜바흐
Jacques Offenbach – Les Larmes du Jacqueline

2009 장한나 첼로 리사이틀 전국투어 일정

고양 : 11월 20일 (금) 오후 7시 30분	고양 아람누리 음악당
창원 : 11월 26일 (목) 오후 7시 30분	창원 성산아트홀
군포 : 11월 28일 (토) 오후 7시	군포시 문화예술회관
부산 : 12월 3일 (목) 오후 7시 30분	부산 문화회관
구미 : 12월 4일 (금) 오후 7시	구미시 문예회관

발명만화

아무도 몰랐던 몰래발명이야기 72

건강하게 삽시다

건강한 잇몸관리는 당뇨를 예방할 수 있다? 74

발명 365 76

IP Information

아무도 몰랐던 몰래발명이야기 「튜브형 치약」

글 · 그림
김 민 재

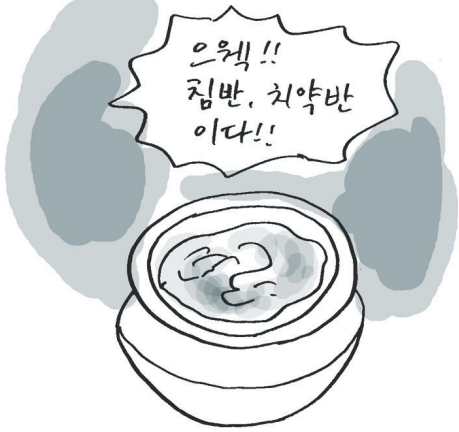
평소 별 생각없이 꾹꾹 눌러 짜내는 치약.

부부는 사소한 일로 이혼의 위기에 부딪힐 수 있다...

처음에 치약은 단지에 담겨 사용되었었다.

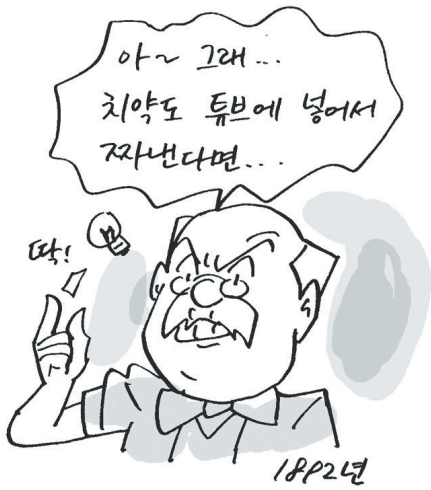
여하튼 간에 부부간의 싸움의 근원이 되기도 하는 '튜브형 치약' 과연 처음부터 튜브에 들어있었을까?

단지에 담긴 치약은 그리 위생적으로 보이지 않았다 분명히 개선책이 필요했는데...



마침 이러한 문제로 고민하던 '워싱턴 웬스워드 쉐필드' 박사는 어느날 화가들이 그림을 그리는 모습을 목격하는데...

박사는 튜브에 담긴 유화물감을 짜내는 모습에서 치약이 나오는 이미지를 떠올렸다



결과는 대성공이었다. 편리하고 위생적인 이유로 사람들에게 큰 인기를 얻었고 불티나게 판매되었다

이렇듯 대수롭지 않게 여긴 치약용기만 해도 실은 우리에게 얼마나 소중한 발명품인가?!

건강한 잇몸관리는 당뇨를 예방할 수 있다?

경북대학교 치의학전문대학원 예방치과학교실 최연희

최근 우리나라 성인 다섯 명 중의 한명은 치주질환(잇몸병 또는 풍치라고도 한다)을 앓고 있다. 그리고 성인이 병원이나 의원을 찾아 치료를 가장 많이 받은 질환 중 하나 역시 잇몸병이다. 잇몸병은 말 그대로 치아주변의 잇몸에서 입안에 존재하는 세균에 의해 생기는 만성염증질환이다.

이 질환은 많은 사람들이 공통적으로 경험하지만 발병하더라고 그 진행정도가 느리고 인체에 치명적인 위해는 가하지 않기에 소홀히 다루어지는 경향이 있다. 그러나 최근 '치주질환을 가진 사람은 당뇨에 걸릴 위험이 건강한 잇몸을 가진 사람보다 높다' 는 연구결과가 있었다. 이는 풍치에 걸렸는데도 치료하지 않고 계속 방치하면 잇몸으로 인해 고생할 뿐만 아니라 만병의 근원이자 평생 관리가 필요한 당뇨까지 걸리기 쉽다는 뜻이다.

기존에는 당뇨환자에서 잇몸이 쉽게 망가지고 악화되는 경향이 강하여 당뇨환자에 대한 구강관리의 중요성이 대두되어 왔다. 미국의 당뇨학회에서는 치주질환을 당뇨의 여섯 번째 합병증으로 정할 만큼 당뇨가 풍치발생에 미치는 영향은 매우 크다. 그 이유는, 당뇨환자의 혈액 내 포도당이 비정상적으로 많아지면 포도당과 결합한 물질들이 생기게 되는데, 우리 몸의 면역기능은 이를 외부에서 침입하는 세균과 같은 이물질로 감지하여 염증반응을 유도하게 된다.

이렇게 과도하게 유발된 염증반응은 치아주변의 잇몸에도 마찬가지로 작용을 하게 되므로 만성염증을 일으키게 하거나 이미 존재하는 미약한 치주염 상태도 더욱 악화시킨다. 따라서 당뇨환자는 주기적인 구강검진을 통해 치주질환이 있는가를 확인하고 필요한 치료를 해야 한다. 설령 잇몸이 건강하더라도 풍치발생의 위험이 얼마나 있는지를 확인해보고 이를 예방하기 위한 잇몸관리에 꼼꼼히 신경을 써야한다. 건강한 잇몸관리는 일반 성인들

의 잇몸관리방법과 별반 다르지 않아, 식후 올바른 칫솔질을 통해 구강 내 위생 상태를 깨끗하게 유지하면 된다. 다만, 당뇨환자는 치주질환 발생 위험이 매우 높으므로 치과에 가서 정기검진을 좀 더 자주할 필요가 있다. 따라서 당뇨는 잇몸병을 일으키는 중요한 원인 중 하나다.

뿐만 아니라 최근에는, 잇몸병도 당뇨를 걸리게 하는 원인 중 하나라는 것이다. 즉, 풍치를 앓고 있는 사람이 현재는 당뇨에 걸려있지 않고 건강할 수 있으나 방치하게 되면 향후 당뇨에 걸릴 위험이 높아진다는 걸 의미한다. 그러므로 입안의 위생 상태를 깨끗하게 유지하여 건강한 잇몸으로 평생 살아간다면 당뇨에 걸릴 위험도 함께 줄일 수 있게 된다.

최근 우리나라도 비만인 사람이 상당히 늘어나고 있고 이로 인해 당뇨을 앓는 사람도 매우 많아졌다. 이렇듯 당뇨와 치주질환은 서로에게 영향을 미치는 밀접한 관계다. 그러므로 나에게 당뇨 또는 잇몸병이 있다면 건강관리에 특히 신경을 써야한다.

두 가지 질병을 모두 앓고 있다면 더 말할 나위가 없을 것이다. 결국 잇몸을 건강하게 유지하면 풍치와 당뇨를 동시에 예방할 수 있게 된다. 구강 건강을 유지하기 위해 다양한 관리방법을 사용할 수 있지만 꼭 필요한 방법 세 가지를 꼽는다면 다음과 같다.

- 첫째, 적어도 1년에 한 번씩 치과병원 / 의원을 방문하여 구강상태를 점검한다.
- 둘째, 식후 5분 이내에 칫솔질한다.
- 셋째, 칫솔질을 할 때는, 올바른 방법으로 치아 하나하나를 꼼꼼히 닦는다.

제공 건강길라잡이(http://www.hp.go.kr)

발명특허 2009. 10

INVENTION 365

3

자동시계

요즘 보편화되고 있는 현대형 자동태엽시계는 20세기 초에 출현되었다. 크고 무거운 회중시계를 소형화로 탈바꿈시킨 것은 손목시계로의 실용화가 진전되면서부터이다. 영국의 존 하우드가 1923년 자동 운동 시계의 특허를 받은 것이 발명다운 발명이었다.

하우드는 시계 수리공이며 제조기술자였다. 그는 시계에 먼지가 많이 들어가면 고장이 나고, 또 시계의 태엽을 불규칙적으로 감는 것으로 인한 문제가 많은 것을 깨닫고, 시계의 태엽을 감지 않는 영구 운동 시계를 고안해냈다. 하우드는 자동시계 회사를 설립하여 1928년부터 판매에 들어갔으나 경제불황으로 크게 성공하지는 못했다. 1930년 스위스의 로렉스 시계회사가 자동시계를 제작하였으며, 방진 · 방수화로서의 성능을 향상시켰다.

6

자동차

자동차는 오늘날 우리 생활의 필수품이 되었다. 이처럼 당연시 생각되는 자동차도 처음부터 있었던 것은 아니다.

1882년 독일의 칸시타트라는 마을에 이상한 집이 있었다. 그집 이층은 매일 밤늦도록 불이 켜 있고, 이상한 기계소리만 들리는 수상쩍은 집이었다.

이웃 주민의 신고로 달려온 경찰에 의해 밝혀진 바에 의하면 집주인은 다이물러와 함께 달리는 기관을 연구하던 마이밧호였다. 당시 독일에는 증기기관차와 말이 쓰는 마차가 함께 거리를 달리고 있었고, 이들은 새로운 엔진을 위해 4년간이나 연구에 몰두했다. 그리고 1885년 드디어 두 사람이 탈 수 있는 새로운 차가 탄생하였다. 이렇게 하여 인류의 삶의 필수품인 최초의 자동차가 등장하였으며 가솔린 기관의 기초가 확립되었다. 같은 시기에 독일에서는 벤츠가 가솔린엔진 자동차를 만들어 시운전에 성공하였다.

5

자동판매기

커피를 비롯한 각종 음료, 라면을 비롯한 식품, 심지어는 전철 승차권과 책까지도 돈만 넣으면 척척 내주고, 거스름돈까지 정확하게 거슬러주는 자동판매기는 이제 없는 곳이 거의 없을 정도로 우리 생활에 깊숙이 자리해 있다.

이 편리한 자동판매기는 누가 발명했을까? 최초의 발명가는 영국의 덴함이다. 당시 영국에는 동전을 넣으면 움직이는 놀이기구가 유행하고 있었는데, 사람들은 한결같이 이 놀이기구를 신기하게 생각했다. 그 가운데 덴함은 그것의 원리를 무척 궁금하게 생각하여 곧 제작회사를 찾아갔다. 뜻밖에도 그 원리는 너무나 쉽고 간단했다. 단지 동전의 무게로 작동이 가능하다는 것을 알게 된 것이다. 그 순간 덴함의 머리속에 기발한 착상이 떠 올랐는데, 바로 자동판매기였다. 그가 처음 발명에 성공한 것은 우표와 수입인지의 자동판매기였다.

해외특허뉴스

해외특허동향, 해외특허정책, 해외특허분쟁 78

특허 Q&A

무엇이든 물어보세요~! 87

KIPO 소식

특허청 소식 88

KIPA 소식

한국발명진흥회 행사 및 소식 92

회원가입을 축하합니다! 94

즐거운 퍼즐 97

회원동향 98

IP News

WIPO 심포지엄, 세계적 특허출원 지연문제 해결 노력 촉구

지난 9월 18일 종결된 WIPO 국제 심포지엄은 특허출원 지연문제 해결을 위한 국제적 차원의 노력을 촉구하였다.

WIPO의 총재 Francis Gurry는 최초의 지식재산권 기관 심포지엄(Global Symposium for Intellectual Property (IP) Authorities)을 마무리하면서 2007년도 세계 특허출원 지연 건수가 420만 건에 달한다는 사실을 지적하였다. 이는 용납할 수 없는 수준이며 이러한 문제의 해결을 위해 운영 효율성을 높이기 위한 국제 협력과 지식재산권 기관의 기반 및 관리운영을 현대화하는 모범 사례의 전파가 필요함을 지적하였다.

특허 업무의 비효율성을 해결하기 위한 방안으로는 특허출원 업무의 공유가 제시되었으며 참가자들은 PCT를 업무공유의 주축으로 삼아야 한다는 결론을 내렸다.

유럽 특허청과 일본 특허청, 미국 특허상표청의 대표들은 심포지엄에서 원칙적으로 PCT 예비 특허성 보고서(PCT international preliminary reports on patentability)를 자신들의 PPH 프로젝트에 통합할 것임을 밝혔다.

이 심포지엄에서는 밴쿠버 그룹(호주, 캐나다, 영국)의 상호 검색심사자료 이용 프로젝트, 남미의 검색심사자료 교류 프로젝트(미주개발은행(Inter-American Development Bank)과 제휴한 아르헨티나, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 에콰도르, 파라과이, 페루, 수리남, 우루과이의 프로젝트) 등 새로운 업무공유 계획이 발표되었다.

40여 개국의 지식재산권 기관 대표들은 본 행사에서 WIPO의 국가 특허 데이터 수집 시스템인 PATENTSCOPE 의 업그레이드, 저개발 국가들의 지식 격차를 줄일 aRDi(개발혁신을 위한 연구자료 이용, Access to Research for Development and Innovation)의 마련에 감사를 표시하였다. 특허 검색의 효율성을 촉진하기 위해 참가자들은 WIPO의 적극적인 특허 법률정보 수집 노력 필요성을 재확인하였다.

이 심포지엄에서는 또한 상표와 산업 디자인 등록, 분쟁 조정 활동, 지식재산권 기관의 재정 관리, 과학기술 기관과의 연계를 통한 혁신 촉진 역할 등의 경험과 모범 사례를 공유하였다.

자료출처 : www.wipo.int

타이쇼 제약, 미국 브리스톨사의 아시아 자회사와 대중약 브랜드 매수로 사업 확장 기대

일본 타이쇼(大正) 제약은 지난 9월 16일 미국의 제약기업인 브리스톨 마이어스 스퀴브(BMA : Bristol-Myers Squibb)로부터 OTC 의약품(처방전 없이 구입할 수 있는 대중약)의 상표권 등 브랜드 자산 및 인도네시아 자회사(BMSI사) 주식의 약 98%를 취득할 것이라고 발표하였다.

취득 대상인 브랜드 자산은 인도네시아, 필리핀, 태국 등에서 높은 시장점유율을 가지고 있는 해열진통약인 「Tempra」, 외용 소염진통제 「Counterpain」과 같은 상표권, 제품 등록, URL 등으로 취득 가격은 1억 6000만 달러이다. 또한 인도네시아의 자카르타에서 이러한 OTC의약품의 제조 · 판매를 실시하고 있는 BMSI사의 주식 약 98%의 취득 가격은 1억 5000만 달러로, 매수 총액은 3억 1000만 달러이다.

타이쇼 제약은 이번 매수를 통해 아시아 지역 OTC의약품 사업에 본격적으로 참여할 수 있게 되었고, 향후에는 BMSI사의 생산 설비를 아시아의 생산 거점으로 활용하는 것도 가능해졌다. 이로써 아시아 지역에서 타이쇼 제약의 사업을 더욱 발전 · 확대시킬 수 있을 것이라고 기대하였다.

자료출처 : www.bloomberg.co.jp

쓰촨성(四川省) 지식산권국, 「쓰촨성특허보호조례」 수정 좌담회 개최

지난 9월 15일 쓰촨성 지식산권국은 메이샨시(眉山市)에서 「쓰촨성 특허보호 조례」 수정에 필요한 의견 수렴을 위한 좌담회를 개최하였다. 이날 열린 좌담회는 쓰촨성 지식산권국 국장 황펑(黃峰)의 사회로 진행되었다.

회의에서 황펑 국장은 「쓰촨성 특허보호조례」 개정의 필요성 및 중요성을 강조하고 관련 업무에 관한 구체적인 의견을 제시하였다. 회의에 참가한 대표들은 새로 수정된 「중화인민공화국 특허법」과 현행 「쓰촨성 특허보호조례」를 바탕으로 쓰촨 특허 보호 업무의 실제적 상황을 고려하여 「쓰촨성 특허보호조례」의 수정에 적극적인 의견과 건의 사항을 교류하였다.

이번 좌담회에는 쓰촨성 인민대표대회 교육문화위생 위원회, 쓰촨성 고급인민법원, 메이샨 인민대회, 메이샨시 정부 법제팀, 메이샨시 중급인민법원, 메이샨시 지식산권국, 메이샨시 관련 대표들이 참가하였다.

자료출처 : www.sipo.gov.cn

일본 ULDAGE, 미국의 MPEG LA와 특허에 관한 일괄 라이선스 제휴

페이턴트 풀 라이선스의 세계적인 대기업인 MPEG LA와 일본 페이턴트 풀 관리 회사인 ULDAGE(United License for Digital Age)는 지난 9월 16일 ULDAGE가 MPEG LA사의 MPEG-2 시스템 라이선스와 자사의 ARIB 라이선스를 맞추어 제공하는 것에 합의했다고 발표하였다. 이는 휴대전화 등 휴대기품을 수신 대상으로 하는 지상파 디지털 방송인 「One seg」에 대응한 휴대 전화를 판매하는 일본 기업을 타겟으로 한 것이다.

「One seg」 대응의 휴대 전화는 MPEG-2 시스템 라이선스의 대상이 되는 MPEG-2 시스템 규격의 트랜스포트층과 ULDAGE의 ARIB 라이선스의 대상이 되는 ARIB 「One seg」 디지털 방송 규격 양쪽 모두를 사용하였다. 따라서 「One seg」 대응 휴대 전화 기업은 양쪽 규격에서 필요한 특허를 모두 커버할 필요가 있으므로 이번 라이선스의 가장 큰 수혜자라고 할 수 있다.

MPEG LA의 CEO인 Larry Horn은 "이번 제휴에는 지금까지 없었던 점이 2가지 있다. 우선 두 공동 라이선스 관리 회사가 손을 잡는 것은 이번이 처음이다. 또한 공동 라이선스에 의해 하나의 제품에서 사용하는 여러 규격에 필수적인 특허를 커버한 공동 라이선스가 제공되는 것도 처음이다."라고 전했다.

ULDAGE 주식회사의 나카무라 요시히데(中村嘉秀) 대표이사는 "이번 MPEG LA사와의 시도는 우리에게 매우 가치가 있는 것이다. MPEG LA사는 페이턴트 풀 방식에 의한 라이선스 시대를 열고, 특허 라이선스의 시장에서 새로운 효율화를 실현하였다. 향후에는 양 회사가 힘을 합해서 제품 라이선스의 시대를 열어갈 것이다. 일괄 라이선스 규격을 가진 양 회사가 공동 체제를 시행하고 시장 수요에 따라 향후 새로운 라이선스 제품을 시장에 투입함으로써, 업계와 소비자 모두에게 메리트가 있을 것이다."라고 하였다.

ULDAGE 주식회사는 일본 최대의 페이턴트 풀 관리 회사로, 일본 디지털 방송의 특허 라이선스를 공평하고 합리적인 조건으로 일괄 제공하는 것을 목적으로 설립되었다. 특허 일괄 라이선스로 디지털 시대에 빈발하는 특허 문제를 해결하고 기업 경쟁을 촉진하여, 비즈니스 발전에 필수적인 수단을 제공하였다. 현재 ULDAGE의 페이턴트 툴 특허권자는 15사, 실시권자는 120사 이상이다. ULDAGE는 제품 베이스의 페이턴트 풀의 발전에 기여하고, 특허권자 및 기술 이용자에게 편리성을 제공할 것이라고 하였다.

자료출처 : www.uldage.com

유럽특허청장, 특허체계 개선 강조

유럽특허청장 Alison Brimelow는 새로운 수익모델을 포함한 변화가 필요함을 지적하였다.

Brimelow는 2류 특허체계는 돈과 시간의 낭비일 뿐이며 현재 특허제도는 원래 의도한 혁신과 경쟁을 이끌어 내지 못함을 지적하였다. 특허제도는 현재 출원물 처리 지연으로 불확실성만을 키우고 있다.

Brimelow는 세계 지식재산권 심포지엄(World Intellectual Property Organization Global Symposium of Intellectual Property Authorities)에서 보다 적은 수의 우수한 특허출원이 필요함을 밝혔다.

Brimelow에 따르면 2008년 200,000건의 특허 출원물 중 60퍼센트는 자금 지원이 이루어지지 않아 승인 과정을 거치지 않을 것으로 보인다. 일부 혁신 기업들은 특허 승인여부에 관심이 있는 것이 아니라 특허를 출원 중이라는 사실로 이익을 얻으려는 도박을 벌이고 있다.

세계 특허제도의 조화

Brimelow는 그동안 선진국들이 추진해왔으나 개발도상국들의 저항에 부딪혀왔던 특허제도의 조화를 요구하였다. Brimelow는 특허 제도의 진정한 조화가 이루어지기 전에 특허 업무의 공유 및 중복된 업무의 제거 등을 먼저 처리할 것을 주장하였다. 현재 IP5(중국, 유럽, 일본, 한국, 미국)는 이러한 프로젝트를 진행 중이다.

이러한 협력의 토대는 WIPO의 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)이 되어야 한다. Brimelow는 특허심사하이웨이(일부 특허청 간 정보공유 네트워크)로 어떤 교훈을 얻을 수는 있겠지만 PCT를 가로막아서는 안될 것이라 경고하였다.

WIPO의 총재 Francis Gurry의 말에 따르면 지식재산권 기반시설의 표준화는 출원인과 특허청 모두 비용 절감에 상당한 도움이 될 것이다.

지식재산권과 경제

로잔공과대학(École Polytechnique Fédérale de Lausanne)의 Dominique Foray는 국제 특허체계를 개선하기 위해서는 혁신의 경제를 이해하는 것이 중요함을 설명하였다. 현재 특허체계는 기술과 산업적 차이를 극복할 만한 유연성을 이미 가지고 있기 때문에 정책입안자들이 그러한 유연성을 효율적으로 이용하는 것이 핵심이라 지적하였다.

자료출처 : www.epo.org

일본 특허청, 특허 기탁이 종료된 세포주의 이용 활성화 촉구

생명과학 분야의 이노베이션을 촉진하기 위해, 일본 특허청은 특허 미생물 기탁 기관의 행동을 정하는 실시 요강을 개정했다.(2009년 경제산업성 고시 제58호, 제59호) 이 개정에 의해 특허 기탁이 종료된 주를 문화 컬렉션(유전자원 보존 기관)에 편입하여 공공이 이용할 수 있도록 특허 미생물 기탁자에게 협력을 요청한다는 취지의 글을 발표하였다.

일본 특허청 총무부 기획조사과 및 경제산업성 제조산업국 생물화학 산업과에서 게재한 이번 발표 내용의 요지는 다음과 같다.

최근, 바이오테크놀로지는 눈부신 발전을 이루었으며, 그에 따라 수많은 미생물 관련 발명이 완성되었다. 이러한 상황 하에서 특허 미생물 기탁 제도를 원활히 운영하고, 생명과학 분야의 이노베이션을 더욱 촉진할 수 있도록 하기 위해 일본 특허청은 「특허 미생물 기탁 제도에 관한 검토위원회」를 개최하고 2009년 1월에 최종보고서를 공표하였다.

이 보고서에서는 기탁이 종료된 특허 미생물의 경우, 기탁기관에서 가능한 한 공적으로 널리 이용할 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 취지가 제언된 바 있다. 이에 근거하여 일본 특허청은 특허 미생물 기탁기관의 행동을 정하는 실시 요강을 개정했다. 그 결과, 기존에는 「폐기」하도록 정하고 있던 특허 기탁 종료 세포주를 문화 컬렉션에 편입시켜 기탁자의 동의 하에 공개할 수 있게 되었다.

특허 기탁 종료 세포주는 생물자원으로서 일본 바이오산업 발전에 큰 공헌을 할 것이라 기대하고 있다. 위와 같은 취지를 감안하여, 특허 기탁이 종료된 세포주를 이용할 수 있도록 협력을 요청하고 있다.

자료출처 : www.jpo.go.jp

영국, HIV 특허 풀의 필요성 시급

GlaxoSmithKline은 HIV약품 특허 풀의 중요성을 강조하였다.

다른 기업이 보유한 특허를 이용해야 할 경우 특허 풀은 유용한 해결책을 제공한다. 세 가지 약품으로 하나의 정제를 구성하는 HIV/AIDS 치료용 알약이 그 좋은 예이다.

국제의약품구매기구(UNITAID)는 UNITAID의 HIV/AIDS 약품 특허 풀 계획에 대한 GlaxoSmithKline의 관심과 유연한 지식재산권 관리를 환영하였다.

UNITAID 풀은 제약회사들의 자발적인 참여에 기초하여 개발도상국을 위한 복합 약품과 아동용 HIV/AIDS 약품 처방을 촉진할 것이다.

세계보건기구(WHO)는 환자의 이용 편의와 바이러스 저항 위험의 감소를 위해 복합 약품의 사용을 권고하고 있다.

하지만 이러한 복합 약품의 특허는 두 세 곳의 기업들이 따로 보유하고 있기 때문에 단일 기업의 계획으로는 실현이 어렵다.

특허 풀 참여 기업들은 로열티를 지급받을 것이며 AIDS에 대항하기 위한 세계 자원을 최대한 효율적으로 이용할 수 있을 것이다.

현재 수십만 명의 아동을 비롯한 600만 명의 사람들이 AIDS 치료를 필요로 하고 있으며 환자의 수는 앞으로 계속 증가할 것이다. GSK를 비롯한 다른 AIDS 약품 특허 보유자들이 특허 풀 계획에 참여하여 성공으로 이끌 것을 희망한다.

자료출처 : www.guardian.co.uk

EU 집행위원회, 지식재산권 강화를 위한 발표문 채택

지난 9월 14일 유럽연합 집행위원회 통상총국(European Commission Trade Directorate)은 협력 수준을 높이고 법률 조치를 보강하기 위해 유럽 시장 내 "지식재산권 집행 강화를 위한 발표문(communication on enhancing the enforcement of intellectual property rights)"을 채택하였다.

EU 집행위원회는 보도 자료를 통해 위조와 지식재산권 침해가 EU 경제 사회 전반에 미치는 악영향을 막을 수 있는 실질적인 계획을 마련하였다고 밝혔다. EU 집행위원회는 민간과 각국 정부, 소비자들의 협력을 강화할 계획이다.

역내 시장 및 서비스 위원회장(Internal Market and Services Commissioner) Charlie McCreevy는 EU의 혁신과 창조를 저해하는 위조행위를 막기 위해서는 더 많은 법률이 아닌 기존 법률 하에서의 강력한 협력이 필요하다고 밝혔다. 이와 같은 조치를 통해 능률성과 균형성을 갖추고 예측 가능한 집행 체계를 마련할 것이라 언급하였다. EU는 2008년 위조 및 지식재산권 침해를 감시하는 새로운 감독기관을 설치하여 관련자들이 함께 데이터를 수집하여 분석하고 대응을 실시하도록 하였다. 이 발표문은 또한 27개 EU 회원국들에게 국내 조정관을 임명하고 정보 공유를 위한 전자 네트워크를 마련하도록 주문하였다. 또한 유럽 너머로 확장될 수 있는 자발적인 공동 계획에 참여하도록 요구하였다.

이 발표문은 작년에 채택된 집행위원회의 "유럽을 위한 지식재산권 전략(IPR Strategy for Europe)"으로부터 나온 것이며 포괄적인 위조 방지 및 지식재산권 침해 방지 계획을 위한 유럽 의회 결의를 토대로 한 것이다.

이 발표문에서는 현재 진행 중인 위조방지 무역협정(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) 협상에 대한 언급은 없었으며 인도로부터 개발도상국에 대한 합법적인 제네릭 약품의 압류 문제에 대해서도 언급하지 않았다.

국제 음반제작사 협회(International Federation of the Phonographic Industry, IFPI)는 이와 같은 발표를 환영하였으나 앞으로 더욱 강력한 법률적 해결책을 주문하였다.

자료출처 : www.ip-watch.org

일본, 휴대전화 관련 업계 및 정부가 참여한 「불법 음악 전송 대책 협의회」 설립

전기통신사업자협회와 일본레코드협회는 지난 9월 16일, 심각해지고 있는 불법 휴대전화 음악 전송(「착신 벨소리」 불법 전송 등)에 대한 실효성 있는 대책을 검토하기 위해 「불법 음악 전송 대책 협의회」를 설립했다고 발표했다. 일본 총무성 등 관계 부처와 밀접하게 협력하여 휴대전화 사업자, 음악 권리자 등의 관계자들이 참가하고 있다.

일본레코드협회에 따르면 일본의 음악 전송 시장은 해마다 확장되는 경향이 있다. 2008년에는 약 905억 엔의 규모에 이르렀으며, 그 중 약 90%가 휴대전화를 대상으로 하는 「착신 벨소리」 등의 전송에 의한 것이라고 한다. 한편, 주요 이용 계층인 청소년들을 중심으로 해서 불법 휴대전화용 음원 전송 서비스가 만연하고 있어, 연간 약 4억 건의 불법 음악 파일이 다운로드 된다고 한다. 이는 정규 음원의 다운로드 건수를 웃도는 수치이다.

이러한 불법 음악 전송을 방지하기 위해 음악 권리자는 불법 음악 파일의 삭제 요청, 악질적인 행위자에 대한 법적 조치, 계발 · 교육 활동 추진 등을 실시해 왔다. 또한 휴대전화 사업자는 필터링을 보급 · 계발하는 방안을 추진하는 등 다양한 대응책을 실시해 왔지만, 산재하고 있는 여러 문제들로 인해 충분한 효과를 얻을 수는 없었다고 한다.

일본 총무성은 2009년 4월에 이러한 불법 음악 전송 문제를 근본적으로 해결하고 보다 실효성 있는 대책을 실시하기 위해 「이용자 시점을 감안한 ICT 서비스의 제문제에 관한 연구회」 산하에 「불법 음악 전송 대책 워킹그룹」을 설치하였다. 이 연구회에서는 지금까지 해왔던 필터링 등의 대응책 개선 및 강화, 새로운 방안으로 제안된 휴대전화 불법 음악 이용 방지 기술 등 여러 가지 대책에 대해 검토를 한 결과, 지난 8월 27일에는 「제1차 제언」을 작성하고 발표하였다.

이번에 설립된 「불법 음악 전송 대책 협의회」는 이 제언을 바탕으로 민간 차원에서 실효성 높은 대책을 구체적으로 검토할 목적으로 설립되었다. 게이오 기쥬쿠 대학의 키쿠치 나오토(菊池尚人) 준교수가 회장을 역임하고 있으며 휴대전화 사업자, 음악 권리자, 음악 전송 사업자, 정부 관계 부처와 지식재산전략추진사무국 등이 참가하고 있다. 향후 추가적으로 휴대전화 제조업체의 참가도 조정 중에 있다.

- ○ 휴대전화 사업자 : NTT 도코모, KDDI, 소프트뱅크 모바일, 이모바일, 윌컴 등
- ○ 음악 권리자 : 일본레코드협회, 일본음악저작권협회(JASRAC), 일본음악사업자협회 등
- ○ 음악 전송 사업자 : 엠티아이, 도완고 등
- ○ 정부 관계 부처 : 총무성, 문화청, 경제산업성

이 협의회에서는 향후 「제1차 제언」의 방향에 근거하여, 2009년 내에 새로운 대응책의 방향성에 대한 관계자들의 합의를 얻는 것을 목표로 검토를 진행시킬 예정이라고 한다.

자료출처 : www.yomiuri.co.jp

하이난성(海南省) 판권국, 온라인 저작권 보호 강화를 위해 불법 행위 근절 노력

하이난성 판권국은 인터넷 저작권 보호 환경을 정화시키기 위하여 지난 8월 하순부터 4개월간 온라인 저작권 침해 정리 활동을 전개하였다.

이번 정리 활동은 온라인을 통한 영상 전파, 문학 홈페이지, 인터넷 뉴스 스크랩 등의 영역에서 집중적으로 전개하여 온라인 저작권 보호를 강화하는 것이 주목적이다. 인터넷을 통해 전파되는 내용의 합법성 여부를 적극적으로 검사하고, 인터넷을 이용한 작품 활동을 규범화하여 원천적으로 온라인 저작권 침해 행위의 발생을 방지할 계획이다.

조사에 따르면 전문적인 정리활동은 성 전체의 인터넷 기업과 홈페이지의 적극적인 관리감독을 강화하여, 유포되는 작품이 합법적인 권리를 부여받았는지에 대한 조사를 진행할 것이라고 전했다. 온라인 저작권 부여와 유포 행위를 엄격히 규범화하고 인터넷 기업이 자체적으로 조사하고 처리하도록 유도하는 등 "선부여 후유포"라는 저작권 유포 질서를 형성하였다. 이번 전문적 정리활동을 통하여 영상, 문학, 기사 등의 작품에 대한 저작권 침해 행위를 근절하고 인터넷 저작권 침해 및 불법 복제판의 안건을 조사할 것이다.

성 판권국 관계자는 이번 정리활동에서 관리 감독 중 발생하는 문제에 대해 저작권 및 공안 부서에서 관련 인터넷 기업이 자체적으로 정리할 수 있는 기한을 주고, 만약 기한 내에 정리 작업을 처리하지 못하면 법적 조사 처리를 실시할 것이라고 밝혔다. 또한 사용자들이 인터넷 기업이나 홈페이지에서 저작권 침해 행위를 발견했을 시에는 직접 성 판권국으로 신고 및 고발이 가능하다고 덧붙였다.

자료출처 : www.ncac.gov.cn

미츠비시 중공업, GE가 미 연방지방법원에 추가 제기한 풍차 특허 침해 소송 확인

미국 제네럴일렉트릭사(GE)는 일본 미츠비시(三菱) 중공업에서 제조하는 2.4MW 가변 풍차가 자사 특허를 침해했다며 국제무역위원회(ITC)에 소송을 제기하였다. 한편 미츠비시 중공업은 지난 9월 9일에 같은 소송 건에 대해 GE가 텍사스주 남부연방지방법원 코파스 크리스티(Copas Cristi) 지부에 추가 제소한 사실도 확인했다고 발표하였다.

GE는 이번 연방지방법원 제소에서도 ITC 제소와 마찬가지로 3건의 특허에 대해 미츠비시의 침해를 주장하면서 배상 청구를 요구하였다. 그러나 소장에는 구체적인 배상 청구액을 기재하지는 않았다고 한다. 미츠비시 중공업 측은 미국법에 의해 연방지방법원의 소송은 ITC의 최종결정이 확정될 때까지는 더이상 진행되지 않을 것으로 보고 있다.

GE는 지난 2008년 2월 말 미 국제무역위원회(ITC)에 미츠비시 중공업을 특허 침해로 제소한 바 있다. ITC는 2009년 8월에 특허 침해를 인정하고 미츠비시 중공업에서 제조한 가변 풍차 수입을 금지하는 가결정을 내렸으며, 현재는 ITC 위원들의 최종 결정을 기다리는 상황이다.

그러나 미츠비시 중공업은 특허를 침해한 사실이 없다고 확신하고 있으며, 새로운 소송 제기에 대해서도 자사의 주장이 인정되도록 필요한 조치를 취할 방침이라고 전했다.

자료출처 : news.braina.com

오픈 북 얼라이언스,
독점금지법 · 프라이버시 관점에서 구글 북 서치 관련 화해안 비판

지난 9월 8일 Microsoft 등의 기업들이 참여하고 있는 오픈 북 얼라이언스(OBA : Open Book Alliance)는 Google이 전자 서적 전송 서비스에서 출판사와 담합하여 가격조작을 하고 있다는 의견서를 법원에 제출하였다. OBA는 Google의 화해 합의에 반대하는 단체로, Microsoft 외에도 Yahoo, Amazon, 각종 도서관 및 출판사 등이 참여하고 있다.

이 의견서는 Google이 북 서치 서비스에 대한 소송에서 출판사와 주고받은 화해 합의에 대한 반대 의견을 제안한 것이며, 뉴욕 남부지구의 연방지방법원에 제출되었다.

Google과 출판사의 이번 화해 합의에서는 Google이 미국에서 절판된 서적을 전자화하고 상업적으로 이용하는 것을 인정하고 있다. OBA의 의견서는 이에 대해서 "Google과 원고 출판사는 29개월에 걸쳐서 수평적 가격 유지에 대해 몰래 교섭해왔다."라고 하면서 이는 독점 행위에 해당된다고 비판하였다.

OBA는 38페이지에 달하는 이번 의견서에서 화해 합의는 가격조작과 독점 유지를 위한 것이며, Google과 원고 출판사가 독점금지법과 저작권법을 회피하려고 한다고 주장하고 있다.

Google 북 서치 서비스의 화해에 대해서는 독점금지법의 관점만이 아니라, 프라이버시의 관점에서도 반대의 목소리가 높아지고 있다. 전자 프런티어 재단(EFF : Electronic Frontier Foundation)과 미국 자유인권협회(ACLU : American Civil Liberties Union)는 법원에 화해안을 반대하는 취지의 의견서를 제출했다. 이들 단체는 현재 Google의 시스템이 이용자가 검색한 서적과 그 서적을 어느 정도 읽었는지, 각 페이지에 어느 정도의 시간을 들여 읽었는지를 감시할 가능성이 있다고 비판하였다. 따라서 법원에 Google이 강력한 프라이버시 대책을 세우는 것을 의무화하도록 요구하고 있다.

자료출처 : www.itmedia.co.jp

무엇이든 물어보세요~!

Question 유사디자인제도란 무엇입니까?

Answer

- 디자인은 기본디자인이 창작된 이후에 이를 기초로 한 여러 가지 변형디자인이 계속 창작되는 특성이 있습니다. 또한 디자인권은 타인의 모방 · 도용이 용이하나, 그 유사범위는 추상적이고 불명확함에 따라 미리 유사범위내의 유사디자인을 등록 받아 침해 · 모방을 미연에 방지할 필요성이 있습니다.
- 유사디자인제도란 자기의 등록디자인이나 디자인등록출원한 디자인(기본디자인)에 물품의 형상, 색채, 모양 등을 변경한 디자인을 유사디자인으로 등록공개함으로써 디자인권의 모방, 도용을 사전에 방지할 수 있는 제도입니다.(디자인보호법 제7조)
- 출원인은 출원 시에 단독, 유사여부 구분을 명시해야 하며, 그 후에도 자진해서 또는 심사관의 의견제출통지서를 받은 후 단독디자인을 유사디자인으로, 유사디자인을 단독디자인으로 변경할 수 있습니다.
- 유사디자인권의 내용
  - 유사디자인권은 기본디자인의 디자인권과 불가분의 일체가 되어 이전 · 소멸됩니다.
  - 단, 유사디자인권만을 무효심판 또는 권리범위확인심판의 대상으로 하거나 권리를 포기하는 것은 가능합니다.
  - 또한 유사디자인은 독자성도 가지고 있어서 그 등록에 하자가 있는 경우 독자적으로 등록취소나 등록무효가 될 수 있고, 독자적인 원인에 의하여 소멸할 수도 있으며, 독자적인 권리범위확인심판이나 무효심판도 가능하다.

Question 비밀디자인제도란 무엇입니까?

Answer

- 디자인은 모방이 용이하고, 유행성이 강하므로 디자인권자가 사업실시의 준비를 완료하지 못한 상황에서 디자인이 공개되는 경우에는 타인의 모방에 의한 사업상 이익을 모두 상실할 우려가 있습니다.
- 따라서 디자인등록출원시부터 최초의 등록료를 납부하는 날까지 출원인의 신청이 있는 경우에는 디자인권의 설정등록일부터 3년 이내의 기간동안 디자인공보 등에 공고하지 아니하고 비밀상태로 유지할 수 있도록 하여 타인의 모방으로부터 보호하고 있습니다. 이것을 비밀디자인제도라고 합니다.(디자인보호법 제13조)
- 비밀로 유지할 수 있는 기간은 출원인이 정하며 그 기간은 3년 이내에서 연장하거나 단축할 수 있습니다.(디자인보호법 제13조 3항)
  다만 다음의 경우에는 비밀디자인임에도 열람이 가능합니다.
  - 디자인권자의 동의를 받은 자의 청구가 있는 경우
  - 심사, 심판, 소송의 당사자나 참가인의 청구가 있는 경우
  - 디자인권 침해의 경고를 받은 사실을 소명할 자의 청구가 있는 경우
  - 법원 또는 특허심판원으로부터 청구가 있는 경우

출처 특허청 홈페이지

특허청 심사관, 세계인명사전 등재 '잇따라'

서호선 서기관 '인터내셔널 후즈 후 오브 프로페셔널스 2009년판에 등재-
2006년 이후 인명사전 등재 심사관 7명에 달해

특허청 심사관들이 세계적 인명사전에 잇따라 등재되어 화제다.

특허청은 정보통신 심사국 통신심사과 서호선 서기관이 세계적 전문분야별 인명사전인 '인터내셔널 후즈 후 오브 프로페셔널스(International WHO' s WHO of Professionals) 2009년도 판[1)]' 에 등재됐다고 밝혔다.

이에 앞서 지난 1월에는 네트워크 심사팀 정은선 사무관이 미국 '마르퀴즈 후즈 후 인 더 월드 2009년판' 에 등재되는 등 2006년 이후 현재까지 특허청의 심사관 중 세계인명사전에 등재된 심사관은 7명에 달한다.

이번에 인터내셔널 후즈 후 오브 프로페셔널스 2009년도 판에 등재된 서호선 서기관은 국제표준회의(ISO/IEC)를 비롯해 국내외 저명한 콘퍼런스 및 심포지엄에서 특허와 표준을 연계하는 산업화 전략들을 다수 발표했고, 국내 원천기술을 표준특허로 만들어 내는 지원방안을 모색하는 등 표준특허 전문가로서의 활동을 인정받았다.

서 서기관은 연세대 산업기술연구소와 신호처리연구소를 거쳐 1997년 박사 특채로 특허청에 임용된 후, 현재 스테레오 시스템(엠펙 서라운드) 분야의 특허 심사업무를 담당하고 있다. 서 서기관은 특허 심사업무 외에도 국제적인 특허 분쟁에 대비하기 위해 분쟁이 예상되는 기업을 대상으로 지재권 교육에도 매진하고 있다.

특허청은 박사학위 보유자가 전체 정원 1511명의 26.3%인 398명에 달하고 고도의 전문성을 요구하는 특허 심사업무를 담당하고 있어, 서 서기관과 같이 세계적인 인명사전에 등재되는 지재권 전문가가 많이 나타날 것으로 예상된다.

1) 1928년 미국에서 설립된 '후즈 후 히스토리컬 소사이어티(WHO' S WHO Historical Society)' 재단은 검증된 전문가를 대상으로 심층면접과 엄선된 과정을 통해 '인터내셔널 후즈 후 오브 프로페셔널스(International WHO' S WHO of Professionals)' 의 회원을 선별하여 등재하고 있다.

아프리카와 지식재산권 외교 기지개 활짝

특허청, 세계지식재산기구 총회에서 아프리카 협력회의 개최

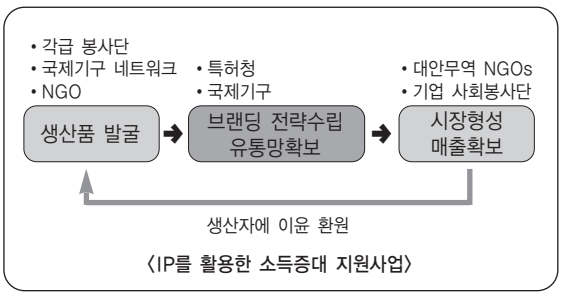
특허청은 스위스 제네바에서 탄자니아 등 15개 주요 아프리카 국가들을 대상으로 특허청의 개도국 지원사업에 대한 설명 및 의견수렴, 상호 협력방안 등에 대해 논의하는 협력회의를 개최했다고 밝혔다. 이 회의는 지재권 분야 정상들이 한자리에 모이는 제47차 세계지식재산권기구(WIPO) 총회 기간(9월 22일 ~ 10월 1일) 중에 열렸다.

특허청 관계자는 금번 설명회를 통해 수혜국이 원하는 니즈와 현장의 목소리를 직접 듣는 기회가 되었을 뿐만 아니라 그동안 지재권 외교가 없었던 아프리카와의 협력관계를 다지는 귀중한 자리가 되었고, 이번 협력회의의 결과를 바탕으로 특허청은 향후 지속적인 對아프리카 지원사업을 통해 지재권 외교를 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.

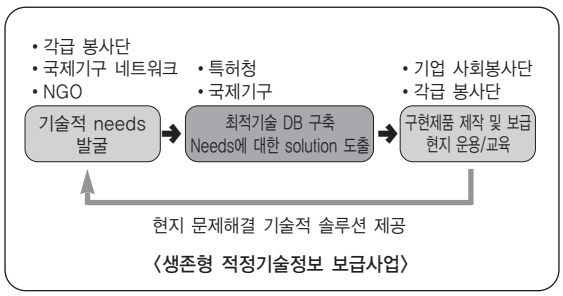
회의에 참석한 한 아프리카 관계자는 "한국은 지재권 인프라가 미흡한 개도국에게 현실 생활에 바로 접목할 수 있는 지재권의 활용 방법론을 제시하였다"며, 한국이 개도국지원사업을 통해 경제 성장비전을 제시하고 생존 문제에 실질적인 도움을 줌으로써 지속가능한 성장과 빈곤퇴치와 같은 지구촌 문제에 앞장서는 리더십을 발휘한 것으로 평가했다.

아울러, 이러한 한국의 노력에 대해 이 자리에 참석한 WIPO 관계자도 한국의 개도국 지원사업을 통해 지재권이 선진국의 전유물이 아니라 못사는 사람들에게도 혜택이 돌아가는 진정한 선진국과 개도국 간의 지식협력 모델을 제시한 것이라고 말하면서 선진국과 개도국의 대립으로 그동안 정체돼 온 지재권 다자협상무대에서 한국이 가교 역할을 하고 있다며 환영하는 분위기였다.

한편, 특허청은 2004년부터 한국신탁기금을 조성하여 개도국 지식재산 역량강화를 위한 지원사업을 진행해오고 있으며, 올해부터는 지식재산이 현지 지역개발을 위해서도 활용되어 시민들의 삶의 질 향상에 직접 기여할 수 있도록 개도국의 우수상품에 대하여 상표획득과 브랜드화를 지원하는 'IP를 활용한 소득증대 지원 사업' 과 개도국 현지사정에 알맞은 적정기술을 발굴, 보급하는 '생존형 적정기술정보 보급사업' 을 추진 중이다. 특허청의 개도국 지원사업에 관한 자세한 정보는 홈페이지(www.ipforliving.org)를 통해서도 제공되고 있다.



〈IP를 활용한 소득증대 지원사업〉



〈생존형 적정기술정보 보급사업〉

특허청 정보보호 유공 대통령 표창 수상

행정안전부 주관, 사이버침해사고 대응, 보안조직 운영 등 보안관리 우수기관

특허청은 지난 9월 8일 행정안전부 주관 제1회 "정보보호 유공 정부포상" 에서 대통령 기관 표창을 수상했다고 밝혔다. 특허청은 사이버공격에 효과적으로 대응하기 위하여 365일 24시간 보안관제센터 운영('05년~), 침해사고 전담인력 배치, 사이버침해사고대응 시나리오 재정 등 침해사고 대응 및 보안조직 강화를 위한 활동을 지속적으로 수행하여 사이버 침해사고에 신속 · 정확하게 대응할 수 있는 체계를 확립해 왔다고 밝혔다

특히, 지난 7월 7일 발생한 DDoS 사이버테러 발생 시에는 DDos 공격을 대비하기 위한 "특허넷시스템 사이버테러 위기대응 5단계 체계" 를 자체 수립하고 이와 연계하여 DDoS 공격 시에도 전자출원서비스를 지속적으로 제공할 수 있도록 하는 재해복구훈련을 성공적으로 실시하였다.

이와 같은 정보보안 강화활동을 토대로 '07년~ '08년 2년 연속 국가정보원 '보안관리 실태평가' 에서 최우수기관으로 선정되었고, '08년에 실시한 행정안전부 '공공기관 개인정보보호 수준진단' 평가에서도 최우수기관으로 선정되는 성과를 달성하였다.

특허청 이재훈 정보기획국장은 "지재권 분야에 대한 사이버침해 공동대응체계 확립을 위하여 '09년까지 KIPO-CERT를 구축 완료하고, '10년에는 특허-ISAC을 구축하여 실제로 발생할 수 있는 침해사고에 신속하고 능동적으로 대응할 수 있는 기반체계를 수립할 계획이다" 라고 밝혔다.

특허청, 굿네이버스와 MOU 체결

IP를 활용한 개도국 지원을 위해 정부기관과 NGO가 손 맞잡아

지식재산을 활용하여 개도국의 지속가능한 녹색성장을 지원하기 위해 정부기관과 국제구호개발 NGO가 손을 잡았다. 특허청과 굿네이버스는 지난 9월 17일 서울 굿네이버스 본부에서 개도국의 우수상품에 대하여 상표획득과 브랜드화를 지원하는 'IP를 활용한 소득증대 지원 사업 '과 개도국 현지사정에 알맞은 적정기술을 발굴, 보급하는 '생존형 적정기술 정보 보급사업' 을 상호 협력하여 추진하기로 하는 업무협력 협약(MOU)을 체결했다.

이번 업무협약을 통해 특허청은 개도국 우수상품에 대한 상표 등 IP 확보 및 브랜드 전략 수립, 특허 정보 등으로부터 적정기술 DB 구축 및 보급, 현지 맞춤형 적정기술 구현 시작품 제작 등을 추진하며, 굿네이버스는 해외 지사 및 네트워크를 활용하여 개도국의 우수상품 및 기술적 요구사항 발굴, 공정무역 등을 통해 개도국 상품 판매, 사회적 기업 설립을 통한 적정기술 구현제품 보급 등을 추진하게 된다.

특허청장은 "이번 협약을 통해 개도국 주민의 소득증대와 삶의 질을 개선하는데 정부기관과 NGO가 뜻을 같이하였으며 지식재산을 활용한 성공적인 경제성장 지원모델을 국제사회와 나눔으로써 성숙한 세계국가로서 인류공영에 기여하는 계기가 될 것으로 기대한다" 고 말했다.

특허청과 굿네이버스는 내년 본격적인 사업 착수에 앞서 올 11월께 아시아 또는 아프리카 개도국 중 한 국가를 선정하여 상품화 가능한 생산품 발굴과 지역사회에 우선적으로 필요한 기술 니즈를 파악하기 위한 study project를 공동으로 추진할 계획이다.

※ 굿네이버스(Good Neighbors)는 '91년 한국인에 의해 설립, '96년 국내 최초로 유엔경제사회이사회(UN ECOSOC)로부터 NGO 최상위 지위인 포괄적 협의지위(General Consultative Status)를 부여받은 국제구호개발 NGO로 국내 및 북한, 해외 24개국에서 전문 사회복지사업을 수행하고 있는 대한민국 대표 NGO임

영국, 캐나다, 핀란드와 특허심사 고속도로 열린다

고정식 특허청장, 세계지식재산권기구(WIPO) 총회 기간 중 합의

영국, 캐나다, 그리고 핀란드에 특허심사 고속도로가 열릴 예정이다. 즉, 우리 출원인들은 이미 시행 중인 미국, 일본, 덴마크뿐만 아니라, 앞으로 영국, 캐나다, 핀란드에서도 쉽고 간단한 절차로 신속하게 특허 심사를 받을 수 있게 된다.

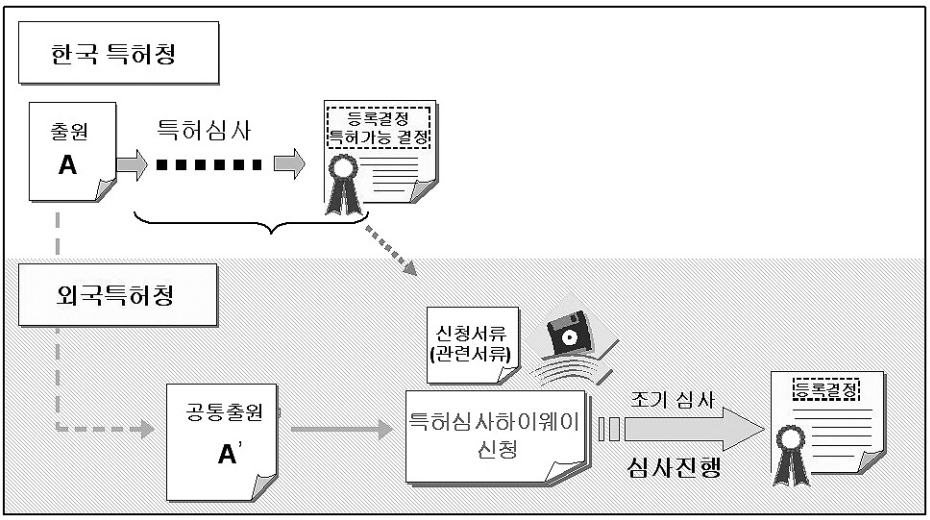
특허청은 지난 9월 23일, 스위스 제네바에서 영국, 캐나다 및 핀란드 특허청장과 연속 회담을 갖고 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway, PPH) 시행을 합의하였다.

캐나다 및 핀란드와는 이번에 특허심사하이웨이 시행을 위한 MOU를 체결하였고, 이미 MOU를 체결한 영국과는 예정대로 PPH를 시행하기로 다시 한번 확인하였다.

특허심사하이웨이는 양국에 특허가 공통으로 출원된 경우, 먼저 특허가 출원된 국가에서 특허가 등록되면, 상대국에서는 간편한 절차로 신속하게 해당 특허를 심사하는 제도이다.

특허청은 현재 일본('07.4~), 미국('08.1~), 덴마크('09.3~) 3개국과 특허심사하이웨이를 시행 중이며, 영국과 캐나다는 올 10월 1일부터, 핀란드는 내년 1월부터 시행될 예정이다.

〈특허심사하이웨이 개념 예시〉



제공 특허청

어려운 이웃에게 사랑을!

서초성심노인복지센터 · 강남보육원 위문금 전달

우리회는 민족고유의 명절인 추석을 맞이하여 어려운 이웃에게 따뜻한 정을 나누기 위해 지난 9월 26일 서초성심노인복지센터와 9월 28일 강남보육원을 방문(최종협 상근부회장, 박봉석 지식재산기반본부장, 강성용 사업화지원본부장, 김현태 노조지부장 등)하여 위문금을 전달했다.

이 외에도 현재 국내 결연아동 3명에게는 정기적으로 후원금을 지원하고 있다.

우리회, 태국 국왕에게 특별상 헌정

허진규 한국발명진흥회장은 지난 9월 10일 태국 왕실을 방문, 부미볼 애듈라데(Bhumibol Adulyadej) 국왕에게 발명활동에 기여한 공로로 명예 '발명가 특별상' 을 헌정했다.

이번 방문은 태국국립연구협의회(NRCT)가 태국 국왕에게 우리회 특별상 전달을 위해 요청한 것으로, 우리나라와 태국 간 발명 교류를 위해 추진됐다.

태국 국왕은 우리나라의 물레방아와 같은 수질 정화장치(CHAIPATTANA AERATOR)를 발명한 바 있다.

국내 IP 전문가, 세계 3대 인명사전에 등재

우리회 배진우 전문위원(IP경영지원팀)이 세계 3대 인명사전인 미국 '마르퀴스 후즈후 인더월드(Marquis Who's Who in the world)' 2010년판에 등재됐다.

배진우 전문위원은 광운대학교 전자공학과 박사학위 이후 전자부품연구원에서 3D 비디오 코딩(MPEG-3DAV)과 관련된 국제 표준화 활동에 참여하였으며, 이와 관련하여 SCI(과학기술논문인용색인)급 논문을 비롯해 20여 편의 국내외 논문과 특허를 보유하고 있다.

현재는 한국발명진흥회 IP경영지원팀에서 IT 분야 특허기술 가치평가 및 대학, 연구소 등의 우수한 연구 성과물의 사업화를 위한 지식재산 전략에 대한 연구를 진행하고 있다.

1899년부터 발간을 시작한 '마르퀴스 후즈후'는 세계 215개국을 대상으로 정치, 경제, 과학, 예술 등 각 분야에서 우수한 업적을 남긴 인물 5만여 명을 선정해 프로필과 업적을 등재하는 세계적인 인명사전이다.

배진우 전문위원은 비디오 코덱 분야에서 국제표준화 활동, 다수의 논문 발표 및 특허 출원 등 관련 연구결과와 특허기술 평가 및 지식재산 전략 구축과 관련된 활동을 인정받아 등재가 결정되었다.

태국 라자망갈라대학 초청에 따른 국제컨퍼런스 및 발명전시회 참가

우리회는 태국라자망갈라대학으로부터 초청을 받고 지난 8월 24일부터 28일까지 개최된 국제컨퍼런스 및 국제발명전시회에 참가했다.

이번 방문은 우리나라의 우수한 발명품을 홍보하기 위함으로, 6사 6건의 발명품을 전시하였다. 특히 태국국립연구협의회(NRCT)의 요청에 따라 「2008 대한민국발명특허대전 지식경제부장관상」을 수상한 발명품 「방진마스크」를 특별 전시하기도 하였다.

또한, 우리회는 상호전시회 및 세미나, 지식재산 이러닝, 해당국의 특허사업화정책, 대학의 특허교육 성공사례 등 상호교류를 위해 라자망갈라 8개 대학과 상호양해각서(MOU)를 체결하였다.

제9회 모스크바 국제발명 · 투자전시회 참가

(주)진생사이언스 금상 · 특별상 수상

우리회는 지난 8월 26일부터 29일까지 러시아 모스크바 All-Russian Exhibition Centre에서 개최된 「제9회 모스크바 국제발명 · 투자전시회」에 참가했다.

이번 전시회는 15개국(이란, 폴란드, 보스니아, 루마니아 등) 1,500여 점이 전시되었으며, 우리나라 대표로 참가한 (주)진생사이언스는 「약효가 증강된 가공인삼제품」으로 금상 및 특별상(이란우수발명가지원재단)을 수상했다.

회원가입을 축하합니다!

- 회 원 명 : (주)한국지식재산경영원
- 대 표 자 : 장하진 대표이사
- 업태/종목 : 서비스
- 가입년월일 : 2009년 9월 11일
- 주 소 : 서울시 강남구 역삼동 736-40 아름다운빌딩 2층
- 전화번호 : 02)3453-7640
- 홈페이지주소 : www.woosinpat.com

△ 이 부분을 접어서 가까운 우체통에 넣어주시거나, 팩스로 보내 주십시오.

우 편 엽 서

우표

보내는 사람

이름: (남 · 여)

주소:

전화: H·P

□□□ - □□□

받는 사람

월간 **발명특허**

서울특별시 강남구 역삼동 647-9

한국발명진흥회 17F 고객지원팀

135 – 980

월간 **발명특허**
2009. 10

독 자 카 드

• 이번호 내용중에서 가장 재미있고, 유익했던 기사와 아쉬웠던 점은?

• 앞으로 꼭 다루었으면 하는 기사는?

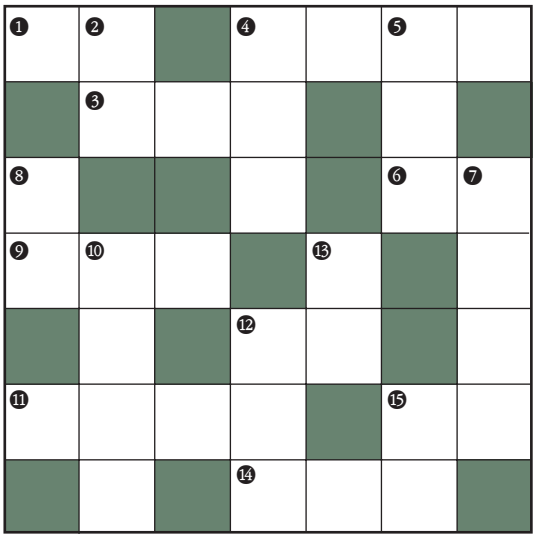
• 기타 「발명특허」에 하고 싶은 말씀은?

■ 10월호 퍼즐정답

❶	❷	■	❹		❺	
■	❸			■		■
❽	■	■		■	❻	❼
❾	❿		■	⓭	■	
■		■	⓬		■	
⓫				■	⓯	
■		■	⓮			■

PUZZLE

함께 풀어봅시다



가로열쇠

1. 우리나라 명절의 하나. 음력 팔월 보름날이다. 신라의 가배에서 유래하였다고 하며, 햅쌀로 송편을 빚고 햇과일 따위의 음식을 장만하여 차례를 지낸다.
3. 필름에 촬영된 상을 광원과 렌즈장치를 이용하여 영사막에 확대하여 비추는 기계
4. 큰 차이 없이 거의 같음
6. 인공적인 환경을 만들어 동식물 조직의 일부나 미생물 따위를 가꾸어 기름
9. 신라 때부터 얼음을 넣어두던 창고. 경상북도 경주시에 남아 있으며, 화강암으로 되어있는 지금의 창고는 조선 영조 5년(1729)에 개축한 것이다. 보물 제66호
11. 당류가 전분으로 전환되는 것을 억제하는 유전인자를 가지고 있는 변이종 옥수수를 말함
12. 직사각형으로 된 코트의 중앙에 네트를 두고 두 팀으로 나누어 공을 땅에 떨어뜨리지 아니하고 손으로 공을 패스하여 세 번 안에 상대편 코트로 넘겨 보내는 구기 경기
14. 지표의 형태 및 지표에 분포하는 사물을 정확하고 상세하게 그린 지도
15. 한 겨레나 가계의 맨 처음이 되는 조상

세로열쇠

2. 이산화규소로 이루어진 규산염 광물. 삼방 정계에 속하는 알파형과 육방 정계에 속하는 베타형이 있는데 대개 화강암, 유문암, 변성암, 퇴적암 따위에 들어있다. 유리 광택이 있으며, 무색의 순수한 것은 수정이라고 한다. 광학기계, 유리, 도기 따위를 만드는데 쓴다.
4. 지구를 둘러싸고 있는 대기의 범위. 지상 약 1,000km까지를 이르며, 온도의 분포에 따라 밑에서부터 대류권, 성층권, 중간권, 열권으로 나눈다.
5. 마음 씀씀이가 좁고 간사한 사람들이나 그 무리
7. 중장이 없이 초장과 종장만으로 이루어진 시조의 형식
8. 달, 태양 따위의 인력에 의하여 해면이 주기적으로 높아졌다 낮아졌다하는 현상. 보통 12시간 25분의 간격으로 하루에 두 번 일어난다. 지구의 자전, 달과 태양의 상대적 위치에 따르는 변화, 지형의 영향 따위로 복잡한 양상을 보인다.
10. 얼음같이 맑고 깨끗한 살결과 구슬같이 아름다운 자질. '매화(梅花)'를 달리 이르는 말
12. 수원지에서 끌어올린 물을 모아 두는 높은 곳에 만들어 놓은 못
13. 경기장 중앙 바닥에 네트를 가로질러 치고 그 양쪽에서 라켓으로 공을 주고받아 승패를 겨루는 구기 경기
15. 어떤 것을 이루어 보려고 계획하거나 행동함

9월 호 즐거운퍼즐 정답

상	고		상	전	벽	해
	배	양	토		창	
함			권		호	적
양	수	기		담		반
	탁		봉	화		하
고	매	하	다		상	장
	매		리	어	왕	

즐거운 퍼즐 정답은 다음호에 게재하며, 정답자 중 3명을 추첨하여 월간 〈발명특허〉지 1년 정기구독권을 드립니다. 많은 참여바랍니다.
독자카드에 정답을 적어 매월 20일까지 보내주십시오.

에이치시티, 국제 표준 흡입독성시험평가 장비 KIT 공급

범국가적 차원의 국제적 수준 전문 시험 시설 흡입독성평가 체계 구축

클린룸 및 대기환경 미세먼지 측정장비 전문 개발기업 에이치시티(대표 이수찬)가 국내 최고의 독성시험 전문기관인 안전성평가연구소(KIT) 정읍분소에 32억 규모의 나노물질 인체 유해성 평가를 위한 흡입독성시험 장비를 공급했다고 밝혔다.

이번 계약으로 전체 3960㎡(1200여 평) 규모에 총 80여 억 원의 사업비를 투자한 안전성평가연구소는 흡입독성시험분야의 기술과 시스템에 이어 장비에 이르기까지 흡입독성평가시험 서비스를 위한 전 부분의 국산화를 구축하게 되었다.

신약이나 화학물질 등의 개발 과정에서 필요한 각종 독성평가 분야 중에서도 최첨단 기술에 해당하는 흡입독성평가는 일부 국가에서만 극히 제한적으로 이뤄지고 있을 정도로 전문성을 요하는 분야로, 최근 들어서는 나노 기술의 부작용과 유해성 등 잠재적 위험을 검증하기 위한 안전성 평가 방안으로 선진국을 중심으로 기술 투자가 활발히 진행 중이다.

일례로 미국은 관련 연구에 매년 1억 600만 달러를 투자하고 있으며, 유럽위원회(EC)도 2010년까지 EU GDP의 3%를 나노기술 연구개발에 투자한다는 목표를 '유럽의 나노기술 전략방향' 에서 밝힌 바 있다.

HCT가 자체 개발한 이번 장비는 나노물질과 담배연기를 반복적으로 피시험 동물의 코로 흡입하도록 하는 비부노출(nose-only) 시스템과 피시험 동물의 전신에 나노물질을 노출시켜 유해성을 평가하는 전신노출(whole-body) 시스템으로 구성되어 있다.

이 중 나노물질의 반복 비부노출을 위한 흡입장치 시스템은 처음 국산화된 기술로 은이나 금 등의 금속성 나노 입자(Paticle)의 발생을 비롯해, 입자 간 응집을 최소화하여 고른 분포도를 유지하고 고농도의 입자 생성으로 평가 수준을 높인 것이 특징이다.

지금까지 독일과 일본 등의 선진국에서 개발한 전신노출흡입 장치 시스템은 챔버 내 부유하는 입자가 골고루 퍼지는 데에 한계가 있고 피시험동물의 위치에 따라 노출농도가 달라져 정확한 독성시험 결과를 도출하는데 문제가 있다는 점이 지적되어 왔다.

그러나, 에이치시티는 이런 단점을 극복하여 흡입폭로장치에 클린룸에서 이용되는 FFU방식 (FFU: Fan Filter Unit)과 다중노즐 시스템을 적용, 챔버 내 단위 면적당 균일한 입자를 퍼뜨리는 기술을 고안하여 입자의 노출빈도를 더욱 정교하게 파악할 수 있게 했다.

이러한 자체 평가기술은 최근 기술표준원의 민간 기술에 대한 적극적인 국제 표준화 추진 및 지원으로 국제표준화 기구 나노기술 위원회 (ISO/TC229)를 통해 국제 표준으로 채택되었으며, 2010년에 '나노입자 발생 및 모니터링' 과 관련한 2건이 국제표준으로 발간될 예정이어서 기술적 우수성과 신뢰성이 입증되었다. 또한, 에이치시티는 이를 통해 상대적으로 독성평가 선도국이라는 미국 국가연구기관으로부터 흡입독성시험 평가장비 구매에 대한 제안을 받는 등 안정성 평가 시스템 시장의 경쟁 구도에 변화를 불러 일으키고 있다.

이번 장비 개발 및 공급은 국산화를 통한 국가 기술력 향상이라는 이점 이외도 해외 장비 사용 시 항상 경험하는 사후처리 문제나 불편함을 해소, 기술지원에 따른 비용과 시간을 줄일 수 있게 된 것도 큰 장점으로 평가받고 있다.

한국지식재산협의회 이정환 회장, 지식재산 분야에 가장 영향력 있는 세계적 인물 50인에 올라

지식재산 분야 최고 권위의 전문지 MIP가 선정

한국지식재산협의회(KINPA) 회장인 LG전자 이정환 부사장이 지식재산 분야의 최고 권위의 전문 매거진 MIP(Managing Intellectual Property)가 선정하는 "2009년 지식재산 분야에서 가장 영향력 있는 세계적 인물 50인(The 50 most influential people in IP)" 에 올랐다.

現 LG전자 특허센터장 / 부사장

런던에 본부를 두고 있는 MIP는 1990년 창간되어 지식재산 분야의 세계적 권위의 전문 매거진으로 알려져 있고 세계 각국의 기업내 변호사, 변리사 등 지식재산 전문가들을 주요 독자층으로 하고 있다.

MIP는 2003년부터 매년 7 · 8월호에 "IP 50인" 을 선정 · 발표하고 있으며 그해 IP분야의 주요 이슈와 영향력을 기준으로 지식재산 분야 전문가들의 추천과 자문을 거쳐서 선정하고 있다.

올해의 경우, 이 부사장을 비롯하여 Gary Locke 미국상무장관, Francis Gurry 세계지식재산기구(WIPO) 총재, David Kappos 미국특허청장 등이 선정되었고 이외에도 IP 블로거, 불법 다운로더 등도 포함되어 최근 인터넷 블로그의 급증, 온라인 저작권 등의 이슈들이 IP분야에서도 영향을 미치고 있음을 보여주고 있다.

한편 MIP는 "이정환 부사장은 Microsoft와의 중요한 특허 라이센싱 계약을 이끄는 등 LG전자가 투자하는 R&D에서 라이센싱 수익을 최대화하는 데에 목표를 두고 있다" 며 "한국 기업들의 특허 로열티 적자를 줄이기 위해 KINPA 설립에 일익을 담당하였고 협의회의 초대 회장직을 수행하여 한국의 IP 분야 발전에 기여하고 있다" 고 소개하였다.

이 부사장의 이번 "IP 50인" 선정은 지식재산 분야에서 32년간 근무한 정통 특허맨으로 우리나라 산업계 IP 지도자로서 인정받고 있고, 특허 개발, 관리, 분쟁 분야에서는 선구자로서 R&D 성과를 특허전략과 연계해 로열티 수입 창출에 크게 기여하였으며, 특히 KINPA 초대 회장으로 우리 기업의 지식재산 경쟁력 제고를 위해 노력한 업적을 높이 평가한 결과로 보인다.

월간「발명특허」 광고게재 안내

우리회 회지인 월간「발명특허」誌는 각 회원사 및 국내외 유관기관, 기업, 도서관, 학교, 발명가, 주부 및 학생 등에 광범위하게 제공되고 있는 발명진흥사업의 활성화를 비롯한 국내외 산업재산권제도 및 정보자료의 대변지입니다. 다음과 같이 본지에 귀사의 홍보를 위한 광고안내를 하오니 많은 참여 바랍니다.

원고모집안내

월간「발명특허」誌는 국내 · 외 지식재산권에 대한 분야별 전문적 의견과 논문, 그리고 정책 · 기획 · 출원 동향 등에 관한 유용한 정보를 널리 확산 보급함으로써 우리나라 지식재산권 발전에 기여함을 목적으로 발간되는 전문지입니다. 본 「발명특허」誌가 우리나라 지식재산권 관련 정보의 선도 및 기술 · 정책 전문지로서의 소임을 다할 수 있도록 관련 분야별 전문가 여러분들의 적극적인 관심과 투고를 부탁드립니다. 게재된 원고에 대해서는 소정의 원고료를 지급하여 드립니다.

- 모집분야 : 지식재산권 관련 논단, 발명칼럼, 판례 등
- 원고제목 : 관련 분야별로 자유로이 선택
- 원고분량 : 제한없음
- 모집시기 : 수시
- 보내실곳 : E-mail – eldaah7@kipa.org

회원 동정 접수

2009년 9월부터 【회원동정】 코너를 개설하였습니다.
「회원동향」란에 실을 수 있는 회원사의 동정과 보도자료를
매월 15일까지 이메일로 송부해 주시기 바랍니다.

- 원고분량 : A4(1/2매, 글자크기 : 12포인트), 관련 사진자료 1매 함께 제출 (보도자료 형태도 무관함)
- 보내실곳 : eldaah7@kipa.org

광고 및 원고 모집 문의 : 한국발명진흥회 고객지원팀 TEL (02)3459-2868

광고가격(1개월 기준)

광고게재면	규 격	가 격	비 고
표지 4	칼라 전면	900,000	부가세 별도
표지 3	〃	700,000	
표지 2	〃	700,000	
내지 화보	〃	500,000	
내지 흑백	흑백 전면	300,000	

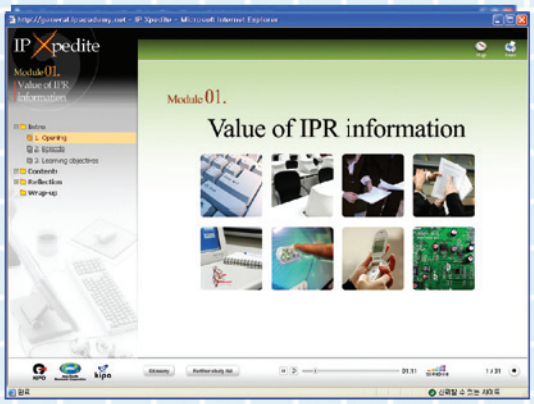
우리회 지회 안내

지 회	지회장	사무국장	주 소	연 락 처
부산지회	박명훈	김유헌	부산시 남구 문현3동 243번지	051-645-9683
광주지회	고정주	김 일	광주광역시 광산구 도천동 621-15 중소기업종합지원센터 2층	062-954-3841
대전지회	이상복	박병영	대전광역시 대덕구 대화동 45-1 2층 (대전한일병원 근처)	042-638-4307
강원지회	차명진	송상엽	강원도 춘천시 후평1동 198-25	033-258-6580

편집 : 고객지원팀 김민국 (Tel. 02-3459-2868, Fax. 02-3459-2879)

사이버 국제특허아카데미

온라인 무료교육 신규콘텐츠 안내 IP Xpedite



학습대상

지재권 정보의 기초 개념 및 그 활용방법에 대해 학습하고자하는 대학, 기업, 연구소 등
지재권 기초 개념을 습득한 자로서 지재권 학습의 다음단계로 진행하고자 하는 자

강의소개

본 콘텐츠는 APEC(아시아,태평양경제협력체) , 특허청, 한국발명진흥회가 공동으로 개발한 지재권 정보에 관한 콘텐츠입니다.
모듈별로 제시되는 다양한 에피소드와 함께 다양한 시연을 통해 지재권 정보에 대해 쉽게 접근할 수 있습니다.

학습목표

국제적 관점의 지재권 정보에 관한 가치, 검색방법, 분석방법 및 특허정보의 해석방법을 습득할 수 있습니다.

수강방법

1. http://general.ipacademy.net ▶ 2. 로그인(회원가입)
▶ 3. 교육과정中 일반정규과정 선택 ▶ 4. 수강신청
▶ 5. 나의강의실에서 학습

http://general.ipacademy.net

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation

IP Xpedite

http://www.glami.com

황금 나비상

2005/06/07/08/09 KSA한국표준협회

소비자웰빙지수 5년 연속 1위

無방부제

숙취해소용 천연차 여명808

"2007,08 편의점협회 음료전체매출 2년연속 1위"

여명808은 음주전후 숙취해소에 정말 좋은 세계 11개국 발명특허품입니다.

발명 특허품

숙취 속쓰림 완충 임팩트

제43회 발명의 날
금탑산업훈장 수훈

Korea
Master Brand AWARDS 2009
2009 대한민국 대표 브랜드 대상

한국경제신문·중앙일보 공동후원
조사·평가 브랜드스톡
2009 대한민국 브랜드스타

자매품

LOHAS 인증을 확인하세요

스태미나증진용 천연차 다미나909®
세계 10개국 국제발명 특허품

• 명예경영학박사, 보건학박사, 자랑스런 한국인 대상, 세계 10대 발명전 석권, 400건이 넘는 산업재산권 보유.

발명특허기업 주식회사 그래미

http://www.glami.com 소비자 상담전화 080-4073-808
가까운 지사, 약국, 편의점, 대형할인마트에서 구입하실 수 있습니다.