INVENTION & PATENT

2012 March
03

발명 특허

INVENTION & PATENT _ Vol . 428

[Focus]

애플의 상표권 재앙
"중국 iPad 상표권 분쟁 집중 분석"

2011년 중국의 5대 상표 사건

특허의 중요성과
난무하는 소송의 부작용, 대책은?

한국발명진흥회

Contents

Column

14 애플의 상표권 재앙 "중국 iPad 상표권 분쟁 집중 분석"
18 2011년 중국의 5대 상표 사건
23 특허와 혁신
28 특허의 중요성과 난무하는 소송의 부작용, 대책은?
32 특허에 생명을!

Report

38 강한 특허의 창출 전략
43 여기서 잠깐 _ 특허 Q&A
44 한 · 미 FTA에 따른 지적재산권 관련 영향에 대한 고찰
52 민사소송의 소송요건 관점에서 바라본 특허심판에서의 심판의 적법요건 검토
62 특허침해소송에서 진보성 판단의 기준
70 여기서 잠깐 _ 발명역사 속으로

Information

72 **세계는 지금** 세계 지식재산권 동향 소식
75 **회원가입을 축하합니다** 2월 신규 회원가입사 소개
76 KIPO NEWS 특허청 소식
80 KIPA NEWS 한국발명진흥회 행사 및 소식
82 **건강하게 삽시다** 꽃 피는 봄이 오면 눈 건강 주의
85 독자마당
86 **지리적표시 단체표장에 등록된 우리나라 대표 특산품**

Invention & Patent
March 2012 Vol. 428

발행일 2012년 3월호 제37권 제3호(통권428호) **발행처** 한국발명진흥회(서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 _ 우 135-980) 02)3459-2800(代)
발행인/편집인 김 광 림 **편집위원** 유태수, 최화봉, 이태원, 황진원 **인쇄인** 이평원 **인쇄처** 휘문인쇄사 (02)2276-1234 **인쇄** 2012년 3월 7일
발행 2012년 3월 12일 **한국발명진흥회 회지 월간 발명특허**
• 본지는 한국도서잡지윤리위의 실천요강을 준수합니다. • 본지에 게재된 기사와 본회의 견해와는 다를 수도 있습니다.

IP CAMPUS
지 식 재 산 캠 퍼 스

2012 지식재산캠퍼스 연간 교육일정

지재권 일반과정

특허청 80%지원, 노동부 약 15%환급

NO	일자	강좌명
1	02.08 ~ 02.10	지식재산권 기초 1기
2	02.15 ~ 02.17	디자인-저작권 이해 및 실무 1기
3	02.22 ~ 02.24	특허청구범위 해석과 침패판단 1기
4	03.14 ~ 03.16	특허정보검색 및 특허성 판단 1기
5	03.21 ~ 03.23	특허명세서 작성 및 리뷰 SKILL UP 1기
6	03.28 ~ 03.30	특허평가 및 라이센싱 계약 1기
7	04.04 ~ 04.06	강한 상표를 위한 브랜딩 전략 1기
8	04.25 ~ 04.27	주요국(IP5) 지식재산권 비교 실무 1기
9	05.09 ~ 05.11	지식재산권 기초 2기
10	05.23 ~ 05.25	중국특허 마스터 과정(출원~소송)
11	06.05 ~ 06.08	디자인・저작권 이해 및 실무 2기
12	06.13 ~ 06.15	지식재산 번역(한-중)
13	06.20 ~ 06.22	미국특허 마스터 과정(출원OA)
14	08.22 ~ 08.24	지식재산권 기초 3기
15	08.29 ~ 08.31	특허정보검색 및 특허성 판단 2기
16	09.05 ~ 09.07	특허청구범위 해석과 침해판단 2기
17	09.12 ~ 09.14	지식재산 번역(한-미)
18	09.19 ~ 09.21	특허평가 및 라이센싱 계약 2기
19	09.26 ~ 09.28	특허명세서 작성 및 리뷰 SKILL UP 2기
20	10.10 ~ 10.12	강한 상표를 위한 브랜딩 전략 2기
21	10.24 ~ 10.26	유럽특허 마스터 과정(출원~소송)
22	10.31 ~ 11.02	미국특허 마스터 과정(분쟁소송)
23	11.07 ~ 11.09	주요국(IP5) 지식재산권 비교 실무 2기
24	11.14 ~ 11.16	지식재산권 기초 4기

* PADIAS : Patent Application Drafting and Infringement Avoidance Strategies (미국 특허출원서 작성 및 침해회피 전략)실무 과정

지재권 특별과정

특허청 80%지원

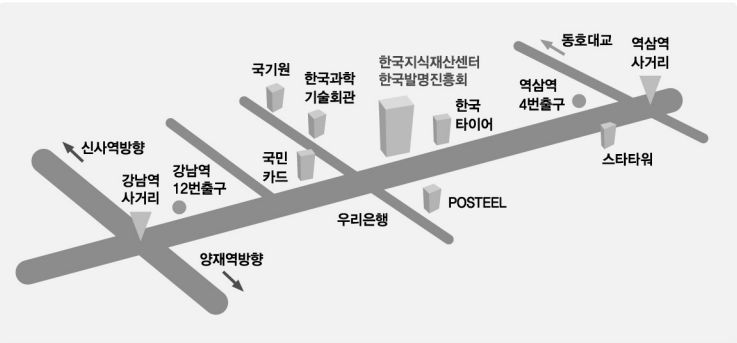
NO	일자	강좌명
1	02.28	한-미,한-EU FTA 이행에 따른 기업의 대응방안
2	04.17	수출입시 꼭 고려해야 할 지식재산 실무
3	04.19	Patent Troll 대응 및 단계별 특허분쟁 대응요령
4	05.03	특허침해 감정서 작성 및 손해액 산정
5	05.29	직무발명 제도 및 직무발명 보상평가
6	06.26	영업비밀 관리 및 부정경쟁 방지 실무
7	06.28	특허 소송시 변론능력 SKILL UP
8	09.25	연구노트와 발명신고서 작성법
9	10.02	단계별 특허비용 및 기일 관리전략
10	10.05	영문 지재권 용어 및 영문레터 작성 노하우
11	10.17	심사관과 함께하는 명세서 클리닉
12	11.22	올해의 판례동향_특허, 디자인
13	11.23	올해의 판례동향_상표, 저작권, 영업비밀

지재권 국제과정

NO	일자	강좌명
1	03.08 ~ 05.22	PADIAS* (해외강사 국내초청 강의)
2	7월 중	지식재산 실크로드_EUROPE (해외연수)
3	8월 중	지식재산 실크로드_USA (해외연수)

- 상기 과정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
- 노동부(고용보험 가입대상자):교육비의 약 15% 환급
  특허청(중소기업 대상):교육비의 80% 환급
- 특허청 예산 소진시 교육비 지원 조기마감 가능
- 환급중복 지원 불가, 특허청 지원 대상자 회원사 할인 제외

오시는 길



교육장 안내

▲ 제1교육장

▲ 제2교육장

▲ 교육생 휴게실

IP CAMPUS 지식재산캠퍼스
전 화 (02)3459-2781,2782 팩 스 (02)3459-2789
서울시 강남구 역삼동 647-9 한국지식재산센터 18층

'12 선진 유럽 혁신 기술 및 산업 시찰단 모집 안내

■ **목적**

- 세계 최신 기술개발 동향 파악 및 기술개발 의욕 고취
- 다양한 분야의 신 발명품 조사를 통한 신상품 개발 및 아이디어 습득
- 세계시장의 흐름 체험 및 정보 수집을 통한 기술경쟁력 강화

■ **기간 : '12. 4. 14(토) ~4. 21(토) (6박 8일) (일정 바뀔 수 있음)**

■ **참가대상**

- 특허관련업무종사자, 직무발명자, 기업체부설 연구원, 상품개발 · 기획업무종사자 등 시찰 희망자

■ **추진전략**

- 4단계 프로그램 구성을 통한 고객 만족 극대화

Phase I 이탈리아 및 영국 소재 유수기업 탐방 ⇒ PhaseII 제네바 국제 발명전시회 참관 ⇒ PhaseIII 현지 문화 체험 ⇒ PhaseIV 성과 확산

- 세부 내용

Phase I 이탈리아 및 영국 소재 유수기업 탐방	① 이탈리아 소재 자동차 관련 회사 및 럭셔리카 박물관 및 공장 방문 ② 영국 소재 자동차 관련 회사 방문
PhaseII 제네바 국제 발명전시회 참관	① '12 제네바 국제발명품 전시회 참관 ② WIPO(세계지식재산권기구) 방문
PhaseIII 현지 문화 체험	① 영국 문화 체험 ② 스위스 문화 체험 ③ 이탈리아 문화 체험
PhaseIV 성과 확산	① 시찰 보고서 및 참가후기 작성 ② 참가자 전파

※ 세부 프로그램은 현지에 따라 변경될 수 있습니다.

■ **신청접수**

- 신청기간 : 2012. 1. 25(수) ~ 3. 23(금)
- 신청방법 : 참가비 입금 후 별첨의 신청서 송부(우편, 팩스, 이메일)
- 참가비용 : 5,400,000원/1인
  포함내역 : 왕복항공료, 호텔(2인1실)숙박료, 해외여행자보험, 전용차량, 요금, 현지가이드비용, 공항이용료, 통역비 등 일체비용 [단, 여권수속비용 제외]
  ※참가비용은 12명 이상 출발 시 기준이며 변경될 수 있음
- 참가비납부
  – 은 행 명 : 신한은행 – 계좌번호 : 140-003-806543
  – 예 금 주 : 한국발명진흥회

■ **문의처 : 한국발명진흥회 발명진흥팀 유동환, 유주현 계장**

- 전 화 : 02)3459-2843,2795 • 팩 스 : 02)3459-2819
- 이메일 : Danny@kipa.org, atom@kipa.org

제25회 대한민국학생발명전시회 개최안내
(제14회 전국교원발명품경진대회 포함)

전시회 개요

■ **목적**
- 우수 학생 발명품을 발굴 · 시상하고 전시하여 학생들의 발명의식 고취 및 창의력 계발에 기여

■ **행사 추진기관**
- 주최/주관 : 특허청 · 조선일보사/한국발명진흥회
- 후　　원 : 교육과학기술부, 지식경제부, WIPO, 국립과천과학관, 경제4단체, 발명유관단체

■ **전시기간 : 2012. 7. 26(목) ~ 7. 30(월) 5일간 (예정)**
- 개 막 식 : 2012. 7. 26(목) 09:00　* 창의력 챔피언대회와 동시 개막
- 시 상 식 : 2012. 7. 26(목) 10:30~

■ **전시장소** : COEX Hall A1

■ **전시운영**
- 전시시간 : 09:00 ~ 18:00 (2012. 7. 26 – 7. 30)
- 발명품 전시관(자유관, 주제관) 운영　　• 체험 및 교육프로그램 진행

■ **출품신청**
- 접수기간 : 2012. 3. 1(목) ~ 3. 31(토)
- 신청방법 : 온라인 신청(우편접수 불가)

※ 온라인 신청 절차는 홈페이지에서 확인
※ 접수기간 이후 연장 접수가 불가하오니 미리 접수하시기 바랍니다.

■ **신 청 처 : www.kosie.net 에서 신청하기 를 클릭 하시면 됩니다**

■ **트 위 터 : twitter.com/edukipa (공지사항 등 안내)**

■ **전시회 진행절차**

접수 (3. 1 ~ 3. 31) ⇨ 예비심사 ⇨ 유사작 검토심사(1차) ⇨ 1차(서류)심사 ⇩ 선행기술심사 ⇦ 2차작품(현물)심사 공고 (5. 11) ⇦ 2차 작품(현물)심사 (6. 12 ~ 18) ⇦ 유사작 검토심사(2차) ⇩ 종합심사 ⇨ 개막식 (7. 26) ⇨ 전시기간 (7. 26 ~ 31) ⇨ 수상자 캠프 (7. 26 ~ 28)

※ 진행절차의 일정은 전시 주관기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

■ **문 의 처**
- 주　소 : 서울특별시 강남구 역삼동 647-9 한국발명진흥회 창의인재육성팀
- 전　화 : 02)3459-2752　팩 스 : 02)3459-2758
- E-Mail : sol4711@kipa.org

IPAT

한국발명진흥회

제4회

지식재산능력시험

IPAT 실시요강

지식재산능력시험이란?
발명진흥법상 법인기관인 한국발명진흥회에서 주관하는 유일한 지식재산능력 공인시험으로 기본지식과 실무활용 능력을 평가하는 시험

- **접 수 기 간 :** 2012년 4월 16일(월) ~ 5월 10일(목)
- **제4회시험 :** 2012년 5월 26일(토)
- **대 상 :** 지식재산에 관심이 있는 자
- **응 시 료 :** 개인: 20,000원 / 단체 : 시험본부와 협의
- **접 수 방 법 :** www.ipat.or.kr에서 신청
- **시 험 장 소 :** 서울, 대전, 대구, 부산, 광주 등 5개 도시

IP세상!
IPAT으로 준비하세요!

제4회시험
5월 26일

지식재산능력시험은 이렇게 준비하세요

표준교재 : 전국 서점에서 판매중	온라인교육 : 저자직강	오프라인 교육
· 지식재산의 정석	· e-IPAT	· 찾아가는 맞춤형 교육

■ 문의 : 02) 3459-2777, 2888 * 자세한 사항은 www.ipat.or.kr에서 확인

12년도 대학 지식재산 이러닝
(IP-Challenge 과정 지원 안내)

특허청 국제지식재산연수원과 한국발명진흥회에서 운영하는 국가지식재산교육포털 (www.ipacademy.net)에서는 국가 지식재산 경쟁력 강화를 위하여 대학의 지식재산 이러닝 강좌지원 교육과 연계한, 기업체에서 필요로 하는 지식재산 인재양성 교육 프로그램인 IP-Challenge 교육 프로그램 서비스를 아래와 같이 지원 제공하고 있습니다. 관심 있는 강좌운영 교수님들의 많은 신청바랍니다.

IP-Challenge 교육 프로그램 안내

강좌지원 (3월~6월)	⇒	인터넷 방송 (5월)	⇒	체험학습실시 (Field trip) (6월말)	⇒	공 모 전 (7월~9월)
온라인 교육		인터넷방송		공모전 실시를 위한 교육 및 체험탐방		체험학습 참가자 대상 시상식(11월)
학점강좌 수강생대상		온라인 교육수강생		교수추천 학생 선정		지식재산 공모주제

■ **강좌지원**
- 지식재산 이러닝 강좌 지원(변리사의 지식재산 질의응답 제공)
  ※ 지식재산권 일반, 특허출원서 및 명세서 적성이해, 권리분석방법 등

■ **인터넷 방송**
- 녹화방송으로 진행하여 시 · 공간 제약없이 지식재산 교육 서비스 제공
  ※ '기업의 특허전략', '명세서 권리분석방법' 과 관련된 시의성 있는 방송 교육

■ **체험학습(Field trip)**
- 선발대상 : 교수 추천자(성적우수자), 인터넷 방송 수강자
- 체험내용 : 지식재산 실습과정 및 지식재산 현장 탐방
  (특허법원, 기업 특허부서 및 관련 생산시설 등)

■ **IP-Challenge 콘텐츠 공모전**
- 참가대상 : 체험학습 참가자
- 공모내용: 기업과 연계된 IP주제에 대한 레포트형식 제출 · 발표평가
- 시상내역(안)

명칭	상격	시상 작품수	시상 내용
대상	지식경제부장관상	1	상장 및 상금
금상	특허청장상	2	상장 및 상금
은상	국제지식재산연수원장상	3	상장 및 상금
동상	한국발명진흥회장상 등*	8	상장 및 상금
장려상	한국발명진흥회장상	20	상장 및 상품권
합 계		34	

문의 및 교육신청

■ **운영문의**
- 한국발명진흥회 교육기획팀 설경범 계장
- Tel : 02-3459-2773, 2765 Fax : 02-3459-2789, Email : soul1245@kipa.org

※ 교육 신청 전에 미리 문의 주시면 더욱 자세히 안내해 드립니다.

2012년 투자연계 특허기술평가 지원사업 안내

특허청과 한국발명진흥회는, 우수 특허기술을 보유한 중소기업에 대한 창업투자회사의 투자 활성화를 위하여, "투자연계 특허기술평가 지원사업"을 진행하고 있습니다. 관심이 있으신 창업투자회사 및 중소기업 관계자분들의 많은 참여를 바랍니다.

투자연계 특허기술평가 지원사업이란?

- 창업투자회사의 투자심의 시 대상 중소기업의 기술력에 대한 공인된 평가기관의 기술평가보고서를 활용할 수 있도록 특허기술 평가에 소요되는 비용을 지원하여, 기술력이 우수한 중소기업에 대한 투자를 활성화하고자 하는 사업입니다.

신청자격

- 창업투자회사* 단독신청 또는 창업투자회사 및 중소기업** 공동신청

  * 신청대상 창업투자회사는 중소기업창업지원법 상의 중소기업창업투자회사로서 별도 자격제한은 없으며, 기타 국내 금융기관 및 엔젤투자조합을 포함

  ** 창업투자회사가 투자대상으로 검토 중인 중소기업으로서 등록된 특허기술 보유 또는 특허기술 사업화 진행 중인 중소기업

지원내용

- 특허청 지정 9개 발명의 평가기관에서 창업투자회사가 대상기업의 기술 검토를 위하여 요구하는 항목에 대한 맞춤형*의 기술평가를 수행하여 투자용 기술평가보고서를 제공

  * 투자결정 시 주된 고려사항인 지재권 경쟁력 분석(특허무효가능성 및 침해가능성)을 중심으로 평가 가능

- 기술평가에 소요되는 비용의 90%를 지원(건당 최대 13.5백만 원) (VAT 별도)

신청방법 및 문의처

- 신청접수기간 : 2012. 2. 15부터 수시 접수 (예산 소진 시 까지)

- 신청방법 : 신청서, 평가계획서 및 평가비용 견적서(한국발명진흥회 홈페이지 사업공고 첨부양식)를 작성하여 온 · 오프라인으로 제출

- 문의처 : 한국발명진흥회 사업화지원팀
  이동준 주임(Tel: 02-3459-2943, E-mail: djlee@kipa.org)
  주한중 전문위원(Tel: 02-3459-2945, E-mail: hjju@kipa.org)

※ 상세한 내용은 한국발명진흥회 홈페이지(www.kipa.org) 사업공고란 참조

2012년 우수발명품 우선구매추천 안내

목 적

- 중소기업 및 개인사업자의 우수발명품에 대한 정부 · 공공기관 납품 촉진 및 판로개척 지원

신청 자격

- (신청접수 마감일을 기준으로)등록일로부터 5년 이내인 특허권, 등록유지결정된 실용신안권, 심사등록된 디자인권의 소유자 또는 전용실시권자 · 통상실시권자로서 중소기업 또는 사업자등록을 필한 개인사업자
  ※ 1999. 7. 1 ~ 2006. 9. 30 사이에 실용신안 출원 후 등록된 기술은 기술평가를 거쳐 등록유지 결정을 받은 권리에 한함
  ※ 법인의 경우 법인명으로, 개인사업자일 경우 대표자명으로 등록되어 있어야 하며, 공동권리자일 경우 (별첨 2호 서식)에 의한 동의서를 제출하여야 함
- 등록된 권리로 제품 양산이 가능하여야 함
- 1사 1제품에 한함

우선구매추천체계

- 우선구매추천대상기관
  · 국가기관
  · 지방자치단체
  · 국가 또는 지방자치단체가 투자, 출연하는 기관 또는 단체 등
- 심사기준
  · 기술 및 제품의 우수성 : 기술의 고도성, 파급성, 차별성, 품질의 우수성
  · 구매효과성 : 가격경쟁력, 대체우위성, 시장성
  · 품질보증 및 물품공급능력 : 제품보증능력, 생산 및 공급능력
  · 사업화 추진 능력, 구매실효성 등
- 선정 시 혜택
  · 정부 및 공공기관 우선구매 추천서 발송
  · 우선구매 추천을 받은 경우, 조달청 우수제품 지정 심사 시 일부 가점 부여

신청서 배포 및 접수처

- 신청접수기간 : 2012년 3월 5일 ~ 4월 3일 도착분에 한함 (상반기 마감)
- 신청방법 : 우편 또는 방문접수

· 주소 : (135-980) 서울 강남구 역삼동 647-9 한국지식재산센터 18층
한국발명진흥회 발명진흥팀 (우선구매추천사업 담당자)
· e-mail : hjyon@kipa.org

- 신청 시 구비서류
  · 우리회 홈페이지 www.kipa.org 內 사업공고에서 모집요강 다운로드 및 신청서 작성 후 우편 또는 방문 접수
  · 신청서, 특허등록원부 등본, 공고사본, 사업자 등록증 사본, 제품 카달로그, 공장등록증 또는 OEM 생산계약서 각 6부
  · 우선구매요청대상기관 1부(양식 별도 첨부, 작성 후 이메일 제출)
  · 심사가점대상 및 인증현황에 대한 증명서는 반드시 첨부할 것

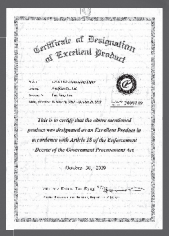
문의처

- 한국발명진흥회 발명진흥팀 (전화 : 02-3459-2798)

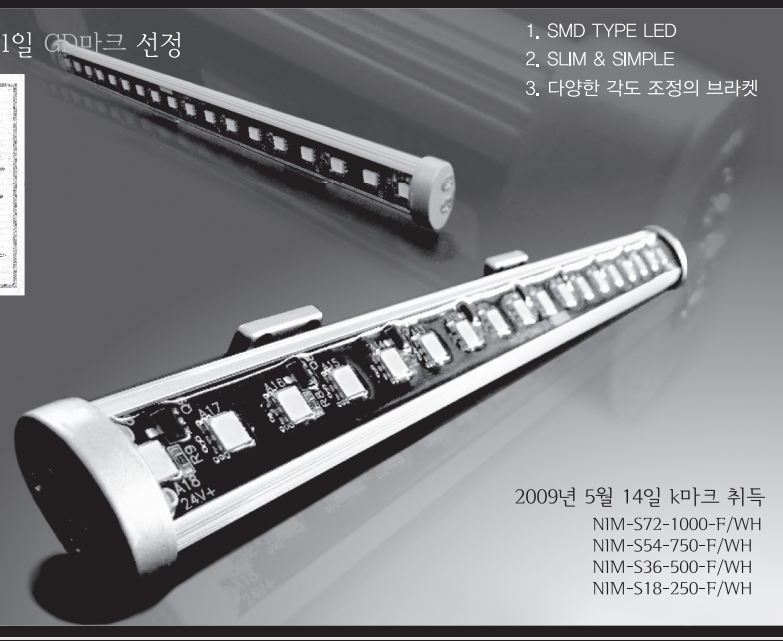
Nuriplan

Company Making The World Beautiful

2009년 6월1일 GD마크 선정



1. SMD TYPE LED
2. SLIM & SIMPLE
3. 다양한 각도 조정의 브라켓



2009년 5월 14일 k마크 취득

NIM-S72-1000-F/WH
NIM-S54-750-F/WH
NIM-S36-500-F/WH
NIM-S18-250-F/WH

아름다운 빛의 근원

SLIM LINE LED

• 설치시공사례

중교

대흥교

2009년 4월 29일 조달청 우수 제품 지정

LED 조명등(NIM-CS1.5W-A)
LED 조명등(NIM-CS6W-A)

0.24W SMD TYPE LED 소자

R·G·B 3COLOR in 1 chip

어둠에서 빛나는 아름다운 눈동자

LED CLUSTER

• 설치시공사례

대전뿌리공원

남지대교

Insertion LED Illuminating Light

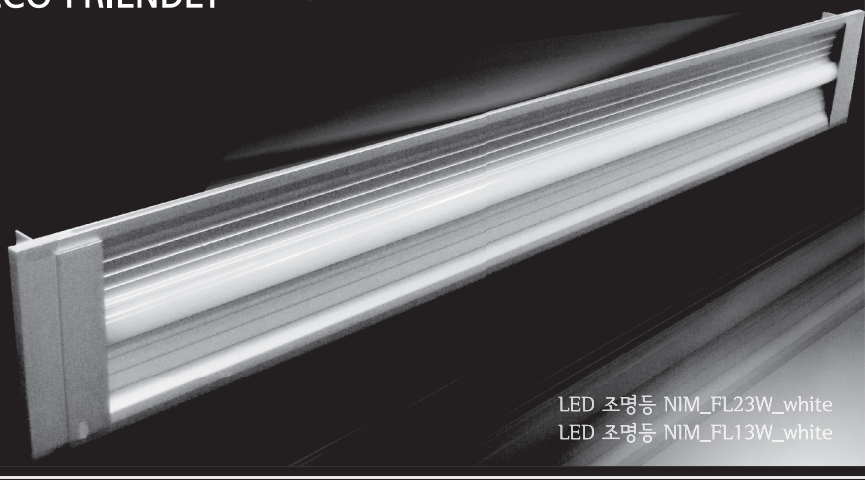
• 설치시공사례

강남 자원회수시설

천호 지하 주차장

일반 형광등은 자외선이 발생하나 매입형 LED등기구에서는 자외선을 방출하지 않으며 연간 30Kg의 이산화탄소를 절감하여 정부의 저탄소 녹색성장의 10대 정책 중 녹색기술개발 성장동력화에 발맞춘 친환경 제품이다.

ECO FRIENDLY



LED 조명등 NIM_FL23W_white
LED 조명등 NIM_FL13W_white

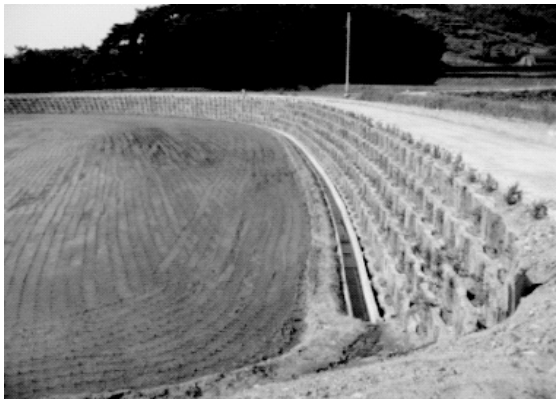
www.nuriplan.com
(137-847) 서울시 서초구 방배동 978-34 누리플랜 B/D
TEL) 02.2679.4100 FAX) 02.3660.4276

KOSDAQ
코스닥상장법인

호안. 축대. 옹벽을 자연환경으로.....

주식회사 하은 산업의 황토색
볏짚표면 호안,축대, 옹벽은
대한민국 조달 우수물품입니다.

보유기술및 인증



- ⊙한국산업규격(KS) 표지 인증 (KS F 4010)
- ⊙ QMS 인증(DIN EN ISO 9001 인증)
- ⊙ EMS 인증(DIN EN ISO 14001 인증)
- ⊙ 신기술 인증 (NET)
- ⊙ 유망중소기업지정 (충남도지사)
- ⊙ 환경표지인증(호안블록)
- ⊙ 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) (중소기업청장)
- ⊙ 건 마크 인증 (한국건설생활환경시험원장)
- ⊙ K 마크 인증 (한국산업기술원장)
- ⊙ 성능 인증 (중소기업청장)
- ⊙ 대한민국ESH가치경영대상(조달청장)
- ⊙ 청양군 최고기업인상 수상(청양군수)
- ⊙우수조달품목 지정(조달청장)
- ⊙ 발명특허:볏짚층이 부착된 환경친화형 조립식 호안블록외11건
- ⊙ 실용신안: 볏짚층이 부착된 호안블록 (축대블록)외9건
- ⊙ 디자인등록: 식생호안블록외14건
- ⊙ 해외디자인 등록:가로수보호의자외3건)

주식회사 하은산업
충남 청양군 화성면 장계리644화성산업단지 10블럭
TEL041)942-8523~4 FAX041)942-8525
http: www.juhaeun.co.kr E-mail: juhaeun@hanmir.com

www.kiwie.or.kr

KIWIE 2012

2012 대한민국 세계여성발명대회 대한민국 여성발명품박람회

KOREA INTERNATIONAL WOMEN'S INVENTION EXPOSITION

세계 여성 발명인과 기업들이 한자리에 모여 발명 아이디어를 겨루고 심사, 수상하며
여성 발명품의 기술력을 국제적으로 인정받고 해외진출의 기회를 제공하는 **세계여성발명대회!**
여성 발명·기업인들의 우수한 발명품 및 생산제품을 전시하여 국내·외 판로개척과 마케팅을 지원하기 위한 **여성발명품박람회!**
여성 발명인과 기업인 여러분의 많은 참가 바랍니다.

- **일 시 : 2012년 5월 3일(목) ~ 6일(일)**
- **장 소 : COEX 1층 A홀**
- **참가대상**
  - * 세계여성발명대회 : 국내외 산업재산권(특허, 실용신안, 디자인)으로 출원 또는 등록된 권리를 보유중인 여성, 여학생(만 18세 이상) 및 여성 기업인의 발명품
  - * 여성발명품박람회 : 여성 발명인, 여성이 대표 또는 임원으로 재직 중인 사업체
- **모집기간 : 2012년 3월 31일(토)까지** (선착순으로 심사, 선정되므로 신청 마감일 이전에 마감될 수 있습니다.)
- **신청방법 : 행사 홈페이지(www.kiwie.or.kr)에서 온라인 등록 또는 신청서를 다운로드 후 이메일(kiwie@paran.com) 접수**

※ 상기 행사와 함께 「2012 대한민국세계여성발명포럼」과 「2012 세계여성발명기업인 워크샵」도 개최됩니다.

- 주최 : 특허청
- 주관 : 한국여성발명협회
- 협찬 : KIA 기아자동차
- 후원 : 교육과학기술부, 농림수산식품부, 지식경제부, 여성가족부, 서울특별시, 대한상공회의소, 전국경제인연합회, 중소기업중앙회, 한국무역협회, 대한무역투자진흥공사, 한국발명진흥회, 대한변리사회, 한국특허정보원, 세계지식재산권기구(WIPO), 국제발명가협회연맹(IFIA)

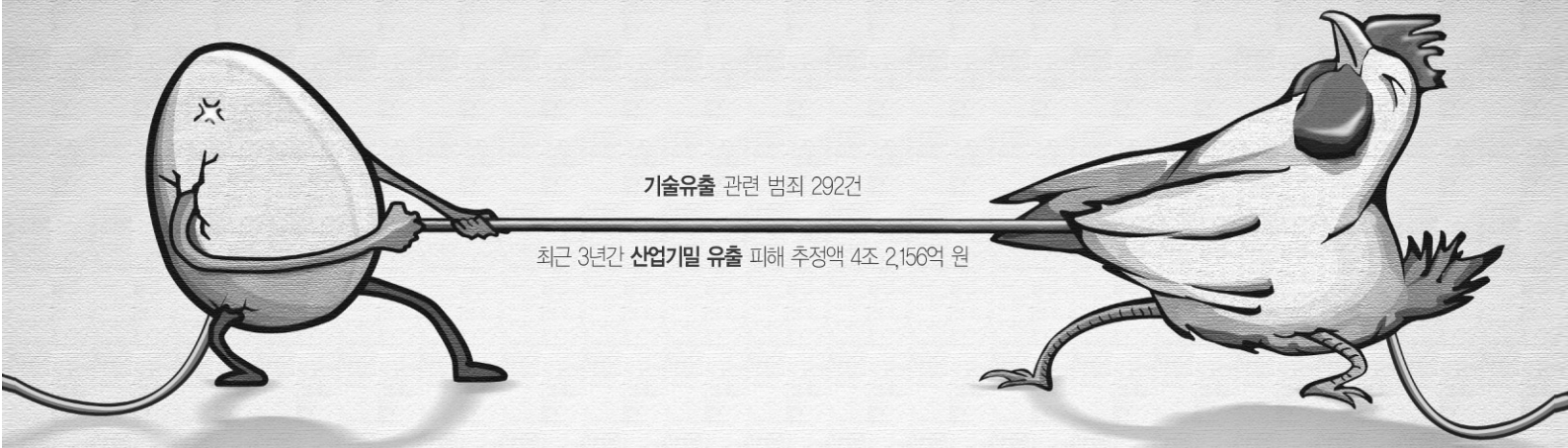
문 의

한국여성발명협회 : 02-538-2710
전 시 사 무 국 : 02-780-0863

특허청 KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

한국특허정보원

"닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐"



아직까지 분쟁 중?

이제 다툴 필요 없습니다
영업비밀 원본 증명 서비스가
해결해 드립니다

www.tradesecret.or.kr

영업비밀 원본 증명 서비스는
전자문서로 보관하고 있는 영업비밀의 유출, 도용 등으로 영업비밀 보유에 대한 증명이 필요한 경우 그 **영업비밀의 존재와 보유시점의 입증을 도와주는 서비스**

특장점
- 한국특허정보원의 공신력을 바탕으로 **안정성이 보장된 서비스**
- 원본 제출없이 전자지문만을 이용함으로써 증명과정에서 **비밀정보의 유출 우려를 근본적으로 차단**
- 워드, 이미지, 동영상 등 **모든 전자파일을 지원**
- 인터넷만 연결되면 **시간과 장소에 제약 없이 이용 가능**

활용대상
아이디어 자료, 연구노트, 설계도면, 거래실적, 재무자료, 마케팅 자료, 고객정보, 계약서 뿐만 아니라 프랜차이즈 업체의 영업 노하우, 조리법 등 **원본 증명이 필요한 모든 전자문서**

한국특허정보원 이용문의 전화 : 02)6915-6541 | 대표팩스 : 02)6915-6510 | E-mail : tsecret@kipi.or.kr

산업재산권법

로스쿨 교수가 집필한 산업재산권법 해설서

전남대학교 로스쿨 김원준 교수가 『산업재산권법』을 발간하였다.
한미FTA가 3월 15일 발효되었다. 이 협정의 이행을 위하여 특허법, 실용신안법, 상표법, 디자인보호법이 일부 개정되어 2011년 12월 2일 공포되었다.
본서는 2012년 3월에 시행되는 4법을 새롭게 해설한 교과서로서 특허전문가와 변리사시험을 준비하는 수험생들이 활용할 수 있도록 알기 쉽게 서술하고 있다.

저자는 "특허청의 공직생활과 변리사업을 하면서 공부한 특허 · 상표실무와 전남대학교 로스쿨과 법과대학에서 연구한 강의자료를 바탕으로 집필하였다."고 한다.

〈890쪽, 도서출판 오래, 전국 서점 판매 중〉

저 자 _ 김원준
출판사 _ 도서출판 오래

오픈리더십

기득권과 통제를 포기한 새로운 리더십의 탄생!

소셜 테크놀로지가 촉발시킨 개방의 물결 속에서 개인과 조직이 나아가야 할 방향을 알려주는 『오픈 리더십』. 이 책은 전작 〈그라운드스웰(Groundswell)〉을 통해 비즈니스와 소셜 테크놀로지의 결합 및 기업의 진화에 대해 이야기했던 저자 쉘린 리가 소통과 조화를 기치로 한 새로운 리더십 패러다임인 '오픈 리더십'을 제시한 것이다. 오픈 리더십이란 무엇이며, 왜 우리는 오픈 리더를 원하는지에 대해 다루었다. 조직 성향에 따른 맞춤형 전략과 즉시 적용 가능한 가이드라인을 제시하고, 오픈 리더를 발굴 · 양성하는 방법도 빠짐없이 설명한다. 더불어 조직이 실제로 마주치게 되는 다양한 시나리오와 리스크 극복 방안도 모색한다.

저 자 _ 쉘린 리
출판사 _ 한국경제신문사

Column

애플의 상표권 재앙 "중국 iPad 상표권 분쟁 집중 분석"

2011년 중국의 5대 상표 사건

특허와 혁신

특허의 중요성과 난무하는 소송의 부작용, 대책은?

특허에 생명을!

Column

애플의 상표권 재앙

중국 iPad 상표권 분쟁 집중 분석

애플의 태블릿PC 브랜드 명인 "아이패드(IPAD)". 전 세계 태블릿PC 시장을 새롭게 만들어 냈을 뿐만 아니라, 전세계 태블릿 시장의 60% 이상을 석권하고 있는 제품이다. 그런데, 이 대단한 제품이 중국에서는 그 상표권을 중국 업체에 선점당하여 판매금지를 당할 위기에 처해 있다.
애플은 중국 IPAD 상표권을 양도 받았다고 주장하지만, 중국 법원은 이미 1심에서 중국의 션전 프로뷰사의 손을 들어주었다. 피해금액만도 천문학적인 액수가 될 것으로 전망되는 이 상표분쟁은 도대체 어떻게 시작되었으며, 무엇이 문제가 되고 있는지, 사건의 처음부터 현재까지 상세하게 살펴보자.

Apple은 2000년대 후반부터 아이폰과 아이패드 시리즈로 세계 최고의 IT 기업이 되었다. 1990년대가 Microsoft의 시대, 2000년대가 Google의 시대라면, 2000년대 후반부터 2010년대 초반 현재까지는 Apple의 시대라고 할 수 있을 것이다.

Apple의 특징은 한번 Apple 제품을 구입해 써본 사람들을, 소위 "애플빠"라고 불리우는 Apple 신봉자 내지 Apple 마니아를 만들어 낸다는 데 있다. 그만큼 아이폰, 아이패드와 같은 Apple의 제품들은 모바일 시대에 있어서 완전히 새로운 혁신을 만들어 냈고, 새로운 시장을 창출했으며, 소비자들을 열광케 했다.

이렇게 잘나가는 Apple이 중국에서 발목을 잡혔다. 그것도 아주 제대로... 단 한번의 상표권 관리 잘못으로 중국 시장에서 아이패드 판매금지는 물론, 천문학적인 액수의 손해배상까지 물게 생겼다. 연일 보도되고 있는 것처럼 iPad에 대한 상표권 권리를 대만의 Taiwan Proview사로부터 양도 받는 계약을 체결했으나, 그 계약에 대한 효력이 중국 본토에서의 상표권에는 미치지 않고 오히려 중국 본토에서의 상표권은 Shenzhen Proview라는 회사에 있다는 중국 1심 법원의 판결을 받게 된 것이다. 현재, 항소심이 진행되고 있으나 이미 중국 주요 인터넷 쇼핑몰 및 전자제품 판매점에서는 Apple의 iPad가 판매제외 대상이 되어 판매 목록에서 사라지고 있다.

사건의 개요는 이렇다. "Shenzhen Proview"와 "Proview Electronics Co. Ltd(Taiwan Proview)"는 모두 그 100% 지분이 홍콩의 상장사 Proview International Holding Limited에 각각 속해있는 자회사들이다. 2000년에 Taiwan Proview는 "iPad"상표를 여러 국가에 출원하여 등록받게 된다. 한편, 2001년 Shenzhen Proview는 중국 본토에서 "IPAD"(중국 상표등록번호 1590557) 상표를 제9류 컴퓨터 제품 등에 출원하여 등록받는다.

商标的详细信息

注册号/申请号	1590557	国际分类号	9	申请日期	2000-01-10
申请人名称(中文)	唯冠科技(深圳)有限公司		申请人地址(中文)	广东深圳市沙头角保税区21,23北	
申请人名称(英文)			申请人地址(英文)		
商标图像	IPAD	商品/服务列表	计算机;计算机周边设备;显示器(电子);光通讯设备;电视机;收音机;照相机(摄影);电子防盗装置;摄像机;电池; 查看详细信息 ...	类似群	0901 0907 0908 0909 0920 0922
初审公告期号	776		注册公告期号	788	
初审公告日期			注册公告日期		
专用权期限	2001年06月21日 至 2011年06月20日			年	
后期指定日期			国际注册日期		
优先权日期	无		代理人名称	深圳市精英商标事务所	
指定颜色			商标类型	普通商标	
是否共有商标	否		备注		
商标流程	初审公告 续展 转让				

爱店网 www.e
yesky 天极网

한편, 2009년 Taiwan Proview는 중국을 포함한 여러 국가의 "iPad" 상표권에 대한 양도 계약을 Apple사와 체결한다. (하지만, 중국에 대한 상표권은 앞에서 살펴본 것처럼 Taiwan Proview가 아닌 Shenzhen Proview가 가지고 있었다.) 이때, 양도 계약은 Taiwan Proview의 법무팀 최고 담당자가 Taiwan Proview사로부터 위임장을 받아서 수행하였다. 그 후, Apple사는 2010년에 iPad 제품의 글로벌 런칭을 발표하고 판매를 시작하게 된다. iPad는 출시와 동시에 태블릿PC라는 새로운 시장을 새롭게 개척함과 동시에 엄청난 판매량을 기록하며 현재까지도 전 세계 태블릿PC 시장 점유율 60%를 넘는 인기를 끌고 있다.

하지만, 이와 동시에 Shenzhen Proview는 자기네들이 보유하고 있는 "IPAD" 상표의 중국 상표권을 Apple에 양도할 수 없다고 주장하고 나섰다. 왜냐하면, Taiwan Proview와 Shenzhen Proview는 별개의 회사이고 Taiwan Proview가 Apple과 체결한 중국 상표권에 대한 양도 계약은 Shenzhen Proview를 구속할 수 없다고 주장한 것이다. Apple은 이에 대하여 Shenzhen Proview를 상대로 2010년 2월에 중국 "IPAD" 상표에 대한 불사용 취소 심판을 제기하였고, 같은 해 4월에는 선전 중급 인민법원에 "IPAD" 중국 상표권 양도를 이행하라는 민사소송을 제기하였다.

선전 중급 인민법원은 2011년 12월에 Shenzhen Proview가 "IPAD" 중국 상표권의 정당한 소유자이며, Apple과 Taiwan Proview 사이의 양도 계약은 Shenzhen Proview에는 법적 효력이 없다라는 판결을 내리게 된다. 실제로, Taiwan Proview와 Shenzhen Proview의 법률 대리인은 같은 사람이었는데, 법원은 이와 같은 사실만으로는 그 대리인이 Shenzhen Proview까지 대리하여 상표권 양도 계약을 체결했다고 보기 어렵다고 했다. 또한, Apple사는 Taiwan Proview와 Shenzhen Proview 직원들의 이메일 주소가 모두 ~~@ proview .com.cn"으로 끝나기 때문에 둘을 같은 주체로 볼 수 있다고 주장했으나 이 역시 법원에서 받아 들여지지 않았다.

현재 Apple은 광동 고급인민법원에 이 사건을 항소한 상태이지만, 전문가들은 모두 Apple의 승소 확률이 매우 낮다고 보고 있다.

한편, Shenzhen Proview는 2011년 12월, 1심에서 유리한 판결을 받자 중국의 각 지방 법원에서 Apple을 상대로 상표권 침해 소송을 제기한 상태이다. 2012년 2월에는 상해 푸동 중급인민법원에서 첫 공판이 열렸으며, Shenzhen Proview는 상표권 침해에 대한 손해 배상 뿐만 아니라 Apple사의 중국 내 iPad 제품 판매 금지 가처분까지 신청하였다. 이 뿐만 아니라, 중국 세관에 Apple의 iPad 제품의 통관 금지 조치까지 신청하여 Apple을 전방위로 압박하고 있다.

현재, 중국의 주요 온라인 쇼핑몰 업체들인 www.gome.com.cn, www.suning.com, www.360buy.com, 등은 이미 iPad 제품을 판매하지 않고 있다. 왜냐하면, 최종 상표권 침해소송 판결이 Shenzhen Proview에 유리하게 나올 경우 자신들도 상표권 침해 책임을 물 수 있기 때문이다.

iPad 상표권 사건이 대대적으로 보도되자 중국에서는 해외 유명 기업들의 기존 상표에 대한 중국 내국인들의 사냥식 선점 출원이 극성을 부리고 있다고 한다. 이미 iPad 뿐만 아니라, A Pad에서부터 Z Pad까지 모든

"~ Pad"라는 상표는 중국 내국인에 의하여 상표출원이 끝난 상태라고 한다. 즉, 중국에서는 "~~Pad"라는 이름으로는 비즈니스를 못한다는 의미이다.

사실 중국 내국인에 의한 상표권 사냥의 문제는 어제 오늘의 문제는 아니다. 이미 많은 외국 기업들이 중국 내국인에 의한 상표권 선점에 의해 많은 피해를 보고 있는 실정이다. 최근에는 유명 명품 브랜드인 "에르메스"의 중국명 상표가 중국 내국인에게 선점되어 있었는데, 결국은 "에르메스"가 최종적으로 패소하게 되었다.

또한, 중국의 상표권 사냥은 외국의 유명 명품 브랜드 뿐만 아니라 중견 규모의 부품 업체와 같은 B2B 업체의 기업명의 사냥까지 광범위하게 이루어지고 있다는 점에서 그 심각성이 가볍지 않다. 실례로, 우리나라의 유명 대기업 계열의 자동차 부품 업체인 K사는 2005년에 중국 법인을 설립하면서 중국에 진출했는데, 이미 2002년에 중국 내국인에 의해 자사의 회사명 뿐만 아니라 회사로고까지 그대로 베낀 상표권이 출원되어 있어 엄청난 충격을 몰고 왔었다. 현재까지도 K사는 별다른 돌파구 없이 엄청난 소송 비용을 들여가며 상표권 분쟁을 벌이고 있다.

따라서, 중국에 대해서는 특별한 상표권 보호 전략이 필요하다.

첫번째, 중국에 진출할 계획이 있거나 현재 중국에서 비즈니스를 진행하고 있는 기업이라면 무조건 자사의 브랜드에 대한 중국 상표출원을 하여 상표권 확보를 해두어야 한다. 특히, 중국은 현재 사용하고 이는 브랜드 뿐만 아니라 향후 사용가능성이 있는 브랜드에 대해서는 좀 더 넓은 범위의 상품류를 선택하여 방어적 출원까지도 해두어야 한다.

두번째, 외국어 상표는 중문 네이밍을 통한 중문 상표를 만들고, 외국어 원문 상표와 함께 중문 상표출원도 해두어야 한다. 우리나라와 달리 중국인들은 아무리 유명한 외국 상표라고 할지라도 외래어 표기하기나 발음하지 않고, 한자어로 바꾼 상표로 표기하고 발음하는 독특한 특징이 있다. 또한, 정책적으로도 중국의 대부분 지방 정부들은 간판이나 회사명 표기 시 반드시 중국어로 표기된 간판/회사명을 표기하도록 하고 있기 때문에 중문 네이밍은 거의 필수적이라고 할 수 있다. 이러한 중문 네이밍 상표의 보호를 소홀히하여 피해를 본 사례가 앞에서 본 "에르메스" 사례이며, 우리나라의 삼성전자도 한자 "三星" 상표를 중국인에게 선점 당하여 피해를 본 바 있다.

세번째, 중국에서의 상표권 양도 시 반드시 중국 상표국에 상표권 양도를 등록해두어야 한다. Apple 사례의 경우, 상표권 양도를 중국 상표국에 등록하기도 전에 iPad의 글로벌 출시를 한 것으로 보여진다. 따라서, 중국에서 상표권 양도와 같은 업무를 진행할 경우 반드시 변리사와 같은 전문가에게 의뢰하여 한치의 오차없이 due diligence가 이루어지도록 해야 한다.

중국이 경제적으로 많이 성장했다고 하지만, 여전히 지재권 리스크가 큰 국가이다. Apple, Samsung, 에르메스 등과 같은 다국적 기업들도 중국에서 지재권 문제를 소홀히 하여 큰 어려움을 겪고 있다. 지재권 문제는 미리 대비할수록 그 리스크를 크게 줄일 수 있는 영역이다. 따라서, 중국과 비즈니스를 하고 있는 기업이라면 상표권, 특허권, 디자인권, 저작권 등의 문제를 반드시 철저히 검토하고 대비하여 거대한 시장, 중국을 대응해 나가야 할 필요가 있다.

유 성 원
知心 IP&Company 대표변리사

2011년 중국의 5대 상표 사건

세계 경제의 화두가 되고 있는 중국, 2011년 중국에서는 상표권과 관련된 굵직 굵직한 사건들이 많이 발생하였다. 이른바 '짝퉁'이 활개치는 중국에서 2011년 어떤 일들이 있었는지, 가장 화제가 되었던 사건들 6개를 모아 보았다.

사건 1: iPad 상표 사건 深圳唯冠 제1심 승소 회고지수 ★★★★☆

iPad 상표 사건은 2010년 4월에 시작되었다. 애플사에서는 중국에서의 iPad 상표권을 찾아오기 위해 iPad 상표권자인 唯冠科技(深圳)有限公司('프로뷰테크놀로지', 이하, '프로뷰'라 약칭함)를 법정에 고발하였고, "iPad" 상표 전용권이 애플사 소유임을 판결하도록 법원에 요구하였다. 동시에 프로뷰측에 상표권 권리귀속에 대한 조사비용, 변호사 비용 등 400만 원 손해배상을 요구하였다.

2010년 4월, 애플에서 출시한 iPad Tablet PC가 미국 시장에서 큰 인기를 얻었고, iPad가 전 세계 각지에서 잇따라 출시되었지만, 중국 대륙에서는 출시가 지연되고 있는 상황이었다. 이는 프로뷰가 컴퓨터 등 상품에서 출원한 "IPAD", "iPAD 및 도안"상표권을 이미 2001년에 확보했기 때문이었다.

2009년, 애플과 프로뷰가 합의를 보고, 프로뷰의 타이페이 회사 프로뷰 전자에서는 iPad 전 세계 상표를 3.5만 파운드의 가격으로 애플에 양도하였다. 하지만, 심천 프로뷰와 프로뷰 전자는 다 프로뷰국제유한주식회사의 자회사로서 프로뷰전자는 심천 프로뷰를 대표하여 중국 대륙에서 소유한 "IPAD", "iPAD 및 도안"상표 전용권을 처리할 권리가 없다고 밝혔다. 이로 인하여, 애플은 심천 프로뷰를 법정에 고발하였다.

심천중급법원에서는 이 사건을 수리한 후, 2011년 2월, 8월과 10월에 3차례 개정 심사를 진행하였다. 2011년 12월 5일, 심천중급법원에서는 애플사와 영국 IP출원 발전유한회사의 소송 청구를 기각한다는 1심 판결을 내렸다. 사건 수리 비용은 인민폐로 4. 56만 원이고 두 원고측에서 부담하기로 하였다. 1심 판결에서 원고는 상업적으로 타인의 상표를 얻으려면 마땅히 더 높은 주의의무(Duty of care)를 가져야 하고, 우리 나라의 법률규정에 따라 상표 권리자와 상표 양도 계약을 체결해야 하며, 필요한 상표 양도 수속을 밟아야 한다. 본 사건의 상표 양도 계약은 원고인 IP회사와 프로뷰 전자주식유한회사에서 체결한 것이므로 피고와의 표면 대리(表见代理)는 성립되지 않는다며, 원고의 소송 청구는 사실과 법적 근거가 부족하여 기각되었다고 밝혔다.

사건 2: 蒙牛(멍니우)[1] "발암물질"사건 회고지수 ★★★★★

2011년 12월 24일, 국가품질감독검사검역본국

(国家质量监督检验检疫总局)에서는 전국의 액체 유제품에 대한 검사결과를 발표했는데, 蒙牛乳业(眉山)有限公司 (蒙牛(멍 니우)우유업(메이산眉山)유한회사)에서 생산한 제품에서 아플라톡신M1이 기준치 140%를 초과한 것으로 검출되었다.

사건이 폭로된 후 3일만에 蒙牛(멍니우) 측에서는 젖소에게 곰팡이가 낀 사료를 먹였기 때문에 일어난 일이라고 답했다. 국가품질검역본국식품부 담당자는 문제 우유가 10월 18일 蒙牛(멍니우)우유업 메이산 지점에서 생산한 250 ML의 팩 포장 순우유이고 이번에 생산

1) 중국에서 가장 유명한 우유 상표임

한 우유는 이미 전부 소각 처리했다고 밝혔다. 다만, 미처 검사하지 못한 다른 우유도 완전히 문제 없다고는 말할 수 없음을 강조했다.

아이러니하게도 2011년 국가품질검역부문에서 전국 유제품 및 영유아 조제 분유기업들의 생산 허가에 대해서 재심사를 진행했는데 통과율이 55%도 못 미쳤지만, 蒙牛(멍니우)우유업(메이산)유한회사는 사천성에서 첫 번째로 심사허가를 받은 20개 합격기업 중의 하나였다.

비록 蒙牛(멍니우)에서는 생산 채널에서 문제가 생겼으나, 문제 우유는 한 봉지라도 시장으로 흘러나간 일이 없다고 굳게 주장하였다. 그러나, 그 당시 문제 우유는 도시에서의 판매량이50-60% 대폭 하락되는 현상을 보였고, 회사 주가는 한 때 24% 대로 크게 꺾였다.

사건 3 : "중국 상표 제1사건" - 王老吉[2] 상표 쟁탈전 회고지수 ★★★★★

한껏 주목 받고 있는 중국 음료수의 제1브랜드 - 王老吉 상표 쟁탈전도 매체들로부터 "换爹门"으로 불리고 있다. 광주제약그룹(广药集团)과 홍콩홍도그룹(香港鸿道 集团) 加多宝 회사가 연출한 상표 분쟁은 한때 호흡이 잘 맞는 일종의 광고 마케팅 수법으로 보여졌다. 쌍방 논쟁의 초점은 王老吉 상표 계약이 도대체 언제 만기가 되느냐, 加多宝에서 앞으로 계속 王老吉 상표를 어떻게 사용할지 등 난제에 있다. 王老吉 상표 분쟁 사건은 이미 2011년 12월 29일 중국 국제경제무역중재위원회(中国国际经济贸易 仲裁委员会)에서 재판을 시작했다. 1080억의 가치, 연 판매액이 160억에 달하는 王老吉 브랜드의 귀속은 앞으로 6개월 내에 그 결과를 알 수 있다.

王老吉 상표 분쟁의 시작은 사실 2010년 11월이었다. 광주제약 회장은 당시 북경인민대회당에서 주최한 "王老吉 건강산업전략계획" 기자회견에서 '王老吉'의 브랜드 가치가 1080.15억 원에 달함으로써 중국 제1브랜드임을 선포했다. 10여 년래 빌려온 상표를 집집마다 다 아는 초특급 음료수 브랜드로 힘들게 만들어 낸 加多宝가 언급되지 않음으로 인해 후자의 강렬한 질책과 비난을 초래했다. 加多宝에서는 红罐(빨간 깡통) 王老吉와 广药는 그 어떤 종속관계도 없고, 广药그룹 기자회견에서 사용된 红罐 王老吉의 사진, 수치, 광고어는 모두 加多宝그룹의 위임을 받지 않았으므로 제멋대로 广药 자산에 넣어서는 안 된다고 분노했다. 그 후, 王老吉에서 洗脚盆(발 씻는 대야), 壮阳 药(양기 북돋아주는 약)이 나온다는 여론이 떠들썩하였다.

王老吉 냉차는 청나라 도광(道光)시기에 창시하였고, 그 기본 처방은 지금까지 근 170년 계속 사용되었다. 广药그룹은 王老吉 상표가 대륙에서의 합법적인 소유자이다. 1997년 2월 13일, 广药그룹과 홍콩 홍도(鸿道)그룹이 상표 허가 사용 계약을 체결하였다. 홍도그룹 소속인 多加宝회사에서는 중국 대륙에서 '王老吉' 红罐 상표의 독점적 사용권을 얻었고 계약 유효기간은 2011년 12월 31일까지 15년이다. 하지만, 2001년에 상표 사용권을 연장하기 위해, 多加宝회사에서는 선후로 广药그룹 부회장, 사장 李益民 에게 300만 홍콩달러를 뇌물로 주었고 쌍방 계약 유효기간을 2020년까지 연장시켰다. 2005년 李益民은 그 죄

가 폭로되어 광주중급인민법원(广州中院) 1심에서 무기징역으로 실형 선고 받았다.

사건 4 : "解百纳[3]"분쟁 회고지수 ★★★☆☆

"解百纳" 상표권 분쟁은 "중국 와인 지적 소유권 제1사건"으로 불린다. 10여 년간 지속되어 온 "解百纳" 상표 소송사건은 2011년 1월에 드디어 결말을 맺었다. 张裕그룹 상장회사는 1월 17일 저녁, 국가공상본국상평위(国家工商总局商评委)의 중재를 통해, 모회사인 张裕그룹은 이미 중량주업(中粮酒业) 등 6개 회사와 "解百纳"상표의 사용 문제에 관련해서 화해를 하였고, 중량(中粮), 왕조(王朝)는 "解百纳"상표등록의 취소에 관한 신청을 상평위로부터 취하하였으며, 본 상표는 张裕의 소유임을 인정하였고, 张裕가 中粮酒业有限公司 외 5개 회사에 무상으로, 무기한으로 해당 상표를 사용하도록 위임하였고 기타 와인 생산 경영 기업은 더 이상 '解百纳' 상표를 사용할 수 없다고 선언하였다.

10년 가까이, '解百纳' 상표권 분쟁은 굴곡진 상황을 거듭하게 되었다: 2001년 5월 张裕그룹에서 국가상표국에 "解百纳"상표의 출원을 시작으로, 등록이 허가되고, 등록이 취하 되고, 재심사 후에 등록이 유지되고, 또 북경시제1중급인민법원(北京市第一中级人民法院) 1심, 북경시고급인민법원(北京市高级人民法院) 최종심사, 마지막으로 또 상평위의 재 판결을 거쳐, 최종적인 화해로 끝났다.

이미 2008년에, 국가 공상본국상평위(国家工商总局商评委)에서는 "解百纳"상표가 张裕 소유임을 유지한다는 판결을 내렸다. 하지만, 대립측의 단호한 반대로 행정 소송의 길까지 걷게 되었고 "解百纳"상표권 분쟁은 더 극적인 과정을 거치게 되었다.

상평위의 판결에 불복하여, 2008년 6월, 中粮, 威龙, 王朝 등 회사에서는 북경 제1중급법원에 행정소송을 제기하였다. 제1중급법원에서는 두 차례 재판을 거쳐, 2009 년 12월 30일에 1심 판결을 내렸다: 첫째는 상평위에서 내린"解百纳"상표 논쟁 판결 서를 취하하고, 둘째는 피고인 상평위에서 "解百纳"상표 논쟁에 대해 다시 판결한다.

2010년 6월, 북경최고인민법원 최종 판결에서는 원고가 张裕 '解百纳' 상표가 부정당 등록에 속한다고 판결한 상소를 기각하고, 상평위에서 다시 재 판결하기로 하였다. 비록 张裕가 최종심사에서 이겨 잠시 상표권을 지켜냈지만, "법원은 본 사건 논쟁 초점에 대한 실체적인 인정을 직접적으로 내리는 것은 적절치 않다"는

2) 王老吉(왕라오지) : 중국에서 가장 유명한 음료수 브랜드
3) 解百纳(하이바이나) : 중국에서 로컬 브랜드 중 가장 유명한 와인 브랜드.

이유로 북경최고인민법원에서는 재량권을 다시 상표 논쟁을 담당하는 상평위에 넘겨주었고, 본 사건은 다시 원점으로 돌아온 듯 하였다. 그 후, 상평위는 "解百纳" 상표 사건에 대해 반년이라는 긴 시간 동안 반복적인 조정을 진행하였다.

사건 5 : "星光大道[4)]"상표 쟁탈 사건 CCTV 1심 패소 회고지수 ★★★☆☆

2011년 10월 6일, 북경제1중급법원1심에서는 중앙CCTV《星光大道》프로그램이 방송 시작한 시간은 동명 상표의 등록 시간보다 늦기 때문에 우선사용이라는 견해가 성립될 수 없으므로 중앙방송국(中央电视台)의 패소 판결을 확정 지었다.

2003년 7월, 북경星光大道影视制作公司에서 국가상표국에 星光大道 상표를 출원하여 "경기 조직"(교육 또는 오락) 등 서비스 종목에 사용하기로 결정하였다. 2005년 1월 7일, 星光大道 상표가 초심 공고되었다. 공고기간 마지막 날, 중앙방송국에서는 상표국에 이의를 제기하였다. 이의가 상표국에 기각된 후, 중앙방송국은 또 국가공상본국 상표평 가심사위원회에 이의 제기하여 재심사를 요구하였다. 2011년 3월, 상평위에서는 중앙방송국의 이의 재심사 이유가 성립이 안 된다고 판결하였다. 중앙방송국은 상평위를 북경 제1중급법원에 고소하여 상평위의 판결을 취하할 것을 요구하였다.

중앙방송국에서는 기소에서, 국가 부급(副部级)사업단위로서《星光大道》는 중앙 방송국에서 1999년에 방송 시작한《星光无限》의 한 칼럼 프로그램이다. 후에《星光无限》은《星光大道》로 개정되었고 시청자 수가 10억을 넘는 "상당한 영향력이 있는 상표"에 속하며, 중앙방송국에서 선등록을 확보한 프로그램 명칭 및 상표권이다. 星光大道公司는 상기한 사실을 분명히 또는 이미 알고 있는 상황에서 여전히 星光大道 상표를 "경기 조직"(교육 또는 오락) 등 서비스에 출원하는 것은 편승하는 "악의적인 선점" 행위에 속하므로 상평위의 판결을 취하할 것을 요구하였다.

상평위는 "중앙방송국은 비록 '星光大道'가 아주 오래 전부터 그 프로그램 플레이트로 명칭을 사용해왔다고 자칭하지만, 상응한 증거를 제시하지 못했다. 현존의 증거에 따르면 본 프로그램은 2004년 10월 9일에 방송 시작하였고, 星光大道公司는 2003년에 이미 '星光大道 공연대회'의 준비기획활동을 진행했다. 이 때문에 星光大道公司가 출원한 행위는 주관적인 악의가 있다고 확정하기 어려우며, 중앙방송국에서 주장하는 우선명칭권을 가지고 있다는 이유는 성립될 수 없다"고 밝혔다.

북경 제1중급인민법원의 심사에서 "중앙방송국에서는 星光大道 프로그램이 星光大道 상표출원 전에 이미 먼저 방송되었고, 관련 대중들 속에서 일정한 영향력을 가지고 있다는 그 어떠한 유력한 증거 증명을 제출하지 않았다. 星光大道 회사에서 星光大道 상표를 출원한 것은 대중이익과 공중질서에 대해 소극적이고 부정적인 영향을 미치지 않았을 뿐만 아니라, 등록 중에 사기 수법을 취한 것도 아니라서 〈상표법〉 관련 규정을 위반하지 않았다. 때문에 법원은 1심에서 상평위의 결정을 유지한다"고 판결하였다. 2012. 3

전 소 정
知心 IP&Company 상표팀 변리사

4) 星光大道 : 중국의 유명 토크쇼 프로그램 중 하나.

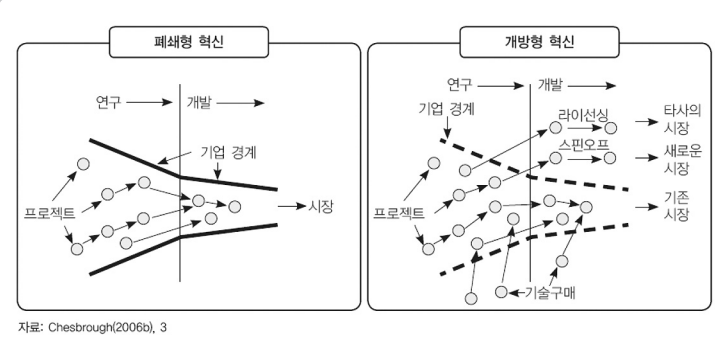
특허와 혁신

언제부터인가 우리는 "이노베이션(Innovation) - 혁신(革新)"이란 말을 많이 듣고 말하게 되었다. 벤처기업이라는 용어에 익숙하게 된 것이 그리 오래 된 것 같지 않은데, 최근에는 기술 우위를 바탕으로 경쟁력을 확보한 기술혁신형 중소기업이란 의미의 이노비즈(Innobiz)란 신조어도 사용되고 있다. 이노베이션이나 혁신이란 용어는 국가, 기업, 또는 사회 전반에 걸쳐 새로운 변화를 지칭하는 용어이나 좁은 의미로는 경제에 대한 새로운 변화, 더 좁은 의미로는 기술에 대한 새로운 변화에 대해 사용된다.

개방형 혁신(Open Innovation)

헨리 체스브로(Henry Chesbrough) 교수로부터 비롯된 폐쇄형 혁신(closed innovation)과 개방형 혁신(open innovation)의 개념은 국내에서도 많은 이들로부터 관심을 받고 있다. 개방형 혁신이 의미하는 바에 대해서 필자의 수준으로서는 간략한 말로 정리할 수 없다. 다만, 빈약한 지식을 가지고 말한다면, 열린 마음으로 변화을 모색하자는 것으로 이해하면 되지 않을까 한다.

헨리 체스브로 교수는 제록스의 예를 들어 폐쇄형 혁신의 문제점을 분석하고 그 대안으로 개방형 혁신의 개념을 제시하였다. 제록스는 1970년 설립된 팔로알토리서치센터(PARC)에 세계 최고 수준



자료: Chesbrough(2006b), 3

〈폐쇄형 혁신과 개방형 혁신의 개념도〉

의 엔지니어들을 영입하고 분산 컴퓨팅, 이더넷(Ethernet), 및 그래픽 유저 인터페이스(GUI) 등 다양한 기술을 개발하였다. 그러나 제록스는 폐쇄적인 구조로 인해 프린팅 기술과 같은 주력 기술을 제외하고는 우수한 기술의 사업화는 달성하지 못하였다.

개방형 혁신은 '내부의 혁신을 촉진하고 더 큰 시장을 창출하기 위해 외부의 지식이나 기술을 받아들이거나 내부의 지식을 유출하는 의도적 행동'을 의미한다.

헨리 체스브로 교수는 2009년 우리나라에서 개최된 「2009 오픈이노베이션 기술사업화 국제컨퍼런스」에서, 기술(technology)보다는 비즈니스 모델(business model)이 더욱 중요함을 역설한 바 있다. 기술로부터 이익을 얻는 능력, 기술을 평가하는 능력, 기술 혁신을 지속하는 능력 및 기술을 획득하는 능력이 기술 자체보다 중요할 수 있다는 것이다.

한국특허정보원에서 주관한 PATINEX 2010에서 일본동경농공대학의 Takashi Tsurumi 교수는 개방형 혁신을 위한 특허정보의 활용방법이라는 주제의 발표에서 개방형 혁신의 성공을 위해서는 ①산업분야가 개방형 혁신에 적합한지를 판단하는 능력, ②회사가 이익을 얻을 수 있는 비즈니스 모델을 구축하는 능력, ③회사의 비즈니스 모델을 시작하는데 필수적인 기술을 찾고 판단하고 얻을 수 있는 능력, ④자사가 사용하지 않는 기술을 찾아 그 기술을 구매할 다른 회사를 찾는 능력이 중요하다고 한 바 있다. 또한, Tsurumi 교수는 위와 같은 능력은 특허정보를 포함한 관련 정보를 철저하고 빠르게 수집하고 분석하여 정보를 뽑아내는 기능과, 그렇게 뽑아낸 정보에 근거하여 우수한 비즈니스 모델을 구축하는 기능을 기반으로 한다고 언급하였다.

특허와 혁신의 관계

개방형 혁신에 있어서 특허정보의 수집과 분석 기능이 중요한 기반이 된다는 견해가 옳다면 혁신 과정에 특허정보를 적극으로 활용하는 것이 필요할 것이다.

특허는 혁신과 어떠한 관계가 있을까? 일반적으로 새로운 기술이 연구, 개발되고 사업화되어 이윤을 창출하는 과정은, R&D, 혁신, 및 특허라는 단계를 포함한다. R&D는 혁신이라는 결과물을 내고, 혁신의 결과는 특허로 보호되거나 보호되지 않은 상태에서 사업화로 연결된다. 태생적으로 특허는 R&D나 혁신의 결과물이지만, 반대로 특허로 인해 R&D나 혁신의 과정이 영향을 받기도 한다. 특허를 통한 수익창출의 결과가 적극적인 R&D와 혁신을 유도할 수 있다. 또는 시장지배적인 특허의 존재로 인해 R&D의 방향이 전환되거나 R&D가 위축될 우려도 존재한다. R&D 활동에 있어서 특허(지식재산)은 기본적으로 연구과제도출, 사업화 방향 설정, 효율적 기술개발 지원 및 생산성 향상 등 R&D 방향을 제시하는 역할을 한다. R&D 과정에서 도출된 신규 발명은 특허출원을 통하여 특허로 창출된다. 특허는 R&D 기획단계부터 완료 및 사업화 단계에 이르는 전 과정에 걸쳐 충분히 검토되어야 하며, 그렇지 못한 경우 R&D를 수행한 결과물을 사업화하는 과정에서 경쟁사의 특허공세로 인해 사업화를 중도에 접어야 하거나 과도한 로열티 지급으로 원가를 상승시키는 문제가 발

생할 수 있다.

우리나라 특허법 제1조는 특허법의 목적에 대하여, 「이 법은 발명을 보호 · 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.」라고 규정한다. 이 규정은 발명보호 즉, 특허를 출발로 하여 혁신을 촉진하는 피드백의 과정을 설명하는 것이라 이해될 수도 있을 것이다.

하지만 기존의 이론 연구들은 특허가 혁신을 촉진하는가에 대한 명쾌한 답을 주지는 못하고 있다고 할 수 있다. 한편, 특허가 혁신을 리드하는지 또는 혁신을 저해하는지에 대해서도 많은 논란이 있다. 예컨대, 소프트웨어 기술과 관련하여 프리&오픈소스 SW를 주창하는 사람들은 하나의 제품에 수백 가지 아이디어가 들어가는 SW에 대한 특허는 혁신을 저해하고 법적 위험을 확대시키며 호환성에 문제를 일으킨다고 지적한다. 이에 대해 특허를 옹호하는 측에서는, 현대사회의 SW는 개발비와 마케팅비가 급증하고 있기 때문에 특허권을 통해 이를 보상해야 신제품과 기술에 대한 투자가 활성화될 수 있다고 주장한다. 각각의 주장에 대하여 다양한 이유와 논의가 가능하겠지만, 특허제도의 이유에 대한 링컨의 "The patent system added the fuel of interest to the fire of genius."라는 말이 원론적인 답이 될 수 있지 않을까 한다.

혁신과 모방

Grossman과 Helpman(1991)은 기술 발전의 형태를 2 가지로 정의한 바 있다. 혁신은 기업의 현존하는 지식뿐만 아니라 현존하는 세계의 지식을 확장하는 기술 발전의 형태이다. 혁신은 견고한 경쟁자들을 공격하는 주요 방법 중 하나이다. 반면, 기술 발전이 기업의 현존하는 지식을 확장시키지만 현존하는 세계의 지식을 확장시키지 못하는 경우는 모방으로 불린다. 혁신가는 혁신을 특허로 보호할지 아니면 비밀로 유지할지 선택할 수 있는 반면, 모방자는 고정된 비용으로 특허된 기술을 회피 설계한다.

2011년, 많은 사람들이 스티브 잡스의 죽음을 애도하였다. 21세기 최고의 혁신가로 떠 오른 스티브 잡스에 대해서는 다양한 평가와 함께 그에 대한 평전이 출간된 바 있다. 카민 갤로는 「스티브 잡스 무한 혁신의 비밀」(박세연 옮김, 비즈니스북스)에서 스티브 잡스의 7가지 원칙을 다음과 같이 정리하였다.

1. 좋아하는 일을 하라.
2. 세상을 바꿔라.
3. 창의성을 일깨워라.
4. 제품이 아닌 꿈을 팔아라.
5. 'No'라고 1,000번 외쳐라.
6. 최고의 경험을 선사하라.
7. 스토리 텔링의 대가가 되어라.

스티브 잡스는 2011년 3월 iPad 2 출시 발표에서 2010년은 iPad의 해(year of the iPad)라고 자랑스럽게 발표하고, 안드로이드(Android), 삼성, HP, 블랙베리(BlackBerry), 및 모토로라(Motorola)는 애플의 혁신가에 대한 모방자로 언급하면서 2011년은 "모방자의 해(year of the copycats)"라고 지칭하였다.

〈애플 스티브 잡스의 2011년 iPad 2 출시 발표 중에서〉

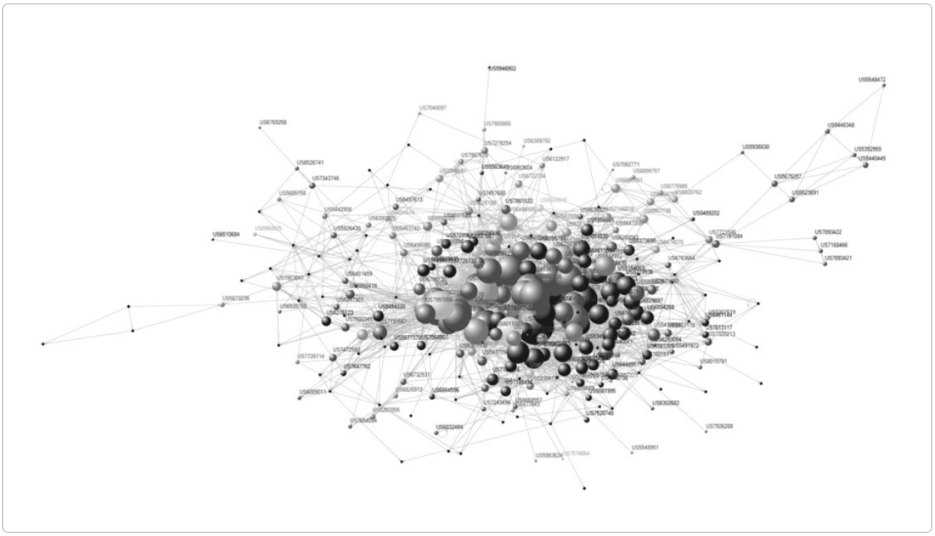
이후 애플이 삼성 등을 대상으로 하여 제기한 특허소송은 제기하였다.

한겨레신문의 이정훈 기자는 2011. 9. 5.자 '특허전쟁은 혁신 기술 낳을까' 라는 제목의 기사에서 애플이 삼성전자를 특허를 무기로 견제하는 건 삼성전자가 위협적인 존재임을 사실상 인정하는 것이라는 견해가 있다고 쓰고 있다. 혁신 제품'(Game-changer)의 중요성이 부각되었으며, 삼성전자는 스마트폰 시장에서는 애플을 따라잡고, 태블릿PC 판매량을 확대하여 '재빠른 추격자'에서 '시장 선도자'(First-mover)가 되겠다고 밝힌 바 있다.

혁신은 1회성으로 끝나지 않고 연속적으로 이루어진다. 일방에서 모방이라 불리우는 것도 작지만 또 다른 혁신일 수 있다. 문제는 어떻게 지속적인 혁신을 이루어낼 수 있을 것인가라고 생각된다. 지속적인 혁신을 위해 다양한 방법론이 적용될 수 있겠으나 특허가 혁신의 주요한 방법론이 될 수 있을 것이란 희망을 갖는다.

혁신을 위한 특허의 활용

혁신의 과정에 특허를 활용한 대표적 예는 트리즈(TRIZ)이다. 트리즈는 창의적인 문제 해결 방법론으로서 구소련의 겐리히 알츠슐러(Genrich Altshuller)가 개발된 창의적 문제 해결이론이다. 트리즈는 1940년대 초기부터 시작하여 2백여만 건 이상의 특허를 분석하고 핵심적인 특허들의 공통적인 문제해결 원리를 도출하여 완성되었다. 국내 대기업들은 1990년대 후반



〈특허 SNA의 일례〉

을 기점으로 트리즈를 도입한 후 활용하고 있다.

한편, 특허청, 한국발명진흥회, R&D특허센터, 지역지식재산센터 등 지재권을 담당하는 기관들은 다양한 특허분석 및 컨설팅 사업을 수행하여 R&D 지원 및 혁신을 도모하고 있다. 예를 들어 R&D특허센터의 '지재권 중심의 기술획득전략 수립 지원사업'은 특허, 시장 및 논문 분석을 통해 지재권 포트폴리오를 설계하고 IP 획득 전략 및 미래 유망기술에 대한 R&D 전략 등 기술획득전략의 수립을 지원한다. '첨단부품·소재 산업 IP-R&D 연계전략 수립 지원사업'은 R&D 단계별로 맞춤형 지재권 포트폴리오를 구축하는 것을 지원한다.

최근에는 특허분석에도 사회연결망분석(SNA : Social Network Analysis)를 적용하고 있다. SNA는 사람, 그룹, 조직, 컴퓨터 및 데이터 등 객체 간의 관계 및 네트워크의 특성과 구조를 분석하고 시각화하는 분석 방법론이다. 특허의 경우에는 주로 특허의 인용정보를 이용하여 SNA가 수행되고 있다. 특허 SNA는 인용정보가 명확히 제시되고 있는 미국 등록 특허를 대상으로 하는 것이 일반적이며, SNA를 통해 기술의 흐름과 파악하고 방향성을 예측할 수 있다. 다만 SNA를 특허분석에서 어떻게 활용할 것인지, 혁신 과정에 어떻게 도움을 줄 것인지에 대해서는 많은 연구가 이루어지지 않은 상태로서 향후 다양한 연구 및 적용 결과가 제시될 필요가 있다고 생각된다.

개별적인 특허분석과 대응전략의 수립, 이를 통한 R&D 과제의 도출 등과 관련하여 많은 전문가들이 있는 것은 사실이다. 그러나 기업과 세계의 현존하는 지식을 모두 확장시키는 혁신의 과정에 특허가 활용될 수 있도록 하기 위한 특허전문가와 기업의 노력은 아직 부족하다는 생각이다.

우리가 중요하게 생각하는 원천특허, 길목특허, 또는 전략특허가 특허 정보와 특허 분석을 활용한 혁신의 과정에서 도출될 수 있기를 희망하면서 부족한 글을 마친다. 2012. 3

지 현 수
특허법인 우인 변리사

특허의 중요성과 난무하는 소송의 부작용, 대책은?

스마트폰에만 최대 25만건의 특허 필요

최근 들어 특허를 둘러싼 기업간 경쟁이 무척 치열해지고 있다. 삼성과 애플의 전쟁이 아직도 계속되고 있고, 소프트웨어 업계 공룡 마이크로소프트가 안드로이드의 구글에 선전포고를 했다. 그렇다면 왜 이렇게 특허 전쟁이 치열한 것일까. 최근 스마트폰, 하이브리드 자동차 등 융합제품이 출연하면서 특허 권리 확보 없이는 제품 개발이 불가능하기 때문이다.

스마트폰 한 대를 생산하는 데는 최소 7,000개에서 최대 25만 건에 이른다. 특허 1회 등록 비용을 500만 원이라 가정하면 스마트폰 한 대당 특허 등록비용은 최대 1조 2,500억 원이 든다. 그럼에도 기업들은 엄청난 비용을 들이면서까지 특허 등록에 혈안이 돼 있다. 특히 신제품의 경우 기존 기술 기반으로 발전되는 형태인 만큼 특허권 침해 없이는 제품개발도 불가능하기 때문이다. 이제 신

제품은 더 이상 부품 결합이 아닌 특허 덩어리다.

단적인 예로, 신차를 분해해보면 보이는 것 모두 부품 임과 동시에 특허다. 이 중 하나라도 특허로 보호받지 못한 부품이 있다면 내놓는 순간 판매정지 상황과 다름없다.

이에 거대 기업들은 특허를 무기로 삼아 업종, 기술을 넘나들며 전쟁을 선포한다. 특허전쟁을 통해서라도 불확실성(리스크)과 싸우기 위해서다. 이들에게는 경쟁업체가 가지고 있는 특허를 보유하지 않은 상황 자체가 위협이다. 특허권자는 무조건 우위에 선 상태로 전쟁도 불사하며 상대방으로부터 양보를 얻는 것이다. 업계 후발주자라도 되면 더욱 긴장해야 한다.

또 기업들은 시장에서 살아남기 위한 생존 본능으로 특허에 집착한다. 전문가들은 "특허는 지식기반 사회에서 최첨단 무기"라고도 주장한다. 기존에는 특허가 회사 기술을 보호했다면 이제는 새로운 비즈니스 수단으로 진화하고 있다. 특허는 안정적 자기 생태계에서의 비즈니스 전개에 필수적이라는 의미다. 특허권 확보는 곧 생존의 이유다.

LG전자 관계자는 "과거에는 선도 기업이 특허기술을 후발 기업을 견제하기 위한 수단으로 활용했다면 최근에는 특허 확보를 통해 혁신적 기술, 제품 권리를 보호할 뿐 아니라 적극적인 시장 진입 장벽을 허물고 있다"고 말했다.

이에 삼성, LG 등 대기업들은 특허 인력만 수백 명을 확보해 특허관련 문제 발생 시 즉각 대응하고 있다.

이처럼 기업들이 특허에 목숨 거는 이유는 불확실성에 대한 두려움 해소, 시장에서의 독점적 지위 확보, 소비자 신뢰도 향상, 특허분쟁 사전예방, 기술판매를 통한 로열티 수입 등으로 설명할 수 있다.

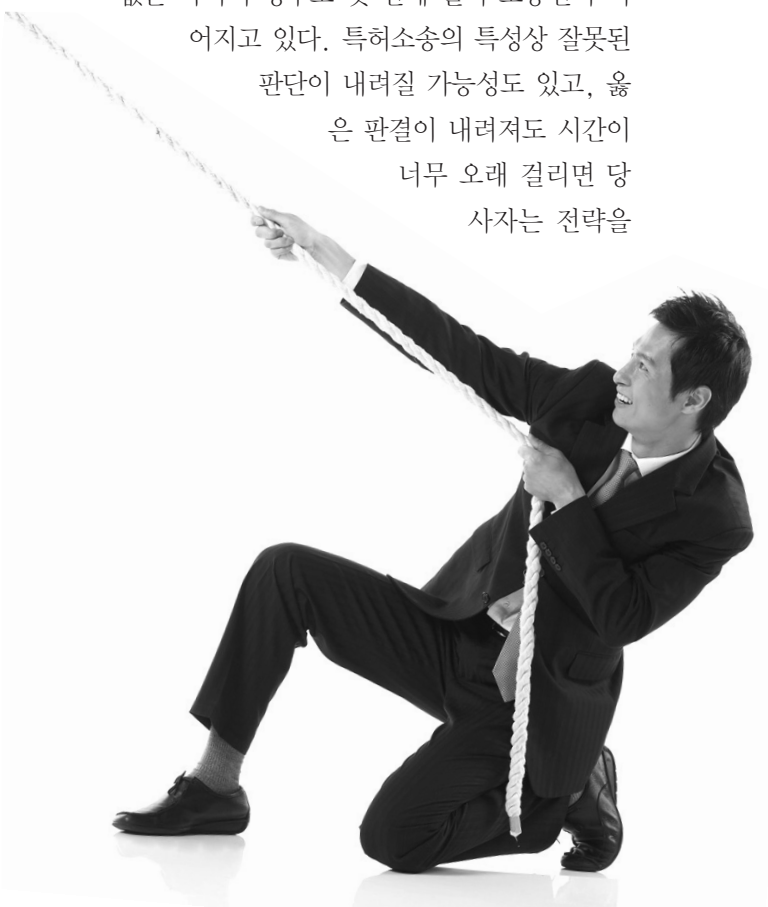
특히 로열티 수입의 경우 특허로 많은 수익 올리는 나라 중의 하나가 우리나라다. 지난 2008년 우리나라가 외국으로부터 벌어들인 특허 사용료는 약 4,000억 원으로 특히 한국전자통신연구원의 경우 보유특허 1만 2,000여 건 가운데 109건이 표준특허로 CDMA(디지털 이동통신방식)으로 벌어들인 로열티는 3,000억 원에 달했다.

난무하는 특허소송… '기업혁신' 발목

비즈니스 하는 사람들에게 제일 중요한 건 바로 예측가능성이다. 그런데 최근 특허소송이 난무하면서 기업들은 이러지도 저러지도 못하고 시간만 보내게 되는 일이 생기고 있다.

결국 최근 난무하는 특허소송의 가장 큰 문제점은 빠르게 변화하는 글로벌 시장경쟁에서 예측가능성을 낮춘다는 데 있다.

특히 글로벌 특허전쟁이 가속화하면서 큰 값어치가 없는 특허의 경우도 몇 년에 걸쳐 소송전이 이어지고 있다. 특허소송의 특성상 잘못된 판단이 내려질 가능성도 있고, 옳은 판결이 내려져도 시간이 너무 오래 걸리면 당사자는 전략을



세우기 어렵다.

만약에 정부가 세금을 올린다고 하면 기업은 전략을 세우면 되는데, 특허의 경우는 그렇지 않다. 권리기간도 한정돼 있기 때문에 오래 끌다보면 결국 특허 권리도 반토막 난다. 소송을 하는 입장이든 당하는 입장이든 피해가 크다.

궁극적으로 기술 개발을 장려하기 위해 만들어진 특허 제도가 거꾸로 기업의 기술개발과 혁신을 가로막고 있다는 얘기다.

특히 빠른 혁신이 중요한 IT업계는 난무하는 특허 소송전으로 인한 폐해가 더욱 심각하다. 가장 많은 특허 소송이 벌어지고 있는 전쟁터가 바로 IT업계다.

최근 삼성전자, 애플, 구글, 마이크로소프트(MS) 등 글로벌 IT업계 공룡 기업들은 모바일 패권장악을 위해 치열한 특허전쟁을 벌이고 있다. 특허 분쟁이 거대 기업들간의 '발목잡기'로 사용되고 있다. 이는 곧 천문학적인 비용 투입으로도 이어지고 있다.

'구글노믹스'의 저자인 제프 자비스는 지난해 자신의 블로그를 통해 "올해 180억 달러에 달하는 비용이 기업 성장이나 혁신이 아닌 특허 공방전에 사용됐다"고 지적했다.

보스턴대의 제임스 베슨, 제니퍼 포드, 마이크 뮤어 교수는 지난해 '특허괴물에 의한 개인적, 사회적 비용'이란 제목의 보고서를 통해 특허괴물이 남발하는 소송 때문에 발생한 사회적 비용이 1990년 이후 총 5,000억 달러에 달했다고 밝혔다.

특히 최근 소송이 급증하면서 4년간 연평균 소송 관련 비용은 830억 달러에 달했다고 덧붙였다. 이는 미국의 연간 연구·개발비 총액의 75%가 넘는다. 보고서는 "기업들이 특허괴물에 의한 소송 때문에 이익이 감소하는 등 상당한 연구·개발 기회를 박탈당하고 있다"고 강조했다.

특허전쟁에 대비하기 위해 서둘러 특허를 출원하려다 보니 부실한 특허 출원이 잇따르고 있다는 지적도 나온다.

우리나라 사람들의 성향과 같이 무조건 '빨리빨리' 특허등록을 부추기는 것은 부작용이 발생할 수 있다는 것.

특허 권리범위를 제대로 짚은 후 특허 출원을 하지 않고 부실한 상태에서 서두르다 보면 향후 문제가 발생하거나 심지어 무효가 될 수 있다.

출원한 특허가 소송에서 무효로 판결 받는 경우가 70%에 달한다는 사실이 이를 보여준다.

특허의 가장 기본적인 컨셉은 개인의 발명에 대해 인센티브를 주면서 공유하자는 것이다. 결국 기술발전과 혁신을 위해 만든 제도인데, 지금은 거꾸로 가는 경향이 있다. 특허 숫자만 확보하려는 게 아니라 질로 승부하는 기업이 많아져야 한다.

글로벌 특허 경쟁력 위해 정부도 나선다

미국은 지난 1930년대 대공황 당시 특허제도는 존재했으나 독점행위에 대한 거부감과 특허권이 공정경쟁을 방해한다는 인식이 팽배했다. 1975년 연방무역위원회가 제록스 복사기 특허를 경쟁사와 협력사가 나눠 사용하도록 했던 것이 단적인 예다.

미국은 그러나 특허를 비롯한 지식재산 정책을 1980년대 들어 전면 수정한다.

1965~1980년 사이 세계 무역규모는 대폭 증가한 반면 자국의 무역량은 17.3%에서 12.9%로 현저하게 감소한 데다 무역 수지도 54억 달러 흑자에서 370억 달러 적자로 돌아섰기 때문이다.

승승장구하던 자국의 위엄을 잃을 수 없었던 미국은 1982년 존영 휴렛팩커드 사장이 '영 보고서'에서 주장한 '미국이 살길은 지식재산'을 바탕으로 미국의 잠재력을 지식재산에서 찾기 시작한다.

이에 미국은 1982년 특허전문고등법원을 설립한 데 이어 90년대 후반 클린턴 대통령이 국가지식재산권법 집행조정위원회를 설립했다. 또 2008년 부시 대통령은 지식재산권을 위한 자원 및 조직의 우선화법을 제정하고 대통령 직속 지식재산권자문위원회도 신설하는 등 정부 차원에서 지속적인 지식재산 보호 정책이 이뤄진다.

특허에 대한 미국의 다양한 정책과 노력은 무역적자와 자국의 경쟁력 회복을 위한 대책에서 출발했지만 그로 인해 미국은 현재 최대 지식재산국으로 자리매김했다. 세계지식재산권기구(WIPO)가 발표한 2010년 PCT국제출원 건수에서 미국은 4만 4,855건으로 단연 1위를 차지했다.

중국 역시 글로벌 특허 다툼에 적극 대응하고 있다.

지난해 중국의 발명특허 출원건수는 전년대비 35% 증가한 수준으로 미국을 제치고 특허 출원 세계 1위국으로 자리잡았다. 2010년 PCT국제출원 건수에서도 우리나라 보다 많은 1만 2,337건을 기록했다. 우리나라는 9,686건으로 현재 5위에 올라있다. 중국은 오는 2020년까지 중국 지식재산의 생산과 보호, 관리를 국제적 수준으로 끌어올린다는 대대적인 방침을 세운 상태다.

이처럼 특허에 대한 정부 차원의 역할이 대두되는 가운데 최근 이명박 대통령이 정부가 기업과 함께 특허전쟁에 대비해야 한다고 주장한 점은 주목할 만 하다.

이 대통령은 '2012 지식재산강국 원년 선포식'에서 "국내 중견·중소기업들이 강대국 대기업과의 특허전쟁에 말리면 이길 길이 없는 것 같다"고 강조했다.

지식경제부와 금융위원회는 지난 연말 '특허방어펀드' 설립을 발표, 오는 2016년까지 6,000억 원 규모의 다양한 특허방어펀드를 만든다는 계획을 수립한 데 이어 특허청 역시 특허심판 처리기간을 9개월로 단축하는 등 세계 최고수준의 경쟁력을 확보하기 위해 애쓰고 있다.

그러나 특허전문법원이 있음에도 적극적으로 활용되고 있지 않은 점은 아쉽다. 우리나라는 고등법원의 특허법원을 지난 1998년 3월 설립했지만 특허침해와 관련한 사건을 여전히 일반 법원에서 취급하고 있는 상황. 변리사 등 전문가들도 법정에서는 보조적인 역할에 그치고 있다.

특허의 경우 기업의 생사가 걸려있는 만큼 기나긴 법정싸움보다 전문성과 예측, 빠른 판결이 중요하다. 특허전문법원의 제대로 된 역할이 필요한 이유다. 전문가들은 또 지적재산 전문가에게 특허 관련 관리와 분쟁의 조정을 맡게 하는 것도 중요하다고 강조하고 있다.

2012. 3

송 영 록
이투데이 산업부 기자

특허에 생명을!

사람은 태어나고 일생을 살며 최후를 맞이한다. 다사다난하고 복잡한 인생과 특허를 일대일로 비교할 수는 없겠지만, 특허도 사람처럼 태어나고 일정기간이 지나면 최후를 맞이하며, 사는 동안 많은 일들을 한다. 또한 특허 역시 살아있는 동안 가족과 친구를 만들기도 한다는 점에서 우리 인생과 상통하는 면이 있다고 생각한다. 어떤 특허는 사람의 생보다 섬뜩하다. 때로는 다른 특허를 죽이기도 하고, 스스로 삶을 포기하기도 한다. 어떤 자세로 어떻게 살아가느냐에 따라 한 사람의 인생이 결정되듯, 하나의 특허가 어떻게 살아가느냐에 따라 그 가치는 무한정 커지기도 하고 종이 한 장보다 의미 없는 삶을 살기도 한다.

이하에서는 특허 초심자들이 좀 더 쉽고 친근하게 특허의 삶을 이해할 수 있도록 특허를 인생에 빗대어 이야기를 풀어 보고자 한다.

출생신고 (특허출원)

사람은 태어나기 위해 어머니 뱃속에서 10개월의 시간을 보낸다. 하나의 발명도 사람과 같이 태어나기 위해 발명자의 머릿속에서 인고의 세월을 보내

고 마침내 세상에 나오게 된다.

사람의 출생신고와 같이 발명도 특허라는 권리로서 인정을 받기 위해서는 특허출원을 해야 한다. 즉, 특허출원은 새로운 기술에 대한 일종의 '출생신고'인 셈이다.

물론 새로운 기술이 탄생하더라도, 탄생을 비밀에 붙인 채 노하우로서 기술을 이용할 수도 있고, 출생신고 없이 만인이 사용할 수 있도록 공개할 수도 있다. 다만, 그 기술 내용이 하나의 권리인 특허 '권'으로서의 삶을 살기 위해서는 반드시 '특허 출원'이라는 출생신고를 해야 한다.

특허출원을 한 날, 그 특허의 생일인 특허출원일이 부여된다.

감내해야 하는 고난의 시기 (심사에서 등록까지)

생일을 가졌다고 해서 모든 특허가 권리로서 인정받는 것은 아니다. 완성된 발명으로서 태어났지만 완전한 생명력 즉, 특허권을 얻기 위해서는 모든 테스트를 통과해야 한다. 진정한 생명을 얻기 위해 다른 발명, 또는 다른 특허와 경쟁해야 하는 것이다.

먼저 출발한 자만이 승리하는 경기(선출원주의[1])

사실 경쟁은 태어난 그 순간부터 시작되었다. 나와 같은 내용의 기술이라면 먼저 출생신고를 한 특허만이 살아남을 수 있다. 출원이라는 출발점에서 먼저 출발한 자만이 이기는 경기인 것이다. 특허에 생명력을 부여하길 원한다면, 발명이 완성되자마자 출발선에서 서서 서둘러 발을 내디뎌야 한다.

남보다 뛰어나야 살아남는 경기

사람은 그 사회에서 적절한 역할을 수행하기 위해 수년 동안 교육을 받고, 그 과정에서 성숙한 인격체로서 거듭나게 된다. 특허도 마찬가지다. 하나의 완전한 생명력인 특허권으로 인정받기 위해서는 수개월 내지 수년 간의 엄격한 심사를 견뎌내야 한다. 특허는 그 자체로 강력한 칼 또는 우수한 방패가 될 수 있으므로 태어난 모든 특허에 무조건 그 힘을 주지는 않는다. 엄격한 심사[2]를 통해 그런 힘을 가질만한 진정한 특허에게만 부여하는 것이다. 이 과정에서 많은 특허들이 사망선고를 받게 되고, 험난한 과정을 통과한 특허들이 비로소 '등록 특허', '특허권'이라는 완전한 생명력을 얻게 된다.

성숙한 인격체로 성장하기 위해서는 적절한 교육과

1) 동일한 발명이 2 이상 출원되었을 때 어느 출원인에게 권리를 부여할 것인가를 결정하는 기준으로 선출원주의와 선발명주의가 있는데, 우리나라는 발명이 이루어진 시기에 관계없이 특허청에 먼저 출원한 발명에 권리를 부여하는 선출원주의를 따르고 있다.(특허법 제36조)

2) 특허심사는 크게 방식심사와 실체심사로 구분된다. 방식심사란 출원 주체, 법이 정한 방식 상의 요건 등 절차의 흠결 유무를 심사하는 과정이다. 실체심사는 발명의 실질적인 내용을 파악하는 한편, 선행기술조사 작업을 통해 특허출원한 기술의 특허 가능성을 판단하는 과정이다.

주변 사람의 많은 도움이 필요한 것과 같이, 특허도 특허출원이라는 출생신고로서 그 특허의 가치가 결정되는 것이 아니다. 완전한 생명력을 얻기까지 필요한 인고의 과정에서 특허를 강력하게 만드는 매우 치밀하고 섬세한 성장 과정이 필요하다.

이처럼 성숙한 특허는 완전한 생명력을 받은 날로부터 시작하여 탄생일로부터 20년 동안 살게 된다. 어떤 특허는 삶의 기간 동안 많은 일들을 하지만, 어떤 특허는 생명력을 인정만 받고 의미 없이 살다 가기도 한다.

든든한 나의 지지자 (특허 포트폴리오)

사람은 일생동안 다양한 인간관계를 맺고 살아간다. 이때 가장 중요한 인간관계는 가족이다. 가족이라는 울타리가 없는 사람은 자신이 가진 잠재력을 온전히 발휘하기 어렵다. 반면, 가족이라는 든든한 지원군이 있을 때는 예상치 못한 힘과 능력을 나타내기도 한다.

이와 마찬가지로 나 홀로 외롭게 서 있는 특허는, 그 힘을 제대로 발휘하지 못하는 경우가 많다. 고된 풍파와 맞서 싸우기 위해서는 특허에게도 가족을 만들어주어야 한다. 특허 가족 역시 인간처럼, 성장에 맞춰 적절한 시기에 가족이 구성되어야 한다.

나를 더욱 강건하게 만들어 주는 가족들 (패밀리 특허[3])

'나'의 가치와 힘을 강화시키려면, 나를 지지하는 세력들이 많을수록 좋다. '나' 혼자만으로는 세찬 바람에 쓰러질 수도 있고, 거센 파도에 휩쓸려 갈 수도 있다. 그러나 늘 버팀목이 되어주고, 내가 힘들 때 나의 편에 서서 말없이 나를 지지해주는 가족들은 내가 다시 일어설 수 있는 힘을 준다.

특허도 마찬가지이다. 아무리 훌륭하고 뛰어난 기술이라도 홀로 서 있는 특허는 그 힘이 약할 수밖에 없다. 잠재력을 발휘할 수 없으며, 주변의 외압에 쉽게 흔들린다. 그 분야의 기술이 각광받고 발전할수록 홀로 선 특허의 약점은 쉽게 간파당하고, 교묘하게 피해가는 특허들이 늘어나기 때문이다. 따라서, '나'와 기술적 모티브를 같이 하고, 특허의 본질인 기술적 사상 일부를 공유하는 가족들을 만들어 주어야 한다. 또한, '내'가 미처 생각하지 못한 관점, 미처 보지 못한 관련 내용을 보완해 주는 친구들도 함께하는 것이 바람직하다.

해외에서 활동하는 '나'의 분신들 (조약우선권주장 출원[4], 국제특허출원[5])

특허는 사람과 달리, 각기 다른 나라에 나의 분신을 만들 수 있고, 그 분신들은 독립된 별개의 개체로서 자신의 인생을 살아가게 된다.

대신, 각 나라에 분신이 있어야만 그 국가에서 '나'의 존재를 인정해준다. 우수한 기술인 '나'를 미국, 유럽에서도 인정받고 싶다면, 미국과 유럽에 나의 분신을 만들어주어야 한다는 의미다. 이를 위해 각 국가에 출생 신고를 해야 하는데, 최초 출생 신고일로부터 1년 내에는 자신이 인정받고 싶은 나라에 그 의사를 표시해야 한다. 이런 분신을 만드는 방법은 크게 두 가지로, 각 국에 의사를 표명하는 방법(조약우선권주장 출원)과 국제적으로 표명하는 방법(국제특허출원)이 있다.

이렇게 각 나라에 출생 신고를 마치게 되면, 해당 국가는 그 나라의 엄격한 기준으로 심사하여 그 국가에서도 완전한 생명력을 줄 것인지를 결정한다. 각 국가의 전통과 법, 규칙과 관습에 따라 예의와 복장이 다른 것처럼, 특허도 각 나라의 심사를 거쳐, 국가별로 조금씩은 다른 모습으로 생명력을 갖게 되기도 한다.

사랑과 전쟁 (특허의 활용)

완전한 생명력을 얻은 특허는 이제 자신의 능력과 가치를 발휘하며 살아가게 된다. 그들은 주변에 강력한 지지자인 패밀리 특허들과 함께 하기도 하고, 기술의 개량과 발전에 따라 후속되는 시리즈 특허와 함께 하기도 한다. 가치 있는 특허일수록 강력한 군단을 형성하고 시장에서 독보적인 위치를 차지하게 된다.

가치가 있는 특허들을 유혹하기 위해 사람들은 돈으로 특허를 사려고 한다. 능력이 좋은 특허일수록, 아직 수명이 많이 남아 있는 젊은 특허일수록, 분신과 친구, 친척이 많은 특허일수록 일반적으로 이른바 '몸 값' 높은 특허가 된다.

주력 기술군에 포진해 있는 특허들은 싸움닭이 되기도 한다. 전 세계 각지에서 그들의 분신, 친구, 친척들과 함께 다른 특허를 공격하기도 하고, 특허와 무관하게 판매되고 있는 상품을 그만 팔라고 경고하기도 하며, 진정한 특허의 명예를 회복하고 가치를 보전하기 위해 손해배상을 청구하기도 한다. 이 과정에서 어떤 특허들은 죽기도 하고, 어떤 특허들은 모셔지기도 한다. 그런 과정을 거치며 특허도 서서히 노년으로 접어들게 된다.

사망과 생명연장의 꿈

사망(특허의 소멸)

특허는 완전한 생명력을 부여 받아도 출생신고일로부터 20년이 지나면 다음 기술 세대를 위해 사망한다. 물론 그 전에도 등록료를 내지 않아 사망하기도 하고, 출생일 전부터 있던 기술이나 다른 특허들의 공격에 의해 전쟁을 치르는 과정에서 20년을 다 누리지 못하고 전사하기도 한다.

조금 더 오래 (등록지연에 따른 존속기간 연장)

출생 신고를 하여 빨리 완전한 생명력인 특허 등록을 받고 싶지만, 탄생일로부터 20년이란 전체 삶의 주기를 놓고 볼 때, 앞서 말한 고난의 시기(심사과정)는 결코 짧지 않다.

나와 내 분신이 출생신고를 한 국가에 따라 더 짧아지기도 하고 더 길어지기도 하지만 보통 2년에서 5년까지, '내'가 원하지 않더라도 질풍노도의 시기를 겪어야만 한다. 다만 '내'가 부지런히 노력했음에도 이 기간이 너무 길어지는 경우, 보상 받을 수 있다. 일정 기간을 넘는 고난의 시기에 대해서는 원래 사망해야 하는 날짜보다 며칠을 더 연장해 주는데, 이 제도가 바로 '등록

3) 패밀리 특허(Patent Family)란 어느 하나의 특허 출원과 관련되어 있는 모든 특허출원 및 특허권을 의미한다. 일한 우선권을 가지며, 모(母)출원-자(子)출원의 관계도 패밀리 특허 관계에 해당한다.
4) 조약우선권주장 출원이란, 파리 협약(Paris Convention) 회원국에서 출원(선출원)한 자가 1년 내 타 회원국에서 우선권을 주장하면서 출원(후출원)하는 경우, 후출원의 특허요건 판단에 있어 선출원의 출원일에 출원된 것으로 취급하여 주는 제도이다.
5) 국제특허출원은 특허협력조약인 PCT(Patent Cooperation Treaty)에 의해 생겨난 제도로서, 출원인이 국제사무국 또는 수리관청에 특허를 받고자 하는 국가를 지정하여 국제출원서를 제출하면 각 지정국에서 정규 국내출원으로 인정하여 주는 제도이다.

지연에 따른 존속기간 연장제도', 미국의 경우 PTA (Patent Term Adjustment) 제도이다.

미국에는 이미 예전부터 이 제도가 존재하였고, 우리나라의 경우 FTA 도입에 따라 형평성 확보를 위해 최근 도입되었으며, 우리나라는 FTA 발효일부터 시행될 예정이다.

생명연장의 꿈(존속기간 연장제도[6])

제 값을 톡톡히 하는 특허는, 원래 사망일보다 단 며칠이라도 더 생명력이 연장된다면, 그 연장된 기간으로 인해 엄청난 부를 가져오기도 한다. 그렇다면, 똑같이 공평하게 20년이란 기간을 주었음에도 어떤 특허에게만 수명을 더 연장하여 주는 제도가 공정하다고 할 수 있을까?

우리나라를 비롯하여 몇몇 나라에서는 일정한 요건을 만족하고 이를 입증하면, 특정 기술 분야의 특허에게 원래 사망일을 좀 더 늘려주는 제도가 있다. 바로 '존속기간 연장제도'라는 것이다. 살아 있음에도 살아있다 말하지 못했던 이유가 특허 자기 자신에게 있지 않은 경우에 인정해 주는 제도이다. 완전한 생명력을 부여받는 '특허 등록' 후에도 다른 제도 때문에 특허 자신의 능력을 발휘하지 못하는 것은 부당하므로 인정해 주는 것이다. 이를 테면 독성이나 안정성 테스트와 같이 다른 제도적 제약이 있는 경우가 바로 그것이다. 각종 시험을 통과해야만 특허 기술 내용의 제품을 시장에 내 놓을 수 있는 경우, 등록된 후 즉시 팔지 못하는 피치 못할 사정을 인정해 주어 일정 기간 생명 연장이 가능하다.

마치며

지금까지 특허의 일생에 대해 살펴보았다. 다소 무리한 은유와 과장이 섞여 있을 수 있으나, 분명 특허도 생명력을 유지하는 동안 가치를 가지고 나름의 삶을 살아간다는 점에서 우리 인생과 크게 다를 바 없다고 생각한다. 가치를 얼마나 강화시키고, 어떤 모습으로 실현시킬지는 우리의 몫이다. 분명한 것은, 무형에서 가치를 보고 이를 실현시키는 것은 인간인 '우리'의 몫이라는 점이다. 2012. 3

박 서 원 변리사
IP 칼럼니스트

6) 의약품 및 농약에 관한 특허는 실시를 위해 관련 기관의 허가나 등록을 받아야 한다. 다만, 이런 절차를 수행하기 위해 상당 기간이 소요되는 경우 해당 기간만큼 특허를 실시하지 못하게 되어 출원인에게 불리하므로, 특허법은 '일정한 조건'을 만족하는 의약품 및 농약에 대해 5년 범위 내에서 그 특허권의 존속기간을 연장해 제도를 규정하고 있다.

Report

강한 특허의 창출 전략

여기서 잠깐 _ 특허 Q&A

한 · 미 FTA에 따른 지적재산권 관련 영향에 대한 고찰

민사소송의 소송요건 관점에서 바라본 특허심판에서의 심판의 적법요건 검토

특허침해소송에서 진보성 판단의 기준

여기서 잠깐 _ 발명역사 속으로

Report

강한 특허의 창출 전략

강한 특허의 정의와 창출하기 위한 전략을 개략적으로 소개하고자 한다.

지식정보사회의 도래와 무형자산의 가치 증대

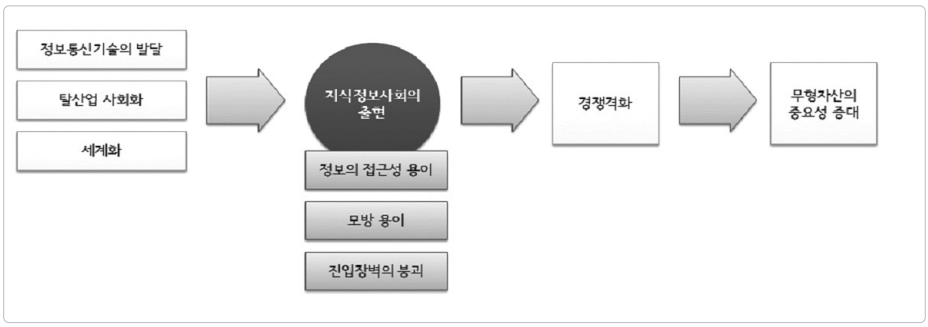
〈표 1〉은 기업의 시가총액과 장부가치를 나타내고 있다. 시가총액은 기업의 가치를 나타내는 지표이고, 기업의 가치를 유형자산의 가치와 무형자산의 가치로 구분하였을 때, 장부가치는 유형자산의 가치를 나타낸다고 볼 수 있다. 물론 회계장부에 무형자산의 가치가 반영되기는 하나 무형자산은 대부분 비용접근법, 즉 원가주의에 근거하여 가치가 산정되고 있어, 회계장부는 무형자산의 가치를 제대로 반영하지 못하고 있다. 따라서, 시가총액에서 장부가치를 빼면 무형자산의 가치라 할 수 있는데, 마이크로소프트는 2007년 말을 기준으로 무형자산이 유형자산의 7배인 2,196억 달러나 되며, 구글, 코카콜라 등의 경우에도 6배 이상이다.

〈표 1〉 무형자산의 가치[1)]

〈단위 : 10억 달러〉

기업명	시가총액	장부가치 (유형자산)	무형자산
마이크로소프트	250.7	31.1	219.6
구글	175.6	22.7	152.9
코카콜라	156.8	21.8	135.0
애플	144.7	14.5	130.2

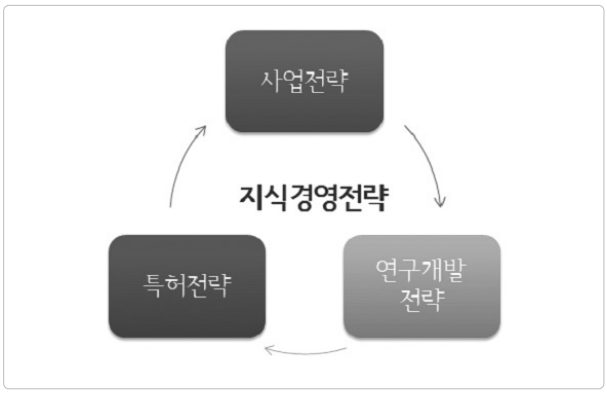
〈그림 1〉 지식정보사회의 도래



이와 같이 기업을 평가함에 있어 무형자산의 중요성이 대두된 것은 정보통신 기술의 발달, 탈산업 사회화 및 세계화 등으로 인해 지식정보사회가 출현되었기 때문이다. 지식정보사회에서는 지식에 대한 정보의 접근성이 용이하여 누구나 쉽게 지식을 취득할 수 있고, 그 결과 지식을 바탕으로 한 사업의 진입 장벽이 붕괴되면서 상호 간의 경쟁이 격화되고 있다. 이에 기업들은 경쟁에서 살아남기 위해 특허, 브랜드, 전략적 제휴, 고객 리스트 등과 같은 무형자산을 중요하게 인식하게 되었다.

지식경영의 한 축으로서 특허전략

〈그림 2〉 삼위일체전략



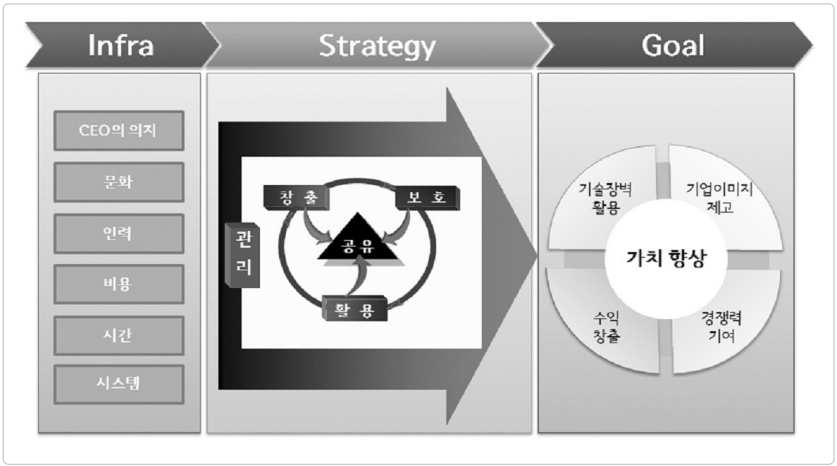
지식경영이란 무형자산을 중요한 경영자원으로 인식하고 그것의 창출, 보호, 공유 및 활용을 극대화함으로써 조직의 문제해결능력과 경쟁력을 제고시키기 위한 경영패러다임을 말한다. 지식경영은 〈그림 2〉와 같이 무형자산을 창출하는 연구개발전략, 보호하는 특허전략 및 활용하는 사업전략을 일체로 하였을 때 이뤄질 수 있으며, 이를 삼위일체전략(三位一體戰略)이라고 한다.

삼위일체전략 중 특허전략에 대해 〈그림 3〉을 참조하여 구체적으로 살펴보면, 특허전략의 궁극적인 목표는 기업의 가치 향상에 있다. 특허는 특허소송이나 라이센스를 통해 직접적인 수익을 창출하기도 하지만, 간접적으로 기업의 제품에 적용되어 제품의 경쟁력에 기여하거나 경쟁제품을 가진 타사가 시장에 진입할 수 없도록 기술 장벽으로 활용되기도 한다. 또한, 양질의 좋은 특허는 기업의 이미지를 제고하여 기업의 시장가치를 높여주기도 한다. 이와 같이 특허가 기업의 가치를 향상시켜 주주의 이익을 도모하지 못한다면 기업의 입장에서 특허는 버려야 하는 불필요한 자원일 수 밖에 있다.

특허가 기업의 가치를 향상시키기 위해서는 연구개발 주제의 기획 단계부터 사업화의 단계까지 모든 단계에 있어서 특허를 의식하면서 특허의 창출 · 보호 · 활용 · 공유의 사이클, 이른바 지식창조 사이클을 심화시키기 위해 특허를 관리하여야 한다. 특히, 특허전략이 지식경영 속에 포함될 수 있도록 사업전략 및 연구개발전략과 일체화된 활동을 하여 강한 특허를 창출해야 한다.

1) 김종영, 한일영, 정호상, 무형자산과 기업경쟁력, 삼성경제연구소 CEO Information, 2008.

〈그림 3〉 특허전략



강한 특허란 무엇인가?

법률적 관점에서 특허란 발명이라는 기술적 사상을 독점배타적으로 실시할 수 있는 권리를 말한다. 그러나 기업에서는 특허를 법률적 관점이 아닌 경제적 관점에서 살펴보아야 한다. 경제적 관점에서 특허는 특허권자의 가치를 향상시킬 수 있는 도구이다. 즉 특허는 돈이라고 정의할 수 있다.

〈표 2〉 특허의 PEST 분석

구분	주체	내용
Political	정부	산업발전을 이루기 위한 토대
Economic	경영자	기업의 가치를 향상시킬 수 있는 도구
Social	법률가/국민	일정기간 특정인에게 부여되는 독점배타적인 권리
Technological	발명자	종래의 문제점에 대한 개선

그렇다면 강한 특허는 돈을 많이 벌 수 있는 특허라는 것을 알 수 있다. 돈을 많이 벌 수 있는 강한 특허는 기술적 어려움이 있는 특허가 아닌 침해 판정이 쉬운 특허, 실용성이 있는 특허, 회피설계가 곤란한 특허를 말한다.

이러한 강한 특허는 어떻게 만들 수 있을까?

맛있는 음식을 만들기 위해서는 먹고자 하는 음식에 가장 적당하고 신선한 재료를 먼저 골라야 하며, 그 다음 재료를 미리 준비된 조리 기구를 이용하여 요리를 해야 한다. 특허를 음식에 비유해 보면, 신선한 재료를 고르는 것은 특허문헌의 적극적 활용과 기본발명(원천발명)의 창출에, 요리는 특허포트폴리오의 구축에 대응될 수 있다. 즉, 특허문헌을 적극적으로 활용하여 기본발명을 창출해야 하고, 창출된 기본발명에 대한 특허포트폴리오를 구축해야 강한 특허를 만들 수 있다.

〈표 3〉 맛있는 음식에 비유된 강한 특허

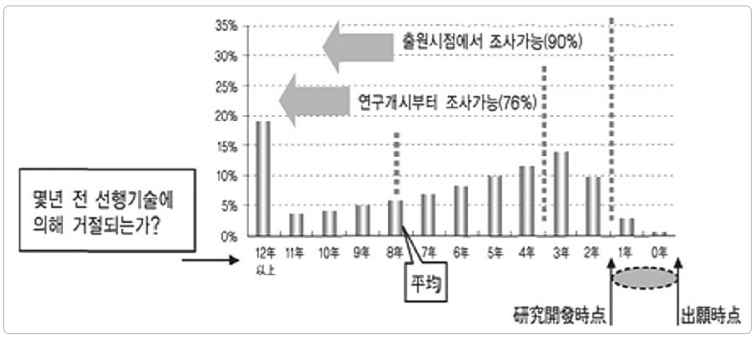
맛있는 음식	강한 특허
신선한 재료	특허문헌의 활용, 기본발명의 창출
요리	특허포트폴리오의 구축

특허문헌의 정보를 활용하라

일본의 경우 심사청구된 특허출원 건수 중 49% 정도가 거절되고 있다. 거절이유로 사용된 선행기술 중 연구개발 착수시점에 이미 있었던 선행기술의 비율이 80%에 달하고 있었다. 더욱 놀라운 사실은 선행기술이 출원시점에서 평균 8년 전에 존재하였다는 사실이다. 이는 이미 8년 전에 연구된 결과를 연구자들이 많은 연구비와 인력을 들여 중복해서 연구를 진행하고 있는 경우가 많음을 시사한다.

선행기술을 찾아볼 수 있는 문헌은 특허문헌과 논문, 잡지 등과 같은 비특허문헌으로 구분될 수 있다. 그런데, 미국 특허청의 조사에 의하면 특허문헌에 공개된 기술의 71%가 비특허문헌에서는 공개되지 않는다고 한다. 또한, 〈표 3〉에서 보이는 바와 같이 상업적으로

〈그림 4〉 거절결정된 출원에 대한 선행기술 분포 현황[2)]



커다란 성과를 거두었던 발명의 경우 학술 논문보다는 특허문헌에 상당히 앞서 공개된 사례가 있다.

〈표 4〉 특허문헌과 비특허문헌의 정보공개의 시차[3)]

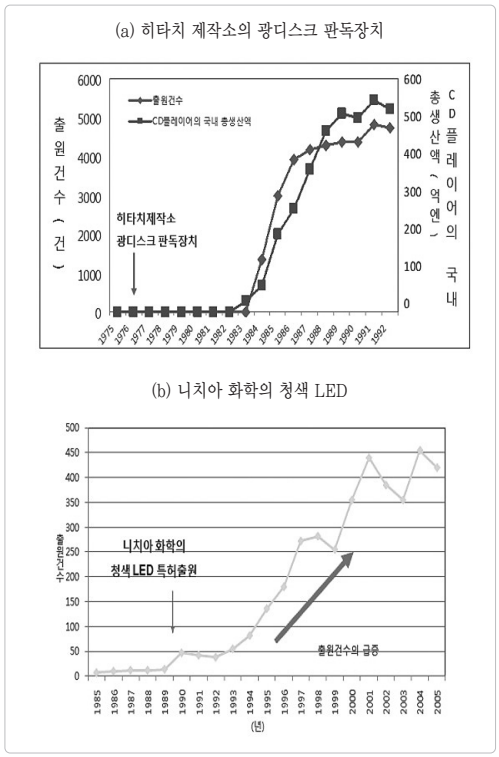
기술 내용	특허문헌 공개시기	비특허문헌 공개시기
펀치카드	1889년	1914년
TV	1923년	1946년
제트 엔진	1936년	1946년

이러한 특허문헌의 중요성을 간파한 선진 기업들은 특허문헌을 적극적으로 활용하기 위해 노력하고 있다. 예를 들어 캐논의 특허전략을 살펴보면, 캐논에서는 연구원들에게 비특허문헌보다 특허문헌을 읽어야 하며, 리포트보다는 특허 제안서를 작성할 것으로 유도하고 있다. 즉, 연구 개발을 수행하는데 있어서 특허문헌에 대한 정보 조사가 중복 연구를 방지하고, 연구의 방향을 올바로 제시하여, 궁극적으로는 연구개발의 활용도를 높이는데 결정적인 요소임을 인식하고 있는 것이다.

기본 아이디어를 창출하라

〈그림 5〉의 (a)에서 보이는 것과 같이 S 모양의 시장 성장 곡선과 특허출원 건수는 대체적으로 비례하고 있다. 그런데 시장 성장 곡선을 도입기, 팽창기, 성숙기, 퇴조기로 구분하였을 때 광디스크 판독장치나 청색 LED에서 기본이 되는 발명은 모두 시장의 도입기에 창출되었음을 알 수 있다.

〈그림 5〉 특허출원건수와 시장의 성장곡선[4)]



즉 강한 특허를 취득하기 위해서는 시장이 확대되고 관련된 특허의 출원 건수가 늘어나기 전 기본 아이디어(기본발명)에 대한 특허출원이 유효하다고 할 수 있다. 기본발명의 대한 특허출원은 시장이 형성되지 않을 수도 있기 때문에 투자에 대한 리스크가 높지만, 시장이 팽창되는 경우 많은 수익을 거둬들일 수 있다.(High Risk, High Return) 그에 반해 개량 아이디어(개량발

2) 특허정보핸드북, 특허청, 2008년.
3) 지식재산권의 이해와 활용, 프로그램심의조정위원회, 2006년.
4) 지재관리 Vol. 58 No. 11 2008, pp1435-1436

명)에 대한 특허출원은 시장이 이미 팽창한 후에 특허출원이기 때문에 투자에 대한 리스크가 낮지만, 수익 또한 적을 수밖에 없다.(Low Risk, Low Return)

〈표 5〉 기본발명과 개량발명의 구별

발명의 구분	Invest	Risk	Return
기본발명	Long	High	Hgih
개량발명	Short	Low	Low

특허는 저절로 만들어지는 것이 아니라 만드는 것이다. 사업전략, 연구개발전략의 측면에서 Top Down 방식의 테마 설정을 하고, 이 테마에 속하는 기본발명에 대한 특허출원을 유도해야 한다. 또한 매년 특허에 대한 예산을 배정할 때 의도적으로 기본발명에 대한 특허출원과 개량발명에 대한 특허출원 비율을 조정해야 한다.

특허포트폴리오를 구축하라

특허포트폴리오란 복수의 특허를 소정의 목적에 따라 집합적으로 관리하는 상태 또는 그러한 목적에 따라 관리되는 특허들의 집합을 말한다. 핵심사업과 관련해서는 기본발명에 대한 특허를 취득하여 강한 특허 포지션을 확보하여 타사에 우회기술이나 대체기술 등에 의한 참여 가능성을 봉쇄하고, 공격 · 방어 · 예방의 차원에서 개량발명에 대한 특허를 취득하여 이들을 특허 포트폴리오로 관리해 나갈 것이 요구된다.

〈표 6〉 특허포트폴리오의 구축 사례

엠피맨닷컴	프라운호프
□ 세계 최초 MP3 플레이어 개발 □ MP3에 활용되는 파일 압축기술은 80년대 초 독일의 프라운호프가 개발했으나, 이를 오디오에 활용한 것은 한국 기업이 최초 □ 관련 특허 2건 확보 □ 후발 주자 특허 무효 소송으로 대응하며 로열티 지불 거부	□ MP3에 활용되는 파일 압축기술 개발 □ 40여개 특허 확보 □ MP3 제조업체로부터 대당 25센트~1달러 로열티를 거둬들임

〈표 6〉에서와 같이 엠피맨닷컴은 세계 최초로 파일 압축기술을 오디오에 활용하는 기본발명에 대한 특허를 취득하였음에도 불구하고, 2건의 특허만을 확보한 결과 특허를 적극적으로 사업에 활용하지 못하였다. 특허청의 심사를 거쳐 특허가 발생하였을지라도 완벽한 특허란 존재하지 않으며, 무효화 가능성이 상존하기 때문에 후발 주자들이 무효 소송으로 대응하면서 로열티 지불을 거부한 것이다. 그에 반해 프라운 호프는 파일 압축 기술에 대해 40여 개의 특허를 확보하였고, 후발 주자들로부터 로열티 수익을 거둬들이고 있다. 후발 주자의 입장에서는 40여 개의 특허를 모두 무효 소송으로 무효화시키기 어렵고, 설사 모든 무효화시킬 수 있다고 하더라도 무효화시키는 비용보다 로열티를 지불하고 시장에 빨리 진입하는 것이 훨씬 경제적이라고 생각했기 때문에 로열티를 지불한 것이다.

특허포트폴리오를 구축하기 위해서는 한정된 예산 속에서 최대의 효과를 내야 하기 때문에 선택과 집중을 해야 한다. 사업전략 측면에서 미래의 신수종 사업이라고 생각되는 부분을 선택하고 집중적으로 예산을 투자해야 한다. 또한, 시장이 있는 국가, 경쟁기업이 있는 국가에 적극적으로 해외출원을 하여 권리를 사전에 확보하는 것도 중요하다. 2012. 3

임 병 웅
(주) 이지펙스 부사장

특허 Q&A

Q. 국제예비심사에 대한 보정은 언제까지 할 수 있으며 보정서는 어디에 제출하여야 합니까?

A. PCT 국제단계 보정에는 PCT 제19조 보정과 PCT 제34조 보정이 있습니다. 제19조 보정은 국제조사보고서를 수령한 출원인이 청구범위에 한하여 보정을 하는 것이고, 제34조 보정은 국제예비심사를 청구한 출원인이 국제예비심사보고서 작성 전에 명세서, 청구범위, 도면에 대해 보정을 하는 것입니다. 보정은 최초로 국제출원을 한 때의 국제출원에 기재된 범위 내이어야 합니다.

출원인은 국제예비심사단계에서 국제예비심사청구서와 함께 보정서를 제출할 수도 있으며, 그 이후에 보정서를 제출할 수도 있습니다. 다만, 국제예비심사보고서에 보정된 내용이 반영되기 위해서는 국제예비심사기관이 국제예비심사보고서의 작성을 개시하기 전까지 보정서를 국제예비심사기관에 제출하여야 합니다. 국제예비심사보고서의 작성 개시 이후에 보정서 또는 의견제출서를 제출한 경우에는 국제예비심사보고서에 고려되지 않습니다.

보정서에는 보정으로 인하여 이미 제출된 것과 달라지는 모든 페이지에 대한 대체 용지, 대체용지와 대체되는 용지의 차이점 및 보정의 이유를 설명한 서한을 함께 제출하여야 합니다. 보정서나 서한은 국제출원이 국제공개언어로 작성된 경우에는 그 언어로, 국제공개언어가 아닌 언어로 작성된 경우에는 그 국제출원의 공개언어로 작성되어야 합니다.

우리나라를 국제예비심사기관으로 선택한 경우 특허법 시행규칙 별지 제39호 서식""보정(보완, 정정 신청, 추가 신청)서를 작성하여 직접 국제예비심사기관에 제출하면 됩니다.

Q. 출원인이 국제예비심사기관의 추가수수료납부명령에 이의가 있으면 어떤 절차를 밟아야 합니까?

A. 국제조사에서와 마찬가지로 출원인은 추가수수료를 납부하면서 발명의 단일성이 결여되지 않았다는 사유 또는 추가수수료가 과다하다는 사유 등을 기재한 진술서를 국제예비심사기관인 특허청장에게 제출하여 추가수수료납부명령에 대한 이의를 신청할 수 있습니다.
(특허법 시행규칙 별지 제50호 서식 이용)

출처 특허청 홈페이지

한 · 미 FTA에 따른 지적재산권 관련 영향에 대한 고찰

(Consideration of influence related to Intellectual Property according to South Korea-United States Free Trade Agreement)

이미 알고 있는 바와 같이, 2007년 6월 30일에 한국과 미국의 자유무역협정(Free Trade Adreement; FTA)이 협상타결 및 서명되었으며, 협상 전부터 발효가 임박한 현재까지도 한미 FTA에 대한 실효성 및 이해관계 논란이 끊이지 않고 있다.

월령 30개월 이상의 미국산 소고기에 대한 광우병 파동으로 인해 한미 FTA 반대 촛불집회가 촉발되기도 했으며, 2011년 11월 22일에는 소위 '독소조항'으로 불리우는 투자자국가제소권(Investor-State Dispute; ISD) 등의 논란에도 불구하고 당시 여당인 한나라당(現 새누리당)이 한미 FTA 비준안을 단독으로 통과시켜 사회적으로 큰 파장을 일으킨 바 있다.

복수의 매체에 따르면, 2월 19일 내지 20일(미국 시간 기준)에 외교통상부 통상교섭본부의 한미 FTA 교섭대표가 미국 무역대표부(USTR) 대표부와 만나 양국 FTA 이행준비 상황을 점검하고 한미 FTA 발효 시점을 결정할 것으로 보도한 바 있으며, 최종적으로 한미 FTA 발효 시점이 빠르면 금년 2월말이 될 것이며, 늦어도 3월초에는 발효될 것으로 예상하

고 있다.

이와 같이, 한미 FTA에 대한 논란이 현재진행형임에도 불구하고, 양국에서의 협정 내용 발효 시점이 초읽기에 들어간 상태이며, 조만간 한미 FTA가 발효되어 국내에 많은 영향을 끼칠 것으로 전망된다.

본 칼럼은 한미 FTA의 당위성에 대한 개인의견을 서술하고자 하는 것은 아니며, 협정 내용이 발효되었을 때 시행되는 제도 예를 들어, 국내에서 생산되는 제네릭 의약품을 타깃으로 하는 의약품 시판허가와 특허를 연계하는 제도 등이 국내 지식재산권 관련 분야에 미칠 영향에 대해 미리 점검 및 대비하고자 함이다.

이미 대부분의 지적재산권 관련 종사자들은 파급력이 큰 한미 FTA 관련 내용에 대해 인지하고 있을 것으로 생각되나, 발효가 임박한 현 시점에서 한미 FTA 협정문 제18장의 지적재산권 관련 부분을 정리 차원에서 검토하고자 한다. 혹시라도 아직 한미 FTA의 지적재산권 관련 이슈를 접하지 못한 분들께는 미약하나마 도움이 되었으면 하는 바램이며, 다만 지면관계상 한미 FTA의 지적재산권 관련 이슈 중 주요 내용만을 선별하여 검토하는 점을 양해해주시길 바란다.

한미 FTA의 지적재산권 관련 이슈에 대한 검토

1 소리상표 · 냄새상표의 도입

한미 FTA 협정문의 제18.2조에 따르면 아래와 같이 소리상표와 냄새상표의 근거가 되는 조항을 포함하고 있다.

"1. 어떠한 당사국도 등록의 요건으로 표지가 시각적으로 인식가능할 것을 요구할 수 없으며 어떠한 당사국도 , 상표를 구성하는 표지가 소리 또는 냄새라는 이유만으로 상표의 등록을 거부할 수 없다."

즉, 상표를 구성하는 표지가 현행 상표법 제2조 제1호에서 규정하는 "기호 · 문자 · 도형 · 입체적 형상 또는 이들을 결합한 것" 또는 "이들에 색채를 결합한 것" 이외에도 상품을 생산 · 가공 · 증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 非시각적인 표지인 소리와 냄새도 사용할 수 있다는 점을 규정한 것이다.

이에 따라, 한미 FTA가 발효될 경우, 협정 내용에 따라 냄새상표와 소리상표를 도입해야 하는 상황이다.

미국 상표법(Lanham Act)에서는 냄새상표나 소리상표의 보호를 명시하고 있는 것은 아니나, 미국특허청 상표심사기준에서는 냄새상표와 소리상표가 등록될 수 있음을 전제로 그 심사기준을 제시하며, 미국 NBC방송사의 3중화음 차임벨소리, 미국 MGM 영화사의 사자 울음소리, 펩시콜라사의 병 따는 소리, 자유의 종소리 등이 소리 상표로 등록되어 있으며, 자수용실 및 바느질용 실이 지닌 특징적 냄새에 대하여 사용에 의한 식별력

을 인정하여 냄새에 대한 상표등록을 인정한 바 있다.

미국 심사기준에 따르면 냄새상표나 소리상표의 출원을 위해서는 상세한 설명서만 제출하면 되고 도면은 제출하지 않아도 된다. 냄새상표의 경우 비기능적(nonfunctional) 냄새는 등록될 수 있다고 보고 있다. 예를 들어, 향수의 냄새는 체취를 감추고 향기를 돋보이게 하는 기능적인 것이므로 등록 대상에서 제외된다.

냄새상표와 소리상표와 같은 비전형적 상표의 경우에도 출처표시기능과 식별기능, 정보전달기능 등 상표로서의 제반 기능을 수행할 수 있는 한, 상표로서 사용 또는 등록되는 것을 절대적으로 금지시킬 이유나 근거가 없고, 국가정책적인 면에서도 상표제도의 선진화 국제화 추세에 따라 적극적으로 도입을 검토할 필요가 있다는 주장은 일견 타당한 측면이 있다.

그러나, 냄새상표와 소리상표가 상표로서의 출처표시기능 및 자타상품식별기능을 제대로 수행할 수 있을 것인지에 대해서는 의문이 있다.

먼저, 냄새상표의 경우 소비자가 상품의 표지인 상품의 냄새를 인식할 수 있어야 하며, 소비자는 이러한 냄새를 상품의 특성으로 연관시킬 수 있어야 한다.

이와 관련하여 냄새상표에 대해 제기될 수 있는 이슈를 살펴보면, 1) 상품의 냄새를 지속적으로 유지하기가 곤란하다는 점, 2) 복수의 상품이 진열된 상황에서 냄새가 혼합될 경우 해당 상품의 냄새를 정확히 파악하기 어렵다는 점, 3) 상품의 냄새가 소비자 개개인에게 다르게 인식될 수 있어서 객관성을 확보하기 어렵다는 점, 4) 상품 자체의 냄새가 해당 상품의 표지인 냄새상표를 구성할 경우 상표법 제6조제1항제3호와 상충될 가능성이 높기 때문에 실효성이 낮다는 점, 5) 상표심사 및 등록 실무를 고려할 때 상품의 표지인 냄새를 어떤 방식으로 동일 유사 여부를 심사할지 모호하다는 점, 6) 등록된 냄새상표를 적절히 공시할 방법이 필요하다는 점, 7) 등록 후 침해 문제가 발생했을 때 어느 정도 객관적인 침해 판단 방법이 필요하다는 점 등을 고려할 때, 냄새를 상표법에서 정의하는 상품의 표지로 취급하는 것은 매우 어려운 일이 될 것으로 보인다.

미국의 심사실무는, 상세한 설명을 통해 냄새를 설명하는 것으로 충분하다고 판단하고 있다. 그러나, 냄새를 문자로 표현하는 것을 쉽게 상정하기 곤란하며, 문자로 표현할 경우 소비자가 쉽게 인식할 수 있는 냄새, 예를 들어 "막 자른 잔디의 냄새" 등과 같은 경우에는 오히려 일반적으로 알려진 냄새여서 상표법 제6조제1항제6호에서 규정하는 "간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표" 또는 제6조제1항제7호에서 규정하는 "기타 식별력 없는 상표"에 해당할 가능성이 높다. 따라서, 등록 가능한 식별력을 지녔으며 이를 상세한 설명을 통해 충분히 설명할 수 있는 냄새에 해당하는 경우를 찾기는 쉽지 않을 것으로 판단된다.

또한, 냄새를 화학기호로 표시하거나, 미생물 기탁과 같이 특정 보관 장소에 기탁할 수 있도록 공시하는 방법을 고려할 수 있으나, 화학기호의 경우 특허법에서 정의하는 해당 분야의 '평균적 기술자'라면 인식할 수 있을지 모르나, 상표법은 일반 수요자를 대상으로 식별력을 부여하기 위한 상품 표지에 대해 정의하고 있음을 고려할 때, 일반 수요자가 전문지식이 필요한 화학식 내지 화학기호로부터 해당 냄새를 떠올리기는 어려울 것으로 보인다. 냄새 기탁의 경우에도 공시 효과가 제한적이며, 냄새를 유발하는 화학물질은 시간이 지날수록 휘발되기 때문에 보관이 용이하지 않다는 문제가 있을 수 있다.

다음으로, 소리상표에 대해서도 냄새상표와 유사한 이슈가 제기될 수 있다. 즉, 상품의 표지로서 소리가 사용될 경우, 지속적으로 소리를 재생하여 상품의 표지 기능을 수행할 수 있는지에 대한 지속성의 문제가 제기될 수 있으며, 복수의 소리상표를 재생하는 상품이 다수 진열된 경우 소리가 혼합되어 인식하기 곤란하며,

심사 및 공지 방법이 마련되어 있지 않다는 문제점이 있다.

특히, 저작권법 상의 음반 저작물의 침해 또는 표절 판정과 상표법상의 소리상표의 동일 · 유사 여부 판단과 침해 판단의 경계가 모호할 수 있다. 가령, 소리상표의 상품 표지이면서 동시에 저작권법으로 보호받는 저작물에 해당할 경우, 사실 판단에 해당하는 소리의 동일 · 유사 여부를 어떠한 기준으로 판단할지 모호할 수 있다. 다만, 대체로 상품의 식별표지로 사용되는 소리는 몇 소절 이내의 짧은 형태일 것이므로 이와 같은 경우가 실제 발생할 가능성은 높지 않을 것으로 보인다.

소리상표를 공지하는 방법 또한 모호한 측면이 있으며, 전자적인 공지 방법 예를 들어 등록된 소리상표의 소리를 음원 파일로 온라인상에서 재생하는 등으로는 가능하나, 전통적인 오프라인 형태의 공지 방식으로는 달성하기 어렵다.

종합해보면, 냄새상표나 소리상표는 근본적인 문제인 식별력 부여가 가능한지 여부를 판단하는 방법 등 심사 · 등록 절차상 여러 가지 해결해야 할 과제를 안고 있으며, 이에 관한 심도 깊은 연구가 필요한 상황이다. 미국 내에서도 등록된 냄새상표나 소리상표는 극히 소수에 불과하다는 점을 고려할 때 실효성에 관해서도 추가적인 검토가 필요할 것으로 판단된다.

2 저작권 보호기간의 확대

한미 FTA 협정문의 제18.4조에 따르면 아래와 같이 저작권 보호기간을 확대하는 근거가 되는 조항을 포함하고 있다.

> *"4. 각 당사국은 저작물(사진 저작물을 포함한다). 실연 또는 음반의 보호기간을 산정하는 경우, 다음을 규정한다.*
>
> *가. 자연인의 수명에 기초하는 경우, 그 기간은 저작자의 생존기간과 저작자의 사후 70년 이상이다. 그리고*
>
> *나. 자연인의 수명 이외의 것에 기초하는 경우, 그 기간은*
>
> *1) 저작물. 실연 또는 음반이 최초로 허락되어 발행된 연도말로부터 70년 이상이다. 또는*
>
> *2) 저작물. 실연 또는 음반의 창작으로부터 25년 이내에 그러한 허락된 발행을 하지 못한 경우, 저작물. 실연 또는 음반이 창작된 연도말로부터 70년 이상이다."*

현재 베른협약 및 세계무역기구 트립스협정에서 요구하는 저작권 보호기간은 저작자 사후 50년이며, 이에 따라 우리나라 저작권법도 개인 저작물의 경우 저작자 사후 50년간, 법인 저작물의 경우 최초 공표시로부터 50년간 저작권을 보호한다.

이와 관련하여, 한미 FTA 협정이 발효될 경우 저작권법 상의 저작권 보호기간이 최소 70년으로 개정되어야 할 필요가 있다.

참고로, 미국은 1998년 "소니보노저작권보호기간연장법안(소니보노법)"을 통과시킴으로써, 현재 저작권법상 저작권보호기간을 저작자 사후 70년까지, 법인 저작물의 경우 최초공표일로부터 95년으로 연장한 바

있다.

저작권법 상의 보호기간을 확대하는 취지는, 저작권도 재산권에 속하며 재산권의 일반적 성격에 비추어 보면 상당한 기간 또는 영속적인 보호기간을 인정하는 것이 타당하며, 보호기간을 연장하는 경우에는 그만큼 창작의 유인을 증대시킬 수 있다는 점에 근거한다.

저작권은 국가의 기술 발전에 이바지하기 위한 공익적 성격이 강하여 권리 행사 기간이 상대적으로 짧은 특허권 등과 비교할 때 사익적인 성격이 강하기 때문에, 영구적인 소유권과 마찬가지로 보호기간을 연장함으로써 창작자의 권리를 보다 두텁게 보호하며 창작의 유인을 증대시키는 것이 어느 정도 타당한 측면이 있다.

다만, 실질적으로는 대부분의 저작물에 대한 권리가 실제 저작자들이 아닌 이를 통해 상업적 이익을 취하기 위한 기업들에게 집중되어 있는 상황에서, 자손 2세대의 보호를 위하여 저작자의 사후 보호기간을 두고 있는 저작권법의 취지에 맞는지는 의문이 있다.

결과적으로 이와 같은 저작권법 개정은, 우리나라에 비해 상대적으로 문화 강국인 월트디즈니사와 같은 미국의 문화자본에 대한 저작물 로열티 지불 기간이 확장되는 효과를 가져올 수 있기 때문에, 국가 및 정부 차원에서 국내뿐만 아니라 미국을 비롯한 다른 국가에도 통용될 수 있는 국제적인 저작물 양성을 꾀할 필요가 있을 것으로 보인다.

3 특허 관련 신설 · 변경 사항

(가) 특허권의 제한 규정에 대한 완화 가능성 – 제18.8조 제3항

특허권의 제한 규정 예를 들어 법정실시권과 같은 공공의 이익을 위한 제도와 관련하여, 특허권자의 이익을 해하지 못하도록 아래와 같이 규정하고 있다.

> *"3. 각 당사국은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리에 대하여 제한적인 예외를 규정할 수 있다. 다만, 그러한 예외는 제3자의 정당한 이익을 고려하여 특허의 통상적인 이용에 불합리하게 저촉되지 아니하고 특허권자의 정당한 이익을 불합리하게 저해하지 아니하여야 한다."*

즉, 국내 특허법 상의 강제실시권이나 법정실시권의 경우, 상기 예외에 해당될 경우에는 저촉되는 조항으로 판단되어 폐기될 가능성도 있다.

다만, 현재로서는 구체적으로 가시화된 조항이 아니기 때문에, 이에 따른 법률 개정의 추이를 살펴볼 필요가 있다.

(나) 특허권의 존속기간조정제도 – 제18.8조 제6항 가호

미국의 특허존속기간조절(Patent Term Adjustment; PTA)와 유사하게, 한미 FTA 협정문에는 아래와 같이 특허존속기간조정제도를 규정하고 있다.

> *"6. 가. 각 당사국은 특허를 허여하는 데 발생한 불합리한 지연을 보상하기 위하여, 특허권자의 요청이 있는 경우 특허존속기간을 조정한다. 이 호의 목적상, 불합리한 지연이란 당사국 영역에서 출원일로부터 4년 또는 출원에 대한 심사청구 후 3년의 기간 중 더 늦은 기간을 초과하는 특허 설정등록의 지연을 최소한 포함한다. 특허출원인의 행위에 기인하는 기간은 그러한 지연의 결정에 포함될 필요가 없다."*

법적으로는 출원 후 공개된 특허에 대해서는 등록되기 전이라도 경고장 발송등으로 일부 권리를 행사할 수 있으나, 현실적으로 대부분의 특허권 행사는 등록 후에

이루어지게 된다. 이때, 심사지연으로 인해 설정등록 후 출원일로부터 20년 되는 시점까지의 특허존속기간이 상대적으로 줄어드는 경우, 이는 출원인의 귀책사유가 아니며 심사 기간이라는 우연한 사건에 의한 것이기 때문에 이를 적절히 보상하는 방안이 필요하다.

기존의 국내 특허법은 안전성 검사가 필요한 의약품 등의 제한적인 분야에 한해서 존속기간을 연장할 수 있었으나, 한미 FTA 협정이 발효될 경우, 기술분야에 상관없이 출원 후 심사를 거쳐 등록되는 시점이 출원 후 4년 또는 심사청구 후 3년 중 더 늦은 기간을 초과한 경우에 해당할 경우, 존속기간을 연장받을 수 있을 것으로 보인다.

대체로 심사청구 후 1년 내지 1년 6개월 이내에 최초 심사 통지서를 받으며, 중간 사건마다 6개월 안팎의 기간이 소요되며, 지난 법 개정에 의해 기간연장신청이 제한적이라는 점을 고려할 때, 본 존속기간조정제도에 의해 특허권의 존속기간이 연장되는 경우는 거절결정불복심판 등과 같은 절차에 의해 등록된 경우를 제외하고는 많지 않을 것으로 보인다.

(다) 신규성 의제기간 연장 – 제18.8조 제7항

신규성 상실의 예외 규정인 특허법 제30조와 관련하여, 한미 FTA 협정문은 아래와 같이 규정하고 있다.

> "7. 각 당사국은 공지가 다음에 해당하는 경우, 발명이 신규성 또는 진보성이 있는지 여부를 결정하기 위하여 사용되는, 공지에 포함된 정보를 무시한다.
>
> *가. 공지가 특허출원인에 의하여 실시 또는 승인되거나, 특허출원인으로 부터 기인한 경우, 그리고*
>
> *나. 공지가 당사국의 영역에서 출원일 이전 12월 이내에 발생한 경우"*

즉, 기존의 신규성 의제기간이 공지행위를 한 날로부터 6개월 이내였으나, 한미 FTA 협정이 발효될 경우 12개월로 늘어나게 된다.

이는 진정한 발명자를 보호하는 측면에서 어느 정도 바람직한 면이 있으나, 출원 가능 시기가 늦어지게 되어 국내 특허 제도의 근간인 선출원주의와 다소 상충되는 측면이 있다.

(라) 의약품 등 허가 – 특허 연계 관련 조항 – 제18.9조 제1항 내지 제5항

의약품의 판매허가와 관련하여, 한미 FTA 협정문은 아래와 같이 규정하고 있다.

> *"1. 가. 당사국이 신규 의약품 또는 신규 농약품의 시판허가를 부여하는 조건으로, 그 제품의 안전성 또는 유효성에 관하여 작성에 상당한 노력이 소요된 정보의 제출을 요구하거나 허용하는 경우, 당사국은 그 당사국의 영역에서 시판허가를 획득하기 위하여 그러한 안전성 또는 유효성 정보를 이전에 제출한 인의 동의가 없이는 다른 인이 다음에 기초*

하여 동일하거나 유사한 제품을 시판하는 것을 그 당사국의 영역에서의 시판허가일로부터 의약품에 대하여는 최소한 5년 그리고 농약품에 대하여는 최소한 10년간 승인하여서는 아니 된다.

1) 그 시판허가를 뒷받침하기 위하여 제출된 안전성 또는 유효성 정보, 또는

2) 그 시판허가의 증거

2. 가. 당사국이 다른 의약품의 시판을 위하여 이전에 허가된 화학물질을 포함한 의약품에 대하여 시판허가를 부여하는 조건으로, 생물학적 동등성과 관련된 정보 이외에 이전에 허가된 화학물질을 포함하는 의약품의 허가에 필수적인 새로운 임상정보의 제출을 요구하거나 허용하는 경우, 당사국은 그 당사국 영역에서 시판허가를 획득하기 위하여 그러한 새로운 임상정보를 이전에 제출한 인의 동의가 없이는 다른 인이 다음에 기초하여 동일하거나 유사한 제품을 시판하는 것을 그 당사국 영역에서의 시판허가일로부터 최소한 3년간 승인하여서는 아니 된다.

1) 그 시판허가를 뒷받침하기 위하여 제출된 새로운 임상정보, 또는

2) 새로운 임상정보에 기초한 그 시판허가의 증거

5. 당사국이 의약품의 시판을 허가하는 조건으로, 안전성 또는 유효성 정보를 원래 제출한 인 이외의 인이 그러한 정보 또는 그 당사국의 영역 또는 다른 영역에서의 이전 시판허가의 증거와 같이 이전에 허가된 제품의 안전성 또는 유효성 정보의 증거에 의존하도록 허용하는 경우, 그 당사국은

가. 그 제품 또는 그 제품의 허가된 사용방법을 대상으로 하는 것으로 허가당국에 통보된 특허의 존속기간 동안 시장에 진입하기 위하여 시판허가를 요청하는 모든 그러한 다른 인의 신원을 특허권자가 통보받도록 규정한다. 그리고

나. 그 제품 또는 그 제품의 허가된 사용방법을 대상으로 하는 것으로 허가당국에 통보된 특허의 존속기간 동안 특허권자의 동의 또는 묵인 없이 그러한 다른 인이 제품을 시판하는 것을 방지하기 위한 자국의 시판허가 절차에서의 조치를 이행한다."

위의 규정에서와 같이, 신규 의약품 또는 신규 농약품을 개발한 개인 또는 기업의 권리를 보호하기 위해, 상기 신규 의약품 등과 동일 또는 유사한 제품에 대한 허가를 일정 기간 유예 또는 제한하는 내용을 골자로 한다.

또한, 특허 등록된 제품 또는 그 제품에 대한 제조 방법과 관련된 제품(제네릭 의약품)이 상기 등록 특허의 존속기간 내에 시장에 진입하기 위하여 식약청에 시판허가를 요청할 경우, 시판허가를 요청한 제네릭 의약품을 판매하고자 하는 제약사의 정보를 특허권자에게 통보하도록 할 것을 규정하고 있다.

이와 관련하여, 1) 신규 의약품과 동일 또는 유사한 제품을 어떤 식으로 어느 주체가 판단할지, 2) 등록특허와

관련된 제품을 어떤 식으로 어느 주체가 판단할지 명료하지 않다.

만약, 의약품을 허가하는 식약청에서 직접 등록특허와 허가 요청된 제품의 관련성을 판단하는 경우, 특허와 관련된 업무를 식약청에서 독자적으로 수행하는 것이므로 타당하지 않다. 반대로, 식약청의 협조요청에 의해 특허청이 등록특허와 허가 요청된 제품의 관련성을 판단하는 경우, 이는 결국 침해 성립 여부로 귀결될 것이며, 최종적인 침해 판단은 현재로서는 법원 고유의 권한이기 때문에 행정부가 사법부의 직역을 침범하는 결과를 낳을 우려가 있다.

이외에도 특허가 무효될 경우, 후속 업체의 허가 금지기간으로 인해 발생한 손실에 대한 보상 문제도 해결해야 할 과제로 남아있다.

따라서, 의약품 허가-특허 연계 제도와 관련해서, 3년의 유예기간 내에 위와 같은 문제를 반드시 먼저 해결한 후 실제 입법이 진행되어야 할 것으로 판단된다.

결론

지면 관계상 한미 FTA 협정문에 기재된 지적재산권 관련 모든 내용을 다루지는 못하였으나, 중요하다고 판단되는 내용을 중심으로 살펴보았다. 서두에서 언급한 바와 같이, 한미 FTA 협정 자체의 타당성 보다는 협정 내용에 대한 검토 및 개선 방안을 중심으로 기술하였다.

한미 FTA 자체의 타당성 내지 당위성 문제는 차치하고서라도, 현실적으로 한미 FTA의 발효가 매우 임박한 상황이기 때문에, 조만간 법률로 개정될 수 있는 주요 내용을 확인하는 차원에서 정리해 보았다.

현재 한미 FTA 협정문은 최소한의 법률 개정 기준을 제시하고 있을 뿐이며, 구체적으로 어떠한 형태로 국내 지적재산권 관련 법률에 추가될지는 불확실한 상황이다. 다만, 지적재산권 관련 일부 협정문의 조항 또는 문구는 국내 도입 시 논란의 여지가 다분한 요소를 포함하고 있다.

한미 FTA의 제18장 지식재산권에 기재된 내용 중 파급력이 큰 저작권법 관련 개정 내용이나 의약품 허가-특허 연계 제도 등은 한미 FTA의 발효 후에도 일정 기간 유예기간을 두고 있기 때문에, 금번 한미 FTA가 실제 발효되는 경우에 앞서 제기된 문제점들은 해당 유예기간 내에 반드시 우리나라의 국익에 도움이 되는 방향으로 정비 또는 개선되어야 할 것이며, 한미 FTA를 기회로 삼아 국내 지식재산제도 전반을 점검하고 발전할 수 있는 기회로 삼았으면 하는 바람이다. 2012. 3

유 철 현
특허법인 가산 변리사

민사소송의 소송요건 관점에서 바라본 특허심판에서의 심판의 적법요건 검토

목 차

I. 들어가며

II. 민사소송에서의 소송요건과 특허심판에서의 심판요건
1. 개요
2. 법원(심판원)에 관한 요건
가. 법원에 관한 소송요건
나. 심판원에 관한 심판요건
3. 당사자에 관한 요건
가. 당사자에 관한 소송요건
나. 당사자에 관한 심판요건
4. 소송물(심판물)에 관한 요건
가. 소송물에 관한 소송요건
나. 심판 대상물(심판물)에 관한 심판요건
5. 민사소송의 소송요건과 특허심판의 심판요건의 대비

III. 소의 이익과 심판의 이익
1. 개요
2. 민사소송에서의 소의 이익과 특허심판에서의 심판의 이익 (1) : 권리보호 자격
가. 민사소송에서의 권리보호의 자격
나. 특허심판에서의 권리보호의 자격
다. 민사소송 및 특허심판에서의 권리보호의 자격 요건의 대비
3. 민사소송(확인의 소)에서의 소의 이익과 특허심판(권리범위확인심판)에서의 심판의 이익 (2) : 확인의 이익
가. 개요
나. 확인의 소에서의 확인의 이익 (권리보호의 이익)
다. 권리범위확인심판에서의 확인의 이익 (권리보호의 이익)

IV. 결론

I. 들어가며

특허심판은 형식적으로는 행정행위로서의 성질을 가지고 있으나, 실질적으로는 특허법원의 전심절차로서 민사소송법상의 재판절차규정을 상당부분 준용하고 있다는 점에서 준사법적 행정행위로서의 성질을 갖는다고 할 것이다.

특허심판에는 결정계 심판과 당사자계 심판이 있는데, 당사자계 심판의 경우 민사소송과 유사하게 양 당사자가 존재하여 민사소송과 유사한 측면이 많다. 당사자계 심판에는 크게 무

효심판과 권리범위확인심판이 있는데, 무효심판의 경우 특허심판의 결과가 당사자 이외에 제3자에게도 영향을 미치는 대세적 효력이 있어 민사소송과 달리 사인간의 분쟁이라고 만은 볼 수 없고, 따라서 당사자주의보다는 직권심리주의가 더 적용된다고 할 수 있다. 그러나, 권리범위확인심판은 어떠한 대상제품이 특허권의 권리범위에 속하는지를 확인하는 심판으로서, 사인간의 특허분쟁을 해결할 목적으로 제기되는 것이어서 무효심판과 달리 양 당사자에게만 효력이 미칠 뿐 대세적 효력이 있다고 보기 어렵다. 따라서 특허심판 중에서 권리범위확인심판은 민사소송과 가장 유사한 심판이라고 할 수 있다.

민사소송에는 소가 적법한 취급을 받기 위해 구비해야 할 사항으로서 소송 요건이라는 것이 있고, 만일 소송요건에 흠이 있으면 법원은 본안판결이나 본안심리를 하지 않고, 소를 부적합 각하하기 때문에 소송요건은 소의 적법요건이라고도 한다.

특허심판에 있어서도 심판이 적법한 취급을 받기 위해 구비해야 할 사항으로서, 민사소송의 소송요건과 마찬가지로 심판의 적법요건인 심판요건이라는 것이 있을 수 있다. 그러나, 심판요건이라는 용어 자체는 소송요건처럼 실무상으로 널리 사용되고 있지는 않다. 다만, 특허심판에서 심판이 적법하기 위한 요건은 중요하게 다루어지고 있고, 특히, 실무상으로 당사자 적격, 이해관계 여부, 확인의 이익, 확인대상발명의 특정 등이 심판의 적법하기 위한 요건으로서 주로 다루어진다.

그런데, 특허심판에서 상기 요건들 이외에도 자주 다루어지지는 않지만 심판이 적법하기 위한 다른 요건들이 있으며, 이러한 요건들에 대해서는 특허심판의 적법요건이 체계적으로 정립되어 있지 않은 관계로 민사소송의 소송요건을 살펴보고, 이를 준용해서 특허심판에 적용하게 된다. 따라서, 특허심판이 적법하기 위한 요건을 살피는 데 있어서 민사소송에서의 소송요건에는 어떠한 것들이 있으며, 또한, 민사소송에서의 소송요건들이 특허심판에도 적용될 수 있는지, 적용된다면 어떤 식으로 적용될 수 있는지 등을 살피는 것은 매우 의미있는 일이라고 할 것이다.

이에 필자는 민사소송에서의 소송요건에는 어떤 것들이 있는지를 살펴보고, 이러한 민사소송의 소송요건들이 특허심판에 어떻게 적용될 수 있는지를 검토해 봄으로써 특허심판, 특히, 당사자계 특허심판에서의 심판의 적법요건, 즉, 심판요건을 체계적으로 정립해보고자 한다.

II. 민사소송에서의 소송요건과 특허심판에서의 심판요건

개요

민사소송의 소송요건은 민사소송법에 통일적인 규정이 없고 여러 곳에 흩어져 있는데, 이를 크게 세 그룹으로 나눠보면 법원에 관한 것, 당사자에 관한 것, 소송물에 관한 것으로 나눌 수 있다.

법원에 관한 요건에는 피고에 대한 재판권, 토지, 사물 및 직분 관할권 등이 있고, 당사자에 관한 요건에는 당사자능력, 당사자적격, 소송능력 등이 있으며, 소송물에 관한 요건에는 소송물의 특정, 권리보호의 자격 · 이익(소의 이익), 기판력의 부존재(소송장애사유 부존재) 등이 있다.(특수소송에 관한 소송요건, 예를 들어 병합의 소에서 병합요건 등은 별론으로 한다)

특허심판에는 심판요건이라는 용어가 법률상으로 존재하지 않고, 또한, 실무적으로 자주 사용되지 않지만, 특허심판도 심판이 적법하기 위한 요건이 존재하고, 이러한 요건에 흠결이 있을 경우 실무적으로 부적법 각하하고 있기 때문에 민사소송에서의 소송요건과 대비되는 개념으로서 심판요건이라는 것이 있을 수 있다. 특히, 당사자계 특허심판, 그중에서도 권리범위확인심판의 경우 민사소송과 가장 유사한 심판이라 할 수 있으므로 민사소송의 소송요건은 심판요건에 상당부분 적용될 수 있을 것으로 보인다. 따라서, 민사소송의 소송요건인 법원에 관한 요건, 당사자에 관한 요건, 소송물에 관한 요건과 유사하게 특허심판의 심판요건은 심판원에 관한 심판요건, 당사자에 관한 심판요건, 심판 대상물(심판물)에 관한 심판요건으로 구분할 수 있을 것이다.

따라서, 아래에서는 민사소송의 소송요건인 법원에 관한 요건, 당사자에 관한 요건, 소송물에 관한 요건에 대해 각각 살펴보고, 이러한 각각의 소송요건에 대응되는 심판요건, 즉, 심판원에 관한 심판요건, 당사자에 관한 심판요건, 심판물에 관한 심판요건 등을 소송요건을 참고하여 살피기로 한다.

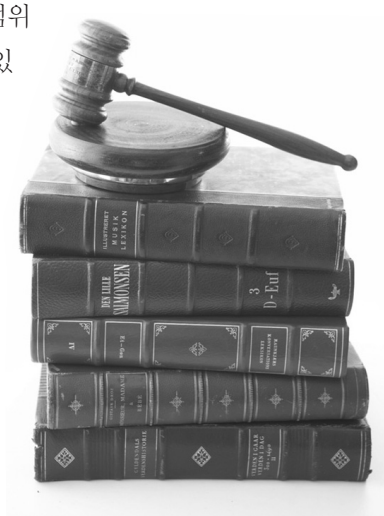
법원(심판원)에 관한 요건

가. 법원에 관한 소송요건

법원에 관한 소송요건으로 가장 대표적인 것은 소가 제기된 법원에 관할권이 있어야 한다는 것인데, 구체적으로 피고에 대한 재판권, 국제재판관할권, 토지, 사물 및 직분 관할권 등이 있다. 법원에 관한 소송요건은 특허심판과 직접적으로 관련이 있지 않으므로 여기서는 더 이상 구체적으로 살피지 않는다.

나. 심판원에 관한 심판요건

특허법 제132조의2에서는 특허심판에 관한 사무를 관장하는 특허심판원을 둔다고 규정하고 있어, 특허심판은 특허심판원의 전속관할이라고 할 수 있을 것이다. 또한, 특허법 제186조 제6항에서는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다고 심판전치주의를 규정하고 있어, 특허의 무효 등을 구하고자 하는 자는 우선 심판청구를 하고 나서 그 청구를 기각하는 심결이 있는 경우 비로소 특허법원에 소를 제기할 수 있다. 또한, 특허권 무효 확인의 소나, 특허침해소송이 아닌 특허권에 대한 권리범위 확인의 소도 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소, 즉, 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소이므로 특허법 제186조 제6항에 의해 허용될 수 없다 할 것이다. 따라서, 무효심판이든 권리범위확인심판이든 특허심판의 관할은 전속으로 특허심판원에만 있다는 것이 심판원에 관한 심판요건이라고 할 수 있다.



당사자에 관한 요건

가. 당사자에 관한 소송요건

먼저, 당사자는 자기의 이름으로 판결을 구하는 사람 및 그 상대방을 말하는 것으로, 미성년자의 친권자, 법인의 대표이사 등 법정대리인이나 소송대리인은 다른 사람의 이름으로 판결을 요구하거나 요구 받는 사람이기 때문에 당사자가 아니다. 당사자에 관한 소송요건 중 당사자능력은 소송의 주체가 될 수 있는 일반적인 능력을 말하고, 당사자적격은 특정 소송사건에 있어서 당사자로서 소송을 수행하고 본안판결을 받기에 적합한지에 관한 것이며, 소송능력은 유효한 소송행위를 하기 위한 능력을 말한다.

(1) 당사자능력

당사자능력은 소송의 주체가 될 수 있는 일반적 능력, 즉, 원, 피고, 참가인 등이 될 수 있는 능력을 말한다. 이는 민법상의 권리능력과 대응되는 개념이지만 반드시 동일시 할 수는 없으며 그 보다는 범위가 넓다.

즉, 민소법 제51조는 당사자능력에 관하여는 민법 그 밖의 법률에 따른다고 규정하고 있어, 민법상 권리능력자는 민사소송에 있어서 당사자능력을 가지며, 이를 실질적 당사자능력자라고 한다. 또한, 동법 제52조는 법인이 아닌 사단이나 재단으로서 대표자 또는 관리인이 있는 경우 그 사단이나 재단의 이름으로 당사자가 될 수 있도록 하고 있다. 즉, 대표자나 관리인이 있는 비법인 사단 및 재단은 형식적 당사자능력자라고 한다.

당사자능력은 특정한 소송사건에 있어서 정당한 당사자로서 본안판결을 받기에 적합한 자격을 뜻하는 당사자적격과 구별되며, 현재 계속중인 특정소송의 당사자가 누구인지를 확정하는 당사자확정의 문제와도 다르다.

(2) 당사자적격

당사자적격은 특정의 소송사건에서 정당한 당사자로서 소송을 수행하고 본안판결을 받기에 적합한 자격을 말하는 것으로, 민법상의 관리처분권에 대응되는 개념이다.

당사자적격은 소의 종류별로 다소 상이하다. 즉, 이행의 소에 있어서는 주장 자체에 의해 형식적으로 당사자적격이 결정되는데, 실제로 이행청구권자인지 여부는 본안심리에서 가릴 문제로서 본안 심리결과 실제 이행청구권자가 아닐 경우 청구기각의 판결을 하게 된다.

확인의 소에 있어서는, 확인의 이익이 있는 자가 원고적격자가 되며, 원고의 이익과 대립, 저촉되는 이익을 가지는 자가 피고적격자로 된다.

형성의 소에 있어서는 법규 자체에서 원고적격자나 피고적격자를 정해 놓고 있는 경우가 많으며, 명문규정이 없는 경우 당해 소송물인 권리관계에 관해 가장 강한 이해관계에 있는 자를 당사자적격으로 본다.

여러 사람이 공동으로 원고나 피고가 되어야 하는 소송(고유필수적 공동소송)의 경우에는 전원이 원고 또는 피고가 되어야 한다. 만약, 전원이 공동으로 원고나 피고가 되지 않으면 당사자적격의 흠으로 부적법하게 된다.

(3) 소송능력

소송능력은 당사자로서 스스로 유효하게 소송행위를 하거나 또한 법원, 상대방으로부터 소송행위를 받기 위해 갖추어야 할 능력을 말한다.

민소법 제51조에 의해 민법상 행위능력자는 소송능력이 있고, 제57조에 의해 외국인도 우리법에 따라 소송능력이 있는 경우 소송능력을 인정하고 있으며, 법인의 경우 제64조에서 법인의 대표자에게 법정대리인에 준하는 취급을 하고 있으므로 법인 자체는 소송무능력자라 할 것이다.

나. 당사자에 관한 심판요건

특허심판에서 당사자라 함은 자기의 이름으로 심판을 청구하거나 청구받는 사람을 말하고, 심판에서의 당사자는 청구인, 피청구인 등이라 할 수 있다. 당사자에 관한 소송요건을 참고하면 당사자에 관한 심판요건에도 당사자능력, 당사자적격 및 소송능력과 대응되는 개념으로서 절차능력이 있을 수 있다.

(1) 당사자능력

심판요건 중 당사자능력과 관련해서, 대법원 판례[1]는 "특허법에는 당사자능력에 관한 규정을 따로 두고 있지 않으므로 특허권과 특허법의 성질에 비추어 민법과 민사소송법에 따라 거기에서 정하고 있는 권리능력과 당사자능력이 있는 자라야 심판, 소송의 당사자가 될 수 있다"고 판시하고 있다. 따라서, 특허심판에서의 당사자능력은 민법의 권리능력과 민사소송법의 당사자능력을 준용한다고 할 수 있다. 한편, 당사자능력과 관련해서, 특허법 제4조에서는 법인이 아닌 사단이나 재단

1) 대법원 97. 9. 26. 선고 96후825

으로서 대표자 또는 관리인이 있는 경우 민사소송법 제51조와 마찬가지로 그 사단 또는 재단의 이름으로 심판의 청구인 또는 피청구인이 될 수 있다고 규정하고 있다. 따라서, 특허심판에서도 민사소송에서와 같이 실질적 당사자능력자인 민법상 권리능력자와 형식적 당사자능력자인 비법인 사단 또는 재단 등이 당사자능력자에 해당된다고 할 것이다.

(2) 당사자적격

1) 청구인적격

민사소송에서는 소의 종류별로 당사자적격이 다소 상이하였는데, 특허심판의 경우도 이와 유사하게 심판의 종류별로 당사자적격이 다소 상이하다. 즉, 특허법에서는 특허심판별로 심판청구인의 당사자적격을 규정하고 있다.

무효심판의 경우 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내인 경우에는 누구나 심판청구인이 될 수 있고, 위 기간이 지나면 이해관계인 또는 심사관만이 심판청구인으로서의 당사자적격을 갖는다.(특허법 제133조)

또한, 특허법 제135조는 특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인이 권리범위확인심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있어, 권리범위확인심판에서는 특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인만이 청구인으로서의 당사자적격을 갖게 된다. 여기서, 특허권자와 전용실시권자는 대상물품이 자신의 특허권에 속한다는 청구를 구하는 적극적 권리범위확인심판에서의 청구인이고, 이해관계인은 자신의 물품이 피청구인의 특허권에 속하지 않는다는 청구를 구하는 소극적 권리범위확인심판에서의 청구인이다. 종래 특허권자가 아닌 전용실시권자가 이해관계인으로서 적극적 권리범위확인심판의 청구인이 될 수 있는지가 문제되었었는데, 개정 특허법(법률 제7871호)에서 전용실시권자를 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 자에 명시적으로 포함함으로써 이 문제는 입법적으로 해결되었다.

특허심판, 특히, 무효심판과 소극적 권리범위확인심판에는 당사자적격자, 즉, 청구인적격자로서 이해관계인이 포함되어 있어 당사자적격을 확인하는 데 있어 이해관계 여부에 대한 판단은 매우 중요하다. 실무적으로도 무효심판과 소극적 권리범위확인심판에서는 이해관계 여부를 직권으로 조사하고 있고, 심결문에도 별도로 이해관계 여부에 대한 심리 결과를 반영하여 기록하고 있다. 특허법에서 청구인적격자로서 이해관계인을 규정한 취지는 남소를 방지하여 '이익이 없으면 소권이 없다' 라는 기본 이념을 달성하기 위한 것으로, 이해관계인이라는 관념은 심판청구인과 그 심판사건과의 관계(대 피청구인과 청구의 대상물과의 관계)에 관하여 하나하나 구체적으로 판단되어야 하는 것이고, 개개의 사건을 떠나서 추상적, 일반적으로 판단되는 것은 아니다.[2)]

다수의 대법원 판례에서 이해관계인을 정의하고 있는데, 무효심판과 관련된 대표적인 판례로서, "특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의

물품을 제조, 판매하거나, 제조, 판매할 자도 포함된다"라고 판시한 판례[3]가 있다.

권리범위확인심판에서 이해관계인과 관련된 판례로서, "특허권이나 의장권 등 이른바 산업재산권에 관한 소극적 권리범위확인심판에 있어서의 심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말하고, 이러한 이해관계인에는 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조, 판매, 사용하는 것을 업으로 하고 있는 자에 한하지 아니하고 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조, 판매, 사용하리라고 추측이 갈 수 있는 자도 포함된다 할 것이다"라고 판시한 판례[4]가 있다. 결국, 판례는 무효심판에서의 이해관계인과 권리범위확인심판에서의 이해관계인은 특별한 차이가 있다고 보지는 않은 것 같다. 다만, 무효심판도 권리범위확인심판과 마찬가지로 당사자 대립구조의 형식을 취하고 있지만, 본래 독점권을 부여해서는 안되는 기술에 대하여 부여된 독점권을 소멸시키는 절차이어서, 권리범위확인심판에 비해 공익적 성격이 강하기 때문에 이해관계의 폭을 보다 더 넓게 인정하는게 바람직하다고 볼 수도 있을 것이다.

이해관계인은 각 사건별로 개별적으로 판단해야 하고, 사안별로 다양한 쟁점이 있으므로 보다 더 자세한 사항은 심판편람 제10판 '제8편 이해관계 심리'를 참고하길 바란다.

2) 피청구인적격

앞서 살핀 바와 같이 특허법에서는 특허심판에 관한 청구인적격을 규정하고 있지만, 피청구인 적격에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않다.

무효심판의 경우는 무효의 대상이 되는 특허의 권리자인 특허권자가 당연히 피청구인이 된다고 할 것이다.

권리범위확인심판의 경우 확인의 소에서의 당사자적격 판단기준을 적용해 보면, 확인의 이익이 있는 자가 청구인적격자가 되고, 청구인의 이익과 대립, 저촉되는 이익을 가지는 자가 피청구인적격자가 될 것이다. 즉, 소극적 권리범위확인심판에서는 확인의 이익이 있는 자, 즉, 이해관계인이 청구인적격자이므로 이해관계인의 이익과 대립, 저촉되는 이익을 가지는 자, 즉, 특허권자 또는 전용실시권자가 피청구인적격자라 할 것이다.

적극적 권리범위확인심판에 있어서는 확인의 이익이 있는 자, 즉, 청구인적격자는 특허권자 또는 전용실시권자이므로 이들의 이익과 대립, 저촉되는 이익을 가지는 자는 청구인이 침해한 것이라고 주장하고 있는 '확인대상발명을 실시하고 있는 자'라 할 것이고, 따라서, 적극적 권리범위확인심판에서는 피청구인적격자는 확인대상발명을 실시하고 있는 자라 할 것이다.

통상 특허권자와 전용실시권자는 특허등록원부에 명시되어 있어 확인이 용이하기 때문에, 당사자적격과 관련해서, 무효심판과 소극적 권리범위확인심판에서는 청구인 적격, 즉, 이해관계 여부가 중요한 쟁점이 될 수 있고, 적극적 권리범위확인심판에서는 피청구인 적격, 즉, 피청구인의 확인대상발명의 실시 여부가 중요한 쟁점이 될 수 있다. 다만, 통상 실무적으로는 피청구인이 확인대상발명을 실시하지 않는 경우에는 당사자적격(피청구인 적격)의 문제로 보는 것이 아니고 뒤에서 살피는 바와 같이 실시주장발명과 확인대상발명이 상이하다는 이유로 확인의 이익이 없다고 판단하고 있다. 그러나, 청구인이 특정한 확인대상발명이 피청구인과 전혀 관련이 없는 발명이라면 당사자적격, 즉, 피청구인 적격의 문제로 심판청구를 각하해도 무방할 것이라고 본다.

간혹 적극적 권리범위확인심판에서 피청구인이 이해관계가 없다고 판단하는 경우도 볼 수 있는데, '이익이 없으면 소권이 없다'라는 소의 기본 이념 측면에서 피청구인의 이해관계를 살필 수도 있겠지만, 특허법에서 이해관계 여부는 청구인 적격으로만 규정한 것이므로 권리자나 전용실시권자가 청구하는 적극적 권리범위확인심판에서는 이해관계 여부를 별도로 검토할 필요는 없을 것이라고 생각된다.

한편, 여러 사람이 공동으로 원고나 피고가 되어야 하는 소

2) 심판편람 제10판 제8편 이해관계 심리, 제209면
3) 대법원 2010. 1. 28. 선고 2007후1022
4) 대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3258

송(고유필수적 공동소송)의 경우 전원이 원고 또는 피고가 되어야 하는 것처럼, 특허법 제139조에서는 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 청구하여야 하고, 특허권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구해야 한다고 규정하고 있어, 특허심판의 경우도 전원이 공동으로 청구인이나 피청구인이 되지 않으면 당사자 적격의 흠으로 부적법하게 된다.

(3) 절차능력(소송능력)

마지막으로, 당사자에 관한 소송요건 중 소송능력이 있는데, 이에 대응되는 개념으로서 특허심판에는 유효한 심판 행위를 할 수 있는 능력으로서, 절차능력이라는 것이 있을 수 있다. 즉, 당사자로서 스스로 특허심판에 관한 절차를 밟는데 필요한 능력을 절차능력이라고 할 수 있다.

절차능력과 관련해서 특허법에는 여러 사항들이 규정되어 있다.

먼저, 특허법 제3조에서는 민사소송에서의 소송능력에 대응되는 '미성년자 등의 행위능력'을 규정하고 있는데, 미성년자, 한정치산자, 금치산자는 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차(특허심판에 관한 절차도 여기에 포함된다)를 밟을 수 없다고 규정하고 있어, 소송능력과 동일하게 미성년자, 한정치산자, 금치산자의 절차능력을 인정하고 있지 않다.

또한, 특허법 제5조에서는 재외자(국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자)는 특허관리인에 의하지 않으면 특허(심판 포함)에 관한 절차를 밟을 수 없다고 규정하고 있어, 외국인의 소송능력을 인정하는 민사소송과 달리 특허심판에서는 외국인의 절차능력을 인정하고 있지 않다.

법인의 경우, 특허법에는 별도로 규정이 없지만, 법인의 대표자에게 법정대리인에 준하는 취급을 하고 있는 민소법 제64조의 규정을 준용하면, 법인 자체는 소송능력이 없는 것처럼 절차능력도 없다고 보는 것이 타당할 것이다.

한편, 특허법 제10조에서는 심판장은 특허심판 절차를 밟는 자가 그 절차를 밟는데 적당하지 아니하다고 인정되는 때에는 대리인으로 하여금 그 절차를 밟도록 명할 수 있다고 규정하고 있으며, 또한, 특허법 제11조 제1항에서는 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때는 대표자를 정하지 않은 경우 각자가 전원을 대표할 수 있다고 규정하고 있고, 다만, 심판청구나 심판청구 취하 등을 그러지 아니하다고 규정하고 있다.

따라서, 특허심판에서의 절차능력은 민사소송에서의 소송능력과 상당부분 유사하게 적용될 수 있음을 알 수 있다.

소송물에 관한 요건

가. 소송물에 관한 소송요건

(1) 소송물의 개요

소송물은 민사소송에 있어서의 소송의 객체를 말하는 것으로, 절차의 개시 단계에서 토지관할, 사물관할의 기준, 청구의 특정과 그 범위의 결정기준이 되고, 절차의 진행과정에서 소의 병합, 소의 변경, 중복소송, 처분권주의의 위배 여부를 판단하는 기준이 되며, 절차의 종결에 있어서도 기판력의 범위, 제소금지의 범위를 정하는 기준이 되는 것이므로 소송물은 그 의미가 매우 중요하다고 할 수 있다.

소송물에 관한 요건에는 i) 소송물의 특정, ii) 권리보호의 자격 · 이익(소의 이익), iii) 기판력의 부존재(소송장애사유 부존재) 등이 있다.

(2) 소송물의 특정

소송물에 관한 소송요건 중 소송물의 특정이라 함은 소송물이 명확하게 특정되었는지에 관한 것으로, 소송물에 관한 여러 이론이 존재하는 상황에서 소송물의 특정을 명확하게 정의할 수는 없지만, 청구의 취지를 소송물이라고 본다면 청구의 취지가 명확하게 특정되어야 한다는 것이 소송물의 특정이라고 할 수 있다.

판례는 이행의 소 중 특정물 청구에 있어서 청구취지는 앞으로의 피고로서 의무이행에 지장이 없도록 또 강제집행에 의문이 없도록 목적물을 명확하게 표시하지 아니하면 안된다고 판시하고 있고,[5] 또한, 특정물에 관한 권리확인의 소에 있어서도 목적물을 명확하게 특정해야 한다고 하고 있다.[6] 다만, 확인의 소에서는 이행의 소에서처럼 집행에 의문이 없게 명확히 특정할 필요는 없고 법률관계의 동일성을 인식할 정도로 특정하면 된다고 판시하고 있다.[7]

(3) 권리보호의 자격 · 이익(소의 이익)

권리보호 자격 및 이익은 소의 이익이라고도 하는데, 당사자의 입장에서 소송제도를 이용할 정당한 이익 또는 필요성이 있어야 한다는 것이다.

소의 이익과 이에 대응되는 개념으로서 심판의 이익은 특허심판, 특히, 권리범위확인심판에 있어서 실무적으로도 아주 중요하고, 또한, 관련 쟁점도 많으므로 소의 이익과 심판의 이익은 별도의 목차를 만들어, 후술하는 'III. 소의 이익과 심판의 이익'에서 자세히 다루기로 한다.

(4) 기판력의 부존재

기판력은 확정판결의 판단에 부여되는 구속력을 말하는 것인데, 소송물에 대해 행한 일정시점의 판단으로서 일정한 사항에 대해 일정한 사람을 구속한다. 기판력은 소송물인 권리관계의 존재 · 부존재에 대한 판단에 미치므로 전소와 같은 소송물을 후소로 제기한 경우 전소의 기판력에 저촉되어 소가 부적법하게 된다. 따라서, 기판력의 부존재는 소송물에 관한 적법 요건이 된다고 할 수 있다. 기판력은 특허심판에는 적용되는 것이 아니므로 기판력에 대한 자세한 사항은 민사소송법 관련 서적을 참고하길 바란다.

나. 심판 대상물(심판물)에 관한 심판요건

(1) 심판물의 개요

민사소송에서 소송의 객체를 소송물이라고 하는 것처럼 특허심판 단계에서 심판의 대상은 심판물이라고 부를 수 있다. 심판물의 개념은 심판절차에서 i) 청구의 변경인지 단순한 공격방법의 변경인지 여부, ii) 동일심판이 이중으로 제기된 것인지 여부, iii) 특허법 160조에 기한 심리, 심결의 병합분리의 대상, iv) 심결의 효력범위 v)심결취소소송의 소송물을 결정하는 기준 등을 정함에 있어 도움이 된다.[8]

심판을 청구하는 자는 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 하고, 심판청구서에는 청구의 취지 및 그 이유를 기재해야 하는데, 무효심판이나 권리범위확인심판에 있어서 심판물은 심판청구의 취지만에 의해 결정되고 심판청구의 이유에 기재된 개개의 무효나 취소사유는 공격방법에 불과하다고 보는 것이 타당할 것이다.[9]

앞서 살핀 바와 같이 민사소송에서의 소송물에 관한 요건에는 소송물의 특정, 권리보호의 자격 · 이익(소의 이익), 기판력의 부존재(소송장애사유 부존재) 등이 있는데, 이에 대응되는 개념으로서 특허심판에도 심판물에 관한 심판요건이 있을 수 있고, 심판물의 심판요건으로는 심판물의 특정, 권리보호의 자격 · 이익(심판의 이익), 심판장애사유 부존재(일사부재리 미저촉) 등이 있을 수 있다.

(2) 심판물의 특정

특허심판에서 심판물은 심판청구의 취지에 의해 결정된다고 할 수 있는데, 앞서 살핀 바와 같이 민사소송에서 청구취지는 목적물을 명확하게 표시되도록 특정해야 하는 것처럼 특허심판에서도 청구취지는 명확하게 특정되어야 할 것이다.

5) 대법 1960. 6. 9., 4292민상446
6) 대법 1967. 7. 20., 65다100
7) 대법 1960. 6. 9, 4292민상446
8) 7) 지적재산소송실무, 전면개정판 44-45면 참조
9)

무효심판에서는 심판물, 즉, 청구취지의 특정이 문제가 되는 경우는 거의 없지만, 권리범위확인심판에서는 심판물(청구취지)의 특정이 중요한 문제가 된다. 즉, 권리범위확인심판에서의 청구취지는 통상 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 또는 속하지 않는 것인지에 관한 것이어서 확인대상발명이 청구취지의 일부를 구성하고 있다. 따라서, 권리범위확인심판에서 청구취지가 명확하게 특정되었다고 하기 위해서는 확인대상발명이 명확하게 특정되었는지를 판단해야만 한다. 즉, 확인대상발명은 단순히 특허발명의 권리범위를 확인하기 위한 잣대가 아니라 오히려 실질적인 심판의 대상(심판물)이라고 할 것이고10), 권리범위확인심판에 있어서 확인대상발명의 특정 문제는 심판의 대상, 즉, 심판물을 명확히 특정하는 것이라는 점에서 매우 중요한 것이다. 따라서, 심판청구의 적법요건으로서 심판물의 특정과 관련해서 중요한 쟁점은 확인대상발명의 특정 여부라고 할 수 있다.

특허청구범위는 기술적 사상의 창작을 문자로 표현한 것이어서 현실적인 침해 물건이나 방법 등의 특정 실시형태 그 자체를 특허청구범위와 직접 대비하기는 어렵다. 따라서, 권리범위확인심판에서는 확인대상발명의 기술적 사상을 정확하게 파악하여 특허발명의 구성요소와 대응되는 부분을 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단할 수 있도록 설명서 및 도면에 구체적으로 기재하는 것이 필요하다.

대법원은 "특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만 적어도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 함이 원칙이다.(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 등)"라고 판시하고 있어, 심판의 대상, 즉, 심판물의 일부인 확인대상발명의 특정은 심판청구의 적법요건에 해당됨을 알 수 있다.

특허심판단계에서 확인대상발명이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되지 않은 경우, 특허심판원은 요지변경이 되지 않는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하고, 그럼에도 불구하고 확인대상발명의 특정이 미비하다면 그 심판청구를 부적법 각하하게 된다.

권리범위확인심판의 실무에 있어서도 적극적 심판이든 소극적 심판이든 확인대상발명의 특정 여부에 대해서는 당사자의 주장이 없더라도 직권으로 조사하여 판단하고 있다.

(3) 권리보호의 자격 · 이익(심판의 이익)

특허심판에서 권리보호 자격 및 이익은 심판의 이익이라고 할 수 있을 것이며, 당사자의 입장에서 특허심판 제도를 이용할 정당한 이익 또는 필요성이 있어야 한다는 것을 의미한다고 할 것이다.

심판의 이익과 관련해서는 여기서는 더 이상 다루지 않고 소의 이익과 함께 후술하는 'III. 소의 이익과 심판의 이익'에서 자세히 다루기로 한다.

(4) 일사부재리 미저촉

민사소송에서 소송물에 관한 소송요건 중 기판력의 부존재와 관련해서, 특허심판에는 기판력이 적용되지 않으므로 그대로 적용될 수는 없다. 다만, 특허심판에는 기판력과 유사한 심결의 효력으로서 일사부재리의 효력이 있는데, 이것이 소송물에 관한 소송요건으로서의 기판력의 부존재와 대응되는 심판물에 관한 심판요건에 해당될 수 있을 것이다.

특허법 제163조에는 "이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다"라고 규정하고 있는데, 이를 일사부재리의 효력이라고 한다.

특허심판의 심결에 대하여 일사부재리 효력을 인정한 근거로는 서로 모순, 저촉되는 심결이 발생하는 것을 방지하고 이를 통하여 확정심결의 신뢰성과 권위를 유지하도록 하고, 남소를 방지하여 동일심판에 대하여 상대방이 다시 심판에 응해야 하거나 특허심판원이 반복하여 심판하는 비경제로부터 해방될 수 있다는 점 등이 거론되고 있다.11)

특허사건에서 일사부재리의 효력은 '동일사실 및 동일증거'에 의한 경우에만 인정되는데, 이는 상반되는 이익을 조화

시켜 타당한 해결을 꾀하기 위한 것이다.

일사부재리의 효력은 확정심결과 '동일사실 및 동일증거'에 의하여 다시 심판청구를 하는 경우에 미친다. 따라서, 심판의 종류나 청구취지가 다른 경우는 물론 동일사실에 관한 심판청구라 하더라도 다른 증거에 의하여 하는 것이거나 이와 반대로 동일한 증거에 의한 것이라도 다른 사실에 관하여 새로운 심판청구를 하는 것은 금지되지 않는다.

일사부재리에 위반하여 제기한 새로운 심판청구는 부적법하여 각하되므로 일사부재리 저촉 여부도 심판물에 관한 적법요건에 포함된다고 할 수 있을 것이다.

민사소송의 소송요건과 특허심판의 심판요건 대비

앞서 살핀 바와 같이, 민사소송의 소송요건과 특허심판의 심판요건을 대비해 보면, 법원에 관한 사항을 제외하고, 당사자나 소송물(심판물)에 관한 요건에는 서로 공통점이 많이 있음을 알 수 있다.

즉, 당사자에 관한 요건에는 심판요건의 경우도 소송요건과 마찬가지로 당사자능력, 당사자적격, 또는 절차능력(소송요건은 소송능력) 등의 요건을 만족해야 하고, 다만, 특허법에서는 당사자적격, 특히, 청구인 적격으로서 특허권자, 전용실시권자, 이해관계인을 특별히 규정하고 있다는 점이 다소 차이가 있다고 할 것이다.

또한, 심판물에 관한 요건에는 소송물에 관한 요건과 마찬가지로 모두 대상(소송물 또는 심판물)의 특정, 권리보호 자격 · 이익, 기판력 부존재 등이 있다는 점에서 공통점이 있고, 다만, 소송요건에는 기판력의 부존재를 소송물에 관한 요건으로 들고 있지만, 심판요건에는 일사부재리 미저촉이 심판물에 관한 심판요건에 포함된다는 점에서 다소 차이가 있다. 이를 대비하여 표로 정리해 보면 아래와 같다.

지금까지 앞에서는 민사소송의 소송요건과 특허심판의 심판요건을 각각 살펴보았는데, 소송요건 및 심판요건에 모두 포함되는 권리보호자격 · 이익, 즉, 소의 이익과 심판의 이익에 대해서는 구체적으로 살피지는 않았다. 그런데, 특허심판, 특히, 권리범위확인심판에서 심판의 이익은 매우 중요한 사항이고, 실무적으로도 중요하게 다루어지는 요건이므로 아래에서는 민사소송 및 특허심판에서의 권리보호자격 · 이익, 즉, 소의 이익과 심판의 이익에 대해 구체적으로 살피기로 한다.

	민사소송의 소송요건	특허심판의 심판요건
법원에 관한 요건	피고에 대한 재판권 토지, 사물 및 직분관할권 국제재판관할권 민사소송사항일 것	특허심판원 전속 관할
당사자에 관한 요건	당사자능력	당사자능력
	당사자적격 (소 종류별로 상이)	당사자적격 (특허권자, 이해관계인 등)
	소송능력	절차능력
소송물에 관한 요건	소송물의 특정	심판물의 특정 (확인대상발명의 특정)
	권리보호자격 · 이익 (소의 이익)	권리보호자격 · 이익 (심판의 이익)
	기판력의 부존재	일사부재리 미저촉

2012. 3

김 병 필
특허심판원 심판관

10) 최정열, "권리범위확인심판에 관한 소고", 특허소송연구 제3집(2005), 36.
11) 지적재산 소송실무 제1장 제117면 참조

대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결은 민사법원이 특허침해소송에서 특허의 진보성에 대하여도 판단을 할 수 있고 진보성이 부정되는 특허권의 행사는 권리남용으로 허용되지 않는다는 취지로 판시하였다.

이 글에서는 이 사건 판결을 소개하고, 기존 대법원의 입장과 하급심의 실무 및 일본의 운용 실태를 살펴본 후, 향후 특허침해소송에서 진보성 판단 방향 및 구체적 적용기준을 전망하였다.

특허침해소송에서 진보성 판단의 기준

대법원은 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결

대법원은 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결(이하 '이 사건 판결'이라 한다)에 의하여 민사법원이 특허침해소송에서 특허의 무효사유 특히, 진보성에 대하여도 판단을 할 수 있고 진보성이 부정되는 경우에는 그 특허권의 행사는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다는 취지로 판시하였다. 이 사건 판결은 그동안 특허침해소송에서 특허의 진보성을 다툴 수 있는지 여부에 대한 논란에 종지부를 찍는 매우 의미 있는 판결이라 할 것이다.

이 사건 판결이 제시한 특허침해소송에서 특허의 진보성을 판단할 수 있는 요건을 살펴보고, 이와 관련된 일본의 운용 실태도 파악하여,

향후 특허침해소송에서 진보성 판단 방향을 전망하여 보겠다.

이 사건 판결의 개요

엘지전자(원고)는 2004년 드럼세탁기의 소음과 고장을 줄일 수 있는 구동부 구조에 대한 특허를 등록하고,[1] 2007년 대우일렉트로닉스(피고)를 상대로 실시행위 금지, 관련 원자재 및 기계설비의 폐기, 그리고 손해배상을 청구하는 특허침해소송을 제기하였다. 이에 대하여 피고는 원고의 특허가 진보성을 결여하고 있어 무효이므로 원고의 특허를 근거로 한 손해배상 청구 등은 부당하며, 피고의 실시기술은 자유실시기술에 해당하므로 원고 특허의 권리범위에 속하지 않는다고 항변하였다.

서울중앙지방법원은 이를 2009나112741호로 심리하여 원고의 특허발명이 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정되지 않고, 피고의 실시기술도 비교대상발명들에 비하여 현저하게 향상 · 진보된 것으로서 자유실시기술에 해당하지 않는다고 판단한 후, 원고의 청구를 인용하는 판결(이하 '1심판결' 이라 한다)을 하였다.[2]

이에 피고는 서울고등법원에 항소하였고, 서울고등법원은 원고의 특허발명이 진보성이 없어 무효사유가 있음이 명백하고, 이와 같이 무효사유가 있는 특허권에 기초한 침해 및 폐기청구와 손해배상청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판단한 후, 1심판결을 취소하는 판결(이하 '원심판결' 이라 한다)을 하였다.[3]

이에 원고는 대법원에 상고하였고, 대법원은 특허침해소송에서 특허발명의 진보성이 부정을 이유로 한 권리남용 항변을 인정할 수 있다고 설시한 후, 전원합의체 판결에 의하여 기존 대법원 판례[4]를 변경하는 이 사건 판결을 하였다.

그 설시의 구체적 이유는, 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성이 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 해당하고, 진보성이 없는 발명을 별다른 제한 없이 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손하며, 산업발전 기여라는 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치되고, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대해 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 침해금지 등의 청구를 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명의 실시자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다는 것이다.

다만, 특허법은 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니라고 설시하여, 특허침해소송에서 진보성이 부정된다하더라도 이는 특허를 대세적으로 무효시키는 것은 아님을 명확히 하였다.

한편, 이 사건 판결은 원심판결이 진보성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고,[5] 원심판결 선고 이후에 원고의 특허를 정정하는 심결이 내려져 확정되어 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유가 있다는[6] 이유로 원심판결을 파기환송하였다.

1) 원고의 제1특허(발명의 명칭 : 드럼세탁기의 구동부 구조, 출원일/등록일/특허번호 : 1999.10.18./2004.11.5./제457429호)
원고의 제2특허(발명의 명칭 : 세탁기의 구동부 지지구조, 출원일/등록일/특허번호 : 2004.1.6./2004.5.24./제434303호).
2) 서울중앙지방법원 2009. 10. 14. 선고 2007가합63206 판결.
3) 서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009나112741 판결.
4) 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 및 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결(특허침해소송에서 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시).

기존 대법원의 판례 및 하급심의 실무

기존 대법원 판례

우리나라 법제는 공사법의 이원체계를 취하여 행정법원(특허법원)과 민사법원의 판단권한을 엄격히 분장하고 있다. 기존 대법원도 무효사유에 대한 판단은 심판절차(특허심판원, 특허법원)에서 할 수 있고, 민사법원에서는 할 수 없다는 입장을 보여 왔다.[7] 특히, 특허법은 특허에 무효사유가 존재하는 경우에, 해당 특허의 무효는 전문적 지식과 경험을 갖춘 특허심판원 심판관의 심판에 의해서만 가능한 것으로 규정하고 있다.[8] 또한, 특허의 무효심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 봄으로,[9] 특허권은 무효심결의 확정까지는 적법하고 유효한 것으로 간주한다.

한편, 대법원은 특허가 무효심판절차를 거쳐 무효로 되지 않은 이상 다른 절차에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수는 없다고 하나,[10] 무효사유에도 특허발명을 유효한 것으로 취급하여 침해금지를 명하거나 손해배상청구를 인용하는 것은 특허제도 전반에 심각한 혼란과 폐해를 초래한다는 점, 소송 경제적 측면 등을 감안하여 기술적 범위의 특정,[11] 공지기술제외설[12] 등 특허의 권리범위해석을 통해서 그 권리행사를 제한하여 왔다.

이후, 대법원은 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 1987. 7. 24. 선고 87마45 판결에서 침해 여부가 다투어지고 있는 당해 특허가 신규성이 없는 경우에는 특허침해소송을 담당하는 법원이 그 전제로서 당해 특허의 신규성 결여라는 무효사유에 대하여 심리판단 할 수 있다고 판시한 이래, 특허침해소송에서 신규성 부정에 의한 무효항변을 인정하여 왔다. 하지만, 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결 이래로는 진보성 부정의 무효사유에 대하여 판단할 수 없다는 입장을 유지하여 왔다.[13]

그런데 대법원은 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결에서 "특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부[14]에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 할 것이다."라고 판시하여, 특허침해소송에서 특허의 무효사유에 기한 권리남용의 항변을 처음으로 허용하였다.[15] 이후 대법원 2008. 5. 15. 선고 2008다11832 판결은 이를 다시 확인하였다. 2000다69194 판결에 대한 해석은 다양하여, 일부는 특허침해소송에서 진보성을 비롯한 무효사유가 있다는 항변에 관하여 판단할 수 있는 길을 열었다고 보기도 하고,[16] 다른 일부는 전원합의체 판결도 아니고 소부에서 한 판결로서 주된 이유에서가 아니라 방론으로 설시된 관계로 대법원의 태도가 명확히 되었다고 보기 어렵다는 견해도 있어,[17] 특허침해소송에서 진보성의 무효사유 항변이 가능한지가 여전히 불명확한 상태이었다.

하급심의 실무

2000다69194 판결에 대한 해석이 위와 같이 분분하

지만, 법원의 하급심은 특허침해소송에서 진보성 여부를 판단할 수 있다고 받아들여서,[18] 특허발명의 진보성이 부정되는 것이 명백한 경우 이 판결의 권리남용 항변을 인용하여 특허의 권리범위를 인정하지 않는 실무를 보이고 있다.[19]

일본 사례

일본에서는 일본 특허법이 무효심판을 특허청의 직무로 하는 규정에 따라,[20] 특허침해소송에서 특허권에 대한 무효사유의 존재를 전제로 한 판단을 행할 수 없다는 입장을 견지하여 왔었다.[21] 특히, 대심원 대정(大正) 6년 4월 23일 판결 이후에는 공지기술을 권리 범위로부터 제외하여 권리행사를 부정하거나[22] 자유 기술의 항변을 원용하여 특허권의 권리행사를 부정한 사례[23]가 대부분이었다.

하지만, 1990년대 중반부터 하급심에서 진보성을 판단하는 사례가 발생하였다.[24] 2000년 4월 킬비 사건에 의하여 최고재판소 2000년 4월 11일 판결(이하 '킬비판결' 이라 한다)[25]은 특허의 무효가 명백하다면, 특허침해소송에서 특단의 사정이 없는 한 특허권자의 특허권 행사는 권리남용에 해당하여 그 행사를 저지할 수 있다는 취지의 판시를 하였다. 여기서 '특단의 사정' 이란 정정에 의하여 무효사유를 치유할 수 있는 경우를 말한다.

이에 2004년 일본 특허법 제104조의 3[26]을 신설

5) 원고의 제1특허 제31항.
6) 원고의 제1특허 제5, 28항. 원고의 제2특허 제1, 2항.
7) 대법원 1991. 3. 16.자 90마995 결정, 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결, 1998. 12. 22. 선고 97후1016, 1023, 1030 판결, 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결 등.
8) 특허법 제133조(특허의 무효심판), 제143조(심판관), 제186조 제6항(심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다.)
9) 특허법 제133조 제3항.
10) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결.
11) 특허발명의 특허청구범위의 기재나 발명의 상세한 설명, 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없는 것이다.(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결, 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결, 1989. 3. 28. 선고 85후109 판결, 1983. 1. 18. 선고 82후36 판결 등 참조)
12) 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결, 2001. 12. 11. 선고 99후62 판결 등 참조)
13) 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결, 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 등.
14) 권택수, 요건사실 특허법, 진원사, 2010년, 257면(무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대한 기준이 명확하지 않은데, 무효사유가 있다는 심증이 드는 정도를 넘어 무효심판에서 심리하면 무효가 되는 것이 확실히 예상되는 정도의 명백성이 요구된다는 견해와 통상의 사실인정과 동일하게 무효사유에 해당하는 사실에 대하여 확신이 드는 심증이 형성되면 되고 심증의 정도를 특별히 높이는 것으로는 보지 않는 견해가 있다고 한다)
15) 권택수, 앞의 책, 256면[특허침해소송에서 법원이 특허의 무효 여부를 판단하는 것은 소송경제적 측면과 피고(침해자)의 구제차원에서 바람직하고, 권리남용론에 의한 특허권 행사의 제한은 특허무효심판제도를 정면으로 부인하는 것도 아니다]
16) 정상조 · 박성수 공편, 특허법 주해 II, 박영사, 2010년, 27면.
17) 석광현, 국제상사중재법연구 제1권, 박영사, 2007년, 35면.
18) 최성준, "무효사유가 명백한 특허권에 기초한 금지청구 등이 권리남용에 해당하는지 여부", 정보법 판례백선 제1권, 박영사, 2006년, 136면.
19) 서울고등법원 2005. 1. 25. 선고 2003나8802 판결, 2008. 12. 3. 선고 2007나23335 판결, 2009. 8. 12. 선고 2009나5260 판결, 서울중앙지방법원 2011. 5. 20 선고 2010가합116971 판결, 2011. 2. 10 선고 2009가합148118 판결 등.
20) 일본 특허법 제131조 제1항.
21) 대심원(大審院) 대정(大正) 6년 4월 23일 판결 大正5년(オ)제1033호는 "등록실용신안에 무효사유가 존재하는 경우라도, 일단 등록된 이상, 그 등록을 무효로 하는 심결이 확정되지 않는 한, 당연히 그 효력을 잃어버리지 않으며, 통상 재판소에서 등록실용신안의 옳음과 그름 및 그 효력의 유무를 판단할 수 없고, 등록실용신안권을 침해했다고 하여 피고가 된 자는, 반드시 심결로서 등록실용신안을 무효화시키도록 해야 할 것이다."라고 판시하였다.
22) 최고재판소 昭37 · 12 · 7 民集 16권 12호 2321면, 昭49 · 6 · 28 金判 420호 2면, 동경지방재판소 昭47 · 9 · 29 無体集 4권 2호 517면, 오사카지방재판소 昭50 · 3 · 28 無体集 7권 1호 64면 등.
23) 오사카지방재판소 昭45 · 4 · 17 無体集 2권 1호 151면.
24) 오사카지방재판소 平7 · 10 · 31 判時 1552호 116면, 平10 · 1 · 29 (平8(ワ) 1517호, 2364호), 平11 · 9 · 2 判タ 1035호 241면 등.
25) 최고재판소 평성(坪城) 12년 4월 11일 판결은 특허에 무효사유가 존재한다는 사실이 명백할 때에는, 그 특허권에 기초하는 금지, 손해배상의 청구는 특별한 사정이 없는 한, 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 해석하는 것이 상당하고, 그 근거로서, ① 특허권자와 실시자 사이의 형평의 이념에 반한다는 사실, ② 위 특허의 대세적(對世的)인 무효까지 조차 요구할 의사가 없는 당사자에게 무효심판의 절차를 강요하는 것이 되어, 소송경제에도 반(反)한다는 사실, ③ 소송절차중지의 규정(특허법 제168조 제2항)은, 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백하여 무효가 되는 것이 확실하게 예견되는 경우에까지, 소송절차를 중지해야 할 취지를 규정한 것으로 해석할 수는 없다는 사실을 예로 들고 있다.

(2005. 4. 1. 시행)하여, 같은 조 제1항[27]에 특허침해소송에서 특허무효사유에 대하여 판단할 수 있도록 명문화하였다. 이 규정에 따라 특허침해소송 등에서 재판소가 무효사유에 대한 판단이 가능해졌다. 다만, 판결의 효력은 해당 사건에만 미치는 것으로 대세효를 가지지 못하므로, 특허권은 무효심결이 확정되기 전까지는 유효하게 존속한다.

아울러, 일본 특허법 제168조 제5항과 제6항을 신설하여 재판소와 특허청 간의 무효판단에 대한 차이를 줄이고자 하였다. 특허침해소송에서 특허의 유효성을 판단할 수 있게 되어 특허의 유효성을 재판소와 특허청의 두 기구가 판단하게 되어 그 판단의 차이가 발생할 개연성이 발생했는데, 두 기구 간의 정보교류를 통하여 그 차이를 줄이고자 하는 것이다. 구체적으로, 일본 특허법 제168조 제5항은 재판소가 침해소송의 제기를 특허청에 통지한 사건에 대해서 특허청으로부터 무효심판청구가 있는 것의 통지를 받았을 경우에, 그 소송에 있어서 일본 특허법 제104조의 3 제1항의 규정에 의한 공격 또는 방어의 방법이 있으면 이 취지를 특허청에 통지하도록 규정하고 있다. 그리고 일본 특허법 제168조 제6항은 같은 조 제5항의 통지가 있었을 경우에 특허청 심판관은 필요하다고 인정하는 서면의 사본의 송부를 재판소에 요구할 수 있다는 것을 규정하고 있다.

일본 특허청은 2006년 7월부터 무효심판의 심결취소계속 중 청구된 정정심판을 대상으로 하여 무효심판 청구인의 의견을 구하는 절차를 마련하고, 특허침해소송 중인 사건에 대한 무효심판과 정정심판은 조기 심리를 하고 있다.[28] 2010년 특허사건의 경우, 조기심리 기간은 3.7개월이다.[29] 특허 무효심판 청구건수는 킬비판결 후 감소 추세이었으나, 입법 전후로 일시적으로 급증하였지만 지속적인 감소 추세를 보이고 있다.[30]

특허침해소송에서 진보성 판단에 관련하여 킬비판결은 "특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백한 때"를 요건으로 하나, 일본 특허법 제104조의 3은 "특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 되어야 할 것이라고 인정되는 때"라고 하여, 킬비판결과 일본 특허법은 '명백성 요건'의 유무에서 차이가 있다.

하지만, 재판소는 킬비판결이래 일본 특허법 개정 전까지도 실무적으로 무효사유의 명백성을 판단한 사례가 거의 없다. 더욱이, 2004년 일본 특허법 개정에 명백성 요건을 규정하지도 않고 있어 더욱 그러하다.

특허침해소송의 판사는 무효심판의 심결에 구속되어 무효 항변의 여부를 판단하는 것은 아니고, 심결취소소송도 염두하여 무효의 심증을 형성한 경우에 무효 항변을 인정하는 경향이 있다.[31]

'특단의 사정'과 관련된 특허의 정정에 대하여, 실무상 운용은 정정심판의 판단이 비교적 빠르게 나오므로, 소송절차를 중지시키지 않고 그 정정심결을 기다리는 것이 실무이며, 무효심판 중의 정정청구의 경우는 정정이 가능하고 정정 후 특허청구범위에 피고의 실시발명이 속한다면 특허침해를 인정할 수 있다. 한편, 정정심판이 청구된 경우에도, 재판소가 그 정정이 인정되지 못할 것으로 판단하면 정정의 확정 전에 특허권자의 권리행사를 인정하지 않은 예[32]도 있다.[33]

일본은 지적재산고등재판소가 특허침해소송의 2심과 무효심판의 심결취소소송을 모두 관할하고 있어 우리나라보다는 특허침해소송과 심결취소소송에서 진보성 판단의 차이가 발생할 가능성이 낮다. 더욱이, 지식재산고등재판소는 동일 특허에 대한 특허침해소송사건과 심결취소소송사건을 같은 재판부가 담당하도록 운용하고 있다.

킬비판결 이후 특허침해소송 청구에 대한 기각률이 증가하고, 재판소가 특허권에 무효사유가 있는지 여부를 적극적으로 판단해서 특허침해소송이 한층 신속화되었다. 구체적으로 전국의 지방재판소에서 지식재산권 소송의 심리 기간은 1998년, 1999년에 각각 25.7개월, 23.1개월이었던 것이, 2002년, 2003

년에는 16.8개월, 15.6개월로 상당히 단축되었다. 일본 특허법 제104조의 3 신설 후 2004년 당시, 특허침해소송의 약 80%에서 특허 무효 항변이 있었고 그 항변 중 약 60%의 사건이 무효심판이 청구되었다.[34] 특허침해소송에서 무효항변의 절반 이상은 원용되었다고 한다.[35]

특허침해소송에서 진보성 판단의 기준

이 사건 판결은 '특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우'에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 설시하였다. 특히, 특허법은 그 연혁상 특허권의 소극적 실시에 따른 권리남용의 금지를 주로 규정하고 민법상 권리남용의 금지와 같이 특허권의 실시행위에 남용을 금지하는 규정을 두었으나,[36] 무효사유를 포함하는 특허권의 행사를 권리남용으로 규정한 적은 없었다. 따라서 이 사건 판결에서 권리남용의 법리는 특허법에 근거한 것은 아니고 사권의 사회성 · 공공성의 구체적 실천법리를 규정한 민법에 기초한 것이므로, 특허사건에 이 법리의 적용은 특허권의 행사가 공공성을 부당하게 훼손함에도 특허법상 별다른 구제수단이 없는 경우로 한정하여 신중하게 해야 할 것이다.

이 사건 판결은 특허침해소송에서 권리남용의 요건으로 '특허발명의 진보성이 부정되는 경우(이하 '1 요건'이라고 한다)'와 '그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우(이하 '2 요건'이라고 한다)'를 제시하였다.

우선, 1 요건을 살펴보면, 특허침해소송에서 특허의 진보성을 판단하는 기준은 심결취소소송(무효심판)에서 무효사유로서 특허의 진보성을 판단하는 기준과 다르지 않을 것이라고 생각한다. 한편, 현행 특허침해소송에서 진보성의 판단은 자유실시기술의 항변[37]이 있는 경우에 행해지고 있지만, 피고의 실시발명은 일반적으로 특허청구범위와 유사한 형태의 기재를 포함하고 있을 뿐 별도의 상세한 설명을 포함하고 있지 않은 것이 대부분이므로, 상세한 설명과 관련한 특허청구범위의 해석 문제는 그리 중요한 사안은 아니었

26) 특허권자 등의 권리행사의 제한.
27) 허권 또는 전용실시권의 침해와 관련되는 소송에서 해당 특허가 특허무효심판에 의해 무효가 되어야 할 것이라고 인정되는 때에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대해 그 권리를 행사할 수 없다.
28) 일본특허청, 특허행정연차보고서, 2007년, 181면.
29) 일본의 2010년 심판사건에 대한 조기심리신청건수 및 심리기간

	申出件数			審理期間 **		
	2008年	2009年	2010年	2008年	2009年	2010年
特許・旧実用新案	305	307	245	3．7か月	3．5か月	3．7か月
意匠	1	3	1	5．0か月	2．0か月	3．6か月
商標	3	10	10	2．9か月	3．3か月	2．5か月
合計	309	320	256	3．7か月	3．5か月	3．7か月

여기서 심리기간은 심리가 가능한 상태가 된 날로부터 심결문이 발송된 날까지의 기간이다.
(출처: 일본 2011년 특허연차보고서 77면).
30) 특허 무효심판 청구건수: 293건('99년), 296건('00년), 283건('01년), 260건('02년), 254건('03년), 358건('04년), 343건('05년), 273건('06년), 284건('07년), 292건('08년), 257건('09년), 237건('10년).
31) 中山信弘, 신주해 특허법 하권, 청림서원, 2011년, 1819-1822면.
32) 지적재산고등재판소 평 21 · 11 · 26 평 21(ネ) 10045호.
33) 中山信弘, 앞의 책, 1824, 1825면.
34) 中山信弘, 앞의 책, 1815면.
35) 中山信弘, 앞의 책, 1837면.
36) 1963년 법률 제1293호로 개정된 특허법은 제45조의 2(특허권의 남용) 규정을 신설하여, 같은 조 제1항에서 권리남용 금지를 명시하고, 같은 조 제2항에서 특허권의 남용에 해당하는 사례를 열거하였다. 여기서 열거된 사례는 특허권의 실시에 관한 것으로 소극적 남용에 해당하는 사항이다. 이후, 1973년 법률 제2505호로 개정된 특허법은 특허권의 남용금지 규정을 제52조로 조문을 변경하고, 수출을 강화하던 시대적 분위기를 반영하여 "수출수요를 충족시키지 못한 때"라는 사례를 추가하였으며, "권리범위에 속하지 아니하는 권리를 부당하게 주장하여 타인의 생산과 영업을 방해한 경우"라는 적극적 남용의 사례를 추가하였다. 이러한 특허권의 남용금지 규정은 1986년 법률 제3891호로 개정된 특허법에서 삭제되고, 제51조 제1항(통상실시권 설정의 재정)에 특허발명을 받은 후 그 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 실시되지 아니하는 경우 등에 타인에게 통상실시권을 허여하여 주는 재정제도로 남게 되었다.

다.

그러나, 이제는 특허침해소송에서 특허의 권리범위를 파악하기 위한 것 뿐만 아니라 진보성 판단을 위하여 특허청구범위를 해석해야 한다. 따라서 특허침해소송에서 무효사유로서 진보성 판단에서 그 판단의 전 단계인 특허청구범위의 해석에 대한 기준을 명확히 할 필요가 있다. 현재는 특허침해소송과 심결취소소송(무효심판) 모두에서 상세한 설명을 참작하여 특허청구범위를 해석한다는 점에서는 동일하나, 특허침해소송에서는 비교적 좁게 해석하고 심결취소소송에서는 비교적 넓게 해석하는 경향을 보이는데[38] 이는 특허청구범위 해석의 목적에 따른 상세한 설명의 참작 정도에서 차이에 의한 것이다. 일본의 경우, 특허침해소송에서 특허청구범위의 해석은 권리범위 판단과 진보성 판단[39]에서 차이가 있다고 한다.[40] 특허의 진보성 판단을 특허무효심판과 연계하고 있다는 점, 민사법원과 특허법원 간의 특허 진보성 판단의 차이를 최소화하여야 한다는 점 등을 감안하면, 특허침해소송에서 진보성 판단을 위한 특허청구범위 해석은 심결취소소송에서의 해석과 동일할 것으로 예상한다. 다만, 무효심판의 경우에는 특허권자가 진보성 결여 주장에 대하여 정정을 통하여 방어할 수단이 있는데 반해,[41] 특허침해소송에서는 이와 같은 수단이 없는 특허권자는 방어방법에서 제한이 있을 수 있다. 따라서 민사법원은 특허권자가 희망하는 경우 정정제도를 통한 특허권자의 방어기회를 보장해 줄 필요가 있다고 생각한다.

다음으로, 2 요건은 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백해야 한다는 것인데, 결국 진보성이 부정된다는 것이 명백하여야 특허무효심판에서 무효로 될 것임이 명백해지는 것이므로, 이는 진보성의 부정에 확실한 심증이 필요하다는 요건이라고 할 것이다.

이 사건 판결이 무효사유의 존재가 명백하여야 한다는 요건을 요구한 것은 특허침해소송에서 특허의 진보성 여부를 판단할 필요성이 있음에도 여전히 행정행위의 공정력,[42] 권한분배의 원칙,[43] 판단의 일원화[44] 등을 중요한 가치로 인정한 것이라고 보인다. 즉, 해당 특허발명의 기술분야에 종사하는 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다) 누가 보아도 진보성이 없다고 인정되는 특허발명에 대하여 이런 사정을 외면하고 침해금지를 명하거나 손해배상청구를 인용하는 것은 권리행사의 한계를 벗어난 심각한 혼란과 폐해를 초래하는 것으로 허용될 수 없는 것이다. 하지만, 특허발명의 진보성 여부를 굳이 판단하라면 진보성 결여라고 결정할 수 있으나, 통상의 기술자가 장시간에 걸쳐 깊은 고민을 통해서 판단하여야 하는 경우로 확실한 심증이 없다면, 진보성을 판단하는 것이 도리어 특허의 법적 안정성을 해치고 당사자에게 혼란을 야기하는 부정적 파급이 크다고 할 것이다. 따라서 2 요건은 진보성이 부정된다는 확실한 심증을 말하는 것으로 보인다.

일본 킬비판결에서 처음으로 '명백성 요건'을 제시하고 있으나, 그 명백성의 기준이 명확하지 않고, 킬비판결 이후에도 이에 대한 판단 예가 거의 없다. 더욱이, 일본은 2004년 일본 특허법의 개정시 '명백성 요건'을 삭제하였는데 이는 앞에서 본 바와 같이 신설된 지적재산고등재판소가 특허침해소송사건과 심결취소소송사건 모두를 담당함에 따라 양 소송절차에서 판단의 괴리가 발생할 개연성이 상당히 적기 때문이라고 생각한다. 우리나라의 경우, 양 소송절차가 민사법원과 특허법원으로 분리되어 있으므로 그 판단의 차이에 대한 우려를 해소하기 어려운 형편이기에 '명백성 요건'이 가지는 의미는 크다고 하겠다.

마지막으로, 이 사건 판결은 해당 특허가 1 요건과 2 요건을 충족하더라도 특별한 사정이 있는 경우에는 권리남용의 항변이 허용되지 않는다고 하였다. 일본 킬비판결은 특별한 사정으로서 정정심판이 청구된 경우를 예시하였다. 민사법원은 정정심판 청구나 무효심판에

서 정정청구가 있고 이러한 청구가 인정되어 특허가 무효 되지 않을 것이라는 심증이 있다면 특별한 사정이 있는 경우에 해당한다고 하여 권리남용의 항변을 기각할 수 있다는 것이다. 나아가, 정정심판이나 무효심판의 정정이 실제로 청구가 청구되지 않았더라도, 민사법원이 진보성 부정의 무효사유를 정정에 의하여 치유할 수 있다고 판단한다면 이 역시도 특별한 사정이라고 할 수 있을 것이다. 특별한 사정의 존재는 권리남용 항변에 대한 재항변에 해당하므로, 특허권자에게 주장 · 입증책임이 있다고 할 것이다.

결론

대법원은 전원합의체 판결인 이 사건 판결을 통해서 특허침해소송에서 특허의 진보성을 판단할 수 있다고 명확히 하여, 이에 대한 그 동안의 논란을 종식시키고 명백히 하자있는 특허권의 행사에 따른 심각한 불합리를 바로 잡았다.

하지만, 이 사건 판결은 특허침해소송에서 특허청구범위의 해석, 명백성 요건의 의미, 특허침해소송과 심결취소소송 간 진보성 판단의 차이발생 우려 등 해결해야할 과제도 남기고 있다.

특히, 특허침해소송과 심결취소소송 간에 진보성 판단의 차이를 최소화하기 위해서는 일본의 사례에서와 같이 특허법원이 모든 특허사건을 담당하도록 관할집중을 적극 추진할 필요가 있다.

이 사건 판결에 따라 특허권자의 정당한 권리행사가 위축되지 않을까 우려가 되는데, 특허침해소송에서 특허가 진보성이 부정되어 무효라는 잘못된 판결이 확정된 이후 특허가 유효하다고 인정받더라도 특허권자를 구제하기 어려운 형편이므로[45)46)] 특허침해소송에서 이와 같은 잘못된 판결이 발생하지 않도록 하여야 할 것이며, 특허의 무효주장에 대하여 특허권자의 충분한 방어기회를 부여하도록 특허심판원은 정정청구를 보다 신속히 심리하고 정정의 범위도 더욱 명확히 정비하는 것이 요구된다. 2012. 3

강 흠 정
특허청 컴퓨터심사과장

37) 피고의 실시발명이 비교대상발명에 비하여 신규성이나 진보성이 없으므로, 피고의 실시발명은 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 공공의 영역에 속한다는 취지의 항변이다.
38) 강경태, "이원적 청구범위해석방법에 관한 검토", 특허판례연구, 박영사, 2009년, 405면: 김상은, "특허청구범위 해석의 이중적 기준", 특허판례연구, 박영사, 2009년, 414면.
39) 일본 특허법 104조의 3.
40) 西森みゆき. 知的財産訴訟の実務(4). 法曹時報 제59권 5호, 2007년, 35면.
41) 무효심판에서 정정청구 및 정정심판청구.
42) 특허부여행위는 행정행위로, 그것이 당연 무효가 아닌 한 권한을 가진 기관(특허청)에 의해 취소될 때까지 행위의 상대방이나 제3자가 그 효력을 부인할 수 없는 일종의 구속력을 발생시킨다. 따라서 무효심판절차에 의하여 특허가 무효선언이 되지 않는 한 그 효력을 부인할 수 없는 것이다.
43) 특허의 유효성은 전문적 기술지식을 가진 특허청이 담당하고 법원은 특허권의 침해를 판단하는 특허청구범위의 법률적 해석만을 담당하여야 한다는 입장이다.
44) 특허침해소송에서 특허무효항변을 허용하게 되면 특허청과 법원의 판단 사이에 판단불일치가 발생할 수 있다는 우려이다.
45) 권택수, 앞의 책, 259면, 近藤昌昭&高藤友嘉. "司法制度改革概說" "知的財産関係二法・労働審判法". 商事法務, 2004년, 62면.
46) 물론, 특허침해소송에서 특허권이 유효하지 않다는 판단 하에서 침해성립을 부정한 확정판결이 있은 후, 위 특허권을 정정하는 정정심결이 확정된 경우에는 특허권자는 이 확정판결에 대하여 재심을 청구할 있다고 보인다.(강흠정, "특허침해소송의 재심에 대한 연구", 지식재산연구 제6권 제3호, 2011년 9월, 20, 21면 참고)

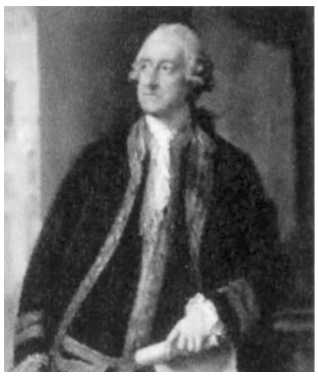
샌드위치 백작의 샌드위치

카드놀이 중 우연하게 발명된 전 세계인의 간편식

발명역사 속으로

간편식의 대명사인 샌드위치는 아이러니하게도 발명자의 도박 중독과 게으름 때문에 세상의 빛을 본 대표적인 식품이다.

18세기 후반 영국 샌드위치 가문의 4대 백작인 존 몬테규 샌드위치(John Montagu Sandwich, 1718~1792) 백작은 미국 독립전쟁 때 활약한 영국의 해군장군으로서 부패 혐의로 자주 비난을 샀으나 행정 능력만큼은 뛰어났다고 한다. 그는 특히 해양 문제에 관심이 많아서 탐험을 적극 장려했는데, 영국의 탐험가인 제임스 쿡 선장은 1778년 그가 새로 발견한 섬의 이름을 샌드위치 제도(하와이)라고 명명했다.


▲ J.M. 샌드위치 백작

하지만 샌드위치 백작의 이름을 널리 알린 것은 뭐니 뭐니 해도 샌드위치의 발명 덕분이라고 해도 과언이 아니다. 그는 식사할 시간도 아까워할 만큼 카드놀이에 푹 빠져 지냈던 터라 하인들의 고충이 이만저만이 아니었다. 백작의 건강이 날로 쇠약해져 갔기 때문이었다.

'카드놀이를 즐기면서 짧은 시간 내에 먹을 수 있는 간편한 식사는 없을까?'

카드놀이에 열중해 있던 샌드위치 백작은 마침내 생각이 여기에까지 미쳤다. 하인들을 시켜서 런던 곳곳을 찾아보았지만 마음에 드는 음식은 쉽게 찾아지지 않았다.

그러던 어느 날, 식사는 권해도 거들떠보지도 않는 백작 때문에 애를 태우던 하인들은 궁여지책으로 빵과 고기, 그리고 채소를 되는대로 으깨고 버무린 다음 카드놀이에 열중인 백작의 손에 쥐여줬다. 백작은 이를 무심코 받아 들고 한입 꿀꺽 삼켰는데, 그 맛이 매우 놀라웠다. 여태껏 한 번도 먹어보지 못했던 색다르고 매우 훌륭한 맛이었기 때문이다. 또한 이 빵은 카드놀이를 하면서 먹기에도 매우 간편했다.

그 결과 샌드위치 백작은 식사를 거르지 않고 카드놀이에 열중할 수 있었다. 같이 카드놀이를 하던 사람들 또한 샌드위치 백작의 식사법을 보고 따라하면서 점차 입소문이 나기 시작했다. 그리고 이때부터 샌드위치 백작의 이름을 따서 '샌드위치' 라고 불리게 되었다고 한다.

그러나 샌드위치가 나올 당시 사회는 격식을 차려 식사하는 문화가 일반화되었던 탓에 처음에는 사람들이 적잖이 당황했다고 한다. 하지만 기차 안에서나 야외 활동 때 간편하게 먹을 수 있는 편리함 때문에 불편한 격식문화를 물리치고 그 인기가 지금까지 이어져 오고 있다.

한편 샌드위치처럼 빵과 야채를 한꺼번에 섞어서 먹는 음식은 로마 시대에서도 찾아볼 수 있다. 2000년 전 로마인들은 검은 빵에 육류를 끼운 음식이 가벼운 식사대용으로 애용되었던 기록이 남아 있다. 러시아에서도 전채의 한종류인 오픈 샌드위치를 만들어 사용하였다고 한다.

왕연중 _ 한국발명문화교육연구소장, 영동대학교 발명특허공무원학과 교수 저서 중에서

Information

세계는 지금 _ 세계 지식재산권 동향 소식

회원가입을 축하합니다 _ 2월 신규 회원가입사 소개

KIPO NEWS _ 특허청 소식

KIPA NEWS _ 한국발명진흥회 행사 및 소식

건강하게 삽시다 _ 꽃 피는 봄이 오면 눈 건강 주의

독자마당

지리적표시 단체표장에 등록된 우리나라 대표 특산품

Information

세계는 지금

일본 경제산업성, 이집트와 특허심사하이웨이 실시 예정

지난 2월 20일, 일본 경제산업성은 이집트 과학연구기술아카데미와 양국 간 특허심사하이웨이(PPH) 실시를 위한 체결을 타진하여, 2013년 실시를 목표로 조정에 들어갔다고 밝혔다.

일본은 유럽과 아시아, 아메리카 등의 주요국과 PPH 네트워크를 구축하고 있으나, 아프리카의 국가와는 PPH 네트워크가 구축되어있지 않다.

이번 양국의 합의에 의해 아프리카와 아시아를 PPH 네트워크로 연결하는 발판이 될 것이다. 경제산업성은 일본 기업들이 장래의 유망 시장으로 주목하고 있는 아프리카에서 주요국에 앞서 지식재산전략을 지원하여 지식재산 환경을 정비한다는 목적이다.

출처 http://www.nikkan.co.jp

일본 특허청, 이스라엘 특허청과 특허심사하이웨이 실시 합의

지난 2월 22일, 일본 특허청(JPO)은 이스라엘 특허청과 특허심사하이웨이(PPH) 시범 프로그램을 3월 1일부터 시작한다고 발표하였다.

이번 PPH는 일본과 이스라엘에서 특허를 받을 수 있다고 판단된 출원을 대상으로 하며, 시범 기간은 1년이고 필요에 따라 연장될 예정이다.(* 이로써 일본은 총 21개국 · 기관과 PPH를 체결함)

JPO는 경제의 글로벌화에 따라 동일한 발명을 복수의 국가에서 권리화하는 경향이 강해지고 있으며, 그 결과 전 세계적으로 특허출원건수가 증가하여 심사기간이 장기화되고 있다고 언급하였다. 이에 JPO는 PPH를 추진하여, 해외에서 출원인의 신속한 특허심사 및 등록에 노력하고 있다고 밝혔다.

일본에서 이스라엘로 출원되는 특허는 연간 약 200건이며, 이스라엘은 일본에서 해외로 출원하는 국가 · 기관별 순위에서 2010년 기준 18위를 차지하였다.

이스라엘 특허청의 평균 심사대기기간은 약 3년으로, 이번 PPH로 심사대기기간 단축 등 일본 기업의 원활한 사업에 도움이 될 것으로 전망된다.

일본 기업이 PPH를 이용하면, 심사대기기간이 장기화되고 있는 이스라엘에서 특허권을 신속하게 취득하여 권리 보호를 강화할 수 있게 되어, 이스라엘에서 더욱 원활하게 사업을 전개할 수 있게 된다.

JPO는 향후에도 PPH의 대상국 확대를 추진하고 신청절차의 공통화 및 간소화를 위해 노력할 것이라고 밝혔다.

출처 http://www.meti.go.jp

중국 베이징시 공상행정관리국, Apple社 행정처벌 가능성 제기

지난 2월 5일, 중국 베이징(北京)시 공상행정관리국은 선전웨이관(深圳唯冠)社의 신고에 따라 행정구역 내 Apple社 직영 대리점에 대하여 행정처벌을 실시할 수 있다고 밝혔다.

선전웨이관社는 2011년 초 베이징시 공상행정관리국에 iPad의 상표권 침해를 이유로 신고하였다.

베이징시 공상행정관리국은 이미 행정구역 내 Apple社 직영 대리점에 대한

과태료를 약 2억 4천만 위안으로 산출한 상태이며 아직 집행을 하지 않은 상태라고 밝혔다.

만약 2심에서 Apple社가 패소할 경우 중국 내 각 지역의 공상행정관리국에서 과태료를 집행할 근거가 될 것이며, 약 100억 위안 이상의 금액이 될 것으로 예상된다.

* 중국에서 상표권 침해에 대한 과태료는 「중국상표법실시조례 제52조」에 따라 불법경영액의 3배 이하로 하며, 계산이 곤란한 경우 10만 위안 이하로 함
* 불법경영액은 「상표법 및 실시세칙 집행에 관한 약간의 문제에 대한 통지(关于执行(商标法)及其(实施细则)若干问题的通知)」에 따라 매각금(proceed from sale)과 침해물품 재고의 실비를 합한 금액으로 산정하며, 실비를 산출하기 어려울 경우 재고품 수량과 해당 제품의 판매단가를 곱하여 금액을 산정함

출처 ip.people.com.cn

중국 국가지식산권국, 2011년 특허담보대출 90억 위안 달성

지난 2월 1일, 중국 국가지식산권국(SIPO)은 2011년에 특허를 이용한 담보대출이 1,953건으로 대출 금액 90억 위안을 달성하였으며 전년대비 28% 증가하였다고 발표하였다.

이러한 증가는 중국중앙정부의 정책적 지원 속에 이루어진 것으로 중앙정부는 「지식재산권 담보융자와 평가관리강화 및 중소기업 발전지원에 관한 통지(于加强知识产权质押融资与评估管理支持中小企业发展的通知)」, 「특허권 담보등기 방법(专利权质押登记办法)」 등을 발표하고 이를 기반으로 각 지방정부에게 지역에 맞는 규정 제정 및 시행을 장려하였다.

SIPO는 중앙정부의 정책에 따라 최근 3년간 지식재산 평가사업과 기업에 대한 지식재산권 담보대출 서비스를 제공하였다.

2011년 SIPO는 교통은행과 중소기업을 위한 지식재산권 금융 서비스 MOU를 체결하였다. 또한 전국 20여개 지역에서 지식재산권 담보대출 시범업무를 실시하였으며, 16개 성 · 구 · 시에서 중소기업 지식재산권 금융 서비스를 실시하고, 17개 성 · 구 · 시에 지식재산 가치평가 전문가를 지원하였다.

최근 3년간 지방의 지식재산 담보 대출은 2,000여 건으로 누적된 중소기업의 지식재산 담보 대출액은 200억 위안으로 지난 10년 간 지식재산 담보대출액의 약 4배이다.

출처 http://www.cipnews.com.cn

미국 특허상표청, 전문가 초빙 프로그램 출범

지난 2월 13일, 미국 특허상표청(USPTO)은 전문가 초빙 프로그램(Thomas Alva Edison Visiting Professionals Program)을 출범하였다고 발표하였다.

USPTO는 학계 및 지식재산 산업계 전문가들로부터 서비스 협조 요청을 하기 위해 이 프로그램을 수립하였다. 초빙된 전문가들은 USPTO에서 최장 6개월 동안 상주하며 서비스를 제공하게 된다.

USPTO의 David Kappos 청장에 따르면 이번 프로그램은 USPTO가 미국 발명법(AIA)에 따른 개혁을 단행하는 초기 단계에서 수립된 아주 중요한 프로그램이다. 이러한 기회를 통하여 대학 및 민간 분야의 우수한 전문가들의 재능 및 기량의 잠재력을 키우게 된다.

Georgetown 대학의 Jay Thomas 교수는 프로그램에 참여한 첫 전문가로서, 이전에도 특허 아카데미의 강사로 참여해왔다. Thomas 교수는 1999년부터 미국 의회조사국(CRS)에서 객원 연구원으로 재직해왔으며, 미국 발명가 보호법 및 미국 발명법과 같은 법률 제정을 지원해왔고, IP업계에서 활발한 활동을 보이고 있다.

세계는 지금

Thomas 교수는 이 프로그램에 첫 참여자로 참가하게 되어 영광이라고 밝히며 USPTO 경영의 열정, 리더십 및 전문성을 보고 이번 프로그램에 참여하게 되었다고 밝혔다.

출처 http://www.uspto.gov

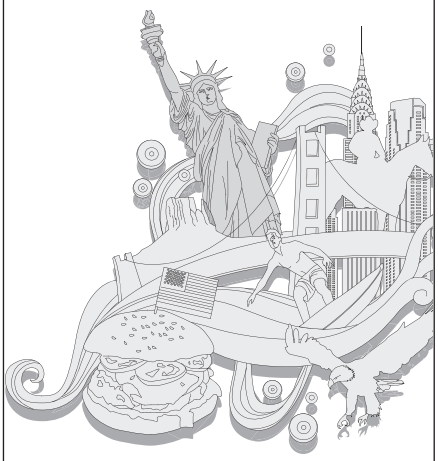
미국 특허상표청, 재판실무 관련 통합규칙 및 재판실무 가이드 발표

지난 2월 9일, 미국 특허상표청(USPTO)은 재판실무와 관련된 통합규칙을 발표하였다. 이번에 발표된 규칙들은 당사자계 재심, 등록 후 재심, BM특허에 대한 프로그램, 파생절차 등과 관련한 미국 발명법(AIA) 조항들을 시행하기 위한 것이다.

이번 규칙들은 특허권자와 소송 제기자의 이해관계를 조정하고 유연성을 제공하는 것을 목적으로 하고 있다. 또한 AIA에 따라 당사자계 재심, 등록 후 재심 및 BM 특허 프로그램의 경우 개시 후 1년 이내에 완료되어야 하기 때문에 제시된 규칙들은 특허심판원이 빠른 시일 내에 소송을 해결할 수 있도록 구조화되어 있다. 이에 따라 특허권자들은 자신들의 특허권 범위에 있어 보다 큰 확실성을 신속하게 가지게 될 것이다.

또한 USPTO는 재판실무 가이드도 함께 발표하였다. 일반인들은 가이드를 통해 새로운 소송에 따라 필요한 행동 및 일정 등 제시된 규칙에 대한 전반적인 틀에 대해 정보를 얻을 수 있다.

출처 http://www.uspto.gov



유럽의회 의장, ACTA 비판 의사 표명

지난 2월 12일, 유럽의회 Martin Schulz 의장은 위조품의 거래 방지에 관한 협정(ACTA)에 대해 "현재 협정의 형식에서는 좋은 점을 찾을 수 없다"고 비판하였다.

유럽연합(EU)은 현재 27개 회원국 중 20개국 이상이 협정에 동의하였으나, 최근 독일의 반대를 포함하여 폴란드, 체코, 슬로바키아 등 일부 회원국들이 비공개로 진행된 ACTA 협상에 대해 의문을 제기하고 있다.

최근 ACTA에 대한 반대로 사임한 EU 의회 Kader Arif 前ACTA 담당 의원의 후임으로 ECR 그룹의 David Martin 의원이 새로이 ACTA를 담당하게 되는 등, EU 곳곳에서 ACTA에 대한 반대시위가 늘어나고 있다.

한편, 약 50개의 관련 업계는 자국 정부와 EU 의회에 서한을 보내, 최근 몇 주간 잘못 알려진 협정에 관한 오도를 배제하고 사실에 대한 차분하고 합리적인 평가를 해 줄 것을 요구하였다.

유럽출판위원회(European Publishers Council, EPC)는 서한에서 "ACTA는 유럽에 긍정적인 협정"이며, "ACTA는 EU의 법률과 다르지 않기 때문에 어떠한 부정적 결과도 초래하지 않을 것"이라고 기재하고 있다.

출처 http://www.ip-watch.org

자료제공 한국지식재산연구원(KIIP)

회원가입을 축하합니다

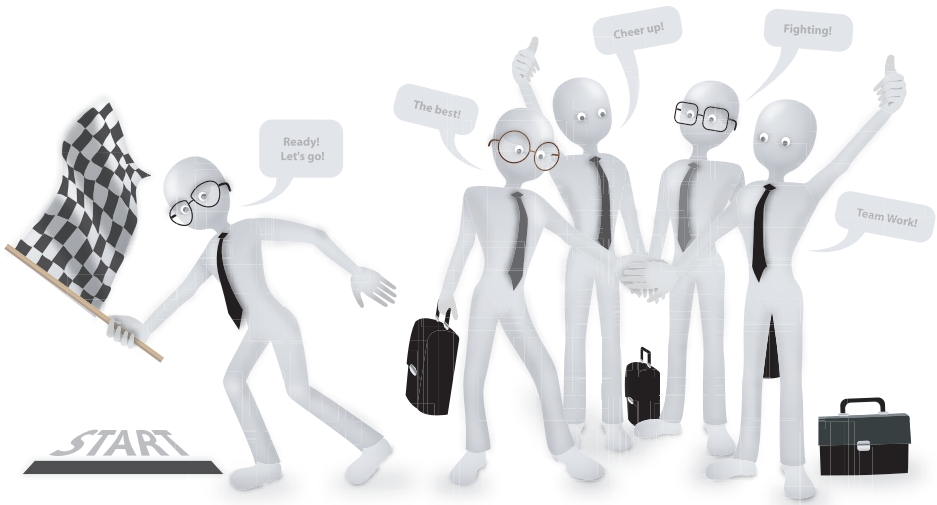
2월 신규 회원가입사 소개

(주)투비소프트

- 대 표 자 : 김형곤
- 업태/종목 : 소프트웨어
- 주　　소 : 서울시 강남구 삼성동 108-7 인탑스빌딩 3, 4, 5층
- 전화번호 : 02)2140-7700
- 홈페이지주소 : www.tobesoft.co.kr

(주)빅스타글로벌

- 대 표 자 : 한형훈
- 업태/종목 : 출판, 영상, 방송통신
- 주　　소 : 서울시 금천구 가산동 371-50
  에이스하이엔드타워 3차 1407
- 전화번호 : 02)843-8403
- 홈페이지주소 : www.bigstarglobal.com



KIPO NEWS

지식재산권 변동등록 신청, 이제 어렵지 않아요!

앞으로는 특허권 또는 상표권 등의 지식재산권을 팔고 사거나, 빌렸을 때 필요한 변동등록 신청이 더 쉬워지게 된다.

특허청은 신청인이 온라인으로 변동등록 신청서를 제출하기 전에, 작성한 서류에 오류가 있는지 여부를 스스로 확인할 수 있는 시스템(가칭, 변동등록 오류 사전점검 시스템)을 한 달간의 시범운영을 거쳐 정식으로 오픈한다고 밝혔다.

지식재산권 변동등록신청은 출원, 신규등록 등 다른 신청에 비해 관련 법규가 많고* 복잡하여 신청인이 직접 작성하기에는 어려움이 있다. 이로 인해, 신청인이 기재사항을 잘못 적는 경우가 많아 이를 보정(補正)하는 과정에서 등록처리가 지연되는 등 불편이 있었다.

* 지식재산권 변동등록은 '민법', '상법', '부동산 등기법', '채무자 회생 및 파산에 관한 법률', '공익법인의 설립·운영에 관한 법률' 등과 관련이 있음

이에, 특허청은 이러한 불편을 줄이기 위해 '변동등록 오류 사전점검 시스템'을 구축하게 된 것이다.

동 시스템은 권리 변동등록 신청 시 자주 발생하는 다양한 오류사례를 DB화하고 사전에 확인이 필요한 항목을 신청인에게 맞춤형으로 안내해 주는 것이 주요 기능이다. 신청인이 특허 출원·등록신청 사이트인 '특허로'(www.patent.go.kr)에서 온라인 신청서를 작성하면 사전점검 시스템이 자동으로 실행되어 확인이 필요한 항목이 화면에 나타난다. 신청인은 이를 토대로 신청서 기재내용을 점검한 후, 잘못된 부분이 있을 경우 이를 수정·보완하여 제출하면 된다.

이제, 지식재산교육도 스마트폰으로 가능!

특허청은 스마트폰으로 지식재산교육을 학습할 수 있도록 지난 2월 1일부터 "스마트러닝 서비스"를 실시하였다.

현재 국내 최대 지식재산교육 전문 이러닝 사이트인 『국가지식재산교육포털』(www.ipacademy.net)에서는 중소기업 직원, R&D연구원, 청소년·교사 등 52만 명의 회원을 대상으로 110여 개의 지식재산교육 콘텐츠를 제공하고 있다.

이번에 오픈한 스마트러닝 서비스는 기존의 국가지식재산교육포털의 학습을 스마트폰으로도 할 수 있도록 하여, 시간과 장소의 구애 없이, 보다 편리하게 수강이 가능하다.

스마트러닝 서비스에는 수강신청, 실시간 학습, 콘텐츠 다운로드, 수료결과 확인, 콘텐츠 복사방지, 트위터·페이스북 연계 등의 기능이 제공되고, 교육 콘텐츠는 총52개(정규과정 43개, 열린과정 9개)로 기업·일반인 과정 32개, 청소년 과정 15개, 교원 과정 5개를 우선 서비스하고 있다.

특히, 기존 이러닝 학습과 연동하여 스마트폰으로 '이어보기'가 가능하고, 진도, 성적 등의 학습관리를 PC와 스마트폰으로 동시에 구현할 수 있는 학습관리시스템(LMS)이 마련되었다.

지난해 국내 스마트폰 가입자는 2,000만 명을 돌파했고, 올해는 3,000만 명을 넘어설 것으로 전망되고 있어, 학습자가 어떤 환경에 있든 학습이 가능한 '스마트러닝 시스템'은 시대흐름에 맞는 교육시스템이라고 할 수 있다.

따라서, 이번에 오픈한 스마트러닝 서비스는 전 국민의 지식재산교육 활성화와 지식재산 인식 제고에 크게 기여할 것으로 예상된다.

스마트러닝 어플리케이션(앱)은 '앱스토어(아이폰)'와 '마켓(안드로이드폰 계열)'에서 '국가지식재산교육포털' 또는 'ipacademy'로 검색하면

무료로 다운로드 받을 수 있다.

국가지식재산교육포털 스마트러닝 메뉴

중 · 소 제약사를 위한 맞춤형 특허분쟁 전략 지원

특허청은 한 · 미 FTA 발효에 대비하여 국내 중 · 소 제약사의 특허분쟁 대응능력 향상을 위해 국제특허분쟁컨설팅 · 소송보험 사업과 의약분야의 해외 특허분쟁 사례 및 판례 정보를 제공하겠다고 밝혔다.

특허청은 한 · 미 FTA '의약품 허가-특허 연계제도' 발효에 대비하여 국제특허소송('04~'11년) 중 11%를 차지하고 있는 의약품 관련소송에 대해 국내 중 · 소 제약사가 적절히 대응할 수 있도록 지원한다.

우선 거대 글로벌 제약사로 인해 공통된 특허에 대해 소송을 당하는 경우가 빈번한 국내 제약사들은 국제특허분쟁컨설팅 · 소송보험 이용을 통해 특허분쟁에 대비한 예방 및 적절한 대응전략을 마련할 수 있다.

국제특허분쟁컨설팅 사업은 중소 · 중견기업들과 국제특허전문 변리사 또는 변호사를 연계하여 특허분쟁 예방 및 대응전략을 모색해 주는 사업으로서, 개별기업 뿐 아니라 제약기업들이 공통의 특허분쟁 이슈를 갖는 기업군을 형성하여 공동대응할 수 있도록 지원한다.

또한 국제특허분쟁컨설팅 사업과 연계하여 실시되는 지재권 소송보험은 중 · 소 제약사가 다양한 특허에 대한 지재권소송관련 보험상품 상담을 받고 보험료를 3,000만 원 한도 내에서 70%까지 지원받을 수 있는 제도이다.

한편 특허청은 보건복지부, 식약청과의 연계를 통해 의약분야의 해외 판례 및 분쟁사례와 의약품관련 특허전문관리회사(NPEs)[1]에 대한 자료를 확충하여 국제 지재권 분쟁 정보포털(www.ipnavi.or.kr)을 통해 제공한다.

제약사는 홈페이지에 구축된 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽에서 의약품 분쟁 관련 약 1,000여 개의 판례와 21개 주요 수출대상국에서의 의약품 보호 노하우를 담은 지식재산권보호 가이드북, 특허전문관리회사에 대한 연구보고서 9권 등을 통해 특허분쟁에 대응할 수 있는 다양한 정보를 무료로 얻을 수 있다.

1) Non-Practicing Entities의 약자로 제품을 생산하지 않고 특허권 또는 그 특허를 혼자 전적으로 실시할 수 있는 권리를 갖고 당해 특허를 허락받지 않고 실시하는 자에 대하여 침해소송과 실시료 소송을 수익모델로 하는 회사를 말한다.

생활용품에서 고급명품까지 위조상품 대거 적발

특허청 상표권특별사법경찰대(이하 특사경)는 지난해 국내 위조상품 유통에 대한 단속을 강화하여 위조상품 사범 총 139명을 형사입건하고 위조상품 28,589점(정품시가 약 145억 원 상당)을 압수했다고 밝혔다.

적발된 범죄유형으로는 도 · 소매 판매사범 111명, 온라인판매사범 18명, 제조사범 7명, 유통사범 3명 순으로 나타났다.

압수된 위조상품을 분석한 결과, 적

KIPO NEWS

발품목으로는 가방류 4,158점, 의류 2,751점, 전기 · 전자제품류 2,480점, 장신구류 1,443점, 신발류 1,176점 등 순으로 나타났으며, 브랜드별로는 MCM 4,680점, 샌디스크 3,179점, 샤넬 2,863점, 루이비통 2,520점, 구찌 1,779점, 레스포색 1,181점 등 순으로 집계되었다.

특이한 점은 위조대상 품목이 유명 브랜드의 의류 · 가방뿐만 아니라 메모리카드, 전기매트 등 일상 생활용품까지 다양해지고 있다는 점이다.

특허청 산업재산정책국 이영대 국장은 "올해에도 상표권 특별사법경찰의 단속역량을 집중하여 국내 위조상품에 대한 단속을 강력히 전개해 나갈 방침이며, 특히 국민의 건강과 생명을 위협하는 의약품 및 생활용품에 대한 단속 등 생활밀착형 기획단속을 적극 추진하는 한편, 최근 급증하고 있는 온라인상 위조상품 유통에 대해서도 형사처벌을 강화하는 등 적극적으로 대처해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이 책 하나로 특허 검색을 손쉽게

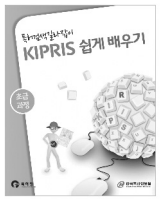
특허청은 특허정보를 쉽게 검색하고, 실무에 활용할 수 있도록 특허정보 검색서비스인 KIPRIS[1)]용 『특허검색길라잡이』초급과 고급과정 교재 2종을 발간하여 2월 중순에 배포했다고 밝혔다.

기존의 특허정보검색 관련 서적들은 전문가를 대상으로 제작되어 일반 사용자들이 활용하기 어려웠으나, 이번 교재는 KIPRIS 사용자의 다양한 요구를 반영하여 초급과 고급과정으로 나누어 제작되었다. 따라서 사용자 수준에 따라 교재를 선택하여 활용할 수 있다.

제1권 『특허검색길라잡이 KIPRIS 쉽게 배우기(초급과정)』에는 특허정보에 대한 설명과 KIPRIS를 활용한 검색방법이 예제를 통해 쉽게 소개되어 있다. 또한, 각 단원별 연습문제와 함께 정답과 해설을 포함하는 모범답안을 수록하여 자습서로 활용할 수 있도록 하였다.

제2권 『특허검색길라잡이 KIPRIS 실무활용가이드(고급과정)』에는 선행기술조사와 특허맵작성을 소개하고 있으며, 실제사례를 통해 조사 및 작성방법을 익힐 수 있다. 특히, 사용자들이 자주 문의하는 질문들을 모은 특허고객 민원사례와 찾아보기(색인)를 제공함으로써 사용자가 내용을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 하였다.

이번에 발간되는 2종의 교재는 특허유관기관에 책자로 배포되며, 특허청 및 KIPRIS 홈페이지를 통해 e-Book 형태로 제공될 예정이다.

특허검색길라잡이 KIPRIS 쉽게배우기 (초급과정)	특허검색길라잡이 KIPRIS 실무활용가이드 (고급과정)
학생, 일반인 등 초급자용	R&D 인력, 기업 등 전문사용자용
산업재산권의 간략소개 및 KIPRIS 메뉴설명, 활용 예시 및 연습문제로 구성	선행기술조사와 특허맵 작성방법을 실제사례를 통해 익히도록 구성
	

1) 특허정보검색서비스(Korea Intellectual Property Rights Service : KIPRIS) : 최근 3년간(2009년~2011년) 평균 약 3,000만 건을 검색하는 특허청의 무료 특허정보 검색사이트(www.kipris.or.kr)로서, 국민들이 자신의 특허 출원에 앞서 다른 사람이 이미 출원한 특허들을 직접 찾아보거나 기업들이 해외에 진출하기 전에 관련 기술들을 검색할 수 있는 서비스

특허청, 해외 맞춤형 브랜드 개발로 수출시장 개척지원

지난해 특허청은 비영어권 국가에 진출하는 중소기업의 현지 시장경쟁력 증진을 통한 수출촉진을 위해 18개 중소기업에 대해 '비영어권 브랜드개발 지원사업'을 실시했다고 밝혔다.

이 사업은 특허청이 2008년부터 비영어권 국가에 진출예정인 중소기업에

대한 현지 맞춤형 브랜드 개발 및 권리화 지원으로 지식재산권에 강한 글로벌 중소기업으로 육성하기 위하여 추진하고 있는 사업이다.

특히, 2011년에는 중국지역에 적합한 브랜드 개발이 이루어져 올해 중국시장 진출에도 박차를 가하여 해외매출의 증대가 크게 기대된다.

동 사업에는 특허청, 한국외국어대학교 비영어권 교수진, 브랜드 전문가 등이 사업에 참여해 현지의 문화와 언어를 적극 반영한 성공적인 현지어 브랜드 개발을 이끌고 있다.

운영위원 맹주억 교수(한국외국어대학교 중국학부)는 '해외시장에 신규로 진출하는 중소기업들에게 실질적으로 큰 도움이 되고 있어 만족도가 굉장히 높은 사업이다'며 호평을 아끼지 않았다.

현재 중국어권 10개 기업, 아랍권 4개, 러시아권 2개 기업, 남미권 1개 기업, 일본권 1개 기업이 현지어 브랜드 개발을 성공적으로 마침과 동시에 현지출원 중에 있다.

특허청은 타 지원사업과의 연계를 통해 사업 참여기업에게 지속적인 혜택을 부여하며 지식재산 분쟁발생 시 특허분쟁 단계별 지원 및 해외지재권 침해 심판 소송비 지원 등으로 해외 진출 기업의 사후관리 역시 공고히 할 예정이다.

지난해 18개 기업 지원에 이어 올해에는 20개 기업으로 늘려 지원할 계획이다.

글로벌 특허전쟁, 예방에서 소송보험까지 지원한다.

특허청은 글로벌 특허분쟁으로 곤란을 겪고 있는 우리나라 유망 수출 중소 · 중견기업에 대하여 국제 특허분쟁 예방 및 대응 지원사업과 소송보험 사업을 시행한다고 밝혔다.

특허청은 2009년도부터 외국의 기업과 특허분쟁을 겪고 있거나 특허분쟁이 예상되는 중소 · 중견기업에 국제특허 전문변리사 또는 변호사를 연계하여 특허분쟁을 예방하거나 해결할 수 있는 대응전략을 모색해 주는 국제특허분쟁 대응 및 예방 컨설팅 사업을 시행해 왔다.

작년에는 72개 개별기업만을 대상으로 지원하였으나 금년에는 수혜기업을 100개사로 확대하는 한편, 개별기업은 물론 공통의 특허분쟁 이슈를 갖는 기업군에 대해서도 컨설팅을 지원하여 특허괴물의 공세에 관련된 중소기업이 연합전선을 구축하여 보다 적극적으로 공동대응할 수 있도록 지원할 예정이다.

아울러 대기업과 해외 수출제품에 대한 특허보증계약을 체결한 납품업체 집단에 대한 특허보증컨설팅도 실시하여 국제특허분쟁에서의 대 · 중소기업 상생협력체계도 구축할 예정이다.

한편 특허청은 특허소송 능력이 취약한 수출기업의 특허분쟁에 따른 경영 리스크를 경감해주기 위하여 지재권 소송보험에 가입하도록 보험료의 70%까지 지원해주는 사업도 시행할 예정이다.

제공 특허청

KIPA NEWS

우리회, 조은영 신임 상근부회장 취임

우리회는 지난 3월 5일에 취임한 조은영 신임 상근부회장의 취임식을 6일, 한국지식재산센터 19층 국제회의실에서 가졌다.

조 부회장은 한양대학교 경영학과를 졸업하고 국방대학원에서 석사학위를 취득했다. 행정고시 30회로 공직에 입문해 감사원 부감사관, 특허청 산업재산보호 과장 · 감사담당관 · 인사과장, 특허심판원 심판장 등을 두루 역임했다.

조 부회장은 "지식재산권 분야의 대표적 공공기관인 한국발명진흥회의 부회장직을 맡아 막중한 책임감 및 사명감을 느낀다"면서 "21세기 지식재산 시대에 부응하는 명실상부한 기관으로서 새로운 위상을 확립해나갈 것"이라고 취임소감을 밝혔다.

신임 조은영 상근부회장의 약력은 다음과 같다.

학력
- 1988 한양대학교 졸업(경영학사)
- 1993 국방대학원 석사 졸업(국제관계)

주요 경력사항
- 1986.11 제30회 행정고시 합격
- 1990.05 감사원 부감사관
- 2000.10 특허청 산업재산보호과장
- 2007.06 특허청 감사담당관
- 2008.09 특허청 인사과장
- 2010.01 특허심판원 심판장

주요 상훈
- 1995.8.28 감사원장 표창
- 2008.12.31 대통령 표창
- 2011.12.31 홍조근정 훈장

* 주 : 주요 경력에 표시된 연도는 발령 연도임

우리회, 최종협 부회장 이임식 가져

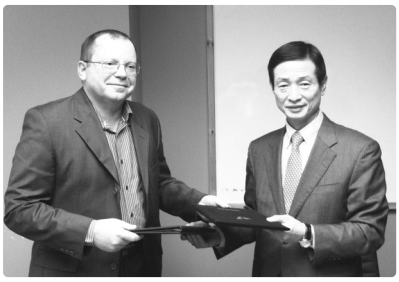
우리회는 지난 3월 2일, 한국지식재산센터 19층 국제회의실에서 임직원이 참석한 가운데 제7대 최종협 부회장의 이임식을 가졌다.

최 부회장은 이임사에서 "부회장으로서의 소임을 수행할 수 있도록 맡은 바 각자의 업무에 최선을 다 해 주신 임직원에게 감사드린다"며, "부회장 취임 후, 어렵고 힘든 때도 있었지만 돌이켜 보면 지난 3년간이 저에게는 가장 의미와 보람이 있었던 시간이었다"고 말했다.

또한, "임직원 여러분과 함께 임기를 무사히 마칠 수 있게 되어 매우 기쁘고, 재임기간 동안 평생 공부할 수 있는 자세와 어떤 상황에서도 감사할 수 있는 자세를 배우게 되었다"며 거듭 감사의 말씀을 전했다.

한편, 최 부회장은 2009년 취임해 3년 동안 공공기관 경영선진화, 성과중심의 성과관리시스템 정착, 기관의 사명 · 비전 · 핵심가치 설정, 직원 역량 강화를 위한 지식경영, 교육 및 기술거래 · 평가 전문기관 위상 정립, 국제 지식재산 무대에서의 위상 강화 등 우리회 발전에 기여하였다.

우리회 최 부회장, 독일 · 이스라엘 · 태국 현지 기관 및 발명전시회 방문



우리회 최종협 부회장은 지난 1월 26일, 독일 Steinbeis Foundation를 방문하여 공동 컨소시엄 형태의 컨설팅 및 교육프로그램 진행에 대한 세부협의를 하고, 29일에는 이스라엘 산업통상노동부內 최고과학국(OCS-Office of the Chief Scientist)을 방문, TNUFA 프로그램 운영을 위한 공동선언을 체결하였다.

이날 체결을 통해 향후 양국은 신생기업의 제품과 기술 증진을 위해 노력할 것이며, 2012 서울국제발명전시회에 TNUFA 지원 업체 중 10개 업체의 High Tech 기술을 전시할 예정이다.

이어, 2월 2일에는 태국발명가의 날 행사 및 전시회 초청에 따른 개관식에 참가하였으며, 이날 행사에는 2011 대한민국발명특허대전 금상 이상 작품 중 선정된 우리나라 5사 5건의 작품이 전시되기도 하였다.

또한, 우리회는 전시기간(2.2-2.5) 동안 2012 서울국제발명전시회 홍보관을 운영하며, 주요 관계자와 업무협의를 위한 장소로 활용하였다.

제24회 정기이사회 및 제17회 회원총회 개최

우리회는 지난 2월 27일 오전 11시, 한국지식재산센터 19층 회의실에서 김광림 한국발명진흥회장 등 총13명의 임원이 참석한 가운데 제24회 정기이사회를 개최하였다.

이날 이사회는 김광림 회장의 개회 선언 후 의장인사, 감사보고, 2011년 사업실적 및 결산(안) · 2012년 사업계획 및 예산(안) · 상근부회장 선임(안), 기타 안건에 대한 토론 및 의결 순으로 진행되었다.

이어, 오후 2시에는 회원사 등 총 110명(위임 포함)이 참석한 가운데 제17회 회원총회가 국제회의실에서 개최되었다.

최종협 부회장은 개회 선언 후, 그동안 우리회 운영 및 발명진흥사업에 기여해 온 공로자들에게 감사패를 증정하고, 신규 회원에게 회원증을 전달하였다.

이날 총회에서는 2011년 사업실적 및 결산 · 2012년 사업계획 및 예산보고가 이루어졌다.

꽃 피는 봄이 오면 눈 건강 주의

유난히도 추웠던 겨울이 지나고 꽃 피는 봄이 왔다. 따뜻한 봄 바람에 기분이 좋아지는 것도 잠시, 큰 일교차와 건조한 바람, 봄철 불청객 황사와 꽃가루 등으로 눈 건강이 위협받고 있다. 이번 호에는 봄철 눈 건강을 지키는 방법에 대해 알아보자.

김 소 형
한의학 박사

겨울에서 봄으로 바뀌는 3월, 이 시기에는 일교차가 크게 벌어져 날씨에 적응하지 못한 우리 몸은 큰 혼란을 겪게 된다. 이때 원기가 약한 사람은 기후변화에 적응하는 과정에서 원기가 소진되고 면역력이 떨어지게 되는데, 특히 공기 중에 떠다니는 황사와 미세먼지, 꽃가루 등으로 인해 안구질환을 호소하는 사람들이 증가한다.

눈으로 건강을 보다

한의학에서 눈은 간과 통하는 구멍이며, 오장육부의 정기가 모이는 곳으로 인식한다. 동의보감에도 '눈에는 오장육부의 정기가 모인다' 고 했다. 이에 근거하여 눈의 이상은 그 원인을 크게 두 가지로 보는데, 눈 자체에 이상이 생긴 경우이거나 몸 속 다른 부위에 생긴 문제가 눈을 통해 표현되는 경우가 있다. 한의원에서 환자의 건강상태를 파악할 때 눈을 유심히 살피는 것도 이 같

은 이유에서다.

몸의 피로를 가장 먼저, 직접적으로 느끼는 신체 부위가 눈이다, 하여 눈을 잘못 사용하거나 혹사시키게 되면 여러 증상들이 나타나게 된다. 더군다나 눈의 피로는 간장과 위장의 기능 약화가 원인이 될 수 있으므로 눈이 피로하거나 충혈이 잦다면 눈을 쉬게 하고 허약해진 부분을 보하여 건강을 되찾는 게 필요하다.

특히 봄이 되면 눈 건강을 위협하는 요소가 많아진다. 공기 중에 날리는 꽃가루와 황사, 미세먼지가 가장 큰 요인으로, 따뜻해진 날씨로 야외활동이 늘어나면서 공기 중에 날리는 꽃가루와 황사, 미세먼지로 인한 안구질환이 증가하게 된다. 중국으로부터 불어오는 미세한 황사바람에는 유해 중금속과 오염물질이 들어 있어서 외출 시 눈에 들어갈 확률이 높다. 게다가 꽃가루와 황사 등이 수분 공급을 막아 공기를 더욱 건조하게 만들기 때문에 관리가 소홀하면 안구건조증이나 알레르기성 결막염에 걸릴 수 있다.

안구건조증의 경우 가벼운 질환으로 여기기 쉬우나 이 증상이 지속되면 각막이 손상될 수 있다. 안구건조증을 예방하기 위해서는 먼저, 실내가 너무 건조해지지 않도록 실내습도를 50~60% 정도로 일정하게 유지하는 게 좋다. 또 황사 먼지가 집안이나 사무실 곳곳에 쌓일 수 있으므로 공기정화기를 이용하거나 먼지를 닦아내도록 한다. 그리고 황사가 심한 날에는 가급적 외출을 삼가고, 외출을 할 때에는 콘택트렌즈 대신 안경을 쓰는 것이 좋다. 또한 오염 물질이 들어가면 무심결에 눈을 만질 수 있는데, 눈을 비비지 말고 외출 후에는 반드시 손을 씻도록 한다.

현대인들에게 필수품이 된 스마트폰도 눈 건강을 위협하는 요인 중 하나다. 스마트폰의 확산으로 온종일 직장에서 컴퓨터 앞에 앉아있는 것도 모자라 많은 사람들이 지하철이나 버스와 같은 이동수단에서조차 손바닥만한 크기의 스마트폰 화면에 시선을 떼지 못한다. 이로 인해 눈의 피로가 가중되고 있는데, 우리 눈은 보통 3초에 한 번씩 깜빡이게 되지만, 컴퓨터나 스마트폰 화면을 집중해서 보게 되면 10~12초에 한번으로, 깜빡이는 횟수가 줄어들게 된다. 그렇게 되면 눈물의 증발이 빨라져 안구건조증이 생기거나 초점을 맞추는 근육을 무리하게 사용하면서 눈이 금새 지치고 건조해질 수 있다. 이 때 의식적으로 눈을 깜빡이거나 먼 곳을 바라보는 것도 눈의 긴장을 푸는 데 도움이 된다.

건강한 눈을 유지하는 방법

눈의 피로가 가중되었다면 어깨와 목 운동을 수시로 해보자. 혈액순환이 원활해지면서 눈에 더 많은 영양이 공급되어 눈의 피로를 해소하는데 효과적이다. 만약 눈이 너무 피곤해서 사물을 바라보기 힘들 정도라면 가벼운 마사지가 도움이 된다. 눈을 지긋이 감고 양쪽 손바닥을 30초 동안 비벼 열이 나면 10초 정도 눈에 댔다가 뗀다. 이 동작을 다섯 번 정도 반복하면 눈의 피로가 어느 정도 사라지게 된다.

간단한 지압으로도 눈의 피로를 풀 수 있다. 눈을 맑게 한다는 의미인 정명혈은 양쪽 눈 안쪽의 오목한 뼈를 손가락으로 눌렀을 때 콧속에 통증이 느껴지는 지점으로, 이 부위를 자극하면 충혈된 눈을 회복하는데 도움이 된다. 또

다른 방법으로 양 귓볼을 아래로 당겨주는 것이 있다. 눈이 침침하고 피로할 때 조금 세다 싶을 정도의 힘으로 귓볼을 늘려서 아래로 잡아당겨주면 눈이 한결 맑아지는 걸 느낄 수 있다. 귀에는 여러 반응점들이 있기 때문에 꾸준히 하면 눈이 침침해지는 것을 예방할 수 있다.

눈이 건조해지는 것을 예방하기 위한 가장 손쉬운 방법은 매일 8잔의 물을 마시는 것이다. 또 평소 간과 신장에 좋은 식품을 충분히 섭취하는 것도 눈 건강을 위해서 좋다. 간이 피로하면 눈이 충혈되기 쉬우므로 간의 열을 내려주고 피로를 풀어주면 눈이 맑아지는 것을 느낄 수 있다. 차가운 성질의 결명자는 간경에 들어가 간의 피로를 풀고 열을 내리는 작용을 한다. '눈을 맑게 한다'는 결명자의 이름처럼 자주 충혈되면서 뻑뻑하고 아플 때 결명자차를 보리차처럼 끓여 마시면 효과가 있다. 또 간의 열을 내려 눈의 피로를 없애주는 데에는 국화차도 좋다. 말린 국화를 뜨거운 물에 우려내어 마시면 눈의 피로와 두통, 불면증에도 도움이 된다.

눈이 많이 피로하면 눈앞에 까만 점이 아른거릴 수가 있다. 이때는 비타민 A가 풍부한 당근이나 시금치, 블루베리, 호박, 달걀노른자 등을 섭취하면 도움이 된다. 그 중에서도 당근은 눈 건강을 돕는 비타민A, 루테인, 리코펜이 풍부하여 즙이나 주스를 만들어 마시면 좋다. 눈의 피로는 물론 야맹증을 예방하고 시력을 회복하는 데에도 도움이 된다.

2012. 3

발명특허를 보신 후 가장 좋았던 내용과 개선해야 할 내용을 적어서 아래 이메일로 보내주세요. 더 나은 매체가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 지면에 게재되신 분에게 도서를 보내드립니다.

위 문제의 정답을 적어 이름, 주소, 전화번호와 함께 독자의견을 적어 아래의 이메일로 보내 주세요. 추첨을 통해 소정의 상품(도서)을 보내드립니다.

▶ 정답 보내실 곳
eldaah7@kipa.org

QUIZ

1. 사회적 문제를 일으켜 비난받은 사람들의 옷차림이나 스타일 등이 유행하는 현상을 의미하는 것은?

2. 올림픽 1년전 테스트로 개최되는 비공식 올림픽은?

3. 18세기 바로크양식을 이어받은 서양미술로, '화려한'이라는 뜻을 가지고 있는 서양의 미술양식은?

※ 퀴즈 정답을 보내주시는 분 중 추첨을 통해 「발명특허」 추천도서에 소개된 책을 댁으로 보내드립니다.

독자의견

▶ **이명훈 독자** _ 예전부터 월간 발명특허를 읽었습니다. 디자인이나 내용구성 모두 많이 발전했다고 생각합니다. 다른 특허지와는 달리 알찬 구성으로 지식재산권 업계에 종사하는 실무자들에게 많은 도움이 된다고 생각합니다. 다소 아쉬운 부분은 전에 있던 만화가 없어졌다는 사실입니다.

▶ **조학기 독자** _ 예능 프로그램을 좋아하는 사람으로서, 2011년 대한민국을 웃겼던 예능 프로그램명, 상표권의 향방은? 이란 글을 재미있게 읽었습니다. 예능 프로그램이 다양한 문화 컨텐츠의 가장 중요한 커뮤니케이션 채널이 된다는 점에서 상표권 확보가 매우 중요하다는 사실을 알게 되었습니다.

▶ **김효석 독자** _ '월간 발명특허'는 우리나라 지식재산권 인식제고를 위해 꼭 필요한 책자라고 생각합니다. 다소 어려운 내용도 있지만 전반적인 구성은 매우 좋습니다. 특히, 칼럼은 쉽고 재미있게 쓰여 있어 가독성이 높습니다. 감사합니다.

2월호 퀴즈 정답

1. 종두(종두법)
2. 아돌프 히틀러
3. 카네기연구소

퀴즈 정답자

이명훈 서울시 마포구 마포동
조학기 인천시 연구수 선학동
김효석 서울시 중구 다동

지리적표시 단체표장에 등록된 우리나라 대표 특산품

Bongdong
전라북도

봉동생강

봉동은 예로부터 생강의 고장으로 유명한데 봉동생강은 다른 지역에서 생산되는 생강보다 질긴 실이 박히지 않아 품질면에서 호평을 받고 있다.

| 상표명 |
봉동생강

| 권리자 |
봉동생강생산자연합회 영농조합법인

| 등록번호 |
제 50호

| 상품분류 |
제 31류 생강(신선한 것)

연락처
봉동생강생산자연합회 영농조합법인
063-261-0113

1/ 유래

고려 초 중국에 갔던 사신이 향신료로 중국에서 사용하는 것을 보고 가져왔다고 전해지는데, 처음에는 군산 상평 지역에서 재배되었으나 연작피해가 심하여 재배에 실패하였다. 그러던 중 도인이 동쪽으로 약 100리쯤 가면 좋은 지역이 있으니 그곳에서 농사를 지으라고 하였는데, 그리하여 찾은 곳이 완주군 봉상면(봉동)이라는 이야기가 내려오고 있다.

2/ 특성

아열대 작물인 생강은 물을 좋아하면서도 빨리 배수가 이루어져야 하는데 봉동의 사질토에서 자란 생강은 섬유질이 적고 향이 강한 것이 특징으로 품질이 우수하여 예로부터 봉동생강을 임금님께 진상품으로도 올렸었다. 생강생산의 최적지인 봉동읍 지역 일대는 생강의 원조 지역으로 생강이 주요 생산작물이 되고 있다.

Hansan
충청남도

한산모시

한산모시는 순백색이고 비단 같은 광택이 나며 내수력과 내구력이 강하고 여름철 옷감으로 많이 사용하는 우리나라의 미를 상징하는 전통옷감이다.

한산모시

| 상표명 |
한산모시

| 권리자 |
사단법인 한산모시조합

| 등록번호 |
제 8호, 제 12호

| 상품분류 |
제 24류 모시직물

연락처
사단법인 한산모시조합
041-951-9480

1/ 유래

한산모시는 삼국시대부터 유래하여 신라 제48대 경문왕 때는 외국으로 수출되기 시작하였고 오래전부터 「잠자리 날개」로 표현될 정도로 섬세하고 가벼우며 백옥같이 희고, 부드럽고, 깔깔하면서도 시원하며 엷게 비치는 우아한 아름다움을 가지고 있어서 삼국시대부터 전통적인 단아한 아름다움을 가장 잘 나타내 주는 여름철 옷감으로 꼽히고 있다. 또한 현재에도 국내 · 외적으로 그 명성을 떨치고 있다.

2/ 특성

한산모시는 통풍 · 흡수성이 뛰어나고 인체에 해가 없는 자연그대로의 천연섬유로 날아갈 듯한 옷맵시와 청순한 매력까지도 내포하고 있어 청초함과 멋스러움이 돋보이고 도도해 보이기까지 하는 매력이 있다. 한산모시와 중국 모시를 비교하면, 한산모시는 올이 곱고 윤기가 흐르는 데 반해 중국 모시는 올이 굵고 윤기가 없어 옷의 모양새가 나지 않으며, 다듬이질을 잘하면 항상 새것 같고 오히려 짜 놓은 지 얼마 되지 않은 것보다는 몇 해쯤 묵은 것이 윤기가 더 나고 올이 탄탄하며 수명도 10~15년 이상이다. 그러나 중국 모시는 수명이 약 5년 정도이며 품질도 낮아 의류용보다는 생활용품으로 주로 쓰이고 있다.
한산모시는 삼국시대부터 유래하여 현재까지 그 명성을 떨치고 있으며, 모시 짜기를 비롯하여 저산팔읍길쌈놀이는 무형문화재로 지정되었다. 1998년 이래로 해마다 한산모시 문화제가 서천군에서 개최되고 있다.

3/ 한산모시문화제

1989년 처음 시작된 이래 매년 개최되고 있으며, 1998년 제9회 대회를 맞아 전국 18대 관광문화제, 충청남도 3대 문화제로 선정되었고 저산문화제였던 명칭을 한산모시문화제로 바꾸었으며, 군 단위의 행사에서 국제적인 행사로 발돋음하기 위해 다채로운 내용으로 구성하였다. 모시옷패션쇼, 저산팔읍길쌈놀이, 모시 길쌈시연 및 체험프로그램이 매년 시행되고, 행사기간 중에 방문하면 한산모시를 행사장에서 직접 믿고 살 수 있다. 또한, 행사기간 중 모시로 만든 다양한 먹거리도 즐길 수 있다.

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 전략기획팀 TEL (02)3459-2726

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	박성용	김유현	부산시 남구 문현3동 243번지	051-645-9683
광주지회	고정주	김 일	광주광역시 광산구 도천동 621-15 중소기업종합지원센터 2층	062-954-3841
강원지회	김윤호	김현웅	강원도 춘천시 후평1동 198-25	033-258-6580
전북지부	-	정승원	전라북도 군산시 오식도동 515-1	063-471-1284

편집 : 전략기획팀 김민국 (Tel. 02-3459-2726, Fax. 02-3459-2729)

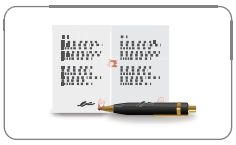
지식재산캠퍼스 3월 교육일정 안내

교육일정

특허청보검색 및 특허성 판단 일자(03.14 ~ 03.16)

- 각국의 특허 검색사이트 활용 방법 및 선행기술 조사 방법 습득
- 선행기술 검색을 통한 기술의 특허 등록 가능성 및 특허 유효성 판단

교육비 (회원사)	환급 및 지원
55만원 (48만원)	노동부 약15% 환급 중소기업대상 특허청 80% 지원



특허명세서 작성 및 리뷰 Skill Up 일자(03.21 ~ 03.23)

- 최대한의 권리범위를 확보하고 등록 가능성을 높일 수 있는 강한 명세서 작성 및 리뷰 스킬 업
- 관련 기술에 대한 이해 및 국내외 특허법령, 판례경향을 고려한 명세서 작성방법 학습

환급 및 지원	환급 및 지원
55만원 (48만원)	노동부 약15% 환급 중소기업대상 특허청 80% 지원

특허평가 및 라이센싱 계약 일자(03.28 ~ 03.30)

- 기술가치 평가 방법에 대한 이론과 실습 및 그에 따른 로열티 산정 방법 학습
- 라이센스 계약에 대한 기초지식 습득 및 실제 사례를 기반으로 하는 계약서 작성 노하우 전수

환급 및 지원	환급 및 지원
55만원 (48만원)	노동부 약15% 환급 중소기업대상 특허청 80% 지원

PADIAS* (해외강사 초청 국내 강의) 일자(03.08 ~ 05.22)

- 미국 로스쿨 교수 및 로펌의 파트너급 변호사들의 강사진 참여
- 전략적인 청구범위 및 의견서 작성 노하우 공개
- 수료자에게는 Franklin Pierce Center 의 수료증 발급

환급 및 지원	환급 및 지원
220만원 (200만원)	비환급 (*조기신청자 10% 할인)

* PADIAS : Patent Application Drafting and Infringement Avoidance Strategies (미국 특허출원서 작성 및 침해회피 전략)실무 과정

수강신청 방법

홈페이지 접속	과정선택	수강대상 확인	수강정보 입력	훈련위탁계약서출력	훈련위탁계약서 발송
www.ipcampus.kr	과정 및 일정 확인	환급대상 확인 후 신청 (노동부/특허청/비환급)	회사,교육생,계산서 담당자 정보 입력	직인처리	fax.02-3459-2789

교육비 환급방법

노동부

노동부 교육비 환급
대상 : 고용보험가입자

✔ 우선지원대상기업 : 약20%

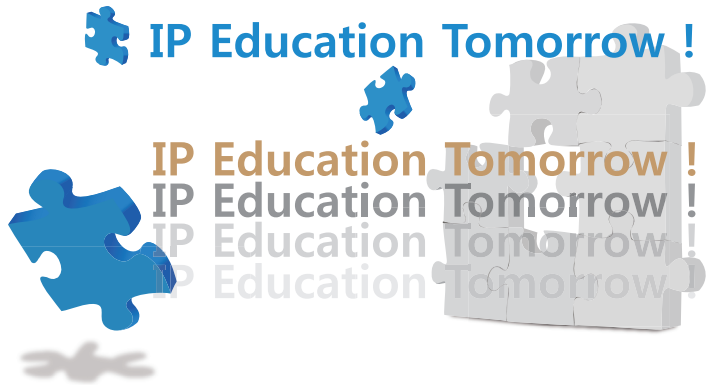
대기업 : 약15% 환급 예상

특허청

특허청 교육비 지원
대상 : 중소기업

✔ 교육비의 80% 환급
(대기업,법률사무소,공공 및 정부출연기관,개인등 중소기업이 아닌 경우 환급대상 제외)

*특허청 교육비 지원시 회원사 할인 및 노동부 중복 환급 적용불가



자세한 사항은 www.ipcampus.kr에서 확인하실 수 있습니다.

특허청
한국발명진흥회

기업과 종업원의 win-win.

직무발명제도

기업의 미래를 바꿉니다.

▶ 직무발명제도란?

○ 종업원(발명자)이 직무수행 과정에서 발명한 것을 기업이 승계하고, 종업원에게는 정당한 보상을 하는 제도입니다.

▶ 기업은 직무발명제도를 왜 도입해야하나요?

○ 직무발명에 대한 보상은 종업원에게 기술개발 의욕을 유발하고, 기업은 시장에서 독점적 지위 확보와 기술 축적 및 이윤창출로 인해 기업 성장의 원동력이 되기 때문입니다.

▶ 직무발명제도는 어떻게 도입하나요?

○ 직무발명보상에 대한 내용을 기업과 종업원이 합의하여 기업의 계약이나 근무규정에 정하면 됩니다.

▶ 직무발명제도를 도입하면 무슨 혜택이 있나요?

○ 기업은 세액공제 혜택이, 근로자는 비과세 혜택이 있고,
○ 정부 지원사업 대상자 선정시 직무발명 도입기업에 대하여 가산점이 부여됩니다.

※ 특허청은 한국발명진흥회와 함께「찾아가는 직무발명제도 설명회」를 무료로 개최하고 있으니 희망하는 기업은 신청하시기 바랍니다.

■ 직무발명제도 열람

특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr)의 특허마당
한국발명진흥회 홈페이지(www.kipa.org)의 사업안내

■ 직무발명제도 관련 문의

특허청 산업재산진흥과 042-481-5373
한국발명진흥회 02-3459-2845