

◎ 한국 IPG의 활동

· 제28회 한국IPG세미나를 웨비나 형식으로 개최하였습니다 01

◎ IP를 알자

한국IP뉴스 05

「신·지식재산의 최전선은 지금」 06

- 한국특허청의 2021년도 업무계획
- 미국에서 진행된 한국 대기업 간 지적재산 분쟁
- 신종 코로나바이러스 감염증과 지식재산권

NEW 한국IPG 회원 등록

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

MEGAPHONE 사무국으로부터

가을이 깊어가고 있습니다. 여러분들은 어떻게 지내고 계십니까?
제로 한국 지재 웹사이트(<https://www.jetro.go.jp/korea-ip>)에 최근 한국 지적재산 뉴스와 법 개정 정보, 판례 해설 등이 게재되어 있습니다. 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

CAUTION

〈한국 IPG INFORMATION〉에 게재된 기고·번역문 등은 모두 권리자의 허락을 받아 게재된 것이므로 무단 전재 및 무단 복제를 금합니다.

QUIZ 퀴즈를 맞춰봅시다!

한국특허청은 2022년 예산을 편성하여 국회에 제출하였습니다.
내년도 예산은 총 얼마일까요?

- ① 3,360억원
- ② 6,695억원
- ③ 8,725억원

※ 정답은 본지 4페이지 하단에 게재되어 있습니다.

◎ 한국 IPG의 활동

제28회 한국IPG세미나를 ‘한국특허심판원의 최신 특허심판 동향’을 주제로 웨비나 형식으로 개최하였습니다



일본기업이 한국에서 사업을 전개할 때 산업재산권은 큰 역할을 담당합니다. 자사 출원에 대한 거절결정 심사결과에 불복할 경우, 또는 타사의 권리에 무효 내용이 포함되어 있어 권리를 무효화 시킬 경우 등에 한국특허심판원의 문을 두드리게 됩니다. 이에 2021년 8월 31일에 제28회 한국IPG세미나(일본 특허청 위탁사업)를 서울에서 개최하였으며, 한국특허심판원에서 수석심판관으로 심판실무를 경험하신 특허법인 위더피플의 김동엽 변리사가 ‘한국특허심판원의 최신 특허심판 동향’이라는 주제로 강연을 하였습니다. 또한 JETRO 서울사무소의 츠치야 부소장이 최신 한국 지재뉴스를 소개하였습니다.

이번 세미나는 코로나19 감염 상황을 고려하여 SJ(서울재판클럽) 대회의실에서 온라인 중계 형식으로 진행하였습니다. 주요 내용을 아래와 같이 소개합니다.

◎ 한국특허심판원의 최신 특허심판 동향

- 특허법인 위더피플 김동엽 변리사 (전 한국특허심판원 수석심판관)

1. 특허/실용신안의 심판현황

· 소통형 심사제도가 심판 청구건수 감소로 연결

한국특허심판원이 2020년 7월에 진행한 전면적 조직개편으로 심판부는 11부에서 36부로 대폭 확대되었습니다. 이에 따라 각 심판부는 심판장 1인, 심판관 2인으로 구성되어 실질적인 ‘3인 합의체’를 시행하고 있습니다. 또한 구술 심리를 강화하고 있는 것이 최근의 주요 특징이라고 할 수 있습니다.



한국IPG의 활동

한국특허심판원의 심판업무는 결정계와 당사자계로 크게 구분됩니다(우측 표 참조). 최근의 특허·실용신안의 심판청구 전체 건수는 2016년 7,101건에서 2020년 3,240건으로 감소 추세입니다. 특히 가장 많은 심판청구를 차지하는 거절결정 불복심판의 청구 건

(표) 한국특허심판원의 심판업무 범위

결정계	· 거절결정 불복심판 · 정정심판 · 보정각하결정 불복심판 · 특허취소신청
당사자계	· 등록무효심판 · 권리범위확인심판

(출처) 김동업변리사의 발표자료

수는 2016년 5,670건에서 2020년 2,169건으로 감소하고 있습니다. 그 배경으로는 한국특허청이 2015년부터 특허심사 과정에서 출원인과 심사관이 소통을 하여 품질이 높은 특허를 함께 만들어가자는 취지로 '특허심사 3.0'이라는 새로운 심사방식을 도입하였기 때문이라고 사료됩니다.

첫째, 공식 심사 전에 출원인과 심사관이 직접 만나 출원인에게 사전 심사 결과를 전달하고 심사의견을 교환하는 '예비심사제도' 이용 건수가 대폭 증가(2015년 148건 → 2020년 838건)하였습니다.

둘째, 통지된 거절이유에 대한 보정서를 제출하기 전에 출원인이 심사관과의 면담을 통해 보정안에 대한 의견을 교환하는 '보정안 리뷰제도' 이용 건수도 대폭 증가(2015년 204건 → 2020년 2,362건) 하였습니다.

셋째, 2015년에 특허법이 개정되어 특허결정이 된 후 또는 특허 거절 결정 취소심결 등본을 송달받은 후에도 분할출원이 가능해졌습니다. 상기 제도의 이용으로 출원인은 심사관과의 소통을 통해 자신의 발명을 특허등록받기가 용이하게 되었으며, 그 결과 거절결정 불복심판의 청구건수가 감소한 것으로 추측됩니다.

한편, 특허심판 평균 처리 기간은 2018년 15.6개월이었으나 2020년에는 8.8개월로 단축되었습니다.

2. 특허심판의 주요 변화

· 한국 법원과 한국특허심판원이 판단기준의 조화를 도모

(1) 주지(主知)의 부합

심사관은 특허출원을 거절결정할 때, 의견제출통지서로 지적한 거절 이유를 근거로 거절하여야만 합니다. 즉, 거절결정 이유와 의견제출 통지서에서의 거절이유는 주지에 부합하여야만 합니다. 거절결정의 당부를 판단할 때 출원인에게 의견진술(보정) 기회가 주어졌는지는 중요한 요소입니다.

한편, 몇 년 전까지 한국 법원은 거절결정이 주지에 부합되는지에 대해 관대한 입장이었습니다. 예를 들면 한국대법원의 2013년 9월26일 판결을 보면 “거절결정 불복심판 청구기각 심결의 취소소송에서, 특허청장이 최초로 주장한 사유라 하더라도 심사 또는 심판단계에서 의견

제출 기회를 준 거절이유와 주요 주지가 합치하고 이미 통지된 거절이유를 보충하는 것에 불과할 경우라면 이것을 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다.”라고 하고 있습니다.

그러나 이와 같은 판단기준은 최근 엄격해지고 있습니다. 예를 들면 한국대법원의 2019년 10월31일 판결에서는 “거절결정 불복심판 또는 심판취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지된 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요 주지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.”라고 하고 있습니다.

이전에는 동일법조항 적용, 동일 선행발명이면 거절결정에 대한 주지가 부합한다고 판단하는 관대한 입장이었으나 최근에는 ‘주선행발명 1, 선행발명2’를 ‘주선행발명2, 선행발명1’로 변경하는 것조차 허락되지 않을 정도로 주지에 부합하는지 여부에 대해 엄격한 판단이 이루어지고 있으며, 이에 따라 한국특허법원과 한국특허심판원도 같은 입장을 취하고 있다고 할 수 있습니다. 다만 한국특허청 심사실무에 대해서는 심사기준에 “이미 통지된 거절이유에서 선행기술로 인용된 자료가 특허공보와 같이 한 개의 기술에 관한 것이거나, 복수의 실시태양을 개시하고 있을 뿐 동일 또는 밀접한 기술사상에 대한 문헌일 경우에는 그 문헌 전체에 대해 거절이유 통지가 있었다고 보는 것이 상당하다.”라고 기재되어 있는 등, 법원의 판단동향과 약간의 온도차가 있습니다.

(2) 주지(周知)·관용기술

주지·관용기술로 진보성을 부정하는 경우는 보다 더 엄격하게 검토해야만 한다는 방향으로 판단기준이 엄격해지고 있습니다. 예를 들면 인터넷 검색 기사는 주지·관용기술로 인정되는 것이 통상적이었으나, 몇 년 전부터 이도 엄격하게 판단하게 되었습니다.

또 이전에는 유튜브 동영상이라면 주지·관용기술의 증거로 쉽게 인정되었으나 한국대법원의 2019년 7월 25일 판결을 보면 “원심은 피고가 원심에서 최초로 제출한 동 사건 출원 전 유튜브에 게시된 동영상(을 제9호증)을 주지·관용기술의 증거로 보아 진보성 부정의 근거로 삼았다.”, “그러나 해당 동영상은 새롭게 공지된 공지기술에 대한 것으로, 정정심판 청구기각의 근거가 된 선행고안을 보충하는 취지의 주지·관용기술에 대한 증거이거나 정정의견 제출통지서에 기재된 선행고안의 기재를 보충 또는 뒷받침하는 것에 불과하다고 보기 어렵기 때문에 이것을 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 없다.”고 판단하였습니

다. 이와 같이 주지·관용기술에 대한 기준이 엄격해지고 있음을 알 수 있습니다.

(3) 결합의 용이성

선행발명들의 결합의 용이성에 대해 한국 법원에서는 “결과적으로 결합된 전체 구성의 곤란성을 따져 봐야 한다.”라고 판단한 반면, 한국특허청에서는 “구성을 분해한 후 개별 구성요소가 동일한 기술분야에 속한 선행기술로 개시되어 있을 뿐 원칙적으로 결합이 용이하다.”라고 판단하는 경향이 있습니다.

선행발명의 결합 용이성은 다수의 선행발명이 진보성을 부정하는 자료로 제출될 경우, 선행발명 결합의 용이성이 심리대상이 됩니다. 그 판단기준은 ①기술분야의 동일성, ②기술적 문제의 공통성, ③결합에 의해 결합된 발명의 기술적 특징을 저해하는지에 대한 여부(저해요인) 등입니다.

최근 결합의 용이성에 대한 새로운 판단기준이 나왔습니다. 2014년에 한국특허법원에서 복수의 선행발명의 결합 용이성을 부정한 판결을 보면, 한국특허법원은 ①결합할 동기 없음, ②해결문제의 차이, ③기능의 차이, ④결합에 의한 발명의 고유기능 저하 등을 이유로 결합의 용이성을 부정했습니다.

한국특허심판원에서도 2018년 1월 30일 심결에서, 결합의 용이성에 관한 판단기준은 ①결합하고자 하는 발명의 기술분야가 동일하고, ②결합에 있어서 기술적인 곤란이 없고, ③결합하고자 하는 발명을 결합하고자 하는 동기가 있을 것, ④결합에 의해 결합된 발명 구성에 큰 변화가 없을 것, ⑤결합하고자 하는 발명에 결합에 반하는 부정적인 교시가 없을 것, ⑥결합에 의해 예측할 수 없는 상승효과가 발생하지 않을 것이라고 했습니다.

한국 대법원은 2020년 5월 14일 판결에서 “선행발명을 결합할 때 어떤 효과가 발휘될지 예측이 어렵기 때문에 그 결합이 용이하다고 단정할 수 없다.”라고 했습니다. 결합의 용이성에 대한 판단기준으로서 그 효과를 고려하는 것도 추가되었다고 해석할 수 있습니다.

(4) 거절결정 불복심판청구의 인용율 변화

지금까지 특허심판의 주요변화에 대해 설명드렸습니지만, 특허거절결정심판에서는 몇 년 전부터 30% 전후이었던 심판청구 인용율이 최근 상승 추세를 보이고 있습니다(2014년 28% → 2019년 36%). 한편 결정계 사건의 심결취소율은 한때 상승하였으나 최근에는 하강하고 있습니다(2013년 4.7% → 2019년 18.4% → 2020년 6월 10.9%).

이에 따라 한국특허심판원이 한국 법원과 판단기준의 조화를 도모하고 있으며, 그 영향으로 한국특허청에서의 거절결정의 정당성이 특허심판원에서 엄격하게 판단되고 있음을 알 수 있습니다.

3. 최근의 심판제도의 변화

· 2021년 특허법 개정사항 중 심판 관련 사항 소개

(1) 특허심판 단계 중 분쟁조정제도 도입(2021년 11월 18일 시행 예정)

심판장이 심판진행 중에 조정이 필요하다고 인정할 경우에는 당사자의 동의를 얻어 당해 심판사건을 산업재산권 분쟁조정위원회에 부탁할 수 있게 되었습니다. 조정위원회에 회부된 심판사건은 회부일부터 3개월 이내에 당사자간의 합의를 통해 신속한 종결이 가능하게 되었습니다(특허법 제164조의 2(조정위원회 회부)의 신설).

(2) 적시제출주의제도의 도입(2021년 11월 18일 시행 예정)

특허심판 당사자는 주장이나 증거를 적절한 시기에 제출하지 않으면 안된다고 법률에 명문화되어 있습니다. 지금까지는 심리 도중에 증거가 늦게 제출되는 경우에도 제출을 거절할 수 없었습니다. 그렇기 때문에 증거 제출이 빈번하게 이루어질 경우 심리가 지연되는 요인이 되었습니다. 향후 심판장이 요구하는 시기부터 고의 또는 중과실에 의해 늦게 제출한 주장이나 증거는 심리에 반영되지 않을 수 있습니다(특허법 제158조의 2(적시제출주의)의 신설).

(3) 특허심판 관련 전문가를 해당 심판사건의 지원 인재로 배치(2022년 2월 18일 시행 예정)

최첨단기술의 발달에 따라 관련 전문가를 해당 심판사건의 지원 인재로 둘 수 있는 근거를 마련한 것으로, 기술적 전문성을 강화하는 기반을 구축합니다. 여기에서 지원 인재인 특허청 심사관을 상정합니다(특허법 제132조의 16 제3항 신설).

● 최신 한국 지재뉴스와 2020년도 건의사항

- 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 츠치야 신고 부소장

1. 한국 지식재산법의 개정 상황(지난 세미나에서 변경사항만 발췌)

(1) 재난시의 수수료 감면(2021년 11월 18일 시행 예정)

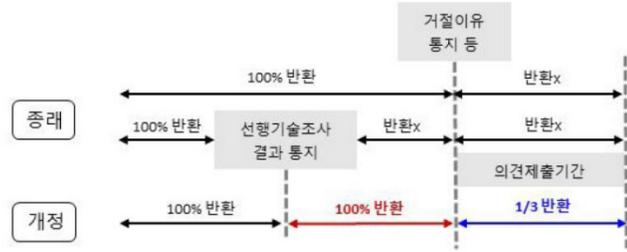
코로나19의 확산과 같은 국가적 재난이 발생했을 경우 특허 수수료 감면을 시행합니다. 감면액은 출원·심사청구료 17만 6천원+설정등록료(3년분) 11만9천원입니다.

(2) 심사청구료의 반환 범위 확대(2021년 11월 18일 시행 예정)

출원인의 출원 취하·포기시에 선행기술조사 실시 후라도 심사청구료를 100% 반환, 의견제출 기간내에도 3분의 1를 반환합니다(다음장 표 참조).



(표) 개정 전, 후 심사청구로 반환 범위



(출처) 한국특허청 보도자료

2. 2020년도 건의사항 결과보고

서울재판클럽(SJC)에서는 매년 한국에서 사업 활동을 하고 있는 일본 기업의 비즈니스상의 애로사항을 정리하여 한국 정부에 건의사항을 제출하고 있으며 한국IPG는 SJC 지재위원회와 연대하여 지재분야의 건의사항 모집 등을 실시하고 있습니다. 2020년도 지식재산분야 건의사항에 대한 한국 정부 답변을 아래와 같이 보고드립니다.

2020년도 지식재산분야의 건의사항과 한국 정부 답변

건의 번호	건의 내용	한국 정부 답변
10	컴퓨터 소프트웨어 관련 발명의 보호범위 명확화 (한국은 2020년 3월에 시행된 특허법 개정을 통해 '방법발명의 실시 행위로서 그 방법의 사용을 청약하는 행위'를 침해 행위에 추가하였다)	【장기 검토】 한국 국내에서는 특허법 개정과 관련된 판결이 없는 상황이며 향후 판례가 축적되면 가이드라인 작성도 고려
11	특허출원에 대한 거절이유통지의 답변기간/거절결정에 대한 불복이의신청기간의 장기화	【일부 수용】 거절결정에 대한 불복신청기간을 3개월로 연장하는 법률안이 제출되어 있다. 거절이유통지 답변기간에 대해서는 신중하게 검토
12	특허법조약(PLT)에 조기 가입 (한국은 특허법조약(PLT)에 가입하지 않았으므로 일본어 출원이나 지정기간 경과 후의 연장신청이 인정되지 않는다)	【장기 검토】 PLT의 주요 사항은 이미 특허법에 상당 부분 반영되어 있으며 가입에 관한 구체적인 논의는 현재 하지 않음
13	간접침해규정 확충	【장기 검토】 간접침해의 설정범위를 확대할 필요성에 대해서는 충분한 인식하고 있으며 향후 관련된 특허법개정안을 다시 작성하여 추진할 예정
14	관련 디자인 제도의 확충	【일부 수용】 관련 디자인 등록요건에 대해 검토중. 전문가 의견을 수집할 예정

15	디자인법 보호 대상에 대해 (물품이 아닌 장소에 투영되는 화상이나 건축물, 공간디자인 보호를 요망)	【일부 수용】 화상디자인의 보호대상 확대에 관한 법안을 추진중. 공간디자인 보호에 관해 업계 등 다방면의 의견을 취합할 계획
16	특허권존속 연장제도의 외국 임상 시험기간의 가산, 보완기간 산입, 심판단계에 있어서의 연장기간의 보정 절차	【수용 불가】 식품의약품안전처장의 승인을 받지 않은 외국의 임상시험은 해당국의 의약품허가를 받기 위한 것이며 한국에서 의약품허가를 받기 위해서는 식품의약품안전처장의 승인을 받아 실시한 시험이 아님
17	의약품 허가-특허 연계제(patent linkage)의 문제점(판매금지처분의 제외사유 삭제)	【장기 검토】 필요에 따라 제도의 운용 상황 등을 감안하여 제도에 대한 재검토의 필요성 및 개선방향 등을 검토
18	외국 중소기업에 대한 특허료 등의 요금 감면	【장기 검토】 개인 및 중소기업 지식재산권의 창출·유지 부담을 합리적으로 조정하기 위해 수수료 수준 및 감면제도를 지속적으로 개선
19	상표등록 출원 심사 속도에 대해 (패스트트랙심사제도 도입)	【수용 불가】 패스트트랙심사제도 도입에 따른 심사처리기간 단축은 실익이 없는 반면, 심사공평성 문제가 발생
20	통상실시권의 대항요건 (통상실시권을 등록하지 않아도 제삼자에 대응할 수 있도록 요망)	【장기 검토】 2015년에 국회에 발의된 것으로 폐기된 통상실시권의 당면대항제도 도입에 대한 산업계 등의 우려가 존재하고 있으며 향후 장기적으로 검토할 예정

건의사항의 상세내용은 아래 웹사이트를 참조해 주시기 바랍니다.

○ 서울재판클럽, SJC 알림란

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



정답은 @6,695억원입니다. 고품질 심사·심판 처리지원(975억원), 해외 지식재산권 보호(245억원), 코로나 대응 등 미래 신산업 특허기반 연구개발(400억원) 등에 중점 투자할 예정이라고 합니다. (2021년 9월 2일자 지적재산 뉴스 게재)



※제로 한국 지재 홈페이지에서 매일 제공되고 있는 지식재산권 관련 뉴스 중 일부를 게재했습니다. 상세한 기사, 그 외의 뉴스에 관한 것은 「한국지식재산 뉴스」를 참고하시기 바랍니다.
<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/>

① 인공지능(AI)은 에디슨이 될 수 있을까? 첫 특허심사사례

| 한국특허청 (2021.6.3)

특허청에 따르면, 미국의 한 AI 개발자(스티븐 테일러, 출원인)가 AI를 발명자로 표시한 국제 특허출원을 국내에 출원(진입)하면서 우리 역사상 최초로 AI가 발명자가 될 수 있는지에 대한 첫 특허심사 사례가 발생했다. 출원인이 최초의 AI 발명가라고 주장하는 AI 프로그램의 이름은 '다부스(DABUS)'이다. 해당 출원인 자신은 이 발명과 관련된 지식이 없고, 자신이 개발한 '다부스'가 일반적인 지식에 대한 학습 후 식품 용기 등 2개의 서로 다른 발명을 스스로 창작했다고 주장하고 있다. 용기의 결합이 쉽고 표면적이 넓어 열전달 효율이 좋은 식품 용기와 신경 동작 패턴을 모방하여 눈에 잘 띄도록 만든 빛을 내는 램프라는 것이 각각 발명의 핵심이다. 최근 해당 특허출원에 대한 1차 심사를 하였고, '자연인이 아닌 AI를 발명자로 적은 것은 특허법에 위배되므로 자연인으로 발명자를 수정하라'는 보정요구서를 통지했다. AI가 해당 발명을 직접 발명했는지 판단하기에 앞서 AI를 발명자로 기재한 형식상 하자를 먼저 지적한 것이다. 향후 출원인이 발명자 보정을 하지 않아 특허출원이 무효 처분되면 행정심판이나 행정소송을 제기할 수 있다.

② 상표출원, 1분기 역대 최대치 | 한국특허청 (2021.6.7)

특허청(청장 김용래)은 올 1분기 상표출원이 역대 최대치를 기록했다고 밝혔다. 국내 상표 출원건수는 1분기에 80,576건으로 전년 동기(65,826건) 대비 22.4% 증가한 것이다. 2018년 이후 지속된 상표출원 증가세가 반영된 것으로 코로나19 대유행 상황에도 2020년의 상표출원은 전년 대비 10.9% 늘어나 지속적인 상승세를 보인 바 있다. 전 세계적으로 상표출원은 지속 증가하는 추세로, 2020년에도 일본을 제외한 미국·중국 등 주요 다출원 국가는 출원이 전년 대비 증가한 것으로 나타났다. 한편으로 국민들의 상표제도에 대한 인식이 높아진 것도 출원증가에 영향을 미친 것으로 보인다. 작년 '팽수' 모방출원 사례와 가수 '송가인'씨 사례, 포항 '뎃죽' 사례 등 제3자의 모방출원 이슈가 여러 차례 발생하였고, 이러한 사례들이 국민들에게 자주 노출되면서 자연스럽게 상표출원의 중요성과 상표제도에 대해 알 수 있는 계기가 되었다고 볼 수 있다.

③ 특허청, 디자인「신한국분류체계」오는 7.1일부터 시행

| 한국특허청 (2021.6.30)

특허청(청장 김용래)은 디자인 물품분류체계를 오는 7월 1일부터 로카르노 국제분류를 기반으로 한 「신한국분류체계(LUC, Locarno-based Unified Classification)」로 전면 전환한다. 물품분류는 디자인 출원의 대상이 되는 물품을 용도 및 기능, 형태별로 일정한 체계에 따라 분류하여 출원된 디자인과 동일·유사한 선행 디자인을 찾기 위한 제도로 출원 및 심사의 기초가 된다. 우리나라는 「산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그협정」 가입에 따른 국제 디자인 출원제도 시행으로 2014년 7월 1일부터 로카르노 국제분류를 공식 분류로 채택하여 출원 단계에서 활용하고 있으나, 출원된 디자인의 권리부여 여부를 결정하는 심사단계에서는 검색 효율성이 높은 국내분류를 그대로 사용하던 것을 국제 기준에 맞게 통합한 것이다. 그동안 분류 체계를 이원화하여 운영함에 따라 출원단계의 국제분류 물품범위와 심사단계의 국내분류 물품범위가 서로 다른 경우가 있어 출원인이 물품의 유사성을 판단할 때 어려움을 겪는 사례도 있었다.

④ 특허청, 기술유출·침해막기 위한 '기술경찰' 본격 출범 | 한국특허청 (2021.7.27)

특허청(청장 김용래)은 국가 산업경쟁력의 핵심인 주요기술의 유출과 침해를 막기 위한 기술수사 전담조직을 신설, 본격적인 업무에 나선다고 밝혔다. 소위 '작통단속' 위주의 기존 산업재산조사과를 기술경찰과(기술수사 전담조직), 상표경찰과(상표수사 전담조직) 및 부정경쟁조사팀(행정조사)으로 확대하고, 기술수사 인력을 보강하는 것이 이번 개편의 골자다. 이번에 신설된 기술수사 전담조직은 미중 무역전쟁 등 날로 심화되는 국가 간 기술패권 경쟁에서 국가 주요기술의 해외유출과 침해를 방지하는 든든한 기술지킴이 역할을 수행하게 될 것이다. 아울러, 특허청은 신속하고 공정한 기술수사를 위해 다년간의 심사·심판 경험을 통해 기술 및 법률 전문성을 모두 구비한 전문인력으로 기술경찰과를 구성했다. 기술경찰은 2년이라는 짧은 기간 동안 415건의 고소 건을 수사하여 759명을 형사입건하였는데, 이는 한해 처리되는 사건을 기준으로 전체 기술사건의 약 17%에 해당하는 수치다.

File No.151

한국특허청의 2021년도 업무계획



한국특허청은 2021년 3월 11일에 <2021년도 업무계획>을 발표했습니다. 발표 내용 중, 디지털 경제로의 이행과 글로벌 기술 패권 경쟁에 대응하여 경제회복을 지원하기 위해 4가지 전략과 10가지 중점과제를 제시하였습니다. 이번 호에서는 <2021년도 업무계획>의 개요에 대해 소개하겠습니다.

전략 1. 친(親) 디지털 지식재산제도의 구축

(1) 지식재산을 통한 디지털 신기술 보호

- AI 창작행위에 관한 이슈(발명자·창작자 인정, 소유권 등)에 대한 제도화 방안 모색
- 데이터를 부정 취득·사용하는 행위를 부정경쟁 행위 유형으로 구체화하고 퍼블리시티권의 법적 보호 방안 마련 추진
- 물품과 분리되어 공간·화면에 표시되는 '화상디자인'을 디자인 보호 대상에 포함
- 또 디지털 상품(E-BOOK, APP 등)의 온라인 전송, 가상현실상의 상표·표지 훼손 등 새로운 침해 대응방안 다 마련

(2) 디지털 전환에 대응하는 심사·심판 서비스 개선

- 특허 AI·자율주행 등 디지털 융·복합 산업의 심사 가이드 제정
- 디자인 온라인을 통해 모방이 용이한 제품을 디자인 일부심사(무심사로 신속하게 등록) 대상에 포함
- 심판 디지털 융·복합 기술분야 심판에 전문심리위원제도 도입
- 시스템 AI 특허·디자인 검색, 기계번역 등의 심사시스템 고도화

(3) 디지털 통상환경에 적합한 지식재산 국제규범 형성

디지털시대의 통상환경 변화에 대응하기 위해 주요 통상협상(USMCA, CPTPP 등) 내용을 토대로 지식재산 통상전략을 수립하고 개별 맞춤형 협력 강화를 통해 지식재산 국제규범 주도

전략 2. 지식재산 데이터 활용의 확대

(1) 지식재산 데이터 기반 산업전략 수립 지원

디지털 탄소중립 등 국가 핵심정책 산업 중심의 특허 빅데이터 분석, IP-R&D 지원 강화. 또 차세대 표준특허를 선제적으로 확보하기 위하여, 6G 등 표준특허 전략맵을 구축, 5G 분야의 표준 특허에 대한 필수성 검증 등, 표준화 지원 실시

(2) 지식재산 데이터 분석·개방 확대

산업-경제-특허 데이터를 연계·분석한 '특허 빅데이터 혁신 플랫폼'을 구축 개방

전략 3. 지식재산 기반 혁신기업 성장 지원

(1) 지식재산을 활용한 혁신 창업·스케일업 지원

IP담보대출 취급은행을 지방은행권으로 확대하고, 지방은행에 대한 접근성을 강화함과 동시에 신규 IP투자펀드를 조성(500억 원), 민간 IP투자상품 출시 등을 통해 시장의 IP 직접투자 확대를 유도. 또한, 특허출원·등록, 기술취득 비용 등에 대한 세제 우대 확대 추진, 지식재산을 통해 발생한 수익에 대해 법인세를 감면하는 특허박스 제도 도입 검토

(2) 지식재산 기반 글로벌 시장 진출 확대

해외 지식재산 획득 비용 지원을 확대하고 지재권 분쟁 윈스톱 지원체계 구축, 해외 상표브로커·모방품 감시 강화 등을 통해 유망 중소기업의 해외 시장 진출 지원. 또한 '지재권분쟁 대응센터'를 통해 해외 분쟁동향을 수시로 모니터링하고 분쟁 발생 시에 윈스톱 지원, 러시아·멕시코 IP-DESK를 신설(총 11개국 17곳)하여 해외지원 거점을 확대

(3) 창의적인 지식재산 인재 육성

권역별로 IP중점대학을 지정하여 IP빅데이터, IP금융 등 새로운 IP수요에 특화된 현장 전문인력을 집중적으로 육성

전략 4. 지식재산 보호·집행 강화

(1) 지식재산 보호법 제도개선

영업비밀·아이디어 탈취 행위에 대한 법적 책임 강화, 한국형 증거수집제도 도입을 업계와 함께 추진

(2) 지식재산 침해에 대한 철저한 감시·집행

증가하는 온라인 위조상품 유통을 차단하기 위해 온라인 위조상품 재택 모니터링단을 통해 단속을 강화

앞으로 <2021년도 업무계획>이 어떻게 실행될지 주시해 볼 필요가 있습니다.

<이번 호 해설자>

일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 부소장 츠치야 신고(일본특허청 파견)
2001년 일본특허청 입청. 통신·반도체분야 심사관·심판관, 정보기술통관실 실장보좌, 심판관 과장보좌, 주임 상석심사관 등을 거쳐 2020년 7월부터 현직

File No.153

미국에서 진행된 한국 대기업 간 지재권 분쟁



LG에너지솔루션이 전기차에 탑재되는 배터리에 관한 영업비밀을 침해했다는 이유로 SK이노베이션을 고소한 지재권 분쟁에서 양사는 2021년 4월 11일, SK가 LG 측에 총 2조 원의 배상금을 지불하는 것으로 모든 분쟁을 종결한다고 발표하였습니다. 이번 호에서는 이러한 지재권 분쟁을 되짚어 보고 한국 지재권 업계에 주는 시사점에 대하여 소개하고자 합니다.

1. 분쟁 개요

(1) 영업비밀 침해소송 (LG→SK)

2019년 4월 29일, LG화학(LG에너지솔루션은 2020년 12월, LG화학 전지사업본부가 100% 자회사로서 분사하며 설립됐다. 이하, LG화학 과 LG에너지솔루션을 'LG'로 통칭)이 미국 국제무역위원회(ITC) 및 델라웨어주 연방지방법원에 SK이노베이션(이하, 'SK')을 2차전지 영업비밀 침해로 제소하면서 SK가 자사의 핵심 인력을 대규모로 빼돌리고 영업비밀 침해행위를 부인하기 위해 조직적으로 증거인멸을 했다고 주장하였습니다.

영업비밀이란 비밀관리성, 유용성, 비공지성을 가진 기술상 또는 영업상의 정보를 말하며 이번 분쟁에서는 퇴직자에 의한 영업비밀 유출과 침해행위가 쟁점이 되었습니다.

(2) 특허 침해소송 (SK→LG, LG→SK)

한편, 2019년 9월 3일, SK는 자사의 2차전지 관련 특허권을 침해했다는 이유로 ITC 및 델라웨어주 연방지방법원에 LG를 제소했으며, 이에 대해 LG도 9월 26일, SK를 상대로 특허 침해 맞소송을 제기하는 등, 양사의 분쟁은 전면전 양상으로 치닫게 되었습니다.

(3) ITC 최종 결정

상기 내용 중 영업비밀 침해소송 건에 대하여 ITC는 2021년 2월 10일(미국 시각), LG의 영업비밀을 침해하는 리튬 이온 배터리, 배터리 셀, 배터리 모듈, 배터리팩 및 기타 부품의 수입을 10년간 금지하는 한편, 일부 Ford Motor 차량용으로서 SK가 미국 내에서 제조하는 배터리 부품은 4년간, Volkswagen of America 차량용으로 SK가 미국 내에서 제조하는 배터리 부품은 2년간 수입을 허용하고, 미국 내에서 이미 판매된 KIA 차량용 배터리의 수리 및 교체를 위한 부품의 수입은 허용한다는 취지의 한정배제명령을 내렸습니다. 미국 기업에 미치는 영향을 어느 정도 배려한 형태의 명령이지만 미국 조지아주에 전기자동차 배터리 공장들

건설 중이었던 SK에 큰 타격이 되는 내용이었습니다.

(4) 분쟁 종결

미국 대통령은 ITC의 결정에 대하여 60일 이내에 거부권을 행사할 수 있기 때문에, 양사 및 SK가 공장을 건설 중인 조지아주의 주지사가 활발하게 로비 활동을 펼쳤으나, 중국에 지식재산권 보호를 요구하는 입장인 미국 대통령이 거부권을 행사할 가능성은 작다는 것이 중론이었습니다. 이러한 상황 속에서 양사가 거부권 행사 시한을 앞두고 물밑협상을 지속한 결과, 시한 당일인 2021년 4월 11일, 양사는 SK가 LG에 총 2조 원의 배상금을 지불하는 것으로 모든 분쟁을 종결한다고 발표하였습니다.

2. 한국 지재권 업계에 주는 시사점

이번 분쟁은 한국에서 가장 영향력이 큰 대기업이 미국을 무대로 대규모 지재권분쟁을 벌인 사건으로 한국 지재권 업계의 이목을 끌었습니다. LG가 지재권 소송의 무대로 미국을 선택한 배경 중 하나로서 미국의 선진적인 증거수집제도(디스커버리 제도)가 거론되었으며, 한국에서는 이번 분쟁을 계기로 한국 지재권 제도의 강화를 위한 이른바 '한국형 디스커버리 제도' 도입 논의가 급물살을 타게 되어 현재 관련 법안이 국회에서 심의중입니다.

당초에는 '한국형 디스커버리'라는 이름에서 알 수 있듯이 미국의 디스커버리 제도에 가까운 방식을 도입하고자 검토를 시작하였으나, 현재는 독일식 전문가 증거조사제도(inspection)를 참고(일본도 독일법을 참고하여 개정된 특허법을 2020년 4월 1일부터 시행함으로써 사증제도가 도입되었다.)하여 법안을 검토하고 있습니다.

<이번 호 해설자>

일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 부소장 츠치야 신고(일본특허청 파견)
2001년 일본특허청 입청. 통신·반도체분야 심사관·심판관, 정보기술통관실 실장보좌, 심판관 과장보좌, 주임 상석심사관 등을 거쳐 2020년 7월부터 현직

신종 코로나바이러스 감염증과 지식재산권



신종 코로나바이러스 감염증(이하, 코로나19)가 맹위를 떨치기 시작한지 약 1년 반이 지났습니다. 선진국 중심으로 백신접종이 이루어지고 치료약 개발도 기대되고 있는 가운데 개발도상국에서는 이러한 혜택이 주어지지 않는 상황이 지속되고 있다고 합니다. 이러한 상황에서 '의약품 접근 문제'가 새롭게 주목받고 있습니다. 이번 호에서는 코로나19와 지식재산권을 둘러싼 문제에 대해 소개하겠습니다.

1. 오랫동안 해결되지 않은 '의약품 접근 문제'

전 세계의 많은 나라가 회원국으로 가입해 있는 WTO는 회원국의 지식재산권 보호를 의무화하고 있습니다. 그 근거가 되는 협정이 TRIPS 협정(무역관련 지식재산권에 관한 협정, 트립스 협정)이며 WTO에 가입해서 국제무역의 혜택을 받으려면 지식재산권 보호를 위한 제도를 정비해야 합니다.

지식재산권 중 대표적인 권리가 특허권입니다. 특허제도는 국가가 특허권리자(민간기업이나 연구기관)의 기술을 공개하는 대신 일정 기간 독점권을 부여함으로써 허가받지 않은 자에 인한 모방을 방지하고 권리자가 연구개발에 들인 비용을 회수할 수 있도록 하며 다음 단계의 연구개발을 촉진하는 제도인데, 특허가 보호하는 대상에 백신이나 치료약 등의 의약품도 포함되어 있습니다.

특히 의약품은 연구개발 단계에서 많은 시행착오가 불가피하며 시험에도 방대한 비용이 들기 때문에 한 제품을 출시하는데 1,000억 엔 정도의 비용이 드는 경우도 드물지 않은 반면, 이를 모방하기 위한 비용은 신규 개발에 비해 상당히 적기 때문에 특허를 통한 보호가 중요한 분야 중 하나입니다.

한편, 이번 코로나19 확산 사태에서 보았듯이 의약품의 개발·제조능력과 구매력이 선진국에 치우쳐 있어 선진국 국민에게는 비교적 빠르게 의약품이 전달되었지만, 개발도상국까지 전달되기까지는 시간이 걸리거나 혹은 전달이 안되는 소위 '의약품 접근 문제'가 예전부터 지적을 받아 왔습니다.

2. 지식재산권 적용 유예안

코로나19가 맹위를 떨치고 있는 상황속에서 2020년 10월, 남아프리카 공화국과 인도가 코로나19의 예방, 봉쇄, 치료에 관한 지식재산권 보호를 유예하는 소위 지식재산권 적용 유예안을 제출했습니다. 코로나19

와 관련된 의약품을 선진국이 독점하는 상황을 타파하자는 것이 목적입니다.

이러한 제안에 대해 약 60개국의 개발도상국이 찬성한 반면, 일본, 독일, 영국, 스위스 등의 선진국은 반대하고 있습니다.

흥미로운 점은 이미 백신 개발에 성공한 미국, 중국, 러시아가 이 제안에 찬성하고 있다는 점입니다. 특히, 미국은 당초 반대입장을 밝혀오다가 2021년 5월에 찬성으로 입장을 바꾸었습니다.

일반적으로 백신 개발에 성공한 국가가 지식재산권 보호를 포기하는 일은 경제적 이익의 감소를 초래한다는 점에서 바람직하지 않은 선택이지만 이번 코로나19 재난 상황에서 강대국이 자신의 진영을 강화하기 위해 백신을 활용한 '백신 외교'를 전략적으로 펼치고 있는 것으로 보입니다.

향후 이 제안은 TRIPS 이사회에서 논의될 예정인데 WTO의 의사결정은 컨센서스 방식(모든 회원국의 합의로 의사결정)을 따르기 때문에 결론이 나올 때까지 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.

3. 지식재산권 적용 유예안에 대한 한국 국회의 움직임

필자가 파악한 바로는, 한국 정부가 지식재산권 적용 유예안에 대해 공식적으로 의견을 밝히지 않았지만 국회에서 아래와 같이 지재권 적용 유예안에 찬성하는 결의안 2개가 제출되었습니다.

- 2021년 4월 5일 장혜영 의원(정의당)외 13명에 의한 '코로나 19 대응을 위한 트립스 협정 일부 조항 적용의 일시 유예 촉구 결의안' 제출
- 2021년 5월 12일, 전혜숙 의원(전원 민주당) 외 134명에 의한 '코로나 19 백신 지식재산권 한시적 면제 지지 및 전 세계적 백신 공동개발 촉진 결의안' 제출

물론, 한국 국회의 결의안이 TRIPS 이사회의 논의에 영향력을 행사하는 것은 아니지만 한국 국회의 의사표시라는 데에 의미가 있으며 앞으로의 심의 행방이 주목됩니다. ^{1)P}

<이번 호 해설자>

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

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