

◎한국 IPG의 활동

· 제26회 한국IPG세미나를 웨비나 형식으로 개최하였습니다. 01

◎IP를 알자

- 한국IP뉴스 06
- 「신·지식재산의 최전선은 지금」 07
- 2020년 상반기 한국 지식재산권 출원 동향
- 한국 특허청의 포지티브 심사기준

NEW 한국IPG 회원 등록

한국 IPG 회원등록은 아래 URL에서 하시기 바랍니다.

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

한국 IPG는 일본 경제산업성/특허청의 지원으로 운영되며 회비는 없습니다.

megaphone) 사무국으로부터

봄이 다가 오고 있습니다. 여러분들은 어떻게 지내십니까?
해가 바뀔 때마다 인사이드가 많은 시기입니다. 한국 IPG 회원 여러분들의 연락처 등에 변경이 있으면 사무국(kos-jetroipr@jetro.go.jp)으로 연락주시기 바랍니다.

lightbulb CAUTION

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

QUIZ 퀴즈를 맞춰봅시다!

한국 특허청의 '해외 온라인 위조상품 재택모니터링단'이 2020년 8월부터 12월 말까지 약 5개월간 위조상품 게시물 중 14만 4천 건을 적발·차단하였습니다. 금액 기준으로는 얼마정도일까요?

- ① 약 420억원
- ② 약 4,200 억원
- ③ 약 4조 2,000 억원

※ 정답은 본지 5페이지 하단에 게재되어 있습니다.

◎한국 IPG의 활동

제26회 한국IPG세미나를 웨비나 형식으로 개최하였습니다.



한국의 지식재산법은 일본과 유사한 점이 많은 한편, 일본은 시행하고 있으나 한국은 시행하지 않는 제도, 반대로 한국이 일본에 앞서서 시행한 제도도 많습니다. 특히 최근에는 각국 지재당국에 의한 개선 경쟁과 더불어, 사용자의 제도 조화에 대한 요구도 잇따르는 상황에서, 한일 양국에서는 제도 개정이 빈번히 이루어지고 있습니다. 이렇듯 지재제도가 급변하는 상황 속에서 지금까지 시행한 제도와 향후 과제를 정리하는 것은 의미가 있다고 봅니다.

따라서 2021년 2월 25일에 제26회 한국IPG세미나(일본 특허청 위탁사업)를 개최하였으며, 2013년에 한국의 지재제도에 대한 요망서인 '내가 특허청장이 된다면(한국의 지재제도에 대한 요망사항)'을 작성 및 제출하여 실제로 요망사항의 일부분을 실현으로 이끈 최달용국제특허법률사무소의 최달용 변리사가 중장기적인 관점에서 한국 지재제도에 기대하는 내용의 강연을 하였습니다. 이어서 JETRO서울사무소의 츠치야 부소장이 '2020년도 한국 지재 10대 뉴스와 2020년도 건의사항'이라는 제목으로 최근 한국 지재제도의 변화와 한국 정부에 대한 요망사항에 관하여 설명하였습니다. 이번 세미나는 코로나 19 감염 상황을 고려하여 SJC(서울재판클럽)대회의실에서 온라인 중계 형식으로 진행하였습니다. 주요 내용을 아래와 같이 소개합니다.

◎내가 특허청장이 된다면 (한국 지재제도에 대한 요망사항)

- 최달용 변리사

변리사등록 30년을 맞이하여 지재제도 개선을 제안

2013년 5월, 변리사로서 30년간 근무한 경험을 기초로 지재분야의 제도 개선 요망사항을 원고로 정리하였습니다. 마침 그때, 한국 특허청이 제도 개선에 대한 공모



를 하고 있었기 때문에 ‘내가 특허청장이 된다면’이라는 제목의 원고를 한국 특허청에 제출하였습니다. 8분야의 51개 과제로 구성된 제안에 대해 한국 특허청은 ①채택, ②장기검토, ③미채택으로 나누어 답변해 주었습니다. 내용의 일부를 제도(법역)별로 설명하고자 합니다. 또 제안한 원고(한국어 원문·일본어 번역문)는 최달용국제특허법률사무소 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.

1. 특허제도 개선제안

(1) 네거티브 심사에서 포지티브 심사로 (채택)

심사관은 거절이유를 간결하게 기재하여 출원인에게 통지합니다. 문제는 거절이유를 어떻게 해야 해소할 수 있는지에 대해, 심사관의 의도를 충분히 파악하지 못한 채 의견서와 보정서를 제출하고, 결국에는 거절결정이 되는 경우가 있다는 것입니다. 신규성/진보성 결여에 의하여 도저히 구제불가능한 경우는 어쩔 수 없지만, 그 이외에는 어떻게 해야 특허를 받을 수 있는지에 대해 심사관이 출원인에게 안내한다면 출원인은 그 안내에 따를 것입니다. 따라서 출원 거절을 유도하는 네거티브 심사보다 등록을 유도하는 포지티브 심사가 바람직하다고 제안하였습니다.

이에 대해, 한국 특허청은 특허실용신안심사기준에 ‘제8부 포지티브 심사기준’을 신설한 후, ‘제1장 보정방향 제시를 통한 포지티브 심사’에서 보정 방법의 예시도 소개하게 되었습니다.

한편 보정서 기재 내용의 일부가 누락되어 재차 거절이유통지서를 요구했음에도 불구하고 동일거절이유를 두 번 통지하는 것은 불가능하다는 이유로 거절결정을 받은 경험이 있습니다. 그 경험을 통해, 아무리 동일결정이유라 할지라도 재통지를 할 수 있도록 제안하였습니다. 그 결과 ‘제3장 거절이유 재통지’가 신설되어, 보정 누락의 경우 동일거절이유를 재통지할 수 있게 하는 규정이 마련되었습니다. 또 ‘제2장 직권보정’을 확대하여, 사소한 기재불비에 대해서는 심사관이 출원인에게 전화로 확인하여 직권으로 보정할 수 있게 되었습니다.

(2) 특허결정 후 분할출원이 가능하도록 (채택)

특허결정 후에 분할을 요청하는 경우도 있었으나, 구 법으로는 불가능하였습니다. 거절이유의 통지 없이 특허결정이 되는 경우도 실무에서는 종종 발생하지만 분할출원을 검토하던 중에 갑자기 특허가 결정되면 분할출원의 기회가 사라집니다. 특히 일본은 특허결정 후에도 분할이 가능하였기에 일본 출원인으로부터, 한국에서도 특허결정 이후에 분할출원을 하고 싶다는 요청을 여러 번 받았습니다. 발명 보호를 보다 넓은다는 관점에서 특허결정 후에도 일정 기간 내에 분할출원이 가능하도록 하는 법 개정을 제안하였습니다. 그 결과, 개정특허법(2015년 7월 29일 시행)에 따라 특허결정 후에도 분할출원이 가능해졌습니다.

(3) 정전도 구제수단의 사유로 (미채택)

2011년 8월에 대홍수로 정전이 발생하여 1주일 이상 전화, 팩스, 컴퓨터, 인터넷 등을 쓸 수 없어 업무에 차질을 가져왔던 적이 있습니다. 출원서류, 중간서류, 심판서류 등의 작성과 제출이 어려웠으므로, 한국 특허청에 문의 하였으나 구제수단이 없다는 답변을 받았습니다. 결국 옆 건물에서 전기를 연결해서 최소한의 전기를 쓰는 등의 방법을 생각하여 특허청의 절차를 가까스로 해결하였습니다. 이러한 경험을 바탕으로 정전, 지진, 천재지변뿐만 아니라 일부 지역에 정전이 발생한다면 그 지역에서는 특허청과 관련된 절차를 진행할 수 없기 때문에 출원 및 권리회복의 구체적인 사유로서 본의 아닌 정전사태 또한 구제수단의 사유에 포함해주시기를 제안하였습니다. 하지만 이 제안은 채택되지 않았습니다.

이와 관련하여, 코로나19 감염확산으로 인한 행정명령으로 전국 또는 일부 지역에서 사회적 거리 두기가 사무소 출근이 불가할 정도로 강화된 경우, 또는 확진자가 발생하여 건물폐쇄 등의 행정명령을 받는 경우는 우선권 주장의 출원기일, PCT 국내이행기간의 구제수단 마련 등의 대책이 필요하다고 생각합니다.

(4) 기타 제안

상기 내용 이외에도 다중종속항의 인정, 프로그램 자체의 권리보호, 특허심사 시 청구항별로 결정, 심결 시까지 분할출원의 심사보류 등의 제안을 하였습니다. 앞으로도 특허청의 지속적인 제도개선을 기대하는 바입니다.

2. 실용신안제도 개선제안

(1) 심사 기준상 고도성의 차이를 명확하게 (채택)

특허법상 발명의 정의에서는 고도성을 요건으로 하는 한편, 실용신안법상 고안의 정의에서는 고도성을 요건으로 하지 않습니다. 이러한 고도성의 유무가 특허법과 실용신안법을 구별하는 최대요소입니다. 하지만 특허심사에서 고도성이 없다는 이유로 거절결정을 받는 케이스는 줄고 있으며, 이에 따라 실용신안제도의 존재의미도 불분명해졌습니다. 따라서 심사기준 등에 대한 가이드라인을 구체적으로 정해야 한다고 제안한 결과, 특허청은 채택하겠다고 하였으나 심사 기준상의 고도성 차이에 관한 내용은 아직 명확히 기재되어있지 않습니다.

(2) 실용신안 보호 대상을 특허와 동일하게 (미채택)

실용신안법상의 등록 요건을 ‘물품’으로 한정하고 있는 내용을 삭제하여 특허로 보호할 수 있는 모든 대상을 실용신안으로도 보호할 수 있도록 제안하였습니다. 이 제안이 실현되면 고도성이 없는 모든 특허를 물품에 한정하지 않고 실용신안으로도 보호할 수 있게 된다는 점을 강조하였으나 아쉽게도 이 제안은 채택되지 않았습니다.

(3) 실용신안 변경 시기 확대 (미채택)

특허출원을 실용신안 등록출원으로 변경할 수 있는 시기는 최초로 거

거절정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내입니다. 하지만 특허출원이 거절불복심판에서 고도성(진보성) 결여로 인해 거절유지되는 경우에는 실용신안으로 보호받을 기회를 주는 것이 바람직하다고 생각합니다. 따라서 특허출원을 실용신안으로 변경할 수 있는 시기를 거절결정확정 전까지 확대하기를 제안하였으나, 이 제안도 채택되지 않았습니다.

3. 디자인보호제도 개선제안

(1) 우선권증명서의 제출 생략 (장기검토)

디자인보호제도와 관련된 제안은 제안 당시에 바로 채택되지 않았지만, 나중에 개선된 사례가 있습니다. 예를 들면 우선권 증명서 제출의 생략을 제안한 결과, 당시에는 장기검토라는 답변을 받았으나 이후에 한국 특허청이 세계지적재산권기구(WIPO)가 제공하는 전자적 교환 서비스(DAS, Digital Access Service)를 이용한 우선권 서류의 전자적 교환을 시행함에 따라 우선권 증명서의 제출이 불필요해졌습니다.

(2) 우선기간을 6개월에서 1년으로 (장기검토)

디자인보호제도는 라이프타임이 짧은 등의 이유로 우선기간이 6개월로 정해졌다고 알려져 있는데, 존속기간은 특허와 동일합니다. 따라서 디자인도 특허와 동일하게 우선기간을 1년으로 정하기를 제안하였으나 아직 법이 개정되지 않았습니다.

(3) 도면작성 완화 (일부 채택)

사시도를 비롯한 도면 작성의 완화를 제안하였습니다. 정투상도법이 자율화 도면제도로 바뀌는 등 일부개선은 이루어졌으나, 아직 사시도 작성을 요구하는 경우가 있습니다. 일본을 비롯하여 사시도 작성이 의무가 아닌 외국에서 등록된 사시도가 없는 출원의 경우, 한국에 출원할 때 별도의 사시도를 작성해야 하는 불편이 종종 발생하므로, 사시도 제출 규정이 더욱 완화되기를 기대합니다.

4. 상표제도 개선제안

(1) 불사용취소심판과 상표사용 문제 (장기검토)


불사용취소심판을 청구하기 전에 인용상표권자와 협의할 의향이 있어도, 협의 전에 불사용취소심판을 청구해야만 합니다. 왜냐하면, 심판청구가 진행된다면 사실을 안 인용상표권자가 관련 상표를 사용하면 해당 상표의 사용이 인정되어버리기 때문입니다. 따라서, 심판청구 전 협의 시의 상표 사용은 사용으로 인정하지 않도록 하는 개정을 제안하였습니다. 하지만 이 제안은 장기검토라는 답변을 받았고, 2015년도에 개정을 위한 움직임도 보였지만, 아직 법이 개정되지 않았습니다.

(2) 상표공존 동의제도 도입요청 (장기검토)

선출원자 또는 선등록권자가 타인의 출원상표의 등록에 동의하는 경우, 선출원 또는 선등록상표와 유사한 출원 상표라도 등록을 인정하

는 제도의 도입을 제안하였습니다. 이 제안에 대해서도 2015년도에 개정을 위한 움직임이 보였지만 아직 법이 개정되지 않았습니다.

(3) 상표 다류1출원제도에 대한 개선 (미채택)

다류 1출원제도는 편리한 제도이지만 심사에서 1개류라도 거절이유가 해소되지 않으면 다류 전체가 거절되는 리스크도 있습니다. 이에 따라, 심사단계에서 류별로 등록결과와 거절결정을 하도록 관련 규정의 개정을 제안하였으나 당시에는 채택되지 않았습니다. 하지만 한국 특허청이 실시한 2021년도 상표제도 동향설명회에서 일부지정상품만 거절결정을 하는 제도와 그 거절결정은 재심사청구를 가능하게 하는 제도 도입을 설명하였습니다. 

2020년도 한국 지재 10대 뉴스와 2020년도 건의사항

- 츠치야 신고 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 부소장

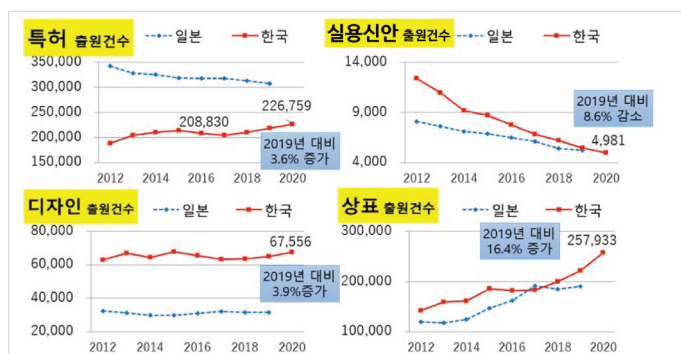
2020년도 한국 지재 10대 뉴스

2020년은 코로나19로 고생한 한해였지만, 이러한 상황 속에서도 한국의 지재 관련 분야는 코로나19의 대응 및 다음 시대를 준비하기 위해 활발하게 움직였습니다. 2021년을 시작하며 2020년의 한국 지재 토픽 중 특히 인상 깊었던 내용을 10대 뉴스 형식으로 소개하고자 합니다.



제10위: 코로나19의 영향에도 한국 산업재산권 출원은 건실한 성장세

2020년 코로나19의 영향으로 출원 건수의 감소가 우려되었으나 오히려 출원 건수가 증가하였고 산업재산권 4법을 통틀어 557,229건이라는 사상 최고의 출원 건수를 기록했습니다. 이러한 증가세는 특허 출원의 꾸준한 상승과 이른바 언택트와 관련된 상표 출원의 증가가 요인이라고 볼 수 있습니다.



제9위: 임시명세서 제도 도입

2020년 3월 30일, 특허청이 특허 및 실용신안을 출원할 때 임시명세서 제출을 허용하는 특허법·실용신안법의 개정시행규칙을 시행했습니다. 이는 미국의 가출원과 유사한 제도로서 명세서를 정해진 출원

서식이 아니라 논문 및 연구 노트와 같은 자유 형식으로 작성하여 제출할 수 있습니다.

한국 특허청에 의하면 3월 30일부터 제도를 시행한 후 10월까지 임시 명세서를 제출한 특허·실용신안의 출원 건수는 총 2,534건으로 월평균 360건의 이용 건수를 기록했습니다.

제8위: 한국 특허청, '지재권 분쟁센터' 출범

한국 특허청은 한국의 수출기업이 지식재산 분쟁에 휘말렸을 때 기업의 분쟁 대응을 지원하기 위해 2020년 11월 27일, 한국지식재산보호원에 '지재권 분쟁센터'를 개소했습니다. 이 센터는 미국, 유럽, 일본, 중국의 무효심판, 이의신청을 포함한 특허 분쟁을 모니터링한 후 파악한 내용을 토대로 소재·부품·장비 기업에 분쟁 대응 전략을 지원하는 활동 등을 수행합니다.

제7위: 한국 특허청 신입 특허청장으로 김용래 전 산자부 실장 취임

2020년 8월 15일에 박원주 전 특허청장이 퇴임하고 후임으로 김용래 산업통상자원부 산업혁신성장실장이 제27대 특허청장으로 취임했습니다. 김용래 신입 청장은 한국 특허청 최초의 기술고시 출신 청장으로서 차별화된 관점을 통한 성과 창출이 기대됩니다. 또 2020년 12월 16일에는 김용선 신입 차장, 이재우 신입 특허심판원장이 취임하였습니다.

제6위: 특허심판원 전면 개편

2020년 7월 14일 일본 심판부에 해당하는 특허심판원이 전면적으로 개편되었습니다. 기존에는 법역기술 분야로 구분된 11개의 심판부에 각각 국장급의 심판장을 1명씩 총 11명 배치했으며 11명의 심판장이 과장급 이하의 심판관 96명을 통솔했습니다. 이때 심판장 1명이 약 9명의 심판관을 통솔해야 하므로 업무부담이 크다는 점이 문제시되어 왔습니다. 이러한 상황에서 특허심판원의 심리 충실성을 강화하기 위한 구두심리 확대의 관점에서 심판장의 자격요건을 심사·소송 경험을 갖춘 과장급까지로 변경함으로써 정원을 늘리지 않으면서 심판부의 수는 11개에서 36개로 확충하였습니다.

제5위: 컴퓨터 프로그램 보호 강화

한국은 지금까지 컴퓨터 프로그램이 기록되어 있는 기록 매체를 발명의 대상에 포함하였으나, 컴퓨터 프로그램 자체는 발명의 대상이 아니었습니다. 이로 인하여 CD 및 DVD 등의 기록 매체에 기록되어 있지 않은 상태로 네트워크상에서 전송되는 컴퓨터 프로그램의 보호 문제가 과제로 남아있었습니다.

2020년 3월 11일부터 시행된 개정 특허법은 방법의 발명에 대하여(특허권을 침해하는 것을 알면서) 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 특

허발명의 실시에 포함함으로써 프로그램을 온라인으로 전송할 때도 특허로서 보호받을 수 있게 하는 법으로 일본의 특허제도와는 다른 접근 방식을 취하고 있습니다.

제4위: 한국형 디스커버리 제도의 도입

한국은 자국의 지재소송제도의 매력도와 국제경쟁력을 높이기 위하여 디스커버리 제도 도입을 검토해왔으나 검토하는 과정에서 독일식인 '전문가 증거조사'의 도입과 기존 자료제출명령을 강화하는 방향으로 입법을 진행하게 되었습니다.

이러한 방향에 따라 2020년 8월과 9월에는 특허법, 2020년 9월에는 실용신안법의 개정안이 상정되었으며 향후 심의를 거칠 예정입니다. 일본도 2020년 10월에 시행된 법개정에 의해 사증제도가 이제 막 도입된 상황인데, 일본의 사증제도 또한 독일법을 참고로 하였으며 결과적으로 한국과 일본의 개정법이 거의 유사한 제도로 설계될 가능성이 큼니다.

제3위: 징벌적 손해배상제도의 도입과 생산능력을 초과한 부분에 대한 손해배상 확대

타인의 특허권 및 영업비밀을 고의로 침해할 경우, 손해액의 최대 3배까지 배상하는 징벌적 손해배상제도를 도입하는 개정 특허법 및 부정경쟁방지법이 2019년 7월 9일에 시행되었습니다.

2020년에는 추가 개정안으로 상표법, 디자인보호법에도 동일한 제도를 도입하는 개정법이 국회를 통과하여 2020년 10월 20일에 공포·시행되었습니다.

더불어 2020년에는 생산능력을 초과한 부분에 대한 손해배상 확대에 관한 특허법 개정을 추진하여 2020년 12월 10일에 시행되었습니다. 특허권자가 특허권 침해자에게 손해배상을 요구할 시, 기존에는 특허권자의 생산능력을 초과하는 부분에 대해 청구할 수 없었으나, 본 개정에 의해 초과 부분도 '특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액'(실시료 상당액)으로 청구할 수 있게 되었습니다.

제2위: 실용신안법 전면 개정안

이번 일부개정법률(안)에 따른 주요 개정내용

	(현행)실용신안법	(개정법안) 소발명보호법
보호 대상	· 물품의 형상 구조 또는 이들의 조합에 관한 고안(제4조)	· 좌동
등록 요건	· 신규성(공지·공개되지 않은 발명)(제4조 제1항) · 진보성(통상의 기술자가 선행 발명에서 매우 용이하게 발명할 수 없는 것)(제4조 제2항)	· 신규성(공지 공개되지 않은 발명) (제4조 제1항) · 진보성(통상의 기술자가 하나의 선행발명에서 매우 용이하게 발명할 수 없는 것) (제4조 제 2항)
심사 청구	· 출원일로부터 3년 이내 (제12조 제2항)	· 출원일로부터 1년 2개월 이내 (제12조 제2항) · 출원된 소발명을 업으로 실시 또는 실시 준비 중이어야 함 (제12조의 2)
출원 공개	· 최초 우선일로부터 1년 6개월 후 또는 출원인이 신청한 경우에 공개	· 최초 우선일로부터 1년 6개월 후 또는 출원인이 신청 또는 실사청구한 경우 에 공개(제14조의 2)
존속 기간	· 설정 등록일로부터 출원일 후 10년 (제22조 제1항)	· 설정 등록일로부터 출원일 후 5년 (제22조 제1항)

※이 표의 내용은 9월 25일 자 입법예고 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.

2020년 9월 25일, 한국산업통상자원부는 실용신안법 일부개정법률(안)입법예고를 실시하였습니다. 이 법률안은 아래 표와 같이 대대적인 개정 내용을 포함하고 있으며 앞으로도 주목할 필요가 있습니다.

제1위: 코로나19 영향과 대책

2020년은 코로나19로 고생한 한해였지만 그동안 한국 특허청은 다양한 코로나19 대책을 실시했습니다. 구체적으로는 아래와 같은 활동을 추진했습니다. (일자는 발표일 또는 개최일)

2020년 2월 28일	코로나19 대응 지재권 지원 TF 출범
2020년 3월 1일	코로나19 대책 '특허정보 내비게이션' 개통
2020년 3월 31일	서류 제출 기간 직권 연장
2020년 4월 30일	심사관 채용을 전년 대비 50% 이상으로 확대
2020년 5월 18일	국제 특허출원 수수료 납부 유예
2020년 5월 27일, 6월 25일, 7월 16일	'포스트 코로나 시대 대비 전문가 간담회' 개최

2021년 전망

2021년은 실용신안법의 전면 개정, 한국형 디스커버리제도, 디자인보호법의 보호대상확대, 부정경쟁방지법의 보호대상확대(한정 제공 데이터 등) 등, 대폭적인 법 개정이 주를 이루었으며 올해도 한국 지식재산의 상황에서 잠시도 눈을 땔 수 없을 것 같습니다.

2020년도 건의사항에 대하여

한국 IPG는 서울재팬클럽(SJC)이 매년 한국 정부에 대한 애로사항을 정리하여 제출하는 건의사항 중, 지식재산 분야의 작성을 지원하고 있습니다. 2020년도에는 지식재산 분야에 관한 건의사항으로 11항목(신규 5, 계속 6)의 요청사항을 한국 정부에 제출하였습니다.

2020년도 지식재산분야 건의항목

항목	건의 내용	신규/계속
1	컴퓨터 소프트웨어 관련 발명의 보호범위 명확화(2020년 3월 11일 개정특허법 개정을 통해 방법발명의 실시 행위로서 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 추가하였다. 이로 인하여 확장된 실시 행위에 대해 가이드라인 등을 통한 명확화를 요청)	신규
2	특허출원에 대한 거절이유통지의 답변기간·거절결정에 대한 불복이의신청기간의 장기화	계속
3	특허법조약(PLT)에 조기 가입 (한국은 가입하지 않았으므로 일본어 출원 및 지정기간 경과 후의 연장 신청을 인정 받지 못함)	계속
4	간접침해규정 확충 ('전용품'에 추가하여 '전용품은 아니지만 특허상 핵심부품'에 대해서는 '악의'로 공급하는 것을 조건으로 간접침해를 인정할 수 있도록 성립 범위 확대 요청)	계속

5	관련 디자인 제도의 확충 (‘기본디자인’과 유사한 디자인뿐만 아니라 ‘관련디자인’과 유사한 디자인도 ‘관련디자인’으로서 등록을 받을 수 있도록 함과 동시에 최초 ‘기본디자인’의 디자인등록출원일부터 10년 이내에 디자인등록출원된 경우에 등록할 수 있도록 함(2020년 4월 일본 디자인법개정과 동일한 내용))	신규
6	디자인법 보호 대상에 대해 (GUI등 화상 자체 보호, 건축물·인테리어와 같은 공간 디자인의 보호 요청(상동))	신규
7	특허권존속 연장제도의 외국임상시험기간의 가산, 보완기간 산입, 심판단계에 있어서의 연장기간의 보정 절차 (현행법상 국내 임상시험기간만 가산, 도는 신약의 품목허가에 필요한 원료의약품 등록 심사 등 절차의 보완기간은 가산되지 않음)	계속
8	의약품 허가특허 연계제도(patent linkage)의 문제점(판매금지처분의 제외사유 삭제) (현행법상 ‘등재의약품의 안전성·유효성에 관한 자료를 근거로 품목 허가된 동일한 의약품이 기존에 존재하는 경우’에 판매제도를 허가하지 않으나, 해당 기재 내용의 삭제를 요청)	계속
9	해외에 있는 외국 중소기업에 대한 특허료 등의 요금 감면	신규
10	상표 패스트트랙 심사 도입	신규
11	통상실시권의 대항요건 (2015년에 법개정안이 제출되었으나 폐안이 되었으므로 재요청)	계속

건의사항에 대한 상세 내용은 아래 홈페이지에서 확인할 수 있으므로 참고하시기 바랍니다.

서울재팬클럽, SJC의 알림사항

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



정답은 **2번 약 4,200억 원입니다**. 적발된 게시물은 K-POP 굿즈, 패션잡화 등이 전체의 70%를 차지하였습니다. (2021년 2월 3일자 지식재산 뉴스 게재)



KOREA IP NEWS

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

① 특허심판원, 증거조사 강화하고 권리별 심판기준 세분화

| 한국특허청 (2021.1.6)

특허심판원은 증거조사 실무 강화, 최신 주요판례, 권리별 심판기준 세분화 등을 반영하여 '2021 심판편람 제13판'을 개정 발간하였다고 밝혔다. 심판편람은 특허심판원의 특허·상표·디자인 심판관과 대리인, 국민들께 심판실무, 심판절차의 진행과 처리 기준을 알려주는 일종의 업무설명서이자 안내서이다. 이번 심판편람은 지난 1978년 제1판 이후 13번째 개정판으로, '17년 3월(제12판) 이후의 법령·행정규칙 등 개정사항과 심판관이 심판실무에서 유의해야 할 최신 주요 판례 등을 추가하였다. 특히 이번 개정판은 증거조사 운영방법, 상표인지도 설문조사 지침, 온라인 증거서류 채택방법 등 구체적인 절차 및 처리방법을 상세히 수록하여, 심판관이 이를 토대로 사건을 심도 있게 파악하고 충실히 심리할 수 있도록 하는 것에 중점을 뒀다.

또한, 당사자 간의 다툼인 권리범위 확인심판, 무효심판 심리에서 심판관이나 대리인 등이 권리별(특허·실용신안, 디자인, 상표) 판례와 심판기준 등을 손쉽게 찾아보고 파악할 수 있도록 세분화하였다.

② 소프트웨어 관련 상표출원시 '용도'를 기재하세요 | 한국특허청 (2021.1.7)

특허청(청장 김용래)은 이달부터 출원되는 소프트웨어 관련 상표는 용도를 명확히 기재해야만 상표등록이 가능하도록 심사기준을 개정했다고 밝혔다. 소프트웨어가 다양한 상품 및 서비스 산업 분야에서 활발히 사용되는 거래 실정, 관련업계의 의견, 미국 등 외국의 상표심사 실무를 반영해 소프트웨어와 관련된 상표 심사기준을 개정했다.

그동안은 상표출원인이 '기록된 컴퓨터 소프트웨어', '스마트폰용 애플리케이션 소프트웨어' 등 소프트웨어 명칭을 포괄적으로 기재해도 상표등록을 허용해, 상표권자에게 상표권 효력범위를 '모든 용도에 대한 소프트웨어'로 넓게 인정되는 측면이 있었으나, 현실에선 상표권자가 특정용도에 한정된 소프트웨어만 사용하는 경우가 일반적이어서, 용도가 상이한 소프트웨어 관련 유사 상표를 등록받으려는 경쟁업체의 상표선택권을 과도하게 제한 한다는 문제점이 지적돼 왔다.

특허청은 이러한 문제를 해소하기 위해 올해부터 출원되는 소프트웨어와 관련된 상표는 '게임용 소프트웨어', '자동차내비게이션용 소프트웨어' 등 용도를 명확히 기재한 상품만 상표등록이 가능하도록 심사기준을 개정했다.

③ 해외 온라인 위조상품 모니터링단, 우리기업 제품 모방 짝퉁 단속으로 4,200억 원 피해예방 효과 | 한국특허청 (2021.1.20)

특허청은 '20년 3차 추경예산 확보로 출범한 '해외 온라인 위조상품 재택모니터링단'(이하 '모니터링단')이 지난해 8월부터 12월말까지 약 5개월간 위조상품 게시물 총 14.4만 건을 적발·차단하여 4,200억원에 달하는 피해예방 효과를 냈다고 밝혔다.

모니터링단은 아세안 6개국 및 대만을 대상으로 위조상품 유통대응을 강화하고, 비대면·디지털 일자리 창출에 기여하기 위해 출범하였으며, 경력단절여성, 다문화 가족 등 200여명으로 구성되었다.

적발된 게시물을 살펴보면, 품목별로는 K-POP 굿즈, 패션잡화 등이 전체의 70%를 차지하였고, 국가별로는 필리핀, 인도네시아, 싱가포르 순으로 위조상품 적발·차단 건수가 많은 것으로 나타났다. 이는 참여기업의 진출 국가 및 보유한 지식재산권, 유통량 등이 종합적으로 반영된 결과로 보인다.


④ 입체상표 견본 내 도면개수 제한이 완화된다 | 한국특허청 (2021.2.1)

특허청은 상표등록출원인 편의를 증진하고 변화하는 거래양상을 반영하기 위해 입체상표 견본 내 도면개수 제한을 완화하는 등 상표법 시행규칙을 개정·시행('21.2.1.)한다고 밝혔다.

상표법 시행규칙 개정의 주요내용은 다음과 같다.

출원인이 입체상표 및 위치상표 출원 시, 견본의 특징을 명확하게 표현할 수 있는 1장의 도면만 제출하는 것도 가능하도록 간소화됐다.

기존엔 출원인이 입체상표 및 위치상표 출원 시 견본으로 2장 이상 5장 이하의 도면을 제출하도록 규정돼, 다수의 도면을 제출해야 하는 번거로움이 있었다. 미국·EU·일본 등 주요국들도 입체상표 및 위치상표 출원 시 1장의 도면을 견본으로 제출해도 인정하고 있다.

앞으로 해당 국가 국민이 우리나라에 입체상표 및 위치상표를 출원할 때 자국에 제출한 견본을 그대로 활용해 편의성이 증진될 것으로 기대된다. 

File No.145

2020년 상반기 한국 지식재산권 출원 동향



코로나 19 감염 확대에 따른 어려운 상황에서도 2020년 상반기 한국기업의 국제 특허출원(PCT)과 한국 특허청에 접수된 출원 건수가 증가하였습니다. 이는 경기회복의 긍정적인 징후로 볼 수 있으므로 아래와 같이 한국 지식재산권 출원 동향에 대해 소개하고자 합니다.

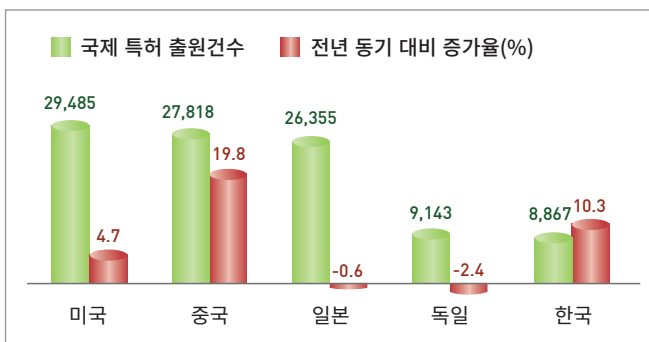
1. 한국기업의 국제특허출원(PCT) 증가율, 세계 2위

한국 특허청은 2020년 상반기 한국기업의 국제특허출원(PCT)이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다고 발표했다.

PCT(특허협력조약:Patent Cooperation Treaty)란, 조약에 근거하여 하나의 출원을 수리관청에 제출하면 조약가맹국(153) 전체에 특허출원 효과가 부여되는 조약을 말한다. 세계지적재산권기구(WIPO)에 따르면 2020년 상반기 한국기업의 국제특허출원은 8,867건으로 세계 5위이며, 전년 동기 대비 증가율은 10.3%로 출원건수 세계랭킹 10위권 중 중국 다음인 2위를 차지했다.

국제특허 출원건수의 상위 국가별 상반기 증가율은 미국 4.7% 증가(2만 9,485건), 중국 19.8% 증가(2만 7,818건), 일본 0.6% 감소(2만 6,355건), 독일 2.4% 감소(9,143건), 한국 10.3% 증가(8,867건), 프랑스 1.2% 증가(3,569건), 영국 0.1% 증가(2,845건)로 중국과 한국이 급격한 증가세를 나타냈지만, 미국은 완만한 증가, 일본과 독일은 오히려 감소 추세를 나타냈다.

2010년 이후 한국은 국제특허 출원건수로 세계 5위를 유지하고 있다. 독일의 출원 감소를 고려하면 2020년 말에는 미국, 중국, 일본에 이어 4위로 올라갈 것으로 기대된다.



이와 같이 국제특허 출원건수의 증가는 한국기업이 해외에서 특허를 선점하고 해외시장 진출의 교두보를 구축하여 글로벌 시장에서의 특허기술 보호에 적극 대응했기 때문으로 보인다.

한국 특허청은 해외시장 진출에 어려움을 겪고 있는 기업을 지원하기

위해, 2019년부터 국가 차원에서 해외 지식재산권 확보를 위한 전략을 수립하여 해외 출원비용 지원 및 지식재산 출원지원 펀드 조성 등의 시책을 추진해 왔으며 앞으로도 국제특허 출원료 감면 조치, 세계지적재산기구와의 공동설명회 및 세미나를 비롯한 교육, 홍보활동을 추진할 예정이다.

2. 한국 특허청에 접수된 출원건수 증가

한국 특허청 자료에 의하면 2020년 상반기 지식재산권 출원은 총 25만 3,027건으로 전년 동기 대비 4.5% 증가했다. 특허권과 상표권이 각각 2.1%, 9.4% 증가하여 지식재산권 전체의 출원 증가를 견인했다. 특허는 9만 9,336건으로 2.1% 증가, 실용신안은 2,306건으로 16.5% 감소, 상표는 12만 833건으로 9.4% 증가, 디자인(의장)은 3만 522건으로 3.3% 감소한 것으로 나타났다.

코로나 19 감염 확대가 본격화된 2020년 3월 이후, 지식재산권 출원 활동이 잠시 주춤하였으나 6월에 전월 대비 17.3%, 전년 동월 대비 20.7% 증가를 기록해 출원이 급증했다. 상반기 전체로 봤을 때 전년 동기 대비 출원이 증가하는 추세로 회복됐다. 경제활동에 적신호가 켜진 가운데, 지식재산권 출원이 증가한 데에는 언택트 기술 및 서비스를 통한 기업의 코로나19 극복 노력이 영향을 미친 것으로 분석된다.

2020년 1월부터 6월까지 온라인 쇼핑물 또는 물류 배송 등 비대면 관련 분야의 특허출원이 전년 상반기 대비 27.2% 증가했다. 월별로는 전년 동월을 기준으로 1월에는 출원건수가 15.8% 감소한 후 남은 전체 기간 동안 두 자리수의 증가율을 기록했다. 상표 및 디자인(의장)권도 비대면 분야의 출원 증가추세가 뚜렷하다. 전자상거래, 통신·방송업 등 비대면 분야의 상표 출원은 2019년 상반기 대비 12.5%, 건수는 4,209건으로 증가했다. 같은 기간에 상표의 전체 증가건수가 1만 356건이라는 점을 고려하면, 비대면 분야가 출원 증가에 40% 이상 기여한 것으로 볼 수 있다.

디자인(의장) 권의 경우, 2020년 상반기 전체 출원 건수는 전년 동기 대비 3.3% 감소했으나 마스크·진단부스 등 위생·의료부문의 출원이 238.3% 증가하였고, 비대면 분야 전체로는 42.6%의 증가율을 기록했다. 최근 지식재산권 활동이 비대면 산업을 중심으로 이루어지고 있는 점으로 보아 기업 등에서는 이미 포스트 코로나 시대를 위한 대응이 본격화되고 있음을 알 수 있다. 또 지식재산권 출원량 증가는 단순 지표에 머무르지 않고 근시일내의 경기 회복 가능성을 보여준다고 추측해 볼 수 있다.

〈이번 호 해설자〉

특허법인 NAM&NAM 이호준 변리사

2008년 서울대학교 재료공학부 졸업. 2007년 변리사 시험 합격(제44기). 2008년부터 특허사무소 근무. 2011년부터 현직. 대한변리사 회원.

(감수: 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 츠치야 신고부소장)

File No.146

한국 특허청의 포지티브 심사기준



특허제도가 도입된 이후 오랜 기간 동안 심사관은 심사 시 특허를 받을 수 없는 이유만 제시해왔으나 2014년도부터 출원인에게 보정 방향 등을 제시하여 적절한 권리를 신속하게 확보하도록 지원하는 방향의 심사, 즉, '포지티브 심사를 실시하고 있습니다. '포지티브 심사'의 구체적인 진행방법으로서 '특허·실용신안 심사 기준'에 '제8부 포지티브 심사기준'을 신설하여 현재까지 여러 번의 추가 작업 등이 이루어졌습니다. 그 내용을 요약하면 아래와 같습니다.

1. 거절이유 통지 시 보정 방향 제시

포지티브 심사 중 하나로서 심사관은 거절이유 통지 시 거절이유 외에 특허 가능한 청구항이 있으면 그 내용에 대해 명시하고 '보정에 관한 참고 사항' 항목란에 보정 방향도 명시하고 있다.

또 기재불비를 해소하기보다는 가능한 한 적절한 권리 범위의 제시에 집중하도록 규정되어 있다. (특허 실용신안 심사기준 제8부 제1장 참조)

2. 동일한 내용의 거절이유도 재통지 가능

출원인이 의견서, 보정서를 통해 거절이유를 해소하기 위한 보정 의사를 명확히 기재하였으나 보정서에서 일부 누락이 있을 경우 심사관은 기존 통지했던 동일한 거절이유라도 재통지할 수 있도록 했다. (동 심사기준 제8부 제3장 참조)

3. 특허결정 시 직권 보정

심사관이 특허결정을 할 때 명세서 등의 기재가 '명백히 잘못된 경우'에는 직권으로 보정할 수 있다. 단, 직권보정 사항을 특허출원인에게 알리도록 규정되어 있다. (특허법 제66조의2 참조)

심사관의 직권 보정에 대해 출원인이 동의하지 않은 경우, 특허 결정이 취소된 것으로 간주한다. (동 심사기준 제8부 제2장 참조)

4. 보정안 리뷰 제도

보정안 리뷰제도는 출원인이 거절이유 통지서를 받고 보정서를 제출하기 전에 심사관과의 면담을 통해 보정안에 대한 의견을 교환하여, 출원인의 특허 결정 가능성을 높이고 심사관의 정확한 심사를 도모하기 위한 제도이다.

출원인은 의견서 제출 기간 만료일 1개월 이전이 되는 날까지 보정안을

제출함과 동시에 보정안 리뷰를 신청할 수 있고 심사관이 수락하면 면담을 진행할 수 있다. (동 심사기준 제8부 제5장 참조)

5. 재심사 면담시에도 보정안 리뷰 제도 적용

거절 결정 후 재심사 청구를 하기 전에 심사관과의 면담을 통해 보정안에 대한 의견교환을 할 수 있다. 이때에도 보정안 리뷰와 동일한 기준이 적용된다. (동 심사기준 제8부 제7장 참조)

6. 예비심사제도

예비심사는 정확한 심사 및 조속한 권리화를 도모하기 위해 심사착수 전에 출원인이 심사관과 면담을 통해 의견을 교환하는 제도다.

예비심사 신청 대상은 우선 심사하기로 결정한 출원 중에서 해당 출원인 사난이도가 평균 이상이어야만 한다. (동 심사기준 제8부 제4장 참조)

7. 일괄심사제도

일괄심사는 한 제품에 관련된 복수의 특허 실용신안 등록 상표등록 디자인 등록 출원에 대하여 출원인이 원하는 시기에 일괄적으로 심사해주는 제도다.

신청대상은 출원인이 실시하고 있거나 실시 준비 중인 출원, 신기술개발 지원사업의 결과물에 관련된 출원 등이다.

절차는 출원인이 일괄심사 신청을 하면 특허청은 방식심사 후 일괄심사 설명회를 개최하여 출원인의 설명을 듣고 일괄심사 여부에 관해 결정하게 된다. (동 심사기준 제8부 제6장 참조)

8. 마무리

한국 특허청은 '고객 만족, 그 이상의 고객 감동'이라는 슬로건으로 내걸고, 끊임없는 법 개정 및 심사기준 등의 제도 개선을 통해 고객의 찬사를 받고 있다.

그러나 아직 제도 개선에 대한 의견이 계속 나오고 있으므로 앞으로도 한국 특허청이 지속적으로 개선해나가기를 기대하는 바이다. IPG

〈이번호 해설자〉

최달용국제특허법률사무소 최달용 소장·변리사

한양대학 전자공학과 졸업. 변리사시험 합격(1982년). 전 아시아변리사회 한국협회회장, 전 대한변리사회 부회장

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