



□ 대학에 특허 전문가 배치, 발명 실용화 기업의 창구로

[자료원 : 요미우리신문 2002. 12. 24]

문부과학성은 12월 23일 대학 발명의 기업에의 중개를 원활히 진행하기 위해 특허에 정통한 기업 경험자나 변리사 등의 전문가를 내년부터 희망하는 대학에 배치할 것을 결정했다. 2년후 국립대학의 법인화를 계기로 특허의 귀속처를 현행의 「원칙적으로 연구자」로부터 「원칙적으로 대학」으로 바꾸고, 발명을 경제 활성화로 연결하는 새로운 방책으로서 앞당겨 실시하기 위한 것이다.

배치되는 특허 전문가는 대학이 설치하는 「지식재산본부」에 소속되며 기본 전력을 가다듬는 것 외에 상대편 기업과의 구체적 교섭도 한다. 공모로 국립대학 30개를 선택해 인건비로 8000만엔씩 보조한다.

일본에서는 1978년 국립대학에서 발생한 특허는 연구자 개인에게 귀속시키도록 구문부성이 통지했다. 그러나 특허 관리는 쉽지 않고, 기업과의 창구도 없기 때문에 발명이 사장되기 쉬웠다.

반면 미국은 80년 국가 예산으로 발생한 특허는 대학에 귀속시켜 기업과의 협력에 의해 실용화를 촉진하는 제도를 개시. 정보 통신이나 생명과학 분야에서 벤처기업이 잇달아 탄생해 경제 활성화로 연결되었다.

일본에서도 국립대학이 법인화되면 대학의 판단으로 특허의 귀속처를 결정할 수 있게 되어 이번 제도가 특허의 대학 귀속을 진행시킬 가능성이 있다.

국가의 지식재산 전략대강이나 종합 과학기술회의의 제언도 대학에서 발생한 특허를 연구자 개인이 아닌 대학 귀속을 원칙으로 하도록 요구하고 있다.

□ 필립스, 중국기업의 의장권침해소송에서 승소

[자료원 : Dow Jones Business News 2002. 12. 26, 일본경제신문 2002. 12. 26]

중국항소법원(북경 제일중재재판소)은 네덜란드 Philips사가 제기한 중국제 면도기 의장특허침해소송에서 Philips사에게 승소판결을 내렸다. 이번 판결은 이전에 Philips사가 중국특허청에 제기한 중국산 면도기의 특허심판에서의 중국 특허청의 “두 면도기는 그 디자인이 명백히 다르고 소비자의 혼동을 야기하지 않는다”는 심결과 반대되는 것이었다.

중국에서는 세계무역기구(WTO) 가맹 후, 의장권이 나 상표권을 둘러싼 재판으로 외자기업이 이기는 케이스가 증가하고 있다.

12월 26일의 新華社電에 의하면, 필립스는 중국기업이 동사의 면도칼과 구조가 아주 유사한 제품을 발매해서, 의장·특허권을 등록했기 때문에, 그 취소를 국가지식재산권국에 청구했다.

그러나 同局은 「일반의 소비자가 혼동할 우려는 없다」고 해서 필립스의 청구를 각하했고, 이에 그 결정의 취소를 요구하고 있었다.

중급 법원은 판결에서 양 회사의 제품은 전체로서 구조가 닮아 있다고 판단하고, 국가지식재산권국에 중국기업의 권리를 제차 심사하도록 명령했다. 현재 중국에서는 HONDA가 「스쿠터」, Sony Computer Entertainment(SCE)가 게임기 「플레이스테이션」의 의장권을 둘러싸고 재판에서 다투고 있다.

Philips사는 중국의 생산시설에 1980년대부터 투자하기 시작하여 현재 중국내의 23개 공장에서 매년 약 50억 불 규모의 생산을 하는 등 필립스사의 전체 세계생산량의 20%를 중국에서 생산하고 있다. 생산량의 대부분을 수출하고 있다고 하나 이번 판결과 같이 중국내에 대규모 투자를 한 외국기업의 특허권을 중국기업으로부터 보호하여 준 것은 의미가 있다.

이번 판결은 중국정부가 보다 강력한 상표법, 특허법 그리고 저작권법을 도입하였음에도 계속해서 창궐하는 위조품, 해적판 등에 대한 후속조치를 취한 것이다.

중국정부는 WTO에 대한 자국의 의무의 하나로서 지적권보호를 개선할 것을 약속한 바 있고, 지난 12월 WTO

에 가입한 이후 계속해서 지재권법을 강화하여 왔다.

그러나 아직도 중국정부가 중국내의 위조품, 해적판생산의 높은 비율을 제어하기 위한 충분한 수사 내지 사법상의 수단을 실행하고 있는가에 대하여는 의문이 남아있다.

□ 일본특허청, 심판청구심리를 신속히 해결한다.

[자료원 : 일본경제신문 2002. 12. 28]

특허청은 특허분쟁의 증가에 대응해서, 심판청구처리절차를 근본적으로 검토한다. 성립한 특허권을 무효로 하겠다는 라이벌 기업등이 특허청에서 구하는 분쟁에서, 최장 2년 이상 걸리는 현상을 고쳐, 1/2 정도의 1년으로 결론을 낸다. 기업등의 지식재산을 속히 확정하는 것이 목적으로, 내년 정기국회에서 특허법개정안을 제출한다.

기업등이 취득한 특허권에 대해서 타기업이 「신기술이 아니다」라는 등의 이유로 권리취소를 주장할 수 있다. 특허청은 심판청구이유를 정밀하게 조사하고, 특허권을 인용할지 취소할지를 심리하는 구조이다.

현재의 심판제도는 본격적인 심리(평균 심리기간은 1년 3개월)와, 신청인의 자격요건이 완료된 간이방식(동 1년)의 2가지 절차가 병존한다. 양쪽 모두의 심판청구를 차례로 제기할 수 있기 때문에, 2가지 제도를 차례로 처리하면 최종결정까지 평균 2년 3개월이 걸린다.

□ 싱가포르에서의 생명체 특허

[자료원 : Mondaq 2002. 12. 31]

싱가포르 특허법은 동·식물 기타 DNA, 생체조직 등 생명공학발명에 대한 특허성부여를 제한하는 규정을 가지고 있지 않고 이러한 것에 대해 법원에 의해서 검토되어 지거나 심사단계에서 명백히 되어진 바도 없다. 현재로서는 특허출원자들은 영국특허법의 사례를 참고하여야 할

것이다. 싱가포르 특허청은 현재까지 유전인자형적으로 (Genotypically) 혹은 생물형질형적으로(Phenotypically) 조작된 생명체, 예를 들어 유전적으로 조작된 박테리아, 식물 그리고 인간이외의 생명체를 포함하고 있는 발명에 대하여 특허를 허여하여 왔다.

한편 싱가포르 특허법 제16조 2항에 따르면 “인간이나 동물에게 실시되어지는 치료나 수술방법 등에 의한 인간이나 동물의 치료방법 발명은 산업상 이용될 수 있는 것으로 간주되지 않는다”고 규정되어 있는 바, 이는 윤리적 배분적 정의감을 표현하고 있는 규정으로 해석될 수 있다. 따라서 특허청은 공공의 도덕감에 반하여 사용될 수 있는 발명은 그 특허를 거절할 것이다.

따라서, 싱가포르 특허청에 식물이나 동물 관련 특허를 출원하는 경우 이러한 출원은 윤리적 고려 등을 검토하는 특허청의 재량에 달려있다.

동물발명보다는 윤리적 고려가 약한 식물 발명과 관련하여 주로 살펴볼 수 있는 전통지식과 유전자원의 문제에 대하여 싱가포르 특허법은 전통지식의 보호나 개발도상국가들의 접근권에 대한 명백한 규정을 두고 있지 아니하다.

최근 합의에 도달한 싱가포르·미국간의 자유무역협정에 따르면 양국은 생명공학관련 지재권보호제도를 강화하는데 노력하기로 하였으며, 특별히 싱가포르의 식물 다양성에 대한 보다 강한 보호를 위한 UPOV(식물신품종 보호를 위한 국제협약)가입이 기대되고 있다. 싱가포르 정부는 비윤리적이거나 공공질서에 반하지 않는 한 생명공학관련 특허를 허용하고 있는 현행 제도에 대한 고수를 재천명하였다.

□ 일본, 「부정경쟁 방지법」 개정안: 영업비밀침해행위에 대한 형사처벌규정의 제정

[자료원 : 산케이신문 2003. 1. 3]



기업 비밀을 사외로 누설한 경우 등에 형사벌을 과하는 「부정경쟁 방지법」 개정안이 1월 2일 마무리되었다. 지식 재산을 보호해 기업의 경쟁력을 높이는 것을 목적으로 하는 법개정에서, 정보를 누설한 사원이나 산업스파이 등에게 「3년 이하의 징역」 또는 「3백만엔 이하의 벌금」을 과한다. 경제 산업성은 이번달부터 시작되는 정기국회에 제출할 예정이다.

개정안에 의하면 보호 대상이 되는 정보는 1) 고객 정보 2) 생산 기술 3) 설계 정보 등이다. 설계도를 어떠한 수단으로 반출할 뿐만 아니라, 정보를 기억해 경쟁상대방에게 전하는 등의 경우에도 처벌 대상이 된다.

또, 전직사원이 그만두기 직전에 고객정보 등을 꺼내거나 재직중에 기업 비밀을 취득해, 퇴사후에 그 정보를 이용한 부정이 명백한 행위에 대해서도 처벌 대상으로 할 방침이다.

형사벌의 대상이 되는 행위에 대해서는 개별적으로 판단한다. 다만, 전직 사원이 일상적인 업무내에서 습득한 영업노하우 등을 이용한 경우에는 형사벌의 대상이 되지 아니한다. 너무 엄격하게 하면 전직의 기회를 빼앗게 될 수도 있기 때문이다.

□ 미국 공정거래위원회, Unocal사의 특허권 중지조치 가능성

[자료원 : Reuters 2003. 1. 8]

미국 공정거래위원회(FTC)는 Unocal Corp.가 cleaner-burning gasoline formulations에 대한 특허권의 일부를 행사하지 못하도록 하는 소송을 제기할 것이라고 2003. 1. 8 Wall Street Journal이 보도하였다.

FTC의 5인 위원 중 과반수가 동의한다면, FTC는 Unocal사가 기술권 특허권의 행사를 중지하도록 하는 조치를 취할 가능성이 있다.

왜냐하면 주 및 연방공무원들이 동사의 특허가 미국의 몇몇 지역에서 기술권 펌프가격의 인상에 기여할 수 있다

고 보고 이를주시하고 조사해 온 때문이다.

Unocal사의 특허권 행사 중지를 위한 소송이 있을 것이라는 사실은 캘리포니아 지역에 기반을 둔 Unocal사에 게 있어서 큰 실망이 될 것이다. 동 기업은 원 가솔린 특허에 대한 여러 소송에서 살아남았고, 동 특허에 대한 로열티가 연간 1억5천만 달러의 가치가 있는 잠재적인 자금줄로 보고 있기 때문이다.

1997년 연방 배심원은 몇몇 주요 정유사가 Unocal의 특허를 침해하여 재처리한 가솔린을 캘리포니아 지역에 판매하였기 때문에 각 갤론 당 5.75센트를 Unocal사에 지불할 것을 명령하였다.

5개 정유회사는 항소를 하였지만, 작년에 미국 대법원은 동 특허에 대한 항고심리를 거절하였고, 6년간의 소송은 끝이 났다. 그리고 작년 3월, Unocal은 법원에서 특허권 소송에 휘말리지 않았던 정유사에 대해서 1갤론당 1.2센트에서 3.4센트에 달하는 통일화된 라이선스를 요청하기 시작하였다.

□ 2002년 최대 IP 관련 소송

[자료원 : The National Law Journal 2002. 12. 27]

미국 법률회사의 IP 소송 담당 파트너로 있는 Lewis R. Clayton 변호사가 2002년의 IP 소송을 결산하면서, 동 연도에 있었던 IP 관련 소송 중에서 사회적으로 가장 큰 반향을 일으킨 사건을 선정하였다. 특허권 관련 4건, 저작권 관련 4건, 상표권 관련 4건 등 총 12건으로 이 중에서 특허권과 상표권 관련 소송 각각 4건에 대해서 대략적으로 소개한다.

Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki (균등론에 대한 판결) : 2년 전에 미국 연방순회항소법원(CAFC)은 특허청구범위가 수정되면, 특허권자는 수정된 청구항에 대한 균등한 범위에 대해서는 권리를 주장할 수 없다는 판결을 내렸다.

이에 대해서 미국 대법원이 판결을 뒤집은 사건이 2002

년의 가장 의미심장한 특허소송이었다. 대법원은 굳건한 균등론에 대한 믿음을 확인하였지만, 절대적인 금지에 대해서는 반대를 하였다. 대법원은 청구범위를 수정한 것이 문제가 되는 특정 균등한 범위를 포기한 것이 아니라는 것을 특허권자가 증명해야 한다고 판결하였다.

그러나, 연방순회법원이 채택한 절대적인 금지에 대한 권고사항이 그리 많지 않은 가운데, 대법원의 탄력적인 기준은 균등론을 둘러싼 혼동을 명확히 하는데 그리 많은 도움이 되지 않을 것이다. 실제로, 연방순회법원은 최근에 총괄적으로 Festo 사건에 대한 새로운 검토를 명령하였다.

Johnson & Johnston Assoc. Inc. v. R.E. Service Co. Inc. (균등론) : CAFC는 총괄적으로 균등론에 대해서 다시 한번 검토하였고, 청구범위 내에서가 아닌 특허 명세서에 공개된 대상물은 공공영역으로 들어간 것이니, 균등론하의 침해 주장의 근거가 될 수 없다고 판결하였다. 동 사건은 연방순회법원의 균등론에 대한 지속적인 회의적인 시각을 보여준 것이었다.

Holmes Group Inc. v. Vornado Air Circulation Systems Inc. (연방순회법원의 재판권) : 연방법(28 USC 1338)에 따르면, 지방법원이 특허권에 대한 재판권을 가지고 있는 원(原) 사건에 대한 항소 재판권을 연방 순회법원이 가지고 있다. 연방 순회법원은 동 법조항은 원고의 재판청구가 아닌 반소(反訴)가 특허법에 관련된 것일 때에도 재판권이 있다고 해석해왔다. 이에 대해서 대법원은 동의하지 않았고, 연방순회법원은 특허 반소사건에 대한 재판권이 없다고 판결하였다. 이러한 판결에 따라, 특허 반소사건의 항소는 연방순회법원 외에서 결정될 것이다.

Enzo Biochem Inc. v. Gen-Probe Inc. : CAFC는 공공 기관에 생물학적 물질을 기탁하는 것으로 특허법의 서면 명세서 요건을 충족한 것이라고 판결하였다.

순회법원은 기탁으로부터 가능한 정보를 포함한 서면 명세서가 문제가 되고 있는 각 청구항에 대해서 효과적으로 기술하고 있는지에 대한 결정에 대해서는 하급심으로

반송하였다.

Playboy Enterprises Inc. v. Welles : Playboy사는 1981년 올해의 플레이 메이트로 선정되었던 Terri Welles가 자신의 웹사이트에 Playboy의 상표 사용 금지를 막지 못하였다. 동 사건에서 제9 순회법원은 Welles가 자신의 웹사이트(헤드라인과 배너 광고 및 메타태그)에서 Playboy 상표를 사용한 것은 적절한 행위라고 판결하였다.

Karl Storz Endoscopy-America Inc. v. Surgical Technologies Inc. : 제9 순회법원은 상표가 부착된 물품의 수리는 상표권 침해를 구성한다고 보았다. 수술용 내시경 제조업자인 Storz는 자신의 물품이 포함된 의료를 수리한 회사를 고소하였다. 법원은 수리가 상표의 상업적 사용으로 간주된다고 판결하였다.

Barcamerica Int'l USA Trust v. Tyfield Importers Inc. : 동 사건은 실시권자(licensee)에 대한 적절한 질적 통제없이 상표권을 라이선싱하는 행위의 위험성을 잘 보여주었다. 제9 순회법원은 Barcamerica가 실시권자의 제품에 대한 최소한의 감독도 하지 못하기 때문에 포도주에 대한 자사의 상표권을 포기한 것으로 간주하였다.

Mattel Inc. v. MCA Records Inc. : 동 사건에서 제9 순회법원은 상표권 문제에서 표현의 자유를 담고 있는 미국의 제1 수정 헌법의 영향력을 주시하였다. 동 사건에서 Barbie 인형 상표권자는 가요순위 40위안에 든 덴마크 밴드인 Aqua의 노래 "Barbie Girl"에서의 상표 사용에 대해서 침해 소송을 냈지만 패소했다. 법원은 Barbie가 단순한 인형이 아니라 문화 아이콘이기 때문에, Aqua의 노래는 Barbie 인형과 그 가치가 대표하고 있는 문화 내용에 대항하고 있다고 판단하였다.

□ WIPO, “지식재산에 관한 디지털 경제의 영향” 조사 보고서에서 한국특허청의 성공사례 소개

[자료원 : WIPO 홈페이지 2002. 12. 16]



국제지식재산권기구(WIPO)는 디지털 기술, 특히 인터넷이 지식재산 및 국제적 IP 시스템에 미치는 파급효과를 조사하여 "지식재산에 관한 디지털 경제의 영향" 이라는 202쪽에 달하는 보고서를 발간하였다. 동보고서에서 한국특허청이 온라인출원시스템 개발 및 적용을 통해 성공적인 특허행정효율화를 이루어냈다고 다음과 같이 소개하고 있다.

한국특허청은 온라인출원시스템 KIPOnet을 1999년 1월부터 시행하였다. KIPOnet은 지식재산권 행정을 문서 없이 자동적으로 처리할 수 있도록 한 것이다. 여기에 지식재산권 행정에는 출원, 접수, 심사, 등록 및 특허청 공보 CD-ROM 발간이 해당된다.

KIPOnet으로 인해서 종이출원서류의 제출과 보관이 없어지고 심사효율은 12.7%, 행정효율은 10% 향상된 것 등 동 시스템으로 인해서 특허행정효율이 전반적으로 크게 향상된 것으로 나타났다.

비용면으로 보면, KIPOnet은 100쪽당 21만원(약 \$175)의 출원비용을 감축하고 있다. 또한 연간 7000건의 복사비용을 감축하고 있으며 향후 5년간 700억원(\$59백만)의 공보발간비용과 나아가서 향후 10년간에 걸쳐서 대략 4000억원(\$3.4억)의 해외출원비용을 절감할 것으로 기대되고 있다. KIPOnet 사용자들 입장에서는 무료로 지재권정보가 제공되고 있다.

한국특허청은 2002년부터 등록, 이의신청등을 포함한 행정 전 분야에 걸쳐서 KIPOnet 시스템의 적용을 확대할 예정이다. 또한 미래의 기술발전과 국제지식재산권시스템의 통일화에 대응하여 2005년까지 가동될 더욱 발전된 정보전략계획을 수립하고 있다.

동보고서의 주요내용은 다음과 같다

- 디지털 시대의 지식재산 관련
 - i) 산업부문, 민간부문, 정부 및 입법 기관 등에서는 의된 디지털 시대의 지식재산 관련 이슈 조사
 - ii) WIPO 지침 및 인터넷의 글로벌 성향에 기초하여, 관련 이슈들에 대해 국제적 시각에서 다룸
- 인터넷 혁명 및 디지털 네트워크 관련

- i) 최근 인터넷의 발전 동향조사 및 지식재산 경쟁의 장을 위한 디지털 네트워크의 중요도를 기술하기 위해 통계적 수치, 국제적 연구 및 구체적 사례 제시
- ii) 저작권 및 저작 인접권, 상표권 및 특허권에 대한 인터넷의 영향과 국제동향
- iii) 도메인네임의 주요 내용 및 상표권과의 관련성
- iv) 국제사법 (private international law)의 의문 사항 및 대체적 분쟁해결절차(ADR)의 이익에 관한 논의

개도국 관련 지식재산의 이슈

- i) 인프라 발전 정도의 불균형으로 인한 문제점 및 전자상거래 활동으로 인한 결과
- ii) 창조활동과 지식재산 콘텐츠 개발에 대한 인터넷의 효과
- iii) 디지털 기술의 발전에서 지식재산의 역할 및 이와 관련된WIPO의 역할 등

• 전자적 전송수단의 진보

- i) 각국 및 WIPO의 IP 서비스제공시 활용되고 있는 전자적 전송수단의 진보 현황 비교

WIPO Digital Agenda 관련 보고서 제공 및 1999년 9월에 개최된 "전자상거래 및 지식재산 관련 국제 컨퍼런스"에서 WIPO 사무총장에 의해 최초로 윤곽이 잡힌 목표 및 지침 제공

특허청은 동 자료를 번역하여 금년 2월 중순경에 배포할 예정이다.

□ USPTO, 2002년 10대 최다특허등록 기업 발표

[자료원 : USPTO 2003. 1. 13]

미국 특허상표청(USPTO)은 1월 13일, 2002년 중 미국 특허를 가장 많이 등록한 TOP10 기업을 발표하였다. 아래의 표는 2001년의 순위와 함께 2002년의 순위를 나

타내고 있다. IBM이 10년 연속으로 1위를 차지하고 있다.

2001년에는 단지 2개 미국 기업만 순위권에 들었는데, 2002년에는 4개의 미국 기업이 TOP10 특허 등록순위에 올라와 있으며, 이에 대해서 Rogan USPTO 청장은 "미국 기업이 전세계적으로 미국의 기술력을 증강하고 있다"

고 평가하였으며, "특허가 기술 진보를 증진하고, 경제 성장 및 상업투자를 촉진하며, 따라서 수백만명의 고용을 창출하고 있다"고 덧붙였다.

지식재산권연구센터 제공

2002년 잠정 순위	2002년 잠정 특허등록 건수	기 관	2001년 최종 순위	2001년 최종 특허등록 건수
1	3,288	International Business Machines Corporation	1	3,411
2	1,893	Canon Kabushiki Kaisha	3	1,877
3	1,833	Micron Technology, Inc.	4	1,643
4	1,821	NEC Corporation	2	1,953
5	1,602	Hitachi, Ltd	8	1,271
6	1,544	Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.	6	1,440
7	1,434	Sony Corporation	7	1,363
8	1,416	General Electric Company	3	1,107
9	1,385	Hewlett-Packard Company	15	978
10	1,373	Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha	9	1,184

※ 2002년도 Hewlett-Packard사에 대한 등록건수는 159건의 Compaq Computer corporation Inc. 와 165건의 Compaq Information Technologies Group L.P.의 등록건수를 합한 것이다.

지식재산의 보호강화 620억(577억)	
신속하고 정확한 심사처리 촉진 215억(180억)	○ 선행기술조사의 아웃소싱 : 200억(163억) ○ 서치시스템 고도화 등 심사체제 충실 : 11.1억(16.4억) ○ 인터넷출원소프트웨어 개발 : 3.6억(0.7억)
모범품대책 강화와 제휴강화 1.7억(0.1억)	○ 국제지식재산포럼지원사업 : 1억(신규) ○ 침해방지용 홍보 충실 : 0.7억(0.1억) ○ 아시아 국가와의 제휴강화 : 삭제
지식재산의 창조·활용의 추진 181억(177억)	
지식재산의 창조· 활용의 추진 124억(119억)	○ 특허전자도서관의 편리성 향상 : 35억(31억) ○ DVD-ROM 공보에 의한 정보제공 : 11억(0.8억) ○ 대학에 지식재산관리 어드바이저 파견 : 1.8억(1억)
지식재산의 유통촉진 57억(57억)	○ 특허유통 촉진 : 55억(55억) ○ 특허유통페어 : 2억(2억)
인적기반의 충실 15.3억(13.6억)	
인식향상과 인력육성 15.3억(13.6억)	○ 지식재산교육지원사업의 충실 : 5.1억(4.7억) ○ 계발활동 강화 : 3.8억(2.8억) ○ 변리사등 전문인력의 충실 및 기능강화 : 1.5억(1.6억) ○ 지식재산 관련 조사통계 정비 : 0.4억(0.4억)

※ () 내는 작년도 사업비