

세계는 지금

미국 Yahoo社, Facebook社와 특허분쟁 해결 합의

지난 7월 6일, 미국 Yahoo社는 Facebook社와 수개월 동안 계속해 온 특허분쟁을 종료하고 상호 협력하기로 합의했다고 발표했다. 이번 합의를 통해 양사는 상호 간의 특허침해 소송을 취하하고, 광고 제휴, 특허 크로스라이선스(patent cross-license) 등을 포함한 전략적 제휴(strategic alliance)를 추진할 계획이라고 밝혔다.

한편 Yahoo社는 지난 3월 12일에 온라인 광고, Social Networking 등에 관한 특허 침해를 이유로 Facebook社를 제소하였으며, 이에 대해 Facebook社는 지난 4월 3일에 마찬가지로 Yahoo

社를 상대로 특허침해소송을 제기했다. Facebook社는 또한 IBM社와 Microsoft社로부터 특허들을 매입하는 등 Yahoo社와의 특허분쟁에 적극적으로 대응해 왔으며, 양사 간의 특허분쟁 추이를 요약하면 다음과 같다.

출처 *online.wsj.com*

미국 맨해튼 파산법원, Kodak社의 특허 매각절차 허용 명령

지난 7월 2일, 미국 맨해튼 파산법원에서 열린 소송 심리에서 Allan Gropper 판사는 Kodak社로 하여금 1,100개 이상의 특허들에 대한 매각절차를 진행할 수

있도록 허용하는 명령을 승인할 것이라고 밝혔다. Kodak社는 지난 1월 19일 파산보호를 신청하고, 기업 운영을 하기 위해 대출을 받고자 약 700개의 특허들로 구성된 디지털 촬영 포트폴리오와 약 400개의 특

허를 포함한 디지털 영상처리 포트폴리오의 매각을 추진 중이다.

한편, Kodak社는 지난 6월 18일에 Apple社와 Flash Point Technology社가 자사의 특허권 매각을 방해하고 있다고 주장하며 미국 맨해튼 파산법원에 소송을 제기했다. 이 소송에서 Kodak社는 Apple社가 1990년대 초반 양사의 공동 연구로부터 유래된 10건의 특허에 대하여 부당하게 소유권을 내세우고 있다고 주장했다. Kodak社는 또한 1996년에 Apple社에서 분리된 Flash Point Technology社도 이 특허들을 Apple社로부터 양도받았다고 주장하며 그에 대해 소유권을 내세우고 있다고 설명했다.

이번 심리 결과에 대해 Kodak社의 Timothy Lynch 최고 지식재산책임자는 특허매각을 위한 경매를 진행할 수 있도록 법원이 시의적절한 판결을 내려준데 대해 만족한다는 입장을 표명했다. Timothy Lynch는 해당 특허들에 대한 Apple社의 소유권 주장이 근거가 없다고 비판하고, Apple社와의 법적 분쟁이 해결되지 않더라도 자사의 특허들에 대한 매각절차가 진행될 수 있다고 밝혔다.

<http://www.bloomberg.com>



날짜	분쟁경과
2012. 2. 1	• Facebook社, 美 증권거래위원회에 기업공개(IPO) 신청
2012. 2. 28	• Yahoo社, Facebook社에게 로열티 요구 - "온라인 광고, Messaging, Social Networking 등에 관한 Yahoo社의 특허들을 Facebook社가 침해하고 있다"
2012. 3. 12	• Yahoo社, Facebook社를 상대로 특허침해소송 제기 - "온라인 광고, Social Networking 등 10건의 특허를 Facebook社가 침해" • Facebook社, Yahoo社와의 특허소송에 적극적으로 맞서겠다고 입장 표명 - "사업 협력관계에 있던 기업이 소송을 제기한데 대해 실망"
2012. 3. 22	• Facebook社, IBM社로부터 약 750개의 특허 매입
2012. 4. 3	• Facebook社, Yahoo社를 상대로 특허침해소송 제기
2012. 4. 23	• Facebook社, Microsoft社로부터 약 650개의 특허 매입 • Yahoo社, Facebook社의 대응 조치가 실효적이지 않다는 입장 표명 - "Facebook社의 특허인수는 특허침해 사실에 어찌한 영향도 끼칠 수 없고, 오히려 Yahoo社의 제소가 타당하다는 것을 입증시켜 준다"고 평가
2012. 4. 27	• Yahoo社, Facebook社를 상대로 추가 특허침해소송 제기 - "Facebook社가 네트워킹 및 검색광고에 관한 2개의 특허를 침해했다" • Facebook社, Yahoo社의 추가 소송을 평가절하하고 적극적인 대응 방침 표명 - Yahoo社의 추가 소송 제기기는 "변덕스러운 행동(erratic actions)이다"
2012. 5. 17	Facebook社, 기업공개(IPO)

일본 경제산업성, 지식재산권 일괄심사제도 도입 검토

지난 7월 2일, 일본 경제산업성(経済産業省)은 복수의 기술 통합이 요구되는 전기자동차 등과 같은 제품을 대상으로 특허 및 디자인, 상표 등 지식재산권을 일괄 심사하는 제도인 「전략적 정리 심사(戦略的まとめ審査)」의 모범 사례(model case) 선정을 2012년 내에 착수할 계획이라고 발표했다. 경제산업성은 이러한 일괄심사제도를 통해 일본 기업 등이 세계에서 경쟁력을 발휘할 수 있는 제품이나 기술의 지식재산권을 최적 타이밍에 취득할 수 있도록 지원할 예정이다. 이와 함께 일괄심사 시기를 기업이 선택할 수 있도록 하는 심사방식의 도입 및 일괄심사 관련 요건 등을 검토할 계획이다.

일본 경제산업성은 일본특허청(JPO)과 공동으로 신제품 출시를 현재 준비하고 있거나 기술개발을 하고 있는 대기업들을 대상으로 「전략적 정리 심사」 적용 대상 기업을 선정할 방침이다. 경제산업성은 올해 내에 심사 적용대상 기업 선정을 완료할 계획이며 이를 위해 관련 분야에 정통한 심사관들로 이루어진 심사팀을 구성할 예정이다.

전기자동차의 경우 제품이나 기술에 관련된 지식재산권의 심사는 원칙적으로 모터, 전지, 디자인, 상표 등 구성요소에

따라 개별적으로 실시된다. 따라서 산업계에서는 신속한 경영판단이 필요한 분야의 제품이나 사업과 관련된 특허 및 디자인, 상표 등 지식재산권 창출 관련 절차들을 정비해야 한다고 요구하고 있다.

JPO는 이러한 산업계의 요구를 바탕으로 모범사례 선정을 통해 일괄심사제도인 「전략적 정리 심사」의 도입 여부를 검토할 예정이다. 「전략적 정리 심사」가 제도로서 확립되면 대기업뿐만 아니라 기술 우위를 가진 중소기업도 지식재산 전략 수립을 위한 새로운 수단으로서 이를 활용할 수 있을 것이다. 또한 전기자동차, 연료전지차, 의료기기, 복사기, 디지털카메라 등 일본 기업이 기술이나 제품에서 우위를 점할 수 있는 분야에 대한 적용이 기대된다.

출처 j-net21.smrj.go.jp

일본 특허정보기구, 기계번역을 통한 세계 특허 정보 검색 서비스 제공

지난 7월 3일, 일본특허정보기구(Japan Patent Information Organization, JAPIO)는 독자적으로 개발한 기계번역 시스템을 통해 「세계 특허정보 검색 서비스」를 제공할 계획이라고 발표했다. 이 기계번역 시스템을 이용하면, 일본, 미국, 유럽, 중국, 한국의 5국 특허 문헌

과 특허협력조약(PCT)의 특허문헌들을 일본어 및 영어로 검색할 수 있다. 이 시스템은 검색자료로서 중국의 실용신안 등 특허 5국을 포괄하고 있는 DocDB를 사용한다.

* JAPIO는 1985년 일본에서 특허정보사업의 일원화를 위하여 설립된 종합 특허정보 서비스기관임

* DocDB(Document Database)는 유럽특허청(EPO)이 약 70개 국가들의 특허 서지정보를 수록·서비스하고 있는 데이터베이스이며, EPO는 최근에 이를 MCD(Master Classification Database)로 대체하기 위한 계획을 추진하고 있음

JAPIO가 연구개발한 이 기계번역 시스템의 주요 특징은 다음과 같다. 첫째, 이 번역 시스템은 약 190만개의 기술용어에서 엄선된 분야별 기계번역사전을 활용하여 고품질의 일본어 기계번역문을 제공하며, 기계번역으로 번역된 일본어 이외에도 미국 및 유럽 특허들에 대한 일본어 초록도 데이터베이스화 했다. 둘째, 사용자는 이 시스템을 통해 주요 국가의 특허들을 일본어 및 영어로 검색할 수 있으며 검색창에 일본어와 영어를 동시에 입력하여 검색할 수도 있다. 마지막으로 이 시스템은 검색창에서 검색 결과를 확인하면서 검색방법을 변경하거나 최초 검색 후에 키워드 선정 등을 통하여 재검색을 할 수 있기 때문에 더욱

세계는 지금

정확한 검색 결과를 도출할 수 있다.

출처 SankeiBiz



중국 후진타오 주석 등, 혁신 환경 개선 및 지식재산권의 관리 강조

지난 7월 6일, 중국의 후진타오(胡锦涛) 주석 및 원자바오(温家宝) 총리는 중국 과학기술부가 개최한 「국가 과학기술 혁신 컨퍼런스(全国科技创新大会)」에 참석해 중국의 혁신 환경 개선과 지식재산권의 창출, 운용, 보호 등을 강조했다. 「국가 과학기술 혁신 컨퍼런스」는 개혁 및 개방의 심화, 경제발전 방식의 변화 등에 대처하고 샤오강(小康) 사회 건설을 위하여 과학기술 제도의 개혁을 논의하기 위한 회의다.

* 샤오강 사회는 중국이 추구하고 있는 사회상으로서 의식주를 걱정하지 않는 물질

적으로 안락한 사회, 중산층 사회를 의미하며, 중국은 이를 2020년까지 이루려는 목표를 두고 있음

이 컨퍼런스에서 후진타오 주석은 중국이 과학기술입국 전략 및 인재강국 전략을 실시하고 혁신, 도약, 발전, 미래 선도의 지도방침을 이어가며 국가 중장기 과학기술 발전 계획을 계속하여 추진하고 있다고 설명했다. 후진타오 주석은 이와 함께, 경제성장 모델 전환과 경제 구조조정에서 과학기술 지원을 충분히 실행하고 과학기술 혁신을 제약하는 문제점 해결 및 제도 개혁을 통해 국가 혁신 체제를 건설하여 세계 과학기술 강국을 위한 기반을 다져야 한다고 역설했다. 그는 또한 혁신 환경을 더욱 고도화하고 과학기술 성과의 산업화 및 응용을 촉진하는 정책을 개선하여 과학기술과 금융의 결합을 촉진해야 한다고 강조하고 이를 통해 지식재산의 창출, 운용, 보호, 관리를 강화하고 사회 전체가 과학에 관심을 가지는 분위기를 조성해야 한다고 설명했다.

한편, 원자바오 총리는 과학기술 제도 개혁은 기업이 기술혁신 주체가 되도록 추진하고 기업의 혁신 능력을 강화하는 것이라고 설명했다. 이와 관련해 원자바오 총리는 벤처기업 등과 같은 중소기업이 가장 혁신이 활발한 곳으로써 이들을 발전시키기 위한 지원책을 마련해야 한다고 강조했다. 그는 또한 기업의 국제

과학기술 교류를 지원하고 지식재산권 보호를 강화할 필요가 있다고 역설했다.

출처 <http://www.sipo.gov.cn>

중국 베이징 지식재산권보호 협회, 「제6회 러시아 지식재산권 보고회」 개최

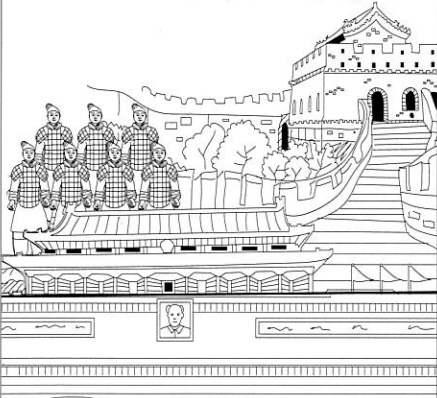
지난 7월 5일, 중국 베이징 지식재산권보호협회는 「제6회 러시아 지식재산권 보고회」를 개최했다. 이 보고회는 2007년 이래 베이징(北京), 상하이(上海), 광저우(廣州), 선전(深圳)에서 5차례 개최되었으며, 여태까지 약 800명의 중국 및 해외 지식재산권 전문가들이 참석했다. 이번 보고회에는 주중 러시아 상무대표처 공무원, 베이징시 기업 지식재산권 관리담당자, 지식재산권 관련 변호사 등 약 100명이 참석했다.

이 보고회에서 러시아의 특허 변호사 Yury Kuznetsov와 상표권 변호사 Alexander Nesterov 등은 러시아의 지식재산 관련 법률 및 제도를 소개했다. 이들 전문가들의 주요 발표주제는 '러시아에서의 상표 출원 : 러시아 법률의 특징 및 새로운 발전', '지식재산권에 대한 관세 영향과 러시아의 지식재산권 처리', '러시아 특허법의 개정 필요성' 등이었다.

최근 중국과 러시아는 양국 간의 전략

적 협력 관계가 강화되면서 경제협력이 안정적으로 발전하고 무역 규모 또한 지속적으로 확대되고 있으나, 이와 함께 양국 간의 무역 분쟁도 점진적으로 증가하는 추세이다. 이러한 배경에서 이번 보고회는 중국 기업들의 러시아 지식재산 관련 법률 및 제도들에 대한 이해를 높이고 중국과 러시아 기업들이 사업상 합법적인 권익을 보호하는데 기여할 것으로 기대된다.

출처 <http://www.ipr.gov.cn>



유럽사법재판소, 유럽공동체 상표의 '진정사용'에 관한 법무감 의견 공개

지난 7월 5일, 유럽사법재판소(ECJ)는 Leno社와 Hagelkruis社 간에 상표의 진정사용(genuine use)에 관한 사건(C149/11)에 대한 ECJ 법무(Advocate General)의 의견서를 공개했다. ECJ의

Sharpston 법무감은 이 사건과 관련해, 유럽연합(EU) 회원국 내에서 유럽공동체 상표(CTM)를 사용했다는 사실 자체만으로는 해당 상표를 진정으로 사용(genuine use)한 것으로 보기에 충분하지 않다는 의견을 밝혔다. 한편 Hagelkruis社는 2009년 7월 27일 니스(NICE) 상표 분류 35류, 41류, 45류에 대해 「ONEL」이라는 상표를 베네룩스 지식재산청(BOIP)에 출원했다. 이에 대해 Leno社는 니스 상표 분류 35류, 41류, 42류에 대해 자사가 2003년에 등록한 CTM인 「ONEL」에 기초하여 이의를 제기하였으며, 이와 관련해 Hagelkruis社는 Leno社에게 CTM의 진정사용에 대한 증명을 요구했다. BOIP는 Leno社의 이의를 기각하였고 이에 Leno社는 항소했다. 이 사건 항소심의 쟁점 중 하나는 Leno社가 자사의 CTM 상표 「ONEL」를 EU의 1개 이상의 국가에서 진정사용한 것을 입증해야 하는지의 여부이다. EU 상표규정(Regulation No.207/2009) 제 15조는 CTM의 소유주는 상표등록 후 5년 이내에 지정 상품 및 서비스에 대해 공동체 내에서 상표를 진정으로 사용해야 하며, 그렇지 않은 경우 해당 상표는 비사용으로 등록이 취소될 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 진정사용에 대한 전통적 해석에 따르면, EU 내 단일의 회원국에서의 '진정사용'은 위 규정상의 '진

정사용'이 되기에 충분한 것으로 여겨져 왔다.

그러나 ECJ 법무감은 이번 의견서에서 모든 관련 요소들이 고려되었던 경우에 단일 회원국 내에서의 CTM 사용이 공동체 내에서의 진정사용이 될 수 있는 반면, 단순히 단일 회원국 내에서의 CTM 사용 자체만으로는 해당 상표의 진정사용이 되기에 충분하지 않다는 의견을 밝혔다. 즉, 공동체 내에서의 진정사용은 제품 관련 시장에서 상표 소유주의 시장점유율 등의 특징들을 고려하여 CTM 사용이 해당 시장에서 시장 점유율을 유지 또는 생성하기에 충분한 진정사용으로 해석되어야 한다고 밝혔다. 이런 견해는 CTM의 '진정사용'에 대한 기준을 높이고 있다는 평가를 받고 있다. 즉, 공동체 내에서 진정사용의 조건이 충족되었는지를 판단하기 위해서는 각국 법원은 27개 회원국 영토 내에서의 모든 형태의 상표사용에 대해 조사해야 하며, 이때 CTM의 사용은 해당 제품 및 서비스에 대해 시장 점유율 유지 및 성립하기에 충분한 사용이어야 한다는 것을 의미한다.

출처 <http://www.lexogy.com>



세계는 지금

영국지식재산청, 「2011/2012 지식재산 범죄 보고서」 발표

지난 7월 16일, 영국지식재산청(UKIPO)은 「2011/2012 지식재산 범죄 보고서(IP Crime Report 2011/2012)」를 발표했다. 이 보고서는 산업계와 정부기관이 공조하여 위조 및 불법복제 제품을 단속하고 관련 문제에 대한 해결책을 함께 찾기 위해 UKIPO가 2004년에 설립한 「영국 지식재산 범죄 그룹(UK IP Crime Group)」이 작성하였으며, 2011년 4월 1일~2012년 3월 31일 기간 동안의 지식재산 집행 현황을 토대로 작성했다. 이 보고서에 따르면, 가장 많은 위조 제품이 단속된 품목은 의류, 담배, DVD, 술, 신발류 등으로 나타났다. 영국 왕실 수입 및 관세기구(HM Revenue and Customs)와 영국 국경단속기구(UK Border Force)는 공조 활동을 펼쳐 영국으로 들어오는 70억 파운드 상당의 위조제품을 압류했으며, 이 중에는 150만 파운드가 넘는 위조 브랜드가 부착된 골프 용품 및 컴퓨터 주변기기 등이 포함되어 있다. 또한 의약품 및 의료용품 규제국(MHRA)은 온라인에서 위조의약품을 거래한 자를 적발하여 법원으로부터 1천4백만 파운드의 압류 명령을 받아냈다. 이러한 금액은 지금까지의 위조의약품에 압류 명령들 중에서 가장 큰 금액

이다. 이 보고서는 또한 인터넷과 소셜 미디어 네트워크가 지식재산 범죄에 점점 더 많이 이용되고 있다고 밝혔다. 이와 관련해, 출판업자연합(The Publishers Association)은 지난 1년 동안 온라인 불법 콘텐츠에 대해 20만 건 이상의 경고장을 발송하였으며 영국 음반산업협회(BPI)는 4백만 건 이상의 온라인 불법 디지털 음악 파일을 확인하고 제거했다. UKIPO의 Baroness Wilcox 청장은 이 보고서가 정부와 산업계가 공조하여 조직적인 범죄에 대응한 좋은 사례들을 보여주고 있다고 평가했다. Baroness Wilcox 청장은 또한 UKIPO가 지식재산 범죄에 대한 대중의 인식 제고를 위해 「모범사례(Best Practice)」 웹사이트를 운영하고 있으며, 영국 지식재산 범죄 그룹이 「사업장에서의 지식재산권 침

해 방지(Preventing Infringement of IP Rights in the Workplace)」 지침을 제공하고 있다고 밝혔다.* 「2011/2012 지식재산 범죄 보고서(IP Crime Report 2011/2012) <http://www.ipo.gov.uk/ipcreport11.pdf>

출처 <http://www.ipo.gov.uk>

자료제공
한국지식재산연구원(KIIP)

