

## KOTRA IP5+ 지식재산권 정보

'21.10.18-10.29

KOTRA 해외지재권실은 우리기업이 진출한 주요 해외지역의 IP-DESK (미국, 멕시코, 유럽, 러시아, 중국, 일본)와 함께 수집한 IP5+ 지식재산권 이슈를 보내드립니다.

- \* 각 뉴스의 제목을 클릭하시면, 해당 원문 사이트로 연결됩니다.
- \* 문의처 : KOTRA 해외지재권실 (02-3460-3354, [ip-desk@kotra.or.kr](mailto:ip-desk@kotra.or.kr))
- \* 금회 기간 중 일본 IP DESK 지식재산권 뉴스는 휴간입니다.

### ■ 미국(뉴욕, LA IP DESK)

- **특허** 미 상원, 소상공인·일반 대중 출원인의 권리 향상 법안 발의
  - 美 버몬트 주 민주당 상원의원 Patrick Leahy와 텍사스 주 공화당 상원의원 John Cornyn, 특허무효심판청구 절차의 공정성·투명성 강화 및 소상공인·일반 대중 출원인에의 접근성 향상 등을 통한 일반 대중 특허출원의 절차적 권리 증진을 위해 '미국발명회복법안(Restoring the American Invention Act)' 공동발의('21.10.14)
  - (주요내용) ①특허심판원장의 특허심판원 결정에 대한 직권 혹은 당사자 일방 요청 의거 재심사, 수정 및 파기 가능(심판관 결정에 대한 견제장치 마련) ②정부기관도 등록후무효심판청구(PGR, Post Grant Review) 및 특허무효심판청구(IPR, Inter Partes Review) 가능 ③특허무효심판 청구요건 확대(진보성 결여, 공개 간행물→이중특허, 특허명세서, 도면, 청구항 내용 포함) ④특허심판원의 '직권에 의한 심판청구 기각(discretionary denials)' 관한 삭제 ⑤심판관들의 외부 심판관들과의 일방적 의사소통 금지
- **특허** 미 특허심판원(PTAB), 로봇청소기 특허 잇따라 무효 결정
  - (사건개요) 미국 로봇청소기 제조회사 SharkNinja(심판청구인)가 경쟁회사 I Robot(피청구인)를 상대로 제기한 특허무효심판청구 건

- (1심) 특허심판원은, ①'코어 끝 부분에 탑재되어 회전하는 장치'가 선행기술을 뛰어넘어 것이라는 피청구인의 주장에도 불구하고 ②해당 청구항에는 끝부분 탑재장치의 회전 여부가 발명의 요체로 명시되어 있지 않다며, 피청구인 소유 미국 특허 No. 8,413,303 가 진보성이 결여되었다는 청구인의 주장을 받아들여 13개 청구항에 대해 무효심판결정('21.10.21)

☞ 특허심판원은 본 결정에 앞서 피청구인의 두 개의 특허(9,550,294 및 9,921,586)를 무효결정('21.10.4)했고 또 다른 특허(10,045,676)도 16개 청구항 중 한 개를 제외한 모두에 대해 무효결정한 바 있음

#### ○ 특허 국내 완구 기업, 캐나다 기업 상대로 특허무효 소송 승소

- (사건 개요) 캐나다 완구제조사 Spin Master(원고)가, 자사의 완구제품 바쿠칸 (Bakugan) 관련 특허 3건과 관련, 대한민국 완구 제조사 초이락컨텐츠와 미국 현지 판매사 Mattel(공동피고)를 상대로 제기한 특허침해소송에 맞서 피고가 제기한 원고 특허무효심판청구 건
- (1심) 특허심판원은, 피청구인의 바쿠칸 특허가 기존의 완구업계 선행기술의 단순 조합 수준에 불과한 기술이라며, 청구인의 주장을 받아들여 무효심판결정
- (항소심) 원고가 특허심판원 심판결정에 불복 항소한 건에서, 연방항소법원은 특허심판원 결정을 유지('21.10.12)
- ☞ 초이락컨텐츠사는 중국 최고인민법원과 밀라노 법원에서도, 자사의 완구제품 Mecard가 Spin Master소유 특허 침해 판결을 얻어, Spin Master 상대로 벌인 특허 소송에서 모두 승소

#### ○ 저작 저작권분쟁위원회, 저작권 소액 재판 상세 내용 발표

- 비교적 적은 손해배상액으로 콘텐츠 창작자들의 권리를 신속히 보호하기 위한 저작권 소액 재판 제도의 구체 내용 발표('21.10.27)
- (주요내용) ①저작권청 內 저작권분쟁위원회(CCB, Copyrights Claims Board)가, 3인 심판관 합의체로 소액 저작권 침해소송의 심리 담당(주정부 혹은 연방정부 상대 소송 심리는 불가), '21.10.14~'22.6 기간 사이 개시 예정 ②손해배상 한도제 운영(소송 건 당 3만불, 피해저작물 당 1만5천불), 온라인 재판 진행 ③증거개시 절차 대폭 감축 및 여행비 절감 등으로 소송비용, 건당 100불 예상 ④ CCB 결정에 대한 상급법원으로서의 항소 불가, CCB에 재심사 요청만 가능

○ **저작** 법원, 저작권의 역사적 한계 기준 제시

- (사건 개요) 푸에르토리코의 극작가 Perea(원고)가, 자신이 쓴, 소설가 Laguerre의 원작소설(La Llamrada-1935년 출간, 1936년 저작권 등록 후 미갱신, La Resaca-1936년 출간, 저작권 미등록)기초 영화 시나리오를 불법 출판 및 판매한 것과 관련, 출판사 Editorial(피고)를 상대로 제기한 저작권 침해 소송
- (1심) 푸에르토리코 지방법원은 원작 소설가와 출판사 間 계약에 의거, 출판사의 영화 시나리오에 대한 복제권은 정당하다며 원고의 청구를 기각
- (항소심) 제1 연방순회항소법원은, ①원고가 원작소설을 기초로 영화 시나리오를 쓸 시기(2001~2003년)와 원작자 소설가와 출판사 간 계약 체결 시기 이전에 원작자 소설의 저작권은 이미 만료되었고\*, ②시나리오의 저작권은 오롯이 원고에게 있다며, 1심 결정을 뒤집고 피고에 대해 원고에게 손해배상할 것을 결정(21.10.12)

\* 1909년 제정 美 저작권법에 따르면, 1978년 이전 출간 저작물 경우, 28년간 저작권 존속(갱신시 추가 28년)

■ **중국 (상하이, 베이징, 광저우, 홍콩IP DESK)**

○ **일반** 국가지식산권국, '20년 지식재산 평가 보고서 발표

- 지식재산권발전연구센터, 중국 각 지역의 지재권 발전 평가(21.10.16)  
·(주요내용) ①광둥省, 강소省, 베이징市, 상하이市, 절강省, 산둥省이 전체 순위 1~6위 차지 ②국가 종합 지식재산발전지수, 100(2010년)에서 304.7(2020년)로 상승, 연평균 성장률 11.8% 기록 ③국제 비교에서, 중국의 지식재산 개발 수준 세계 순위, 2015년 17위에서 2019년 8위로 급등 자체 평가

○ **일반** 국가지식산권국, 지방정부와 지식재산권보호센터 개설 협업

- 상하이市 인민정부, 신소재, 에너지 절약 및 환경보호 산업의 지식재산 창출 지원을 위해 '상하이 지식재산권보호센터' 개설 추진(21.10.14)  
·(주요내용) ①지식재산권보호센터에 지식재산 지원업무 컨트롤 타워 역할 부여 ②관내의 지식재산 신속 창출 인프라 구축(법 정비, 유관기관 간 협업 네트워크 구축) ③이전 명칭 '중국(상하이)지식재산권 권익수호 지원센터'은 사용 중지

○ **상표** 국가지식산업국, 상표 등록증 발급 'Going Paperless'

－ 상표등록증 발급 방식 조정 공고(제 453 호, '21.10.12)



关于调整商标注册证发放方式的公告 (第453号)

发布日期: 2021-10-12

来源: 大 中 小 分享 打印 收藏 打印

·(주요내용) ①'22.1.1 이후' (서면출원 시) 상표청이 상표 등록 결정 후 출원인에게 상표 등록증 수령 통지하면 출원인이 통지서 상 인터넷 주소에서 상표 온라인 서비스 시스템상 데이터베이스인 중국상표망(中國商標網)에 접속, 전자상표등록증 취득, 다운로드 및 출력 (전자출원 시) 출원인이 직접 중국상표넷 서비스 시스템(中國商標網) 상에서 전자상표등록증을 취득, 다운로드 및 출력 ②과도기 기간('21.10.15~12.31); 전자등록증 온라인 취득 및 종이재질 상표등록증 교부, 병행 실시 ③'22.1.1 이후, 종이 재질 상표등록증 실물 교부 및 우편 발송은 중지

○ **상표** 국가지식산업국, 유럽연합과의 지리적표시보호협정 긍정 평가

－ 중국·유럽연합 지리적표시협정(China-EU Geographical Indications Agreement, '20.9 발효)의 현황 및 향후 경제 발전 기여의 잠재력 평가('21.10.15)

·(주요내용) ①'21.9 현재, 중국 지리적표시 품목(GIs) 110개가 유럽연합에서, 유럽연합 지리적표시 품목 134개가 중국에서 각각 보호 중 ②국가시장감독관리총국, 국가지식산업국 공동 작성 'GIs 보호강화 가이드라인'('21.5) 의거, '24.9월 限, 175+175 GIs 품목 상호 보호 프로젝트 추진 ③중국 저장 성의 Anji White Tea 경우, 4,153 헥타르 무공해 인증 및 1,733헥타르 녹차 재배지구 운영으로 품질관리 구축

☞ 중국의 지리적표시보호, ①상표제도(집합표장 및 증명표장)와 독자제도(국가지식산업국 및 농업농촌부 법령 의거)의 이원체제 운영 ②상표 지리적표시 품목 6,085개, 국가지식산업국 지리적표시 품목 2,391개('20.12월), 농업농촌부 지리적표시 3,090개('20.6월)

○ **상표** 산둥성 법원, 부정경쟁위반 건에 손해배상 판결

－ (사건 개요) 상해市 소재 와인제조社 비쿠스(원고)가, 자사의 등록상표 '锐澳 (Ruiao)', 'RIO' 관련, 산둥省 소재 경쟁사 中山(피고)을 상대로 제기한 상표침해 및 부정경쟁 위반 건

－ (1심) 산둥省 중급인민법원은 ①원고를 해당 상표의 소유자로 인정하고 ②피고가

상호를 '广东锐澳投资有限公司' 로 변경한 행위가 원고의 상표침해 및 원고 브랜드 인지도에의 부정 편승에 해당된다며, 피고에게 판결 후 20일 내 사명을 변경하고 원고에게 360만 위안 손해배상할 것 명령

- (항소심) 원고가 1심 판결에 불복 항소한 건에 대해, 산둥성 고급인민법원은 심리 요건이 성립되지 않는다며 기각 결정(21.10.15)

## ■ 유럽(프랑크푸르트 IP DESK)

### ○ 일반 유럽특허청(EPO), 회원국 특허심사의 인프라 개선 추진

- EPO의 전략계획 2023의 일환으로, 회원국들에게 최신 검색 툴을 제공하는 특허심사 현대화 프로젝트 추진(21.10.15)
- (주요내용) ①EPO 리서치 프로그램 ANSERA를 기반으로 회원국들의 검색 시스템, EPOQUENET을 업그레이드(시스템 확장성 지원, 클라우드 호스팅)하는 파일럿 프로젝트 ②영국, 프랑스, 스웨덴, 체코, 스위스, 스페인, 덴마크, 오스트리아에서 100명 이상의 연구원이 6개월 간 공동참여

### ○ 일반 스페인 지식재산청, 지식재산권법 개정 추진

- '산업재산권 예비 개혁 초안'(21.12월 국회제출, '223월 시행 예정) 발표(21.10.26)
- (주요내용) ①(특허, 실용신안) ▶ 생물학적 공정을 통해 얻은 동식물의 특허성 배제 ▶ EU 출원 특허의 스페인 실용신안 변경 출원시 해당 EU 특허문서 취소처리 ▶ 파생실용신안 제도 도입 및 실용신안 보호 대상 확대(제약 성분 및 제형 포함) ▶ 출원수수료 및 등록료 감면 대상, 공공대학에서 공공연구센터로 확대 ②(상표) ▶ 상표등록부 정보 공개시 출원인 주소 제외 ▶ 파산관재인이 상표청에 미갱신 상표에 대한 등록유지 요청 가능 ▶ EU 상표의 스페인 상표 전환 상세 규정 마련 ③(산업디자인) ▶ 디자인 침해시 피해액 산정 기준 명확화 ▶ 배지, 로고, 국기 등 금지 콘텐츠에 대한 심사관의 직권심사 권한 삭제 ▶ 디자인 부분 양도시, 특허상표청이 직권으로 디자인 분할 결정 가능

### ○ 상표 유명 화장품 기업, 상표 등록거절결정 불복 항소에서 승소

- (사건개요) 프랑스 유명 향수 제조사 겔랑(Guerlain)의 시그니처 제품 Rouge G de Guerlain lipstick의 '18년 입체상표 출원 건
- (EUIPO 및 EU항소위원회) 충분한 식별력이 없다는 이유로 등록거절



이후 항소위원회 제기 심사거절불복 심판청구서도 패소

- (항소심) 유럽연합 보통법원(EGC, European General Court)은 ①입체상표에 있어 제품 외관에 대한 심미적 분석의 요체는 주관적 매력의 존재 여부보다는 소비자에게 비상한 이미지로서 각인되는 지의 여부이며, ②본 제품의 경우, 선박의 선체 혹은 요람을 연상시키는 외관과 하단의 타원형 G 마크 장식 등이, 동종 상품군의 일반적 외관에서 벗어나는 독창적이고 비전형적인 것으로서 오롯이 본 제품의 출처로 식별 가능하다는, 항소위원회의 심결을 뒤집고 상표 등록을 결정(21.10.12)

○ **집행** EUIPO(유럽연합지식재산청), OECD 기구와 e 커머스 위조품 합동조사

- 글로벌 온라인 상거래 상의 위조 및 불법복제 거래 현황에 대한 보고(21.10.25)  
·(주요내용) ①OECD회원국들의 전자상거래 매출 '19년 경우 전체 GDP의 30% 차지, '10년 대비 약 두배로 성장 ; '20년 경우 코로나 대유행의 영향으로 전자상거래 거래액이 전년대비 20% 증가 ②그에 따른 위조, 불법복제품 유통도 급증하여 '17~'20년 기간 동안 유럽 세관에서 압류된 위조품의 56%가 전자 상거래 관련(B2B 82%, B2C 18%) ③위조품 주요 원산지; 중국 75%, 홍콩 5.7%, 터키 5.6%, 싱가포르 3.3% 등

## ■ 멕시코(멕시코 IP DESK)

○ **일반** 지식재산청, '21년 상반기 지식재산 출원 통계 발표

- 코로나 영향으로부터의 경제회복과 전자출원을 증가(발명특허 92%, 상표권 91%)에 힘입어 '21 상반기 지식재산 출원, 크게 증가(21.10.22)
- 발명 특허 및 상표권 출원 경우, 18,293 건 및 87,863\* 건으로 전년 동기 대비 각각 12.75% 및 24% 증가

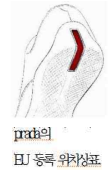
\* '21상반기 중 마드리드 협정 멕시코 지정 상표출원은 13,936 건으로 전년 동기 대비 8%가 증가

○ **일반** 브라질 특허상표청(BPTO), 위치상표 허용

- 상표법 현대화 및 국제규범과의 격차 해소를 위해, '21.10.1부터, 법원의 판결에 의해서만 등록이 가능했던 위치상표 (Position Mark)의 출원 및 등록을 전면 허용(21.10.8)  
·(주요내용) ①상표 위치의 비전형성 및 독창성을 주로 심사할 예정 ②트레이닝 및 신발류 등 패션 분야의 출원 증가 예상 ③현재 입체상표 출원 서식을 이용 전자출원 가능, 시행일 이후 90일 내 기존 심사 중 상표의 위치상표 변경 출원도 허용



☞ 위치상표(Position Mark)는 특정한 방식으로 상품의 특정 위치에 표시되거나 부착되는 비전형 표장 (Non-traditional marks)의 일종으로서 '상표법에 관한 싱가포르 조약 (Singapore Treaty on the Law of Trademark)'('06.3월에 의거 IP5 국기를 비롯한 대부분의 국가에서 패션 부문에 최다 출원되어 상표로 보호 중



○ **상표** 멕시코 기업, 미국 거대기업 상대 상표 소송서 항고

- (사건개요) 통신·엔터테인먼트 서비스를 제공하는 멕시코 기업 StarGroup의 Jose Aguirre 대표와 일론 머스크가 설립한 민간 우주·항공 기업 스페이스 X의 위성 인터넷 사업 부문 자회사 Star Link 간 상표 소송 건
- (지식재산청 및 1심) 스타그룹은 제 38류(통신업)에 'STAR LINK'를 출원 등록한 반면, 미국의 스타링크는, 두차례에 걸친 멕시코 지식재산청의 상표등록 거절과 스타그룹과의 상표권 양도 협상 실패 후, 연방행정법원(Tribunal Federal de Justicia Administrativa)에 스타그룹 상표권 불사용 취소 청구 소송을 벌여 신속하게 승소
- (항소심) 스타그룹은 상급심에 불복 항고 신청, 스타링크는 10월28일부터 멕시코에 위성 인터넷 서비스 시작 예정 ('21.10.18)

■ **러시아(모스크바 IP DESK)**

○ **일반** 유라시아 특허청, 특허협력조약(PCT)과의 유대 강화

- 제23차 특허협력조약(PCT, Patent Cooperation Treaty) 연차총회에서 유라시아특허청(EAPO, Eurasian Patent Organization)이, 러시아 연맹, 스페인, 일본, 중국, 미국 그리고 대한민국의 지지를 받아, 필리핀에 이어 24번째로 PCT 국제특허출원의 국제조사기관(ISA, International Search Agency) 및 국제예비심사기관(IPEA, International Preliminary Examination Agency)으로 지정 ('21.10.18)

○ **일반** 러시아 지식재산청, 중국 및 몽골과 지재권 협력 사항 논의

- '지식재산 법제도 및 상표 심사 관련 최근 동향' 주제 세미나 개최('21.10.20)
  - (주요내용) ①유라시아 경제공동체의 독자 지식재산권 등록 시스템 개발 착수
  - ②'유라시아 산업 디자인 보호 협정' (1994년 9월)에 의거한 산업디자인 등록 시스템 출범 추진