

KOTRA IP5+ 지식재산권 정보

'21.11.1-11.12

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)
- * 금회 기간 중 모스크바 IP DESK 지식재산권 뉴스는 휴간입니다.

■ 미국(뉴욕, LA IP DESK)

- **특허** 특허상표청장, 특허심판관 결정에 대한 재심사 권한 처음으로 행사
 - '21.7월 당사자 요구 시 특허심판관 결정에 대한 특허청장의 재심사 권한을 인정한 대법원의 Arthrex 판결(United States v Arthrex 141, Supreme Courts, 1970,2021)에 의거, 특허청장 권한대행 Drew Hirshfeld가 삼성의 리튬배터리 특허 청구항 중 일부에 대해 재심사 명령('21.11.10)
 - (사건개요) 미국의 반도체회사 Ascend社가 삼성SDI를 상대로 제기한 특허무효화 심판 청구 건의 무효 심판결과와 관련, 삼성이 특허청장에게 4가지 사항에 대해 무효판단 재심사를 요청
 - (특허청장) 4가지 요청 사항 중, 특허 발명 청구항 5번과 17번에 대해, 청구항 별로 우선일지를 별도 책정치 않아, 선행기술보다 앞서는 우선일이 고려되지 않았으며, ①두 청구항에 대한 임시 우선일 부여 가능성 및 ②특허성 여부에 대해 재판단하라고 특허심판관에게 재심사 명령
- **특허** 미 하원, 미국발명법(America Inventions Act)에 대한 개혁법안 발의
 - '21.10월에 공동 발의된 미 상원의 '미국발명회복법안(Restoring the American Invention Act)에 이어, 켄터키주 공화당 하원의원, Thomas Messie가 '11년 제정 미국발명법(AIA, America Invents Act)의 문제점 개선 등을 위한 법안 발의('21.11.08)
 - (주요내용)①'先출원'에서 '先발명'주의로의 회귀, 특허심판원 폐지 ②세 건의 대법원판결* 무력화로 생명과학, 소프트웨어 발명에 대한 특허성 인정 기회 확대 및 특허 침해시 특허권자의 회복 불가능 손해 추정 원칙 확립
 - * Alice Corp. v. CLS Bank International 및 Mayo v. Prometheus ;추상적 아이디어 사용 소프트웨어 프로그램의 특허성 부정
 - * eBay 관련'06년 판결 ;특허침해 소송에서 미국 연방지방법원이 회복불가능 손해 추정 요건을 강화

- **영업비밀** 법원, 소스코드 공탁 반출에 대해 영업비밀 非침해 판결
 - (사건개요) 미국 소프트웨어 제작사 Enterprises(원고)가, 자사가 개발 공급한 소프트웨어 소스코드의 불법 반출과 사용료 납부 거부와 관련, 미국의 품질인증원 NQA(피고)를 상대로 제기한 계약위반 및 영업비밀 침해 소송 건
 - (1심) 미시건 지방법원은, 원고가 소스코드 유지 보수의 계약의무를 이행하지 않아, 피고가 공탁대리인으로부터 소스코드 취득 후 제3자에게 유지 보수 의뢰한 것은 원고가 피고와 체결한 소프트웨어 공급 및 유지보수 주계약(MSA, Master Service Agreement) 및 공탁대리인과 체결한 공탁계약(EA, Escrow Agreement)에 의거, 정당한 행위였다며 피고의 청구를 기각
 - (항소심) 제6연방순회 항소법원은, 소프트웨어 공급자가 먼저 계약의무를 위반함에 따른 공급받는자의 소스코드 사용권리는 계약상 권리라며 1심 판결을 유지('21.11.08)

- **상표** 롯데제과의 빼빼로, 일본 경쟁사와의 상표 침해 소송서 승소

- (사건개요) 일본의 과자 제조사 Pocky(원고)가 자사의 1989년 등록 막대과자 Trade dress와 관련 '15년에 롯데제과를 상대로 제기한 Trade dress 침해 소송 건
- (1심 및 항소심) 델라웨어 州 연방지방법원 및 제3연방순회항소법원은, 원고의 막대과자 모양이 소비자의 초콜렛 소비를 편리하게 하는 기능적 요소에 가까워, 상품의 출처에 관한 식별력 측면에서 보호받을 수 없다며 원고 패소 판결
- (상고심) 원고가 항소법원 결정에 불복 상고한 건에 대해, 미 연방대법원은, 다른 과자 제품(Milano 쿠키 및 Andes 민트) 경우 동일 사안에 대해 트레이드 드레스로 보호 중이라는 원고 주장에도 불구하고, 사건을 심리 요건 불충족으로 기각('21.11.01)



- **상표** 펩시, 상표 소송서 패소

- (사건개요) 미국의 음료수 제조사 Rise Brewing(원고)이 자사의 '17년 등록상표 'RISE' 와 유사한 상표로 Mountain Dew 신제품을 출시하고 상표출원한 것 관련, 다국적 음료수 제조사 Pepsi(피고)를 상대로 경고장 발송 후 제기한 상표침해 소송



- (1심) 뉴욕 연방지방법원은 Rise Brewing사 제품과 펩시의 마운틴 듀 제품이 ①모두 'RISE' 단어를 강조하여 외관에서 소비자의 혼동을 일으킬 만큼 유사하고 ②양사의 제품이 동일 지역에서 판매되어, 소비자들이 실수로 타사의 제품을 구입하여 피해를 입을 수 있다며, 피고에게 원고의 상표 사용금지 가처분 결정(21.11.01)

○ **상표** 넷플릭스, '오징어 게임(Squid Game)' 지식재산권 확보에 나서

- 미국의 OTT(Over-the-top media service)社, 넷플릭스는 '21.9.17 출시된 드라마 오징어 게임 관련, 마드리드 국제상표 시스템*을 통해, 미국, 캐나다, 한국, 말레이시아, 페루 및 유럽연합 포함 20여개국에 상표권 출원(21.11.09)

* 세계지식재산권기구가 운영하는 마드리드 상표 등록 시스템을 이용 시, 출원인은 한 번의 국제출원으로 최대 125개국에 상표 등록이 가능

- ☞ 한편, 미국특허상표청에 따르면, '21.9월부터 한 달여 기간 동안 중국기업들이 오징어 게임 속 주인공들의 극중 의상 판매를 사용증거로 제출, 의류, 악기, 완구, 운동복 등의 지정 상품류에 열 건 이상의 오징어 게임 관련 상표 출원

○ **저작** SNS 거대기업, 파생 저작물로 저작권 침해 피소

- 스포츠 잡지 Sports Illustrated 의 전속 수영복 모델, Genevieve Morton(원고)이 자신의 저작권 이미지, 사진 등을, saliency 알고리즘 기술을 이용, 자신의 동의 없이 파생 저작물로 확대 재생산한 것과 관련, 캘리포니아 주 중앙 연방지방법원에 미국의 SNS기업 Twitter 및 Magic Photo Tech社(공동피고)를 상대로 천만불 손해배상 청구 및 저작권 침해 소송 제기(21.11.08)

☞ 원고는 '20년에도, 트위터가 자신의 두 장의 사진 이미지를 편집 재포스팅한 것과 관련 소송 제기 후 현재 진행 중이며, 트위터 'Transparency center'에 따르면, '20년 한 해 동안 저작권 침해 관련 17만 건의 게시물 중단 요청이 트위터에 접수되었음

■ 중국 (상하이, 베이징, 광저우, 홍콩IP DESK)

○ **일반** 중국 법원, 지식재산권 심리 및 판결 통계 발표

- '중국 최고인민법원 지재권 사건 심판 업무보고서' 에 따르면, '13.1~'21.6월 기간 동안, 중국 전국 각 법원에서 접수된 지재권 1심 사건이 218.1만 건(이 중 심판결정 206만건)으로 연평균 24.5% 증가(21.11.04)

- (주요내용) ①심결된 사건 중에서 특허 사건 14.3만건, 저작권 사건 131.6만건, 상표 사건 43.7만건, 기술계약서 사건 1.8만건 ②'20년도, 상표 1심 심결된 행정사건(상표권 확인 및 수권)은 1.6만건

■ 유럽(프랑크푸르트 IP DESK)

○ 일반 유럽연합지식재산청(EUIPO), 19세기 지식재산권의 역사 소개

- 18세기 지식재산권법 및 판례를 기반으로 현대화 및 국제화 진행(21.11.10)

·(주요내용)①(1842년 제정 영국의 저작권법) 저작권을 개인 재산으로 인정하고 저작권자 생애 및 사후 몇 년간 보호*



②(1875년 제정 영국의 상표등록법) 상표 로고의 특허청 제출 의무화 ③(1884년 미 대법원 판결) 미국의 소설가 Oscar Wilde의 사진 작품에 대해 최초로 저작권 인정 ④(1883년 파리 조약 및 1886년 베른 조약) 프랑스의 대문호 Victor Hugo 작품의 해적판 성행, 영국의 소설가 Charles Dickens의 美 하원 대상 저작권법 개정 입법 로비 등으로, 외국인의 산업재산권 및 저작권에 대해 내국인과 동등하게 보호할 것을 의무화 ⑤1891년, 최초의 국제 상표 기구, 마드리드 의정서 채택, 1893년, 세계지식재산권기구(WIPO)의 전신, 지식재산보호국제연합사무국(BIRPI, the United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property) 설립

*현행 유럽연합 관련법, 저작권자 생애 및 사후 70년 간 보호

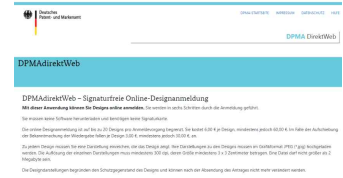
○ 일반 유럽연합지식재산청(EUIPO), 중소기업 지원 프로그램 지원 실적 발표

- 'Ideas Powered for Business'를 주제로 21.1~10월 기간 동안 시행된 유럽연합 중소기업 지원프로그램, KMU-Fons, 27개국 총 12,989개 중소기업을 지원(21.11.8)

·①27개 EU 회원국가 소재 중소기업 대상 선착순 지원 ②기업 당 1,500 유로 한도, 지식재산 창출 컨설팅, 상표 및 디자인 출원비용 지원 ③독일 1,401개, 스페인 1,365개, 폴란드 1,348개, 이탈리아 1,295개 중소기업에게 21,000개 이상의 상표와 500여개 디자인 출원비용 지원

○ **특허** 독일특허상표청(DPMA), 디자인 등록 시스템 개선

- DPMA(Deutsches Patent- und Markenamt), '21.11.9부터 성능이 개선된 디자인 등록 시스템 DPMAdirek 웹사이트 론칭, 출원인의 편의 증진('21.11.10)



- ①출원신청서 PDF 파일 다운로드 제공 및 일회 디자인 출원신청 개수, 종전 10개에서 20개로 확대(최대 200MB) ②출원신청서 접수 즉시 통지, 데이터 이동 (Import/export) 가능, 디자인의 우선순위와 설명 기능 추가 등 사용자 친화적 레이아웃 제공 및 사용자 편의 사항 개선

○ **상표** 네덜란드 대법원, 비전형 상표의 권리범위 제한

- (사건개요) 유명 스포츠 의류 제조사 Adidas(원고)가 자신의 비전형 등록 상표 three stripe 관련, 상하의 트레이닝에 수직 스트라이프를 사용 제품을 판매한 동업계 경쟁사 H&M을 상대로 1997년 네덜란드 법원에 제기한 상표 침해 소송 건
- (1심 및 항소심) 브레다 지방법원은 피고에게 침해 상표 사용 및 판매 금지를 결정한 반면, 헤이그 항소법원은, ①원고의 상표가 three stripe인데 반해 피고의 것은 two stripe이고, ②양측이 제출한 다수의 시장조사가, 소비자의 상품출처 관련 혼동 야기를 증명하기에 불충분하다며, 피고의 원고 상표 非침해를 판결하고 원고에게 피고의 법정비용 8만 유로를 지불하라고 명령('21.1월)
- (상고심) 원고의 항소심 불복 상고심에서, 네덜란드 대법원은, 별다른 심리 없이 일반적인 무늬나 패턴은 장식 요소로서 상표권으로 독점될 수 없다는 피고측 주장을 받아들여, 항소심 결정을 유지함으로써, 피고는 25년간에 걸친 법정 투쟁에서 최종 승소('21.11.09)



■ **멕시코(멕시코 IP DESK)**

○ **일반** 지식재산청, 수공예품 명장에게 상표 및 디자인 출원비용 지원

- 멕시코의 수공예품 산업 진흥을 위한 S057 프로그램의 일환으로, 멕시코의 블랙프라이데이 행사, BUEN FIN 기간 ('21.11.10~12.10)동안, 전통수공예품 제조 장인들과 발명가들에게 산업재산권 출원 수수료의 90% 감면 혜택 제공('21.11.08)



- (주요내용) ①FONART(국가 전통수예공품 진흥기금)로부터 전통수공예품 장인 확인서 발급 조건 부, 수수료 90% 감면 ①상표, 상호 출원 수수료 312.64페소(약 1만8천원) ②산업디자인 출원 수수료 232페소(약 1만3천원) ②발명특허 전자출원시에도, '21.11.10~16 기간 동안, 수수료의 90% 감면

■ 일본(도쿄 IP DESK)

- **일반** 특허청(JPO), 브라질과 특허심사협력 강화
 - 브라질 산업재산국가위원회(INPI)와, 특허심사하이웨이 및 국제특허출원 관련 특허심사협력 강화('21.11.11)
 - (주요내용)①'21.11 만료되는 일본-브라질 특허심사하이웨이(PPH, Patent Prosecution Highway)* 1년간 연장 합의 ②국제특허출원(PCT, Patent Cooperation Treaty)을 위한 PPH 프로그램** 론칭
 - * 양국에 동일 발명으로 중복출원된 건에 대해 일국에서 특허가 가능하다는 심사의견을 받은 경우, 타국에서 조기 심사를 받을 수 있는 제도
 - ** PPH 프로그램에서 조기 심사 시, PCT출원시 작성된 국제조사보고서(International Searching Authority report) 및 국제예비심사보고서(International Preliminary Examination report)를 활용할 수 있게 하는 제도