

YOU ME NEWS

YOU ME NEWS Contents

유메IP블로그

- 정부의 지식재산 지원체계 정리 (2019년 버전) · 1
- 주요국의 다중인용청구항 인정여부에 따른 출원전략 · 3
- 의료관련발명 2019년 개정심사기준 · 4
- 해외단신 미국 특허 진보성 거절 극복 방안: 내재성(Inherency)에 근거한 진보성 부정 · 7
- 승소사례 레시피를 묶은 ‘요리책’의 저작권 성립 여부 · 8
- 이달의 판례
존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위를 판단하는 기

준 - 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결【특허권침해금지 등】[공2019상,459] · 10

상표 동일성 판단에 따른 권리 대 권리간의 적극적 권리범위확인심판 해당 여부 - 대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결【권리범위확인(상)】(아) 파기자판 · 11

YOU ME 변리사 동정

배석환 변리사, 신지혜 변리사, 김원재 변리사, 박평원 변리사, 이해진 변리사, 양송희 변리사, 이원석 변리사, 전영미 변리사, 홍인지 변리사, 정혜승 변리사 입사 · 12

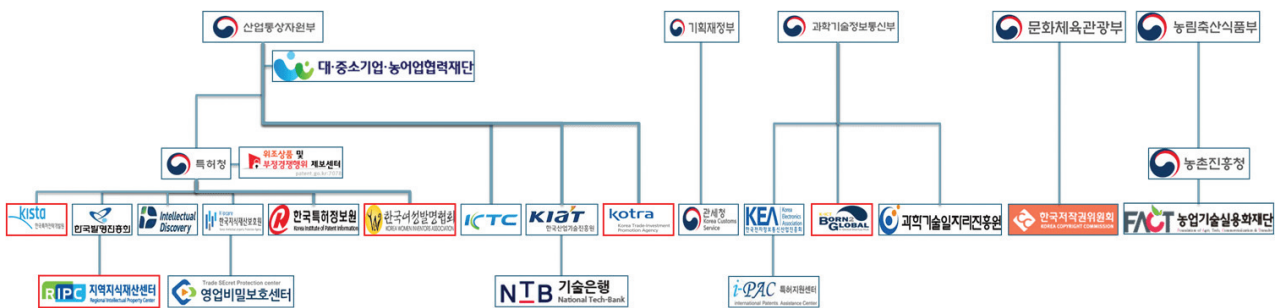
유메IP블로그

정부의 지식재산 지원체계 정리 (2019년 버전)

변리사 이용규

정부는 기업들의 지식재산(IP) 활동을 권장하기 위해 다양한 지원체계를 갖추고 있다. 정부의 IP 지원사업은 크게 (1) 창출, (2) 활용, (3) 보호로 나누어진다. 기존에는 IP 인식 제고를 위해 IP 창출에 주로 초점이 맞추어졌지만 현재 IP 창출은 우수특허창출 등의 고도화를 위해, IP 보호는 수출업체를 위해, IP 활용은 IP 유동화 등을 위해서 그 지원 범위가 널리 확대되고 있다. 2019년을 기준으로 아

래 그림에서 적색 표시한 업체들은 출원비용을 지원하는 공공기관들이므로, IP 투자에 대한 자금 여력이 부족한 스타트업이나 중소기업은 눈여겨 볼만하다. 특히, 한국특허전략개발원은 스타트업 특허바우처, 대한무역투자진흥공사는 수출바우처를 운용하여 일정 요건을 만족하는 스타트업이나 중소기업에게 출원비용을 지원한다.



창출, 활용, 보호 각 분야의 대표적인 공공기관들을 보면 다음과 같다. (단, 지방자치단체는 제외)

- (1) 창출분야 - 특허청, 지역지식재산센터, 한국여성발명협회, 대한무역투자진흥공사, 한국저작권위원회
- (2) 활용분야 - 한국발명진흥회, 인텔렉추얼 디스커버리, 한국특허정보원, 기술은행, 과학기술일자리진흥원, 농업기술실용

화재단

- (3) 보호분야 - 한국지식재산보호원, 영업비밀보호센터, 무역위원회, 대중소기업농어업협력재단, 관세청, 위조상품 및 부정경쟁행위 제보센터
- (4) 종합 컨설팅 분야 - 한국특허전략개발원, i-PAC 특허지원센터, 본투글로벌센터

이들 공공기관들이 수행중인 주요 프로그램들을 정리하면 아래의 표와 같다. 영업비밀보호센터는 한국특허정보원 소속이었으나 금년부터는 한국지식재산보호원

에서 운영한다. 한국여성발명협회는 생활발명 코리아라는 생활속의 아이디어를 찾아 시제품 제작 및 권리화를 지원하는 프로그램을 운영중이다. ✘

NO	기관명	권리화/비용지원/연구노트	컨설팅	특허조사	거래/투자	영업비밀보호/기술임치/위조방지/단속	분쟁 대응
1	특허청	특허/디자인/상표 권리화					
2	한국특허전략개발원	스타트업바우처, 연구노트사업	IP-R&D, 스타트업바우처	정부 R&D 선행특허/특허동향조사, 스타트업바우처	스타트업바우처		
3	한국발명진흥회	해외출원비용 지원	IP 활용사업		IP-Market 등		
4	지역지식재산센터	IP 디딤돌, 해외출원비용지원	디자인/브랜드 개발, IP 나래	맞춤형 특허맵			중소기업 IP 바로지원
5	인텔렉추얼디스커버리				특허매입		특허매입
6	한국지식재산보호원					해외무단상표사용 조사 등	초동대응 등
7	영업비밀보호센터					영업비밀 원본증명 서비스	
8	한국특허정보원				지식재산데이터 기프트		
9	한국여성발명협회	생활발명 코리아					
10	위조상품 및 부정경쟁행위 제보센터					특허청 특별사법경찰시스템	
11	무역위원회					무역구제	
12	기술은행				특허거래 DB		
13	대한무역투자진흥공사	수출바우처					
14	관세청					위조 디자인/상표단속	
15	대중소기업농어업협력재단					기술자료임치 원본증명서비스	
16	i-PAC 특허지원센터		특허컨설팅		기술거래		분쟁대응
17	분투 글로벌센터	해외출원비용 지원	해외진출 컨설팅				
18	과학기술일자리진흥원		컨설팅		기술거래		
19	한국저작권위원회	저작권/컴퓨터 프로그램 등록					
20	농업기술실용화재단		컨설팅		기술거래		

주요국의 다중인용청구항 인정여부에 따른 출원전략

변리사 이용규

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해지고, 특허청구범위는 독립항과 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항으로 이루어진다(특허법 제97조, 특허법 시행령 제5조). 종속항은 독립항을 인용하므로, 결국 종속항이 어떻게 독립항을 인용하는지에 따라 등록특허의 권리범위가 달라진다. 종속항이 둘 이상의 청구항들을 인용하면 이를 다중인용청구항이라고 한다. 다중인용청구항을 인정하는 국가중에서도 둘 이상의 청구항들을 인용하는 청구항들을 포함하여 다시 둘 이상 인용 가능(무제한적)한 규정을 가진 국가들이 있는 반면에 2개 이상의 청구항들을 인용하는 청구항만 단독으로 인용 가능(제한적)한 규정을 가진 국가들이 있

다. 특허청구범위를 예시하여 설명하면 아래와 같다.

1. 밑판,
상기 밑판 아래에 상호 이격되어 부착된 복수의 다리들, 및 상기 밑판 위에 부착된 등판을 포함하는 의자.
2. 제1항에서,
상기 등판에 부착된 쿠션을 더 포함하는 의자.
3. 제1항 또는 제2항에서,
상기 등판은 나무로 제조된 의자.
4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에서,
상기 등판은 상기 밑판에 경사지게 부착된 의자.

NO	종속항 형태	주요국	위 예시 중 가능 청구항	관납료 부가기준
1	무제한적 다중인용청구항	일본, 유럽, 호주 캐나다, 뉴질랜드	1-4	전체 항수
2	제한적 다중인용청구항	한국, 중국, 대만, 필리핀	1-3	전체 항수
		미국		실제 인용항수

미국은 다중인용청구항이 기재된 경우, 실제 인용된 항수를 근거로 실제 청구항수를 계산한다. 예를 들면, 위의 청구항 내용으로 미국특허출원이 이루어진 경우, 관납료 부가 기준이 되는 총 청구항수는 5개(=1+1+2+1)이다. 즉, 청구항 3은 2개의 청구항들을 인용하므로 2개로 카운트된다. 그리고 청구항 4는 다중인용청구항인 청구항 3과 다른 청구항을 함께 인용하였기 때문에 기재불비(청구항 3만 인용하는 등의 보정 필요)가 되어 1개로 카운트된다. 이는 기재불비된 청구항까지 일일이 실제 인용항수를 세면 너무 복잡해지기 때문이다(37 CFR 1.75(c)). 따라서 미국출원시에는 관납료 산정의 혼란을 방지하도록 종속항을 단일 인용 형태로 기재하는 것이 좋다. 참고로, 미국출원은 전체 청구항수 20개, 독립항수 3개까지는 출원관납료가 동일하다(37 CFR 1.16(h)(i)). 그러므로 미국출원을 목표로 한다면 되도록 청구항수를 이 한도까지 채우는 것이 바람직하다.

일본과 유럽은 무제한적 다중인용청구항을 인정하고, 관납료 부가 기준도 전체 항수를 기준으로 한다. 따라서 인용 청구항에 인용할 객체가 기재되어 있는 한 모든 청

구항들을 인용하도록 기재하는 것이 권리범위를 넓히기 위해 좋다. 참고로, 유럽출원은 청구항수가 15개를 넘으면 관납료가 추가되기 때문에 전체 청구항수를 15개 이하로 하는 것이 바람직하다(EPC schedule of fees, Code 015).

PCT 출원시 일본과 유럽을 국내단계진입국으로 지정할 가능성이 있으면 무제한적 다중인용청구항으로 출원하고, 이를 불인정하는 국가에 한해 국내단계진입시 자진보정서를 제출하는 것이 권리범위를 넓히기 위해 바람직하다. 특히, 심사통지 후 종속항의 인용항을 늘리는 보정은 유럽 또는 중국 등에서 신규사항추가 등의 이유로 인정하지 않을 수도 있다. 따라서 최초 출원시에 인용 가능한 청구항을 최대한 인용하도록 종속항을 기재하고, 이에 대응하는 실시예도 발명의 상세한 설명에 넣어두는 것이 바람직하다. ✕

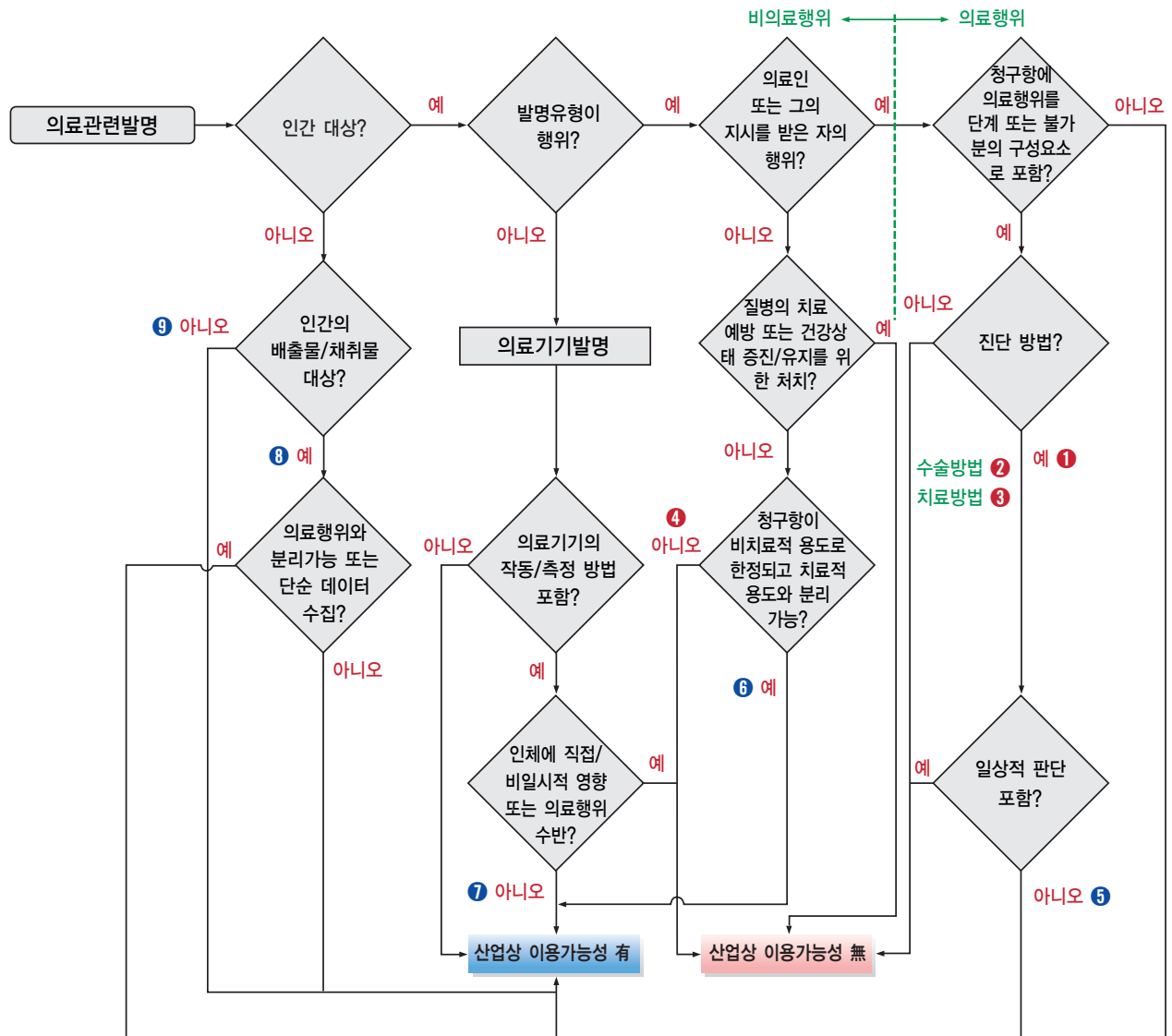
의료관련발명 2019년 개정심사기준

변리사 이정희

의료관련발명 중 의료행위는 원칙적으로 특허를 받을 수 없다. 그 이유는, 첫째로 의료행위가 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관련되고, 둘째로 의사를 통해 의료 방법을 선택 및 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 하며, 셋째로 의료행위가 특허대상이 되면 의사가 이를 수행시 특허침해 여부를 신경써야 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵기 때문이다(특판 2003허6104).

그러나 최근 들어 다양한 의료관련기술들이 개발되고 있고, 특히, 인공지능기술의 발전에 따라 이러한 움직임이 더욱 가속화되어 제도 개선이 필요했었다. 따라서 금

번에 한국특허청에서는 이러한 추세를 감안하여 의료관련발명에 대한 심사기준을 개정하였다. 개정심사기준에 따르면 의료행위란 “의료인 또는 의료인의 지시를 받은 자가 **의학적 지식을 기초로 하여** 인간을 수술, 치료 또는 진단하는 행위”로 정의된다. 이전에는 의료행위를 “인간을 수술, 치료 또는 진단하는 방법”으로 정의하였으나 이를 좀더 좁게 해석해 **사실상 의료관련발명의 산업상 이용가능성의 인정 범위 폭을 넓혔다**. 이를 정리하여 나타내면 아래의 플로우차트와 같다(산업상 이용가능성 여부 판단 후 신규성 및 진보성 등의 특허요건을 심사).



왼쪽 플로우차트에 나타난 바와 같이 의료행위의 정의에 따라 발명이 i) 인간 대상인지 여부, ii) 의료 기기인지 여부, iii) 의료인에 의한 행위인지 여부, iv) 청구항에 실제로 의료행위가 포함되는지 여부로 나누고, 각 경우에 따라 세부 판단 기준을 마련하여 산업상 이용가능

성을 판단한다. 왼쪽 플로우차트 중 산업상 이용가능성이 있거나 산업상 이용가능성이 없는 항목들에 대한 예시는 아래의 표와 같다. (왼쪽 플로우차트 중 **적색원**은 산업상 이용가능성이 없는 예, **청색원**은 산업상 이용가능성이 있는 예이고, 이들 각 번호를 아래 표에 **적색** 및 **청색**으로 표시)

NO	구체적인 예
1	<ul style="list-style-type: none"> • 육안검사를 통해 피부의 짓무른 정도를 확인하는 방법 • 진맥에 의한 질병 및 건강 진단방법 • 내시경 판독을 통해 위의 손상된 정도를 확인하기 위한 내시경 검사 방법 • 알레르겐을 피부에 직접 접촉시켜 알레르기 반응 여부를 검사하는 방법 • 환자 시료에서 항원-항체 반응으로 암마커 검출 및 이를 통해 대장암 유무를 판단하는 방법 • X선 조사 조건을 설정하는 단계; 조영제 주입전과 주입후에 X선 촬영 실시 단계; 및 조영제 주입전과 주입후의 X선 영상을 분석하여 질병 유무를 판단하는 단계를 포함하는 X선 진단방법
2	<ul style="list-style-type: none"> • 수술적 방법에 의한 피임방법 • 백내장을 제거하는 수술방법 • 뼈안에 박힌 보철을 제거하는 방법 • 채혈하는 방법 • 수술을 위한 마취방법 • 미용을 위한 수술방법 • 성형을 위한 수술방법
3	<ul style="list-style-type: none"> • 투약, 주사 또는 침술방법 • 치아 임플란트 부착방법 • 지압방법 • 혈액 투석방법 • 유전자 치료방법 • 신체부위의 소독방법 • 치료 효과를 높이기 위한 보조적 처치 방법 (재활훈련 방법) • 면역자극에 의한 감기 예방방법 • 욕창 방지 방법 • 심장박동 조절 방법에 있어서, 검지된 심박수와 메모리에 저장된 표준 심박수를 비교하는 단계; 검지된 심박수와 표준 심박수의 차에 따라서 심장에 펄스를 제공하는 단계를 포함하는 심장박동 조절 방법 (단, 심장박동 조절 방법의 각 단계를 의료기기가 수행시에는 예외) • A 유전자에 특이적인 가이드 RNA 및 Cas 단백질 암호화 핵산 포함 조성물의 유기체 도입에 의한 A 유전자 제거방법
4	<ul style="list-style-type: none"> • 수술적 방법에 의한 동물 시료 획득 단계 및 이 시료의 항체 반응 단계로 된 단백질 A의 검출 방법 • 환자 시료로부터 항원-항체반응을 통해 암마커 A를 검출하는 단계 및 암마커 A가 검출된 환자의 치료에 적합한 약물을 인체에 주입하는 단계를 포함하는 환자 맞춤형 환자 치료방법 • 특정물질을 포함하는 조성물을 이용하여 치아의 플라그를 제거하는 방법

NO	구체적인 예
5	<ul style="list-style-type: none"> • 대장암 진단 정보 제공용으로 환자 시료에서 항원-항체 반응을 통해 암마커 검출 (의료기기 사용무관) • 항원-항체 복합체를 검출하는 시료내 백질의 농도 측정 방법 • 인체 유래 시료 함유 미토콘드리아 DNA 양을 정량하여 그 양을 대조군과 비교 분석하는 방법 • 채혈한 혈액으로부터 혈당량을 측정하는 방법 • 신장 질환의 진단을 위해 요로부터 알부민을 검출하는 방법 • 의료기기에서 인공지능 알고리즘을 수행해 암 예측 또는 암 예측 정보를 제공 • X선 진단장치를 이용한 암 진단을 위한 정보를 제공하는 방법에 있어서, 전처리 모듈이 X선 영상으로부터 노이즈를 제거하는 단계; 인공지능 모듈이 노이즈가 제거된 X선 영상을 입력받아 암 진단을 위한 정보를 추출하는 단계를 포함하는 암 진단 정보 제공 방법 • 대상체의 생물학적 시료로부터 A 유전자의 프로모터 부위의 CpG 섬(CpG island)의 메틸화 수준을 측정하는 단계를 포함하는 암 진단 필요 정보 제공 방법 • 컴퓨터에서 수행되는 위암에 대한 개체의 감수성을 예측하는 방법으로서, (a) 개체에게 존재하는 하나 이상의 위암 대립유전자 변이들의 데이터를 컴퓨터에 입력하는 단계; (b) 위암 대립유전자 변이 및 상기 변이와 연관된 위암에 관한 정보를 포함하는 컴퓨터에 저장된 데이터베이스와 상기 데이터를 비교하는 단계; 및 (c) 상기 비교에 근거하여 상기 개체가 위암에 걸리기 쉬운지를 결정하는 지표를 산출하는 단계를 포함하는 위암에 대한 개체의 감수성을 예측하는 방법
6	<ul style="list-style-type: none"> • 물질 A와 물질 B를 함유하는 미용 조성물을 피부표면에 적용하는 피부미백 개선용 미용방법
7	<ul style="list-style-type: none"> • 자동 혈압 측정기의 자동 혈압 측정 방법에 있어서, 수축기 혈압과 이완기 혈압을 비침습적으로 측정하여 전기신호로 변환하는 단계; 측정된 전기신호를 증폭한 후 필터링하는 단계; 필터링 후 전기신호로부터 혈압을 연산하여 자동 혈압 측정기의 표시창에 혈압을 표시하는 단계를 포함하는 자동 혈압 측정 방법 • 심장박동조절기의 제어방법에 있어서, 제어부가 검지된 심박수와 메모리에 저장된 표준 심박수를 비교하는 단계; 제어부가 검지된 심박수와 표준 심박수의 차에 따라서 심장에 제공될 펄스 신호를 생성하는 단계로 이루어진 심장박동조절기의 제어방법 • 초음파 검사 장치의 초음파 스캐닝 방법에 있어서, 대상체로부터 수신된 신호를 처리하여 오류가 없는 초음파 영상을 제공하기 위한 초음파 스캐닝 방법
8	<ul style="list-style-type: none"> • 인체 분리 세포에 A 단백질 코딩용 DNA 도입단계를 포함하는 B 기능 향상 세포의 제조방법 • 분리된 종양 세포를 C 배지에서 배양하는 단계를 포함하는 암세포 배양방법 • 고분자 지지체에 인간 세포를 배양하는 단계를 포함하는 인공피부 제조방법 • A 유전자에 특이적인 가이드 RNA 및 Cas 단백질을 암호화하는 핵산을 포함하는 조성물을 분리된 세포에 도입하여 A 유전자를 제거하는 방법
9	<ul style="list-style-type: none"> • 가족의 수술방법 • 사람을 제외한 포유동물의 치료방법 • 인간을 제외한 포유동물의 진단방법

* 기사 출처 : 특허청 특실심사기준 개정 사항

미국 특허 진보성 거절 극복 방안: 내재성(Inherency)에 근거한 진보성 부정

미국변호사 최동순

미국 특허청 심사관들은 진보성 흠결을 주장하기 위해, 특허발명 청구항의 특정 구성요소가 명시적으로 선행문헌에 개시되어 있지 않더라도 이러한 구성요소는 선행문헌에 내재적(inherently)으로 존재한다는 지적을 내세우는 것을 종종 볼 수 있다.

미국 연방 항소법원은 최근 *Pers. Web Techs., LLC v. Apple, Inc.*에서 내재성에 기초한 진보성 부정에 대한 판결을 내렸다.

사건의 배경 및 개요

종래의 데이터 처리 시스템에서 파일과 같은 데이터 항목은 전형적으로 사용자가 생성한 파일명 및/또는 경로명 또는 위치에 의해 식별된다. 따라서, 동일한 파일이 파일명만 상이하더라도 한 장치에서 다른 장치로 전송되어 중복 저장되는 경우가 발생한다. 상기 사건의 특허는 이런 문제점을 해결하기 위해서 각 파일의 내용을 기초로 하는 고유 식별자(content-based identifier)를 생성하고, 이에 기초하여 동일한 파일이 시스템에 이미 존재하는지 식별하는 방법과 관련된 것이다.

상기 사건과 관련된 선행문헌은 바이너리 객체의 내용을 기반으로 하는 바이너리 객체 식별자(binary object identifier)를 개시하고 있으며, 이런 바이너리 객체 식별자는 바이너리 객체의 내용이 변경되면 식별자가 변경되므로, 중복되는 객체(즉, 동일한 파일)는 바이너리 객체 식별자로부터 인식될 수 있다.

따라서, 미국 특허심판위원회(Patent Trial & Appeal Board)는 선행문헌에는 바이너리 객체 식별자를 사용하여 동일한 파일의 존재 여부를 확인하는 것을 명시적으로 개시하고 있지 않지만, 선행문헌이 개시하는 상기 내용을 근거로 선행문헌의 시스템은 필연적으로 바이너리 객체 식별자를 이용하여 동일한 파일의 존재 여부를 식별한다고 결론을 내리면서 상기 사건 특허의 무효를 주장하였다.

이에 대해서, 특허권자는 선행문헌의 시스템은 기존의 파일 이름과 위치를 사용하여 파일을 찾고, 선행문헌의 바이너리 객체 식별자는 특정 객체의 위치를 파악한 후 객체의 백업된 버전과 관련된 바이너리 객체 식별자와의 일대일 비교를 수행할 때 사용된다고 개시하고 있으므로, 선행문헌의 시스템은 동일한 파일의 존재 여부를 식별하기 위해서 필연적으로 바이너리 객체 식별자를 이용하지 않는다고 주장하였다.

미국 연방 항소법원은 선행문헌이 바이너리 객체 식별자를 사용하여 동일한 파일의 존재 여부를 확인하는 방법이 가능하다는 것을 시사할 뿐, 바이너리 객체 식별자를 필연적으로 사용하여 동일한 파일의 존재 여부를 확인하는 것에 대한 개시나 암시가 없다고 판단하고 특허권자의 손을 들어주었다.

결론

내재성에 근거한 진보성 부정은 선행문헌에 명시적으로 개시하고 있지 않는 특허 청구항의 특정 구성요소가 선행문헌에 필연적으로 존재한다는 근거가 필수인 것을 상기 사건이 시사하고 있다. 즉, 선행문헌에 명시적으로 개시하고 있지 않는 청구항의 특정 구성요소가 단순히 존재한다는 가능성으로 내재성을 기초로 특허발명의 진보성 부정할 수 없다. 따라서, 특허발명의 내재성에 근거한 진보성 부정에 직면할 경우, 선행문헌에는 특허발명의 구성요소가 필연적으로 존재하지 않는다는 근거 및 논리로 진보성 부정을 반박할 수 있겠다.

REFERENCES

- <http://www.ca9.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1599.Opinion.3-8-2019.pdf>
- <https://www.ipwatchdog.com/2019/03/18/tpac-leadership-provides-update-key-u-s-trade-mark-issues-2019/id=107386/>

레시피를 뚫은 ‘요리책’의 저작권 성립 여부

유미 법무법인 변호사 전응준, 신동환, 신호준

I. 서론

최근 요리에 관한 관심이 높아지면서 단순히 맛집 소개, 맛있는 음식을 먹는 것을 넘어서 스타 또는 유명 셰프가 출연하여 자신만의 레시피를 선보이며 직접 요리를 만드는 프로그램들이 공중파 및 케이블 TV에서 인기를 끌고 있다.

그런데 이러한 요리법, 즉 레시피는 저작권의 보호를 받을 수 있을까? 많은 레시피들을 한데 모아 엮은 ‘요리책’의 경우에는 어떨까?

최근 국내 중소기업 A사가 다른 국내 중소기업 R사를 상대로 자신들이 제작한 요리책에 기재된 레시피를 그대로 베꼈다고 주장하여 무역위원회에 저작권 침해에 따른 불공정무역행위에 대한 조사를 신청한 사건에 대하여 당 법무법인이 R사를 대리하여 저작권 침해 주장을 배척한 사례가 있어 이를 소개하고자 한다.

II. 무역위원회의 불공정무역행위 조사제도

불공정무역행위의 조사 및 산업피해 구제에 관한 법률(이하 “불공정무역조사법”이라 함)에서는 지적재산권 침해, 원산지표시 위반물품 수출입, 허위·과장 표시행위, 수출입질서 저해행위 등 불공정한 무역행위의 금지를 규정하고 있다(불공정무역조사법 제4조 제1항).

불공정무역조사법으로 보호되는 지적재산권의 범위는 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권, 저작권 등에 영업비밀까지 포함되며 구체적인 내용은 아래와 같다(불공정무역조사법 제4조 제1항 제1호).

대한민국의 법령이나 대한민국이 당사자인 조약에 따라 보호되는 특허권·실용신안권(實用新案權)·디자인권·상표권·저작권·저작인접권(著作隣接權)·프로그램저작권·반도체집적회로의 배치설계권이나 지리적표시 또는 영업이익을 침해하는 물품 등

이러한 지적재산권을 침해하는 물품(이하 “침해물품”이라 함)을 ① 해외에서 국내에 공급하거나, ② 침해물품을 수입하거나, ③ 수입한 침해물품을 판매하거나, ④ 침해물품을 수출하거나, ⑤ 수출을 목적으로 국내에서 제조하는 경우를 지적재산권 침해행위로 보는데(불공정무역조사법 제4조

제1항 제1호 가, 나목), 이러한 침해행위가 있다고 인정될 경우 누구나 무역위원회에 불공정무역행위의 조사를 서면으로 신청할 수 있고(불공정무역조사법 제5조 제1항) 무역위원회는 조사신청 후 20일 이내에 조사개시를 결정하여(불공정무역조사법 제5조 제3항) 특별한 사유가 없는 한 6개월 이내에 조사를 끝내고 최종판정을 해야 한다(불공정무역조사법 제9조 제1항).

불공정무역행위에 해당할 경우 수출·수입·판매·제조행위의 중지, 당해 물품 등의 반입배제 및 폐기처분, 정정광고, 법 위반으로 무역위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표 등 시정조치명령을 내리거나(불공정무역조사법 제10조 제1항), 과징금(지식재산권 침해행위의 경우 최근 3년간 거래금액의 30% 이내)을 부과할 수 있고(불공정무역조사법 제11조 제1항), 시정조치명령 위반시 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금의 형사처벌까지 받을 수 있어(불공정무역조사법 제40조 제1항 제3호) 법원 소송에 비해 단기간 저비용으로 신속한 권리보호가 가능하다는 장점이 있다.

III. 사건의 경과

1. 사건의 개요

A사는 자신들의 고속해독주스기 제품에 함께 구성되어 있는 ‘고속해독주스기 레시피’에 수록된 레시피들의 구성과 내용을 R사가 수입하고 있는 가열 겸용 믹서기의 ‘레시피북’과 ‘사용설명서 및 보증서’에 수록된 레시피들이 그대로 베껴 A사의 복제권이 침해되었다고 주장하면서 무역위원회에 저작권 침해 불공정무역행위 조사를 신청하였다.

그런데 ‘레시피북’에 대해서 A사는 R사가 ‘레시피북’을 수입하고 있지 않음에도 불구하고 수입을 하고 있다는 추측성 주장만 할 뿐 아무런 객관적인 증거를 제출하지 않아, 결국 이 사건에서는 R사의 ‘사용설명서 및 보증서’ 중 한 페이지에 수록된 레시피들(이하 “피신청인 레시피”라 함)이 A사의 ‘고속해독주스기 레시피’의 대응되는 부분(이하 “신청인 레시피”라 함)의 저작권을 침해하는지 여부만이 문제가 되었다.

저작권 침해 성립여부는 ①신청인 레시피 단독으로 저작물성이 인정되는지와, ②신청인 레시피와 피신청인 레시피가 실질적으로 유사한지 여부가 쟁점이 되었는데, 무역

위원회는 기술설명회, 현지조사 등을 거친 후 외부 전문가 3인에게 위 두 쟁점에 대하여 감정을 의뢰하였다(불공정무역조사법 제36조 제1항). 감정 결과 3인 중 2인이 침해, 1인만이 비침해라고 판단하여 침해 판단이 우세하였다.

2. 피신청인의 대응

피신청인은 이러한 감정결과에 대하여 다음과 같은 내용의 의견서를 제출하여 감정인 2인의 침해 판단이 부당함을 밝혔다.

먼저, 레시피는 요리를 만들기 위한 재료의 양, 조리 시간, 조리 방법 등을 기술해 놓은 것으로 요리법에 해당하는 아이디어 그 자체이거나 적어도 아이디어와 표현이 불가분한 관계에 있다고 할 수 있으므로 저작권의 보호범위에 속하지 않는다. 신청인 레시피는 각 요리에 필요한 재료, 순서, 조리를 위한 주스기 작동 방법, 기호에 따른 취식방법만을 기술해 놓았을 뿐 요리에 대한 생각이나 경험에 대한 내용을 포함하고 있지 않고, 조리 방법에 대한 설명도 다른 요리책에서 흔히 볼 수 있는 일상적인 표현에 불과하여 창작성이 인정될 수 없으므로 저작권법의 보호 대상이 아니다.

다음으로, 신청인은 물론 신청인 레시피의 창작성을 인정할 감정인들조차도 신청인 레시피의 어떤 부분에 창작성이 있는지에 대하여 구체적인 근거를 밝히지 못했다. 신청인 레시피는 단순히 고속해독주스기의 선택버튼에 해당하는 7개의 요리를 나열하였을 뿐 소재의 선택과 배열에 창작성이 인정될만한 요소가 존재하지 않는다.

나아가, 신청인이 불공정무역행위의 조사를 신청하면서 제출한 조사신청서에 따르면, 자신들이 레시피를 개발하기 위하여 연구한 내용을 기록한 실험노트, 실험자료 등을 제출하면서 레시피의 내용을 만들기 위해 얼마나 많은 노력을 하였는지에 대하여는 상당한 분량을 할애하여 설명하고 있는 반면 정작 소재와 배열의 창작성에 대해서는 '사진 등을 생략한 후 해당 자료에 대한 목차만 두고 재료 및 사용법을 기재하였다'고 하여 아무런 편집 없이 레시피를 단순 나열하였다는 점을 스스로 인정하고 있다. 즉, 이 사건에서 신청인이 보호받아야 한다고 주장하는 대상은 여러 가지 실험을 통해 찾아냈다고 주장하는 재료의 양, 분쇄시간, 숙성시간, 가열 시간 등 레시피 내용 그 자체이지 신청인 레시피의 표현방법이 아니다.

3. 무역위원회의 판단

무역위원회는 신청인의 레시피를 묶은 '요리책'은 개별 레시피에 창작적 표현이 없고, 레시피들의 선택과 배열에

도 편집자의 개성이 나타나지 않아 저작권법의 보호 대상이 아니므로, 피신청인의 수입 책자에 신청인의 '요리책'과 동일·유사한 표현이 발견되더라도 저작권 침해에 해당하지 않는다고 판단하였다.

IV. 레시피의 저작권

저작권법은 '창작적인 표현'을 저작물로서 보호할 뿐, 아이디어나 사상 자체를 보호하지는 않는다(아이디어/표현 이분법). 그러므로 우리가 흔히 이야기하는 요리법을 의미하는 '레시피'는 그 자체로는 아이디어에 불과하여 저작권의 보호대상이 아니다.

국내에서는 레시피의 저작권에 대하여 직접적으로 판시한 판결이 아직 없으나, 미국에서는 레시피의 저작권과 관련하여 벌어진 수차례 법적 분쟁에서 요리 레시피는 결과물을 만들어내기 위한 기능적 성격을 가진 지시 사항이므로 저작권 보호대상이 아니라는 입장을 취하고 있으며 [Publications International, Ltd. v. Meredith Corp. 88 F.3d 473 (7th Cir. 1996), Lambing v. Godiva Chocolatier, 142 F.3d 434 (6th Cir. 1998), Norberto Colon Lorenzana v. South American Restaurant Corporation, CV. 14-1698(1st Cir. Aug. 2015)], 동일한 취지의 최근 판결 [Tomaydo-Tomahhdo LLC et al. v. George Vozary et al., (6th Cir. Oct. 29, 2015)]에서도 "재료의 성분 목록은 단순히 사실에 관한 진술이고, 사실은 저작권으로 보호되지 않는다.", "레시피의 지시사항은 '기능적 지시'이므로 저작권법의 보호에서 제외된다."고 판시하고 있다.

다만 레시피들을 엮은 '요리책'의 경우에는 여러 가지 레시피들을 선택·배열·구성함에 있어 창작성이 인정되거나(편집저작물), 첨부된 요리의 사진 또는 그림의 창작성이 인정될 경우(사진저작물 또는 미술저작물) 저작물로서 저작권법의 보호를 받을 수 있다.

V. 마무리

위 사안에서 요리법에 해당하는 '레시피'는 저작권의 보호대상이 아닌 것이 분명하다. 이에 당 법무법인은 신청인의 레시피 중 침해 판단의 범위를 최대한 한정하여 해당 부분에 창작성 있는 부분이 없음을 밝힘으로써 실제로 동일·유사한 표현이 있더라도 저작권 침해가 아니라는 결론을 이끌어내었다.

이러한 당 법무법인의 대응을 통하여 R사는 '사용설명서 및 보증서'가 포함되어 있는 가열 겸용 믹서기의 수입 및 국내에서의 판매 행위를 계속할 수 있게 되었다. ✕

존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위를 판단하는 기준

- 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결

【특허권침해금지등】 [공2019상,459]

변리사 김수비

【판시사항】

특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품(이하, '허가대상 의약품')과 특허침해소송에서의 상대방이 생산 등을 한 의약품(이하, '피고 제품')이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있는 사안에서, i) 통상의 기술자가 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, ii) 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료 효과나 용도가 실질적으로 동일한 경우, 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 피고 제품에 미친다고 판시한 사례

【판결요지 및 대법원의 판단】

[1] 존속기간이 연장된 특허권의 효력에 대해 구 특허법 제95조는 '그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건이 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 외의 행위에는 미치지 아니한다.' 라고 규정하고 있다. 이러한 법령의 규정과 제도의 취지 등에 비추어 보면, 존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는, 특허권자가 허가 받은 의약품과 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다.

[2] 피고 제품은 이 사건 특허발명과 유효성분이 "솔리페나신"으로 동일하고 염만 "숙신산"에서 "푸마르산"으로 변경한 '염 변경 의약품'에 해당한다.

[3] 피고 제품의 제조·판매 품목허가 신청 시, 이 사건 허가대상 의약품인 '베시케어정(숙신산솔리페나신)'에 대한 안전성·유효성 자료를 원용함으로써 일부 자료 제출을 면제받고, 이 사건 허가대상 의약품과 대등한 수준임을 입증하는 동등성 시험자료를 제출하여 제조·판매 품목허가를 받았다. 또한, 허가대상 의약품인 솔리페나신 숙신산염은 위장에 들어가면 솔리페나신과 숙신산으로 분리되고, 분리된 숙신산은 체외로 배출되고, 솔리페나신만 M 무스카린 수용체와 반응하여 약리효과를 발휘하게 된다. 그러므로 푸마르산염과 숙신산염의 성질(용점, 물에서의 용해도 등), 투여용량의 미세한 차이만으로, 유효성분의 약리작용에 의한 치료효과가 다르다고 볼 수 없다.

[4] 이 사건 특허발명의 명세서는 숙신산, 푸마르산 등을 유효성분인 솔리페나신과 염을 형성할 수 있는 유기산으로 기재하고 있다. 또한, 피고 제품의 푸마르산염은 숙신산염과 함께 흔히 사용되는 약학적 염인 '클래스 1(Class 1)'로 분류되고, 솔리페나신 숙신산염의 체내 투여 및 흡수과정은 솔리페나신 푸마르산염의 경우에도 동일하다는 것은 널리 알려져 있으므로, 숙신산염을 푸마르산염으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 선택할 수 있는 사항에 불과하다.

[5] 따라서, 피고 제품은 이 사건 허가대상 의약품과 염에서 차이가 나지만, i) 통상의 기술자가 그 변경된 염을 쉽게 선택할 수 있고, ii) 인체에 흡수되는 치료효과도 실질적으로 동일하므로, 피고 제품은 존속기간이 연장된 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

【사안의 개요】

원고의 특허발명(신규한 퀴누클리딘 유도체 및 이의 약제학적 조성물)은 의약품의 수입품목 허가에 소요된 기간 동안 존속기간이 연장되어, 존속기간 만료일이 2015. 12. 27.에서 2017. 7. 13.로 연장되었다. 피고는 솔페나신의 푸마르산 염에 대해 별도의 판매 허가를 받고, 원고의 연장된 특허권 만료일인 2015. 12. 27. 이후에 판매를 개시하였다. 이에, 원고가 피고의 사용에 대해 특허권 침해 금지 소송을 제기한 사안이다.

특허법원에서는 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 별도의 의약품 제조·수입품목 허가를 받을 필요가 없는 의약품 등에도 미치나, 본 사안에서는 피고도 별도의 허가가 필요했다는 점에서 연장된 특허의 효력이 미치지 않는다고 판시하였다.

그러나, 대법원은 '염 변경 의약품'의 경우, i) 통상의 기술자가 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, ii) 유효성분에 의한 치료효과나 용도가 실질적으로 동일한지의 조건을 모두 만족하는지 여부로 판단하며, 본 사안의 경우, 숙신산염과 푸마르산염이 당업자에게 자명할 정도로 선택이 용이하고, 치료 효과 및 용도가 실질적으로 동일하므로, '염 변경 화합물'에도 연장된 특허권의 효력

이 미친다고 판시하였다.

【판결의 의의】

본 판결은, 존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는, 특허권자가 허가 받은 의약품과 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다고 판시하였으며, 특허권자가 허가 받은 의약품과 염분이 상이한 ‘염 변경 의약품’에 관한 사안에서, 통상의 기술자가 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 유효성분에 의한 치료효과나 용도가 실질적으로 동일한 경우, ‘염 변경 의약품’에도 연장된 특허권의

효력이 미친다고 판시한 것이다.

【참조조문】

- [1] 구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것) 제89조(현행 제89조 제1항 참조), 제95조
- [2] 구 특허법 시행령(2007. 6. 28. 대통령령 제20127호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1호

【참조판례】

- [1] 대법원 2017. 11. 29. 선고 2017후882, 889 판결

상표 동일성 판단에 따른 권리 대 권리간의 적극적 권리범위확인심판 해당 여부 -대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결【권리범위확인(상)】(아) 파기자판 변리사 전영미

1. 사건의 개요

확인대상표장(후등록상표)	선등록상표
사용상품 : 히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제	지정상품 : (제10류) 의료용필러, 의료용필러기기, 의료용필러주입기, 피부과용필러

【쟁점】

후등록인 이 사건 등록상표에 대하여 선등록상표와 유사하다는 점을 근거로 제기된 적극적 권리범위확인심판 사건에 있어, 확인대상표장이 선등록 상표권자의 상표 구성 중 한글 음역 부분을 생략한 형태로 되어 있고 지정상품이 동일성 있는 상품인 경우 적극적 권리범위확인심판이 되어 부적법한 지 상표의 동일성 인정 여부가 쟁점이 되었다.

【특허심판원 및 특허법원의 판단】

특허심판원(2016당1614)은 이 사건 심판청구가 적법하다는 전제 하에 선등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 보아 기각심결을, 특허법원(2018허1264) 역시 본안판단으로 나아가 확인대상표장이 이 사건 선등록상표의 권리범위에 속한다고 보아 기각판결 하였다.

2. 대법원 판단

대법원은 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결

을 파기하면서, 본 사건은 직접 재판하기에 충분하므로 특허심판원의 심결을 취소하였다. 이와 같은 결론을 내린 대법원의 판단법리는 다음과 같다.

1) 권리범위확인심판의 본질 및 적극적 권리범위확인심판 불허 취지

상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 ‘등록상표인 확인대상표장’에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다(대법원 2014. 3. 27. 선고 2013후2316 판결 등 참조).

2) 등록상표와 확인대상표장의 동일성 인정범위 해석

이때 ‘등록상표인 확인대상표장’에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표

의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다. 확인대상표장이 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분을 생략한 형태로 되어 있다고 하더라도, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다.

3. 본 판결의 의의

이 사건 판결은 권리범위확인심판의 본질적이고 독자

적인 기능에 주목하여 타인의 등록상표인 확인대상표장에 관한 적극적 권리범위확인심판을 불허하는 대법원의 입장을 분명히 하였다.

나아가 본 판결은 영문자 및 한글 음역이 병기된 상표에서 일부 생략 시 상표의 동일성 여부가 쟁점이 되었던 불사용취소심판 판결(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후 2463)의 판단법리가 적극적 권리범위확인심판에도 그대로 관철된 것이라 할 수 있는데, 상표의 동일성 인식에 관한 일반수요자의 신뢰 보호를 근거로 상표 동일성 인정범위를 보다 탄력적으로 해석하는 대법원의 기존 법리를 재확인 하였다는 점에서 의의가 있다 할 것이다.

YOU ME 변리사 동정

배석환 변리사, 신지혜 변리사, 김원재 변리사, 박평원 변리사, 이혜진 변리사, 양송희 변리사, 이원석 변리사, 전영미 변리사, 홍인지 변리사, 정혜승 변리사 입사

2019년 3월부터 배석환 파트너 변리사, 신지혜 변리사, 김원재 변리사, 박평원 변리사, 이혜진 변리사, 양송희 변리사, 이원석 변리사, 전영미 변리사, 홍인지 변리사와 2019년 4월부터 정혜승 변리사가 YOU ME 특허법인에 합류하여 업무를 시작하였다.

☒ 배석환 변리사 프로필

- 학력: 포항공대(POSTECH) 생명과학과 (1999)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2002)

☒ 신지혜 변리사 프로필

- 학력: 고려대학교 화공생명공학과 (2017)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2016)

☒ 김원재 변리사 프로필

- 학력: 서울대학교 기계항공공학부 (2013)
- 경력: 변리사 시험 합격자 (2018)
- (주)한화 화약/방산 (2013.7-2016.8)

☒ 박평원 변리사 프로필

- 학력: 연세대학교 화학과 (2018)
- 경력: 변리사 시험 합격자 (2018)

☒ 이혜진 변리사 프로필

- 학력: 고려대학교 화학과 (2014)
- 경력: 변리사 시험 합격자 (2018)
- 산업위생관리기사 자격취득 (2011)
- 산업위생관리산업기사 자격취득 (2011)
- 한국산업안전보건공단 (2011)

☒ 양송희 변리사 프로필

- 학력: 이화여자대학교 사범대학 과학교육과 물리교육전공 (2019)
- 경력: 변리사 시험 합격자 (2018)

☒ 이원석 변리사 프로필

- 학력: 서울시립대학교 법학과 (2014)
- 경력: 변리사 시험 합격자 (2018)
- 저작권관리사 취득 (2014)

☒ 전영미 변리사 프로필

- 학력: 서울대학교 소비자아동학부, 사회복지학과 (2007)
- 경력: 변리사 시험 합격자 (2018)

☒ 홍인지 변리사 프로필

- 학력: 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 (2015)
- 경력: 변리사 시험 합격자 (2018)

☒ 정혜승 변리사 프로필

- 학력: 고려대학교 생명과학부 (2010)
- 고려대학교 대학원 생명공학과(생화학전공) (2012)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2017)