

# IP NEWSLETTER

2019 년 5 월 발행통권 제 203 기

## 뉴스요약

1. 중국 PCT제도 시행 상황에 대한 조사보고(2018년)
2. <부정경쟁방지법> 개정 통과
3. <상표법> 개정 통과

### 중국 PCT제도 시행 상황에 대한 조사보고(2018년)

#### 1. PCT 출원량 고속성장 추세를 유지

세계지식재산권조직에서 발표한 데이터에 따르면, 2018년 중국에서 제출한 PCT국제특허 출원량은 53345건으로 세계 2위를 차지하였다. 2013년부터 2017년까지 중국 출원인이 제출한 PCT출원량은 계속하여 10% 이상의 증가율을 유지하였으며, 2016년의 증가율은 48.5%로 제일 높았고, 2018년의 증가율은 9.1%로 2017년의 증가율(13.2%)보다 조금 낮지만 여전히 빠른 증가 추세를 유지하였다. 2017년 중국 법인이 제출한 PCT 출원은 99.3%를 차지하였고 개인이 제출한 출원은 여전히 하강 추세를 유지하였다.

중국 출원인이 PCT 루트를 통하여 제출한 출원이 차지하는 비중은 2012년의 42.9%로부터 2015년의 57.9%까지 증가하였으며 PCT 루트는 중국 출원인이 해외로 특허를 출원하는 주요 경로로 되었다.

## **2. PCT 출원의 지역 분포와 기술분야 분포는 집중적인 상태 유지**

지역 분포로부터 보면, 2017년 중국 PCT출원은 여전히 광둥, 베이징, 장쑤 등 지역에 집중되어 있으며 광둥, 베이징, 장쑤의 출원량 합계는 76.9%에 도달하였다.

2013년~2017년 사이 데이터 통신, 컴퓨터 기술, 전기기계 분야의 PCT 출원량은 시종일관 3위권에 들었고 제어와 운수 분야의 출원량 증가속도는 제일 빨랐으며 2017년는 각각 2013년의 6.2배와 4.6배였다.

## **3. PCT 출원 대리율은 비교적 높고 주요 출원방식은 전자출원**

2013년~2017년 사이 중국지식재산권국에서 접수한 제1출원인이 중국 출원인인 PCT출원 대리율은 각각 92.6%, 88.0%, 85.9%, 80.5%와 85.7%로 같은 시기 국내 발명 특허출원 대리율보다 현저히 높았다.

PCT출원은 주로 전자제출의 방식으로 진행되며 최근 5년간 서면제출을 통한 출원은 오직 2.6%만 차지하였다. 전자출원 중 PCT-SAFE방식은 해마다 감소되고 CEPCT가 전자출원의 주요방식으로 되었으며 2017년에는 71.2%를 차지하였다.

#### **4. 중국 PCT출원 국내단계진입의 분야 분포가 상대적으로 집중**

중국 PCT출원 PCT국내단계진입에서 비교적 높은 비중을 차지하는 분야는 광학, 반도체, 시청각 기술, 데이터 통신, 컴퓨터 기술이다. 그 중 광학, 반도체, 시청각 기술과 데이터 통신 분야가 차지하는 진입 비중은 50%를 초과하였으며 광학 분야는 71.7%까지 도달하였다.

#### **5. 일부 출원인의 PCT제도 응용 효율이 현저히 개선됨**

2012년부터 2014년까지 미국, 유럽, 일본과 한국은 여전히 중국 PCT출원 국내단계진입의 주목표 국가와 지구였다. 이 기간에 평균 매건당 중국 PCT출원의 외국국내단계진입 횟수는 0.78에서 0.85로 증가하였다.

#### **6. 국가지식재산권국이 수리관청, 국제기구로써의 직무능력을 인정받음**

인터뷰를 받은 출원인 중 74.8%가 국가지식재산권국에서 작성한 PCT국제조사보고는 충분하고 전면적이라고 인정하였다. 국가지식재산권국에서 작성한 PCT국제조사견해서에 대하여, 인터뷰를 받은 출원인과 대리인 중 70% 이상이 견해서가 객관적이고 정확하며 문제 평가에 있어서 전면적이고 기술방안을 확실히 이해하였다고 인정하였다. 세계지식재산권조직의 피조사자는 국가지식재산권국와의 커뮤니케이션 경로가 원활하고 업무에서의 협력이 순조로우며 국가지식재산권국의 업무 효율이 비교적 높다고 말하였다.

## <부정경쟁방지법> 개정 통과

2019년 4월 23일 제13기 전국 인민대표대회 상무위원회 제10차 회의에서 <<중화인민공화국 건축법> 등 8개 법률 개정에 대한 전국 인민대표대회 상무위원회 결정>이 통과되었고, <부정경쟁방지법>에 대하여 개정하였다.

이번 개정 조항에는 제9조, 제17조, 제 21조가 포함되고, 새로운 조항 1개를 추가하여 제32조로 하며, 개정내용은 주로 영업비밀 관련 규정과 관계되며 부정경쟁행위에 대한 처벌을 강화하였다.

### 1. 영업비밀 관련 규정

#### 1) "전자침투"를 부당한 방법으로 영업비밀을 획득한 것에 포함

정보기술의 발전에 따라, 통상 영업비밀을 전자데이터 형식으로 저장함과 동시에 영업비밀을 침해하는 방법도 더욱 다양하다. 예를 들면 해킹기술을 이용하여 영업비밀을 훔치는 등이 있다. 이번 <부정경쟁방지법> 개정에서는 "전자침투"를 영업비밀을 획득하는 부당한 방법 중 하나로 명확히 포함시켰다.

#### 2) "약정 위반"을 "비밀유지 의무 위반"으로 확대

영업비밀 보호는 권리자에게 일정한 비밀유지 조치를 취하여 그 비밀성을 유지할 것을 요구하며, 비밀유지 조치에는 상대방과 비밀유지 계약을 체결 하는 등이 포함된다. 구 <부정경쟁방지법> 제9조에서는 "비밀유지 의무 약정을 위반하거나 또는 영업비밀 유지에 관련한 권리자의 요구를 위반하고 자신이 확보한 영업비밀을 공개, 사용 또는 타인이 사용하도록 허용하는 것"을 영업비밀 침해행위에 포함시켰

다. 하지만 사법 실행 과정에서는 노동계약서에서 비밀유지 의무를 약정하거나 비밀유지 계약에서 비밀유지 기한을 약정하는 등 경우도 흔히 볼수 있다. 만약 노동계약이 해지되거나 비밀유지 의무 기한이 만료된 후 상대방이 실시한 상기 행위는 영업비밀 침해에 해당할가? 영업비밀은 일종의 무체재산으로써 그 가치는 비밀성에 있으며 권리자는 타인이 해당 비밀성을 유지하는 것에 대하여 긍정적인 권리를 가지고 있다. 즉 타인은 자신이 알고 있는 영업비밀에 대하여 권리자에게 비밀유지 의무를 가져야 하며 해당 의무의 존속기간은 영업비밀의 존속기간과 일치하여야 한다. 그러므로 상기 상황하에서 상대방은 여전히 비밀유지 의무를 가져야 한다. 이번 <부정경쟁방지법> 개정에서 "약정 위반"을 "비밀유지 의무 위반"으로 확대하였고 상기 상황하에서 직원 또는 타인이 실시한 행위를 영업비밀 침해로 확정하였다. 이외에 <회사법> 규정과 같이 회사임원, 고급 관리자는 함부로 회사 비밀을 공개하여서는 아니되는 의무를 가지고 있으며 해당 의무는 법정 비밀유지 의무에 해당한다. 개정된 <부정경쟁방지법>에 따라 법정 비밀유지 의무를 가지고 있는 인원이 상기 행위를 실시하였을 경우, 이도 영업비밀 침해에 해당한다.

### 3) 타인을 교사, 유인, 방조하여 영업비밀을 침해하는 행위에 대한 확정

사법 실행 과정에서는 경영자가 기타 경영자의 직원을 교사, 유인, 방조하여 영업비밀 침해 행위를 실시하는 경우도 종종 발생한다. 그러므로 이번 개정에서는 교사, 유인, 방조하는 행위를 영업비밀 침해행위로 확정하였다.

### 4) 영업비밀 침해의 행위 주체 범위 확대

구 <부정경쟁방지법>에서 규정한 영업비밀 침해의 행위 주체는 경영자이었지만 사법 실행 과정에서 개인도 영업비밀 소송건의 피소 주체로 될수 있다. 이번 개정에서는 영업비밀 침해의 행위 주체 범위를 경영자 외에 개인, 법인, 비법인조직까지 확대함으로써 입법과 사법의 통일을 실현하였다.

## 5) 제3자의 영업비밀 침해 구성요건

구 <부정경쟁방지법> 규정에 따라, 제3자가 타인의 영업비밀 침해행위를 알고 있거나 마땅히 알고 있어야 할 상황에서 여전히 해당 영업비밀을 획득, 공개, 사용하거나 타인의 사용을 허락할 경우 영업비밀 침해로 간주한다. 이번 개정에서는 제3자가 알고 있거나 마땅히 알고 있어야 할 범위를 “절도, 뇌물공여, 사기, 협박, 전자침투 또는 기타 부당한 방법으로 권리자의 영업비밀을 획득하는 것”으로 한정하였다. 이외에 제3자가 해당 영업비밀을 획득, 공개, 사용 또는 타인의 사용을 허락한 것은 영업비밀 침해로 간주하지 않는다.

## 6) 영업비밀 범위 확대

구 <부정경쟁방지법>에서 영업비밀에 대하여 오직 기술정보와 경영정보 2가지 유형만 포함시켰지만 이번 개정에서는 영업비밀 범위를 “기술정보, 경영정보 등 영업정보”로 개정하였다. 즉 기술정보, 경영정보 외에 공지되지 않고 상업적 가치를 구비하며 권리자의 상응한 비밀유지 조치를 거친 영업정보에 포함될 경우 모두 영업비밀에 해당한다. 해당 표현에 대한 개정은 영업비밀 범위 확정에 소정의 융통성을 추가하였다.

## 7) 영업비밀 권리자의 입증책임을 경감

영업비밀 침해소송에서 영업비밀 권리자는 관련 정보가 <부정경쟁방지법>에서 규정한 영업비밀에 해당하고 피소 권리침해자가 침해행위를 실시하였다는 것을 입증하여야 한다. 이에 대하여, 이번 개정에서는 새로운 조항을 단독으로 추가하여 제32조로 하였다. 해당 조항에 따르면, 영업비밀 침해 민사소송에서 영업비밀 권리자는 오직 초보적인 증거만 제출하면 되며 법률규정에 부합되는 상황에서 권리자가

주장하는 영업비밀은 <부정경쟁방지법>에서 규정한 영업비밀에 해당하지 않고 영업비밀 침해행위가 존재하지 않는다는 것을 피고가 입증하여야 한다.

## 2. 부정경쟁 행위에 대한 처벌 강화

### 1) 민사소송에서 징벌적 배상제도를 도입

이번 <부정경쟁방지법> 개정은 악의적 영업비밀 침해행위에 대한 타격 강도를 강화하였고 징벌적 배상제도를 도입하였다. 징벌적 배상액은 이와 동시에 개정된 <상표법>과 일치하다. 즉, 통상 배상액의 1배 이상 5배 이하로 확정하였다.

### 2) 민사소송에서 법정 배상액을 인상

경영자가 실시한 상업적 혼란을 일으키는 행위와 영업비밀 침해행위에 대하여, 이번 개정에서는 기존의 법정 배상 최고액인 3백만원안을 5백만원으로 인상하였으며 해당 금액도 이와 동시에 개정된 <상표법>과 일치하다.

### 3) 행정처벌을 강화

영업비밀을 위반하는 행위에 대하여, 이번 <부정경쟁방지법> 개정에서는 불법소득을 압수하는 행정처벌 방식을 추가하였으며 벌금 최고액도 각각 백만원 이하와 5백만원 이하로 인상하였다.

## <상표법> 개정 요점

2019년 4월 23일, 제3기 전국 인민대표대회 상무위원회 제10차 회의에서 <중화인민공화국 상표법>에 대한 개정 결정이 통과되었다. 개정된 <상표법>은 2019년 11월 1일부터 시행한다.

<상표법>의 개정 내역을 정리하였다. 이번에 개정된 내용은 많지 않지만 개정된 부분마다 모두 지향성을 가지고 있고 상표를 사재기하는 악의적 등록문제도 상당 부분 해결하였으며 진정한 상표권자에게 더욱 강력한 보호를 제공하였다.

<중화인민공화국 상표법> 개정 내용:

1. 제4조 제1항을 “개인, 법인 또는 기타 조직이 생산 및 경영 활동에서 해당 상표 또는 서비스에 대하여 상표전용권을 획득하여야 할 경우, 상표국에 상표등록출원을 제출하여야 한다. 사용을 목적으로 하지 않는 악의적 상표등록출원은 기각하여야 한다.”로 개정하였다.

평가: 상표등록은 사용을 목적으로 한다는 것을 강조하였고, 그렇지 아닐 경우 악의적 상표등록으로 판단되어 기각될 수 있다.

2. 제19조 제3항을 “상표대리인은 의뢰인이 등록출원한 상표가 본 법 제4조, 제15조와 제32조에서 규정한 상황에 해당한다는 것을 알고 있거나 마땅히 알고 있을 경우 의뢰를 수락하여서는 아니된다.”로 개정하였다.



평가: 상표등록은 사용을 목적으로 한다는 것을 강조하였고, 대리인의 주의의무를 확대하였다.

3. 제33조를 “초기심사 통과되어 공개한 상표에 대하여 공개일로부터 3개월내에 선행권리자, 이해관계자가 본 법 제33조 제2항과 제3항, 제15조, 제16조 제1항, 제30조, 제31조, 제32조의 규정을 위반하였다고 판단하거나 누구든 본 법 제4조, 제10조, 제11조, 제12조, 제19조 제4항의 규정을 위반하였다고 판단할 경우 상표국에 이의를 제출할 수 있다. 공개 기한내에 이의가 없을 경우 등록을 비준하며 상표등록증을 발급하고 공고한다.”로 개정하였다.

평가: 상표 이의 신청의 절대적 이유로 “사용 목적이 결핍한 악의적 상표등록”과 “대리인의 상표출원이 범위 초과”를 추가하였다.

4. 제44조 제1항을 “이미 등록한 상표가 본 법 제4조, 제10조, 제11조, 제12조, 제19조 제4항 규정을 위반하였거나 사기 또는 부당한 방법으로 등록을 획득하였을 경우 상표국에서 해당 등록상표의 무효를 선고한다. 기타 기관 또는 개인은 상표평심위원회에게 해당 등록상표의 무효선고를 청구할 수 있다.”로 개정하였다.

평가: 상표 무효 신청의 절대적 이유로 “사용 목적이 결핍한 악의적 상표등록”과 “대리인의 상표출원이 범위 초과”를 추가하였다.

5. 제63조 제1항에서의 “1배 이상 3배 이하”를 “1배 이상 5배 이하”로, 제3항 중의 “3백만 이하”를 “5백만 이하”로 개정하였고 2개 조항을 추가하여 제4항, 제5항으로 하였다. 즉, “인민법원에서 심리하는 상표분쟁 사건에 대하여 권리자의 청구에 따라 등록상표를 위조한 상품에 대하여 특수한 상황을 제외하고 소각을 명한다. 등록상표를 위조한 상품을 제조하는데 주로 사용되는 재료, 도구에 대하여 소각을 명하며 보상하지 않는다. 또는 특수 상황에서 상기 재료, 도구가 상업 경로에 진입되는 것을 금지할 것을 명하여 보상하지 않는다.”

“등록상표를 위조한 상품은 위조 등록상표만 제거하고 상업 경로에 진입하여서는 아니된다.”

평가: 상표권 침해의 징벌적 배상액과 법정 배상액의 최고치를 인상하였고 권리침해 행위에 대한 처벌을 강화하였다.

6. 제68조 제1항 제3호를 “3) 본 법 제4조, 제19조 제3항과 제4항 규정을 위반할 경우”로 개정하고, 1개 조항을 추가하여 제4항으로 한다. 즉, “악의적인 상표등록출원에 대하여 경위에 따라 경고, 벌금 등 행정처벌을 내리고 악의적으로 상표소송을 제기한 것에 대하여 인민법원에서 법에 따라 처벌을 내린다.”

평가: 대리인의 대리 또는 악의적 등록상표에 대한 처벌 조치를 추가하였다.