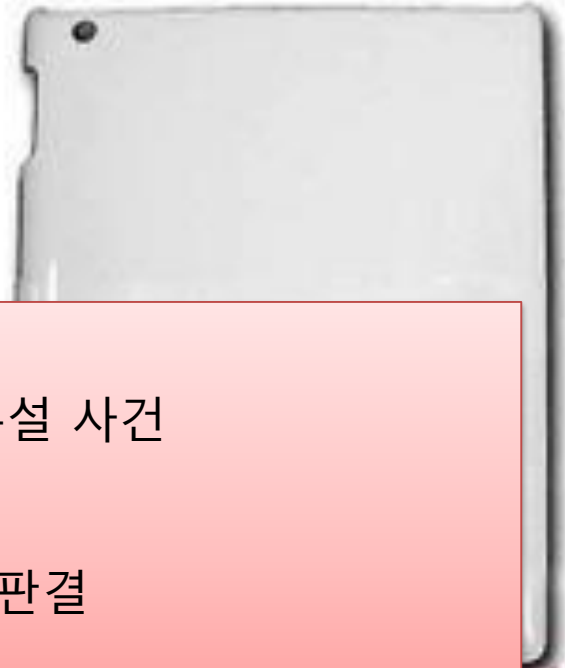




중국 진출 기업의 기술/특허/영업비밀 보호 방안

지심특허법률사무소
변리사 유성원

david@jeeshim.com / www.jeeshim.com



"iPad 2 뒷면 보호 케이스 데이터 도면 파일 누설 사건

주범 2명에 대해서는 실형과 벌금형
공범에게는 집행유예와 벌금형을 선고한 형사판결

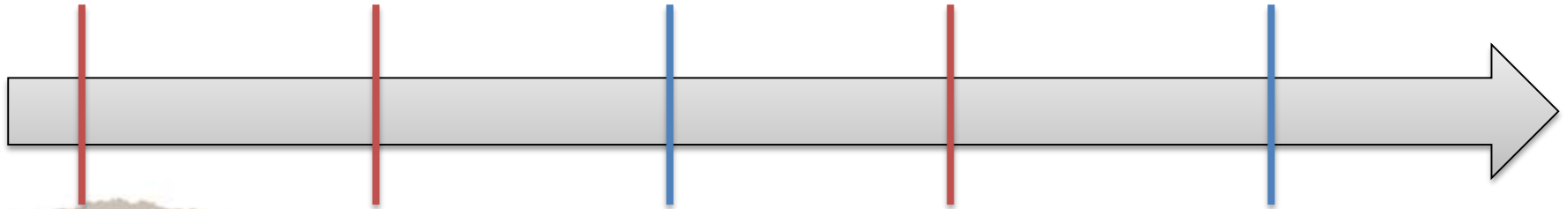
당뇨병 치료제 관련
특허권 및 영업비밀 라이선싱



상해에 연구소 설치, 공동연구개발

- 미국 제약회사의 지재권을 개량한 모든 결과를 미국회사에 양도하기로 합의
- 양도 대가는 규정하지 않음.

VS



3년 뒤 중국제약
회사가 기존물질
이용한 신규한 당
뇨병 치료 유효물
질 개발

중국회사는
PCT 출원

미국회사는 계약
에 따라서 양도를
요구

중국회사 양도거부

미국회사 양도 절
차 이행을 인민법
원에 소제기하여
청구



- 중국 인민법원은 기술 개량에 대한 일방적 양도는 불법 기술독점에 해당한다고 하여 미국 회사의 청구를 기각함.
- 미국회사는 연구개발비도 지출하고 영업비밀 유출의 피해도 입음

중국 기술계약 법 상 무효로 되는 사안

<기술계약 분쟁 심리의 법률적용에 대한 최고인민법원 사법해석 제10조, 2005>

당사자 일방에서 계약 대상 기술을 토대로 하는 새로운 연구개발을 제한하거나 개량기술을 사용하는 것을 제한하거나, 또는 쌍방에서 개량기술을 교환하는 조건이 대등하지 않은 경우

예를 들어,

- ✓ 한쪽에서 자체 개량 기술을 무료로 상대방에게 제공하는 경우
- ✓ 한쪽에서 자체 개량 기술을 비호혜적으로 상대방에게 양도하는 경우
- ✓ 개량기술에 관련된 지식재산권을 무상으로 독점하거나 공유할 것을 요구하는 경우

중국 기술계약 관련법

중국 특허(기술) 이전과 관련한 법령

계약법(合同法)

전리법(专利法)

전리법 실시세칙(专利法实施细则)

대외무역법(对外贸易法)

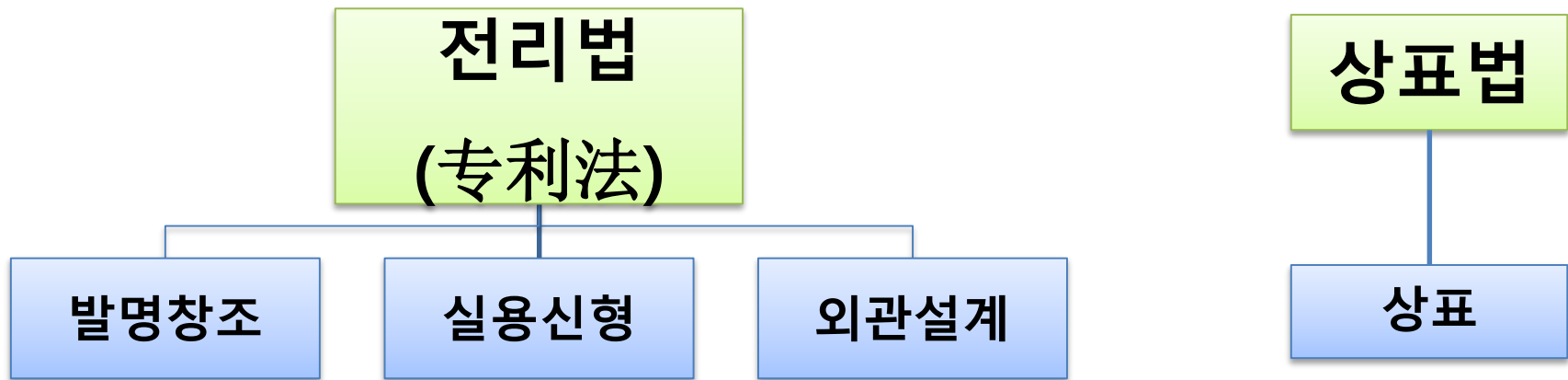
기술수출입관리조례(技术进出口管理条例)

기술계약 관련 최고인민법원 사법해석

(最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释)

1. 중국 지재권 법 체계

중국 지재권법의 체계



	저작권	저작권법
기타 법규	영업비밀	부정당경쟁방지법
	반도체직접회로 배치설계권	반도체집적회로 배치설계 보호조례
	식물육종권	식물신품종 보호 조례

반부정당경쟁법 (中華人民共和國反不正當競爭法)

- 영업비밀(商業秘密)의 성립 요건
- 침해유형을 정의하고 있음

형법

- 3년 이하의 유기징역 또는 구금에 처하고 벌금을 부과
- 특별히 엄중한 결과를 초래한 경우, 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고 벌금 병과
- 법인은 벌금형

계약법

- 위탁기술개발, 종업원 연구개발 등의 사안에 있어서 비밀유지 의무 및 권리 귀속 규정

회사법

- 책임자, 경영자의 경업금지규정
- 경영자, 이사 등의 비밀유지 의무

노동법

- 종업원의 비밀유지의무
- 경업금지 제한 2년

반부정당경쟁법 (中華人民共和國反不正當競爭法) 개정

- 2017년 11월 5일 공표, 2018년 1월1일부터 시행
- 1993년 이후 24년만의 큰 폭의 개정
- 부정경쟁행위의 혼동개념 확대
- 뇌물수수 주체의 명확화
- 영업비밀보호 침해 유형의 확대 보호 대상 명확화
- 전문인원의 영업비밀유지의무 조항은 채택되지 않음

개정법의 영업비밀침해 유형 추가

- 뇌물공여 또는 향기로 타인의 영업 비밀을 취득하는 경우
- 제3자의 영업비밀 침해 간주의 경우

구법 제10조 제2항
제3자가 전 항에 나열된 불법
행위를 알았거나 알 수 있었
음에도 타인의 영업비밀을
취득, 사용 또는 누설하였을
경우 영업비밀 침해로 간주
한다



개정법 제9조 제2항
제3자가 영 업비밀 보유자의 퇴직
종업원, 종업원 또는 기타 조직, 개
인이 전 항에 나열된 불법행위를
행한 것을 알았거나 알 수 있었음
에도 타인의 영업비밀을 취득, 사
용, 누설 또는 제3자에게 사용하도
록 허락하였을 경우 영업비밀 침해
로 간주 한다

개정법 상 법적책임 강화 규정

손해배상의 강화

구법
손해배상금액을 판단함에 있어 권리주체가 권리 침해로 입은 실제 손해에 따라 확정하고, 실제 손해를 산정하기가 어려울 경우 불법행위자가 불법행위로 인해 취득한 이익에 따라 확정



개정법 제17조
'혼동하게 하는 행위' 및 '영업비밀 침해행위'에 대해서는 위와 같은 방식에 따라 손해배상금액을 확정하기 어려운 경우에 법원에서 불법행위의 정황을 고려하여 300만 원안의 한도 내에서 손해배상금액을 확정할 수 있도록 하였음

개정법 상 법적책임 강화 규정

책임의 우선 순위

경영자가 부정당 경쟁행위로 인해 민사책임, 행정책임 및 형사책임을 동시에 부담하는 상황에서 경영자의 재산이 모든 책임을 이행하는데 부족할 경우에는 우선적으로 민사책임을 이행하도록 규정

신용상의 제재

부정당 경쟁행위에 관한 신용기록제도를 도입하여 부정당 경쟁행위로 인해 행정처분을 받은 경영자에 대해서 해당 처분사실을 신용기록에 기재 및 공시하도록 함으로써 부정당 경쟁행위를 행한 경영자에게 신용상의 제재를 가할 수 있도록 규정

영업비밀의 성립요건

1. 공중이 모르고(비밀성 : 不爲公衆所知悉)
2. 권리자에게 경제이익을 가져다 주며 (경제적 가치 : 能爲權利人帶來經濟利益)
3. 실용성을 구비하고(具有實用性)
4. 그 권리자가 비밀조치를 취한(經權利人採取保密措施)
5. 기술정보와 경영정보

영업비밀 침해 유형

1. 부정당한 수단을 사용하여 영업비밀을 취득하는 행위(제10조 제1항 제1호)
- 절취, 유혹, 협박 기타 부정당한 수단을 사용한 경우를 의미
2. 부정당한 수단을 사용하여 취득한 영업비밀을 폭로하거나 사용 또는 타인에게 사용을 허락하는 행위(제10조 제1항 제2호) - 일단 부정당한 수단을 이용하여 정당권리자의 영업비밀을 취득한 후의 행위임
3. 계약을 위반하거나 또는 비밀유지 요구에 위반하여 폭로, 사용 또는 타인에게 자기가 알고 있는 영업비밀의 사용을 허락하는 행위(제10조 제1항 제3호)
4. 제3자가 앞에 설명한 1)내지 3)의 위법행위를 알거나 또는 중대한 과실로 인하여 모르고, 타인의 영업비밀을 취득·사용·폭로하는 행위도 영업비밀 침해행위로 간주(제10조 제2항)

2. 중국 지재권 제도

발명 전리 (특허)

A. 출원 단계

- 중국어로 출원해야 하며, 출원 전 중문 명세서가 준비되어야 함.
- 우선일로부터 3년이내에 심사청구를 해야 실질심사가 개시되는 심사청구주의를 취하고 있음.
- 실질심사청구는 출원과 동시에 가능함.
- 우선권 증명서류는 한중 특허청 협약에 의하여 제출 생략이 가능함.
- 출원 후 초보 심사가 개시되며 초보심사에서는 기본적인 서지사항, 형식적인 문제, 발명의 적격성 등이 심사 대상이 됨.
- 실질심사를 청구한 경우 심사청구일로부터 약 2~3개월 전후로 실질심사진입통지서를 받게 되는데 이날로부터 3개월 이내의 기간에 자진보정이 가능하며, 이후의 기간에서 자진보정은 불가능함.

B. 심사 단계

- 실질심사가 개시되어 심사결과 거절이유가 발생하면 심사관으로부터 거절이유통지서가 발행됨.
- 제1차 OA의 대응 기간은 4개월이며, 2개월의 기간연장이 가능함.
- 의견제출기간 내에 보정서와 의견서 제출이 가능하며, 심사관의 거절이유를 극복하지 못하면 거절결정됨.
- 보정서와 의견서 제출 결과 새로운 거절이유가 발생하거나 심사관의 보충 의견이 있는 경우 계속하여 제2차, 제3차, ... 제N차의 거절이유통지가 발행됨. 이 때 대응 기간은 2개월이며, 2개월의 기간연장이 가능함.

2. 중국 지재권 제도

발명 전리 (특허)

C. 등록 단계

- 모든 거절이유가 해소된 경우 수권통지서라는 등록 결정서를 받게 되며, 등록료 납부를 통해서 전리권이 등록됨.

D. 거절결정을 받은 경우의 불복 절차

- 거절결정을 받은 경우, 전리복심위원회에 불복이 가능함.
- 전리복심위원회에 불복하는 경우 통상 1년 정도의 기간이 필요함.
- 복심청구를 하면서 보정을 하는 경우, 원 심사관에게 심사가 다시 이송되는 심사전치가 이루어짐.
- 심사관이 거절을 유지하겠다는 결정을 내리면 사건은 전리복심위원회 합의체로 이송되어 심리됨.
- 만약 전리복심위원회에서도 거절결정을 받게 되면 북경시중급인민법원에 불복할 수 있고, 중급인민법원에서 패소하는 경우 마지막으로 북경시고급인민법원에 불복이 가능함.

2. 중국 지재권 제도

실용신형 전리(실용신안) / 외관설계 전리(디자인)

A. 출원 단계

- 중국어로 출원해야 하며, 출원 전 중문 명세서가 준비되어야 함.
- 실용신안의 경우, 물건의 형상, 구조 및 이에 대한 결합에 대한 고안이 대상 적격이 되며, 방법이나 물질적인 조성은 실용신안의 대상이 되지 않음.

B. 심사 단계

- 무심사 주의를 취하고 있으며, 별도의 심사청구 불필요함.
- 초보심사는 기본적인 실용신안/디자인 대상 적격, 출원인 적격, 대리인 적격 등에 대한 심사를 수행함.
- 우선권 증명서류는 한중 특허청 협약에 의하여 제출 생략이 가능함.
- 출원 후 초보 심사가 개시되며 초보심사에서는 기본적인 서지사항, 형식적인 문제, 발명의 적격성 등이 심사 대상이 됨.
- 출원 후 약 4개월 ~ 6개월 정도 후에 등록 결정을 받음.

2. 중국 지재권 제도

중국 실용신안 제도의 특징

- 중국의 실용신안은 특허요건에 대한 실질심사를 하지 않고 전리권을 수여하는 무심사 등록 제도를 취하고 있음.
- 중국 실용신안 제도의 효용성은 무심사 권리임에도 불구하고 권리행사 시 먼저 기술평가를 권리자 스스로가 청구하여 유지결정을 받지 않은 상태에서도 타인에게 권리행사를 할 수 있다는 점에서 매우 크다고 할 수 있음.
- 또한, 중국의 심사기준(전리심사지남)에 따르면 실용신안의 진보성을 판단할 때 한 개 또는 두 개 이하의 선행기술을 인용하여 판단할 수 있다고 하였고, 실질적으로 3개 이상의 선행기술을 조합하여 진보성을 판단하는 것에 대하여 상당히 부정적인 태도를 가지고 있기 때문에 등록된 실용신안을 무효시키는 것이 매우 어려운 제도적 특성을 가지고 있음.
- 따라서, 존속기간이 10년 이상 필요한 기술이 아니라면 발명전리(특허)보다는 실용신안전리로 등록받는 것이 오히려 유리할 수 있으므로 실용신안으로 출원이 가능한 발명에 대하여는 적극적으로 실용신안 출원을 검토해야 함.

Court System for IP matters in China



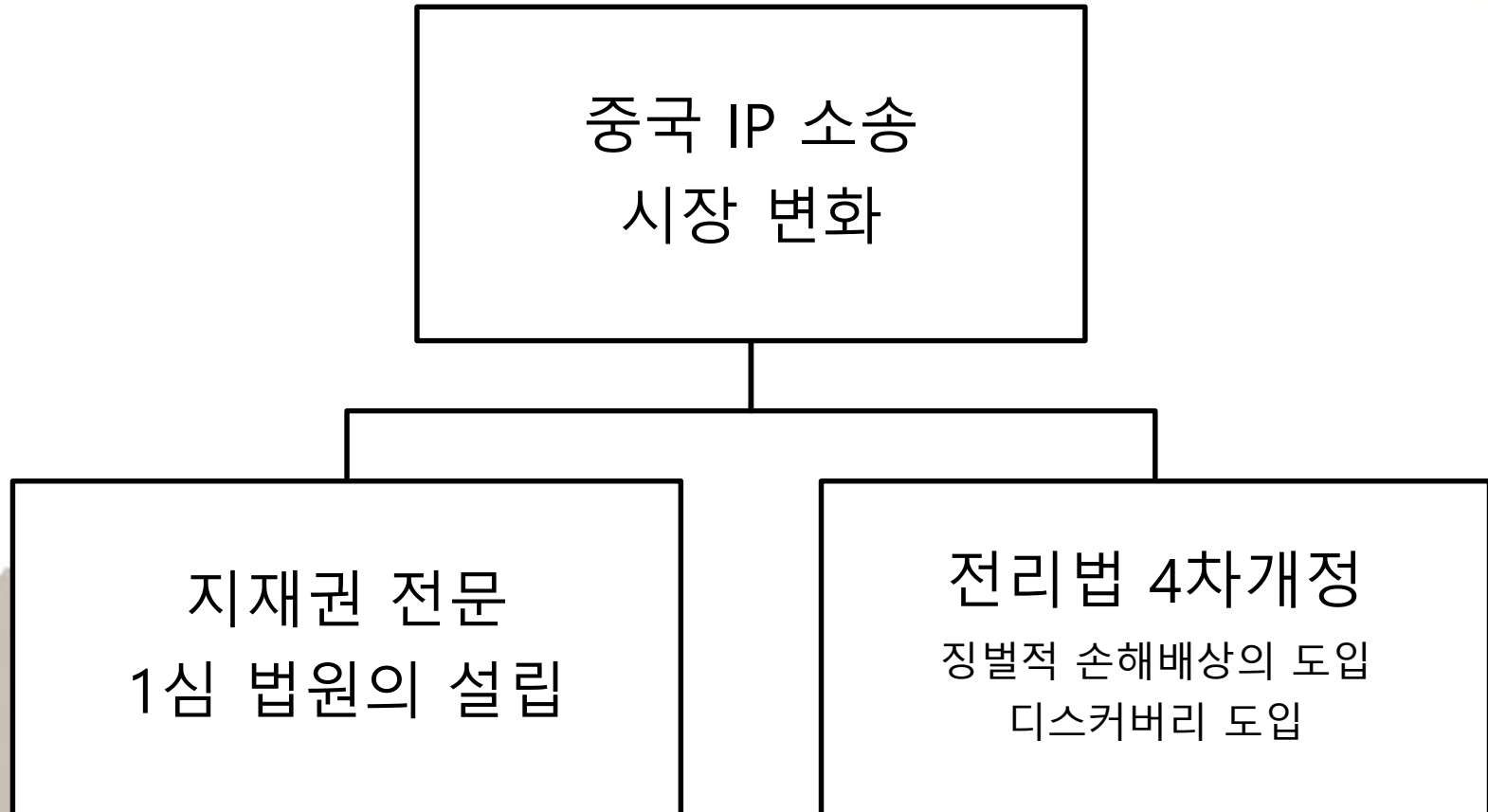
중국의 침해소송 절차 및 특징

<출처: 중국 최고인민법원>

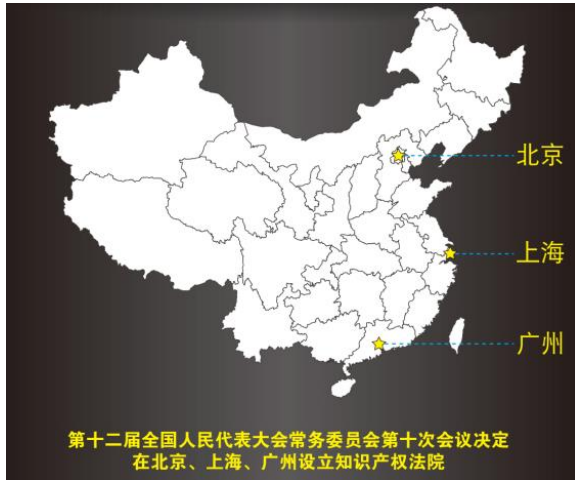


- 중국 특허 침해소송은 각 지방인민법원이 관할
- 지방 중국인민법원 또는 지재권 전문법이 1심법원이며, 지방 고급인민법원이 2심법원
- 한국은 3심제이나 중국은 2심이 중심 (예외적 3심 있음)
- 침해소송의 평균 소요 기간은 1심이 8.8개월, 2심이 3.9개월
- 침해소송의 시효는 특허권자 또는 이해관계인이 권리침해행위를 안 날 또는 당연히 알았어야 하는 날로부터 2년

2015년 중국 IP 소송 시장의 2대 변화의 축



중국 지재권 전문 법원 – 베이징, 상하이, 광저우



베이징, 상하이, 광저우에 지재권 전문 1심 법원 설립(2014.9.1)
지재권 전문 1심 법원에 침해소송 1심 제기 가능
특히, 식물신품종, 집적회로배치설계, 기술비밀, 컴퓨터 프로그램 관련 민사
및 행정사건


1. 적극적인 분쟁 대응 체계를 수립

중국은 비록 자국기업 보호 성향 등의 문제가 있지만, 대단히 빠르게 지적권 보호 체계가 좋아지고 있음.

외국 기업의 승소 사례도 늘어나고 있으며, 통계 상 외국 기업의 승소율은 매우 높은 편이며, 소송비용은 미국에 비해 여전히 매우 낮은 편

1심 진행 기간은 1년 미만, 최종심까지도 1년 정도에 종료

소송 비용은 여전히 저렴 (1심 약 10만 USD)

- 
1. 가능하다면, 소송 비용이 저렴한 중국을 소송 무대로 선택
 2. 시진핑 정권 이후 판시에 대한 회의적 시각 있으나 여전히 중요
 3. 중국 내에서 소송을 전문으로 수행하거나, 최근 승소케이스가 있으며, 법원과의 관계가 좋은 대리인 선정

2. 영업비밀관리 및 기술계약 전략 마련


중국에서의 영업비밀 누설 및 기술 정보 유출을 막기 위해 영업 비밀 관리 및 기술 계약 전략 수립할 것.

3. 중국 특허/실용신안 활용 전략

중국에서의 특허권자의 승소율은 타국 대비 매우 높은 편이며, 특허의 무효율도 낮음.

특히 외국인 원고의 승소율과 배상액이 중국인이 원고였을 때보다 높은 점에 주목할 것

또한, 무심사로 등록되는 실용신안의 활용가치에 주목할 것

- 
1. 중국에서의 소송을 두려워하지 말것. 적극적인 권리행사
 2. 간단한 기술이라도 제품에 적용되었다면, 실용신안으로 출원하며, 중요 기술은 특허로 보호하여 권리확보에 주력할 것

外行看热闹，内行看门道

잘 모르는 사람에게 경극은 소란스러워 보일 뿐이지만 잘 아는 사람에게는 의미 있는 가르침으로 다가온다는 뜻

“우리는 과연 중국을 제대로 보고 있는가?”

Education

한성대학교등학교 졸업 (1995)
 서울대학교 지구환경시스템공학부 졸업(2003)
 북경어언대학교 한어속성과정 수료(2008~2009)

Professional Qualifications

제41회 변리사 시험 합격(2004)
 기업기술가치평가사 자격 시험 합격(2005)

Professional Experience

현 知心 IP & Company 대표 (2010. 5 ~)

- KAIST 금융 MBA 녹색 금융 트랙, "녹색기술의 가치평가" 과목 - 초빙 강사 (2010~2011년, 2013년)
- 한국 생산성본부 "기술자산 이전 및 사업화", "MOT 장기과정", "연구노트 작성 및 관리법" 과정
- 중소기업진흥공단 중소기업연수원 - 지재권 분야 전임 강사
- IP 경영 컨퍼런스(특허청 주관) "중소기업의 중국 시장 진출 전략" - main speaker (2010.12)
- 한국 발명진흥회 중국특허마스터과정, 동북아특허마스터과정 등 다수 과정 전임 강사
- IPAC 특허센터 - 미국 특허출원절차 e-Learning 과정 집필 및 강의
- 발명진흥회 명세서 작성 및 해외 OA 대응 전담인력 양성과정 전임강사 (2010.5, 10)
- 이노비즈 협회 융합 비즈니스 간담회, 현장경영지원 상담회 주강사 (2010. 9, 11)

제일광장특허법률사무소 (2005~2010)

- 외국계 대기업(구글, MS 등) 및 국내 대기업/중소기업(LG v. 대우 세탁기 소송 등)의 특허분쟁, 디자인(아트 박스) 분쟁(대법원, 특허법원, 특허심판원) 사건 담당
- 특허맵, 동향조사, 침해분석, 무효분석, 소송전략 자문, 시장자유도 분석 업무 담당
- 중국 시장 마케팅 전담팀 담당
- 노키아, 인텔, 이베이, 구글, 도쿄일렉트론, 마쯔시타, 히다찌, 니콘 등의 외국 기업 및 ETRI, 안철수연구소, 삼성중공업, 동부하이텍, SKT, KAIST등의 명세서 작성, 중간사건, 심판 사건
- 국내 기업체, 국책연구소, 대학교 특허 강의

중국 북경 MingSure 지식재산대리 유한공사 (2008~2009)

- 삼성전자 등 한국 대기업의 중국 출원 및 OA 대응 전략 코멘트 작성 및 검수
- 미국특허법, 한국특허법 강의 (영어 및 중국어 강의)

YOUME 특허법인 (2005)

광개토국제특허법률사무소(2004)

Membership

대한변리사회(KPAA), 아시아변리사회(APAA), 국제지적재산권협회(AIPPI), 한국기업기술가치평가협회(KCVA), 국제가치평가협회(CVA)

Publication & Article

첨단교통제어시스템에 구축에 관한 연구(2003)
 미국특허법 상 특허의 대상이 되는 발명에 대한 고찰 - BM특허를 중심으로(2006)
 한중 IP 번역의 정석 (2011)

Language: 영어, 중국어, 일본어



유성원

대표이사 / 변리사 /
 기술가치평가사



Thank you.

www.jeeshim.com
FI, Time Co building, #827-59 Yeoksam-dong,
Gangnam-gu, Seoul, Korea.
TEL: 02.557.3570