

---

---

# 외식산업 지식재산권 현황조사 및 가이드북 제작

- 최종 보고서 -

---

---



## 최 종 보 고 서 제 출 서

2011년 외식산업 지식재산권 현황조사 및 가이드북 제작 사업의  
최종 보고서를 별첨과 같이 제출합니다.

2012. 3. 23.

총괄책임자 : 임 병 응 (인)

주관기관 : 특허법인 이지

대 표 자 : 이 경 란 (직인)

한식재단 귀 하

# 목 차

<b>I. 시작하며</b> .....	<b>1</b>
1. 용역사업의 배경 및 필요성 .....	1
1.1 용역사업의 배경 .....	1
1.2 용역사업의 필요성 .....	5
2. 용역사업의 목적 및 추진전략 .....	6
2.1 목적 .....	6
2.2 목표 .....	6
2.3 추진전략 .....	7
3. 용역사업의 내용 .....	9
4. 용역사업의 추진방법 .....	10
<b>II. 외식산업 관련 IP 개념</b> .....	<b>13</b>
1. IP 종류 및 특징 .....	13
1.1 IP란? .....	13
1.2 IP 종류 및 특징 .....	14
1.3 IP 필요성 .....	17
1.4 산업재산권 .....	17
1.5 외식산업에서의 IP 필요성 .....	18
1.6 외식산업에서의 IP .....	20
2. 외식산업의 IP 현황 .....	26
2.1 외식관련 특허조사 .....	26
2.2 외식관련 상표(브랜드) 조사 .....	74
3. 우리나라 외식산업 IP 현황 분석 및 지원방안 .....	84
3.1 외식산업 기업의 사업 분야 .....	84
3.2 주요 업종별 현황 .....	84
3.3 설문조사 및 현지 실태조사 분석을 통한 외식산업의 현황 분석 .....	89
3.4 문헌·사례조사를 통한 외식산업 IP 지원 사업에 대한 요구사항 분석 및 지원방안 ..	98

### Ⅲ. 주요 국가의 외식산업 IP 확보방안 ..... 101

1. 외식관련 IP 국제기구 및 국제조약 .....	101
1.1 세계IP기구(WIPO) 설립 협약 .....	101
1.2 파리협약(Paris Convention) .....	102
1.3 특허협력조약(PCT, Patent Cooperation Treaty) .....	103
1.4 특허법조약(Patent Law Treaty, PLT) 및 특허실체법조약(Substantive Patent Law Treaty, SPLT) ·	103
2. 우리나라 외식산업의 IP 확보방안 .....	107
2.1 일반현황 .....	107
2.2 우리나라 IP 제도 .....	108
2.3 권리 취득 절차 및 관리 .....	125
2.4 IP 보호의 필요성 .....	151
2.5 우리나라에서의 IP 분쟁 대응 .....	158
3. 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호 제도 .....	167
3.1 부정경쟁행위의 방지에 대한 개요 .....	167
3.2 영업비밀의 보호에 대한 개요 .....	177
3.3 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률과 산업재산권법과의 관계 .....	183
3.4 영업비밀 원본증명제도 .....	187
4. 미국에서의 IP 확보방안 .....	195
4.1 일반현황 .....	195
4.2 미국 IP 제도 .....	200
4.3 권리 취득 절차 및 관리 .....	213
4.4 미국에서의 IP 분쟁 대응 .....	235
4.5 미국 진출기업의 유의사항 .....	250
4.6 미국에서의 IP 침해 대응방안 .....	254
4.7 미국의 유명 특허분쟁 법률회사 정보 .....	270
5. 중국에서의 IP 확보방안 .....	274
5.1 일반현황 .....	274
5.2 중국 IP 제도 .....	277
5.3 권리 취득 절차 및 관리 .....	288
5.4 중국에서의 IP 분쟁 대응 .....	296



5.5 중국 진출기업의 유의사항 .....	308
5.6 중국에서의 IP 침해 대응방안 .....	316
<b>6. 일본에서의 IP 확보방안 .....</b>	<b>320</b>
6.1 일반현황 .....	320
6.2 일본 IP 제도 .....	324
6.3 권리 취득 절차 및 관리 .....	329
6.4 일본에서의 IP 분쟁 대응 .....	370
6.5 일본 진출기업의 유의사항 .....	379
6.6 일본에서의 IP 침해 대응방안 .....	386
<b>7. 베트남에서의 IP 확보방안 .....</b>	<b>398</b>
7.1 일반현황 .....	398
7.2 베트남 IP 제도 .....	402
7.3 권리 취득 절차 및 관리 .....	407
7.4 베트남에서의 IP 분쟁 대응 .....	434
7.5 베트남 진출기업의 유의사항 .....	451
7.6 베트남에서의 IP 침해 대응방안 .....	455
7.7 베트남에서의 기술유출 사후 대응방안 .....	464
<b>8. 싱가포르에서의 IP 확보방안 .....</b>	<b>469</b>
8.1 일반현황 .....	469
8.2 싱가포르 IP 제도 .....	474
8.3 권리 취득 절차 및 관리 .....	484
8.4 싱가포르에서의 IP 분쟁 대응 .....	502
8.5 싱가포르 진출기업의 유의사항 .....	517
8.6 싱가포르에서의 IP 침해 대응방안 .....	519
<b>9. 유럽에서의 IP 확보방안 .....</b>	<b>528</b>
9.1 일반현황 .....	528
9.2 유럽연합 IP 제도 .....	546
9.3 유럽공동체상표(CTM) 제도 .....	557
9.4 유럽공동체상표(CTM) 권리 취득 절차 및 관리 .....	559
9.5 유럽공동체상표(CTM) 침해 대응방안 .....	572
9.6 유럽에서의 IP 분쟁 대응 .....	575

<b>IV. 해외 외식업체의 IP 활용 사례 조사 및 분석</b> .....	<b>586</b>
1. 일본 아지센(味千)라면 .....	586
2. 일본의 대표적인 식품기업 키코만(KIKKOMAN) .....	590
3. 전통식품 및 유전자원(인삼) 침해 사례 .....	592
4. 중국인의 ‘일본 지명·전통상품 브랜드’ 상표권 선점 사례 .....	598
5. 중국에서의 우리기업 지식재산권 침해 사례 .....	602
6. 타이완 용허도우장(Yonho,永和豆漿)의 중국 상표권 분쟁 사례 .....	606
7. 맥도날드의 상표 분쟁 및 중국시장 진출 성공사례 .....	613
8. 스타벅스의 중국에서 상표권 및 부정경쟁 분쟁 사례 .....	621
9. 음식 조리법의 지식재산권 보호 사례 .....	627
<b>V. 개선방안 및 결론</b> .....	<b>631</b>
1. 개선방안 .....	631
2. 결론 .....	635
<b>VI. 별첨</b> .....	<b>638</b>
<b>VI. 주요참고문헌(主要參考文獻)</b> .....	<b>644</b>

## I. 시작하며

### 1. 용역사업의 배경 및 필요성

#### 1.1 용역사업의 배경

- 외식산업의 지식재산권(Intellectual Property, 이하 'IP'라 함) 중요성이 부각되고 있음
- 한국의 문화재를 세계로 가져갈 수는 없지만 한국의 맛은 세계 그 어느 곳이라고 가져갈 수 있고, 한식산업의 국제화를 통해 한국 식품산업을 발전시킬 수 있을 뿐만 아니라, 국가의 이미지를 높이는 데도 큰 역할을 할 수 있음
- 거의 대부분의 한국 음식은 국제화가 가능하며 근래에는 한류영향에 힘입어 한식이 외국인에게 호기심을 야기하고 인기를 끌고 있으며, 이러한 일시적인 인기를 장기적인 소비 기반으로 만들어 나갈 필요가 있으며, 이를 위해서는 IP를 통한 한식의 경쟁력 강화가 필수적임
- 근래 외식산업 발전과 자국음식 세계화를 둘러싼 국제간 경쟁(프랑스, 이탈리아, 일본, 태국 등)이 치열하게 전개되어 가고 있고, 차별화된 경쟁력의 하나로서 특허, 디자인, 상표와 같은 IP가 부각되고 있음
- 이미 식문화 강국인 프랑스, 이탈리아, 일본 등의 해외 외식업체들은 IP를 통해 브랜드 파워를 강화하여 해외에 진출하고 있으나, 국내 외식업체들은 IP에 대한 인식 및 마인드가 빈약하여 IP 기반의 해외진출 전략이 취약함
- 국내 외식업체들의 외식 세계화를 효율적으로 추진하기 위해서는 외식 세계화 추진과정에서 IP를 개발·발굴·확보하고 이를 활용함으로써 외식산업의 경쟁력을 제고하는 것이 매우 중요함

- 특히, 한식세계화의 성공을 위해서는 국제적인 IP확보를 위한 연구를 기반으로 하는 정책추진이 긴요함
- 이를 지원하고 제도적으로 뒷받침하기 위해서는 국내 외식업체들의 국내 및 해외에서 IP 보유·활용 현황의 조사, 분석 및 IP에 대한 해당 업계 종사자들의 인식조사를 통해 문제점을 분석하고 향후 개선점을 도출할 필요가 있음
  - 특히, 미국, 중국, 일본, 베트남, 싱가포르 및 유럽공동체 등 한식세계화의 타겟 국가에서의 구체적 IP 확보·활용 방안 및 이를 지원할 방안을 체계적으로 연구할 필요가 있음
- 해외에서의 한국 외식산업의 경쟁력 제고를 위해서는 IP를 개발, 발굴하여 이를 권리화하고 활용화하기 위해, 국내 및 해외에서 한식(서비스 포함)관련 IP 보유 및 활용화 현황의 조사, 분석 및 IP에 대한 해당 업계 종사자들의 인식조사를 통한 문제점 분석을 통해 향후 개선점을 도출함으로써 한식관련 단체 및 종사기업 담당자가 이를 활용할 필요가 있음

### 기사보도자료 1

(창업&프랜차이즈 2011년 2월호 중에서 )

#### [프랜차이즈 비상! IP 배수진 처라]

특허, 실용신안, 의장, 상표권 등 IP 중요성에 대해 새삼스레 강조할 필요는 없다. 때 아닌 특허소송에서 승소하더라도 기업이나 브랜드 이미지에 미치는 악영향은 좀처럼 사람들의 인식에서 지워지지 않는다. 관련 특허소송이 갈수록 심화되고 있는 가운데 프랜차이즈 브랜드를 지킬 수 있는 강력한 보호 장치의 마련이 시급하다.

#### ● 특허권 분쟁, 곧 신뢰성 타격

대표적인 상표권 분쟁으로 <안흥찐빵>의 사례를 들 수 있다. 분쟁의 시작은 이렇다.

30년 넘게 <안흥찐빵>을 만들어왔던 원 제작자 강원도 횡성의 '심순녀'씨가

1998년 12월 7일 특허청에 상표를 특허출원했으나 유사상표로 거절되면서 불거졌다.

이미 '안흥왕짬뽕' 명칭으로 다른 사람이 1998년 12월 7일 선출원한 것이 등록되었던 것.

'안흥왕짬뽕'의 상표권자는 이 등록된 상표를 이용해 안흥 지역의 여러 짬뽕업소들에게 상표사용 중지 및 로열티 지불을 요구했다.

법정싸움 끝에 '안흥왕짬뽕' 상표등록이 무효화되어 다시 상표를 출원한 심씨에게 특허권이 인정되었다. 이 분쟁은 여기서 일단락되는 듯 보였으나 실제 더 큰 문제는 그 다음에 벌어졌다.

안흥짬뽕이 삼시간에 유명세를 떨치자 유사 브랜드가 우후죽순으로 생겨나기 시작했다.

특허청의 특허정보검색서비스([www.kipris.or.kr](http://www.kipris.or.kr))에서 검색해보면 슬지네 안흥짬뽕(만두), 박할머니 안흥짬뽕, 안흥 왕 짬뽕, 맛있는 안흥짬뽕, Ca칼슘 안흥짬뽕 등 현재 등록, 거절, 출원 중인 유사상표가 20여 건이 넘고 있다.

이들 유사상표 업체의 난립으로 안흥지역 짬뽕업소들의 매출은 떨어지고, <안흥짬뽕> 브랜드에 대한 신뢰성이 동반 추락했다. 다행히 얼마 전 '안흥짬뽕'에 대한 '지리적 표시제 단체 표장'이 3여년 만에 승인되면서 무분별한 유사상표들의 상표특허권 침해에 대한 법적조치가 가능해졌지만, 이를 해결하기 위해 지나온 시간이 너무 길었다.

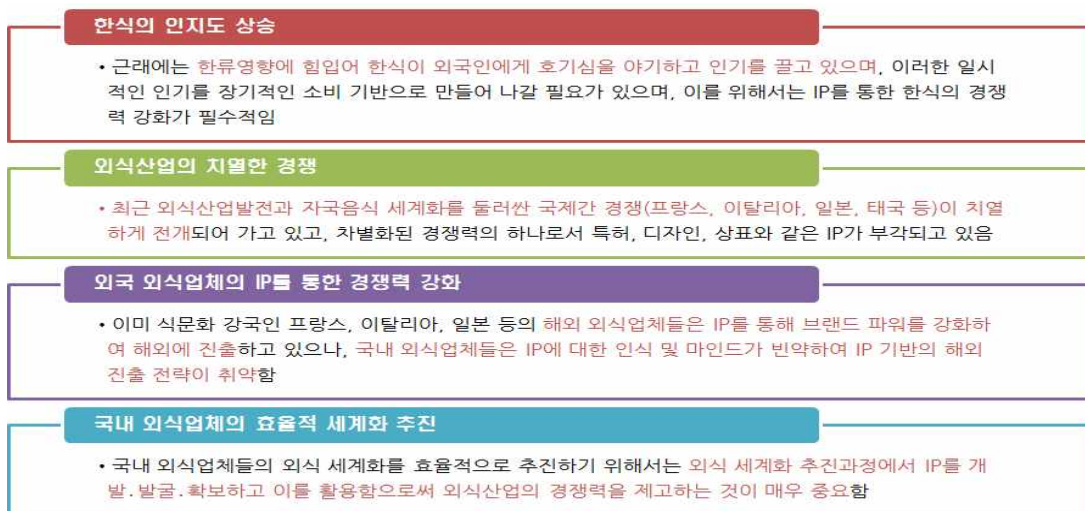
### ● IP 사수하라

프랜차이즈 브랜드의 IP를 보기 좋게 방어한 예도 많다. 지난 2002년 (주)블랙쫄까라는 법인을 설립하고 전국적으로 <블랙쫄까> 생맥주 가맹점을 모집한 프랜차이즈 업체를 상대로 <쫄까쫄까>는 자사의 등록상표와 유사함을 근거로 특허법원에 소송을 제기, 2005년 법원에서 쫄까쫄까와 유사상호라는 판결을 얻은 바 있다.

얼마 전 <와바>에 따르면 최근 서울중앙지방법원은 <와바>가 T맥주전문점을 상대로 낸 색 유리병을 이용한 조명기구(이하 맥주신전) 실용신안권침해금지가처분신청 사건에 대해 'T맥주전문점은 <와바> 대표이사의 실용신안권을 침해, 맥주신전을 설치해 사용해서는 안된다'고 판결했다. 이로써 <와바>의 내부 장식을 도용한 T맥주전문점은 앞으로 기존 내부 장식을 사용할 수 없게 됐다.

## 1.2 용역사업의 필요성

- 근래에는 한류영향에 힘입어 한식이 외국인에게 호기심을 야기하고 인기를 끌고 있으며, 이러한 일시적인 인기를 장기적인 소비 기반으로 만들어 나갈 필요가 있으며, 이를 위해서는 IP를 통한 한식의 경쟁력 강화가 필수적임
- 최근 외식산업 발전과 자국음식 세계화를 둘러싼 국제간 경쟁(프랑스, 이탈리아, 일본, 태국 등)이 치열하게 전개되어 가고 있고, 차별화된 경쟁력의 하나로서 특허, 디자인, 상표와 같은 IP가 부각되고 있음
- 이미 식문화 강국인 프랑스, 이탈리아, 일본 등의 해외 외식업체들은 IP를 통해 브랜드 파워를 강화하여 해외에 진출하고 있으나, 국내 외식업체들은 IP에 대한 인식 및 마인드가 빈약하여 IP 기반의 해외진출 전략이 취약함
- 국내 외식업체들의 외식 세계화를 효율적으로 추진하기 위해서는 외식 세계화 추진과정에서 IP를 개발·발굴·확보하고 이를 활용함으로써 외식산업의 경쟁력을 제고하는 것이 매우 중요함



【그림1】 용역사업의 필요성

## 2. 용역사업의 목적 및 추진전략

### 2.1 목적

- 한식 세계화의 효율적인 추진을 위한 한식 및 외식 IP에 대한 정보와 인식을 높여 해외에서의 한국 외식산업의 경쟁력 제고
- 해외 프랜차이즈 기업 및 관련업계·기업 등에게 필요한 무형 IP 관련 정보를 제공하여 한식의 수출·해외 기술이전 및 기술지도, 해외 프랜차이즈 구축 등에 필요한 정보 제공

### 2.2 목표

- 외식업체 IP에 대한 개념 정의와 종류를 구분하고 외식업체들의 IP 관리 현황을 파악
- 해외 외식프랜차이즈 기업의 IP 성공 및 실패사례를 조사
- 해외에 진출한 외식 기업들의 해외 진출 IP 전략 방안 제시



【그림2】 사업의 목표



## 2.3 추진전략

### (1) 단계별 추진전략



【그림3】 사업 추진전략

#### ○ 외식산업 IP 현황 분석

- 외식산업 관련 IP 종류를 분석하고 각 권리의 특징을 제시
- 외식관련 IP에 대한 구체적인 유형을 파악하고 관리 현황을 조사 분석
- 국내 외식업체 IP 보유 및 사용 현황 분석
- 국내 외식관련 IP 등록방법 및 절차 제시

#### ○ 과업대상 지역 IP 확보방안 제시

- 외식관련 IP 국제기준 및 절차 분석
- 과업대상 지역(미국, 중국, 일본, 베트남, 싱가포르 및 CTM) IP 확보방안 제시

#### ○ IP 활용 벤치마킹

- 과업대상 지역에서 주요한 외식업체의 IP 보유 및 사용 현황, 법적권리 행사 등에 대한 사례 조사

- 해외 외식업체의 IP를 통한 해외진출 사례 분석
  - 글로벌 프랜차이즈 기업의 IP 해외진출 성공 및 실패사례 조사
- 외식 IP 해외진출 방안 제시
- 국내 외식산업 IP 확보 및 활용의 문제점 도출
  - 국내 외식업체들의 IP관련 실무 지침서 제작

## (2) 성과목표

- 본 사업을 성공적으로 수행하여 외식산업 관련 업체에 실질적으로 도움이 될 수 있는 전략 및 방안을 도출할 수 있도록 진행함
- 본 사업을 성공적으로 수행하기 위해서는 외식산업 종사자 및 기업의 실질적 Needs를 정확히 파악하는 것이 중요하며, 여기서 실질적 Needs는 외식산업 종사자 및 기업이 요청하는 것뿐만 아니라 외식산업군의 상품개발에서부터 영업 및 마케팅에 이르기까지 사업화 전반에서 효율성을 향상시키고 향후 수익을 창출시킬 수 있는 요소들을 말함
- IP에 대한 전문적인 지식을 활용하여 외식산업군이 사업화를 추진하여 수익을 창출함에 있어, 외식산업 종사자 및 기업의 실무자들이 자신들이 보유한 권리의 범위와 자신의 권리를 법적 또는 제도적으로 정확히 주장할 수 있는 방안을 명확히 인식시킴
- 외식산업군의 상품개발 및 이에 따른 사업화 추진에 필수적으로 권리화가 요구되는 IP 권리범위를 명확히 보여주며, 권리 범위에 따른 다양한 획득 방법 및 가능성을 판별하여 이해하기 쉽도록 제시함
- 외식산업군의 IP를 단순히 자신들이 보유한 IP를 보호하기 위한 방어적 수단으로 사용하는 방법 외에, 권리화된 IP들을 공격적으로 활용하여 보다 효과적으로 부가가치를 향상시키거나 새로운 수익을 창출시킬 수 있는 다양한 가능성을 제시함

### 3. 용역사업의 내용

#### ○ 용역사업의 범위

과업 범위	상세 내용
외식산업의 IP 개념 분석	<ul style="list-style-type: none"> <li>외식산업 관련 IP의 종류를 분석하고 각 권리의 특징을 제시</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>외식관련 IP에 대한 구체적인 유형을 파악</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>외식관련 IP에 대한 관리 현황 조사</li> </ul>
과업대상지역 진출 시 외식업체 IP 확보 방안 제시	<ul style="list-style-type: none"> <li>외식관련 IP 국제 기준 및 절차에 대한 조사·분석</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>국내 IP 확보 방안 제시</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>미국, 중국, 일본, 베트남, 싱가포르, CTM 별 IP 확보 방안 제시</li> <li>- 해당지역의 IP 관련등록 절차 등을 소개하고 법적 권리 확보·방어 방안 제시</li> <li>- IP 확보·방어 방안 매뉴얼 작성</li> </ul>
해외 외식업체의 IP 활용 사례조사	<ul style="list-style-type: none"> <li>조사대상 지역에서 주요한 해외 외식업체의 IP 보유 및 사용현황, 법적 권리 행사 등에 관한 사례조사</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>글로벌 프랜차이즈 기업의 IP 해외 진출 성공 및 실패사례 조사</li> </ul>
해외 진출 가이드북 제작	<ul style="list-style-type: none"> <li>조사내용을 바탕으로 외식업체들의 IP 관련 실무 지침서 제작</li> </ul>

【표1】 용역사업의 범위

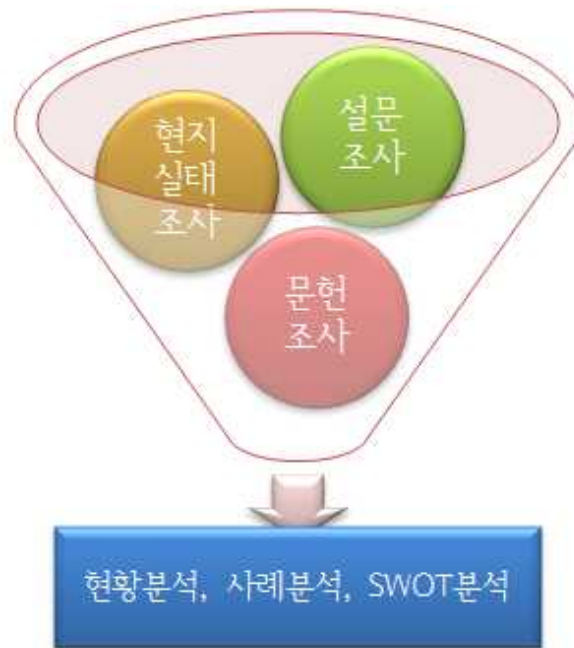
#### ○ 외식산업 종사기업의 IP 인식 및 Needs 파악

- 외식산업의 IP 인식, IP에 대한 Needs, IP 보유 현황 등을 조사 및 분석하여 국내 외식산업 IP 현황조사, 가이드북 제작에 대한 기초자료로 활용함

## 4. 용역사업의 추진방법

### (1) 개요

- 용역사업은 외식산업 및 외식산업 IP 지원에 대한 분석을 통하여 전략을 제시하고, 전략 및 정책에 따른 운영전략 및 운영모델을 수립함
- 외식산업 SWOT 분석과 외식산업 IP 지원에 대한 SWOT 분석을 위하여 설문조사, 현지실태 조사, 문헌 등을 통한 국내외 성공사례를 분석함



【그림4】 용역사업의 추진방법

### (2) 설문조사

- 국내 외식산업의 전반적인 형태를 파악하고 업체들의 일반현황, IP 관련 현황과 문제점 및 개선사항 등 통계적인 현황 파악을 위하여 설문조사를 실시함
- 우편조사를 기본방법으로 채택하였고, 업체에 일반현황 및 IP 보유실태,

전통산업의 IP 관련 지원 사업에 대한 만족도 및 개선사항 등에 대한 설문지가 설계됨(설문조사지는 부록1 참조)

- 조사표본 모집단의 150개소를 대상으로 전수조사를 목표로 하였으나, 공간적인 제약과 시간적 제약으로 인하여 150개 업체 중 61개 업체만이 설문조사에 응답하였음
- 조사된 61개 표본에 대한 설문분석은 Editing → Coding → Data Cleaning → Data processing 과정을 거쳐서 총 61개 업체 중 최종으로 61개 유효 표본이 선정 되었으며 이에 대하여 분석을 실시하였음

### **(3) 현지실태조사**

- 외식산업 업체에 대한 IP 관련 경쟁력 제고를 위한 방향 및 제도에 대한 문제점 및 발전방안을 도출하기 위하여 각 업체를 방문하는 형식으로 실시되었으며, 심층 분석을 위하여 개별 면담조사 방법을 사용하였음
- 총 조사 표본은 외식관련 주요기업 15개소에 대하여 실시하였으며, 주요 조사 내용은 외식산업에 대한 현황 및 IP 발전을 위한 제도 및 지원방안 의견수렴, 업체지원 및 개선 요인 등에 대한 것임

**외식산업 업체 대상 조사 분석 개요**



설문조사	현지실태조사(방문조사)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 조사목적 : 외식산업의 전반적인 현황 및 IP 관련 전반적 통계적 현황 파악</li> <li>▪ 조사형태 : 우편조사</li> <li>▪ 조사방법 : 설문조사</li> <li>▪ 조사표본 : 150개소 조사 중 61개 회수 업체</li> <li>▪ 조사내용 :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업체에 대한 일반현황</li> <li>- 외식산업의 IP 보유실태</li> <li>- 외식산업의 IP관련 지원사업 만족도</li> <li>- 지원사업의 개선안</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 조사목적 : 외식산업 업체에 대한 정책적 방향 및 제도에 대한 문제점 및 발전방안 도출</li> <li>▪ 조사방법 : 업체방문조사</li> <li>▪ 조사방법 : 면담조사</li> <li>▪ 조사표본 : 15개소</li> <li>▪ 조사내용 :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단(업)체별 외식산업에 대한 현황</li> <li>- 외식산업 발전을 위한 제도 및 지원방안 의견수렴</li> <li>- 업체지원 및 판매확대 등 IP 관련 경영개선 요인조사</li> </ul> </li> </ul>

**【표2】 외식산업 업체 대상 조사 분석 개요**

**(4) 문헌조사**

- 국내외 외식산업의 IP 현황들을 종합적으로 분석함

## II. 외식산업 관련 IP 개념

### 1. IP 종류 및 특징

#### 1.1 IP란?

- 'IP'란 영어의 'Intellectual Property'를 직역한 것으로, 간단히 말해 인간의 지식을 통해 생겨난 모든 창작물에 대한 권리를 포괄적으로 나타내는 말임
  - 이는 원래 '지식소유권'이라는 용어로 사용되어 오다가 1990년 이후부터 'IP'이라는 용어로, 그리고 최근 사회적 분위기가 지식사회로 흐르는 데 편승하여 1999년 중반부터 'IP'이라는 용어로 바꾸어 사용되고 있음
- 기업 경영에 있어서 지식재산에 대한 관심이 높아지고 있음
  - 'IP'이란 기업이 보유한 지식과 정보, 기술, 능력 등의 총칭으로서, 예를 들어 기술 및 경영 노하우, 소비자 정보, 소비자의 신뢰성, 브랜드, 나아가 기업 문화(기업의 직원들이 공유하는 사고방식 및 행동 양식) 등 여러 가지가 포함됨
  - 다시 말하면, IP는 사람, 물건, 돈 등의 유형 자산과는 달리 형태가 없는 무형자산이며, 이는 손에 쥐고 볼 수 없다는 의미이며 보이지 않는 자산이라고도 할 수 있음
- 최근에 IP에 대한 관심이 높아지고 있는 이유는 무형의 눈에 보이지 않는 자산이 기업의 가치를 크게 좌우하며, 기업을 성장시키고 경쟁 우위를 차지하는 데 있어서 중요한 결정 요인이 되기 때문임
- 한편, 기업 경쟁력의 원천도 사람, 물건, 돈 등의 유형자산에서 지식, 정보 등의 무형자산으로 옮겨지고 있으며, 일찍이 많은 산업에서 경쟁력의 원천으로서 인식되어 오고 눈에 보이는 유형자산의 집적에 의한 규모의 경제성이 점차 통용되지 않게 된 대신에 경쟁력을 결정하는 요인으로써 지식과 정보 등의 무형자산의 경영 실무자의 관심이 집중되고 있음

- 오늘날의 기업 경영에 있어서 무형자산의 IP에는 여러 가지가 있으며, IP 구체적인 예로서 가장 빈번하게 거론되는 것은 '특허'로 대표되는 기술적인 지식일 것임
- 또한, 최근에는 기업의 중요한 IP 하나로서 '브랜드' 및 '디자인'도 주목을 모으고 있음
- 그러나 기업이 보유한 IP에는 이들 외에도 다양한 것이 포함되어 있음
  - 예를 들면, 기업의 경영 관리상의 노하우를 비롯하여 소비자의 니즈에 관한 지식과 정보, 소비자의 신뢰 등도 기업의 IP라고 할 수 있음
  - 나아가 조직의 활력과 풍토, 문화 등의 IP 일종에 포함될 수 있음
- 이러한 IP는 기업이 보유한 정보적 경영 자원으로서 넓은 의미의 IP를 말함
- 보고서에서 말하는 IP란 좁은 의미의 IP를 말하며, 특히 기업이 보유한 넓은 의미의 IP중에서 기업의 권리로서 제도적으로 보호되는 IP를 의미함
  - 예를 들면, 같은 기술 지식이라도 특허는 기업의 권리로서 보호되지만 기능공의 기술 등은 권리화 되지 않음
  - 또한, 기업의 브랜드는 종종 상호나 상표로서 권리화 되는데, 그 브랜드가 소비자를 끌어 들이는 힘 또는 소비자로부터의 신뢰 등은 권리화 되지 않음

## 1.2 IP 종류 및 특징

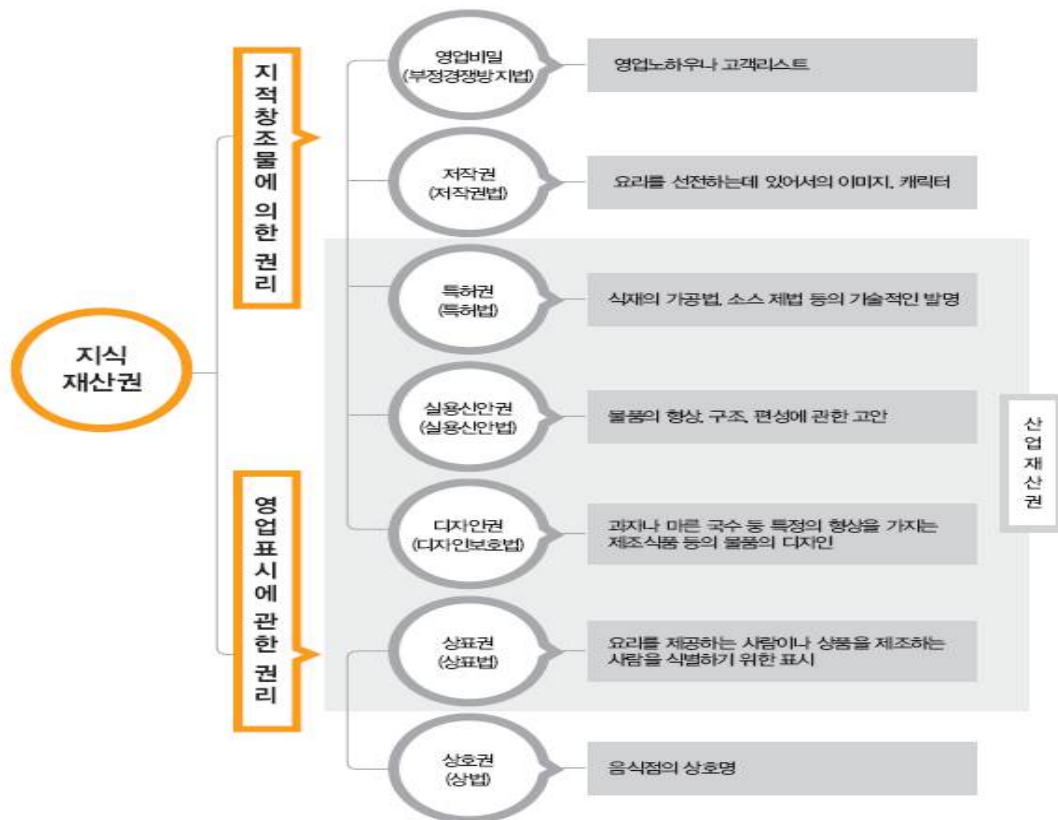
- IP는 지식이 곧 재산과 같은 권리가 되는 것으로서, 특허와 관계되는 산업재산권과 예술적 창작물에 대한 저작권 및 신IP으로 나뉨
  - 산업재산권은 원천기술의 보호를 위한 특허, 특허 보다는 작은 개념의 실용신안, 물품의 겉모습에 대한 보호를 위한 디자인, 상품 또는 서비스업의 표식을 위한 상표로 나누어짐
  - 저작권은 자작한 사람의 인격적인 면을 보호해 주는 저작인격권과 저작물 자체의 재산권적인 권리를 보호해 주는 저작재산권으로 나뉠 수 있음



- 여기서 저작권격권은 저작자에게 속해 있는 일신 전속권이므로, 저작자에게만 권리가 있을 뿐, 양도나 매매 등이 이루어질 수 없으며, 이에 비해 저작권은 재산권의 일종으로 매매나 양도가 가능함
  - 신IP에는 컴퓨터프로그램 자체를 보호하는 컴퓨터프로그램보호법과, 각각의 회사마다의 영업노하우 및 비밀 등을 보호할 수 있는 영업비밀보호와 반도체를 제조하기 위한 회로의 배치 방법을 보호하는 반도체배치설계 등이 포함됨
- 기업이 보유한 IP는 특허나 상표 등의 형태로 권리화되며, 이와 같이 권리화된 IP는 ‘지식 창작물’과 ‘영업상의 표시’로 크게 구분됨
- 전자에는 특허, 실용신안, 디자인, 영업상의 비밀 등이 포함되며 후자에는 상호, 상표, 지리적 표시가 포함됨
  - 이중에 기업에 가장 영향을 미치는 IP는 특허, 실용신안, 상표, 디자인으로서, 예를 들면, 우리 생활과 밀접한 휴대전화의 경우 특허는 ‘수명이 길고 소형 경량화된 리튬 이온 전지에 대한 발명’ 등이 그러하고, 실용신안은 ‘전화기 속에 들어가는 콤팩트한 안테나 구조에 관한 고안’등을 들 수 있음
  - 또, ‘전화기를 보다 단순하게 한 형상, 모양, 색채 등의 특별한 디자인’은 디자인으로서, ‘전화기에 붙여진 상품 로고나 마크’는 상표로서 각각 중요한 기능을 담당하고 있음
- 한편, 최근의 특허에는 비즈니스 기법, 진행 방식에 관한 비즈니스 모델 특허도 포함됨으로써, 기업 내의 발명자는 연구개발자에만 한정되지 않고 기업 내의 관리, 기획 등에 종사하는 직원도 발명자의 대상이 되고 있음

종 류	내 용
산업재산권	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 특허, 실용신안, 디자인, 상표 등이 포함됨</li> <li>▪ 산업재산권의 권리 보호 기간은 출원 또는 등록 후 10~20년으로 설정되어 있음</li> </ul>
저작권	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 문학·예술·과학 등 사상과 감정을 창작적으로 표현한 작품에 대해 저작자가 가지는 권리를 말함</li> <li>▪ 최근에는 실연가, 음반제작가, 방송사업자 등의 권리가 추가 되었으며, 저작권의 권리보호 기간은 사후 30~50년임</li> </ul>
신지식 재산권	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 영업비밀보호법, 반도체집적회로배치설계권, 컴퓨터프로그램 보호권, 뉴미디어권, 데이터베이스권, 생명공학기술권, 캐릭터, 프랜차이즈 등의 권리가 포함됨</li> <li>▪ 신지식재산권 권리보호기간은 대략 10~50년임</li> </ul>

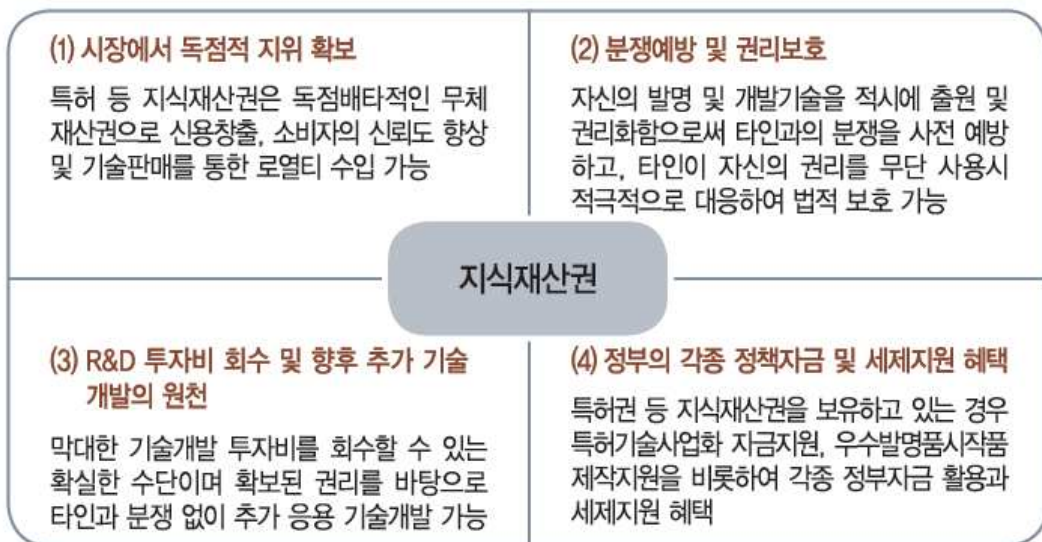
【표3】 IP 종류



【그림5】 IP 체계

### 1.3 IP 필요성

- IP는 중요한 가치를 가지는 자신의 지식 창작물에 대하여 독점적인 소유권을 보장받을 수 있음
- IP는 무형의 창작물에 대한 법이 보장하는 소유권이며, 소유권을 취득함으로써 얻어질 수 있는 이점은 다음과 같음



【그림6】 지식재산권 취득 이점

### 1.4 산업재산권

- 산업재산권이란 IP 중 특히 산업과 연관성이 높은 발명, 고안, 상표, 디자인을 보호하는 특허권, 실용신안권, 상표권 및 디자인권을 말하며, 그 보호하는 대상이 각기 다름
  - 특허권은 높은 수준의 발명의 사상을 보호
  - 실용신안권은 간단한 물품의 구조를 보호
  - 상표는 물품이나 서비스의 출처를 보호
  - 디자인은 물품의 외관을 보호



【그림7】 산업재산권의 보호대상 예시

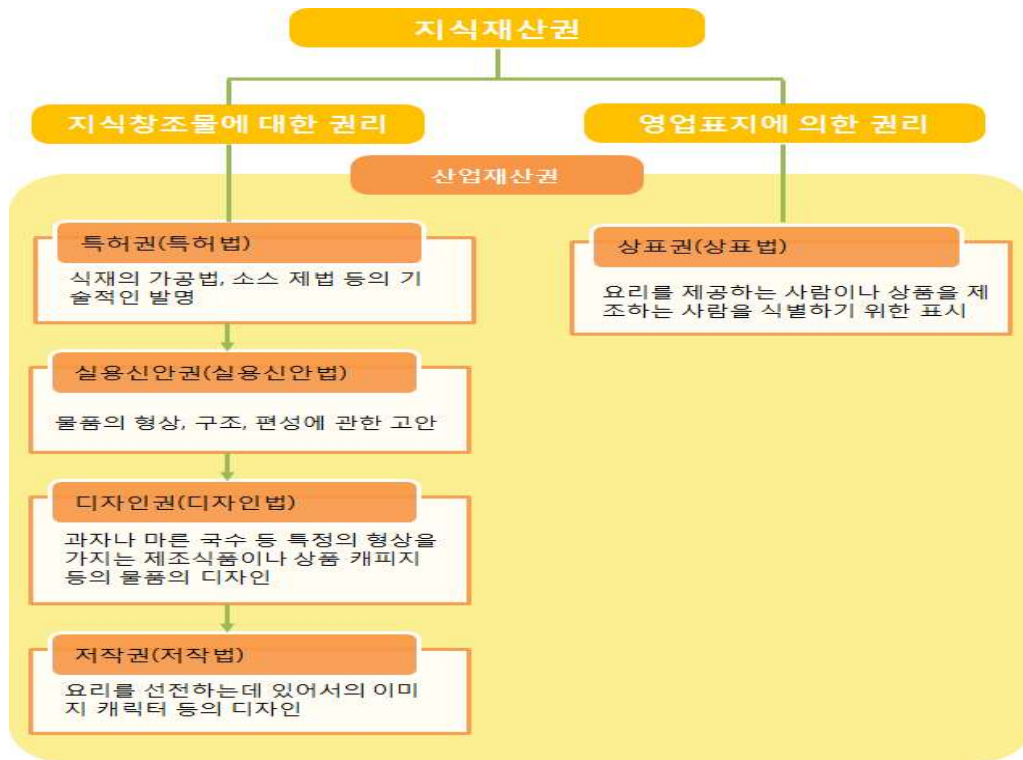
## 1.5 외식산업에서의 IP 필요성

- 서양음식에 아이디어와 상상력을 결합한 한국식 서양음식을 개발
  - 일본은 인도의 카레, 서양음식인 포크카틀렛을 일본식으로 재해석하여 카레라이스, 일본식 돈가스를 세계적인 음식으로 탈바꿈
  - 맛과 한국 고유의 서비스방식을 접목하여 외국에서 성공사례를 창출하여야 함
- 우리가 흔히 먹는 김치, 쌀, 막걸리, 소주, 커피 등 다양한 먹을거리에서 특허를 찾아 볼 수 있으며, 이는 경쟁업체 제품과 차별화하지 않고서는 무한경쟁에서 살아남을 수 없다는 기업들의 인식이 확산된 데에 따른 것임

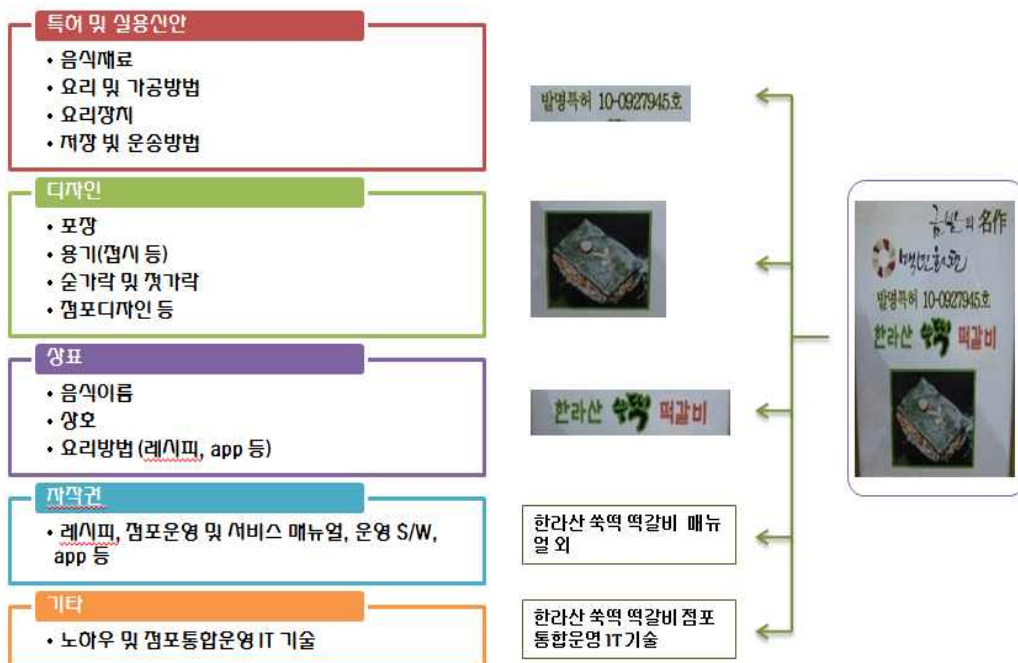
- IT(정보통신)분야와 같은 첨단산업 분야는 연구개발한 기술을 특허출원하는 것이 일반적인 일이지만, 외식업 분야 같은 비첨단 분야의 기업에서 특허출원을 하는 것은 그리 흔한 일이 아님
- 하지만 이와 같은 비(非)첨단 분야에서도 음식물이나 조리방법, 조리대 같은 것과, 그 독특한 음식이나 맛 등도 모두 특허대상이 될 수 있음
- 또한 최근에는 일정한 사업 방법(BM: Business Model) 특허도 많이 늘고 있고, 농산물에 관한 식물 신품종 및 각종 바이오산업에 관한 분야도 출원이 많아지고 있어, 한식과 관련하여서도 특허전략을 함께 고려할 필요성이 높음
  - 이미 네슬레가 1983년 한국 전통 김치 조리방법과 유사한 조미방법에 대해 세계 15개국에 특허를 출원한 바 있음
  - 이에 대해서 국내업계와 학계의 이의 제기로 한국에서만 특허 출원에 실패하긴 하였으나 전통음식에 대한 체계적인 IP 관리 부재가 낳은 사건이라고 할 수 있음
  - 전통음식에 대한 특허 분쟁은 세계적인 현상이 되고 있으며, 미국에 등록된 약용작물 관련 특허의 80%는 인도 특산식물과 관련 돼 있는 것을 보면 쉽게 알 수 있음
- 한식 등 외식산업에 관한 체계화에 지속적으로 힘쓰는 한편 전통음식에 대한 다양한 관심이 고조되고 있는 가운데 이와 더불어 한국의 식재료에 대한 대대적인 정비도 필요할 것임
- 좋은 질과 맛으로 높은 평가를 받고 있는 한국 식재료에 대해 국제적인 유통망을 구축하려면 이들의 IP도 함께 확보해 나가면서 뒷받침해주어야 하는 것임
- 한국의 좋은 식재료를 특성화하여 종자를 개량하고 체계화시켜 특허권 및 종자산업법으로 보호를 받고, 유통, 홍보 등이 주축이 되기 위해서는 식품관련 상표권, 음식조리 관련 저작권 등이 마련되어 있어야 함
- 이로써 제2의 또는 제3의 부가키치 산업을 창출할 수 있는 밑거름이 되어야 할 것임

## 1.6 외식산업에서의 IP

- 음식서비스업에 관련될 수 있는 특허 등 각종 IP 유형을 예시로서 설명하자면 다음과 같음
- 이것도 예시에 불과하고 향후 기술의 발전 및 융합화, IP 전략의 성숙화 등에 따라 더욱 많은 IP 한식 등의 음식문화에 침투될 것임
- 특히, 미국의 Apple 등이 주도하는 iCOOK(iKitchen), Smart Kitchen 등이 본격화될 경우 음식 레시피 앱(Recipe app) 등이 디지털 저작물 및 콘텐츠로서 음식세계화 성공여부에 큰 영향을 줄 것으로 예상됨
- 따라서 한식세계화 문제를 특허, 상표, 저작권 등 IP전략의 측면에서 접근하고 차별화하여야 할 필요성이 매우 크다고 봄
  - 특허 및 실용신안 : 음식 재료, 요리 및 가공 방법, 요리장치, 저장 및 운송방법 등
  - 디자인 : 포장, 용기(접시 등), 숟가락 및 젓가락, 점포디자인 등
  - 상표 : 음식이름, 상호, 요리법, 요리방법(레시피, app 등) 등의 상표등록
  - 저작권 : 레시피, 점포운영 및 서비스 매뉴얼, 운영 S/W, app 등
  - 기타 노하우 및 점포통합운영 IT 기술



【그림8】 외식산업의 IP 종류



【그림9】 외식산업의 IP 종류(예시)

### [김치 쌀 등 먹을거리에 특허 열풍]

먹을거리에 특허 열풍이 불고 있다.

우리가 별 관심 없이 흔히 먹는 김치, 쌀, 막걸리, 소주, 커피 등에 이르기까지 다양한 먹을거리에 특허가 숨어 있다. 경쟁사 제품과 차별화하지 않고서는 무한경쟁에서 살아남을 수 없다는 기업들의 위기의식이 반영된 데 따른 것이다.

#### ● 우리가 매일 먹는 밥, 김치에도 특허?

김치제조 및 유통 전문기업인 (주)한성식품(대표 김순자)은 저염도 식품의 트렌드를 반영, 낮은 염도로 브로콜리를 절여 만든 샐러드 개념의 브로콜리 김치 특허를 획득했다. 브로콜리는 유럽과 미국 등에서 많이 소비되는 채소로 비타민, 카로틴, 철분 등 영양이 풍부하며, 셀레늄 성분으로 인한 항암효과가 있는 식품이다.

한성식품은 브로콜리 김치를 비롯해 미니롤보쌈김치, 미역김치, 깻잎양배추말이김치, 건블록김치 등 20종의 김치 제조방법에 대한 특허를 획득했다.

절당미는 전남 무안군의 후원으로 한국식품연구원에서 14개월간의 연구, 실험을 통해 개발된 쌀로, 혈당강하쌀의 제조방법에 특허를 획득한 제품이다.

절당미는 오후가 되면 기운이 없거나 나른해지는 혈당 질환자들에게 좋으며, 일반인들도 절당미를 일반 잡곡으로 이용해 혼합한 밥으로 식사를 할 경우 면역력을 통한 건강증진에 도움이 된다.

#### ● 술 특허 제조기술 어디까지 진화하나?

국순당(대표 배중호)은 삼폐인 발효방식을 접목한 특허기술을 도입해 유통기한을 한 달로 늘린 생막걸리를 출시했다. 이 제품은 국순당이 자체 개발한 막걸리 발효제어기술을 사용해 냉장보관 시 유통기한이 기존 10일에서 30일로 대폭 늘어나 전국 유통이 가능하다.

삼폐인 발효법을 접목시킨 발효제어기술은 생막걸리 내 살아있는 효모의 활성을 조절하고 외부 공기의 유입을 차단시키는 기술이다.



진로(대표 윤종웅) 소주 J는 천연 대나무 숯 여과기능을 높이는 활성탄소 필터 (ACF·Activated Carbon Filter)정제기술을 적용했다.

ACF는 섭씨 1000도에서 구운 천연 대나무 숯 분말과 여과력이 우수한 특수 흡인 구조토를 결합해 만든 첨단 필터로 소주를 걸러내는 신기술로 정제효과가 뛰어나 깨끗한 맛을 더욱 살려준다. 또, 동해 해저 1032m에서 취수한 해양심층수를 사용했으며 핀란드산 100% 순수 결정과당으로 맛을 냈다.

알칼리소주로 돌풍을 일으킨 롯데주류BG의 처음처럼은 알칼리 환원공법을 이용한 소주 제조로 특허를 획득했다.

처음처럼은 대관령 기슭의 청정수를 원수(原水)로 알칼리 환원공법을 적용해 만든 알코올도수 20도짜리 순한 소주로, 물 입자가 작아 맛이 부드럽고 목 넘김도 좋다. 특히 기름진 산성 안주와 잘 어울리는 알칼리수, 자연 미네랄, 북어국에 많은 알라닌 성분 등을 함유하고 있어 숙취 해소에도 도움을 준다.

### ● 건강식품, 특허 제조기술로 성분, 효능 업그레이드

산삼배양근 개발 기업 비트로시스(대표 손성호)의 천연정성 ‘산삼배양근 한아름’은 오랜 기간 자연에서 자생한 산삼 뿌리 세포를 조직배양 특허기술을 이용해 만든 산삼배양근 제품이다.

산삼배양근 한아름 한세트에는 산삼 한 뿌리(건조물 기준 8g)에 해당하는 산삼 배양근과 당귀, 감초, 가시오가피, 대추, 구기자, 산수유 등 7종의 한약재가 함유되어 있으며, 과음과 스트레스에 시달린 직장인들의 간기능 개선, 피로회복, 면역력 증가 등에 도움을 준다. 산삼배양근은 산삼의 약리작용을 하는 사포닌이 홍삼에 비해 7배 이상 함유되어 있다.

한편, 비트로시스 설립자 손성호 박사는 식물세포 조직배양기술, 전기충격요법 등 8건의 식물복제 IP와 미국 FDA 식품허가 및 국내 식품의약품 안전청으로부터 GMP 인증을 획득했다.

CJ뉴트라의 생로얄젤리 드링크는 일본의 초미립자화 특허기술(Ultra Micro Processing)을 활용한 건강드링크다. 일반적으로 로얄젤리를 음료화 할 때에는

에탄올을 이용한 탈단백화 과정을 거치게 되는데, 이 때 대부분의 영양소가 침전되어 소실되는 것을 막아준다.

이 제품은 생로얄제리 1000mg을 함유하고 있으며, 단백질과 미네랄, 비타민 등 다양한 영양소를 함유하고 있다. 로얄제리는 단백질, 미네랄, 비타민 등 다양한 영양소를 두루 갖춘 건강소재로, 예나 지금이나 고단백 식품으로 각광 받고 있다.

### ● 특허 커피? 특허 요구르트?

매일유업(대표 정종헌)은 부드러운 라떼 속에 진한 에스프레소 커피젤리가 들어 있는 신개념 젤리커피 카페라떼 에스프레소&젤을 선보였다. 매일유업이 특허 출원한 BGP(Beverage comprising gelled contained in package)공법을 사용해 갓 뽑아낸 에스프레소를 부드러운 카페라떼 안에서 순간 겔화시켰다.

이 공법을 통해 에스프레소의 신선한 향을 그대로 살린 것은 물론 마시는 재미까지 더한 것이 특징이다.

남양유업(대표 박건호)의 ‘떠먹는 불가리스’는 기존 발효공법과 달리 특허 출원한 장기저온발효기술 STT공법을 이용해 부드러운 맛을 획기적으로 강화했다.

여성들에게 유익한 콜라겐, 진주가루, 피노틴, 히알루론산 등이 함유돼 피부미용에 좋고, 아카시아 식이섬유와 전통소재 혼합추출물이 들어 있어 장 건강에 도움을 준다.

## 기사보도자료 3

### [우리 먹거리 상표의 세계화 절실]

특허청(청장 이수원)에 따르면 우리 먹거리 상품의 상표를 마드리드 국제출원제도를 통하여 외국에 출원한 건수가 외국의 상표가 우리나라 국내로 출원된 것에 비해 월등히 적은 것으로 나타났다.

우리나라 먹거리 상품의 연도별 마드리드 국제상표 출원건수를 보면 '07년 26건,

‘08년 10건, ‘09년 32건, 금년 9월 현재 7건인 반면, 외국에서 국내로 마드리드 국제상표 출원한 것은 ‘07년 814건, ‘08년 922건, ‘09년 730건, 금년 9월 현재 493건 등으로 먹거리 상품에 대한 우리나라의 해외 진출은 외국의 국내진입에 비해 5%에도 미치지 못하고 있는 실정이다.

한편, 우리 먹거리 상품에 대한 마드리드 국제상표 다 출원 기업은 한국야쿠르트, 주식회사 운화, 빙그레, 동원에프엔비 등이며, 가장 많이 출원한 한국야쿠르트의 상표출원 건수도 46건에 불과하다.

이처럼 우리 먹거리 상품의 해외 출원이 적은 이유는

첫째, 전반적으로 해외 상표출원에 대한 우리 기업의 인식이 부족 하고  
둘째, 대부분의 기업이 국내시장 선점에만 치중하고 아시아·중동 등 인구가 많은 신흥 해외 먹거리 시장의 개척을 위한 상품과 상표 개발 능력의 미흡 등에 기인한다.

따라서 우리 한식 즉 먹거리 상품의 세계화를 위해서는 적극적인 시장개척과 함께 현지인의 입맛을 사로잡을 상품과 호감이 가는 상품의 개발이 시급한 것으로 판단된다.

이영대 특허청 상표디자인 심사국장은 “세계 식품시장의 규모는 반도체 산업의 시장보다 훨씬 크고 문화·유통산업 등으로의 파급효과가 큰 점을 고려할 때, 앞으로 비빔밥·고추장·김치·막걸리 등 우리 고유의 먹거리도 국내시장을 기반으로 하여 세계화가 절실한 과제”라고 말했다.

또한 “앞으로 우리의 먹거리 상품도 햄버거나 피자처럼 세계시장으로 나아가기 위해서는 상품출시 전 먼저 수출대상 현지국에 맞는 상표출원부터 해야 하며, 특허청도 우리 먹거리의 글로벌 브랜드화를 위한 상표제도 개선과 지원을 확대할 방침이다”고 덧붙였다.

※ ‘마드리드 국제상표 출원제도’란 하나의 상표출원을 우리나라에만 출원하면서 출원을 희망하는 여러개의 외국국가를 지정하면 한번에 출원이 이루어지는 제도를 말함(우리나라 가입일 : 2003. 1. 10.)<sup>1)</sup>

1) 출처 ; 특허청 정책속보 2010.11.15

## 2. 외식산업의 IP 현황

### 2.1 외식관련 특허조사

- 특허청 식품분야 심사기준에서 규정한 식품산업부문 적용범위를 살펴보면 음식물 및 기호물을 포함하는 식품에 관한 발명은 IPC분류 A21, A22, A23, C12, C13에 해당하며 의약분야 및 생명공학분야를 참조하여야 함
- 세계의 외식산업 IP를 파악하기 위하여 해당 IPC분류의 상세분류를 선별하여 검색하였으며 국내외 다수 특허가 검색되어 최근2년 내에 출원된 특허로 한정하여 조사 실시

대표 IPC	IPC 상세분류
A21	A21D
A22	A22C
A23	A23B A23C A23D A23F A23G A23J A23L A23P
C12	C12C C12F C12G C12H C12J C12N C12P
C13	C13K

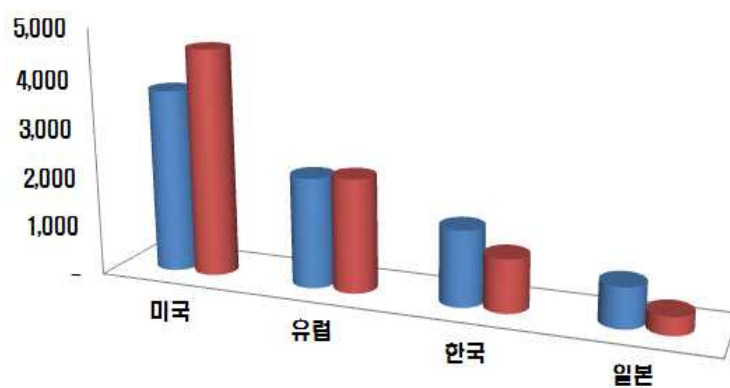
【표4】 IPC 상세분류

- 검색기간 : 2009년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일
- 검색DB : 웹스 (<http://search.wips.co.kr>)

검색식	출원 년도	한국	일본	미국	유럽	소계
(PD>=20090101) AND (PD<=20101231) AND IC=(A21D* or A22C* or A23B* or A23C* or A23D* or A23F* or A23G* or A23J* or A23L* or A23P* or C12C* or C12F* or C12G* C12H* or C12J* or C12N* or C12P* or C13K*	2009년	1,523	808	3,717	2,225	8,273
	2010년	1,064	361	4,599	2,292	8,316
	소계	2,587	1,169	8,316	4,517	16,589

【표5】 외식 특허 검색현황

### 2.1.1 연도별 전체특허 현황



	미국	유럽	한국	일본
■ 2009년	3,717	2,225	1,523	808
■ 2010년	4,599	2,292	1,064	361

【그림10】 전체 특허현황

- 의식관련 특허의 2009~2010년도 전체 특허를 살펴보면 미국, 유럽, 한국, 일본 순으로 다수의 특허가 출원되었으며 미국의 경우 전년대비 출원 건수가 증가하는 추세임
- 유럽의 경우도 증가폭은 크지 않지만 전년대비 다소 증가한 것으로 나타났으며 한국 및 일본의 경우는 전년대비 소폭 감소한 것으로 나타났는데 이는 국내 내수소비의 불황이 지속되고 있는 것에 기인함

### 2.1.2 국가별 식품산업 분류별 현황

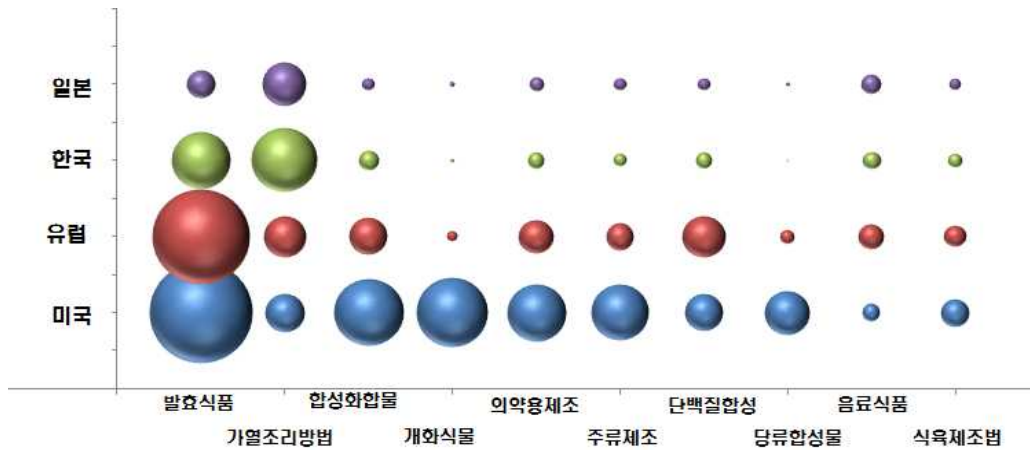
- 식품산업을 IPC별로 구분하여 전체 10개의 산업으로 분류하였으며 발효식품, 가열조리방법, 화학합성물, 개화식물, 의약품제조, 주류제조, 단백질합성, 당류합성물, 음료식품, 식육제조법을 내용으로 함

IPC 구분	C12N	A23L	C12P	A01H	A61K	C12Q	C07K	C07H	A23G
내용	발효 식품	가열 조리 방법	화학 합성물	개화 식물	의약품 제조	주류 제조	단백질 합성	당류 합성물	음료 식품

【표6】 식품산업의 구분

- 미국의 경우 발효식품, 화학합성물, 개화식물, 주류제조 등에서 고루 다량의 특허가 검색되었으며 이는 자국 내에서 다양한 식품기술의 연구가 진행되고 있는 것으로 예상됨
- 유럽의 경우 발효식품과 단백질합성 기술 분야에서 다량의 특허가 검색되었으며 주류 및 미생물과 관련된 건강식품의 연구가 활발한 것으로 판단됨
- 한국의 경우 화학합성물과 발효식품분야에서 주된 출원이 이루어지고 있으며 상대적으로 당류합성물, 식육제조법, 개화식물 기술에서는 선진외국과 비교하여 열위적인 것으로 조사됨

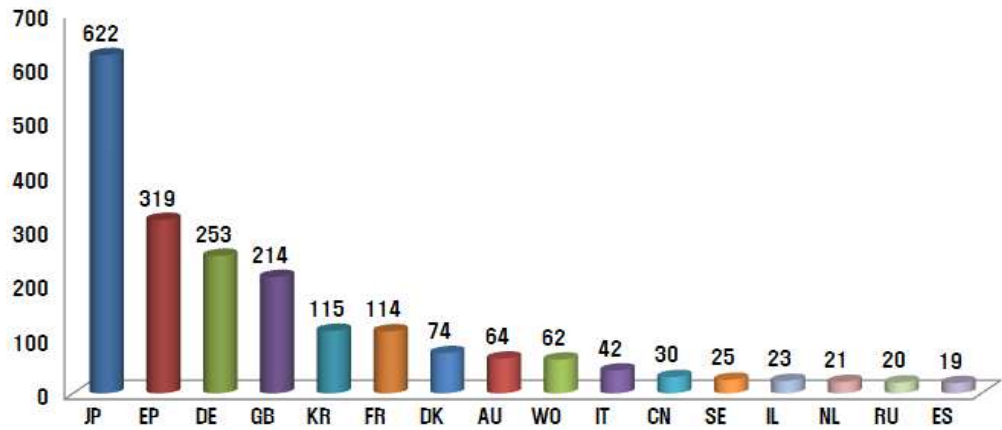
- 일본의 경우도 한국과 유사하게 화학합성물, 발효식품에서 다수의 특허가 검색되었으며 특히 음료식품에서 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 조사됨



【그림11】 국가별 식품관련 기술 출원 현황

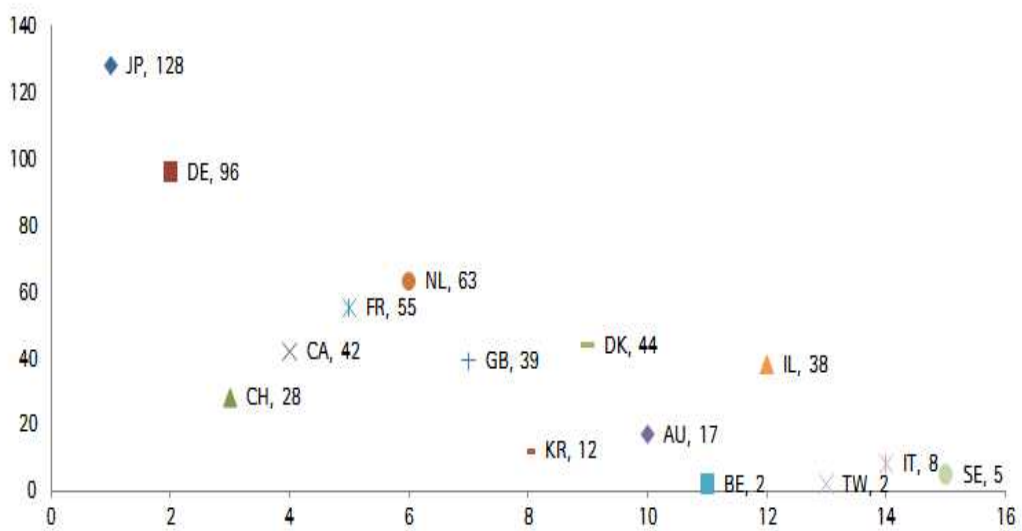
### 2.1.3 식품관련 기술의 미국특허 현황

- 출원국가별로 우선권국적을 분석하는 것은 특정한 시장국에 있어서 어느 국가에서 먼저 개발된 기술이 해당 시장국으로 유입된 것인지를 파악할 수 있는 지표가 되므로 국가별 분석을 실시함
- 미국 내 외식시장을 중심으로 해외에서 우선권을 주장하여 출원된 특허를 조사하여 보면 일본에서 들어온 특허가 가장 많았으며 다음으로 유럽, 독일, 영국, 한국, 프랑스, 덴마크, 호주 순으로 조사됨



【그림12】 미국 내 우선권주장 출원국가 현황

- 특허의 질적 우수성을 나타내는 CR2)를 조사하여 보면 각국의 평균은 38.6이며 일본, 독일, 네덜란드, 프랑스, 캐나다, 덴마크, 영국, 이스라엘 등이 평균(38.1)을 상위하여 외식관련 우수한 기술력을 보유하고 있는 국가로 나타남

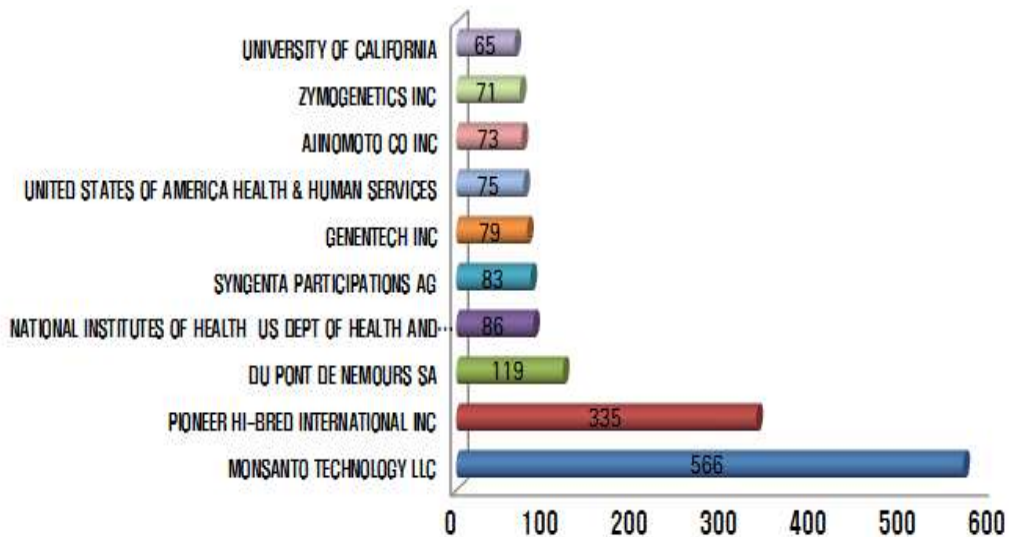


【그림13】 국가별 피인용특허 현황

2) 피인용비(CR:citation rate) forward citation을 이용하여 본 특허가 차후에 발생하는 특허에 얼마나 응용되고 있는지에 대한 특허의 유용성을 파악할 수 있는 지표



- 미국 내 주요 출원인은 MONSANTO TECHNOLOGY LLC, PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC, DU PONT DE NEMOURS SA, NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH US DEPT, SYNGENTA PARTICIPATIONS 등이며 관련기술 개발에 주력하는 기업(연구소)으로 나타남

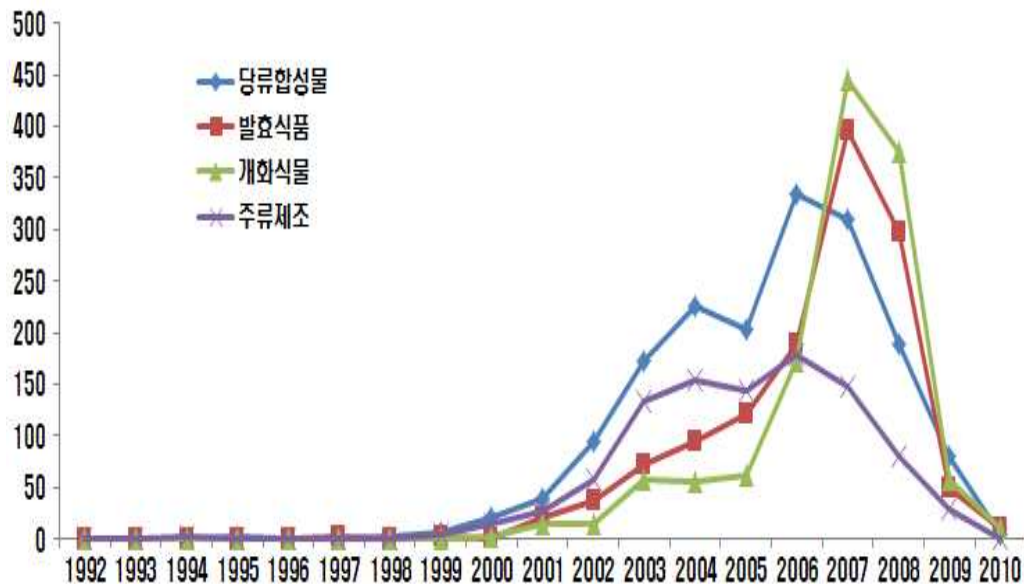


【그림14】 주요출원인 현황

주요출원인	주력분야
MONSANTO TECHNOLOGY LLC	개화식물
UNASSIGNED	주류제조
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC	개화식물
DU PONT DE NEMOURS SA	개화식물
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG	개화식물

【표7】 주요기업의 주력 기술분야

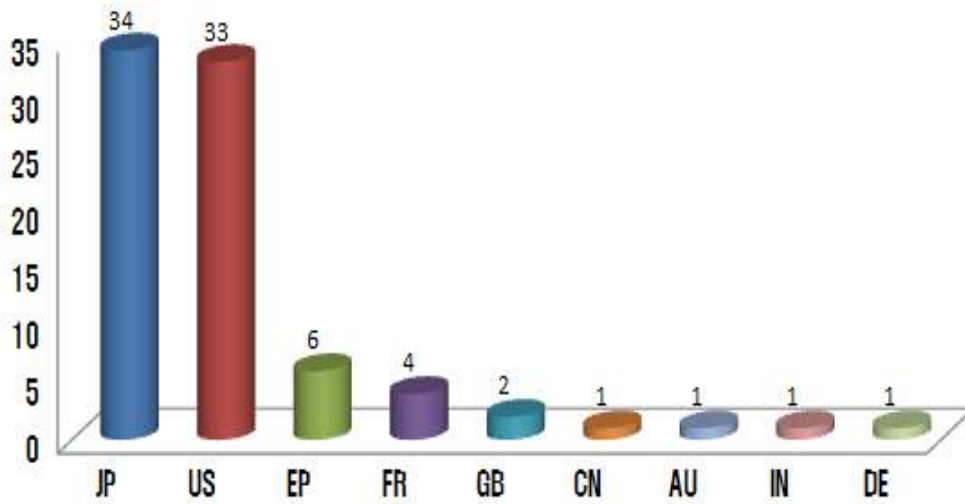
- 주요출원인의 주력 개발 분야를 살펴보면 개화식물 및 주류제조 분야에서 활발한 출원이 계속되었고 전체적으로 당류합성물, 발효식품에서도 2005년 이후 증가세가 뚜렷하게 나타남



【그림15】 연도별 주요기술 출원 현황

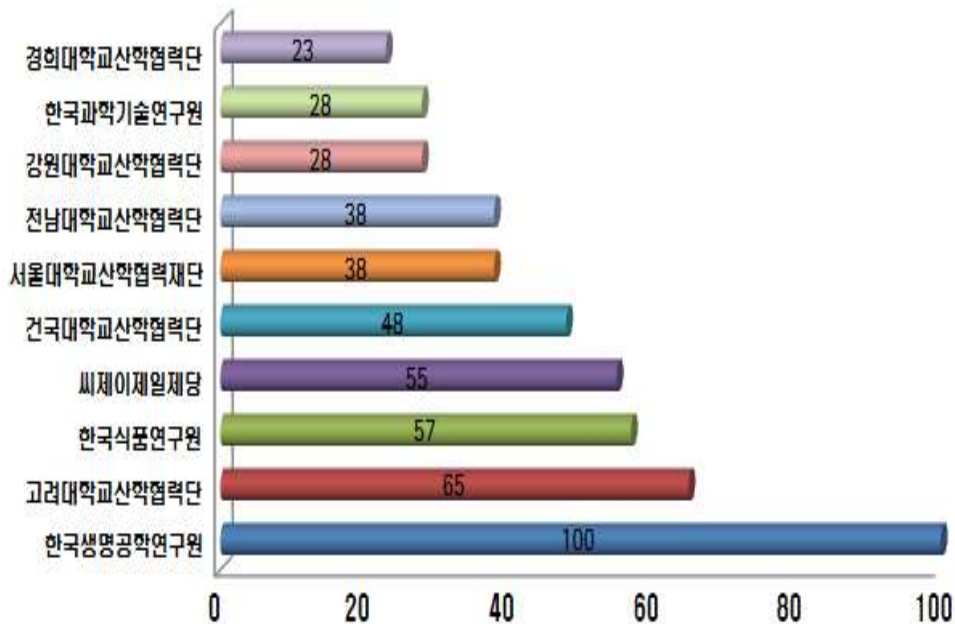
#### 2.1.4 식품관련 기술의 한국특허 현황

- 우선권제도는 어떤 동맹국(제1국)에서 적법하게 산업재산권을 출원한 자 또는 그 승계인이 일정기간 내에 다른 동맹국(제2국) 동일대상에 출원하여 우선권을 주장하는 경우, 제2국에서의 출원일은 제1국의 최초 출원일로 인정하여 주는 제도임
- 외국인 출원의 경우 우선권 주장을 수반한 특허가 다수인 관계로 출원일을 우선권 주장일로 소급 적용받게 되므로 우선권 주장일은 출원일만큼 특허분석에 있어 중요한 요소
- 한국 내 특허 중 해외 우선권 주장 출원을 살펴보면 일본과 미국특허가 대부분을 차지하고 있으며 유럽, 프랑스, 영국, 중국 등에서도 소수의 기술유입이 있는 것으로 판단됨



【그림16】 한국 내 우선권주장 출원국가 현황

- 음식료 기술의 국내개발 현황은 주로 공공연구기관 및 대학 산학협력단에서 주도하고 있는 것으로 나타났으며 공동개발도 활발하게 진행되고 있는 것으로 조사됨

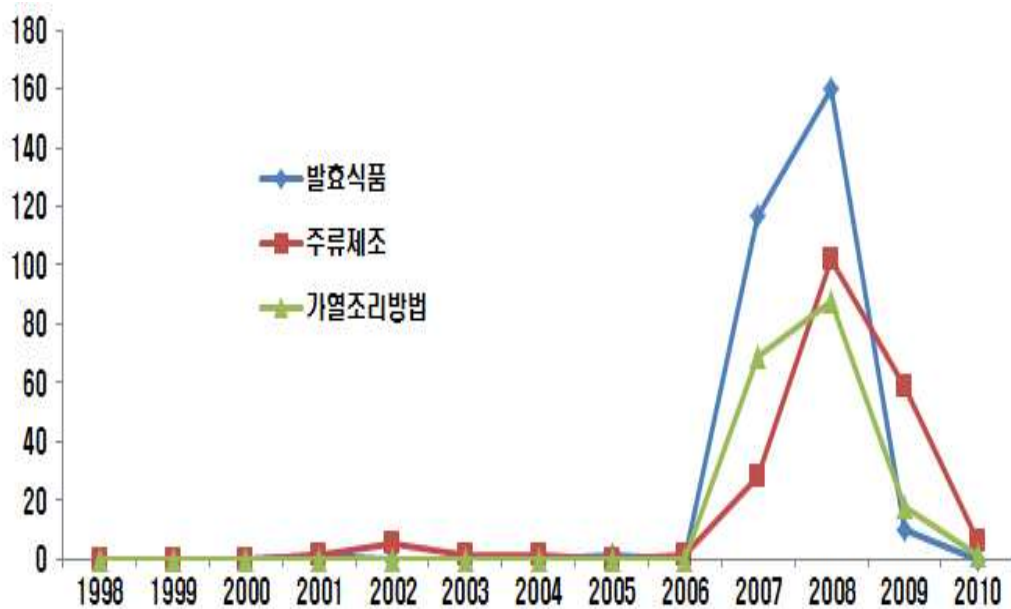


【그림17】 주요출원인 현황

주요출원인	주력분야
대한민국	발효식품
한국생명공학연구원	발효식품
고려대학교산학협력단	발효식품
한국식품연구원	발효식품
씨제이제일제당	발효식품

【표8】 주요기업의 주력 기술분야

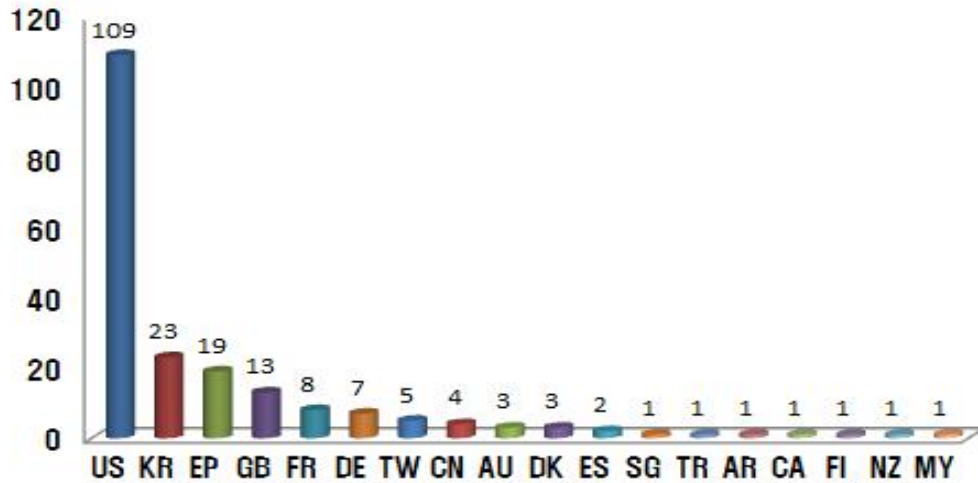
- 주요출원인의 주력 출원분야는 발효식품으로 국내에서는 발효기술이 활발하게 연구되는 것으로 판단되며 주류제조 및 가열조리방법도 2007년 이후 크게 증가하는 추세임



【그림18】 연도별 주요기술 출원 현황

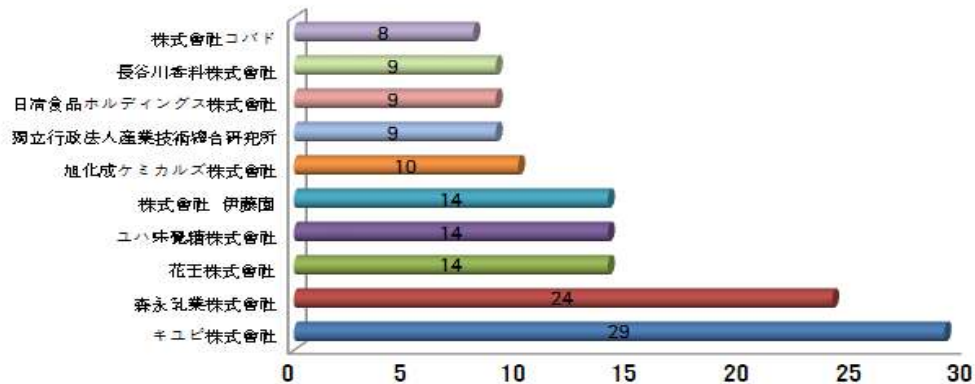
## 2.1.5 식품관련 기술의 일본특허 현황

- 일본 내의 해외 우선권 주장 출원을 살펴보면 미국, 한국, 유럽, 영국, 프랑스, 덴마크 순이며 한국출원이 다수인 것으로 조사됨



【그림19】 일본 내 우선권주장 출원국가 현황

- 일본 내의 주요출원인은 キュピ株式会社, 森永乳業株式会社, 花王株式会社, ユノ味覺糖株式会社, 株式会社 伊藤園, 旭化成ケミカルズ株式会社, 日清食品ホールディングス株式会社 등으로 나타남

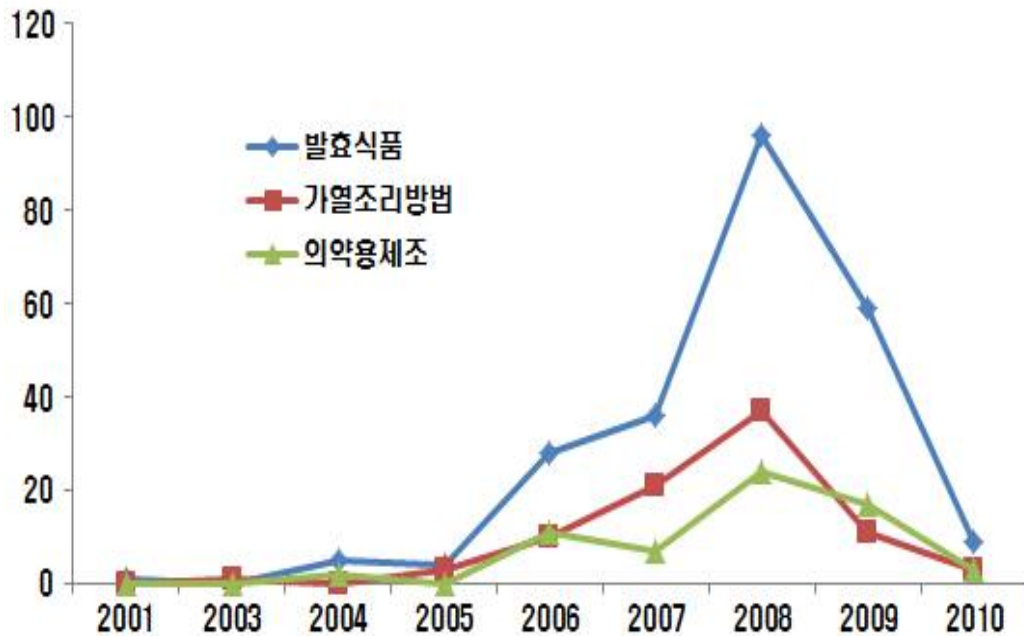


【그림20】 주요출원인 현황

주요출원인	주력분야
キユーピー株式会社	가열조리방법
森永乳業株式会社	의약품제조
コ-ハ味覚糖株式会社	음료식품
株式会社 伊藤園	가열조리방법
花王株式会社	발효식품

【표9】 주요기업의 주력 기술분야

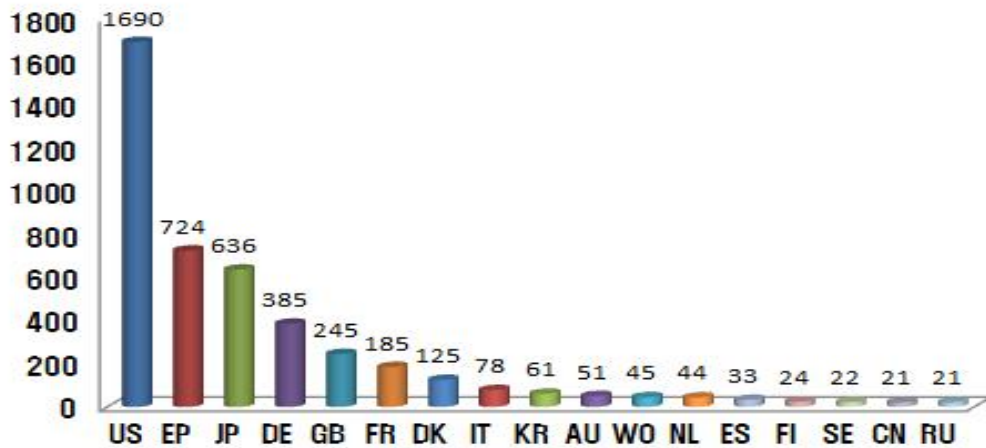
- 주요출원인의 주력 출원분야는 가열조리방법, 의약품제조, 음료식품, 가열조리방법으로 조사되었으며 특히 발효식품은 2008년 이후 크게 증가하여 한국과 치열한 기술경쟁에 있음



【그림21】 연도별 주요기술 출원 현황

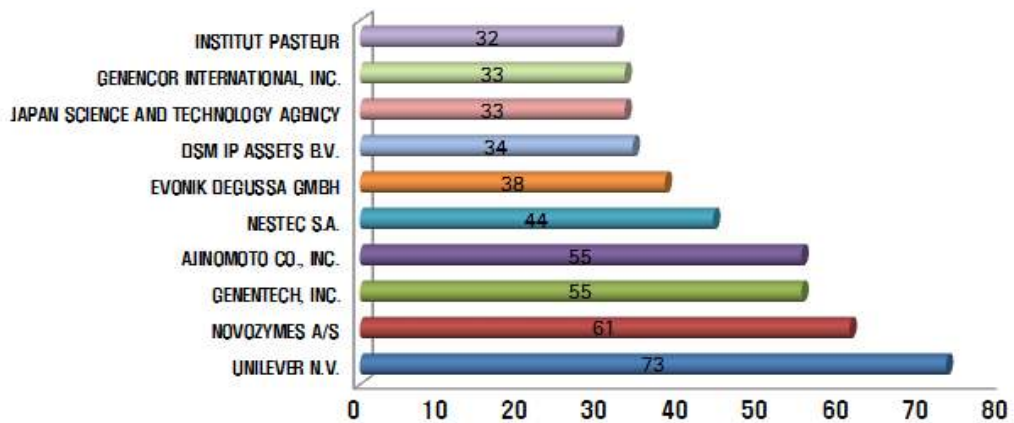
## 2.1.6 식품관련 기술의 유럽특허 현황

- 유럽 내의 해외 우선권 주장 출원을 살펴보면 미국, 일본, 한국, 호주 등이며 출원건수가 다수인 것으로 조사되어 식품산업 분야에서 활발한 기술개발이 진행되고 있는 것으로 나타남



【그림22】 유럽 내 우선권주장 출원국가 현황

- 주요출원인으로는 UNILEVER N.V., NOVOZYMES A/S, GENENTECH, INC., AJINOMOTO CO., INC., NESTEC S.A., EVONIK DEGUSSA GMBH 등으로 조사됨

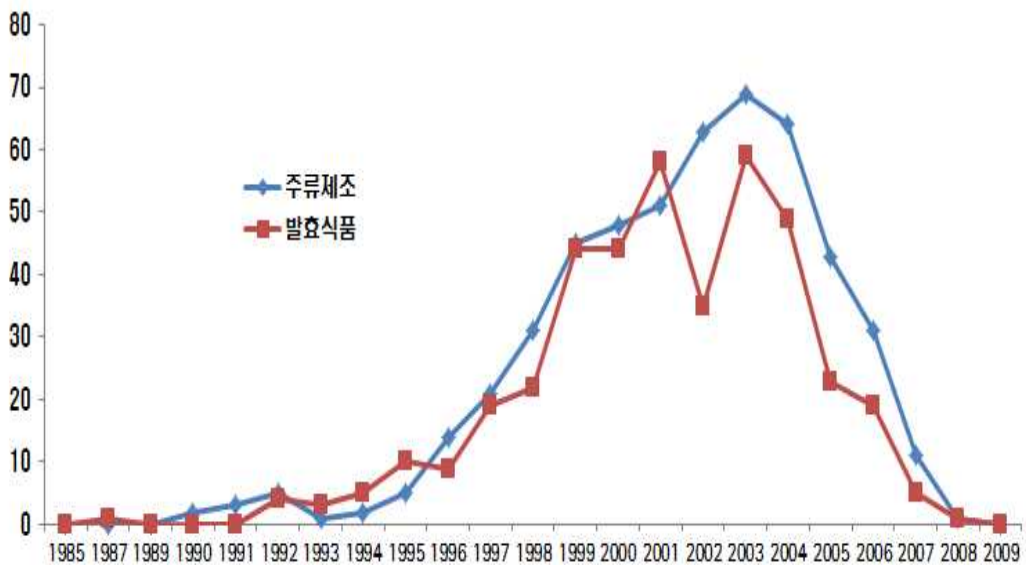


【그림23】 주요출원인 현황

주요출원인	주력분야
UNILEVER N.V.	주류제조
UNILEVER PLC	주류제조
NOVOZYMES A/S	발효식품
AJINOMOTO CO., INC.	발효식품
GENENTECH, INC.	발효식품

【표10】 주요기업의 주력 기술분야

- 주요출원인의 주력 출원분야는 주류제조 및 발효식품으로 조사되었으며 2005년 이후 다소 감소추세에 있는 것으로 판단됨



【그림24】 연도별 주요기술 출원 현황

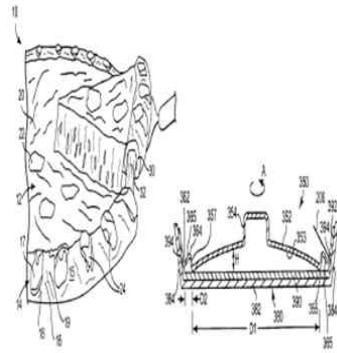


## 2.1.7 해외 대표 외식기업 특허 현황

- 미국의 대표적인 외식업체인 피자헛은 피자 레스토랑의 브랜드로 얌 브랜드(YUM! Brands, Inc.)가 소유하고 있으며 피자헛 본사는 미국 텍사스주의 댈러스 근교 애디슨(Addison)에 있음
- 피자헛은 2009년 말 현재 100여 개국의 35,000개 이상의 레스토랑을 소유하고 있으며 1985년 이태원 1호점 오픈을 시작으로 한국시장에 피자를 본격적으로 소개하였음
- 창립 이후 지금까지 압도적인 시장점유율로 피자업계 1위 브랜드 자리를 굳건하게 지켜오고 있으며 미국 외식산업의 대표기업인 피자헛의 세계 각 국에 대한 현지화 전략과 제품 차별화 전략 등을 통하여 성공한 기업으로 평가됨
- 따라서 한국이라는 작은 국토에서만 성공하는 기업이 아닌 해외에 진출하여 성공하기 위해선 성공한 글로벌 기업을 벤치마킹할 필요가 있으며, 최근 한국의 경쟁업체(미스터피자 등)가 미국에 진출하고, 중국 현지화전략에 성공하였으나 더욱더 발전하기 위해서 피자헛의 성공전략과 차별화된 개발을 통하여 현지 고객에 대한 맞춤형 제품과 서비스가 필요할 것임

<b>등록번호</b>	US7923048	<b>등록일</b>	2011.04.12
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	405153
<b>발명자</b>	Graham; Peter G.   Craig; Todd W.   Goff; Carrie L.	<b>출원일</b>	2006.04.17
Segmented pizza crust system			
<p>Making a pizza crust includes forming a mass of dough into a substantially flattened shape to define an inner crust bordered by an outer crust extending around the inner crust. The outer crust is divided into a plurality of segments without cutting the inner crust by pressing a plurality of cutting fins of a cutting ring through the outer crust to form the plurality of segments. Each of the plurality of segments defines a first end, a second end opposite the first end, a first side facing the inner crust, and a second side facing opposite the inner crust. Each of the plurality of segments is turned such that the second end is moved away from the inner crust.</p>			
<b>등록번호</b>	US7823489	<b>등록일</b>	2010.11.02
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	557053
<b>발명자</b>	Craig; Todd W.   Graham; Peter G.   Nguyen; Jennifer T.	<b>출원일</b>	2009.09.10
Systems and methods for making a pizza pie having an outer cheese portion			
<p>A system and/or method for making a pizza pie having an outer cheese portion comprises a cutting tool and/or a cutting guide to enable formation of at least one opening at an outer crust region of a pizza</p>			

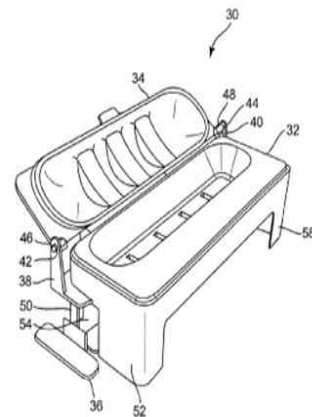
pie to cause an inner cheese portion embedded within the outer crust to flow through the at least one opening, thereby forming the outer cheese portion at the upper surface of the outer crust. A cutting tool of the system comprises a rotatable disc with notches in its cutting surface to enable formation of the at least one opening in the outer crust. A cutting guide of the system comprises a generally disc shaped member with a support surface at its outer edge for supporting and guiding application of a cutting device against an outer crust region of a pizza dough.



<b>등록번호</b>	US7726236	<b>등록일</b>	2010.06.01
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	692663
<b>발명자</b>	Graham; Peter G.   Craig; Todd W.	<b>출원일</b>	2007.03.28

Sandwich maker

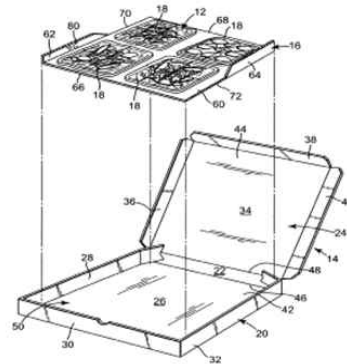
A sandwich maker includes a base and a perforating member. The base includes a base cavity into which a portion of a sheet of dough can be positioned, the base cavity including a plurality of slots positioned in a spaced fashion therein and extending through the base cavity. The perforating member is separably coupled to the base external to the base cavity and moveable between a normally retracted position and an extended position, wherein the perforating member includes a plurality of teeth spaced along the perforating



<p>member such that each tooth of the plurality of teeth aligns with a corresponding slot of the plurality of slots, and wherein each tooth is configured to extend into the base cavity via the corresponding slot when the perforating member is in the extended position so as to cut slits in the portion of the sheet of dough positioned within the base cavity.</p>			
<b>등록번호</b>	US7677879	<b>등록일</b>	2010.03.16
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	177569
<b>발명자</b>	Craig; Todd W. Voels; Stephen D. Brister; Maria V.	<b>출원일</b>	2008.07.22
<p>Apparatus for docking dough</p>			
<p>An apparatus for docking dough includes a base member, a plurality of protrusions extending from a lower surface of the base member, and a handle secured to an upper surface of the base member. The base member is not flat, but rather has a curvature that enables the apparatus to be rocked from side to side when placed on a surface. Thus, in use, the apparatus is first placed on and manually pressed into a dough, such as an uncooked pizza dough. Then, the apparatus is rocked from side to side by the user to dock the dough, ensuring that dimples or divots are made throughout the dough.</p>			
<b>등록번호</b>	US7610837	<b>등록일</b>	2009.11.03
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	111467
<b>발명자</b>	Craig; Todd W. Graham; Peter	<b>출원일</b>	2005.04.21

G.   Nguyen; Jennifer T.			
Systems and methods for making a pizza pie having an outer cheese portion			
A system and/or method for making a pizza pie having an outer cheese portion comprises a cutting tool and/or a cutting guide to enable formation of at least one opening at an outer crust region of a pizza pie to cause an inner cheese portion embedded within the outer crust to flow through the at least one opening, thereby forming the outer cheese portion at the upper surface of the outer crust. A cutting tool of the system comprises a rotatable disc with notches in its cutting surface to enable formation of the at least one opening in the outer crust. A cutting guide of the system comprises a generally disc shaped member with a support surface at its outer edge for supporting and guiding application of a cutting device against an outer crust region of a pizza dough.			
<b>등록번호</b>	US7387231	<b>등록일</b>	2008.06.17
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	900968
<b>발명자</b>	Yandian; Jeffrey   Graham; Peter G.	<b>출원일</b>	2004.07.28
Container insert			
An insert including a support panel, a first tab, and a second tab. The support panel defining a front edge, a back edge opposite the front edge, a first side edge extending between the front edge and the back edge, and a second side edge			

extending between the front edge and the back edge opposite the first side edge. The support panel is adapted to support a food product during cutting of the food product and during transfer of the food product to a container. The first tab extends along the first side edge of the support panel from the front edge only partially toward the back edge. The second tab extends along the second side edge of the support panel from the back edge only partially toward the front edge. Other inserts and trays and combinations including inserts or trays provide additional advantages.

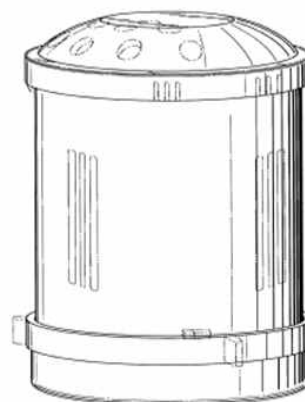


<b>등록번호</b>	USD536578	<b>등록일</b>	2007.02.13
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	260250
<b>발명자</b>	Graham; Peter G.   Craig; Todd W.   Amigh; Steven	<b>출원일</b>	2006.05.22

Seasoning shaker

<디자인등록>

푸드디자인의 대상은 음식과 공간을 포함함  
 더 넓게는 소비자의 취향을 고려하는 시각까지도 포함  
 즉 실내분위기와 식탁, 식기류는 물론이고  
 식재료의 색상과 모양, 조리법까지 모두  
 소비자의 취향을 고려한 심미적이면서도 기능적인  
 조화를 이룰 때 푸드디자인의 가치가 극대화  
 되고 고객의 만족을 기대할 수 있음

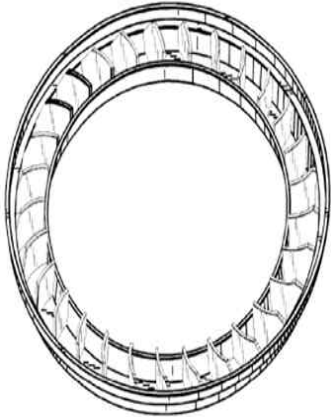
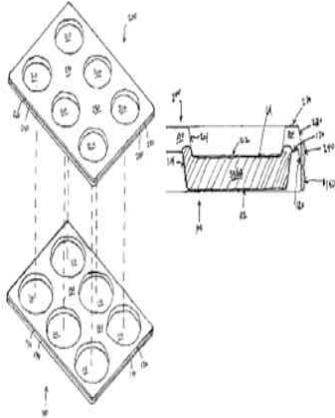


<b>등록번호</b>	USD504056	<b>등록일</b>	2005.04.19
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	199098
<b>발명자</b>	Craig; Todd Graham; Peter	<b>출원일</b>	2004.02.10
Ladle			
<p>&lt;디자인등록&gt;          푸드디자인의 대상은 음식과 공간을 포함함          더 넓게는 소비자의 취향을 고려하는 시각까지도 포함          즉 실내분위기와 식탁, 식기류는 물론이고          식재료의 색상과 모양, 조리법까지 모두          소비자의 취향을 고려한 심미적이면서도 기능적인          조화를 이룰 때 푸드디자인의 가치가 극대화          되고 고객의 만족을 기대할 수 있음</p>			
<b>등록번호</b>	US6843167	<b>등록일</b>	2005.01.18
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	539454
<b>발명자</b>	Kanafani; Hanny ElNakib; Ossama R. Hayden; Staci L. Alagna; Michael A. Bauer; Jay E. Hilton; James L.	<b>출원일</b>	2000.03.30
System and method for producing par-baked pizza crusts			
<p>A system for producing par-baked pizza crusts from dough portions includes a pan adapted to support the dough portions. A lid assembly is positioned to contact each dough portion. The dough portions are par-baked in an oven, while the lid assembly contacts the dough portions, in order to produce par-baked pizza crusts.</p>			

	
<b>등록번호</b> US6626996	<b>등록일</b> 2003.09.30
<b>출원인</b> Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b> 525190
<b>발명자</b> Amigh; Steven Ortegon; Homero	<b>출원일</b> 2000.03.14
Pizza sauce dispensing devices and methods	
<p>A pizza sauce dispenser simultaneously dispenses and spreads a precisely controlled amount of sauce onto a pizza dough base without manually handling the sauce or the dough during operation. The dispenser includes a selectively rotatable disc and an arm that selectively extends over the disc. At least one nozzle is supported by the arm and selectively dispenses the sauce onto the dough. A control mechanism controls: (1) a selected rate and direction of disc rotation; (2) a selected pivot rate and direction of the arm; and/or (3) a selected rate of dispensing sauce through the nozzle. In use, with pizza dough placed on the disc, the disc is rotated and the arm pivoted over the dough so that the nozzle traverses</p>	

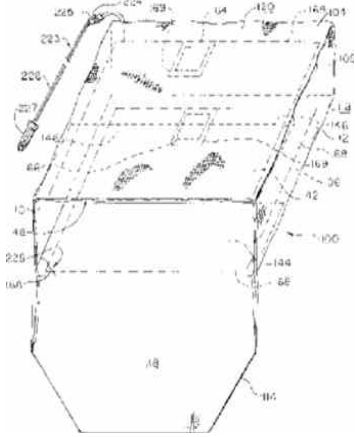


a path from the outside edge of the dough to the center of the dough or vice versa. Sauce thus is deposited in a spiral or other desirable pattern.			
<b>등록번호</b>	US6396031	<b>등록일</b>	2002.05.28
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	654506
<b>발명자</b>	Forrester; Robert	<b>출원일</b>	2000.09.01
Modular processing devices and methods of use			
<p>A modular processing device and method of using the modular processing device are disclosed. The modular processing device has a plurality of processing modules removably mounted therein. The processing modules are operable alone or as a group to process an item that is placed in the modular processing device.</p>			
<b>등록번호</b>	USD455617	<b>등록일</b>	2002.04.16
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	131945
<b>발명자</b>	Craig;Todd W.   Goff;Carrie L.   Nelson;Kathy A.	<b>출원일</b>	2000.10.30
Ring			
<p>&lt;디자인등록&gt;          푸드디자인의 대상은 음식과 공간을 포함함          더 넓게는 소비자의 취향을 고려하는 시각까지도 포함          즉 실내분위기와 식탁, 식기류는 물론이고          식재료의 색상과 모양, 조리법까지 모두          소비자의 취향을 고려한 심미적이면서도 기능적인</p>			

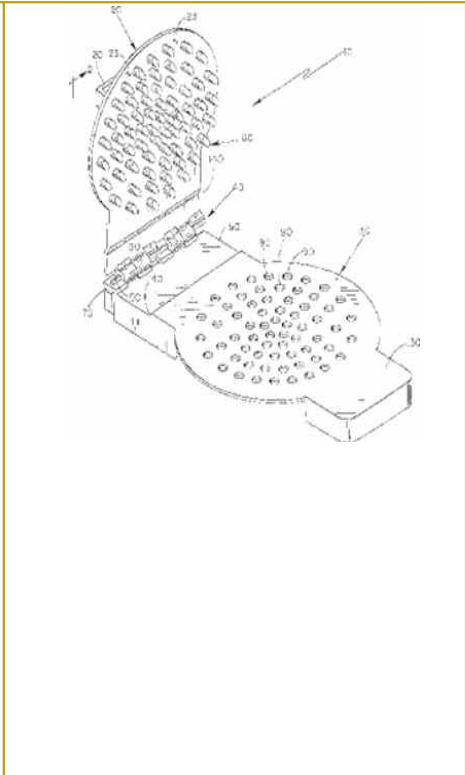
<p>조화를 이룰 때 푸드디자인의 가치가 극대화 되고 고객의 만족을 기대할 수 있음</p>			
<b>등록번호</b>	US6327968	<b>등록일</b>	2001.12.11
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	527802
<b>발명자</b>	Scannell; Stephen C.	<b>출원일</b>	2000.03.17
<p>System and method for producing par-baked pizza crusts</p>			
<p>A system for producing par-baked pizza crusts includes a pan formed from a unitary sheet of metal. The pan includes a number of recesses stamped into the sheet of metal, each recess being adapted to receive a corresponding dough portion. The pan also includes a ledge formed around a perimeter of the pan. The system for producing par-baked pizza crusts further includes a lid assembly formed from a unitary sheet of metal for use in conjunction with the pan. The lid assembly includes a number of lids stamped into the sheet of metal, each lid corresponding to one of the recesses of the pan. The lid assembly also includes a ledge formed around a perimeter of the lid assembly. The ledge is formed such that when the lid</p>			

assembly is placed over and in contact with the pan, the ledge of the lid assembly aligns with and rests on the ledge of the pan to enclose dough portions in an enclosed gap between the lid assembly and the pan.			
<b>등록번호</b>	US6320165	<b>등록일</b>	2001.11.20
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	533434
<b>발명자</b>	Ovadia; David Z.	<b>출원일</b>	2000.03.23
Impingement oven airflow devices and methods			
<p>Embodiments of the present invention can be used in situations in which heat and mass-transfer modified product, such as individual-sized pizzas, are to be prepared in relatively short periods of time, for example in one to five minutes. Through structural design features and air manipulation, embodiments of the invention provide distinct advantages over the prior art, including improving quality control by increasing uniformity of heating across the oven and within each particular product, decreasing required baking time by increasing the effectiveness of impinging air jets through air pulsation and fluctuation, and maintaining uniformity of air flow to contact the baked product substantially perpendicular to its surface. Tubes or pipes possessing impingement nozzles permit the use of compressed air instead of fans. Embodiments of the invention permit more compact oven design, better control of air</p>			

jet parameters, and quieter oven operation, and other advantages.			
<b>등록번호</b>	US6286708	<b>등록일</b>	2001.09.11
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	148004
<b>발명자</b>	Scheibmeir; Patricia McDaniel; Deborah Woodward; Steve Proctor; Valerie	<b>출원일</b>	1998.09.04
Pizza pan			
<p>A pizza pan receives and bakes a pizza to produce a pizza having a hearth-baked texture and appearance. The pizza pan comprises a base with a plurality of perforations therethrough, the perforations being disposed in first and second perforation regions. The perforation density in the first region, disposed toward the center of the pan, is greater than the perforation density of the second region, disposed toward the outside of the pan, to allow greater transmission of heat to the center of the pizza. A continuous, non-perforated rim extends circumferentially around the base of the pan to form an obtuse angle of intersection therewith. The pan evenly transmits baking heat through the base to the food product being prepared, resulting in consistent texture, appearance and doneness throughout the entire product. A pizza produced by using the pan has improved texture and coloration.</p>			

<b>등록번호</b>	US6281477	<b>등록일</b>	2001.08.28
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	569781
<b>발명자</b>	Forrester;Robert Ortegon;Homero	<b>출원일</b>	2000.05.12
Pizza delivery bags and methods			
<p>A delivery bag for pizza or other products includes upper, lower, rear, and first and second side panels and a closure flap. The panels and flap are made from a substantially flexible insulating panel material and have interior and exterior surfaces. The panel material is capable of conveying moisture from the interior surface to the exterior surface. The delivery bag also includes one or more pockets fixed to interior surfaces of the panels. A modular heating element is disposed in each pocket. The delivery bag as described advantageously maintains temperatures of pizzas therein, yet allows relative humidity to decline over a specified period of time, thereby preventing e.g. pizza crusts from becoming soggy. Corresponding methods provide similar advantages.</p>			
<b>등록번호</b>	US6194017	<b>등록일</b>	2001.02.27
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	782241
<b>발명자</b>	Woodward; Steven J. Mabe, Jr.; James E. Dyer; Malcolm F.	<b>출원일</b>	1997.01.14
Dough punch and method of use			
An apparatus and method easily and			

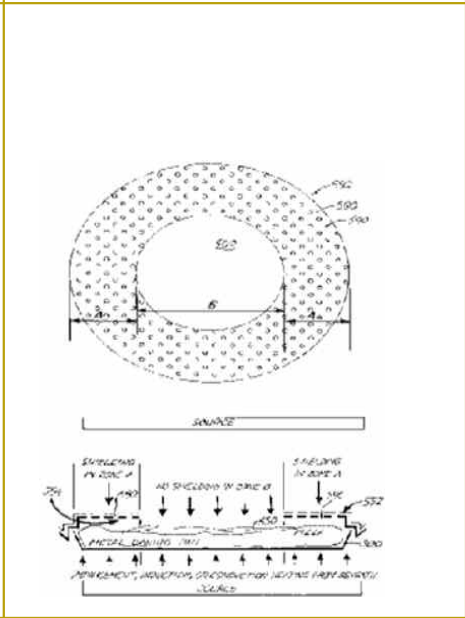
quickly produce multiple holes in a dough layer. An apparatus according to the invention includes a top portion, a number of pins supported by the top portion in a fixed pattern, and a base portion having a number of holes arranged in a fixed pattern corresponding to the pins of the top portion. Structure, such as a hinge, is provided to lower the top portion toward the base portion and to guide the pins through a dough layer placed between the top portion and base portion and into the holes. A number of openings in the dough layer are thus produced. A corresponding method is also disclosed.



<b>등록번호</b>	US6054697	<b>등록일</b>	2000.04.25
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	121956
<b>발명자</b>	Woodward; Steven J. Ovadia; David Z. Johnson; Larry B. Dyer; Malcolm F. Reynolds; Dana R.	<b>출원일</b>	1998.07.24

Pizza pan shielding systems and methods

Pizza pan shielding systems and methods generally include one or more of the following: a pan, a bottom shield, a top shield, and a ring shield. Each of these elements preferably incorporates a plurality of perforations. The size, location and density of these perforations, and/or the material make-up of the element(s), determine whether certain types of baking energy from various heat sources will reach a food item located within the system.

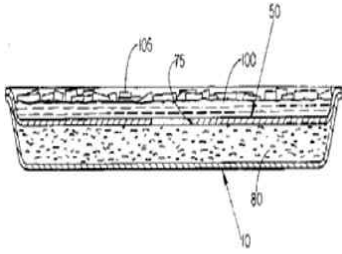


Substantial evenness of cooking results, in a short time period and at reasonably baking temperatures. Embodiments of the invention address the problems of underbaking in central areas of the food item and overbaking, dryness, microwave-induced toughness or burning of outer areas of the food item, such as a crust area. Embodiments of the invention have particular, though not exclusive, application to the pizza-baking devices and methods.

<b>등록번호</b>	US5720998	<b>등록일</b>	1998.02.24
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	587912
<b>발명자</b>	Proctor; Valerie A.   Heidebrecht; Karen	<b>출원일</b>	1996.01.16

Multi-layered pizza product, and method of making

A multi-layered pizza product includes multiple dough layers and multiple ingredient layers. A cheese or other ingredient layer is disposed between a first, bottom dough layer and a second dough layer disposed in a middle portion of the pizza. The cheese layer preferably includes a blend of different cheeses and has a relatively reduced moisture content in a desired range to reduce the amount of steam produced during baking. The second dough layer preferably includes at least one vent opening to vent steam that is produced by the cheese during baking. The

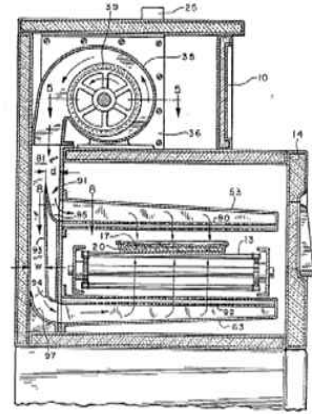


<p>second dough layer supports an additional ingredient layer that includes tomato sauce, cheese, and/or other traditional pizza topping ingredients. A method of producing a baked pizza product requires only a single, continuous baking step, greatly reducing the lengthy preparation time typically required for multi-layered pizza products.</p>			
<b>등록번호</b>	US5680956	<b>등록일</b>	1997.10.28
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	406313
<b>발명자</b>	Woodward;Steve  Scheibmeir; Patricia McDaniel; Deborah Proctor; Valerie	<b>출원일</b>	1995.03.17
<p>Pizza pan and method</p>			
<p>A pizza pan receives and bakes a pizza to produce a hearth-baked texture and appearance. The pizza pan comprises a base with a plurality of perforations therethrough, the perforations being disposed in first and second perforation regions. The perforation density in the first region, disposed toward the center of the pan, is greater than the perforation density of the second region, disposed toward the outside of the pan, to allow greater transmission of heat to the center of the pizza. A continuous, non-perforated rim extends circumferentially around the base of the pan to form an obtuse angle of intersection therewith. The pan evenly transmits baking heat through the base to</p>			



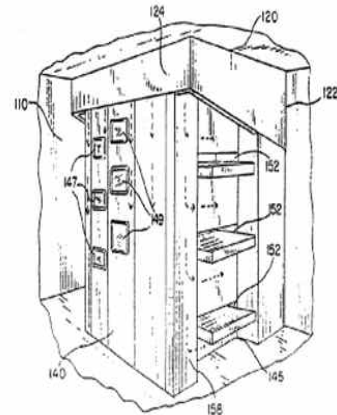
the food product being prepared, resulting in consistent texture, appearance and doneness throughout the entire product.			
<b>등록번호</b>	USD374148	<b>등록일</b>	1996.10.01
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	036357
<b>발명자</b>	Woodward; Steve  Scheibmeir; Patricia  McDaniel; Deborah Proctor; Valerie	<b>출원일</b>	1995.03.17
Pizza pan			
<p>&lt;디자인등록&gt;          푸드디자인의 대상은 음식과 공간을 포함함          더 넓게는 소비자의 취향을 고려하는 시각까지도 포함          즉 실내분위기와 식탁, 식기류는 물론이고          식재료의 색상과 모양, 조리법까지 모두          소비자의 취향을 고려한 심미적이면서도 기능적인          조화를 이룰 때 푸드디자인의 가치가 극대화          되고 고객의 만족을 기대할 수 있음</p>			
<b>등록번호</b>	US5454295	<b>등록일</b>	1995.10.03
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	044271
<b>발명자</b>	Cox; Thomas L. Beltz; John D. Johnson, Jr.; Donald L. Pellin; Johnny J. Riley; Gary V. Wiebe; Randall J.	<b>출원일</b>	1993.04.07
Oven for baking pizza			

A method and an oven are disclosed which provide reduced baking times for pizza. The method includes the step of impinging the toppings portion of the pizza with jets of heated air. These jets of heated air have a velocity at the point of contact with the pizza sufficient to cause temporary displacement within the toppings portion. As a result, the time needed to properly bake the pizza is reduced. The oven includes means for impinging the toppings portion with jets of heated air at a velocity sufficient to cause temporary displacement within the toppings portion. The oven also preferably includes means for moving the pizza in relation to the jets of heated air. Preferably, the method is practiced and the oven is provided by modifying a commercially available pizza impingement/conveyor oven to produce the requisite heated air velocities.



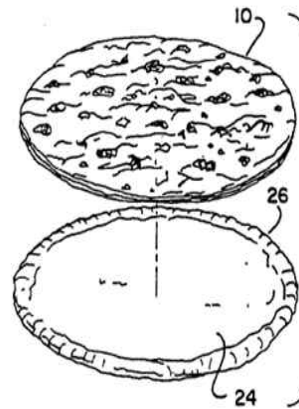
<b>등록번호</b>	US5299557	<b>등록일</b>	1994.04.05
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	650815
<b>발명자</b>	Braithwaite; Steven D.   Henke; Jerome R.   Neitzel; Pete	<b>출원일</b>	1991.02.04
Oven enclosure and ventilation system			
An conveyor oven enclosure system is disclosed which includes a hood means which extends over the conveyor oven and supplies make-up air and exhausts heated air. The enclosure system includes front			

enclosure and rear enclosure walls which are parallel to and spaced apart from the front and rear oven walls of the oven respectively. Additionally, a first enclosure end wall is also included which is parallel to and spaced apart from the first oven end wall. A second enclosure end wall which is parallel to and spaced apart from the second oven end wall is also included. In the enclosure system of the present invention there is an entry opening in at least one of the enclosure walls which is adapted to correspond to each entry opening in the oven walls. An exit opening in at least one of the enclosure walls is provided which is adapted to correspond to each exit opening in the oven walls. The hood means enclosure, front enclosure, rear enclosure, first enclosure end, and second enclosure end walls of the present invention are configured such that make-up air passes over the front oven, rear oven, first oven end, and second oven end walls before being exhausted through the hood means.

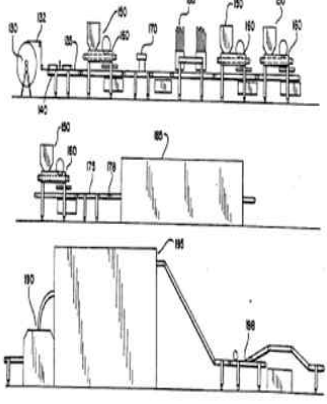
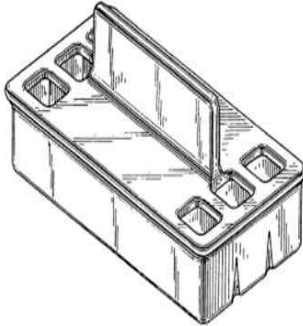


<b>등록번호</b>	US5256432	<b>등록일</b>	1993.10.26
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	954799
<b>발명자</b>	McDonald; Jane M. Bingham; Lynn R. Higgins; Lori B.  Jennings; Kathryn M. Koeppel; Susan O'Neill; Edward	<b>출원일</b>	1992.09.30
Method of making pizza with a pizza toppings disk			

A pizza toppings disk as well as a method of making a pizza toppings disk and a method of making a pizza using a toppings disk are disclosed. In accordance with the present invention a pizza toppings disk is made by combining a quantity of cheese with a plurality of pizza toppings that may include but are not limited to the following items: sliced meats, ground meats, and vegetables, as well as combinations thereof. The quantity of cheese and selected pizza toppings are combined into a layer that is appropriately shaped to be placed on a pizza shell. The cheese and the selected pizza toppings are fused together to form a pizza toppings disk that may be stored for subsequent use in assembling a pizza. In making a pizza in accordance with the present invention a pizza toppings disk is placed on an uncooked pizza shell and the pizza toppings disk and uncooked pizza shell are then baked to produce a cooked pizza.



<b>등록번호</b>	US5243899	<b>등록일</b>	1993.09.14
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	746657
<b>발명자</b>	Moshier; Mark W. Behm; Larry R. Jaax; Susan	<b>출원일</b>	1991.08.16
Apparatus for making a pizza topping disk			
An apparatus for making a pizza toppings disk is disclosed. An apparatus, made in accordance with the present invention			

<p>includes a conveyor means for transporting forming surfaces, and a plurality of depositing means for depositing onto forming surfaces a quantity of cheese and a plurality of pizza toppings that may include but are not limited to the following items: sliced meats, ground meats, or vegetables, as well as combinations thereof. A fusing means is also included which fuses the quantity of cheese and plurality of pizza toppings to form a pizza toppings disk that may be frozen for storage and subsequent use in assembling a pizza.</p>			
<p><b>등록번호</b></p>	<p>USD314692</p>	<p><b>등록일</b></p>	<p>1991.02.19</p>
<p><b>출원인</b></p>	<p>Pizza Hut, Inc.</p>	<p><b>출원번호</b></p>	<p>099513</p>
<p><b>발명자</b></p>	<p>Marston; James B.</p>	<p><b>출원일</b></p>	<p>1987.09.22</p>
<p>Breadsticks cutter</p>			
<p>&lt;디자인등록&gt;          푸드디자인의 대상은 음식과 공간을 포함함          더 넓게는 소비자의 취향을 고려하는 시각까지도 포함          즉 실내분위기와 식탁, 식기류는 물론이고          식재료의 색상과 모양, 조리법까지 모두          소비자의 취향을 고려한 심미적이면서도 기능적인          조화를 이룰 때 푸드디자인의 가치가 극대화          되고 고객의 만족을 기대할 수 있음</p>			
<p><b>등록번호</b></p>	<p>US4924763</p>	<p><b>등록일</b></p>	<p>1990.05.15</p>

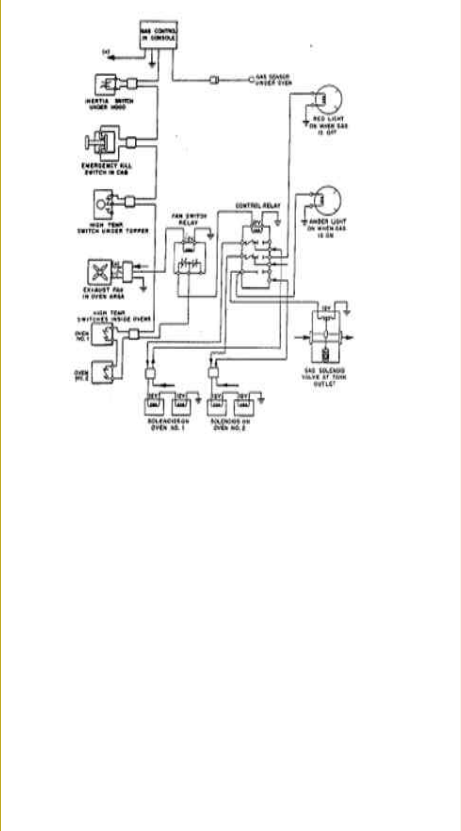
<b>출원인</b>	Pizza Hut	<b>출원번호</b>	258967
<b>발명자</b>	Bingham; Lynn R.	<b>출원일</b>	1988.10.17
Compact pizza oven			
<p>The present invention is a compact pizza oven which includes a baking chamber and a means for heating air. A fan means is provided for impelling the heated air through a top and bottom orifice toward the pizza. The oven also includes an oven door for closing and opening the baking chamber and a turntable upon which the pizza is rotated about its center while it is baked.</p>			
<b>등록번호</b>	US4919477	<b>등록일</b>	1990.04.24
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	258969
<b>발명자</b>	Bingham; Lynn R.   Henke; Jerome R.	<b>출원일</b>	1988.10.17
Compact pizza preparation and delivery vehicle			
<p>A compact pizza preparation and delivery vehicle is described. The vehicle is a self-propelled vehicle, such as a mini-pickup truck, having a driver's compartment with a driver's seat and a cargo compartment, preferably enclosed by a topper, behind the driver's compartment. The vehicle also includes a refrigerated case for storing pizza shells and pizza toppings in the driver's compartment which</p>			

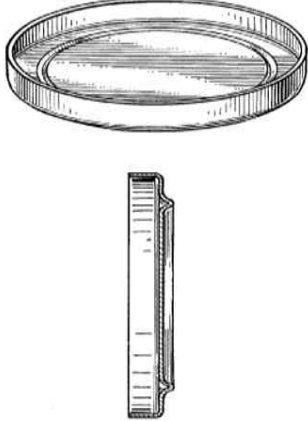
case is within access of the driver in the driver's seat. An assembly table is located on top of the refrigerated case for supporting an uncooked pizza shell while applying the pizza toppings. The vehicle further includes a pizza oven in the cargo compartment which oven is adapted and positioned so that, while sitting in the driver's seat, a driver can insert an unbaked assembled pizza into the oven and remove a baked pizza from the oven.

<b>등록번호</b>	US4912338	<b>등록일</b>	1990.03.27
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	259041
<b>발명자</b>	Bingham; Lynn R.	<b>출원일</b>	1988.10.17

Safety system for a gas operated appliance in a vehicle

The present invention is a safety system for a gas operated appliance in a vehicle. The system includes means for generating an electrical signal, such as a pre-determined voltage. The system also includes means for interrupting this electrical signal. One such means is a gas sensing means which is designed to interrupt the electrical signal in response to sensing gas. Another such means is an inertia switch means which interrupts the electrical signal in response to detecting a rapid changes in vehicle inertia or vehicle orientation. Yet another such means is a high temperature switch means which interrupts the electrical signal in response to detecting an elevated



<p>temperature in an area near said appliance. Finally, the system includes an emergency kill switch means for manually interrupting the electrical signal. The system further includes a fuel tank and a gas line between the fuel tank and the appliance. A valve means is used which is adapted to automatically and mechanically close to thereby stop the flow of gas through the gas line. Coupled with this valve means is a solenoid means designed to open the valve means in response to said electrical signal to thereby allow the flow of gas through the gas line.</p>			
<b>등록번호</b>	USD297297	<b>등록일</b>	1988.08.23
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	748237
<b>발명자</b>	Lacey; Ronald E.	<b>출원일</b>	1985.06.24
Pan separator			
<p>&lt;디자인등록&gt;          푸드디자인의 대상은 음식과 공간을 포함함 더 넓게는 소비자의 취향을 고려하는 시각까지도 포함 즉 실내분위기와 식탁, 식기류는 물론이고 식재료의 색상과 모양, 조리법까지 모두 소비자의 취향을 고려한 심미적이면서도 기능적인 조화를 이룰 때 푸드디자인의 가치가 극대화 되고 고객의 만족을 기대할 수 있음</p>			
<b>등록번호</b>	USD296862	<b>등록일</b>	1988.07.26
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	746239



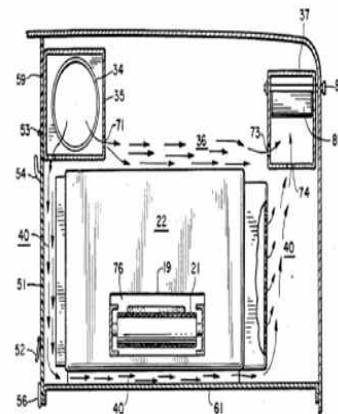
<b>발명자</b>	Beltz; John D.	<b>출원일</b>	1985.06.18
Heat conductor for cooking pizza			
<p>&lt;디자인등록&gt;          푸드디자인의 대상은 음식과 공간을 포함함          더 넓게는 소비자의 취향을 고려하는 시각까지도 포함          즉 실내분위기와 식탁, 식기류는 물론이고          식재료의 색상과 모양, 조리법까지 모두          소비자의 취향을 고려한 심미적이면서도 기능적인          조화를 이룰 때 푸드디자인의 가치가 극대화          되고 고객의 만족을 기대할 수 있음</p>			
<b>등록번호</b>	US4716819	<b>등록일</b>	1988.01.05
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	046666
<b>발명자</b>	Beltz; John D.	<b>출원일</b>	1987.05.04
Heat transfer device for use in cooking pizzas			
<p>The invention is heat transfer device to aid in the cooking of pizzas, particularly thick or double crust pizzas, as well as a method for cooking an assembled pizza with such a device. The device comprises a heat conducting means, preferably made in one piece, which in turn comprises a heat absorbing band portion with heat transferring pins extending therefrom. In the preferred embodiment, the heat conducting means is formed in a spiral</p>			

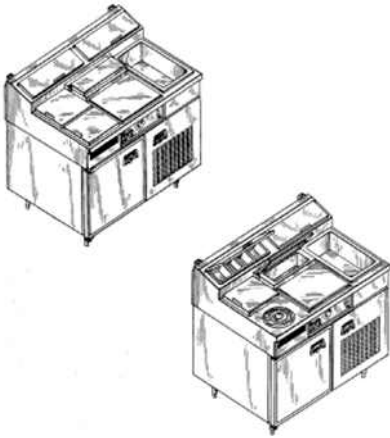
with the heat transferring pins extending in a direction perpendicular to the spiral. In another embodiment, the heat conducting means is formed in at least two concentric circles with the heat transferring pins extending in a direction perpendicular to the circles. The method of using the device includes the steps of inserting the heat transferring pins into the pizza before it is cooked and then removing the pins after the pizza is cooked.

<b>등록번호</b>	US4643167	<b>등록일</b>	1987.02.17
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	718894
<b>발명자</b>	Brewer; David E.	<b>출원일</b>	1985.04.02

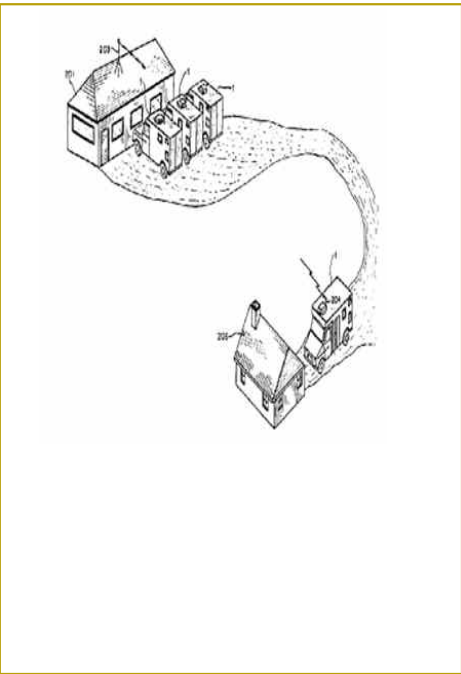
Oven ventilation system

The invention is an oven ventilation system which uses sheets of moving air to remove heat and also to insulate the oven from the remainder of the room or vehicle in which the oven is located. More particularly, the ventilation system takes air from outside the room or vehicle and forms rapidly moving sheets of air which pass over the external surfaces of the oven. After passing over one or more of the external surfaces of the oven, the sheets of air are exhausted to the outside. Preferably, the ventilation system also comprises wall means for forming a chamber to separate the oven and ventilation system from the remainder of the room or vehicle.



<b>등록번호</b>	USD287795	<b>등록일</b>	1987.01.20
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	592334
<b>발명자</b>	Streepy; Gary	<b>출원일</b>	1984.03.21
Food preparation table for pastas, sandwiches and the like			
<p>&lt;디자인등록&gt;          푸드디자인의 대상은 음식과 공간을 포함함          더 넓게는 소비자의 취향을 고려하는 시각까지도 포함          즉 실내분위기와 식탁, 식기류는 물론이고          식재료의 색상과 모양, 조리법까지 모두          소비자의 취향을 고려한 심미적이면서도 기능적인          조화를 이룰 때 푸드디자인의 가치가 극대화          되고 고객의 만족을 기대할 수 있음</p>			
<b>등록번호</b>	US4632836	<b>등록일</b>	1986.12.30
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	599497
<b>발명자</b>	Abbott; Maxwell T.   Streepy; Gary S.   Paulus; John R.   Barrera; Ricardo   Brewer; David E.	<b>출원일</b>	1984.04.12
Pizza preparation and delivery system			
<p>A pizza preparation and delivery system is disclosed including a vehicle having a driver's station and a kitchen area. The kitchen area includes a pie case, a pizza preparation station, an oven, and a chair for supporting a cook while in transit. In</p>			

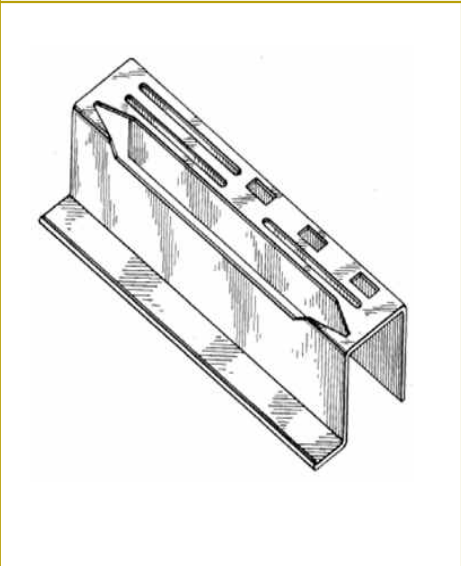
the preferred embodiment, the preparation station is defined by an upper surface of the pie case. The kitchen area also includes a hinged pizza cutting table, an ice bin and beverage dispensing unit. The beverage dispensing unit is connected by tubing to a beverage supply holder disposed adjacent to the driver's station. The beverage supply holder conceals a cash box. As a result of an order received by mobile radio, pizza is prepared in the kitchen area while the vehicle is en route to delivery destinations.




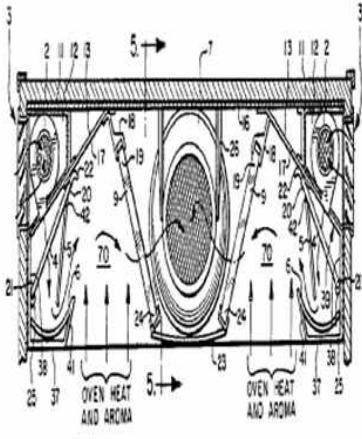
<b>등록번호</b>	USD285517	<b>등록일</b>	1986.09.09
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	578706
<b>발명자</b>	Paulus; John R.	<b>출원일</b>	1984.02.09

Utensil rack

<디자인등록>  
 푸드디자인의 대상은 음식과 공간을 포함함 더 넓게는 소비자의 취향을 고려하는 시각까지도 포함 즉 실내분위기와 식탁, 식기류는 물론이고 식재료의 색상과 모양, 조리법까지 모두 소비자의 취향을 고려한 심미적이면서도 기능적인 조화를 이룰 때 푸드디자인의 가치가 극대화 되고 고객의 만족을 기대할 수 있음



<b>등록번호</b>	USD283589	<b>등록일</b>	1986.04.29
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	529014

<b>발명자</b>	Erlandson; John A. Engoron; Edward	<b>출원일</b>	1983.09.02
Food product assembly table			
<p>&lt;디자인등록&gt;</p> <p>푸드디자인의 대상은 음식과 공간을 포함함 더 넓게는 소비자의 취향을 고려하는 시각까지도 포함 즉 실내분위기와 식탁, 식기류는 물론이고 식재료의 색상과 모양, 조리법까지 모두 소비자의 취향을 고려한 심미적이면서도 기능적인 조화를 이룰 때 푸드디자인의 가치가 극대화 되고 고객의 만족을 기대할 수 있음</p>			
<b>등록번호</b>	US4556046	<b>등록일</b>	1985.12.03
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	599496
<b>발명자</b>	Riffel; Leonard F. Barrera; Ricardo	<b>출원일</b>	1984.04.12
Hood for oven in pizza delivery vehicle			
<p>A hood is provided for use over pizza ovens in pizza preparation and delivery vehicles. The hood comprises two intake air fans and one inline exhaust fan. The intake air fans are each disposed adjacent a side wall of the vehicle and direct air from the sides toward the center of the hood. The exhaust fan is disposed adjacent a back wall of the vehicle between the two intake air fans. The exhaust fan exhausts the air from which the vehicle. A back draft damper is disposed downstream the exhaust fan. Hinged louvers on the back draft damper can be adjusted with a</p>			

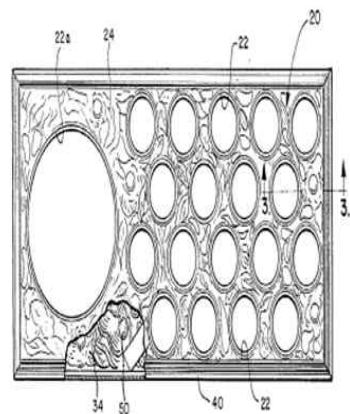
threaded rod to balance the air flow within the system. Vents adjacent the intake air fans have fixed louvers shaped to impede water droplet flow from entering the vehicle.			
<b>등록번호</b>	US4494786	<b>등록일</b>	1985.01.22
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	516791
<b>발명자</b>	Paulus; John R. Keck; Marvin C.	<b>출원일</b>	1983.07.25
Pizza oven tool			
<p>The present invention is directed to a pizza oven utensil comprising generally a handle, a rod and a guiding element. The rod comprises a first end, a second end, a protrusion and a stop. The guiding element comprises an apex, a first leg having a first end and a second end, a second leg having a first end and a second end, and a concave base having an innermost portion. The first leg and the second leg abut one another at their respective first ends disposed at the apex. The concave base adjoins the first leg and the second leg at their respective second ends. The handle is disposed at the first end of the rod and the guiding element is disposed at the second end of the rod. In use, a pizza pan is inserted into or retrieved from a conveyor oven or a conventional deck oven with the aid of the pizza oven utensil of the present invention. The guiding element abuts a pizza pan when inserting it into the oven. At a preselected depth of</p>			

insertion into the oven, the stop contacts a stop surface defined by the oven so that further insertion of the pizza pan into the oven is impeded. The guiding element engages with a lip of the pizza pan when retrieving it from the oven. The present invention provides a quick, safe and efficient method and apparatus for manipulating pizza pans in a variety of ovens.

<b>등록번호</b>	US4494654	<b>등록일</b>	1985.01.22
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	438932
<b>발명자</b>	Gunther; Arthur G. Willsie; Douglas H. Hawkins; Leo D.	<b>출원일</b>	1982.11.03

Salad bar insert

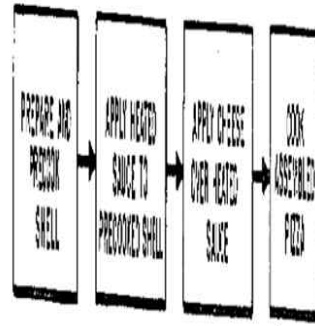
A salad bar insert is disclosed which includes upper and lower panels which are bonded together. The upper and lower panels define openings sized to receive containers of salad foods. In addition, the upper and lower panels define a sealed interior volume which surrounds the various openings. Three-dimensional salad food replicas are secured in place to the lower panel inside this chamber, such that the three-dimensional salad food replicas are visible from above through the upper panel. The insert of this invention can readily be wiped clean, and it allows a salad bar to be assembled simply and easily, with minimal labor requirements.



<b>등록번호</b>	USD267994	<b>등록일</b>	1983.02.22
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	189696
<b>발명자</b>	Luzich; Norman E.	<b>출원일</b>	1980.09.22
Food product assembly table			
<p>&lt;디자인등록&gt;          푸드디자인의 대상은 음식과 공간을 포함함          더 넓게는 소비자의 취향을 고려하는 시각까지도 포함          즉 실내분위기와 식탁, 식기류는 물론이고 식재료의 색상과 모양, 조리법까지 모두 소비자의 취향을 고려한 심미적이면서도 기능적인 조화를 이룰 때 푸드디자인의 가치가 극대화 되고 고객의 만족을 기대할 수 있음</p>			
<b>등록번호</b>	US4367243	<b>등록일</b>	1983.01.04
<b>출원인</b>	Pizza Hut, Inc.	<b>출원번호</b>	203703
<b>발명자</b>	Brummett; Barry J.   O'Neill; Edward E.	<b>출원일</b>	1980.11.03
Method for preparing cooking pizza			
<p>Improved apparatus and methods for assembling and cooking pizza are disclosed which markedly reduce the final cooking time required. Preferably, a pizza shell is precooked in an enclosed container which confines and controls the shape of</p>			

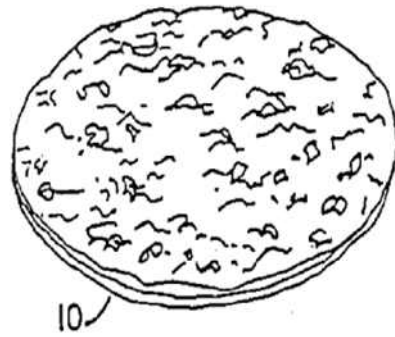


the shell as well as the moisture loss by the shell during precooking. In addition, a high solids, preheated sauce and a high fat, thin sliced cheese are used to accelerate the final cooking process. Cooking is preferably performed in a perforated cooking pan having a plurality of raised support surfaces. A forced air oven is preferably used for cooking, and the raised support areas and the perforations of the pan cooperate to maximize contact between the heated air and the underside of the pizza. In combination, these techniques significantly reduce required cooking time for pizza.



<b>공개번호</b>	KR19937002900A	<b>공개일</b>	1993.11.29
<b>출원인</b>	피자헛 인코포레이티드	<b>출원번호</b>	KR19930701408A
<b>발명자</b>	맥도날드 제인 엠. 빙햄 린 알.  하긴스 로리 비. 제닝스 캐스린 엠. 코에페 수잔 오닐 에드워드  모시어 마크 더블유 뱀 래리 알.  잭스 수잔 엘.	<b>출원일</b>	1993.05.11
피자제조방법 및 피자제조장치			
<p>피자토픽원판(10), 이 원판을 만드는 방법 장치와 피자토픽원판을 사용하는 피자가 발표되었다. 피자토픽원판은 피자셸(26) 위에 놓이도록 모양 잡힌 층(14) 안으로 피자토픽(18)과 치즈를 혼합함으로써 만들어진다. 치즈와 피자토픽은 피자를 만들도록 한 후에 사용되게 저장되는 피자토픽 원판을 형성토록 함께 융합된다. 장치는 형성표면을 운반하는 컨베이어수단과 피자토픽과 치즈를 형성표면 위에 쌓는 다</p>			

수의 디포지팅수단을 포함한다. 융합수단은 피자토핑원판을 형성토록 피자토핑과 상당량의 치즈를 융합시키도록 포함된다. 본 발명에 따라 피자를 만들 때 토핑은 조리된 피자(28)를 만들도록 구워지게 되는 조리 안 된 피자셀 위에 놓인다.



**공개번호** KR0174584Y1

**공개일** 1999.10.16

**출원인** 주식회사 한국팩키지  
한국피자헛 주식회사

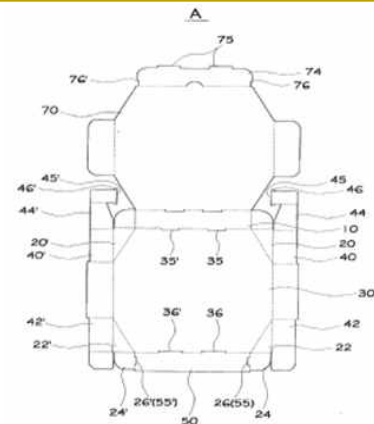
**출원번호** KR19990022294U

**발명자** 김대순|신영균

**출원일** 1999.10.16

피자 포장용 상자

본 고안은 피자 포장용 팔각상자의 구조 개선을 통해 상자의 조립상태가 견고하면서도 조립작업이 보다 더 간편하게 이루어질 수 있고, 조립 후에는 상자가 자의적으로 펼쳐지는 것을 방지할 수 있도록 개량한 것이다. 종래의 피자 포장용 상자는 바닥판으로 절곡되는 측면판이 고정되지 아니함으로써 조립작업이 번거롭고 불편하여 작업시간이 많이 소요되고, 뚜껑은 내용물을 넣고 빼내기 위한 단순한 기능밖에 없어 조립된 상자의 뚜껑(140)을 열 때 주의가 요구되는 문제점을 안고 있다. 본 고안은 피자 포장용 상자의 바닥판으로 절곡되는 측면판의 보조날개에 별도의 고정부를 형성하여 측면판이 바닥판에 고정될 수 있게 함으로써 상자의 조립작업이 간편하고, 조립 후에는 뚜껑을 완전히 열어젖히더라도 항상 그 형태를 유지할 수 있게함과 아울러 뚜껑을 구속할 수 있는 고정부를 형성하여 상기 고정부를 이용하여 뚜껑



이 구속시킬 수 있게 함으로써 뚜껑이 쉽게 개방되는 것을 방지할 수 있는 피자 포장용 상자를 제공함에 있는 것이다.			
<b>공개번호</b>	KR0171259Y1	<b>공개일</b>	1999.08.20
<b>출원인</b>	한국피자헛 주식회사	<b>출원번호</b>	KR19990017297U
<b>발명자</b>	조인수	<b>출원일</b>	1999.08.20
휴대용 음료용기 보온가방			
<p>본 고안은 휴대가 가능한 음료용 캔이나 병을 담아 휴대할 수 있도록 하고 상기 음료용 캔 등의 냉각상태나 열이 가해진 상태로의 보냉과 보온이 이루어지도록 하면서 휴대를 간편하게 할 수 있도록 한 휴대용 음료용기 보온가방에 관한 것이다. 본 고안은 음료용기(9)를 담도록 된 가방본체(1)의 일측면에 탈착구(5)를 형성하고 타측에는 상기 탈착구(5)와 결합되는 걸착구(8)가 형성된 덮개(7)를 형성하며 상기 가방본체(1)를 P.P 등의 내,외피(2)로 구성하되, 이들의 사이 내부에 P.E 등의 보온재(4)를 충전하고, 상기 가방본체(1)에는 멜빵(6)을 설치하여 구성된 것이다.</p>			

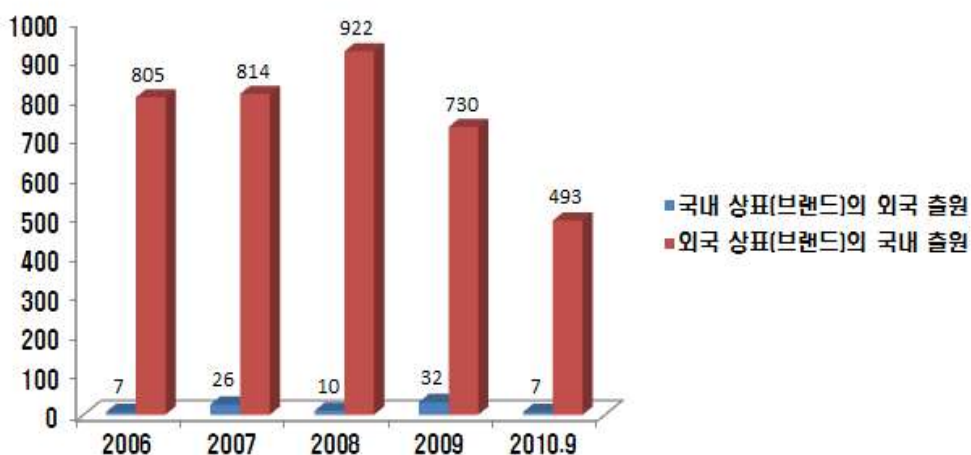
## 2.2 외식관련 상표(브랜드) 조사

### 2.2.1 외식관련 상표(브랜드) 현황

- 우리나라의 외식관련 상표의 해외시장 진출이 부진한 것으로 조사되었음<sup>3)</sup>
- 최근 5년간 마드리드 국제출원제도를 이용한 국내외 상표의 출원은 모두 82건이며, 해외 브랜드의 국내 출원된 상표는 모두 3,764건임
- 외식관련 상표(브랜드)의 해외진출이 외국 상표의 국내 진입에 비해 5%에 미치지 못하고 있음

구분	2006	2007	2008	2009	2010.9	합계
국내 상표(브랜드)의 외국 출원	7	26	10	32	7	82
외국 상표(브랜드)의 국내 출원	805	814	922	730	493	3,764

【표11】 상표(브랜드) 출원현황<sup>4)</sup>



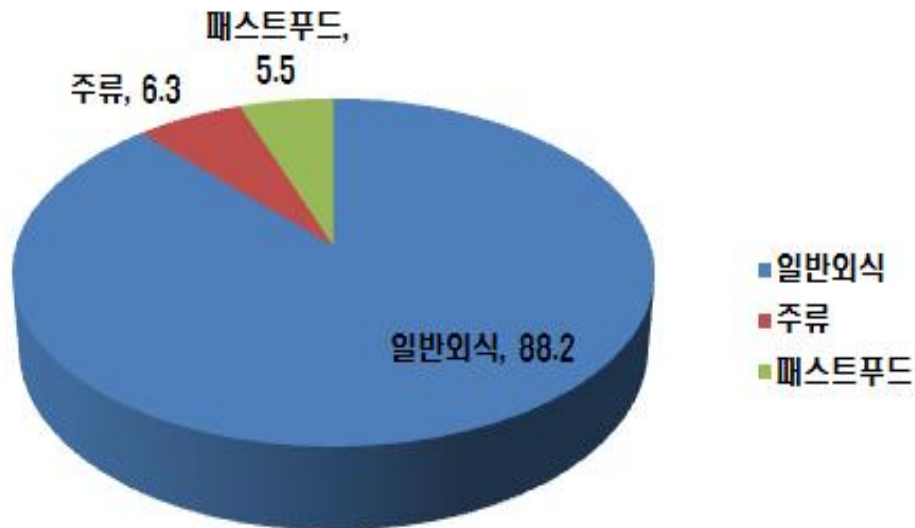
【그림25】 상표(브랜드)의 출원현황

3) 자료 ; 국내 먹을거리 상표 해외진출 부진(2010.11), 농민신문

4) 자료 ; 통계청 제공

## 2.2.2 외식관련 국내 상표(브랜드) 현황

- 전체 상표(브랜드) 2,334개 중 외식업종은 1,555개로 나타남
- 외식업종에 대한 대표업종 분포도 현황을 살펴보면, 외식 분야에 대한 대표업종 분포도는 일반외식 브랜드가 88.2%로 대부분을 차지하는 것으로 나타남
- 주류 상표(브랜드)가 6.3%, 패스트푸드 상표(브랜드)가 5.5% 순으로 확인됨



【그림26】 외식업종에 대한 대표업종 분포도(%)<sup>5)</sup>

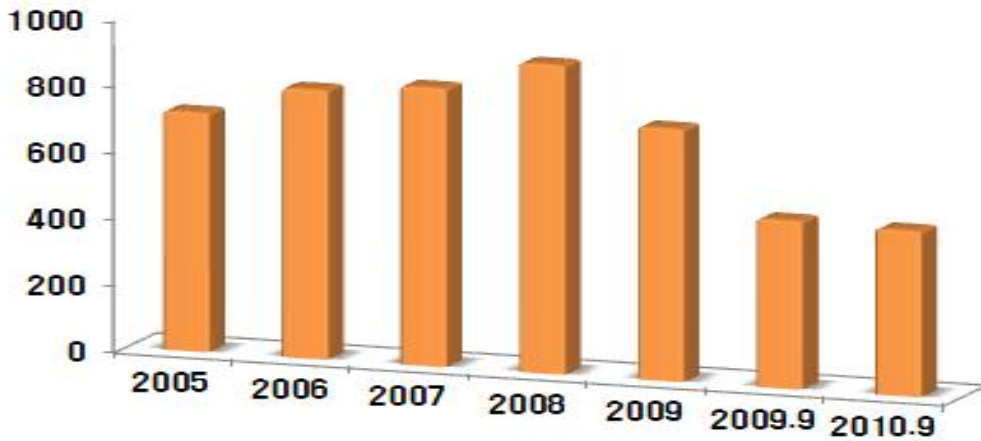
### (1) 통계자료

- 외식업종과 관련한 통계자료의 추출대상은 니스 상품분류의 29류, 30류, 31류, 33류를 대상으로 하였음
- 29류는 가공한 농·축·수산물, 30류는 음료, 차, 빵, 가공식품이며, 31류는 신선식품, 33류는 주류임

5) 자료 ; 2010년 전국 프랜차이즈 브랜드 실태조사(2010.12), 지식경제부 대한상공회의소

구분	류별	2005	2006	2007	2008	2009	2009.9	2010.9
본국	29	7	3	13	4	8	5	1
	30	3	3	8	4	14	5	5
	31	2	1	3	1	2	2	1
	33	1		2	1	8	6	
본국계(A) (A/B)		13 (1.8%)	7 (0.1%)	26 (3.2%)	10 (1.1%)	32 (4.4%)	18 (3.7%)	7 (1.4%)
지정국	29	170	201	204	221	193	136	106
	30	231	288	264	286	218	146	151
	31	79	88	102	134	76	42	46
	33	228	228	244	281	243	166	190
지정국계(B)		708	805	814	922	730	490	493
합계		721	812	840	932	762	508	500

【표12】 마드리드 국제상표 출원건수<sup>6)</sup>

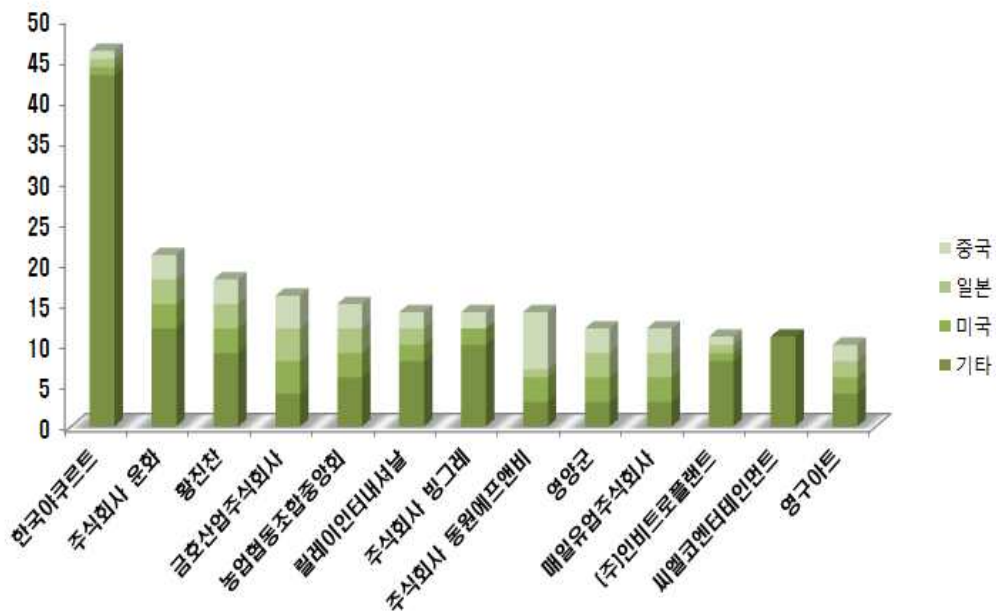


【그림27】 마드리드 국제상표 출원건수(본국 · 지정국 합계)

6) 개별국별 출원은 제외

출원인	기타	미국	일본	중국	합계
한국야쿠르트	43	1	1	1	46
주식회사 운화	12	3	3	3	21
황진찬	9	3	3	3	18
금호산업주식회사	4	4	4	4	16
농업협동조합중앙회	6	3	3	3	15
릴레이인터내셔널	8	2	2	2	14
주식회사 빙그레	10	2		2	14
주식회사 동원에프앤비	3	3	1	7	14
영양군	3	3	3	3	12
매일유업주식회사	3	3	3	3	12
(주)인비트로플랜트	8	1	1	1	11
씨엘코엔터테인먼트	11				11
영구아트	4	2	2	2	10

【표13】 마드리드 국제상표 지정국별 다출원 기업의 출원건수('10.9)<sup>7)</sup>

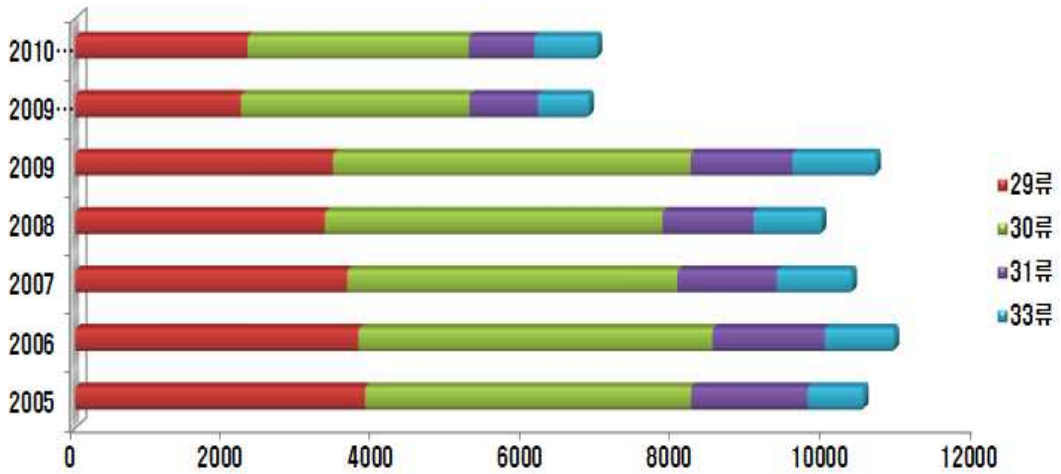


【그림28】 마드리드 국제상표 다출원 기업의 출원건수('10.9)

7) 개별국별 출원은 제외

분류	2005	2006	2007	2008	2009	2009. 09	2010. 09
29	3864	3773	3625	3327	3438	2207	2299
30	4341	4718	4398	4497	4764	3047	2947
31	1551	1495	1322	1210	1352	909	874
33	756	932	1012	913	1120	689	842
합계	10512	10918	10357	9947	10674	6852	6962

【표14】 식품류별 국내 상표 출원건수

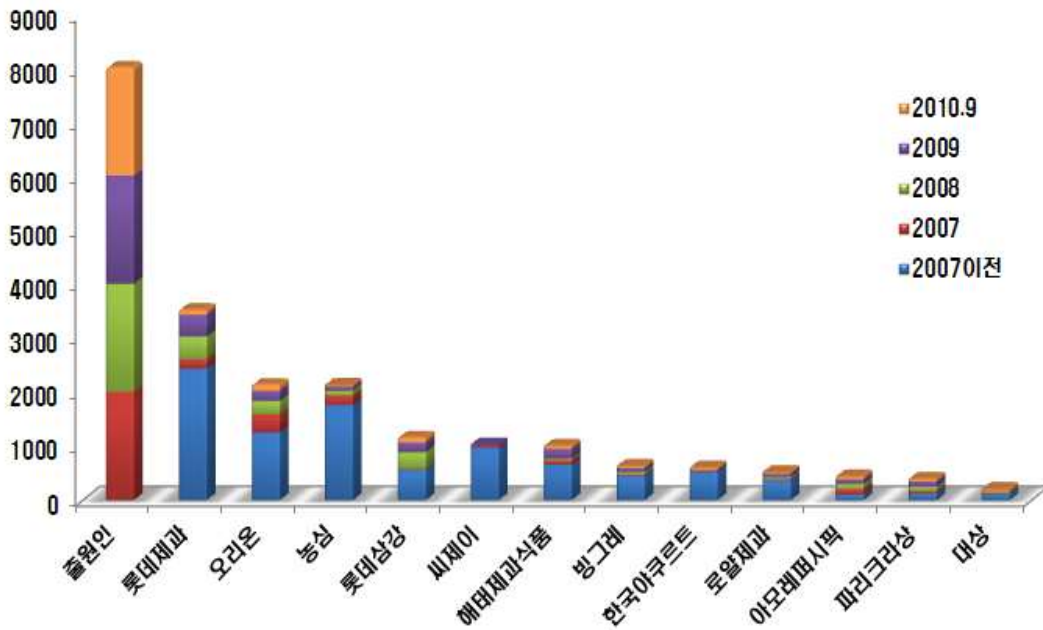


【그림29】 식품류별 국내 상표 출원건수



출원인	'07이전	2007	2008	2009	2010.9	합계
롯데제과	2446	167	424	408	91	3536
오리온	1254	339	250	192	115	2150
농심	1767	174	93	73	23	2130
롯데삼강	565	17	307	184	95	1168
씨제이	967	42	1	14		1024
해태제과식품	656	80	34	181	65	1016
빙그레	449	21	52	74	40	636
한국야쿠르트	524	10	6	30	34	604
로얄제과	370	20	39	64	23	516
아모레퍼시픽	101	105	96	87	51	440
파리크라상	124	44	78	103	50	399
대상	119	19	23	10	32	203

【표15】 국내 10대 국내 상표 다출원 기업



【그림30】 국내 10대 국내 상표 다출원 기업

등록번호 (등록일)	상표의 표시	상품류/지정상품	권리자 단체
제9호 (‘07.6.25)	고창복분자주	33류 : 복분자주	영농조합법인 고창으뜸복분자주
제10호 (‘07.7.20)	<b>순창고추장</b> SunChang Kochujang	30류 : 고추장	영농조합법인 순창장류연합회
제53호 (‘10.2.18)	<b>전주 비빔밥</b>	30류 : 비빔밥	전주비빔밥 생산자연협회

【표16】 대표적인 지리적표시단체표장 등록상표

○ 글로벌 식품시장의 전망(출처 : 신동아 2010년 6월호)

- 세계 식품산업의 규모는 연4조달러로 추정되며 반도체산업의 15배 (국내식품업체의 연평균 매출은 102억원으로 제조업평균 153억원의 70%)
- 네슬레는 100조원이 넘는 전체 매출 중 90% 이상이 해외시장이 차지
- 한국야쿠르트는 러시아 등에서 ‘도시락 라면’을 ‘맛의 현지화’로 성공

**(2) 한국 외식기업의 상표(브랜드) 보유 현황**

- 해외진출 한식업종의 외식기업은 28개 기업이며, 한식업종을 제외한 외식기업은 38개 기업, 해외진출(수출포함)을 준비하고 있는 외식기업은 6개 기업임<sup>8)</sup>
- 상표(브랜드) 보유 현황을 보면, 한식업종의 외식기업은 28개 기업의 29개 보유 브랜드 중 26개 상표(브랜드)를 보유하고 있으며, 한식업종을 제외한 외식기업 38개 기업의 41개 보유 브랜드 중 36개 상표(브랜드)를 보유하고 있고, 해외진출 예정인 6개 기업의 11개 보유 브랜드 중 9개 상표(브랜드)를 보유하고 있음

8) 자료 ; 2011년 한국외식연감 및 외식산업협회

회사명 (기업:28개)	브랜드명 & 브랜드상표		진출국가
	브랜드명	IP 보유여부	
이원(주)	투다리(토대력)	○	중국 청도 등
용수산	용수산	○	미국 LA
(주) 제이알에프앤로지스	종로김밥	○	미국 LA
봉추푸드시스템(주)	봉추짬뽕	○	일본 동경
(주)참배나무골	참배나무골	○	중국 북경
(주)김가네	대학로김가네	○	중국 북경
본아이에프(주)	본죽	○	일본, 미국, 중국
(주)더본코리아	본가 등	○	중국, 미국 LA
(주)큰들F&B	하루야	○	중국 상해
(주)명가	통뼈감자탕	○	중국 북경
(주)홍초원	홍초불닭	○	중국 북경, 일본 동경
(주)놀부NBG	수라온, 향아리갈비	○	중국 북경, 중국 상해, 싱가포르, 태국
(주)행복을 굽는 사람들	오발탄	○	중국, 필리핀
(주)정성본	애강산	X	중국
CJ프레시웨이(주)	Welly&	○	일본, 홍콩
사랑채	X		
(주)틈새	틈새라면	○	중국, 베트남
명동인터내셔널	명동칼국수	○	중국, 캐나다 등
SF이노베이션	스쿨푸드	○	일본 동경, 미국
(주)대호가	죽이야기	○	중국
(주)토성에프시	옛골토성	○	중국 북경, 중국 상해
(주)참이맛	참이맛감자탕	○	중국, 일본
(주)다천	꼬지와친구들	○	말레이시아, 인도네시아
벽제외식산업개발	벽제갈비	○	중국 북경, 산둥
(주)맛있는상상	종구면	○	미국
(주)고궁F&B	고궁 수라간	X	중국 상해
CJ푸드빌(주)	비비고	○	중국 북경, 미국
원앤원(주)	원할머니보쌈	○	중국
자하문 / 한정식	자하문	○	중국

**【표17】 해외 진출 한국 외식기업(한식업종) 상표(브랜드) 보유 현황**

회사명 (기업:38개)	브랜드명 & 브랜드상표		진출국가
	브랜드명	IP 보유여부	
(주) 롯데리아	롯데리아	O	중국, 베트남
	엔제리너스커피	O	
대현에프씨코리아	꼬레철판볶음밥	X	중국, 베트남
(주)미스터피자	미스터피자	O	중국 북경, 미국 LA, 베트남
불로만	불로만숯불바베큐	O	중국, 일본
토니피자	토니피자	X	중국
한국153유통	처갓집양념치킨	O	미국
(주)대대에프씨	바비큐보스치킨	O	중국
	춘천닭갈비	X	
(주)제너시스	BBQ치킨	O	미국, 중국 등 35개국
(주)인토외식산업	와바	O	중국
	창작	X	일본
(주)파리크라상	파리바게뜨	O	중국, 미국
CJ푸드빌(주)	뚜레쥬르	O	미국, 중국, 베트남
(주)삼립식품	브래드스타	O	중국
(주) 캔모아	캔모아	O	중국, 필리핀
(주)멕시코카나	컨츄리뽕요	O	미국 LA
(주)스시히로바	스시히로바	O	미국 LA, 영국 런던
스티븐스코리아	뉴욕핫도그	X	미국
(주)파로스이앤아이	쫄까쫄까	O	중국 심양
(주)후스타일	요거베리	O	미국, 브라질, UAE, 말레이시아, 수단, 인도네시아
(주)교촌F&B	교촌치킨	O	미국, 중국
(주)농협목우촌	또래오래치킨	O	미국, 캐나다 등

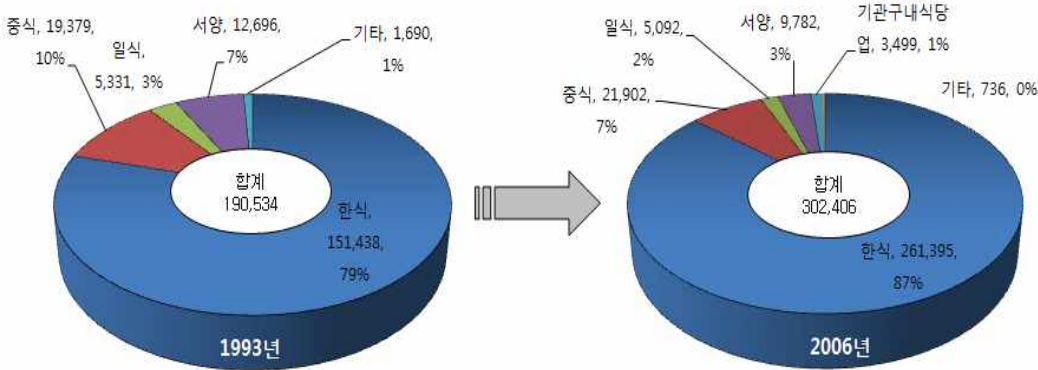
릴레이인터내셔널(주)	레드망고	○	미국, 태국 등
(주)할리스F&B	할리스커피	○	말레이시아, 미국, 페루
띠아모코리아	카페띠아모	○	중국, 캄보이다 등
리치푸드(주)	피쉬앤그릴	○	중국
(주)본푸드시스템	본까스	○	중국북경
(주)TBBC	코리안숯불닭바베큐	○	미국
빵굽터	빵굽터	○	중국
(주) 탐앤탐스	탐앤탐스커피	○	태국, 싱가포르, 미국, 호주
(주)한스델리	한스델리, 다소반	○	중국
(주) 정명라인	본스치킨	○	중국, 미국
(주) 썬앳푸드	매드포갈릭	○	싱가포르
(주)구스띠모	구스띠모	○	싱가포르
크라제인터내셔널(주)	크라제버거	○	홍콩
(주)푸드넷시스템	토스피아	○	미국
(주)치어스	치어스	○	중국
(주)선샤인케밥코리아	선샤인케밥	○	중국
(주)가르텐	가르텐비어	○	중국
	치킨퐁	○	인도네시아
다영 F&B	채선당	○	인도네시아

【표18】 해외 진출 한국 외식기업(한식업종제외) 상표(브랜드) 보유 현황

### 3. 우리나라 외식산업 IP 현황 분석 및 지원방안

#### 3.1 외식산업 기업의 사업 분야

- 한식점업이 일반음식점업의 87%(2006년기준)을 차지해 1993년에 비해 대폭 증가한 반면 다른 업종들은 정체 또는 감소했음



【그림31】 일반 음식점업 변화추이(사업체수)<sup>9)</sup>

#### 3.2 주요 업종별 현황

##### (1) 한식

- 외식산업을 대표하는 한식은 낮은 수익성의 소형 점포 위주로 영세성을 면치 못하고 있음
  - 원가부담이 높아 매출 성장률에 비해 수익성이 낮은 편임
  - 소형 전문점 위주의 브랜드 확장, 단품메뉴 전문점을 주목하고 있음
  - 해외시장을 목표로 한 한식 브랜드 개발과 육성이 필요함

9) 자료 ; 통계청 도소매업 및 서비스업 총조사(2006). 2011 한국외식연감

브랜드명	회사명	매출액(억원)					점포수(개)				
		2006	2007	2008	2009	2010(상)	2006	2007	2008	2009	2010(상)
놀부보쌈	(주)놀부NBG	800	1,020	1,007	1,190	650	640	800	630	650	660
원할머니보쌈	원앤원(주)	450	643	714	875	450	251	320	302	342	354
본죽	본아이에프(주)	-	390	530	650	401	690	730	1,050	1,200	1,130
체선당	(주)다영F&B	-	-	152	245	199	-	-	111	135	170
세마을식당	(주)더본코리아	-	-	53	77	-	-	-	155	225	270
합계		1,250	2,053	2,456	3,037	1,700	1,581	1,850	2,248	2,552	2,584

【표19】 한식 업계 연도별 매출액 및 점포수<sup>10)</sup>

## (2) 패밀리레스토랑(Family Restaurant)

- 1~2위 경쟁이 매우 치열한 가운데 확실한 2강 체계를 이루며 컨셉 차별화로 본격적인 재도약 준비 중임
  - SNS마케팅 등 서비스 개발 경쟁 : 과도한 마케팅 비용과 점포개설투자로 인하여 적자상태를 면치 못하고 있음
  - 2001년 상위 업체 규모의 매출액 2,600억원, 73개 매장에서 2006년 예상치는 9천억원, 230개 매장으로 3배 이상 성장했음

브랜드명	회사명	매출액(억원)					점포수(개)				
		2006	2007	2008	2009	2010(상)	2006	2007	2008	2009	2010
아웃백	아웃백스테이크 하우스 코리아	2,500	2,700	2,750	2,774	1,700	88	98	101	102	103
법스	CJ푸드빌(주)	2,100	2,500	2,600	2,800	1,800	68	80	74	74	75
합계		4,600	5,200	5,350	5,574	3,500	156	178	175	176	176

【표20】 Family Restaurant 업계 연도별 매출액 및 점포수<sup>11)</sup>

10) 출처 ; 2011 한국외식연감, 월간식당 2011.2

11) 출처 ; 2011 한국외식연감, 월간식당 2011.2

### (3) 치킨

○ 치킨 업계는 침체된 경제 속에서도 신규 브랜드 론칭이 활발하게 전개되고 있음

브랜드명	회사명	매출액(억원)				점포수(개)			
		2007	2008	2009	2010(삼)	2007	2008	2009	2010(삼)
BBQ치킨	(주)제너시스BBQ		1,740	1,850	932	1,431	1,550	1,850	1,431
교촌치킨	교촌에프엔비(주)	900	990	1,100	570	1,011	1,004	998	1,011
또래오래	(주)농협목우촌	537	800	870	222	785	906	907	785
굽네치킨	(주)맛있는생각	157	364	704	398	514	731	802	514
멕시코카치킨	(주)멕시코카나	-	200	320	220	673	739	840	673
합계		1,594	4,094	4,844	2,342	4,414	4,930	5,397	4,414

【표21】 치킨 업계 연도별 매출액 및 점포수<sup>12)</sup>

### (4) 패스트푸드(Fast Food)

○ 국내 주요 Fast Food 햄버거 브랜드들은 최근 매출성장을 지속, 영업에 호조를 보였음

- 2006년 이후 고품질 저가 정책 주효, 경기불황에 강함 : 주요 브랜드들 전년대비 10% 이상 매출성장 달성
- 2011년 햄버거 시장 1조원 돌파 예정 : 연초부터 대기업 참여, 맥도날드 본격적 가맹사업에 박차를 가하고 있음

12) 출처 ; 2011 한국외식연감, 월간식당 2011.2



브랜드명	회사명	매출액(억원)		점포수(개)				
		2006	2009	2006	2007	2008	2009	2010(상)
롯데리아	(주)롯데리아	2,184	4,148	730	750	751	797	840
맥도날드	(유)한국맥도날드	-	-	300	270	234	239	236
버거킹	SRS코리아(주)	-	1,904	87	85	94	102	107
KFC	SRS코리아(주)	1,520	1,141	162	151	140	140	137
합계		3,704	7,193	1,279	1,256	1,219	1,278	1,320

【표22】 Fast Food 업계 연도별 매출액 및 점포수<sup>13)</sup>

## (5) 피자(Pizza)

○ 건강을 중시하는 웰빙 트렌드가 강세를 보여 피자업체들은 경쟁업체들과의 차별화를 위해 신 메뉴를 출시했음

- 2001년 상위 3대 업체 규모는 매출액 3,900억원, 571개 매장이었으나 2009년에는 2,552개 매장으로 4배 이상 성장했음
- 영양성분 조절 : 어린이 식생활안전관리특별법 (2010. 1) 시행으로 업체들이 식품안전 관리에 노력
- 저칼로리, 균형이 잡힌 메뉴 출시로 웰빙 바람
- 온라인, 스마트폰 마케팅 : 도미노, 미스터, 피자헛 어플 런칭

13) 출처 ; 2011 한국외식연감, 월간식당 2011.2

브랜드명	회사명	매출액(억원)			점포수(개)			
		2001	2006	2009	2001	2006	2009	2010(상)
피자헛	한국피자헛(유)	2500	4,000	-	250	340	310	-
마스터피자	㈜한국마스터피자	800	2,400	4,600	160	300	373	360
도미노피자	한국도미노피자㈜	600	2,400	-	161	287	330	405
합계		3,900	8,800	4,600	571	927	1013	765

【표23】 피자(Pizza) 업계 연도별 매출액 및 점포수<sup>14)</sup>

## (6) 해산물 전문점

○ 치열한 경쟁으로 인한 단가인하, 원자재가격 상승으로 폐업이 늘고 있음

브랜 드	가맹본부	가맹점수	메 뉴	가격대(원)	비고
무스쿠스	무스쿠스인태내셔널	9	샐러드, 에피타이저, 디저트, 스시, 퓨전롤,오니거리, 빵류 등 약 140여가지	18,000~39,000	VAT별도, 성인
시푸드오션	CJ푸드빌	6	랍스타(4개), 크랩(3개), 새우(4개), 피쉬&스테이크(4개), 오션하이라이프(4개), 런치메뉴(4개), 키즈메뉴(2개), 사시미, 스시&롤, 오이스터바, 핫푸드, 디저트, 와인, 맥주	17,800~29,500	VAT별도, 성인
마키노차야	엘에프푸드	1	뷔페(스시&롤,샤브샤브, 사시미, 해산물, 튀김, 면류, 죽류,안심등)	26,000~39,000	VAT별도, 성인
토다이	아시안치킨	11	에피타이저(카나페6개), 샐러드(18개), 사시미(9개), 스시(23), 롤(21개), 핫푸드(핫푸드8개, 찜10개, 즉석 해물샤브샤브, 즉석 해산물 석쇠구이, 즉석 해산물 철판구이, 면류, 튀김), 차이니즈 푸드(7개), 디저트(무스 케익,케익, 머핀, 타르트, 쿠키, 과일, 기타), 음료(와인, 맥주, 커피&티, 사케)	23,000~34,000	VAT별도, 성인
보노보노	신세계푸드	5	스시&롤, 활어회, 로스트비프, 오리엔탈푸드, 숯불&꼬치구이, 철판구이, 생면요리, 전주비빔밥, 와인바 등 (140여가지)	20,000~41,000	VAT별도, 성인

【표24】 해산물 전문 씨푸드레스토랑<sup>15)</sup>

14) 출처 ; 2011 한국외식연감, 월간식당 2011.2

15) 출처 ; 2011 한국외식연감, 월간식당 2011.2

## (7) 주점업

- 요리주점은 한식, 일식, 중국식, 퓨전의 다양한 안주 및 식사를 제공하는 주점의 새로운 형태임
  - 업체별 매출규모는 현재 확인이 어려운 상태로, 2000년대 후반 꾸준한 매장 전개로 소폭 성장세를 보이고 있으며, 막걸리 전문점이 새롭게 등장하여 인기를 끌고 있음

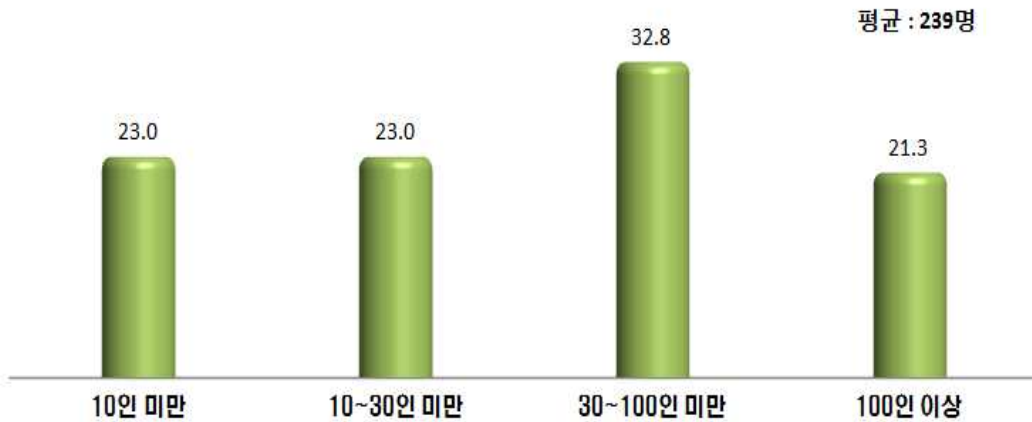
브랜드명	회사명	매출액(억원)			매출증감율 (%)	점포수(개)		
		2009	2010	2011(추정)		2009	2010	2011(추정)
피쉬&그릴	리치푸드㈜	1,545	1,573	1,730	1.8	531	547	650
와바	㈜인타외식산업	1,155	1,450	1,800	22.5	281	303	340
치어스	㈜치어스	140	-	-	-	192	262	350
가르텐호프&레스트	㈜가르텐	610	550	750	-9.9	213	253	300
와라와라	㈜에프앤디파트너	277	382	95	37.9	58	78	94
합계		3,727	3,955	4,375	-	1,275	1,443	1,734

【표25】 주점업 업계 연도별 매출액 및 점포수

## 3.3 설문조사 및 현지실태조사 분석을 통한 외식산업의 현황 분석

### (1) 일반현황

- 외식산업 기업이 고용하는 종업원 수
  - 외식산업 기업이 고용하는 종업원은 평균 약 24명이며, 10인에서 30인 미만을 고용하는 기업이 32.8% 가장 많이 차지하는 것으로 나타남
  - 종업원의 수가 10명 미만인 기업이 45.9%를 차지하여 외식산업 기업의 규모가 영세하고, 적은 인력만을 고용함으로 고용창출 효과가 높지 않음을 파악할 수 있음



【그림32】 외식산업 기업의 고용인원 수

○ 외식산업 기업의 IP 관련 분야에 종사하는 인원 수

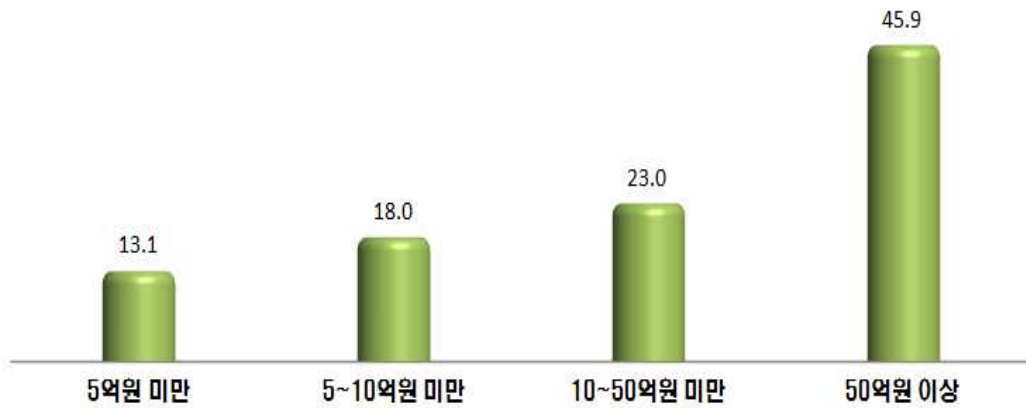
- 외식산업 기업에 종사하는 IP 관련 전담인원은 1명인 기업이 26.2%, 2명인 기업이 27.9%로 가장 많고, 다음으로 전담인원이 없는 업체가 21.3%를 차지함
- 외식산업 기업의 IP를 전담하는 종업원은 1인 이하인 경우가 47.5%를 차지하여 기업의 IP 보호에 매우 취약함을 파악할 수 있음



【그림33】 IP 전담 종업원 수

○ 외식산업 기업의 매출규모

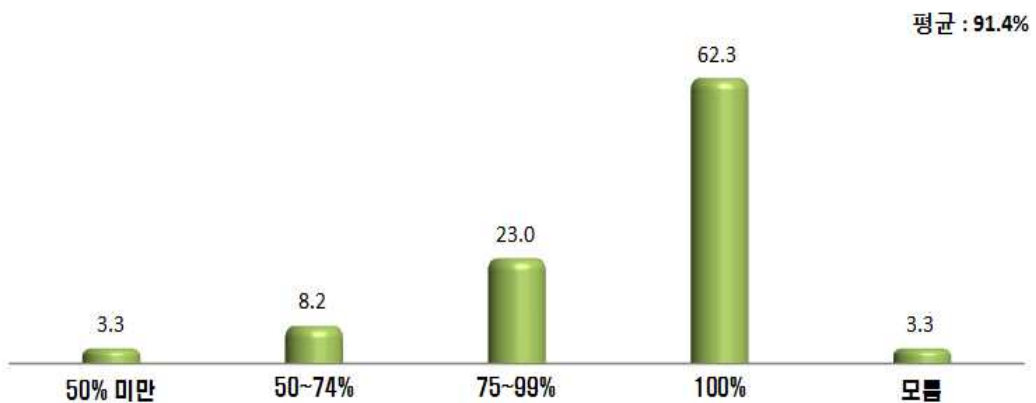
- 외식산업 기업의 매출액은 연간 10억 미만이 31.1%로서 가장 많음
- 50억원 미만이 54.1%를 차지하여 영세하며, 미래투자자원이 부족함을 파악할 수 있음



【그림34】 외식산업 기업의 매출액

○ 외식산업 기업 매출 중 외식산업 품목이 차지하는 비중

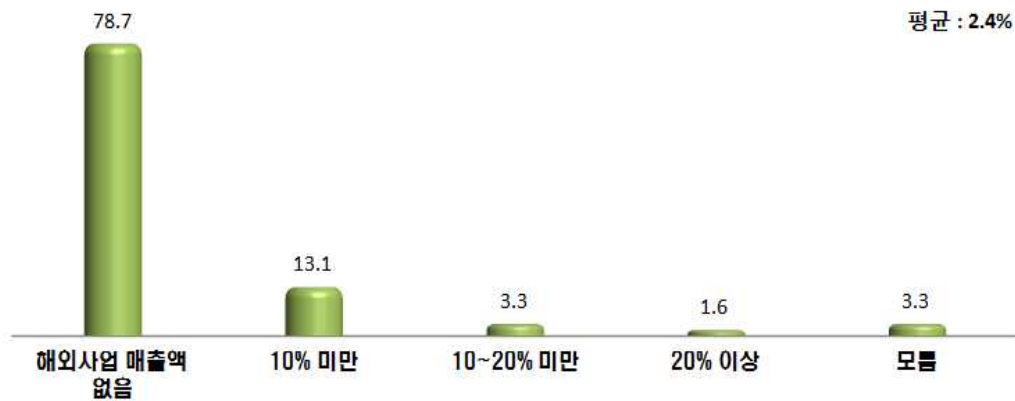
- 외식산업 기업의 매출액 중 외식산업 품목이 차지하는 비중은 100%인 기업이 62.3%, 75% 이상인 기업이 23.0%로 나타남
- 외식산업 기업의 경우 외식산업에 대한 평균 비중이 91.4%에 달해 사업 포트폴리오 구성상 사업 리스크가 큰 것으로 파악됨



【그림35】 매출액에서 외식산업이 차지하는 비중

## ○ 외식산업 기업 매출 중 수출이 차지하는 비중

- 외식산업 기업의 매출액 중 수출이 차지하는 비중은 평균 2.4%로 매우 작으며, 해외 사업 매출액이 전혀 없는 업체가 78.7%로 나타남
- 수출경험이나 노하우가 없는 어려움이 있으나, 수출할 경우 잠재시장성이 클 것으로 파악됨



【그림36】 매출액에서 수출이 차지하는 비중

## (2) IP 보유 현황

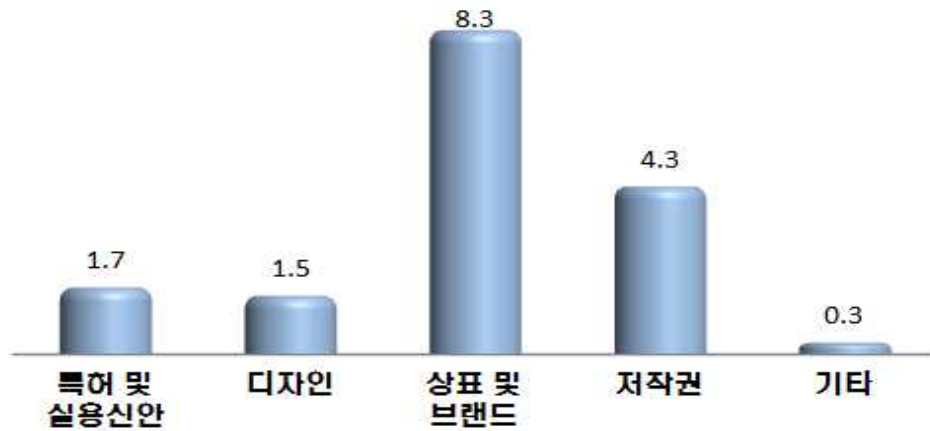
### ○ 외식산업 기업이 보유하고 있는 IP 종류 및 수

- 외식산업에 대한 IP를 보유하고 있다고 응답한 50개 업체의 종류별 보유 현황을 분석하면, 특허 85개(업체당 1.7개), 디자인 75개(업체당 1.5개), 상표 415개(업체당 8.3개)를 보유하고 있는 것으로 나타남
- 특히, 전체 조사대상 업체 82업체를 대상으로 분석하면, 디자인권 평균 1.3개, 상표 및 브랜드 평균 7개, 특허권 평균 1.4개를 보유하는 것으로 나타나, 전반적으로 IP에 대한 권리화가 매우 취약함
- 또한, 상표권의 경우 1개 업체가 1,539건을 보유하고 있어 이를 제외할 경우 업체당 8.3개 내외에 해당하여 권리화가 극히 미약한 것으로 파악됨<sup>16)</sup>

16) 조사업체 중 놀부의 경우는 상표 및 브랜드가 1,539개, 저작권이 289개로 조사됨



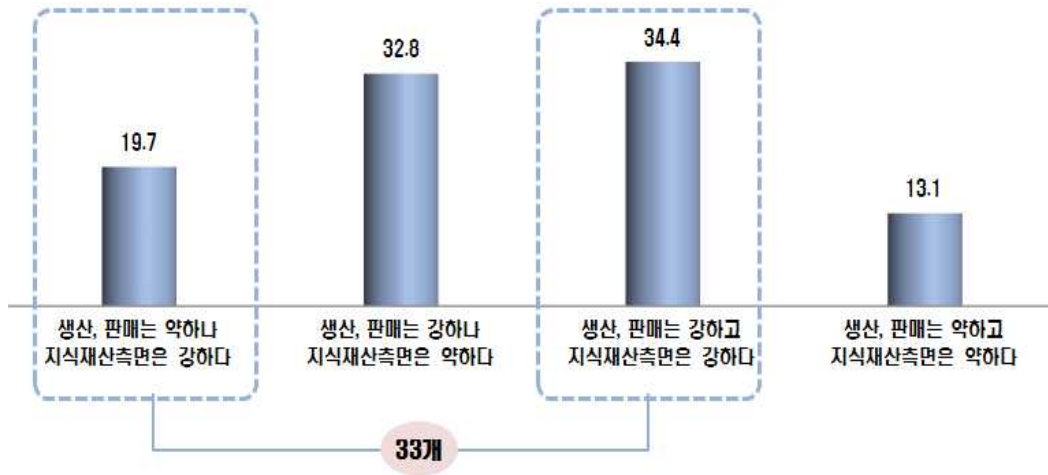
【그림37】 외식산업 기업이 보유하고 있는 IP 종류 및 수



【그림38】 외식산업 기업이 보유하고 있는 IP 종류 및 수

○ 외식산업 기업의 상대적 취약점 분석

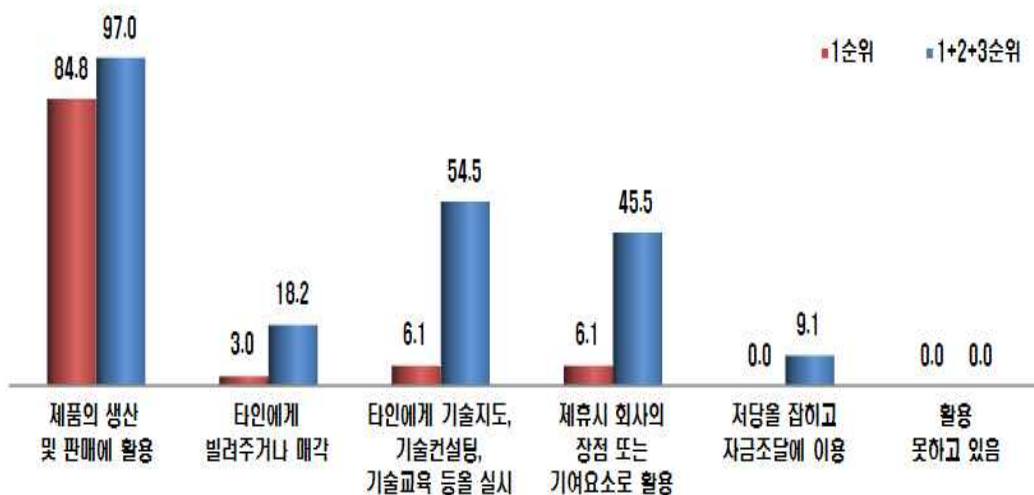
- 생산·판매와 IP 측면의 상대적 강약을 분석한 결과, 조사대상 기업 중 32.8%가 생산·판매보다는 IP 측면에서 상대적으로 약하다고 응답함
- 또한, 조사대상 기업 중 13.1%는 생산·판매 및 IP 측면 모두에서 약하다고 응답함
- 조사대상 기업의 45.9%가 IP 측면에 약점이 있다고 응답하여 IP 측면의 지원이 시급한 것으로 파악됨



【그림39】 외식산업 기업 생산·판매와 IP 상대적 강약 분석

○ IP 활용 형태

- IP 활용 형태에 대한 설문조사에서는 33개 업체<sup>17)</sup> 중 32개 업체(97.0%)가 제품의 생산 및 판매에 활용한다고 응답하였으며, 3개 업체(9.1%)가 저당을 잡히고 자금을 조달하는데 이용한다고 응답함
- 활용 형태를 살펴보면, 생산·판매 이외에는 거의 활용하지 못하고 있는 것으로 파악되어 IP를 다양하게 활용할 수 있는 방법을 강구할 수 있는 지원이 필요함



【그림40】 IP 활용 형태<sup>18)</sup>

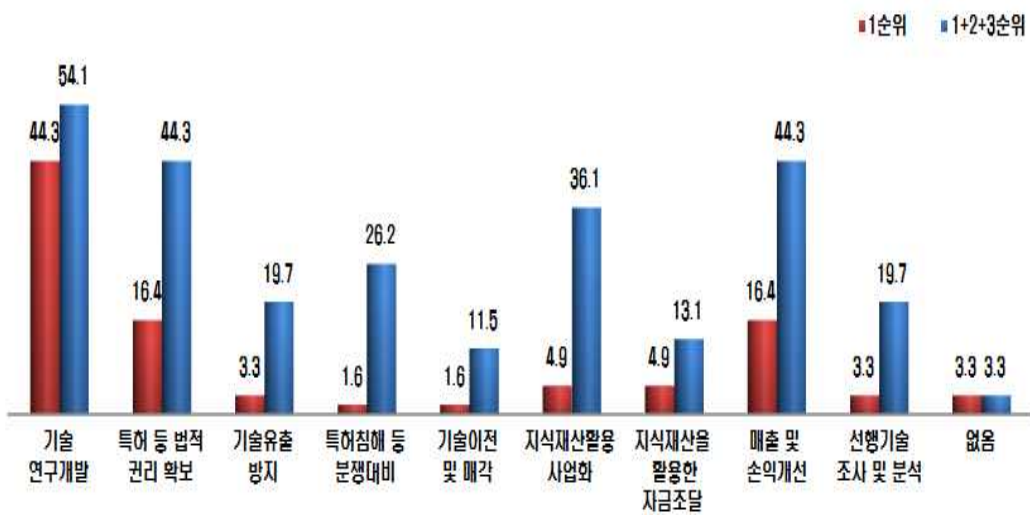
17) IP를 권리화하여 보유하고 있다고 응답한 50개 업체 중 33개 업체가 응답함

18) 복수응답 허용, 단위 %



## ○ 외식산업 기업의 IP 경쟁력 강화를 위해 필요 사항 분석

- 외식산업 기업의 IP 경쟁력 강화를 위하여 필요한 사항은 기술연구개발(54.1%), 생산판매 활용으로 매출 및 손익개선(44.3%), 특허 등 법적 권리확보(44.3%) 및 IP 활용 사업화(36.1%) 등으로 나타남
- 외식산업 IP 경쟁력 제고를 위한 지원 사업은 IP 전략수립 및 컨설팅, IP 권리화, IP 초기사업화와 마케팅 등으로 지원하는 것이 타당하다고 판단됨



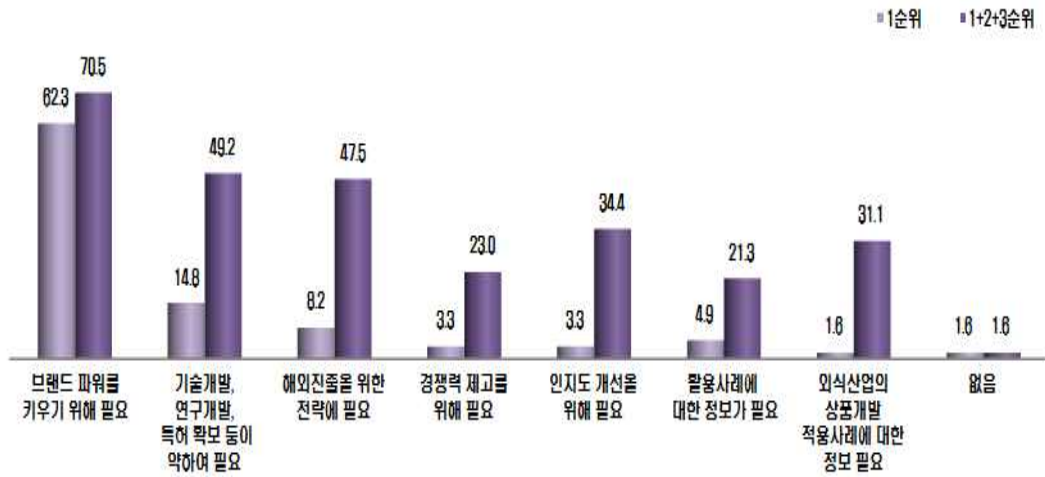
【그림 41】 외식산업 기업의 IP 강화를 위한 필요 사항<sup>19)</sup>

### (3) IP 지원 필요 여부

#### ○ 외식산업의 IP 지원이 필요한 이유

- 외식산업의 IP 관련 정부의 지원이 필요한 이유에 대하여, '브랜드 파워를 키우기 위하여' 라는 응답이 70.5%로 가장 많고, 다음으로 기술개발, 연구개발, 특허확보 등이 약하여 지원이 필요하다고 응답한 업체가 49.2%를 차지하였음
- 해외진출을 위한 IP전략이 약하여 정부의 지원이 필요하다는 응답이 47.5%, 한류영향에 따른 외국인의 호기심이 고조된 상황에서 IP를 통한 국내 외식산업의 경쟁력 강화를 위하여, 인지도 개선 상 지원이 필요하다는 응답이 34.4%, 외식산업의 상품개발에 IP 적용사례에 대한 정보가 필요하기 때문에 지원이 필요하다는 업체가 31.1%로 나타남

19) 복수응답 허용, 단위 %



【그림 42】 외식산업 IP 관련 정부지원의 필요한 이유<sup>20)</sup>

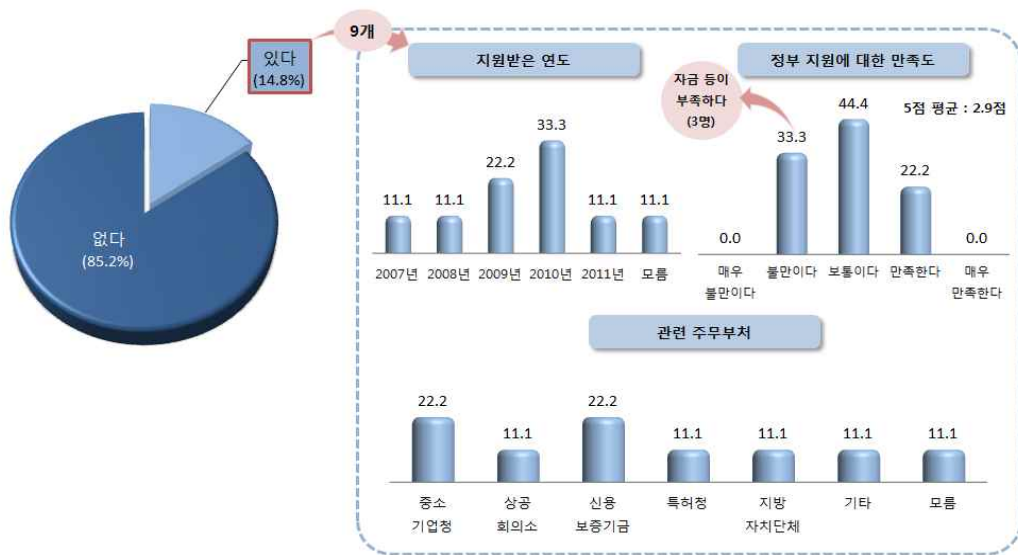
○ 외식산업 IP 관련 정부지원 수혜 여부

- 외식산업에 대한 IP와 관련하여 정부의 지원을 받은 수혜기업은 14.8%(9개 업체)에 불과하고, 지원을 받지 못한 경우가 85.2%(52개 업체)로 나타남
- 외식산업 IP 지원과 관련한 정부의 지원이 취약함을 파악할 수 있음

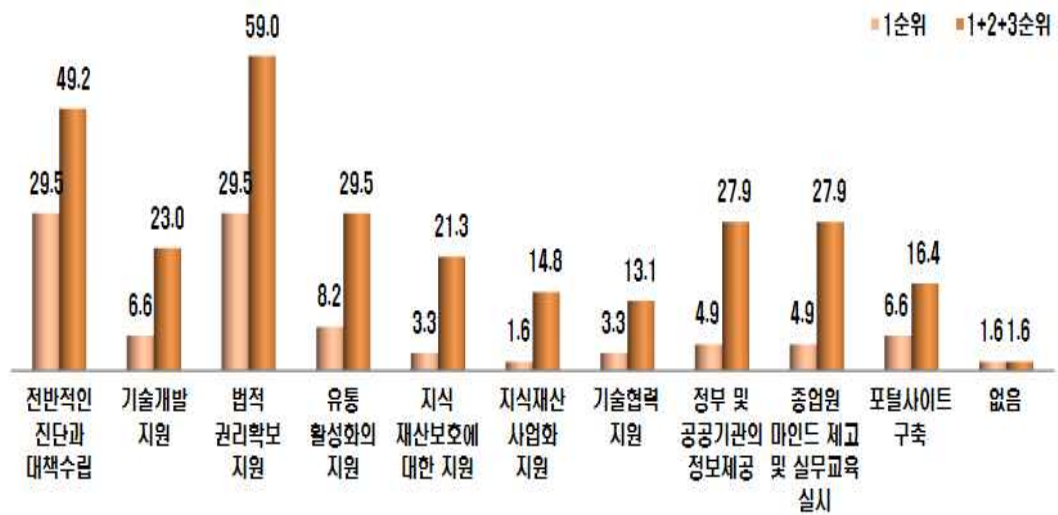
○ IP 경쟁력 강화를 위한 정부의 지원이 필요한 분야

- 외식산업 기업의 IP 경쟁력 강화를 위하여 정부의 지원이 필요한 사항에 대하여, 국내외 특허, 실용신안, 디자인(의장) 출원 등 법적 권리확보 지원(59.0%), 회사의 IP경쟁력에 대한 전반적인 진단과 대책수립(49.2%), 상표, 브랜드개발, 지리적 단체표장, 공동상표 등 유통활성화의 지원(29.5%), 종업원의 IP전략 마인드 제고 및 실무 교육의 실시(27.9%), IP 창출, 보호, 사업화 등에 관한 정부 및 공공기관의 정보제공(27.9%), 유망한 기술(연구)개발 주제 선정을 위한 특허정보조사 등 기술개발 지원(23.0%), 기술유출 방지, 특허분쟁해결 등 IP보호에 대한 지원(21.3%), 외식산업 IP전략에 대한 정보, 교육, 매뉴얼, 상담 등의 포털사이트 구축(16.4%), IP사업화, 라이선스(기술이전), 매각, 자금조달 등 IP사업화 지원(14.8%)의 순으로 나타남
- IP 사업화 분야, IP 권리화 분야, 특허정보조사 등 기술개발 분야 및 IP 전략 수립 및 컨설팅 분야에 대한 정부지원을 필요로 하는 것으로 정리할 수 있음

20) 복수응답 허용, 단위 %



【그림 43】 전통산업 IP에 대한 정부지원 수혜업체 비중



【그림 44】 외식산업 IP 경쟁력강화를 위한 정부의 지원이 필요한 분야<sup>21)</sup>

21) 복수응답 허용, 단위 %

### 3.4 문헌 · 사례조사를 통한 외식산업 IP 지원 사업에 대한 요구사항 분석 및 지원방안

#### (1) 외식산업의 IP 권리화 지원 필요

##### ○ 국내외 외식산업 관련 IP 보호제도

###### ① 유럽연합

- 원산지표시보호제(protected designations of origin; PDO), 지리적 표시 보호제(protected geographical indications; PGI), 전통특산물보증제(traditional specialities guaranteed; TSG)등을 통해 인지도와 명성을 가진 농산물이나 그 가공품의 상품명을 도용하는 것을 방지함으로써 생산자와 소비자를 보호해 오고 있음
- 지리적 원산지에 의해 특성이 정해지는 상품을 보호(PGI, PDO)하는 것은 생산지역-상품-소비자 간에 신뢰가 형성된 것을 대상으로 널리 알려진 지역특산 농식품의 명성을 보호하는 제도이며, 전통특산물(TSG)은 제조방법에 있어서 전통성을 보증하는 것으로 우리나라의 전통식품인증제도와 유사하게 운용되고 있음

###### ② 대한민국

- IP는 「특허법」, 「상표법」 및 「디자인보호법」 등 IP 관련 법령을 통하여 보호
- 「종자산업법」 및 지리적 표시제도에 의하여 보호 인증 등 행정조치를 통해 보호

##### ○ 외식산업의 IP로서 권리화가 미흡하여 가치가 크게 훼손되고 있음

사례	전통산업의 가치 훼손 사례
	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ 일본이 우리 된장과 청국장을 미소, 낫도라는 명칭으로 세계 명품화함</li> <li>⇒ 포천막걸리, 포천일동막걸리에 대하여 일본기업이 일본특허청에 먼저 출원하여 등록함<sup>22)</sup></li> <li>⇒ 이밖에도, L.A. 고려인삼, 일본의 기무치, 순창고추장 사건 등이 있음</li> </ul>

22) 다만, 등록권자가 한국인으로 막걸리를 한국에서 수입 하에 일본 내에서 판매하는 수입업체로 알려짐

## (2) 브랜드의 개발 지원 및 홍보·관측강화 지원 필요

- 대부분의 외식산업 상품의 경우 사람들의 입을 통해 이미 널리 알려진 명성을 가지고 있거나, 그 명성을 바탕으로 거래되는 만큼 외식산업의 이름은 그 자체가 상표와 같은 역할을 하게 됨
  - 예를 들어 놀부보쌈이나 종로김밥, 혹은 채선당 이라고 하면 소비자들은 어느 지역에서나 무슨 원료로, 어떻게 만든 상품이며, 그 품질은 어떠한지 알기 때문에 이와 같은 외식산업의 명칭을 보호하고, 관리할 필요가 있음
- 특히 외식산업체들은 기술개발을 통한 상품 개발에 성공했다라도 대부분 규모가 영세하여 자금 부족으로 홍보 및 관측 활동에 많은 제약이 따름
- 대기업과의 경쟁에서 밀려 제대로 된 판로확보가 어려운 만큼 지역 내 관련 업체와 협의체를 결성하여 브랜드를 만들거나 공동전시회, 박람회를 개최하여 외식상품을 소비자들에게 인식시킬 필요가 있음
  - 홍보와 관측 부분은 비용부담이 큰 만큼, 지방자치단체의 지원이 요구됨. 또한 지역축제를 잘 활용하여 이들 제품을 판매할 수 있는 기회로 연결시키고 홍보 효과도 얻을 수 있도록 하는 전략이 필요함

## (3) 체계적인 지원을 위한 운영모델 필요

- 외식산업은 우리나라에 폭넓게 분포하고 있으나, 일종의 공동재산처럼 여겨져 IP 인식부재 및 IP 지원체계 미흡 등으로 IP 보존이나 관리가 제대로 이루어지지 못하는 문제점이 있음
- 특허청은 IP 권리화 및 사업화, 브랜드 경쟁력 강화 및 전통산업 육성을 위한 인프라 구축 사업을 지원하고 있으나, 외식산업 관련한 IP지원은 미흡한 실정임
- 현재 특허청의 전통산업 IP 지원 사업은 개별적으로 진행되며, 지방자치단체 매칭 등으로 확보된 예산의 규모에 사업의 내용 및 범위를 맞추는 방식으로 사업이 운영되고 있음

- 따라서, 외식산업의 IP 창출, 보호 및 활용의 선순환 사이클을 이룰 수 있도록, 지원체계의 모듈화, 사전진단을 통한 적정예산 규모 및 맞춤형 프로그램 도출·적용방식으로 운영할 수 있는 모델이 요구됨

### III. 주요 국가의 외식산업 IP 확보방안

## 1. 외식관련 IP 국제기구 및 국제조약

### 1.1 세계IP기구(WIPO) 설립 협약

- 산업재산권의 국제적 보호촉진과 국제협력을 위한 국제기구 (Convention Establishing the World Intellectual Property Organization)임
- 산업재산권 문제를 위한 파리조약(1883), 저작권 문제를 위한 베른조약(1886), 특허협력조약 및 특허법조약 등을 관리 하고 지식소유권 분야의 국제협력을 위하여 1967년 스톡홀름에서 체결하고 1970년에 발효한 세계IP기구 설립조약에 따라 설립됨→ '74년 국제연합의 전문기구가 됨
- 체결당사국들은, 각국의 주권과 평등에 대한 존중의 기초위에서 상호 이익을 위한 국가 간의 이해와 협조의 증진에 기여할 것을 희망하고, 창조적 활동을 장려하기 위하여 전 세계를 통한 지식 소유권의 보호를 촉진할 것을 희망하고, 각개 동맹의 독자성을 충분히 존중하면서 공업소유권의 보호와 문학 및 예술작품의 보호분야에 있어서 설립된 제 동맹의 행정을 현대화하고 보다 효율성을 부여할 것을 희망하여 합의함
- WIPO의 주요임무
  - IP 효율적 보호를 촉진
  - 지재권관련 조약의 체결(파리조약, 베른조약, 특허법조약), 운용 및 각국 법제의 조화 도모
  - 개발도상국에 대한 법제, 기술측면의 원조실시

○ 회원국 : 184개국(우리나라는 '79년 3월에 가입)

○ WIPO의 구성

- 일반총회, 체약국회의, 조정위원회, 국제사무국 등 4개의 기구로 구성

## 1.2 파리협약(Paris Convention)

○ 산업재산권의 국제적 보호를 위하여 1883년에 파리에서 체결

○ 각국의 특허제도상의 차이를 인정하면서 중요한 사항에 대하여 국제적으로 통일된 규범을 규정

○ 주요 내용

- 특허독립의 원칙(속지주의)

- 동일한 발명에 대하여 복수의 동맹국에서 특허를 부여받았다 하더라도 그 특허는 각각 독립적으로 존속, 소멸(회원국의 Sovereignty 인정)

○ 내외국인 동등의 원칙

- 동맹국의 국민을 자국민 수준으로 대우(각국은 자국산업의 보호를 위하여 외국인에 대해서는 특허를 부여하지 않으려는 경향이 있음)

○ 우선권제도

- 회원국에 출원(선출원)한 자가 동일한 발명을 1년 이내에 타 회원국에 우선권을 주장하면서 출원(후출원)하는 경우 후출원의 특허요건을 판단함에 있어서, 선출원의 출원일에 출원된 것으로 취급하는 제도 → 외국에 출원하는 경우, 거리, 언어, 절차상의 제약으로부터 발생할 수 있는 출원인의 불이익을 해소

○ 가맹국 : 172개국(우리나라는 '80년 5월에 가입)



### 1.3 특허협력조약(PCT, Patent Cooperation Treaty)

- 파리조약 제19조에 따른 특별협정의 하나로서 국제적인 특허출원 절차요건의 통일화에 주안점을 두고 1970년 워싱턴에서 개최된 외교회의에서 채택되어 1978년 1월 24일 발효됨
- PCT에 의한 국제출원은 출원인이 국제사무국 또는 자국 특허청(수리관청)에 특허를 받고자 하는 국가를 지정하여 PCT 국제출원서를 제출하면 각 지정국에서 정규의 국내출원으로 인정해주는 제도임
- 하나의 국제출원으로 다수의 지정국에 동시에 출원되는 효과를 누릴 수 있게 하기 위한 파리조약의 보완조약
- 회원국 : 139개국(우리나라는 '84년 5월에 36번째 가입)

### 1.4 특허법조약(Patent Law Treaty, PLT) 및 특허실체법조약(Substantive Patent Law Treaty, SPLT)

#### (1) 특허법조약

- 특허법조약(Patent Law Treaty)은 특허출원과 관련하여 각국의 서로 다른 형식적 절차를 통일화하여, 고객 친화적인 특허제도를 구축하기 위한 것임
- 1986년에 미국이 신규성 상실 유예기간(grace period)의 국제적인 통일을 제안한 것을 계기로 처음으로 특허제도 통일화가 국제적으로 논의되기 시작하였으나, 선발명주의와 선출원주의 대립으로 인해, 1995년부터 신규성, 진보성 등 특허의 실체적 내용을 제외하고 형식적 절차에 관한 사항으로 한정하여 특허제도 통일화 논의가 계속되어, 2000년 6월에 특허법조약이 타결되었음
- 그 후 특허법조약은 2005년 4월 28일부터 발효되었으며, 2010년 4월 현재 특허법조약 체결국은 25개까지 확대되었고, 최근에는

유럽특허청도 특허법조약을 반영하여 유럽특허조약(European Patent Convention)을 개정하였음

#### ○ 특허법 통일화의 논의

- 각국 특허제도의 절차 및 실체사항을 통일함으로써 다른 나라에서의 특허 취득을 원하는 출원인의 편의성을 제고하고 비용절감에 대한 논의가 WIPO 주관으로 이루어짐. 특허절차의 통일을 도모하는 PLT는 2000년 6월에 타결되었음(10개국이 가입하면 조약발효). 특허요건에 관한 실체적 사항에 대한 통일화 논의는 WIPO 주관으로 현재 논의 중임. 우리나라는 현재 양 조약에 가입을 하지 않고 있으나 특허실체법조약이 타결되면 양 조약에 가입할 계획임

#### ○ 특허법조약의 주요 내용

- 출원일 설정기준 : 출원일 요건이 완화되어 출원일 설정이 용이해짐
- 출원서류의 서식 및 작성방법 : 출원서식의 표준화로 외국 출원이 쉬워짐
- 제출서류의 서식, 언어 및 표기사항 : 출원서 기재요건을 완화하여 출원서 작성이 간편해짐
- 기간의 연장 및 권리의 복원 : 실수에 의한 권리의 상실을 방지함
- 우선권 주장의 보정 및 추가
- 2005년 6월 2일부터 체약국은 100% 전자출원을 선택할 수 있음

#### ○ 2000년 11월 이후 WIPO는 특허요건 판단기준 등 실체적 사항을 통일하기 위하여 특허실체법조약안을 마련하고 특허법상설위원회 (Standing Committee on the Law of Patents : SCP)를 중심으로 조약안을 논의

#### ○ 서명 및 가입 현황

- 조약 및 최종의정서 서명
- 조약과 최종의정서에 동시 서명 : 미국, 독일, 스위스, 북한 등 44개 국가
- 최종의정서에만 서명 : 한국, 일본, 중국, 영국, 프랑스 등 60개 국가와 3개 정부간 기구(EPO, 유라시안특허청, 아프리카지역 산업재산권청)

※ 조약에 서명은 동 조약의 내용에 동의함을, 최종의정서에 서명은 조약채택 사실을 공식 인증함을 의미함

- 10번째 국가(정부간 기구제외)가 비준서 또는 가입서를 기탁한 3개월 후부터 조약 발효(2005년 1월 28일). 루마니아의 가입으로 10개국 요건을 충족하여 2005년 4월 28일 조약 발효

○ 우리나라는 SPLT 논의가 장기화됨에 따라 특허3국의 가입상황을 보아가며 PLT의 가입 추진

## (2) 특허실체법조약

○ 개요

- '특허절차에 관한 사항을 통일화시킨 PLT타결에 뒤이어, 특허실체에 관한 사항을 통일화시키기 위한 것으로 현재 논의가 진행 중임

- 특허실체에 관한 사항 : 특허를 받을 수 있는 권리, 명세서의 내용 및 순서, 청구 범위 기재방법, 특허요건(특허대상, 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성), 모정 등

○ 추진경위

- 초기논의('86년 ~ '94년) : 8차에 걸친 전문가 회의를 통해 기본안(Draft Patent Harmonization Treaty, PHT)이 작성되었으나 미국의 선발명주의 입장고수로 인해 조약체결을 위한 외교회의 개최가 무산됨

- 절차법통일화('95년 ~ '00년) : '95년이후 "실체"에 관한 부분을 제외하고 "절차"에 관한 사항에 한하여 논의를 진행한 끝에 2000년 6월 특허법조약(PLT)이 체결됨

- 논의재개('00년 ~ '01년) : WIPO 국제사무국이 작성한 특허실체법조약(안)을 기본(안)으로 하여 WIPO 특허법상설위원회(Standing Committee on the Law of Patents: SCP)에서 실체법 통일화 논의를 재개함

- 논의중단('02년 ~ '05년) : 제7차 SCP 회의에서 유전자원 및 전통지식 보호와 같은 새로운 이슈가 제기되고, 제11차 SCP 회의('05년 6월)에서 논의 대상 주제 설정 합의 실패 후 논의가 사실상 중단됨

- 논의재개('06년 ~ ) : '06년부터는 선진국 그룹인 B+ 그룹을 중심으로 축소된 SPLT(안)에 대한 논의가 진행되고 있으며 제15차 SCP 회의('10년 10월)에서 '특허의 품질'을 차기 의제로 설정하여 실체법통일화를 간접적으로 재개함

※ 축소된 SPLT(안) : 선출원주의, 출원공개제도, 비밀선행기술, 유예기간, 선사용권, 신규성, 진보성 등

○ 조약체결 전망

- WIPO는 그간의 SPLT 논의과정에서 각국이 제기한 의견을 종합하여 수정 조약안을 작성하였으나, 전통지식 및 유전자원 문제가 새로운 변수로 부각되고 있어 단기간 내의 타결 전망을 불투명
- 전통지식, 유전자원 등이 새로운 이슈로 등장함에 따라 선진국과 개도국 사이에 첨예한 대립구도가 형성되고 있어 장기화될 가능성도 있음

○ 특허실체법조약안의 주요 내용

- 명세서의 내용 및 순서
- 선행기술
- 특허요건(특허대상, 신규성, 진보성 등)
- 보정 및 정정 등

## 2. 우리나라 외식산업의 IP 확보방안

### 2.1 일반현황

#### ○ 특허제도의 기원

##### ① Patent의 어원(語源)

- 14세기 영국에서 국왕이 특허권을 부여할 때, 다른 사람이 볼 수 있도록 개봉된 상태로 수여되었으므로 특허 증서를 개봉된 문서, 즉 Letters Patent라 하였으며 그 후 "Open" 이라는 뜻을 가진 Patent가 특허권이라는 뜻으로 사용되게 되었음

##### ② 최초의 특허법(1474년)

- 르네상스 이후, 북부 이탈리아 도시국가 베니스에서 모직물공업 발전을 위해 법을 제정하여 제도적으로 발명을 보호 → 갈릴레오의 양수, 관개용 기계에 대한 특허(1594년)

##### ③ 현대적 특허법의 모태

- 영국의 전매조례(Statute of Monopolies : 1624년 ~ 1852년) : 선발명주의, 독점권(14년), 공익위배 대상 특허 불인정 → 산업혁명의 근원이 되는 방적기, 증기기관 등이 탄생

년도	특허제도
1908	• 한국 특허령 공포
1946	• 특허원 창립 및 특허법 제정
1961	• 특허법을 산업재산권 4법으로 분리
1977	• 특허청 개칭
1979	• 세계지식소유권기구(WIPO) 가입
1980	• 파리협약(Paris Convention) 가입
1984	• 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty) 가입

【표26】 우리나라 특허제도의 연혁

구분		산업재산권IP		신IP		저작권적 IP			
IP총괄	IP 창출	부처별 분 산	교육 과학 기술부집중	부처별 분 산	부처별 분 산	문화체육 관광부 집 중	문화체육 관광부 집 중		
	IP 활용		지식경제부 집 중				부처별 분 산	문화체육 관광부 집 중	문화체육 관광부 집 중
	IP 보호		특허청 등 + 사법기구				부처별 분 산	문화체육 관 광 부 (저 작 권 위 ) + 사법기구	

【표27】 한국 IP 행정체계 관련 영역별·기능별 현황<sup>23)</sup>

## 2.2 우리나라 IP 제도

### 2.2.1 특허 및 실용신안

#### ○ 특허제도의 목적

- 특허제도는 발명을 보호·장려함으로써 국가산업의 발전을 도모하기 위한 제도이며 (특허법 제1조) 이를 달성하기 위하여 「기술공개의 대가로 특허권을 부여」 하는 것을 구체적인 수단으로 사용 함
- 기술공개 → 기술축적, 공개기술 활용 → 산업발전
- 독점권부여 → 사업화촉진, 발명의욕 고취 → 산업발전

#### ○ 특허요건

- 특허권을 받기 위하여 출원발명이 갖추어야 할 요건
- 출원발명은 산업에 이용할 수 있어야 하며(산업상 이용가능성)

23) 출처 : 김준기(2009)

- 출원하기 전에 이미 알려진 기술(선행기술)이 아니어야 함(신규성)
- 선행기술과 다른 것이라 하더라도 그 선행기술로부터 쉽게 생각해 낼 수 없는 것이어야 함(진보성)

### ○ 특허권의 효력

- 특허권은 설정등록을 통해 효력 발생하며 존속기간은 출원일로부터 20년 (실용신안권 10년)
- 권리를 획득한 국가 내에만 효력발생(속지주의)

### ○ 선출원주의와 선발명주의

- 동일한 발명이 2개 이상 출원되었을 때 어느 출원인에게 권리를 부여할 것인가를 결정하는 기준으로서 선출원주의와 선발명주의가 있으며 우리나라는 선출원주의를 채택하고 있음

### ○ 선출원주의

- 발명이 이루어진 시기에 관계없이 특허청에 먼저 출원한 발명에 권리 부여
- 기술의 공개에 대한 대가로 권리를 부여한다는 의미에서 합리적이며 신속한 발명의 공개를 유도할 수 있음
- 발명의 조속한 공개로 산업발전을 도모하려는 특허제도의 취지에 부합

### ○ 선발명주의

- 출원의 순서와 관계없이 먼저 발명한 출원인에게 권리를 부여
- 발명가 보호에 장점이 있음. 특히 사업체를 가지고 있지 않은 개인발명가들이 선호하는 제도
- 발명가는 발명에 관련된 일지를 작성하고 증인을 확보해야 하며 특허청으로서는 발명의 시기를 확인하여야 하는 불편이 있음
- 미국 1개국만이 이 제도를 운용하여 특허제도의 국제적 통일에 최대 장애 요인으로 되고 있었으나, 2011년 선출원주의를 채택함

## ○ 발명과 고안

- 특허권은 발명에 대하여 부여하고 실용신안권은 고안에 대하여 부여
- 특허법상 발명은 고안과 비교하여 고도한 것으로 정의되어 있음
- 발명의 정의 : 자연법칙을 이용한 기술사상의 창작으로서 고도한 것
- 고안의 정의 : 자연법칙을 이용한 기술사상의 창작
- 그러나 고도한 것이냐 아니냐 하는 것은 주관적인 판단이므로 심사실무적으로는 출원인에게 그 판단을 일임하고 있음
- 즉, 출원인이 실용신안으로 출원한 것은 고안으로, 특허로 출원한 것은 발명으로 간주함

## 2.2.2 디자인

### ○ 디자인제도의 기원

- '디자인에 관한 보호제도의 기원은 1711년 10월 25일 프랑스 리옹(Lyon)시의 집정관이 견직물업계의 도안을 부정사용하지 못하도록 발한 명령으로 보고 있으나 이 명령의 효력은 리옹시(市)에 한정되어 오늘날의 독점권과는 다른 모습이었음
- 오늘날과 같이 독점권을 기본으로 하는 디자인보호는 1787년 7월 14일 프랑스 참사원이 내린 명령으로서 이는 창작자에 대해 독점권을 인정하면서 그 보호를 위해서는 원본 또는 견본을 기탁하도록 규정하고 있었음

년도	디자인제도
1908	• 한국 상표령 공포
1946	• 특허원 창립 및 특허법 제정 • (제3장 21조에 '미장특허'라는 디자인규정 제정)
1961	• 의장법 제정
1977	• 특허청 개청
1979	• 세계IP기구(WIPO) 가입

**【표28】 우리나라 디자인제도의 연혁**



## ○ 디자인의 정의

- 디자인은 영어의 'Design'에서 비롯된 외래어로서 제품에 관한 제품디자인, 광고포스터·그래픽디자인·디지털디자인 등과 같은 시각디자인, 생활공간이나 환경에 관한 환경디자인 등을 포괄하는 광의의 개념을 포함하는 용어임
- 디자인보호법 제2조 제1호에는 『디자인이라 함은 물품[물품의 부분(제12조를 제외한다) 및 글자체를 포함한다. 이하 같다]의 형상, 모양이나 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다.』고 규정하고 있음

## (1) 디자인의 성립요건

### ○ 물품성

- 디자인은 물품과 불가분의 관계이며, 물품을 떠나서는 존재할 수 없으며, 즉, 창작된 도안을 보호하는 것이 아니라, 그 도안이 적용된 물품을 보호하는 것이라는 뜻임
- 여기에서 물품이란 "독립성이 있는 구체적인 유체동산"을 의미함
- 따라서 디자인보호법상 다음과 같은 것은 물품이 될 수 없음
  - ※ 부동산, 열·기체·액체·전기 등과 같이 형체가 없는 것, 설탕 등과 같은 분상물·미상물
- 2001년 7월 1일부터 부분디자인제도의 시행으로 양말의 뒷굽, 병의 주둥이, 커피잔의 손잡이 등과 같이 물품의 부분에 관한 디자인도 등록 받을 수 있음
- 다만, 디자인의 대상이 되는 물품명은 양말, 포장용 병, 커피잔과 같이 기재하여야 함
- 물품자체의 고유형태가 아닌 것(예 : 손수건을 접어서 꽃모양으로 만든 것)

### ○ 형태성(형상, 모양, 색채)

- 디자인등록출원에는 디자인심사등록출원과 디자인무심사등록출원이 있음
- 형상(Shape) : 공간을 점하고 있는 물품의 형체, 물품을 구성하고 있는 입체적 윤곽
- 모양(Pattern) : 물품의 외관에 나타나는 선도, 색흐림, 색구분 즉, 무늬를 말함
- 색채(Colour) : 시각을 통하여 식별할 수 있도록 물품에 채색된 빛깔

## ○ 시각성

- 디자인은 인간의 육안으로 식별할 수 있는 것만을 대상으로 함
- 즉, 시각 이외의 감각에 의하여 인식 가능한 것, 육안으로는 식별할 수 없는 것, 외부에서 볼 수 없는 것은 디자인보호의 대상이 될 수 없음

## ○ 심미성

- 디자인은 미감을 일으키는 것이어야 하지만, 미감의 의미는 주관적인 가치 판단이 개입되므로 명확한 판단기준을 세우기는 어려움
- 따라서 심사 실무에 있어서는 고도의 심미성에 대한 판단보다는 아름다움을 느낄 수 있을 정도의 형태적 처리가 된 것이면 심미감이 있는 것으로 보고 있음

## (2) 디자인의 등록요건

### ○ 출원한 디자인을 등록받기 위해서는 디자인의 성립요건을 충족하여야 하고, i)신규성, ii)창작성, iii)공업상의 이용가능성 등을 충족하여야 하며 iv)확대된 선출원주의에 위배되지 말아야 함

- 그러나 이와 같은 요건을 충족한 디자인 또는 이와 유사한 디자인이 2이상 출원된 경우에는 가장 먼저 출원한 자만이 등록 받을 수 있음
- 다만, 디자인무심사등록출원된 디자인에 대해서는 위의 등록요건 중 i) 신규성, ii)창작성, iii)확대된 선출원주의, iv)선출원주의 등을 심사하지 않고, 방식심사와 i)성립요건, ii)공업상의 이용가능성, iii)부등록사유 해당여부 등만을 심사하여 등록을 하고 있음
- 무심사등록디자인권의 안정성을 제고하기 위하여 무심사등록출원된 디자인이 국내 주지디자인에 의하여 용이하게 창작된 경우에는 거절할 수 있도록 법을 개정하여, 2007년 7월부터 시행되고 있음

### ○ 공업상의 이용가능성

- 『공업상의 이용가능성』이란 공업적 생산방법에 의해 동일한 디자인물품이 양산 가능한 것을 말함
- 『공업적 생산방법』이란 기계에 의한 생산방법뿐 아니라 수공업적 생산방법도 포함하는 의미임

- 『동일물품이 양산 가능하다』는 것은 물리적으로 완전히 동일한 물품을 의미하는 것이 아니고 일견하여 동일하게 보이는 정도의 동일성은 있어야 한다는 의미임
- 따라서 『공업상의 이용가능성』의 요건을 충족하기 위해서는 양산하려는 의도로 출원한 디자인에 관한 물품의 반복생산이 가능하여야 하고, 처음부터 양산을 의도했어야 함
- 공업상의 이용가능성이 없는 경우는 『공업상의 이용가능성』이란 공업적 생산방법에 의해 동일한 디자인물품이 양산 가능한 것을 말함

### ○ 신규성

- 신규성이란 그 디자인이 출원 전에 간행물이나 카탈로그 등에 게재되거나, 판매·전시 등을 통하여 일반 대중에게 공개되었거나 또는 누구든지 알 수 있는 상태에 놓여 있는 것이 아니어야 한다는 뜻임
- 신규성 상실의 예외에는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 국내외에서 공지, 공연 실시되거나 국내외 반포된 간행물에 게재된 디자인 또는 이들에 유사한 디자인에 해당할 경우 그 날로부터 6월 이내에 출원하면 신규성을 상실하지 아니한 것으로 봄
- 이러한 혜택을 받으려면 디자인등록 출원서에 그러한 취지를 기재하여 특허청장에게 제출하여야 하며 이를 증명하는 서류를 디자인등록출원일로부터 30일내에 제출하여야 함

### ○ 창작성

- 창작성이란 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 없는 디자인이어야 한다는 의미임

구분	용이한 창작 디자인의 예
주지의 형상, 모양 등에 의한 용이한 창작	<ul style="list-style-type: none"> <li>삼각형, 사각형, 원, 원기둥, 정다면체 등 주지의 도형의 형상을 그대로 이용한 것에 불과한 경우</li> <li>흔한 모양을 단순 배열한 것에 불과한 경우 : 바둑판 무늬, 물방울 무늬 등</li> </ul>
유명한 저작물 등을 기초로 한 용이한 창작	<ul style="list-style-type: none"> <li>자연물, 유명한 저작물, 유명한 건조물, 유명한 경치 등</li> </ul>
주지디자인을 기초로 한 용이한 창작	<ul style="list-style-type: none"> <li>당 업계에서 간행물이나 TV 등 통하여 널리 알려져 있는 디자인을 전용한 경우</li> <li>유명한 자동차의 형상, 모양을 완구에 전용한 경우</li> <li>ET인형의 형상, 모양을 저금통에 전용한 경우</li> <li>주지의 라디오 형상과 주지의 시계 형상모양이 결합된 경우</li> </ul>
공지디자인의 결합에 기초한 용이한 창작	<ul style="list-style-type: none"> <li>디자인 구성요소의 일부분을 다른 디자인으로 치환한 경우</li> <li>복수의 디자인을 합하여 하나의 디자인을 구성한 경우</li> <li>공지디자인 구성요소의 배치를 변경한 것에 지나지 않는 경우</li> </ul>

**【표29】 용이하게 창작될 수 있는 디자인**

○ 확대된 선출원주의

- 디자인등록출원한 디자인이 당해 디자인등록출원을 한 날 전에 디자인등록출원을 하여 당해 디자인등록출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타디자인등록출원의 출원서의 기재사항 및 출원서에 첨부된 도면, 사진 또는 견본에 표현된 디자인의 일부와 동일하거나 유사한 경우에 그 디자인에 대하여는 디자인등록을 받을 수 없도록 하는 제도를 말함

구분	적용유형
확 대 된 선출원주의	선출원이 전체디자인이고 당해 출원이 부분디자인인 경우
	선출원이 완성품 디자인이고 당해 출원이 부품이나 부속품 디자인인 경우
	선출원이 한 벌 물품 디자인이고 당해 출원이 구성물품 디자인인 경우

【표30】 확대선출원주의 적용 유형

구분	내용	비고
등록받을 수 없는 디자인	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 국기, 국장, 군기, 훈장, 기장, 기타 공공기관 등의 표장과 외국의 국기, 국장 또는 국제기구 등의 문자나 표지와 동일 또는 유사한 디자인</li> <li>② 선량한 풍속에 어긋나거나 공공질서를 해칠 우려가 있는 디자인</li> <li>③ 국가원수의 초상 및 이에 준한 것</li> <li>④ 특정국가 또는 그 국민을 모욕하는 것</li> <li>⑤ 저속, 혐오, 기타 사회 일반적 미풍양속에 반하는 것</li> <li>⑥ 인륜에 반하는 것</li> <li>⑦ 기타 국제 신뢰관계 및 공정한 경쟁질서를 문란하게 할 염려가 있는 디자인</li> </ul>	앞에서 설명한 디자인의 등록요건을 갖춘 디자인이라도 다음의 경우에는 등록될 수 없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 타인의 저명한 상표, 서비스표, 단체표장 및 업무표장을 디자인으로 표현 한 것(입체상표 포함)</li> <li>② 비영리법인의 표장을 디자인으로 표현한 것</li> </ul>	타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져 올 염려가 있는 디자인
	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 물품의 기술적 기능을 확보하기 위해 필연적으로 정해진 형상(필연적 형상)으로 이루어진 디자인</li> <li>① 물품의 호환성 확보 등을 위해 표준화된 규격에 의하여 정해진 형상 (준 필연적 형상)으로 이루어진 디자인</li> </ul>	물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인

【표31】 등록받을 수 없는 디자인

## 2.2.3 상표

### ○ 상표제도의 기원

- '상표'(brand)의 어원은 소나 말 등의 목축물에 火印하는 노르웨이의 고어 'brandr'로부터 유래하였음
- 중세시대에 길드(Guild)라는 상인단체나 동업조합원이 상품 생산활동에 대한 독점과 상품의 질과 양을 통제하는 수단으로 상품에 "생산표"(production mark)를 사용하였으나, 이 당시의 '생산표'는 소비자에 대해 자신의 상품을 식별하도록 하는 것이 아니어서 오늘날의 상표제도와는 차이가 있었음
- 오늘날과 같은 상표제도는 산업혁명 이후 프랑스에서 1857년 6월 23일 상표의 기탁제도를 정한 사용주의 및 무심사주의를 내용으로 하는 '제조표 및 상품표에 관한 법률'이 세계 최초로 제정되었으며, 그 후 영국에서 1862년 상품표 및 1875년 선사용주의를 중심으로 한 상표등록법 등이 제정되면서 상표제도의 기틀을 다지게 되었음

년도	상표제도
1908	• 한국 상표령 공포
1946	• 특허원 창립
1949	• 상표법 제정
1977	• 특허청 개칭
1979	• 세계IP기구(WIPO) 가입
2002	• 상표법조약 가입서 WIPO 기탁
2003	• MADRID 의정서 가입서 기탁

**【표32】 우리나라 상표제도의 연혁**

### ○ 상표법상 상표의 개념

- 사회적 사실로서의 상표란 자타상품을 식별하기 위하여 사용하는 일체의 감각적인 표현수단을 의미하지만 이러한 표장을 모두 보호하는 것은 기술적으로 어렵기 때문에 상표법에서는 보호가 가능한 상표의 구성요소를 제한하고 있음
- 종전에는 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합한 것과 이들 각각에 색채를 결합한 것만으로 상표의 구성요소를 한정하였으나, 2007년 7월 1일

부터는 상표권의 보호대상을 확대하여 색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표, 홀로그램상표, 동작상표 및 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 모든 유형의 상표를 상표법으로 보호할 수 있도록 하였음

- 그러나, 상표법상 상표란 여전히 시각을 통하여 인식될 수 있는 것으로 국한되며 시각을 통하여 인식할 수 없는 소리, 냄새, 맛 등과 같이 청각, 후각, 미각으로 지각할 수 있는 표장은 현실의 거래사회에서 자타상품의 식별표지로서 사용되고 있다하더라도 상표법상의 상표로는 보호받을 수 없음 (다만, 현재 청각, 후각 등 시각적으로 인식할 수 없는 표장도 포함하기 위한 법률 개정을 추진 중에 있음)
- 또한 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용되지 않는 표장은 상표가 아니므로 상품에 사용된 것이라 하여도 그것이 단순히 상품의 심미감을 불러일으키게 하기 위하여 사용된 디자인이거나 자타상품식별의사와 무관한 가격표시 등은 상표법상 상표가 아님
- 광의의 상표개념으로서는 상표 외에 서비스표, 단체표장, 업무표장을 포함함

#### ○ 서비스표의 개념

- 『서비스표』란 서비스업(광고업, 통신업, 은행업, 운송업, 요식업 등 용역의 제공업무)을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말함
- 즉 상표는 "상품"의 식별표지임에 반하여 서비스표는 "서비스업(용역)"의 식별표지라고 할 수 있음

#### ○ 단체표장의 개념

- 『단체표장』이란 상품을 공동으로 생산·판매 등을 하는 업자 등이 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 감독하에 있는 단체원으로 하여금 자기의 영업에 관한 상품 또는 서비스업에 사용하게 하기 위한 표장을 말함

#### ○ 업무표장의 개념

- 『업무표장』이란 YMCA, 보이스카웃 등과 같이 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 영위하는 자가 그 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장을 말함 (예 : 대한적십자사, 청년회의소, 로타리클럽, 한국소비자보호원 등)

## ○ 상표의 인접개념 : 상표와 상호

- 상표는 자타상품을 식별하기 위하여 상품에 부착하는 표장으로서 상품의 동일성을 표시하는 기능을 가지는 것이나, 상호는 상인(법인·개인)이 영업상 자기를 표시하는 명칭으로서 영업의 동일성을 표시하는 기능이 있음
- 즉, 상호는 상인이 영업에 관하여 자기를 표시하는 명칭으로서 인적 표시의 일종이며, 문자로 표현되고 호칭되며 회사기업의 경우 상호의 사용은 강제적이지만, 상표는 자타상품을 식별하는 기호로서 문자뿐만이 아니라 기호, 문자, 도형 등과 이들의 결합 또는 이들과 색채의 결합으로 구성될 수 있으며, 상표의 사용에 있어서는 강제성이 없다는 점이 상이함
- 다만 기업이미지 통일화 전략(Corporate Identification Program)에 따라 상호와 상표를 일치시키고 있는 것이 국제적 추세인 점(상표의 상호화 또는 상호의 상표화 현상)과 상호가 상품표지로 사용되고 상표로서 등록요건을 갖추어 등록된 경우에는 법률상 상표로서 보호되는 상호상표가 점차 늘고 있어 양자간의 기능이 중첩되는 경우가 많음

## ○ 상표와 지리적 표시

- 상표와 지리적 표시는 양자 모두 출처표시 기능 및 품질 표시적 기능, 영업상의 이익과 관련되며 IP 범주 내에서 보호되는 표장이라는 점에서는 상표와 유사한 점이 있음
- 이러한 유사점 때문에 지리적 표시를 상표 제도내로 포괄하여 상표 및 지리적 표시 보호법으로 규정하는 나라가 있는가 하면 지리적 표시를 상표법상 단체표장 내지 증명표장으로 보호하는 나라도 있음
- 그러나, 상표는 상품 또는 서비스업을 제공하는 "특정 사업주체"를 식별시켜 주는 표장인데 반하여 지리적 표시는 당해 표시가 사용되고 있는 제품을 생산하는 사업주체들이 위치하고 있는 "특정지역"을 확인시켜 주는 표장이므로 지리적 표시는 상표와 같이 하나의 업자가 다른 경쟁자들을 사용으로부터 배제시킨다는 의미에서의 "독점적 소유자"는 없는 점에서 차이가 있다고 볼 수 있음
- 우리나라는 2004년 개정상표법(2004.12.31.법률 제7290호)을 통해 2005년 7월 1일부터 "지리적 표시"를 단체표장으로 보호하고 있음
- "지리적 표시"는 단순한 지명이 아니라, "인제용대황태"와 같이 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성을 가지고 있고, 그 품질 등이 해당 지역의 기후, 토양, 지형 등의 지리적 환경에 기인한 경우에 그 상품이 생산, 제조 또는 가공된 지역을 나타내는 표시를 말함



- 즉, 다른 지역과 구별되는 품질이나 명성 등의 특성이 그 지역의 기후, 토양, 지형 등의 자연적 조건이나 전통적인 생산비법 등의 인적 조건을 포함하는 지리적 환경에서 본질적으로 비롯되는 경우에 그 지역에서 생산, 제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시를 말함

## ○ 상표와 도메인 이름

- 상표는 자타상품을 식별하기 위하여 상품에 부착하는 표장이며, 도메인 이름의 경우 인터넷상 호스트컴퓨터의 주소에 해당하는 숫자로 된 주소 (IP Address)에 해당하는 알파벳 및 숫자의 일련의 결합을 의미함
- 따라서 상표의 경우 상품출처 표시의 기능, 도메인 이름의 경우 인터넷상 호스트컴퓨터의 장소표시의 기능이라는 별개의 기능에서 출발되었지만, 전자상거래의 활성화로 도메인 이름 그 자체가 상품이나 서비스업의 출처 표시로서의 기능도 하게 되었으며, 타인의 상표를 부정한 목적으로 등록하여 정당한 상표권자에게 비싼 값에 되팔려는 사이버스쿼팅(Cybersquatting) 행위가 증가함에 따라 상표와 도메인 이름간의 분쟁이 증가하고 있는 추세에 있음
- 원칙적으로 국내에 상표를 등록하였다고 하여 당해 상표에 상당하는 도메인 이름을 등록할 권리가 부여되지 않으며, 도메인 이름을 등록하였다고 하여 당해 상표를 등록할 권리를 부여하지는 않고 있음

## ○ 상표제도의 목적

- 상표제도의 목적은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 함 (상표법 제1조)

## ○ 상표의 기능

### ① 자타상품의 식별기능

- 상표를 상품에 표시하여 사용하는 경우 그 상표의 표시로 인하여 자기의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 있는 기능

### ② 출처표시 기능

- 동일한 상표를 표시한 상품(동일 상표상품)은 동일한 출처에서 나온다는 것을 수요자에게 나타내는 기능

### ③ 품질보증 기능

- 동일한 상표를 표시한 상품은 그 품질이 동일한 것으로 수요자에게 보증하는 기능

#### ④ 광고·선전기능

- 상표의 상품에 대한 심리적인 연상 작용을 동적인 측면에서 파악한 것으로 상품거래사회에서 판매촉진수단으로서의 상표의 기능

#### ⑤ 재산적 기능

- 상표가 갖는 재산적·경제적 가치로서의 기능으로서 상표의 재산적 기능은 상표권의 자유양도 및 사용권 설정 등을 통해 구현됨

### (1) 상표의 등록요건

#### ○ 인적 요건 (상표등록을 받을 수 있는 자)

- 우리나라에서 상표권자가 될 수 있는 자격을 갖는 자(개인 또는 법인)로서, 국내에서 상표를 사용하는 자(법인·개인·공동사업자) 또는 사용하고자 하는 자는 상표법이 정하는 바에 의하여 자기의 상표를 등록받을 수 있음
- 상표권자가 될 수 있는 자격은 우리나라 국민(법인포함)은 모두 해당되며, 외국인은 상호주의원칙과 조약에 의거하여 그 자격이 결정됨

#### ○ 실체적 요건

- 상표의 등록요건은 출원의 형식 등 절차적 요건과 상표의 구성자체가 자타상품의 식별력을 가진 것인지 부등록 사유에 해당되지 않는지에 관한 실체적 요건 (적극적 요건, 소극적 요건)으로 나누는데 상표법상 중요한 것은 실체적 요건임

#### ○ 적극적 요건 (부등록 사유)

- 상표의 가장 중요한 기능은 자타상품식별기능이기 때문에 상표로 등록되기 위해서는 우선 식별력을 가져야 함
- 상표법상 식별력이라 함은 거래자나 일반 수요자로 하여금 상표를 표시한 상품이 누구의 상품인가를 알 수 있도록 인식시켜 주는 것을 말함
- 일반적으로 식별력 유무의 판단은 지정상품과 관련하여 판단하고 있으며 상표법 제6조제1항 각호에서는 자타상품의 식별력이 없는 상표들로서 상표 등록이 불허되는 사유를 다음과 같이 제한적으로 열거하고 있음

구분	내용	비고(예)
① 상품의 보통명칭	상표가 특정상품과 관련하여 그 상품의 명칭을 나타내는 상표를 말함	스낵제품-Corn Chip, 과자-호도과자, 자동차-Car
② 관용상표	동종업자들 사이에서 특정 종류의 상품에 관용적으로 쓰이는 표장을 말함	과자류-강, 청주-정종, 직물-Tex
③ 성질표시적 상표	산지표시(당해 상품의 생산지를 표시하는 것을 말함)	사과-대구, 모시-한산, 굴비-영광
	품질표시(당해 상품의 품질의 상태, 우수성 등을 표시하는 것을 말함)	上, 中, 下, 특선, Super
	원재료표시(당해 상품의 원재료로 쓰이는 상품의 명칭을 표시하는 것을 말함)	양복-Wool, 넥타이-Silk
	효능표시(당해 상품의 효과나 성능 등을 표시하는 상표를 말함)	TV-HITEK,
	용도표시(당해 상품의 쓰임새를 나타내는 상표를 말함)	복사기-Quick Copy
	수량표시	기방-학생, 의류-Lady
	형상표시(당해 상품의 평상·모양·크기 등을 표시하는 것을 말함)	2컬레, 100미터 등
	생산방법·가공방법·사업방법 표시 : 당해 상품의 생산·가공·사용방법을 표시하는 상표를 말함	소형, 대형, 캡슐, SLIM
시기표시(당해 상품의 사용시기 등을 표시하는 것을 말함)	농산물-자연농법, 구두-수제, 책상-조립	
④ 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도	타이어-전천후, 의류-봄·여름·가을·겨울	수요자에게 현저하게 인식된 지리적인 명칭을 말함
⑤ 흔한 성 또는 명칭	금강산, 백두산, 뉴욕 등	흔히 있는 자연인의 성 또는 법인, 단체, 상호임을 표시하는 명칭을 말함
⑥ 간단하고 흔히 있는 표장	이씨, 김씨, 시장, 상사, 조합, 총장 등	상표의 구성이 간단하고 또한 흔히 있는 표장을 말함
⑦ 기타 식별력이 없는 표장	123, ONE, TWO, B 등	일반적으로 쓰이는 구호, 표어, 인사말 등
		Believe it or not, I can do, www 등

【표33】 상표 부등록 사유 (적극적)

- 식별력 요부의 판단은 등록여부결정시를 기준으로 판단하고, 결합상표의 경우 그 상표의 구성부분 전체를 기준으로 판단하며, 지정상품에 관한 일반적 거래자 또는 수요자를 기준으로 판단해야 할 것이나 지정상품과의 관계를 고려할 필요가 없는 경우에는 통상적인 일반인의 평균적 인식을 기준으로 판단함
- "보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장"이라 함은 "한글, 한자 또는 로마문자 등 문자의 인쇄체, 필기체로 표시하여 구성된 표장"을 말하고, "만으로 된"의 의미는 보통명칭 등이 포함된 경우라도 식별력 있는 표장의 부기적 부분에 불과한 경우 또는 식별력 있는 표장에 흡수되어 불가분의 일체를 구성하는 경우에는 전체적으로 식별력이 인정된다는 것이며, 다만, 단순히 2이상의 기술적 표장을 결합한 경우는 제외됨
- 다만, ③, ④, ⑤, ⑥의 사유에 해당하더라도 출원전에 사용한 결과 그 상표가 수요자간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저히 인식되어 있는 상표는 등록을 받을 수 있음(상표법 제6조 제2항)
- 또한 ③호(산지에 한함) 또는 ④호의 규정에 해당하는 표장이라도 그 표장이 특정상품에 대한 지리적 표시인 경우에는 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있음(상표법제6조제13항)

#### ○ 소극적 요건 (부등록 사유)

- 상표가 자타상품의 식별력을 가지고 있다 하더라도 독점배타적 성질의 상표권을 부여하는 경우 공익상 또는 타인의 이익을 침해하는 경우에는 당해 상표의 등록을 배제할 필요가 있으며, 상표법 제7조에서는 이를 제한 열거적으로 규정하고 있음

구분 및 내용	비고(예)
① 대한민국의 국기·국장, 파리협약동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 상표법조약 체결국의 훈장·포장, 적십자·올림픽 등의 공공마크와 동일 또는 유사한 상표	무궁화 도형, IMF, WTO 등
② 국가·민족·공공단체·종교 등과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕할 염려가 있는 상표	양키, Negro 등
③ 국가·공공단체 또는 비영리 공익법인의 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표	YMCA, KBS, 적십자 등
④ 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표	외설적인 도형이나 문자, 사기꾼, 소매치기 등의 문자
⑤ 정부 또는 외국정부가 개최하거나 정부 또는 외국 정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회의 상패·상장 또는 포장과 동일 또는 유사한 표장이 있는 상표	
⑥ 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상 등을 포함하는 상표	DJ, JP, 한전, 주공 등
⑦ 타인의 선등록 상표와 동일 또는 유사한 상표	
⑧ 상표권이 소멸한 날로부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표(지리적 표시 단체표장권이 소멸한 날로부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 지리적 표시 단체표장과 동일 또는 유사한 상표)	
⑨ 주지 상표와 동일 또는 유사한 상표(지리적 표시 단체표장권이 소멸한 날로부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 지리적 표시 단체표장과 동일 또는 유사한 상표)	
⑩ 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표	
⑪ 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표	
⑫ 국내외에 특정인의 상표라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표(국내외에 특정지역의 지리적 표시로 인식되어	

있는 것과 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표)	
⑬ 상품 또는 그 상품의 표장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형,색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표	
⑭ 세계무역기구(WTO) 회원국내의 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 동표시를 포함하는 상표로서 포도주·증류주 또는 이와 유사한 상품에 사용하고자 하는 상표, 다만 지리적 표시의 정당한 사용자가 지리적 표시 단체표장 등록출원을 한 경우는 예외	

**【표34】 상표 부등록 사유 (소극적)**

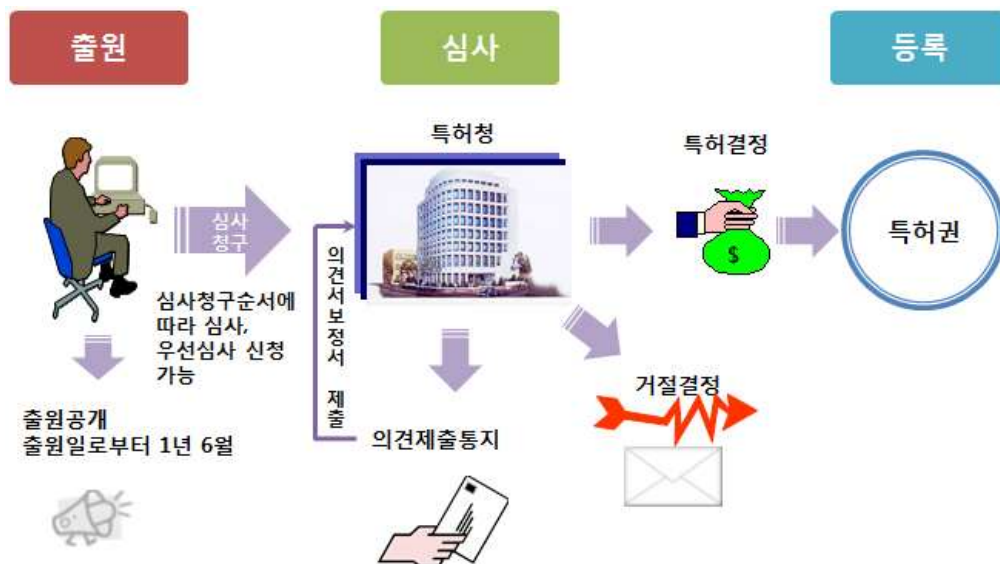
- 한편, 상표법 제7조 제5항은 상표등록취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 ①존속기간의 만료로 인한 상표권의 소멸, ②상표권의 전부 또는 일부의 포기, ③상표등록 취소심결의 확정 중 어느 하나에 해당하게 된 때에는 상표권자 또는 그 상표를 사용한 자는 포기한 날, 소멸한 날 또는 그 심결이 확정된 날로부터 3년이 경과한 후가 아니면 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 등록을 받을 수 없도록 규정하고 있음

## 2.3 권리 취득 절차 및 관리

### 2.3.1 특허의 출원 및 등록

#### (1) 특허출원

- 특허출원이란 새로운 발명을 한 사람이 그 발명을 공개하는 대가로 독점권을 갖기 위해 특허를 허락해 달라고 국가(특허청)에 일정한 양식 및 절차에 따라 신청하는 행위를 말함
- 특허청은 이러한 신청을 받게 되면 절차와 양식이 맞게 되었는지를 보고 제대로 된 출원에 대하여 특허권을 허여하여야 할 일정한 요건을 갖추었는지를 심사하여 특허 여부를 결정하게 됨



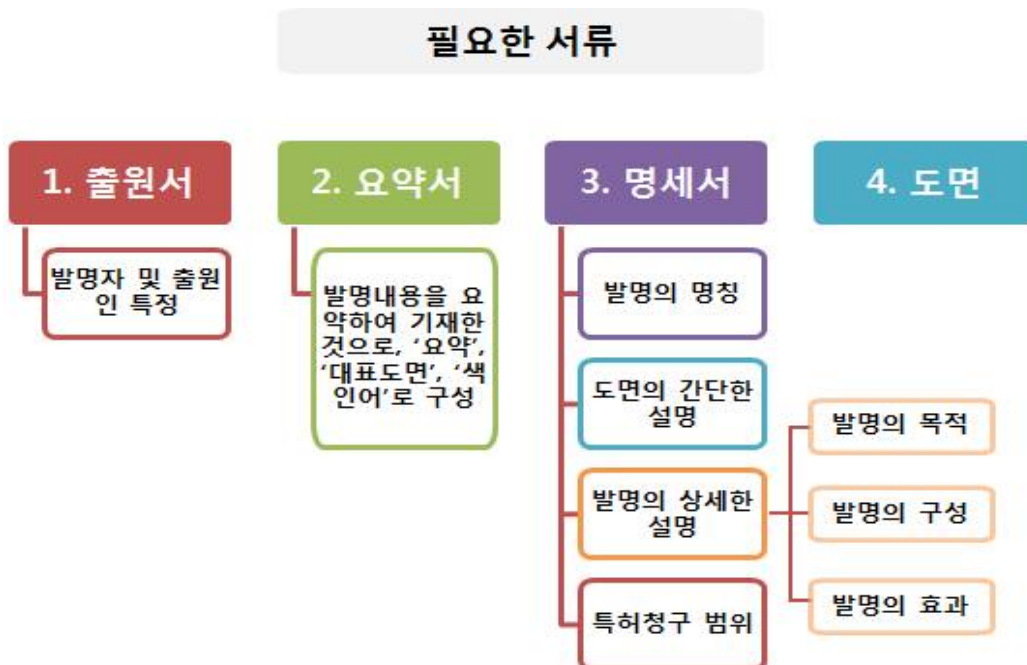
【그림45】 특허권리 취득 절차

#### ○ 출원서류의 제출

- 특허출원을 하려고 하는 경우, 소정의 사항을 기재한 「특허출원서」를 특허청에 제출하여야 하며, 특허출원서에는 요약서, 명세서, 도면(필요한 경우)이 첨부되어야 함

## ○ 출원서류의 구성

- 출원서 : 출원인, 대리인 및 발명(고안)의 명칭 등
- 명세서
- ※ 발명의 상세한 설명 : 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재
- ※ 청구범위 : 특허발명의 보호범위
- 도면 : 필요한 경우 기술구성을 도시하여 발명을 명확히 표현
- 요약서 : 발명을 요약정리 (기술정보로 활용)



**【그림46】 특허출원 시 필요한 서류**

- 출원서류를 작성할 때에는 특허 출원서, 요약서, 명세서순으로 작성하되, 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원인이 제출한 출원서류에 기재된 내용을 보고 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성·효과를 구체적으로 기재하여야 함



## (2) 특허의 심사 절차

### ○ 방식심사

- 방식심사는 출원서나 명세서 등의 출원서류가 특허법에서 정하고 있는 절차적, 형식적 요건을 구비하고 있는지 여부를 심사하는 것을 말함
- 특허출원된 전부에 대하여 심사하는 것으로, 특허 허여 여부를 심사하는 「실체심사」와 구별되며, 전차출원의 경우 자동적으로 체크가 되기 때문에 수수료 미납 등 일부 예외를 제외하고는 출원 전에 문제가 있는지 여부가 확인될 수 있음

### ○ 출원공개

- 출원일로부터 1년 6개월 후 「공개특허공보」에 원칙적으로 모든 특허출원은 별도의 신청이 없어도 공개됨
- 출원 공개 후부터 특허권의 설정등록까지의 기간 동안 출원 공개된 발명을 업으로서 실시한 자에 대하여 미리 서면으로 경고함으로써, 특허권 설정 등록 후 실시로 상당액의 지급을 청구할 수 있는 「보상금 청구권」이라는 권리가 출원인에게 부여됨

### ○ 심사청구

- 심사는 출원일로부터 5년 이내에 「출원심사청구서」를 제출하고, 심사청구료를 납부함으로써 개시됨
- 심사청구기간 중에 심사청구를 하지 않는 경우에는 출원은 취하 간주됨

### ○ 실체심사

- 심사청구가 된 출원은 심사관에 의해 특허 허여 여부에 관한 실질적인 심사가 진행됨

구분	적용유형
① 거절이유의 통지	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실체심사단계에서 심사관이 심사한 결과, 거절이유에 해당한다는 심증을 얻는 경우에는 바로 거절결정하지 않고, 그 취지를 출원인에게 통지하는 절차임</li> <li>• 거절이유의 통지는 '의견제출통지서'라는 양식으로 출원인(또는 대리인)에게 발송됨</li> <li>• 통지된 거절이유의 대부분은 선행기술이 기재되어 있는 문헌이 인용참증으로 제시된 후 발명으로서 신규하지 않다든지(신규성 결여), 용이하게 발명할 수 있다든지(진보성 결여), 또는 명세서의 표현이 명료하지 않다든지(기재불비)하는 이유임</li> </ul>
② 의견서 및 보정서 제출	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 의견제출 통지서를 받은 경우 의견서나 보정서를 제출하기 전에, 직접 심사관과의 면담을 통해 거절이유에 대한 의견을 청취하고 자기가 출원한 발명에 대한 기술적인 설명이나 인용된 문헌과 기술적 대비에 대하여 의견을 말하고 심사관에게 직접 이해를 구해 의견서나 보정서에 반영시킬 수 있음</li> </ul>

### 【표35】 특허의 실체심사

#### ○ 최종처분

- 실체심사는 심사관의 결정에 의해 종료함
- 심사관에 의한 최종 처분은 특허를 허여하는 「특허결정」과 특허권이 부여되지 않는 「거절결정」인 2종류가 있음

### (3) 특허등록

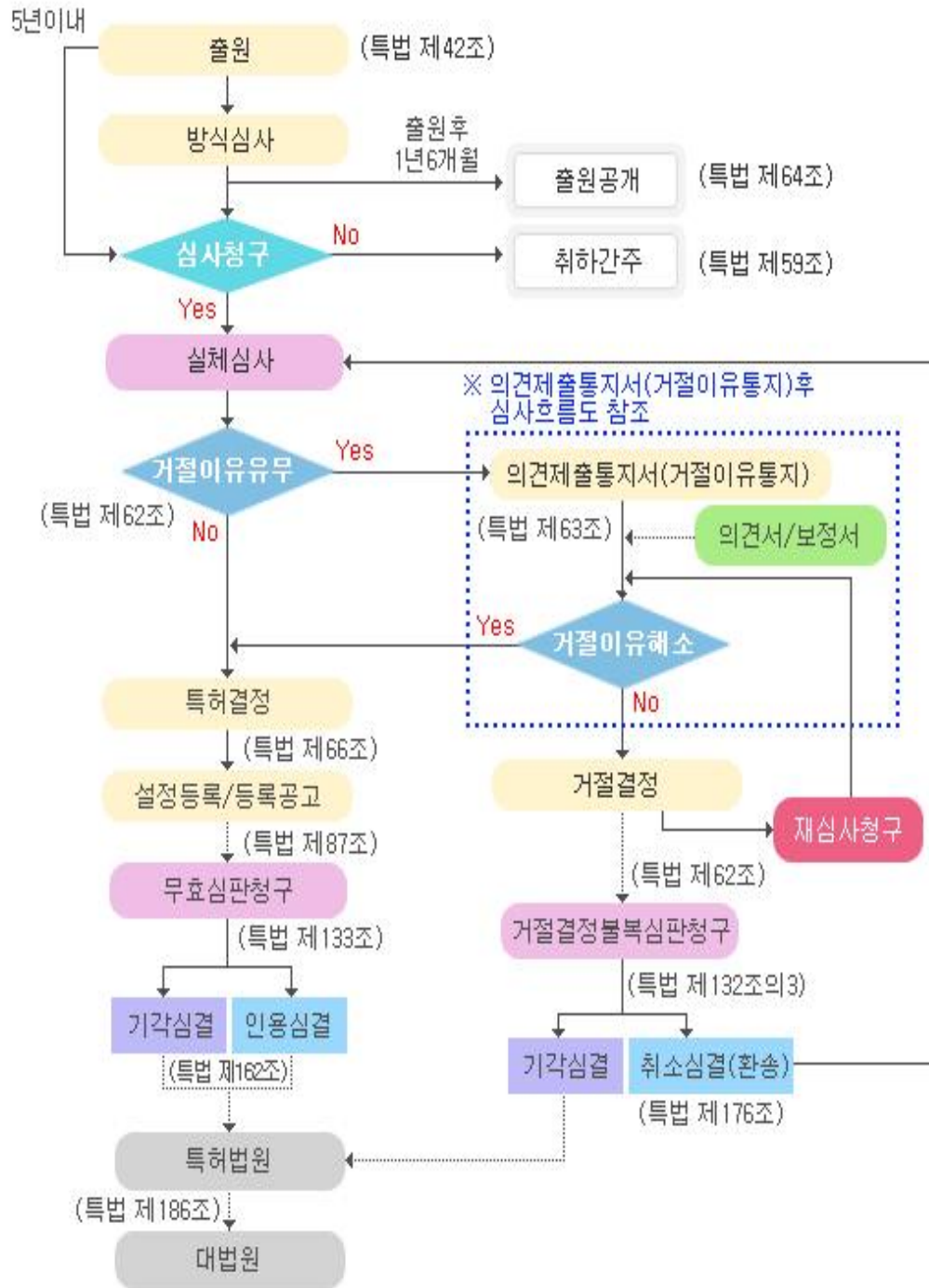
#### ○ 특허결정

- 심사관이 심사한 결과, 거절이유를 발견할 수 없었던 경우 또는 거절이유를 발견하였지만 의견제출 통지에 대한 출원인의 의견서 또는 보정서에 의하여 거절이유가 해소된 경우 심사관은 그 특허출원에 대하여 특허를 허여한다는 취지의 결정을 함

- 특허 등록료는 등록결정일로부터 3개월 이내에 1~3년차를 납부하고 그 등록일로부터 3년이 지나가기 전에 4년차 수수료를 납부하여야 하며, 매년 등록일 이전에 5년차, 6년차를 납부하여야 함
- 이 경우 매년 납부하는 것이 번거로운 경우 몇 년차를 묶어서 납부할 수도 있음



【그림47】 특허출원 심사절차 흐름도



【그림 48】 특허출원후 심사 흐름도<sup>24)</sup>

24) 출처 ; 특허청

## 2.3.2 해외 출원

- 특허는 출원하여 권리를 취득한 국가에서만 보호되기 때문에 해외에서도 사업을 전개(수출)하고 있거나, 해외에 진출하고자 하는 기업은 진출국인 각국에서 특허출원을 하여 권리를 취득하여야 함
- 해외에서의 권리취득은 국제특허분쟁 대응의 기본 전제가 됨
- 외국으로의 출원에는 외국의 특허청에 직접 출원하는 경우와 특허협력 조약에 근거한 국제출원(PCT출원)을 이용하는 경우의 두 가지 방법이 있음

### (1) 외국의 특허청에 직접 출원하는 경우

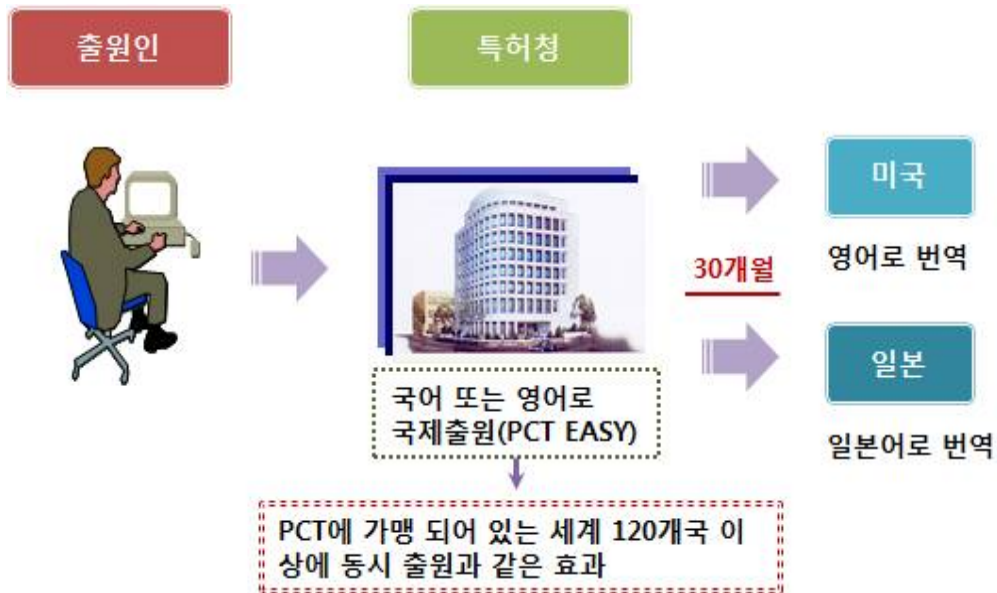
- 각국별로 특허를 출원하며, 이때, 명세서의 언어는 현지어 원칙임
- 단, 한국어 명세서로 출원한 후에 해당국가 언어로 기재된 명세서를 제출하여도 되는 국가도 있음
- 한국에서 특허출원 후 12개월 이내라면 IP 국제 보호를 목적으로 한 파리조약에 근거하여 타 국가에 출원할 때에도 한국에서의 출원일이 적용됨(우선권 주장)



【그림 49】 특허의 외국출원과 우선권 주장

## (2) PCT 출원을 이용하는 경우

- PCT(특허협력조약)에 가맹되어 있는 세계 133개 이상의 나라에 동시에 출원하는 효과가 있음
- 한국 특허청에 국어, 영어 또는 일어로 PCT 출원 전용서식을 사용하여 출원하면 됨
- 단, 권리를 취득하는 데에는 우선일로부터 30개월 이내에 권리를 취득하고자 하는 나라에서 요구하는 언어로 번역문을 제출하고 소정의 수수료를 지불해야 함
- PCT 출원 시 최초 비용은 400만 원 내지 700만 원 정도임(특허청 납부비용, 번역료 등 통상적인 대리인 수수료 포함, 각국에서의 취득절차비용을 제외함)



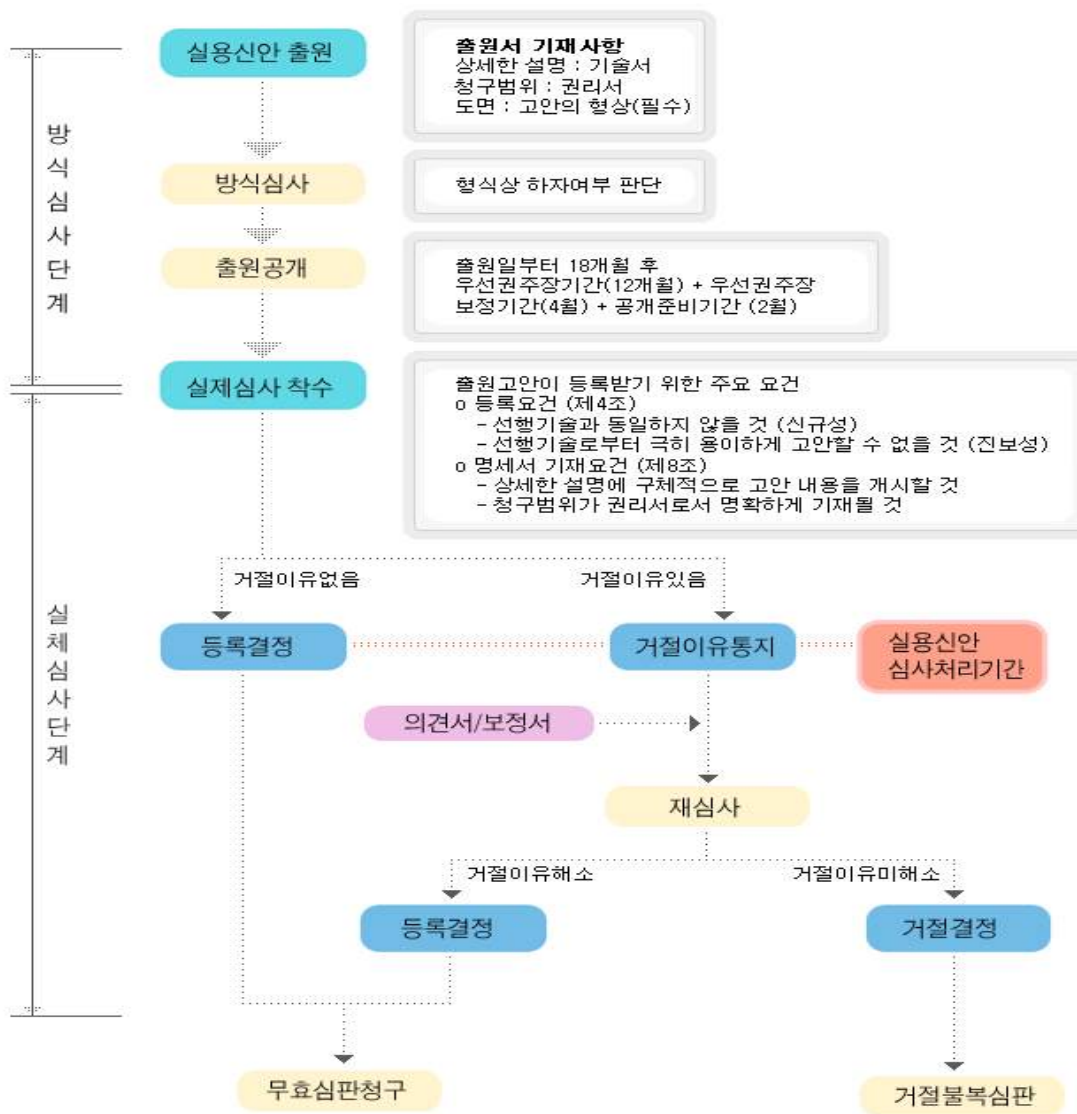
【그림50】 PCT 출원의 절차

### 2.3.3 실용신안의 출원 및 등록

- 실용신안등록절차는 무심사로서 운용했었으나, 실체심사 없이 선등록 시키는 실용신안 선등록 제도가 폐지되었으며 심사후 등록제도로 변경되어, 이후에는 심사청구제도, 거절이유통지제도 등 특허제도와 유사하게 실체심사를 거쳐 실용신안권이 설정등록 됨
- 출원 시에 출원수수료와 등록료를 함께 지불하여야 하며, 간단한 방식심사를 통과하면 실용신안권을 취득할 수가 있으며, 존속기간은 출원일로부터 10년임
- 심사후 등록제도로의 개정 배경
  - 특허출원에 대한 심사처리기간이 대폭 단축이 전망됨에 따라, 신속한 권리 설정을 목적으로 도입된 심사전 등록제도인 실용신안 선등록제도의 장점이 감소되고, 심사 없이 등록된 권리의 오·남용, 복잡한 심사절차로 인한 출원인의 부담 증가 및 심사업무의 효율성 저하 등 심사전 등록제도의 문제점이 상대적으로 부각되고 있는 점을 감안하여 실용신안제도를 심사후 등록제도로 전환함

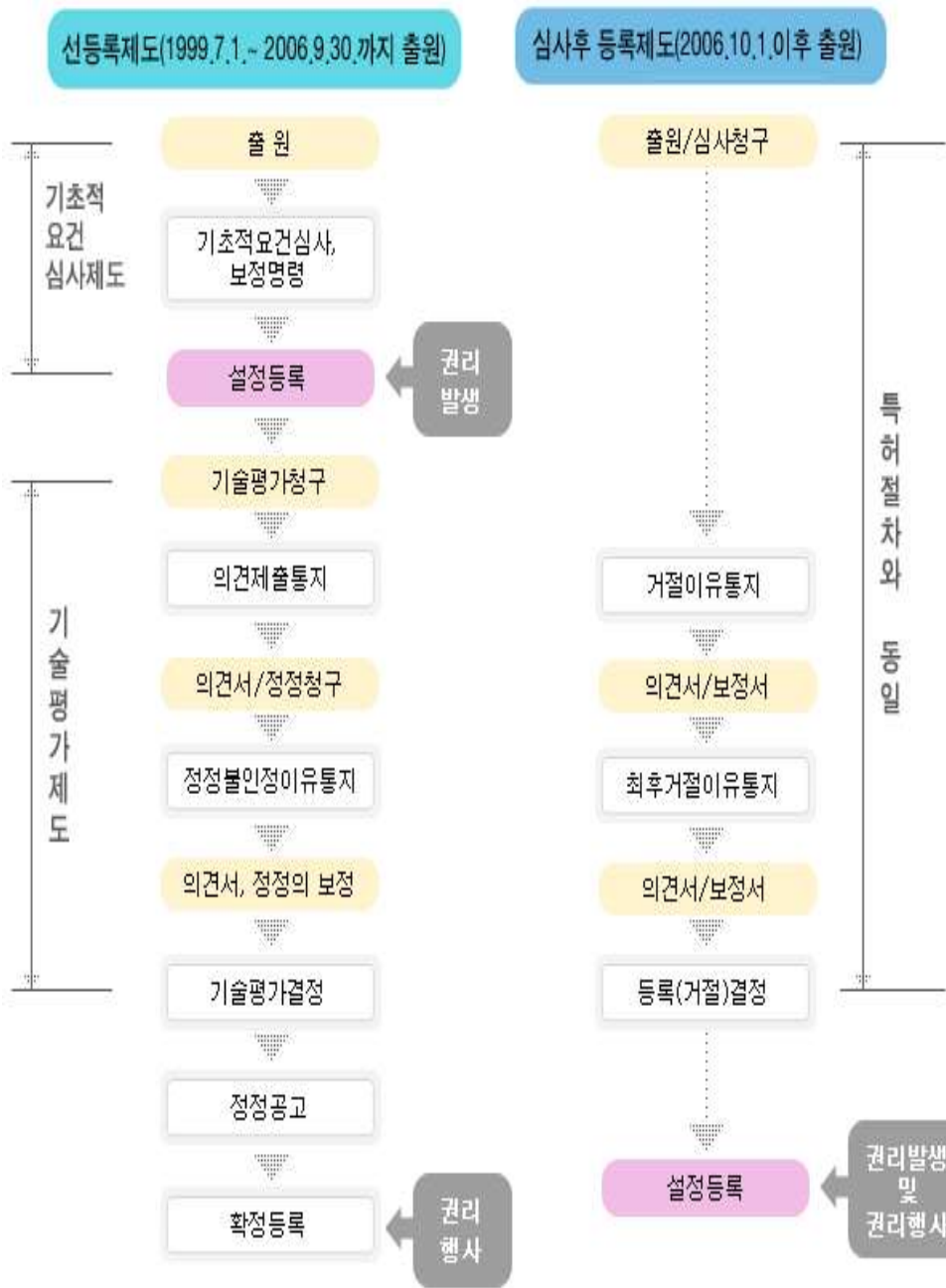
○ 실체심사 관련 규정을 특허법과 일치시켜 산업재산권제도의 조화를 도모

- 실용신안제도가 특허제도와 마찬가지로 심사후 등록제도로 변경됨에 따라 합리적 제도 운영을 위해 특허제도와 동일된 절차를 마련하여 민원인의 편익을 도모함



[그림51] 구 실용신안(선등록제도)과 현행 실용신안(심사후 등록제도)의 절차 비교도





【그림 52】 현행 실용신안 흐름도

구분		실용신안	특허
등록	보호대상	물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것
	등록요건	신규성, 진보성 등 실체적 요건	신규성, 진보성 등 실체적 요건
	명세서등보정시기	특허와 동일	특허결정등본을 송달하기 전 또는 최초 거절이유 통지 받기 전 거절이유통지 의견서제출기간 이내 거절결정 불복심판청구일
	결정방법	실용신안등록결정 또는 실용신안등록거절결정	특허결정 또는 특허거절결정
권리행사	권리존속기간	10년	20년
	권리행사의요건	특허와 동일	설정등록
	침해자의과실추정	특허와 동일	설정등록 후
권리취소무효	이의신청	이의신청제도가 무효심판제도로 통합 (실용신안등록이의신청은 2007.6.30.까지 가능)	출원부터 5년 이내 누구든지 가능, 취하할 수 없음
	심사청구	출원부터 3년 이내 누구든지 가능, 취하할 수 없음	출원부터 5년 이내 누구든지 가능, 취하할 수 없음
	무효심판	특허와 동일	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월이내에는 누구든지 가능</li> <li>• 등록공고일 후 3월 이후에는 이해관계인 또는 심사관만 가능</li> </ul>
기타	우선심사제도	있음 ※ 출원과 동시에 심사청구를 하고 그 출원 후 2월 이내에 우선심사 신청이 있는 경우도 가능	있음 ※ 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원도 가능

	진보성	극히 용이하게 고안 가능한지 여부	용이하게 발명가능한지 여부
	정정가능절차	특허와 동일	무효심판, 정정심판, 정정의 무효심판

【표36】 특허제도와 현행 실용신안제도(심사후 등록제도)의 주요내용 비교

### 2.3.4 디자인 출원 및 등록

- 디자인보호법 제2조 제1호에는 「디자인이라 함은 물품(물품의 부분 및 글자체 포함)의 형상, 모양이나 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 규정하고 있으며, 독립거래의 대상이 되는 유체 동산인 물품(또는 동 물품의 부분)의 외관에 관한 창작을 디자인이라고 할 수 있음



【그림53】 디자인 권리 취득의 절차

## ○ 존속기간

- 디자인권의 존속기간은 디자인의 설정등록일로부터 15년임
- 다만 유사디자인권의 존속기간은 기본디자인권의 존속기간과 같아 기본디자인권이 소멸되면 유사디자인권도 함께 소멸됨

## ○ 디자인권의 발생

- 등록결정을 받은 후 소정의 등록료와 함께 특허청에 디자인등록을 함으로써 디자인권은 발생함
- 권리의 설정 등록 시에는 최초 3년 차분의 등록료를 납부하여야 하며, 그 후 4년 차분 이후 등록료에 대하여서는 매 1년 단위로 납부하거나 필요한 기간 단위로 분할하여 납부도 가능함
- 설정등록료 및 연차 등록료의 납부시기를 놓친 경우에는 6개월 이내에 일정한 할증료와 함께 재등록할 수 있음
- 또한, 6개월의 유예기간마저 놓친 경우에도 본인이 책임질 수 없는 불가항력적인 사유에 의하여 등록료를 납부하지 못한 경우에는 그 사유가 없어진 날부터 14일 이내에 증거서류 등을 첨부하여 등록료를 추가 납부 할 수 있으며, 다만, 6개월의 유예기간 만료일부 6월이 경과한 때에는 등록료를 납부할 수 없음

## ○ 디자인권의 효력

- 디자인권은 디자인보호법 제41조는 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다고 규정하고 있음

### ① "업으로서"

- '업으로서'라는 것이 꼭 영리를 목적으로 실시하는 것만을 의미하는 것은 아니며, 반복 계속해서 행하여지는 것은 모두 포함하는 의미임 즉, 개인적으로 일시적, 일회적으로 실시하는 것은 제외된다는 의미임

### ② "실시"

- 실시란, 디자인에 관한 물품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 말함

### ③ "독점"

- 당해 디자인을 독점적으로 실시할 권능을 가짐과 동시에 제3자가 당해 디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시하는 것을 배제하는 권능도 가지는 독점배타권이라는 의미임
- 디자인권의 효력은 등록디자인과 동일한 디자인뿐만 아니라 이와 유사한 디자인에 미침
- 디자인권의 효력이 유사한 디자인까지 미치는 것은 특허·실용신안에서의 기술적 사상과 달리 디자인이 동일한 경우에 한정할 경우 그 보호대상이 극히 협소한 것이 되어 제도의 목적을 달성할 수 없게 되기 때문임
- 따라서 디자인이 표현된 물품과 그 형태적 본질에 있어서 공통적인 동질성을 가지고 있어서 외관상 서로 유사한 미감을 일으키는 범위에 대해 "유사"라는 개념을 정립하고 이 범위도 보호의 대상으로 하고 있음

## ○ 디자인권의 제한

### ① 디자인권의 효력이 미치지 않는 범위

- 연구 또는 시험을 하기 위한 등록디자인의 실시
- 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치 기타의 물건
- 디자인 등록 출원 시부터 국내에 있는 물건 출원전부터 국내에 이미 존재하고 있던 물건에 대하여서는 권리가 미치지 않음. 그러나 권리가 등록된 이후에는 제3자가 그것과 동일한 물건을 계속 생산하는 것은 인정되지 않음

### ② 실시권에 의한 제한

- 등록권리자가 타인에게 전용실시권 또는 통상실시권을 설정해 준 경우에는 그 설정된 범위 안에서 등록권리자의 독점적 권리는 제한됨

### ③ 이용·저촉관계에 의한 제한

- 자신의 등록디자인이 타인의 특허권·실용신안권·상표권·디자인권·저작권 등을 이용한 것이거나, 저촉 관계에 있는 경우에는 타인의 동의를 얻거나 통상실시권 허여심판에 의하지 않고는 자신의 디자인으로 사업을 실시할 수 없음

## ○ 디자인보호법상 특유의 제도

- 디자인은 모방이 용이하고 유행성이 강하다는 특성이 있으므로 다른 산업 재산권법과는 다른 몇 가지 특유의 제도를 가지고 있음

### ① 유사디자인제도

<b>개요</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 디자인은 기본디자인이 창작된 이후에 이를 기초로 한 여러 가지 변형디자인이 계속 창작되는 특성이 있음</li> <li>• 또한 디자인권은 타인의 모방·도용이 용이하나, 그 유사범위는 추상적이고 불명확함에 따라 미리 유사범위내의 유사디자인을 등록받아 침해·모방을 미연에 방지할 필요성이 있음</li> <li>• 따라서 자기가 등록 또는 출원한 기본디자인의 변형된 디자인을 유사 디자인이라는 이름으로 등록 받을 수 있도록 하는 제도를 두고 있음</li> </ul>
<b>내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유사디자인권은 기본디자인의 디자인권과 불가분의 일체가 되어 이전·소멸 됨</li> <li>• 단, 유사디자인권만을 무효심판 또는 권리범위확인심판의 대상으로 하거나 권리를 포기하는 것은 가능함</li> </ul>

### ② 한 벌 물품 디자인제도

- 디자인보호법은 출원대상을 명확히 하여 심사처리의 신속을 도모함과 동시에 권리 범위를 명확히 하기 위하여 하나의 물품은 독립된 하나의 출원으로 하여야 한다는 1디자인 1출원주의를 취하고 있음
- 그러나 예외적으로 한 벌로 사용되는 물품으로서 전체적으로 통일성이 있는 경우에는 하나의 출원으로 심사·등록할 수 있도록 하는 한 벌 물품 디자인제도를 두고 있음
- 한 벌 물품디자인 대상품목 (디자인보호법 시행규칙 별표 5 참조) 한 벌 물품 디자인으로 출원할 수 있는 물품은 한 벌의 낱연용구 세트, 한 벌의 커피세트, 한 벌의 오디오세트, 한 벌의 전문 운동복 세트, 한 벌의 게임기세트 등 86개 물품임

### ③ 비밀디자인제도

- 디자인은 모방이 용이하고, 유행성이 강하므로 디자인권자가 사업실시의 준비를 완료하지 못한 상황에서 디자인이 공개되는 경우에는 타인의 모방에 의한 사업상 이익을 모두 상실할 우려가 있음

- 따라서 디자인등록 출원 시 출원인의 신청이 있는 경우에는 디자인권의 설정등록일로부터 3년 이내의 기간 동안 공고하지 아니하고 비밀상태로 유지할 수 있도록 하고 있으며, 비밀로 유지할 수 있는 기간은 출원인이 정하며 그 기간은 3년 이내에서 연장하거나 단축할 수 있음
- 비밀디자인 청구 시기는 현재는 디자인 등록 출원 시이나 출원인의 사정변경 등에 탄력적으로 대응할 수 있도록 출원 시는 물론 최초의 디자인등록료를 납부하는 날까지로 출원인이 임의로 정할 수 있음

#### ④ 비밀디자인임에도 열람이 가능한 경우

- 디자인권자의 동의를 받은 자의 청구가 있는 경우
- 심사, 심판, 소송의 당사자나 참가인의 청구가 있는 경우
- 디자인권 침해의 경고를 받은 사실을 소명할 자의 청구가 있는 경우
- 법원의 청구가 있는 경우

### ○ 출원공개제도

#### ① 도입 배경

- 종전의 디자인보호법에 의하면 디자인을 출원한 후 심사절차를 거쳐 등록을 하기 전까지는 디자인권이 발생하지 않으므로 출원중에 있는 디자인을 제3자가 모방할 경우 이에 적절하게 대응할 수 있는 제도적인 장치가 결여되어 있었음
- 이와 같은 제도적인 결점을 보완하기위하여 '96년 7월 1일부터 『출원공개제도』를 도입하여 시행하고 있으며 2005년 7월부터는 무심사등록출원에 대해서도 공개를 신청할 수 있음

#### ② 제도내용

- 디자인등록출원 시 또는 출원이후 출원인의 출원공개신청이 있는 경우에는 등록전이라도 디자인의 출원내용을 공보를 통하여 공개하고, 공개 후 제3자로부터의 모방실시가 있는 경우에는 모방자에게 경고할 권리가 발생하며 그 디자인이 등록된 후에는 디자인권자는 모방자에게 보상금청구권을 행사할 수 있음
- 또한 제3자의 무단모방이 있는 경우에는 우선심사를 청구할 수 있도록 하여 조기에 보상금청구권을 행사할 수 있도록 하였음

## ○ 정보제공제도

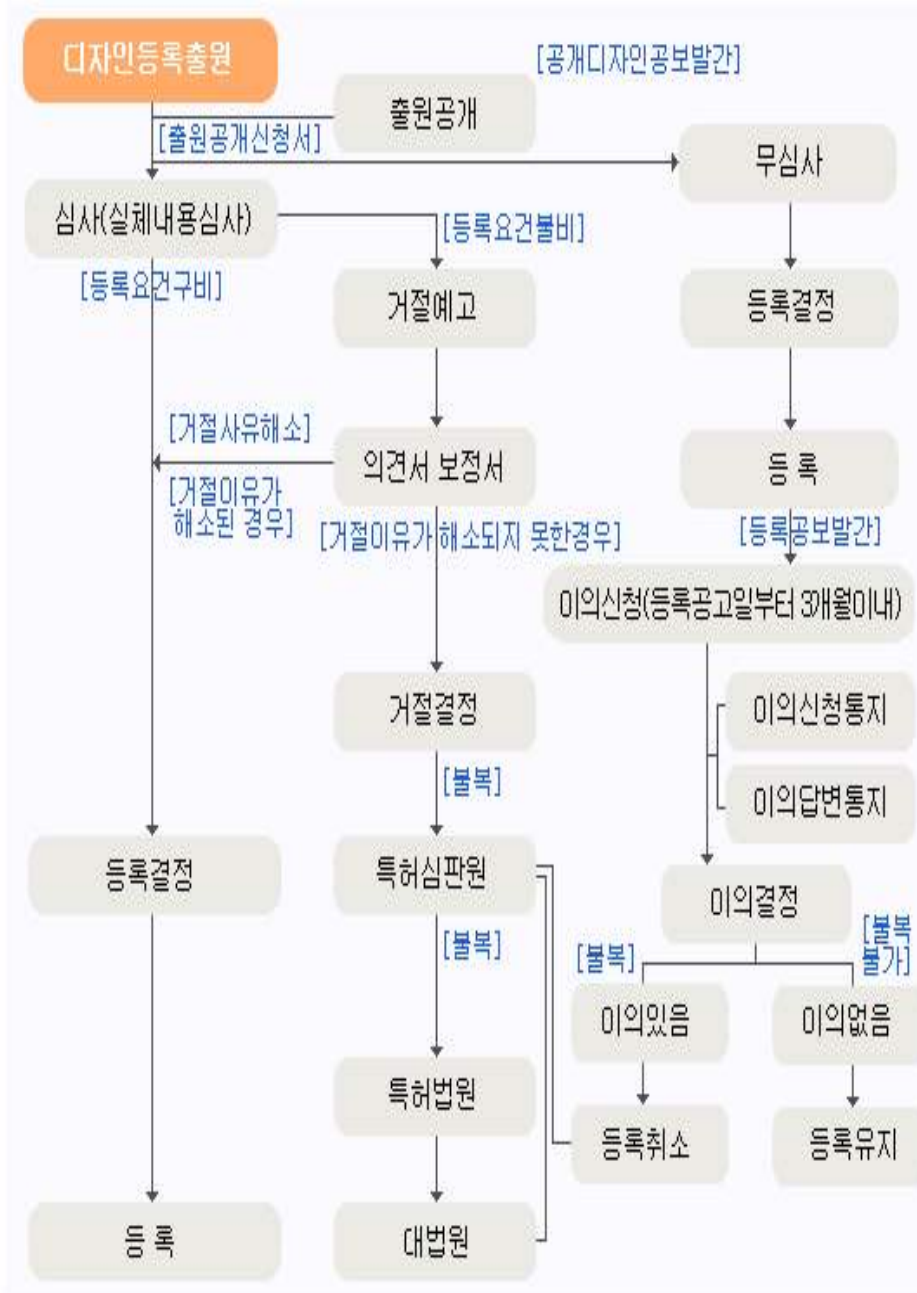
### ① 의의

- 디자인등록출원된 디자인에 대하여 누구든지 당해 디자인이 거절이유에 해당하여 등록될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있는 제도를 말함

### ② 내용

- 디자인등록출원된 디자인에 대한 심사관의 심사역량을 강화 하고 심사의 질적 향상을 도모하기 위하여 디자인등록출원의 출원공개 여부를 불문하고, 또한 디자인심사등록출원 또는 디자인무심사등록출원 여부를 불문하고 누구든지 당해 디자인에 대하여 등록될 수 없는 이유가 있는 경우에는 관련증거와 함께 정보를 제출할 수 있게 하여 심사의 정확성, 공정성 및 신속성을 더 한층 제고 할 수 있도록 하고 있음
- 2001. 6월 이전 법에서는 심사등록출원된 디자인에 대해서만 정보를 제공할 수 있었지만 2005.7월부터는 무심사등록출원된 디자인에 대해서도 정보를 제공할 수 있도록 하였으며, 이에 의하여 거절 결정할 수 있도록 하였음

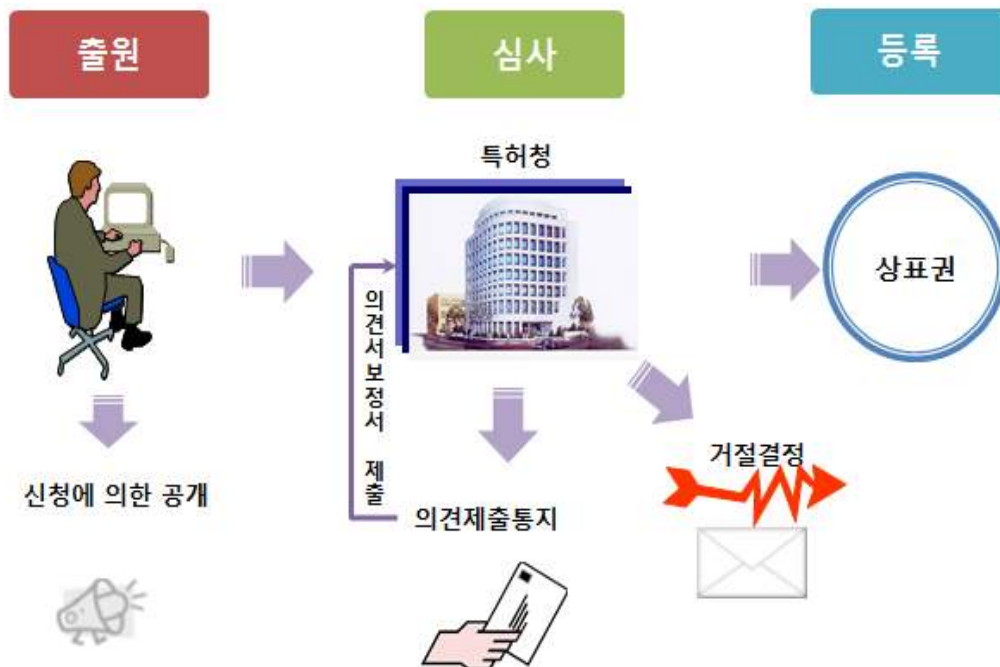




【그림54】 디자인의 출원 및 심사처리절차

### 2.3.5 상표 출원 및 등록

- 상표란 기호, 문자, 도형 혹은 입체적 형상으로 구성된 것으로서, 이들을 단독 또는 2이상 결합하거나 색채와 결합한 표장으로 타인의 상품 또는 업무와 식별시키기 위해 당업자가 상품 또는 업무(서비스업)에 사용하고자 하는 것을 말함



【그림55】 상표 권리 취득 절차

#### (1) 상표등록출원

- 1상표 1출원주의 원칙
  - 상표등록출원은 상품류 구분 내에서 상표를 사용할 1개 또는 2개 이상의 상품을 지정하여 상표마다 출원하여야 하는데 이를 1상표1출원주의원칙이라고 하며, 하나의 출원서로 동시에 2이상의 상표를 출원하는 것이 허용되지 않는다는 의미임
  - 1상표 1출원주의 원칙은 신규 상표등록출원, 지정상품의 추가등록 출원, 상표권의 존속기간갱신등록출원에 적용되는 기본 원칙임

- '97년 개정상표법에 따라 '98년 3월 1일부터 "1상표1류1출원주의" 제도를 폐지하고 "1상표다류1출원주의"를 채택함에 따라 상표마다 출원하되 상표와 서비스업을 동시에 지정하여 출원할 수도 있게 되었음

### ○ 상표를 사용할 상품의 지정

- 상표등록출원을 할 때에는 보호받고자 하는 상표와 아울러 상표법시행규칙 제6조의 규정에 따른 상품류 구분 및 「상품 및 서비스업의 명칭과류 구분에 관한 고시」에 따라 그 상표를 사용할 상품을 1개류 또는 다류의 상품을 지정할 수 있으며, 상표법 시행규칙 별표에서는 제1류부터 제34류까지의 34개류의 상품류 구분과 제35류부터 제45류까지 11개류의 서비스업류 구분이 명시되어 있음
- 우리나라의 경우 '98년 3월 1일 이전에는 우리나라의 고유한 상품류 구분을 채택·사용하였으나, '98년 3월 1일 이후에는 표장의 등록을 위한 상품 및 서비스업에 관한 국제분류인 니스협정에 의한 국제상품분류를 채택·사용하고 있음

### ○ 지정상품추가등록출원

- 상표권자 또는 상표등록출원인은 출원 또는 등록 후의 사정변화에 따라 지정상품의 범위를 확대할 필요가 있는 경우 등록상표 또는 상표등록출원의 지정상품에 상품을 추가하는 지정상품의 추가등록을 받음으로써 상표권의 권리범위를 확장하여 상표권자의 이익을 보호받을 수 있음
- 상표등록출원인은 상표등록출원 시에 1 또는 2개 이상의 상품을 일시에 지정할 수 있으나, 상표등록출원 후 또는 상표등록 후에 지정상품을 추가할 필요가 있을 경우 별도로 지정상품의 추가등록출원서를 제출하여 지정상품을 추가할 수 있도록 하기 위한 제도임
- 지정상품의 추가등록의 요건은 원상표권 또는 원상표등록출원이 존재하여야 하고, 추가등록출원의 출원인은 등록상표의 상표권자 또는 상표등록출원의 출원인과 동일인이어야 하며, 지정상품의 추가등록의 상표는 당해 등록상표 또는 상표등록출원의 상표와 동일하여야 하고, 통상의 상표등록출원에 관한 거절이유에 해당하지 않아야 함
- 지정상품의 추가등록이 있으면 그 추가 등록된 지정상품은 원상표권에 합체되어 일체를 이루므로, 상표권의 존속기간이 함께 진행되고 원상표권이 소멸되면 추가등록도 함께 소멸됨

- 그러나 무효사유의 존재여부나 상표권 침해여부의 판단에 있어서는 당초에 등록된 것과 독립적으로 존재하고 판단됨
- '98년 3월 1일 이전 상표법에서는 동일 상품류 구분 내에서는 동일한 상표는 하나의 상표등록만 인정하였으나 '98년 3월 1일부터 다류1출원 제도를 시행하면서 추가등록대상을 동일 상품류 구분 내에 한정하던 것을 폐지하였으며 아울러 상품마다 분할하여 출원 및 등록이 가능하도록 개정하였음

## ○ 상표권의 존속기간갱신등록신청

- 상표권의 존속기간은 설정등록일로부터 10년이나 10년간씩 몇 번이고 계속하여 갱신할 수 있으므로 상표권은 반영구적인 권리임
- 상표권의 존속기간을 갱신하고자 할 경우에는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 상표권 존속기간갱신등록신청을 하여야 하며, 존속기간이 만료된 후라도 6개월이 경과하기 이전에는 상표권의 존속기간갱신 등록신청을 할 수 있으나 일정액의 과태료를 납부하여야 함

## ○ 출원의 보정 · 분할 · 변경

### ① 출원의 보정

- 상표등록출원의 보정이란 출원의 절차상 또는 내용상의 흠결을 특허청장 또는 심판원장의 명령에 의하여, 또는 출원인이 자진하여 보정할 수 있도록 하는 제도를 말함
- 출원인은 최초 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 상표등록여부 결정의 통지서가 송달되기 전에 출원상표 및 그 지정상품을 보정할 수 있는데 요지가 변경되지 않는 범위의 보정이란 다음과 같은 경우를 말함

- 지정상품의 범위의 감축
- 오기의 정정
- 불명료한 기재를 명확하게 하는 것
- 상표의 부기적인 부분의 삭제

### ② 출원의 분할

- 1 또는 2이상의 상품류 구분 내의 상품을 지정상품으로 하여 상표출원한

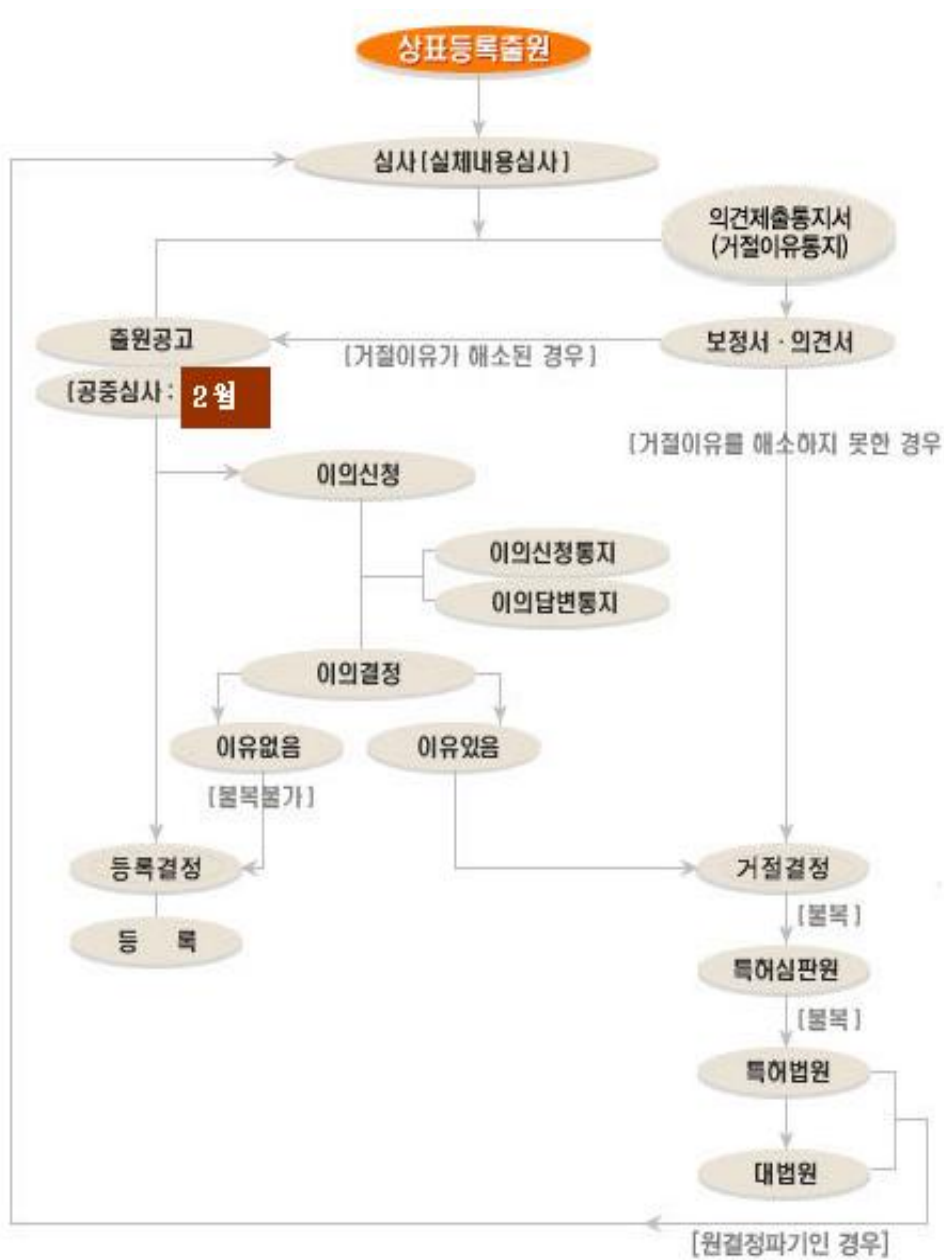
경우에는 이를 상품마다 또는 상품류 구분별로 출원을 분할할 수 있도록 한 것을 말함. 즉, 출원의 분할은 지정상품의 분할을 뜻하며, 상표의 분할을 의미하지는 않음

### ③ 출원의 변경

- 출원의 변경은 상표등록출원, 서비스표등록출원, 단체표장등록출원상호간에 인정되고, 지리적 표시 단체표장등록출원 및 업무표장등록출원에 대해서는 인정되지 않음
- 또한, 상표권의 존속기간갱신등록출원 또는 지정상품의 추가등록출원은 그 기초가 된 등록상표에 대하여 무효심판 또는 취소심판이 청구되거나 그 등록상표가 소멸된 경우를 제외하고는 상표등록출원으로 변경할 수 있음
- 무효심판이나 취소심판이 청구된 경우에는 상표권자가 무효나 취소될 경우를 대비하여 상표권의 존속기간갱신등록출원 또는 지정상품의 추가등록출원을 상표등록출원으로 변경하는 등 상표제도를 악용할 수 있으므로 이와 같은 경우에는 출원변경을 제한하였음
- 또한 타법 영역으로의 출원의 변경(상표와 특허, 실용신안, 디자인 상호간의 출원의 변경)은 인정되지 않으며, 신규의 상표등록출원이나 지정상품의 추가등록출원 또는 상표권의 존속기간갱신등록출원 상호간의 출원변경도 인정되지 않음

### ○ 상표의 출원공고제도

- 상표의 출원공고제도는 상표의 공익성과 출원상표의 다양성에 비추어 특허청 내부 심사관의 심사만으로는 부족하다는 견지에서 상표로서의 권리를 설정 등록전에 이를 일반에게 공개하여 공중심사에 회부함으로써 각계의 의견을 듣고 이의가 있으면 이의신청을 할 수 있게 하여 심사에 공정성을 달성하기 위한 일련의 과정임
- 출원인은 원칙적으로 출원공고후 타인이 무단으로 당해 출원된 상표와 동일, 유사한 상표를 동일, 유사한 상품에 대하여 사용함으로써 출원인에게 업무상의 손실이 발생하는 경우 그 타인에게 경고를 하고 업무상의 손실에 상당하는 보상금을 청구할 수 있도록 하되, 상표등록 출원의 사본(국제상표등록출원의 경우에는 국제출원의 사본)을 제시하고 경고하는 경우에는 출원공고전에도 보상금을 청구할 수 있도록 규정하고 있으며, 다만, 상표권의 설정 등록된 이후에만 당해권리를 행사할 수 있도록 규정하고 있음



【그림56】 상표심사절차도

○ 상표의 이의신청제도

- 출원공고된 상표에 대하여 이의가 있을 때에는 누구나 출원공고일로부터 2월 이내(연장 불가)에 이의신청을 할 수 있고 이의신청서는 소정의 양식에 의거 작성하되 반드시 이의신청의 이유를 기재하고 이에 필요한 증거를 첨부하여야 함

- 이미 제출한 이의신청에 대한 이유나 증거를 보정하고자 하는 경우에는 이의신청기간의 경과 후 30일 이내에 하여야 함

### ○ 상표권의 존속기간

- 상표권은 설정등록에 의하여 발생하는데 상표권의 존속기간은 설정등록이 있는 날로부터 10년이며, 상표권의 존속기간 갱신등록출원에 의하여 10년간씩 그 기간을 갱신할 수 있으므로 계속 사용을 하는 한 반영구적인 효력을 갖게 됨
- 상표권의 존속기간을 갱신하고자 할 경우에는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 상표권 존속기간갱신등록출원을 하여야 하며, 존속기간이 만료된 후라도 6개월이 경과하기 이전에는 상표권의 존속기간갱신 등록출원을 할 수 있으나 일정액의 과태료를 납부해야 함

### ○ 상품분류전환등록

- 1998년 3월 1일 이전에 구 한국분류에 따라 상품을 지정하여 상표권의 설정등록, 지정상품의 추가등록 또는 존속기간갱신등록을 받은 상표권자는 당해 등록상품의 지정상품을 산업자원부령이 정하는 상품류구분(NICE분류)에 따라 전환하여 등록을 받아야 함
- 상표권의 존속기간갱신등록출원과 상품분류전환등록신청을 하나의 신청서에 일괄 신청할 수 있음
- 상품분류전환등록을 받아야 하는 자가 법 소정의 신청기간 이내에 상품분류전환등록을 하지 아니한 경우 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품에 대한 상표권은 그 신청기간의 종료일이 속하는 존속기간의 만료일에 소멸함
- 상품분류전환등록신청은 상표권의 존속기간의 만료일 1년 전부터 존속기간 만료 후 6월 이내의 기간에 하여야 함

### ○ 상표권의 이전

- 상표권의 이전이라 함은 상표권의 내용의 동일성을 유지하면서 소유주체만을 교체하는 것을 말함
- 상표권도 무체재산권의 일종으로 일반재산권과 마찬가지로 자유로운 이전이 허용되어야 할 것이나, 상표법의 목적에 비추어 수요자 이익 보호 등을 위해 필요한 경우에 일정한 제한이 가해지고 있음

- 일반적으로 상표권은 그 자체만을 특정하여 영업과 함께하지 아니하고도 매매, 증여 등에 의하여 자유롭게 양도될 수 있고, 또한 지정상품마다 분할이전 할 수도 있음

## ○ 상표의 사용권제도

### ① 전용사용권

- 상표권자는 타인에게 상표권에 관하여 전용사용권을 설정할 수 있으며, 전용사용권자는 설정행위로 정한 범위 내에서 지정상품에 관한 등록상표를 사용할 권리를 독점하게 됨
- 따라서 전용사용권자는 상표권자와 마찬가지로 타인이 등록상표와 동일하거나 이와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품에 사용하는 등의 권리침해에 대하여 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며, 또한 상표권자의 동의를 얻어 그 전용사용권을 타인에게 이전하거나 통상사용권을 설정할 수 있음
- 전용사용권의 설정·이전 등은 등록하여야 효력이 발생하며(등록은 효력발생요건), 전용사용권자는 등록상표를 사용하는 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 함

### ② 통상사용권

- 상표권자 또는 전용사용권자는 타인에게 그 상표권에 관하여 통상사용권을 설정할 수 있으며, 통상사용권자는 설정행위로 정한 범위 내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지게 됨
- 또한 상표권자 및 전용사용권자의 동의를 얻어 그 통상사용권을 타인에게 이전할 수 있음
- 통상사용권의 설정·이전 등은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없으며(등록은 제3자 대항요건), 통상사용권자는 등록상표를 사용하는 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 함
- 또한 통상사용권자는 지정상품에 등록상표를 사용할 권리만 가지므로 권리 침해에 대한 금지청구권은 없으며, 상표권자나 전용사용권자만이 권리침해에 대한 금지청구 등을 할 수 있음



## 2.4 IP 보호의 필요성

- IP 창출 및 권리화를 통해서 취득한 IP는 기업의 무형자산으로서 인식되어 기업 자산의 일부분으로서 위치함<sup>25)</sup>
- 이러한 IP를 타사(주로 경쟁사)에서 침해하는 경우는 기업의 경영에 큰 영향을 미치며, 침해 대응을 위해 많은 비용과 시간이 소요되고 심지어 본업을 중단해야 되는 등 경영전반에 제약이 따르게 됨
- 한편, 자사에서 타사의 IP를 의식적 또는 무의식적으로 침해하는 경우도 마찬가지로이며, 따라서 기업은 출원을 통한 IP 소극적 보호보다는 IP 등록 후에 발생하는 각종 분쟁과 관련된 적극적인 보호에 대해 더 역점을 둘 필요가 있음

사례	특허분쟁 대응 성공 사례
내용	<p>A사는 중규모의 중소기업으로서 ‘전자레인지의 과열방지장치’를 제작하여 S전자에 납품하여 오던 중 동일 제품을 일본의 개인발명가로부터 기술 도입하여 국내에서 생산판매를 하던 내국인 회사인 B사로부터 특허침해금지 경고장을 받았다</p> <p>그러나 A사는 이미 이런 상황이 제기될 수 있음을 예상하고 S대학교에서 정년퇴임을 한 교수를 연구소장으로 초빙하여, 철저한 특허관리를 하고 있었다. 즉, A사는 동 제품과 관련한 기술에 대해서, 전 세계적으로 특허된 내용을 철저히 조사한 후 선행기술들에 저촉되지 않도록 이를 회피하는 설계를 해 오고 있었다 따라서 A사는 B사의 특허침해 경고장에 대해서도 어려워하지 않고 이미 분석해 놓았던 자료를 가지고 양자 기술들 간의 상이한 점을 입증하여 간단히 해결할 수 있었다</p>

25) 중소기업 특허경영 매뉴얼, 특허청, 2007

## 2.4.1 타사의 권리침해가 의심되는 경우

- A사는 B 제품 시장에서 제법 자리 잡은 회사로서 제품 출시 전부터 자체적인 기술개발을 통하여 자사 제품에 대하여 원천특허권 및 디자인권을 다수 가지고 있음. B 제품 시장은 A사와 비슷한 규모의 많은 수의 업체들이 치열한 경쟁을 벌이며 사업을 영위하고 있는 바, A사는 후발 경쟁업체들이 자사의 특허권 및 디자인권을 침해하고 있는 것으로 의심하기 시작하였음. 이에 A사는 자사의 특허권 및 디자인권을 침해한 업체들에 대한 대응방안 고심하고 있음
- 이와 같이, 경쟁사나 제3자가 자사의 IP를 침해한다고 의심되는 경우에는 실시품(침해가 의심되는 물건, 방법, 브랜드, 디자인 등)을 분해, 분석하고 자사 특허와의 관계를 조사하여 침해 증거를 잡는 것이 선행되어야 함
- 증거를 잡은 후에는 경고장에 의해 제조나 판매 등을 중지하도록 요구함
- 경고장을 송부하였음에도 불구하고 계속 침해품을 제조나 판매하는 경우에는 소송을 제기할 필요가 있음
- 타사의 권리침해가 의심될 경우 대응 절차
  - ① 침해사실을 발견
    - 침해사실의 발견은 자사의 영업부가 거래시장에서 타사의 침해품을 발견하게 되거나, 제3자로부터의 문의나 통지를 통한 지식, 원 권리자(라이선서)로부터의 지식 등을 통해서 이루어짐
  - ② 침해의 증거수집과 침해자 조사
    - 침해 사실이 발견된 경우, 먼저 침해 행위를 뒷받침할 수 있는 증거자료 (침해품, 카탈로그, 기술자료)를 수집한 다음에, 침해자에 대한 조사 (침해품의 생산, 판매량, 판매루트, 실시개시의 시기, 생산방법 등의 실시

상황과 회사규모, 자금력, 기술력, 영업력, 자사와의 이해관계, 대리인 등 기업력의 조사)를 함

### ③ 침해사실 확인

- 수집한 증거조사에 의해 특정된 대상물(방법)을 자사의 특허발명과 대비하여 기술적 범위에 속하는지의 여부, 즉 자사의 특허발명을 침해하고 있는지 여부를 검토

### ④ 침해의 입증방법을 확인

- 상대방의 실시가 자사의 특허를 침해하였다고 판단될 경우에는 신중을 기해 침해의 입증 방법을 모색하여야 하며, 실패할 경우에, 상대방으로부터 무고죄로 공격당할 수도 있음

### ⑤ 방침을 세움

- 이상의 수순에 의거한 조사와 판단에서 침해자에 대해서 경고할지의 여부, 그리고 경고할 경우 앞으로의 대응에 대한 방침을 세우는 것도 중요함

### ⑥ 상대방에게 경고

- 경고는 통상 서면으로 행하고 경고장에서는 권리자 권리의 특정(특허번호, 공고번호, 발명의 명칭 등) 및 상대방 실시양태의 특정(침해품, 방법 등) 및 회답기한 등을 명시하여 통상, 내용증명 우편으로 상대방에 발송
- 상대방이 복수인 경우, 상대방을 특정하지 않고, 신문지상에 게재 경고하는 경우도 있으나 많은 경우에는 직접 상대방에게 내용증명 우편으로 경고하는 방법이 가장 바람직함

## 보상금청구권

경고장 작성 시 침해된 기술이 출원중인 경우는 특허법 제65조의 '보상금청구권'에 관한 규정이 적용됨

이 조항이 적용되기 위해서는,

- (ㄱ) 해당 출원이 공개되어 있어야 하므로, 아직 공개 전이라면 조기공개신청을 하고 공개 후 경고장을 보내야 됨
- (ㄴ) 등록이 된다는 것을 전제로 청구할 수 있기 때문에, 일단 현 단계에서는 경고만을 할 수 있을 뿐이고,
- (ㄷ) 등록 후에 출원 중 침해 행위에 대하여 보상금청구를 할 수 있음

## 2.4.2 타사로부터 권리 침해 경고를 받은 경우

- 선행기술조사를 행한 경우라 하더라도 타사로부터 특허 침해 경고를 받을 수 있으며, 기업체에서 처음 경고장을 받은 경우 큰 문제가 발생한 것으로 생각하여 당황할 수 있으나 경고장의 내용을 충분히 숙지하여 상대방의 요구에 따라 적절히 대응할 필요가 있음

### (1) 일반적 대응방안

- 경고장 내용의 사실관계를 확인
  - 경고장을 받았을 경우에는 경고장 내용의 사실관계를 검토하고 동시에 상대방의 의향을 파악할 필요가 있음
- 경고장을 잘 읽고 상대방의 주장을 이해
  - ① 체크 사항

- (ㄱ) 보낸 주체가 회사의 책임자인가 또는 대리인(변리사, 변호사)인가
- (ㄴ) 상대 특허권은 특정되어 있는가
- (ㄷ) 자사 제품 기술은 특정되어 있는가
- (ㄹ) 침해라고 판단하는 증거와 이유가 명기되어 있는가
- (ㅁ) 상대요구가 특정(제조 판매의 중지, 손해배상청구, 라이선스 청구등)되어 있는가
- (ㅂ) 회답기한은 언제까지인가
- (ㅅ) 보낸 주체가 대리인인 경우 상대의 강경자세를 살피고, 당사자도 전문가 대리인을 세울 것인가

- ② 한편, 상대방이 보낸 경고장에 침해주장 이유나 근거가 명확하게 제시되지 않은 경우에 상대방에게 보다 명확한 근거 자료를 요구하여 합당한 범위 내에서 심리적 부담을 줌

- 침해여부 및 무효사유를 판단

- 만일 해당 권리가 경고자의 주장 그대로인 경우, 자사의 현재 실시품(또는 실시방법)이 기술적 범위에 속하는지의 여부 즉 침해여부판단을 하여야 함
- 또한, 상대방 특허에 대해 무효 항변을 하는 경우 효과적으로 대응할 수 있음

- 경고장에 대해 조치를 취함

- 경고장에 대해서는 될 수 있는 한 마찰을 피하기 위해 기간 내에 성의 있는 회답을 하여야 함

## **(2) 침해여부 및 무효사유에 대한 검토**

- 침해경고를 받은 경우 자사 실시기술의 상대방 특허 침해여부 및 상대방 특허의 유효여부를 판단해야 함

- 상대방 특허 침해 여부 검토

- 자사의 실시기술이 상대방 특허를 침해하였는지 여부는 다음과 같이 판단함

- ① 특허침해의 개념 및 유형

- 특허권의 침해란 제3자가 정당한 권한이 없이 타인의 권리(특허권 또는 전용실시권)로 되어있는 발명을 업(業)으로서 실시하는 경우를 말함

구분	내용
유효한 권리	특허침해가 성립되기 위해서는 특허권의 권리가 유효하여야 함
발명의 동일	특허침해의 성립은 실시발명과 특허발명(특허청구범위에 기재된 발명)의 동일이 전제되며 동일여부는 발명의 구성·목적·효과를 대비하여 판단하되, 여기서의 동일이라 함은 자명한 정도의 상이를 포함하는 개념임
업으로서 실시	타인의 특허발명의 실시는 업으로서의 실시이어야 함. 즉, 사업적으로 실시하여야 하고, 실시의 의미는 특허법 제2조에 정의한 규정에 의함
실시의 위법성	타인의 실시는 실시권 등의 정당한 권한이 없이 하는 실시이어야 함

【표37】 특허침해의 요건

② 특허침해의 검토

- 자사가 입수한 자료와 상대가 제시한 증거의 신뢰성이나 가치를 종합적으로 판단하여 침해여부를 판단함. 침해여부에 대해서는 전문가인 변리사 또는 변호사에게 감정을 받는 것이 좋음

○ 특허 무효 항변의 검토

- 상대방 특허를 침해하고 있다고 판단되더라도 상대방 특허가 무효사유를 가지고 있어 무효항변을 제기할 수 있다면 소송에 있어서 유리함

○ 경고장 내용의 검토

- 특허권자의 의도(라이선스 계약을 체결하고자 하는 것인지 아니면 애초 시장진입 방해나 퇴출을 기도하는 것인지), 심각성(협상과 소제기 중 어느 쪽에 더 기울어 있는지), 요구 사항의 수용가능성 및 협상가능성 등을 종합적으로 철저히 검토함

○ 대리인 선임 필요 검토

- 특허분쟁을 둘러싼 경고장 처리에 관하여 회사 내 처리능력, 경험이 충분하지 못한 경우
- 대상제품이 기업에게 높은 이익을 주는 주요 제품이고, 위험이 많은 경우
- 권리자 또는 대리인이 제품 비즈니스는 없이 특허 비즈니스만을 하는 특허 마피아 등의 악덕 업체로 알려진 경우

○ 전문가의 감정서 확보

- 고의 침해에 대한 중벌 적용을 회피할 수 있는 효과적인 방어책임

○ 경고장에 대한 회신

- 대리인을 선정하지 않거나 선정하는 중에 스스로 경고장에 대한 회신을 작성하는 경우의 유의사항은 다음과 같음

항 목	유 의 사 항
회신기간	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 경고장에 대해 응답하지 않으면 추후 소송에서 불성실한 태도로 비춰질 수 있으므로 적당한 시기를 봐서 잠정적 회신하고 시간을 확보</li> </ul>
회신 서명자 선택	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 사장이 직접 회신에 서명할 필요 없으며 담당자가 서명하여도 무방</li> <li>● 사장이 직접 회신한 경우 추후 소송에서의 증언녹취, 재판절차에 있어 상대방이 증인심문을 청구해 올 때 이를 거부하기가 곤란하기 때문</li> </ul>
회신은 간략하게	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 성실하게 대응한 기록을 남기기 위해 필요한 사항만을 냉정하고 간결하게 서술 한정</li> <li>● 불필요한 언행이나 스스로의 자인은 절대 금물</li> </ul>
장래 의무 부담행위 서술금지	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 일시적인 도피를 위한 장래의무 부담행위를 서술하는 것은 절대 금기사항임 (예: 기간을 스스로 한정하여 검토서 작성하는 것, 제품 샘플의 공여 등)</li> </ul>
침해관계의 설명과 그 근거자료의 제시요구	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 권리자의 공격을 제어하기 위해서는 부담을 주는 일이 가장 효과적 임</li> <li>● 특히 외국 선진기업들이 우리 기업의 대응능력의 미숙한 점을 이용하여 쉬운 방법으로 이득을 얻으려는 의도로 행해지는 무분별한 경고장 남발을 미연에 방지하는 효과적 수단임</li> </ul>
회신내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 잠정적 회신 (경고장 수령 확인, 성실한 검토 약속, 검토서 자료 입수에 상당 기간 소요 통보, 호의적 해결 희망 암시)</li> <li>● 실질적인 회신 (문제 회피 확신할 때 또는 문제 해결 가능성이 없을 때)</li> </ul>
관련서류 복사본 송부	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 추후의 소송 증거 자료 제출 및 권리자에게 우수한 대리인이 배후에 있다는 사실을 주지시킬 필요가 있음</li> </ul>

【표38】 경고장 회신 시 유의사항<sup>26)</sup>

26) 출처 : 국제특허분쟁 대응 표준 매뉴얼, 한국전자산업진흥회, 2004

## 2.5 우리나라에서의 IP 분쟁 대응

- 타사가 자사의 특허를 침해하였는지 또는 타사로부터 침해경고를 받았는지 분쟁이 발생하면 이를 효율적으로 해결해야 함
- 소송제도를 통하여 해결할 것이 있고 소송외적 제도를 통하여 해결해야 할 것이 있음

### 2.5.1 분쟁해결제도의 종류

#### (1) 소송제도

##### ○ 민사적 구제수단

- 분쟁해결을 위한 소송제도로써 침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구, 부당이득반환청구, 가압류·가처분의 민사적 구제수단이 있음

##### ① 침해금지 및 예방청구권(특허법 제126조)

- (ㄱ) 특허권자·전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 고의·과실을 불문하고 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있음
- (ㄴ) 침해금지청구권의 내용 : 침해 행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법 발명인 경우에는 침해 행위로 생긴 물건을 포함)의 폐기, 침해 행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해예방에 필요한 행위를 청구할 수 있음

##### ② 손해배상청구권 (특허법 제128조)

특허권자 · 전용실시권자는 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있음



③ 신용회복조치청구권(특허법 제131조)

(ㄱ) 특허권자 또는 전용실시권자는 타인이 고의 또는 과실로 특허발명을 침해하여 업무상의 신용을 실추케 한 때에는 법원에 신용회복조치를 청구할 수 있으며, 법원은 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 신용회복조치를 명할 수 있음

(ㄴ) 신용회복조치 방법 : 신문, 잡지 등에의 권리자의 승소사실 게재 등

④ 부당이득반환청구권 (민법 제741조)

법률상 원인 없이 타인의 특허권 또는 전용실시권으로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 권리자에게 손해를 가한 자에게 그 이익을 반환하도록 청구할 수 있는 권리를 말함

⑤ 추정

(ㄱ) 손해액의 추정(특허법 제128조) : 권리를 침해한 자가 침해 행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 손해의 액으로 추정하며, 또한 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 상당액을 특허권자·전용실시권자가 받은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있음

(ㄴ) 생산방법의 추정(특허법 제129조) : 물건의 생산방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지된 물건이 아닌 때에는 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정함

(ㄷ) 과실의 추정(특허법 제130조) : 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해 행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정함

⑥ 가처분

- (ㄱ) 특허권자는 자신의 특허권이 침해되고 있음을 이유로 침해금지 명령을 발해줄 것을 법원에 청구할 수 있는 바, 특히 본안에 관한 최종적인 심리이전의 단계에서(제소 전·후를 불문) 침해피의자에게 잠정적인 침해금지명령을 내리는 것을 가처분이라고 함
- (ㄴ) 가처분 명령은 특허권자에게는 매우 실효적이고, 강력한 공격수단이 되며 침해혐의자에게는 즉각적인 사업 중단을 초래하는 두려운 존재임
- (ㄷ) 따라서 법원에서의 가처분의 인정은 다음과 같은 매우 엄격한 요건을 요하고 있는데, 침해혐의자에 대한 불측의 손해를 입힐 수 있기 때문임

○ 형사적 구제수단

① 특허권 침해죄 (특허법 제225조)

- (ㄱ) 특허권 또는 전용실시권을 고의로 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있음
- (ㄴ) 친고죄로서 특허권자 또는 전용실시권자의 고소가 있어야 함

② 몰수 (특허법 제231조)

법원은 특허권 또는 전용실시권을 고의로 침해한 경우에는 침해 행위를 조성한 물건 또는 그 행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 함

### ③ 양벌죄 (특허법 제230조)

법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인, 사용자, 기타 종업원이 업무와 관련하여 침해죄, 허위표시의 죄, 사위행위의 죄를 범하였을 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 벌금형을 부과함

## (2) 소송외적 해결제도

### ○ 개요

- 심판·소송을 통한 해결은 일반적으로 장기간의 시간이 소요되는 한편, 상품의 라이프 사이클이 짧아지고 기술수명이 날로 단축되고 있으므로, 사법적 절차가 종료되는 시점이 되면 사실상 법적 구제 실익이 희박해지며, 기업은 분쟁해결에 큰 비용을 지불해야 하는 등 기업 경쟁력을 잃게 됨
- 따라서 첨단 기술분야 등의 급속한 발전으로 분쟁내용이 고도화, 복잡화 되어감에 따라 IP 분야의 전문가에 의한 간이 중재·조정제도가 요청됨
- 이러한 소송외적 해결제도의 장점은 다음과 같음

(ㄱ) 신속하고 비용측면에서 경제적임

(ㄴ) 편리하고, 비공식적인 절차에 의하여 문제를 해결할 수 있음

(ㄷ) 당해 분야의 전문가들의 도움으로 분쟁을 조기에 해결할 수 있음

(ㄹ) 소송절차에 의하여 공개될 수 있는 회사의 영업비밀을 보호할 수 있음

### ○ 제도의 종류

#### ① 중재제도

- 분쟁 당사자의 합의에 따라 분쟁에 관한 판단을 법원이 아닌 제3자(중재인 또는 중재기관)에게 맡겨 그 판단에 복종함으로써 분쟁을 해결하는 방법

- 대표적인 중재기관으로는 대한상사중재원(<http://www.kcab.or.kr/>)이 있으며, 상사중재원에 중재를 신청하고자 하는 경우에는 '일반거래중재팀 (02-551-2006)'으로 문의하면 됨

② 조정제도

구분	내용	비고
목적	첨단기술이 급속한 발전에 따라 점차 복잡화 되어가는 산업재산권 분쟁을 경제적이고 신속하게 대응하기 위하여 각계 전문가로 구성된 분쟁조정위원회를 통해 당사자간 원만한 해결을 유도	조정신청일로부터 3개월 이내에 조정 완료(민원인의 비용부담 없음)
분쟁조정 대상	특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권의 침해·양도 또는 실시에 관련된 분쟁 및 직무발명보상에 관련된 분쟁 등	-
분쟁조정 효력	'민법상 화해 -> 재판상 화해'로 조정효력 강화 분쟁조정위원회의 조정권고를 바탕으로 양 당사자의 합의조정이 성립되면 확정판결과 동일한 '재판상 화해' 효력 발생	-
분쟁조정 절차	분쟁조정 신청서 제출 → 조정부 구성 → 피신청인의 답변서 제출 → 분쟁사건 조사 및 조정안 작성 → 조정 권고 → 조정안 수락 및 조정조서 작성	-

【표39】 분쟁해결을 위한 조정제도

③ 협상

- 협상이란 협상에 참여하는 양당사자가 협상의 타결(또는 협상의 대상)에 대한 서로의 기대를 일치시켜가는 과정으로 정의됨

#### ④ 기타

- 소송을 통하지 않고 분쟁을 해결하는 중재와 조정 이외에도 행정기관인 관세청은 산업발전을 저해하고 소비자를 기만하여 국제적으로 금지되고 있는 불공정 무역행위인 상표권 침해물품, 저작권 침해물품의 수출입을 금지하고 있음
- 여기서 수출입이 금지되는 품목은 상표권과 저작권 관련 물품뿐만 아니라, 특허권, 디자인권, 실용신안권 및 부정경쟁행위로부터 보호되는 제 권리를 포함하고 있음
- 관세청(<http://www.customs.go.kr/>)을 통하여 침해가 의심되는 물품의 수입여부를 확인할 수 있으면 직접 침해물품에 대한 신고를 할 수도 있음

### 2.5.2 특허침해 소송의 단계별 대응전략

- 특허분쟁해결수단의 대표적인 방법인 특허침해소송에서의 소송준비단계, 소송 진행단계 및 소송완료단계에서의 대응전략은 다음과 같음

#### (1) 소송준비에 있어서의 대응전략

- 소송전담팀을 구성
  - 소송은 분쟁이기 때문에, 이것에 필요한 부서와 전략이 필요함
  - 즉, 책임자, 협력자, 기술자와의 협력관계의 구성과 경영 책임자와의 긴밀한 협조 등이 요구됨
- 대리인을 선임
  - 소송은, 통상 소송대리인을 중심으로 진행되므로 대리인의 선임이 필요한 경우가 많음
  - 특허소송에 정통한 변리사, 변호사를 선정함에 있어서 세심한 주의가 필요함
- 소송비용의 견적
  - 예상되는 사안을 사전에 충분히 파악하여 소송이 완료되기까지의 소송비용을 파악해 둬
  - 소송에서 패소하는 경우에 상대방 소송비용까지 지불해야 됨을 명심해야함

## ○ 소송 전략을 세움

- 공격 또는 방어 그 어느 쪽의 입장이라도 소송을 제기한 이상, 사안을 냉철하게 분석하여 유리한 점, 불리한 점을 면밀히 검토하여 체면에 집착하지 않고, 경제원칙에 따라 소송에 임함

## ○ 권리범위확인심판을 검토

- 권리범위확인심판은 법적구속력을 가지지 않는 특허심판원의 심판제도이므로 심결을 빠른 시기에 얻을 수 있다면 실질적으로 이용가치는 매우 큼
- 따라서 실시품이 특허발명의 기술적 범위에 속하거나 속하지 않을 개연성이 있다고 생각하는 측이, 전략의 하나로서 권리범위확인심판을 검토하는 것도 좋은 방법임

## ○ 증거보전의 대책을 강구

- 권리자는 실시품의 결정적 증거를 얻을 수 없거나 증거인멸의 우려가 있을 경우에 소제기 전에 법원에 대한 증거보전 신청을 고려해 볼 필요가 있음
- 반대로 실시품 실시자는 증거보전신청에 따른 재판과정에서 실시품이 비밀 유지의무가 있는 계약에 의거한 경우이거나 중요한 노하우 기술에 해당하는 경우임을 적극적으로 주장할 필요가 있음

## ○ 가치분대책을 세움

- 방어 측에서 가장 염려가 되는 사항은 갑자기 가치분 결정이 내려져 실시품의 실시가 중지되는 경우이며, 공격 측에 있어서는 이보다 더 효과적인 수단이 없기 때문임

## ○ 특허무효심판을 청구

- 방어 측으로서의 소송의 대항수단으로서 특허무효심판을 청구할 수 있으며, 성공확률은 낮지만 실제로 특허성의 판단 시 의외의 효과를 기대할 수 있음

## **(2) 소송진행에 있어서의 대응전략**

### ○ 상대방을 누구로 하는가를 선정

- 실시품의 실시자가 한사람이라면 큰 문제는 없지만, 상대가 복수인 경우 누구를 피고로 할 것인가가 하는 점이 포인트가 됨

### ○ 관할 법원을 선정

- 통상, 상대방의 본점 소재지의 관할 법원에서 소송이 진행되는데, 실시품 실시장소의 관할법원이라도 상관없음

### ○ 본안소송인가 아니면 가처분인가를 정함

- 통상의 재판수속이 본소이며, 그 판결을 기다리고 있으면 권리자의 피해가 크다고 판단될 경우에는 단기결정의 가처분신청절차가 있음
- 이러한 경우 가처분신청을 먼저 행하고 다음에 본소로 이행하는 경우가 많은데, 그 반대로 하여도 상관없음

### ○ 청구내용을 선정

- 권리자는 특허권의 효력 상 얼마간의 청구권이 있음
- 한편 상대는 권리자에 대해서 소극적인 응소에 머무르지 않고 역으로 적극적으로 확인소송으로 대응할 수도 있음
- 어떠한 청구로 할 것인가는 기본적으로 중요한 사항임

### ○ 실시품 물건을 특정

- 원고(권리자)는 입증 책임상 실시품을 특정하여 다투게 됨
- 한편, 피고가 상이한 실시품을 제출하여 다툼으로써 결국 쌍방 타협의 산물로서 특정되는 경우가 많은 점에 유의하여야 함

### ○ 필요에 따라 작전회의를 가짐

- 소송의 전개에 따라, 필요하다면 대리인 등의 자문을 얻을 수 있도록 작전 회의를 자주 가짐

## **(3) 소송종료 단계에 있어서의 대응 전략**

### ○ 화해의 방법을 파악

- 화해는 분쟁해결을 위한 하나의 방법이며, 중재나 조정을 통해서도 분쟁해결을 할 수 있음

○ 손해배상금의 지불방법을 정함

- 판결이 확정되면 그 주문에 따라 당사자를 구속함
- 승소일 경우에는 실시정지나 손해배상 등의 강제집행을 행할 수 있으며, 배상금을 지급할 경우 당사자 사이에 일괄 또는 분할의 방법으로 당사자 간의 합의하에 결정함



### 3. 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호 제도

#### 3.1 부정경쟁행위의 방지에 대한 개요

- 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률은 국내에 널리 알려진 타인의 상표, 상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 하여 1961년 12월 30일 법률 제911호로 제정된 법률임
  - 현재는 총 4장 제20조로 구성되어 있으며, 부정경쟁행위의 금지, 영업비밀의 보호를 주요내용으로 하고 있음
- 우리나라에서는 1991년의 부정경쟁방지법의 개정<sup>27)</sup>에 따라 영업비밀의 보호제도를 도입하였으며, 또한 1998년에는 반도체 기술의 대만에서의 유출사건<sup>27)</sup>을 계기로 법률명을 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이후, ‘부정경쟁방지법’)<sup>28)</sup>」로 변경하고, 특허법 등과 같은 손해액추정규정을 두었으며, 영업비밀 해외유출자에 대해서는 가중 처벌하는 등의 개정을 통하여 영업비밀의 보호를 강화하는 방향으로 나아갔음
- 그러나 이후에도 반도체 등의 첨단기술이 국외로 유출되는 사례가 증가함에 따라 2004년에 영업비밀보호의 실효성 확보를 위하여 경영상의 정보까지 형사처벌을 할 수 있도록 하는 등 그 보호대상을 확대하고 친고죄를 폐지하는 등 영업비밀 침해 행위에 대한 형사벌칙의 강화를 목적으로 하는 법률개정이 이루어졌음<sup>28)</sup>

27) 대관 1999. 3. 12, 98도4704 참조. 이 사건은 삼성전자의 반도체 회사의 연구원으로 근무하던 자들이 1998년 2월 KSTC라는 유령업체를 통해 삼성전자의 첨단반도체 기술관련 비밀자료를 대만소재 NTC업체에 유출한 사건이다. 이 사건을 계기로 1998년 국회사무처 법제예산처에서 작성한“(가칭)산업스파이방지법의 제정에 관한 연구”에서 부정경쟁방지법하에서의 영업비밀 보호의 문제점을 지적하고, 산업스파이방지법의 구체적인 내용을 제시하기도 하였다. 한편, 이 사건에서는 영업비밀 침해혐의자들 중 2명에게만 실형이 내려지고, 1명은 무죄, 나머지 16명은 집행유예가 선고되었는데, 우리나라 첨단기술의 유출과 그 예상되는 피해 추정액에 비하여 가벼운 처벌이라는 논란이 일었다. 차상욱, “영업비밀의 보호 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제3호 라.목을 중심으로”, 산업재산권, 제23호(2007), 92면.

28) 최근에는 국가 간의 산업스파이관련 사건이 빈발함에 따라 2004년에 국내의 보안의식의 확산 및 제도적 기반구축 등의 내용을 중심으로 하는 산업기술유출방지 및 보호지원에 관한 법률안이 발의되었고, 이 법률안은 보호지원에 관한 부분이 수정된 후, 2006년 9월 29일 국회 본회의를 통과한 후, 2006년 10월 27일 산업기술유출방지 및 보호에 관한 법률(법률 제8062호)로 제정되어 2007년 4월 28일에 시행되었다. 차상욱, 전제논문, 93면.

- 시장경제체제를 취하고 있는 국가에서는 경쟁의 소극적 작용을 억제하고, 적극적 작용을 촉진시키기 위하여 정도에 따라 차이는 있으나 자본집중과 부정경쟁행위를 방지하기 위한 경제정책을 시행하고 있으며, 우리나라는 자본집중의 방지를 통한 자유로운 경쟁을 촉진시키기 위하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률을, 부정경쟁행위의 방지를 통한 건전한 거래질서를 확립하기 위하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 제정·시행해오고 있음

### 3.1.1 부정경쟁행위의 개념

#### (1) 부정경쟁행위의 의의

- 부정경쟁행위 금지의 법리는 영업주체가 시장에서 거래(사업활동)를 함에 있어서, 공정한 거래관행에 반하는 행위는 금지되어야 한다는 법리에 기초를 두고 발전되어 왔음
- 부정경쟁행위는 영업주체가 시장에서 거래를 함에 있어서 공정한 거래관행에 반하는 행위. 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제2조에는 부정경쟁행위의 유형을 한정적으로 열거하고 있음. 상품주체혼동행위, 영업주체혼동행위, 원산지허위표시행위, 출처지오인유발행위, 상품질량오인야기행위 등이 이에 해당함
- 어떤 행위가 공정한 거래관행에 반하는 행위인지에 대하여 세계 최초로 부정경쟁방지법을 제정한 독일 부정경쟁방지법을 보면, 영업거래 중 선량한 풍속에 위반하는 행위<sup>29)</sup>, 오인유발 광고행위, 허위의 파산재단 상품판매, 제조상 또는 도매상의 최종소비자에 대한 직접 판매행위, 최종소비자에 대한 권리증서 발행행위, 다단계 판매행위, 바겐세일, 창고정리, 영업수뢰행위, 신용훼손행위, 비방행위,

29) 독일 부정경쟁방지법 제1조 규정의 위반 행위로서 법원에 의하여 인정된 부정경쟁행위로는 선량한 풍속에 위반하는 수단과 방법을 사용하여 경쟁자의 고객을 유인하는 행위(혼동유발행위, 협박행위, 불안행위, 고객유혹행위, 사람들의 감정을 부당하게 이용하는 행위 등), 경쟁자 방해행위(저가공세, 보이콧, 비교광고, 종업원 스카웃 행위), 타인의 노동성과를 부당하게 이용하는 행위(타인의 경영성과광고명성을 부당하게 이용하는 행위), 위법행위, 시장질서 문란행위(판매상품을 무료로 증정하는 행위, 신문·잡지등의 무료 구독행위) 등이 있다.

영업비밀 침해 행위, 견본 도용 및 공개행위 등을 규정하고 있음

## (2) 부정경쟁행위의 유형

- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호는 “부정경쟁행위란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.”라고 규정하고, 구체적인 부정경쟁행위로서 9가지 유형을 예시하고 있으나, 크게 보아 혼동초래행위, 저명상표 희석행위, 오인유발행위, 대리인 또는 대표자의 무단 상표사용행위, 사이버 스퀘팅, 형태모방행위 등 6개의 유형으로 나누어 설명할 수 있음

### ① 상품주체 및 영업주체에 대한 혼동초래행위

- “혼동초래행위”란 국내에 널리 인식된 타인의 상품 또는 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하거나, 이러한 표지를 사용한 상품을 유통시킴으로써 수요자로 하여금 타인의 상품 또는 영업에 관하여 혼동을 초래하게 하는 행위를 말함
- 국내에 널리 알려진 표지에 대한 혼동초래행위를 금지하는 이유는 타인의 신용에 무임승차하여 이익을 취하는 부정경쟁행위를 금지시켜 특정 영업주체의 이익을 보호하는 한편, 소비자를 포함하는 일반 수요자도 보호함으로써 공정한 경쟁 질서를 유지하는데 그 목적이 있음

### ② 저명상표 희석행위

- “저명상표 희석행위”란 국내에 널리 인식된 타인의 상품 또는 영업표지를 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 사용하거나, 사용한 상품을 판매·반포 등을 하여 타인표지의 식별력이나 명성 등을 손상시키는 행위를 말하며, 전술한 혼동초래행위와의 차이점은 혼동초래행위가 소비자 혼동에 주안점을 두고 있는데 반하여, 희석행위는 상표와 관련된 식별력 또는 신용(good will)을 약화시키는 희석화(dilution)<sup>30)</sup> 행위에 중점을 둔다는 것임
- 즉, “혼동초래행위”는 소정의 표지가 상품·영업의 소비자 또는 거래자에게 현저하게 인식되어 있음을 요구하지만, “저명상표 희석행위”는 출처의 혼동이나 경쟁관계의 존재를 요구하지 아니하므로 해석상 요구되는 소위 “저명성”보다는

30) “희석화”란 상표권자의 상표와 출처의 혼동(confusion)이나 경쟁관계(competition)가 없음에도 불구하고 상표의 식별력을 희석시키는 행위를 말하며, 특히 유명상표의 경우 이중상품에 사용된다 하더라도 유명상표의 이미지, 광고 선전력, 고객흡인력 등이 희석화되는 현상을 방지하기 위해 발전된 이론이다.

약화된 것이라고 볼 수 있고, 이를 판단함에 있어서는 그 표지의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려져 있는냐의 여부 등을 일응의 기준으로 하여 합목적적으로 판단하여야 함

### ③ 원산지·생산지 또는 제품의 질·양 등의 오인유발행위

- “오인유발행위”란 상품이나 그 상품의 광고 등에 거짓의 원산지·출처지 표시를 하거나, 또는 타인의 상품을 사칭하거나 상품의 품질·내용·제조 방법·용도·수량 등을 오인하게 하는 행위를 말함
- 이러한 행위는 특정 영업자 개인의 이익을 침해하는 혼동초래행위와는 달리 경쟁자 전체에 대한 이미지 및 고객획득 가능성을 훼손시키는 행위임과 동시에 시장의 공정경쟁을 해치는 행위로서 그 일차적 피해자는 일반 소비자임
- 따라서 오인유발행위의 금지는 허위·과대광고를 통한 상품의 판매행위를 규제하여 경쟁자 보호보다는 소비자를 보호하는데 그 목적이 있으며, 오인유발행위를 초래하는 표지 또는 타인의 상품이 주지성을 획득해야 하는 것은 그 요건이 아님
- 소비자 보호를 위한 표시·광고행위에 대하여는 표시·광고의 공정화에 관한 법률에서도 규정하고 있으나, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 사법적 규율에 주안점을 둔 반면, 표시·광고의 공정화에 관한 법률은 공법적 규율에 주안점을 두고 있으며, 오인유발 행위는 형법에 의한 사기행위에 해당하여 처벌받을 수도 있고, 경범죄처벌법에 의한 허위광고 행위로 처벌받을 수도 있음

### ④ 대리인 또는 대표자의 무단 상표사용행위

- “대리인 또는 대표자의 무단 상표사용행위”란 국제성을 가진 상표의 대리인 또는 대표자이거나 대리인 또는 대표자였던 자가 정당한 사유 없이 무단으로 등록된 상표를 사용하는 행위를 말함
- 보호대상 상표는 파리협약 당사국, 세계무역기구 회원국 또는 상표법조약의 체약국에 등록된 상표임
- 이는 2001년 2월 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정 시 파리협약의 내용을 수용하여 추가된 부정행위 유형임
- 따라서 미국에서 등록상표권을 가지는 자는 우리나라에서 등록상표권을 갖지 않고 또한 그 상표가 우리나라에서 주지성을 취득하지 않더라도 그 대리인이 우리나라에서 무단으로 당해 상표를 그 상표의 지정상품과 동일하거나

이와 유사한 상품에 사용하거나 그 상표를 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출할 경우, 이를 금지할 수 있고 손해배상도 청구할 수 있음

#### ⑤ 사이버스쿼팅

- “사이버스쿼팅”이란 도메인이름에 대하여 “정당한 권원이 없는 자”가 부정한 목적 또는 상업적 이익을 얻을 목적으로 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표 그 밖에 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록·보유·이전 또는 사용하는 행위를 말함
- 이는 온라인상의 거래질서를 혼란시키고 정당한 권리자의 영업상 손실 및 상품이나 서비스출처에 대한 혼동을 야기 시키는 행위를 금지하기 위하여 2004년 1월 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정 시 추가된 부정경쟁행위 유형으로, 개정전에는 혼동초래행위 또는 유명상표 희석행위에 포함되는 것으로 해석되어 왔음
- 법 개정전의 사이버스쿼팅과 관련되는 판례는 주지·저명한 상표를 도용하여 웹사이트를 개설하고, 당해 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 영업에 이용한 경우 상표권 침해 또는 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하고 있으나, 자동차 분야에서 널리 알려진 ROLLS-ROYCE 상표를 rolls-royce.co.kr 도메인 이름으로 등록하고 배너광고 없이 모든 정보를 무료로 공개 운영하는 웹사이트 개설에 대한 상표권침해 및 부정경쟁행위 금지 사건에 있어 대법원은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에서의 혼동행위와 소정의 식별력 또는 명성의 손상행위에 해당하지 아니 한다”고 판시하고 있음
- 그러나, 사이버스쿼팅 규정이 신설됨에 따라, 국내에서 주지성을 획득한 상표 등 표지에 대해서는 당해 상표 등의 지정상품과 동일·유사한 영업에의 사용과 관계없이 보호받을 수 있으며, 행위자에 대하여 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인이름의 말소를 청구할 수 있음(법제4조)

#### ⑥ 형태모방

- “형태모방”이란 타인이 개발·제작한 상품형태를 모방하여 자기의 상품으로 시장에 제공하는 행위를 말한다. 이는 2004년 1월 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정시 추가된 부정경쟁행위 유형으로, 개정전에는 제한적으로 보호받아 왔음
- 상품주체에 대한 혼동초래행위와 신설된 형태모방금지 규정을 비교해보면, 보호대상이 되기 위해서는 상품표지로서의 상품형태가 식별기능 및 출처표시기능을 구비해야 하고, 국내에서 주지성을 획득해야 하며, 혼동의 우려가 있어야 함

- 그러나 보호대상 상품형태는 이러한 요건이 충족되지 않더라도 보호받을 수 있으며, 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 경과하여 특정상품의 표지로서 식별기능 및 출처표시기능을 구비하고 국내에서 주지성을 획득하게 되면 보호대상이 됨
- 따라서, 형태모방 금지 규정이 신설됨에 따라, 새로이 개발·제작된 상품의 형태는 그 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되지 않았더라도 보호받을 수 있고, 또한 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 경과하여 특정상품의 표지로서 식별기능 및 출처표시기능을 구비하고 국내에서 주지성을 획득했다면, 보호대상이 되어 보호받을 수도 있음

### 3.1.2 부정경쟁행위에 대한 구제수단

- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 열거된 부정경쟁행위에 대한 민사적 구제수단으로 금지청구권), 손해배상청구권 및 신용회복청구권을 인정하고 있으며, 형사적 제재수단으로 징역과 벌금형이 규정되어 있음
- 그리고 위반행위자에 대한 행정조치로서 특허청장의 부정경쟁행위에 대한 조사와 시정권고를 규정하고 있음

#### (1) 민사적 구제

##### ① 금지 및 예방청구권 등

- 부정경쟁행위에 대한 가장 직접적이며 유효한 수단은 부정경쟁행위의 금지 및 예방을 청구하는 것으로, 민법상 불법행위에 있어서는 금전배상이 원칙이지만 부정경쟁행위자에 대하여 손해의 배상을 시켜도 부정경쟁행위 자체를 금지시키지 아니하면 피해자의 구제로는 충분하지 않기 때문에 부정경쟁행위를 즉시에 중지시킬 수 있는 금지 및 예방 청구권 등을 인정하고 있음

##### ② 손해배상청구권

- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제5조는 행위자의 고의 또는 과실로 영업상 이익이 침해당했을 경우 손해배상청구권을 규정하고 있으며, 금지 및 예방청구권과 달리 과실책임주의 원칙을 명시하고 있음

### ③ 신용회복청구권

- 타인의 불법행위로 인한 손해의 배상은 금전배상이 원칙임(민법 제763조, 제394조)
- 그러나, 부정경쟁행위는 타인의 신용(good will)에 무임승차하여 이익을 취하는 행위로서 그 타인의 신용 및 명예와 밀접한 관련이 있으므로 금전 배상만으로는 만족할 수 없거나, 신용훼손의 구제방법으로 적절치 않은 경우가 많기 때문에 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 병행하여 신용회복에 필요한 조치할 수 있도록 규정하고 있음

### ④ 부당이득반환청구권

- 법률상 원인 없이 타인의 주지표지 등으로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손실을 가한 자는 그 이익을 반환하여야 함 (민법 제741조).
- 이는 ① 누구라 할지라도 정당한 이유 없이, ② 타인손실로 이득을 보아서는 안 된다는 공평(형평)의 이념에 입각한 당사자간의 이익의 조정이라고 하는 원칙에 따라 이득자에게 이득반환의무를 과하는 것임
- 예를 들면 해약된 사용권설정계약에 의하여 주지 상품표지를 사용함으로써 얻어진 이익에 대해서는 부당이득이기 때문에 주지표지 보유자에게 반환하여야 함
- 부당이득청구권이 발생하기 위해서는 ① 상표 등 사용자에게 고의·과실이 없을 것, ② 법률상의 원인이 없을 것, ③ 보유자의 주지의 상품표지 등으로 인하여 이익을 얻을 것, ④ 주지의 상품표지 등의 보유자에게 손실이 발생할 것 등의 요건이 충족되어야 함
- 주지 상품표지 등의 사용으로 인하여 손실을 입은 경우 주지표지 등의 보유자는 그 손실 보전을 위하여 그 손실을 한도로 한 이들의 반환을 법원에 청구함

## (2) 행정조치

- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 위조상품의 제조·판매 등 부정경쟁행위를 조사할 수 있는 근거와 이의 실효성 확보를 위하여 시정권고 및 고발할 수 있고, 조사를 거부·방해 또는 기피한 경우 과태료를 부과할 수 있는 근거 규정 등을 두고 있음

- 특허청장은 그 권한의 일부를 대통령령이 정하는 바에 의하여 특별시장·광역시장 또는 도지사에게 위임할 수 있으나, 법 제2조 제1호의 규정에 의한 부정경쟁행위 또는 법 제3조의 규정에 위반된 행위로 인하여 국내 또는 국외의 상거래 질서에 심각한 영향을 미칠 우려가 있다고 인정될 때에는 당해 권한을 직접 행사할 수 있음

## 1) 부정경쟁행위조사

### ① 조사대상 및 시기

- 조사대상 부정경쟁행위는 혼동초래행위, 저명상표 희석행위, 오인유발행위, 대리인 또는 대표자의 무단 상표사용행위 및 국기·국장의 사용행위<sup>31)</sup>이며, 사이버스쿼팅과 형태모방행위는 제외됨
- “확인을 위하여 필요하다고 인정하는 때”란 법 규정을 위반한 부정경쟁행위가 신고 또는 인지에 의하여 확인할 필요가 있을 때를 말함

### ② 조사 및 수거

- 부정경쟁행위자의 영업시설 또는 제조시설에 출입하여 조사를 실시하는 관계공무원은 먼저 관계인에게 그 권한의 증표를 제시하고 관계서류, 장부, 제품 등을 조사하거나 조사에 필요한 최소분량의 제품을 수거하여 검사하게 할 수 있음
- 제품을 수거하였을 때는 봉인하여야 하며, 다만 제품의 성질과 상태에 따라 봉인할 필요가 없거나 봉인이 곤란하다고 인정하는 경우에는 예외로 함
- 조사결과 위반행위가 적발되었을 때에는 “조사확인서”를 작성하고 위반업소의 대표자 또는 종업원에게 이를 확인하도록 한 후, 확인자란에 서명 또는 날인하게 하여야 하며, 다만 도피·부재·방해 또는 거부 등으로 조사확인서에 서명 또는 날인을 받을 수 없는 경우에는 그 사유를 명기함
- 조사에 필요한 최소분량의 제품을 수거하는 때에는 당해 제품의 소유자 또는

31) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제3조는 국기·국장등의 사용금지에 관하여 아래와 같이 규정되어 있다.

① 파리협약 당사국, 세계무역기구 회원국 또는 상표법조약 체결국의 국기·국장 기타의 휘장이나 국제기구의 표시와 동일하거나 이와 유사한 것은 상표로 사용할 수 없다. 다만, 당해 국가 또는 국제기구의 허락을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

② 파리협약 당사국, 세계무역기구 회원국 또는 상표법조약 체결국 정부의 감독용 또는 증명용 표시와 동일하거나 이와 유사한 것은 상표로 사용할 수 없다. 다만, 당해국의 정부의 허락을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.



점유자에게 수거증을 교부하여야 하고, 수거한 제품을 검사한 결과 당해 제품이 부정경쟁행위법에 위반된 행위와 관련되지 아니한 때에는 이를 수거 당시의 소유자 또는 점유자에게 반환하여야 함

## 2) 시정권고

### ① 시정권고 대상

- 부정경쟁행위자에 대한 조사결과 부정경쟁행위 또는 규정에 위반된 행위가 있다고 인정될 때 30일내의 기간을 정하여 그 행위를 중지하거나 표지를 제거 또는 폐기할 것 등 그 시정에 필요한 권고를 할 수 있음

### ② 시정권고 주체

- 특허청장 또는 시·도지사는 부정경쟁행위를 한 자에 대하여 시정권고를 함<sup>32)</sup>

### ③ 시정권고 절차

- 특허청장 또는 시·도지사는 시정권고나 고발을 하기 전에 직권 또는 당사자, 이해관계인 및 참고인(이하 “당사자 등”이라 한다)등의 요청에 의하여 의견을 청취할 수 있고, 당사자등은 의견청취 시 필요한 증거자료를 제출할 수 있음

### ④ 시정권고의 방법

- 시정권고는 권고사유 및 시정기한을 명시한 문서(시정권고통지서)로 하여야 하고, 필요할 경우 관계공무원으로 하여금 현장을 확인하게 할 수 있음

## 3) 고발

- 특허청장 또는 시·도지사는 다음 ①에서 ⑤의 1에 해당하는 경우 형사소송법 제234조 제2항<sup>33)</sup>에 의하여 고발하며, 단 ① 내지 ④의 규정에 해당하는 자 중 특허청장 또는 시·도지사가 시정권고 하는 것이 바람직하다고 인정되는 경우에는 1차에 한하여 예외로 할 수 있음

### ① 법 제2조 제1호 (가)목 내지 (사)목 규정에 의한 부정경쟁행위 또는 제3조의 규정에 위반된 행위를 야기 시킨 상표나 제품 등을 제조, 수입 또는 수출한 자

32) 부정경쟁행위방지법무취급규정 제3조는 부정경쟁행위에 대한 단속을 정기단속, 특별단속, 합동단속으로 나누고 있으며, 제9조(단속결과 조치)는 “정기단속 및 특별단속의 결과에 대한 의견청취, 시정권고, 고발 및 시정여부 확인 등의 조치는 관할 시·도지사가 하고(다만 특허청 특별단속 결과는 특허청장이 필요하다고 인정되는 경우에 직접 조치할 수 있다), 합동단속의 결과는 특허청장 또는 시·도지사가 관할 검찰청검사장 또는 경찰서장과 사전 협의하여 조치한다”고 규정되어 있다.

33) 형사소송법 제234조(告發) ①누구든지 犯罪가 있다고 思料하는 때에는 告發할 수 있다

②公務員은 그 職務를 行함에 있어 犯罪가 있다고 思料하는 때에는 告發하여야 한다

- ② 제15조에 의한 시정여부 확인 시 시정이 되지 않은 경우
- ③ 부정경쟁행위로 인하여 최근 1년 이내에 시정권고를 받은 자가 재 적발된 경우
- ④ 부정경쟁행위로 인하여 최근 2년 이내에 고발을 당한 자가 재 적발된 경우
- ⑤ 기타 상거래 질서유지를 위하여 특허청장 또는 시·도지사가 특히 필요하다고 인정하는 경우

#### 4) 과태료

##### ① 과태료부과 대상 및 금액

- 부정경쟁행위에 대한 조사 또는 수거를 거부·방해 또는 기피한 자에 대하여는 2천만원이하의 과태료에 처함

##### ② 부과·징수 절차

- 특허청장은 위반행위를 조사·확인한 후 위반사실과 과태료금액 등을 서면으로 명시하여 이를 납부할 것을 과태료처분대상자에게 통지하고, 10일이상의 기간을 정하여 과태료처분대상자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 하며, 이 경우 지정된 기일까지 의견진술이 없는 때에는 의견이 없는 것으로 봄
- 특허청장은 과태료의 금액을 정함에 있어서는 당해 위반행위의 동기와 그 결과 등을 참작하여야 하고, 과태료는 세입징수관의 사무처리에 관한 절차에 의하여 이를 징수하며, 이 경우 납입고지서에는 이의방법 및 이의기간 등을 함께 기재하여야 함

##### ③ 과태료 처분에 대한 이의제기

- 과태료처분에 불복이 있는 자는 그 처분의 고지를 받은 날부터 30일 이내에 특허청장에게 이의를 제기할 수 있고, 이의 제기가 있는 경우 특허청장은 지체 없이 관할법원에 그 사실을 통보하여야 하며, 그 통보를 받은 관할법원은 비송사건절차법에 의한 과태료의 재판을 함<sup>34)</sup>

34) 과태료의 재판은 이유를 붙인 결정으로써 하여야 하며, 법원은 재판을 하기 전에 당사자의 진술을 듣고 검사의 의견을 구하여야 한다. 당사자와 검사는 과태료의 재판에 대하여 즉시 항고할 수 있으며, 과태료의 재판절차의 비용은 과태료에 처하는 선고가 있는 경우에는 그 선고를 받은 자의 부담으로 하고, 그 외의 경우에는 국고의 부담으로 한다(비송사건절차법 제248조).

- 30일 이내에 이의를 제기하지 아니하고 과태료를 납부하지 아니한 때에는 국세체납처분에 예에 의하여 이를 징수함

### (3) 형사적 조치

- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조 제3항은 동법 제2조 제1호(사이버스쿼팅과 형태모방행위 제외) 또는 제3조의 규정(국기·국장의 사용금지)에 위반된 행위에 대한 형사적 제재 수단으로서 3년 이하의 징역 또는 벌금을 규정하고 있으며, 법인의 대표자 또는 법인이나 개인의 대리인·사용인 기타의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 부정경쟁행위를 한 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 3천만원 이하의 벌금에 처한다<sup>35)</sup>고 규정되어 있음

## 3.2 영업비밀의 보호에 대한 개요

- IT벤처기업이나 디지털 콘텐츠기업 뿐만 아니라, 외식산업관련 기업에 있어서도 영업비밀은 전 재산이나 다름없을 정도로 매우 중요하지만, 기업들 중 임직원들의 퇴직 후 경쟁업체 취업제한, 비밀유지 서약 등 영업비밀에 대한 보안대책을 가지고 있는 업체는 절반에 미치지 못하는 것으로 알려져 있음
  - 통계에 따르면, 영업비밀의 유출을 시도하는 주된 주체는 퇴직 임직원이 69.4%, 현직 임직원이 16.7%인 것으로 나타나고 있음
- 우리기업들은 막대한 자금과 시간을 투입해 훌륭한 기술을 개발 하고서도 영업비밀을 보호할 전문지식과 경험이 부족해 영업비밀이 경쟁업체에 유출되어 소송에 휩싸이거나 경쟁력을 잃게 되기도 함

35) 위 피고인이 그랜드 백화점 잡화부 소속 직원으로 잡화매장 관리업무를 담당하면서 공동피고인 홍OO이 운영하는 잡화매장에서 원심이 판시한 가짜 캘빈 클라인(CALVIN KLEIN), 세린느(CELINE), 디케이앤와이(DKNY), 게스(GUESS) 상표가 새겨진 혁대를 판매하는 것을 알면서도 이를 제지하거나, 상급자에게 보고하여 판매를 금지하도록 조치를 취하지 아니한 사실을 인정할 수 있으므로, 백화점 직원인 피고인은 부작위에 의하여 공동피고인인 점주의 상표법위반 및 부정경쟁방지법위반 행위를 방조하였다고 인정할 수 있다 (대법원 1997. 3. 14. 선고 96도1639 판결).

- 영업비밀의 보호는 한 기업의 존망을 넘어 그야말로 국가의 성장 동력에도 커다란 영향을 미칠 수도 있음
- 영업비밀이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말함
  - 이에는 생산 및 제조 방법 등 기술상의 정보뿐만 아니라, 판매방법, 거래처 리스트, 제품판매계획, 광고요령, 조직개편계획, 자금조달계획 등이 포함됨
- 영업비밀보호제도는 개인 또는 기업이 경쟁상 우위를 확보하기 위하여 많은 비용과 인력 및 시간을 투입하여 개발·축적하는 재산적 정보를 타인이 절취(竊取), 기망(欺罔), 협박 등 부정한 수단으로 취득하여 사용하는 행위를 금지시키고, 아울러 사용자와 종업원간의 계약위반 또는 신뢰위반 행위 등을 금지시킴으로써 기업간의 공정한 경쟁을 유도함과 동시에 기업의 연구·개발활동 등을 촉진하고자 하는 데 그 목적이 있음

### 3.2.1 영업비밀 침해 행위의 개념

#### (1) 영업비밀의 성립요건

- 특정정보가 법상의 영업비밀이기 위해서는 다음과 같이 ① 비밀 관리, ② 유용성 및 ③ 비공지성의 3가지의 요건을 충족하여야 하며, 이들 3가지의 요건은 상호 밀접 불가분의 관계에 있어서 각기 독립적으로 분리될 수 없으며 언제나 이들 3가지의 요건을 동시에 충족하는 것이어야 함

##### ① 비밀관리성

- 당해 정보가 종업원 및 외부자가 인식할 수 있을 정도로 객관적으로 비밀로 관리되고 있을 것을 요함
- 예컨대, 당해 정보에 접근한 자에게 당해 정보가 영업비밀인 것을 인식할

수 있도록 영업비밀 표시가 되어 있거나, 특정의 장소에 보관되어 있거나 하여 그것이 영업비밀인 것이 명확히 되어 있을 것이 필요함

- 또한, 당해 정보에 접근할 수 있는 자가 제한되어 있을 것이 필요함
- 예컨대, 기업내 종업원 이외의 자는 접근할 수 없다는 조치나, 당해 정보에 접근한 자에게 권한 없이 사용, 공개할 수 없다는 취지의 의무를 과하는 등의 조치가 강구되어 있을 것이 필요함
- 그런데, 영업비밀은 유형물(서류, 디스크, 테이프, 필름 등)에 체화(体化)된 것뿐만 아니라, 종업원의 머리 속에 암기되어 있는 무형의 것에 있어서도 반드시 위 조치들이 모두 다 강구되어야만 법상의 영업비밀이 되는 것은 아님
- 예컨대, 당해 영업비밀에 비밀등급표시가 되어 있지 않다고 해서 산업스파이 등 외부자에 의한 영업비밀 절도행위가 면책되는 것은 아니고, 또 영업비밀이 보관된 장소가 통제구역으로 설정되어 있지 않다고 해서 외부자의 불법침입이 면책되는 것은 아님
- 따라서 특정정보가 법상의 영업비밀에 해당되는 것인지 여부는 위에서 살펴본 바와 같이, 그것이 비밀로 관리되고 있는가를 기준으로 판단하되, 부정한 수단의 동원여부 등을 고려하여 구체적·개별적으로 판단하여야 함

## ② 유용성

- 당해 정보가 사업활동에 이용되고 있거나 또는 이용할 경우 비용의 절약 및 생산효율의 향상을 가져오는 등 경영활동에 있어서 유익한 것이어야 함
- 그런데, 정보는 보유자 자신에게 유익하여야 함은 물론, 사회적으로도 경제적 가치를 가지는 것이어야 함
- 따라서 탈세방법, 공장폐수의 은밀한 방류방법 등 반사회적인 정보는 그것이 비록 비밀관리, 비공지성 등 다른 영업비밀의 요건을 구비하였다 하더라도 법상의 영업비밀로는 될 수 없음
- 한편, 과거에 실패한 실험데이터 등 소위 '네거티브 인포메이션(Negative Information)'도 그 후의 연구개발에 어떤 참고자료가 될 수도 있으며, 이들도 여기에서 말하는 유용성을 가진 정보에 해당함

## ③ 비공지성

- 당해 정보가 간행물에 기재되어 있지 않는 등 보유자가 허락하는 경우 이외에는 동종업계의 사람들이 쉽게 입수할 수 없는 상태에 있어야 함

- 정보보유자 이외의 자가 당해 정보를 알고 있다 할지라도 그 자에게 비밀 유지의무가 과하여져 있다면 여전히 비공지성을 유지하고 있는 것으로 됨 (예컨대, 회사의 종업원, 실시권자 등)
- 한편, 시판되고 있는 제품에서 그 기술적 노하우를 분석하여, 즉 역공정 (Reverse Engineering)에 의해 제3자가 동일제품을 제조, 판매하고 있다 하여도 그것은 원칙적으로 영업비밀의 침해 행위로 보지 않음
- 다만, 예외적으로 그 시판되는 제품의 기술성이 매우 고도하고, 그 복제를 위한 비용과 시간이 그 제품의 신규개발에 투입되는 것 이상으로 많이 소요되는 경우에는 그 시판제품은 기술상의 비밀성을 가진 것이라고, 즉 영업비밀이라고 판시되고 있어(미국, 독일, 영국), 앞으로 우리나라의 법운용에 있어서 많은 영향을 끼칠 것으로 보임

## (2) 영업비밀 침해 행위의 유형

○ 영업비밀 침해 행위의 유형은 다음과 같이 6가지로 나누어 볼 수 있음

- ① 절취(竊取), 기망(欺罔), 협박, 그 밖의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위(이하 "부정취득행위"라 한다) 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개(비밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것을 포함한다. 이하 같다)하는 행위
- ② 영업비밀에 대하여 부정취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득하는 행위 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위
- ③ 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀에 대하여 부정취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위
- ④ 계약관계 등에 따라 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위
- ⑤ 영업비밀이 위의 4)에 따라 공개된 사실 또는 그러한 공개행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을

취득하는 행위 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

- ⑥ 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀이 위의 4)에 따라 공개된 사실 또는 그러한 공개행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

### 3.2.2 영업비밀 침해 행위에 대한 구제수단

#### (1) 민사적구제

##### ① 영업비밀 침해 행위의 금지 및 예방청구권

- 영업비밀 침해 행위로 인해 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 법원에 그 행위를 하거나 하려는 자를 상대로 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는데, 이것을 침해금지 또는 예방청구권이라 함
- 한편, 침해금지 또는 예방을 청구할 때에는 그 행위를 조성한 물건의 폐기, 그 행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 그 행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있음

##### ② 영업비밀 침해 행위의 손해배상청구권

- 고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해 행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되어 손해를 입은 자는 법원에 그 행위자를 상대로 손해의 배상을 청구할 수 있는데, 이것을 손해배상청구권이라 함
- 손해배상청구권은 사후적으로 그 손해를 전보(填補)해 주는 것인 점, 또 침해자에게 고의·과실이 있음을 요한다는 점에서, 사전적 조치이고 고의·과실의 유무를 묻지 않고 청구할 수 있는 침해금지 또는 예방청구권과는 구별됨

##### ③ 영업비밀 침해 행위로 실추된 신용회복조치청구권

- 고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해 행위로 자신의 영업상의 신용이 실추된 자는 법원에 그 행위자를 상대로 손해배상에 같음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에 필요한 조치를 명할 것을 청구할 수 있는데, 이를 신용회복조치청구권이라 함

##### ④ 부당이득반환청구권

- 법률상 원인 없이 타인의 영업비밀로 인하여 이익을 얻고 그로 인하여 영업

- 비밀보유자에게 손실을 가한 자는 그 이익을 반환하여야 함(민법 제741조)
- 이는 ① 누구라도 정당한 이유 없이, ② 타인 손실로 이득을 보아서는 안 된다는 공평(형평)의 이념에 입각한 당사자간의 이익의 조정이라고 하는 원칙에 따라 이득자에게 이득반환의 의무를 과하는 것임
  - 예를 들면 취소된 압예방약에 관한 영업비밀에 관한 전용실시권설정계약에 의하여 실시함으로써 얻어진 이익에 대해서는 부당이득이기 때문에 영업비밀 보유자에게 반환하여야 함
  - 부당이득반환청구권이 성립되기 위해서는, ① 영업비밀이용자에게 고의·과실이 없을 것, ② 법률상의 원인이 없을 것, ③ 영업비밀보유자의 영업비밀로 인하여 이익을 얻을 것, ④ 보유자에게 손실이 발생할 것 등임
  - 타인의 영업비밀의 이용으로 인하여 손실을 입을 경우 영업비밀보유자는 이용자에게 그 손실보전을 위하여 그 손실을 한도로 이득의 반환을 법원에 청구할 수 있음
  - 타인의 영업비밀의 이용으로 인하여 부당하게 이득을 얻은 자는 그로 인하여 손실을 본 영업비밀보유자에게 그 이득을 반환하여야 하며, 이 때의 반환은 '현물반환'이 원칙이나 현물반환이 어려운 때에는 금액으로 환산하여 반환하여야 함

## (2) 형사적구제

- ① 부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 입힐 목적으로 그 기업에 유용한 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서 제3자에게 누설한 자는 10년 이하의 징역 또는 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하에 상당하는 벌금에 처함
- ② 부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 입힐 목적으로 그 기업에 유용한 영업비밀을 취득·사용하거나 제3자에게 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하에 상당하는 벌금에 처함
- ③ 위의 1)과 2)의 징역과 벌금은 병과(併科)할 수 있음
- ④ 위의 1)과 2)의 미수범은 처벌함
- ⑤ 위의 1)의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 3년 이하의



징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처하고, 2)의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 2년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처함

- ⑥ 법인의 대표자, 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 법인의 업무에 관하여 위의 1)과 2)의 위반행위를 한 때에는 그 행위자를 벌할 뿐만 아니라 그 법인에도 해당 조문의 벌금형을 과하고, 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 개인의 업무에 관하여 위의 1)과 2)의 위반행위를 한 때에는 그 행위자를 벌할 뿐만 아니라 그 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)함

### 3.3 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률과 산업재산권법과의 관계

- 산업재산권법(특허법, 실용신안법, 디자인법, 상표법)은 특허, 실용신안, 디자인, 상표에 대한 권리의 발생·변경·소멸에 관한 법으로, 엄격한 출원·심사·등록절차를 거쳐 독점배타적 권리를 창설하는 권리부여법임
- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 상표 등 각종 표지와 디자인법의 보호대상이 되는 상품의 형태, 저작권의 보호대상이 되는 인쇄물 표지 및 경영정보, 특허권의 보호대상이 되는 기술 정보 등을 그 보호대상으로 하고 있으며, 보호대상 소유자에게 독점배타적 권리를 부여하는 것이 아니라, 법 규정을 통한 산업재산권법 영역에서의 부정경쟁행위를 금지하는 행위규제법임<sup>36)</sup>.
- 산업재산권법 중에서도 상표법은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률과 밀접한 관계가 있으며, 상표법이 등록된 상표를 중심으로 보호하고 있다면, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 상표의 등록유무와 관계없이 국내에서 주지성을 획득한 상표 등 각종 표지를 중심으로 보호하고 있음

36) 세계 최초로 부정경쟁행위의 개념을 사용한 프랑스 법원은 산업재산권을 침해하지 않았으나, 영업활동 중 타인을 기만하거나 오해를 유발하는 행위 또는 이러한 행위에 책임이 있는 행위는 부정경쟁행위를 구성하고, 설사 그러한 영업활동이 산업재산권 개념과 관련이 없다고 하더라도 마찬가지라고 하였다(國家工商行政管理局條法司, 現代競爭法理論與實踐, 法律出版社, 1993年, p5.).

- 양법의 관계를 구체적으로 살펴보면, 우리나라 상표법 제7조 제1항은 등록받을 수 없는 상표들로서 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키는 상표, 특정인의 상표를 이용하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표 등을 규정하고 있고, 법원은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제15조와 상표법과의 관계에 대하여 “상표법 등에 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률의 위 규정들과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의하도록 한 것이 지나지 아니하므로, 상표법 등 다른 법률에 의하여 보호되는 권리 일지라도 그 법에 저촉되지 아니하는 범위 안에서는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 적용할 수 있고, 등록된 상표라 할지라도 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우 그 효력이 미치지 아니 한다<sup>37)</sup>”라는 것이 일관된 판례의 태도임
- 따라서, 상표법은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률이 보호대상으로 하고 있는 각종 표지 중의 하나인 상표 및 서비스표를 보호대상으로 하고 있고, 등록된 상표라 할지라도 부정경쟁을 목적으로 사용할 경우 그 효력이 제한됨에 비추어 볼 때, 우리나라도 독일과 마찬가지로 상표법은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률의 구성부분으로 봄이 타당함<sup>38)</sup>.

### 3.3.1 특허제도와 영업비밀보호제도와 비교

#### (1) 특허와 영업비밀

- 발명의 보호에 관한 특허법과 가장 밀접한 관계가 있는 것이 영업비밀보호제도로서, 영업비밀보호제도는 비밀로 유지되고 있는 기술이나 경영상의 정보를 보호하는 것임

37) 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결, 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결, 대법원1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결, 대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결 참조

38) 독일 경쟁법학계의 통설 및 법원의 판례는 상표법은 부정경쟁방지법의 구성부분으로 보고 있다(邵建東, 獨逸反不正當競爭法研究, 中國人民大學出版社, 2001年, p.29).

- 특허성이 있는 발명은, 물론 특허법으로도 보호를 받을 수 있으나, 그 발명이 비밀로 유지되고 있는 것이라면 영업비밀로도 보호를 받을 수 있음
- 그러나 동시에 이 두 가지 법으로부터 보호를 받을 수는 없음
  - 왜냐하면 특허를 받았을 경우에는 그 발명은 공중에 공개되어 비밀로서의 지위를 상실하고, 특허출원을 하기 전에 상당기간(1년 이상) 동안 발명을 상업적으로 이용하는 것은 비록 비밀리에 이루어졌다고 하더라도 특허법에 의하여 특허 받을 수 없게 됨
  - 따라서, 이러한 경우에는 둘 중의 하나를 신중히 생각하여 선택하고, 아래의 사항들, 즉 존속기간, 보호의 강도, 비용, 권리상실의 위험성 및 실시권계약 등을 고려하여야 함

## **(2) 존속기간**

- 특허법의 존속기간은 특허출원 후 20년으로 한정되어 있는 반면, 영업비밀은 그것이 영업비밀로 유지되는 한 무기한 보호를 받을 수 있음

## **(3) 보호의 강도**

- 보호의 강도는 특허권이 훨씬 높음
- 특허권의 경우에는 특허된 발명을 권리자 이외의 다른 사람들이 의도적으로 복제하는 것을 금지시킬 뿐만 아니라, 그들이 독자적으로 개발한 경우에도 그것의 제조·판매를 금지시킬 수 있음
- 그러나 영업비밀은 신뢰관계의 파기(破棄)나 기타 부정한 수단에 의하여 획득한 경우에만 그 사용을 금지시키고, 스스로 개발하였거나 기타 정당한 방법, 예컨대 역공학(Reverse Engineering) 등으로 그 비밀인 발명을 획득한 경우는 그 사용을 금지시킬 수 없음

#### (4) 비용

- 특허는 출원비용 및 장시간의 기다림(심사소요기간)을 요하나 영업비밀은 출원비용이 없고 곧바로 보호가 가능함
- 그러나 영업비밀도 그 비밀을 유지하는 데 다소의 비용이 소요됨

#### (5) 권리를 상실할 위험성

- 영업비밀은 그 속성상 언제나 그 권리를 상실할 수 있는 위험을 가지는데 반해, 유효한 특허는 존속기간 동안은 안전함

#### (6) 실시권계약

- 영업비밀의 실시권 계약은 그 비밀유지의 곤란성 때문에 특허권의 실시권계약보다 어렵게 이루어지며 또 흔하지도 않음

#### [저작권법과의 관계]

- 산업재산권법과는 달리 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률이나 저작권법은 국가에 의한 독점권 설정이라는 개념이 없음. 나아가 국가가 요구하는 절차에 따라 등록되지 아니한 상표, 상호도 보호되는 점은, 등록 절차와 상관없이 창작을 보호하는 저작권법과 유사함
- 그러나, 저작권은 저작물 그 자체를 보호하기 위하여 모방행위를 규제하는 것이나, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 거래상의 혼동으로 말미암은 경쟁자의 이익 침해를 막기 위한 것으로 모방은 혼동의 유력한 징표 내지는 자료일 뿐 직접적 규제 대상이 되는 것은 아님
- 다만, 저작물의 제호, 만화의 캐릭터 등의 저작물이 주지성을 갖추어 어떤 상품 또는 영업활동의 출처표시 기능을 갖춘 경우의 모방 영업행위에 대하여는, 저작권법에 의한 보호와 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에 의한 보호를 생각할 수 있는데, 부정경쟁방지 및

영업비밀보호에 관한 법률 제15조에서는 저작권법을 명시하지 않고 있다. 이에 양 법률은 별개의 적용 요건과 효과를 규정하여 그 적용 요건에 따라 중복적 적용이 가능하다고 보는 설이 유력함

- 캐릭터에 대한 보호는 저작권법에 의한 보호가 전통적인 방법이고 그 보호범위도 광범위하지만, 캐릭터의 단순한 이름이나 존속기간이 만료된 캐릭터등과 같은 경우에는 저작권법으로 보호받기가 어렵고, 상표로서 등록이 되지 않은 경우에는 상표법의 보호도 받기가 어려움
- 이러한 경우에 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률의 보호가 가능한 경우가 있음
- 다만, 이 경우 그 캐릭터가 주지성이 있어야 하고, 상품표지 또는 영업표지의 기능을 가져야 한다. 즉, 캐릭터가 상품 또는 영업을 표시하는 것이어야 하는데, 이는 상품이나 영업을 개별화하여 다른 상품이나 영업과 구별시키는 인식수단이어야 할 것임
- 상품의 표지라고 함은 당해 표지가 부착된 상품을 타인의 상품과 구별하게 해 주는 식별력을 갖춘 것을 뜻하는 것으로서, 상품을 전제로 한 개념이다. 따라서 캐릭터가 상품의 표지로서 상표등록이 되기 위해서나 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의해 보호되기 위해서는 상품에 활용되는 소위 상품화사업이 이루어지는 것이 전제되어야 함

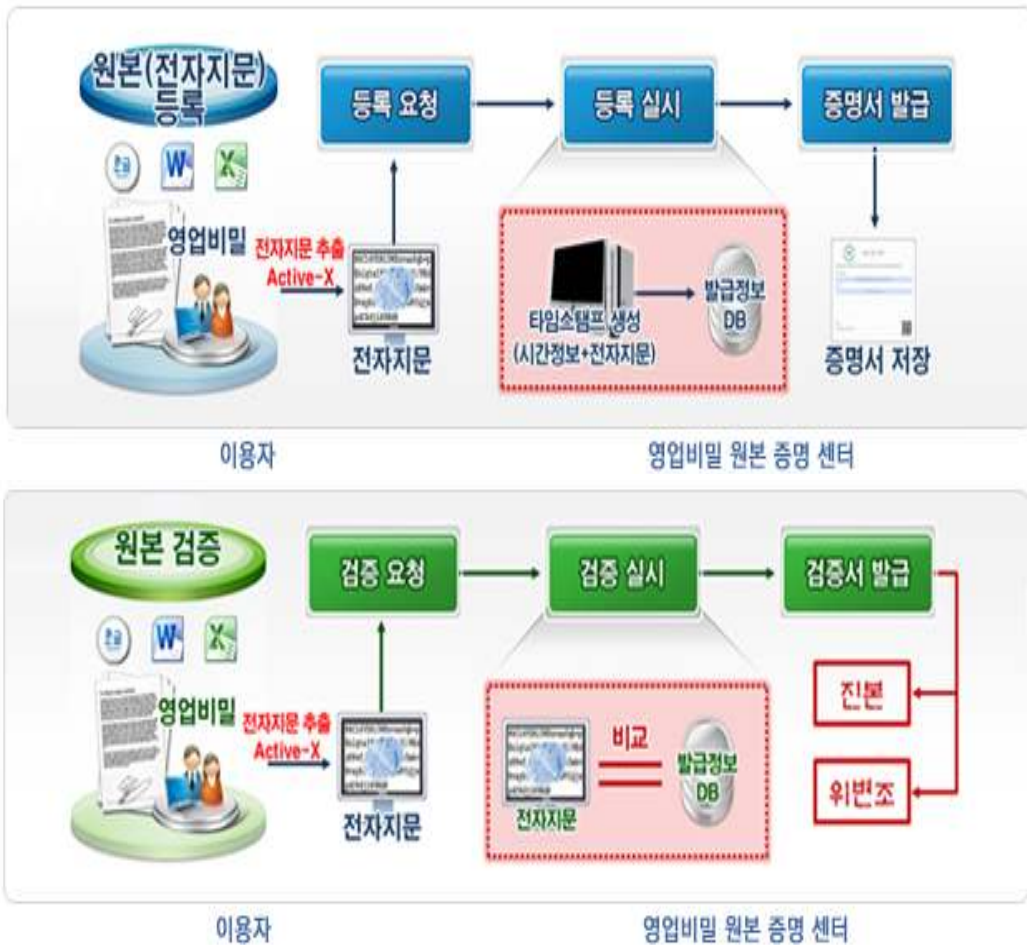
### 3.4 영업비밀 원본증명제도

#### 3.4.1 영업비밀 원본증명제도 개요

- 현재 영업비밀 침해사례가 증가하고 있는 현 상황에서 영업비밀 침해 분쟁 발생 시 침해사실을 입증하는데 가장 기본이 되는 영업비밀의 특징을 도와주는 제도가 없음

- 기업자체적으로 영업비밀의 생성시점 및 원본여부를 증명하는 것은 명백히 한계가 존재함으로, 사회적으로 중소기업이 영업비밀 침해를 예방할 수 있도록 지원해 주는 체계가 구축되어야 함
- ‘영업비밀 원본증명 제도’는 ‘타임스탬프(time stamp)’라는 전자적 기술을 이용하여 전자문서의 생성시점 및 원본 여부에 관해 제3의 기관(타임스탬프 발급기관)이 증명해주는 제도를 말함
- 타임스탬프를 발급받고자 하는 전자문서로부터 전자지문(hash code)이 추출되어 타임스탬프 발급기관에게 제공되고, 타임스탬프 발급기관은 특정 전자지문에 해당하는 타임스탬프를 발급하게 되므로, 향후 검증이 필요한 경우 타임스탬프 발급기관이 저장하고 있는 전자지문과 전자문서에 발급된 타임스탬프를 비교함으로써 그 생성시점과 원본 여부를 확인하게 되는 방식임
- 타임스탬프 시스템은 이미 미국과 일본을 비롯한 해외에서 IP 관리 솔루션으로 활발하게 이용되고 있으며, 우리나라의 행정안전부 (G4C), 국세청의 연말정산시스템 및 방위사업청의 조달시스템에서도 활용되고 있음
- 영업비밀의 특징이나 보호요건의 입증과 관련해서 볼 때, 타임스탬프를 부여 받았다고 해서 그것만으로 당해 전자문서가 영업비밀로 인정되는 것이 아님은 분명함
- 왜냐하면 타임스탬프 발급기관에서는 전자문서에 수록된 내용과 상관없이 추출된 전자지문에 따라 타임스탬프만 발급하기 때문임
- 결국 영업비밀로서 보호 요건을 모두 갖추었는지 여부는 별도로 입증해야 함
- 다만 동 제도는 전자문서의 생성시점 입증을 통해 시간적 선후 관계를 분명히 해주므로, 연구노트에 타임스탬프를 체계적으로 부여하여 관리할 경우 개발 시점에 대한 객관적인 증명이 가능

해짐은 물론 구체적 연구개발 내용을 소송 과정에서 시기별로 확인 가능하므로 영업비밀 자체를 특정하거나 침해를 입증하는데 도움이 될 것임



【그림57】 한국특허정보원의 영업비밀 원본증명 서비스 흐름도

### 3.4.2 한국특허정보원의 영업비밀 원본증명 서비스

#### (1) 서비스의 개요

- 2010년 11월, 특허청은 산하기관인 한국특허정보원을 통해 영업비밀의 분쟁 발생 시 가장 기본이 되는 침해사실을 입증할 수 있도록, 전자문서로 작성된 영업비밀의 생성 시점과 원본 여부를 증명하여 영업비밀의 특징을 도와주는 서비스를 도입하였음 (<http://www.kipi.or.kr/>)



【그림58】 영업비밀 원본증명 서비스 제공 홈페이지



【그림59】 서비스 개념도

- 영업비밀 원본증명 서비스는 시스템에 전자문서를 등록하면, 공인인증기관인 한국특허정보원이 그 시간에 전자문서가 존재하고 있었다는 것을 입증하는 원본 증명서를 발행하는 원본 등록 서비스와, 원본 등록한 전자문서에서 전자지문(Hash Code)을 추출하여 타임스탬프를 받고자 하는 전자문서와 비교 대조 후 위·변조 여부를 검증하는 원본 검증 서비스로 구성되어 있음



## (2) 서비스의 특징과 효과

- 한국특허정보원의 영업비밀 원본증명 서비스는 전자지문(hash값)을 활용하여 hash값<sup>39)</sup>으로 원본 문서의 내용을 유추하는 것이 불가능하다는 것이 특징임
- 이는 영업비밀의 실체정보를 제출하거나 증명 과정에서 구체적인 정보의 내용이 전달되지 않아도 된다는 점에서 특히 주목할 만하며, 어떤 정보(아이디어, 기술)가 특정 시점에 이미 존재하였는지 여부와 정보들 사이의 생성 순서 및 기술의 시간적 완성 과정 등에 대한 사실관계가 쟁점인 사건에서, 입증 부담 경감과 실체적 진실 발견에 기여할 것으로 전망됨

## (3) 서비스 이용 방법

- 특허청과 한국특허정보원이 제공하는 영업비밀 원본증명 서비스는 한글, MS-OFFICE, 이미지, 동영상 등 모든 형태의 전자파일을 그 대상으로 하며, 시간과 장소의 제약 없이 인터넷만 연결되면 이용 가능함
- 이용자는 홈페이지 접속을 통해, 또는 별도 시스템이 없는 중·소규모 기업이나 개인 이용자를 위한 윈도우 기반의 Agent를 통하여 원본 등록 및 원본 검증 서비스를 이용할 수 있는 PC용 인증서비스 Agent나 기업의 기존 운영시스템(Legacy System)과 연동하여 원본 등록 및 원본 검증 서비스를 바로 이용할 수 있는 기업용 인증서비스 Agent의 방식 중 선택하여 서비스를 이용하게 됨

---

39) hash Code: 전자문서로부터 난수를 생성하는 수법에 의해 생성된 값으로, 전자문서가 수정되면 다른 코드가 생성됨. 해시코드를 원래 전자문서로 되돌리는 것은 불가능함.



【그림60】 서비스 이용 절차



【그림61】 서비스 이용 예시

- 또한, 건단위의 요금 부과 방식과 일정 기간 동안 이용횟수에 따라 할인이 적용되는 정액 요금제 중 이용자가 편리한 방식을 택하여 이용할 수 있음



【그림62】 서비스 이용 요금 종류

구분		건별 요금	비고
원본 등록	기본	10,000원/건·년	
	유지	3,000원/건·년	
	할증 유지	9,000원/건·년	원본(전자지문) 등록 이후 보관기간(1년) 이내
제출용 원본 검증서 발급		30,000원/건·년	보관기간(1년) 만료 후 6개월 이내

【표40】 건별 방식 요금제(VAT 포함)

구분	이용 구간	할인율	비고
1	1건 이상 ~ 50건 까지	-	
2	50건 초과 ~ 100건 까지	10%	
3	100건 초과 ~ 1,000건 까지	20%	
4	1,000건 초과 ~ 5,000건 까지	30%	
5	5,000건 초과 ~ 10,000건 까지	40%	
6	10,000건 초과	50%	

**【표41】 사이트 방식 요금제(VAT 포함)**

## 4. 미국에서의 IP 확보방안

### 4.1 일반현황

- 미국의 IP는 크게 특허, 상표와 부정경쟁방지, 저작 및 영업비밀의 4가지로 분류되며, 이는 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 저작으로 분류되는 국내 분류방법과는 조금 상이함
- 미국의 2010 IP 시행 연차보고서에 의하면 미국 정부는 IP 시행에 관한 공동 전략계획에 의하여, 다음을 목적으로 IP 시행의 강화를 지원함
  - 미국 경제의 성장, 미국인들을 위한 일자리 창출과 미국의 수출 지원
  - 글로벌 경제에서 혁신 촉진과 경쟁우위 확보
  - 소비자의 신뢰와 안전 확보, 국가안보와 경제안보, 헌법 하의 권리 검증
  - 경제성장과 수출, 일자리 창출과 미국 혁신의 보호
- 미국의 최대 수출품은 미국인들의 창의성과 혁신임. 혁신과 창의성 그리고 이에 기초한 제품들을 사람들은 일반적으로 IP(intellectual property)이라 부름. 헌법상의 IP는 미국이 글로벌 경제 강국 및 전세계가 갈망하는 제품의 생산국으로 부상하는데 도움이 되었음. 그러나, IP는 이 권리의 효과적인 시행 없이는 무의미하며 결국에는 혁신과 성장을 억제하게 될 것임
- 21세기 미국 경제를 이끌어갈 혁명적인 새 기술을 개발하는 혁신 기업은, 처음부터 새로운 기술을 개발할 비용을 감당하기 어려워 남의 기술을 도용하여 부당하게 자신의 경쟁제품을 만들고 시장에 낮은 가격으로 내놓는 외국 기업을 상대할 수가 없음
- 미국은 IP 시행을 통해, 혁신을 창출하는 기업들이 혁신에 따른 경제적 보상을 획득할 수 있도록 해야 함. 이는 근본적으로 공정성을 유지하고 다른 기업들이 혁신을 지속하도록 동기를 확보하기 위해서임

- IP 보호와 효과적인 시행에 따른 성장은 혁신적인 제품을 생산하는 기업들에게 이익이 될 뿐만 아니라, 일자리를 창출함으로써 미국 경제와 미국인들을 보다 나은 미래로 이끌 것임. 이 일자리는 높은 이익을 발생시키는 미국이 원하는 고임금 일자리들임
- 2010년 6월 23일, 공동 전략계획 발표에 관한 상원법사위 청문회에서, 미국 상공회의소와 미국 노동총연맹-산별노조협의회(AFL-CIO)는 IP 시행의 강화를 지원하기로 합의했으며, 행정부의 활동에 대한 강력한 지지를 지속적으로 표명했음
- 공동 전략계획에서는 IP 집약적 산업의 경제적 기여도를 측정함으로써, 이해관계에 대한 보다 정확한 이해를 가능하게 하였고, 미국 상무부는 IP 집약적 산업의 경제적 기여도를 측정하기 위한 관계부처 간의 이니셔티브를 주도하고 있음
- 연방사법기관들은 미국 산업의 경제적 활력에 영향을 끼치는 범죄행위를 계속해서 표적으로 삼고 있음
  - 미국 법무부와 출입국 및 세관국 국토안보 조사청은 IP센터(IPR Center)와 함께 미국 IP를 불법적으로 유통시키는 행위를 지속적으로 저지하고 있음
- 오바마 정부는 혁신(innovation)을 통해 미국의 장기 성장 동력을 확보한다는 전략이며, 그러기 위해서는 IP 보호가 핵심으로, IP에 대한 독점적 권리를 인정해야 혁신적인 아이디어에 대한 투자가 확대될 수 있다고 하고 있음
  - 오바마 정부는 단순 제조업이 아니라 혁신을 기반으로 한 산업을 활성화시키는 것을 핵심 과제로 삼고 있으며, 혁신적인 아이디어를 담은 IP에 대해 일정 기간 독점권을 인정해야 새 분야에 대한 기업 투자와 고용이 창출될 수 있다는 것임
- 미국 정부가 중국·한국 등 해외 국가에 대해 대대적인 특허 공세를 벌일 가능성이 높은 것으로 전망하고 있으며, 특히 미국 정부는 대통령 직속으로 장관급 IP 집행조정관을 설치한 데 이어, 2011년 초에는 미 중앙정보국(CIA)국장·연방수사국(FBI)국장·

국토안보부 장관 등을 멤버로 하는 위원회를 구성해 미국의 IP 침해에 대해 본격적으로 대응할 방침임

○ 2010년 미국 특허청(USPTO)으로부터 받은 특허 수에 있어서 IBM이 1위, 삼성이 2위를 차지하였다는 통계조사 자료가 ifi CLAIMS라는 특허 조사 기관에서 2010. 1. 10. 발표되었음

- 미국 특허청은 2010년에 역사상 가장 많은 수인 특허 219,614개를 부여 하였으며, 이는 2010년 특허 부여 건수는 2009년에 비하여 31% 증가한 숫자이고, 이 증가폭 역시 역대 최고로 기록되었음
- IBM은 5,896개 특허를 취득하여, 특허 취득 건수에서 1위를 차지하였으며, 이는 2009년 4,914개에 비하여 20% 증가한 숫자이고, IBM은 연간 특허 5,000개 기록을 처음으로 돌파하였으며, IBM은 연속 19년간 1위 자리를 차지하고 있음
- 삼성전자는 4,551개 특허로 2위를 차지하였고, 2009년에 비하여 26% 증가를 보여 주었음
- 3위는 3,094개 특허를 받은 Microsoft이고, 한국 회사로는 LG전자가 9위 (1,490개), Hynix반도체(973개 - ifi 홈페이지에는 하이닉스가 일본 회사로 표시되어 있음), LG디스플레이(738개)가 상위 50개 사에 올랐음
- 국가별로 보면 미국 출원인들이 전체 특허 가운데 50.3%를 받아서 1위를 올랐으며, 일본이 21.3%로 2위, 한국이 5.4% 3위로 뒤를 따랐고, 그 뒤로는 독일 (5.2%)과 대만 (3.8%)이 뒤따르고 있음
- 기술 분야별로 보면 Multiplex Communications (3.3%), Solid-State Devices and Transistors (3.1%), Semiconductors (2.7%), Data Processing and File Management (2%), Computers and Processing Systems (2%), Drug Compositions (2.1%), Biotechnology (2%) 가 대세를 이루었음

	1990년	1995년	2000년	2005년	2010년
1위	히타치(908)	IBM(1,383)	IBM(2,886)	IBM(2,941)	IBM(5,866)
2위	도시바(891)	캐논(1,087)	NEC(2,201)	히타치(1,918)	삼성전자(4,518)
3위	캐논(868)	모토로라(1,012)	캐논(1,890)	캐논(1,875)	마이크로소프트(3,121)
4위	미쓰비시(862)	NEC(1,005)	삼성전자(1,441)	마쓰시타(1,813)	히타치(2,852)
5위	GE(7858)	미쓰비시(973)	루슨트(1,411)	HP(1,808)	캐논(2,656)

【그림63】 미국 특허등록 상위 기업<sup>40)</sup>

#### 4.1.1 미국의 IP 담당기관

- 미국에서의 IP 주무 기관인 미국특허상표청(US Patent and Trademark Office, USPTO)은 상무부(Dept. of Commerce)에 소속된 연방행정기관 임
- 1999년 특허법 개정에 의해 특허상표청의 조직이 개편되었는데, 특허상표청은 운영결정, 예산배분, 세출, 인사에 관하여 상무성으로부터 독립하였고, 특허청의 장을 청장(Director) 및 IP 담당 상무차관(Under Secretary of Commerce for Intellectual Property)으로 하고, 그 밑에 특허담당 차장(Commissioner for Patents) 및 상표담당 차장(Commissioner for Trademarks), 행정차장, 대외업무차장(Administrator for External Affairs), 기획예산차장, 정보체계 차장을 두었으며, 특허와 상표에 대해 각각 공적자문위원회(public advisory committee)를 설치하고, 수수료 및 법 개정에 대하여 청장(Director)에게 조언을 하고 있음
- 2003년 8월에는 법무국제부인 Office of Legislative and International Affairs(OLIA)를 개편하여 국제관계실(Office of International Relations), 의회관계실(Office of Congressional Relations), 그리고 집행 관련 활동에 관한 법률집행실(Office

40) 자료 ; Intellectual Property Owners Association



of Enforcement)의 3개 실로 구성된 조직을 운영하고 있음

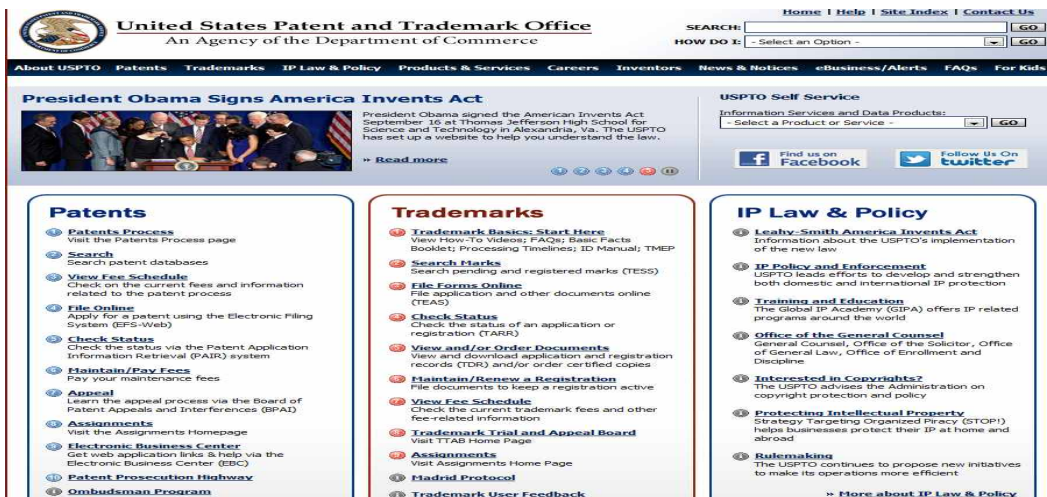
○ 특허상표청은 IP(특허·상표)의 심사·등록 업무를 담당함

- 따라서 직접적인 법 집행 기관은 아니지만, 최근 특허·상표 관련 법률 집행 활동에도 관여하고 있음
- 특허상표청의 IP 법률 집행과 관계되는 활동으로는 ① 각국의 IP집행 법제에 관련되는 국제적인 감시활동 지원, ② 국제기관과의 제휴, ③ 교육·훈련활동, ④ 관세청과 공동으로 상표권 및 저작권의 데이터베이스 구축 등 크게 4가지로 나눌 수 있음

### 4.1.2 미국의 특허정보 제공기관 : 미국 특허상표청 (USPTO)

○ 미국특허상표청 홈페이지(www.uspto.gov)는 특허정보를 무료로 제공하고 있는 대표적인 미국특허검색사이트로서 1976년부터 현재까지의 특허정보 전문(Full-text)을 검색하여 이용할 수 있음

- 미국 특허상표청 홈페이지에는 특허 공개제도의 도입으로 인하여 2001년 3월 15일 이후 미국 특허공개자료도 함께 조사 할 수 있는 서비스가 추가되었음
- 미국 특허상표청의 데이터베이스에서는 1976년 이후 200만건 이상의 텍스트 데이터를 참고할 수 있으며, 검색된 특허정보는 전문과 이미지까지 함께 볼 수 있음



【그림64】 미국 특허상표청 홈페이지

## 4.2 미국 IP 제도

- 미국 IP는 특허권(디자인권 포함), 상표권, 저작권 등으로 나뉘며, 특허권은 특허법(35 U.S.C.)에 의해 규율되며, 특허권은 발명을 보호하는 권리임
- 발명은 신규성이 있어야 하고 비자명성 요건을 충족하여야 하며, 특허법에 의해 타인이 권원 없이 미국 내에서 특허 제품을 제조·사용·판매·청약·판매하거나 미국 내로 수입하는 것이 금지됨
- 상표권은 상표법에 의해 규율되며, 상표법에 의해 타인으로 하여금 혼동 가능성이 있는 유사상표를 사용하는 것은 금지되고, 당사자의 제품이나 서비스의 출처를 밝히거나 다른 출처와 구별시킬 수 있는 단어, 구절, 상징, 디자인 등을 보호함
- 디자인권에 대해서는 특허법을 준용하며, 새롭고 독창적이며 심미적인 디자인을 보호함
- 부정경쟁방지법은 불공정한 상거래행위를 규제하여, 허위 광고, 제품 비방, 상거래상 비방, 영업비밀 침해, 광고권 침해와 남용 등이 금지

### 4.2.1 특허법

- 미국 특허법은 1789년 연방 헌법 제1장 제8조 제8항에 근거하고 있음
  - 연방 헌법 제1장 제8조 제8항은 “의회는 일정한 기간 저작자 및 발명자에게 저작물과 발명에 관한 독점적인 권리를 보장하며, 과학과 유용한 기술의 발전을 장려하기 위한 권한을 가진다.”라고 규정되어 있음
- 이 헌법규정을 근거로 1790년 4월 10일, 7개조로 되어있는 미국 특허의 성문법이 제정되었으며, 미국의 경우 특허 보호를 위한 연방법만이 제정된 상태이고, 특허를 위한 독립된 주(state) 법률은 존재하지 않음

- 1790년 최초의 특허법이 통과된 이후 1836년 개정 특허법은 현대 특허제도의 기초가 되어, 이를 통해 독립된 연방기관으로서의 특허상표청 설립 및 세계최초의 심사제도가 채용 되었으며, 이와 함께 특허를 부여하기 전에 출원의 유효성을 심사하기 위한 체계적인 방법도 마련되었음
- 또한 1842년 개정에 의해 7년간의 권리를 갖는 디자인권을 부여 하는 규정이 마련되었고, 1870년에 종래 특허청구범위의 해석에 관하여 중심한정주의에서 현행의 주변한정주의로 변화되었는데, 주변한정주의는 오늘날 미국 특허제도의 실무상 중요한 의미를 가짐
- 한편, 1952년 특허법 개정에 의해 발명은 그 해당 기술분야에서 통상의 기술수준을 지니고 있는 당업자의 관점에서 보았을 때 자명하지 않을 때만 특허를 받을 수 있다고 규정(즉 비자명성을 특허요건으로 규정)되게 되었으며, 이와 함께 특허출원서를 두 부분으로 구성하도록 규정되었는데, 첫 번째 부분은 1790년 특허법에 규정한 바와 유사하게 발명의 동작원리를 기술한 명세서이고, 두 번째 부분은 발명의 청구범위임. 즉 특허 청구범위를 독자적으로 작성하도록 하여 특허권의 권리범위 기준으로 설정하였음
- 최근 특허법 개정의 주요 내용은 크게 출원공개제도의 도입, 재심사제도의 개선, 특허 기간의 연장, 상업적 선사용의 항변, 특허상표청의 조직 개편 등으로 나눌 수 있음

## (1) 특허의 종류

### ① 실용 특허 (Utility Patent)

- 실용 특허(Utility Patent)는 신규하고 유용한 방법, 제조물, 화학조성물(화학물질 포함) 및 이들의 신규하고 유용한 개량을 그 대상으로 하고, 방법의 개념 중에는 이미 알고 있는 방법, 기계, 제조물, 화학조성물의 신규한 용도에의 발견을 포함함

## ② 디자인 특허 (Design patent)

- 디자인 특허(Design patent)는 제조물품의 신규하고 독창적 장식적이며 실용성 있는 형상 등의 외관을 그 대상으로 하고 물품의 기계적 기능의 발명은 포함하지 않음

## ③ 식물특허 (Plant patent)

- 식물특허(Plant patent)는 현저하고 신규한 무성번식식물을 그 대상으로 하며 괴경식물과 야생식물은 보호대상에서 제외함
- 이러한 식물특허제도는 1930년에 제정되었으며, 유성식물의 경우 1970년에 제정된 농무성소관의 식물보호에 관한 법률(The Plant Variety Protection Act)에 의하여 보호받고 있음

## ④ 재발행 특허(Reissue patent)

- 재발행 특허는 원 특허의 명세서나 도면에 결함이 있거나, 청구항이 특허에서 청구한 권리에 비해 범위가 넓거나 좁다는 이유로 특허가 전체 혹은 부분적으로 작용하지 않거나 무효로 될 우려가 있을 때 출원 가능함
- 재발행 특허는 착오로 인한 특허의 결함(공동발명자 등)을 수정하기 위한 형평법상의 구제수단으로서 침해소송 시나 특허권에 대한 도전 시 활용되고 있음
- 또한, 특허를 받았지만 특허청구범위를 고치고자 하거나 정당한 이유가 있어 명세서 상의 중대한 잘못을 정정하고자 하는 경우에 이용됨
- 즉, 특허권이 소멸되지 않은 특허로서 하나 또는 그 이상의 흠이 있는 특허에 대체되는 특허를 받기 위한 출원임
- 재발행특허는 모특허를 대체하며 모특허 권리가 소멸되기로 된 날에 소멸됨
- 재발행특허를 통하여 특허청구범위를 넓힐 수도 있으나, 이 때는 모특허 출원이 특허 결정된 날로부터 2년 이내에 재발행특허 출원되어야 함
- 그러나 모특허의 발행일과 재발행특허 발행일 사이에 행하여진 넓어진 범위에 대한 침해자에게는 넓어진 범위에 대한 권리를 주장하지 못함

## ⑤ 재심사 특허(Reexamination patent)

- 재심사는 특허권의 존속기간 중 누구나(특허권자 자신 포함) 다시 심사를 신청하여 선행특허나 간행물에 의한 심사로 특허권의 유효성을 확인하는 절차임

- 재발행 특허출원이 권리자를 위한 제도라면, 재심사특허는 권리자도 활용할 수 있지만 주로 상대방이 특허를 무효화 시키기 위해서 사용하고 있음
- 1999년 개정법에서는 제3자 재심사청구인이 경우 재심사 과정에서 답변서 제출 등의 참여가 가능 하도록 개정되어 특허분쟁의 신속하고 간편한 해결 방식으로 널리 사용될 수 있게 되었음
- 재심사 제도는 소송비용의 10%정도에 불과하고, 불복심판기회를 제3자 청구인에게 부여함으로써 특허분쟁해결의 새로운 대안으로 떠오르게 되었음

## (2) 법정발명 등록(Statutory invention registration, SIR)

- 특허출원을 한 후 특허되기를 원하지 않거나 특허를 받을 수 없게 되었지만 그 발명에 대하여 타인이 특허 받는 것을 불가능하게 하고 싶은 경우에는 그 출원의 초록이 공보에 게재되게 하는 발명의 법정등록(Statutory invention registration, SIR)을 받을 수 있음
- 즉, 방어적인 절차로서 그 발명이 그 출원일자로 선행기술이 되도록 하는 것이며, 출원을 법정발명 등록(SIR)으로 전환하고자 하는 경우에는 법정등록신청서를 제출하여야 함
- 다른 사람의 특허발행을 방지하려는 목적으로, 공개에 역점을 두는 방어특허(defensive patent)와 유사한 제도임
- 법정발명 등록은 특허청장이 정규로 수리된 특허출원의 명세서 및 도면을 심사하지 않은 채로 법정발명 등록으로 하여 공개하는 권한을 가지며, 법정발명 등록은 침해에 대한 구제를 제외하고, 특허에 관해 명시된 모든 특징을 유보하며, 법정발명등록은 심사를 거치지 않고 공개됨

### 4.2.2 상표법

#### (1) 연혁

- 상표법은 특허법과 달리 상표권자의 신용에 무단 편승하는 행위를

방지하려는 각 주의 보통법(Common law)4)에 의하여 발달하여 왔음

- 각 주 보통법이 다양한 내용으로 제정되자 이를 연방법으로 통일하려는 움직임이 일어나 1870년 미국 최초의 연방 상표법이 제정되었고, 1876년 개정되었음
- 1879년 United States v. Steffens 사건5)에서 위헌 판결을 받은 연방 상표법은 1881년 연방의회에 의해 재입법화가 이루어져 현행 미국 상표법의 기원이 되었음
- 그 후 1946년 7월 5일 Lanham 법령에 의해 오늘날의 상표법의 모습을 갖추었으며, 1984년 하위상표법령은 1984년 10월 12일에, 1984년 상표분류법령은 1984년 11월 8일에, 1988년 상표법개정 법령은 1989년 11월 16일에, 1995년 The Federal Trademark Dilution Act(연방상표희석법령)은 1996년 1월 16일에 발효되었음
- 1881년과 1905년의 법령에 의거한 기존 상표권은 기간이 만료되지 않은 동안은 계속하여 완전한 강제력과 효력을 가지고 현행 법률에 의하여 갱신할 수 있음
  - 다만 상표 등록 및 갱신은 종전 법령에 의해 법적인 침해가 인정되는 경우 언제라도 취소할 수 있으며 현행법에 근거가 없이 “불가쟁력(incontestability)”을 주장하지 못함
- 1988년 개정 상표법령이 1989년 11월 16일 발효되기 이전에 등록된 상표의 권리존속기간은 20년 임
  - 효력 발생 후의 새로운 등록과 갱신에 대하여 10년의 경과기간을 두었으며, 사용할 의도가 있다고 주장하는 출원은 1989년 11월 16일 이후에만 제출할 수 있었음
- 1996년에 개정 상표법에서는 주지·저명한 상표의 상표권자들에게 상표를 상업적으로 무단 사용하고, 상표의 독창적인 가치를 희석시키는 행위를 금지시킬 수 있는 법적 구제수단을 부여하였음

## (2) 특징

- 미국 상표법은 연방 상표법과 주 상표법의 공존에 그 특징이

있는데, 주 상표법은 연방 상표법에 반하지 않는 범위 내에서 효력을 가짐

○ 따라서, 미국의 주들은 상표등록에 관한 법률을 갖지만, 주에 등록된 상표는 연방에 등록된 상표의 효력을 침해하지 못하며 주 내의 상거래에서만 적용됨

- 대부분의 주 정부는 주법에 의하여 등록된 상표의 침해에 대하여 형사소송을 제기하며 연방법은 민사상의 치유책만을 제시함

### (3) 상표의 종류

#### ① 상표 (Trademarks)

- 상표라 함은 자타상품의 식별표지로서 영업상의 신용을 확보하기 위하여 사용 하는 것임

- 구체적으로 기호·문자·도형·입체적 형상 또는 이들의 결합과 이들 각각에 색채를 결합한 것 등 감각적으로 파악할 수 있는 식별표지로서의 기능을 가지는 것임

#### ② 서비스표 (Service Marks)

- 서비스표라 함은 서비스업을 영위하는 자가 자신의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별하도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말함

- 서비스는 상품과 달리 서비스제공자로부터 수요자에게 직접 제공되므로 영업과 일체불가분의 관계가 있다는 점에서 상호 등과 같은 영업표의 성질을 가짐

- 서비스업은 무형의 재화이기 때문에 상대적으로 광고 선전적 기능이 중요함

- 이와 관련하여 라디오 및 텔레비전 프로그램의 제목, 캐릭터 이름 및 다른 독특한 특징은 이들 혹은 그 프로그램이 광고주의 상품을 광고하는 경우라도 서비스표장으로 출원할 수 있음

### (4) 상품의 분류

○ 상표가 사용되는 상품은 국제분류기준(International Classification)에 의해 분류됨

- 법령에 의거하여 등록된 상표는 구 분류번호와 국제분류기준에 의한 번호를 포함함
- 특허청장은 동일한 출원인이 상품이나 서비스에 관한 동일성 상표의 등록을 위해 여러 종류에 복수의 출원을 신청한 경우 모든 출원을 포함하는 단일 증서를 발행할 수 있음

#### 4.2.3 최근 미국 특허법 주요 개정 사항

- 2011년 11월 16일 ‘레이-스미스 미국 발명 법안’이라 불리는 2011년 미국 특허법 개정안이 통과됐음
  - 데이비드 카포스 미국 특허청장은 "1836년 이후 가장 큰 변화를 준 미국 특허법 개정이며 또한 일자리를 창출을 위한 개정"이라고 말했음
  - 이번 개정은 크게 미국 경제 활성화를 위한 일자리 창출이란 면과 특허 시스템에 있어 국제사회와 조화성에 초점을 맞췄다고 할 수 있으며, 일자리 창출 면에서는 2014년 9월 16일 이후에 디트로이트를 비롯한 3개 이상 특허청 분청을 설립토록 명기하고 있고, 또 새로운 제도를 도입해 특허 심판원 판사와 심사관을 증원하고 기업과 로펌에서도 관련 인력을 증원할 필요가 있도록 했음
- 국제사회와 조화성에 있어 가장 큰 변화는 지금까지 미국이 고수했던 선발명주의를 포기하고 ‘선출원주의’로 전환했다는 점임
  - 선출원주의란 동일 발명일 때 선 출원인이 특허를 소유하는 반면에 선발명주의는 발명을 먼저 착상한 사람이 특허를 소유한다는 개념이며, 미국이 국제사회가 시행하고 있는 선출원주의로 전환했다는 데 큰 의미가 있음
- 주요 법 개정을 살펴보면 2012년 9월 16일부터 ‘3자 정보제공’ 제도가 개선됨
  - 출원 중인 특허에 대해 제3자가 심사관에게 선행기술정보 제공 시 문헌 수를 제한하지 않고 특허가 허여(許與)되면 안 되는 상세한 사유 제출을 의무화했음
- 또 2012년 9월 16일부터 ‘등록 후 특허성 심사’와 ‘특허 무효심판’ 제도를 도입하고 있음



- 등록 후 특허성 심사 제도는 등록 후 9개월 이내에 제3자가 모든 형태의 선행 기술정보와 무효 사유를 근거로 특허 심판원에 청구하며 심판원 판사가 특허성을 심사하는 제도임
- 특허 무효 심판은 등록 후 9개월이 지난 특허에 대해 제3자가 선행 기술 정보 중에서 특허와 발간물에 한해서만 정보를 제공하고 신규성과 진보성에만 근거한 무효 사유를 근거로 심판을 청구하는 것임
- 현재 사용하고 있는 등록 특허에 대해 제3자가 무효 주장을 신청하고 심사관이 심사를 하는 ‘쌍방당사자제 특허성 재심사’ 제도는 폐지됨
  - 즉, 한국과 비슷한 특허 무효 심판으로 변경됐고 소송단계에서 특허를 무효화하기 위해 제3자가 사용할 수 있는 제도임
- 흥미로운 것 중 하나는 미국 특허청이 특허무실시회사(한국에서는 ‘특허괴물’로 알려짐)가 특허소송에 미치는 부정적인 측면을 연구해 1년 안에 국회에 대책을 보고하도록 하고 있다는 점임
  - 이 연구 결과에 따라 특허무실시회사 활동을 제약하는 법개정을 추진할 것으로 보임
- 최근 삼성과 애플 간 특허 전쟁에서 보듯이, 또한 S&P지수를 결정하는 500대 기업 특허를 비롯한 지적자산 비율이 총 자산에서 75% 정도를 차지하고 있는 것을 볼 때 기술 개발과 특허 확보는 기업 활동 지원을 넘어 이제 기업 성공을 위한 핵심 기업 활동임에 분명하지만, 여러 한국 기업의 특허부서는 아직도 전문성이 결여된 소수 인원으로 구성된 지원부서에 그치고 있는 것이 현실임
- 미국은 급진하는 세계 경제 속의 경쟁력을 확보하고 특허중시 정책을 반영하여 미국 특허법을 현대화하고자 1952년 이래 가장 대대적인 특허법의 개정안을 추진하였음
- 이번 개정안은 미국 헌법의 취지를 준수하되, 미국 특허시스템을 보완하고 현 시대의 경제 및 소송 동향에 적합하게 미국 특허 시스템을 변경하려는 목적을 가지고 있음

## (1) 선출원주의 (first-inventor-to-file system) 채택

○ 이번 특허법 개정안의 핵심은 선출원주의를 도입한다는 점임

- 즉, 동일 발명에 대한 출원이 둘 이상 경합하는 경우 먼저 발명한 자에게 특허권을 부여해왔던 기존의 선발명주의를 폐지하는 대신 먼저 특허청에 출원을 완료한 발명자에게 특허권을 부여하도록 하는 것인데, 미국을 제외한 모든 선진국이 선출원주의 시스템을 채택한 반면 미국만이 유일하게 선발명주의를 채택하고 있어 세계적 흐름에 일치하지 못한다는 점을 바로잡고자 하는 것임

구분	선출원주의	선발명주의
정의	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 동일한 발명에 대하여 둘 이상의 특허출원자가 등록일을 달리하여</li> <li>• 출원한 경우, 최초의 특허출원인만이 특허를 받을 수 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 동일한 발명에 대하여 두 명의 특허출원자가 있는 경우, 먼저 발명한 자를 기준으로 저촉심사를 통하여 특허허여</li> </ul>
장점	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 출원인에 대한 신속한 특허출원 절차 보장</li> <li>• 조기 출원 공개 제도와 결합</li> <li>• 가출원 절차 시행(선발명심사 절차에 비하여 신속하면서, 저렴한 비용으로 동일한 특허출원에 대한 선발명자를 추정하는데 용이)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 발명자로 하여금 출원 전 실험기록 등을 세심히 보관하도록 장려</li> <li>• 특허출원 명세서를 상세히 작성하도록 함</li> <li>• 자신의 발명과 동일한 내용의 발명을 먼저 출원신청한 자가 있다 할지라도, 기록되고 증명된 실험기록, 대중에 공개된 여부 등을 증명하여 우선권 주장이 가능</li> <li>• 선출원자가 아닌 선발명자의 보호에 치중하여 발명을 장려함</li> </ul>

【표42】 선출원주의 및 선발명주의

- 두 시스템의 가장 두드러진 차이점은 특허출원의 우열을 가리는데 사용되는 기준 날짜가 다르다는 점인데, 선출원일을 기준으로 하는 방법은 그 증거가 객관적으로 간단하고 명확한 반면, 선발명일을 가리는 것은 비교적 쉽지 않으며 이에 대한 분쟁이 발생하는 경우 복잡한 사실관계에 대한 증거를 필요로 하므로 많은 비용 및 시간이 소모된다는 문제점이 있음
- 현재 미국에서는 저촉심사(interference proceeding)라는 절차를 통하여 선발명 여부를 가려왔는데, 이는 소모되는 비용 및 사회적 손실이 클 뿐만 아니라, 그 결정이 이루어지는 데에 수년의 시간이 소요될 수 있으며, 기업에 있어서는 발명에 대한 기록을 장기간 보존하여야 한다는 실무적 부담이 있는 등 여러 비효율적인 요소가 존재했으며, 이번 개정안은 선출원주의의 도입과 함께 저촉심사 절차를 폐지하도록 하며, 대신 모인출원 여부 심사(derivation proceeding<sup>8</sup>)라는 새로운 제도를 도입하여 출원자가 진정한 발명자임을 확인하도록 함

## (2) 선행기술(Prior art)의 명확화

- 또한, 특허법 개정안은 선행기술에 대한 내용을 보다 간단하고 명확히 개정하였는데, 주요내용은 다음과 같음
  - 선행기술 판단에 대한 기준일을 출원일자로 규정하고, 선행기술을 정의하는 ‘미국 내 공중에 사용 또는 판매’된 경우를 ‘공중에 사용 또는 판매’된 경우로 개정함으로써, 지리적 제한을 삭제함
  - 선행기술의 정의에 있어서, ‘기타 공중에 이용 가능한 경우’를 추가함으로써, 선행기술의 정의를 보다 간단하고 명확히 개정
  - 공동연구에서 발생하는 특허 가능한 발명을 보호하기 위하여 제정된 공동연구개발촉진법(CREATE Act)의 활성화를 위하여 공동연구 계약 하에서 개발된 발명을 선행기술의 예외로 인정하도록 함

### (3) 양수인의 특허출원

- 미국 현행법상 출원인은 자신이 특허를 청구한 발명의 진정한 발명자임을 선서하거나 선언서(oath or declaration)를 제출하여야 함
  - 현행법상 발명자만이 특허출원인이 될 수 있다는 규정을 개정하여 양수인도 특허출원을 할 수 있도록 하는데, 이는 미국 특허법이 처음 1790년 도입 되었을 당시에는 발명자와 특허출원인의 일치를 염두에 두었으나 점차 기업단위로 R&D 및 특허출원이 이루어지는 추세임을 고려한 것임
- 이번 개정안은 (1) 발명자가 선서를 할 수 없는 경우 및 (2) 발명에 관하여 계약상 양도 의무가 있음에도 불구하고 발명자가 선서를 거부하는 경우, 발명자의 선서를 갈음하는 진술서(substitute statement)를 제출하면서 양수인이 특허출원을 할 수 있도록 함으로써, 양수인의 특허출원 절차를 보다 쉽게 하고자 하였음

### (4) 손해액 산정에 있어서 법원의 역할 강화

- 제3자의 특허 침해에 대하여 발명자가 받을 수 있는 손해배상은 (1) 일실이익(lost profits) 또는 (2) 합리적 로열티(reasonable royalty) 이상의 금액으로 정해지는 데, 근래에는 합리적 로열티의 산정이 요구되는 경향 임
- 개정안에서 법원은 손해배상액 산정에 사용된 방법(methodologies)과 고려사항(factors that are relevant)을 명시하여야 함을 규정하고 있으며, 각 당사자는 배심원 지침(jury instructions)에 포함되는 손해배상액 산정에 대한 방법과 고려사항에 관한 자신의 주장을 서면으로 구체적으로 제시하여야 하고, 또한, 손해액에 관한 증거가 제출되기 전에, 법원은 당사자의 주장에 대한 충분한 법적근거가 존재하는지를 먼저 고려하여야 하며, 법원은 손해배상액 산정에 있어 충분한 법적근거가 있다고 판단되는 고려사항 및 방법을 기록하도록 하고 있음

- 현행법상 적정한 손해배상액을 판단하는 기준이 명확하지 않다는 점을 보완하고자 손해배상액 산정에 대한 법원의 역할 강화를 시도하였으며, 특히 지방법원(district court)으로 하여금 사실적, 법적 근거 및 배심원의 지침을 일차적으로 거르도록 하는 게이트키퍼 역할을 부여한 것이 큰 특징이라 할 수 있음

## (5) 손해액 3배 증액 규정의 요건을 명확화

- 손해액에 관한 규정은 고의 침해로 밝혀진 침해 행위에 대하여 손해액의 3배까지의 배상을 정하고 있으나, 구체적으로 어떠한 행위가 고의 침해로 판정될 것인지에 대해서는 명확하게 규정하고 있지 않았음
  - 이에 대하여 법원은 침해자가 특허권자로부터 통지(notice)를 받은 적이 없는 경우에는 고의적 침해가 성립될 수 없다는 판례를 적용해왔었으나, 이러한 ‘통지’는 침해여부에 대한 단정적 결론만을 기재한 경고장으로도 충분했으며, 구체적인 침해에 대한 내용의 기술까지는 요구되지 않았으며, 그 결과 고의 침해의 요건이 너무나 쉽게 정해져 있기 때문에 고의 침해 주장이 남발될 소지가 있다는 문제점이 제기되어 왔었음
- 개정안에서는 (i) 침해자가 특허권자로부터 서면으로 통지를 받고도 침해 행위를 계속한 경우, (ii) 특허가 존재한다는 사실을 알면서도 특허등록된 발명을 사용한 경우, (iii) 법원에 의하여 특허침해 판정을 받은 후에도 침해 행위를 계속한 경우를 고의 침해 행위로 규정하였으며, 이러한 행위가 명백하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)로 증명되는 경우에 한하여 손해액이 3배 증액되도록 하였음
- 또한, 침해 행위에 대한 통지는 단정적으로 결론을 기재한 것으로는 불충분하며, 침해 행위와 해당 제품을 충분히 구체적으로 기술할 것을 요구하고 있음
  - 다만, 고의 침해의 성립이 의심되는 경우라도, (i) 침해자가 변호인의 자문을 받아 타인의 특허가 유효하지 않거나, 그 효력이 제한된다고 믿은 경우,

(ii) 특허가 있다는 사실을 알게 된 후 침해를 회피하기 위한 노력 및 행위가 있었다는 증거가 있는 경우, (iii) 기타 법원이 충분하다고 판단하는 증거가 있는 경우에는 고의 침해에 해당하지 않는다고 규정하고 있음

## (6) 특허 표시

- 특허된 물품에 대하여 침해소송을 하고자 하는 특허권자는 특허 표시(marking) 등을 통하여 침해자에게 특허를 침해한 사실을 통보하여야 함
  - 특허표시는 특허된 물품에 특허번호와 함께 ‘등록특허’ 등과 같은 라벨을 부착하여 해당 물품이 특허 받았음을 알리는 역할을 함
- 개정안은 허용되는 특허표시의 범위를 한층 넓혀 대중에게 공개되어 있는 웹페이지에 특허된 제품과 해당 특허번호를 기재하는 가상특허표시(virtual marking)의 경우도 포함시키도록 하였음

### 4.2.4 미국의 IP 보호제도

- 자본주의 체제의 수호자로서의 역할을 담당했던 미국은 80년대를 기점으로 하여 일본과 동아시아 국가들의 경제상승, 국내경제의 악화로 보호주의와 상호주의 성격의 통상정책을 더욱 더 강화하게 되었고, 한편으로는 같은 시기에 그 무엇보다도 개발도상국들의 IP 침해 행위로 인하여 미국의 산업이 해마다 막대한 피해를 입고 있었고, 계속해서 그 피해는 늘어날 것이라고 자체 분석하였음
- 미국 산업의 피해와 관련하여 과학기기, 컴퓨터와 소프트웨어, 영화, 레코드 등이 가장 심한 피해를 입고 있었고, 피해의 유형으로는 로열티 및 수수료 미지급, 복제 및 모조품에 의한 기업이미지 손상 등인 것으로 조사되었음
- 과거부터 IP를 국제적으로 보호하기 위하여 여러 국제기구나 국제협약이 있었으나, 실제로 국제협약 등에 가입하지 아니한 나라도 있었고, 또한 가맹국이라 할지라도 최소한도의 보호기준에

불과하고, 강제성이 없었을 뿐만 아니라 선진국들보다 개발도상국들의 IP에 대한 관심 미흡 등으로 그다지 실효를 거두지 못하였을 뿐만 아니라 국가간 발생한 지적재산권 분쟁을 실질적으로 해결하기도 어려웠음

- 그리하여 미국은 자국의 IP를 보호하고 IP 침해로 인한 자국 기업의 피해를 줄이기 위한 특단의 조치가 요구되어졌음
- 이에 따라 미국은 두 가지 방향으로 정책을 추진하였으며, 첫째는 미국의 의사가 적극 반영될 수 있는 우루과이 협상으로 개도국들을 끌어들이는 등 개발도상국들로 하여금 IP와 관련한 국제기구에 가입하도록 유도하는 정책이고, 둘째는 무역 상대국간의 통상 협상을 통해 대미수출국에 대해 IP 침해 수입품에 대해 제재조치를 시행하고, 더 나아가 이러한 통상압력 수단을 통해 무역상대국의 IP 보호제도를 정비하도록 유도하는 정책임
- 미국은 자국의 산업을 보호하고 그 이익을 극대화하기 위하여 IP 정책을 추진하고 있다는 점을 감안할 때 이러한 미국의 정책은 더욱 더 강화되고 거세어 질 것으로 예상되며, 따라서 우리의 입장에서는 미국 등 선진국과의 통상마찰을 가급적 줄이는 동시에, 기술혁신에 더욱 앞장 서 선진국들로부터 첨단기술을 수입하는 입장이 아니라 첨단기술을 공급하는 입장이 되도록 하여야 할 것임

### 4.3 권리 취득 절차 및 관리

- 특허출원 시 필요한 서류
  - 특허출원 시 필요한 서류로는 특허출원서(transmittal letter), 명세서(specification), 특허청구범위(claims), 도면(drawings), 초록(abstract)외에도 한국과는 달리 다음 과 같은 서류를 요구하고 있음
  - 즉 특허출원 선언서(patent application declaration, PAD), 정보공개서와 선행기술리스트(information disclosure statement and list of prior art, IDS) 그리고 필요한 경우 양도증서(assignment)를 제출해야 함

- 특허출원선언서(PAD)는 본인이 진정한 발명자임과 심사자료가 될 수 있는 정보를 제시할 의무가 있음을 선언하는 것으로 모든 발명자의 서명이 있어야 함

### 4.3.1 특허 출원 및 등록

- 미국에서는 발명자만이 특허출원인이 될 수 있음을 주의하여야 함
- 개인발명가나 500인 미만의 소기업인 경우에 소기업선언서(Small entity declaration, SED)를 제출하면 특허상표청에 납부하여야 할 출원료 정규 수수료의 50%만을 납부하여도 됨
- 기본 출원료로는 3개의 독립항을 포함하여 총 20개의 청구항을 작성할 수 있으며, 다중종속항의 기재는 비용절약을 위하여 삼가하는 것이 좋음
- 정보공개서(IDS)는 발명자가 알고 있는 그 출원의 특허성에 관련 되는 선행기술 자료를 열거한 것으로 출원 시 또는 출원일로부터 3개월 이내에 제출하여야 함
- 양도증서는 발명자(출원인)가 특허출원에 대한 권리의 전부 또는 일부를 타인에게 이전하는 경우 특허상표청에 등록하기 위한 것으로 특허출원과 동시에 또는 후에 제출하여도 됨
- 미국 특허상표청(USPTO)은 출원서류를 접수하면 출원날짜와 번호를 부여하여 통상 한달 이내에 출원 접수증(filing receipt) (우리나라는 이것을 출원번호통지서라고 부름)을 보냄

#### (1) 사용언어

- 출원이나 출원 내용을 담고 있는 모든 서류, 모든 수정사항과 선언서는 영어로 쓰여지거나 검증된 영어 번역을 갖추어야 함
- 즉, 사용언어는 원칙적으로 영어이며, 영어 이외의 언어로도 정규 출원 및 가출원을 제출할 수는 있음



○ 명세서를 포함한 출원서류가 외국어로 되어 있더라도 미국특허 출원일이 부여됨

- 이 경우 외국어 출원의 영어 번역문, 번역의 정확성이 기재된 진술서 및 특허상표청 등록료(정규 출원의 경우는 선언서, 선서서)를 해당 기간 내에 제출하여야 함

- 영어 번역문은 영어 이외의 외국어로 특허상표청에 제출된 명세서의 기재 양식 및 내용에 대응하는 번역문으로 기재되어야 함

## (2) 특허출원인

○ 미국 특허출원은 몇 가지 예외를 제외하고 발명자 또는 공동발명자만이 할 수 있음

- 이는 우리나라 특허법의 경우 발명자는 물론 그 정당한 승계인도 출원할 수 있는 점과 구별됨

○ 미국 특허법에 의하면, “물리적으로 함께 또는 동시에 일하지 않은 경우, 해당 발명에 대해 각자 기여의 형태나 정도가 동일하지 않은 경우, 각자가 특허의 모든 청구범위 주제에 공헌하지 않은 경우에도 발명자들이 공동 특허출원할 수 있다”고 규정되어 있음

○ 발명자나 공동발명자가 출원하기를 거절하거나 찾을 수 없는 경우, 발명에 독점적인 이해관계가 있는 모든 사람이 특허청장에게 그에 대한 증거를 제출하고, 선서서와 선언서를 제출함으로써 특허청장이 규정한 조건에 따라 특허 등록을 받을 수 있음

## (3) 우선권 주장

① 국내 우선권과 가출원

- 우선권은 최초 발명자가 동일한 특허개념을 발명한 타인에 비해 발명의 우선권을 가지고 특허를 받는다는 개념임

- 1995년 6월 8일부터 가출원을 통해 국내 우선권 주장이 가능하게 되었음

## ② 특허 협력조약

- 미국을 지정국으로 한 PCT16)(특허협력조약) 국제 출원
- 우선일로부터 30개월이 만료하기 전에 국제출원서 사본, 기본 수수료, 국제출원서의 영어번역문과 발명자요건의 선서 및 선언문이 제출되어야 하고 미국 특허상표청에 등록된 “흠결부분 통지(missing parts notice)”에 의한 부가수수료도 지불해야 함
- 또한, 청구범위 보정서 사본 및 이의 영어번역문, 국제예비심사보고서에 대한 첨부서류의 영어번역문도 제출되어야 하며, 만약 제출되지 않으면 그 출원은 반려되거나 폐기됨

## (4) 권리존속기간

### ① 특허권의 존속기간

- 미국 특허법상 특허권의 발생은 특허취득일로부터 시작하지만 만료일은 출원일로부터 20년까지임
- 즉, 1994년 12월 8일에 시행된 GATT32)시행입법의 시행과 함께, 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년임
- 그러나 1995년 6월 8일 기준 특허권이 존재하거나 심사 중이면 특허 취득일로부터 17년 혹은 출원일로부터 20년 중 긴 기간을 적용하는 경과규정을 두고 있음
- 다만, 디자인 특허의 존속기간은 허가일로부터 14년임

### ② 존속기간의 연장

- 1999년 개정 특허법에 따르면 특허상표청 귀책사유로 인해 특허심사가 지체될 경우 지체된 기간만큼 특허권 존속기간을 연장시켜주는 제도를 새로이 마련하였음
- 우선권 경쟁, 국가안보를 보호하기 위한 비밀유지, 그리고 특허 항소부와 특허저촉 심사부 또는 연방법원에 의한 성공적인 항소법정에서의 재검토 때문에 늦어진 기간 연기를 보상하기 위하여 최대 5년까지의 존속기간 연장이 허용됨

### ③ 소멸된 특허권의 회복

- 특허료의 납부 소홀로 특허권이 소멸된 경우 일정한 조건하에서 회복이 인정 됨

- 미국도 우리나라와 같이 특허료 납부기간 경과 후 6개월의 유예기간을 인정하며, 유예기간 경과 후에도 특허료 납부 지연이 비의도적이거나 불가피한 이유에 의한 점을 특허상표청에 입증하면 6개월의 유예기간 후 24개월 이내에 특허료를 납부하여 특허권을 회복할 수 있음

### [미국의 특허출원 및 등록 절차]

미국 특허청은 출원 가능한 지적재산을 실용특허(Utility Patent: 대한한국의 특허 및 실용신안에 해당), 의장 특허(Design Patent: 대한한국의 의장에 해당), 식물특허(Plant Patent) 및 상표(Trademark)로 분류하고 있음

#### (1) 출 원

##### ○ 일반

- 우선권 주장 출원 : 제1국의 출원일로부터 12개월 이내에 우선권을 주장하여 출원 가능
- 별도의 심사청구제도가 없으므로 출원과 동시에 자동으로 심사청구됨
- Small Entities (개인 또는 피고용인이 500인 이하인 기업)
  - 관납료의 50% 감면

##### ○ 구비 서류

- 출원서 : 출원인 및 발명자 인적 사항 등을 기재
- 명세서, 청구의 범위 및 도면 (영어로 작성)
- 위임장(Power of Attorney)
- 양도증(Assignment) : 출원인과 발명자가 다를 경우에 제출하는 서류로서, 발명자가 출원인에게
- 권리를 양도함을 나타내는 서류
- 우선권 증명 서류 : 우선권 주장 시 제출

#### (2) 출원 공개 (2000.11.29 이후의 특허출원에 적용)

- 모든 특허 출원은 최초 출원일(우선일)로부터 18개월 후 출원 공개되며, 출원인의 청구에 의해 조기 공개될 수도 있음

- 공개에 의한 임시보호의 권리(Provisional Right) : 출원 공개일로부터 특허 발행일까지 특허된 발명을 미국에서 생산, 사용, 판매하였거나 미국으로 수입한 자로부터 실시료 상당액을 청구할 수 있는 권리

### (3) 심사

#### ○ 심사

- 특허청장은 출원된 발명을 심사하여 심사 결과(Office Action) 또는 특허 허여(Notice of Allowance)를 통지

#### ○ 심사 결과 통지 시

- 출원인은 3개월 이내에 답변서를 제출할 수 있으며, 답변서 제출 기간은 1개월씩 3회 연장 가능

#### ○ 최종 거절(Final Office Action)의 경우

- 출원인은 항고(Appeal), CPA 출원 또는 계속 심사(Continued Examination) 청구 가능

#### ○ 특허 허여의 경우

- 특허료를 납부하는 등록단계로 진행

### (4) 등록

#### ○ 특허료

- 특허허여일로부터 3개월 이내에 납부

#### ○ Issue Notification (특허번호, 특허일자 기재)

- 특허료 납부 후 약 3-4개월 후 발급

#### ○ 특허증

- 특허료 납부 후 약 5개월 후 발급

#### ○ 존속기간

- 출원일로부터 20년.

#### ○ 연차료

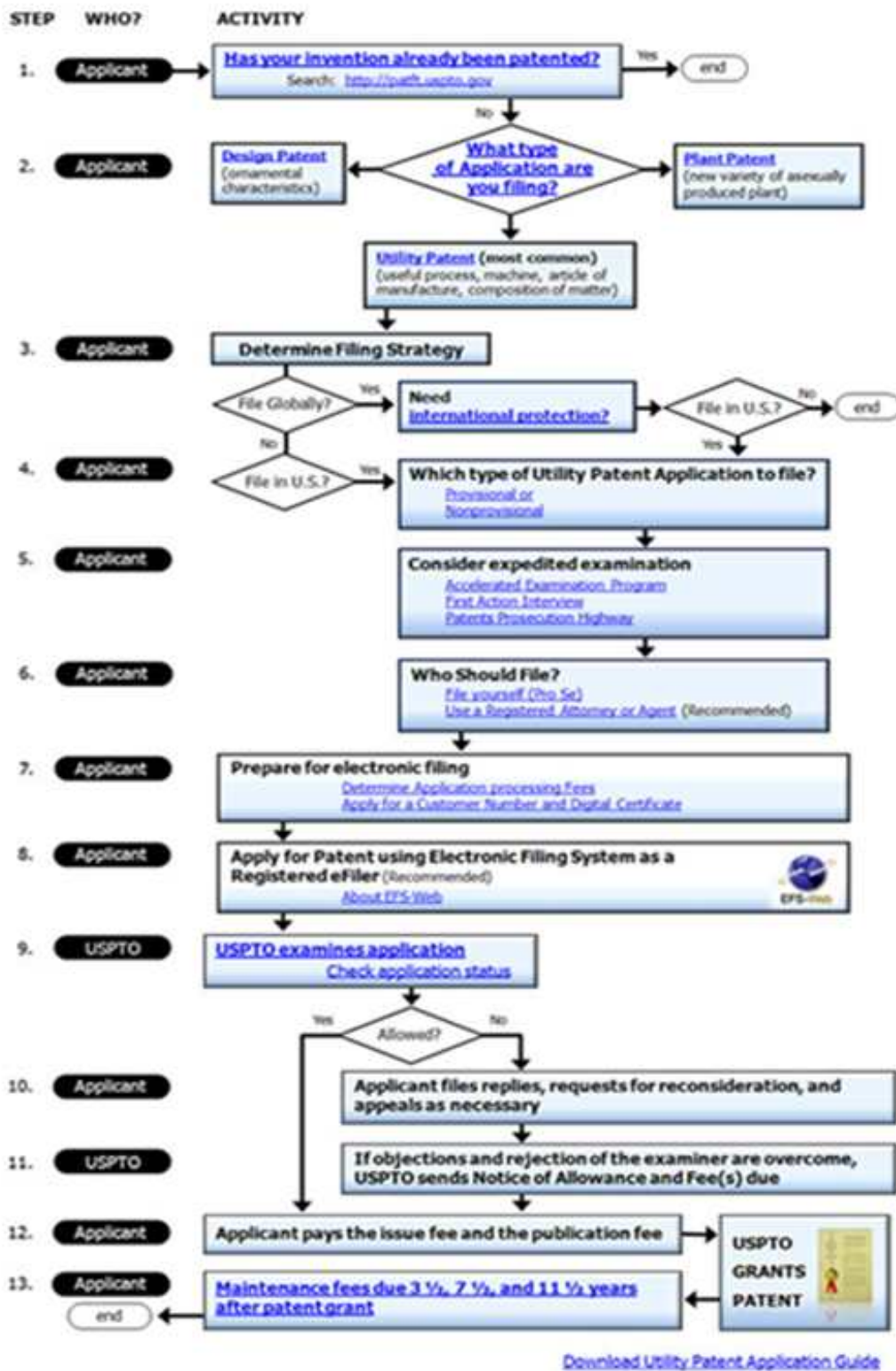
- 등록일로부터 3 $\frac{1}{2}$ , 7 $\frac{1}{2}$ , 11 $\frac{1}{2}$  년차 3번 납부. 추가 납부 기한은 6개월

○ Certificate of Correction

- 등록 후 특허공보 정정요청 가능

○ Reissue

- 특허가 기만적 의도 없는 오류로 인하여 전체적으로 또는 부분적으로 무효인 경우 특허청장은 원특허에 개시된 범위 내에서 새로 정정된 출원에 따라 특허를 재발행할 수 있음
- 재발행 출원은 원특허의 허여일로부터 2년 이내에 제출되어야 하며, 재발행 특허의 존속기간은 원특허의 잔여기간임



【그림65】 미국 특허출원 절차<sup>41)</sup>

41) 자료 ; 미국특허청

## 4.3.2 특허의 출원·등록 절차의 유의점

### (1) 특허료 및 수수료 납부제도

- 허가받은 후 3년 반, 7년 반 그리고 11년 반의 정해진 기간 내에 연 특허료를 내야 함
- 정해진 기간 내에 특허료를 납부하지 않은 경우는 6개월 이내에 연체된 지불금에 대한 추가 수수료를 납부하여야 함
- 정해진 기간 내에 연 특허료를 납부하지 않고 추납기간도 경과한 특허들은 허가가 있는 지 4년, 8년, 또는 12년 후의 특허의 출원 날짜에 소멸함

### (2) 미국특허 검색방법

- 유·무료 특허검색 사이트를 통하여 특허출원하려는 기술에 대해 다른 사람이 이미 특허권을 가지고 있는 기술인지 여부 확인 가능
  - 무료 특허검색을 제공하는 인터넷 웹사이트로는 미국 특허상표청과 델피온사의 데이터베이스가 있음
  - 미국 특허상표청의 특허검색 웹사이트를 통하면 1976년부터 최근까지의 미국특허 검색 가능
  - 델피온사의 경우 무료 서비스와 유료 서비스로 나누어 운영

### (3) 한국특허출원에 기초한 미국특허출원

- 특허는 각 국의 국내법에 속하므로 특허를 받고자 하는 모든 나라에 대하여 각각의 출원 필요
  - 대부분 국가의 특허법은 우선권제도를 채택하고 있으므로, 한국에서의 출원 일로부터 1년 이내에 우선권을 주장하여 미국에서 출원 가능

#### **(4) 특허출원 시 필요서류**

- 특허출원을 위하여 명세서 및 도면과 함께 발명자 선언문 필요
  - 발명자 선언문은 발명자의 성명, 주소 및 국적을 기재하여 명세서 및 도면에 표현된 발명의 소유권자를 확인하는 것
- 발명자가 여러 명인 경우 모든 발명자가 선언문에 서명 필요
  - 발명자선언문에는 또한 발명자의 정보공개의무 명시
- 발명자는 특허출원의 심사에서 이용 가능한 관련 기술자료로서 알고 있는 것들을 제출 필요

#### **(5) 선발명자의 권리**

- 미국 특허법상 특허는 진정한 발명자에게만 부여되며, 동일한 발명에 대해 여러 출원이 존재하는 경우 원칙적으로 먼저 발명한 자에게 특허 부여
- 미국을 제외한 세계 대부분의 국가에서는 동일한 발명에 대해서는 먼저 출원한 자만이 특허를 받게 되는 선원주의 채택
- 먼저 발명한 사실의 주장은 출원일로서 간단히 입증되는 먼저 출원한 사실의 주장에 비해 입증이 매우 복잡
- 특허출원은 발명의 완성 후 가능한 한 조기에 출원하는 것이 바람직

#### **(6) 연속출원 및 부분연속출원**

- 미국특허법상 출원 이후 개발된 내용에 대하여 연속출원 또는 부분연속출원의 형식으로 원출원의 내용과 결합하여 출원 가능
  - 연속출원과 부분연속출원은 특허출원에 대한 거절이유 통지를 극복하는 중요한 수단을 제공



- 연속출원을 통해 출원인은 선출원에 개시된 발명을 더 정확하게 기재하고 올바른 청구가 가능
- 출원인이 부분연속출원을 통해 새롭게 개발한 기술내용을 선출원에 결합시켜 선출원 발명과의 일체성을 유지하면서 거절이유를 효과적으로 극복 가능

## **(7) 특허출원 심사절차 및 기간**

- 특허출원서를 미국 특허상표청에 제출하면 특허심사관은 당해 출원이 특허를 받을 수 있는지 여부 심사
  - 출원서류가 제출된 이후 특허부여 또는 거절이유통지를 받게 되기까지는 대략 6~24개월 정도 소요됨
- 심사결과 거절사유가 없다고 판단되는 경우 심사관은 특허부여 통지서를 발송

## **(8) 회생신청**

- 미국특허법은 답변을 기한 내에 제출하지 못한 이유가 불가항력 또는 고의가 아닌 경우 출원회생신청을 통해 특허출원을 다시 살릴 수 있는 기회 제공
  - 미국 특허상표청 답변서 제출 요구에 대하여 정하여진 기간 내에 적절한 답변을 하지 않는 경우 당해 출원은 포기한 것으로 간주
  - 회생신청을 위해서는 소정의 수수료 납부 및 거절이유에 대한 답변서, 등록료 등 원래의 기한에 제출하여야 하는 서류 등의 제출이 필요
- 신청서 내용에는 사건의 확인과 지연된 서류에 대한 설명, 제출 기간 경과 후 회생신청 전까지의 전체 기간 동안 지연이 고의적인 아니라는 진술을 포함
  - 회생신청이 제출되면 지연사유의 타당성에 대한 심사 후 신청의 승인 여부를 결정

## (9) 선서서 제출

- 출원발명에 대한 거절이유가 통지된 경우 출원인은 선서서 제출을 통하여 당해 거절이유에 대한 반박 가능
  - 출원인이 거절의 근거에 반박할 목적으로 선서서를 제출하면 심사관은 당해 선서서의 내용이 거절을 극복하기에 충분한 사실을 제시하고 있는지 여부에 대하여 판단

### 4.3.3 상표의 출원 및 등록

#### (1) 상표출원 준비단계

##### ① 등록할 상표의 검색

- 출원된 상표는 이미 등록된 상표와 비교하여 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)이 없는 경우 등록이 가능함
- 따라서 출원 전 상표 검색을 통해 동일하거나 비슷한 등록 상표가 존재하는지와 그 상표를 사용하는 상품 또는 서비스가 출원하려고 하는 상표와 관련이 있는지를 확인해야 함
- 연방 등록상표 또는 출원된 상표가 이미 존재하는지에 대한 검색은 미국 특허상표청 웹사이트([www.uspto.gov/main/trademarks.htm](http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm))에서 무료로 가능하며, 데이터베이스는 신청 중인(pending) 상표, 포기된(abandoned) 상표, 등록된(registered) 상표, 등록 후 말소된(dead) 상표 등을 포함하는 방대한 자료를 포함하고 있음
- 이러한 검색절차는 상표 출원의 실질심사 단계에서 해당 상표가 거절 되는 것을 막기 위해 사전에 행하는 것이 필수적임

##### ② 전문 검색 사이트의 사용

- 동일·유의어 검색 외에 유료 전문 검색 사이트를 이용하면 더 확실한 결과를 얻을 수 있음
- 즉, 전문 검색(In-depth Search) 사이트를 선택하여 좀 더 전문적인 검색(Advanced Search)을 실행해서 결과를 보거나, 더 넓은 범위의 검색을 설정하여 검색하는 방법도 존재함

- 이러한 방법을 최종적으로 수행하여 해당 상표와 유사한 상표가 존재하는지 확인한 다음, 유사한 상표가 존재할 경우에는 같은 카테고리인지와 같은 카테고리가 아니라도 혼동이론(Confusion Theory)과 희석화 이론(Dilution Theory)을 적용하여 상표 등록이 가능한지 여부에 대한 분석 작업이 출원 전에 선행될 필요가 있음

## (2) 상표출원 단계

### ○ 출원 준비 서류

- 기본적 준비 서류 : 상표를 출원하기 위해서는 다음의 서류가 기본적으로 준비되어야 함
- 이러한 서류들은 상표 등록에 있어서 필요한 구비서류에 해당됨

### ○ 출원인 관련 서류

- ① 출원인의 국적 및 이름(법인의 경우는 명칭)
- ② 출원인의 주소
- ③ 선서에 대신하는 선언서
- ④ 위임인일 경우 위임장

### ○ 출원 상표 관련 서류

- ① 선서서, 상표를 사용하는 상품 및 그 분류
- ② 상표 인쇄 견본
- ③ 출원인에 의한 그 표장의 최초의 사용일
- ④ 출원인에 의한 그 표장의 최초 상업상의 사용일
- ⑤ 그 표장이 사용되는 상품 및 그 표장의 도면

### ○ 출원 종류에 따른 개별적 준비 서류

- 출원 종류에 따라 개별적으로 제출하여야 하는 서류는 다음과 같음

출원 종류	제출 서류
<p>현재사용 기준에 따른 미국상표 출원</p>	<p>⊙ 사용증명 샘플(Specimen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 상표가 보이도록 찍은 제품의 사진이나 제품 카탈로그</li> <li>• 전자출원은 사용증명 샘플사진을 스캔하여 제출 가능</li> <li>• 어디서든 처음 사용한 날짜(date of first use anywhere)</li> <li>• 미국에서 상업에 처음 사용한 날짜(date of first use in commerce)</li> </ul>
<p>미래사용 기준에 따른 미국상표 출원</p>	<p>⊙ 사용증명 제출</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 상표 등록 허락통지서를 받고 6개월 이내 사용증명 제출</li> <li>• 사용증명 형식상표가 부착된 제품의 사진, 매뉴얼</li> <li>• 사용증명 연장 신청(한번에 6개월씩 5번까지 연장신청 가능)</li> </ul>
<p>외국 출원 우선권 주장에 따른 미국상표 출원</p>	<p>⊙ 우선권 주장을 위한 서류</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해당 국가 특허청이 발급한 상표우선권 서류 등본 (Certified copy)</li> <li>• 번역인의 이름 및 서명(Signature)이 포함된 각 페이지의 영문번역(공증하지 않아도 됨)</li> </ul> <p>⊙ 전자출원의 경우 준비 서류</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 우선권 서류 각 페이지 스캔하여 번역인의 서명 (Signature)이 포함된 번역문을 미국 특허상표청에 전송</li> </ul>
<p>외국 등록 상표권에 근거한 미국상표 출원</p>	<p>⊙ 외국 등록 상표권의 증명을 위한 서류</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해당 국가 특허청이 발급한 상표 등록증 등본</li> <li>• 번역인의 이름 및 서명(Signature)이 포함된 각 페이지의 영문번역(공증하지 않아도 됨)</li> </ul> <p>⊙ 전자출원의 경우 준비 서류</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 우선권 서류 각 페이지 스캔하여 번역인의 Signature 포함된 번역문을 미국 특허상표청에 전송</li> </ul>

<b>국제상표 출원 제도를 이용한 미국상표 출원</b>	<p>⊙ 출원 장소</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>출원인이 국적을 두고 있거나 거주하는 국가</li> <li>출원인이 비즈니스 영업(Commercial establishment)을 하는 국가</li> <li>소재 국가의 출원된 상표나 등록된 상표에 근거하여 해당 특허청을 통한 단일 출원(Single application)으로 국제 사무국에 심사 없이 등록</li> <li>협약 가입국 중 출원인이 상표권 보호를 받고자 하는 국가가 출원일로부터 12개월 또는 18개월 이내에 국제상표 사무국(International Bureau)에 거절 통지를 하지 않으면 자동으로 효력 발생</li> </ul>
--	---

**【표43】 상표의 출원종류별 제출 서류**

### (3) 수수료

○ 상표 출원에 있어서 납부하여야 할 수수료는 다음의 표와 같음

절차의 종류		수수료(단위 US \$)
출원	우편출원	\$ 375
	전자출원	\$ 325
보정		\$ 100
사용진술서 제출		\$ 100
사용진술서 연장신청		\$ 150
상표권 갱신 신청		\$ 400
새로운 등록확인서 발급		\$ 100
이의제기		\$ 300
취소청원소		\$ 300
§15 선언서 제출		\$ 200

**【표44】 상표출원 수수료**

- 한국에서 상표권의 상황에 따른 미국에서 상표 출원 방법은 다음의 표와 같음

한국에서의 상표 상황	출원 방법
한국에서 상표를 사용만 하는 경우	한국에서 출원 후 미국에 상표출원 가능
한국에서 상표를 출원 중인 경우	외국 출원 우선권 주장에 따른 미국상표출원
한국에서 이미 상표권을 등록한 경우	외국 등록 상표권에 근거한 미국상표출원
국제상표출원을 준비하는 경우	국제상표출원 제도를 이용한 미국상표출원

**【표45】 한국 상표 상황에 따른 미국에서 출원 방법**

#### **(4) 출원 소요 기간**

- 안전한 상표 등록을 위해서 미국 특허상표청은 상대적으로 긴 출원 심사기간을 가지며, 심지어 사용되고 있는 상표의 신청이 아무런 장애가 없을지라도, 상표의 출원부터 안전한 등록까지 1년 이상의 기간이 소요될 수도 있음
- 현재 일반적인 PTO의 재심사 기간은 약 4~6개월 정도 평균적으로 소요됨
- 사용출원(Use Based Application)의 심사 경과
  - 출원자의 접수
  - 접수료 수수
  - 심사관의 출원 심사(출원 후 4~6개월)
  - 최초 심사 통지(출원인은 6개월 이내 답변)
  - 출원인의 6개월 기간 내의 답변
  - 출원의 공고 승인 - 출원공고
  - 이의 제기 접수 없을 때는 기간 경과(출원인은 등록 절차 진행)
  - 등록 증명 발급

## ○ 사용의도출원(Intent to Use Application)의 심사 경과

- 출원자의 접수
- 접수료 수수
- 출원서의 심사관 접수(출원 후 4~6개월)
- 최초 심사 통지(출원인은 6개월 이내 답변)
- 출원인의 6개월 기간 내 답변
- 출원의 공고 승인 - 출원공고
- 이의 제기의 접수가 없을 경우는 제기기간 경과(출원인은 등록 절차 진행)
- 신청인의 사용증명 접수나 첫 번째 연장신청서 제출(허용 통보 후 수수료와 함께 연장 신청을 할 경우 최장 3년간 유효)
- 등록 증명 발급

## ○ 출원 시 상표 등록부 선택

- 상표출원에서 주등록부(Principal registers)에 출원할 것인가 보조등록부(Supplemental registers)에 출원할 것인가는 출원인의 자유의사로 결정될 수 있음
- 상표는 일반적으로 주등록부에 기재되지만, 식별력이 없는 상표라고 인정되는 경우 미국 특허상표청(USPTO)이 그 표장이 상표로서 기능을 가진다고 인정함으로써 보조등록부에 등록이 가능함
- 보조등록부에 등록된 상표는 이의신청을 위한 출원공고의 대상이 되지 않으므로 이의신청대상에 해당되지 않고, 사용의사에 근거한 상표출원은 보조등록부에 등록될 수 없음

## ○ 출원공개결정

- 출원된 상표가 방식심사와 실체심사를 거치거나, 실체심사 후 거절된 상표에 대하여 그 거절이유가 해소된 경우에 상표 심사관(examining attorney)은 상표의 출원공개 결정을 하게 됨

## ○ 출원공고

- 출원된 상표가 미국 특허상표청 상표 심사관의 심사를 통과하였다면 출원 기준이 현재사용기준(Actual Use)인 경우에는 바로 공보(Official Gazette)에 공개(Publication)하여 공개일로부터 30일간 제3자가 심사관의 결정에 이의제기(Opposition) 할 수 있는 기회가 제공됨
- 미국의 상표공보(Trademark Official Gazette)는 매주 화요일 발행되며 공개된 상표, 등록된 상표 등의 내용이 수록됨
- 미국의 상표공보는 인터넷으로 조회가 가능하고 인쇄된 공보의 구입도 가능함

## ○ 상표등록의 실익

- 자신이 사용하려는 상표가 다른 사람에 의하여 이미 상표(Trademark) 등록이 되어 있다면, 상표 등록은 불가능하고 만약 사용한 경우에는 불법 사용에 의한 손해배상책임을 부담하게 됨

## (5) 상표등록의 갱신·취소·양도·구제

### ① 상표의 갱신

- 한국과 마찬가지로 미국에서도 등록상표를 유지하기 위해서는 상표등록 후 5년 마다 계속사용증명을 제출하여야 함
- 등록 후 10년마다 갱신(renewal)절차를 밟아야 하며, 미국에서는 등록 후 5년에서 6년 사이에 상표가 지속적으로 사용되고 있음을 증명하는 사용증명(Statement of Use)을 제출하여야 함

### ② 등록된 상표의 취소(Cancellation)

- 등록된 상표라 해도 등록에 이의가 있다면 상표 항소법원(Trademark Trial and Appeal Board)에 등록상표의 취소 청구가 가능함
- 등록된 상표의 취소절차와 공개된 상표의 이의제기 절차는 모두 미국 특허상표청 내부의 상표 항소심판소가 담당함



### ③ 출원상표 및 등록상표의 양도

- 미국 특허상표청에 출원 중이거나 등록된 상표의 권리는 다른 개인 또는 기업에 양도(transfer of trademark rights)가 가능함
- 미국에서의 상표권에 대한 양도는 양도서류(Assignment)를 특허상표청에 제출하는 형식임
- 양도 서류는 영문이거나 번역자가 서명한 영문 번역본이 첨부되어야 하며, 단, 미래사용기준(Intent-to-Use)에 따른 출원의 경우에는 사용증명 이후에만 상표권의 양도가 가능함

## 4.3.4 상표의 출원 · 등록 절차의 유의점

### (1) 상표권

#### ① 상표의 표시

- 상표가 등록되었다는 것을 “미국 특허상표청 등록필(Registered U.S. Patent and Trademark Office)” 또는 줄여서 “Reg. U.S. Pat. & Tm. Off” 또는 “(R)” 등에 의해 명시적으로 공공에게 통보하는 것은 등록자의 의무임
- 그러한 통보를 하지 않은 자가 권리 침해 주장을 하는 경우 피고 측이 침해의 통지를 정식으로 받고 통보 이후에도 침해를 계속했다는 증거가 없으면 손해를 보상받지 못함
- 등록이 일어난 원적지 국가의 법률에 따른다는 Pan American Convention의 조항에 의거해 미국에서 상표의 사용과 관련하여 상표가 등록되었다는 것을 공공에게 통보하는 것은 미국에서 상표 등록자의 의무이며, 그러한 통보를 하지 않은 자의 권리 침해 소송은 피고측이 침해의 통보를 정식으로 받고 통보 이후에도 침해를 계속했다는 증거가 없으면 손해를 보상받지 못함

#### ② 출원 시 주의점

- 출원은 ① 사용, ② 사용 예정, ③ 본국 등록(또는 우선권 주장을 수반하는 본국출원) 요건 중 적어도 하나를 기초로 하여야 함
- 사용 예정을 기초로 하는 경우에서도 최종적으로 등록되기 위해서는 사용 실적이 필요함

## (2) 사용증거 제출

- 사용하고 있는 상표는 물론이고, 앞으로 사용할 의사가 있는 상표도 출원이 가능
  - 사용 의사에 근거하여 출원한 상표는 등록 전까지 실제 사용한 증거 제출이 필요
  - 등록상표는 계속적으로 사용하여야 하며, 등록 후 5년부터 6년 사이의 1년간의 기간 그리고 갱신 전 1년간의 기간마다 실제 사용증거를 제출하여 계속 사용한 사실을 입증

## (3) 상표등록출원 방식

- 현재 사용 중인 상표 출원
  - 현재 미국 내에서 사용하고 있는 상표에 대한 등록출원
  - 상표의 실제 사용을 증명하는 샘플을 상표출원서류와 함께 미국 특허상표청에 제출하여 출원
- 사용 예정인 상표 출원
  - 앞으로 사용할 예정인 상표에 대한 등록출원
  - 상표허락통지서(Notice of Allowance)를 받은 후 실제사용증명 샘플을 미국 특허상표청에 제출 필요
- 우선권주장 출원
  - 미국 이외의 나라에 현재 상표등록 출원 중인 사실을 근거로 우선권을 주장하는 출원
  - 해당 국가의 특허청 등이 발행한 외국상표등록을 위한 상표출원 입증서류가 필요
- 외국에 등록한 상표 출원
  - 미국 이외의 나라에서 상표를 등록한 사실을 근거로 하는 미국에 상표등록을 출원. 상표가 등록된 나라의 상표등록증 등본을 상표등록 신청서류와 함께 제출 필요

#### (4) 상표 검색

- 등록하고자 하는 상표에 대한 검색을 통하여 상표등록거절 예방 가능
  - 등록 또는 출원 상표는 미국 특허상표청 홈페이지(www.uspto.gov)에서 무료로 검색
  - 미국 특허상표청 상표 데이터베이스의 안내화면에서 제공하는 기초검색을 통하여 상표검색의 경험 없는 자도 쉽게 이용 가능

#### (5) 트레이드 드레스

- 트레이드 드레스는 등록되지 않은 상표와 동일한 법적 보호 받음
  - 등록되지 않았어도 실제 사용사실에 근거하여 타인이 비슷한 상품의 포장을 사용하는 것에 대한 금지 가능
  - 트레이드 드레스로서 보호를 받기 위해서는 오랜 기간 지속적으로 일정한 포장 또는 외관을 갖는 제품을 광고하거나 판매하여 2차적 의미 획득 필요
  - 사용하고 있는 트레이드 드레스가 상표로서 또는 디자인특허로서 요건을 갖춘 것이라면 상표출원 또는 디자인특허출원을 통하여 등록상표 혹은 등록된 디자인특허를 받아 보다 넓은 보호가 가능

#### (6) 상표등록 취소

- 등록상표가 사용되지 않고 있거나 또는 그 밖의 다른 이유로 등록상표가 무효에 해당하는 경우 상표등록취소절차를 통한 상표등록취소가 가능
  - 등록상표가 계속 존재함에 의해 피해를 받게 되는 자는 상표항소심판부에 상표등록 취소 청원 가능
  - 상표등록취소절차 신청의 이유는 상표심사 거절이유통지의 근거가 되는 거절이유와 동일
  - 거절이유에 해당하지만 심사과정 상 잘못 등록된 상표에 대해서 심사상의 잘못을 지적하여 등록 취소 가능

## **(7) 혼동가능성**

- 혼동가능성을 판단하는 경우 대부분 상표간의 유사성과 그 상표가 사용되는 상품 간 유사성을 기준으로 판단
  - 상표심사관은 실제 시장의 상황을 알 수 없으므로 출원인이 적절한 증거를 첨부하여 실제 혼동가능성이 존재하지 않는 것을 주장하면 거절이유 극복 가능
  - 출원상표와 거절이유에서 인용된 등록상표의 상표와 상품이 어느 정도 비슷하더라도 구매자가 혼동을 일으키지 않는 타당한 이유가 있다는 것을 주장하고 증거 첨부를 통한 답변서 제출이 필요

## **(8) 포기된 상표의 회생신청**

- 포기된 상표를 출원 중인 상태로 회생시키는 것은 미국 특허상표청에 신청서 제출을 통해 가능
  - 포기된 상표를 살리기 위한 신청서는 출원상표가 포기된 날로부터 2개월 내에 소정의 수수료와 함께 특허상표청에 제출
  - 미국 특허상표청의 포기통지서 발행일로부터 2개월이 지난 경우 신청서 제출이 불가

## **(9) 마드리드 의정서에 의한 국제상표출원**

- 마드리드조약에 의해 조약 가입국의 등록상표 또는 상표출원에 기초하여 각 국 특허청을 통한 국제출원이 가능
  - 국제 출원된 상표는 국제사무국의 심사를 거친 후 국제등록이 되면 출원인이 지정한 조약 가입국에서 등록상표로서 보호가 가능

## 4.4 미국에서의 IP 분쟁 대응

### 4.4.1 미국 특허분쟁의 특징

- 미국에서 특허상표분쟁을 해결하기 위한 수단은 크게 협상 또는 소송임
  - 특허 및 상표침해 경고장 수령 후에 협상이 아닌 소송을 통해 분쟁을 해결하기로 결정한 경우, 적극적으로 먼저 확인소송을 제소하거나, 특허권자·상표권자(원고)가 제소한 특허·상표 침해소송에 응소하는 두 가지 방법이 있음
  - 분쟁 당사자 간에 협상이 결렬되고 본격적으로 공적인 기관에 의한 분쟁 해결 절차에 들어선 경우의 각 단계별 대응방안을 제시하고자 함
- 특허 무효화의 수단으로서 연방법원에서의 소송 외에, 그보다 적은 비용과 짧은 기간의 이점이 있는 수단인 특허상표청의 재심사(Reexamination)를 들 수 있음
  - 특허상표청의 재심사는 특허성에 대한 새로운 사유를 근거로 한 경우에만 가능하며, 따라서 확인소송보다는 제한적임
  - 특허상표청의 재심사 결과 특허 무효 판정이 내려질 경우에는 특허권자가 청구범위를 보정하여 무효를 피해갈 수 있으며 이 경우에는 상대방은 중용권(Intervening Right)을 주장할 수 있게 됨
  - 만일 특허상표청의 재심사과정에서 무효판정을 얻는데 실패한 경우에는 사실상 추후 소송절차에서 특허 무효주장을 하는 것이 어려워짐
- 지방법원에 특허 무효 또는 비침해 주장을 통한 확인소송을 먼저 제기하는 것도 적극적인 대응 방법이며, 이후의 절차는 일반 소송절차와 동일함

능동적 대응 절차	수동적 대응 절차
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 특허상표청(PTO)의 재심사 청구</li> <li>• 연방 지방법원에의 특허·상표 무효·비침해 등 확인소송 제기</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 특허·상표 침해소송</li> <li>• 가치분절차</li> <li>• 국제 무역위원회(U.S. International Trade Commission, ITC) 특허분쟁절차</li> </ul>

**【표46】 공적인 기관에 의한 분쟁 해결 절차**

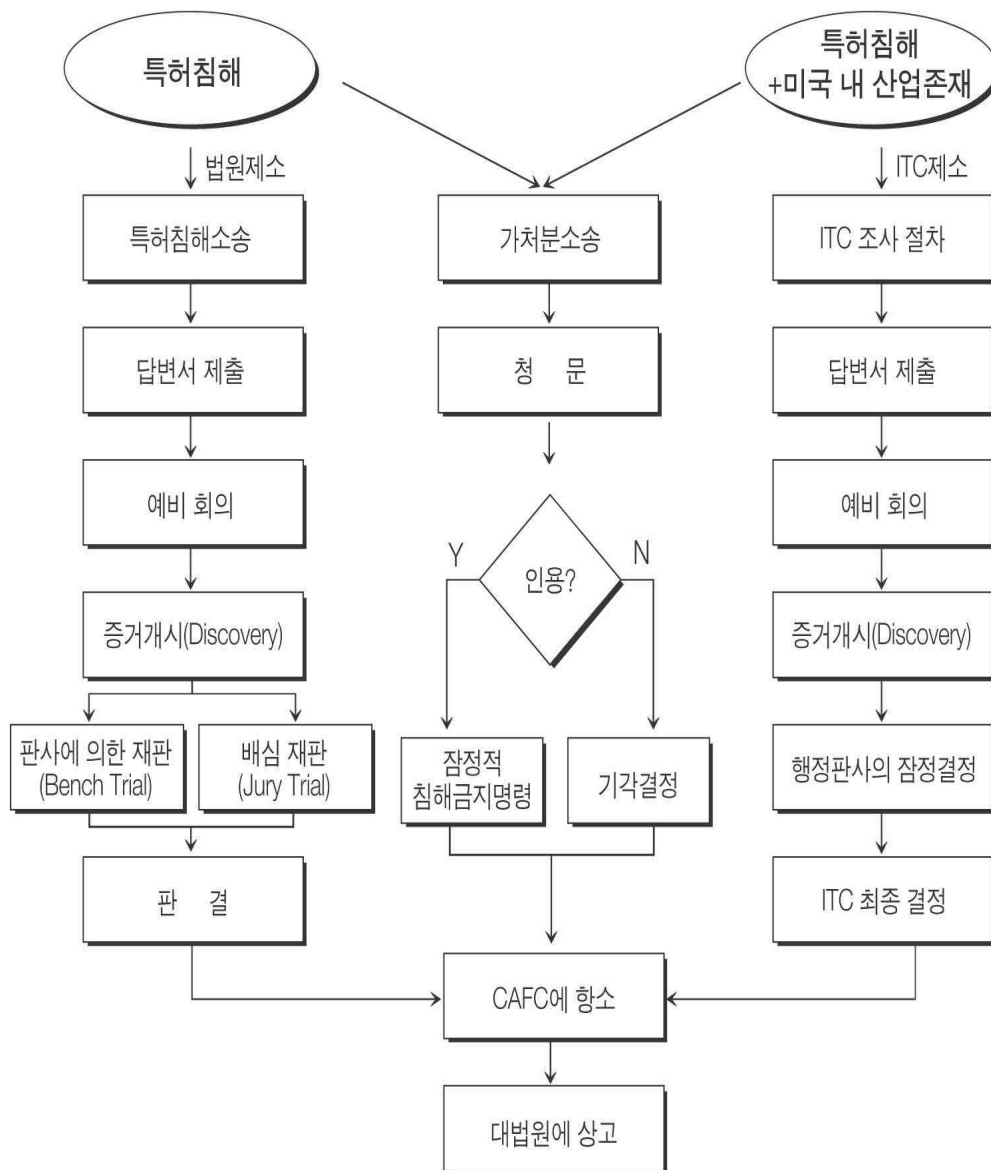
- 등록된 특허에 관한 분쟁은 연방법원에 제소하게 됨
  - 제소는 각주에 위치한 연방 1심법원에 하게 되며, 미국 특허상표청에 등록된 상표는 연방법원에 제소할 수 있으나 기타 일반 상표는 연방법원이 아닌 관할 주 법원에서만 제소가 가능함
  - 연방법원은 잠정적 또는 영구적 금지명령, 손해배상, 소송비용의 회복에 대한 결정을 내릴 수 있으며, 특허분쟁에 대해서는 항소심은 미국 전역에서 유일한 특허전담 연방항소법원(CAFC)에서 전담하게 됨
  - 대법원은 특별한 경우 외에는 특허권에 대해 거의 심의하지 않기 때문에 특허문제에 있어서는 실질적으로 연방항소법원(CAFC)이 최종법원이라고 할 수 있음
- 특허상표청에 등록된 상표에 관한 항소심은 일반 연방항소법원에서 관할하며, 기타 상표나 영업비밀은 일반 주 항소법원에서 사법권을 가지고 있음
  - 미국의 항소재판소는 사실심을 하지 않고 법률심만을 하기 때문에 사실심은 1심 재판소에 서만 할 수 있음
  - 일단 1심 재판소에 제소를 하면 실제 재판(Trial)을 받기까지 1-2년이란 오랜 시간이 걸리며, 항소까지 하게 되면 1년 정도 더 걸려 실제 판결이 나기까지 2-3년이 소요됨
  - 이렇듯 미국에서의 재판은 장시간이 소요되고, 재판준비를 하기 위해서는 방대한 자료를 준비해야 하기 때문에 막대한 소송비용이 요구됨
- 미국에서의 특허분쟁은 사법부에서 다루며 특허상표청은 일체 개입하지 않음

- 미국 법원은 특허청구범위의 권리해석부터 특허의 유효성, 침해 여부를 비롯해 특허분쟁에 관련된 모든 문제를 포괄적으로 다룸
  - 특허권의 소유자는 침해자에게 소송을 제기해서 금지명령과, 손해배상, 그리고 변호사 비용을 청구할 수 있음
  - 배상액은 법원이 정한 비용과 함께 특허침해를 보전할 정도로 적절하여야 하며, 적어도 침해자에 의해 만들어진 발명품의 사용에 대한 합리적인 특허권 사용료는 될 것임
  - 변호사 비용은 예외적인 경우에만 보상받을 수 있음
- 특허 유의해야 할 점은 고의나 악의의 침해 시 3배의 배상을 해야 한다는 점임
  - 수출하기 전에 행한 선행 특허조사를 한 문서 등은 이를 배제하는 유력한 자료가 될 것임
  - 가처분의 청구는 본안 절차의 개시 전 또는 개시 이후 본안 판결 이전의 단계에서 회복할 수 없는 손해를 방지하기 위한 목적으로 잠정적으로 행해짐
    - 가처분이 인용되어 ‘잠정적 금지명령’이 발해지면 이는 본안에서의 판결(결정)이 있기까지 효력이 지속되고, 판결 내용에 따라 실효 또는 영구적 금지명령으로 대체됨
  - 외국에서 수입된 상품이 미국의 특허나 특허상표청에 등록된 상표를 침해했을 경우 소유권자는 연방법원만이 아니라 동시에 준 사법기관인 국제무역위원회(ITC)에 제소할 수 있음
    - ITC 절차는 특허 및 상표 침해 이외에 미국 내 산업 존재라는 경제요건을 추가적으로 요구하고 있음
    - ITC에 제소되면 모든 판결이 제소한 날로부터 12개월 내에 결정이 나며, 침해라고 판정이 났을 때는 미국 관세청에 즉시 관련된 상품의 수입을 금지시키고, 수입된 상품을 차압할 수 있음
    - ITC의 판결에 불복한 경우 연방항소법원(CAFC)에 항소할 수 있음

- ITC는 신속한 판결을 내릴 수 있는 장점이 있지만 빠른 절차 때문에 월평균 미화 10만 달러를 넘는 막대한 소송비용이 요구됨

○ 미등록상표를 보호하는 연방 상표법상의 규정은 연방 상표법상의 부정경쟁방지법임

- 이는 미등록상표를 보호할 뿐만 아니라 트레이드 드레스의 보호 및 허위광고의 규제도 포함하고 있음

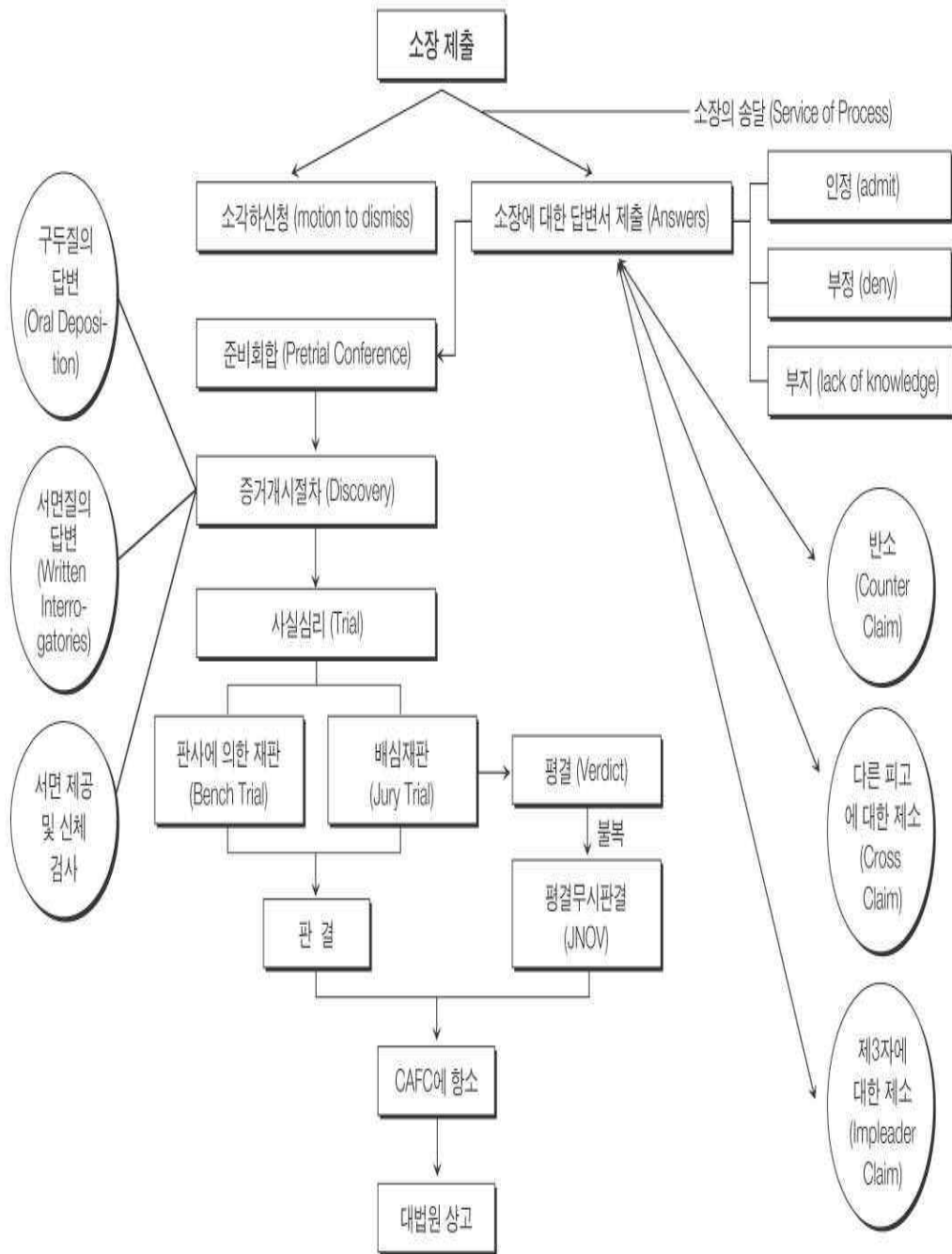


【그림66】 수동적 대응절차



#### 4.4.2 미국의 소송절차에 의한 보호

○ 특허침해소송



【그림67】 소송절차 개요도

## (1) 소 제기 단계

- 소송은 원고가 소장을 제출하면서 개시되며, 소장의 제출시점은 그 후에 행해지는 여러 가지 절차의 기준시점이 됨
- 원고가 소장에 가처분 신청을 동시에 한 경우 법원은 우선적으로 가처분에 대한 약식판결을 행함
- 소장이 접수되면, 피고는 몇 가지 대응방법을 선택할 수 있음
  - 첫째, 재판권의 흠결을 이유로 하여 소송기각 청구와 관할이송 청구 등 각종 청구를 제기함
  - 둘째, 당해 소송에서 응소하기로 결정하고, 상대방의 소장에 대한 답변서를 제출함
  - 셋째, 특허권의 침해사실을 부인하거나 특허권의 무효를 주장하는 반소를 제기하며, 사건이 각하되지 않는 한 당사자들은 어떠한 제소나 이에 대항하는 반소에 대해서도 답변을 해야만 함
  - 넷째, 사실관계에 대한 명백한 증거를 소지한 경우에는 약식판결을 신청함
- 약식판결은 논쟁대상이 될 만한 사실이 없다거나 적용 법률에 근거하여 유리한 판결이 요청되는 것을 주장할 경우에 행하여짐
  - 사실심리 절차를 생략하여 신속히 원하는 판결을 얻을 수 있는 장점이 있음

## (2) 항소(Appeal) 단계

- ① 연방항소법원(CAFC) 절차
  - 항소의 제기
  - 제1심 법원의 판결에 불복한 자는 판결일로부터 30일 이내에 항소할 수 있음
  - 이 때, 항소인은 항소장을 원심법원에 제출하여야 하며, 항소장에는 항소 제기 사실 및 항소의 근거를 명확히 기재하여야 하고, 대체로 최종적인 결정만이 항소 대상이 됨
  - 최종 결정이란 제반 소송 원인 및 소송당사자에 관한 본안을 결정하는 판결임

- 다만 예외적으로 금지명령과 관련된 명령 등의 일부 중간명령도 항소 대상이 됨
- 특허침해소송의 경우, 제1심법원에 상관없이 제2심법원은 워싱턴 D.C.에 있는 연방항소법원(CAFC)이 됨

## ② 연방대법원 절차

- 상고허가 (a writ of certiorari)
- 연방 항소심에서 패소한 자는 90일 이내에 연방 대법원에 상고할 수 있음
- 다만, 주 대법원의 판결이 연방헌법에 위반되어 상고한 경우를 제외하고는 연방대법원의 상고허락을 받아야 가능함
- 따라서 상고의 허가여부는 연방대법원의 재량사항에 속함
- 연방대법원에 상고하려는 자는 약 30쪽 이내의 상고허가 청원서(Petition for a writ of certiorari)를 제출하여야 함

## (3) 가처분 소송

### ① 가처분의 개념

- 특허침해소송은 제소된 법원에 진행중인 사건 수, 담당 법관의 업무량에 따라 다르지만, 소송 개시부터 최종 판결 시까지 장기간이 소요됨
- 코닥사와 플라로이드사의 특허침해소송의 경우 16년이 소요되었으며, 이러한 판결절차의 지연으로 인해 피고가 유리해지지 않도록 하기 위해 본 심리전에 침해 행위를 잠정적으로 금지할 필요성이 대두됨
- 특허권자는 특허권의 침해를 이유로 침해 금지명령을 발해줄 것을 법원에 청구할 수 있는 바, 특히 본안에 관한 최종적인 심리의 이전 단계에서(제소 전·후를 불문) 침해 혐의자에게 잠정적인 침해 금지명령을 내리는 것을 가처분(preliminary injunction)이라고 함
- 특허권자의 종국적 구제 방법에는 과거의 특허침해 행위에 대한 손해배상 판결과 본안에 관한 심리를 거쳐 내리는 영구 금지명령(permanent injunction)이 있음
- 한편 잠정적 구제방법으로는 특허침해소송의 계속 중에 발생할 수 있는 긴급하고 회복하기 어려운 특허권자의 손해를 방지하기 위해 가처분 명령이 있음

- 가처분 판결의 특징은 다음과 같음

- (ㄱ) 본안 소송 시작 전에 특허권자가 법원에 특허침해자로 하여금 특허 장치 및 방법을 사용, 제조, 판매, 수입 등을 하지 못하도록 명령을 내려줄 것을 청구하는 것임
- (ㄴ) 가처분 명령 청구가 있으면, 청문회(Hearing)를 통해 가처분 인용 요건을 만족시키는지 심리함
- (ㄷ) 청구가 받아들여지면 가처분 명령을 내리고, 받아들여지지 않으면 본안을 개시함
- (ㄹ) 가처분 명령에 대해 불복하는 특허 침해자는 중간항소(interlocutory appeal)가 가능함

## ② 가처분의 요건

- 가처분을 인용받기 위해 가처분 신청권자(원고)는 다음의 4가지 요건을 입증해야 함

- (ㄱ) 특허권자가 본안에서 승소할 가능성
- (ㄴ) 회복할 수 없는 손해의 염려
- (ㄷ) 특허권자와 침해 혐의자간의 이익형량
- (ㄹ) 공익에 반하지 않을 것 임

- 상기 요건 중 (ㄱ), (ㄴ)의 요건이 중요하며, 둘 중 어느 한 요건이 흠결될 시에는 나머지 요건에 관해 심리할 필요도 없이 가처분을 기각할 수 있다는 것이 연방항소법원(CAFC)의 태도임

## ③ 본안의 승소가능성

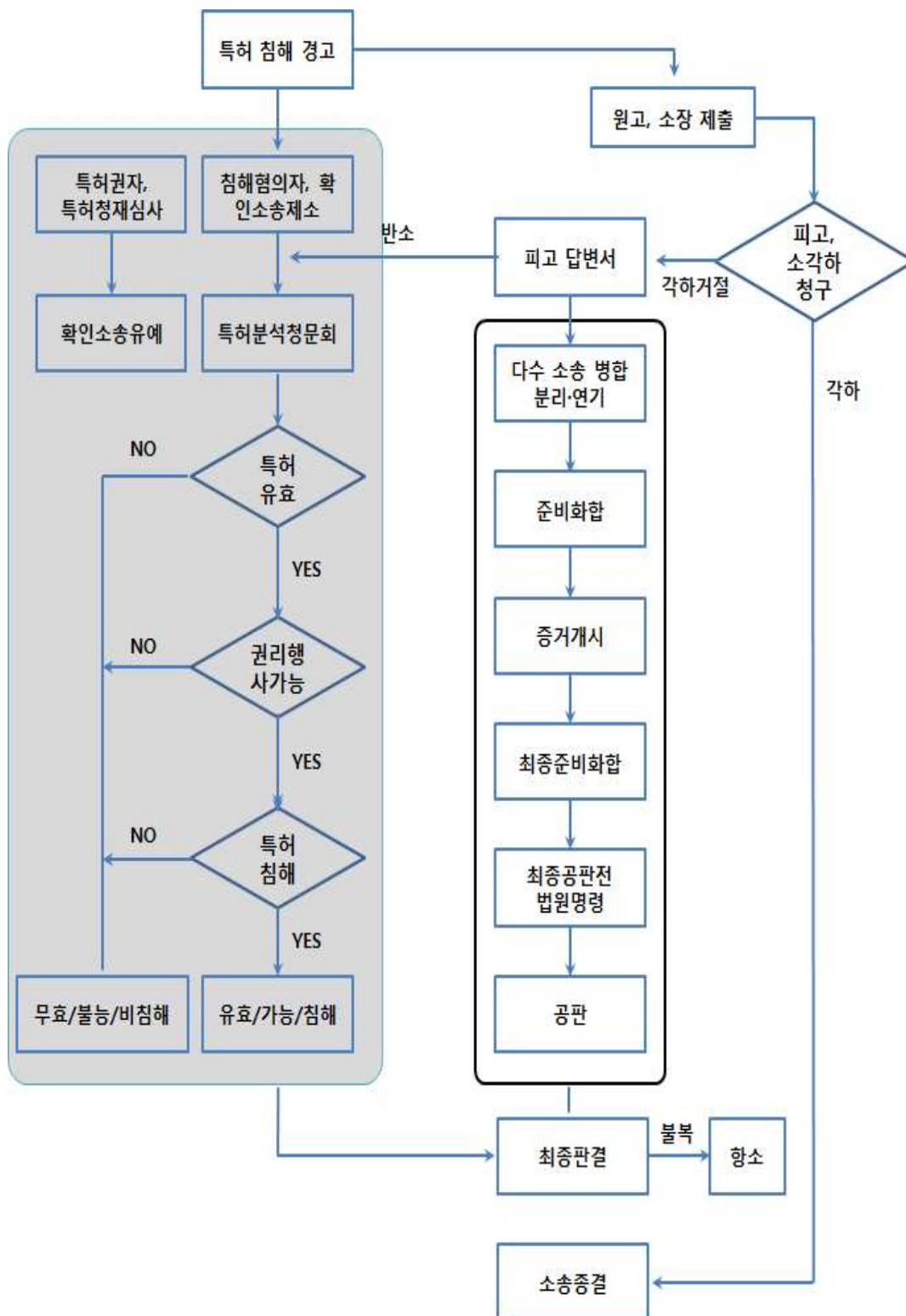
- 본안에서의 승소가능성은 가처분의 인용 여부를 좌우하는 가장 핵심적인 요건임

- 본안에서의 승소가능성은 당해 특허의 청구범위에 피고의 문제되는 행위가 포함되어, 결과적으로 (i) 당해 특허를 침해하는지 여부, (ii) 당해 특허의 유효성과 관련되어 있는 문제임
- 이의 입증책임은 가처분신청자(원고)에게 있음

#### (4) 확인소송

- (ㄱ) 확인소송은 특허침해소송 제기 이전에 침해 혐의자 또는 당해 특허의 효력에 관한 이해관계인이 특허권자에 대한 선제공격 수단으로 또는 특허권자로부터 특허침해소송이 제기된 이후에 소송계속 중의 반소라는 형태로, 특허 무효/권리 행사불능/비침해에 대하여 법원의 확인을 구하는 것임
- (ㄴ) 확인판결은 원고로서 유리한 관할법원의 선택(forum shopping)이 가능하고 소송의 주도권을 가지게 되며, 무효 확인소송에 대한 우려로 특허권자의 제소를 억제시키는 등 특허권자에 대한 가장 강력한 대응책이 될 수 있음
- (ㄷ) 그러나 이러한 확인의 소의 제기는 매우 신중히 결정할 필요가 있음
- (ㄹ) 왜냐하면 선량한 특허권자에 대한 강한 공격이라는 부정적인 인식이 발생할 수 있고, 패소 시 소송비용을 추가 부담할 가능성이 있기 때문임
- (ㅁ) 아울러 우리 기업이 미국 법원에서 소송을 수행하는 것은 적지 않은 비용을 요할 뿐만이 아니라 국내에서의 소송수행과는 달리 소송 내·외적인 여러 가지 불이익(handicap)을 감수해야 하는 일이기 때문임
- (ㅂ) 따라서 승소가능성, 예상비용, 특허권자의 태도/성향 및 자사 사업 분야에 있어 문제 제품이 가지는 비중 등을 종합적으로 고려하여 신중히 결정할 필요가 있음
- (ㅅ) 다만, 확인의 소 제기는 특허침해소송에 제소당하는 것보다 우리 기업에 여러 면에서 유리한 바, 유효적절한 대응수단으로 적극적으로 고려해 볼 수 있을 것

【표47】 확인소송 제기가 유리한 경우



【그림68】 확인소송 개요도

### 4.4.3 손해배상 청구 및 특허권 행사

#### (1) 손해배상 청구

- 미국 특허법 에서는 특허침해로 인한 손해배상청구를 다음과 같이 규정하고 있음
  - 미국법에 의한 특허침해의 손해배상은 크게 일실이익(Lost Profit)과 합리적 로열티(Reasonable Royalty) 및 확립된 로열티로 구분할 수 있음

#### (2) 일실이익 (Lost Profit)

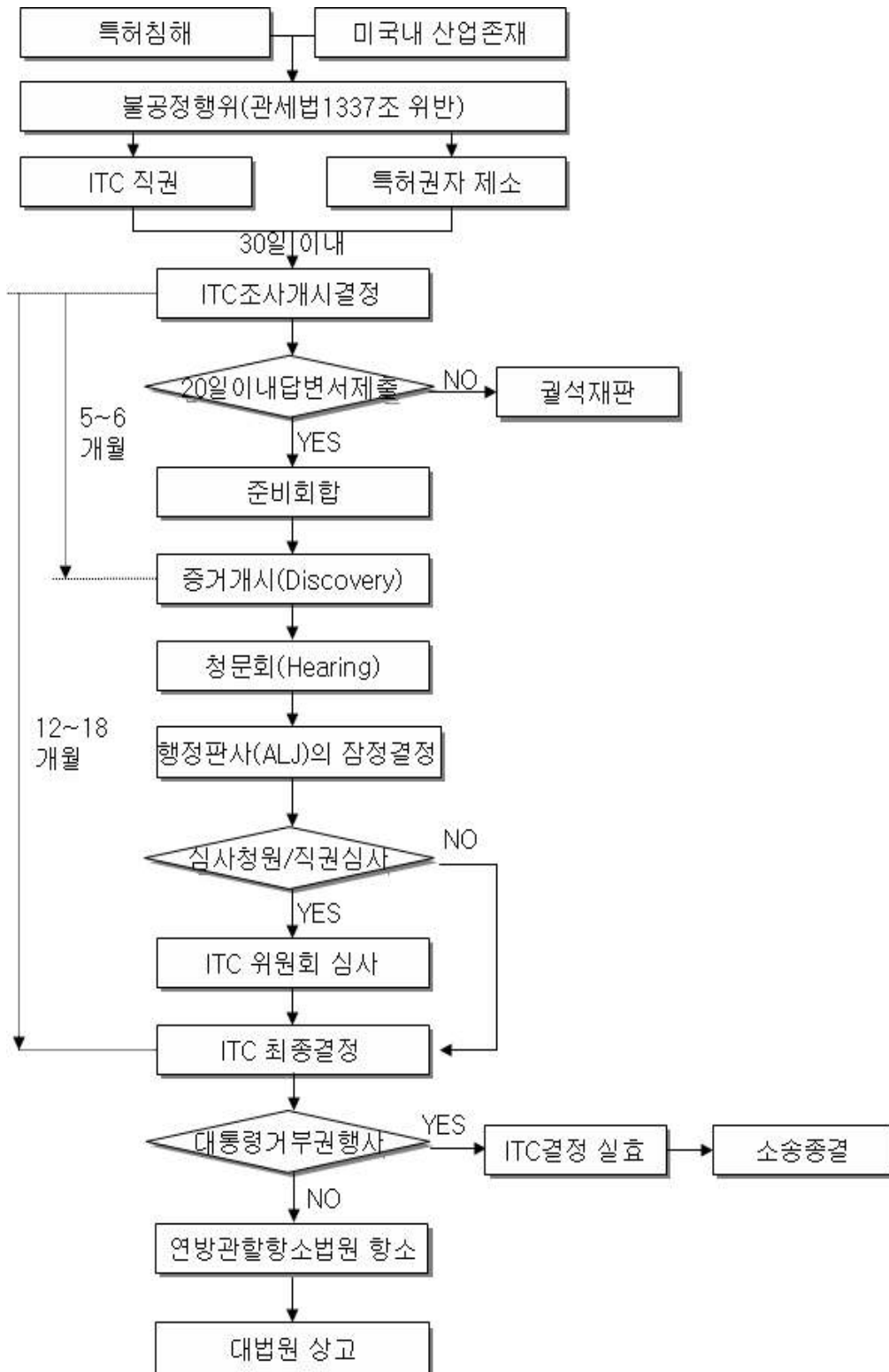
- 일실이익이란 장래에 얻을 수 있을 것으로 기대되었던 이익이 제3자의 방해에 의하여 얻지 못하게 됨으로써 발생한 침해를 말한다. 미국특허법은 특허침해에 대한 손해에 대하여 일실이익에 대해 명시하지 않았고, 1946년 특허법을 개정하면서 특허 침해로 인한 구제수단으로 “침해자 이익의 반환” 규정을 삭제하면서 “적정한”이라는 용어의 의미를 둘러싸고 판례나 학계에서 많은 논란이 있었음
- 개정 이후 1964년 Aroll 판례에서 284조의 적정한 배상이란 “만약 침해가 없었다면 특허권자나 실시권자가 얻었을 이익액”이라 판시하여 특허침해 소송에서 일실이익의 배상, 즉 침해 행위가 없었다면 특허권자가 얻을 수 있는 배상을 인정하는 원칙이 정해진 것임
- 특허권자의 일실이익은 판매의 감소, 가격의 저하, 비용의 증가 등이 고려되며 특허권자가 침해 행위가 없었다면 보다 많은 판매를 할 수 있었고 특허권자는 보다 높은 가격으로 판매할 수 있다는 사실 또는 비용이 절약될 수 있었다는 사실의 인과 관계를 입증하여야 함

#### 4.4.4 ITC 절차에 의한 보호

##### (1) 개요

- 미국 관세법 제1337조(19 U.S.C. § 1337, 이하 “제1337조”라 한다)는 상품 수입 시 불공정 경쟁 및 불공정행위에 대해 미국 국제무역위원회(U.S. International Trade Commission, 이하 “ITC”라 한다)에 준사법적 조사권을 부여함
- 제1337조는 일반적으로 교부된 IP를 제품의 수입을 방지하기 위해 사용됨
- ITC가 제1337조 위반이라 판정하면 일반적으로 수입배제명령과 중지명령을 발동하고, 일정한 경우 압류조치를 행함
  - ITC는 제1337조 조사를 수행한 후 대통령에게 결정내용을 통지함
  - 대통령은 ITC의 결정통지 수령 후 60일 내에 ‘정책적 판단’에 근거하여 거부권을 행사할 수 있음
  - 대통령이 상기 기간 내에 거부권을 행사하지 않거나 결정을 추인하는 경우 ITC의 결정은 최종적인 효력을 갖음
  - 동 결정은 법원의 제1심 판결과 같이 취급되어 연방항소법원(CAFC)의 사법심사 대상이 됨





【그림 69】 ITC 조사절차 흐름도

## (2) 규제대상 및 요건

- ITC 청원인은 제1337조 위반을 증명하기 위해 (i) 불공정경쟁이나 불공정행위, (ii) 침해 혐의 제품의 미국 내 수입이나 수입을 위한 판매, (iii) 침해 혐의 제품과 연관된 국내 산업의 존재, (iv) 불공정으로 추정되는 행위로 인한 손해를 증명해야 함
- 손해의 증명과 관련해 등록된 IP(특허권, 상표권 또는 저작권(반도체칩 배치설계권 포함))의 경우 수입제품의 IP 침해만을 증명해도 손해가 추정됨
- 국내 산업은 (i) 공장 및 장비에서 중요 투자, (ii) 노동이나 자본의 중요한 채용, 특허 받은 기술을 이용하는데 있어 실질적인 투자를 의미함

## (3) 절차

- 증거조사와 청문절차를 거쳐 연방항소법원(CAFC)에의 항소가 인정되는 준사법적 절차임

항목	연방법원	ITC
기간 제한	절차기간의 제한 없음 (평균 30여 개월이 소요)	가능한 한 가장 이른 시기 내 (조사기간이 통상 1년에서 18개월 소요)
판단자	판사 또는 배심원	행정판사(ALJ) 및 ITC 위원
조사관	없음	소송당사자 이외에 공익을 대변하는 제3의 당사자인 조사관(Commission Investigative Attorney)이 참여

【표48】 연방법원 제소절차와 ITC 절차의 비교

## 4.4.5 부정경쟁방지법에 의한 보호

### (1) 보호대상

- 부정경쟁방지법은 경업에 있어서 공서양속·신의성실에 반하는 행위이기 때문에 산업사회의 발달과 경쟁이 격화에 따라 그 행위유형은 더욱 더 다양해져 가고 있으나 종래부터 보호대상으로 이론상 문제되는 주요한 것을 열거해 보면 다음과 같음
  - ① 상표·상호 및 기타 표지의 모용
    - 상표·상호는 물론 상품의 외관·영업활동의 표지·작품의 제호·원산지명칭 등의 모용
  - ② 오인 야기적 광고 및 레벨
    - 품질·상품이 출처·가격 등의 허위광고·과대광고·부정레벨 등
  - ③ 경쟁상대의 신용이나 노력의 모용
    - 경쟁상대의 광고나 레벨의 모용, 상품 등을 그대로 모방하는 행위 즉 IP 보호대상이 아닌 상품을 아주 똑같이 만들어 내는 노예적 모방, 영업비밀의 절취 등
  - ④ 경쟁상대·그 영업·상품의 비방
    - 특히 비교광고·상품비교시험이 공표 등
  - ⑤ 경쟁기업의 침해
    - 불매동맹(boycott), 상업적 증퇴, 피용자매수, 덤핑, 계약파기의 유인, 경쟁 상대방측에 일어난 노동쟁의(strike)에 대한 금전적 원조 등
  - ⑥ 부정가격경쟁 등
    - 할인, 덤핑, 재판매가격유지, 부당경쟁제한, 부당판매조직, 프리미엄, 끼워팔기, 현상부판매 등
  - ⑦ 부정경쟁으로서의 법규위반에 의한 우월적 지위의 획득, 부정경쟁으로서의 계약위반

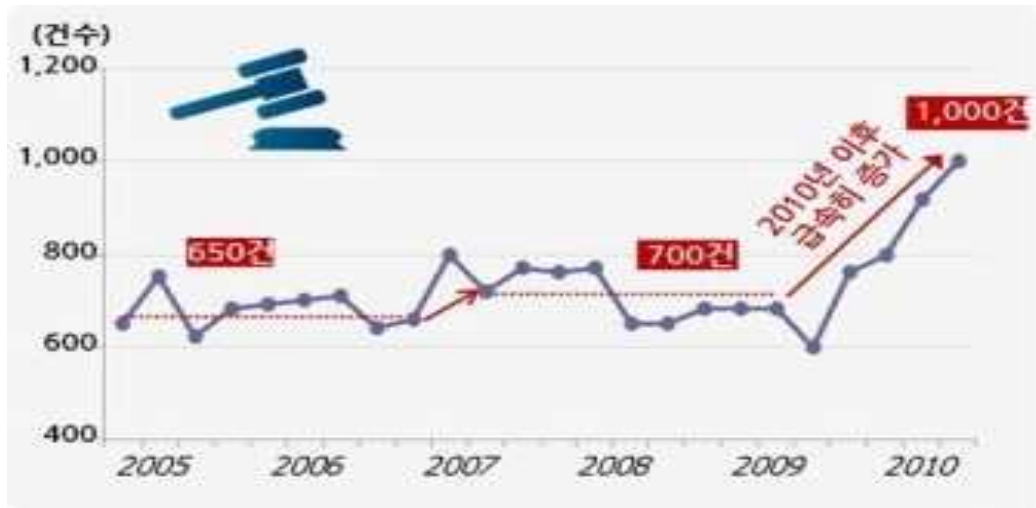
- 부정경쟁행위는 위에서 본 바와 같이 극히 다종다양하므로 그들 중 동일한 성격의 행위를 가급적 유형화하여 그 보호본질을 밝히고 통일적 해석을 하려는 노력이 시도되고 있음

## 4.5 미국 진출기업의 유의사항

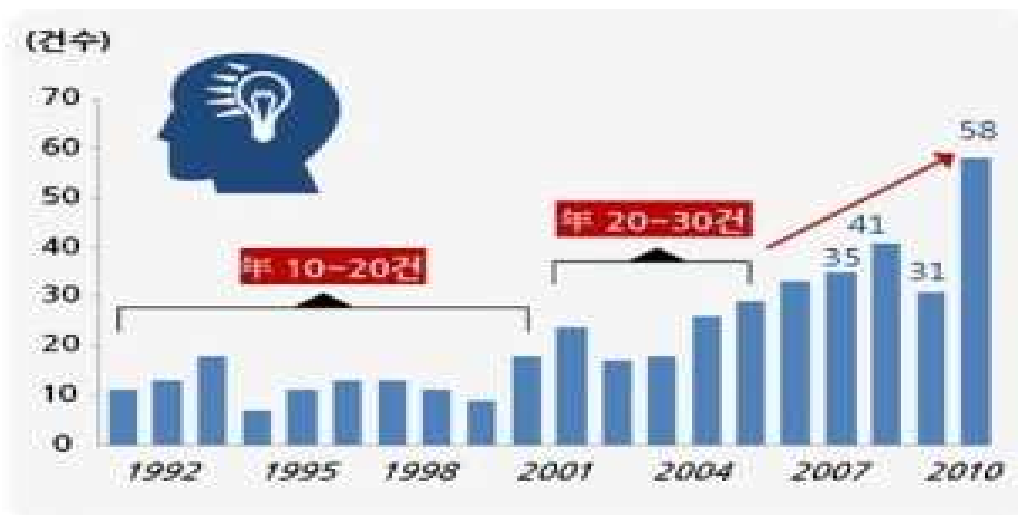
### 4.5.1 미국에서의 IP 리스크

- 글로벌 기업은 빈틈없는 특허 포트폴리오 구축을 비즈니스 성공의 필요조건으로 인식하여, 기업 간 합종연횡으로 필요 기술 중 취약한 부분을 보완하는데 주력하고 있음
- 특허확보전이 심화됨에 따라 특허 수가 기업가치의 결정에 중요한 변수로 인식하고 있음
  - 애플 컨소시엄은 노텔 특허 6,000여건을 45억달러에, 구글은 모토로라 모빌리티 특허 1만 7,000여건을 12억달러에 인수
- 글로벌 기업은 기업 간 특허 쟁탈전이 특히 미국에서 치열하게 전개되고 있음
  - 신제품 개발에 필요한 특허를 모두 자체 개발로 확보하기란 사실상 불가능 함
  - 하이브리드 자동차 제조에 필요한 특허는 약 5만 8,000개로 추산
  - 제조기업은 기술이나 노하우를 보호하기 위하여 특허 보유를 확대하고 있음
  - 1836년 최초의 미국 특허가 등록된 이후 50만 번째까지 58년이 소요되었으나, 최근에는 이 기간이 3년으로 단축되었음
  - 2010년 1위 기업 IBM의 특허등록 건수는 1990년 1위 기업인 히타치의 6.5배임
- 미국에서는 특허 확보뿐 아니라 특허를 지키기 위한 노력도 강화 되면서 분쟁 건수가 급증하고 있는 추세임
  - 2010년 이후 미국의 특허소송 건수가 가파르게 증가하고 있음

- 미국특허소송 건수 [분기별 평균] : 650건(2005~2006년) → 700건 (2007~2008년) → 1,000건 (2010년 4/4분기)
- 불공정 무역행위를 금지하는 미국 국제통산위원회(ITC)의 판매금지 가처분 신청도 2005년 이후 빠르게 증가하고 있음



【그림70】 미국 특허소송 건수(분기별)<sup>42)</sup>



【그림71】 특허 관련 ITC 제소 건수<sup>43)</sup>

42) 출처 : Ludlow, T. (2011), Trends in US patent litigation, Intellectual Asset Management Magazine, 48.

43) 출처 : Ludlow, T. (2011), Trends in US patent litigation, Intellectual Asset Management Magazine, 48.

- 특허가 표준 플랫폼을 형성하거나 후발기업의 진입장벽으로 작용해 특허 보유 기업의 시장 지배력 확대에 기여하고, 특허를 활용한 글로벌 제조업체 간 견제와 위협이 확산되는 한편, 특허와 기술 플랫폼을 공유하는 생태계 간 주도권 다툼도 확대되어 IP 산업 경쟁구도에 미치는 영향을 파악하고 산업의 변화 방향을 조망할 필요가 있으므로, 핵심 IP를 보유한 기업이 산업 주도권 확보에 유리함
- IP를 수익자산으로 보는 인식이 확산되고, 지원 서비스 위주에서 탈피해 분업화, 전문화 된 특허 비즈니스 모델이 출현하며, 소송으로 수익을 창출하는 특허권 관리기업(NPE)이 부상하는 등 IP 환경이 변화되고 있음
  - 특허가 제조를 위한 필수 조건으로 인식되면서 특허를 활용한 공격적 수익 창출 가능성이 확대 되면서, 특허자산을 수익화로 보는 인식이 확산 됨
  - 기존에는 특허 비즈니스가 컨설팅, 침해분석, 법률 서비스 등 지원 및 부가 서비스 중심으로 전개되었으나, 최근에는 특허경매·중개, 유동화 상품, 소송 대형 서비스 등으로 분업화와 전문화가 되고 있음
- 기업은 지식재산권이 기업경쟁력의 핵심 결정요인임을 인식하여 IP 중심의 R&D 체재로 패러다임을 전환 할 필요가 있음
  - IP를 단순한 연구개발의 결과물로 바라보던 시각에서 탈피하여 최강의 IP 포트폴리오를 구성하기 위해 필요한 연구개발의 과제를 수행할 필요가 있으며, 현재의 주력 사업영역뿐만 아니라 미래 신사업 영역과 인접 분야까지 포괄하는 IP 포트폴리오를 구축하여야 함

## 4.5.2 미국에서 IP 확보 시 주의 사항

### (1) 상표 확보 시 주의 사항

- 미국은 사용주의 국가로서 연방상표법에 의하여 상표등록을 받은 이후에도 지속적인 사용을 증명하기 위해 사용선서를 통해 사용 자료를 제출하도록 하고 있음

○ 비전형적 상표의 보호

- 미국에서는 랜덤법상 상표의 정의에 'symbol. device'의 개념을 두고 있어 우리 상표법에서 보호하지 않는 색채만으로 된 상표, 소리상표, 냄새상표, 동작상표 등을 모두 보호받을 수 있음
- 우리나라 상표법상의 상표는 전형적으로 기호, 문자, 도형과 이들의 결합으로 이루어진 것이며, 여기에 1996년 색채상표, 1998년 입체상표제도가 도입되었음

○ 트레이드 드레스 : 입체상표제도 관련

- 미국에서의 트레이드 드레스는 판례에 의하여 그 보호범위를 넓혀 왔음
- 미국에서는 Two Pesos 사건에서 트레이드 드레스의 개념을 정의하였으며, 트레이드 드레스가 본질적으로 식별력이 있거나 2차적 의미를 통해 식별력을 획득한 경우 보호받을 수 있음
- Wal-Mart 사건에서는 상품포장의 디자인과 상품자체의 디자인을 나누어 상품자체의 디자인은 본질적으로 식별력이 없으므로 2차적 의미를 획득했음을 입증해야 한다고 하였음
- 우리나라에서는 1997년 개정 상표법에서 입체상표제도를 도입하였고 2004년 개정 부정경쟁방지법에서는 상품의 형태가 특정 출처의 상품표지로서 알려지지 않은 디자인에 불과하더라도 동종 상품이 통상 갖는 형태가 아닌 한 주지성 여부와 관계없이 보호받을 수 있도록 하였음

○ 사용주의 요소의 도입 : 주지 상표 보호 관련

- 미국에서의 상표의 보호는 보통법상 불법행위에 기반을 두고 있기 때문에 타인의 선사용이 전제되어야 불법행위인 사기나 기망이 존재할 수 있었으며, 영미상표법상의 사용주의는 여기에서 비롯되었음
- 미국상표법은 저명표장에 관한 별도의 관련 조항을 규정하고 있지 않지만 기본적으로 미국상표법은 혼동의 유무를 전제로 등록이 없어도 주지 저명한 상표에 대하여 타인의 침해, 등록으로부터 그 상표를 보호하는 것으로 하고 있음

○ 상표의 동시사용 : 상표권의 지역적 범위

- 미국에서는 지역적으로 멀리 떨어져 있는 경우에 혼동을 일으키지 않는 것을 조건으로 서로 다른 2인의 동시사용을 인정하고 있으며 이는 판례법상 발전되어 왔음

- 상표심판항소위원회의 결정이나 법원의 명령의 결과에 의하여 연방법상 동시등록이 이루어질 수도 있음

#### ○ 부분포기제도

- 미국은 2003년 시행령을 개정하여 심사관이 명시적으로 지정상품 중 일부 또는 일부 상품류에 대해서만 거절이유가 있음을 표시하여 출원인에게 통지한 경우 출원인이 심사관의 의견에 반대한다는 명시적인 의사표시 또는 심사관의 의견에 따른다는 명시적 의사표시가 없을 경우에는 거절이유가 통지되었던 상품에 대해서 포기한 것으로 간주하고, 나머지 부분에 대해서는 등록을 받을 수 있도록 제도를 개선하였음
- 이러한 제도의 운영은 출원인 특히 대리인을 선임하지 않고 직접 출원한 출원인에게 보다 유리한 절차일 수 있다고 판단됨
- 기본적으로 미국에서는 거절이유에 대하여 답변하지 않을 경우 출원자체를 포기한 것으로 간주하고 있으나, 우리나라는 의견서 제출기간을 도과하여도 거절결정 이후에 심판을 통해 다투거나 보정할 수 있는 기회를 제공하고 있어 기본적인 태도가 다름

### 4.6 미국에서의 IP 침해 대응방안

- 최근 한국 기업이나 IP 분야에 종사하는 사람이라면 미국에서의 특허 소송에 대한 관심이 높아지고 있음을 익히 알고 있을 것임
- 이는 종래에 비해 더 많은 한국 기업들이 특허분쟁에 연루되고 있기 때문이며, 그 이유 중 하나는 미국 시장에서 한국기업들이 주도적인 성장을 이어가고 글로벌 시장에서의 위상이 달라졌기 때문일 것임
- 한국 기업이 특허권자인 외국기업들에게 경고장을 받거나 특허소송을 당하는 경우뿐만 아니라 특허권자로서 외국 기업들에게 미국에서 권리 행사를 하는 경우도 많이 늘어나고 있음
- 그렇다면, 왜 하필이면 외국기업과의 특허분쟁이 미국에서 가장 많이 일어나는 것일까? 이는 미국 시장이 글로벌 기업들로서는 가장 큰 시장 중 하나이어서 미국에서 특허소송을 제기하는 것이 상대방 기업에 가장



큰 타격을 줄 수 있으며, 특허침해에 의한 손해배상액 역시 다른 나라 법원에 비해 고액이기 때문임

- 그러나, 미국에서의 특허분쟁은 손해배상액의 고액화 뿐 아니라 1-2백만불이 넘는 변호사 비용 등으로 인해 기업 경영의 위험부담이 가중되고 있음
- 그렇다고, 무작정 로열티를 수반한 라이선스를 맺기도 어려운 것이, 하나의 제품에 관련된 특허권이 수백개가 넘는 경우도 많은 현실을 고려할 때, 제품 중 1%도 되지 않는 구성부품에 관련된 특허권을 가진 여러 기업들에게 로열티를 주게 되는 경우, 로열티가 제품마진을 초과하여 더 이상 비즈니스를 지속할 수 없는 상태가 될 수도 있음
- 또한 특허권자의 경우에도 무턱대고 여러 기업을 상대로 특허소송을 제기하였다가 소송에 패소하게 되는 경우 자신들이 지출한 수백만불의 소송비용 뿐 아니라 피고들이 지출한 소송비용까지 부담해야 할 경우도 있으므로 특허분쟁의 양 당사자는 여러 조건들을 고려한 다음에 소송 전략을 세워야 할 것임

## (1) 경고장 및 분쟁 대응 전략의 수립

- 특허권자 입장에서의 특허침해 분석 및 경고장 발송
  - 경쟁사나 특허발명과 관련된 산업분야의 기업에 의해 자신의 특허권의 침해가 발생하고 있는 경우 특허권자는 당연히 그러한 침해 행위를 중지 시키거나 혹은 무단실시에 대한 손해배상을 고려할 것임
  - 이러한 특허권의 권리행사에 가장 먼저 선행되어야 할 것은 침해가 의심되는 실사가 과연 자신의 특허권을 침해하는지 여부를 검토하는 일임
  - 만일 구체적인 침해분석 없이 소송을 제기하였다가 법률상 근거 없는 소송 이라고 법원이 판단하는 경우에는 연방 민사소송규칙의 남소의 제재 규정에 의한 처벌로 상대방의 소송비용까지 배상하여야 하므로 침해가 의심되는 경우 반드시 특허전문가로부터 침해 분석을 받아야 할 것임
  - 이러한 특허권 침해분석에 의해 특허침해가 의심되는 경우 경고장을 보낼 것인지 아니면 바로 특허침해소송을 제기할 것인지, 또는 경고장을 보내면

어떠한 내용으로 보낼지에 대한 소송 전략을 결정하는 것이 다음 단계가 될 것임

- 경고장의 내용이 중요한 이유는 특허권 침해소송을 제기하겠다는 경고가 포함된 서신을 수령한 자는 자신에게 유리한 관할법원에 소위 특허권침해 부존재 확인의 소를 제기할 수 있기 때문임
- 이와 같이 경고장을 보내는 목적은 사안에 따라 여러 가지겠지만 대표적인 것은 세가지 정도를 들 수 있음

(ㄱ) 특허권의 존재를 모르는 상대방으로 하여금 그 존재를 알리어 실시를 중지시킬 수 있도록 고지하는 효과가 있을 것

(ㄴ) 특허발명을 무단 실시하는 상대방과 협상을 개시하는 의미가 있을 것

(ㄷ) 이러한 경고장을 받고도 계속하여 특허발명을 실시하는 상대방을 악의의 침해자로 만드는 효과도 있을 것이며, 악의의 침해가 인정되는 경우 특허권자는 실제 손해액의 세배에 해당하는 손해배상을 청구할 수 있음

#### ○ 침해자로 주장되는 자의 경고장 처리

- 이와 반대로 특허권자로부터 경고장을 받은 자가 가장 먼저 하여야 할 일은 바로 경고장에 나와 있는 해당 특허권의 침해여부를 분석하는 일임
- 침해여부 분석에 있어서 가장 먼저 할 일은 경고장에 표시된 특허번호로 해당 특허공보를 검색하여 경고장을 보낸 자가 실제 특허권자인지 특허권 존속기간 만료일은 언제인지를 확인한 후, 미국 특허상표청 웹사이트에서 해당 특허권의 연차료 납부 여부를 확인하여야 함
- 이러한 확인 절차 결과 해당 특허권이 유효한 경우 출원경과기록 사본을 주문하는 한편, 우선 특허청구범위를 분석하여 자신이 생산 또는 판매하고 있는 제품이나 실시하고 있는 방법이 특허청구범위의 문언적 침해범위에 포함될 것인지를 판단하고, 출원경과기록 사본을 검토하여 균등의 범위 및 균등 범위의 제한 여부를 검토함

- 이러한 침해여부 분석과 더불어 해당 특허의 무효여부, 해당 특허권자가 실제 특허발명을 실시하는 자라면 특허 표시를 제대로 하였는지 여부나 혹은 출원과정에서 특허권자가 불공정행위를 하였는지 여부 등의 방어방법 역시 검토하여야 함
- 이러한 특허침해 여부 분석결과를 토대로 경고장에 대해 회신을 할지 아니면 위에서 설명한 특허권침해부존재 확인의 소를 제기할 지, 경고장을 보낸다면 어떠한 내용으로 보낼지 등을 결정하여야 함
- 경고장을 받은 자의 대응 중 가장 좋지 않은 방법은 오랜 기간 동안 무대응으로 일관하는 것임
- 이는 특허침해소송을 고려하고 있는 특허권자를 더욱 화나게 만들어 실제 원만하게 화해할 의사가 있는 특허권자가 특허소송을 제기할 수 밖에 없도록 만드는 이유가 됨
- 따라서, 경고장을 받은 자는 만일 위와 같은 분석의 경험이 없다면 전문가의 도움을 빨리 구하여야 할 것임

## (2) 전문가 감정의견

- 특허 (비)침해에 관한 의견서는 특허권자 보다는 경고장을 받은 자 쪽에 훨씬 필요한 것임
- 물론, 특허권자도 특허침해여부를 분석하기 위하여 특허변호사의 분석을 의뢰하는 경우가 많지만, 이 경우 주로 감정의견서의 형태보다는 간단한 의견서 및 청구항 분석표 (claims chart)의 형태로 작성되는 경우가 많으며, 경고장을 받은 쪽에서는 추후 소송에서 사용하기 위해 감정의견서 형태로 받는 경우가 더 많음
- 다만, 특허변호사의 감정 결과 경고 받은 자에게 불리하게 판단되는 경우에는 실무적으로 감정의견서 작성 없이 구두로 의견을 전달하는 것이 실무이며, 이는 불리한 내용을 기록으로 남겨 추후 소송에서 자신에게 불리하게 사용되는 것을 막기 위해서임

### (3) 회피설계방안 강구

- 비침해 판단과 회피설계방안은 판단 방법이 실질적으로 동일하며, 최소한 특허 청구범위의 구성요소 중 하나가 누락되거나, 혹은 다르게 변경되면 특허발명을 실시하지 않는 것이 되므로 회피 설계가 되는 것임
- 이러한 회피 설계는 객관적으로 특허침해 분석을 할 수 있는 특허전문가와 제품 설계를 자유롭게 할 수 있는 회사 내의 엔지니어가 함께 하는 것이 가장 이상적임
- 특허 전문가는 균등론 적용을 고려하여 피해야 할 구성요소에 대해 엔지니어에게 설명하고, 엔지니어는 이를 바탕으로 가능한 회피 설계 방안을 다시 특허 전문가에게 제시하여 비침해 판단을 받으면 됨

### (4) 대응팀의 구성 단계

- 사내 소송대응팀 구성
  - 미국 소송은 제소를 받은 연방 지방법원이 위치한 지역에 따라 다르지만, 전반적으로 진행절차가 빠르다고 보아야 함
  - 평균적으로 특허 침해사건의 제1심에서 종결까지 걸리는 기간은 약 2년~4년 정도 걸리며, 그 기간 사이에 당사자 기업과 미국 대리인과는 밤낮을 가리지 않고 법률문제로부터 기술문제에 이르기까지 긴밀한 공동 작업을 계속해 나가야만 함
  - 이러한 작업을 착오 없이 효율적으로 진행하기 위해서는 전문분야별 담당자 (팀 리더 및 절차/문서 담당 및 기술담당)로 구성된 사내의 소송 대응팀을 구성하는 것이 좋음
  - 팀원의 수는 소송의 규모에 따라 다르지만 평균적으로 리더를 포함해 3~5명으로 구성하는 것이 가장 효율적임

담당자	업무 내용	적임자
리더 (Leader)	<ul style="list-style-type: none"> <li>소송절차의 전체적 방침이나 진행상태를 파악해 각 멤버의 업무를 상세히 관리</li> <li>상대방 대리인이 야기하는 기업 내의 공황(panic)을 미연에 방지</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제법무에 대한 지식과 경험을 갖춘 관리자</li> <li>경영에 관여하는 직책에 있거나 혹은 경영자에 직접적으로 영향력 있는 조언을 할 수 있는 관리자</li> <li>회사의 경제적 위험상황 하에서도 항상 냉정히 관계자를 선도할 수 있는 능력 보유자</li> </ul>
절차/문서담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>구체적인 처리절차, 기한관리, 증거서류 관리, 대리인과의 연락 등 사무 전반을 처리</li> <li>소송절차의 진행경과나 예측을 정기적으로 보고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>영어독해력이 있는 국제법무 경험자</li> </ul>
기술담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>자사 제품의 기술정보, 특허발명/선행기술정보를 대리인에게 정확히 전달</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>특허부(IP부) 소속의 기술자 또는 기술개발부 소속으로 특허실무에 능한 기술자</li> <li>기술을 잘 알고 그 지식을 미국인에게 이해하기 쉽게 설명할 수 있는 능력 보유자</li> <li>자사 제품설계 기술자는 증거조사시 증언녹취 및 공판의 증인으로서 소환될 것이 예상되므로, 기술담당자 또는 후원자로서 소송 대응팀에 관여</li> </ul>

【표49】 담당자별 업무내용 및 적임자

## ○ 중소기업체의 대응반 구성 방안

### ① 대응팀 구성

- 각 전문 분야별 인원으로 편성된 소송 대응반을 구성하는 것은 중소기업 입장에서는 지나친 부담이 되므로, 소송 대응 담당자를 2명 선정함
- 한명은 법률적 소양을 갖춘 자로 나머지 한명은 기술적 전문지식을 갖춘 자로 각각 선정하되 영어 구사 능력도 참작하며, 두 명 중 한명에게 소송 대응에 관한 총괄책임과 권한을 부여하되, 양자 모두 통상업무와 함께 병행하여 소송 업무를 처리토록 함
- 소송 대응 책임자는 직접 CEO에게 보고하고 지침을 받도록 하며, 필요시 사내 유관 부서와의 회의를 개최하여 소송 단계에 따른 부서별 지원이 가능토록 함

### ② 관련 업체와 공동대응 전략의 수립

- 사내 전담팀을 구성하기 곤란한 경우나, 사안이 중대·복잡하여 간편 대응 체제로는 적절히 대응키 어렵다고 판단되는 경우에는 업체 공동으로 공조 체제를 갖추는 방안을 검토해 볼 필요가 있음
- 협의체 구성 및 활용을 통해 특허분쟁에 대응한다면 문제특허 분석비용을 절감할 수 있고 동종업계의 특허분쟁 공동대응을 위한 정보교환 및 전략수립이 가능해짐
- 협상 여부, 소송 수행 여부 등 경영상의 판단 사항을 포함하는 전략수립은 각 개별 기업의 판단에 맡기고 많은 시간과 비용을 요하는 특허 기술 내용의 분석, 포대(File Wrapper) 검토, 무효자료 조사 등은 공동으로 분담하는 것이 효율적 방안임
- 특허분쟁 대응을 위해 협의체를 구성하려는 경우 동종업계의 업체가 해외의 기업으로부터 경고장을 수령하였다는 등의 관련 뉴스가 빨리 수집될 수 있어야 함이 전제되어야 함

## ○ 현지 대리인의 선정

- 소장의 송달을 받은 기업은 원칙적으로 20일 이내에 답변서(Answer) 또는 그것에 대신하는 이의(관할이송, 소송각하 등)를 제출하거나 혹은 연기절차를 취해야 함

- 단기간 내에 답변서 제출, 관할이송신청 등의 적절한 대응을 하는 것이 사실상 곤란하므로, 소장의 송달을 받기 3~4개월 이전에 상대의 제소가능성을 예측하여 미리 현지 대리인을 선임해 두는 것이 가장 바람직함
- 갑자기 제소된 경우에는 부득이하게 피소 이후에 선정할 수밖에 없으나 이 경우에는 일단 송달의 적법성을 확인하고 송달이 적법하다면 최초 답변 기간을 연장하고 대리인을 신속하게 선정하여야 함
- 유능한 소송 대리인의 선임은 소송 초기단계의 효율적 대처에서부터 소송의 승패 결정에 이르기까지 매우 중요한 의미를 가짐
- 현지 대리인은 특허전문가로서 교섭/소송 경험이 풍부하며, 사무 대응이 신속하고, 한국기업의 특성에 적합해야 함
- 경고로 시작되는 일련의 교섭은 법률지식 외에 사건해결의 임기응변 능력, 또한 후임의 소송에 대비하여 유리한 교섭 기록을 축적하는 능력을 필요로 하며, 이를 위해서는 교섭·소송경험이 불가결한 요소가 됨
- 소송경험을 판단할 경우에는 최근 3년 이내에 수임한 특허사건 수, 재판에서 배심재판(Jury Trial)까지 거친 사건 수 등이 반드시 확인하여야 할 고려 사항임
- 미국에서의 특허분쟁의 80%가량이 공판을 거치지 않고 증거조사(Discovery) 단계에서 마무리되는 점을 고려할 때, 배심재판 경험의 다과가 노련한 변호사를 판별하는 하나의 기준이 될 수 있기 때문임
- 대리인 의뢰상의 유의점 중 가장 중요한 점은 사무소만을 지정하는 것이 아니고 의뢰해야할 대리인 본인을 지명하여 의뢰하는 것이며, 유능한 대리인은 대단히 바쁘기 때문에 명확하게 지정하지 않으면 내부적으로 다른 변호사(경험이 많지 않은 Associate)에게 이관되는 경우가 많음
- 따라서 처음 의뢰할 때에는 영향력이 있는 인물 소개를 받는 것이 바람직하며, 또 예산에 제한이 있는 경우, 처음부터 어느 정도의 여유를 갖고 의뢰를 하거나 또는 사전에 견적을 요구하는 것도 좋은 방법임

## ○ 증거보전 전략

### ① 문서관리 일반

- 기업구조의 대형화, 행정절차의 복잡화, 소송의 증대 등에 따라 체계적, 효율적 문서관리가 긴요함
- 수많은 관련 자료에 섞여서 무심코 제출된 문서 한 건이 결정적 증거자료로 채택되어 패소의 주요 원인이 되는 수도 있기 때문임
- 각 부서에 문서관리자를 지정하여, 문서관리업무 효율화에 관한 지도책임을 지는 체제를 구축할 필요가 있음
- 사건에 관련된 서류는 그 관할에 관계없이 상대방의 요구에 따라 제출할 의무가 발생하며, 이 때문에 분쟁에 관련될 가능성이 있는 부서에 속하는 사원은 작성문서가 나중에 미국소송에서 증거로서 제출될 가능성을 염두에 두고 작성하여야 하며 문서관리자는 이를 지도하여야 함

### ② 소송 제출 서류의 범위

- 소송자료는 그 보호정도에 따라 변호인과 의뢰인간 특권 자료, 변호사 작성 문서 특권 자료, 비밀보호명령 대상, 영업비밀 분류 자료로 분류할 수 있음
- 이 분류에 따라 증거조사의 대상이 되는지 여부 및 증거조사의 범위가 결정되며, 이에 의해 사실상 소송의 승패가 좌우되는 경우도 빈번함

## ○ 소송자료의 보호방안

### ① 증거관련 특권의 활용

- 증거관련 특권을 주장하여 상대방의 소송자료 확보 활동에 대항할 수 있으며, 변호인과 의뢰인간의 비밀보호특권(Attorney-Client Privilege)과 변호사의 소송대비 작성문서의 특권(Attorney Product Privilege)의 대상이 되는 비밀은 가장 강력한 보호대상임
- 특권 해당여부에 대한 쟁점이 발생할 경우 “소송을 염두에 두고” 작성된 것임을 소명하는 것이 핵심이며, 분쟁초기의 내부 검토과정에 변호사가 관여하지 못하는 경우는 증거조사 대상이 됨을 염두에 두고 관리해야 함
- 증거조사 단계에서 면책특권을 적용하는 주요한 경우와 특징은 다음과 같음



- (ㄱ) 증거수집 중에 상대 당사자가 청구한 문건이 변호사와 의뢰인간의 주고받은 내용이면 변호사-의뢰인간 면책특권을 적용함
- (ㄴ) 상대방의 증거 문건을 청구한 경우, 변호인-의뢰인간 의사소통한 내용은 면책특권으로 보호받는데, 그 내용이 범죄나 사기와 관련된 경우 면책특권은 적용되지 아니하므로 증거로 제출토록 법원이 해당 당사자에게 명령함
- (ㄷ) 미 국제무역위원회(International Trade Commission, ITC)에 제출한 바 있는 문건은 연방국제통상법원(U.S. Court of International Trade)의 명령에 의해 ITC가 제공하지 않는 한 면책특권을 적용함
- (ㄹ) 기업비밀이나 소송 준비 문건이면 전략 노출의 방지를 위해 면책특권을 적용함

- 상기의 경우가 아닐지라도 외국 국적의 당사자의 문건 공개가 그 당사자의 자국법에 위배될 경우 면책특권을 적용함

## ② 비공개 심리의 신청

- 공판 과정에서 기업비밀이 일반에 공개되는 것을 방지하기 위한 방안으로 법원으로부터 비밀보호명령(Protective Order), 비공개명령(Seal Order)을 받는 방안이 있음
- 비밀보안명령은 기업의 기술과 영업에 관련된 증거자료에 대해서는 법원 또는 상대방 변호사에게만, 소송에서의 사용을 위한 목적으로서만 열람할 수 있도록 제한하는 명령을 말하며, 비공개명령은 기업비밀이 소송기록으로 남아 있을 시에, 이를 일반에게 공개하지 않도록 하는 명령을 말함
- 비밀보안명령의 구체적 내용은 증거조사 절차의 초기 단계에서 법관에 의해 정해질 수 있으며, 주의할 점은 비밀보호명령, 비공개명령만으로는 공개된 법정에서의 심리도중에 이루어지는 기업 비밀공개를 방지할 수 없는 바, 이때에는 법원에 법정에서의 비공개 심리를 요청함으로써 일반인의 방청을 제한하여 공판정 내에서의 비밀 공개를 막을 필요가 있음

- 만일 비공개 심리의 신청을 게을리하여 일반인이 방청하는 공판정에서 이미 공개되어 버린 후에는 당해 자료는 소송기록 비공개 명령의 대상이 되지 않는다는 것이 미국의 판례이므로 주의해야 함

## ○ 문서관리 요령

### ① 관리형식상의 유의점

- 문서의 크기는 A4로 통일하고, 문서의 서식을 통일하여 체계적으로 분류·관리함
- 기본적 기재사항으로 작성 주제, 작성자 성명/소속, 출석자 성명, 작성일, 배포처 등을 기재하며, 체계적 관리(명확화, 일람화)의 기초로 한 문서에는 한 주제만을 기재함
- 기밀문서는 표지를 작성하여 분류해 놓으며, 회사용 문서는 각 부서의 지정 캐비닛에 보관하며, 문서관리 책임자는 정기적으로 문서 보관 상태를 확인하여야 함
- 법정보존기간이 정해진 문서를 제외한 문서는 그 중요도에 따라 각부서의 책임자 판단에 따라 보존기간을 정하며, 단, 미국시장 수출 제품에 관한 문서에 대해서는 원칙적으로 6년간(시효시간) 보존함

### ② 문서작성상의 유의점

- 독자 개발방침을 나타내는 문서는 기업의 기본적 성실도를 나타내기 위한 자료로서 특히 배심심리에 있어서 유효한 소송자료이므로 평소 유의하여 관리함
- 개발과정에서의 침해 회피노력 관련기록도 3배 배상을 피하는 중요 자료가 됨
- 타사의 권리침해를 자인하는 표현은 금물이므로, “관계있다, 없다” 혹은 “검토요/불요” 등으로 우회하여 표현하고, 불공정거래로 오해되는 문서는 작성하지 않으며, 마지막으로 판매회사에 대한 특허 보증은 신중히, 그리고 제한 사항을 두어야 함

### ③ 비밀사항의 관리방법

- 증거제출의 부정에 아주 엄격한 미국 소송의 특성상 부주의로 작성된 문서가 강제명령 또는 사내의 사무적인 착오에 의해 제출되어 사건의 결과를 좌우하는 경우도 흔함
- 이러한 의도하지 않은 비밀의 유출을 경계해야 하므로, 회의 시 미묘한

- 사항은 화이트보드를 활용하고, 오해를 야기할 문서는 정정 또는 폐기해야 함
- 상대방 대리인은 비밀(CONFIDENTIAL) 표지가 된 자료를 집중 검토하므로 이의 남용은 자제하여야 함

## 4.6.1 미국에서의 IP 보호 시 주의 사항

### (1) 연방법원 제소절차와의 비교

#### ○ 연방법원에 동시 제소된 경우의 절차중지 신청권

- 특허침해 분쟁에 있어서 특허권자는 각 절차의 법적 요건을 갖추는 한 특허침해 혐의자를 상대로 연방지방법원과 ITC에 선택적으로 또는 병행하여 제소할 수 있음
- ITC 절차와 연방법원의 특허침해소송에서 동시에 피제소인 및 피고가 된자는 연방법원에서 사건을 일단 중지(stay)시킬 수 있는 권리가 있음
- 제1337조 절차에 의하여 피제소인으로 통지받은 후 특허침해 관련 소송에서 피고가 된 자는 연방 법원 피소 후 30일 내에 절차정지신청을 해야 하고, 특허침해관련 소송에서 피고가 된 뒤, 절차의 피제소인이 된 자는 제1337조 절차에서 피소된 뒤 30일 내에 연방법원절차에 대해 정지신청을 해야 함
- 제1337조 절차가 완료되면, 법원이 절차정지를 종료시킴과 함께 ITC의 사건파일은 법원으로 이송되며, ITC의 사건파일은 법원 기록의 일부를 이루며, 기록의 증거 인정 여부는 연방 증거규칙(Federal Rules of Evidence)에 따라 처리함

#### ○ 구제 요건

- 연방법원 제소절차는 유효한 특허권의 침해가 있어야 하는 반면, ITC 조사 절차는 유효한 특허권의 침해 외에 미국 국내산업의 존재 및 공익성 고려 요건을 충족하여야 함

#### ○ 관할권

- 연방 지방법원의 대인관할권 인정을 위해서는 원고와 피고가 그 지방법원에 소를 제기할 수 있는 최소한의 관련성(minimum contact)이 요구됨
- 연방법원 제소절차는 피고에 대한 인적 관할권 및 적정 관할법정을 필요로

하기 때문에 피고가 다수 있는 경우 주 및 법정이 나누어질 수 있음

- 반면 ITC 절차에서는 사물관할권만 있으면 되므로, 워싱턴 DC에 위치하는 ITC가 모든 수입품에 대해 전국 관할권을 행사함

○ 절차

- ITC 절차는 행정판사(ALJ)에 의한 준사법적인 행정소송절차에 의해 당사자의 항변, 증거조사절차, 구두심리로 진행되며, 이러한 절차는 행정절차법에 의해 제한을 받지만, 많은 규정은 연방지방법원에서 사용되는 절차규정과 유사함

항목	연방법원	ITC
기간제한	절차기간의 제한 없음 (평균 30여 개월이 소요)	가능한 한 가장 이른 시기 내 (조사기간이 통상 1년에서 18개월 소요)
판단자	판사 또는 배심원	행정판사(ALJ) 및 ITC 위원
조사관	없음	소송당사자 이외에 공익을 대변하는 제3의 사자인 조사관(Commission Investigative Attorney)이 참여

**【표50】 연방법원 제소절차와 ITC 절차의 비교**

○ 구제조치

- 특허침해에 대해 ITC와 지방법원이 취할 수 있는 조치는 두 가지 중요한 점에서 다름

(ㄱ) 첫째, 지방법원은 금전적인 손해배상액을 결정할 수 있지만, ITC는 이를 결정할 수 없음

(ㄴ) 둘째, ITC는 특허침해 제품의 수입을 일반적 또는 제한적으로 금지할 수 있지만, 지방법원은 이를 할 수 없음

## (2) 미국 연방법상 부정경쟁방지조항

### ○ 미국의 상표법상 “부정경쟁에 관한 일반규정”

- 미국에서 미등록 표장(unregistered mark)이 보호되는 것은 다음 두 가지 방법에 의함

(ㄱ) 첫째, 상표로 사용된 어떠한 상징(symbol)에 대한 권리는 주 판례법(state common law)에 의하여 부여되며, 이는 주 판례법에 따라 상표로서 보호되기 위하여 주 또는 연방법에 따른 상표의 등록이 요구되지 않으며, 따라서 미등록상표는 주 판례법에 의하여 보호될 수 있음

(ㄴ) 둘째, 미등록상표는 연방 상표법(Lanham Act, Trademark Act of 1946)에 의하여 보호될 수도 있으며, 미등록상표를 보호하는 연방 상표법상의 규정은 제43조 (a)항이며, 제43조 (a)항은 연방 상표법상의 부정경쟁방지법이라고 지칭되기도 함

## (3) 연방 상표법

### ○ 주법과 연방법에 의한 상표의 보호

- 미국에서 상표는 주법과 연방법에 의하여 보호될 수 있으며, 주법에 의한 보호는 주의 판례법(common law)과 성문법에 의할 수 있음
- 상표에 대한 주의 판례법에 의한 보호는 그 주에서의 상표의 사용에 기초하며, 상표의 보호는 상표가 사용된 지역에서 보호됨
- 일반적으로 상표를 보호함에 있어서 연방 상표법이 상표를 보호하는 것과 동일한 원리를 적용하여 보호함

### ○ 연방 상표법상 등록상표와 미등록상표의 보호

- 미국의 연방상표법(Trademark Act of 1946, Lanham Act)은 상표를 기만적이고 오해를 불러일으키는(misleading) 사용을 금지시키고 부정경쟁으로

부터 상거래에 종사하는 자를 보호하기 위한 것임

- 연방상표법에 의하여 상표법을 등록한 자는 등록상표의 침해로부터 구제받을 수 있음
- 연방상표법은 등록상표와 미등록상표를 모두 보호하고 있으며, 미등록상표를 보호하기 위한 §43(a)는 등록상표를 보호하기 위한 §32보다 그 적용범위가 훨씬 더 넓음

(ㄱ) §43(a)는 미등록상표를 보호할 뿐만 아니라 트레이드 드레스의 보호 및 허위광고의 규제도 포함하고 있으므로 §32보다 그 적용 범위가 훨씬 더 넓음

(ㄴ) §43(a)에 의하여 미등록상표가 보호될 수 있는지 여부를 결정함에 있어서는 제2조에 의한 등록상표의 보호요건이 대부분 그대로 적용됨

- 미국의 연방상표법상 상표를 등록하지 않더라도 상표법에 의하여 보호되지만, 상표를 연방법에 따라 등록해서 보호하는 경우에는 다음과 같은 효과 내지 유리한 점이 발생하게 됨

(ㄱ) 첫째, 상표를 등록하기 위한 출원은 (상표가 주등록부에 등록된 것을 전제로 하여) 추정사용(constructive use)의 지위를 부여함으로써 전국적인 우선권을 부여하게 됨. 따라서 등록자는 특정지역에서 상표를 실제로 사용하지 않았더라도 출원일 이후에 선사용자로 취급됨

(ㄴ) 둘째, 등록자가 등록일 이후 5년간 상표를 계속 사용한 경우 등록자가 등록상표를 사용할 권리는 다룰 수 없는 것이 됨

(ㄷ) 셋째, 등록상표를 사용할 권리가 다룰 수 없게 된 경우, 등록은 등록된 상표 및 등록의 유효성, 등록자에 의한 상표의 소유, 등록된 상표를 사용할 수 있는 등록자의 배타적인 권리에 대한 결정적인 증거(conclusive evidence)가 됨

- (ㄷ) 넷째, 주등록부에 상표를 등록하는 것은 그 상표의 소유에 대한 추정통지(constructive notice)를 구성함. 따라서 상표등록 출원 이후의 타인에 의한 상표의 사용은 그 사용자가 상표등록의 출원이나 상표를 인지하지 못하였더라도 선의에 의한 사용이 되지 않음
- (ㄹ) 다섯째, 미국의 특허상표청(PTO)은 등록된 상표와 유사한 상표를 등록출원하는 것에 대하여 등록을 거부하게 되며, 따라서 PTO가 상표권자의 권리를 집행하는 역할을 함

### ○ 연방상표법에 의한 미등록상표의 보호

- §43(a)는 미등록상표를 보호하기 위한 연방상표법상의 유일한 규정, 곧 미등록 상표나 명칭에 대한 침해까지도 주장할 수 있는 연방상표법의 규정임
- 사실상 §43(a)는 허위의 광고를 방지하기 위한 것이었고, ‘허위의 출처표시(false designation of origin)’는 지리적 표시의 허위광고에 제한되는 것으로 해석되었음
- 그러나 1963년 제6지구 항소법원(6th Cir.)이 원산지(origin)가 지리적인 원산지 외에 생산물의 제조업자나 배포업자와 같은 출처도 포함하는 것으로 해석하였고, 출처가 상표법상 좁은 의미의 상표, 후원관계(sponsorship), 연관관계(affiliation)를 포함하는 것으로 그 의미가 확장되었음
- §43(a)는 미등록상표, 명칭 및 트레이드 드레스(trade dress)의 침해에 대하여 연방법원으로부터 구제수단을 얻을 수 있게 되고, 상품의 출처에 관한 소비자의 혼동을 방지하고 어느 상품이 시장에서 다른 상품과 구별되도록 하는 것을 그 목적으로 한다고 해석되어 왔음
- 따라서 §43(a)는 미등록상표 및 트레이드 드레스의 침해에 대한 청구원인(cause of action)을 제공함으로써 미등록상표 및 트레이드 드레스가 등록된 상표와 사실상 동일하게 보호받을 수 있는 법적 근거가 되었음

## 4.7 미국의 유명 특허분쟁 법률회사 정보

### 4.7.1 미국 내 대리인 정보

- 미국 내 대리인에 관한 정보는
  - <http://www.managingip.com/Survey.aspx?CountryID=6>은 IP에 관한 magazine으로 매년 IP 로펌을 순위별이 아니라 tier별로 분류하여 제시하고 있으며,
  - <http://www.chambersandpartners.com/Editorial.aspx?ssid=33227>은 로펌을 각 분야별로 평가하는 사이트로서 IP 로펌을 band 별로 분류하여 제시하고 있음
- 또한, <http://www.iptoday.com/articles/2009-3-top-patent-firms.asp>에서는 IP 로펌을 출원 수를 기준으로 하여 랭킹을 제시하고 있으며,
  - [http://www.averyindex.com/top\\_patent\\_firms.php](http://www.averyindex.com/top_patent_firms.php)에서는 특허관련 로펌을 출원수를 기준으로 하여 랭킹을 제시하고 있으며, 여러 데이터베이스에서 미국 내 대리인에 관한 순위(rank) 등 다양한 정보가 제공되고 있음
- 대부분의 정보를 각 로펌의 홈페이지를 통하여 얻었으므로, 부정확한 정보가 있을 수 있음을 미리 밝혀두며, 또한, 이러한 로펌의 정보는 단순히 대리인을 선임하는데 도움을 줄 목적으로 수집 되었으며, 아래에서 기재하는 로펌을 추천하는 것은 아님

### 4.7.2 구체적인 미국 내 대리인 정보

Jones Day

개요							
사무소 명칭	Jones Day				주소 (main office)		
Contact person	Lizanne Thomas				Atlanta		
Email	lthomas@jonesday.com						
Phone	+ 404 581 8411						
Fax	+ 404 581 8330						
분사무소 (chicago, New York, Beijing, dallas, Irvine, London, Tokyo)							
위치	chicago				New York		
Email							
Phone/Fax	312 782 3939/312 782 8585				212 326 3939/212 755 7306		
주소	77 West Wacker				222 East 41st Street		
	Chicago, Illinois 60601-1692				New York, New York 10017-6702		
직원 수							
합계 (비서포함)	변리사(Patent attorneys)				변호사	외국 변호사	한국계 직원
	전기전자	기계	화학/바이오	상표			
2500	710	680	380	220	410	98	2
한국어로 의사소통이 가능한지? ■Yes							



## Fish & Richardson

개요							
사무소 명칭	Fish & Richardson				주소 (main office)		
Contact person					Washington, D.C.		
Email	apsi@fr.com						
Phone	+ 202 783 5070						
Fax	+ 202 783 2331						
분사무소 (Boston, Dallas, Houston, New York, SAN Diego,)							
위치	Boston			Dallas			
Email	apsi@fr.com			apsi@fr.com			
Phone/ Fax	617 542 5070/617 542 8906			241 747 5070/214 747 2091			
주소	225 Franklin Street Boston, MA 02110-2804			1717 Main Street Suite 5000 Dallas, TX 75201			
직원 수							
합계 (비서포함)	변리사(Patent attorneys)				변호사	외국 변호사	한국계 직원
	전기전자	기계	화학/ 바이오	상표			
1932	500	520	450	209	251		2
한국어로 의사소통이 가능한지? ■Yes							

## Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner

개요							
사무소 명칭	Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner				주소 (main office)		
Contact person					Washington, D.C.		
Email	info@finnegans.com						
Phone	+ 202 408 4000						
Fax	+ 202 408 4400						
분사무소 (Atlanta,GA, Cambrige, MA, Palo Alto, CA, Reston, VA)							
위치	Atlanta,GA			Cambrige, MA			
Email	info@finnegam.com			info@finnegam.com			
Phone/ Fax	404 653 6400/404 653 6444			617 452 1600/617 452 1666			
주소	3500 SunTrust Plaza 303 Peachtree Street, NE Atlanta, GA 30308-3263			55 Cambridge Parkway Cambridge, MA 02142-1215			
직원 수							
합계 (비서포함)	변리사(Patent attorneys)				변호사	외국 변호사	한국계 직원
	전기전자	기계	화학/ 바이오	상표			
3822	600	500	250	150	2250	51	21
한국어로 의사소통이 가능한지? ■Yes							

## Kenyon & Kenyon

개요							
사무소 명칭	Kenyon & Kenyon				주소 (main office)		
Contact person	Kathleen S. Lynn				New York		
Email	klynn@kenyon.com						
Phone	+ 212 425 7200						
Fax	+ 212 425 5288						
분사무소 (Washington, D.C., Silicon valley)							
위치	Washington, D.C.			Silicon valley			
Email							
Phone/ Fax	202 220 4200/202 220 4201			408 975 7500/408 975 7501			
주소	1500 K Street, NW Washington, DC 20005-1257			333 W. San Carlos Street Suite 600 San Jose, CA 95110-2731			
직원 수							
합계 (비서포함)	변리사(Patent attorneys)				변호사	외국 변호사	한국계 직원
	전기전자	기계	화학/ 바이오	상표			
208	25	25	12	20	124		2
한국어로 의사소통이 가능한지? ■Yes							

### Brinks Hofer Gilson & Lione

개요							
사무소 명칭	Brinks Hofer Gilson & Lione				주소 (main office)		
Contact person					Chicago		
Email	postmaster@usebrink.com						
Phone	+ 312 321 4200						
Fax	+ 312 321 4299						
분사무소 (Washington, D.C., Salt Lake City)							
위치	Washington, D.C.			Salt Lake City			
Email							
Phone/ Fax	202 296 8700/202 296 8701			801 355 7900/801 355 7901			
주소	1850 K Street, NW			405 South Main Street			
	Washington, DC 20006-2219			Salt Lake City, UT 84111-3400			
직원 수							
합계 (비서포함)	변리사(Patent attorneys)				변호사	외국 변호사	한국계 직원
	전기전자	기계	화학/ 바이오	상표			
342	60	50	35	44	151		2
한국어로 의사소통이 가능한지? <input checked="" type="checkbox"/> Yes							

### Morrison & Foerster

개요							
사무소 명칭	Morrison & Foerster				주소 (main office)		
Contact person					San Francisco		
Email	magoglia@mofo.com						
Phone	+ 415 268 7000						
Fax	+ 415 268 7522						
분사무소 (Washington D.C., Denver, Los Angeles, Palo Alto, New York)							
위치	Washington D.C.			Denver			
Email							
Phone/ Fax	202 887 1500/202 887 0763			303 592 1500/303 592 1510			
주소	2000 Pennsylvania Avenue, N.W., Suite 6000			5200 Republic Plaza			
	Washington, DC 20006-1888			370 Seventeenth Street Denver, Colorado 80202-5638			
직원 수							
합계 (비서포함)	변리사(Patent attorneys)				변호사	외국 변호사	한국계 직원
	전기전자	기계	화학/ 바이오	상표			
463	104	95	67	84	70	43	
한국어로 의사소통이 가능한지? <input type="checkbox"/> No							

### Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto

개요							
사무소 명칭	Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto				주소 (main office)		
Contact person					New York		
Email	ctracy@fchs.com						
Phone	+ 212 218 2100						
Fax	+ 212 218 2200						
분사무소 (Washington, D.C., California)							
위치	Washington, D.C.			California			
Email							
Phone/ Fax	202 530 1010/202 530 1055			714 540 8700/714 540 9823			
주소							
직원 수							
합계 (비서포함)	변리사(Patent attorneys)				변호사	외국 변호사	한국계 직원
	전기전자	기계	화학/ 바이오	상표			
148	18	15	10	13	92		
한국어로 의사소통이 가능한지? <input type="checkbox"/> No							

## Morgan, Lewis & Bockius

개요							
사무소 명칭	Morgan, Lewis & Bockius				주소 (main office)		
Contact person	J.Gordon Cooney, Jr				Philadelphia		
Email	jgcooney@morganlewis.com						
Phone	+ 215 960 5000						
Fax	+ 215 963 5001						
분사무소 (Boston, Chicago, Dallas, Houston, Irvine, London, Los Angeles, MiaMi)							
위치	Boston			Chicago			
Email							
Phone/ Fax	617 341 7700			312 324 1000			
주소	225 Franklin Street, 16th Floor			77 West Wacker Dr.			
직원 수							
합계 (비서포함)	변리사(Patent attorneys)				변호사	외국 변호사	한국계 직원
	전기전자	기계	화학/ 바이오	상표			
1400	277	201	82	51	489	298	2
한국어로 의사소통이 가능한지? <input checked="" type="checkbox"/> Yes							

## Alston & Bird

개요							
사무소 명칭	Alston & Bird				주소 (main office)		
Contact person	Janine Brown				Atlanta		
Email	janine.brown@alston.com						
Phone	+ 404 881 7000						
Fax	+ 404 881 7777						
분사무소 (Dallas, Los Angeles, New York, Silicon Valley, Washington D.C.)							
위치	Dallas			Los Angeles			
Email							
Phone/ Fax	214 922 3400/214 922 3899			213 576 1000/213 576 1100			
주소	Chase Tower, Suite 3601 2200 Ross Avenue Dallas, TX 75201			333 South Hope Street 16th Floor Los Angeles, CA 90071			
직원 수							
합계 (비서포함)	변리사(Patent attorneys)				변호사	외국 변호사	한국계 직원
	전기전자	기계	화학/ 바이오	상표			
499	102	130	78	51	114		
한국어로 의사소통이 가능한지? <input type="checkbox"/> No							

## McDermott, Will & Emerye

개요							
사무소 명칭	McDermott, Will & Emerye				주소 (main office)		
Contact person					Washington D.C.		
Email	jmichaels@mwe.com						
Phone	+ 202 756 8000						
Fax	+ 202 756 8087						
분사무소 (New York, San Diego, Boston, Rome, London, Chicgo, Houston)							
위치	New York			San Diego			
Email							
Phone/ Fax	212 547 5400/212 547 5444			858 720 3300/858 720 7800			
주소	340 Madison Avenue New York, NY 10173-1922			11682 El Camino Real, Ste. 400 San Diego, CA 92130			
직원 수							
합계 (비서포함)	변리사(Patent attorneys)				변호사	외국 변호사	한국계 직원
	전기전자	기계	화학/ 바이오	상표			
500	181	98	65	64	71	15	6
한국어로 의사소통이 가능한지? <input checked="" type="checkbox"/> Yes							

## 5. 중국에서의 IP 확보방안

### 5.1 일반현황

- 중국은 2009년 현재 특허를 제외한 실용신안, 디자인, 상표의 출원건수에서 세계 1위의 자리에 있으며, 특히 상표는 이미 여러 해 동안 부동의 1위 자리를 고수하고 있음
- 중국은 2001년 약 63,000건이던 특허출원이 2004년에는 약 130,000건으로 3년 만에 2배 이상 증가하였고, 2008년 289,838건의 출원량을 기록함으로써 다시 4년 만에 2배 이상 증가하였는데 말 그대로 '폭발적'이라 할 만한 성장임
- 이는 그만큼 중국의 경제력이 커지고 있다는 것과 그에 비례하여 중국이 장차 IP 분쟁의 무대로 떠오를 것이며 세계의 주요 기업들이 장래의 분쟁에 대비하기 위하여 중국에서 IP 확보에 나서고 있음을 보여 주는 것임

#### 5.1.1 중국의 IP 보호 강화

- 중국정부 역시 국가의 주요 전략적 자산(strategic asset)으로 IP 중요성을 감안, 지속가능한 경제발전을 위해 IP 보호조약에 가입하고 관련법을 정비하고 있음
- 중국은 상표법조약(TLT), 특허법조약(PLT), 저작권 관련 로마협약을 제외하고는 IP 관련 주요 국제협약에 모두 가입한 상황임
- 법제도 마련에 있어서는 2001년 말 WTO 가입을 앞두고 전리법(이하 특허법), 상표법, 저작권법 등 IP법을 TRIP's 협정에 맞춰 수정하였음.



또한 IP 관련 개별법과 더불어 IP 보호에 적용되는 각종 행정법규, 부문규장(部門規章), 최고사법기관의 사법해석, 지방정부의 지방법규(地方性法規) 등도 강화되는 등 중국의 IP 관련법은 비교적 정비되었다는 평가를 받고 있음

- 그동안 중국정부의 IP 보호는 주로 미국과 EU 등 선진국의 요구에 부응하는 차원에서 강화되어 왔으며, 국내적으로는 국내 기업의 자주적 혁신능력 강화 및 다국적기업의 시장독점 견제 등의 차원에서 IP법의 개정과 보호가 논의되고 있음
- 중국 국내적으로는 외국인 직접투자(FDI) 유치를 통한 활발한 기술이전과 기술과급효과를 기대하였으나 실제 중국의 기술수준 향상은 이루어지지 않았다는 판단 아래, 기술의 대외의존도를 낮추고 국가 전체의 자주적 혁신능력(自主創新)을 강화하기 위한 제도적 인프라로 IP 보호를 강화하고 있음
- 2010년 10월 19일, 원자바오(溫家寶) 국무총리는 국무원 상무회의를 개최하고 IP 침해 행위와 불법복제품 특별 단속을 실시하기로 결정함
  - 회의에서는 IP 보호를 강화하고 공정한 시장 환경을 조성하기 위해 2010년 10월말부터 6개월간 전국적으로 IP 침해 행위와 불법복제품 특별단속을 실시하기로 결정
  - 특별단속을 통해 저작권·상표권·특허·식물 신품종 등을 집중 예정이며, 출판업·문화 엔터테인먼트 산업·첨단산업·농업 등을 중점 분야로 주요 제조지역, 물류거점, IP 침해가 빈번하게 일어나는 지역에서 법 집행을 강화할 것이며 불법복제품을 엄격히 단속
- 법을 위반한 기업을 공개해 시장 환경을 정화하고 기업의 신뢰경영 의식을 높여 자발적으로 불법복제품을 근절하는 분위기를 조성함
  - ① 복제품 생산을 근절
    - 각종 불법 복제된 인쇄물, 출판물, 음반, 소프트웨어, 포장, 상표표시 등을 엄격히 단속하고 생산기업의 허가증을 박탈함

- 농산물 품종 검증을 통해 가짜종자의 생산과 판매 행위를 단속함

## ② 시장관리감독 강화

- 불법 상표 등록 등 위법행위와 악의적인 상표선점 행위를 단속함
- 도서, 소프트웨어, 음반 시장 순찰을 통해 불법복제, 특허권 침해 행위를 엄격히 단속함
- 상표유통 기업의 관리를 강화함
- 가짜의약품 생산 행위의 처벌을 강화함

## ③ 수출입 과정과 온라인상의 IP 보호 강화

- 세관 감독을 강화하고 수출입 과정에서 발생하는 IP 침해 행위에 대한 처벌을 확대함
- 전시행사에서의 IP 보호를 강화하고 인터넷, 통신, TV 등을 통해 이뤄지는 IP 침해 행위를 엄중히 처벌함

## ④ 형사처벌 강화

- 행정법 집행과 형사 사법을 유기적으로 연계하여 IP 범죄를 처벌함

## ⑤ 정부기관에서 정품 소프트웨어 사용

- 각 정부기관은 정품 소프트웨어 구입을 재정예산과 국유자산관리에 포함함
- 소프트웨어 업그레이드 시 반드시 정품을 사용하고 관리감독을 철저히 함

## ⑥ IP 보호 강화

### ○ 지역, 각 부처에서 감독을 강화하고 시행 방안을 제정하여 책임을 다해 특별단속에 앞장서 줄 것을 요구함

- 법 규정을 잘 이용하고 지속적이고 효과적인 행동을 취해 IP 침해 행위와 불법복제품 제작 행위를 단속하며 이를 장기적인 과제로 다룸

## 5.2 중국 IP 제도

- 보통 IP라고 하면 산업재산권과 저작권으로 구분하며 산업재산권은 다시 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 및 반도체 배치설계, 식물신품종 등의 새로운 지식 기반 권리들을 포괄함
- 중국의 IP는 크게 산업재산권, 저작권, 기타 권리(영업비밀, 반도체 직접회로 배치설계권, 식물육종권)로 구분됨
- 중국에서는 IP를 지식산권(知識產權)이라 표현하는데 발명특허, 실용신행특허, 외관설계특허, 상표로 구분되며, 이 중 발명특허, 실용신행특허(실용신안), 외관설계특허(디자인) 등 3가지는 전리(專利)라는 용어를 사용하고 있는 것이 우리와 특히 구별되는 점임
- 중국의 IP 관리는 중앙정부와 지방정부로 이원화되어 있는 것이 특징으로, 중앙정부는 IP 등록업무를 주로 담당하고, 지방정부는 IP에 대한 실질적인 관리업무를 담당함
- 국가지식산권국은 중국의 대표적인 IP 관련 행정기관으로, 우리나라 특허청에 준하는 기관임. 상표권은 공상총국 산하의 상표국에서, 저작권 관리업무는 1985년에 설립된 국가판권국에서 담당하고 있음
- 중국의 경우, 전리(특허, 실용신안, 디자인)를 등록하는 기관과 상표를 등록하는 기관이 서로 다름
  - 전리출원은 중국 국가지식산권국에 하며, 상표출원은 국가공상행정관리총국 상표국에서 함. 한국은 특허청이 특허, 실용신안, 디자인, 상표의 모든 출원, 등록업무를 하고 있는 것과 다르기 때문에 자주 혼동이 있음

### 5.2.1 전리(특허, 실용신안, 디자인)

- 전리나 상표를 등록해야 타인이 나의 기술, 나의 디자인, 나의 상표를 사용하지 못하게 하고 나만이 독점적으로 사용할 수 있음
- 전리권중 발명특허는 출원일로부터 20년 동안 보호되며, 실용신안 및 디자인, 상표는 출원일로부터 10년간 보호되며, 저작권의 경우에도 저작자의 일생 및 사후 50년간 보호됨
- 위조품이 시장에 유통되면 중국의 행정당국에 이를 알려 조치를 취하게 하거나 또는 인민법원에 소송을 제기해야 하는데 어느 쪽이든 등록된 권리를 제시해야 함
- 분쟁에 휘말리지 않으려면 나보다 먼저 중국에 전리나 상표를 등록한 기업이 있는지 조사를 해야 하며, 등록상표는 3년간 사용하지 않으면 취소될 수 있으며 변형사용도 상표등록취소의 사유가 됨
- 전리출원에서 우리나라의 특허청에 해당하는 중국의 정부기관은 국가지식산권국이며, 국가지식산권국은 중국의 중앙정부인 국무원 직속 부서로서, 우리의 특허청이 정부의 직속부서이면서“청”의 지위에 있듯이, 중국의 국가지식산권국도 정부의 직속부서이면서 “국”의 지위에 있음
- 국가지식산권국이 처음부터 정부의 직속부서였던 것은 아니며, 과거에는 국가과학기술위원회(지금의 과학기술부) 산하의 전리국이었던 것이 확대·재편되면서 지금의 국가지식산권국이 되었음
- IP 중요성이 강조되면서 과거 한국의 특허국이 특허청으로 승격된 것과 닮은꼴임
- 우리의 제도와 아주 다른 점은 지식산권국이 중앙정부에만 있는 것이 아니라 각 지방정부에도 있다는 점임



- 우리나라의 “도”에 해당하는“성”, 우리의 광역시에 해당하는“직할시”, 그리고 우리나라에는 없는 “자치구”마다 하나씩 지식산권국이 있음
  - 중국에서 “성”, “직할시”, “ 자치구”는 동급의 행정단위이며 보통 “성/구/시”라 하면 이를 두고 하는 말이며, “성급”이라하면 이 성, 직할시, 자치구를 가리키며, 현재 중국에는 22개의 성(홍콩, 마카오, 대만 제외), 5개의 자치구(신장위구르자치구, 내이명구자치구, 광시장족자치구, 닝샤회족자치구, 티베트 자치구), 그리고 4개의 직할시(베이징, 상하이, 톈진, 충칭)가 있음
- 하지만 국가지식산권국과 각 성/구/시의 지식산권국이 하는 일은 전혀 다르며, 그 역할의 구분에 대하여 중국의 전리법 제3조는 이렇게 규정하고 있음

### 전리법 제3조

국무원 전리행정부문은 전국 전리업무의 관리를 담당하며, 전리출원의 수리 및 심사를 총괄하며, 법에 따라 전리권을 수여한다. 성, 자치구, 직할시 인민정부의 전리업무관리부문은 자기 행정구역내의 전리관리업무를 담당한다

- 위 규정에서“국무원 전리행정부문”은 곧 국가지식산권국을 말하는 것으로, 중국에 출원되는 모든 전리출원을 심사하고, 전리출원을 등록시킬지 말지를 결정하는 것은 국가지식산권국의 고유한 권한에 속함
- 위 규정에서“성, 자치구, 직할시 인민정부의 전리업무관리부문”은 각 성급의 지식산권국을 말하는 것으로 자기 행정구역 내에서 전리관리, 전리침해 행위의 처리 및 조정, 전리위법행위를 조사 처리하는 전리관리업무를 담당함
  - 우리 식으로 생각하면, 각 광역시와 도에 특허, 실용신안, 디자인에 관한 권리를 보호하고 침해 행위를 단속하는 부서가 하나씩 있는 셈임
- 전리출원의 심사는 국가지식산권국 산하의 전리국이 담당하며, 외국에서 오는 출원이든 중국 국내 기업들의 출원이든 모든

출원서류의 최종 도착지는 베이징에 위치한 국가지식산업국의 전리국이며, 이곳에서 일하는 심사관에 의해 심사가 이루어지는데, 위의 전리법 제3조는 이러한 중앙집중식 전리심사를 두고 “전리출원의 수리 및 심사를 총괄”한다고 표현하고 있음

○ 제3조 국무원 전리행정부문은 전국 전리업무의 관리를 담당하며, 전리출원의 수리 및 심사를 총괄하며, 법에 따라 전리권을 수여함

- 성, 자치구, 직할시 인민정부의 전리업무관리부문은 자기 행정구역내의 전리관리업무를 담당함

○ 대리인 제도

- 전리나 상표의 출원은 일반적으로 대리인을 통해 하게 되는데 중국에서 전리대리제도와 상표대리제도 사이에는 큰 차이가 있으며, 출원인이 중국에 주소나 영업소가 있는가 없는가에 따라서도 차이가 있음

#### 전리출원 방법 및 절차

- ① 전리출원은 중국의 전리대리인을 통해서 할 것
- ② 외국기업이나 외국인의 전리출원은 중국 국가 지식산업국의 허가를 받은 섭외전리대리기구만이 대리할 수 있음
- ③ 전리출원은 시장에 자신의 기술과 디자인이 공개되기 전에 해야 함
- ④ 실용신안출원과 디자인출원의 경우 실질심사를 하지 않고 간단한 방식심사만을 하고 등록을 승인함
- ⑤ 실용신안등록을 받아도 실질심사를 받지 않은 것이므로 다시 한번 실질심사를 받아야 하는 경우가 발생함. 침해금지소송을 제기되면 선행기술에 대한 검색 보고서를 교부해야 함
- ⑤ 디자인등록의 경우 권리행사에 제약이 따르지 않음

국가지식산업국 전리국	성급(성/자치구/직할시) 전리업무관리부문 (=성급 지식산업국)
전리출원의 접수, 심사 및 등록업무	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전리권 침해 행위에 대한 처리 및 조정</li> <li>• 전리위법행위에 대한 조사, 처리</li> </ul>

【표51】 전리업무의 역할 구분

## 5.2.2 상표

- 상표를 등록해야 타인이 나의 기술, 나의 디자인, 나의 상표를 사용하지 못하게 하고 나만이 독점적으로 사용할 수 있음
  - 상표권은 출원일로부터 10년 동안 보호되며, 분쟁에 휘말리지 않으려면 나보다 먼저 중국에 상표를 등록한 기업이 있는지 조사를 해야 함
  - 상표는 3년간 사용하지 않으면 취소될 수 있으며 변형사용도 상표등록취소의 사유가 됨
- 상표에 관한 업무는 법률적으로나 조직적으로나 전리에 관한 업무와 완전히 구별되어 있으며, 상표의 출원 및 등록업무를 담당하는 조직은 상표국인데 이 상표국은 국가공상행정관리총국에 소속되어 있는 한 기관임
- 상표출원, 등록업무를 공상행정업무를 담당하는 곳에서 맡고 있다는 것이 언뜻 이상하게 보이는데, 상표라는 것이 본래 상표권자의 재산권으로 인식되기 보다는 상품의 시장 질서를 위해 상품을 선택하는 수요자에게 상품생산자가 누군지를 표시해 주는 표지로서 주로 이해되었다는 점을 생각하면 수긍이 가기도 함
- 중국의 이러한 전통은 상표출원 및 등록업무에서만 나타나는 것이 아니라 상표권의 보호 측면에서도 강하게 나타나는데, 같은 IP지만 행정적인 단속 권한면에서 상표권 침해 행위를 단속하는 지방공상행정관리국이 지방 전리업무관리부문(지식산권국)보다 막강한 권한을 행사하고 있다든지, 상표권을 침해한 행위는 형사상 죄가 되지만 전리권을 침해한 행위는 죄가 되지 않는 것을 보면 알 수 있음
- 결국 중국에서는 아직도 상표업무를 IP 하나로서 다루어지기보다는 국가의 공상행정업무를 일환으로서 시장질서 유지를 위한 수단으로 다루어지는 측면이 강함

- 상표와 관련된 업무는 상표등록업무와 상표관리업무로 나뉘어 지는데 두업무 모두 상표국에 집중되어 있으며, 이 점은 전리 등록업무와 전리관리업무의 주관 부문이 서로 구분되어 있는 것과 다름
- 상표법 제2조 제1항이 이에 관해 규정하고 있음

**상표법 제2조**

제2조 국무원 공상행정관리부문 상표국은 전국의 상표등록과 관리 업무를 주관한다

- 하지만, 실질적으로 국가공상행정관리총국 상표국의 업무는 상표 등록업무 및 상표의 부정한 사용 시 해당 상표의 취소 업무에 집중되어 있고, 상표권 침해 행위 단속 등의 관리업무는 각 지방의 공상행정관리국에서 담당함
- 상표관리업무란 상표권 침해 행위를 단속하는 등의 상표권 보호 업무와 상표의 인쇄 및 상표의 사용이 법에 따라 올바르게 이루어질 수 있도록 관리하는 업무를 말하며, 이점에서, ‘등록업무는 중앙집중, 관리업무는 지방분권’의 원칙이 전리와 마찬가지로 상표에도 그대로 적용되고 있다고 할 수 있음

국가공상행정관리총국 상표국	지방 공상행정관리국
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상표출원의 접수, 심사 및 등록업무</li> <li>• 등록상표의 임의 변형 사용, 등록사항의 임의 변경, 임의 양도, 3년 이상 불사용 시 상표등록의 취소</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상표권 침해 행위에 대한 조사, 처리상표의 허위표시, 사용금지 상표의 사용행위 등에 대한 조사, 처리</li> <li>• 제품품질법 위반 행위에 대한 조사, 처리</li> </ul>

**【표52】 상표업무의 역할 구분**

### 5.2.3 중국의 IP 보호제도

- 2010년 10월 9일, 중국 국가지식산업권국(SIPO)은 제3차 개정 특허법의 실시 1주년을 기념하여 특허법 개정이 가져온 결과에 대하여 발표함
  - 2009년 10월 1일, 중국 건국 60주년을 기념하여 개정 특허법이 실시됨
  - 자체혁신, 경제 성장방식 전환, 중국 IP전략 실시, 혁신국가 건설에 중요한 기반을 마련하고 중국 IP 보호를 새로운 단계로 도약시키기 위해 특허법을 개정함

### 5.2.4 발명 장려를 통한 특허품질 향상

- 중국 특허법 3차 개정은 「자체혁신 능력 강화, 혁신 국가 건설」이라는 발전전략을 중시하고 혁신 촉진과 보호를 강조함
  - 개정된 특허법의 실시는 중국 경제성장이 직면한 실질적인 문제를 해결하고 국내외 특허권자의 합법적인 권리를 보호하며 국제 IP 제도와 조화를 이루는데 중요한 역할을 하고 있음
- 개정 특허법에서는 특허 등록의 심사 기준을 높임
  - 발명, 실용신안, 외관설계 등록 기준을 조정하여 고품질의 발명이 합법적인 권리를 얻을 수 있도록 함
  - 이러한 조치는 중국 특허 출원이 큰 폭으로 증가하는 상황에서 특허의 품질과 수준이 더욱 제고되어야 한다는 요구에 부합하는 것임
- 특허 출원에 관해, 3차 개정된 특허법에서는 동일한 신청자가 같은 날 발명과 실용신안을 모두 출원할 경우 성명제출 규정, 유전자원 출처 공개 규정, 해외 특허출원의 기밀유지 조사, 대리기관 심사 폐지 등 규정을 추가함
  - 이를 위해, SIPO는 「개정된 특허법 시행을 위한 임시시행령」을 발표하고 「동일 발명과 실용신안 동시 출원성명」, 「유전자원 출처 공개 등록표」, 「해외 특허출원 기밀유지 조사 청구서」 등 3개 양식을 마련함
  - 3차 개정 특허법 시행 후 지난 1년간, SIPO가 접수한 동일 발명특허와

실용신안 동시 출원 건수는 약 2만 3천 건, 해외 특허출원 기밀유지 조사 청구 건수는 약 1만 7천 건, 유전자원 출처 공개 등록 건수는 717건임

- 특허법 실시 세칙은 특허출원 프로세스를 간소화하고 비용 기준을 낮추어 발명자들의 부담을 경감시켜주었고 혁신의 적극성을 고취함
  - 중국 특허출원은 특허품질이 개선되고 있으면서도 계속 증가하고 있는 추세임
  - 2010년 8월까지의 특허출원만 보더라도 지난해 비해 18%가 증가함

### 5.2.5 특허권 보호 강화

- 개정된 특허법은 특허권 보호를 매우 중시하고 있으며, 사법보호와 행정보호가 계속 강화되고 있음
  - 개정된 특허법 시행 이후, 사법기관과 행정기관 모두 법 제도와 집행 체계를 더욱 강화하였고, 사법과 행정의 이중 보호체계를 구현함
  - 이와 관련해 2010년 5월 최고인민검사원과 공안부는 「공안기관 관할구역의 형사안건 입안 추소 기준에 관한 규정」을 공동 발표함. 특히 타인에 의한 권리 침해 기준을 더욱 세분화하고 기준을 하향조정하여 단속을 강화함
  - 2010년 상반기, 전국 지방법원에 새로 접수된 IP 민사 1심 사건이 약 2만 건에 달해 전년대비 46.12% 증가하고 1심 종결 사건은 약 1만 3천 건으로 전년대비 31.26% 증가함
- 행정 규정에 관해, SIPO는 「특허심사 가이드라인」, 「특허권 담보등록 시행령」, 등 규정을 발표하고 「특허행정법집행 시행령」, 「특허실시강제허가 시행령」 등 구정을 개정하고 있음
  - 개정된 특허법을 처음 시행할 당시, 중국은 2010년 상하이엑스포를 한창 준비 중이었으므로 IP 보호가 무엇보다 중요한 시기였음.
  - 이에 따라 「상하이엑스포 IP 보호 특별캠페인」을 실시하고 상하이엑스포의 행정법 집행을 통한 특허보호를 강화함
- 현재, 중국은 특허법을 중심으로 특허법 시행 세칙, 특허대리조례, 국방 특허조례 등의 법률이 보조를 이루고 지방 입법 및 사법

해석, SIPO 규정이 나머지를 보충하는 특허법 체계를 이루고 있음

- 중국은 더욱 촘촘한 보호망을 구축하였고 혁신과 개방의 환경을 조성함
- 개정된 특허법 실시로 얻은 성과는 세계에도 긍정적인 영향을 끼칠 것이며 외국인 투자도 계속 증가할 것임
- 현재 중국은 세계에서 가장 많은 외국자본을 유치한 국가이며 세계 500대 기업에 속하는 470여개 기업이 중국에 진출해 있음
- 1980년대부터 2010년 7월 말 까지 중국에 투자된 자본은 약 1조달러로 18년 연속 개발도상국들 가운데 1위를 유지함
- 2010년 들어 7개월 동안 중국이 유치한 외국자본은 전년대비 20.7% 증가함

○ 중국 형법상 7가지 IP 관련범죄 가운데 상표에 관련된 죄의 형사입건 기준과 처벌조항은 다음과 같음

- 등록상표 도용죄 및 도용품 판매죄 : 침해정도가 엄중한 경우에 형사입건 되며, 3년 이하의 징역이나 구금에 처하고 벌금형을 병과하거나 벌금만을 처분하고, 침해금액의 액수가 대단히 큰 경우에는 3년 이상 7년이하의 유기징역에 처하고 벌금을 병과함. 개인은 위조품 취급가 5만 위안 이상 또는 위법 소득액이 3만위안 이상, 법인은 개인의 3배인 각각 15만위안, 9만위안 이상일 때 기소되었으며, 지금까지 중국의 형사사건에서 내려진 최고형은 유명브랜드 담배를 제조하여 판매한 두 명의 공범에 대하여 푸둥신구법원이 각각 징역7년 및 5년, 벌금합계 50만 위안을 선고한 등록상표도용 사건임

## 5.2.6 중국의 IP 분류와 관련기관

○ 국가지식산권국(SIPO)은 중국의 대표적인 IP 관련 행정기관으로, 우리나라 특허청에 준하는 기관임. 상표권은 공상총국 산하의 상표국에서, 저작권 관리 업무는 1985년에 설립된 국가판권국(NCAC)에서 담당하고 있음

권리유형		보호대상	관련법	담당 행정기관
산업 재산권	전리권	<ul style="list-style-type: none"> <li>발명 : 물질, 물건, 방법에 대한 새로운 기술 방안</li> <li>실용신안 : 제품의 형상, 구조 및 그 결합에 대하여 제출한 실용적인 새로운 기술 방안 (물건에만 한정됨)</li> <li>디자인 : 제품의 형상, 도안 또는 그 결합 및 색채와 형상, 도안의 결합에 대하여 제출한 미적 감각을 주며 공업에 응용될 수 있는 새로운 디자인</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>전리법 (專利法)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국가지식산업국 (國家知識產權局)</li> </ul>
	상표권	<ul style="list-style-type: none"> <li>상표, 지리표시, 서비스표, 증명상표, 단체표장</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>상표법</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>상표국 (商標局)</li> </ul>
저작권		<ul style="list-style-type: none"> <li>문학작품, 촬영작품, 공정설계도, 제품설계도, 지도 등 도형작품, 모형작품, 소프트웨어 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>저작권법</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국가판권국</li> </ul>
기타 권리	영업 비밀	<ul style="list-style-type: none"> <li>노하우, Client 정보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>부정당경쟁방지법</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국가공상행정관리총국</li> </ul>
	반도체 집적회로 배치설계권	<ul style="list-style-type: none"> <li>반도체집적회로</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>반도체 집적회로 배치설계 보호조례</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국가지식산업국</li> </ul>
	식물육종권	<ul style="list-style-type: none"> <li>식물신품종</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>식물신품종보호조례</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국가농업부</li> </ul>

【표53】 중국의 IP 분류와 관련기관



권리 유형		보호 대상	보호 법령
IP	산업 재산 권	발명: 물질, 물건, 방법에 대한 새로운 기술방안	전리법
		실용신안: 제품의 형상, 구조 및 그 결합에 대하여 제출한 실용적인 새로운 기술 방안(물건에만 한정됨)	
		디자인: 제품의 형상, 도안 또는 그 결합 및 색채와 형상, 도안의 결합에 대하여 제출한 미적 감각을 주며 공업에 응용될 수 있는 새로운 디자인	
	상표권	상표, 지리표시, 서비스표, 증명상표, 단체표장	상표법
	저작권	문학작품, 촬영작품, 공정설계도, 제품설계도, 지도 등 도형작품, 모형작품, 소프트웨어 등	저작권법
	기타 권리	영업비밀	노하우, 클라이언트 정보 등
반도체 집적회로 배치설계권		반도체 집적회로	반도체 집적회로 배치설계 보호조례
식물육종권		식물신품종	식물 신품종 보호조례

【표54】 중국의 IP 분류와 보호 법령

## 5.3 권리 취득 절차 및 관리

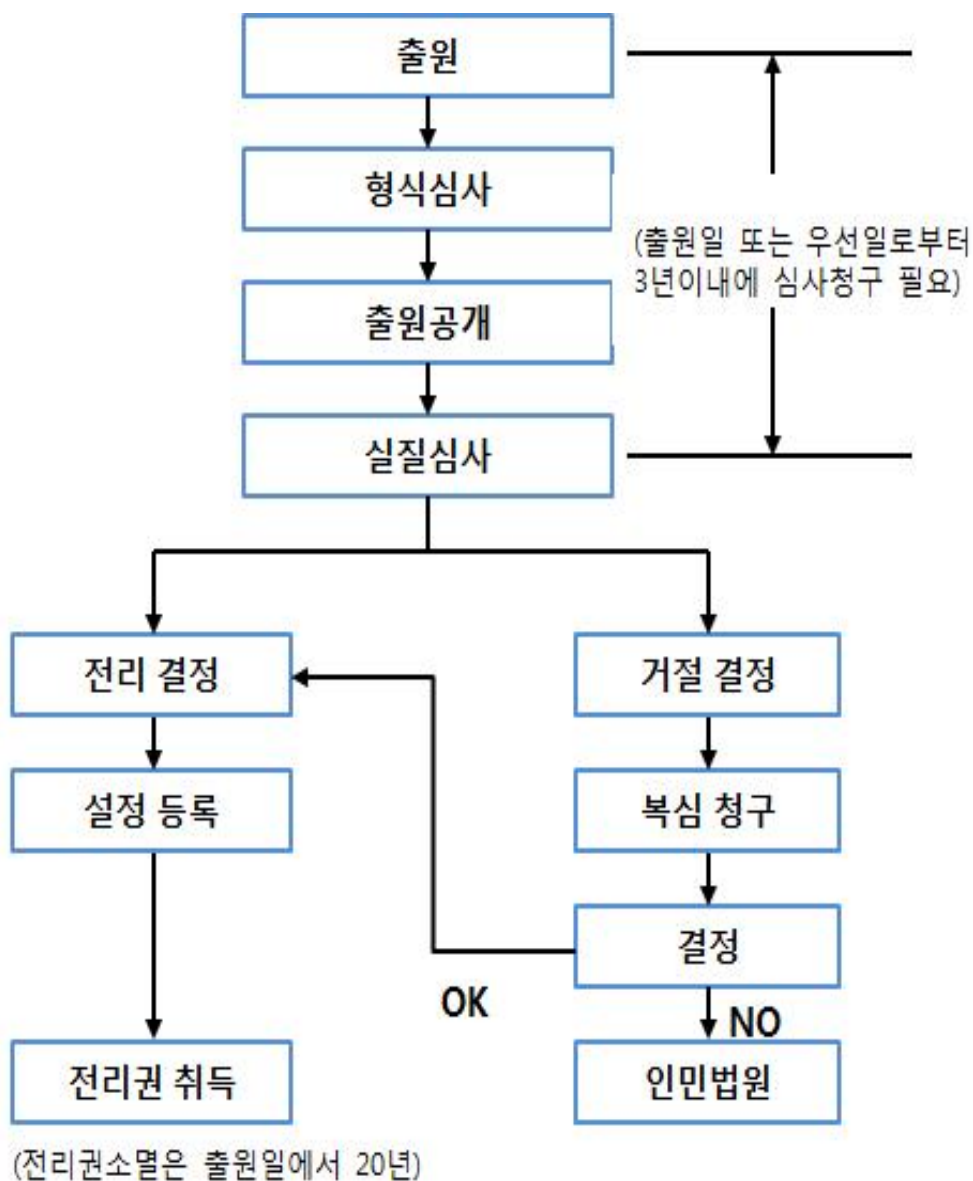
- 한국은 특허청이 특허, 실용신안, 디자인, 상표의 모든 출원, 등록 업무를 하고 있는 반면, 중국의 경우 전리(특허, 실용신안, 디자인)를 등록하는 기관과 상표를 등록하는 기관이 달라 혼동이 일어나곤 함
- 전리출원은 중국 국가지식산업권국에서 하며, 상표출원은 국가공상 행정관리총국 상표국에서 함

### 5.3.1 전리의 출원 및 등록

- 전리출원의 심사는 국가지식산업권국 산하의 전리국이 담당함
  - 외국에서 오는 출원이든 중국 국내 기업들의 출원이든 모든 출원서류의 최종 도착지는 베이징에 위치한 국가지식산업권국의 전리국이며, 이곳에서 일하는 심사관에 의해 심사가 이루어짐
- 위 규정에서 “국무원 전리행정부문”은 곧 국가지식산업권국을 말하는 것으로, 중국에 출원되는 모든 전리출원을 심사하고, 전리출원을 등록시킬지 말지를 결정하는 것은 국가지식산업권국의 고유한 권한에 속함
  - 위 규정에서 “성, 자치구, 직할시 인민정부의 전리업무관리부문”은 각 성급의 지식산업권국을 말하는 것으로 자기 행정구역 내에서 전리관리, 전리침해 행위의 처리 및 조정, 전리위법행위를 조사 처리하는 전리관리업무를 담당함
  - 우리식으로 생각하면, 각 광역시와 도에 특허, 실용신안, 디자인에 관한 권리를 보호하고 침해 행위를 단속하는 부서가 하나씩 있는 셈임
  - 전리출원의 심사는 국가지식산업권국 산하의 전리국이 담당함. 외국에서 오는 출원이든 중국 국내 기업들의 출원이든 모든 출원서류의 최종 도착지는 베이징에 위치한 국가지식산업권국의 전리국이며, 이곳에서 일하는 심사관에 의해 심사가 이루어지는데, 위의 전리법 제3조는 이러한 중앙집중식전리심사를 두고 “전리출원의 수리 및 심사를 총괄”한다고 표현하고 있는 것임

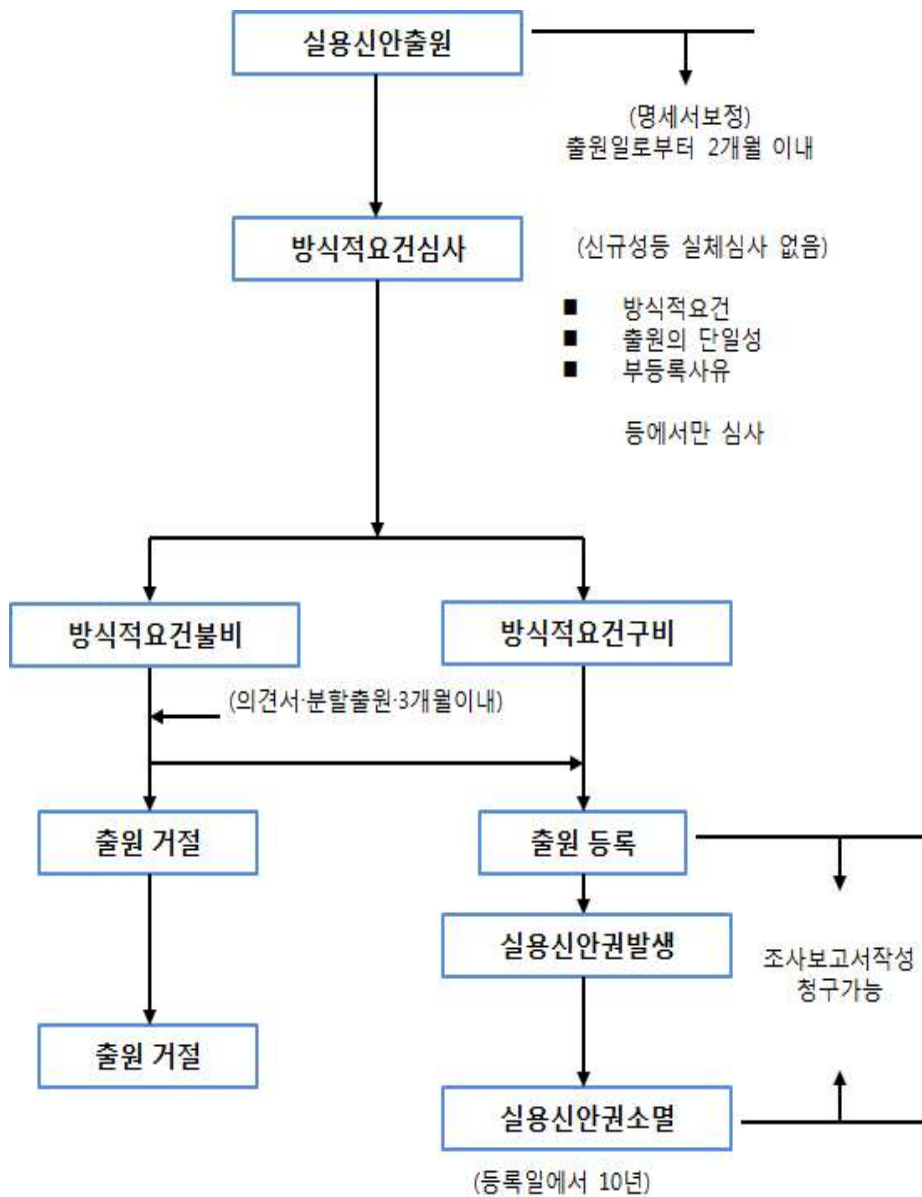
### 5.3.2 전리의 출원 · 등록 절차 및 유의점

- 전리출원의 심사는 국가지식산업국에서 전담하며, 현재 특허의 출원에서 등록까지는 약 3년 정도의 기간이 걸리고 있으며, 무심사제도로 운영되는 실용신안출원과 디자인출원은 등록까지 각각 약 1년, 약 8월 정도가 걸리고 있음



【그림 72】 특허출원에서 등록까지의 절차

- 중국은 실용신안을 무심사로 등록시키는 대신 '실용신안의 검색보고서 제출' 제도를 통해 무심사제도의 문제를 보완하고 있으며, 무심사를 통해 등록된 부실한 권리에 기초하여 권리행사가 남발되는 것을 막기 위해 마련된 것임
- 이 검색보고서 제출 제도는 우리의 기술평가 제도와 취지가 같지만 내용상에는 약간의 차이가 있음



【그림 73】 실용신안출원에서 등록까지의 절차

### 5.3.3 상표의 출원 및 등록

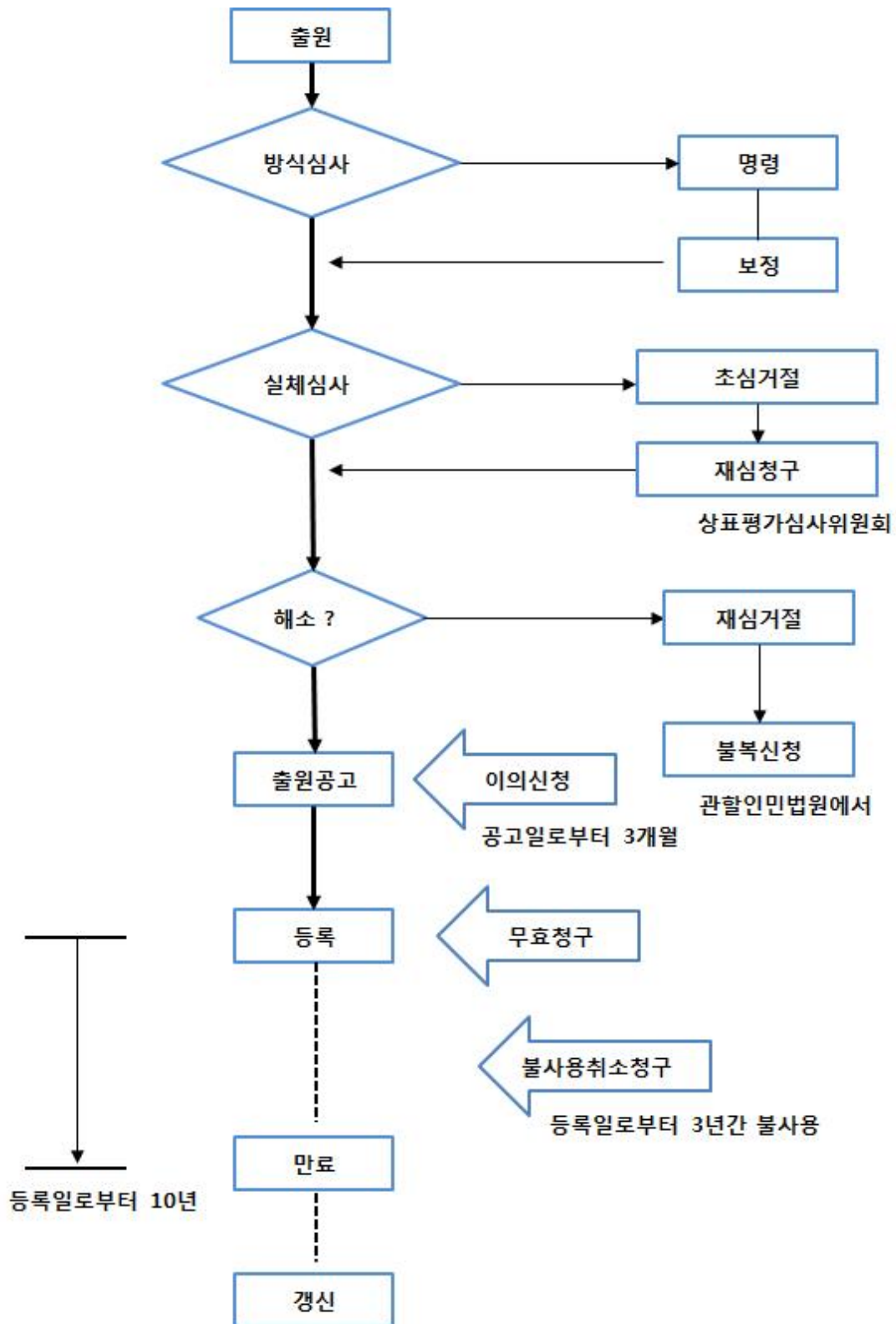
- 상표에 관한 업무는 법률적으로나 조직적으로나 전리에 관한 업무와 완전히 구별되어 있음
  - 상표의 출원 및 등록업무를 담당하는 조직은 상표국인데 이 상표국은 국가 공상행정관리총국에 소속되어 있는 한 기관임
- 상표출원, 등록업무를 공상행정업무를 담당하는 곳에서 맡고 있다는 것이 언뜻 이상하게 보이는데, 상표라는 것이 본래 상표권자의 재산권으로 인식되기 보다는 상품의 시장질서를 위해 상품을 선택하는 수요자에게 상품 생산자가 누군지를 표시해 주는 표지로서 주로 이해되었다는 점을 생각하면 수궁이 가기도 한함
  - 즉, 국가가 상표를 등록하여 관리하는 것은 '공상'업무의 일환으로서 시장 질서를 유지하기 위한 것이지 상표소유자의 재산적 권리를 보호해 주기 위한 것이 아니었던 것임
- 중국의 이러한 전통은 상표출원 및 등록업무에서만 나타나는 것이 아니라 상표권의 보호 측면에서도 강하게 나타나는데, 같은 IP지만 행정적인 단속 권한면에서 상표권 침해 행위를 단속하는 지방 공상행정관리국이 지방 전리업무관리부문(지식산권국)보다 막강한 권한을 행사하고 있다든지, 상표권을 침해한 행위는 형사상 죄가 되지만 전리권을 침해한 행위는 죄가 되지 않는 것을 보면 알 수 있음
- 결국 중국에서는 아직도 상표업무가 IP 하나로서 다루어지기 보다는 국가의 공상행정업무의 일환으로서 시장질서 유지를 위한 수단으로 다루어지는 측면이 강함
- 상표와 관련된 업무는 상표등록업무와 상표관리업무로 나뉘어지는데 두업무 모두 상표국에 집중되어 있음. 이 점은 전리등록업무와 전리관리업무의 주관 부문이 서로 구분되어 있는 것과 다름
  - 상표법 제2조 제1항이 이에 관해 규정하고 있음

### 5.3.4 상표의 출원 절차

- 상표출원에 대한 심사는 국가공상행정관리총국 산하의 상표국에서 전담하며, 출원에서 등록까지 약 3년의 시간이 걸리고 있음

업무	수수료			소요기간
	상표국 수수료 (위안)	대리인 수수료 (달러)	비고	
상표등록출원	1,000	약 300	=(1,000위안+ 300달러)+ (21x) (x는 지정상품 10개 초과 개수)	약 3년
상표등록양도	1,000	약 150		6~7개월
상표갱신등록	2,000	150~300		약 3개월
상 표 갱 신 등 록 추가수수료	500			
심 판 청 구 (복심, 취소)	1,500	약 500		약 1년
이의신청	1,000	500~1,000		3~4년
명의, 주소변경	500	100~150		약 6개월
상표등록증 발급	100			
심 판 청 구 (무효, 취소)	1,000	300~500 (취소) 1,000~3,000 (무효)		1~2년
사용권등록	300	약 150		약 6개월

【표55】 상표 업무 관련 기간과 비용



【그림74】 상표 출원에서 등록까지의 절차

### 5.3.5 등록 후 권리의 관리 방법

- 전리와 상표는 권리의 획득도 중요하지만 권리 획득 이후 어떻게 관리를 하는지도 대단히 중요함
  - 특히 상표는 살아있는 식물과 같아서 제대로 뿌리를 내리고 가지를 벌고 결실을 맺으려면 철저한 관리가 필요하며, 내 상표와 유사한 상표가 등록 또는 사용되는 것을 방치하면 내 상표의 식별력이 떨어지고 신용이 추락하여 결국 상표로서의 가치가 크게 손상을 입게 됨
- 또한, 중국의 상표제도는 '상표관리'의 측면이 대단히 강해서 자칫 하면 상표권을 취소당하는 위험요소도 도사리고 있으므로 주의를 필요로 함
- 권리자의 입장에서 전리나 상표의 관리는 두 가지로 나뉨
  - 하나는 타인이 나의 기술과 동일한 기술, 나의 디자인과 동일하거나 유사한 디자인, 나의 상표와 동일하거나 유사한 상표를 등록하려고 하는지 감시하는 것이고, 또 하나는 나의 상표를 제대로 사용하여 나의 상표권이 무력화 되거나 취소되는 것을 방지하는 것임

### 5.3.6 상표사용 시 주의점

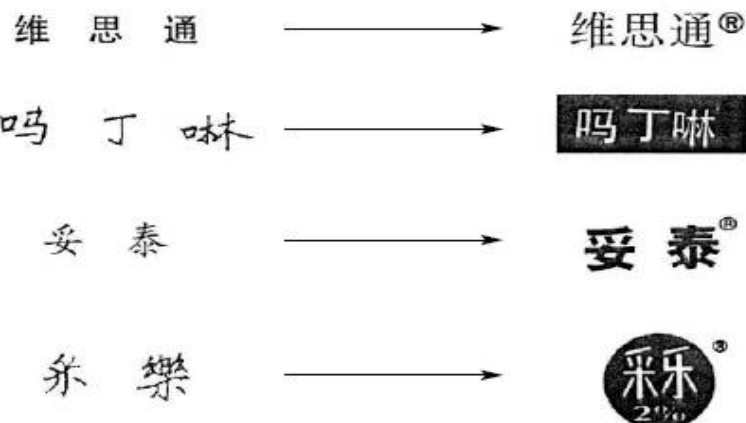
- 중국 상표국은 상표권자가 자신의 등록상표를 정당하게 사용하는지를 관리 감독할 권한을 가지고 있으며, 만약 규정에 위반되게 상표를 사용할 때는 상표등록을 취소시킬 수도 있으므로 주의가 필요함
- 이러한 등록상표의 정당하지 못한 사용에 대해서는 누구나 상표국에 이를 신고함으로써 상표국으로 하여금 상표등록을 취소하도록 요청할 수 있음
- 또한 조잡하게 만든 상품에 등록상표를 표시하는 등 소비자를 기만하는 방식으로 등록상표를 사용할 때는 공상행정관리국의 행정적 처벌을 받을 수 있으며, 또는 상표국에 의해 상표등록이 취소될 수도 있음



## [상표국에 의해 상표가 취소될 수 있는 사유]

### 1. 등록상표를 임의로 개변하여 사용하는 경우

우리 상표법은 다른 사람의 상표와 비슷하게 만들어 수요자의 혼동을 불러일으킬 목적으로 자기의 등록상표를 변형하여 사용하는 행위를 '상표등록의 취소'사유로 정하고 있는 반면, 중국의 상표법은 위와 같은 부정한 목적이 있는지에 관계없이 '상표는 등록된 모양 그대로'사용해야 한다는 의무를 상표권자에게 부여하고 있다. 따라서 중국에서 상표를 사용할 때는 등록된 상표 그대로 사용하여야 한다. 어느 정도까지의 변형 사용이 가능한지는 경우에 따라 다르지만, 통상 색채상표를 등록 받고 색채를 변경하는 경우, 중국에서 사용하는 간체자 한자로 등록받은 뒤 우리나라 등에서 사용하는 번체자 한자로 바꾸어 사용하는 경우, 글자는 똑같지만 글자를 도안화해서 사용하는 경우 등은 모두 변형사용으로 간주될 수 있으므로 조심해야 한다.



위 변형 사용의 예에서 네번째 경우는 등록상표를 사용한 것이 아니라고 판단되었다.

### 2. 등록상표의 등록인명의, 주소 또는 그 밖의 등록사항을 임의로 바꾸는 경우

### 3. 등록상표를 임의로 양도하는 경우

### 4. 연속하여 3년 동안 사용을 하지 않은 경우

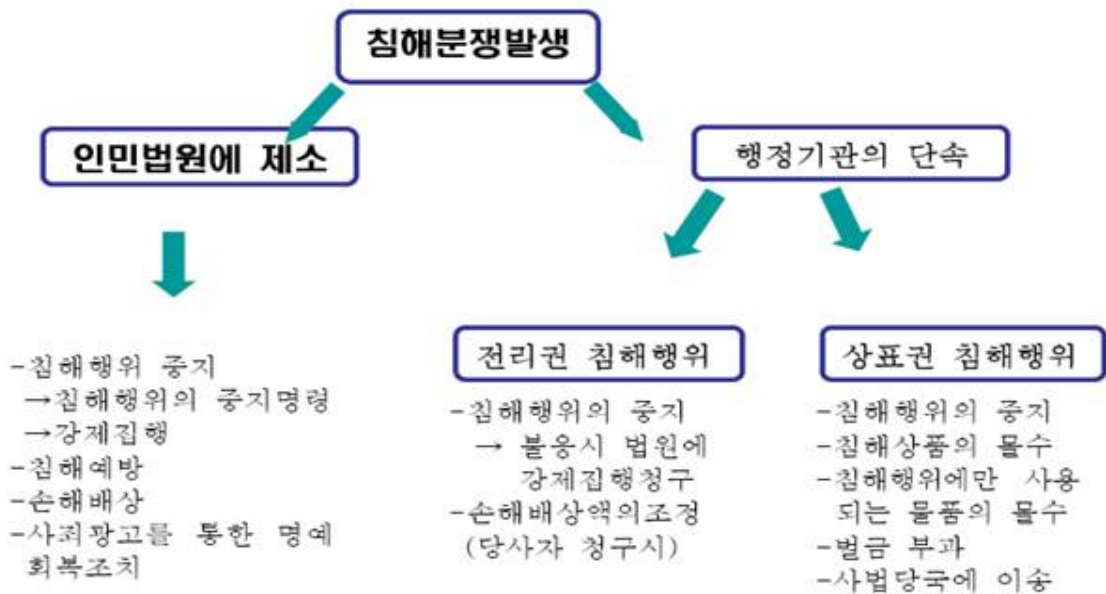
중국 국내에서 연속하여 3년 동안 등록상표를 사용하지 않는 것은 취소 사유가 된다. 이러한 불사용의 규정은 흔히 중국 내 경쟁업자들에 의해 이용되는데, 누구나 상표국에 '불사용'을 신고하면 상표권자는 자신이 등록상표를 사용했음을 입증하는 서류 또는 불사용의 정당한 이유에 관한 설명을 상표국에 제출해야 한다.

특히 나의 상표가 상표국에 의해 취소되었을 때 상표국의 취소 결정에 불복하여 상표평심위원회에 복심을 청구하더라도 상표국의 취소 결정의 효력이 정지되지 않는다는 점에 주의해야 한다. 즉 상표국의 취소 결정이 있으면 그 즉시 상표등록은 취소되어 상표권을 잃는다. 따라서 취소된 상표의 계속적인 사용은 결국 미등록상표를 사용하는 것이 되므로 타인의 상표권에 대한 침해 문제가 발생할 소지가 있다. 상표국의 결정이 상급심에서 취소되면 나의 상표는 소급하여 권리를 회복한다.

## 5.4 중국에서의 IP 분쟁 대응

### 5.4.1 중국 특허 분쟁의 특징

- 중국은 우리의 최대 수출시장으로서 전략적 중요성이 갈수록 증대되고 있을 뿐만 아니라, 특히 최근 들어 외국인 관련 특허 분쟁이 급증하고 있어 우리 기업의 사전대비를 통한 분쟁 예방이 절실히 요구되는 전략지역임
- 중국은 1984년 최초 개정된 전리법(우리나라의 특허법, 실용신안법, 디자인법을 통합한 것에 해당됨)상에서 행정보호와 사법보호를 병행하는 쌍궤제를 채택하였음
- 전리법 제57조 제1항에 의하면, 전리권자의 허가를받지 아니하고 그 전리를 실시하는 경우 전리권자 또는 이해관계인은 인민법원에 제소하거나 전리업무관리부문에 처리를 청구할 수 있음



【그림 75】 중국의 IP 보호체계

- 전리업무관리부문은 침해 행위 성립을 인정할 경우 침해자에게 즉시 침해 행위를 중지하도록 명령할 수 있으며, 당사자가 이에 불복할 경우에는 처리통지서의 접수일로부터 15일 이내 인민법원에 소를 제기할 수 있음
  - 침해자가 기한만료 후에도 제소하지 않고 침해 행위도 중지하지 않을 경우, 전리업무관리부문은 인민법원에 강제집행을 신청할 수 있음
  - 전리업무관리부문은 당사자의 청구에 의해 전리권침해에 대한 배상액의 조정을 진행할 수 있으며, 조정이 이루어지지 않거나 조정에 불복할 경우 당사자는 인민법원에 제소할 수 있음
- 전리업무관리부문은 조정청구서를 접수한 후 즉시 청구서 부분을 우송 및 직접송달 또는 기타 방식으로 피청구인에게 송달하며, 피청구인에게 접수일로부터 15일 이내 의견진술서를 제출하도록 요구하여야 함
  - 만일 피청구인이 의견진술서를 제출하고 조정에 동의할 경우, 전리업무

관리부문은 즉시 입안하고 청구인과 피청구인에게 조정시간 및 장소를 통지하여야 함

- 한편, 피청구인이 기한 초과 후에도 의견진술서를 제출하지 않거나 의견진술서에서 조정 불수리를 표시할 경우, 전리업무관리부문은 입안하지 않고 청구인에게 통지함
- 당사자가 조정을 거쳐 합의를 달성할 경우에는 조정합의서를 작성하여야 하며, 쌍방 당사자가 서명하거나 날인한 후 전리업무관리부문에 등기함
- 합의를 달성할 수 없을 경우, 전리업무관리부문은 사건취하의 방식으로 종료하고 쌍방 당사자에게 통지함
- 전리침해분쟁 처리과정에서 피청구인이 무효선고청구를 제기하고 전리복심위원회가 이를 수리할 경우에는 전리업무관리부문에 처리중지를 청구할 수 있으며, 만일 전리업무관리부문이 피청구인이 제기한 중지이유가 명확히 성립할 수 없다고 판단할 경우에는 처리를 중지하지 않을 수 있음

○ 전리관리업무기관에 의한 행정구제가 특색이 있고 상당히 유용하더라도 다음과 같은 한계를 가짐

- ① 권리자의 침해구제 청구에 대하여 특허관리업무기관의 처벌권한은 침해자에게 침해 행위의 중지를 명하는 것에 한정되어 있어서, 침해행위에 대한 제재력이 약함
- ② 분쟁 당사자의 청구에 의한 손해배상액의 조정도 법적 구속력이 없음. 따라서 해당 절차 내에서 분쟁이 최종적으로 해결되지 않는 경우가 많음
- ③ 전리업무관리기관의 담당 공무원들의 전문성이 떨어져 전문기관의 감정서의 첨부를 요구하고 기술수준이 상당히 복잡한 사안에 있어서는 행정 개입자체를 꺼리는 경향이 있음

○ 한편, 중국에서는 2004년 12월 22일부터 'IP 침해 형사사건 처리에 대한 구체적 법률적용에 관한' 해석을 제정하여 기존보다 IP 침해죄 구성요건에 대한 기준을 대폭 완화시켰고, 범죄구성요건 해석과 관련하여 개념에 대해 명확히 정의를 내리는 한편, IP 침해 행위에 도움을 준 공범에 대한 처벌 규정을 신설하였음

- 중국에서 특허 침해자에 대하여 형사소추를 구하는 방법은 인민 검찰원이 법원에 기소하여 개시되는 공소사건과 피해자가 직접 관할 인민법원에 제소하여 개시되는 자소사건 모두 행하여질 수 있음
- 형사사건은 원칙적으로 기층인민법원의 관할이나 피고가 외국인인 경우에는 중급인민법원의 관할에 속하게 되며, 범죄지의 인민법원의 관할에 속함

#### 5.4.2 능동적 대응방안

- 전리권 침해분쟁에 대한 능동적 대응방안으로 전리권비침해확인 청구의 소를 제기하는 방안과 전리복심위원회에 전리권에 대한 무효심판을 청구하는 방안이 있음

##### (1) 전리권비침해확인청구의 소

- 일반적으로 침해소송에서 행위자가 비고의 행위 항변을 할 수 없도록 전리권자가 행위자에게 경고서신을 발송하는데, 전리권자가 경고서신만 발송하고 제소하지 않는 경우 행위자는 그 지위가 계속 불안한 상태에 있게 됨
  - 이러한 피동적 상태를 능동적 상태로 전환하기 위해 행위자는 전리권비침해확인청구의 소를 제기할 수 있음
- 전리권비침해확인청구의 소는 인민법원에 제기할 수 있고, ① 원고(행위자)가 본사건과 이해관계가 있어야 하고, ② 명확한 피고(전리권자 또는 이해관계인)가 존재해야 하며, ③ 구체적인 소송청구와 사실 및 이유를 구비하여야 제소 조건을 만족할 수 있음
- 전리권 비침해 확인청구사건에서 원고(행위자)는 제소 시 증거를 통해 제소사실과 이유를 증명할 경우에 다음 사항을 증명할 수 있어야 한다고 해석됨

- 첫째, 원고(행위자)가 어떠한 행위를 실시했어야 함
  - 둘째, 당해 행위는 타인의 전리권을 침해하였다고 판단되어야 한다. 여기서 말하는 타인의 전리권을 침해하였다고 판단된다는 것은 전리권자가 원고(행위자)에게 경고서신, 변호사 성명 등을 발송한 것을 증거로 할 수 있음
  - 셋째, 원고(행위자)는 자신의 행위가 타인의 전리권을 침해하지 않는다고 스스로 판단하여야 하고, 원고(행위자)는 법원에 비침해라고 판단할 수 있는 증거를 제공하여야 함
  - 넷째, 쌍방이 이 분쟁을 해결하기 위하여 접촉한 적이 있음을 증명하는 증거가 있을 경우, 원고(행위자)가 전리권자의 경고서신을 접수한 후 적극적으로 전리권자를 찾아서 협상하였는지 혹은 전리권자가 원고(행위자)를 찾아 협상하였는지를 불문하고 쌍방은 이를 위해 협상, 담판한 적이 있어야 하며, 만일 전리권자가 고의로 협상하지 않거나 오랫동안 협상을 머뭇거리고 기타 방법을 통해 분쟁을 해결하지 못하여 원고(행위자)에게 영향 및 손해를 발생시킨 경우, 원고(행위자)는 전리권비침해확인청구소송을 제기할 수 있다고 해석됨
- 심급별 관할에서 볼 때, 전리권 비침해 확인청구사건은 최고인민법원의 특별지정 관할에 관한 규정에 따라 전리분쟁사건의 관할권이 있는 중급인민법원이 심리하여야 하고, 이에 대해서는 실무상 이의가 없으나 지역적 관할에 있어서는 피고(전리권자)소재지의 인민법원이 관할권을 갖는다는 것에 대해서는 논쟁이 없으나, 침해행위지를 기준으로 관할법원을 정해야 하는지 여부에 대해서는 논쟁이 있음
  - 전리권자가 경고서신을 발송한 경우에는 원고(행위자)가 경고서신 또는 변호사 성명을 접수한 장소가 침해 행위지라고 판단될 수 있고, 현재 전국법원이 수리한 전리권 비침해 확인청구사건은 예외 없이 원고(행위자)소재지의 법원이 관할하는 상황임을 참고한다면, 원고(행위자)소재지의 법원에 소를 제기하는 것이 가능하다고 해석됨
  - 전리침해소송이 이미 제기되어 법원에 입안된 후 피고(행위자)는 동일사실에 대하여 전리권자를 상대로 다른 법원에 비침해 확인

청구소송을 제기할 수 없고, 피고(행위자)가 전리침해소송에서 항변하고 이유를 진술하며 증거를 제공하는 것으로 대응할 수 있음.

- 이와 반대로, 전리권 비침해 확인청구소송이 이미 입안된 상태에서 전리권자는 동일 사실에 대하여 다른 법원에 전리침해소송을 제기할 수 있고, 이 경우 두 사건은 병합 심리될 수 있음
- 전리권 비침해 확인청구사건의 심리는 유형 및 절차에 있어서 전리침해사건의 심리와 일치함
  - 이 경우 원고(행위자)는 상응하는 증거를 제시하여야 하며, 그 예로는 직접 실시행위와 관련된 제품 및 방법, 전리권 비침해를 주장하는 내용, 권리 청구서 및 설명서 등 문건, 비침해를 주장하는 이유 등이 있음
  - 이 때 만일 전리권자가 법정에서 응소할 경우, 법원의 심리내용은 사실상 원고(행위자)의 실시행위가 피고(전리권자)의 전리권에 대한 침해를 구성하였는지 여부에 관한 것임
- 원고(행위자)가 자신의 행위가 침해가 아니라고 주장함으로써 인해 심리결과 판결주문에서 만일 전리권침해라는 결론이 성립할 경우에는 원고의 소송청구 기각을 판결하여야 함
- 한편, 전리권침해라는 결론이 성립되지 않을 경우에는 원고(행위자)의 소송청구를 지지하고 원고의 실시행위가 피고의 전리권을 침해하지 않는다고 판결하여야 함
- 전리권침해소송의 판결 결과와의 차이점은, 전리권 비침해 확인 청구사건에서는 피고(전리권자)가 경고서신을 발송하여 원고(행위자)에게 초래한 명예손상에 대하여 배상을 요구하는 등의 청구는 기각되어야 한다는 것임
  - 왜냐하면 비침해 확인청구소송의 판결은 집행가능성을 구비하지 않고 급부 관련 내용을 포함해서는 아니 되며, 당사자 또한 강제집행을 신청할 필요가 없기 때문임

## (2) 전리권에 대한 무효심판

- 전리권에 대한 무효심판은 전리복심위원회에 청구할 수 있음
  - 전리권수여가 공고된 전리에 대해 무효심판을 청구할 수 있고, 이미 소멸 또는 포기(출원일부터 포기한 전리는 제외함)된 전리에 대해서도 무효심판을 청구할 수 있음
  - 다만, 전리복심위원회가 전리권의 전부 또는 부분 무효를 선고하는 심결이 확정된 전리권에 대해서는 무효심판을 청구할 수 없고, 심결을 내린 무효심판사건이 다른 전리권에 대하여 동일한 이유와 증거로 무효심판청구를 재차 제출하는 경우에는 일사부재리원칙이 적용되어 수리 및 심리되지 않음
- 청구인은 무효심판청구 제출일로부터 1월 이내에 무효심판이유를 추가할 수 있으나, 추가한 무효심판이유에 대하여 구체적으로 설명하여야 하며, 그러하지 아니하면 전리복심위원회는 추가한 무효심판이유를 고려하지 않음
  - 전리복심위원회는 원칙적으로 청구인이 무효심판청구 제출일부터 1월 이후에 추가한 무효심판이유에 관하여는 고려하지 않음. 다만, 전리권자가 병합방식으로 정정한 청구항에 대하여 전리복심위원회가 지정한 기간 내에 무효심판이유를 추가하고 추가한 무효심판이유에 대하여 구체적으로 설명한 경우, 제출한 증거와 명확하게 내하지 않는 무효심판이유를 변경한 경우, 구술심리변론이 끝나기 전에 기술사전, 기술메뉴얼 및 교과서 등 해당 기술분야에서 공지상식으로 인정되는 증거 또는 증거의 법정형식을 갖추게 하는 공증서, 원본 등 증거를 제출하고 그 증거를 결부하여 관련 무효심판이유를 구체적으로 설명한 경우에는 예외로 함
- 청구인이 제출한 증거가 외국어로 된 경우에는 중문번역문의 제출기간은 그 증거의 입증기간을 적용함
  - 당사자는 외국어 증거의 일부 중국어 번역문만을 제출할 수 있으나, 그 외국어 증거에서 중국어 번역문을 제출하지 않은 부분은 증거로 이용하지 않는 점에 유의하여야 함. 다만, 당사자가 전리복심위원회의 요구에 따라 그 외국어 증거의 기타 부분의 중국어 번역문을 추가 제출하는 경우는 예외로 함
  - 상대방 당사자가 중국어 번역문의 내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 지정 기간 내에 이의가 있는 부분의 중국어 번역문을 제출하여야 하고,



중국어 번역문을 제출하지 않은 경우에는 이의가 없는 것으로 보고, 중국어 번역문에 대하여 이의가 있을 때, 양 당사자가 이의 부분에 관하여 의견을 합치한 경우에는 양자가 최종적으로 인정한 중국어 번역문을 기준으로 함. 양 당사자가 이의 부분에 관하여 의견을 합치하지 못한 경우에는 필요시 전리복심위원회는 위탁번역을 할 수 있음

○ 무효심판절차에서 청구인이 제출한 무효심판청구에 대하여 전리권자가 스스로 전리권보호범위를 축소하였으며 상응하는 정정이 전리복심위원회에 받아들여진 경우에는 전리권자가 그 보호범위보다 큰 청구항이 처음부터 전리법 및 전리법실시 세칙의 관련규정에 부합하지 않음을 승인하고 그 청구항에 대한 청구인의 무효심판청구를 승인하는 것으로 보며 이로써 그 청구항을 무효로 선고한다는 주장에 대한 청구인의 입증책임이 면제됨

- 그리고, 무효심판절차에서 전리권자가 종청구항을 포기함을 선언한 경우에는 그 청구항이 처음부터 전리법 및 전리법실시 세칙의 관련규정에 부합하지 않음을 승인하고 그 청구항에 대한 청구인의 무효심판청구를 승인하는 것으로 보며, 이로써 그 청구항을 무효로 선고한다는 주장에 대한 청구인의 입증책임이 면제됨

○ 무효심판절차에서는 당사자는 스스로 상대방과 화해할 수 있음

- 청구인 및 전리권자가 전리복심위원회에 화해의사를 표시한 경우에는 전리복심위원회는 양 당사자에게 일정한 기간을 주어 화해하도록 하여야 하며, 어느 일방 당사자가 전리복심위원회에 심결을 내릴 것을 요구하거나 또는 전리복심위원회가 지정한 기간이 만료될 때까지 심결을 잠시 미루어야 함

○ 무효사유는 전리법 실시세칙 제64조 제2항에 열거되어 있음

- 전리법의 제22조 (신규성, 진보성, 실용성), 제23조 (선행 디자인과 동일유사, 타인이 먼저 취득한 합법적 권리와 충돌), 제26조 제3항 (설명서의 공개가 불충분), 제26조 제4항 (권리요구서가 설명서에 의해 뒷받침되지 않음), 제33조 (보정이 원 설명서 및 권리요구서의 기재범위를 초과, 보정이 원도면 또는 사진이 표시한 범위를 초과), 전리법 실시세칙의 제2조 (발명창조의 정의규정 위배), 제13조 제1항 (전리권의 중복수여에 해당), 제20조 제1항 (권리요구서가 불명확), 제21조 제2항 (독립항에 필수특징이 부족), 전리법의 제5조 (국가법률, 사회공중도덕, 공공이익을 방해), 제25조 (전리권 불수여 사유에 해당), 제9조 (선출원 규정에 저촉)가 무효사유에 해당함

- 전리복심위원회의 심결에 대해서는 심결을 송달받은 날부터 3월 이내에 인민법원에 제소할 수 있음
  - 심결을 송달받은 날부터 3월 이내에 인민법원에 제소하지 않았거나 또는 인민법원의 확정 판결이 그 심결을 유지할 경우에는 무효심판절차는 종료됨

### 5.4.3 수동적 대응방안

#### (1) 비고의 행위에 해당한다는 항변

- 비고의 행위에 해당한다는 항변은 중국의 특유한 제도임
  - 전리법 제63조 제2항에 의하면, 전리권자의 허가 없이 제조, 판매한 전리제품 또는 전리방법에 의해 직접 획득한 제품임을 알지 못하고 생산경영의 목적으로 사용하거나 판매한 경우, 그 제품의 합법적인 출처를 증명할 수 있으면 배상책임을 부담하지 아니함
- 비고의 행위에 해당하기 위한 요건인 “알지 못하고”와 “합법적인 출처를 가지는” 것에 대한 입증책임은 제소된 행위자가 입증책임을 져야 하는 것으로 해석됨
- 전리제품의 판매, 사용과 관련한 침해분쟁에 있어서는 전리권자가 먼저 입증 책임을 부담하므로 제소된 행위자가 판매, 사용한 제품이 그 전리제품임을 증명하여야 하며, 또한 해당 제품이 그 허가를 받지 않고 제조, 판매한 것임을 증명하여야 함
  - 만일 전리권자가 입증책임에 성공하면, 제소된 행위자가 비고의행위에 해당하기 위한 요건인 “알지 못하고”와 “합법적인 출처를 가지는 ”사실을 입증하여야 하며, 제소된 침해자가 그 판매, 사용한 전리제품이 합법적인 출처를 가진다고 증명할 경우에는 반드시 구체적인 증거를 제공하여야 하며, 예컨대 정식매매계약서, 상업영수증의 제시 등을 통하여 그가 합법적으로 전리제품을 획득하였음을 증명할 수 있음
- 전리권자가 제소된 행위자에게 경고서한, 변호사서한 등을 발송한 적이 있고 전리증서, 전리설명서, 권리요구서 및 기술대조설명 등 문건을 제공한 경우에는 제소된 행위자로 하여금 제소된 침해

제품이 전리침해를 구성한다고 알게 하기에 충분하며, 제소된 행위자가 계속해서 제소된 침해제품을 사용 또는 판매할 경우에는 그가 이미 알았던 것으로 간주되어 비고의행위에 해당한다는 항변이 어려우므로 주의하여야 함

- 또한, 비고의 행위 주장으로 면책 가능한 범위는 판매행위 및 사용행위이고, 제조행위, 판매청약행위, 수입행위는 면책 가능한 범위에 속하지 않으며, 배상책임만을 면할 수 있는 것이고, 권리침해 행위를 중지하는 등의 기타 민사책임은 여전히 부담하여야 하는 것에 주의하여야 함

## (2) 선사용권 항변

○ 선사용권이 있다는 항변에 관하여 살펴보면, 선사용권은 어떤 발명창조가 출원인이 전리출원을 제출하기 전에 제소된 행위자가 이미 동일제품을 제조하거나, 동일방법을 사용하거나 또는 그 제품/방법을 제조·사용하는데 필요한 준비를 한 경우, 제소된 행위자가 그 발명창조가 전리권을 받은 후에 원범위 내에서 그 발명창조를 계속하여 제조 또는 사용할 수 있는 권리를 가리킴

- 행위자는 그의 실시행위 대상이 전리기술과 완전히 동일한지 여부를 확인하여야 하며, 만약 다르거나 또는 동일하지 않음을 이유로 침해의 항변을 진행하면 선사용권을 사용하여 더 이상 항변을 진행할 수 없음
- 선사용권의 적용은 반드시 동일한 경우에만 가능하기 때문임

○ 전리법 규정에 따라 선사용권을 취득하기 위해서는 엄격한 전제 조건을 충족해야 하며, 그 제조 또는 사용행위가 다음 조건 중 어느 하나에라도 부적합하면 행위자는 선사용권을 가질 수 없음

- 선사용권을 향유하기 위한 제조 또는 사용행위는 반드시 타인의 전리출원일 전에 이루어졌어야 함. 전리출원일부터 전리권수여까지의 기간에 발생한 행위는 선사용권을 향유하지 못함
- 제조 또는 사용하는 기술은 선사용권자가 독립적으로 완성한 것이어야 함. 다만, 공동연구 완성한 기술성과에 대하여 그중 일방이 임의로 전리출원을 하고 다른 일방은 임의로 실시하는 경우에는, 제소된 행위자는 선사용권이 있다는 항변을 할 수 없는데 유의하여야 함. 이 경우에는 인민법원에 쌍방이

공동전리출원인 또는 공동전리권자에 해당하는지 여부의 확인만을 청구할 수 있음. 만약 공동연구과제가 기술적 난제에 봉착하여 합작관계가 깨어졌는데, 그 후에 쌍방이 최종적으로 각각 완성하여, 일방이 선출원주의에 따라 전리출원하면 다른 일방은 전리권을 다시 획득할 수 없지만 구체적인 상황에 따라 선사용권이 있다는 항변이 가능함

- 선사용권자가 타인의 전리출원 이전에 제조 또는 사용에 필요한 준비를 했어야 함. 준비작업이란 기술임무서, 신제품 설계서 및 생산도면 등의 하달 여부에 관한 기술적인 준비, 전문 공장건물, 제품생산에 필수적인 각종 기기설비, 전용공구 및 작업대, 원료 등의 준비 여부에 관한 생산적인 준비, 견본품이 검사를 통과하는 등 견본품의 시제 완성 등을 말함
- 선사용권의 제조 또는 사용행위는 원 범위 및 규모 내이어야 함. 즉 선사용권은 제조의 목적, 사용의 범위, 제품생산 수량이 원 범위를 초과할 수 없음. 원 범위가 일단 확정되면 이 범위를 초과하는 제조 및 사용행위에 대해서는 선사용권이 있다는 항변에 의해 보호 받을 수 없음
- 선사용권자는 그 발명창조에 대하여 단지 자기만이 실시할 수 있으며, 선사용권을 가지는 주체에 수반하여 함께 양도되는 경우를 제외하고는 임의로 양도하지 못함

### **(3) 비침해 항변**

- 비침해에 해당한다는 항변에 관하여는 동일침해, 균등침해 및 간접침해로 나누어 살펴보면, 동일침해는 침해물의 기술특징과 전리의 기술특징을 서로 비교해 볼 때, 그 전리권리 요구 중 보호를 요구한 전체 필수기술특징이 침해물의 기술특징과 일치하는 경우임
- 침해물의 기술특징이 전리의 기술특징과 서로 비교해 볼 때, 침해물이 전리권리 요구 내의 전체 필수기술특징을 포함하였을 뿐만 아니라 새로운 기술특징을 부가한 경우에도 이용관계에 의한 동일침해에 해당됨
- 이와 반대로, 침해물의 기술특징과 전리의 기술특징을 서로 비교해 볼 때, 침해물이 전리의 기술특징 중 어느 하나라도 구비하고 있지 않거나 다른 경우에는 원칙적으로 침해가 성립하지 않음

- 그러나, 중국은 다여지정원칙(多余指定原则)이라는 특유한 제도를 보유하고 있으며, 다여지정원칙에 의하면 침해물품에 독립항의 구성들 중 일 구성이 없더라도 침해가 인정될 수 있기 때문에, 전리권의 보호범위 해석 시 각별한 주의가 요구됨
- 균등침해는 침해물의 기술특징과 전리권리 요구에 기재된 필수 기술특징을 비교해 볼 때, 표면적으로는 하나 또는 약간의 기술 특징이 다르지만 실질적으로는 동일한 방식 또는 동일한 기술수단을 사용하여 전리기술방안 중의 하나 또는 약간의 필수기술특징을 대체하여 침해물이 전리기술과 실질적으로 동일한 효과를 발생하도록 하는 것을 가리킴
- 이러한 균등침해에 대해서는, 침해물이 채용하는 균등수단 또는 사용하는 균등물이 그 분야의 보통기술자에게 자명하지 않다는 항변, 균등수단을 사용한 침해물 전체와 전리기술을 비교하여 그 기술효과가 동일하여야 균등침해가 성립할 수 있으므로, 균등수단을 사용한 침해물 전체의 기술 효과와 전리의 기술효과가 다르다는 항변, 침해물이 전리의 출원일 이전의 자유공지기술에 속하는 것을 증명할 수 있는 증거를 제출하고 침해물이 자유공지기술에 비해 신규성 또는 진보성이 부족하다는 항변으로 방어가 가능함
  - 여기서, 균등물의 권리침해의 시간한계는 권리침해일을 기준으로 하기 때문에, 과학기술의 발전에 따라 전리출원 또는 전리공개시 아직 인식하지 못하였던 균등수단의 적용은 균등침해에 해당될 수 있음에 주의하여야 함
- 간접침해는 행위자 자신의 실시행위는 전리권 침해를 구성하지 않지만 다른 자에게 타인의 전리를 직접 침해하도록 유도(誘導), 종용(慫恿), 교사(教唆)하는 행위를 가리킴
- 이러한 간접침해에 대해서는 타인에게 직접침해를 하도록 유도한 주관적 고의가 존재하지 않는다는 항변, 간접침해물이 다른 용도가 있으므로 전용품에 해당하지 않는다는 항변, 간접침해물을 이용한 침해물이 직접침해 행위에 해당하지 않는다는 항변, 간접침해 행위와 직접침해 행위 간에 인과관계가 없다는 항변으로 방어가 가능함

#### (4) 기타 항변

- 기타 금반언원칙에 반한다는 항변으로 방어가 가능함
  - 전리권자가 전리출원 과정에서 IP국과 왕래한 서류 중에 행한 인정, 인가 또는 포기한 내용을 확인하고, 이에 대해서는 전리권자가 침해소송에 있어서 반복할 수 없다는 항변이 가능함

### 5.5 중국 진출기업의 유의사항

#### 5.5.1 중국에서의 IP 리스크

- 중국에 진출하는 경우 IP 리스크를 고려하여야 함
- IP 리스크는 두 가지 방향에서 검토될 수 있으며, 하나는 나의 제품이 타인의 지재권을 침해함으로써 야기되는 리스크를 검토하여야 하고, 또한 타인이 나의 제품의 지재권을 침해함으로써 발생하는 리스크를 염두에 두어야 함
- 중국에서 사업을 할 때 발생할 수 있는 IP 리스크는 한국에서 사업을 할 때 보다 몇 배 크다고 할 수 있음
  - 중국에 출원되는 특허, 실용신안, 디자인은 2008년 한 해 80만 건을 넘었으며 이는 한국 특허청에 출원된 것에 비해 약 3.4배에 해당하며, 상표의 경우에 이 비율을 약 3.6배에 해당함
  - 중국 시장을 노리고 IP를 출원하는 외국 기업들의 존재를 감안하여야 하기 때문에 단순 출원량으로만 따지더라도 중국에서 나의 제품이 타인의 권리를 침해할 위험은 적어도 한국 시장보다 3배 이상 크다고 볼 수 있음
- 역으로 나의 IP가 타인에 의해 침해될 위험은 더욱 심각함
  - 중국은 전세계 모조품의 생산기지로 역할하고 있으며, 타인의 브랜드에 대한 선점 행위가 극성을 부리고 있기 때문임
  - 이러한 IP 리스크는 중국에 진출할 때 반드시 고려하여야 하며, 이를 위한

최선의 방안은 사전조사와 IP 획득임

## 5.5.2 중국 진출 시 사전 조사

- 중국에서 나의 제품을 판매하고자 하는 경우 다음의 조사가 필요함

### (1) 전리 조사

- 타인이 중국에 출원하여 등록한 특허(실용신안, 디자인)에 대한 조사가 선행되어야 함
- 특허 국제적인 경쟁관계에 있는 외국기업이나 중국기업이 있는 경우에는 해당 기업의 중국내 지재권 확보 현황을 조사, 분석하여야 하며, 이러한 조사에는 중국 전리국의 전리검색틀을 활용할 수 있으나, 중국어 검색을 하여야 하므로 전문가의 도움이 필요함

### (2) 상표 조사

- 나의 상품에 채용될 상표가 이미 타인에 의해 중국 상표국에 출원, 등록되어 있는지에 대한 조사가 선행되어야 함
- 선행 상표에 대한 조사는 중국 상표국 상표 검색틀을 활용할 수 있으며, 역시 중국어 검색이 필요하므로 전문가의 도움이 필요함

## 5.5.3 중국에서 IP 확보 시 주의 사항

### (1) 대리인의 선정

- 중국의 전리대리기구의 경우 외국인의 전리 출원을 대리할 수 있는 자격제도가 폐지되면서 중국 전리국에 등록된 대리기구이면 누구나 외국인의 중국 전리출원을 대리할 수 있게 되었음
- 그러나 중국 전리대리기구간에 실력의 편차가 현저하며, 대리기구

내의 조직 분화도 매우 심한 편이어서 대리기구의 선택에 신중을 기해야 함

○ 일반적인 기준을 제시한다면, 다음과 같음

- ① 설립한지 최소 5년이 경과하였을 것
- ② 최근 현저한 인력 이동이 없었을 것
- ③ 나의 기술분야에 관한 전문 인력을 확보하고 있을 것
- ④ 외국기업의 사건을 취급한 지 적어도 3년 이상의 경험을 보유하고 있을 것
- ⑤ 현재 일년에 취급한 외국기업의 사건이 500건 이상일 것
- ⑥ 참여한 경쟁기업의 사건을 대리하고 있지 않을 것
- ⑦ 가능하면 한국어 커뮤니케이션이 가능한 곳을 선정하여야 함

○ 상표대리기구의 선정에는 더욱 큰 주의를 요하며, 상표 대리인자격 제도가 2003년에 폐지가 되면서 누구나 간단한 교육만 받으면 상표국에 상표를 출원할 수 있게 되었음

○ 이로 인해 상표대리기구가 우후죽순처럼 생겨났으며 중국 전역에 수천개의 상표대리기구가 설립되었음

○ 상표대리기구의 선정 시에는 다음의 사항을 주의하여야 함

- 가격이 싼 곳은 일단 의심할 것(중국의 상표출원비용은 타국에 비해 현저하게 싼 편이어서 가격에 크게 구매받을 이유가 없음. 가격을 터무니없이 싸게 부르는 곳은 일단 의심해야 함)
- 설립연도가 2003년 이전의 사무소를 선택하는 것이 좋으며, 개별적으로 신뢰할 만한 사정이 있지 않다면, 가능하면 역사가 있는 사무소를 선택하는 것이 좋음
- 전리대리기구로서 이름이 있다고 하여도 상표업무를 잘 하지는 않으며, 전리업무를 담당하는 사무소가 있다 하더라도 상표업무를 잘 하는 사무소를 별도로 선정할 필요가 있음



- 상표대리인을 확보하고 있는 사무소를 선택할 것. 2003년 상표대리인 선발 시험이 폐지되었지만 그 이전에 시험을 통해 대리인이 된 사람들이 다수 활동하고 있으며, 이들 정식 상표대리인이 있는지를 확인할 필요가 있음
- 가능하면 한국어 커뮤니케이션이 가능한 곳을 선정함

## (2) 출원, 등록 시 주의사항

### ○ 전리출원 및 등록과 한국 제도와의 차이점

#### ① 특허를 받을 수 없는 발명

- 동물 품종, 식물품종, 인간배아줄기세포 등에 대해서는 전리권을 받을 수 없으며, 컴퓨터프로그램발명의 경우 컴퓨터프로그램 자체 및 이를 기록한 기록매체는 보호되지 않으며, BM 특허는 원칙적으로 보호되지 않음

#### ② 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우

- 중국의 공지 예외 규정은 엄격한 요건 아래서만 허용됨
- 따라서 중국에 전리를 출원하고자 하는 발명 등에 대해서는 출원 전 공개 행위에 대한 충분한 검토가 필요함

#### ③ 조기 공개 및 우선심사

- 특허출원의 조기공개는 출원인의 신청에 의해 이루어지며 공개되면 출원 발명에 대한 일정한 보호가 이루어짐. 그러나 우선심사 제도는 없으므로 자기 실시 또는 타인의 실시를 이유로 우선심사를 신청할 수 없음

#### ④ 부분디자인, 화상디자인

- 부분디자인 및 화상디자인 제도가 없음
- 물품의 일부에 채택된 디자인을 특정하여 보호할 수 없으므로 디자인에 관한 설명 부분에 자기 디자인의 특징을 기술하여야 하며, 이 경우 여러 가지 변수가 있으므로 전문가의 도움이 필요함

#### ⑤ 검색보고서 제도

- 중국의 실용신안과 디자인출원은 무심사등록제도가 적용됨

- 무심사를 통해 등록된 실용신안권, 디자인권에 기초하여 권리를 행사하고자 하는 경우에는 권리보호기관(행정기관 또는 법원)에 전리국의 '검색보고서'를 제출해야 함
- '검색보고서'는 일종의 실질심사에 해당하지만 검색보고서가 특허성에 대한 부정적인 견해를 담고 있다 하여 해당 실용신안등록 또는 디자인등록이 무효로 되는 것은 아니며, 등록권리의 무효는 전리복심위원회의 무효 결정에 의해서만 이루어짐

## ○ 상표출원 및 등록과 한국 제도와의 차이점

### ① 상품류 구분 및 상품의 명칭

- 중국은 상품 유사 판단에 'sub-class system'을 적용하고 있음
- 중국의 상품분류집은 35개 상품/서비스업류를 다시 유사군으로 세분하였으며, 심사단계에서는 유사군이 같으면 유사한 상품으로 간주됨
- 주의할 것은 상품류가 다르더라도 유사한 상품으로 구분되는 경우가 있으며, 같은 유사군 내에서도 다시 '그룹'으로 세분되어 동일 유사군에 속하더라도 서로 유사하지 않은 상품으로 분류되기도 한다는 점임

### ② 1상표1류1출원제도

- 상표국은 실질심사 결과 거절이유가 없으면 상표출원공고를 하고 3개월의 공고기간을 둠
- 이 공고기간에는 누구나 이의신청을 할 수 있음. 심사 결과 거절이유가 있으면 의견서 제출의 기회를 주지 않고 바로 거절결정을 하며, 거절결정에 대해서는 불복 절차가 마련되어 있음

### ③ 의견서 제출통지 없는 거절결정

- 중국에서 상표등록출원을 하는 경우에는 상표마다, 상품류 마다 별도로 상표등록출원을 하여야 하며, 다류출원은 인정되지 않음
- 상표등록출원에서 지정상품의 하나 또는 일부가 상품류 지정이 잘못되었음을 이유로 보정명령을 받는 경우에는 1상표1출원원칙에 위배되게 되므로 지식된 상품을 삭제하여야 하며, 이들 상품에 대해서도 상표등록을 받기 위해서는 다시 상표등록출원을 하여야 함
- 마드리드의정서에 따라 국제등록출원을 하고 중국을 지정한 경우에는 1상표1류1출원의 예외가 인정됨

#### ④ 일부 거절제도

- 상표국은 거절이유 발견 시 의견서 제출기회를 부여하지 않는 반면, 상품별로 일부 거절제도를 운영함
- 출원된 지정상품 가운데 일부만이 거절될 경우 불복하지 않으면 일부 승인된 상품에 대한 공고 절차가 진행됨
- 불복하는 경우 전체 상품이 공고되지 않으며, 불복 절차가 모두 종료된 뒤 승인 상품에 대한 공고가 진행됨

#### ⑤ 이의신청의 불복 허용

- 한국과 달리 중국 상표국의 이의결정에 대해서는 불복이 허용되며, 불복 시 이의결정의 효력은 이의결정이 확정될 때까지 발생하지 않음
- 이의결정, 복심, 1심 소송, 2심 소송의 과정을 거치면서 무려 7년여의 시간이 경과하기 때문에 이의신청을 당했을 때 대응에 주의하여야 하며, 이러한 제도를 활용할 필요도 있음

#### ⑥ 불사용 취소의 효력

- 중국에서 상표등록 후 3년이 경과하도록 상표를 사용하지 않으면 불사용을 이유로 취소될 수 있음
- 취소신청이 있으면 상표국은 2개월 안에 사용증거를 제출하도록 상표권자에게 통지해야 하는데 이 기간 안에 사용증거를 제출하지 않으면 상표등록은 취소됨
- 중요한 것은 일단 상표등록이 취소되면 그 효력이 즉시 발생하여 상표권을 잃게 되며, 상표국의 취소결정에 불복하여 상표평심위원회에 복심을 청구하더라도 상표국의 취소 결정의 효력 발생이 중지되지 않으며, 따라서 불사용을 이유로 상표등록이 취소되는 경우에는 상표 사용시 주의를 요함
- 특히 불사용 취소가 신청되면 곧바로 취소신청인의 상표출원 여부를 조사하여 만약 취소신청인이 상표를 출원하지 않았다면 즉시 재출원을 하여 둘 필요가 있음
- 나아가 불사용 취소가 신청되었을 때의 대응 방법에 대해서는 여러 주의할 점이 있으므로 전문가와의 상담이 필요함

### **(3) 상표 선점에 대한 대응**

- 중국에서는 타인의 상표를 선점하는 행위가 다수 발생하고 있으므로 주의를 요함
- 상표가 선점되지 않도록 미리 상표를 출원하는 것이 중요하지만 일단 상표가 선점되면, 아직 출원중인 경우에는 이의신청을 제기하고, 등록 후라면 무효 또는 취소의 가능성을 검토하여야 함
- 중국 상표법은 상표의 선점 행위에 대한 다양한 거절 및 무효사유를 인정하고 있기 때문에 다양한 조사와 검토를 통해 적절한 대응 방안을 모색하는 것이 중요함
- 선점자와의 협상은 선점된 권리의 등록을 저지, 취소, 무효시키는 것에 대한 충분한 검토가 있는 뒤에 하는 것이 좋으며, 현지 사정을 잘 아는 중재자의 도움이 필요한 경우가 많음
- 특히 선점된 상표출원 및 상표등록에 대응할 때는 상표 업무에 정통한 대리인을 선임하는 것이 꼭 필요함

### **(4) 이의신청을 당한 경우의 대응**

- 나의 상표출원이 이의신청을 당한 경우에는 이의신청의 승소가능성 외에도 여러 가지 고려하여야 할 사항들이 있는데 우선 이의신청이 절차가 오랜 시간이 소요된다는 점임
- 따라서 악의에 의한 이의신청이 아닌 경우에는 이의신청인과 적극적인 협상을 통해 이의결정이 아닌 합의의 방식으로 분쟁을 조기에 종식시킬 필요가 있음
- 이러한 호의적 합의가 불가능할 경우에는 이의신청인의 선등록 상표를 무효 또는 취소시키는 방안을 검토하는 외에 동일한 상표를 재출원하여 둘 필요가 있으며, 재출원이 심사되는 기간을

활용하여 선등록상표에 대한 법적 조치를 취할 수 있을 것임

## (5) 심판 및 행정소송 시 주의 사항

### ○ 심판 시 주의사항

- 전리나 상표에 관한 모든 심판에는 기한이 준수되어야 함
- 단지 심판 청구에 관한 법정 기한 외에도 자료 제출 기한이 있으며, 한국과 달리 중국의 심판 제도는 자기의 주장 및 증거 제출에 기한이 설정되며, 이 기한이 지나서 제출되는 주장과 증거는 결정의 근거가 될 수 없으므로 주의를 요함
- 나아가, 심판에서의 결정에 불복하여 소송을 제기하더라도 심판 단계에서 제출하지 않은 주장이나 증거를 새로 제출할 수 없다는 점까지 감안하면 자료 제출 기한을 준수하는 것은 대단히 중요함
- 또한 무효를 다투는 당사자에게 심판이라 하더라도 일단 상표평심위원회나 전리복심위원회에서 무효결정이 내려지게 되면 심판청구의 취하가 허용되지 않는다는 점에도 주의를 기울여야 함
- 따라서 분쟁의 당사자가 화해하고자 한다면 심판 단계에서 적극적으로 화해를 모색할 필요가 있음

### ○ 행정 소송 시 주의사항

- 상표평심위원회나 전리복심위원회의 결정(재정)에 불복하는 무효 사건의 소송에서는 심판단계에서 승소한 당사자는 소송의 피고가 되지 않으며 상표평심위원회나 전리복심위원회가 피고가 됨
- 이때 승소 당사자는 제3자로서 소송에 참여하게 되는데 소송을 피고에게만 맡겨두지 말고 적극적으로 당사자처럼 행동해야 함
- 제3자에게 당사자에 준하는 모든 소송행위를 할 수 있도록 허용되고 있으므로 적극적으로 소송에 참여할 필요가 있음
- 소송 단계에서 심판 단계에서 제출하지 않은 주장과 증거를 제출할 수 없다는 점을 감안해야 하며, 소송 단계에서의 심리 대상은 심판에서의 결정의 당부임을 염두에 두어야 함
- 따라서 심판 단계에서 주장되었지만 심판 결정에서 판단되지 않은 무효 사유는 소송에서 심리되지 않음

- 사건이 무효로 종결된다면 그렇지 않겠지만, 무효라는 심판 결정을 뒤집고 무효가 아니라는 판결이 내려지는 경우 심판 단계에서 미처 심리되지 않은 무효사유가 다시 심리되어야 한다는 점에 주의해야 함

## 5.6 중국에서의 IP 침해 대응방안

### 5.6.1 중국에서의 IP 보호 시 주의 사항

#### (1) 행정기관의 활용 시 체크 사항

- 나의 상표권이나 전리권에 대한 침해 행위가 발생하면 공상국이나 지방 지식산권국 등의 행정기관을 활용하여 침해 행위를 응징할 수 있음
- 이때 침해자 및 침해품의 조사가 선행되어야 하는데, 모조품 생산자의 반발이 있을 수 있으므로 전문 조사기관을 활용하여야 하며 직접조사는 어디까지나 보조적인 조사에 머물러야 함
- 조사 기관을 활용할 때에는 조사와 행정조치의 두 단계로 나누어 계약하고 비용을 지불할 필요가 있으며, 행정조치의 단계에 접어들면 다음의 절차에 주의하고 또 관련 서류를 꼭 챙겨야 함
  - ① 행정조치가 시작되었다면 행정당국이 침해품을 압류했어야 함
    - 따라서 압류된 침해품의 종류와 수량에 대한 행정당국의 통지가 수반되며, 이 통지가 있어야 비로소 행정조치가 개시되었다고 볼 수 있음
  - ② 침해품에 대한 행정당국의 처벌을 위해서는 침해품인지의 판단 및 침해로 인한 손해액을 산정하여야 하므로 행정당국은 권리자에게 두 가지 사항을 질의하게 됨
    - 하나는 침해품인지에 대한 확인 요청이고 다른 하나는 동일한 모델의 정품 가격임
    - 이에 대해서는 정해진 형식이 없으므로 전문조사기관의 요청에 맞추어 침해품 확인 및 정품 가격을 통지하여 줌
  - ③ 행정당국의 행정처벌은 3개월 이내에 하도록 되어 있으므로 행정조치가

착수된지 3개월이 넘도록 행정처벌결정서가 도착하지 않는 경우에는 확인이 필요함

- 행정당국이 침해품 인정에 망설이는 경우가 있을 수 있으므로 필요한 경우 추가 자료의 제출 등 적극적인 행동이 필요함

#### ④ 행정당국의 행정처벌서가 송달되면 행정조치는 일단락됨

- 행정처벌서에는 침해품의 생산, 유통 과정, 침해품의 수량, 침해품의 판매 가격 등 다양한 정보가 담기므로 행정처벌서를 잘 분석하여 앞으로의 행동에 참고로 삼아야 하며, 필요하면 행정처벌 내용에 기초하여 법원에 손해배상 청구를 할 수 있음

## (2) 세관조치 이용 시 주의 사항

- 중국 세관의 행정조치 권한을 잘 이용하려면 반드시 나의 상표권, 전리권 등을 중국 세관에 미리 등록해 두어야 함
- 이렇게 세관에 등록한 권리를 보호하는 절차와 등록되지 않은 권리를 보호하는 절차는 확연히 구별되며, 등록 권리 보호 절차가 훨씬 이로운 점이 많기 때문임. 등록된 권리의 보호에는 '소의 제기'가 요구되지 않으며, 담보금도 미등록 권리에 비하여 절반이면 됨
- 세관조치가 발동되면 3일 내에 침해품 확인서가 세관에 제출되어야 하므로 발 빠르게 대응할 필요가 있음
- 통관 보류된 물품에 관한 통지가 접수되어야 세관조치가 발동되었음이 확인되는 것이며, 이후 정품의 모델이나 가격 등에 대한 정보가 추가로 세관에 제공되어야 함
- 세관 조치가 발동되려면 반드시 담보를 제공하여야 하는데 세관 조치를 대리하는 중국의 대리기구가 담보금을 대납하여 줌
- 세관 조치가 완료되면 세관의 행정처벌서가 발행되며, 통관보류에 들어간 물품보관비용, 조사비용 등을 공제한 담보금을 돌려받을 수 있게 됨

- 세관의 처벌결정서에는 송하인과 수하인에 관한 정보가 실리므로 세관조치 이후 추가적인 법적 조치를 취하는 데 근거 자료가 될 수 있으므로 처벌결정서에 대한 면밀한 검토가 필요함

### **(3) 사법기관을 이용한 침해의 구제**

- 침해 행위가 발생하면 중국 인민법원에 침해 행위금지 및 손해 배상청구를 구하는 소를 제기할 수 있음
- 침해자에 대한 소를 제기하기 전에 경고장을 먼저 보낼 것인지에 대해서는 사안에 따라 정하여야 하므로 현지 대리인과 상의하는 것이 좋음
- 다수의 침해자를 상대로 경고를 보내는 것은 침해자들의 확인의 소를 불러올 수 있으므로 특히 주의를 요함
- 소를 제기할 때는 지방보다는 대도시에서, 특히 북경에서 소송을 하는 것이 중국의 지방보호주의를 피할 수 있는 하나의 방법임
- 침해소송은 침해 행위가 발생한 사실을 알았거나 알 수 있었을 때로부터 2년 내에 제기하여야 하므로 주의를 요함
- 계속적인 침해 행위가 있을 때에는 언제라도 소를 제기할 수 있지만 손해배상액은 소 제기일로부터 소급하여 2년 동안의 침해 행위에 대해서만 인정된다는 점도 주의해야 함
- 침해품의 생산자 외에 판매자에 대해서도 침해 행위금지청구가 허용되지만 손해배상청구에 대해서는 ‘책임면제규정’이 있다는 점도 고려하여야 함
- 손해배상액에 대해서는 한국과 마찬가지로 추정 규정이 있으며, 법원이 정한 회계법인을 통한 침해수량 파악 및 이익 산정이 법원에 의해 잘 받아들여지므로 이를 적극적으로 활용할 필요가 있음



## 5.6.2 사용권의 설정

- 한국의 모기업을 포함하여 타인으로부터 상표의 사용권을 받아 상표를 사용하는 경우 상표국에 사용권 설정 등록을 하는 것이 바람직함
- 사용권을 상표국에 등록하지 않아도 사용권의 효력은 유효하지만, 사용권 등록 없이 타인의 상표를 사용하게 되면 세관의 통관 및 상품의 시장 유통 과정에서 중국의 행정당국으로부터 사용권이 있음을 입증하도록 요구되는 경우가 있으며 이러한 경우를 당하게 되면 예측하지 못한 피해를 입을 수 있기 때문임

## 6. 일본에서의 IP 확보방안

### 6.1 일반현황

- 일본은 정부에서 「IP입국」의 실현을 위해 여러 가지 정책을 진행하고 있음
- 특히 일본은 산업계와 대학 그리고 정부가 연계하여 이를 실현시키려는 시도를 하고 있으며, 이와 함께 기업에서의 IP에 대한 인식이나 전략에도 많은 변화가 있었음
- 일본 정부는 최근 들어 반도체 등 첨단 산업 분야에서의 기술 보호, IP 보호를 통한 지속적인 경제 활성화 도모 차원에서 IP 보호를 위한 대책을 강화해오고 있음
- IP를 행사하기 위한 인프라가 착착 정비되어 오면서 지금까지 국제적 소송을 주저해오던 일본 기업이 해외 기업을 대상으로 IP 관련 소송을 제기하는 사례가 최근 들어 증가 추세를 보이고 있으며, 앞으로도 더욱 늘어날 것으로 보임

#### (1) 국가 제도

- 일본의 IP 관련 법규로는 저작권법, 특허법, 실용신안법, 의장법, 국제출원법, 부정경쟁방지법, 변리사법 등이 있음
- 일본이 가맹하고 있는 IP 관련 조약으로는 베른협약, UCC, 파리협약이 있음

#### (2) 정부 조직

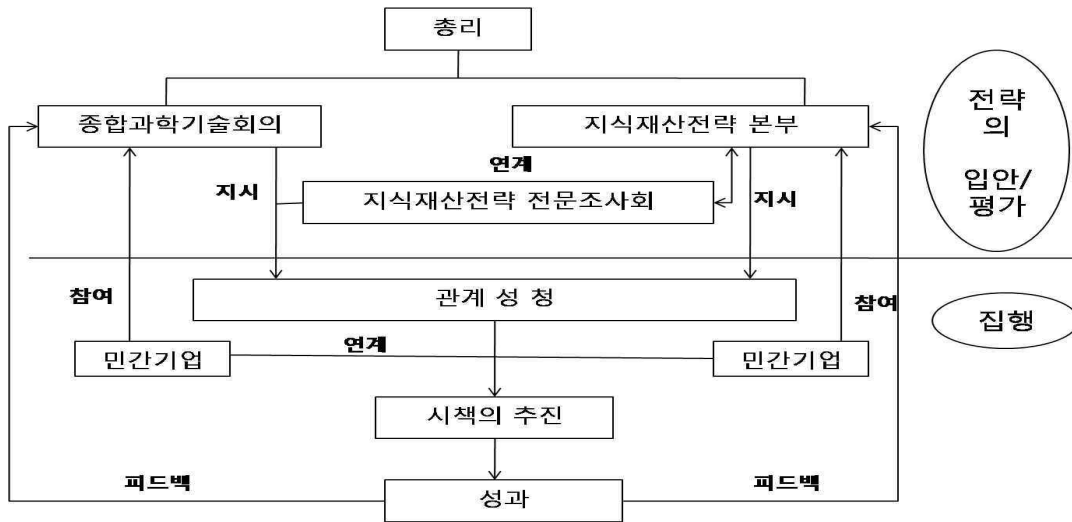
- IP 관련 정부 조직은 다음 표와 같음

명칭	내용
IP전략본부	<ul style="list-style-type: none"> <li>IP전략본부는 내각 안에 설치된 기구이며, IP기본법의 규정에 의해 IP 창조, 보호 및 활용에 관한 시책을 집중적 및 계획적으로 추진하기 위해 2003년 5월에 설치되었으며, 'IP추진계획'의 작성 및 실시의 추진을 주요 업무로 함</li> <li>일본 IP 관련 정책의 중심적인 역할을 담당하고 있으며, 전략본부가 결정하는 IP추진계획을 바탕으로 유관기관들이 활동계획을 작성하여 실행하고 있음</li> <li>본부장은 내각총리대신이 맡고 있으며, 본부원은 내각 멤버 등으로 구성, 기타 각계의 유직자(TOSHIBA회장, 큐슈대학총장, 타케다약품공업 사장, 변호사, 변리사 등)을 구성원으로서 초청, 또한 민간 전문가들을 구성원으로 한 분야별 전문 조사회를 설치(콘텐츠, 의료, 인터넷 등)하였음</li> </ul>
IP전략추진 사무국	<ul style="list-style-type: none"> <li>IP전략추진사무국은 IP본부의 실조직으로 내각관방 조직의 하나이며 내각관방 부장관보가 직접 지휘하고 있음</li> <li>IP전략본부가 결정하는 IP추진계획의 책정 및 집행에 있어서 각 중앙성청간에서 조정 등을 담당하고 있음</li> </ul>
정부모방품·해적판대책 종합창구	<ul style="list-style-type: none"> <li>정부 모방품·해적판 대책 종합창구(APEC:IPR서비스센터)는 '기업이 모방품·해적판 관련 피해를 받을 때 어디에 상담하면 좋은지 잘 모른다', '복수의 성청에 관계하는 문제에도 종합적으로 대응해야 한다' 라는 지식을 받아서 정부가 경제산업성에 설치한 종합적인 상담 창구임</li> <li>기업 및 개인을 대상으로 한 전화방문상담, 모방품·해적판에 관한 정보를 이메일로 송신, 모방품·해적판에 관한 정보관리, 관계 성청과의 연락 조정 등을 하고 있음</li> </ul>
농림수산업 IP전략본부	<ul style="list-style-type: none"> <li>농림수산업에서는 일본의 농림수산물·식품에 관한 가치 있는 정보(연구성과, 현장에서 기술노하우, 식물 신제품, 브랜드화된 농산물의 명칭, 지역고유의 식문화 등)을 귀중한 IP으로 파악하여 일본 농림수산업의 국제경쟁력 강화와 지역 활성화를 위해 2006년 2월에 성 안에서 IP전략본부를 설치하였음</li> <li>농림수산업은 특히 식물, 신제품의 개발자를 보호하는 '육성자권(育成者權)'을 규정한 중요법을 소관하고 있으며 개발자에 대한 침해대책 강화를 추진중임</li> </ul>
문화청	<ul style="list-style-type: none"> <li>문부과학성의 외국이며 예술창작활동 진흥, 문화재 보호, 저작권 보호, 국어의 개선·보급, 국제문화교류 진흥 등을 담당하고 있음</li> <li>해적판 대책으로서 일본-중국, 일본-한국 등 2국간 협의 실시, 도상국을 대상으로 한 협력사업 (아시아지역 저작권제도 보급 촉진 사업 등), 해적판 대책 세미나 실시, 침해발생국에서의 대책 핸드북 작성 등의 활동을 하고 있음</li> </ul>

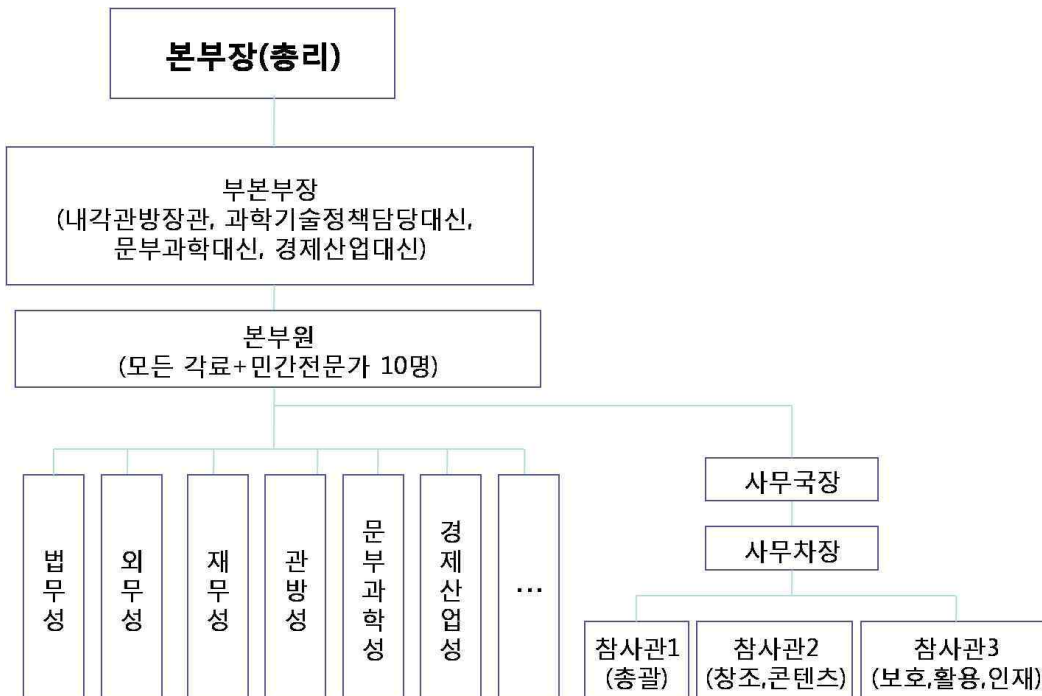
【표56】 IP 관련 정부 조직

### (3) 행정 절차

- 일본의 지식 재산권 관련 절차는 자의적인 부분이 많으며, 등록 절차도 복잡하고 정식으로 발효될 때까지 약 5~6년이라는 상당한 시간이 필요함
- 특허권 및 상표권에 있어서 상당한 기간을 두고 이의 제기를 접수함으로써 경쟁을 유도하고 있으며, 특허 중 특정 경우, 6개월간의 유예 기간만 인정하고, 특허 신청도 반드시 일본에서 할 것을 의무화하고 있으며, 특허에 관해 번역에 따른 오기를 인정치 않으며 특허 관련 분쟁도 접수 시에 제공된 사례 및 한도만으로 제한하고 있음
- 일본의 IP 제도는 IP 보호 면에서 미흡하며, 특허권의 경우 외국 특허 신청 과정의 지연으로 특허권 획득에 보통 2년에서 10년의 시간이 소요되고 있으며, 특허 보호 범위가 극히 협소하여 경쟁사에 의한 유사 특허의 신청이 가능하게 되어 있음
- 상표권의 경우도 4년이 소요되고 이 기간 중 발생하는 상표권 침해에 대한 벌금도 부과되지 않고 있으며 판권의 보호 기간도 30년으로 여타국에 비해 짧음
- 현행 일본의 특허법 하에서는 행정 기관이 수입하는 경우 특허 모조품을 배제하지 못하며, 특허권이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우, 피해 당사자가 직접 재판소에 침해를 중지하도록 또는 침해에 의해 발생한 부당 이익을 반환하도록 제소할 것을 규정하고 있음
- 따라서, 침해방지를 위해서는 과도한 시간과 비용이 소요되어 실질적으로 제소가 불가능함



【그림76】 일본 IP 혁신 시스템의 추진 체계



【그림77】 일본의 IP 행정체계

## 6.2 일본 IP 제도

### 6.2.1 제도의 개요

- IP제도는 인간의 지식 창조 활동의 성과를 재산권으로서 인정하고 일정기간의 권리보호를 부여하는 제도임
- IP제도 하에 보호되는 IP는 「IP기본법」에서 다음과 같이 정의하고 있음
- 제2조 이 법률에서 「IP」이라 함은, 발명, 고안, 식물의 신품종, 디자인, 저작물, 그 외의 인간의 창조적 활동에 의해 생산된 것 (발견 또는 해명이 된 자연법칙 또는 현상으로서, 산업상 이용가능성이 있는 것을 포함한다), 상표, 상호, 그 외 사업 활동에 이용되는 상품 또는 직무(役務)를 표시하는 것 및 영업 비밀, 그 외의 사업 활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보를 말함
- 이 법률에서 「IP」이라 함은, 특허권, 실용신안권, 육성자권, 디자인권, 저작권, 상표권, 그 외의 IP에 관하여 법령에 의해 정해진 권리 또는 법률상 보호되는 이익에 관한 권리를 말함
- IP는 그것이 일정한 물건의 형태를 가진 것이 아니라 일종의 정보인 셈이며, 이러한 정보는 모방이 용이하고 많은 사람이 동시에 사용하는 것이 가능함
- IP제도는 창작자의 권리를 보호하기 위해 그 정보를 제3자가 이용하는 것에 일정한 제한을 가하는 것임
- IP에는 특허나 저작권 등의 지식 창조물에 대한 권리와 상표권이나 상호 등과 같은 영업표식에 대한 권리가 있음
- 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 및 육성자권은 배타적으로 그 권리를 지배한다는 측면에서 절대적 독점권이라고 하는 반면에, 저작권, 회로배치이용권, 상호, 및 부정경쟁방지법상의 이익은

타인이 모방에 의하지 않고 독자적으로 창작한 경우에는 그 권리가 미치지 않는다는 측면에서 상대적 독점권이라고 함

○ 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권을 산업재산권이라고도 하며 일본특허청에서 이를 관리하고 있음

권리	관련법	기타
특허권	특허법	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 발명을 보호</li> <li>• 출원으로부터 20년</li> </ul>
실용신안권	실용신안법	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 물품의 형상 등의 고안을 보호</li> <li>• 출원으로부터 10년</li> </ul>
디자인권	디자인보호법	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 물품의 디자인을 보호</li> <li>• 등록으로부터 15년</li> </ul>
저작권	저작권법	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 문학, 학술, 미술, 음악, 프로그램 등의 정신적 작품을 보호</li> <li>• 창작으로부터 사후 50년</li> </ul>
회로배치권 이용	반도체집적회로의 회로배치에 관한 법률	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 반도체집적회로의 회로배치의 이용을 보호</li> <li>• 등록으로부터 10년</li> </ul>
육성자권	종묘법	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 식물의 신품종을 보호</li> <li>• 등록으로부터 25년</li> </ul>
영업비밀	부정경쟁방지법	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 노하우나 고객리스트의 도용 등 부정행위 금지</li> </ul>
상표권	상표법	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상품이나 서비스에 사용하는 마크를 보호</li> <li>• 등록으로부터 10년</li> </ul>
상호	회사법, 상법	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상호를 보호</li> </ul>
상품표시, 상품형태	부정경쟁방지법	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 혼동야기행위, 저명표시도용행위 등 부정행위의 금지</li> </ul>

【표57】 IP 권리 및 관련법

## 6.2.2 산업재산권의 담당기관(특허청)

- 일본특허청은 IP 중에서도 산업재산권이라 불리는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권에 대해 그 출원과 심사 그리고 권리로서 등록된 이후까지 총괄적인 관리를 맡아 관장하고 있음
- 그러나 특허청은 단순히 출원, 심사, 권리의 관리만을 행하는 것이 아니라 다음과 같이 산업재산권과 관련한 전반적인 역할을 수행하고 있음
- 특허권 등의 적절한 부여
  - 세계 각 국으로부터 수리된 출원에 대해, 각 기술 분야의 심사관이 기술적 관점, 법률적 관점 등에서 엄정하게 심사하여, 특허권 등의 독점권을 부여할지 여부를 판단함
  - 심사결과에 대한 불복에 대해서는 지방재판소에 대신하여 1심으로서의 기능을 가지는 심판부가 민사소송법에 준한 엄격한 절차에 따라 심리함
- 산업재산권 시책의 기획입안
  - IP입국의 실현을 위해, 특허심사의 신속화, 지역 및 중소기업의 산업재산권 활용에 대한 지원, 일본 브랜드의 확립, 모방품 대책, 지식 창조 사이클 활성화(창조->보호->활용의 순환)를 위한 환경 정비 등, 산업재산권 시책의 기획입안을 적극 추진하고 있음
- 국제협력 및 교류
  - 국제환경에 적합한 산업재산권제도의 환경을 정비하기 위해, 각 국가와의 협력을 증진하고 모방품 및 해적판 대책의 강화 등, 적극적인 국제활동을 벌이고 있음
- 산업재산권제도의 보완
  - 산업재산권 시책의 기획입안이나 국제교류의 결과 등에 따라 관계법령을 개정하고 심사기준 등을 보완함



○ 산업재산권정보의 확충

- 다양한 사용자의 요구에 맞추기 위해, 인터넷을 통한 특허전자도서관(IPDL)의 기능 향상 및 DVD-ROM 공보의 발행 등, 산업재산권 정보의 확충을 위해 노력하고 있음



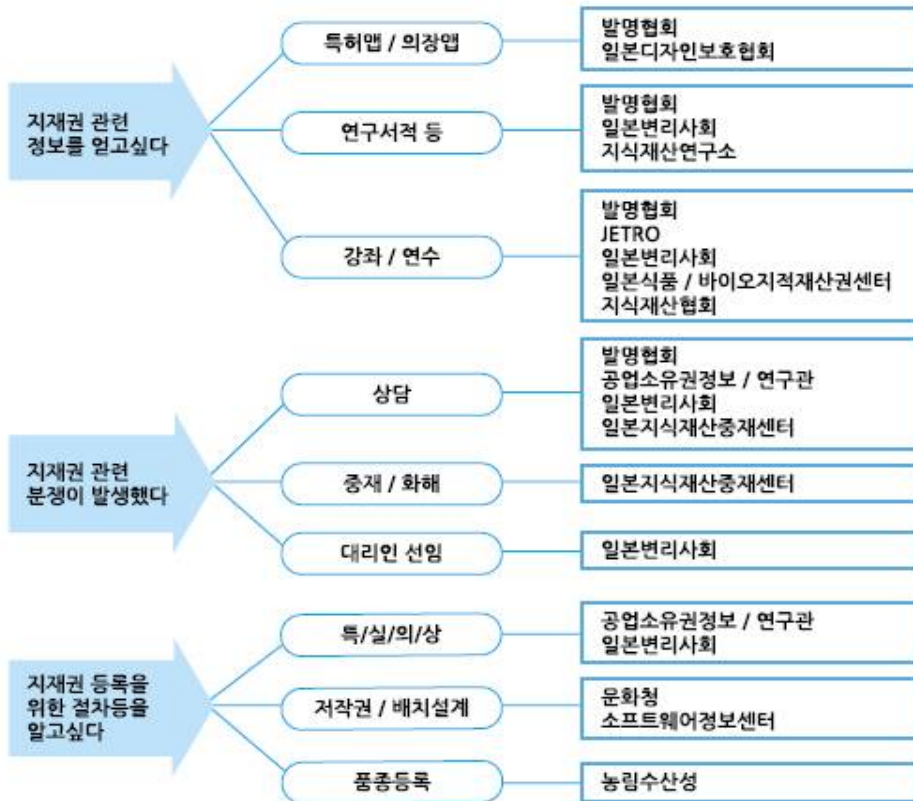
【그림 78】 특허청 조직도

### 6.2.3 IP 유관기관

○ 특허청 외에도 일본에는 IP에 관한 정보, 서비스, 상담, 중재 등의 다양한 서비스를 제공하는 기관이 존재함

IP 유관기관 명칭	웹사이트 주소	IP 유관기관 명칭	웹사이트 주소
사단법인 발명협회	http://www.jiii.or.jp/	JETRO	http://www.jetro.go.jp/
IP전략추진사무국	http://www.ipr.go.jp/	소프트웨어정보센터	http://softic.or.jp/
공업소유권정보연수관	http://www.inpit.go.jp/	일본변리사회	http://www.jpaa.or.jp/
일본IP중재센터	http://www.ip-adr.gr.jp/	일본디자인보호협회	http://www.jdpa.or.jp/

【표58】 IP 유관기관



【그림 79】 IP관 유관기관 가이드맵

## 6.3 권리 취득 절차 및 관리

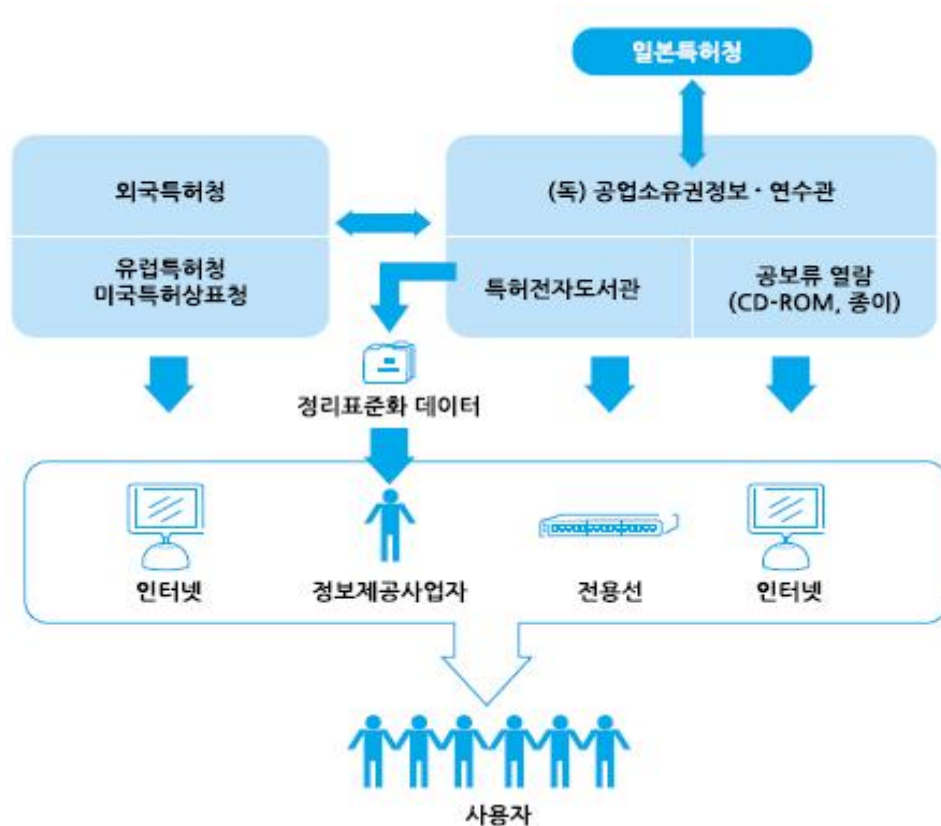
### 6.3.1 공통절차

#### (1) 정보검색

- 공개특허공보, 특허공보, 실용신안공보, 상표공보, 심결공보 등과 같은 공보 외에도 심사경과 등의 정보를 정보제공기관인 특허전자도서관(IPDL)을 통해 무료로 검색하고 열람할 수 있음
- 공개정보의 종류
  - 공개특허공보 : 특허공보는 실체심사에서 거절이유가 발견되지 않은 특허출원의 내용을 발행한 공보임
  - 공개기보 : 공개기보는, 각 기업 등에서 연구개발한 발명 중에 권리화까지는 필요하지 않은 것을 공개한 것으로, 연구개발의 중복을 방지하거나 경쟁업체의 권리화를 방지하기 위한 목적으로 행해지고 있음
  - 공표특허공보 : 공표특허공보는 특허협력조약(PCT)에 기초하여 행해진 외국어의 국제출원이 국내단계로 이행된 때에 발행하는 공보임
  - 등록실용신안공보 : 등록실용신안공보는 平成6년 1월 1일부터 시행된 무심사의 실용신안제도에 따라 등록된 고안의 공보임
  - 디자인 공보 : 디자인공보는 심사에서 거절이유가 발견되지 않은 디자인출원의 내용을 발행한 것임
  - 공개상표공보 : 공개상표공보는 출원내용 중, 서지사항, 등록을 받고자 하는 상표, 지정상품 등을 공개한 공보임
  - 상표공보 : 상표공보는 심사에서 거절이유가 발견되지 않은 상표출원의 내용을 발행한 것임
  - 심결공보 : 거절사정불복심판, 무효심판 등의 심결을 게재한 공보임
  - 공개특허출원초록 : 공개특허공보에 대해, 서지식 사항, 초록, 청구의 범위, 도면 등을 3건을 1페이지로 모은 초록지로, 재단법인 일본특허정보기구에 의해 제공되고 있음

○ 정보제공기관

- 일본특허청에서는 공보의 발행, 서류의 원부 등의 열람을 허용하여 IP에 관한 정보를 폭넓게 제공하고 있으며, 이러한 정보는 독립행정법인 공업소유권 정보·연구관의 특허전자도서관(IPDL)이나 정보제공사업자에 의해 제공되고 있음



【그림80】 정보 제공 시스템의 구성도

(2) 출원을 위한 사전 절차

- 출원서류를 일본특허청에 제출하는 방법으로는 서면출원과 전자출원이 가능하며, 전자출원을 위해서는 식별번호 부여 청구서를 우선 제출하여 식별번호를 부여받아야 하고, 전자출원 소프트웨어를 다운로드하여 출원 서류를 작성하여야 함

○ 전자출원을 위한 사전 절차

① 식별번호 부여 청구

- 출원인은 주소, 성명, 인감 등의 정보를 미리 특허청에 등록하고, 식별번호를 부여받으며, 식별번호는 PC에 의한 서류 제출 시에 제출인을 표시하기 위한 코드임

[원문]	[번역본]
<p>識別番号付与請求書</p> <p style="text-align: right;">平成△△年△△月△△日</p> <p>特許庁長官 殿</p> <p>1 請求人</p> <p>郵便番号 △△△-△△△△</p> <p>住所又は居所 東京都××区××△丁目△番△号</p> <p>氏名又は名称 ××株式会社</p> <p>代表者 代表 一郎 印 <input type="text"/></p> <p>(国籍)</p> <p>電話番号 △△-△△△△-△△△△</p> <p>FAX △△-△△△△-△△△△</p>	<p>식별번호부여청구서</p> <p style="text-align: right;">平成00년00월00일</p> <p>특허청장관 앞</p> <p>1. 청구인</p> <p>우편번호 △△△-△△△△</p> <p>주소 또는 거주지 東京都××区××△丁目△番△号</p> <p>성명 또는 명칭 ××株式会社</p> <p>대표자 代表 一郎 印 <input type="text"/></p> <p>(국적)</p> <p>전화번호 △△-△△△△-△△△△</p> <p>FAX △△-△△△△-△△△△</p>

**[그림81] 식별번호부여청구서 (건본/원문 및 번역본)**

② 전자출원 소프트웨어 다운로드

- 전자출원 소프트웨어는 소정 정보를 입력하고 청구함으로써 일본특허청의 웹사이트에서 다운로드받을 수 있음



**【그림82】 전자출원 소프트웨어 다운로드 청구 화면**

③ 전자정보처리조직사용의 신청

- ISDN회선을 이용하여 일본특허청과 온라인 접속하여 출원하고자 하기 위해서는, 전자정보처리조직 사용계를 제출하여 사전에 회선번호 및 암호(暗証)번호의 등록을 받을 필요가 있음

[원문]	[번역본]
<p>電子情報処理組織使用届</p> <p>平成△△年△△月△△日</p> <p>特許庁長官 殿</p> <p>1 届出者          届出番号 △△△△△△△△△△          (届出番号付与請求提出日 平成△△年△△月△△日)          郵便番号 △△△-△△△△△          住所又は居所 東京都××区××△丁目△番△号          氏名又は名称 ××株式会社          代表者 代表 一郎 印 [ ] 又は 識別符号          (国籍)</p> <p>2 暗証番号 △△△△△△△△△△</p> <p>3 電子計算機に関する事項          (1) ISDN回線番号 △△-△△△△△-△△△△△          (2) 設置場所 東京都××区××△丁目△番△号</p> <p>4 電子計算機管理者          届出番号 △△△△△△△△△△          住所又は居所 東京都××区××△丁目△番△号          氏名又は名称 ××株式会社          代表者 代表 一郎</p> <p>5 担当者          郵便番号 △△△-△△△△△          住所又は居所 東京都××区××△丁目△番△号          氏名 ××××          会社又は事務所名 (所属部署) ××株式会社××部          電話番号 △△-△△△△△-△△△△△          FAX △△-△△△△△-△△△△△</p>	<p>전자정보처리조직사용계</p> <p>平成00년00월00일</p> <p>특허청장 앞</p> <p>1. 제출자          식별번호 △△△△△△△△△△          (식별번호부여연구시제출일 平成△△年△△月△△日)          우편번호 △△△-△△△△△          주소 또는 거주지 東京都××区××△丁目△番△号          성명 또는 명칭 ××株式会社          대표자 代表 一郎 印 [ ] 又は 識別라벨          (국적)</p> <p>2. 인증번호 △△△△△△△△△△</p> <p>3. 전자계산기에 관한 사항          (1) ISDN 회선번호 △△-△△△△△-△△△△△          (2) 설치장소 東京都××区××△丁目△番△号</p> <p>4. 전자계산기 관리자          식별번호 △△△△△△△△△△          주소 또는 거주지 東京都××区××△丁目△番△号          성명 또는 명칭 ××株式会社          대표자 代表 一郎</p> <p>5. 담당자          우편번호 △△△-△△△△△          주소 또는 거주지 東京都××区××△丁目△番△号          성명 ××××          회사 또는 사무소명 (소속부서) ××株式会社××部          전화번호 △△-△△△△△-△△△△△          FAX △△-△△△△△-△△△△△</p>

**【그림83】 전자정보처리조직사용계 (견본/원문 및 번역문)**

#### ④ 신청인 이용등록

- 인터넷을 이용한 전자출원을 이용하고자 하는 경우에는, 식별번호와 전자증명서의 조합을 일본특허청 서버에 등록하고, 인터넷 출원 소프트웨어에 식별번호와 전자증명서의 저장 장소를 등록하여야 함

### (3) 수수료

- 수수료는 특허인지, 국고금 납부서를 이용한 현금납부, 예납 제도를 이용한 납부, 인터넷 뱅킹을 이용한 납부 등의 방법으로 납부할 수 있으며, 출원인의 비용 부담을 덜기 위해 심사청구료는 거절이유통지나 특허사정등본을 받기 전에 출원을 취하 또는 포기한 경우에 그 반액을 반환받을 수 있음

#### ○ 수수료 납부 방법의 종류

##### ① 특허인지에 의한 납부

- 특허인지를 구매하여 출원서 등의 표지에 붙여서 제출하며, 이는 서면에 의한 출원의 경우에 이용할 수 있으며, 전자출원의 경우에는 이용할 수 없음

##### ② 국고금 납부서를 이용한 현금납부

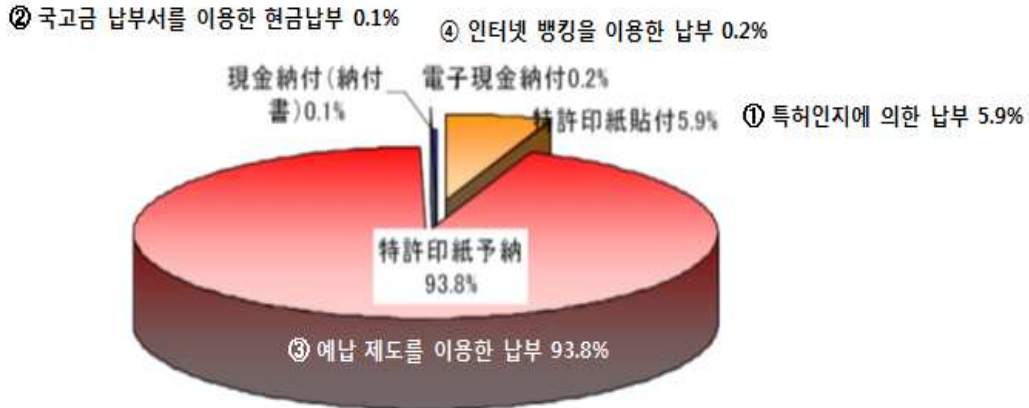
- 현금을 직접 납부하는 방법으로서, 납부서교부청구서를 작성하여 일본특허청에 제출한 후에 납부서를 교부받아 현금으로 납부할 수 있음

##### ③ 예납 제도를 이용한 납부

- 예납 제도란, 수수료를 일본특허청에 개설된 예납구좌로 미리 예치해 두고, 출원 등에 있어서의 수수료를 그 예치된 금액으로부터 출금되도록 하는 제도임

##### ④ 인터넷 뱅킹을 이용한 납부

- 인터넷 뱅킹을 이용하고 있는 사용자는 인터넷 뱅킹을 이용하여 수수료를 납부할 수 있으며, 출원인은 납부번호를 부여받아 서류를 제출한 후에, 그 납부번호를 이용하여 은행을 통해 인터넷 뱅킹으로 수수료를 입금함



【그림84】 수수료 납부 방법건수 비율(2006년도)

○ 수수료 일람

	특허	실용신안	디자인	상표
출원료	15,000엔	14,000엔	16,000엔	3,400엔+(구분수 X8,600엔)
출원 심사 청구 등	출원심사청구료 168,000엔+(청구항수X4,000엔)	기술평가료 42,000엔++(청구항수X1,000엔)		이의신청 3,000엔++(구분수 X8,000엔)
등록료	1-3년분 매년 2,600엔에 1청구항당 매년 200엔을 부가	1-3년분 매년 2,100엔에 1청구항당 매년 100엔을 부가	1-3년분 매년 8,500엔	37,600엔X구분수
	4-6년분 매년 7,100엔에 1청구항당 매년 500엔을 부가	4-6년분 매년 6,100엔에 1청구항당 매년 300엔을 부가	4-10년분 매년 16,900엔	
	7-9년분 매년 21,400엔에 1청구항당 매년 1,700엔을 부가	7-10년분 매년 18,100엔에 1청구항당 매년 900엔을 부가		
	10-25년분 매년 61,600엔에 1청구항당 매년 4,800엔을 부가		11-15년분 매년 33,800엔	갱신등록신청 48,500엔X구분수

【표59】 특허출원 및 등록에 관한 수수료

(4) 직무발명(직무디자인)

- 종업원등이 한 발명(디자인)이 성질상 사용자등의 업무범위에 속하고 그 발명에 이르게 된 행위가 그 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(디자인)인 경우에는, 그 종업원등은 사용자등으로부터 그 기여도에 따라 보상금을 받을 권리가 있음



- 보상금을 포함하여 직무발명의 양도에 관해 사전에 출원 전에 사용자등과 종업원등 간의 약정을 명확히 하는 것이 필요함

## **(5) 대리인선임**

- 일본은 변호사와 변리사의 직종이 구분되어 있으므로, 출원, 심판 등에서는 변리사를, 침해소송에서는 변호사를 선임하여야 하며, 침해소송에서 변호사가 변리사와 함께 협업하는 경우가 많아 변호사와 변리사를 모두 선임해야 하는 경우가 많음
- 변리사의 전문분야 및 수입료의 개략이 일본변리사회의 홈페이지에 게재되어 있으므로 참고할 수 있으며, 또한 일부 특허사무소에서는 한국인을 고용하고 있으므로 커뮤니케이션을 위한 한국인을 고용한 특허사무소를 선정하는 것도 고려해 볼 수 있음
- 출원에서부터 등록 시까지 변리사를 선임하면 그에 해당하는 수입료를 지불하여야 하는데, 수입료가 공토오으로 정해져 있는 것은 아니며, 기술의 난이도, 해당 변리사의 경력 등에 따라 조금씩 차이가 있으며, 사무실마다 그 체계가 약간씩 다름
- 일본변리사회의 홈페이지에서는 각종 서비스에 대한 수입료에 대한 설문조사를 실시하여 그 결과를 아래의 사이트에서 공개하고 있음
- 참고 : <http://www.jpaa.or.jp/consultation/commission>

## **6.3.2 특허의 출원 및 심사**

### **(1) 특허출원**

- 출원서류
  - 특허출원은 직접출원, 파리조약에 의한 우선권 수반 출원, PCT에 의한 국내단계의 출원으로 나눌 수 있음

- 출원서류는 출원서, 특허청구의 범위, 명세서, 도면, 요약서로 구성되며, 각각에 대한 기재요건이 정해져 있으므로 그에 따라 작성되어야 함



【그림 85】 출원서류의 구성도

[원문]	[번역본]
<p>【書類名】 特許願  【整理番号】 63-A-1-A  【提出日】 平成16年 4月 1日  【あて先】 特許庁長官殿  【国際特許分類】 A01B 1/00  A01C 1/01</p> <p>【発明者】  【住所又は居所】 東京都千代田区豊が関1-3-1  【氏名】 発明一郎  【特許出願人】  【識別番号】 300000001  【住所又は居所】 東京都千代田区豊が関3-3-3  【氏名又は名称】 特許株式会社  【代理人】  【識別番号】 100000001  【住所又は居所】 東京都千代田区豊が関3-3-5  【弁護士】  【氏名又は名称】 代理一郎  【電話番号】 03-3123-4567  【ファクシミリ番号】 03-3123-4568</p> <p>【手数料の表示】  【予納台帳番号】 123456  【納付金額】 16000</p> <p>【提出物件の目録】  【物件名】 特許請求の範囲 1  【物件名】 明細書 1  【物件名】 図面 1  【物件名】 要約書 1</p> <p>【書類名】 特許請求の範囲  【書類名】 明細書  【書類名】 図面  【書類名】 要約書</p>	<p>【서류명】 특허출원  【정리번호】 63-A-1-A  【제출일】 平成16年 4月 1日  【수신처】 특허청장관앞  【국제특허분류】 A01B 1/00  A01C 1/01</p> <p>【발명자】  【주소또는거주지】 東京都千代田区豊が関1-3-1  【성명】 発明一郎  【특허출원인】  【식별번호】 300000001  【주소또는거주지】 東京都千代田区豊が関3-3-3  【성명또는명칭】 特許株式会社  【대리인】  【식별번호】 100000001  【주소또는거주지】 東京都千代田区豊が関3-3-5  【변리사】  【성명또는명칭】 代理一郎  【전화번호】 03-3123-4567  【팩스번호】 03-3123-4568</p> <p>【수수료의표시】  【예납대장번호】 123456  【납부금액】 16000</p> <p>【제출물건의목록】  【물건명】 특허청구범위 1  【물건명】 명세서 1  【물건명】 도면 1  【물건명】 요약서 1</p> <p>【서류명】 특허청구범위  【서류명】 명세서  【서류명】 도면  【서류명】 요약서</p>
<p>【書類名】 特許願  【整理番号】 63-A-1-A  【特記事項】 特許法第44条第1項の規定による特許出願  【提出日】 平成16年 4月 1日  【あて先】 特許庁長官殿  【原出願の表示】  【出願番号】 特願2002-499999  【出願日】 平成14年12月20日  【国際特許分類】 A01B 1/00  A01C 1/01</p> <p>【発明者】  【住所又は居所】 東京都千代田区豊が関1-3-1  【氏名】 発明一郎  【特許出願人】  【識別番号】 300000001  【住所又は居所】 東京都千代田区豊が関3-3-3  【氏名又は名称】 特許株式会社  【代理人】  【識別番号】 100000001  【住所又は居所】 東京都千代田区豊が関3-3-5  【弁護士】  【氏名又は名称】 代理一郎  【電話番号】 03-3123-4567  【ファクシミリ番号】 03-3123-4568</p> <p>【手数料の表示】  【予納台帳番号】 123456  【納付金額】 16000</p> <p>【提出物件の目録】  【物件名】 特許請求の範囲 1  【物件名】 明細書 1  【物件名】 図面 1  【物件名】 要約書 1</p> <p>【書類名】 特許請求の範囲  【書類名】 明細書  【書類名】 図面  【書類名】 要約書</p>	<p>【서류명】 특허출원  【정리번호】 63-A-1-A  【특기사항】 특허법 제44조 제1항의 규정에 의한 특허출원  【제출일】 平成16年 4月 1日  【수신처】 특허청장관앞  【원출원의표시】  【출원번호】 特願2002-499999  【출원일】 平成14年12月20日  【국제특허분류】 A01B 1/00  A01C 1/01</p> <p>【발명자】  【주소또는거주지】 東京都千代田区豊が関1-3-1  【성명】 発明一郎  【특허출원인】  【식별번호】 300000001  【주소또는거주지】 東京都千代田区豊が関3-3-3  【성명또는명칭】 特許株式会社  【대리인】  【식별번호】 100000001  【주소또는거주지】 東京都千代田区豊が関3-3-5  【변리사】  【성명또는명칭】 代理一郎  【전화번호】 03-3123-4567  【팩스번호】 03-3123-4568</p> <p>【수수료의표시】  【예납대장번호】 123456  【납부금액】 16000</p> <p>【제출물건의목록】  【물건명】 특허청구범위 1  【물건명】 명세서 1  【물건명】 도면 1  【물건명】 요약서 1</p> <p>【서류명】 특허청구범위  【서류명】 명세서  【서류명】 도면  【서류명】 요약서</p>

[그림86] 통상의 특허출원서 (견본/원문 및 번역문)

○ 출원인 적격

- 출원인 적격은 발명자 및 그 발명자의 승계인이며, 출원 시 그 승계사실을 증명하는 서류를 별도로 제출할 필요는 없음

○ 출원절차

① 출원서류의 제출

- 작성된 출원서류를 특허청에 제출하는 방법은, 크게 PC를 이용한 전자출원과 서면에 의한 출원으로 나뉘 수 있고, 전자출원의 경우에도 대학, 연구소, 개인의 PC를 이용하여 제출하는 방법과 발명협회지부에 설치된 공동이용 단말기를 이용하여 제출하는 방법이 있고, 서면출원의 경우에도 우편에 의해 송부하는 방법과 특허청의 창구에 직접 방문하여 제출하는 방법이 있음

② 수수료의 납부

- 출원서류를 제출할 때에는 정해진 소정의 수수료도 함께 납부하여야 하며, 수수료를 납부하는 방법은 다음의 4가지 방법 중 어느 것에 의하더라도 무방함

③ 첨부서류의 제출

- 경우에 따라서는 상술한 5가지의 출원서류 외에 추가로 제출해야 하는 서류가 있을 수 있으며, 대리인을 선임한 경우에는 위임장을 제출해야 하고, 파리조약에 의한 우선권을 주장한 경우에는 우선권 증명서류를 제출해야 함
- 이러한 첨부서류는 물론 출원서류와 동시에 제출할 수 있으나, 동시에 제출하지 못한 경우에는 출원서류의 제출 후에라도 제출하여야 함

○ 특수출원의 출원절차상 유의사항

① 분할출원

- 본질상 원출원에 기재된 발명의 일부를 포함하여야 하며, 원출원에 대한 거절이유를 가진 청구범위를 그대로 분할출원을 하여 심사를 지연시키는 것을 제재하고 있음(소위 shift 금지).
- 분할출원은 그 성질상 원출원의 보정 가능한 시기에 가능하지만, 그 외에도 등록사정 또는 거절사정된 후에도 30일 내에 분할출원을 할 수 있음

## ② 변경출원

- 변경출원을 하면 원출원은 취하된 것으로 간주되며, 실용신안등록출원일로부터 3년 내, 디자인등록출원일로부터 3년 내이면서 거절사정등본의 송달일로부터 30일이 경과하기 전에 특허출원으로 변경할 수 있음

## ③ 실용신안등록에 기초한 특허출원

- 정해진 기간 내에는 등록된 후에도 실용신안등록에 기초하여 특허출원을 할 수 있음

## ④ 외국어 서면출원

- 일본어의 번역문을 그 출원일로부터 2개월 내에 제출하여야 함

## ⑤ 우선권 주장 출원

- 선출원일로부터 12개월 내에 출원하여야 하고 1년 4개월 내에 증명서류를 제출하여야 하지만, 증명서류는 한국특허청과 상호 전자정보교환협정에 의해 생략할 수 있음

## ⑥ PCT에 따라 국내단계로 이행한 출원

- 국제출원의 우선일로부터 30개월 내에 국내단계 진입을 완료하여야 함

## ⑦ 신규성 상실의 예외규정을 적용받기 위한 출원

- 시험을 하거나 간행물에 발표하거나 전기통신회선을 통해 발표하거나, 특허청장관이 지정한 학술단계가 개최한 연구집회에서 문서로 발표하거나 특허청장이 정한 전람회에 출품한 경우에, 그로 인해 신규성을 상실한 날로부터 6개월 내에 출원하면 구제받을 수 있음

## (2) 특허출원에 대한 심사

### ○ 방식심사

- 방식심사는 출원서 등의 제출서류가 법에서 정한 절차적 및 형식적 요건을 구비하고 있는지를 심사하는 것으로서, 흠결이 치유가능하면 보정명령을, 치유불가능하면 각하처분을 내림
- 방식심사의 대상이 되는 흠결사항은 크게 정정이 불가능한 흠결과 정정이

가능한 흠결로 나눌 수 있으며, 정정이 가능한 흠결이란 특허법 제7조 1항 내지 3항(未成年者, 成年被後見人 등의 節次를 수행하는 能力) 및 제9조(代理權의 範圍)를 위반하였거나 특허법시행규칙에서 정한방식에 위반한 경우로서 정정에 의해 해소할 수 있는 흠결을 말하며, 정정이 불가능한 흠결이란 출원서류에 중대한 흠결이 있어 특허출원으로서 인정할 수 없는 정도의 흠결을 말함

구분	흠결 예시
정정이 가능한 흠결	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미성년자가 법정대리인에 의하지 않고 출원한 경우</li> <li>• 명세서의 양식이 불비한 경우</li> <li>• 수수료를 납부하지 않은 경우</li> </ul>
정정이 불가능한 흠결	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 명세서나 특허청구의 범위를 누락한 경우</li> <li>• 출원인의 성명을 기재하지 않은 경우</li> <li>• 출원의 종류가 불명료한 경우</li> </ul>

【표60】 방식심사 흠결 예시

○ 심사청구

- 일본은 우리나라와 마찬가지로 심사청구제도를 두고, 심사청구가 있는 출원에 대해서만 실체심사를 행함
- 심사청구는 출원일로부터 3년 이내에 하여야 하고 기간 내에 심사청구하지 않은 출원은 취하 간주됨

○ 실체심사

실체심사에서 심사관이 발견해야 할 거절이유는 특허법 제49조에 열거되어 있고 다음과 같음

① 특허출원의 발명에 관한 거절이유

- 특허법상 발명에 해당하지 않거나, 산업상의 이용성이 없거나, 신규성 또는 진보성을 결여한 경우(특허법 제29조)
- 그 출원 전에 출원되어 그 출원 후에 공개된 선출원에서 개시하고 있는 발명과 동일한 경우(특허법 제29조의 2)

- 선량한 풍속이나 공중의 도덕을 해하는 발명에 해당하는 경우(특허법 제32조)
- 동일한 발명에 대해 둘 이상의 출원이 있는 경우에 후출원에 해당하거나, 동일한 발명에 대해 동일자로 둘 이상의 출원이 있는 경우에 협의가 불가능하거나 협의가 이루어지지 않은 경우(특허법 제39조 1항 내지 4항)
- 그 발명이 조약의 규정에 의해 특허될 수 없는 것에 해당하는 경우(특허법 제49조 3호)

### ② 특허출원의 출원서류에 관한 거절이유

- 상세한 설명의 기재가 불비한 경우(특허법 제36조 4항)
- 특허청구의 범위의 기재가 불비한 경우(특허법 제36조 6항)
- 발명의 단일성에 위배하여 청구된 경우(특허법 제37조)
- 보정에 의해 신규사항이 추가된 경우(특허법 제49조 1호)
- 외국어 서면출원에 있어서, 명세서 등이 외국어 서면의 기재사항의 범위 내에 있지 않은 경우(특허법 제49조 5호)
- PCT에 따라 국내단계에 이행한 출원에 있어서, 명세서 등이 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면의 기재사항의 범위 내에 있지 않은 경우(특허법 제184조의 18)

### ③ 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 거절이유

- 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 가지고 있지 않은 자에 의한 모인출원(특허법 제49조 6호)
- 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고 있는 전원이 출원하지 않은 경우(특허법 제38조)
- 권리능력이 없는 외국인이 출원한 특허출원인 경우(특허법 제25조)

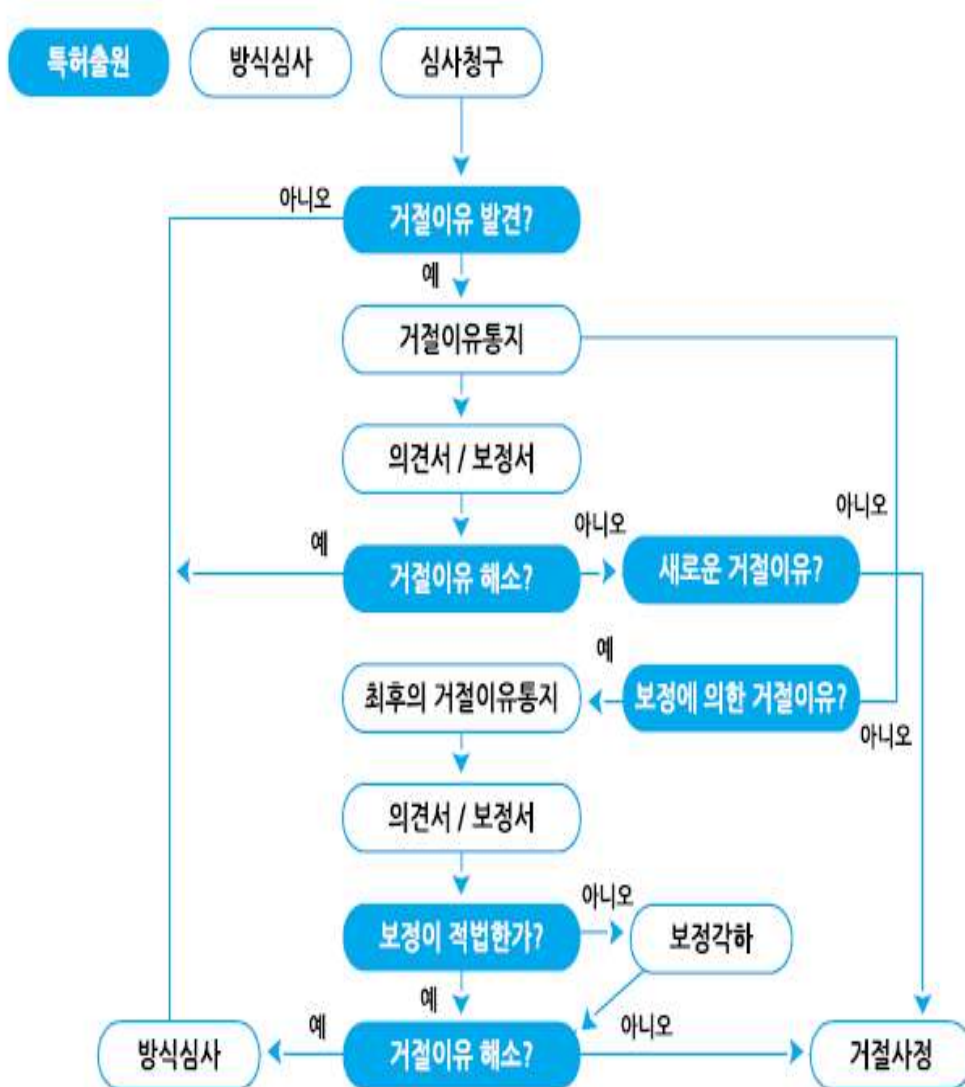
## ○ 조기심사와 우선심사

- 출원인이 그 발명을 실시하거나 외국에도 출원하고 있는 등의 정해진 요건에 해당하는 출원에 대해서는 조기심사를 신청할 수 있고, 제3자가 출원발명에 대해 사업화하고 있는 경우에 우선심사를 신청할 수 있으며, 최근에는 대응하는 한국출원이 등록된 경우에 그것에 기초하여 우선심사를 신청하는

심사하이웨이제도의 이용도 가능함

○ 거절이유통지 및 대응

- 실제심사에서 심사관이 거절이유를 발견한 경우에, 그대로 거절사정하는 것이 아니라, 우선 그 취지를 출원인에게 통지하며, 이를 거절이유통지라 하며, 거절이유통지서에 적용되는 법조문과 그 이유를 기재하여 출원인에게 송부함으로써 행함
- 거절이유통지에 대해 출원인은 보정서를 제출할 수 있음



【그림87】 특허출원에서 등록까지의 절차



## ○ 특허사정과 거절사정

- 실체심사의 결과는 사정(査定)에 의해 종료됨
- 최종처분인 사정에는 특허권을 부여하는 특허사정과 특허권을 부여하지 않는 거절사정이 있음
- 특허사정이 있으면, 출원인은 그 등본을 받은 날로부터 30일 내에 특허료를 납부하여 설정등록을 하여야 함
- 거절사정이 있으면, 출원인은 불복하고자 하는 경우에 불복심판을 청구할 수 있으며, 거절사정이 확정되면 구제할 방법은 전혀 없음

### 6.3.3 실용신안등록의 출원 및 심사

- 일본에서는 특허제도와 별도로 실용신안제도를 운영하고 있다. 특허제도가 기술적으로 고도한 발명을 보호의 대상으로 하고 있다면, 실용신안제도는 일상용품과 같이 기술적으로 고도한 정도에 이르지 않는 소발명을 「고안」으로서 보호하기 위한 제도임

#### (1) 실용신안등록출원

##### ① 보호의 대상

- 실용신안제도에서는 보호의 대상을 「물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안」으로 한정하고 있음(실용신안법 제1조)
- 따라서 특허법에서 보호되는 방법이나 재료와 같은 것은 실용신안의 보호 대상이 아니다. 물품의 형상이란 외부에서 관찰할 수 있는 물품의 형상을 말하고, 물품의 구조란 물품의 기계적 구조를 의미하며, 조합이란 단독의 물품을 조합하여 사용가치를 만들어 낸 것을 말함

##### ② 실용신안등록출원의 종류

- 실용신안등록출원에도, 통상의 실용신안등록출원 외에 분할출원, 변경출원, 우선권 주장 출원이 있고, 우선권 주장 출원에는 그 기초출원이 국내 출원인지 타국 출원인지에 따라 국내우선권 주장 출원과 파리 조약에 의한 우선권 주장 출원으로 나뉠 수 있음

- 그러나 특허제도에서 인정하고 있는 외국어 서면출원이나 PCT에 따라 국내단계로 이행하는 실용신안등록출원은 인정되지 않음

### ③ 출원서류

- 실용신안등록출원의 출원서류는 원칙적으로 특허출원의 출원서류와 거의 동일함
- 다만 실용신안제도의 보호대상이 물품의 형성, 구조, 조합이기 때문에 도면이 필수적으로 포함되어야 하고, 무심사제도로 운영되고 있기 때문에 출원 시에 1-3년분의 등록료를 함께 납부하여야 함
- 또한, 출원서류를 서면으로 제출하는 경우에는 자기디스크에의 기록 요청을 함께 행할 필요가 있음

### ④ 출원절차

- 출원서류의 제출

특허출원과 마찬가지로, 작성된 출원서류는 PC를 이용한 전자출원과 서면에 의한 출원의 두 가지 방법 중 어느 하나의 방법으로 제출하면 된다.

- 수수료 및 등록료의 납부

실용신안등록출원은 그 출원서류의 제출 시에 소정의 수수료 외에도 1-3년분의 등록료를 함께 납부하여야 한다. 수수료 및 등록료의 납부 방법은 특허출원의 경우와 동일하다.

- 첨부서류의 제출

출원서류 외에 추가로 제출해야 하는 서류가 있는 경우에는, 출원과 동시에 또는 정해진 기간 내에 그 첨부 서류를 제출해야 한다.

⑤ 특수출원의 출원절차상 유의사항

- 분할출원

실용신안등록출원의 분할출원은 특허출원의 분할출원에 관한 규정을 준용하고 있다. 그러나 실용신안등록출원의 보정 기간이 특허출원과 는 상이하기 때문에 분할출원이 가능한 기간도 특허출원과 는 상이함  
실용신안등록출원의 분할출원이 가능한 기간은 다음과 같음

(ㄱ) 출원일로부터 2개월 內

(ㄴ) 보정명령이 있었던 경우에 그 보정명령에서 정한 기간 內

- 변경출원

특허출원 또는 디자인등록출원으로부터 실용신안등록출원으로서의 변경출원은 다음의 기간 내에 출원할 수 있음

(ㄱ) 특허출원으로부터 실용신안등록출원으로서 변경하는 경우: 특허 출원에 대해 최초의 거절사정등본의 송달일로부터 30일 내이면서 특허출원일로부터 9년 6개월이 경과하지 않은 경우

(ㄴ) 디자인등록출원으로부터 실용신안등록출원으로서 변경하는 경우: 디자인등록출원에 대해 최초의 거절사정등본의 송달일로부터 30일 내이면서 디자인등록출원일로부터 9년 6개월이 경과하지 않은 경우

- 우선권 주장 출원

국내우선권 또는 파리조약에 의한 우선권을 주장하여 실용신안등록 출원을 할 수 있다. 우선권의 혜택을 받기 위한 기간적 요건이나 우선권 증명서류의 제출 절차는 특허출원과 동일하다.

- 신규성 상실의 예외 규정을 적용받기 위한 출원

실용신안등록출원에서 신규성 상실의 예외 규정을 적용받기 위해서는, 특허출원과 마찬가지로, 그 신규성을 상실한 날로부터 6개월 내에 출원되어야 하며 그 출원일로부터 30일 내에 증명서를 제출하여야 한다.

## (2) 실용신안등록출원에 대한 심사

- 실용신안등록출원에 대해서는 무심사제도를 운영하고 있음
- 따라서 별도의 심사청구제도는 없으며, 방식 심사와 기초적 요건의 심사를 거쳐 결격사유가 없으면 등록사정됨
- 또한, 출원시 3년분의 등록료를 미리 납부하여야 하고, 등록되었다고 하더라도 실질적인 권리 행사를 위해서는 실제 심사에 해당하는 실용신안기술평가를 통과하여야 함

### ① 방식심사

- 방식심사는 특허출원과 동일하게 행한다. 방식심사는 출원서류의 적격여부를 판별하는 것이므로 무심사제도를 채용한 실용신안등록출원의 경우라도 예외가 되지는 않음
- 또한, 방식심사에서의 심사의 대상이나 그 흐름에 따른 보정명령 또는 각하처분의 절차도 특허출원과 동일함

### ② 기초적 요건의 심사

- 무심사제도를 채택한 실용신안등록출원이라 하더라도 무조건적으로 등록을 허용하는 것은 아니고, 등록에 필요한 기초적 요건을 만족하고 있는지 여부를 심사함
- 이는 신규성이나 진보성과 같은 실제심사와는 상이함
- 기초적 요건의 심사에서는, 다음의 각 호에 해당하는 출원에 대해서는 보정명령을 내리고, 기간을 정하여 보정할 수 있는 기회를 부여함

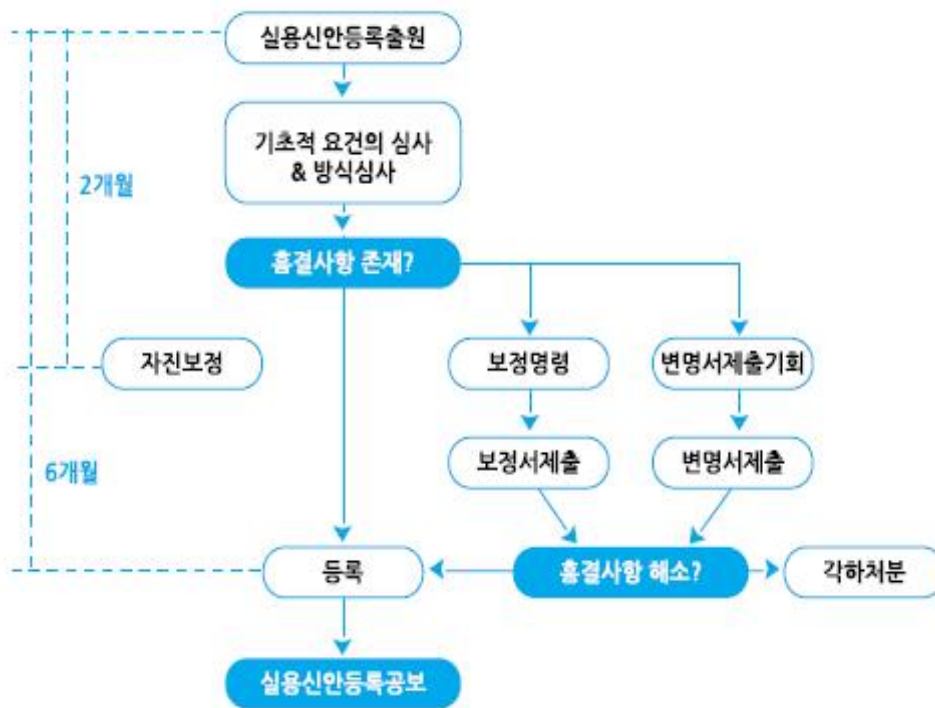
- (ㄱ) 그 고안이 물품의 형상, 구조, 또는 조합에 관한 것이 아닌 경우
- (ㄴ) 그 고안이 공공의 질서, 선량한 풍속 또는 공중의 위생을 해할 우려가 있는 경우
- (ㄷ) 둘 이상의 고안이 하나의 실용신안등록출원에 포함되어 있는 경우
- (ㄹ) 출원서에 첨부된 명세서 등에 필요한 사항이 기재되어 있지 않거나 그 기재가 현저하게 불명확한 경우

### ③ 보정명령과 각하처분

- 방식심사 및 기초적 요건의 심사에서 흠결이 발견된 때에 특허청장관은 보정명령 또는 각하처분을 내리게 된다. 출원인은 보정명령에 대해 보정서를 제출할 수 있고, 각하처분에 앞서서는 변명서를 제출할 수 있음
- 보정명령, 보정서, 변명서, 및 각하처분의 상세한 절차는 특허출원과 동일함

### ④ 등록

- 기초적 요건의 심사 및 방식심사에서 흠결 사항이 발견되지 않거나, 보정서 또는 변명서에 의해 흠결 사항이 해소된 경우에, 그 실용신안등록출원은 6개월 내에 등록사정하게 되고, 이후의 설정등록 및 공고의 절차는 특허출원과 동일함
- 다만, 1-3년분의 등록료는 출원 시에 이미 납부하였으므로 등록료를 납부할 필요는 없음
- 설정등록에 의해 발생된 실용신안권은 그 출원일로부터 10년이 경과하면 소멸함



【그림88】 심사의 절차 흐름도

### (3) 실용신안등록출원 후의 제도 및 절차

#### ① 실용신안기술평가

- 실용신안기술평가제도는 무심사제도로 운용되는 실용신안등록제도에서 실제심사에 대응하는 제도로써, 실용신안등록출원 또는 등록실용신안에 대한 실제적인 유효성을 평가하는 것이며, 실용신안등록출원인, 등록실용신안권자, 또는 제3자의 청구에 의해 이루어짐
- 실용신안권자 또는 전용실시권자는 그 등록실용신안에 관하여 기술평가서를 제시하면서 경고를 한 다음이 아니면 그 침해자에 대해 권리를 행사할 수 없으며, 이는 무심사제도에 의해 실제심사 없이 등록된 실용신안권을 가진 자가 그 권리를 남용하는 것을 방지하기 위함임

절차	내용
① 기술평가 청구서	기술평가를 원하는, 출원인 또는 등록권리자, 또는 제3자는 기술평가청구서를 작성하여 특허청에 제출하여야 하고, 기술평가를 청구하는 자는 그 청구 시에 의견을 개진할 수 있다.
② 수수료의 납부	기술평가청구에 따른 수수료는 기본료가 42,000円이고 청구항당 1,000円의 가산료가 더해진다. 따라서, 예컨대, 3개 청구항에 대한 기술평가를 청구하는 경우에 수수료는 45,000円이 된다. 다만, 기술평가는 청구항마다 청구할 수 있으므로, 청구하고자 하는 청구항의 개수에 따른 수수료만 납부하면 된다.
③ 기술평가의 청구 사실 의 공개	기술평가의 청구가 있으면, 그 취지를 공보에 게재한다. 만일 기술평가의 청구가 실용신안등록공보의 발행 전에 있었으면 그 공보의 발행 시에 그 취지를 함께 게재하고, 공보의 발행 후에 기술평가의 청구가 있었으면 지체 없이 이를 실용신안등록공보에 게재한다.
④ 기술평가서	기술평가의 청구가 있으면, 특허청장관은 심사관으로 하여금 기술평가서를 작성하도록 한다. 기술평가서는 해당하는 실용신안등록출원 또는 등록실용신안에 대한 유효성에 대한 심사의 결과를 기재한 서면이다. 기술평가서는 청구인 및 실용신안등록출원인 또는 등록실용신안권자에게 송달된다.

### 【표61】 기술평가의 절차

#### ② 실용신안등록의 정정

- 등록된 후의 실용신안등록에 대해 명세서 등을 정정하고자 하는 경우에는, 다음의 경우에 한해 1회만 정정할 수 있음

- (ㄱ) 실용신안등록청구의 범위의 감축
- (ㄴ) 오기의 정정
- (ㄷ) 불명료한 기재의 서명

- 보정명령의 경우는 정정서의 제출이 있으면, 특허청장관은 그 정정서를 첨부된 명세서등이 다음의 각 호에 해당하는지를 살피고, 이에 해당하는 경우에는 보정을 명할 수 있음

- (ㄱ) 그 고안이 물품의 형상, 구조, 또는 조합에 관한 것이 아닌 경우
- (ㄴ) 그 고안이 공공의 질서, 선량한 풍속 또는 공중의 위생을 해할 우려가 있는 경우
- (ㄷ) 둘 이상의 고안이 하나의 실용신안등록출원에 포함되어 있는 경우
- (ㄹ) 정정서에 첨부된 명세서 등에 필요한 사항이 기재되어 있지 않거나 그 기재가 현저하게 불명확한 경우

#### (4) 특허제도와와의 비교

- 실용신안등록제도는 방식심사, 분할출원, 우선권 주장 출원, 설정등록, 실시권, 심판 및 소송 등의 절차에 있어서 대부분 특허법을 준용하고 있음
- 다만, 그 보호대상에 있어서 특허에 비해 소발명을 보호하도록 제한하고 있고, 주요하게는 무심사제도를 채택하고 있다는 점에서 큰 차이가 있음
- 무심사제도의 채택으로 인해 기술평가제도를 두게 되고, 정정을 제하하고 있는 것도 특허제도와 다른 점이며, 그 외에도 존속 기간이나 수수료 등에 있어서 차이가 있음

### 6.3.4 디자인등록의 출원 및 심사

- 디자인보호법의 보호대상
  - 디자인보호법상 디자인은 ‘물품의 형상, 모양 또는 색채 또는 이들의 결합으로서, 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것’을 의미하며, 물품에 관한 디자인이면 종류는 상관없음



## ○ 특수한 종류의 디자인

### ① 부분디자인

- 물품 전체가 아닌 물리적으로 분리할 수 없는 물품의 부분에 대한 디자인을 지칭하며, 그 부분을 포함하는 물품에 대해서도 그 효력이 미침

### ② 관련디자인

- 본 디자인과 유사한 디자인을 본 디자인과 동일자로 출원한 경우에 한해 등록을 인정하는 것으로 복수의 변형 디자인을 효과적으로 보호하기 위한 것임

### ③ 조합물 디자인

- 복수의 물품을 전체로서 1 디자인으로 인정하는 것으로서 동시에 사용되는 2 이상의 물품이 대상임

### ④ 비밀디자인

- 등록 후 최장 3년 동안, 디자인공보에 내용을 공표하지 않도록 하여 모방, 도용으로부터 보호하기 위한 것임

### ⑤ 동작디자인

- 물품의 형상이 물품의 기능에 의해 변화하는 경우에 그 변화전후의 형상에 대해 등록을 받을 수 있도록 한 제도임

## (1) 디자인등록출원

### ○ 출원서류

- 개발한 디자인에 대해서 디자인등록출원을 하기 위해서는, 소정 양식을 만족하는 서류를 특허청에 제출해야 함
- 디자인등록출원을 위해서는, 출원서와 도면을 각각 1부씩 작성하여 제출하여야 함
- 특허출원과 달리 디자인의 보호대상은 도면에 의해 특정되므로, 명세서나 상세한 설명을 제출할 필요는 없음
- 다만, 디자인등록출원서에서 디자인에 관한 물품에 대해 간략하게 설명하도록 되어 있음

- 출원서류의 작성 요령은 기본적으로 특허출원서류의 작성 요령과 동일하고, 마찬가지로 전자출원의 경우에 소프트웨어를 교부받아 편리하게 작성할 수 있음
- 디자인등록출원서에서 [서류명], [정리번호], [제출일], [수신처], [국제특허분류], [디자인의 창작을 한 자], [디자인등록출원인], [법정대리인], [대리인], [수수료의표시], [제출물건의 목록]의 항목은 특허출원서와 공통임
- 그러나 디자인등록출원서에는 [디자인에 관한 물품의 명칭], [디자인에 관한 물품의 설명] 및 [디자인의 설명]의 항목이 포함되어 있다는 점에서 특허출원서와 차이점이 있음

## ○ 출원인 적격

- 디자인등록출원을 하기 위한 출원인으로서의 자격은, 창작자와 그 디자인 등록을 받을 수 있는 권리를 정당하게 양수한 승계인에 한해 가질 수 있음
- 미성년자 및 외국인의 경우에 일정한 제한이 따르며, 상세한 내용은 특허출원의 출원인 적격을 참조

## ○ 출원절차

### ① 출원종류의 결정

- 넓고 강력한 디자인권을 확보하기 위해서는, 상기와 같은 각종 디자인등록출원제도를 종합적으로 활용할 필요가 있으며, 출원전에 디자인 개발의 각 단계에 있어서 어떠한 제도를 활용하여야 창작된 디자인이 충실하게 보호될 수 있는 지를 특정할 필요가 있음

### ② 출원서류의 제출

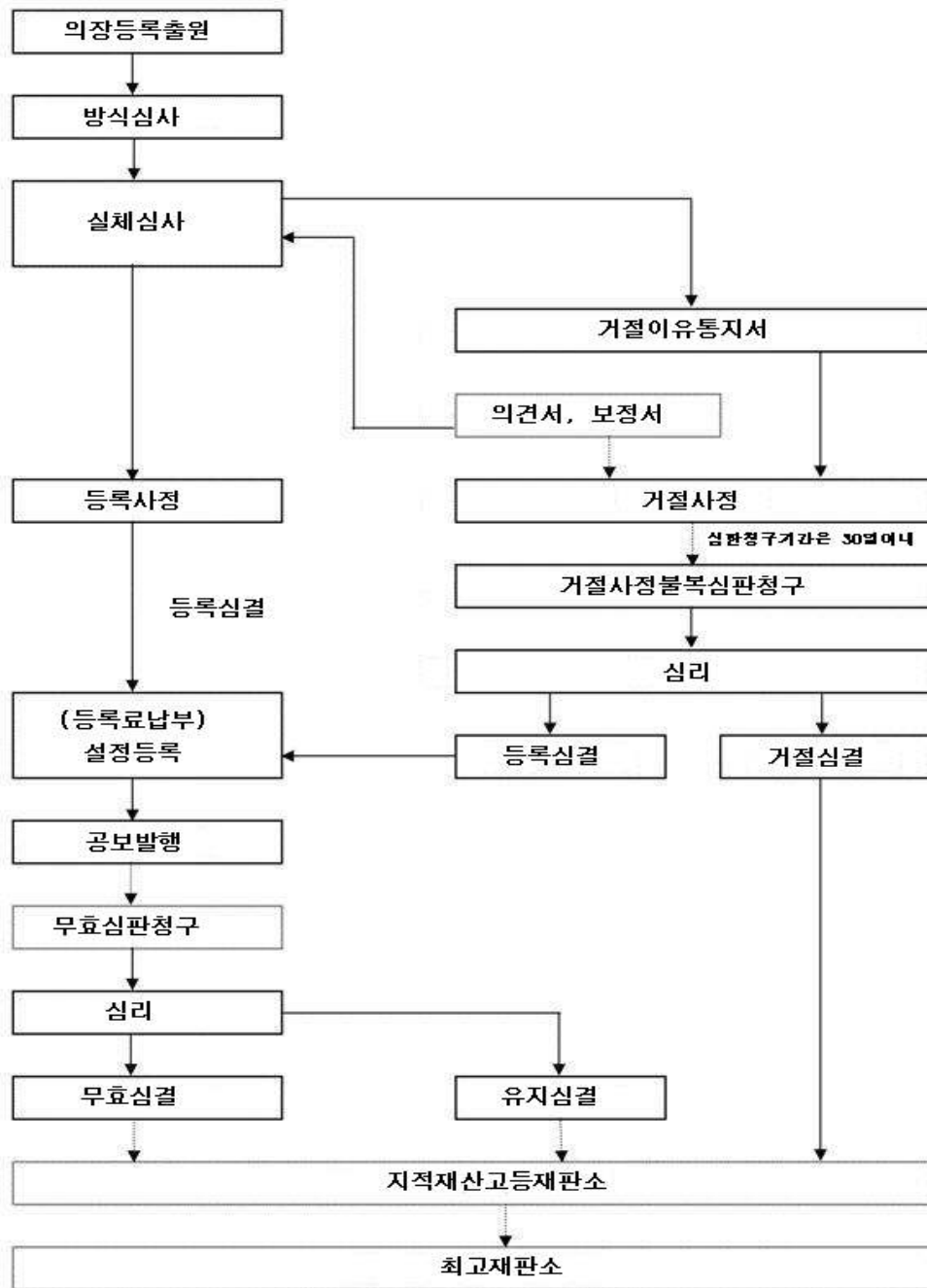
- 디자인등록출원을 위한 출원서류(출원서 및 도면(사진, 견본))의 작성이 완료되면, 이를 특허청에 제출하여야 하며, 특허청에 출원서류를 제출하는 방법은 특허출원과 동일하므로, 특허출원의 출원절차를 참고



【그림 89】 디자인출원에서 등록까지의 절차

## (2) 디자인등록출원에 대한 심사

### ○ 절차도



【그림90】 디자인등록 심사 절차도

## ○ 방식심사

- 방식심사는 특허청에 제출한 서류가 소정의 법에서 정한 절차적 및 형식적 요건을 구비하고 있는지를 심사하는 것을 말함
- 디자인등록출원에 관한 방식심사는 특허 및 실용신안에서의 방식심사와 동일한 절차를 통해 이루어지므로, 그 상세에 대해서는 특허출원에 대한 방식심사를 참고

## ○ 실체심사

- 방식심사가 행해지는 사이에 출원의 내용에 따라서 디자인분류가 부여됨
- 그 분류에 따라서 담당 심사실 및 심사관에게 출원서류가 전달됨
- 특허의 경우와는 달리 출원 심사청구를 하지 않아도 자동적으로 실체 심사가 이루어지게 됨
- 실체심사는 분야에 따라 다르지만, 출원으로부터 6 내지 9개월 이내에 심사가 착수되고, 1년 이내에는 특허청으로부터 거절이유통지서나 등록 사정서 등의 결과가 통지됨
- 심사착수계획은 일본특허청 홈페이지에도 게재되어 있음

## ○ 디자인등록의 요건

- 디자인보호법상의 보호대상일 것
- 공업상의 이용이 가능할 것
- 신규성
- 용이하게 창작할 수 있는 디자인이 아닐 것(창작성)
- 선원디자인의 일부와 동일 또는 유사하지 않을 것
- 공익적 부등록 사유에 해당하지 않을 것
- 공서양속을 해할 우려가 있는 디자인
- 타인의 업무에 관한 물품과 혼동을 발생시킬 우려가 있는 디자인
- 물품의 기능을 확보하기 위해 불가결한 형상만으로 이루어진 디자인

- 기타 (출원된 디자인이 특허법 제38조(공동출원규정 위반), 제25조(권리 능력 없는 외국인에 의한 출원)(디자인보호법 제17조제1항), 조약의 규정에 의해 디자인등록을 받을 수 없는 경우(디자인보호법 제17조제2항), 하나의 디자인등록출원으로 다수의 디자인을 출원한 때(디자인보호법 제17조 제3항) 및 디자인의 창작자가 아닌자로서 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자에 의해 출원이 이루어진 경우(제17조 제3항)에도 디자인등록을 받을 수 없음)

### (3) 디자인의 유사

- 출원된 디자인이 등록요건을 갖추고 있는지, 또한 디자인권의 권리범위가 동일 또는 유사한 디자인에까지 미치므로, 유사 개념은 디자인등록제도에서 중요한 의미를 갖으며, 디자인의 유사란 동일 또는 유사한 물품 사이에 있어서, 그 형태가 유사하고 미감이 공통되는 것을 말함

물품 형태	동일	유사	비유사
동일	동일 디자인	유사 디자인	비유사 디자인
유사	유사 디자인	유사 디자인	비유사 디자인
비유사	비유사 디자인	비유사 디자인	비유사 디자인

【표62】 디자인의 동일 및 유사 관계도

#### ○ 물품의 동일 및 유사

- 동일 물품이란 용도 및 기능이 동일한 물품을 말하며, 예를 들어, 붉은색 연필과 청색 연필은 동일 물품임
- 한편, 유사 물품이란 용도가 동일하나 기능이 다른 물품을 말하며, 그 예로서, 만년필과 볼펜은 유사 물품의 관계에 있음

## ○ 형태의 유사

### ① 비교하는 2개의 디자인의 차이점을 확인

- 창작 포인트가 어디인지, 즉 주지디자인 및 공지디자인을 참작하여 그 디자인의 새로운 특징을 명확히 함
- 시각상의 임팩트를 주는 부분이 어디인지 확인함
- 상술한 부분들이 기능상으로 불가결한 형태인지 확인함
- 관련디자인과 공통되는 부분이 어디인지 확인함

### ② 디자인의 요부 인정

- 디자인의 창작의 포인트가 되는 부분이면서, 주의를 끄는 부분이고, 기능상으로 불가결한 형태가 아닌 부분을 인정함
- 또한, 유사디자인, 관련디자인이 존재하는 경우는 본 디자인과 유사디자인, 관련디자인의 공통부분이 요부로 인정됨

### ③ 디자인의 비교

- 비교하는 디자인이 요부에 있어서 공통되는 경우 유사 디자인으로, 그렇지 않는 경우에는 비유사 디자인으로 판단함

## 6.3.5 상표등록의 출원과 심사

### (1) 상표등록출원

#### ○ 상표등록출원을 위해서는 식별력 있는 상표를 특정하는 외에 그 상표를 사용할 상품 또는 서비스를 특정하여야 함

- 상표와 상품/서비스를 특정하면 출원서를 작성하여 제출하여야 함

#### ○ 상표종류

##### ① 구성 및 기능에 따른 상표의 종류

- 구성에 따라 상표의 종류를 살펴보면, 문자상표, 도형상표, 기호상표, 입체상표, 결합상표로 나누어 볼 수 있음

- 1997년 4월 1일부터 입체상표의 등록도 인정하게 되었는데, 그 전에는 입체적형상은 디자인보호법, 저작권법, 부정경쟁방지법에서 보호되었음
- 기능에 따라서는, 상품상표, 서비스표(役務商標), 단체상표 등으로 구분하여 볼 수 있는데, 단체상표는 단체 자체가 사용하는 것이 아니고 그 구성원들이 사용하는 상표로서 단체 구성원의 출처의 상품(서비스업)이라는 것을 나타내는 것임
- 예를 들어 지역의 생산품조합이 단체상표권을 취득하여 그 구성원에게 사용하도록 함으로써 그 상품이 그 지역 생산품임을 나타냄과 동시에 구성원의 상호노력에 따라 업무상의 신용을 쌓아가는 것을 기대할 수 있음
- 단체상표 중에서 지역명칭과 보통명칭 등의 조합으로 구성된 지역단체상표가 최근 개정 입법화되었음

## ② 일본상표법에서 보호하지 않는 상표

- 자사의 상품이나 서비스를 타사의 것과 구별할 수 있도록 하는 것이라 하더라도, 현재 일본 상표법에서는 1) 시각적으로 감지할 수 없는 소리(청각), 냄새(후각), 맛(미각) 상표, 2) 색채만으로 구성된 상표, 움직이는 상표에 대하여는 보호대상으로 하고 있지 않으며, 반면에, 우리나라에서는 현재 보호되고 있는 상표의 형태 외에 시각적으로 인식될 수 있는 홀로그램, 움직이는 상표 등을 등록 가능한 표장으로 인정하는 방향으로 개정논의가 진행되고 있음

## ○ 상표검색

- 일본에서도 우리나라와 마찬가지로 등록주의, 심사주의를 채택하고 있기 때문에 특히나 상표 출원 전에 상표 검색을 할 필요가 있으며, 상표의 등록이 가능할지 여부를 판단하기 위해서는 출원 전에 타인의 동일 또는 유사한 등록상표가 존재하고 있는지, 또는 출원되어 있는지 등을 조사하는 것이 바람직함
- 만약, 사용 또는 출원 전에 타인의 권리가 존재함을 알게 되면, 다른 상표를 선택하고 사용 및 등록이 불가능한 상표를 출원함에 따른 불필요한 경비가 소요되는 것을 막을 수 있음
- 상표조사를 위해 이용할 수 있는 데이터베이스는 다음과 같음



- (ㄱ) 특허전자도서관(IPDL)을 이용한 검색
- (ㄴ) 상표 데이터베이스 [BRANDY]를 이용한 검색
- (ㄷ) 상표 데이터베이스 [PATOLIS]를 이용한 검색
- (ㄹ) 상표 데이터베이스 [INTER MARK]를 이용한 검색

### ○ 출원서류

- 상표등록을 받고자 하는 자는 ① 출원인의 성명(명칭), 주소(거소) ② 상표 ③ 지정상품(서비스), 상품(서비스)구분 등을 표시한 출원서를 특허청장에게 제출하여야 함(상표법 제5조16))
- 특허청 접수창구에 직접 출원서류를 지참하거나 컴퓨터를 이용하여 전자출원의 온라인 송신을 할 수 있는 전자출원 및 서면출원의 출원방법에 대해서는 특허출원을 참조

### ○ 상표출원절차

- 상표등록출원서류를 제출하는 방법은 전자출원과 서면출원이 있으며, 원칙적으로 특허출원서류의 제출방법과 동일하므로, 상세한 내용은 특허출원의 절차를 참고함
- 통상 출원부터 등록까지 1년 정도의 시간이 소요되며, 출원부터 등록까지의 주요 절차는 다음과 같음

- (ㄱ) 출원- 법령에서 정한 양식의 출원서(願書)를 특허청에 제출
- (ㄴ) 공개공보- 일본에서는 출원된 사실을 공개공보에 게재하며, 우리나라의 경우 심사를 통과한 출원상표에 대한 출원공고와 달리 단순한 출원 사실을 알리는 것이지 심사를 통과하였다는 의미가 아님
- (ㄷ) 방식심사- 방식(형식)상의 요건을 갖추었는지 여부에 대한 심사가 진행됨
- (ㄹ) 심사(실체심사)- 실체상의 등록요건을 충족시키는지 여부에 대한 심사임

- (㉑) 거절이유통지서 - 심사 시 실체상의 요건을 충족하지 못하는 출원은 출원인에게 거절이유가 통지됨
- (㉒) 의견서/보정서- 심사관의 거절이유에 대하여 의견서, 보정서 제출에 의하여 반론의 기회가 주어짐
- (㉓) 거절사정 또는 등록사정- 거절이유가 해소되지 않았을 경우에는 거절사정이 되고, 최종적으로 거절이유가 없다고 판단될 경우에는 등록사정이 되며, 등록사정이 되면 등록료를 납부하고 설정 등록되며 상표공보가 발행됨
- (㉔) 불복심판- 거절사정에 불복할 경우 심판을 청구하는 것이 가능하며, 거절심판에서 심리 결과 등록심결이 나오게 되면 등록료 납부 후 설정등록이 되나, 거절심결이 내려질 경우 동경고등재판소에 불복하고 이 단계에서도 패소하여 불복할 경우에는 최고재판소에서 다투게 됨

○ 상표출원수수료

- 일본에서는 등록 및 갱신 시에 10년의 등록료를 일괄하여 납부하는 것이 원칙이나, 다만 전기 후기로 분할하여 납부하는 분납제도를 이용하는 것이 가능함
- 단, 일괄납부와 비교하여 약 1.3배의 등록료가 필요하지만, 라이프사이클이 짧은 식품의 상품명 등에 사용할 경우 분할납부의 이점이 있음

상표출원시 관납료	1류의 경우 : 2100엔	다류의 경우 : 6000+(15000+류구분수)
상표설정 등록료(10년)	1류 당, 일괄 납부시 : 66,000엔	전기 5년의 분할 납부의 경우 : 44,000엔
존속기간갱신등록	1류 당, 일괄 납부시 : 199,000엔	전기 5년의 분할 납부의 경우 : 101,000엔
지정상품의 전환신청	1건의 상표권당 : 40,000엔	

【표63】 상표출원 수수료

## ○ 특수출원의 출원절차상 유의사항

### ① 분할출원

- 2이상의 상품 또는 서비스업을 지정한 출원의 경우, 그 중 일부의 지정상품 또는 지정서비스업을 나누어 새로운 출원으로 하는 것이 가능함
- 이 경우의 출원을 분할 출원이라고 하고, 출원일은 원출원일로 인정되는 이점이 있음(출원일의 소급)/ 분할출원은 지정상품 등의 일부에 대하여 거절될 우려가 있는 경우에 있어 거절의 우려가 없는 지정상품등에 대하여 권리를 확보하고, 거절될 우려가 있는 일부의 지정상품 등에 대하여는 별개의 출원에서 다투어 볼 경우 등에 이용됨
- 분할출원은 정해진 기간 내에 하여야 하며, 상표의 일부를 분할하는 것은 허용되지 않음

### ② 변경출원

- 통상의 상표출원과 단체상표출원 또는 방어표장등록출원은 서로 출원을 변경하는 것이 가능하고 이 경우의 출원을 변경출원이라 함
- 변경출원에 대하여도 출원일 소급의 이점이 있으며, 변경출원도 거절될 경우가 있을 경우 이용됨
- 출원변경이 있을 경우의 원출원은 취하된 것으로 보며, 변경출원 역시 소정의 기간 내에 가능함

## (2) 상표등록출원에 대한 심사

### ○ 상표등록출원에 대한 심사절차는 방식심사와 실체심사로 이루어지며, 그 절차는 실질적으로 특허와 동일함

- 다만, 거절이유가 상이하며, 특히 상품/서비스업 및 상표의 유사판단이 쟁점이 됨

### ○ 방식심사와 출원일의 인정

- 상표등록출원에 대한 방식심사의 절차는 특허출원에 대한 방식심사의 절차와 유사함
- 다만, 출원일을 인정할 수 없는 정도의 하자가 있는 경우에도 기간을 정하여 이를 보완할 수 있는 기회를 부여하고, 보정서에 의해 그 하자를 보완한

경우에 그 보정서를 제출한 날을 출원일로 인정한다는 점에서 특허출원과 차이가 있음

- 선출원주의를 채용하고 있는 일본에서는 출원일의 인정이 중요하며, 상표법 제5조의 2 제1항에 열거된 경우를 제외하고는 특허청장은 상표등록출원에 관한 출원서를 제출한 날을 상표등록출원일로 인정하지 않으면 안됨(상표법 제5조의2 제1항18))
- 다만, 상표등록출원이 상표법 제5조의 2 제1항 각목에 열거된 사항 중 어느 하나에 해당될 경우에 특허청장은 상표등록을 받고자 하는 자에게 상당한 기간(일반적으로 30일)을 지정하여, 상표등록출원에 대한 보완을 할 것을 명함(상표법제5조의 2 제2항). 지정된 기간 내에 보완이 된 경우는 그 보정서를 제출한 날이 상표등록출원일로 인정됨(상표법 제5조의 2 제3항 및 제4항)

## ○ 실체심사

### ① 상표등록출원에 대한 거절이유

- (ㄱ) 자기의 업무에 관한 상품 또는 서비스에 대하여 사용할 의사가 없는 상표 또는 식별력이 없는 상표(상표법 제3조)
- (ㄴ) 선원등록상표와 동일 또는 유사한 상표 등, 부등록사유에 해당하는 상표(상표법 제4조 제1항 각호)
- (ㄷ) 동일출원에 있어 협의에 따라 결정된 출원인이 아닌 자의 출원 또는 추첨에 의해 정해진 출원인이 아닌 자의 출원(상표법 제8조 제2항 및 제5항)
- (ㄹ) 부정사용에 따른 상표등록이 취소된 경우, 그 취소심결확정후 5년 경과전에 상표권자였던 자 또는 사용자였던 자의 출원(상표법 제51조 제2항, 제52조의 2 제2항 및 제53조 제2항)
- (ㄴ) 권리능력이 인정되지 않는 외국인의 출원(상표법 제77조에서 준용되는 특허법 제25조)
- (ㄷ) 조약규정에 따라 상표등록을 받을 수 없는 경우1상표가 아닌 경우, 또는 상품(서비스)의 지정이 정부령(政令)에서 정한구분에 맞지 않는 경우(상표법 제6조 제1항 및 제2항)

## ② 거절이유통지

- 심사관은 상표등록출원이 상기 거절이유에 해당한다고 볼 경우, 거절결정을 하기 전에 출원인에게 그 이유를 통지하고 기간을 지정(통상 40일)하여 의견서를 제출할 기회를 주지 않으면 안됨(상표법 제15조의 2)
- 또한, 심사관은 출원에 관한 상표가 등록은 되어 있지 않으나 타인의 선출원상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 지정상품, 서비스업 또는 이와 유사한 상품, 서비스업에 대하여 사용하는 상표인 경우에는 출원인에 대하여 [당해타인의 상표가 등록되어 있어 출원인의 상표는 상표법 제4조 제1항 제11호에 해당한다] 는 뜻을 통지하고, 상당 기간을 지정하여, 의견서를 제출할 기회를 부여함(상표법 제15조의 3)
- 이 통지가 이루어진 경우에 있어서, 당해 타인의 상표가 상표등록이 된 경우에는 재차 거절이유를 통지하지 않음

## ③ 의견서 또는 보정서의 제출

- 거절이유통지에 대해 출원인은 지정된 기간 이내에 의견서 및/또는 보정서를 제출할 수 있으며, 보정서는 지정상품 등을 보정하기 위해 제출할 수 있으나, 상표를 변경할 수는 없음

## ④ 등록사정과 거절사정

- 등록사정이 되면 특허청으로부터 등록사정의 등본이 송달됨
- 사정등본의 송달일로부터 30일 이내에 등록료를 납부하면, 특허청의 등록원부에 상표가 등록됨
- 상표권의 존속기간은 설정등록일로부터 10년임
- 상표권의 존속기간은 상표권자의 갱신신청(상표법 제20조)에 따라 갱신할 수 있음
- 거절사정이 되어 특허청으로부터 거절사정의 등본을 송달받은 경우에, 이에 불복하고자 한다면 거절사정불복심판을 청구하여야 함
- 등록사정 및 거절사정 이후의 절차는 특허출원과 동일하므로 특허출원에 관한 내용을 참고

## ○ 상표등록요건

- ① [자타상품 서비스업의 식별력] 이 있을 것(상표법 제3조)

- 자타상품, 서비스업의 식별력이란 자사의 상품 또는 서비스업을 타사의 상품 또는 서비스업과 구별시키는 상표의 기본적인 기능을 말함

구분	내용		
보통명칭 (상표법 제3조 1①)	상품, 서비스의 보통명칭이라는 것은 거래업계에 있어서 그 상품, 서비스의 일반적인 명칭으로 인식되는 것을 말하며, 보통명칭이라도, 전혀 다른 상품 서비스에 사용할 경우에는 등록이 가능함		
관용상표 (상표법 제3조 1②)	관용상표라는 것은 당초 자타상품, 서비스의 식별력을 갖고 있었으나 동종류의 상품 서비스업에 대하여 동업자간에 보통으로 사용된 결과 식별력을 잃은 것을 말함 단 관용상표에 식별력이 있는 표시를 결합시켰을 경우 전체로서 등록이 가능함		
기술적상표 (상표법 제3조 1③)	상품의 산지와 품질, 서비스의 제공 장소와 질 등을 표시한 것을 말함 (예) 산지- 北海道(지정상품 : ‘버터’) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 판매자- 東京, 銀座</li> <li>▪ 품질- NO. 1</li> <li>▪ 재료- りんご (사과라는 뜻)</li> <li>▪ 효과- 即效</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 용도- 台所用 (부엌용이라는 뜻)</li> <li>▪ 수량- 20個, 100枚</li> <li>▪ 제법- 手打ち</li> </ul> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 판매자- 東京, 銀座</li> <li>▪ 품질- NO. 1</li> <li>▪ 재료- りんご (사과라는 뜻)</li> <li>▪ 효과- 即效</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 용도- 台所用 (부엌용이라는 뜻)</li> <li>▪ 수량- 20個, 100枚</li> <li>▪ 제법- 手打ち</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 판매자- 東京, 銀座</li> <li>▪ 품질- NO. 1</li> <li>▪ 재료- りんご (사과라는 뜻)</li> <li>▪ 효과- 即效</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 용도- 台所用 (부엌용이라는 뜻)</li> <li>▪ 수량- 20個, 100枚</li> <li>▪ 제법- 手打ち</li> </ul>		
흔한 성 또는 명칭(상표법 제3조 1④)	일본 특허청 심사기준에서는 흔한 성, 업종명, 저명한 지리적 명칭 (행정구획명,旧가명 함) 등에 [商店], [屋], [製作所], [Co., Ltd] 등을 결합하여 이루어진 상표는 원칙적으로 흔한명칭에 해당한다고 봄 다만 행정구역명과 업종명을 결합하여 된 회사명에 있어, 보통으로 채택될 수 있는 명칭인 경우에도 다른 동일한 것이 현조하지 않으면 인정될 수 있음 그 예로 [日本{生命保險相互會社}] 는 흔한 명칭이 아닌 것으로 봄		
간단하고 흔한 명칭(상표법 제3조 1⑤)	일본 특허청 심사기준에서는 가타가나문자 1자, 1개의 직선, 파선, 윤곽으로 하여 보통으로 사용되는 △□◇ , 로마문자 1자 또는 2자로 이루어진 경우, 로마문자 1자에 그 음을 가타가나문자로 병기한 것 등을 본 호에 해당한 것으로 보고 있음		
기타 식별력이 없는 상표(상표법 제3조 1⑥)	[BECAUSE YOU LOVE NICE THINGS], [EAT WELL BE WELL] 등의 표어가 이에 해당하며, 단 식별력이 없는 문자라도, 특수한 글자체인 경우, housemark 등의 식별력이 있는 문자, 도형등과 결합한 경우 등록을 받을 수 있음		

【표64】 식별력이 없는 상표의 예

② 사용에 따른 자타상품, 서비스업의 식별력의 발생(상표법 제3조 제2항)

- 상표의 구성에 있어 본래 식별력이 없는 상표라도, 사용에 의해 식별력을 얻은 경우에는 상표등록을 받을 수 있으며, 상표가 사용에 의하여 식별력을 얻은 경우인지는 다음을 종합적으로 고려하여 판단함
- i) 실제 사용하고 있는 상표 및 상품, 서비스업, ii) 사용개시시기, iii) 사용기간, iv)사용지역, v) 생산, 증명 또는 양도 수량, 또는 여업의 규모(점포수, 영업지역, 매상고 등), vi) 선전광고의 방법, 횟수 및 내용 이와 같은 사실은 다음과 같이 증명할 수 있는데, i) 납입전표, 주문전표, 청구서, 영수증 또는 상업장부, ii)선전광고 등이 기재된 인쇄물(신문, 잡지, 카달로그, 해외IP 보호가이드북 (일본)단지 등), iii) 상표가 사용된 것을 명시하는 사진 등, iv)광고업자, 방송업자, 출판업자 또는 인쇄업자 등의 증명서, v) 동업조합 또는 동업자의 증명서, vi) 상품 또는 서비스업의 거래처 또는 대리점의 증명서, vii) 수요자의 증명서, viii) 공적기관 등의 증명서(국가, 지방자치단체, 재일외국대사관, 상공회의소 등)

③ 타인의 권리와 저촉되는 것(사익적 사유)

- 일본 상표법은 상표법 제3조에 있어 상표등록출원된 상표 중 자타상품식별력을 갖고 있더라도 공익, 사익적 사유에서 제4조에서는 부등록 사유를 규정하고 있음

④ 공익을 행하는 상표

- 국기, 국화문장, 훈장, 포장 또는 외국의 국기와 동일 또는 유사한 상표(상표법 제4조 제1항 제1호)
- 파리조약동맹국, 상표법조약체결국 등의 문장 등과 동일 또는 유사한 상표(상표법 제4조 제1항 제2호)
- 국제연합 기타 국제기관을 표시하는 포장(상표법 제4조 제1항 제3호)
- 적십자의 포장, 명칭 등과 동일 또는 유사한 상표(상표법 제4조 제1항 제4호)
- 정부, 지방공공단체 등의 감독, 증명이 있는 것으로 오인될 우려가 있는 상표(상표법 제4조 제1항 제5호)
- 국가, 지방공공단체 등의 표장으로 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표(상표법 제4조 제1항 제6호)
- 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표(상표법 제4조 제1항 제7호)

- 박람회와 상과 동일 또는 유사한 표장을 갖고 있는 상표(상표법 제4조 제1항 제9호)
- 상품의 품질 또는 서비스업의 질의 오인을 일으킬 염려가 있는 상표(상표법 제4조 제1항 제16호)
- 상품 또는 상품의 포장의 형상이고, 그 상품 또는 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표(상표법 제4조 제1항 제18조)

## ○ 상표, 상품의 유사판단

### ① 상표 유사판단

- 상표의 유사판단은 상표의 외관, 칭호, 관념의 각각의 판단요소를 종합적으로 판단하고 또 상표가 사용되는 상품 또는 서비스업의 주요한 수요자층 및 거래실정을 고려하여 판단할 필요가 있음

### ② 상품·서비스업 유사판단

- 상품의 유사판단은 각 상품의 i) 생산부분이 일치하는지, ii) 판매부분이 일치하는지, iii) 원재료 및 품질이 일치하는지, iv) 용도가 일치하는지, v) 수요자의 범위가 일치하는지, vi) 완성품과 부품의 관계에 있는지 어떠한지를 고려함
- 서비스업의 유사판단은 i) 서비스업 제공의 수단, 목적 또는 장소가 일치하는지, ii) 제공에 관련된 상품이 일치하는지, iii) 수요자의 범위가 일치하는지, iv) 업종이 같은지, v) 당해서비스업에 관한 업무와 사업자를 규제하는 법률이 같은지, vi) 동일 사업자가 제공하는 것인지 등을 고려함
- 상품과 서비스업의 유사판단은 i) 상품의 제조, 판매와 서비스업의 제공이 동일사업자에 의하여 행해지는 것이 일반적인지, ii) 상품과 서비스업의 용도가 일치하는지, iii) 상품의 판매장소와 서비스업의 제공 장소가 일치하는지, iv) 수요자의 범위가 일치하는지 등을 고려함

## (3) 상표갱신

- 상표권은 존속기간이 만료하더라도 갱신에 의해 존속기간을 계속해서 연장할 수 있음
- 상표권의 존속기간은 등록일로부터 10년이며, 10년마다 존속기간을 갱신하도록 되어 있어 반영구적으로 권리를 존속시키는 것이 가능함



- 존속기간갱신은 특허청에 갱신 신청을 함
- 존속기간 갱신등록신청은, 존속기간만료 전 6개월부터 만료일까지 할 필요가 있음
- 다만, 갱신기간이 경과하였을 경우라도 만료 후 6개월 이내라면, 관납료 배액을 납부하고 갱신등록을 할 수 있으며, 갱신 비용은 1류 구분, 일괄납부의 경우에는 관납료가 151,000 엔(10년 치), 1류 구분, 분할납부의 경우에는 101,000엔(5년 치)가 소요됨

#### **(4) 방호표장등록제도**

- 상표를 영원히 계속적으로 사용하여 많은 액수의 선전광고비를 투입하면, 많은 수요자들이 그 상표를 알게 됨
- 주지도가 매우 높은 상표를 주지, 저명상표라고 하는데 상표가 저명해지면 그 상품과 서비스업과 유사하지 않은 상품과 서비스업에 대해서도 제3자가 사용 시 출처의 혼동이 생기는 경우가 있음
- 이러한 업무상의 신용을 획득한 저명상표를 출처혼동의 염려가 있는 비유사 상품 및 서비스업의 범위까지 권리로 하여 등록해 두는 제도가 방호표장의 제도임
- 방호표장등록을 받음에 따라 출처혼동의 염려가 있는 비유사 상품과 서비스업에까지 타인의 사용과 상표등록을 배제하는 것이 가능하며, 즉 방호표장등록에 근거한 권리는 상표권의 보호범위를 확대하여 제3자의 상표권침해에 대한 안정적 구제를 확보할 수 있음
- 또한 방호표장등록을 받음에 따라 저명상표로 인정되며, 이 경우 특허청전자도서관(IPDL)의 [주지저명상표]에 게재됨
- IPDL에는 영문검색사이트도 있기 때문에 해외의 특허청에 대해서도 저명상표라는 증명의 법적판단자료로 이용될 수 있음

- 방호표장제도는 저명상표를 보호하기 위한 제도이며, 이러한 특징으로 인하여, 지정한 상품 및 서비스업의 사용을 요건으로 하지 않으며, 이 때문에 불사용취소심판 대상이 되지 않으며, 안정된 권리를 유지하는 것이 가능하며, 방호표장등록을 받기 위해서는 넓게 일반적으로 알려져 있다고 인정되는 상표권을 소유하지 않으면 안됨
- 그 등록상표를 기본으로 하여 동일한 표장에 대해 등록을 받는 것이 가능함

### 6.3.6 심판 및 심결취소소송

#### (1) 심판의 종류 및 개요

- 거절사정불복심판
  - 거절사정불복심판은 거절사정을 받은 자가 그에 불복하여 심판부에 그 판단을 요청하는 것임
  - 심판에서는 심판청구의 취지와 심판청구의 이유를 제출하여야 함
  - 거절사정불복심판을 청구하면서 명세서 등을 보정한 경우에는 전치심사가 이루어져 심사를 했던 심사관이 보정된 내용에 기초하여 재심사를 행하도록 하고, 전치심사에서 원결정이 유지된 경우에는 심판부에서 본안 심리를 행함
- 무효심판
  - 등록된 권리에 하자가 있음을 주장하여 그 무효를 청구하는 것으로서, 누구든 심판청구를 할 수 있음
  - 무효심판은 권리가 소멸된 후에도 청구할 수 있음
  - 무효 심판의 피청구인은 정정청구를 할 수 있음

## ○ 정정심판

- 등록된 특허명세서 및 청구범위 또는 도면을 정정할 수 있도록 한 제도로서, 정정범위는 특허청구범위의 감축, 오기 또는 오역의 정정, 불명료한 기재의 석명에 한정되고, 이로 인해 실질적으로 특허청구범위를 확장하거나 변경해서는 안됨

## ○ 보정각하불복심판

- 출원인이 제출한 보정서가 보정요건에 부적합하여 각하한다는 결정이 내려진 경우에, 출원인이 이에 불복하여 제기하는 심판임

## ○ 상표등록취소심판

- 하자 없이 등록된 상표에 대해서 법에서 정한 일정한 후발적 사유가 존재하는 경우에 그 등록의 취소를 구하는 심판임
- 불사용에 의한 취소심판과 부정사용에 의한 취소심판, 그리고 부당등록에 의한 취소심판과, 유사상표의 이전에 수반하는 혼동방지의 취소심판이 있음

## ○ 판정제도

- 우리나라의 권리범위 확인심판에 대비되는 것으로서 특정 발명이 등록된 특허의 권리범위에 속하거나 또는 속하지 않는다는 것에 대한 판정을 청구하는 제도임
- 법적 구속력이 없으며, 소송 등에서 참고로 될 뿐임

## **(2) 심결취소소송**

### ○ 심판에 의한 심결에 불복하는 경우에는 IP 고등재판소에 심결취소소송을 제기할 수 있음

- 심결 또는 결정의 등본을 받은 날로부터 30일 내에 할 수 있음

### 6.3.7 한국제도와와의 주요 차이점

- 심사청구료의 반환
  - 심사청구후라도 심사착수전에 출원을 포기/취하하면 심사청구료의 반액을 반환함
- 특허의 심사청구기한은 출원일로부터 3년
- 실용신안 무심사등록
- 프로그램 청구항 및 다중종속항 허용
- 외국어명세서로 출원가능(2개월 내 번역문 제출요)
- 가실시권등록제도(출원단계에서 실시권 등록이 가능하도록 함)

## 6.4 일본에서의 IP 분쟁 대응

### 6.4.1 개요

- 기업 활동 중에서, 지금까지의 「유형자산」 만이 아니고, 사상, 지혜, 기술, 디자인, 브랜드 등의 「지식 재산」 없고 「정보재」가 얼마나 가치를 낳아, 유익한 것일까에 대해서, 강하게 인식되었음
- 최근의 의식의 고양에 수반하고, 지식 재산을 중심으로 하는 경제활동이 활발하게 되어, 지식 재산과 관련되는 특허권이나 상표권의 침해 등 지식 재산권 법적 분쟁도 증가하고 있음
- 지식 재산권 분쟁에 관해서, 특히 다음과 같은 항목을 마련해서 지식 재산권 소송 사건의 심리 기간을 단축하는 것을 목표로 하고 있음

- 계획 심리의 추진
- 증거 수집 수속의 확충
- 특허권, 실용신안권에 대해 도쿄·오사카 지방재판소에의 전속 관할화에 의한 재판소의 전문 처리 체제의 강화
- 재판외의 분쟁해결 수단(ADR)의 확충, 활성화

○ 지식 재산권 분쟁에 관해서

- 특허권, 실용신안권 등에 관한 소송 사건에 대한 고등재판소 단계에서의 관할의 집중화, 지식 재산권 재판의 전문 처리 체제의 강화
- 재판소의 인적 기반의 확충
- 증거 수집 수속의 확충
- 손해배상 제도의 강화
- 영업 비밀의 보호 강화
- ADR의 기능 강화·활성화

○ 일본의 지식 재산권 분쟁의 심리기간 단축요인은 다음과 같음

- 증원 및 증부 조치에 의해, 지식 재산권 사건의 해결을 위한 처리 태세가 큰 폭으로 강화
- 민사소송법 및 특허법의 개정에 수반해 심리 수속이 합리화
- 신속 심리를 중시하는 소송 운영(재판소는, 신속하고 궁극적인 해결, 당사자가 납득한 다음의 해결을 실현하기 위해서, 재판소의 심증 개시와 적극적인 화해 권고를 실시)

## 6.4.2 재판소에 있어서의 임의의 해결 (1-화해)

### (1) 재판상의 화해의 의의

- 지식 재산권 침해 분쟁과 같은 기업간의 비즈니스 분쟁에 대해서는, 소송이 제기된 다음에 있어도, 당사자는, 항상, 임의 해결을 할

수 없는지 어떤지를 찾는 것이 많음

- 또한, 당사자는, 재판소가 화해적인 해결 수속을 진행시키는 것을 기대하는 경우도 적지 않음
- 일본에서는 민사소송법상, 소송을 심리하는 재판소 스스로가 화해 수속을 하는 것이 허락되고 있음
- 재판상의 화해 수속은, 실제로도 많이 활용되고 있고, 지식 재산권 소송에 있어서의 재판상의 화해율은, 전사건의 50%를 넘고 있음

## **(2) 재판소의 심증 개시와 화해**

- 최근의 경향으로서 재판소는, 화해에 관계하는 경우와 상관하지 않고, 적극적으로 심리 도중의 잠정적인 심증을 개시하는 경우가 많음
- 재판소의 심증 개시에 대해서는, 메리트·디메리트를 생각할 수 있음
- 일반론으로서 재판소가, 심증을 개시하는 것에 의해서, 당사자에 의한 임의의 해결을 기대할 수 있으므로 만일, 장래에 판결을 하는 경우에도, 예상외의 판단이라고 하는 인상을 주는 것을 회피할 수 있어 종국적 해결(1심 판결이 확정하는 것, 상소가 되었을 경우에서도, 상급재판소에 대하고 화해가 되는 것)에 도움이 되는 것 등의 메리트가 있으므로, 심증 개시를 적극적으로 실시하고 있는 실정임
- 이와 같이 재판소가 심증을 개시하는 경우가 많기 때문에, 쌍방의 당사자와도, 재판소의 심증을 안 다음, 화해하는지 아닌지를 판단할 수 있음

## **(3) 화해의 방법**

- 재판소는, 잠정적 심증을 반영시킨 서면에 의한 화해안을, 쌍방으로 동시에 제시하고, 화해 수속을 진행시키는 경우가 있음

- 또한, 화해안에 이르기까지의 이유의 개략을 서면으로 제시하기도 함
- 재판소가, 이러한 방법을 뽑는 이유로서는, ① 당사자에 있어서, 재판소의 쟁점에 대한 판단 내용, 인정 금액 등을 구체적으로 검토할 수 있어 의사결정이 용이하게 되는 것, ② 화해 수속에 대해서는, 공정을 확보할 수 있는 것 등을 들 수 있음
- 이러한 서면에 의한 재판소의 화해안에 있어서의 이유나 손해액은, 원칙적으로는 판결과 일치하는 것이 많음
- 다만, 화해안에서는, ① 주요하지 않은 쟁점에 관해서는, 엄밀한 증명을 요구하지 않고 금액 등을 인정, ② 주요한 쟁점에서는, 심증 비율을 반영시키고, 비율적으로 손해액을 산정하는 등의 이유로부터, 양자가 일치하지 않는 경우도 있을 수 있지만, 그러한 경우에는, 화해안에 그러한 취지를 명시하고 있음
- 또한, 재판소가, 심증을 개시한 다음, 화해를 진행시켰음에도 불구하고, 화해가 결렬되었을 경우, 재판소는, 불리한 심증 개시가 된 당사자에게 보충의 주장·입증을 허용해서는 안되며, 신속하게, 종결하도록 하고 있음

#### **(4) 화해 해결의 인센티브**

- 당사자에 있어서, 재판소의 심증을 파악하고, 화해함으로써 해결을 하는 경우가 많음
- 당사자가, 재판소의 심증을 파악한 후, 화해적인 해결을 선택하는 이유로서는 다음과 같은 요소가 있음
- 재판소의 심증이 원고에게 유리한 경우
  - 원고측이 화해 해결을 하는 이점으로서는, ① 궁극적인 해결로 연결되는 것, ② 제 1 심 단계에서, 승소해도, 상대방으로부터, 공소되고, 제 1 심 판결의 결과가 뒤집어지거나 최종적인 해결이, 늦어진다고 하는 리스크를 회피할

수 있는 것, ③ 또한, 특허권 등에 대해서는, 상소심회의 심리의 과정에서, 공지 문헌이 발견되고, 무효가 되는 리스크도 전무가 아니고, 그러한 리스크를 회피할 수 있는 것, ④ 피고가, 일단, 납득한 다음, 해결하므로, 화해 조항에 대해서, 이행되는 가능성이 높아지는 것, ⑤ 장래의 설계 변경의 경우 등 치밀한 결정을 해 둘 수 있는 것, ⑥ 피고는, 무효 심판 청구를 철회하므로, 권리의 불안정함을 회피할 수 있는 것 등의 이유가 있음

- 피고측이 화해 해결을 하는 이점으로서는, ① 소송에 의한 패소라고 하는 결과를 피하고, 영업상의 불이익 등을 회피하는 것이 가능하다는 것, ② 손해배상액등의 조건면에서 유리한 해결을 하는 것을 기대할 수 있는 것 등의 이유가 있음

○ 재판소의 심증이 원고에게 불리한 경우 (일반적으로, 화해 해결을 하는 이점은 적지만, 실제로 화해가 되는 예가 많음)

- 원고측이 화해 해결을 하는 이점으로서는, ① 패소라고 하는 결과를 피하고, 영업상의 불이익 등을 회피할 수 있는 것, ② 판결 이유 중에 있고, 예상외의 패소 이유가 기재되는 것을 피할 수 있는 것, ③ 사안에 의해서, 피고로부터 된 무효 심판 청구를 철회해 권리의 존속을 도모하는 것이 가능하다는 것 등이 있음
- 피고측이, 화해 해결을 하는 이점으로서는, ① 조기에 분쟁을 해결할 수 있는 것, ② 소송을 계속 하는 것에 의한 비용의 부담을 경감할 수 있는 것 등이 있음

### 6.4.3 재판소에 있어서의 임의의 해결 (2-가처분 수속 화해)

- 일반적으로, 지식 재산권 분쟁의 상당수는, 라이프 사이클이 짧은 상품에 관한 분쟁임
- 그러한 분쟁을 해결하기 위해, 가처분 수속이 선택되는 경우가 많음
- 가처분은, ① 비용이 저렴함, ② 비공개로 실시함, ③ 심문기일을 마련함으로써 양 당사자로부터 별도로 의견을 들을 수 있음, ④ 신속성이 요청되는 등의 특징이 있음
- 재판소는, 가처분 사건을 담당하면, 단기간에 결론을 내지 않으면 안 되지만, 그것과 함께, 임의의 해결책을 모색하는 것이 많음



- 채권자가 가처분을 철회하려면 , 채무자(상대방)의 동의가 필요는 없기 때문에, 채권자는, 패소할 것 같은 사건에 대해서, 철회하는 것에 의해서, 언제라도 퇴각할 수 있으며, 이 점도, 패소하는 것에 의해서 채권자 측의 신용이 저하하는 것을 피할 수 있어 지극히 편리함
- 또한, 가처분은, 인용결정이 나왔을 경우의 집행정지의 요건은 엄격하고, 실제상 집행정지를 기대할 수 없다고 하는 점으로 강력함
- 이러한 채권자 측의 메리트가 있으므로, 채권자는 가처분을 선택 하는 것과 동시에, 가처분 수속을 이용하고, 보다 근본적인 화해적인 해결을 바라고 있음
- 또한, 가처분 절차 내에서 조기에 신속한 화해 해결은, 채무자에게도 메리트가 있는 경우가 많음
- 가처분 사건에 있어서의 화해의 내용은 본안 소송의 경우와 대체로 같음 다만, 채무자가, 금지를 요구 행위에 대해 일단 중지하는 형태식의 잠정적인 화해가 되는 사례도 존재함
- 가처분 사건에 대해서는, 손해액에 대한 심리는 하지 않지만, 인용이 예상 되는 사안에서는, 손해배상금의 지불도 포함한 화해를 하는 것이 많음
- 채무자로서는, 가처분의 심리에 대하고, 손해액에 대한 자료를 제출할 의무는 없지만, 화해를 하는 것의 메리트를 고려하고, 상기 자료를 임의에 제출하는 경우가 많아, 가처분 사건에 대해서도 화해금액의 합의 형성이 가능함

#### **6.4.4 재판소에 있어서의 임의의 해결 (3-IP전문조정)**

##### **(1) 지식 재산 전문 조정의 의의**

- 1998년 4월에, 도쿄 지방재판소에 대하고, 지식 재산 전문 조정을

발족시켰으며, 통상의 조정과 다른 점은, 다음과 같음

- 조정은, 조정 주임 재판관 1명과 조정 위원 2명의 합계 3명으로 이루어지지만, 이 중, 조정 주임 재판관은, 소송에 관여한 지식 재산부의 주임 재판관이 담당함
- 조정 위원은, 지식 재산 사건을 잘 아는 변호사 및 변리사에 의해 이루어지며, 지식 재산 전문 조정은, ① 공정 중립성이 확보된 조정인 것, ② 지식 재산의 재판 등의 풍부한 경험을 가지는 법률가가 조정 위원에게 선임되고 있는 것, ③ 기술에 관한 우수한 전문가인 변리사가 조정 위원으로서 사건의 해결에 임하고 있는 것, ④ 단지 소송물에 관한 해결 만이 아니고, 폭넓은 해결 (크로스 라이선싱, 포괄적 허락, 장래의 제품 변경의 합의 등)을 찾는 것을 기대할 수 있는 것, ⑤ 영업 비밀이 보관 유지되는 것 등의 점으로, 당사자 쌍방에 있어서 유익하고 유연한 해결을 도모할 수 있다는 점으로 메리트가 있음

## **(2) 지식 재산 전문 조정의 진행**

- 지식 재산권 전문 조정을 원활히 진행하기 위해서, 조정에 교부했을 경우의 조기 해결을 위한 목적으로, 지식 재산권 침해 소송을 담당하는 재판관은, 사건을 조정에 교부한 후, 메모 또는 구두에 의해, 조정 위원에게 사건의 내용, 개괄적인 심증 등을 설명하고 있으며, 주임 재판관이, 조정 위원에 대해서, 조정의 진행 방침에 관한 자기의 견해를 말하는 것은, 원활한 조정 절차의 진행에 유효함
- 주임 재판관은, 적극적으로 진행 상황을 파악하고, 조정 위원과의 연락·조정을 조밀하게 하며, 또한 조정 위원으로부터 의견이 있을 경우도, 자기의 견해를 말하도록 하고, 지식 재산권 주임 재판관과 조정 위원의 의사소통을 적극적으로 도모한다는 진행면의 특징이 있음

### **6.4.5 재판소에 있어서의 임의해결을 방해하는 요인**

- 당사자는, 궁극적인 법적 해결을 목표로 하기 위해서도, 임의적인 해결을 곤란하게 하거나 분쟁을 확대하는 행위를 피하도록, 유의해야 하며, 그러한 관점으로부터의 유의 사항은, 다음과 같음

- 첫 번째, 일반적으로 소송 제기전의 전망과 소송 제기 후에 판명된 사실이 크게 다른 경우에는, 분쟁해결이 곤란하게 되며 즉, 당사자가, 소송대리인으로부터, 호소 제기 전부터, 반복해, 승소의 전망을 전하고 있으면, 재판소로부터, 패소를 전제로 한 화해안이 제시되었을 때에, 대응할 수 없는 것이며, 이러한 경우, 재판소는, 당사자에 대해, 직접, 설명하는 것이 많지만, 거기에도 한계가 있고, 따라서, 소송대리인으로서, 소송 제기 전에, 지식 재산권 소송의 특수성, 지식 재산권 소송의 곤란성 등을 당사자에 대해, 충분히 설명해야 함
- 둘째, 당사자 사이에 감정 문제가 생기고 있는 경우도, 분쟁해결이 곤란하게 되며 소송 제기에 임하여, 피고의 침해 모양이나 소송 제기의 사실을 크게 보도하거나 하면, 피고측의 반발을 부르거나 공포 상황에 따라서는 신용을 훼손하거나 하는 일이 있으며, 따라서 임의의 해결이 곤란해져, 조기의 해결의 기회를 잃으므로, 유의해야 함
- 제3에, 임의 해결 교섭 진행의 과정에서, 중요한 정보가 전하고 있지 않은 경우도, 근본적인 해결책을 저해하며, 교섭이 진행되어, 거의 합의의 형성을 할 수 있을 것 같은 시기에, 당사자의 한편 으로부터, 새로운 사실이 꺼내지는 것이 적지 않으며, 극단적인 예로서는, 다른 침해 모양도 존재하는 취지의 새롭게 주장하는 경우도 있고, 당사자로서는, 초부터 교섭 조건을 다시 채워야 되며, 임의 해결이 좋지 않게 끝나는 일이 있음

#### **6.4.6 재판에 의하지 않는 법적 분쟁해결(ADR)**

##### **(1) ADR 이란**

- 재판소외에서 지식 재산권 분쟁을 해결하는 단체로 일본 지식 재산 손해 분쟁 처리 센터 등 각종 ADR 기관이 존재함

- 기업 간의 분쟁은 해결이 임의로 이루어지기 때문에, 이러한 ADR의 활용이 기대되고 있음
- ADR은 일반적으로 조정인과 중재인으로 지식 재산권 각 분야의 전문성을 갖춘 변호사와 변리사, 학자 등이 선임되어 조정 등을 행함

## (2) ADR의 이점

- ADR과 재판 해결(판결과 법원의 모든 해결책을 포함한다)과 비교 검토해보고, ADR도 법원의 절차도 지식 재산권에 관한 법적 분쟁에 대해 상호 보완 관계에 있으며, ADR은 재판 절차가 반드시 재판답지 않은 분야에서 이야말로 존재 가치가 높으며, 이점으로는 다음과 같음
  - 첫 번째, 비용을 도모할 수 없는 사건에 있어서, ADR은 유효하다고 할 수 있으며, 재판 절차를 이용하는 경우의 비용의 최소 금액은 꽤나 높은 고액임
    - 수속 비용이 비교적 저렴한 가치분도, 변호사 비용, 조사 비용 등을 고려하면 상당한 고액이며 권리자를 위해서는 소송 구조 제도가 마련되어있으며, 사소한 사건이나 소액분쟁은 간단한 대체 분쟁 해결 수단으로 해결하는 장점이 많이 존재함
  - 둘째, 재판 수속에 대해서는, 비밀을 보관 유지할 수 없는 경우에도, ADR은 유효하며, 재판 수속은 공개가 원칙이므로, 비밀로 해 두고 싶은 사항이 공표되어 버림
    - 재판 과정에서, ① 열람 금지 절차, ② 법원의 조정 절차, ③ 변론 준비 절차, ④ 당사자 간의 비밀 계약 등이 있으며, 비밀 유지 요청에도 응할 수 있도록 제도적인 뒷받침과 운용되고 있지만, 공개를 원칙으로 하는 재판 절차에서는 완벽하다고는 할 수 없음
    - 특히, ① 영업 비밀, 기술상의 비밀, 노하우 등이 침해 사건, ② 공개하면 지장 있는 사항을 포함 증거 조사가 필요한 사건, ③ 비밀은 아니지만 세상에 알리고 싶지 않은 사항이 관계하는 사건, ④ 패소했을 경우의 영향이 매우 큰 사건 등에 대해서는 당사자는 그런 사항이 널리 알려진 것에

대해 신경을 쓰며, 반면 ADR은 이러한 비밀이 공개되는 사태를 피하면서 법적 분쟁 해결을 실현할 수 있다는 장점이 있음

## 6.5 일본 진출기업의 유의사항

- IP에 관하여 일본은 비교적 오랜 역사를 가지고 있으며, 매우 안정된 시스템을 가지고 있음
- 따라서 IP법과 제도를 잘 이해한다면 그것을 그대로 활용하는 데에 있어서 현실과의 괴리가 발생하는 문제는 거의 없다고 볼 수 있음
- 또한, 일본의 IP 제도는 한국의 제도와 매우 흡사하기 때문에, 한국의 IP 제도를 잘 이해하고 있다면 일본에서 그대로 활용하는 것이 가능함
- 따라서 무엇보다 법에서 정한 제도를 잘 이해하거나 또는 그 분야의 전문가에게 조언을 얻는다면 IP와 관련한 상당 부분의 문제를 사전에 예방하거나 피해나갈 수 있음

### 6.5.1 일본의 IP 동향

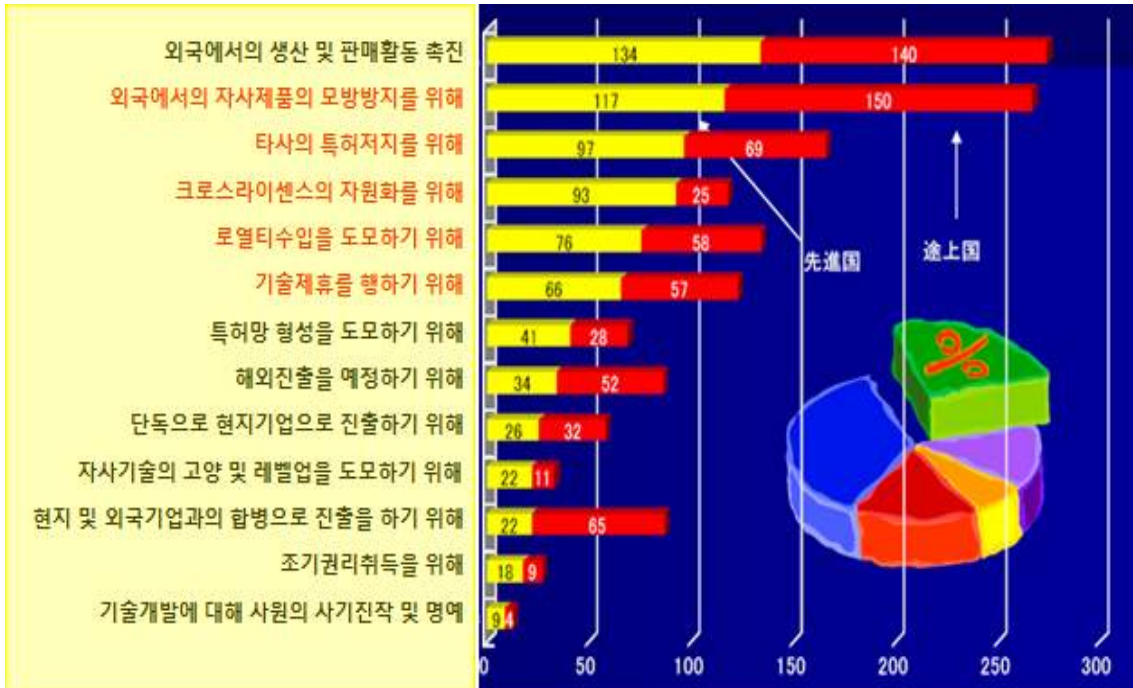
- 이미 오래 전부터 일본은 그 기술력이 인정되어 글로벌 시장에서 일본 기업의 위상은 매우 높았으며, 그러한 기술력은 특허출원으로 이어져 일본은 엄청난 양의 특허 정보를 보유하고 있기도 함
  - 그러나, 당시 일본의 특허출원은 모방 방지를 위한 것이라 할 수 있을 것임
- 일본의 성장세가 더더지고 있는 중에, 한국과 같은 나라가 빠른 속도로 성장해 나가고, 급기야는 한국의 기업이 일본의 기업을 누르고 글로벌 시장에서 더 높은 매출과 이익을 실현해 나가게 되었음

- 일본 기업은 이미 한국 기업의 성장세에 놀려 있다고 해도 과언이 아니지만, 여전히 그들의 기술력은 아직도 한국 기업을 앞서고 있다고 자부하고 있기도 함
  - 특히, 최근 일본은 기술 입국에서 IP 입국으로의 변화를 노리는 듯 하며, 이미 마켓에서의 상품의 판매에서는 한국 기업에 뒤졌지만, 우위의 기술력을 활용하는 방법은 IP밖에 없다는 생각이 들었을 것임
- 최근 적자를 내던 일본 기업은 보유하고 있는 특허를 최대한 활용할 방법을 모색하고 있음
  - 특허를 활용해 영업에서의 손실을 만회하려는 것인지도 모르지만, 과거 모방 방지라고 하는 다소 소극적 태도에서 이제는 라이선스로 수입 창출이라고 하는 이익사업으로 성장시키려는 태도로 바뀌어가는 듯함
- 이미 많은 일본 기업은 IP 관련 부서를 독립시키거나 통합관리체계를 구축하는 등의 정비를 통해 적극적인 IP 활용에 나서고 있음
- 한국 기업으로서는 더욱 조심해야 하는 시점이기도 하지만, 일본 기업의 목적이 상대방을 무력화시키는 것이 아닌 라이선스 관계에 의한 상생이라는 점에서 오히려 이를 역으로 활용하고 유연하게 대처하는 것도 필요함

## 6.5.2 특허정보조사

### (1) 필요성

- 새로운 시장에 진출을 하든 새로운 상품을 시장에 내어 놓든, 그에 앞서 특허정보를 조사하는 것은 어쩌면 당연한 것임
- 그럼에도 이 기본적 지침을 지키지 않아 낭패를 보는 경우가 있으며, 일본에 진출하기에 앞서, 또는 일본에서 새로운 상품을 시장에 내어놓기에 앞서, 특허정보를 조사하는 것은 미래의 분쟁을 피할 수 있는 가장 효과적이고 비용 절감적인 절차임



【그림91】 해외출원의 동기 · 이유44)



【그림92】 해외출원 권리화 효과

44) 출처 ; 기업의 외국 출원 제도의 활용 실태 조사 (사단법인발명협회, 1998년 조사 / 숫자는 앙케이트수(全 188社))

## (2) 조사목적

### ○ 조사 목적의 결정

- 우선 특허조사의 목적을 결정할 필요가 있음
- 내 상품에 대해 권리주장이 있을 가능성을 미리 파악하고 필요한 예방조치 또는 대책을 강구해 두기 위한 것인지, 또는 특정 경쟁사의 특허를 조사하여 상품 개발에 참고할 것인지 등을 결정하고, 그 목적에 맞추어 조사 범위와 방법을 결정함

### ○ 조사 범위의 결정

- 조사 범위는 권리별로, 특허/실용신안, 디자인, 상표 중 필요한 권리종류를 선택하거나 또는 등록된 권리에 한정하거나, 또는 특정 출원인의 권리를 대상으로 하거나, 또는 특정 분야의 기술만을 대상으로 하여, 그 범위를 결정하면 보다 효율적인 조사가 가능하게 됨

### ○ 조사 방법의 선택

- 일본의 특허정보는 특허도서관이라고 하는 IPDL을 통해 조사할 수 있지만, IPDL은 다양한 툴을 제공하지 않기 때문에, 특정 키워드나 번호검색 등의 한정된 조사만 가능함
- 따라서 필요에 따라 PATOLIS나 Ultra Patent와 같은 유료사이트를 이용해야만 되며, 이러한 검색툴(Tool) 내지 일본어 입력에 능숙하지 않다면 조사업체에 의뢰하는 것이 편리할 수 있음

## (3) 조사결과의 활용

- 특허정보조사의 결과물을 잘 이해하고 분석하여 활용하는 것이 무엇보다 중요하며, 무엇보다 문제가 될 만한 권리를 선별하여 심층 분석함으로써 권리대항을 사전에 방지할 수 있는 최초의 디딤돌을 만들어 놓을 수 있는 것임



### **6.5.3 수출입금지신청제도**

#### **(1) 개요**

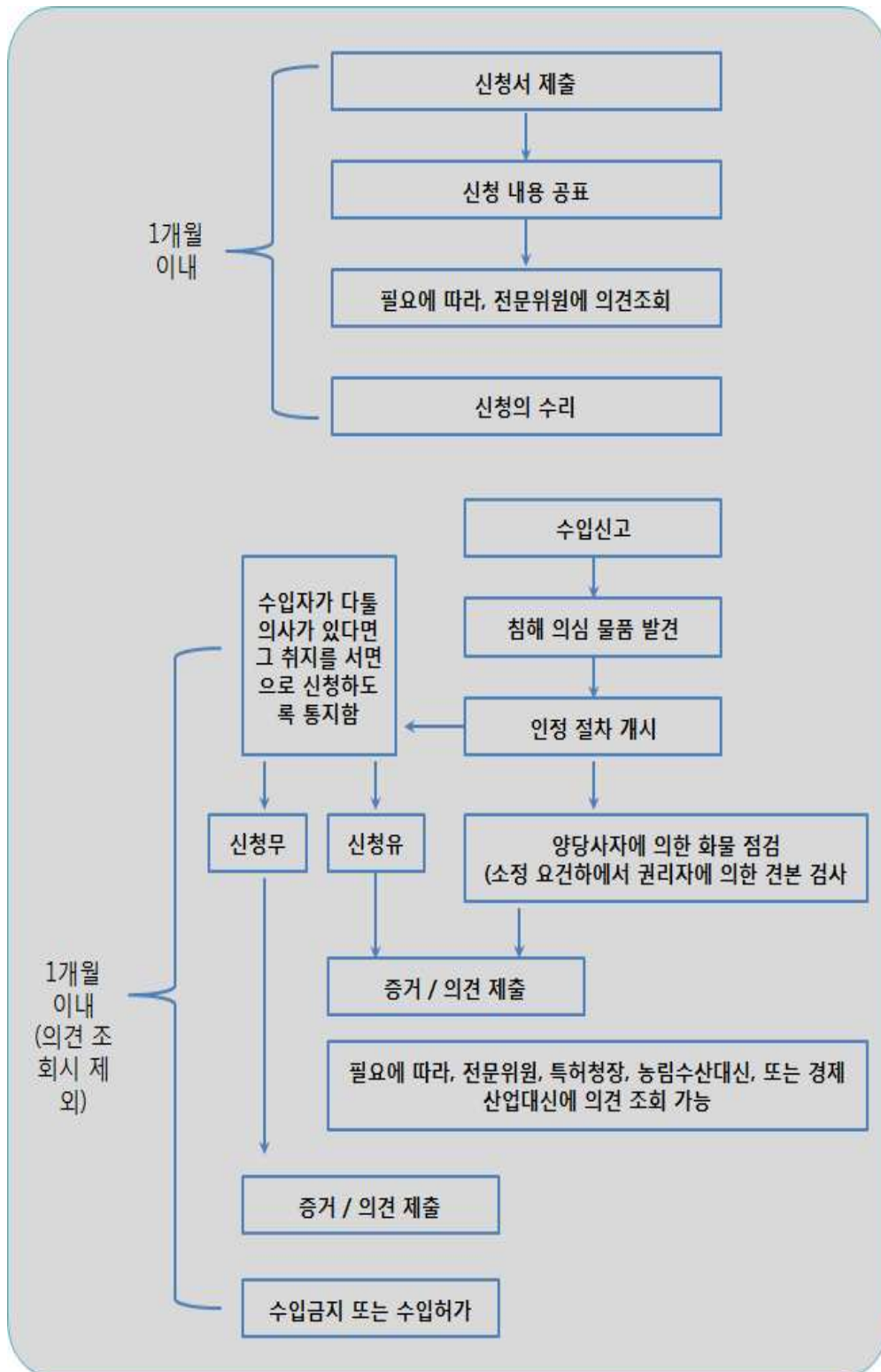
- IP 침해물품의 일본 내 반입 및 반출을 세관에 의해 금지하는 것이 가능하도록 한 제도

#### **(2) 신청요건**

- 권리자일 것
- 유효하게 등록되어 유지되고 있을 것(출원중인 경우에는 불인정)
- 침해의 사실이 있을 것(수입되어있거나 수입이 예견되는 경우)
- 침해사실을 소명할 수 있을 것(침해품 또는 카탈로그, 사진의 제시와, 판결문, 감정서등의 제출 요)
- 세관에서 식별할 수 있을 것(식별정보의 제공 요)

#### **(3) 신청현황공개**

- 접수현황과 수리현황을 인터넷에 공개함



【그림93】 수입금지신청절차도

#### (4) 수출입금지신청제도 사례

○ PDP 사건 (LG전자 vs. 마쓰시타, 2004)

사례	수출입금지신청제도 사례
내용	<p>마쓰시타가 일본세관에 LG전자의 PDP-TV용 패널에 대한 수입금지를 신청하였고, 일본세관이 이를 인정함</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>LG전자가 마쓰시타 한국법인을 상대로 제소하는 동시에 무역위원회에 수입금지를 신청하였고, 15일만에 승인</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>분재 4개월여만에 협상 타결</p>

#### 6.5.4 상표스쿼팅

○ 관련법(상표법 제4조 제1항 제19호)

- 일본상표법 제4조 제1항 제19호에 의해, ‘타인의 업무에 관계된 상품 또는 서비스업을 표시한 것으로 하고 일본국내 또는 외국에서 수요자의 사이에 폭넓게 인식되고 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표이고, 부정의 목적(부정의 이익을 얻는 목적, 타인에게 손해를 가할 목적, 그 외의 부정한 목적을 말한다)으로 사용하는 것은 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있음

본건 상표	인용 상표	내용
		MARIEFRANCE는 이미 저명한 상표 이를 등록하려는 자체가 부정한 목적으로 간주하여 취소
		우연히 일치하는 것이라 보기 어려워, 그 목적이 부정한 것으로 인정된다하여 거절

【표65】 상표스쿼팅 사례

## 6.6 일본에서의 IP 침해 대응방안

### 6.6.1 IP 효력

#### ○ 존속기간

- 특허권은 설정등록일로부터 출원일로부터 20년이 되는 날까지, 실용신안권은 출원일로부터 10년이 되는 날까지, 디자인권은 설정등록일로부터 15년이 되는 날까지, 상표권은 설정등록일로부터 10년이 되는 날까지 유효하게 존속할 수 있음

#### ○ 독점권과 금지권

- 등록된 권리는 그 특허발명, 디자인, 상표를 실시/사용할 수 있는 권리를 독점하고, 제3자가 업으로서 실시/사용하지 못하도록 금지할 수 있는 권리를 가짐

### 6.6.2 IP 이용

- 권리자가 타인에게 그 등록된 권리의 실시/사용을 허락할 수 있는 제도로써, 최근에는 출원 중에 발명에 대해서도 가실시권을 등록할 수 있도록 하고 있음
- 실시(사용)권에는 전용실시(사용)권과 통상실시(사용)권이 있음
- 전용실시(사용)권은 등록이 효력발생요건이며 독점적 실시(사용)가 인정되지만, 통상실시(사용)권은 등록이 대항요건이며 비독점적 실시(사용)가 허용됨

## 6.6.3 IP 보호

### (1) 권리침해구제를 위한 특별규정

#### ○ 손해배상에 관한 특별규정

- 특허권침해를 이유로 손해배상청구를 하기 위한 전제조건으로서 고의 또는 과실이 있어야 하지만, 특허권침해에서는 침해자에 대해 과실이 있었던 것으로 추정함
- 또한, 손해배상액산정에 관하여, 이익액의 상당액, 실시료 상당액 등을 손해액으로 추정하는 규정을 두어 손해배상액산정에서 권리자에게 유리하도록 하고 있음

#### ○ 소송절차법상의 특별규정

- 특허법에서는 권리자가 침해품으로서 주장하는 물건의 구체적 태양을 부정하는 경우에 그 행위의 구체적 태양을 명백하게 하고, 문서제출명령을 강화하여 납득할만한 이유가 없으면 문서제출명령을 거부하지 못하게 하고 있음

#### ○ 기타 특별규정

- 금지청구권에 대해서는 침해자의 고의 또는 과실을 입증할 필요가 없으며, 물건을 생산하는 방법에 대한 특허에서 그 물건이 공연히 알려진 것이 아닌 이상 그 물건이 그 방법에 의해 생산된 것으로 추정하도록 하고 있음

### (2) 침해소송

- 침해소송은 침해금지 및 예방청구, 손해배상청구, 신용회복조치 등의 본안소송이 있을 수 있고, 제1심은 기술형 사건과 비기술형 사건으로 구분하여 기술형 사건은 동경 또는 오오사카 지방법원에서 관할하고, 비기술형 사건은 각 지방법원에 관할권을 주고 있음
- 제2심에서 기술형 사건은 IP 고등법원의 전속 관할이고, 그 외에는 각 고등법원에 관할이 있으며, 제3심은 최고재판소의 관할임

## 6.6.4 침해 발견 시 조치

### (1) 소송제기 전 조치

#### ○ 침해품의 입수 및 분석, 검토

- 침해제품의 특징에 대해서는 권리자측이 주장입증책임을 부담하고 있음
- 그러나, 침해제품이 시장에 유통되지 않는 한, 이를 입수하는 것이 쉽지 않음
- 증거보전절차가 일부 활용될 수 있는 경우를 제외하고는, 권리자 스스로 침해제품을 입수하거나 침해방법을 탐색해야만 함
- 제품을 구입하고 카탈로그를 입수하여 보관하는 것이 좋음
- 인터넷 홈페이지를 출력한 경우에 그것의 날짜를 입증하기 곤란하고 또한 그 진정성을 입증하기가 어려운 문제가 있으므로, 특별히 공증 등의 조치를 취하지 않는 이상 바람직한 형태라고 보기는 어려움

#### ○ 경고장의 발송

- 검토결과, 침해하는 것으로 결론을 얻은 경우에는, 소송의 제기에 선행하여 상대방에게 경고장을 발송하는 것이 좋음
- 경고장을 발송하는 경우, 상대방은 고의가 아니라는 주장을 할 수 없음
- 경고장의 발송은 입증을 위해서 내용증명우편으로 행하는 것이 좋음

#### ○ 사전 접촉

- 경고장을 보낸 후에도, 소송 제기 전에 대화에 의해 해결을 모색하는 것이 통상적임
- 경고장을 보내기 전에 미리 협의 여부를 타진하는 것도 나쁘지 않음
- 라이선스 계약을 유도할 생각이라면, 날짜를 정하고 그 날을 전후하여 협상이 가능한 라이선스료의 금액을 차별화하거나 라이선스 범위를 달리함으로써 시간적 압박을 주는 방법을 활용할 수 있음

## ○ 증거보전절차

- 소송 제기 후, 원고피고 쌍방의 주장이 정리된 후 증거조사가 행해질 때까지의 사이에 증거가 멸실되거나 숨겨질 수 있어 증거조사의 실효성을 얻지 못할 위험이 있는 경우에는, 당사자의 신청에 의해서 소송제기 전이나 소송제기 초기 단계에서 미리 증거조사만을 행하는 절차로서 증거보전절차가 있음
- 증거보전절차에서 얻어진 증거는 그 후 소송에 있어서 당사자의 신청에 의해 재판소에 의해 증거로서 채용됨

## (2) 소송의 진행

### ○ 소송 목적의 결정

- 침해소송을 제기하고자 하는 경우에는 그 목적을 수립해 두는 것이 좋음
- 상대방으로 하여금 침해를 중단하게 할 것인지, 아니면 상대방의 실시를 용인하는 대신 라이선스료를 챙길 것인지, 그것도 아니라면 예컨대 권리자의 원료 또는 부품을 납품받아서 판매하는 것을 조건으로 할 것인지 등, 그 목적을 명확히 하는 것이 좋음
- 당장 침해를 중단시켜야 할 필요가 있다면 가처분제도를 활용할 수 있고, 거래 관계를 원한다면 상대방의 현재 거래처를 공격하여 압박하는 것도 고려할 수 있음

### ○ 변호사/변리사의 선임

- 침해소송을 이행하려면 변호사를 선임하여야 하는데, 기술적 배경지식이 부족한 변호사는 변리사와 함께 소송을 수행하기를 희망하는 경우가 있으며, 이 경우 변호사 및 변리사를 모두 선임해야 하는 경우가 생김
- 침해소송은 1심을 완료하는 데에 1억 원 가까운 많은 비용이 들어가는 경우가 많으므로 최후의 수단으로 생각하는 것이 좋음

### ○ 협상과의 병행

- 소송 중이라 하더라도 상대방과의 협상 가능성은 열어두는 것이 좋음
- 소송은 그 결과에 따라 어느 한 당사자가 크나큰 피해를 입게 되지만 다른 당사자로서도 손실이 생기는 경우가 많음

- 결국 소송은 양 당사자 모두에게 이익을 주는 것은 아님
- 이러한 사실은 상대방도 잘 알고 있는 것이므로 소송 중이라도 협상의 여지를 남겨두는 것이 좋음

○ 소송 외 수단의 활용

- 조정 또는 중재와 같은 소송 외 수단을 활용하는 것도 고려할 수 있음
- 일본의 비정부기관으로서 일본 IP중재센터는 신청에 의해 조정 및 중재의 서비스를 제공하고 있으므로 이러한 서비스에 서로 합의하는 방법도 협의해 볼 만함

기관명칭	주소/연락처/웹사이트주소	비고
特許庁 ( Japan Patent Office )	住所 : 〒100-8915 東京都千代田区霞が関 3 丁目 4 番 3 号 電話 : 03-3581-1101 Website : <a href="http://www.jpo.go.jp/indexj.htm">http://www.jpo.go.jp/indexj.htm</a>	산업재산권의 출원 및 등록 등
文化庁 ( The Agency for Cultural Affairs )	住所 : 〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 2 号 電話 : 03-5253-4111 Website : <a href="http://www.bunka.go.jp/">http://www.bunka.go.jp/</a> ( 著作権に関するページ ) Website : <a href="http://www.bunka.go.jp/c_hosakuken/index.html">http://www.bunka.go.jp/c_hosakuken/index.html</a>	저작권의 등록 등
経済産業省 ( Ministry of Economy, Trade and Industry )	住所 : 〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1 丁目 3 番 1 号 電話 : 03-3501-1511 Website : <a href="http://www.meti.go.jp/index.html">http://www.meti.go.jp/index.html</a> ( 知的財産政策・不正競争防止に関するページ ) Website : <a href="http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/">http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/</a>	부정경쟁방지법의 소개 등
警察庁 ( National Police Agency )	住所 : 〒100-8974 東京都千代田区霞が関 2 丁目 1 番 2 号 電話 : 03-3581-0141 Website : <a href="http://www.npa.go.jp/">http://www.npa.go.jp/</a>	모조상품, 해적판단속



<p>農林水産省 ( Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries )</p>	<p>住所 : 〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1 丁目 2 番 1 号 電話 : 03-3502-8111 Website : <a href="http://www.maff.go.jp/">http://www.maff.go.jp/</a> ( 知的財産・地域ブランド情報に関するページ ) Website : <a href="http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/index.html">http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/index.html</a> ( 種苗法に関するページ ) Website : <a href="http://www.hinsyu.maff.go.jp/">http://www.hinsyu.maff.go.jp/</a></p>	<p>지역브랜드, 품종등록 등</p>
<p>財務省関税局 / 税関 ( Japan Customs )</p>	<p>住所 : 〒100-8940 東京都千代田区霞が関 3 丁目 1 番 1 号 電話 : 03-3581-4111 Website : <a href="http://www.customs.go.jp/">http://www.customs.go.jp/</a> ( 知的財産権に関するページ ) Website : <a href="http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm">http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm</a> ( 東京税関 ) 住所 : 〒135-8615 東京都江東区青海 2 丁目 7 番 11 号 東京港湾合同庁舎 3 階 電話 : 03-3599-6369 Website : <a href="http://www.customs.go.jp/tokyo/">http://www.customs.go.jp/tokyo/</a></p>	<p>IP에 근거한 단속</p>
<p>東京都知的財産総合センター ( Tokyo Metropolitan Government Intellectual Property Center )</p>	<p>住所 : 〒110-0016 東京都台東区台東 1 丁目 3 番 5 号 反町商事ビル 1 階 電話 : 03-3832-3656 Website : <a href="http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/index.html">http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/index.html</a></p>	<p>IP 상담</p>
<p>警視庁 ( Metropolitan Police Department )</p>	<p>住所 : 〒100-8929 東京都千代田区霞が関 2 丁目 1 番 1 号 電話 : 03-3581-4321 Website : <a href="http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/">http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/</a></p>	<p>동경시내의 범죄상담 일반</p>

<p>裁判所 ( Courts )</p>	<p>Website : <a href="http://www.courts.go.jp/">http://www.courts.go.jp/</a>  ( 知的財産高等裁判所 )  住所 : 〒100-8933  東京都千代田区霞が関 1 丁目 1 番  4 号 裁判所合同庁舎 17 階  電話 : 03-3581-1710</p> <p>Website : <a href="http://www.ip.courts.go.jp/index.html">http://www.ip.courts.go.jp/index.html</a>  ( 東京地方裁判所 )  住所 : 〒100-8920  東京都千代田区霞が関 1 丁目 1 番  4 号 電話 : 03-3581-5411</p>	<p>소송, 중재수속 등</p>
<p>日本知的財産仲裁センター ( Japan Intellectual Property Arbitration Center )</p>	<p>住所 : 〒100-0013  東京都千代田区霞ヶ関 3 丁目 4 番  2 号 弁理士会館内  電話 : 03-3500-3793</p> <p>Website : <a href="http://www.ip-adr.gr.jp/">http://www.ip-adr.gr.jp/</a></p>	<p>IP에 관한 분쟁소송 및 분쟁중재 등</p>
<p>日本弁護士連合会 ( Japan Federation of Bar Associations )</p>	<p>住所 : 〒100-0013  東京都千代田区霞が関 1 丁目 1 番  3 号 電話 : 03-3580-9841</p> <p>Website : <a href="http://www.nichibenren.or.jp/">http://www.nichibenren.or.jp/</a></p>	<p>변호사 상담</p>
<p>日本弁理士会 ( Japan Patent Attorneys Association )</p>	<p>住所 : 〒100-0013  東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 6  東京倶楽部ビルディング 14 階  電話 : 03-3581-1211</p> <p>Website : <a href="http://www.jpaa.or.jp/">http://www.jpaa.or.jp/</a></p>	<p>변리사 상담</p>
<p>日本司法支援センター ( 法テラス ) ( Japan Legal Support Center )</p>	<p>) 住所 : 〒164-8721  東京都中野区本町 1 丁目 32 番 2 号  ハーモニータワー8 階  電話 : 0570-078374</p> <p>Website : <a href="http://www.houterasu.or.jp/">http://www.houterasu.or.jp/</a></p>	<p>법률상담일반</p>

【표66】 침해대책 관계기관

## 6.6.5 권리대항을 받은 경우의 대처

### (1) 협상의 진행 여부 결정

- 권리자로부터 침해의 경고장을 받은 경우, 협상을 진행할 것인지 아니면 이를 무시하거나 반대로 사업을 중단하거나 소송을 제기할 것인지를 결정하여야 하는데, 어느 경우든 협상을 진행하는 것이 바람직함
- 사업을 중단하는 경우에도 과거분의 손해배상이 남아 있게 되고, 경고장을 무시하거나 무효 심판 등의 법적 조치를 취하는 것은 권리자에게 더 이상의 협상은 하지 않겠으며 소송을 통해 해결하겠다는 의사로 비추어지므로, 승소하지 못하면 권리자로부터 더욱 강력한 제재를 받게 될 수 있음
- 따라서 사업 중단이나 법적 조치는 최후의 수단으로 삼는 것이 바람직하며, 권리자가 반드시 협상에서 유리한 입장에 있는 것은 결코 아니므로, 사전에 협상을 통해 해결점을 찾는 것이 바람직함
- 권리자의 입장에서 소송을 진행하는 것은 부담이므로 특별한 이유가 없는 한 협상을 거부하는 경우는 거의 없음

### (2) 침해 증거의 요청

- 통상의 경고장에서는 특허번호와 침해제품을 적시하고 침해 중단 또는 실시료의 지급을 요청하는 내용을 포함하는데, 구체적인 침해 증거와 클레임 차트를 요청하면서 협상을 통해 원만히 해결할 의지가 있음을 보이는 것이 좋음
- 소송에서도 침해 입증의 책임은 권리자에게 있는 것이므로 이러한 요구는 결코 무리한 것이 아님

### **(3) 무효조사 및 침해검토**

- 침해 증거를 권리자로부터 받으면, 대상 특허에 대한 무효조사를 행하는 동시에 침해 증거를 기초로 침해 여부를 검토함
- 협상에서는 무효와 비침해의 주장을 동시에 펼치는 것이 좋음
  - 설사 무효나 비침해의 가능성이 50%에 미치지 않는다고 생각되더라도 협상에서 이를 주장하는 것이 좋음
- 무효나 비침해의 가능성이 조금이라도 있다는 것은 권리자로 하여금 소송을 제기하는 것을 주저하게 만들 수 있음

### **(4) 대응 특허 및 권리자의 배경 조사**

- 자신이 보유하고 있는 특허 중에 권리자에게 맞대응할 수 있는 특허가 있는지에 대한 조사도 행하여야 함
  - 맞대응할 수 있는 특허가 있다면 크로스라이센스로 이어질 수 있고, 적음
  - 만일 맞대응할 특허를 보유하고 있지 않다면, 특허를 매입하는 것도 고려해볼 수 있음
- 권리자가 관련 제품을 제조하는 회사인지 여부와 대상 특허에 대해 이미 실시료를 지불하는 회사가 있는지 여부를 조사하는 것도 좋음
  - 관련 제품의 생산량이 많은 회사일수록 방어력이 약하며, 그런 회사는 단 한 건의 특허 침해로도 엄청난 액수의 실시료가 책정되므로, 만일 맞대응할 수 있는 대응 특허가 단 한 건만 보유하더라도 협상에서 매우 유리한 고지를 점할 수 있으며, 또한, 권리자가 주장하는 대상 특허에 대해 이미 실시료를 지불하고 있는 제3의 회사가 있다면, 이 또한 권리자에게 부담이 됨
  - 왜냐하면 만일 대상 특허가 무효로 되는 경우에는 기존의 실시료 수입까지 없어지게 되기 때문임

## (5) 협상의 진행

- 정해진 것은 아니지만, 협상은 대상 특허에 대한 무효 여부 및 침해 여부에 대한 협상과, 실시료의 책정이나 지불에 대한 협상으로 나뉠 수 있음
- 우선 무효 여부와 침해 여부에 대해 서로의 주장을 충분히 주고 받으면서, 실시료에 대한 협상을 진행함
- 무효 여부와 침해 여부는 사실상 소송에서 판결을 받기 전에는 누구도 장담할 수 없는 것임
- 따라서 무효 가능성 및 비침해 가능성의 주장이 어느 정도 설득력이 있다면, 실시료도 그에 따라 상당히 감액시킬 수 있음
- 권리자가 제품을 생산하는 회사라면 크로스라이센스를 원하는 경우가 많음
  - 만일 권리자의 특허에 대해 실시 계약을 체결한 후에, 그 실시권자가 자신이 보유한 특허를 가지고 그 권리자에게 역으로 권리를 행사하게 되면, 권리자는 이미 자신의 특허에 대해서는 실시 계약이 체결되어 있으므로 이에 대응할 특허가 없기 때문임
  - 이러한 측면도 협상에서 유리한 고지를 점하기 위해 이용할 수 있음

## (6) 회피 설계

- 실시료의 지불이 불가피하다면, 협상을 통해 그 실시료의 액수를 감소시키도록 노력하여야겠지만, 이와 동시에 회피 설계를 통해 미래의 실시료 지불을 피할 수 있는 길을 찾는 것도 필요함
- 계약 체결 시에는 시장의 변화나 회피 설계 가능성에 따라 계약 기간을 정하는 것도 필요함

## **(7) 법적 대응**

- 사업 중단이나 법적 대응은 최후의 수단으로 결정하여야 함
- 협상을 통해 무효 및 비침해 가능성에 대해 보다 정확한 예측이 가능하게 되며, 권리자가 수용할 수 없는 요구를 고집하거나 소송에서의 승리에 확신을 가지게 된다면, 법적 대응으로 이어질 수밖에 없음
- 그러한 법적 수단으로서는 앞서 설명한 무효 심판이나 판정 청구가 있을 수 있음

### **6.6.6 실시(사용) 계약 시 유의사항**

#### **(1) 허락자측(권리자, Licensor)이 주의할 점**

- 실시(사용)권의 종류(전용실시(사용)권, 통상실시(사용)권, 독점적 통상실시(사용)권)를 명확히 한함
- 실시(사용) 태양을 특정함
- 분쟁 의무를 부과함
- 실시(사용)권의 양도 등의 금지조항을 정함.
- 발명, 고안, 디자인 또는 상표의 가치를 유지하기 위하여, 품질 보증 의무를 부과함
- 계약해제조항, 손해배상에 대한 조항을 정함
- 계약 종료 후의 조치를 명확히 함
- 실시(사용)권자에 의한 실시(사용)에 따라 제3자 등에 의한 침해가 발생할 경우, 그 책임은 실시(사용)권자 측에 있음을 명기함

- 제3자에 의한 침해 사실을 실시(사용)권자가 권리자에게 즉시 보고할 의무를 부과함

## **(2) 실시(사용)권자측(Licensee)이 유의할 점**

- 허락대상인 권리의 유효성의 보증을 받음
- 출원 중인 권리의 경우는 먼저 등록될 것인지에 대하여 선행 기술, 디자인 또는 상표조사 등에 의하여 확인해 둠
- 출원이 등록될 때까지 발명, 고안, 디자인 또는 상표의 실시(사용)의 보증을 얻음
  - 어떠한 원인으로라도 그 출원이 등록되지 않음을 확인한 경우 등 권리범위의 변동이 있는 경우의 조치를 명확하게 함
- 출원을 조기에 등록하기 위하여 적절한 대응을 할 의무를 부과함 (예를 들어 조기심사에 관한 사정설명서의 제출 등)
- 허락 대상의 권리에 있어 권리자에 그 권리를 유지할 의무를 부과함
- 실시(사용)권의 등록을 희망할 경우에는 그 설정등록신청수속에서의 협력의무를 권리자에게 부과함
- 실시(사용)권자 이외의 제3자에의 허락 여부에 대하여 명확히 해둠
- 선실시(사용)권자의 존부, 선실시(사용)권자 출현의 가능성, 선실시(사용)권자가 출현한 경우의 조치에 대하여 명확히 해둠

## **(3) 당사자 중 일방이 해외법인 또는 외국인 경우 특히 주의할 점**

- 외국어, 일본어 양 개 국어로 계약서를 작성하여 서명, 날인할 경우 어떠한 언어로 된 계약서를 원본으로 할지 계약 내용에서 명기함
- 분쟁 시 재판, 중재의 관할을 어느 곳으로 할지 명확히 해둠

## 7. 베트남에서의 IP 확보방안

### 7.1 일반현황

- 베트남은 국회에서 제정된 법률(Codes), 정부에서 제정된 법령(Decrees), 관청(Ministries)에서 제정된 회람(Circulars), 또는 국립 산업재산권청(NOIP: National Office of Industrial Property Rights) 또는 국립 저작권청(NCO: National Copyright Office)에 의해 제정된 내부 규정(내부)등의 법률 문서들로 현재 IP를 보호하고 있음

#### (1) 국가 조직 및 정치제도

- 베트남의 국가조직은 2개의 중요한 축으로 구성되어 있으며, 하나는 헌법상 국가의 최고 주권기관인 국회이며 다른 하나는 정부의 중앙행정기구임

##### ① 국회 : 최고인민회의

- 국회는 최고인민의회로서 헌법상 최고 주권기관 임. 헌법 및 법률제정권을 갖고 있는 국회는 단원제로 의원은 5년마다 행해지는 전체투표에 의해 선출되며 비공산당원도 입후보할 수 있음. 국회의원 선거권은 18세 이상, 피선거권은 21세 이상으로 인구 10만 명당 1석을 갖는 대선거구제를 택하고 있음
- 국회의 주요기능과 역할
- 헌법과 법률의 제·개정, 국가계획의 결정·추진
- 예산·결산 의결
- 국가주석·각료의회·인민의회·인민위원회 등의 조직에 관한 결정과 동 기관의 의장 및 부의장 임면
- 인민법원 및 인민감찰 조직에 대한 결정과 동 기관의 원장 임면, 국내외 정책·예산심의, 경제계획 결정 등을 수행



- 국회상임위원회(STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY)는 국회휴회 중 국정 전반에 대한 책임을 지고 위원회의 령은 법률과 같은 효력을 지니며 위원장은 국회의장이 맡고 있음

## ② 사법제도

- 베트남은 삼권분립을 채택하지 않고 있으나 최고인민법원, 지방인민법원 및 군사재판소가 있으며 검찰기관은 최고인민 검찰원, 지방인민 검찰원, 군사인민 검찰원 등이 운영되고 있음. 하지만 국회가 최고 주권기관이기 때문에 최고인민법원장은 국회에서 선출되며 최고인민법원은 국회에 대해 보고의무가 있으며 특별 심리 사안이나 특수상황일 경우 국회는 특별법원을 설치할 수 있음

## ③ 행정기구

- 베트남은 최고의 국가행정기구인 의장(수상), 부의장, 각부처장관 등으로 구성되며 이들 구성원은 국회에서 선출되고 있으며 임기도 국회임기와 동일한 5년임. 중앙정부는 법률 및 법령안을 국회 및 상임위원회에 제출하고 자체적으로 법령 및 명령을 공포할 수 있으며 수상령 및 부령을 공포할 수 있음. 수상은 상위법에 위배되는 부령, 각 인민위원회령의 중지, 취소를 국회에 제출할 수 있고 가부 동수일 경우 캐스팅보드를 가질 수 있음

## ④ 국가주석 : 대통령

- 베트남은 1992년 헌법 개정 시 국가주석을 신설하였음. 국회에서 선출되는 국가주석은 대내외에 대해서 베트남을 대표하고 국가방위 및 안전평의회 의장을 겸직하고 있음
- 대통령의 주요 권한

(ㄱ) 국회 상임위원회 참석권한을 가지며 임무와 권한을 수행하기 위한 명령 및 결정

(ㄴ) 인민군 통수, 국방평의회 의장직 수행

(ㄷ) 헌법, 법, 법률 공포

(ㄹ) 부주석, 수상, 최고인민재판소, 재판장, 최고인민감찰원장의 임명과 해임을 국회에 건의

(ㄱ) 국회 또는 국회상임위원회의 의결에 근거, 전쟁상태 선포, 대특사 결정을 공포

(ㄴ) 국회 또는 국회상임위원회의 의결에 근거 부수상, 장관, 정부 기타 인사 임명

## (2) 행정구역

- 베트남은 지방행정의 효율성을 제고하기 위해 수차례에 걸쳐 행정구역을 개편한 결과, 2008년 기준 정부조직법에 따라 총 63개의 행정구역(58개성 및 5개 특별시 : 하노이, 호치민, 하이퐁, 다낭, 껀터)을 두고 있음

### 7.1.1 베트남의 IP 보호 정책

#### (1) 베트남의 IP 보호 정책

- 베트남은 베트남 정부의 꾸준한 노력에도 불구하고, 위조 상품이 보편화되어 있고, 지속적인 공급과 수요가 이루어지고 있으며, 또한 베트남 기업들의 특허인식이 부족한바 IP 등록현황도 낮은 편임
- 베트남 정부는 산업시장의 성장과 더불어 IP 중요성을 인식하고 베트남의 IP System을 개혁하기 위하여 각종 IP 관련 법률의 정비와 더불어 위조 상품의 단속, IP에 대한 홍보를 대국민적으로 펼치고 있음

#### (2) 베트남의 IP 관련 법률

- 2006년 7월 1일자로 새로운 베트남 IP법(IP Law)이 시행
- 이 개정법은 IP에 관련된 기존의 모든 법조항 및 시행규칙 (provisions and regulations), 즉 1996. 10. 24일자의 Decree No. 63/CP, 그리고 이를 개정한 2001. 2. 1일자의 Decree No. 06/2001 과 Decree No. 54/2000/ND-CP 을 대체

- 2006년 1월 1일자로 시행된 새로운 민사법(Civil Code)
- 2005년 7월 1일자로 시행된 부정경쟁방지법(Law on Unfair Competition)

### **(3) 베트남이 가입한 국제기구 및 조약**

- 파리조약(Paris Convention)
- 특허협력조약(PCT: Patent Cooperation Treaty)
- 국제IP기구(World Intellectual Property Organization)
- 무역관련 IP협정(TRIPs)
- 문학예술작품보호를 위한 베른협의회
- 상표 국제 등록과 관련된 마드리드 협정 및 본 협정과 관련된 의정서

### **(4) 베트남의 IP 현황**

- 베트남 특허청 통계에 따르면 2008년 3199건의 특허출원이 있었으며, 이는 전년 대비 약 12%가 증가한 수치이며, 특허출원의 91%는 출원인이 외국인이며, 반면 베트남 자국민 또는 기업들은 실용신안 출원의 57%를 출원
- 2008년까지 집계된 IP출원 신청 수는 총 6만282건이며 처리된 수는 5만1037건임. 미처리된 수가 9,245건으로 부족한 인력, 처리 시스템과 실제 행정처리상의 괴리차가 원인으로 분석되며, 신청 후 행정처리까지 최소평균 1년이 소모가 됨

## 7.2 베트남의 IP 제도

### 7.2.1 IP 담당기관

- 산업재산권 전담 기구는 베트남 특허청(NOIP: National Office of Intellectual Property)임. 하노이에 소재하며 주소 및 연락처는 다음과 같음
  - 386 Nguyen Trai St., Ha Noi
  - 홈페이지: [http://www.noip.gov.vn/noip/cms\\_en.nsf](http://www.noip.gov.vn/noip/cms_en.nsf)

### 7.2.2 IP관련 입법연혁

- 베트남은 프랑스에 의해 1867/1883부터 1954년 사이에 식민지화 되었었으며, 프랑스의 인도차이나 식민지 유산들 중 하나는 1893년 6월 24일에 특허 시스템의 매우 이른 도입이었음
- 이후 프랑스 특허 시스템 또한 베트남에 적용되었지만, 특허는 프랑스에서 발행되었음. 이러한 시스템은 베트남 독립이후 폐기 되었지만, 베트남은 여전히 인도차이나 반도의 프랑스 식민지들이 1894년에 가입했던 파리 조약과 마드리드 협정의 회원국으로 남았고, 1954년 프랑스가 식민지를 포기했을 때, 베트남은 두 국가로 나뉘어졌음
- 월남(South Vietnam)은 특허 (1957년 8월 1일자 법률 번호 12/57) 및 상표 (1957년 8월 1일자 법률 번호 13/57) 보호를 위한 시스템을 채택했지만, 북 베트남(North Vietnam)은 그렇지 않았음
- 1975년 월남 정부가 패망하고 1976년 베트남이 재통일 된 이후, 처음에는 IP에 대한 주목이 그리 많이 이루어지지 않았음
- 겨우 1981년에 (법령 32/CP에 의해), 발명자의 인증서(Certificates)와

특허 모두를 얻을 수 있었으며, 다른 사회주의 국가에서와 같이, 발명자들의 인증서(Certificates)는 국가의 소유물이었지만, 특허는 개인 발명자의 소유가 되었고, 대부분의 발명들이 국가 소유 기업들에서 이루어짐에 따라, 발명자의 인증서 신청은 훨씬 증가되었음

- 특허 시스템의 구축은, 「국립발명국(National Office of Inventions)」이라는 특허청의 설립과 밀접한 관련이 있었는데, 이 특허청은 1993년 이후 「국립산업 재산권청(NOIP: National Office of Industrial Property)」으로 개명되었음

산업 재산권 보호를 위한 기타 법규	
1998.12.14	197/HDBT에 의한 상표법에 관한 법령(Ordinance)
1988.05.13	85/HDBT에 의한 산업디자인에 관한 법령(Ordinance)
1988.12.28	200/HDBT에 의한 실용신안(Utility Solution)에 관한 법령(Ordinance)
1988.12.28	201/HDBT에 의한 라이선싱(Licensing)에 관한 법령(Ordinance)
1989.02.11	13-LCT/HDNN에 의한 산업재산권 보호에 관한 법령(Ordinance) 이전 법령들을 통일시키고 발명자의 인증서 시스템을 폐지
1984.	근로자들의 발명에 대한 보상에 관한 법령
1986.	저작권 법령 1995년 법령에 의해 뒤이어 개정

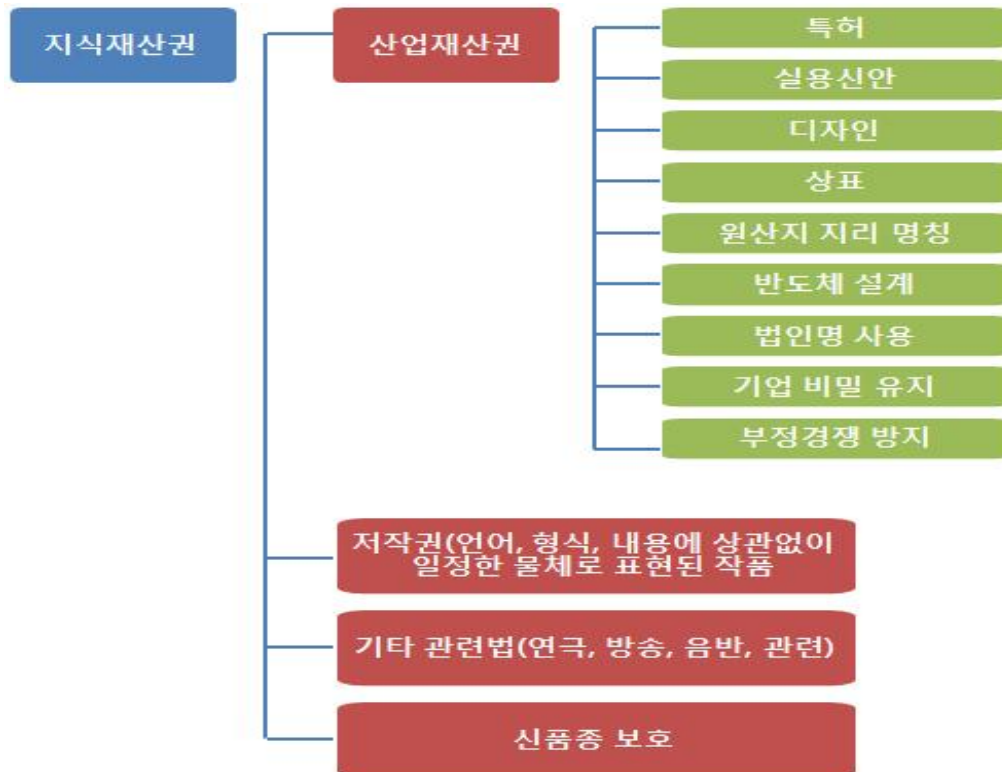
【표67】 베트남 산업 재산권 보호를 위한 기타 법규<sup>45)</sup>

### 7.2.3 베트남의 IP 법률 체계

- 2006년 7월 1일자로 새로운 베트남 IP법(IP Law)이 시행되었음
- 이 개정법은 IP에 관련된 기존의 모든 법조항 및 시행규칙(provisions and regulations), 즉 1996년 10월 24일자의 Decree No. 63/CP, 그리고 이를 개정한 2001년 2월 1일자의 Decree No. 06/2001 과 Decree No. 54/2000/ND-CP 을 대체함
- 2005년 6월 14일자로 베트남 의회를 통과하여 2006년 1월 1일자로 시행된 새로운 민사법(Civil Code)과 2004년 12월 3일자로 베트남 의회를 통과하여 2005년 7월 1일자로 시행된 부정경쟁방지법(Law on Unfair

45) 참고 ; 모든 법규들은 민법에 의해 대체

Competition)과 연계하여, 이 개정된 IP법은 국제적인 관례 및 국제법과 균형을 이루는 새로운 법률 체계를 구성하게 됨



【그림94】 IP 법률 체계

#### 7.2.4 국제기구 및 조약

○ 베트남이 가입한 국제기구 및 조약은 다음과 같음

- (ㄱ) 파리 조약(Paris Convention)
- (ㄴ) 특허협력조약 (PCT: Patent Cooperation Treaty)
- (ㄷ) 국제IP기구(World Intellectual Property Organization)

## 7.2.5 베트남의 IP 제도

- 베트남은 IP 보호를 위해 기술이전법(1988), 산업재산권 보호법(1989), 저작권보호법(1994)을 제정하였고, 1995년 민법에서 저작권과 산업재산권(특허 및 상표권)을 포괄적으로 보장하고 있으며, 2006년 7월 1일자로 새로운 베트남 IP법(IP Law)이 시행되고 있으나 이러한 제반 법률과 규정에도 불구하고 사회 일반적인 인식이 부족하고 관련 세부 규정이 미비하여 무단 복제 등이 만연하고 있는 실정임
- 현재 베트남의 IP는 저작권(Copyright), 특허권(Invention), 실용신안(Utility Solution), 디자인(Industrial Design), 상표권(Trademark)이 있음

### (1) 특허권

- 특허권의 유형은 크게 발명특허, 실용신안, 디자인특허 등으로 나누어지고 있으며 특허권의 유효기간은 발명특허는 20년, 실용신안은 15년, 디자인특허는 5년(2회 연장 가능)임
- 이러한 특허권을 획득하기 위해서는 베트남 내에서나 다른 외국에서 공개되지 않아야 하며, 국가 안위에 해로운 것이어서는 안 됨

### (2) 디자인권

- 베트남의 산업디자인에 대한 보호는 디자인보호법이라는 개별법으로 보호하고 있는 우리나라와는 달리 IP법에서 다른 산업재산권과 함께 규정을 하고 있음
- 베트남의 IP법에서 보호하고 있는 산업재산권은 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 상호, 원산지 지리명칭, 반도체 집적회로의 배치설계, 영업비밀임

### **(3) 상표권**

- 등록상표의 보호는 상표등록에 요구되는 표기의 구분에 기초하여 보호됨
- 상표권은 단어, 숫자, 이미지, 그림, 디자인 및 이들 모두를 조합한 형태로 나타나며, 통상 보호기간은 10년이며 10년마다 추가로 갱신할 수 있음
- 상표권을 상실하게 되는 경우는 상표권 소유자나 기업이 그 권리를 포기하거나 등록일로부터 5년간 상표를 한 번도 사용하지 않았을 때임
- 베트남 정부는 지난 1995년 4월부터 상표권 사용에 대한 관리, 감독을 강화하여 현지 생산제품의 수출 통관 시 상표권 등록 여부 및 사용 권한에 대한 증빙서류를 제출하도록 하고 있음

## **7.2.6 우리나라와 베트남의 IP 관련 제도 차이**

### **(1) 출원공개**

- 우리나라 출원의 출원공개는 출원일로부터 1년 6개월이 지난 때, 또는 그 이전이라도 출원인의 신청이 있는 때에는 조기공개가 행하여지며, 그 기간 내에 출원의 취하, 포기가 있거나 출원이 무효로 된 경우에는 결과적으로 출원이 없는 상태이므로 출원공개의 여지는 없음
- 베트남의 모든 특허출원은 최우선일로부터 19개월이 경과 시 이의신청을 목적으로 공개 됨
- PCT 국내단계진입 출원건의 경우, 방식 심사 완료 후 2개월 내에 공개되며, 조기 공개신청이 이루어진 경우, 신청일로부터 1개월 내에 조기 공개 됨



## **(2) 심사청구기간**

- 우리나라의 심사청구기간은 특허출원의 경우 출원일로부터 5년, 실용신안 출원의 경우 3년 이내에 누구든지 청구를 할 수 있으며, 심사청구가 가능한 시기에 심사청구가 없는 경우에는 그 출원은 취하된 것으로 간주하고 있으며, 심사청구가 있으면, 우선심사의 경우를 제외하고는 심사청구순위에 의하여 심사를 받게 됨
- 베트남의 심사청구는 특허의 경우는 최초 우선일로부터 42개월(3년 6개월), 실용신안은 36개월(3년) 내에 청구가 이루어져야 하며, 상기 기한 내에 심사청구서가 제출되지 않은 출원은 취하 간주됨

## **(3) 디자인권의 존속기간**

- 베트남의 디자인권의 존속기간은 디자인 출원일로부터 5년이며, 5년씩 2회의 권리 갱신이 가능함
- 우리나라의 경우 디자인권의 존속기간은 디자인권의 설정등록이 있는 날부터 15년으로 정하고 있음

## **(4) 상표법상 출원 가능한 상표**

- 우리나라 상표법상 보호가 되는 입체상표는 베트남 IP법에 따르면 보호되지 않는 바 입체상표의 출원은 인정되지 않음

## **7.3 권리 취득 절차 및 관리**

- 베트남 내의 출원절차는 크게 특허출원, 실용신안 출원분야로 대별되며, 이중 특허의 대상이 되는 것인 물건, 장치, 물질 등에 대한 발명으로, 신규성과 진보성 등의 소정의 특허요건을 구비하는 것을 보호의 객체로 함

- 물론, 발명의 성립성을 만족하지 못하는 과학이론, 교육시스템, 단순기술, 컴퓨터 프로그램은 등록을 받을 수 없음
- 베트남 내에서 특허를 받을 수 있는 출원인 적격을 구비하는 자로는 일반적으로 발명자 또는 고안자와 이들로부터 소정의 발명에 대한 출원의 권리를 양도 받을 자들이 해당하며, 특허를 받고자 하는 자는 소정의 양식에 따른 서류를 구비하여 출원절차를 밟아야 함
- 기본적인 등록주의 하에서는 소정의 심사를 거쳐 출원서류의 방식심사와 실체심사를 하게 되며, 이중 방식심사는 출원일로부터 1개월 이내 완료되며, 특허등록을 받기 위해서는 심사주의 국가의 전형적인 등록요건인 신규성과 진보성 및 산업상 이용가능성을 충족하여야 함
- 절차의 신속과 심사의 효율성을 위해서는 심사청구가 있는 출원에 대해서만 심사가 이루어지며, 심사기간은 일반적으로 12개월 내에 심사가 완료되는 것을 원칙으로 하며, 심사 후에 거절이유통지는 서면으로 이루어지고, 이에 대한 불복절차로 의견제출 및 보정서를 통해 절차상 구제를 받을 수 있음

### 7.3.1 특허의 출원 및 등록(관리)

#### (1) 출원의 종류

- 발명 분야의 지식 재산권에는 특허 및 실용신안 권리가 있으며, 발명이란 자연 법칙을 이용하여 특정 문제를 해결하기 위한 물건 또는 방법 형태의 기술적 해결책을 말함
- 베트남 특허법에 의하면, 국내외에 공지되지 아니한 신규한 내용으로 진보성을 가지며 사회 경제에 이용 가능성이 있는 발명은 특허를 받을 수 있음

- 이에 반해 실용신안은 국내외에 공지되지 아니한 신규한 발명으로 사회 경제에 이용 가능성이 있을 것을 요건으로 하며, 반드시 진보성을 갖추지는 않아도 됨
- 특허 받을 수 있는 발명
- 물건(장치 및 물질), 알려진 물건의 사용 및 방법, 새로운 기능을 수행하기 위한 방법과 관련된 것은 특허가 될 수 있으며, 반면, 동식물에 관련된 발명은 특허로 등록 될 수 없음
- 동식물보호와 관련해서는, 2001.5.5.일자로 시행된 Decree No. 13/2001 ND-CP에 따라, 독자적인 보호법이 존재함
- 특허가 될 수 없는 대상
  - 다음과 같은 것은 특허의 대상이 되지 않음

- (ㄱ) 과학 이론, 경영 방법 및 시스템
- (ㄴ) 교육, 훈련 방법 및 시스템
- (ㄷ) 동물 훈련 방법
- (ㄹ) 언어 및 정보 시스템
- (ㅁ) 문서 분류 및 정렬 시스템
- (ㅂ) 건축 설계 및 도안
- (ㅅ) 지역 발전 프로젝트
- (ㅇ) 기술적인 특징이 없이 심미안적인 생산물 형성과 관련된 단순 기술
- (ㅈ) 신호, 도형 및 상징
- (ㅊ) 컴퓨터 프로그램

(ㄱ) 집적회로(IC) 설계도, 수학적식, 그래프 등

(ㄷ) 동물 변종, 인간 및 동물을 대상으로 한 질병 진단 및 예방과 관련된 방법

(ㄹ) 동식물을 생성하기 위한 생물학적인 방법(미생물 방법은 제외)

## (2) 특허권을 받을 수 있는 자(출원인 적격)

- 해당 발명을 고안한 발명자 또는 그의 승계인, 또는 직무발명 계약에 의해 양도 받은 고용인, 베트남이 가입한 국제조약 국가의 국민은 해당 발명을 출원하여 등록을 받을 권리가 있음

## (3) 출원서류

- 출원 시 필요한 정보 및 서류

- 특허·실용신안 출원 시 필요한 정보 및 서류는 다음과 같음

(ㄱ) 출원인 이름, 주소 및 국적

(ㄴ) 발명자 이름, 주소 및 국적

(ㄷ) 베트남어 명세서 2부 (발명의 명칭, 상세한 설명, 청구항, 요약서, 도면으로 구성) ※ 2004.5.4일자로 시행된 개정법에 따라, PCT 국내단계진입에 따른 출원 시에도 영문이 아닌 베트남어로 반드시 출원이 되어야 함.

(ㄹ) 위임장 ※ 출원시 제출하지 못한 경우 출원일로부터 3개월 내에 제출

(ㄱ) 우선권 출원 국가, 우선권 주장 출원 번호 및 우선권 주장 출원일 (우선권주장 시)

(ㄷ) 우선권 증명서류(우선권 주장 시) ※ 우선권 주장 시에 해당되

며, 출원 시 제출하지 못한 경우 출원일로부터 3개월 내에 제출하여야 함

(나) 이외에도, 베트남 특허청 심사관에 따라, 양도증 또는 우선권 번역문 제출이 요구될 수 있음

#### (4) 출원 관련 비용

① 기본료

- 150,000동 (미화 10불)

② 추가료

- 출원서 6페이지 초과 시 장당 10,000동 (미화 0.70불)

- 독립항 기본 1개 이상 추가 1개당 150,000동 (미화 10불)

- 우선권 주장 시 500,000동 (미화 32불)

③ 심사 청구료

- 독립항 1개당 450,000동 (미화 30불)

- 심사청구 연체 시 200,000동 (미화 13불)

④ 기타 요금

- 공개료 : 기본 100,000동 (미화 6.50불), 도면 기본 1개 이상 추가 1개당 50,000동 (미화 3.50불)

- 명세서 보정/변경 출원/분할 출원 : 기본 200,000동 (미화 13불), 도면 기본 1개 이상 추가 1개당 50,000동 (미화 3.50불)

#### (5) 심사

○ 베트남의 심사절차는 출원 → 방식심사 → 공개 → 실체심사 → 등록으로 이루어짐

### ① 방식심사

- 특허·실용신안은 출원이 되면 자동적으로 방식 심사를 받게 되며, 방식심사는 출원 서류 및 출원인 자격이 적법한지 여부를 심사하는 것으로, 구체적으로 다음과 같은 경우에 해당하는 경우에는 그 출원은 적법하지 않은 것으로 봄

(ㄱ) a출원이 방식 요건을 충족하지 못한 경우

(ㄴ) b출원 대상이 보호받을 수 없는 경우

(ㄷ) 등록받을 권리가 둘 이상의 자에게 속하는 경우에 그들 중 일부가 출원에 동의하지 않는 경우를 포함하여, 출원인이 등록받을 권리를 가지지 않은 경우

(ㄹ) 본 법의 제89조에 규정된 출원 모드에 반하여 출원된 경우

(ㅁ) 출원인이 수수료 및 비용을 납부하지 않은 경우

### ② 실질심사(특허요건)

- 특허 등록을 받기 위해서는 신규성(Novelty), 진보성(Inventive Step), 및 산업상 이용성(Applicability), 선출원 주의 등의 요건을 갖춰야 함
- 단, 실용신안의 경우 진보성은 필수 요건은 아님

## (6) 심사절차

### ① 심사 청구

- 특허·실용신안 출원 후, 등록을 받기 위해서는 심사청구를 요청하여 베트남 특허청의 실제 심사를 받아야 함. 심사청구는 특허의 경우는 최초 우선일로부터 42개월, 실용신안은 36개월 내에 청구가 이루어 져야 하며, 상기 기한 내에 심사청구서가 제출되지 않은 출원은 취하 간주됨

## ② 심사 기간

- 특허 출원에 대한 심사청구 시, 베트남 특허청의 심사청구 접수일 또는 출원 공개일(양쪽 중 더 늦은 날)로부터 12개월 내에 심사(거절이유통지 또는 허여통지)가 완료됨. (2003.11.28일자로 시행된 Circular No. 29/2003/TT-BKHCHN 개정법에 따라 18개월에서 12개월로 단축) 실용신안 출원의 경우는 9개월 내에 심사가 완료됨. 심사청구가 출원 공개일 이전에 접수된 경우에는, 출원 공개일 이후 심사가 착수됨. 또한, 상기 12개월 기한에는 출원인이 보정서를 제출하는데 소요된 기간은 포함되지 않음

## ③ 타 국가 심사 자료 이용

- 2003.11.28일자로 시행된 Circular No. 29/2003/ TT-BKHCHN 개정법에 따라, 베트남 특허청은 해당 발명이 다른 국가에 출원된 경우, 심사 시 해당 국가가 발행한 심사 결과를 이용할 것을 권장하고 있음.
- 즉, 미국, EP특허, 일본, 러시아 등에서 발행된 대응 출원의 심사 결과리포트, 특허가 된 경우에는 특허 등록증 사본을 제출하면 베트남 특허청의 심사 과정을 단축시킬 수 있음

## ④ 거절이유통지 대응

- 베트남 특허청의 심사 결과, 해당 출원이 기재 불비 또는 특허 요건 결여에 해당할 경우, 심사관은 거절이유를 통지하며, 거절이유통지는 서면으로 이루어짐
- 이때, 출원인은 상기 <거절이유통지서> 접수일로부터 2개월내에 보정서 및 의견서를 제출할 수 있음. 베트남 특허법 Circular No. 3055의 16.4 조에 따라, 보정은 최초에 출원된 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어져야 하며, 요지변경이 되어서는 안 되며, 또한, 신규 사항(new matter)은 추가 되서는 안 됨

## ⑤ 변경 출원

- 심사 결과 <거절결정서>가 발송된 경우, 거절결정 통지일로부터 3개월 내에 해당 특허 출원을 실용신안으로 변경하여 출원할 수 있음. 이 경우, 원출원의 출원일과 우선일은 소급 받게 됨

## (7) 등록

### ○ 등록절차

- 베트남 특허청의 심사 결과, 특허 출원이 거절사유가 없고, 출원인이 수수료를 납부한 경우에는 특허권 허여를 결정하고, 그러한 결정을 산업재산권에 관한 국가 등기소에 통지함
- 특허권 허여 결정이 되면 출원인에게 <허여통지서>를 송부함. 출원인은 <허여통지서> 송부일로부터 2개월 내에 등록료를 납부하여야 함. (2003.11.28일자로 시행된 Circular No.29/2003/TT-BKHHCN 개정법에 따라 1개월에서 2개월로 연장)
- 일반적으로 베트남에서 출원과 동시에 심사 청구가 이루어진 경우 출원에 서 등록까지 걸리는 기간은 약 24~30개월임
- 베트남 특허법 Decree No. 63의 31조에 따라, 등록 허여된 특허는 베트남 특허청 특허 공보를 통해 공고됨

### ○ 등록료

#### ① 등록료

- 기본료 300,000동(미화 20불), 추가료(도면 2개 이상시 도면 1개당 100,000동(미화 6.50불))

#### ② 기타 요금

- 특허 명세서 또는 특허증 정정 시 300,000동(미화 20불)

#### ③ 연차료

- 하기 금액은 청구항 1개 요금으로, 납부하여야 할 연차료 금액은 청구항 수로 계산된 것임

○ 1~2년차 연차료 250,000동 (미화 16.00불)

○ 3~4년차 연차료 400,000동 (미화 26.00불)

○ 5~6년차 연차료 650,000동 (미화 42.00불)



- 7~8년차 연차료 1,000,000동 (미화 65.00불)
- 9~10년차 연차료 1,500,000동 (미화 100.00불)
- 11~13년차 연차료 2,100,000동 (미화 136.00불)
- 14~16년차 연차료 2,750,000동 (미화 180.00불)
- 17~20년차 연차료 3,500,000동 (미화 225.00불)

## (8) 특허권의 효력

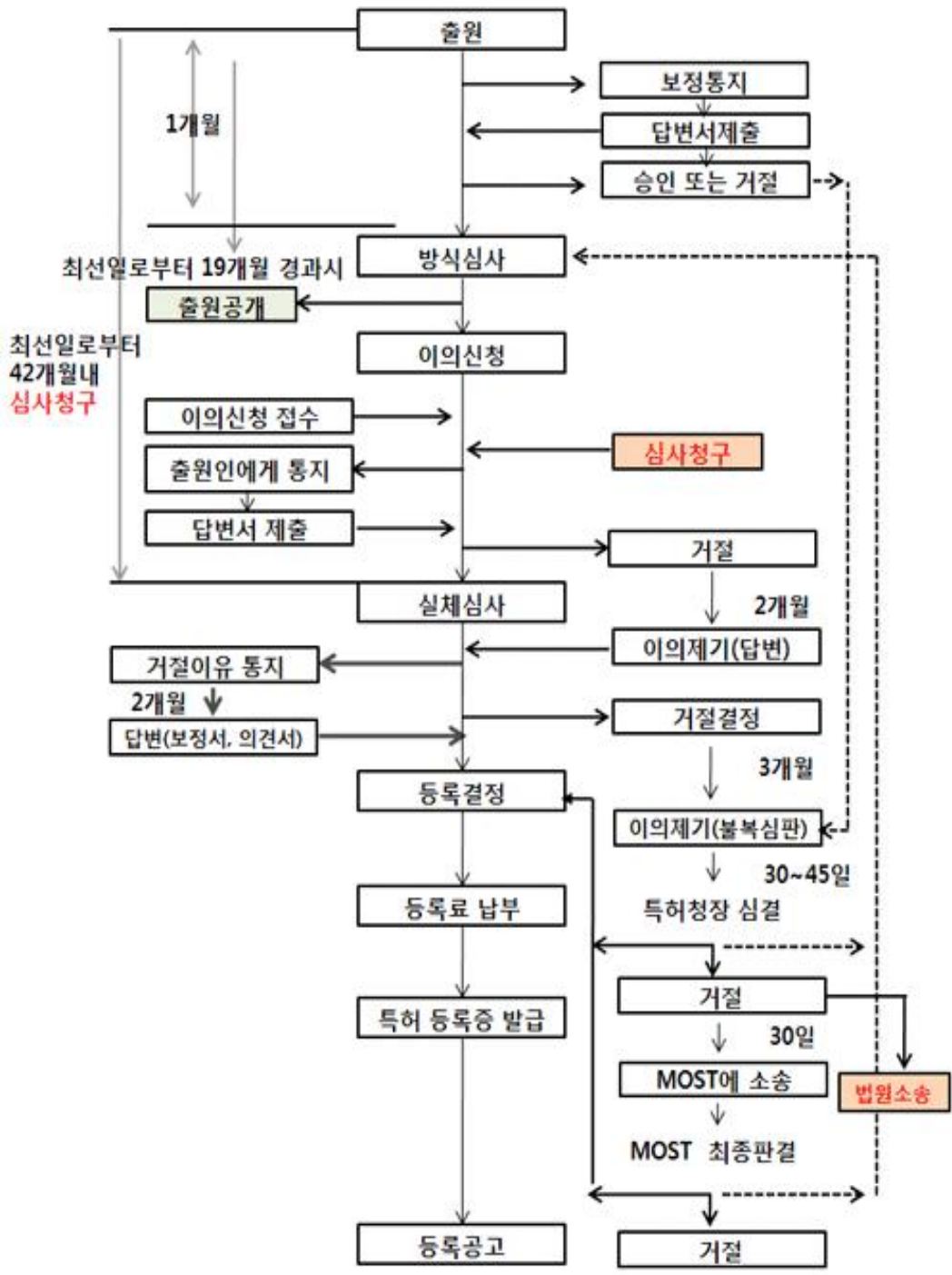
- 특허 발명이 등록을 한 경우에는 자신의 특허발명의 청구한 권리 범위 내에서 독점적으로 자신이 실시할 수 있으며, 또한 특허 청구범위 뿐만 아니라. 균등한 기술사상의 영역에 대해서 침해 시 구제를 받을 수 있음

### ① 특허권의 존속기간

- 특허권의 존속 기간은 베트남 출원일로부터 20년이며, PCT 국내단계진입 출원의 경우는 PCT 출원일로부터 20년이고, 실용신안의 경우는 출원일로부터 10년임

### ② 특허권의 효력

- 베트남 특허법 Decree No. 63의 796조에 따라, 특허권은 다음과 같은 효력을 가짐.
- 자신의 특허 발명을 독점 배타적으로 실시할 수 있는 권리 (제조, 사용, 실시, 배포, 수출 등)
- 자신의 특허를 타인이 사용하도록 실시권을 허여할 수 있는 권리
- 자신의 특허를 타인에게 양도할 수 있는 권리
- 침해자에게 대응할 수 있는 권리



【그림95】 베트남의 특허 심사 등록 절차

## 7.3.2 디자인의 출원 및 등록(관리)

### (1) 출원의 종류

- 특허 발명이 등록을 한 경우에는 자신의 특허발명의 청구한 권리 범위 내에서 독점적으로 자신이 실시할 수 있으며, 또한 특허 청구범위 뿐만 아니라, 균등한 기술사상의 영역에 대해서 침해 시 구제를 받을 수 있음
  
- 디자인이란 선, 삼차원의 형태, 색채 및 이들의 조합으로 이루어진 외관을 말하며, 디자인은 산업 물품 또는 수제품 제작 양식으로써의 공업상의 이용가능성이 있어야 하며, 반드시 신규성의 요건을 갖춰야 함
  - ① 디자인으로 보호받을 수 없는 대상
    - 당업자에 의해 쉽게 창작이 가능한 외관
    - 단순히 기술적 특징으로만 기재된 제품의 외관
    - 공공용 또는 산업용 시설물
    - 실용화 과정에서 보이지 않는 제품의 외관
    - 예술 작품
    - 도덕성 또는 공중 질서에 반하는 디자인
  - ② 디자인권을 받을 수 있는 자(출원인 적격)
    - 해당 디자인을 고안한 창작자 또는 그의 승계인, 직무발명 계약에 의해양도 받은 고용인, 베트남이 가입한 국제조약 국가의 국민은 해당 디자인을 출원하여 등록을 받을 권리가 있음
  - ③ 출원서류
    - 출원 시 필요한 정보 및 서류는 다음과 같음

- (ㄱ) 출원인 이름, 주소 및 국적
- (ㄴ) 창작자 이름, 주소 및 국적
- (ㄷ) 디자인 물품을 나타내는 명칭과 디자인의 특징에 대한 간단한 설명문
- (ㄹ) 사진 또는 도면 6 세트 ※ 사시도, 정면도, 평면도, 배면도, 우측면도, 좌측면도 및 저면도로 구성되어야 하며, 도면 크기는 90 x 120 mm 이상 210 x 297 mm 이하여야 함
- (ㅁ) 위임장 ※ 출원과 동시에 제출하지 못한 경우 출원일로부터 3개월 내에 제출
- (ㅂ) 우선권 출원 국가, 우선권 주장 출원 번호 및 우선권 주장 출원일 (우선권 주장 시)
- (ㅅ) 우선권 증명서류 원본 (우선권 주장 시) ※ 우선권 주장 시에 해당되며, 출원과 동시에 제출하지 못한 경우 출원일로부터 3개월 내에 제출
- (ㅇ) 이외에도, 베트남 특허청 심사관에 따라, 양도증 또는 우선권 변역문 제출이 요구될 수 있음

#### **(4) 우선권 주장**

- 파리조약에 따른 우선권 주장을 하고자 할 경우, 디자인은 반드시 최초 출원일로부터 6개월 내에 베트남특허청에 출원 되어야 함

#### **(5) 출원심사 비용**

- 특허청 요금 : 미화 90불(기본료 34불 + 우선권주장료 34불 + 공개료 7불 + 도면 추가료 15불)
- 현지대리인 요금 : 미화 340불(기본료 150불 + 디자인분류 90불 + 우선권주장료 50불 + 공개료 20불 + 도면 추가료 25불)

## (6) 심사

○ 베트남의 심사절차는 출원 → 방식심사 → 출원공개 → 실체심사  
→ 등록결정 → 등록 공고로 이루어짐

### ① 방식심사

- 산업 디자인 출원이 접수되면 자동적으로 방식 심사를 받게 됨. 방식심사는 출원 서류 및 출원인 자격이 적법한지 여부를 심사하는 것으로, 구체적으로 다음과 같은 경우에 해당하는 경우, 그 출원은 적법하지 않은 것으로 봄

(ㄱ) 출원이 방식 요건을 충족하지 못한 경우

(ㄴ) 출원 대상이 보호받을 수 없는 경우

(ㄷ) 등록받을 권리가 둘 이상의 자에게 속하는 경우에 그들 중 일부가 출원에 동의하지 않는 경우를 포함하여, 출원인이 등록받을 권리를 가지지 않은 경우

(ㄹ) IP법의 제89조에 규정된 출원 모드에 반하여 출원된 경우

(ㅁ) 출원인이 수수료 및 비용을 납부하지 않은 경우

### ② 실질심사

- 디자인 등록을 받기 위해서는 신규성(Novelty), 창작성 및 산업상 이용가능성(Applicability), 선출원주의 등의 요건을 갖춰야 함

### ③ 심사절차

- 유효하게 접수된 산업 디자인은 심사 청구 없이 실체심사를 받게 됨. 실체심사는 디자인 출원의 공개일로부터 개시되어 6개월 내에 완료됨 (2003.11.28일자로 시행된 Circular No. 29/2003/TT-BKHCN 개정법에 따라 9개월에서 6개월로 단축) 상기 6개월 기간에는 출원인이 보정서를 제출하는데 소요된 기간은 포함되지 않음

#### ④ 타 국가 심사 자료 이용

- 2003.11.28일자로 시행된 Circular No. 29/2003/TT-BKHHCN 개정법에 따라, 베트남 특허청은 해당 디자인이 다른 국가에 출원된 경우, 심사 시 해당 국가가 발행하는 심사 결과를 이용할 것을 권장하고 있음. 즉, 미국, EP특허, 일본, 러시아 등에서 발행된 대응 출원의 심사 결과 리포트, 디자인 등록이 된 경우에는 디자인 등록증 사본을 제출하면 베트남 특허청의 심사 과정을 단축시킬 수 있음

### (7) 등록

#### ① 등록절차

- 베트남 특허청의 심사 결과, 등록 결정이 되면 출원인에게 <허여통지서>를 송부함. 출원인은 특허청의 <허여통지서> 발행일로부터 2개월 또는 출원인의 <허여통지서> 접수일로부터 1개월 내에 (양쪽 중 더 빠른 날) 등록료를 납부하여 디자인권을 획득함. (2003.11.28일자로 시행된 Circular No. 29/2003/TT- BKHHCN 개정법에 따라 1개월에서 2개월로 연장)
- 등록 허여된 디자인은 베트남 특허청 디자인 공보를 통해 공고되며, 일반적으로 출원에서 등록까지 걸리는 기간은 약 9-15개월임
- 한편, 등록된 디자인에 대해서는, 등록일로부터 5년 내에 이의신청이 가능함

#### ② 등록료

- 기본료 : 300,000동(미화 20불), 추가료(도면 2개 이상시 도면 1개당 100,000동(미화 6.50불))
- 기타 요금 : 디자인 등록증 정정 시 300,000동(미화 20불)
- 갱신료 : 기본료 550,000동(미화 36불), 추가료(도면 2개 이상시 도면 1개당 50,000동 (미화 3.50불) / 2차 갱신료 3,600페소(대기업), 1,800페소(소기업))

### (8) 디자인권의 효력

#### ① 디자인권의 존속기간

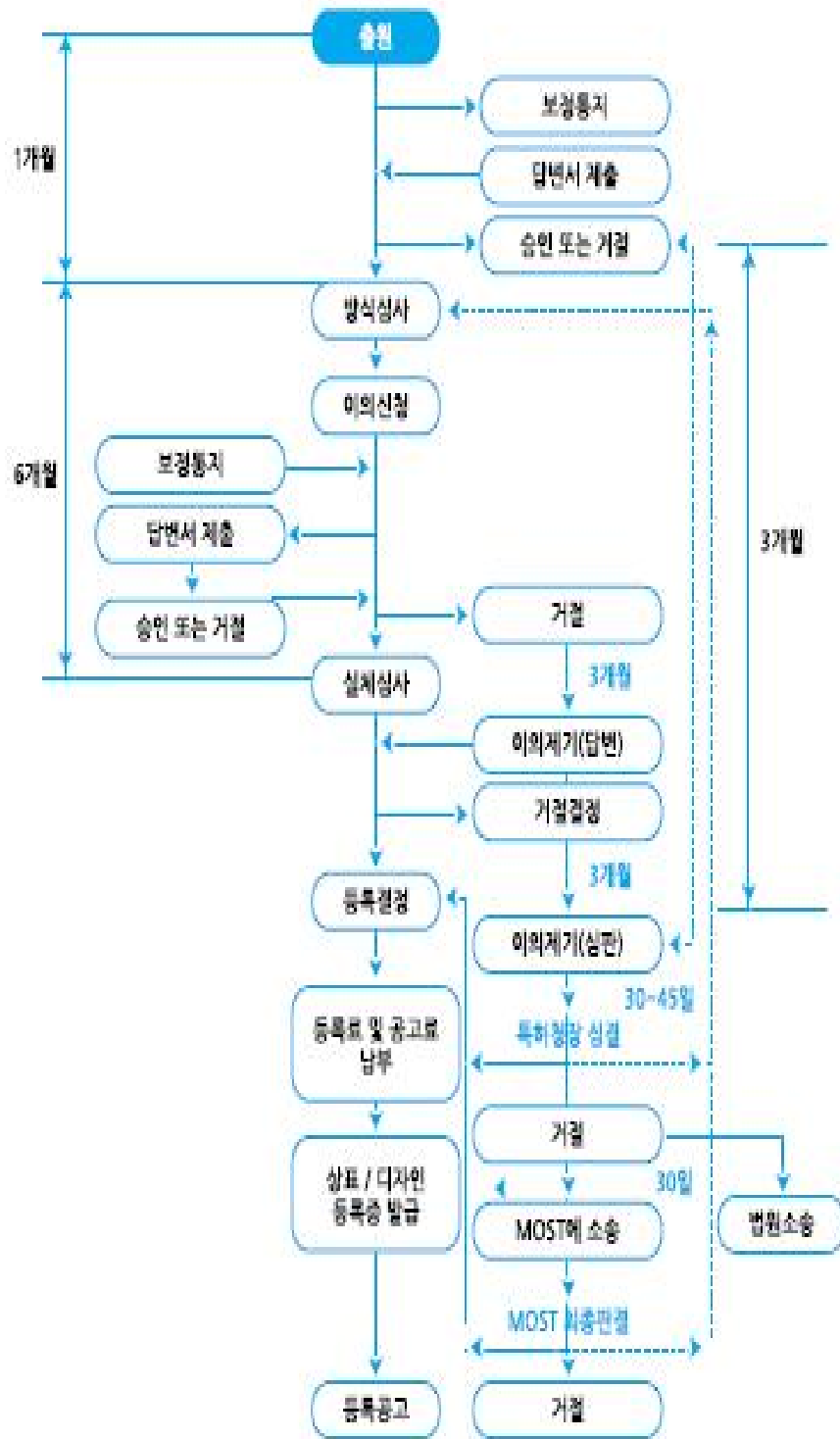
- 디자인 출원일로부터 5년이며, 5년씩 2회의 권리 갱신이 가능함

#### ② 디자인권의 효력 및 보호 범위

- 디자인권자는 등록된 디자인권을 독점적으로 실시할 권한을 갖으며, 또한, 자신의 디자인권을 보호하기 위한 보호권을 갖음
- 베트남 IP법 제 198조에 의하면, IP 보유자는 자신의 지재산권 보호를 위해 다음 수단을 취할 권리를 가짐

- (ㄱ) IP 침해를 방지하기 위한 기술적 수단을 취할 권리
- (ㄴ) IP를 침해하는 기관, 개인에 대해 침해 행위의 중단, 사과, 공개적 사과 및 손해 배상을 요청할 권리
- (ㄷ) 해당 국가 기관에게 IP 침해 행위를 처리해 줄 것을 요청권리
- (ㄹ) 법적 권리 및 이익 보호를 위해 중재자 또는 해당 법원에 소송을 제기할 권리

- IP 침해 행위에 의해 손해를 입은 또는 고객 또는 사회에 대해 손해를 입힐 수 있는 IP 침해 행위를 발견한 개인 및 기관은 침해 행위에 대해 처분해 줄 것을 국가 해당 기관에 요청할 수 있는 권리를 가짐
- 손해를 입거나 부정한 경쟁 행위에 의해 손해를 입을 염려가 있는 기관 및 개인은 민법상 배상을 국가의 해당 기관에게 요청할 수 있고 해당 법이 적용 가능한 경우에 행정적 구제를 요청할 수 있음
- 디자인권 역시 지식 재산권에 속하므로, 디자인권자는 자신의 디자인권과 유사한 디자인을 사용하는 자에게 자신의 디자인권 보호를 위해 상기 수단을 취할 수 있음



【그림96】 디자인 심사 및 등록 절차



### 7.3.3 상표의 출원 및 등록(관리)

#### (1) 상표 출원의 종류

##### ○ 상표의 정의

- 상표란 자신의 업과 관련된 상품/서비스를 타인의 상품/서비스와 식별하기 위해 사용하는 표장을 말함. 상표는 글자, 이름, 도안 또는 이들을 결합한 것으로 이루어지며, 하나 또는 그 이상의 색채로 표현 될 수 있음

##### ○ 상표의 종류

- 상표(trademark)
- 서비스표(service mark)
- 단체상표(collective mark)
- 입체상표(three-dimensional mark)

##### ○ 입체 상표(Three-dimensional trademark)

- 베트남 상표법에 따라, 입체 상표 출원은 인정되지 않음

##### ○ 주지 상표(Well-known trademark)

- 파리 조약에 따라, 베트남은 잘 알려진 유명 상표를 보호할 의무가 있음. 주지 상표란 널리 알려질 정도로 저명한 상품/서비스에 꾸준히 사용된 표장을 말함. 주지 상표권은 원 소유자의 요청 시 베트남 상표청의 주지 상표인정 결정서를 통해 설정될 수 있음

##### ○ 상표로 보호받을 수 없는 표장

- 식별력이 없는 표장 (대문자, 단순한 형상 등)
- 언어에 상관없이 일상적으로 쓰이는 상품/서비스의 보통 명칭
- 해당 상품/서비스의 성질을 나타내는 상표
- 시기, 지리, 제조 과정, 수량, 형상, 원재료, 산지 등의 표시

- 해당 상품/서비스의 원산지, 기능, 품질 및 가치를 현혹시키는 포장
- 국제기구뿐만 아니라 외국 및 베트남에서 사용되는 공식적인 이니셜
- 국기, 국가, 저명인사 등과 동일하거나 혼동되는 이름, 별명 및 가명

## (2) 상표를 받을 수 있는 자(출원인 적격)

- 상품 및 서비스를 업으로 사용하고자 하는 개인 또는 회사라면 누구든 상표 출원을 하여 상표권 등록을 신청할 수 있음. 또한, 베트남이 가입한 국제조약 국가의 국민은 해당 상표를 출원하여 등록을 받을 권리가 있음
- 단체 상표의 경우 해당 단체 포장 사용의 공동 규칙을 준수하는 단체의 대표자가 출원인이 되어야 함

## (3) 출원서류

- 베트남 상표법에 따라, 하나 또는 그 이상의 국제분류와 이에 해당되는 지정상품을 하나의 상표 출원서를 통해 신청할 수 있음 (다류 출원 가능)
- 베트남은 니스(NICE) 분류 8판을 채택하여 사용하고 있음. 상표 출원 시, 상품 분류를 구분하는 분류 설명(class headings)만으로도 출원이 가능함
- 출원 시 필요한 정보 및 서류
  - ① 출원인 이름, 주소 및 국적
  - ② 포장 (크기는 15 x 15 mm 이상 80 x 80 mm 이하여야 함)
    - ※ 일반적인 글자 포장이 아닌 도안 또는 색채 상표의 경우 견본 20개 제출
  - ③ 포장에 대한 설명
    - ※ 글자 포장이 영어나 불어가 아닌 외국어일 경우포장의 의미에 대해 영어로 제출

④ 국제분류에 의거하여 출원인이 신청하고자 하는 지정상품서비스 리스트 및 해당 국제분류

⑤ 위임장 공증 요

※ 출원 시 반드시 함께 제출되어야 하며 원본이 아닌 팩스 사본도 가능하나, 이 경우에는 출원일로부터 3개월 내에 반드시 원본을 제출하여야 함

⑥ 우선권 출원 국가우선권 주장 출원 번호 및 우선권 주장 출원일 우선권 주장 시

⑦ 우선권 증명서류 원본 및 영어 번역문

※ 우선권 주장 시에 해당되며 출원 시 제출하지 못한 경우 출원일로부터 3개월 내에 제출

⑧ 상품전시회 증명서 상품전시회로 우선권 주장 시

⑨ 단체 표장 사용 관련 정관 단체 표장 출원 시

#### ○ 우선권 주장

- 파리조약에 따른 우선권주장을 하고자 할 경우 상표출원은 반드시 최초 출원일로부터 6개월 내에 베트남특허청에 출원 되어야 함

#### ○ 보정

- 상표출원 후 지정상품서비스에 대한 보정이 가능함 단, 최초 출원 시 신청된 지정상품의 범위를 넘어서는 안됨

### **(4) 출원 관련 비용**

#### ○ 상표출원시의 상품분류와 지정상품수에 따라 비용이 달라짐

① 기본료(상품분류 1개, 지정상품 6개 기준)

- 550.000동(미화 36.00불)

② 추가료

- 상품 분류 추가 1개당 450,000동(미화 30불)

- 지정상품 수 기본 6개 추가 시 1개당 95,000동(미화 6불)
- 우선권 주장 시 500,000동(미화 33불)

### ③ 기타 요금

- 출원서 보정 및 분할 출원 시 200,000동(미화 13불)

※ 출원인은 출원 전 해당 상표의 선 등록 유무를 조사하기 위하여 상표 검색을 현지대리인에게 의뢰 할 수 있음. 이때 특허청 요금은 없으나 현지대리인 비용이 약 100불 정도 발생됨

## (5) 심사

○ 베트남의 심사절차는 출원 → 방식심사 → 공개 → 실체심사 → 등록으로 이루어짐

### ① 방식심사

- 상표 출원이 되면 자동적으로 방식 심사를 받게 됨. 방식 심사는 출원서류 및 출원인 자격이 적법한지 여부를 심사하는 것으로, 구체적으로 다음과 같은 경우에 해당하는 경우에는 그 출원은 적법하지 않은 것으로 봄

(ㄱ) 출원이 방식 요건을 충족하지 못한 경우

(ㄴ) 출원 대상이 보호받을 수 없는 경우

(ㄷ) 등록받을 권리가 둘 이상의 자에게 속하는 경우에 그들 중 일부가 출원에 동의하지 않는 경우를 포함하여, 출원인이 등록받을 권리를 가지지 않은 경우

(ㄹ) IP법의 제89조에 규정된 출원 모드에 반하여 출원된 경우

(ㅁ) (ㄹ)의 출원인이 수수료 및 비용을 납부하지 않은 경우

## ② 실질심사

- 방식 심사가 완료되면 상표에 대한 실질 심사가 이루어짐. 실질 심사는 상표가 등록받을 수 있는 것인지 여부를 심사하는 것으로, 상표 등록을 받기 위해서는 표장의 식별력이 있어야 하고, 부등록 사유에 해당하지 않아야 함

### 식별력이란

표장이 하나 이상의 용이하게 인식될 수 있고 기억될 수 있는 요소, 또는 용이하게 인식될 수 있고 기억될 수 있는 조합을 형성하는 많은 요소로 이루어진 것을 의미하며, 식별력이 없는 상표는 상표등록을 받을 수 없음

- 표장이 다음의 경우들 중 하나에 해당하는 사인인 경우에 그 표장은 식별력이 없는 것으로 간주됨

(ㄱ) 단순한 장치 및 기하학적 도형; 사인들이 널리 이용되고 표장으로서 인식되는 경우를 제외하고, 일반적이지 않은 언어의 숫자, 문자 또는 단어

(ㄴ) 널리 그리고 잦은 빈도로 사용되고 일반적으로 알려진 상품 또는 서비스의 언어내의 사인, 심볼, 그림 또는 공통 명칭

(ㄷ) 사인이 표장 등록 출원 이전에 사용을 통해서 식별력을 획득한 경우를 제외하고, 시간, 장소, 제조 방법, 종류, 수량, 품질, 재산, 합성, 의도적인 목적, 상품 또는 서비스를 나타내는 기타 특징을 표시하는 사인

(ㄹ) 사업의 법적 지위 및 활동 분야를 나타내는 사인

(ㅁ) 사인이 널리 사용되고 표장으로서 인식되는 경우 또는 사인이 본 법에 기재된 바와 같이 집합적 표장 또는 증명 표장으로서 등록된 경우를 제외하고, 상품 또는 서비스의 원산지를 나타내는 사인

- (비) 베트남 사회주의 공화국이 가입한 국제조약 하에서 출원된 출원이 있는 경우에 그 출원을 포함하여, 이전의 출원일 또는 우선일을 가지는 등록 출원을 기초로 하여 동일한 또는 유사한 상품 또는 서비스와 관련하여 등록된 표장과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 사인을 포함하는 사인이 아닐 것
- (스) 출원일 또는 우선일이 있는 경우에 그 우선일 이전에 유사하거나 동일한 상품/서비스와 관련하여 널리 이용되고 인식되고 있는 타인의 표장과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 사인
- (오) 표장 등록 증명이 5년 미만의 기간 내에 종료된 동일 또는 유사 상품 또는 서비스와 관련하여 이미 등록되었던 타인의 표장과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 사인으로서, 이때 상기 종료의 이유는 표장의 미사용으로 인한 것이 아니어야 한다
- (즈) 주지 표장을 포함하는 상품 또는 서비스와 관련하여; 또는 표장의 사용이 주지 표장의 식별력을 침해하거나 또는 그러한 사인의 등록이 주지 표장의 영업권의 이익을 취할 목적을 가지는 경우에는 상이한 상품/서비스와 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스와 관련하여, 주지의 것으로 인식되는 타인의 등록된 표장과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 사인
- (츠) 사용되고 있는 타인의 상호와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 사인으로서, 그러한 사인의 이용이 상품 또는 서비스의 출처와 관련하여 소비자에게 혼동을 일으킬 염려가 있는 경우에 해당하는 사인
- (키) 보호되는 지리적 표상과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 사인으로서, 그러한 사인이 상품의 원산지와 관련하여 소비자를 현혹할 염려가 있는 경우에 해당하는 사인
- (티) 지리적 표상을 포함하는 지리적 영역으로부터 기원하지 않는 와

인 및 주정과 관련한 이용을 위해 사인이 등록된 경우에, 와인 및 주정과 관련하여 보호되고 있는 지리적 표상과 동일하거나 그 지리적 표상을 포함하거나 또는 그 지리적 표상의 의미 또는 표기로부터 번역될 수 있는 사인

(프) 해당 표장 등록 출원의 출원일 또는 우선일 이전의 출원일 또는 우선일을 가지는 산업 디자인 등록 출원을 기초로 하여 보호되는 타인의 산업 디자인과 동일하거나 약간의 차이가 있는 사인

○ 한편, 베트남 IP법 제73조에는 표장으로서 보호되지 않는 사인, 즉 부등록 사유가 기재되어 있으며, 부등록 사유는 다음과 같음

(ㄱ) 국기, 국가 표상과 동일하거나 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한 사인

(ㄴ) 국가 기관, 정책 기관, 사회-정책 기관, 사회-정책 전문 기관, 베트남 또는 국제기구의 사회 기관 또는 사회-전문 기관의 승락이 없는 경우에 그 기관의 엠블럼, 깃발, 표장, 전체 명칭, 약어와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 사인

(ㄷ) 베트남 또는 외국의 지도자, 국가적 영웅 또는 유명인의 실명, 가명, 필명 또는 이미지와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 사인

(ㄹ) 국제기관에 의해 증명 표장으로서 등록된 경우를 제외하고, 사용될 수 없는 사인으로서, 국제기관의 증명 봉인, 제어 봉인, 보증 봉인과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 사인

(ㅁ) 상품이나 서비스의 원산지, 기능, 목적, 품질, 가치 또는 기타 특징에 관해 소비자를 현혹, 혼동 또는 기만할 수 있는 사인

## (6) 등록

- 일반적으로 출원에서 등록까지 걸리는 기간은 약 14개월~16개월임

## (7) 등록료

### ① 등록료

- 300,000동(미화 20불)

### ② 기타 요금

- 상표 등록증 정정 시 300,000동(미화 20불)

### ③ 갱신료

- 갱신료 550,000동(미화 36불), 추가 분류당 450,000동(미화 30불)

## (8) 상표권의 효력

### ○ 상표권의 존속기간

- 상표 출원일로부터 10년이며, 권리 만료 시 10년 단위로 갱신이 가능하며, 횟수 제한은 없음

### ○ 상표권의 효력

#### ① 효력 발생 시기

- 상표권은 상표 등록을 기반으로 설정되므로, 상표권의 효력은 상표 등록일로부터 발생됨. 따라서, 출원인은 자신의 상표가 등록이 되기 전까지는 타인이 자신의 상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 것을 제재할 수 없음

#### ② 불사용 취소

- 등록 상표가 정당한 이유 없이 5년 동안, 상표권자와 사용권자 중 어느 누구에 의해서도 사용되지 않은 경우, 누구든지 해당 상표권의 취소를 청구할 수 있음. 이때 사용은 상표권자 또는 상표권자의 실시권을 허여 받은 실시권자에 의해 이루어져야 함



- 단, 5년간 사용되지 않은 경우라도, 불사용 취소심판이 청구되지 않고 이후에 상표권자나 사용권자에 의해 사용되면 취소사유는 소멸됨

### ③ 사용증거

- 상표 등록 후, 전자상거래에서의 광고는 사용 증거로 간주되지 않음

## ○ 상표권의 보호범위

- 등록 상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 대하여 등록 상표와 동일 유사한 상표를 사용하면, 상표권 침해가 되며, 상표권자는 자신의 상표권을 보호하기 위하여 보호권을 행사할 수 있음
- 베트남 IP법 제 198조에 의하면, IP 보유자는 자신의 IP 보호를 위해 다음 수단을 취할 권리를 가짐

(ㄱ) IP 침해를 방지하기 위한 기술적 수단을 취할 권리

(ㄴ) IP를 침해하는 기관, 개인에 대해 침해 행위의 중단, 사과, 공개적 사과 및 손해 배상을 요청할 권리

(ㄷ) 해당 국가 기관에게 IP 침해 행위를 처리해 줄 것을 요청할 권리

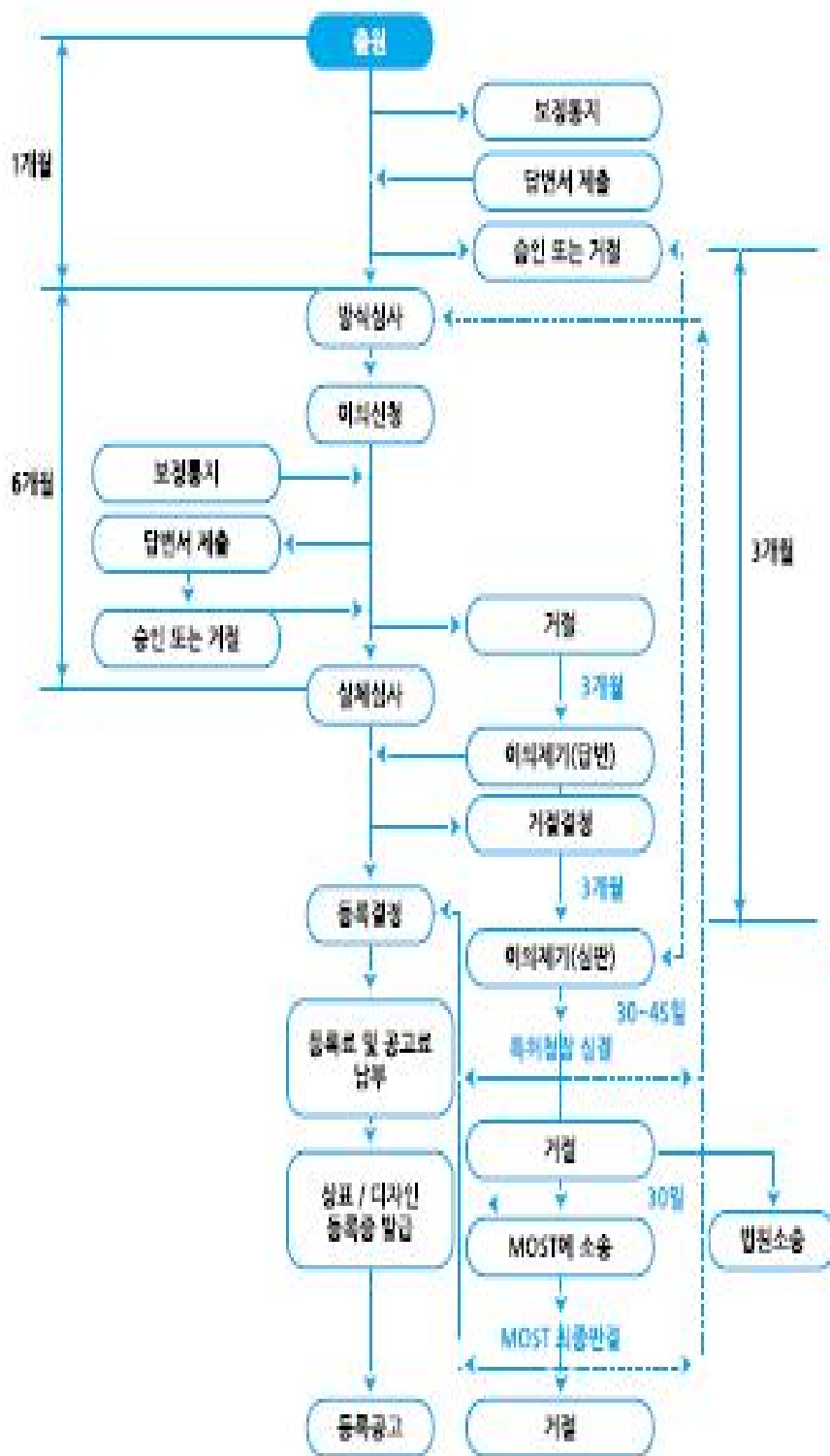
(ㄹ) 법적 권리 및 이익 보호를 위해 중재자 또는 해당 법원에 소송을 제기할 권리

- IP 침해 행위에 의해 손해를 입은 또는 고객 또는 사회에 대해 손해를 입힐 수 있는 IP 침해 행위를 발견한 개인 및 기관은 침해 행위에 대해 처분해 줄 것을 국가 해당 기관에 요청할 수 있는 권리를 가짐
- 손해를 입거나 부정한 경쟁 행위에 의해 손해를 입을 염려가 있는 기관 및 개인은 민법상 배상을 국가의 해당 기관에게 요청할 수 있고 해당 법이 적용 가능한 경우에 행정적 구제를 요청할 수 있음
- 상표권 역시 지식 재산권에 속하므로, 상표권자는 자신의 상표권을 보호하기 위해 상기 수단을 취할 수 있음

○ 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위

- 상표권은 공익적 측면이 강조되어야 할 때는 부분적으로 제한됨. 또한, 법적 안정성을 고려해야 할 때 부분적으로 제한됨. 베트남 지식 재산권법 제95조에 의하면, 다음과 같은 경우에 상표권 효력이 제한됨

- (ㄱ) 소유자가 규정된 유지료 또는 갱신료를 납부하지 않았을 때
- (ㄴ) 소유자가 보호권의 포기를 선언한 때
- (ㄷ) 소유자가 더 이상 존재하지 않을 때 또는 표장 등록 증명서의 소유자가 법적 승계인 없이 사업에 더 이상 종사하지 않을 때
- (ㄹ) 표장이 보호기간 중단 신청에 앞서서 5년의 연속적인 기간 동안 소유자나 실시권자가 정당한 이유 없이 실시하지 않은 경우로서, 중단 신청 전의 3개월 이상의 기간 내에 사용을 시작하였거나 재사용한 경우는 제외 한다
- (ㅁ) 집합적 표장과 관련한 표장 등록 증명서의 소유자가 집합적 표장의 사용에 관한 규정의 실시를 감독하지 못하거나 또는 효과적으로 감독하지 못하는 경우
- (ㅂ) 증명 표장과 관련한 표장 등록 증명서의 소유자가 증명 표장의 사용에 관한 규정을 위반하거나, 그러한 규정의 실행에 대해 효과적으로 감독하지 못하는 경우
- (ㅅ) 지리적 표시를 포함하는 제품의 명성, 품질 또는 특징에 기여하는 지리적 조건이 변화되어 제품의 명성, 품질 또는 특징을 잃어버린 경우



【그림97】 상표 심사 등록 절차

## 7.4 베트남에서의 IP 분쟁 대응

### 7.4.1 베트남 IP 보호

- 베트남 IP법은 저작권, 저작-관련 권리, 산업 재산권, 변종식물에 관한 권리 및 이러한 권리들의 보호에 관해 규정하고, 본 법은 베트남 기관 및 국민, 본법 및 베트남 사회주의 공화국이 가입한 조약에서 규정하고 있는 요건을 충족하는 외국 기관 및 국민에 대해 적용됨
- 따라서 상기 본 법의 적용을 받는 자의 IP를 효율적으로 보호할 필요가 있으며, IP는 본 법 하에서 각 담당기관의 효율적인 법 해석으로 보호할 수 있으며, 체계적인 절차 진행에 의하여 보호 받을 수 있음

### 7.4.2 베트남 IP 침해 시 대응 방안

#### (1) 대응방안

- 베트남에서 IP 침해를 받고 있는 자가 택할 수 있는 구제책은 침해상황에 따라 행정구제, 민사소송, 형사처벌, 수출입통제 등 크게 4가지로 분류할 수 있음

#### (2) 베트남의 IP 인식정도

- 베트남인들은 오랜 기간 동안 IP 인식이 낮은바 그 침해가 가지는 심각성이나 침해 행위의 심각성을 인식하지 못한 채 많은 침해 행위를 범하고 있음

### **(3) 침해에 대한 효과적인 구제책**

- 침해에 대한 가장 효과적인 구제책은 처벌적인 구제책보다 행정적인 구제를 선행하는 것이 가장 중요하며, 또한 행정구제과정을 통해 권리자는 향후 절차를 위한 각종 증거 및 정보를 얻을 수 있음
- 베트남에서 IP 침해를 받은 자는 침해에 대한 구제책 강구 전에 베트남 특허청 혹은 베트남 저작권 사무소로부터 유권해석을 받아야 함
- 이 정부기관은 피해자의 신청에 의해 과연 그 신청 건이 다른 절차를 진행할 충분한 요건이 되는가 여부를 심사하고 알려주게 되어있음

### **7.4.3 IP 보호 : 심판에 의한 보호**

- 베트남 IP 보호 관련 집행 체계는 다음과 같음

#### **(1) 심리 및 판결 집행 체계**

- ① 대법원 (Supreme People's Court)
  - 지방 법원(local court)의 심리를 감독 지시하고, IP 관련 소송(appeal) 및 심리(hearing)를 주관
- ② 인민 법원 (People's Courts in central provinces and cities)
  - 중앙 지방 및 도시에 위치하고, IP 관련 민사 소송 및 행정소송의 제1심을 주관하며, IP 침해 관련 형사 소송의 제1심과 소송 심리를 담당
- ③ 법무부 (Ministry of Justice)
  - 법 집행에 대한 전문적인 지도와 감독 역할을 수행
- ④ 법집행부(Department of Justice)
  - 법무부 산하의 법무 부서로 중앙 지방 및 도시에 위치하여, 법 집행에 관여

⑤ 에이전시 (Agency)

- IP 시행 기관

⑥ 과학기술부(MOST: Ministry of Science and Technology)

- IP 관련 행정적인 침해 발생 시 손해배상액 판결 집행을 지도 관할하는 기관이며, 또한 베트남 전역에 걸쳐 행정적인 침해 소송을 담당

## (2) 국경 통제 행정 기관 체계

○ 수출입 관련하여, IP법을 시행 감독하는 기관

○ 세관 (Department of Customs)

- 수출입 행위가 일어나는 중앙 지방 및 도시에 위치하여, 수출입 관련 IP법을 시행

○ 국경무역세관 (Border-gate customs)

- 국경무역에서 수출입 관련 IP법을 시행

## (3) 담당기관

○ 베트남 특허청

- 과학기술부(MOST: Ministry of Science and Technology)

## (4) 심판 종류

○ 무효심판과 불복심판이 있음

① 무효심판 (Invalidation) - 특허

- 등록된 특허·디자인에 대해 누구든지 등록 무효를 요청하는 무효심판을 청구 할 수 있음. 베트남 특허청에 무효심판 청구서를 제출하여야 하며, 무효심판 청구 요건은 다음과 같음
- 해당 특허·디자인이 특허·디자인으로 보호될 수 없는 특허·디자인에 해당되는 경우
- 해당 특허·디자인이 진보성 또는 신규성에 위반된 경우

- 등록권자가 특허·디자인의 정당한 출원인이나 적법한 양도인이 아닌 경우
- 등록권자가 다수인 경우, 그 중 한명이라도 해당 특허·디자인 출원에 동의하지 않은 경우
- 해당 특허·디자인의 발명자가 출원인에 의해 고의로 잘못 기재된 경우

#### ② 무효심판 (Invalidation) - 상표

- 베트남 내에서 널리 사용되고 알려져 있는 표장과 동일하거나 유사한 경우 (이때, 사용되고 있는 표장의 상표 등록 유무는 고려되지 않음)
- 상표권자가 권리 승계인 없이 파산했을 경우
- 상표권자 상표의 정당한 출원인이나 적법한 양도인이 아닌 경우

#### ③ 불복심판 (Appeal)

- 불복심판은 다음과 같은 경우에 청구될 수 있음
- 방식심사결과 해당 출원이 거절 결정된 경우
- 심사결과 해당 출원이 거절 결정된 경우
- 무효심판 결과 해당 특허가 등록 무효 결정된 경우

#### ④ 취소 심판(cancellation)

- 디자인권의 존속 기간 동안, 누구든지 등록 요건에 해당되지 않는 디자인권에 대하여 취소 심판을 청구할 수 있음
- 취소심판은 디자인 등록일로부터 5년 내에 청구되어야 하며, 5년이 경과되면 해당 디자인권은 명백한 권리로 취소 대상이 될 수 없음. 단, 부정한 목적으로 등록된 디자인권에 대해서는 위와 같은 기한이 적용되지 않음

#### ④ 불사용 취소 심판(cancellation)

- 등록된 상표가 정당한 이유 없이 5년간 사용되지 않는다면, 누구든지 해당 상표권의 취소를 요청할 수 있음. 취소 심판은 베트남 상표청에 청구하여야 함

## 7.4.4 IP 보호 : 행정적 보호

### (1) 수출입 통제(통관보류) 관련

- 지적재산권 침해의 의심이 있는 상품이 있다고 판단되는 경우, 통관을 임시 정지할 수 있음. 또한 통관임시 정지뿐 아니라 세관은 의심이 가는 상품에 대한 조사 및 관찰을 할 수 있는 권한이 있음
- 세관 통관절차 정지를 위한 요건
  - 자신의 지적재산권을 침해하는 상품이 수입되고 있다고 의심하는 IP 보유자가 통관임시 정지를 요청하는 경우, 대상상품 가치의 20%에 해당하는 가액을 공탁해야 하며, 만일 그 가치판단이 어려운 상품의 경우 최소 베트남 2000만동을 공탁해야함. 또는 이 가치에 해당하는 은행의 보증서를 제출해야 함
- 관할정부기관
  - 임시통관정지나 상품수색, 관찰을 관할하는 기관은 Chief of the General Department of Vietnam Customs 산하 Office of investigation of Struggling이나 지방 통관사무국장이 됨
- 구비서류
  - 세관의 통제를 요청하는 신청서
  - 통제대상 상품의 명세서, 침해예상자. 이때 가능한 한 사진이나 의심되는 수입자의 정보, 시간 또는 계획을 제공해야 함
  - 위 신청이 있는 경우 관할 관청은 아래의 기간 이내에 그 신청사안의 허가 여부를 통보해야함
  - 신청자가 특정 선박 혹은 항공기로 수출 혹은 수입된 물품의 임시 통관 정지를 요청한 경우에는 24시간 이내 통보
  - 신청자가 미래에 있을 것으로 예상되는 침해에 대한 세관의 관찰이나 감독을 요청한 경우, 그 요청일로부터 3개월 이내 통보



## **(2) 행정적 구제 담당기관**

- 관할 인민 고등 법원

## **(3) 종류**

- 고소 (Complaint)

- IP자가 침해자에게 손해배상액을 청구하고자 할 경우에는 반드시 법률에 따른 신청 절차를 밟아야하며, 오직 법원만이 손해배상액 판결을 내릴 수 있음

## **(4) 절차**

- 고소

- 고소장은 관할 인민 고등 법원에 접수되어야 함. 당사자 중 어느 한쪽이 외국인일 경우, 침해가 일어난 지역 또는 당사자의 거주지에 상관없이 반드시 호치민 또는 하노이의 인민 고등 법원에 고소장을 제출하여야 함
- 고소인이 외국인일 경우 호치민과 하노이 중 한 장소를 선택할 수 있음. 또한 외국인의 경우에는 직접 또는 베트남 자국 대리인을 통해 접수하여야 함
- 고소장 접수 시 침해당한 권리의 소유권임을 증명하는 자료와 침해 증거가 제출되어야 함. 고소인이 특허권자인 경우 가처분 신청과 손해배상액 청구가 가능함

## **7.4.5 IP 보호 : 사법적 보호**

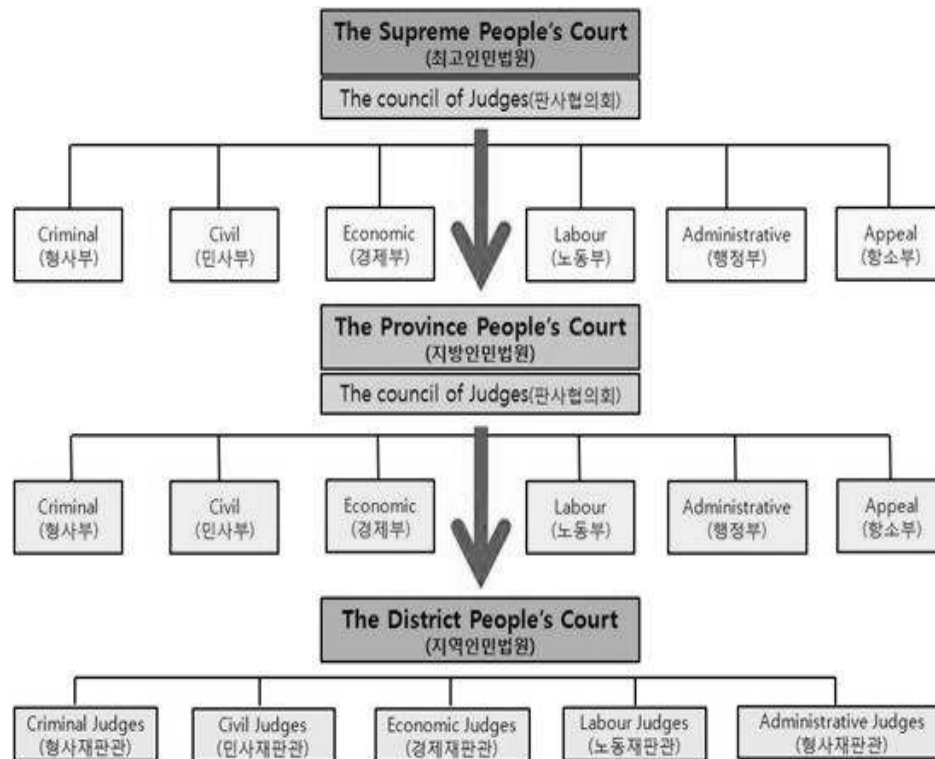
### **(1) 소송 관련 제도 및 기관**

- 베트남의 사법제도

- 인민 법원으로 알려져 있는 베트남의 사법제도는 지역인민법원, 지방인민법원, 최고인민법원으로 구성되어 있음
- 최고인민법원은 최고인민법원의 판사들로 이루어진 하나의 협의회와 별도의 전문 법원들로 구성되어 있음. 최고인민법원은 지방인민법원의 1심 사건들을

위한 항소 법원으로서 작용하는 것과는 별도로 이미 법적 효력을 갖고 있지만 사건과 현저하게 관련된 사실들 및 증거의 변동이나 새로운 발견 때문에 이의가 제기된 판결에 대하여 사건의 심리를 재검토할 수 있는 권한이 있음. 또한 협의회는 법률 특히 소송 법률의 균등한 적용을 지도하는 최고 기관임

- 지방인민법원은 지방인민법원의 판사들로 이루어진 하나의 위원회와 별도의 전문 법원들로 구성되어 있음. 최고인민법원과 달리 1심 재판 및 항소심 모두를 판결 할 권한이 있음. 그 법원은 지역인민법원의 제1심 사건들을 위한 항소법원으로서 작용함
- 지역인민법원은 지방인민법원의 관할 하에 있거나 지방인민법원 관할로 선택적으로 처리되는 민사, 상사 및 노동 사건을 제외한 민사, 상사 및 노동 사건에 대한 제1심 재판을 판결할 권한이 있음
- 국방부(MOD)는 민사법원과 똑같은 규정을 가지고 있는 군사재판소를 가지고 있음



【그림98】 베트남 사법조직 체계도

## **(2) IP 보호를 위한 사법제도**

### ○ 베트남이 가입한 지적재산권의 보호에 관한 국제조약 및 협약

- 문학 및 예술 작품의 보호에 관한 베른조약
- 산업재산의 보호에 관한 파리조약
- 프로그램의 불법 복제에 대한 프로그램의 제작자 보호에 관한 조약
- 퍼포먼스, 프로그램 제작자 및 방송기간의 보호에 관한 로마조약
- 세계지적재산기구(WIPO)
- 상표의 국제등록에 관한 마드리드조약
- 마드리드 프로토콜
- 특허협력조약 (PCT)
- 무역관련 IP협정

### ○ IPR 보호에 관한 국내법 및 부속 법률서류

- 베트남 정부는 국제무대에 통합하기 위한 부단한 노력과 병행하여 지난 몇 년간 IPR의 보호 및 효력에 관한 국내의 법률 체제를 구축하기 위한 활동을 해오고 있음
- 그 법률 체제는 다양한 법률 및 규칙으로 구성되어 있으며, 그 체제의 중심에는 IP에 관한 법률과 그 법률을 시행하기 위한 가이드라인이 되는 부속 법률들이 있음
- 그러한 법률 및 규칙과는 별도로 그 체제는 IPR의 침해에 대한 메커니즘 및 보상을 위한 기타 법률 및 규칙을 포함함

## **7.4.6 베트남에서의 침해로 보는 행위**

### **(1) 침해의 정의**

- 특허, 실용신안, 디자인의 경우, 제3자가 정당한 권한 없이 아래와

같은 행위를 한 경우 침해로 간주됨

- 보호받는 발명을 사용하는 행위, 보호받는 산업 디자인 또는 이와 충분히 상이하지 않은 다른 산업 디자인을 사용하는 행위
- 임시권리에 대한 다른 보상을 지급하지 않고 발명, 산업 디자인 또는 배치 설계를 사용하는 행위

○ 상표의 경우, 제3자가 정당한 권원 없이 아래와 같은 행위를 한 경우 상표 침해로 간주됨

- 포장과 함께 등록된 리스트 내의 것들과 동일한 상품 또는 서비스를 위해 보호되는 포장과 동일한 표시를 사용하는 행위
- 상품 또는 서비스의 기원에 관하여 그 사용이 혼동을 야기한다면 포장과 함께 등록된 리스트 내의 것들과 유사 또는 연관된 상품 또는 서비스에 대한 보호받는 포장과 동일한 표시를 사용하는 행위
- 상품 또는 서비스의 기원에 관하여 그 사용이 혼동을 야기한다면 포장과 함께 등록된 리스트 내의 것들과 동일, 유사 또는 연관된 상품 또는 서비스에 대한 보호받는 포장과 동일한 표시를 사용하는 행위
- 공지된 포장과 동일 또는 유사한 표시, 또는 그 표시의 사용자와 공지된 포장 소유권자 사이에 관계에 관하여 잘못된 인상 또는 상품 또는 서비스의 기원에 관해 그 사용이 혼동을 야기할 수 있는 경우 공지된 포장을 갖는 상품 또는 서비스와 비유사 또는 비관련된 것들을 포함하는 임의의 상품 또는 서비스에 대한 공지된 포장의 해석 또는 문자적 해석의 형태의 표시를 사용하는 행위
- 위와 같은 행위는 직접 침해에 해당되며, 베트남 IP법에는 이에 대응되는 간접 침해(contributory infringement) 조항이 없음

## (2) 침해 예외

○ 베트남 IP법에 따라, 아래와 같은 경우에는 침해로 인정되지 않음

- 상업적인 목적이 아닌 비경제적 또는 사적으로 사용되고 있는 경우
- 특허권자, 특허권자로부터 실시권을 하여 받은 실시권자, 강제실시권자, 선사용권자가 해당 특허 물품을 베트남 또는 국제시장에서 사용하고 있는 경우

- 군함, 항공기, 또는 육지 차량이 일시적으로 또는 우연히 베트남 영역을 침공했을 때, 해당 군함, 항공기, 육지 차량에 대한 특허 장치의 사용

### (3) 선사용권

○ 특허, 디자인권이 등록이 되기 전에 제3자가 해당 특허와 유사한 발명 또는 디자인을 이미 실시하고 있었다면, 아래와 같은 사항이 고려됨

#### ① 선사용권(prior user status)

- 발명 또는 산업 디자인의 등록 출원의 공보발행일 이전에 등록 출원에 기재된 보호되는 발명 또는 산업 디자인과 동일한 발명 또는 산업 디자인의 사용을 위해 필요한 준비를 하거나 또는 사용했고 독립적으로 창안한 자 (이하에 선사용권 보유자라 한다)의 경우에는 보호 타이틀이 허여된 후 그 자는 보호되는 발명 또는 산업 디자인의 소유권자에게 보상금을 지불하거나 또는 허락을 얻지 않고서 공개일 전에 이루어진 준비 또는 사용의 동일한 범위 및 볼륨 내에서 이러한 사용을 계속할 권한을 부여받음 발명 또는 산업
- 디자인의 선사용권 보유자의 권리의 이러한 실시는 발명 또는 산업 디자인 소유권자의 권리를 침해하지 않는 것으로 간주함
- 발명 또는 산업 디자인의 선사용권의 보유자는 발명 또는 산업 디자인의 사용을 위한 사용 또는 준비가 이루어지는 영업 또는 제조 부지와 함께 이러한 권리가 이전되는 것을 제외하고 타인에게 이러한 권리가 이전되는 권한이 부여되지 않음

#### ② 임시 권리(temporary right)

- 발명 또는 산업 디자인의 등록을 위한 출원인이 발명 또는 산업 디자인이 선사용자 권리 없이 상업적 목적을 위해 타인에 의해 사용되는 경우, 출원인은 산업재산권 관청 관보에 출원일과 출원의 공보발행일을 명기한 출원 제출의 서면 통지를 받을 권리를 가짐

○ 상기 통지를 받았던 자가 그 발명, 산업 디자인을 계속 사용할 경우에, 발명 특허, 실용신안특허, 산업 디자인 권리가 허여되면, 이러한 발명, 산업 디자인의 소유권자는 발명, 산업 디자인 사용자에게 사용의 관련 범위 및 기간 내에서 보상금을 청구할 권리를 갖음

## 7.4.7 베트남에서의 형사처벌

- 베트남에서의 형사적 구제는 다음과 같음

### (1) 담당기관

- 경찰청 (Police)
- 관할 인민 고등 법원(People's High court)

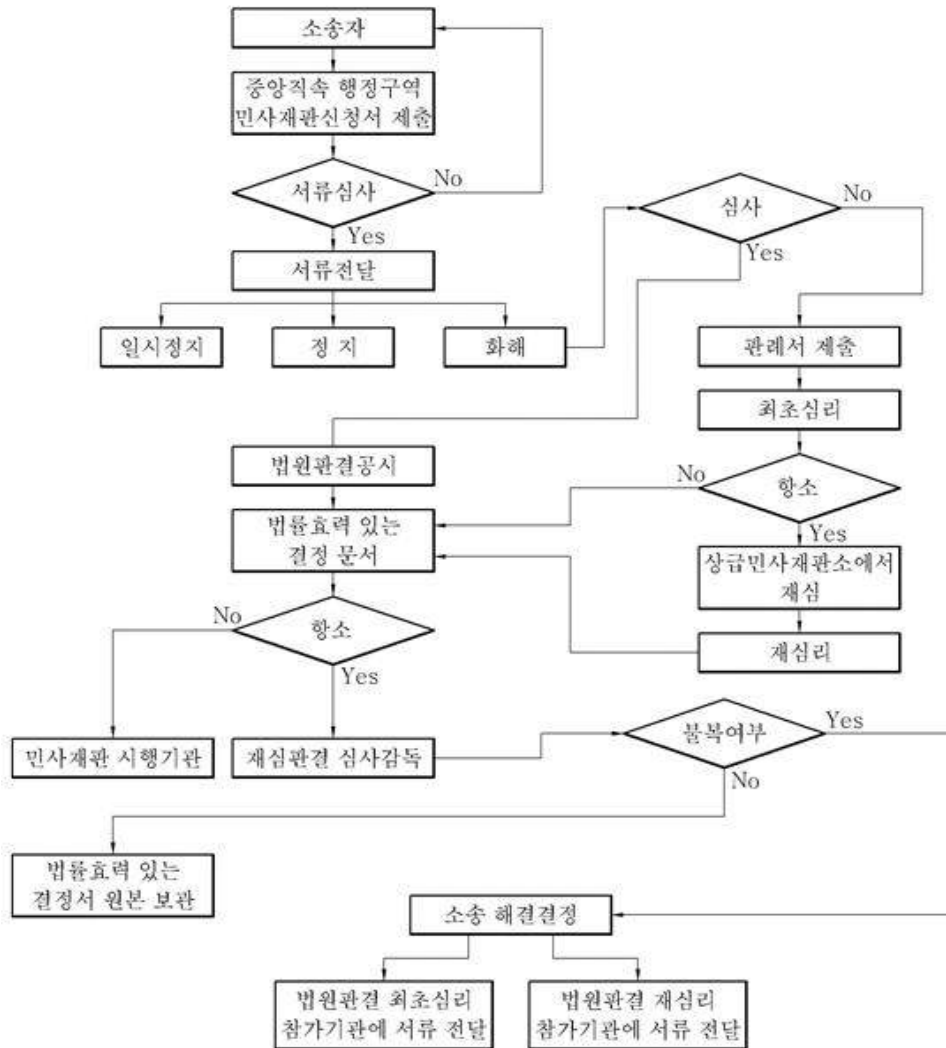
### (2) 종류

- 형사처벌에는 벌금과 구금이 있음
  - 벌금 : 베트남 형사법 Criminal Code 171조에 따라, 누구든지 타인의 IP를 불법적으로 착취하거나 사용할 경우, 베트남 화폐로 20,000,000동(미화 14,000불)에서 200,000,000동(미화 140,000불)의 행정 또는 형사 벌금이 부과됨
  - 구금 : 범죄 행위가 심각한 경우, 6개월에서 3년간의 구금형을 받을 수 있음

### (3) 절차

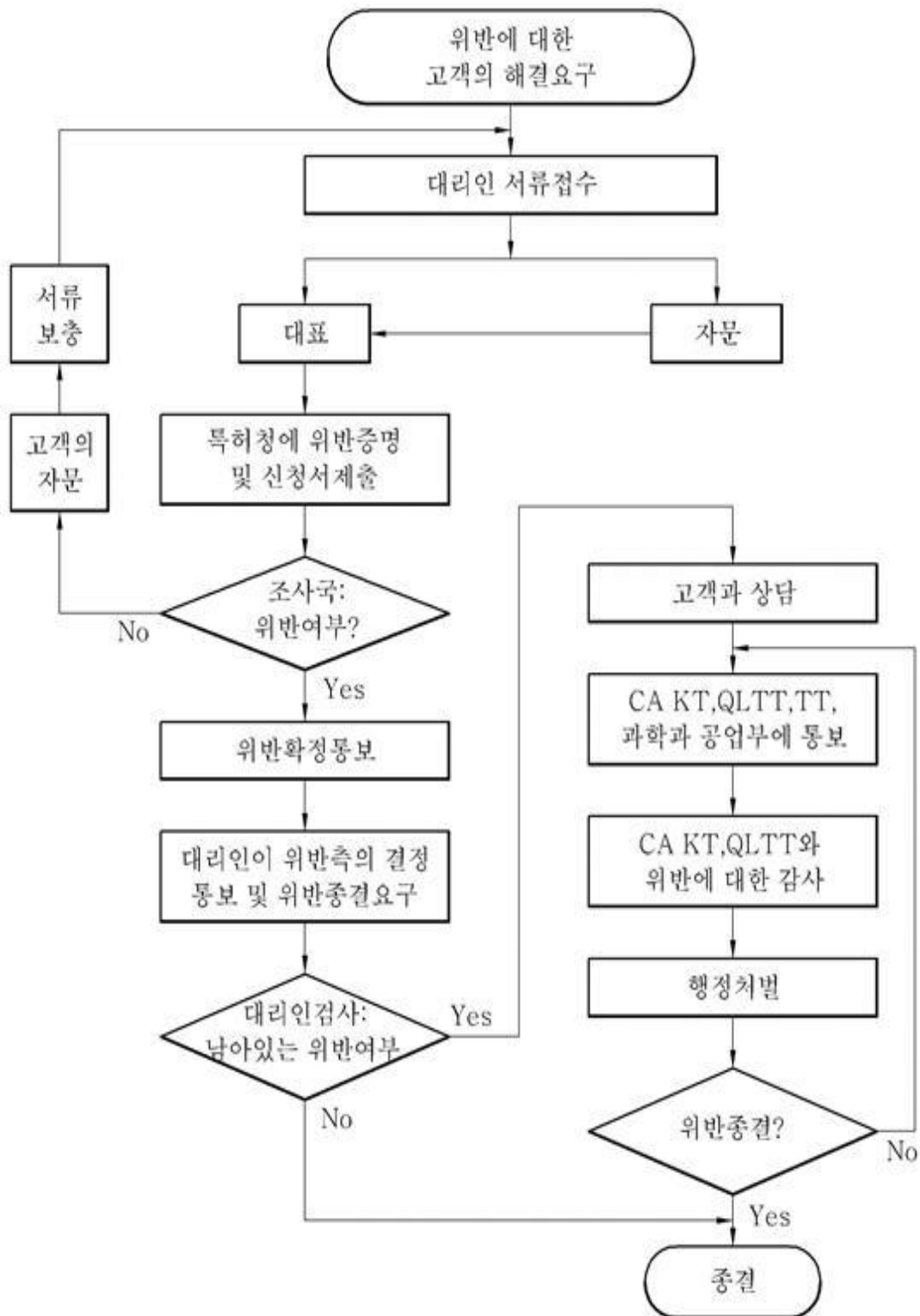
- 베트남 형사법 Criminal Code 126조에 따라, 지식 재산권자는 침해자에게 형사 소송을 제기 할 수 있음. IP자는 침해당한 권리의 소유권자, 침해가 일어난 장소, 침해자로 여겨지는 피의자의 이름, 침해 행위 등 침해에 대해 자세한 사항을 제출하여야 함
- 경찰은 특허권자로부터 접수된 고소장을 검토하여 침해의 증거가 충분하다고 판단되면, 공개 조사에 착수함
- 검사는 피의자를 침해 범죄 행위로 법원 기소시킴
  - 법원 기소는 반드시 관할 인민 고등 법원에 접수되어야 하며, 당사자 중 어느 한쪽이 외국인일 경우, 반드시 호치민 또는 하노이의 인민 고등 법원에 접수되어야 함

- 인민 고등 법원의 판결에 불복할 경우, 최고 고등 법원인 대법원 (Supreme)에 항고할 수 있음



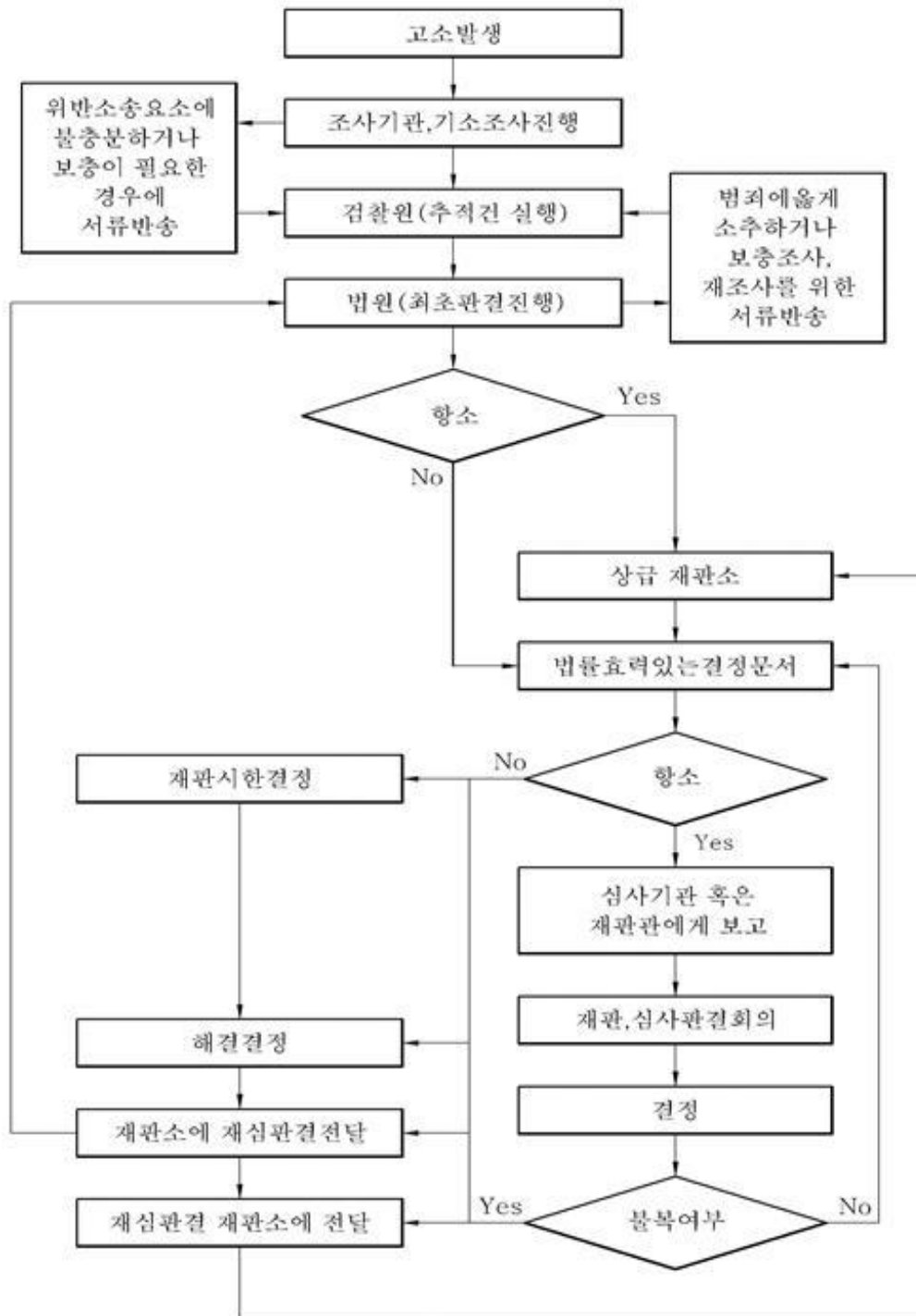
【그림99】 민사소송절차<sup>46)</sup>

46) 민사소송절차 ; 지적소유권에 관련된 각 소송에 적용한다.



【그림100】 IP 위반 해결 행정처리도





【그림101】 형사소송절차47)

47) 형사소송절차 ; 지적소유권에 관련된 각 소송에 적용한다.

## 7.4.8 부정경쟁방지법에 의한 보호

### (1) 보호대상

#### ○ 공정경쟁법

- 베트남 공정경쟁법(Competitive Law)는 2000년도에 최초 도입되었고, 2004년 12월 의회를 통과하여 공포되었음. 이에, 베트남은 공정경쟁법을 효과적으로 집행하고자 3개의 시행령을 발행하였음
- 첫 번째는 공정경쟁법 시행령 116/2005/ND-CP로, 2005년 9월 15일 발행되었고, 법효력은 2005년 7월 1일자로 발생되었으며, 두 번째는 2005년 8월 24일자로 발행된 다단계 판매(multi-level selling) 관련 시행령 Decree 110, 세 번째는 2005년 9월 30일자로 발행된 공정경쟁법 위반에 관한 시행령 Decree 120임
- 공정경쟁법 위반에 관한 시행령 Decree 120 은 공정경쟁활동을 억제하는 행위뿐만 아니라 부정경쟁 행위에 대한 구제 방안을 제공하고 있음
- 공정경쟁 위반 시에는 벌금 또는 경고를 받게 되며, 사업 허가 취소, 침해에 사용된 물품의 압수 등과 같은 처벌도 받을 수 있음. 또한 상황이나 처벌에 따라, 공정경쟁법을 위반한 기업에 대해서는 개편 또는 해체 등의 강제적인 조치가 내려질 수 있음

#### ○ 부정경쟁

- 부정경쟁(unfair competition)이란, 다음과 같은 목적을 위해 기업 자격, 사업 설립, 사업 활동 또는 물품 및 서비스에 대해 잘못된 정보 및 인식을 유발하는 상업상 행위를 말함
- 자신이 아닌 타인의 제조업자 및 영업자의 명성과 신용을 이용하는 경우
- 자신이 아닌 타인의 제조업자 및 영업자의 명성과 신용을 떨어뜨리는 경우
- 사업 활동, 물품 및 서비스를 선택하고 익히는 과정에서, 원산지, 제작 방법, 기능, 품질 등에 대해 소비자를 혼동시키는 경우
- 위와 같은 부정경쟁행위로 인해 손해를 입은 기업 또는 개인 누구나 다음과 같은 구제방안을 청구할 수 있음
- 관련 당국에 해당 행위 금지를 요청함

- 손해배상액을 청구함
- 부정경쟁행위를 저지른 자의 형사 책임 조사 또는 행정적인 제재를 요청함

## ○ 침해 시 구제방안

- 베트남 부정경쟁방지법에 따라, 부정경쟁행위에 대한 구제로는 민사 소송과 행정 소송이 있음

### ① 손해액 산정

- 청구인은 부정경쟁행위로 인해 입은 실제 손해액을 배상 받게 됨. 실손해액은 판매 손실액, 이윤 감소액, 거래처 손실, 그리고 이러한 손실 회복에 소요되는 비용을 포함함
- 실손해액은 청구인의 실제 손실액과 부정경쟁행위자가 얻은 부당한 이익을 합하여 계산하며, 경우에 따라, 변호사 수수료가 추가될 수 있음
- 손해를 증명하는 일은 전적으로 청구인의 몫임. 청구인이 피해 입은 실제 손해를 증명하지 못한다면, 법원은 재량으로 보상액을 결정할 것이며, 이때 보상액 총 금액은 베트남 화폐로 500,000,000동을 초과할 수 없음

### ② 민사적 구제

## (2) 담당기관

### ○ 인민 고등 법원(People's High Court)

## (3) 종류

- 부정경쟁행위로 손해를 입은 기업인은 고소 등의 민사 소송을 통해 손해액을 청구할 수 있음

## (4) 청구서류 및 절차

### ① 고소 (Complaint)

- 소장은 관할 인민 고등 법원에 접수되어야 하며, 외국인의 경우에는 직접 또는 베트남 자국 대리인을 통해 접수되어야 함

- 소장 접수 시 부정경쟁행위임을 증명하는 자료가 제출되어야 하며, 청구인은 가처분 신청과 손해배상액 청구를 할 수 있음. 법원은 소장에 접수된 증거에 대해 부정행위에 해당된다고 판단될 경우, 부정행위의 중단을 요청하는 가처분 명령을 내릴 수 있음
- 법원의 심결까지는 12-18개월이 소요됨
- 심결이 확정되면 인민 고등 법원의 판결문이 15일내로 발송됨. 인민고등 법원의 판결에 불복 시, 판결문 발송일로부터 15일내에 대법원에 항고할 수 있으며, 대법원의 판결은 항고일로부터 6-12개월이 소요됨

## ② 청구서류

- 소장
- 부정경쟁행위를 증명하는 증거물

## (5) 형사적 구제

### ① 담당기관

- 경찰청 (Police)
- 관할 인민 고등 법원(People's High court)

### ② 종류

- 형사처벌에는 벌금과 구금이 있음

## (6) 행정적 구제

### ① 담당기관

- 베트남 부정경쟁방지법에 따라, 베트남 무역부 산하의 베트남 부정경쟁 에이전시(VCA: vietnam Competition Agency)에서 담당하고 있음
- 또 다른 관할 기관으로는 검찰(Inspector), MMD (Market Management Department), 세관(Custom Office) 및 경찰 기관으로 VCA와 동등한 수행 권한을 부여받게 됨

② 종류

- 고소(complaint)는 반드시 VCA 또는 앞에 언급된 다른 행정 기관들에 접수되어야 함

**(7) 청구서류 및 절차**

- 현재 부정경쟁 고소 처리 절차에 대해서는 부정경쟁방지법에 명시는 되어 있으나, 앞으로 입법화될 제정법에서도 채택될 지는 아직 불분명
- 청구서류
  - 고소장
  - 부정경쟁행위를 증명 하는 증거물

**7.5 베트남 진출기업의 유의사항**

**7.5.1 베트남의 IP 관련 주의사항**

**(1) 베트남의 IP에 대한 인식**

- 베트남은 베트남 정부의 꾸준한 노력에도 불구하고, 위조 상품이 보편화되어 있고, 지속적인 공급과 수요가 이루어지고 있으며, 또한 베트남 기업들의 특허인식이 부족한바 IP 등록현황도 낮은 편임
- 베트남 정부는 산업시장의 성장과 더불어 IP 중요성을 인식하고 베트남의 IP System을 개혁하기 위하여 각종 IP 관련 법률의 정비와 더불어 위조 상품의 단속, IP에 대한 홍보를 대국민적으로 펼치고 있음

## (2) 베트남의 IP System

- 베트남 특허청(NOIP)은 2008년 8월에는 특허청 관계자 및 과학 기술부 공무원을 초청하여 IP법, 각각의 시행령, 상표의 효력, 산업디자인과 특허보호 등에 관한 교육을 실시하였음
- 베트남은 특허시장의 형성은 되어 있으나 시스템의 문제 및 인식 결여로 인해 많은 문제를 겪어오고 있는바, 정부와 특허청 관계자들은 공무원들의 인식변화와 더불어 시스템의 정비를 꾀하고 있음
- 베트남 특허청은 세계IP기구(WIPO)와 지속적인 업무조율을 통하여 현 IP System의 문제점을 보완하기 위한 노력을 하고 있으며, IP 보호를 위한 실질적인 행정구제방안을 모색하고 있음
- 이러한 결과 베트남 정부와 베트남 특허청(NOIP)은 체제개선 및 시행령 보안을 꾸준히 하고 있으나 아직 확실한 변화가 이루어지는 않고 있으며, WIPO의 관심도 타 국가에 비해 적어 표출되는 성과가 미비한 상황임

## 7.5.2 각종 거래 시 유의사항

### (1) 비즈니스 관련 사항

- 문화적 금기사항
  - 베트남은 그 시장이 확대일로에 있으며 특히 최근에는 제3국 진출을 위한 투자대상지로서의 가치가 높아지고 있기 때문에 우리 기업들의 진출이 활발해지고 있으며, 따라서 현지인들과 직접 거래를 하거나 상담을 하는 경우, 그들만의 전통과 관습, 금기 사항을 미리 익혀둘 필요가 있음

(ㄱ) 베트남인들은 자존심이 강한 편이므로 이들의 자존심을 건드리는 질문이나 이념, 정치 등에 관한 이야기는 하지 않는 것이 좋음

(ㄴ) 더운 날씨로 인해 오후 업무에 소홀한 경우가 적지 않은바 업체 방문 일정은 가능한 오전시간으로 하는 것이 좋음

(ㄷ) 베트남 사람들은 약속 시간에 조금씩 늦는 편이므로 느긋하게 기다리는 마음의 여유가 필요함

## ○ 비즈니스 관계

- 베트남인과의 거래를 하려면 공식적인 절차 이외에도 상대방과의 개별 접촉을 통해 비공식적인 사적관계를 형성해 두는 것이 중요함. 유교 문화권의 베트남 민족은 인맥을 통해 많은 일을 해결할 수 있는바 선물은 중요한 거래수단이 됨

## (2) 상담 시 유의사항

### ○ 베트남 기업인과의 상담에는 느긋한 자세로 임하는 것이 필수적임

- 베트남 기업의 70~80%정도가 국영기업이기 때문에 개인 기업과는 달리 의사결정에 상당한 기간이 소요된다는 점을 이해해야 함. 또한 기업의 경우에도 단독으로 의사 결정을 하는 경우는 거의 없고 다른 부서와 협의하여 처리하는 경우가 많으므로 의사결정이 느리다는 것을 고려하여야 함
- 베트남 바이어들과 계약 시 이미 합의가 이루어진 내용에 대해서도 합의사항을 일방적으로 취소하겠다고 하는 경우가 있는바 계약 내용이 완전히 이행되기 전까지는 확인을 해야 함. 베트남은 여성의 경제 활동 참여가 활발하며, 여성에 대한 예절도 매우 중시됨

## (3) 계약 체결 시 유의점

- 베트남에서 효과적으로 상담을 하기 위해서는 동류의식을 자극할 필요가 있으며, 간단한 베트남어 정도(간단한 인사말)는 사전에 준비하여 적당한 기회에 사용한다면 상담의 효과가 증대할 것이며, 협상에는 상당 시간을 요하는 경우가 많은바 여유를 가지는게 절대적으로 필요함

① 계약 체결 시 유의점

원칙에 준한 협상	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사람을 문제로부터 배제</li> <li>• 이해관계에 집중</li> <li>• 최종 결론을 내리기 전 여러 가지의 대안 마련</li> <li>• 객관적인 기준에 바탕을 둔 결론 도출</li> </ul>
WIN-WIN 협상	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 많은 시간이 걸리겠지만 쌍방이 만족하는 협상을 이루어 장기적인 해결책 도출</li> </ul>
최대한 많은 정보 보유	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시장동향, 가격정보, 수요/공급 현황, 경쟁사 정보 등을 미리 수집</li> </ul>

② 계약서 작성 시 유의사항

신용장 개설 은행에 주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 한국에서 인수 가능한 은행에 준해야 함</li> <li>• 베트남 4대 국영 은행 및 외국계 합작 은행의 경우 큰 문제가 없음</li> <li>• 한국 내 Nego 은행에서 Confirm을 요구하는지의 여부도 확인. 은행 측의 인수 거절 여부도 주의</li> </ul>
시황에 민감한 품목의 경우 대상 수요처 선정 시 신중을 기함	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시황에 따라 가격 변동이 심한 품목의 경우, 계약서 체결 시 안전장치를 취해서 계약을 추진해야 함</li> <li>• 시황에 민감한 품목은 가능한 실수요자 위주의 판매가 권고</li> </ul>
UNDER VALUE 처리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수입관세를 줄이기 위해 요구되는 경우가 많음</li> <li>• 차액에 대한 합법적인 송금은 불가하며 따라서 이에 대한 사전 장치 마련 후 계약 진행이 필요</li> </ul>
베트남 4대 은행	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viettin Bank(상업은행)</li> <li>• Income Bank(산업은행)</li> <li>• Bank for Agricultural(농업은행)</li> <li>• Bank for Investment &amp; Development(투자개발은행)</li> </ul>



## 7.6 베트남에서의 IP 침해 대응방안

### 7.6.1 베트남의 IP 침해 시 대응방안

#### (1) 대응방안

- 베트남에서 IP 침해를 받고 있는 자가 택할 수 있는 구제책은 침해상황에 따라 행정구제, 민사소송, 형사처벌, 수출입통제 등 크게 4가지로 분류할 수 있음

#### (2) 베트남의 IP 인식정도

- 베트남인들은 오랜 기간 동안 IP 인식이 낮음바 그 침해가 가지는 심각성이나 침해 행위의 심각성을 인식하지 못한 채 많은 침해 행위를 범하고 있음

#### (3) 침해에 대한 효과적인 구제책

- 침해에 대한 가장 효과적인 구제책은 처벌적인 구제책보다 행정적인 구제를 선행하는 것이 가장 중요하며, 또한 행정구제과정을 통해 권리자는 향후 절차를 위한 각종 증거 및 정보를 얻을 수 있음
- 베트남에서 IP 침해를 받은 자는 침해에 대한 구제책 강구 전에 베트남 특허청 혹은 베트남 저작권 사무소로부터 유권해석을 받아야 함

### 7.6.2 행정구제

#### (1) 관할관청

- 행정구제 관련 국가기관은 조사관, 경찰, 시장운영관청, 관세청, 그리고 각급 인민위원회임

## (2) 행정처벌

- (ㄱ) 주의처분
- (ㄴ) 범칙금
- (ㄷ) 침해 혹은 불법 복제된 상품의 압수
- (ㄹ) 영업중지
- (ㅁ) 비상업적 이용인 경우 파기 혹은 배급 명령
- (ㅂ) 베트남을 통관하는 불법 상품의 경우 추방 혹은 재수출명령

## (3) 사전구제책

- (ㄱ) 침해주체에 대한 임시감금
- (ㄴ) 침해상품에 대한 일시적 압류
- (ㄷ) 신체수색
- (ㄹ) 차량, 선박 수색 혹은 은닉이 의심되는 장소에 대한 수색

## (4) 행정구제의 장점

- 행정구제의 장점은 다른 구제책보다 신속하고 사전예방이 가능하다는 점임. 더불어 이 조치들은 단순 예방을 넘어서 범칙금이라던가 기타 합의로 해결될 수 있는 부분이 있으므로, 복잡한 소송이나 절차를 통한 기타 해결책보다 효과면에서도 뒤지지 않는 것으로 평가됨

## **(5) 행정구제 신청절차**

- 전문기관으로부터 침해사실에 대한 공식의견서 취득 (NOIP 또는 COV)
- 침해자에 대한 서면 경고장 혹은 시정요청서 송부

## **7.6.3 민사적 구제**

### **(1) 민사적 구제**

- 침해를 받은 권리자는 법원 혹은 중재법원에 민사적 구제 즉 손해배상과 더불어 아래의 내용을 신청할 수 있음. 단 가처분의 경우는 중재법원에 권한이 없음
  - 침해 행위 중단명령
  - 공개 사과 및 인정보도 명령
  - 민사적 의무의 강제이행
  - 침해상품의 강제 폐기, 혹은 배급, 침해에 이용된 각종 원료, 시설 혹은 상품을 비상업용으로 이용하도록 명령

### **(2) 손해배상의 청구**

- 재산의 손실, 이익의 상실, 사업기회의 상실 혹은 상당한 통상 손해를 배상하도록 청구, 명령함
- 명예훼손, 불명예, 특권상실 등 특히 저작권 관련 침해에 있어서는 정신적 손해를 배상하도록 청구하고 명령할 수 있음

### **(3) 관련기관**

- 일반재판에 의해 관할 법원이 결정되며, 특히 호치민 인근지역의 사건의 경우 그 관할 법원은 호치민 경제법원이 됨

- 사건의 특수성 때문에 물론 법원이 직권으로 결정할 수 있는 권한을 가지고 있기는 하지만, 통상 NOIP나 COV의 사전 전문 의견을 청취하는 것으로 알려져 있음

#### **7.6.4 형사처벌**

- 모든 IP에 대한 침해가 형사처벌 되는 것이 아니고 일정한 경우에 한하여 형사처벌의 대상이 됨

##### **(1) 산업재산권 위반 형사처벌의 대상**

- 침해자가 베트남 1000만동 이상의 이익을 향유한 경우
- 산업재산권 보유자에게 베트남 5000만동을 초과하는 손해가 발생한 경우
- 침해재산권의 가치가 베트남 5000만동을 초과

##### **(2) 저작권 위반 형사처벌의 대상**

- 상업적인 이용인 경우
- 베트남 5000만동 이상의 손실이 저작권에게 발생한 경우로 손실에는 침해해제를 위한 비용 등 부수비용까지 포함함
- 침해저작품의 가치가 베트남 5000만동을 초과

#### **7.6.5 수출입통제**

- IP 침해의 의심이 있는 상품이 있다고 판단되는 경우, 통관을 임시 정지하거나 의심이 가는 상품에 대한 조사를 할 수 있음

##### **(1) 세관 통관절차 정지를 위한 요건**

- 자신의 IP를 침해하는 상품이 수입되고 있다고 의심하는 IP 보유자가

통관임시 정지를 요청하는 경우, 대상상품 가치의 20%에 해당하는 가액을 공탁해야 하며, 만일 그 가치판단이 어려운 상품의 경우 최소 베트남 2000만동을 공탁해야함

- 또는 이 가치에 해당하는 은행의 보증서를 제출해야 함

## **(2) 관할정부기관**

- 임시통관정지나 상품수색, 관찰을 관할하는 기관은 Chief of the General Department of Vietnam Customs 산하 Office of investigation of Struggling이나 지방 통관사무국장이 됨

## **(3) 구비서류 및 절차**

- IP 권리증빙 자료, 세관의 통제를 요청하는 신청서, 통제대상 상품의 명세서, 침해예상자. 이때 가능한 한 사진이나 의심되는 수입자의 정보, 시간 또는 계획을 제공해야 함
- 위 신청이 있는 경우 관할 관청은
  - 신청자가 특정 선박 혹은 항공기로 수출 혹은 수입된 물품의 임시 통관정지를 요청한 경우에는 24시간 이내 통보하며,
  - 신청자가 미래에 있을 것으로 예상되는 침해에 대한 세관의 관찰이나 감독을 요청한 경우, 그 요청일로부터 3개월 이내 통보함

### **7.6.6 베트남 진출기업의 침해 대응방안**

- 특허침해 제품이 발생하는 경우 베트남에서는 법원 등의 사법기관을 통하여 침해자에게 제재조치를 취하는 것보다는 시장관리국을 통하여 특허침해 제품을 판매하는 상점에 대한 단속 절차를 수행하는 것이 일반적임
- 실제로 특허침해로 인하여 법원에서 소송을 수행한 사례는 찾아보기 힘들 정도임

- 베트남에서의 위조상품 유통에 의한 상표권 침해 행위에 대하여는 민사, 형사, 행정 구제가 가능함
- 민사나 형사 구제는 인력, 전문성, 처리기간 등의 문제로 아직 베트남 법원에서 사건을 처리할 준비가 미흡하다는 것이 일반적인 인식임
- 사회주의국가 체제의 특성상 행정구제가 가장 효과적임

단속기관	주요특징
인민위원회	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 모든 IP에 관한 침해문제를 단속</li> <li>• 경험이 적고 장기간 소요</li> </ul>
시장관리국	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상표, 지리적 표시, 상호 및 산업디자인 침해 단속</li> <li>• 인력 풍부</li> </ul>
경제경찰	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 강한 수사 권한</li> <li>• 단독 활동은 상표나 지리적표시 관련으로 한정</li> </ul>
과학기술조사단	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 모든 산업재산권의 침해문제를 담당하고 전문성을 갖춘</li> <li>• 인력이 부족</li> </ul>
세관	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 모든 IP에 관한 침해 문제를 단속</li> <li>• 수출입 화물만 관여</li> </ul>

**【표68】 위조상품 단속 권한이 있는 기관과 특징**

### (1) 단속절차

- 상점 조사 : 특허를 침해한 제품을 판매하고 있는 상점에 대한 조사
- 내용파악 : 특허를 침해하였는지에 대한 조사
- 급습(상점) : 특허를 침해하였다고 인정되는 경우 상점으로부터 침해품 압수
- 벌금부과 : 침해품을 판매하고 있는 상점에 대한 벌금 부과

## (2) 대응방안

- 대기업의 경우는 Law Firm 이나 관청을 통하여 침해품에 대한 제재조치를 취함
- 중소기업의 경우는 특허청에서 운영 중인 IP Desk나 외국의 대형 판매회사를 통하여 제재조치를 취하는 등 다른 방법을 강구하는 것이 유리함

사례	IP 침해 시 대처방안
내용	<p>요즘 한국 프랜차이즈 업계의 대명사로 되고 있는 B.B.Q 치킨이 베트남에 진출하여 베트남 소비자로부터 호평을 받고 있어서, M사는 한국에서 국수전골(샤부샤브) 프랜차이즈를 운영하고 있으며, 한국에서 어느 정도 인지도가 있는 브랜드로서 베트남의 진출을 꾀하고 있고, 베트남의 시장 진입을 위해 연구와 노력을 계속하고 있다.</p> <p>WTO 가입에 따라 베트남의 유통, 판매시장이 2009년에 개방이 되었으므로 미리 IP에 대해서 베트남 특허청이나 베트남 IP 사무소로부터 등록을 하려고 준비 중에 있다. 본사 담당 C 과장은 IP 피해 시 처리방법 등에 대해서 미리 검토하고 있는 중이다.</p> <p>IP 피해가 있는 경우에는 행정구제, 민사소송, 형사처벌, 수출입통제 등으로 구제를 받을 수 있다.</p> <p>베트남의 IP 보호에 관한 일반규정에는 자위권이라하여 IP 주체는 자신의 IP를 보호하기 위하여 IP 침해를 막기 위해 기술적인 방법을 적용해야 하며, IP 침해 행위를 한 조직 및 개인에게 침해 행위를 중단하고 사과하며 공개적으로 정정하고 손해배상을 하도록 요구할 수 있고, 법률의 규정에 따라 국가 관리기관에 IP 침해 행위를 처리하도록 요구해야 한다. 자신의 합법적인 권리와 이익을 보호하기 위하여 법원 또는 중재기관에 제소할 수 있다. (IP 제198조)</p> <p>IP 침해 시 타 조직 및 개인의 침해 행위를 한 조직 및 개인은 성격과 정도에 따라서 민사, 형사, 행정구제 방법으로 처리된다.</p>

<p style="text-align: center;"><b>내용</b></p>	<p>베트남인들은 오랜 기간 IP 중요성을 모르고 생활해 왔기 때문에 IP 침해행위의 심각성을 인식하지 못한 채 침해행위를 범하는 경우가 있다.</p> <p>가장 기본적인 처리방법은 행정구제를 선행하는 것이고 이보다 먼저 베트남 특허청이나 저작권사무소로 부터 미리 유권해석을 받는 것이 중요하다. 베트남에서는 IP 처리 권한이 법원, 감사기관, 시장관리기관, 세관, 경찰, 각급 인민위원회에 있으며,</p> <p>민사, 형사 방법의 적용은 법원의 권한에 속하고, 행정적 방법의 적용은 감사기관, 경찰, 세관, 시장관리기관, 각급 인민위원회에 있으며, 이 기관들을 통하여 법률의 규정에 따라서 저지방법 및 행정처벌등을 보장받을 수 있고, 또한 수출입 상품의 감찰방법 적용은 세관에 있다. (IP 제200조)</p> <p>행정구제는 특허청이나 저작권사무소로부터 침해에 따른 공식의견서를 취득한 후, 침해자에 대한 서면 경고장이나 시정요청서를 송부하고 정부기관에 행정처벌을 요청한다.</p> <p>행정구제의 장점은 신속하고 사전예방이 가능하다는 점이 또한 IP를 침해하는 상품이 수입되고 있다고 의심되면 세관에 대상 상품가치의 20%(최소 2000만동 공탁 또는 은행보증서)를 공탁하고 해당 지방 세관의 통관사무국장이 임시통관정지나 상품수색 등을 진행하며 수출입통제를 할 수 있다. 민사적으로 IP 구제는 법원이나 중재법원을 통해 손해배상을 청구할 수 있으며, 형사처벌을 원할 시에는 침해자가 베트남 1000만 동 이상의 이익을 향유한 경우나 산업재산권 보유자에게 5000만 동을 초과하는 손해가 발생한 경우, 침해재산권의 가치가 베트남 5000만동을 초과한 경우에 형사처벌을 받게 할 수 있다.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TIP</b></p>	<p>IP 침해 시 가장 효과적인 방법은 행정구제로써 베트남 특허청이나 저작권사무소의 의견서를 근거로 진행하시는 것이 중요하다. 그러기 위해서 IP 주체는 특허청이나 관련기관에 IP에 관한 등록을 하는 것이 유리하다. IP 저작권 대상은 문학, 예술, 과학 작품을 포함하고, 저작권관련 대상은 공연, 녹음, 영상물, 방송 프로그램, 부호화된 프로그램의 위성신호, 산업재산권 대상은 발명, 디자인, 반도체 집적회로 설계도, 영업비밀, 상표, 상호 및 지리표식이며, 재배식물 종자권 대상은 재배식물 종자 및 번식 물질이다.</p>



<p>사례</p>	<p>“Goldkotagin Ginseng (인삼)” 위조품 단속 사건</p>	
	<p>진품</p>	<p>위조품</p>
<p>내용</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>베트남 회사인 HoangHuong사는“KOTAGINE”과 도안으로 구성된 상표를2004년에 등록하고 베트남에서 판매할 목적으로 인삼으로 만든 많은 제품들을 수입하였음</p> <p>이 회사는 TV와 신문 그리고 제품박스 위의 이미지에 많은 금액을 들였으며, 제품은 베트남 소비자들에게 유명해짐</p> <p>또 다른 베트남회사인 Nam Son사가 “KOREAN RED GINSENG” 과 도안의 상표를 등록신청 하였음. Nam Son사가 신청한 상표의 도안은 HoangHuong사 제품 상자위의 이미지와 출처에 대한 오인혼동을 줄 정도로 유사함. Nam Son사는 시장에서 제품판매를 진행함</p> <p>&lt;과정과결과&gt;</p> <p>이의신청 : 불공정경쟁에 대하여 베트남 특허청으로부터 전문적인 감정을 받고, 보건부의 협조를 요청하였으며, 경고장을 발송하여 침해행위를 중단함</p> <p>&lt;신문에 발표된 사건 정보&gt;</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>기사 제목 : CTY TNHH Nam Son의 “Korean Red Ginseng”, SHTT침해 (2007.6.26.)</p>	

## 7.7 베트남에서의 기술유출 사후 대응방안

### 7.6.1 영업비밀과 IP 비교

#### (1) 영업비밀과 지적재산권의 차이

- 특허, 실용신안 등 다른 지적재산권은 창조성, 신규성이 요구되나, 영업비밀의 경우 창조성이나 신규성이 중요하지 않음
- 영업비밀은 법에서 정한 범위와 노력을 하고 있다고 인정되면 법적으로 자동으로 보호를 받고 별도의 등록이 불필요하나, 지적재산권의 경우 소정의 출원절차를 거쳐 등록을 해야 함
- 영업비밀의 경우 일반대중에게 공개가 되면 영업비밀로써 법적인 보호를 받지 못하게 되나 대부분의 다른 지적재산권은 일반대중에게 공개되지 않으면 법의 보호를 받지 못함
- 영업비밀의 경우 외부로 공개되는 경우 더 이상 가치를 갖지 못하게 된다는 단점이 있는 반면에 특허의 경우 일반 대중에게 공개됨으로써 오히려 경쟁사 혹은 제3자가 보다 새로운 발명을 하여 특허를 등록하는 등의 방법으로 현재의 발명을 도태시키는 상황이 발생할 수도 있음
- 다른 사람이 모방이나 발전시키기 어려운 발명은 영업비밀로 보유하고, 쉽게 분석, 이해, 적용할 수 있는 발명은 특허로 보호 받는 것이 유리함

구분	영업비밀	특허
보호대상	경제적인 가치를 지닌 경영상, 기술상의 모든 정보	기술적 발명
보호조건	비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성	신규성, 창조성, 실용성
보호기간	비밀로서 관리되는 한 무한	설정등록일로부터 효력을 발휘, 출원일 후 20년간 보호
공개여부	비공개를 전제로 보호	공개를 전제로 보호

【표69】 영업비밀보호제도와 특허제도의 비교

## 7.6.2 영업비밀 침해

### (1) 영업비밀의 개념

- 베트남 IP법은 영업비밀에 대해
  - 재정적, 지적 투자로부터 획득된 정보로써
  - 공개되지 않았고,
  - 사업에 적용될 수 있는 정보라고 규정

### (2) 영업비밀의 범위 및 요건

- 모든 비밀정보가 영업비밀에 해당하는 것이 아니고, 다음과 같이 법에 의한 요건을 갖춘 정보만이 영업비밀로 간주되어 법의 보호를 받을 수 있음

#### ① 영업비밀의 요건

- 일반적인 지식이 아니고 용이하게 획득될 수 있는 것이 아니어야 함
- 사업 과정에 사용되는 경우에, 그러한 영업비밀을 이용하여 가지고 있지 않은 다른 사람보다 이점을 가질 수 있어야 함

② 영업비밀로서 보호되지 않는 대상

- 개인적인 비밀
- 국가 관리 비밀
- 안보 및 국가 방위 비밀
- 영업과 관련 없는 기타 비밀 정보

**(3) 영업비밀 소유권**

- 영업비밀의 소유권자는 법적으로 영업비밀을 획득하고 유지하는 기관 또는 개인임
- 양도된 업무를 이행하는 동안 양도된 업무를 실행하는 일방 또는 종업원에 의해 획득된 영업비밀은 당사자들이 그렇지 않다고 동의하지 않는다면 업무 양도인 또는 고용인에 귀속됨
- 하지만 영업비밀의 소유권자는 타인이 다음의 행위를 실시하는 것을 금지할 수는 없음
  - 불법으로 타인에 의해 획득되었음을 알아야 할 의무 없이 또는 알지 못하고 획득한 영업비밀을 공개하거나 또는 사용하는 행위
  - 관청에서 공중을 보호하기 위해 영업비밀을 공개하는 행위
  - 비상업적 목적으로 영업비밀에 대한 권리를 침해하는 행위에 따라 영업 자료를 사용하는 행위
  - 타인에 의해 독립적으로 창안되는 영업비밀을 공개 또는 사용하는 행위
  - 법률상 배분된 물품을 분석하거나 또는 평가함으로써 영업비밀을 공개 또는 사용하는 행위

**(4) 영업비밀 침해 행위 유형**

- 영업비밀의 법적 통제자에 의해 취해진 영업유지 방법에 대항하는 행위를 취함으로써 영업비밀에 구현된 정보에 접근하거나 이를 획득하는 행위

- 영업비밀 소유권자의 허락 없이 영업비밀 내에 구현된 정보를 공개 또는 사용하는 행위
- 비밀유지계약을 파기하는 행위, 또는 영업비밀에 접근, 획득 또는 공개하기 위해 비밀유지 책임자의 신뢰를 사기, 유도, 매수, 강압, 유혹 또는 남용하는 행위
- 경쟁사에 의해 유능한 대리인에 의해 취해진 비밀유지 방법에 대항한 행위에 의해 물품에 관한 마케팅 또는 영업의 허가를 부여받기 위한 절차 하에서 타인이 제출하는 영업비밀 내에 구현된 정보에 접근 또는 이를 획득하는 행위
- 앞의 4가지 침해유형에 언급되는 행위 중 하나에 종사하는 타인이 획득하였음을 알 의무가 있거나 알고 있는 경우 영업비밀을 사용 또는 공개하는 행위
- 관청 등에서 비밀유지 의무를 위반하는 경우

### 7.6.3 침해 시 구제방안

#### (1) 자기 보호권

- 영업비밀, IP(특허, 실용신안, 디자인, 상표 등) 등 IP를 보유한 자는 자신의 IP 보호를 위해 다음 수단을 취할 권리를 가짐
  - IP 침해를 방지하기 위한 기술적 수단을 취할 권리
  - IP를 침해하는 기관, 개인에 대해 침해 행위의 중단, 사과, 손해배상 등을 요청할 권리
  - 관련 법 규정에 따라 해당되는 국가 기관에 IP 침해 행위를 처리해 줄 것을 요청할 권리
  - 법적권리 및 이익보호를 위해 중재자 또는 해당 법원에 소송을 제기할 권리

- IP 침해 행위에 의해 손해를 입은 자 또는 침해 행위를 발견한 개인 및 기관은 관련 법 규정에 따라 침해 행위에 대해 처분해 줄 것을 국가 해당 기관에 요청할 수 있는 권리를 가짐
  
- 손해를 입거나 부정한 경쟁 행위에 의해 손해를 입을 염려가 있는 기관 및 개인은 민법상 배상을 국가의 해당 기관에 요청할 수 있고, 해당 법이 적용 가능한 경우에 행정적 구제를 요청할 수 있음

## 8. 싱가포르에서의 IP 확보방안

### 8.1 일반현황

#### 8.1.1 IP 보호 조치

- 싱가포르 특허법은 구종주국인 영국으로부터의 확인 특허 (Confirmation Patents) 의 제도를 폐지하고, 1994년 특허법을 제정 후, 몇 차례의 개정을 거쳐, 현재는 특허 협력조약(PCT)에 맞추어 2007년 개정법(2007년 4월 1일 시행)이 시행되고 있음
- 싱가포르 정부는 「지식 기반 경제」의 추진을 공약으로, 바이오 기술과 IT 등의 분야에서 연구 개발을 포함한 IP 창출 및 개발에 대한 투자를 진행하고 있음
- IP를 높은 수준으로 보호하기 위해 정부와 IP 권리자 쌍방에 의한 법 집행 및 공중 계몽을 결합한 방식이 채택 되고 있음
- IP법 제도는 최근 법 개정과 2004년 미국과의 양자간 자유 무역 협정으로 대표되는 국제조약 의무 이행으로 크게 개선했으며, 특히 불법 복제에 대해서는 엄벌화를 포함한 개정 저작권법의 시행과 당국의 단속 강화로 대책이 강력히 추진되고 있음
- 또한, 관습법 국가로서 법적 선례를 소송 판결에 적용하는 판례가 늘어나는 등, 판례법이 급성장하는 체제로 발전하고 있음
- 고등법원이 IP 사건의 전속 부문이지만, 독립 기관은 아니므로 IP 소송에 특화된 전문법원의 실현이 제안되고 있음
- 싱가포르 경제는 첨단 기술과 서비스에 입각한 지식 경제로 이행 하고 있으며, 앞으로도 시대 트렌드와 함께 출현하는 새로운 과제에 대응하기 위해 IP법을 신속하게 개혁하고 정비해 나가는 것이 중요하다고 여기고 있음

- 무역중계지로서의 지리적인 좋은 조건을 갖춘 싱가포르의 위조품의 경유국이라고 지적되고 있으므로, 광역적인 관점을 가지고 대응이 요구되고 있음
- 싱가포르는 부존자원이 거의 없는 인적자원 기반의 국가로서, 지리적 위치를 강점으로 물류, 무역, 정보통신, 의료, 교육 등 각종 산업의 중계 역할을 통해 특허, 상표, 디자인 등의 IP를 국제경쟁력 확보를 위한 기본적인 요건으로 인식하고 제도를 정비해 왔으며 엄격하게 IP를 보호하고 있음
- 정부의 철저한 단속과 IP 보호를 위한 법적 시스템을 갖추어 WEF, IMD, PERC 등에서 실시하는 각종 IP 관련 조사에서 3년 연속 1위를 차지하는 등 아시아에서 IP를 보호하기에 가장 안전한 국가로 자리 잡음
  - IP 법적 인프라를 강화하고 IP 등록시스템 일련화를 통해 효율성을 높였으며, IP 사용자들을 보호하기 위해 정부, 기업, 국민을 대상으로 각종 홍보를 실시함
- 싱가포르는 연구개발(Research and Development : R&D) 및 기술개발 환경 조성, FTA를 통한 지역 연계성, 동남아 거점, 풍성한 IP 관련 전문인력 등을 필두로 2003년부터 IP 보호 허브를 표방하고 있음
  - 제약회사, 소프트웨어 회사 등 IP 중요한 회사들이나 다국적기업들의 경우 IP 보호가 상대적으로 발달되어 있는 싱가포르 진출에 긍정적임
- 2005년 6월에는 세계IP기구인 WIPO(World Intellectual Property Organization)의 아시아 지부가 싱가포르에 개설됨



### 8.1.2 IP 담당 정부기관

- 싱가포르에서 IP과 관련한 행정업무는 싱가포르 IP청인 Intellectual Property Office of Singapore(약칭 : IPOS, [www.ipos.gov.sg](http://www.ipos.gov.sg))에서 담당하고 있음
  - 2001년 4월 1일 'Registry of Trade Marks and Patents'라는 이름 하에 법무부 소속 기관으로 설립됨
- IPOS (Intellectual Property Office of Singapore)의 주요 업무
  - 저작권법, 지리적 표시법, 집적회로 배치 설계법, 특허법, 상표법, 디자인법 및 식물 품종 보호법을 집행하고 관리
  - 싱가포르 IP 체계 강화 및 발전을 위한 주요 법률 및 정책입안에 이바지
  - 싱가포르의 국제IP허브로서의 위상 정립 및 FTA 등 외부와의 IP 관련 협상 참여
  - IP에 대한인지도 상승 및 비즈니스 기회 창출을 위한 각종 프로그램 및 교육 실시
  - IP 전문가 양성

### 8.1.3 IP 보호 제도

- IPOS가 주도적으로 IP 제도개선을 추진하고 있으며, 기타 Composers & Authors Society of Singapore, Recording Industry Association (Singapore) 등 관련 산업별 협회도 관여하고 있음
- 분쟁 해결기관으로는 Copyright Tribunal, Singapore International Arbitration Centre, Singapore Mediation Centre 등이 있음

## (1) IP 관련 사법 행정 체계

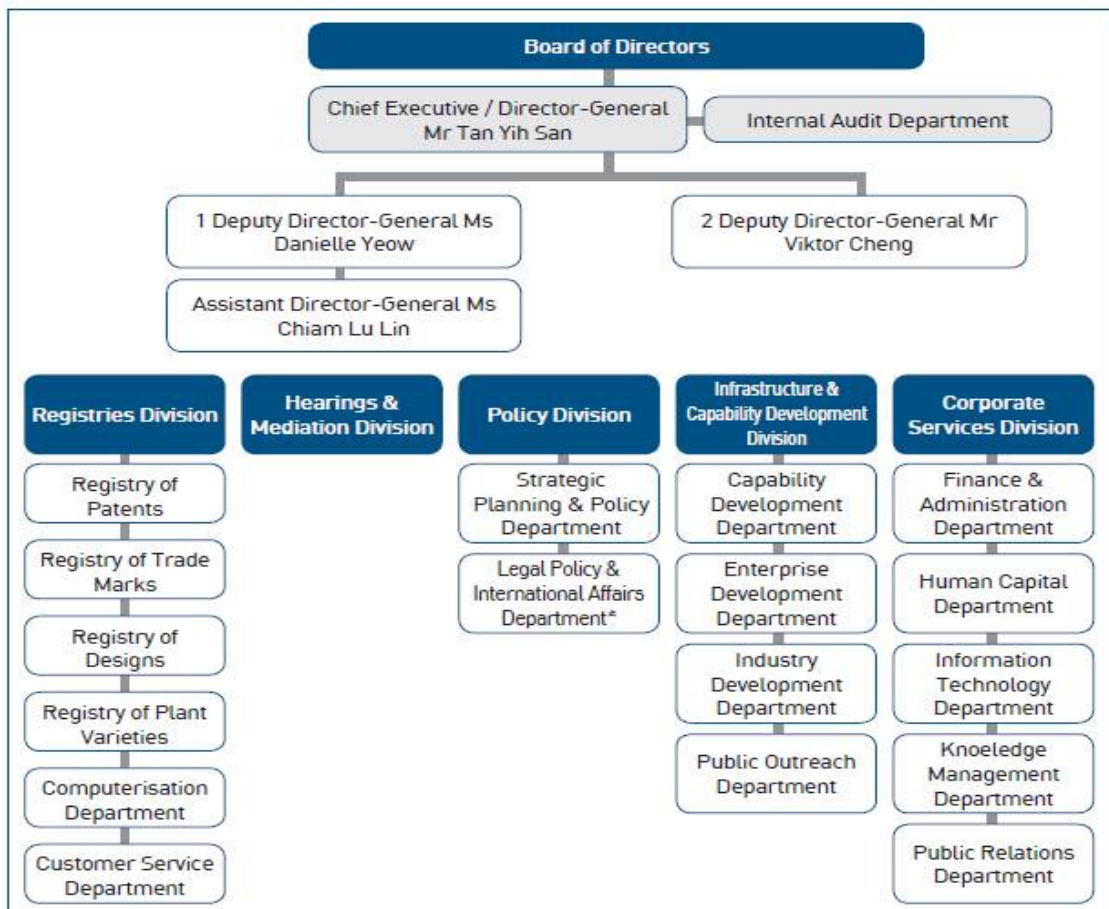
- 싱가포르에서는 IP 중 특허, 디자인, 상표에 관련한 소송에 대하여는 1심으로 고등법원이 관할하게 되며, 그 외의 IP(예를 들어, 저작권, 부정경쟁행위)에 관련한 소송에 대하여는 소가가 25만 싱가포르달러 초과인 사건은 고등법원에서 1심으로 관할하고 소가가 25만 싱가포르달러 이하인 사건은 지방법원에서 1심으로 관할함
- 특허권 및 디자인권의 침해에 대한 구제는 민사적으로만 가능하고, 상표권 및 저작권의 침해에 대한 구제는 민사적 및 형사적으로 가능함
- 또한, 상표권 또는 저작권의 침해품의 수입을 금지하기 위하여 세관에 등록할 수 있고, 세관은 등록된 상표권 또는 저작권의 침해품을 임시적으로 압류할 수 있음

침해에 대한구제수단	특허권	민사
	디자인권	민사
	상표권	민사 및 형사
	저작권	민사 및 형사
권리집행기관 및 그 대상	소관경찰	범죄수사과 IP 유니트
	세관	상표권, 저작권의 침해품의 수입 금지
	전문당국	당국에 각 적용 조건이 명시
관할 법원	제1심	소가가 25만 싱가포르 달러 이하인 사건은 지방법원, 이상인 사건은 고등법원에서 관할 (단, 특허, 디자인, 상표에 관한 사건은 고등법원이 전속함)
	특별재판소	고등법원에 IP 전속 부문

【표70】 싱가포르의 IP 관련 사법체계

## (2) IP 관련 행정 체계

- 싱가포르에서 IP과 관련한 행정 업무는 싱가포르 IP청 (Intellectual Property Office of Singapore; IPOS)에서 담당하고 있으며, 싱가포르 IP청은 2001년 4월에 설립된 법무부 장관 하의 법정 위원회이며, IP에 관한 법률에 대하여 조언 및 관리를 담당하고, IP 중요성의 인식을 증진시키며, 싱가포르에서 IP 발전을 용이하게 하는 여러 가지 기반 시설을 제공함
- 싱가포르 IP청은 구체적으로 저작권법, 지리적 표시법, 집적회로 배치 설계법, 특허법, 상표법, 디자인법 및 식물 품종 보호법을 집행하고 관리함



【그림102】 싱가포르 IP청의 조직도

## 8.2 싱가포르 IP 제도

### 8.2.1 국제기구 및 조약

- 싱가포르가 가입한 국제기구 및 조약은 다음과 같음
  - ① 파리조약(Paris Convention)
  - ② 특허협력조약(PCT)
  - ③ 미생물의 기탁의 국제승인에 관한 부다페스트 조약(Budapest Treaty)
  - ④ WIPO 설립 조약(WIPO 조약)
  - ⑤ 세계무역기구설립협정(WTO)
  - ⑥ 표장의 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스 협정(Nice Union)
  - ⑦ 식물 신품종의 보호에 관한 국제조약(UPOV 조약)
  - ⑧ 디자인 국제기탁에 관한 헤이그 협정(Hague Agreement)
  - ⑨ 표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정 의정서(Madrid Protocol)

### 8.2.2 IP 범위

- 싱가포르에서 보호하는 IP 형태로는 특허, 상표, 디자인 등록, 저작권, 집적회로 레이아웃 디자인, 지리적 표시, 식물품종 등이 있음
- 특허법 (제221장), 상표법 (제332장), 등록 디자인법 (제266장), 식물 품종 보호법 (제232A장), 저작권법 (제63장), 지리적표시법 (제117B장), 집적회로 레이아웃 설계법 (제159A장) 등을 통해 IP를 규정하고 보호하고 있음

【표71】

분류	구분	설명
등록권리	특허권	등록됨으로써 권리와 범위를 인정받을 수 있는 지재권
	디자인권	
	상표권	
미등록권리	저작권	등록하지 않아도 권리와 범위를 인정받을 수 있는 지재권
	IC 디자인 (Lay out-Design of ICs)	
	거래비밀 (Trade secrets)	

【표72】 싱가포르의 IP 범위

- 기타 무역관련 비밀정보, 식물의 다양성 등도 보호대상임

### 8.2.3 특허법

- 특허권은 정부로부터 발명의 소유자에게 주어지는 권리로, 특허권자의 동의 없이 타인이 그 발명을 사용하거나, 모방, 제조하는 것을 배제할 수 있는 권리이며, 등록된 특허권은 싱가포르 전역에 걸쳐 일정기간 동안 효과를 가짐
- 싱가포르의 특허법은 물건과 물건의 제조방법 등을 대상으로 하며, 반사회적 행동을 조장하는 것이 예견된 발명 등과 인간 또는 동물의 수술, 치료 등과 관련한 발명 등은 등록 될 수 없는 것으로 규정하고 있음
- 의의
  - 발명에 대한 권리를 국가에서 독점적으로 인정해주는 것으로서 배타적 권리 가지며, 20년 동안 그 권리를 인정받을 뿐 아니라 그 자체로 자산 가치를 가지고, 경쟁자들로부터의 시장 진입 장벽을 구축하며 ,주요 정보자원이 됨

## ○ 연혁

- 1995년 2월 23일부터 시행된 싱가포르의 신설 특허법은, 그 이전까지는 영국 특허 등록 체계 또는 영국을 지정한 유럽 특허체계에 의하고 있었음
- 신설된 특허법에는 과도적인 규정들이 존재하고, 싱가포르에 심사관 그룹이 설립되기 이전까지 심사는 호주 또는 오스트리아 특허청을 통해 심사되는 것으로 하였음 (현재는 호주, 오스트리아, 덴마크 특허청)
- 1995년 신설된 특허법은 1977년 영국 특허법 및 1990년 오스트레일리아 특허법을 모태로 하여 신설 되었으며, 신설 특허법서 규정된 특징은 다음과 같음

(가) 보호되는 발명의 주제에 관해서는 유럽 특허조약의 기준의 핵심이 그대로 이용되며,

(나) 신규성과 관련하여서는 전세계 공개 또는 사용된 자료를 기준으로 하며, 어떠한 싱가포르에 출원된 모든 자료는 이후의 출원 또는 우선일을 갖는 출원의 신규성을 부정하는 자료가 되고,

(다) 싱가포르 특허의 존속기간은 출원일로부터 20년으로 하며, 특허 유지는 출원일을 기준으로 4년 차 및 차후 년차에 대해 납부해야 하며,

(르) 심사에 관하여 다양한 선택사항을 마련해 두었음

## ○ 특허명세서 요구 조항

- 기술 요약서, 독점 권리 범위 명시 조항, 발명 프로세스, 기구, 방법 조항, 상품 혹은 프로세스 도안

## ○ 비용 및 기간

- 특허 출원서 준비(비용: 4000불-12,000불, 기간: 4~6주),

- 특허 심사 및 등록(비용: 4,500불-5,000불, 기간: 3~4년)<sup>48)</sup>

○ 등록 유효기간 및 비용

- 20년, 약 9,000불<sup>49)</sup>

○ 관련법 : The Patents Act (Cap. 221)

## (1) 특이제도

○ 싱가포르 특허제도와 다른 국가의 특허제도를 비교하면, 우리나라와는 달리 실용신안제도가 없이 발명에 관하여는 특허법에 의하여만 보호가 된다는 점이며, 실용신안제도가 없기 때문에 출원의 변경 제도나 이중출원 제도 등이 존재하지 않음

○ 심사에 관하여 다양한 선택사항을 마련해 두었다는 점임

- 즉, 출원인은 지역 조사 또는 심사(local search and examination)를 요청할 수도 있고, 타국 특허청의 심사 결과에 의존(make a reference)하여 조사 또는 심사를 진행할 수도 있고, 상응하는 출원 또는 상응하는 국제출원의 최종 조사 및 심사 결과 또는 특허 허여의 복사본을 제출할 수 있으며, 이러한 해외 처리 단계에서 출원인은 동일한 발명에 대하여 특허 등록국에 대하여 추가적인 조사 및 심사를 청구할 필요가 없음

○ 또한, 싱가포르는 2011년 현재 미국, 일본 특허청과 각각 심사 하이웨이 제도를 마련하였으며, 미국특허청과는 2010년 2월 2일부터 일본 특허청과는 2009년 7월 1일부터 심사 하이웨이 제도를 이용할 수 있음

○ 싱가포르, 캄보디아, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 라오스, 태국, 베트남 등 아세안 멤버들은 지역 특허 협력 조약을 발효하여 (ASPEC; ASEAN Patent Examination Co-operation), 2009년 6월 15일부터 실행 중임

48) 대리인(Agent)을 통하는 경우를 기준으로 함

49) 싱가포르달러

## (2) 우리나라 특허법과의 비교

○ 싱가포르의 특허법과 우리나라 특허법을 비교하면 아래의 표와 같음

제도	한국	싱가포르
전자출원	전자출원 가능	전자출원 가능
조사제도	없음. 다만 우선심사의 경우 일정한 소사기관으로부터 조사 협조를 받음	조사 및 심사를 별개로 진행하거나 동시에 진행 가능함
심사제도	방식심사와 실체심사 모두 수행	
우선심사제도	제한적인 경우 인정	우선심사제도 없음
재외자의 출원	재외자가 국내에 체재하거나 국내에 주소, 영업소를 갖지 않으면, 특허 관리인을 선임하여 출원	서류를 받을 주소만 있으면 출원 가능
신규성 상실 예외사유	모든 신규성 상실 사유에 대하여 6개월내에 출원하며 취지 기재하면 인정됨	반의사 공지 또는 박람회 출품된 디자인에 한하여 인정
변경출원	특허와 실용신안간 인정	싱가포르에는 실용신안등록 제도가 없어 변경출원제도 없음
국제등록출원	가능	가능
출원공개제도	있음	있음
정보제공	있음	있음
보상금청구권	있음	있음
이의신청제도	무효심판으로 변경	없음. 다만 특허 부여 후 조정, 특허 포기, 침해 또는 취소 절차에서 보정에 대한 이의 가능



특허 소멸 제도	무효심판을 통해 소멸 가능	등록관의 명령에 의해 취소 가능
존속기간	특허권의 설정등록이 있는 날에 발생하여 출원일 후 20년	동일
선사용권	인정	인정
침해에 대한 형사 소추 가능	가능	불가능
침해에 대한 관세조치 이용 가능 여부	이용 불가능	이용 불가능

## 8.2.4 디자인법

- 디자인은 산업 공정에 의하여 제품에 적용된 모양, 형상, 패턴 또는 장식의 특징을 말하며, 여기서 물품은 디자인이 적용된 물체를 말함
- 등록 디자인은 산업적 사용을 위한 디자인의 보호를 위하여 사용되며, 등록 디자인은 그 이용을 조절할 수 있도록 정부에 의하여 소유자에게 주어진 권리임
- 등록된 디자인에게 주어지는 권리는 싱가포르 전역에 걸쳐 효과를 가지며, 그 권리의 소유자는 타인이 자신의 동의 없이 그 디자인을 사용하는 것을 방지함
- 싱가포르에서 디자인은 2차원적 또는 3차원적일 수 있으며, 모든 일상 제품에 적용할 수 있음
  - 예를 들어, 핸드폰, 직물 패턴, 커피 테이블, 글자체, 헤어 브러쉬 등에 디자인이 적용될 수 있음

## ○ 의의

- 디자인 등록은 도안, 무늬, 형태, 구성, 모양에 대한 권리를 법적으로 보장 받는 것으로서, 전 세계적으로 새로운 것이어야 하며 기능성을 가질 필요는 없음

## ○ 2000년 등록 디자인법은 새롭고 독립적으로 창조된 디자인을 최대 15년까지 보호하도록 하고 있으며, 기술적 또는 기능적인 디자인은 보호하지 않도록 하고 있음

## ○ 2000년 등록 디자인법의 시행 전에 영국에 등록된 디자인 소유자는 계속하여 싱가포르에서 그 권리를 누릴 수 있도록 하였고, 비록 싱가포르가 디자인의 등록 기간을 15년으로 제한하고 있지만 영국에서와 동일하게 최대 25년 까지 디자인권을 가질 수 있도록 하였음<sup>50)</sup>

## ○ 유효 기간 : 5년 주기로 갱신(15년까지 가능)

## ○ 비용 : 평균 1,200불

## ○ IPOS(Intellectual Property Office of Singapore)에서의 심사기간 : 대략 12개월

## ○ 관련법 : Registered Designs Act(Cap. 266)

### (1) 특이 제도

#### ① 국제등록출원

- 싱가포르는 헤이그 협정의 제네바법의 체약국이므로 싱가포르의 IP청을 통하여 국제등록출원을 할 수 있음

---

50) 싱가포르의 IP과 관련한 법률을 현대화하기 위하여 2000년에 등록 디자인법이 의회에서 통과되어 2000년 11월 13일부터 효력을 발휘하기 시작하였다. 이 법은 영국 법률을 모델로 하여 제정되었기에 몇 가지 부분을 제외하고는 영국 디자인 (보호) 법과 거의 유사하다. 이 법의 제정으로 인하여 영국 디자인 (보호) 법 및 그 법 하의 등록 제도는 폐지되었으며, 싱가포르에서 등록 디자인의 보호를 원하는 자는 영국이 아닌 싱가포르에 등록을 위한 출원을 하여야 한다. 이러한 목적을 위하여 싱가포르의 IP청 하에 제 1디자인 등록국이 설립되었다

- 국제등록출원을 하고자 하는 자는 영어 또는 불어로 작성된 출원서를 국제 사무국에 직접 제출할 수 있으나, 싱가포르 IP청의 디자인 등록국을 통하여 출원하려고 하는 자는 모든 신청서, 출원서, 양식 및 통지서가 영어로 작성되어야 함

## ② 실체 심사 배제

- 싱가포르에서 디자인 등록을 위하여 등록관은 소정의 방식 심사만을 행하게 됨
- 따라서 등록관은 디자인 등록 출원을 수리할 것인가를 결정할 때, 그 디자인의 등록 가능성(예를 들어, 디자인의 신규성 등), 출원인이 주장한 우선권의 존재 여부, 출원에 디자인이 정확하게 표시되었는지 여부를 고려할 필요가 없음

## ③ 예술작품에 대응하는 디자인의 등록

- 싱가포르에서는 예술작품에 대응하는 디자인도 예술작품의 저작권자에 의하거나 그의 동의를 얻어 출원되었을 경우에는 등록될 수 있으며, 다만 예술작품에 대응하는 디자인 또는 그 디자인으로 부터 약간의 변경이 가해진 디자인이 공업적으로 적용되어 사용된 경우에는 등록되지 않음. 즉, 예술작품에 대응하는 디자인이 그 출원 전에 공업적으로 적용된 사실이 없다면 등록 가능함

## ④ 후속 디자인의 등록

- 싱가포르에서는 어떠한 물품에 관해서 등록된 디자인의 등록 소유자가
  - ① 다른 물품에 관해서 등록된 디자인을 출원하거나,
  - ② 동일하거나 다른 물품에 관해서 등록된 디자인의 특성을 바꾸거나 그 동일성에 영향을 주지 않을 정도의 변경을 가한 디자인을 출원하는 경우 등록을 받을 수 있음.
 다만, 후속 디자인의 존속 기간은 최초 디자인의 존속 기간 이상으로 연장되지 않음
- 또한, 등록된 디자인의 등록 소유자가 아니더라도,
  - ① 다른 물품에 관해서 등록된 디자인을 출원하거나,
  - ② 동일하거나 다른 물품에 관해서 등록된 디자인의 특성을 바꾸거나 그 동일성에 영향을 주지 않을 정도의 변경을 가한 디자인을 출원하는 경우로서 그 출원이 계류 중에 그 출원인이 등록된 디자인의 소유자가 되는 경우에는 후속 디자인을 등록 받을 수 있음

## 8.2.5 상표법

- 상표는 상거래 상에서 다른 사람이 제공하는 상품 또는 서비스와 구분하기 위하여 사용하는 표장을 말하며, 또한, 영업 표장 (Business identifier)은 '상거래 또는 그 종사자에 의한 영업을 포함하는 영업을 타인의 것과 식별하기 위하여 사용하는 표장'을 말함
- 상표의 등록은 하지 않아도, 해도 좋음. 미등록의 상표이여도, 관습법(Doing common law)상의 불법 행위인 사칭 통용(본건은, 「부당 경쟁방지법」 편에서 자세하게 취급한다)로 보호되지만, 상표를 등록받는 것이, 관습법(Doing common law)상의 보호보다 훨씬 큰 제정법상의 보호가 주어짐
- 정의
  - 시각적으로 인식 가능한 요소(로고, 색깔, 포장 등) 뿐 아니라, 2004년 법령 개정으로 현재는 소리, 냄새와 같은 미·시각 요소도 등록이 가능함
- 의미
  - 브랜드 가치가 있음으로 인해 해외 시장 개척 시 상당한 우위를 점할 수 있으며, 브랜드를 통해 프리미엄이 형성될 뿐 아니라, 귀중한 자산 가치의 역할을 함
- 등록 목적
  - 타사와 차별화되는 서비스와 상품을 구별하고, 유사 상표의 남용으로 인한 자사의 권리를 법적으로 보호 받음
  - 향후 방지할 수 있는 상표 분쟁 문제에서 우위를 점유함
- 보호 기간
  - 10년 주기로 갱신하며 만료 6개월 전에 갱신하여야 하고, 시기를 놓친 경우 다시 6개월 이내 등록을 해야 함

- 비용
  - 평균 1,500불
- 심사 기간
  - 6~18개월(IPOS에서 담당)
- 분류
  - 45개의 상품(34류)/서비스(11류) 분류 : 각 종류별로 세부 품목 규정
- 특허, 디자인과 다르게 상표는 이미 사용 중에 있는 것도 등록이 가능하며 제한이 없으나, 상표를 침해하거나 도용하지 않도록 주의해야 함
- 이미 잘 알려진 상표(Well known Marks)의 경우 보호 체계가 더욱 강화되었으며, 위조제품을 길에서 판매할 경우 혹은 운송하여 이동할 경우 압수 및 검문 등 경찰의 제재 조치도 강화됨
- 관련법 : Trade Marks Act(2005 Revised Ed)(Cap. 332)

## (1) 특이 제도

- 우리나라와 달리, 싱가포르에는 연속 상표 등록제도가 있으며, 연속상표란, '상표를 구성하는 특징 들이 서류 닮아 있어, 상표의 동일성에 실질적으로 영향을 주지 않는 식별력이 없는 부분에 관해서만 다른 복수의 상표'를 말하며, 연속상표에 대하여 1출원이 가능함
  - ① 동의서(Consent) 제도
    - 상표법에는 '동의서'에 대해 규정하고 있진 않지만, 동의서의 제출이 인정됨. 즉, 타인의 상표와 동일하거나 유사한 경우라 할지라도, 그 타인의 동의서를 받으면 등록이 가능함
    - 다만, 동의서가 제출된 경우라도, 혼동을 일으킬 만큼 유사한 경우와 제 5류의

약품 명칭과 같이 공익상 위협하다고 판단되는 경우에는 동의서를 수리하지 않을 수 있으며, 동의서는 영문으로 작성하고, 상표권자의 서명을 받아 상표등록국에 제출하여야 함

## ② 권리불요구(Disclaimer) 제도

- 상표법에 규정되어 있지는 않지만, 권리불요구제도가 채용되고 있음
- 이는 원칙적으로 출원인 의 의사에 의한 것이지만, 심사관에게서 상표의 일부를 구성하고 있는 어떤 단어에 대해서는 등록 이 인정되지 않는다고 지식된 경우에 있어서, 등록을 받기 위하여 출원인은 등록에 장애가 되는 단 어에 대하여 권리불요구(일부포기)를 할 수 있음

## ③ 정보제공

- 공고 전의 미심사의 상표출원에 대하여 , 제3자가 심사관에 대하여 정보제공을 할 수 없고, 공고 후 이의신청할 수 있을 때까지 기다려야 함

## 8.3 권리취득 절차 및 관리

### 8.3.1 특허의 출원 및 등록(관리)

#### (1) 현행법령

- 2007년 4월 1일 시행된 2007년 개정법이 적용되고 있음

#### (2) 특허출원

- 싱가포르의 특허제도는 선출원주의, 서면주의, 심사주의를 채택하고 있음. 즉, 실제 발명을 한 시점과는 관계없이 최초 출원한 자만이 특허를 받을 수 있고 제출된 서류(명세서, 도면 및 청구항)에 의하여 권리가 정해짐. 따라서 법에서 정한 적법한 출원절차에 따라 출원을 서둘러 하여야 하고 법에서 정한 요건에 부합하도록 출원서류를 작성하여야 함
- 싱가포르의 출원은 일반 출원과 우선권을 동반한 출원이 있으며,

국제특허출원(PCT) 제도를 이용 하여 출원이 가능하며, 출원 양식에 따라 일반 출원(종이 서류)과 온라인 또는 기록매체에 의한 출원이 가능함

- 출원 주체에 따라 1인의 출원과 다수의 출원인이 출원하는 공동 출원으로 분류될 수 있고, 심사 방식에 따라 방식적 요건을 심사하는 예비 심사와 조사 또는 심사 제도가 있으며, 출원인의 선택에 따라 심사 기간이 빠른 심사와 심사 기간이 늦춰지는 느린 처리가 가능함

### **(3) 출원서류**

- 출원 시 필요한 정보 및 서류

- ① 출원서(Request)

- 발명자의 이름 및 주소, 출원인의 명칭 및 주소, 우선권을 주장하는 경우는 최초의 출원의 정보, 국제박람회 전시되었는지 아닌지의 정보, 미생물에 관한 정보, 및 현지 대리인의 수신인등을 기재

- 출원서는 현지 대리인이 작성

- ② 위임장(Power of Attorney) : 제출 불필요

- ③ 명세서, 클레임 및 요약(Specification, Claims & Abstract)

- ④ 필요한 도면(Drawings)

- ⑤ 우선권 증명서(Priority Document) : 2004 년 7 월 1일 이후 제출 안함

### **(4) 출원 및 등록 관련 비용 (단위 : 싱가포르달러)**

- ① 출원료 : 160

- ② 조사청구료 : 1750

- ③ 심사청구료 : 1100

- 조사청구 및 심사청구 동시 신청의 경우 : 2600

- ④ 기간 연장 비용 : 200/월
- ⑤ Slow Track 으로 변경 신청 : 1800
- ⑥ 특허등록료 : 200
  - 25 클레임 이상 1 클레임 당 20 추가
- ⑦ 특허 유지 시 연차료
  - 제5년~7년도 : 매년 160
  - 제8년~10년도 : 매년 270
  - 제11년도~13년도 : 매년 350
  - 제14년도~16년도 : 매년 450
  - 제17년도~19년도 ; 매년 550
  - 제20년도 : 650

## (5) 출원 및 등록 절차

- 출원서류는 싱가포르 특허청의 특허 등록국에 제출함(IPOS)
- 단, 유의해야 할 것은, 싱가포르 특허 등록국 자신은 심사 등을 실시하지 않고, 오스트레일리아 특허청, 오스트리아 특허청이나 덴마크 특허청이 하고 있음
- 예비 심사 (방식 요건 심사)
  - ① 출원일을 부여하기 위한 요건이 채워져 있는지 아닌지를 심사하며, 기본적인 요건이 채워지지 않다고 판단되었을 경우, 출원인에게 통지되어 그 통지일로부터 1개월 이내에 요건을 채우도록 요청하며, 이 기간 내에 기본적 요건을 채우지 않았을 경우, 출원은 포기된 것으로 간주함
  - ② 상기 기본적 요건을 채워 있다고 판단했을 경우, 방식적인 요건이 채워져 있는지 아닌지를 심사함



## ○ 특허 요건

- 특허를 받기 위해서는, 신규성, 진보성 및 산업상의 이용성의 요건을 채우지 않으면 안됨

### ① 불특허 사유에 해당되는 다음의 발명은 특허를 받을 수 없음

- 공서양속에 반하는 우려가 있는 발명의 경우
- 인체나 동물의 치료 방법, 처치 방법의 경우

### ② 신규성에 대해 :

- 발명이 기술 수준의 일부를 구성하고 있어야 함
- 기술 수준은 우선일전에 싱가포르 및 세계의 장소에서 서면이나 실시 등에 의해 공중이 입수 가능한 모든 것을 포함하므로, 소위 「절대적 신규성」이 채용되고 있음

## ○ 신규성 상실의 예외

- 출원일 전(우선권 주장 시 우선일 전) 12개월 이내에 있어서의 특허를 받을 권리를 가지는 사람의 뜻에 반하는 발명이 공표되었을 경우
- 출원일 전(우선권 주장 시 우선일 전) 12개월 이내에 있어서의 국제박람회에 출품한 발명이 공표되었을 경우
- 출원일 전(우선권 주장 시 우선일 전) 12개월 이내에 있어서의 특허를 받을 권리를 가지는 사람에 의해 학회에 발표하는 것으로 발명이 공표되었을 경우

## ○ 출원 공개

- 출원일(또는 우선일)로부터 18개월 경과 후, 출원 내용이 공개됨
- 출원인은, 조기 공개를 청구할 수도 있음

## ○ 실체 심사

- 싱가포르의 심사 절차는 매우 복잡하며, 투 트랙 출원 시스템 (Two-track Application System) 으로 처리되고 있음

- 그 이유로는 커다란 2 종류의 심사청구 절차 (「Fast Track」와 「Slow Track」)로 나눌 수 있고 그 절차 밑에 복수의 절차가 정해져 있기 때문임
  - 싱가포르에서의 사업의 다양성 및 필요에 의해, 2004년 7월 1일부터 투 트랙 출원 시스템이 소개 되었으며, 이러한 시스템은 빠른 처리(Fast Track system)와 느린 처리(Slow track system)로 나뉨
  - 출원일(우선권이 있는 경우 우선일)로부터 39월 이내에 기간 연장 및 소정의 수수료가 납부되지 않는 한, 빠른 처리로 심사가 진행됨
  - 이 심사절차는 2004년 7월 1 일 이후의 출원부터 적용되고 있음
- 「Fast Track」와 「Slow Track」의 차이점은 심사절차를 요구하는 기간의 차이 및 요금의 차이가 있는지이며, 권리의 내용에 대하여는 상관이 없음
- 「Slow Track」을 선택하지 않았을 경우에는 자동적으로 「Fast Track」절차의 출원으로서 다루어져 구체적인 심사 절차는 다음과 같음
- ① 「Fast Track」의 경우, 우선일로 부터 13개월 이내에 조사보고 청구를 실시했을 경우에는, 다음에 우선일로부터 21개월 이내에 심사 보고 청구를 실시할 필요가 있음
    - 이 심사 보고 청구전 1개월 이내에 조사보고서가 발행되었을 경우, 심사 보고의 청구는 이 조사보고서의 발행으로부터 1개월 이내에 실시할 수 있으며, 「Slow Track」를 선택했을 경우에는 13개월의 조사보고 청구 기간은 연장할 수 없음
  - ② 「Fast Track」의 경우, 우선일로부터 21개월 이내에 조사보고의 청구 및 심사 보고의 청구를 동시에 청구할 수 있음
    - 「Slow Track」를 선택했을 경우에는 우선일로부터 39개월 이내에 심사 보고의 청구를 실시할 필요가 있음
  - ③ 「Fast Track」의 경우, 우선일로부터 21개월 이내에 소정의 싱가포르 관청에서 행하여진 대응 출원의 조사보고를 제출함과 동시에 심사 청구를 신청함
    - 「Slow Track」를 선택했을 경우에는, 우선일로부터 39개월 이내가 됨이

조사보고에 근거하여 심사 보고를 청구하는 경우에는 조사보고서, 조사보고서로 인용되고 있는 문헌과 인용특허, 인용특허가 비영어일 경우에는 비영어 문헌에 대응하는 패밀리 특허번호의 리스트를 첨부하여야 함

- ④ 「Fast Track」의 경우, 우선일로부터 42개월 이내에 소정의 국내 관청에서 대응 출원국의 출원 심사 결과의 정보, 또는 대응하는 PCT 출원에 있어서의 조사나 심사 결과가 기재된, 특허성에 관련된 국제예비 보고서의 사본을 제출할 수 있으며, 이 경우 조사보고 및 심사 보고의 청구는 불필요 함

- 그리고, 「Slow Track」를 선택했을 경우에는 우선일로부터 60개월이 됨

※ 소정의 국내 관청에 의한 출원

- 상기 소정의 국내 관청에 의한 출원이란 미국 출원, EPC 출원, 영국 출원, 캐나다 출원(영어에 의한 출원), 오스트레일리아 출원, 뉴질랜드 출원, 한국 출원 및 일본 출원을 말하며, PCT 출원도 포함됨

#### ○ 보정할 수 있는 시기

- 원칙적으로 「Fast Track」의 경우는 우선일로부터 42개월까지, 「Slow Track」의 경우에는 우선일로부터 60개월까지, 즉, 특허 부여 수수료 납부 전까지 명세서등의 보정을 할 수 있음

#### ○ 특허 부여 수수료 납부 시기

- 「Fast Track」의 경우에는 우선일로부터 42개월 이내에, 「Slow Track」의 경우에는 우선일로부터 60개월 이내에 등록 요건 모두를 충족 하면 납부하여야 함

- 이것은 영국이나 오스트레일리아 출원에 있어서 「Acceptance Due Date」과 동일한 규정이라고 여겨짐

#### ○ 특허 부여

- 등록 요건을 모두 충족하여 상기 기한 내에 특허 부여 수수료를 납부하는 것으로써 특허가 부여됨

- 즉, 등록을 받기 위해서는 출원의 단일성의 요건을 만족하여 조사보고 및 심사 보고를 받은 출원일 것, 또는 심사 보고를 받은 출원일 것, 또는 대응

출원국의 최종 심사 결과를 제출하는 것 등의 어느쪽이든 만족하고, 특허 부여의 수수료를 납부할 필요가 있음

- 상기의 기한 내( 「Fast Track」의 경우는 우선일부터 42개월 이내, 「Slow Track」의 경우는 우선일부터 60개월 이내)에, 심사 보고나 대응 출원국의 최종 심사 결과를 제출할 수 없는 경우에는 각각의 기간부터 3개월의 기간을 연장할 수 있음
- 이 3개월을 넘는 기간에 관해서는 연장을 요구하는 Statutory Declaration 을 제출하는 것으로써 연장을 신청할 수 있지만, 이 경우 연장의 인정은 심사관의 재량으로 되어 있음

#### ○ 분할 출원

- 출원의 진행중에 우선일로부터 42개월 이내에(Fast Track 의 경우), 또는 우선일로부터 60개월 이내(Slow Track 의 경우) 분할 출원을 할 수 있음

#### ○ 불복 신청

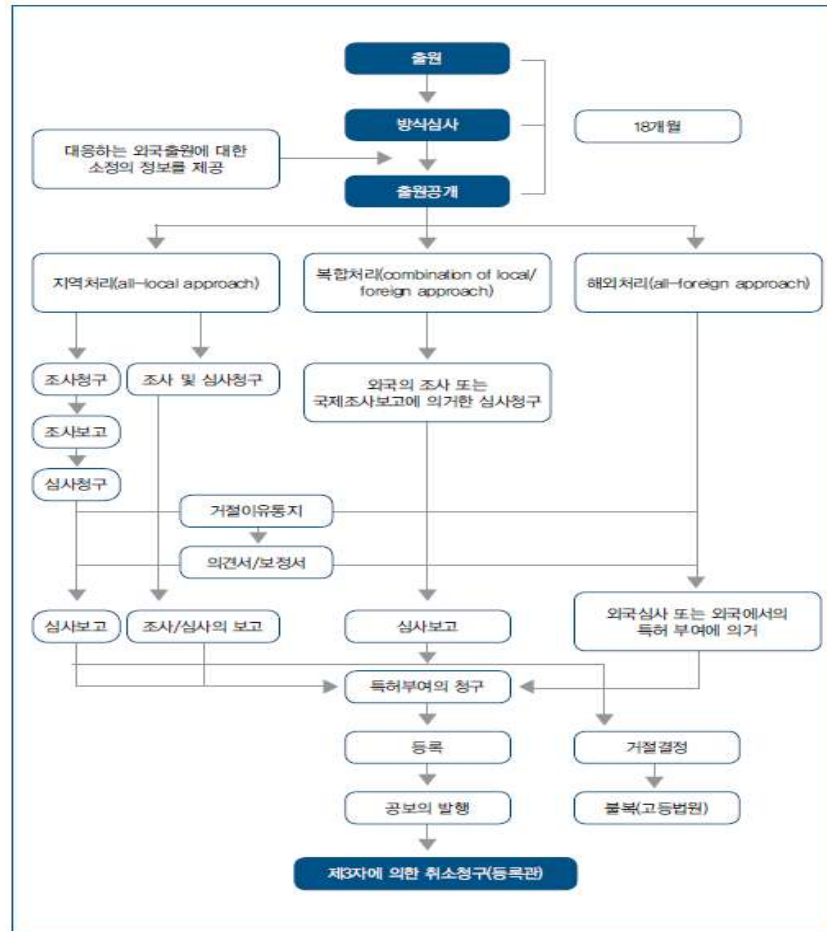
- 심사관의 결정에 대해서 불복이 있을 경우, 고등법원에 불복 신청을 할 수 있음

### (6) 특허의 존속기간 및 가산일

#### ○ 특허권의 존속 기간은, 출원일로부터 20년임

#### ○ 특허등록 연차료는 특허 등록 후부터 개시되어 특허 등록일이 출원일부터 5년을 경과하고 있을 경우에는 5차년도 연차료부터 납부하여야 함

- 그 이후의 연차료는 출원일이 기준이 됨



【그림103】 특허출원 및 등록 절차

## (7) 유의사항

- 「Fast Track」 또는 「Slow Track」 절차의 선택에 관해서
  - 이러한 절차는 각각 출원을 등록 상태로 하기 위한 기간 즉, 특허 등록 수수료를 납부할 때까지의 기간이 우선일로부터 42개월과 60개월의 차이가 있으며, 또한 납부해야 할 수수료가 다름
  - 일반적으로 조기에 특허의 등록이 필요한 경우에는 「Fast Track」 절차를, 대응 출원국의 최종 심사 결과에 근거하는 경우에는 등록으로 할 때까지 기간적으로 여유가 있는 「Slow Track」 절차의 선택이 바람직하다고 할 수 있음
- 또한, 출원은 특허 요건(예를 들면, 신규성 결여나 진보성이 없을 경우)을 만족하지 않은 경우에 대해서도 출원은 등록이 됨
- 싱가포르 특허청은 출원의 내용의 유효성에 대하여 책임을 가지지 않음

- 모두 출원인의 책임으로 여겨져 유효성의 내용에 대하여 문제가 생겼을 경우에는 그 판단을 법원에 맡길 방침을 채택하고 있음
- 따라서, 강하고 안정성이 있는 권리를 얻기 위해서는 출원의 상황에 따라 대응하여야 하고, 상기 몇개의 절차를 선택해야할 것인가와 선택한 절차의 어떠한 구체적인 심사 절차를 선택할지가 중요함

#### ○ 상기 각 절차의 구체적 심사 신청의 선택에 관해서

- 「특허성에 관한 국제예비보고」의 사본 제출에 대해 싱가포르 출원이 PCT 출원 국내 단계 이행 출원의 경우에 대하여는 국제조사보고의 견해서가 모든 특허 요건에 대해 긍정적인 경우에 이 보고의 사본을 우선일로부터 42개월 이내에 제출하는 것을 권함
- 이 사본의 제출에 의해 조사나 심사 보고를 청구할 필요는 없고, 비용도 절약할 수 있으며, 특허 등록 수수료를 납부하는 것으로서 등록을 할 수 있기 때문임
- 단, 이 국제조사보고의 견해서에서 출원의 단일성이 지적되었을 경우에는 재조사되고, 한편 긍정적인 발명에 대해서는 특허 부여 수수료를 납부하고 조사의 대상으로 되지 않으며, 포함된 다른 발명에 대한 권리화를 예방하는 경우에는 분할 출원을 하는 것을 권함
- 분할 출원을 했을 경우에는 그 원출원의 출원일을 기준으로서 42개월이나 60개월의 기한이 가산됨

### 8.3.2 디자인의 출원 및 등록(관리)

#### (1) 현행법령

- 2005년 1월 1일 시행된 디자인법이 적용되고 있음

#### (2) 디자인 출원

- 출원인은 싱가포르 IP청의 홈페이지([www.ipos.gov.sg](http://www.ipos.gov.sg))의 eDesigns 를 통하여 전자적으로 디자인 등록 출원을 할 수 있으며, 출원서 양식을 싱가포르 IP청의 홈페이지로부터 다운받아(Forms and

Payment>Design Forms) 필요한 기재를 한 후 싱가포르 IP청에  
(우편, 팩스 또는 직접) 제출할 수 있음

○ 출원서 양식(D3)에는 다음과 같은 사항을 기재하여야 함

- ① 복수 디자인 여부(가능한 경우)
- ② 양식에 추가된 장수(가능한 경우)
- ③ 참조번호(선택 사항)
- ④ 디자인 번호(기재 불가)
- ⑤ 분류(의무 사항)
- ⑥ 물품들의 세트(가능한 경우)
- ⑦ 물품의 명칭(의무 사항)
- ⑧ 디자인에 대한 출원인의 권리(의무 사항)
- ⑨ 출원인의 상세 사항(의무 사항)
- ⑩ 디자인의 표시 및 신규성에 대한 진술
- ⑪ 우선권 주장(가능한 경우)
- ⑫ 관련 디자인(가능한 경우)
- ⑬ 공개(가능한 경우)
- ⑭ 대리인의 명칭 및 주소
- ⑮ 선서

### **(3) 출원서류**

○ 출원은 하나의 물품에 대해 출원할 수 있으며, Locarno 분류에  
근거해 하나의 출원에 대하여 복수의 분류에 디자인을 출원하는  
것도 가능함

- ① 출원서(물품명)
- ② 도면 또는 사진
- ③ 신규성에 관한 진술서
- ④ 우선권 증명서
- ⑤ 우선권 번역(심사관이 요구할 경우)
- ⑥ 우선권 양도증(필요한 경우)
- ⑦ 출원전에 비밀을 필요로 하는 경우의 진술서(해당하는 경우)
- ⑧ 연합 디자인에 관한 표시(해당하는 경우)
- ⑨ 동의서(타인의 초상 등을 포함한 경우)

#### **(4) 출원 및 등록 관련 비용 (단위 : 싱가포르달러)**

- ① 디자인 출원료 : 220
- ② 보정 : 40
- ③ 회복 청구 : 40
- ④ 양도 · 라이선스 : 80
- ⑤ 디자인 등록의 취소 신청 : 400
- ⑥ 디자인권 존속 기간의 갱신 요금
  - 5년간의 1차 갱신 : 200
  - 5년간의 2차 갱신 : 300
  - 5년간의 3차 갱신 : 400
  - 5년간의 4차 갱신 : 500



## (5) 실체심사

○ 신규성 등의 실체심사는 행해지지 않고, 방식 심사만으로 디자인 등록이 됨

- 신규성 등의 실체 요건은 등록 후에 취소 청구 등이 있었을 경우에 판단함

① 출원 공개 제도의 유무

- 출원 공개 제도는 채용되고 있지 않음

② 심사청구 제도의 유무

- 심사청구 제도는 채용되고 있지 않음

## (6) 출원에서 등록까지의 절차

○ 디자인 출원은 방식 심사만 행해지며, 신규성 등의 실체적 등록 요건의 심사는 행해지지 않음

○ 다음과 같은 부등록 사유는 원칙적으로 등록 후에 취소 청구가 있었을 경우에 판단하지만, 심사관이 분명하게 부등록 사유에 해당하고 있다고 판단을 했을 경우에는 심사관은 출원을 거절할 수 있음

○ 부등록 사유

① 디자인의 정의에 해당하지 않는 경우

② 신규성이 없는 디자인

③ 조각

④ 벽부착용 장식액자

⑤ 달력, 명함 등

⑥ 문학적 또는 예술적 성질의 인쇄물

⑦ 미풍양속에 반하는 디자인

⑧ 컴퓨터 프로그램

⑨ 배치 디자인

- 디자인 출원이, 방식적 요건에 위반하고 있는 경우에는 특허청으로부터 방식 보정 명령이 발부되며, 이 명령에 대해서 응답을 하지 않는 경우에는 출원은 취하된 것으로 간주하며, 방식 명령에 대한 응답이 해소되지 않는 경우에도 출원은 거절됨
- 방식적인 요건이 만족되었다고 판단했을 경우에 그 디자인 출원은 등록되어 등록증이 발행됨

### **(7) 디자인의 존속기간 및 가산일**

- 존속 기간의 기산일은 출원일이며 존속 기간은 출원일부터 5년임
- 존속 기간은 5년 마다 2회 갱신을 할 수 있기 때문에, 최장으로는 출원일부터 15년이 됨
- 존속 기간의 갱신은 그 만료전 6개월 이내에 실시하지 않으면 안됨  
다만, 만료 후 6개월간의 유예기간이 인정되고 있음
- 연합 디자인 등록의 존속 기간은 원등록의 존속기간 내임

### **(8) 부분디자인의 제도의 유무**

- 부분 디자인 제도는 채용되고 있지 않음

### **(9) 유의사항**

- 보호 대상에 대해
  - 디자인이란, 공업적 방법에 따르고 물품에 적용된 형상, 배치, 모양 또는 장식의 특징이라고 정의되고 있으며, 다음의 사항은 디자인에 해당되지 않음

- (ㄱ) 오로지 물품이 발휘하는 기능만 정해진 물품의 형상 또는 배치의 특징
- (ㄴ) 물품이 다른 물품의 불가결 부분을 형성하도록 디자인권자가 의도하고 있는 해당 다른 물품의 외관에 의거 하는 특징
- (ㄷ) 어느 물품의 기능을 발휘하기 위해 해당 물품을 다른 물품안 또는 주위에, 혹은 그에 대한 연결 또는 배치를 가능하게 하는 특징
- (ㄹ) 건축 방법 또는 원리

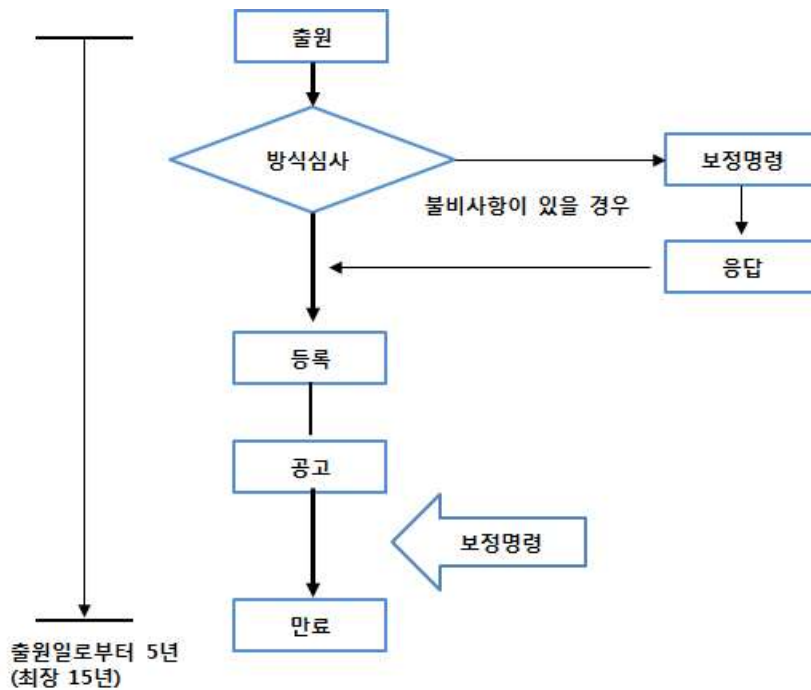
### ○ 신규성에 대해

- 세계주의를 채용하고 있음
- 따라서, 출원전에 동일 유사한 디자인이 세계의 어느 나라에서 공표되고 있는 경우에는 등록을 받을 수 없음
- 단, 아래와 같은 경우에는 신규성 상실의 예외의 규정이 적용됨
- 신규성 상실의 예외

- (ㄱ) 소유자의 뜻에 반하는 것으로 공지가 되었을 경우
- (ㄴ) 국제적인 박람회출품된 것에 의해 공지가 되었을 경우

### ○ 디자인 등록의 취소

- 어느 누구나 디자인 등록이 신규성 등의 등록 요건을 채우지 않은 것을 이유로 등록의 취소를 청구할 수 있음
- 청구는 등록관 또는 고등법원에서 실시



【그림104】 디자인 출원 및 등록 절차

### 8.3.3 상표의 출원 및 등록(관리)

#### (1) 현행법령

- 2004년 개정 상표법 (2004년 7월 1일 시행)이 적용되고 있음

#### (2) 상표 출원

- 상표를 출원하고자 하는 자는 상표출원서 및 수수료를 온라인 ([http:// www.ipos.gov.sg/leftNav/tra/eTra/Online+Submission.htm](http://www.ipos.gov.sg/leftNav/tra/eTra/Online+Submission.htm)) 으로 송부하거나 직접 싱가포르 IP청에 제출해야 함
- 수수료는 직접 제출한 경우에는 류당 S\$340이며, 온라인을 통해 제출한 경우에는 류당 S\$310임
- 등록국에 제출하는 서류는 원칙적으로 영어로 제출하여야 하며, 영어가 아닌 서류는 서류의 영어 번역문을 제출해야 함

- 출원서에는 i) 상표등록을 받고자하는 취지, ii) 출원인의 명칭 및 주소, iii) 명확한 상표의 표시, iv) 국제분류에 의해 분류되는 등록받고자 하는 상품 또는 서비스표, v)그 밖에 상표가 업으로서 출원인 또는 그의 동의를 얻은 자에 의해 상품 또는 서비스에 대해서 사용되고 있거나 사용할 의사에 대한 취지, 또는 (ii) 출원인이, 상표가 그렇게 사용된다라고 하는 것에 대해 선의인 사실을 기재해야 함
- 3차원 상표 및 색채 상표는 그 취지를 출원서에 기재하여야 함
- 지정상품의 기재에 있어서, 포괄명칭의 기재는 인정되지 않음 즉, 국제분류표의 클래스 머리에 표시된 것을 출원한 경우에는 포괄적이라고 판단함. 따라서 어떤 범위의 모든 상품 또는 서비스를 지정하고 있는 경우, 또는 광범위하게 걸쳐있는 상품 또는 서비스를 지정하고 있는 경우, 그 상표가 사용되고 있거나 사용이 예정되는 상품 또는 서비스에 해당하지 않는다고 판단되어 거절됨
- 싱가포르의 대리인을 반드시 지명해야 하는 것은 아니나, 서류가 송달되어야 할 싱가포르내의 주소는 반드시 기재되어야 함
- 상표등록출원이 출원서 기재방법을 만족하지 않거나 수수료를 납부하지 않은 경우에, 등록관은 그 취지를 출원인에게 통지하고 보정을 명하며, 출원인은 통지일부터 2월 이내에 보정하여야하고, 보정하지 않는 경우 출원은 취하한 것으로 간주함
- 조약 우선권을 주장하는 경우에는, 우선권주장의 기초가 되는 원출원의 출원국 및 출원년월일 (복수개의 출원에 대한 우선권 주장인 경우에는 각각기재) 과 2이상의 우선권 출원이 있는 경우 관련되는 지정상품의 표시를 하여야 하며, 등록관은 언제든지 출원인에게 우선권주장의 기초가 되는 원출원에 대한 증명서를 제출하도록 할 수 있음

### (3) 출원서류

- 상표는 상품류의 구분 (하나의 출원으로 복수의 상품류를 지정할 수 있음)을 하여야 하며, 상품류 마다 별개의 출원으로서 출원 번호가 부여되며, 지정상품류별로 별개의 심사가 진행됨

- (ㄱ) 출원서 (출원인은 사용 의사를 가지는 것이 필요)
- (ㄴ) 상표의 표현물 (영어 이외의 언어의 경우에는, 어원의 기재가 필요하며, 로마자 이외의 문자의 경우에는 외래어 표기가 필요)
- (ㄷ) 위임장 (요구되었을 경우)
- (ㄹ) 우선권 증명서 (필요한 경우)

### (4) 출원 및 등록 관련 비용 (단위 : 싱가포르달러)

- (ㄱ) 상표 출원료 : 306
- (ㄴ) 갱신료 : 250
- (ㄷ) 등록료 : 325
- (ㄹ) 양도 : 80

#### ① 실체심사

- 상표 출원은 실체 심사의 대상이 됨
- 절대적 부등록 사유와 상대적 부등록 사유의 양쪽 모두를 심사함

#### ② 출원 공개 제도의 유무

- 출원 공개 제도는 채용되고 있지 않음

③ 심사청구 제도의 유무

- 상표 출원은 전건을 심사하기 때문에 심사청구 제도는 없음

**(5) 출원에서 등록까지의 절차**

○ 상표 출원의 방식 요건이 충족 했다고 인정되면, 부등록 사유에 해당하는지 아닌지를 심사하며, 주요 부등록 사유는 다음과 같음

① 절대적 부등록 사유

- 2 차원에서 표현할 수 없는 표지, 식별력이 부족한 표장
- 국제적 또는 정부간기관의 명칭, 약칭, 문장 혹은 기장으로부터 되는 상표
- 공서양속에 반하는 표장
- 악의로 출원된 표장

② 상대적 부등록 사유

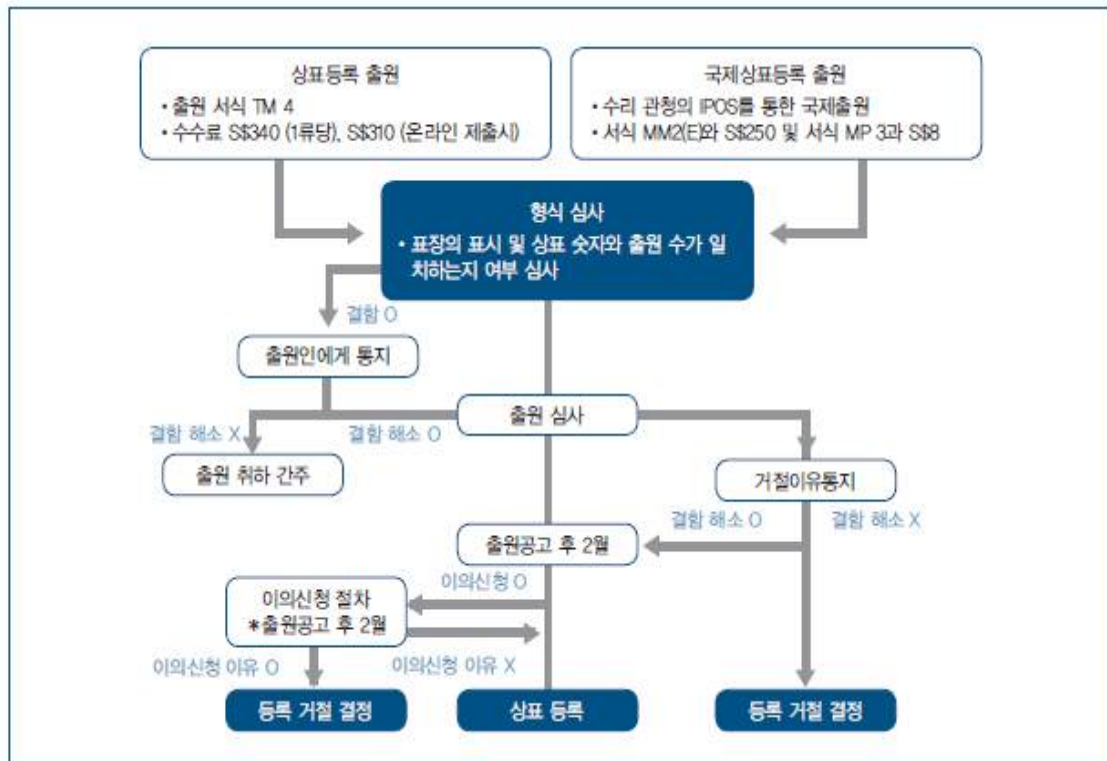
- 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표이며, 그 등록상표와 동일 또는 유사하는 상품 또는 역무에 대해 사용하는 상표
- 타인의 주지 상표와 동일한 상표

○ 출원된 상표가 부등록 사유에 해당할 때는 출원인에게 그 취지가 통지되어 의견서 또는 보정서를 제출할 기회가 주어짐 (4개월간)

○ 의견서등이 제출되어도 여전히 부등록 사유가 해소되어 있지 않다고 인정되는 경우는 거절 사정이 이루어짐

○ 출원된 상표가 부등록 사유에 해당하지 않는 경우는 출원 공고 됨

○ 출원 공고 후 2 개월 이내에는 누구나 이의제기를 할 수 있으며, 이 기간중에 이의제기가 없거나, 이의제기가 있었을 경우에서도 이의제기에 이유가 없었다고 판단되었을 경우에는 출원은 등록됨



【그림105】 상표 출원 및 등록 절차

## 8.4 싱가포르에서의 IP 분쟁 대응

### 8.4.1 민사적 대응 방법

#### (1) 민사소송의 개요

- 위조자/침해자에 의한 피해의 구제를 요구하는 주요한 방법은 민사 소송임
- 상표권, 저작권에 대하여는 형사 소송을 제기하거나 통관 조치 등의 행정 수단을 동원할 수 있으나, 특허권 및 디자인 권에 대하여는 침해에 대한 구제 수단은 민사적인 절차에 의할 수밖에 없음
- 침해 행위에 대한 구제를 민사 소송에 의할 경우 다음과 같은 장점과 단점이 있음



### ① 장점

- 모든 종류의 IP에 적용 가능함
- 긴급 또는 임시적 금지명령을 신속하게 얻을 수 있음
- 손해 배상 또는 부당이득반환(특정의 경우 추가적인 손해 배상을 받을 수도 있음)을 받을 수 있음
- 침해가 명백한 사건에서는, 약식판결(즉, 정식으로 사실 심리를 하지 않고 문서 증거에 의하 여만 행해지는 판결)을 얻을 수 있음
- 소송 절차를 신속하게 완료할 수 있음(소송을 제기하고 나서 1년 내에 판결을 받을 수 있음)

### ② 단점

- 일반적으로 형사 소송보다 비용이 많음
- 침해를 방지할 수 있는 효과가 형사 소송보다는 크지 않음
- 침해자는 자기부죄 거부 특권을 활용할 수 있으므로, 공개 명령(예를 들어, 구입처 및 고객 에 대한 정보의 공개 명령)을 얻는 것이 곤란해질 가능성이 있음
- 민사 법원에서 형사상의 수색영장과 유사한 안톤 필라 명령(구내 출입 및 수색을 인정하는 명령)을 취득할 수 있으나, 안톤 필라 명령을 얻기 위해서는 많은 제한과 조건이 있으며, 추가적인 “감독 사무변호사”의 입회가 필요하므로 비용이 증가하게 됨
- 침해자가 패소하여도 손해 배상 또는 비용을 지불하지 않을 수 있는 가능성이 있음

## (2) 민사 소송에서 얻을 수 있는 구제의 종류

### ○ 특허권

- 원고(특허권의 소유자 또는 등록된 배타적 실시권자)는 자신의 특허권을 침해하는 자에 대하여 민사 소송을 제기하여 다음과 같은 구제를 얻을 수 있음

#### ① 금지명령

- 원고는 침해의 우려가 있는 피고의 행위를 제한하는 금지명령을 얻을 수 있음

## ② 인도 또는 파괴 명령

- 원고는 자신의 특허권을 침해하고 있는 침해 제품, 그 침해 제품과 분리할 수 없게 구성된 물품 또는 그 주된 용도가 침해 제품의 생산인 소재 또는 기구를 인도하거나 파괴하라는 명령을 얻을 수 있음

## ③ 손해 배상 또는 이득의 반환

- 원고는 침해로 인하여 자신이 입은 손해의 배상 또는 침해자가 특허권의 침해로 인하여 얻은 이득의 반환을 얻을 수 있음
- 손해 배상은 일반적으로 원고가 입은 손해에 의하여 평가됨. 예를 들어, 침해의 결과 특허권자의 판매가 줄었다면, 원고의 손해는 이러한 판매의 경감으로 인한 이익의 감소로 결정됨
- 이익의 결정은 침해의 결과로 발생한 피고의 이익을 기초로 평가되며, 법원은 손해 배상과 이득의 반환을 동시에 명하지 않음

## ④ 특허가 유효하고 피고에 의해 침해되었다는 선언

- 원고는 자신의 특허권이 유효하고 피고에 의하여 침해되었다는 선언을 법원이 하도록 할 수 있음

## ⑤ 특허의 유효성이 다투어진 것에 대한 증명서

- 법원에 계속 중인 소송 절차에서 특허의 유효성이 다투어지고 법원이 그 특허의 전체 또는 일부를 유효하다고 인정했을 경우에는, 원고는 법원에게 특허의 유효성이 다투어지고 특허의 유효성이 인정되었다는 증명을 하도록 할 수 있음
- 법원이 특허의 유효성에 대하여 증명했을 경우, 특허의 유효성이 다시 문제되고 특허의 유효성이 다시 인정되었을 경우에는 특허권자는 다른 지시가 없는 한 사무변호사와 의뢰인 사이의 비용을 회수할 권리를 소유하게 됨

## ○ 디자인권

- 원고(디자인권의 소유자 또는 등록된 배타적 실시권자)는 자신의 디자인권을 침해하는 자에 대하여 민사 소송을 제기하여 다음과 같은 구제를 얻을 수 있음

### ① 금지명령

- 원고는 침해의 우려가 있는 피고의 행위를 제한하는 금지명령을 얻을 수 있음

## ② 손해 배상 또는 이득의 반환

- 원고는 침해로 인하여 자신이 입은 손해의 배상 또는 침해자가 디자인권의 침해로 인하여 얻은 이득의 반환을 얻을 수 있음

## ③ 인도 명령

- 원고는 자신의 등록 디자인과 관련된 침해 물품 또는 주로 침해 물품을 만들기 위해서 사용되는 물건으로 피고가 침해 물품을 만들기 위해서 사용하고 있는 것을 알고 있거나 사용하는 것으로 알기에 충분한 이유가 있는 물건을 자신에게 인도하도록 하는 명령을 얻을 수 있으며, 원고는 법원으로 부터 처분 명령이 내려지기 전까지 인도 받은 물품 또는 물건을 보관해야 함

## ④ 처분 명령

- 원고는 인도 명령의 이행으로 침해 물품 또는 물건을 인도 받은 경우 법원에 인도 받은 물품 또는 물건을 파기하거나 몰수하게 하는 명령을 내리도록 신청할 수 있음. 이러한 신청이 있을 경우, 법원은 그 물품 또는 물건에 대하여 이해관계를 가지는 자에게 이러한 신청이 있었음을 통지함
- 법원이 처분 명령을 내리지 않겠다는 결정을 한 경우, 인도전에 그 물품 또는 물건을 소유하고 있었던 사람은 그 물품 또는 물건의 반환을 받을 권리가 주어짐

## ⑤ 등록의 유효성이 다투어진 것에 대한 증명서

- 법원에 계속 중인 소송 절차에서 디자인 등록의 유효성이 다투어지고 법원이 그 디자인은 유효 하게 등록되고 있다는 것을 인정했을 경우에는, 원고는 법원에게 디자인 등록의 유효성이 다투어 지고 디자인 등록의 유효성이 인정되었다는 증명을 하도록 할 수 있음

## ○ 상표권

- 원고(상표권 소유자 또는 등록된 배타적 실시권자)는 자신의 상표권을 침해하는 자에 대하여 민사 소송을 제기하여 다음과 같은 구제를 얻을 수 있음

### ① 금지명령

- 원고는 침해의 우려가 있는 피고의 행위를 제한하는 금지명령을 얻을 수 있음

### ② 손해 배상 또는 이득의 반환

- 원고는 침해로 인하여 자신이 입은 손해의 배상 또는 침해자가 상표권의

침해로 인하여 얻은 이익의 반환을 얻을 수 있음. 이 경우, 원고는 다음에 열거된 것 가운데 하나를 구제수단으로 선택할 수 있는 권리를 가짐

- (ㄱ) 손해 배상 및 그 배상에 산입되지 않은 침해에 의한 이익의 반환
- (ㄴ) 이익의 반환
- (ㄷ) 법정 손해 배상

③ 위반 표장의 소거 등의 명령

- 법원은 등록상표의 침해자에 대하여 다음의 명령을 내릴 수 있음

- (ㄱ) 침해자가 소지, 보관 또는 관리하고 있는 침해 상품, 재료 또는 물품에서 위반 표장을 소거, 제거 또는 은폐하는 것
- (ㄴ) 위반 표장의 소거, 제거 또는 은폐가 합리적으로 실시 가능하지 않을 경우에는 문제의 침해 상품, 재료 또는 물품의 파기의 보장

- 법원은 위반 표장의 소거 등의 명령이 준수되지 않거나 준수되지 않을 우려가 있을 경우에는 명령의 준수를 위하여 침해 상품, 재료 또는 물품을 법원이 지시하는 사람에게 인도할 것을 명령할 수 있음

- 또한, 등록상표를 침해했다고 여겨지는 사람이 위조 상품을 소지, 보관 또는 관리하고 있을 경우, 법원은 원고의 신청에 의하여 위조 상품을 직접 파기 위하여 법원이 지시하는 사람에게 인도할 것을 명령할 수도 있음

④ 인도 명령

- 법원은 피고가 소지하거나 또는 법원에 인도될 침해 상품, 재료 또는 물품을 원고에게 인도하도록 명령할 수 있음. 이 경우, 원고는 법원으로부터 처분 명령이 내려지기 전까지 인도된 물품을 보관 하여야 함

⑤ 처분 명령

- 인도 명령이 내려지면 원고는 법원에 대하여 침해 상품, 재료 또는 물품을

파기하거나 법원이 적절하다고 인정하는 사람이 몰수하도록 요구하는 명령을 내릴 것을 신청할 수 있음. 이러한 신청이 있을 경우, 법원은 침해 상품, 재료 또는 물품에 대하여 이해관계를 가지는 자에게 이러한 신청이 있었음을 통지함

- 또한, 법원은 침해 상품이 위조 상품이며, 원고의 청구가 있고, 그 청구의 거절을 정당화시키는 예외적인 사정이 없다고 인정하는 경우 그 침해 상품을 파기하도록 명령하여야 함
- 법원이 처분 명령을 내리지 않겠다는 결정을 한 경우, 인도전에 침해 상품, 재료 또는 물품을 소유하고 있었던 사람은 그 상품, 재료 또는 물품의 반환을 받을 권리가 주어짐

## 8.4.2 형사적 대응 방법

### (1) 형사소송의 개요

- 상표권자는 상표권을 침해하는 자에 대하여 형사소송을 제기할 수 있으며, 형사적 조치는 상표법과 저작권법 위반인 경우에만 가능함
- 형사 소송의 장단점은 다음과 같음

#### ① 장점

- (ㄱ) 억제적 효과가 강함
- (ㄴ) 비교적, 민사소송수속보다 비용이 들지 않음
- (ㄷ) 침해자의 구내의 손질과 침해 제품 (및, 저작권의 위반에 대해서는, 서류 등도)의 압류를 경찰에 허가하는 수색영장을 청구하고, 취득할 수 있음
- (ㄹ) 형사 소송 수속으로 입수한 증거를, 병행되는 민사소송수속이라도 사용할 수 있음
- (ㅁ) 형사 소송 수속에서의 유죄판결을, 병행되는 민사소송수속으로 이용할 수 있음

② 단점

저작권법 및 상표법의 밑으로만, 제기할 수 있음 손해 배상 또는 부당이득반환을 받을 수 없음 형사소추 행위 (특히 화해)는 사법총재 실의 지배를 받음

**(2) 형사 소송 청구 대상 및 구제**

- 형사소송은 상표권과 저작권을 침해한 경우에만 가능함
- 상표법의 경우, 다음의 행위자에 대하여 형사상 조치를 취할 수 있음
  - ① 상표 위조자(상표법 제46조)
    - 상표권자의 동의 없이, 등록상표와 동일 또는 기만하기 위한 것임을 인정할 수 있을 만큼 유사한 표장을 제작, 변경, 부가, 삭제, 부분적 제거 또는 기타의 방법으로 변조 하는 자를 말함
  - ② 상품 또는 서비스에의 등록상표의 허위사용행위(상표법 제47조)
  - ③ 형법 위반에 사용되는 물품의 제조 또는 소지하는 행위(상표법 제48조)
    - 상표의 위조 또는 허위 사용을 위하여 사용, 또는 사용될 예정인 것을 알거나 알 수 있었음에도 진정한 등록상표와 착오를 일으킬 목적으로 그 모조품을 제작하기 위해서 설계 또는 개조한 물품을 제조 또는 소지하는 행위를 말함
  - ④ 허위의 상표를 붙인 상품의 거래(상표법 제49조)
  - ⑤ 국장 또는 국기 등의 상표 사용(상표법 제52조)
- 싱가포르의 국장 또는 그들과 착오를 일으킬 가능성이 있는 문장 혹은 도안을 상표에 표시하거나 이를 용인한 사람을 말하며, 다만, 대통령령에 의해 인가된 경우에는 그러하지 않음

- 또한, 형사상 처벌받는 행위를 교사하거나 미수의 경우에도 형법상의 구제를 받을 수 있음. 우리나라의 경우 상표법 위반의 미수범에 대해서는 형법상 조치를 취할 수 없는 것과 상이함
- 형사상 처벌 대상이 되는 경우 그에 대한 형사상 구제방법은 다음과 같음

상표의 위조	\$100,000이하의 벌금 및/또는 5년 이하의 형
상품 및 서비스에 대한 등록상표의 허위사용	\$100,000이하의 벌금 및/또는 5년 이하의 형
형법 위반을 범하기 위한 물품의 제조 혹은 소지	\$100,000이하의 벌금 및/또는 5년 이하의 형
허위의 상표를 붙인 상품의 거래	각위반 물품에 대해서 \$10,000의 벌금 (총액은 최고\$100,000까지) 또는 5년 이하의 형
금지된 문장 또는 국장 등의 상표상의 표시	\$50,000이하의 벌금 또는 5년 이하의 형

**【표73】 형사상 처벌 대상 및 구제 방법**

- 상기 벌금 또는 형과 병행하여 재판소는 유죄판결을 받은 사람에 대하여 위반이 행해진 상품 또는 위반에 사용된 물품을 정부가 몰수하도록 명할 수 있음
- 또한, 경찰관은 공공장소에서 등록상표가 부정하게 사용되고 있는 상품을 판매, 판매를 위한 전시, 판매 또는 거래 목적에서 소지하고 있는 것이 합리적으로 의심되는 사람을 영장 없이 체포할 수 있음
- 누범자에 대한 형의 가중 규정은 없으나, 실재로 더 엄격한 판결을 내리는 것이 일반적임. 우리나라와 같이 양벌 규정도 두고 있음

### 8.4.3 행정조치

#### (1) 행정조치의 개요

- 민사적, 형사적 구제 방법 이외에, 침해 행위에 대하여 행정적 조치에 의해 구제를 받는 방법도 있음
- 형사소송과 마찬가지로 상표권, 저작권에 대해서만 행정 수단을 동원할 수 있음
- 행정 조치의 장점은 CD, CD-ROM, VCD, DVD 및 DVD-ROM의 마스터 링 및 리플리케이션 기기의 수입 및 사용에 관한 특별 조항의 경우, 이들 제품의 위조물을 저지하는 추가적 수단으로서 확실히 효과적임
- 그러나 세관조치는, i) 저작권법과 상표법의 하에서만 실시할 수 있다는 점, ii) 통과 상품 (즉, 수입상품이지만, 싱가포르 내에서 사용될 것인가, 다른 나라로 이동할 것인가를 막론하고, 동일 혹은 다른 수송 수단에 의해 타국에 옮겨질 예정이 있는 것)에는 적용할 수 없다는 점, iii) 해당법률 및 시행 규칙으로 요구되는 증거를 확보, 위조물의 수색 및 압류에 대해서 세관의 원조를 추구하는 것이 상당히 곤란하다는 단점이 있음

#### (2) 행정 조치의 종류

##### ○ 세관조치

- 행정조치는 주로 세관조치에 의함
- 즉, 등록상표권 또는 저작권을 침해하는 상품이 싱가포르에 수입되는 경우, 세관에서 일정한 규정 하에서 침해에 해당하는 상품을 압수하고, 처벌하는 규정을 두고 있음
- 상표법 및 저작권법의 국경단속조치에 관한 규정은, 등록상표 또는 저작권을 침해하는 상품이 싱가포르에 수입될 때, 세관이, 특정 상황 하에서 그것을



압수하고, 처벌할 수 있는 것을 요지로 하고 있음

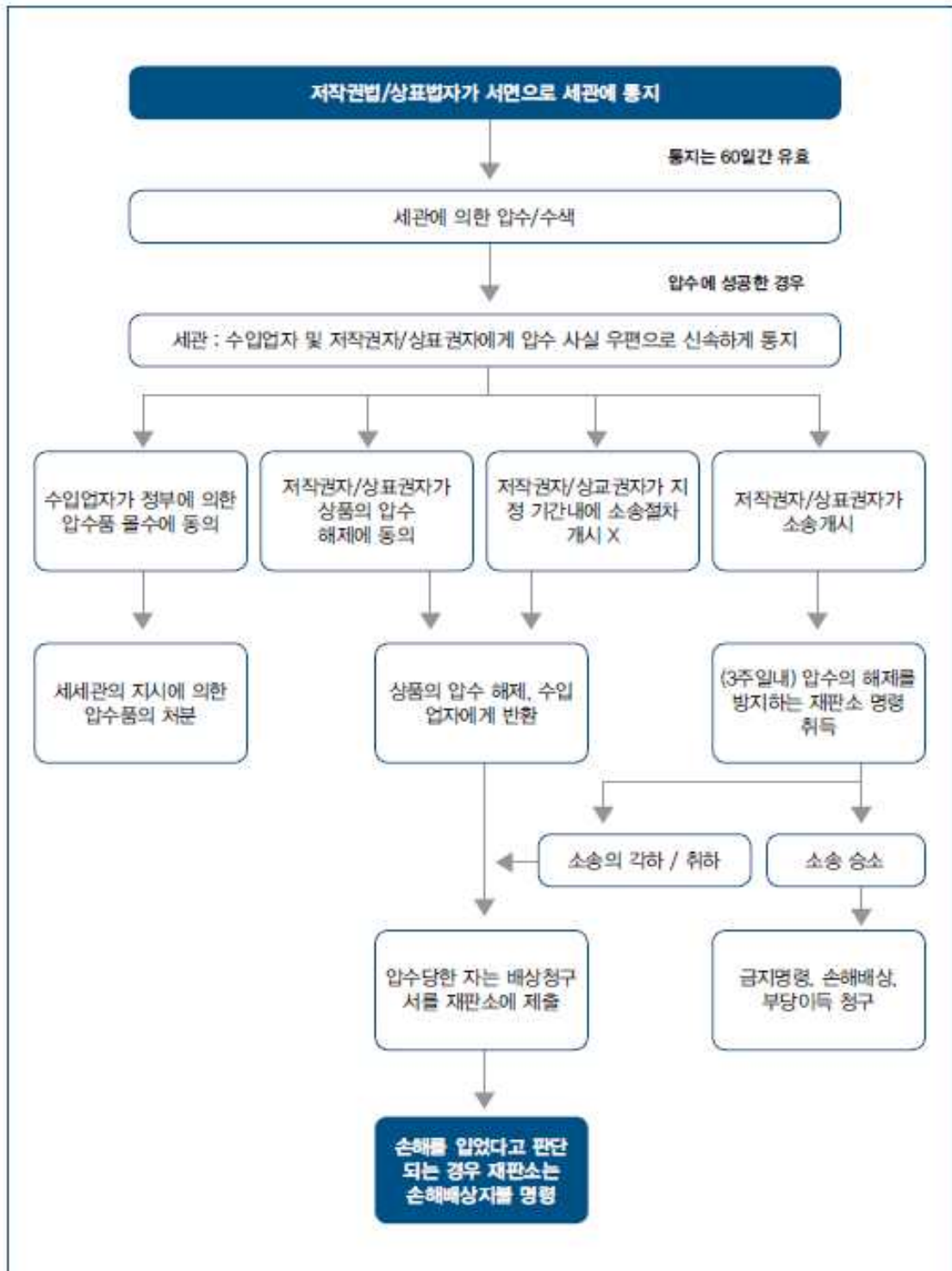
- 규정상 세관에 허용되는 것은 항의가 있는 상품을 압수하는 것뿐이며, 적절할 경우에, 위반자에 대하여 별도, 민사소송수속 또는 형사 소송 수속을 제기할 책임은 해당 지식소유권(IPR)의 소유권자에게 있음

#### ○ 제조업법에 의한 규제

- 판매 또는 다른 상업적 목적에서, CD, CD-ROM, VCD, DVD 및 DVD-ROM의 제조에 종사하는 사람은 이 법률에 의하여 등록된 사람이어야 함
- 등록 받지 않은 자는 \$ 50, 000이하의 벌금, 및 유죄 확정 후에 해당위반이 계속하는 기간에 대해서 1일당 \$1,000의 벌금이 부과됨
- 또한, 등록된 제조업자가 등록조건의 준수를 소홀히 하는 경우 해당 제조업자를 소추할 수 있으며, 이에 대한 형벌은 \$ 10, 000이하의 벌금 및 유죄 확정 후에 해당위반이 계속하는 기간에 대해서 1일당 \$1, 000의 벌금임

#### ○ 수출입(규제)법에 의한 단속

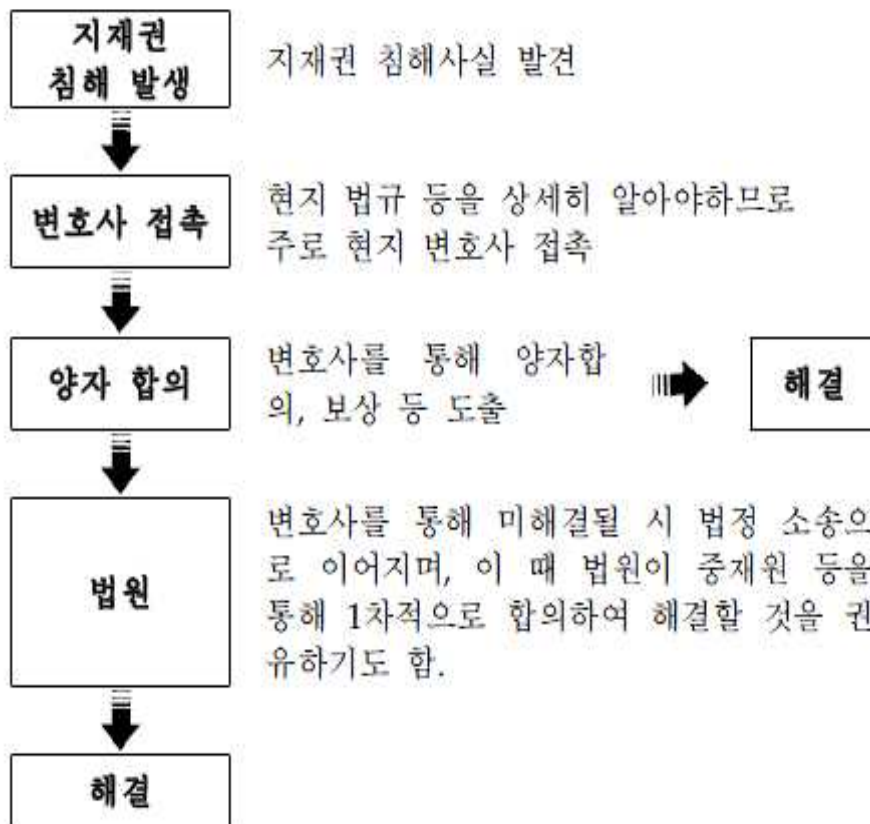
- 이 법률 하에서 CD, CD-ROM, VCD, DVD 및 DVD-ROM의 마스터 링 및 리플리케이션 기기의 싱가포르에의 수입에 대해서는 싱가포르의 무역 개발 위원회(TDB)에 의한 사전승인이 필요함
- 이 요건에 저촉되면 처벌 대상의 위반을 어긴 것으로서 \$ 100, 000이하 또는 침해 상품가치의 3배의 벌금 또는 2년 이하의 형에 처해지며, 누범에 대하여는 엄격한 형벌이 부과됨



【그림106】 행정 절차 흐름도

#### 8.4.4 기타 IP 침해 구제

- Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)의 역할은 주로 지재권 관련 정책 입안 및 등록, 교육 등으로 분쟁이 발생하여 해결이 필요한 경우에는 다른 통로를 이용해야 함
- 1980년대 후반 ‘Copyright Tribunal’ 등이 지재권 분쟁 해결 기구로 발족함
  - 그러나 실질적으로는 변호사를 통하여 이루어지는 경우가 많음
  - 변호사를 통하여 1차적으로 양자 합의를 도출하도록 노력해 보고 여의치 않을 경우 법적 소송을 제기함



【그림107】 분쟁 해결 흐름도

### 8.4.5 IP 구제기관

- Copyright Tribunal(IPOS가 사무국 역할 수행)
  - 동 조직의 권한(주로 미디어분야 분쟁 해결)
  - 영화, 드라마, 음악 등 저작물의 공연, 방송 등 상업적 이용 허가권 부여
  - 상기 허가권과 관련한 분쟁 조정 등
- 구제절차를 규정한 관련 법령
  - The Copyright Tribunal(Procedure) Regulations 1988(Subsidiary Legislation No. S413/88)
  - Part VII of the Copyright Act(Cap. 63)

### 8.4.6 기타 분쟁 조율기관

- 싱가포르에서 비즈니스 분쟁 발생 시 일반적으로 법정을 통해 해결할 수도 있으나 비용, 해결기간 등을 감안하여 협상, 중재 등 다양한 방안 선택이 가능함
- THE SMALL CLAIMS TRIBUNALS
  - Small Claims Tribunals Act, Chapter 308에 의하여 1985년에 설립된 법정 부속기관으로 비용이 저렴하고 비교적 빠르게 분쟁을 해결할 수 있어 주로 작은 규모의 분쟁 시 활용됨. (<http://www.smallclaims.gov.sg>)
- E-COMMERCE DISPUTES & CIVIL MATTERS
  - B2B, B2C, C2C, C2B를 포함한 모든 전자상거래 관련 분쟁은 인터넷상에서 e@dr (eAlternative Dispute Resolution)을 통해 해결될 수 있으며, 이는 Singapore Subordinate Courts initiative의 일종임

○ SINGAPORE INT'L ARBITRATION CENTRE(SIAC)

- 제3자가 사건에 대해 중재해 주는 것으로 법정 소송보다는 비용, 시간을 절감할 수 있으며 사적으로 해결하기에도 용이함
- 범죄사건이나 가족법 관련 일부를 제외하고 대부분의 민사소송은 법원을 거치지 않고 SIAC에서도 해결할 수 있음

○ SINGAPORE MEDIATION CENTRE(SMC)

- 제3자의 판결 없이 본인들이 대화를 통해 스스로 결과를 도출하고자 할 경우에는 동 기관을 이용하는 것이 가능함

○ DISPUTE MANAGER

- Singapore Academy of Law(SAL)와 Singapore Mediation Centre(SMC)에 의해 개발되었으며, 온라인을 통해 분쟁해결 서비스를 제공함

사례	<p style="text-align: center;"><b>외국기업의 대응사례 : 'Trek®' 및 'ThumbDrive®'</b></p>
	<p>○ 'Trek 2000 International Ltd'는 이동식 저장장치(USB) 제조 중소기업으로, Forbes Global에서 '2000/2002년 세계에서 가장 우수한 중소기업'으로 평가된 바 있는 유망기업임</p> <p>○ 'Trek®'과 'ThumbDrive®(USB flash Drive)'는 Trek 그룹의 상표이며, 특히 ThumbDrive는 Trek의 특허기술에 기반하여 개발된 세계에서 가장 작은 이동식 저장장치임</p> <p>&lt;Trek사의 특허제품인 ThumbDrive®&gt;</p> <div style="text-align: center;"> <p>THUMBDRIVE SWIPE PATENT NO. 88933      THUMBDRIVE MINI PATENT NO. 87504      THUMBDRIVE ZAP</p> </div>
내용	<p>&lt;사건경위 및 결과&gt;</p> <p>○ 사건개요 및 결과 : 하기 세개의 회사가 Trek의 지재권을 침해한 것으로 규정하고 소송에 소요된 비용을 보상함</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특허내용 : Trek's ThumbDrive device</li> <li>- 판결기관 : The Court of Appeal of the Republic of Singapore</li> <li>- 원고 : Trek Technology(Singapore) Pte Ltd ("Trek")</li> <li>- 피고 : M Systems Flash Disk Pioneers Ltd, FE Global Electronics Pte Ltd, Electec Pte Ltd and Ritronics Components (S'pore) Pte Ltd</li> </ul> <p>- 소요기간 : 3년 이상 (2002.4월~2005.11월)</p> <p>&lt;시사점&gt;</p> <p>○ 현지 언론들은 Trek과 같은 중소기업의 승소는 싱가포르의 발전된 지재권 보호 여건을 증명하는 것임을 강조하고 있음</p> <p>○ 한편 ThumbDrive device는 단지 저장장치의 의미 뿐 아니라 보안, 인식기능 등을 응용하여 건강산업, 보안산업, 교육산업에로까지 진출가능성이 있어 지재권 권리 수호를 통해 기업의 막대한 수익을 보장해줄 수 있다는 중요한 의미를 지님</p>

## 8.5 싱가포르 진출 기업의 유의사항

### 8.5.1 유의사항

- 싱가포르 사람들은 브랜드를 선호하는 경향을 보이기 때문에 브랜드가 없는 물품에 대하여 저평가 하는 경향이 있음
- 최근에는 한류문화와 한국 상품에 대한 신뢰도 상승 때문에 알려지지 않은 브랜드를 내세우기 보다는 그 아래 KOREA라는 국가명칭을 크게 부각해서 물건을 판매하는 경우가 많아지고 있으며 심지어 중국에서 만든 물건들에도 한글 이름을 붙여 판매하는 등 한국산에 대한 호의적인 이미지가 형성되어 있음
- 싱가포르 내 지재권 등록 절차 및 비용은 한국에 비해 다소 소모적인 면이 있으므로, 싱가포르 시장 내에서 특허 등의 지재권 확보는 한국에서의 PCT 출원 절차를 통해 진행하는 것이 바람직함
- 현지 특허 법률사무소에 의하면 싱가포르 시장에 진출하여 지재권을 보호받기 위해서는 우선 보호받아야 할 권리에 대한 등록을 하는 것이 중요하다고 표명함
- 한편 싱가포르 지재권 제도에 대한 충분한 인지가 필요함
- 유용한 교육프로그램 등 싱가포르 지재권 관련 지식 습득을 위한 각종 현지 행사에 참가하는 것이 유익함
  - IPOS (Intellectual Property Office of Singapore)는 세미나에서 연수 프로그램에 이르기까지 기업인 대상 지재권 인지도 증진을 위한 다양한 프로그램을 운영 중임
- 기업마다 사업성격이 다양하고 지재권 관련 이슈도 다를 수 있기 때문에 자사의 관심분야에 초점을 맞추어 대응전략을 수립하는 것이 중요하며, 경우에 따라서는 지재권 전문가의 도움을 받는 것이 유용함

- 문화상품 관련 한국 수출업체가 외국에 수출계약 등 추진 시, 해당 외국에서의 불법 복제율 등을 감안하여 계약을 체결하는 것이 필요함
  - 불법복제에 대해 싱가포르 현지에서 적절히 대응 조치할 수 있는 경영 및 자금력을 갖춘 딜러와 계약을 추진하고 계약착수금 비중 확대 등을 통해 초기 단계에 최대한의 수익 회수를 추진함

프로그램	내용
IP-CEP (Intellectual Property-Creation, Exploitation and Protection)	기업들의 지재산권 인지도 강화 및 정보제공, 지재권을 통한 이윤 극대화를 실현할 수 있도록 경제 관련기구, 기업, 산업단체, 기술 네트워크 등이 합동으로 개발한 프로그램
SurfIP (www.surfip.gov.sg)	지재산권 정보 검색을 위한 종합 포털사이트
IP Parade	지재산권 소유자, 지재산권 서비스제공자, 지재산권 투자가간의 정보, 아이디어 및 상품 교환을 위한 플랫폼
SCOPE IP	회사들의 지재산권 전략 수립 및 운영을 지원하고 best practice를 제공하는 프로그램
IP Starter (ipstarter.surfip.gov.sg)	기업들이 신제품을 출시하기 전 지재산권 보호, 지재산권 의사결정 등에 대한 지재산권 이슈 교육

**【표74】 기업용 프로그램 예시**

### 8.5.2 현지 대리인 선임

- 현지 대리인의 필요성 유무
  - 싱가포르에 거주하고 있지 않는 출원인(외국인)은 특허 등록국에 대한 업무 자격을 갖고 있는 등록된 대리인을 선임하지 않으면 안됨
- 현지대리인은 아래의 관련 단체 가입 유무를 파악하여 선임하는 것이 보다 유리함



① Association of Singapore Patent Agents

- C/O 11 Keppel Road RCL Centre #09-01 Singapore 089057

- Website ; <http://aspa.org.sg/main1.html>

- Email : [mail@aspa.org.sg](mailto:mail@aspa.org.sg)

② AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriete Intellectuelle) -Singapore Group

- Website ; <http://www.aippi.org.sg/aboutus.html>

③ Asian Patent Attorneys Association-Singapore Group

- Website ; <http://www.apaaonline.org/regional/Singapore.html>

### 8.5.3 IP 출원시 언어 : 영어

○ 싱가포르는 특허협력조약(PCT)에 따라 우리나라 특허청을 싱가포르 국제특허출원에 대한 국제조사기관(ISA) 및 국제예비심사기관(IPEA)으로 지정

○ 아울러, 우리나라 특허청에서 특허권을 부여받은 경우 이와 동일한 기술에 대하여는 싱가포르에서 실체심사 없이 특허권을 부여하기로 합의 하였음

## 8.6 싱가포르에서의 IP 침해 대응 방안

### 8.6.1 싱가포르의 법집행 개요

○ 싱가포르에서의 지재권 침해 시 대응은 다음과 같음

구분		내용
침해대응의 구제수단	특허권	• 민사
	디자인권	• 민사
	상표권	• 민사 및 형사
	저작권	• 민사 및 형사
권리집행기관 대상	IP기관	
	소관경찰	• 경감이상의 경찰관
	세관이용 금지대상	• 상표권 · 저작권 침해품의 수입
	전문당국(적용조건)	• 국내거래소비자행정부(MDTCA) • 거래표시법 · 저작권법 위반사건
지재권 재판기구	제1심	• IP관할법원 · 고등법원 : 민사 및 거래표시법 위반 형사재판 • 지방법원 : 상기이외
	특별재판소	• 15개 지방법원 및 6개 고등법원을 지재권 관할법원으로 지정
위조품의 예	상표, 전자기기, 의약품, 의료품, CD, DVD	

### 【표75】 지재권 침해 시 대응

- ASEAN 회원국들의 국제조약 가입 현황을 살펴보면, 인도네시아, 필리핀, 싱가포르 및 베트남을 제외한 대다수는 WIPO 협약을 제외한 여타 국제조약에는 거의 가입하지 않고 있음
  - IP 유형별로는 로마협약, 상표법조약, 표장의 국제등록에 관한 마드리드협정, 표장의 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스협정에의 가입이 전무한 상황임
  - 말레이시아, 싱가포르 및 필리핀은 TRIPS의 모든 조항을 이행하고 있으며, 브루나이, 태국, 인도네시아 및 베트남은 일부 조항을 이행하고 있지 않은 상태임

- 싱가포르는 이미 상대적으로 높은 수준의 IP 보호를 하고 있는 국가로, 이는 2003년 5월 미국과의 FTA 체결을 계기로 크게 향상되었음
  - 2005년 1월에는 저자의 저작권 보호를 20년 연장, 냄새 및 음성표장에 대한 보호조치가 도입되었으며, 저작권 침해에 대한 처벌이 강화되었음
  - 저작권 보호는 케이블 프로그램에까지 확대되어 있으며, 상표는 등록 후 10년간 유효하고 10년 단위로 갱신 가능함. 특허는 20년 만료 후 4년째부터 매해 갱신이 가능함
  - 싱가포르는 강한 법제시스템을 보유하고 있으며, Intellectual Property Office of Singapore(IPOS), Singapore International Arbitration Centre, The Composers and Authors Society of Singapore, Recording Industry Association, Singapore Mediation Centre가 IP 행정 및 집행을 담당하고 있음
  - 특히 2003년 6월 IP Task-force가 설립되어 싱가포르-미국 FTA의 법제 개편을 위한 대화의 장으로서 역할하고 있었음
  - 싱가포르에서는 특허, 미등록상표 및 디자인 침해시 민사 구제가, 등록상표 및 저작권의 경우 민사 및 형사 구제가 모두 가능함
- 비교차원에서 한국의 경우를 살펴보면, 1995년 TRIPS 협정에 부합하기 위해 IP법들을 개정한 이래, 전자상거래 및 영업비밀 등 신 분야에 대한 IP 보호 확대를 위해 지속적으로 관련법들을 갱신해 오고 있음
  - 저작권은 반도체 집적회로 설계도의 경우 15년간 보호되며, 실용신안은 15년간 유효함. 상표권은 등록 후 10년간 유효하고, 10년 단위로 갱신이 가능함
  - 한국에서는 IP 관련 행정 및 집행이 Korean Intellectual Property Office(KIPO), Intellectual Property Tribunal, Patent Court, 대법원에서 이루어지고 있음
  - 특허, 실용신안, 상표권 및 저작권 침해시 민사 및 형사 구제가 모두 가능하며, 상표권의 경우 형사 구제를 위해 고발이 요구됨
- 싱가포르는 우리나라의 실용신안권에 상당할 권리의 보호 제도는 존재하지 않음

## 8.6.2 우리나라와 싱가포르의 IP 집행 비교

구분	한국	싱가포르
저작권	반도체 집적회로 설계도의 경우 15년간 보호	케이블 프로그램에 까지 보호 확대
상표	등록 후 10년간 유효하며, 10년 단위로 갱신 가능	10년 단위로 갱신 가능
특허	특허는 20년, 실용신안은 15년 간 유효	특허는 20년간 유효하며, 등록 후 4년째부터 매해 갱신 가능

【표76】 주요 IP 보호 범위 및 유효성

구분	한국	싱가포르
행정 및 집행기구	특허청, 특허법원, 대법원	Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore International Arbitration Centre, Composers and Authors Society of Singapore, Recording Industry Association, Singapore Mediation Centre
집행제도	특허, 실용신안, 디자인, 상표권 및 저작권 침해시 민사 및 형사 구제 모두 가능	- 특허, 미등록상표 및 디자인 침해시 민사 구제 가능 - 등록상표 및 저작권 침해시 민사 및 형사 구제 모두 가능
주요 국내법	특허법, 실용신안법, 디자 인법, 상표법, 프로그램보 호법, 반도체배치설계보호 법, 저작권법	Copyright Act, Plant Varieties Protection Act, Patent Act, Registere d Designs Act, Geographical Indications Act, Trade Marks Act

【표77】 IP 행정 및 집행

- 싱가포르 특허법은 징벌 배상의 규정을 두지 않고 있으며, 부정 경쟁은 제정법상의 법률을 따르지 않고, 판례법을 따르고 있음
- 특허에 관한 소송에서 특허를 전문으로 취급하는 법원은 존재하지 않고 통상의 법원에서 행해지고 있음
- 특허 무효의 청구는 특허법 제80 조 1 항에 정하는 청구 이유에 근거하여 무효 청구를 IPOS 에 요구하게 되며, 법원에서는 특허 무효의 청구를 실시할 수 없음
- 특허법상의 라이선스 규제와 관계되는 주요 조문은 제10 장 「특허 제품 등에 관한 계약」의 제51조(일정한 제한적 조건의 무효)의 규정에 포함된 판매 등의 금지(51 조 1 항), 특허 침해 소송에 있어서의 본 규정의 무효 조건을 이유로 하는 항변(동조 2 항), 무효 조건이 면책되는 요건(동조 3 항), 조문 무효가 주장되고 있는 경우의 실시 허락자의 입증 책임(동조 4 항) 및 특정자에 의해 공급되는 상품 이외의 상품 판매의 금지 혹은 실시권자등에 신규 부품을 공급할 권리를 유보한다라는 이유만으로는 무효가 되지 않는 것(동조 5 항), 특허 효력 정지 후의 라이선스 계약의 해약등을 규정하는 제52조(일정한 계약의 부분에 대한 해약), 제11 장 「실시 허락 준비 및 강제 라이선스」의 실시권의 부여가 반경쟁적 행위의 구제에 필요한 경우에게만 강제 라이선스를 청구할 수 있다고 규정하는 제55조(강제 라이선스)가 있음
- 특허법은 라이선스 계약에 대해 특정의 형식에서 체결되는 것을 요구하고 있지 않기 때문에 영국법과 같이 구두의 라이선스도 집행이 가능함
  - 그러나, 계약 체결 후 1년 이내에 이행되지 않을 경우 효력이 없어지므로 서면과 서명이 필요로 하고 있음
- 싱가포르에서는 무역 진흥을 위하여 특허 상품의 병행수입이 인정되고 있지만, 개정 2004년부터 의약품의 병행수입 제한 규정이 이루어져 특허 의약품의 싱가포르에서 판매·유통 행위는 특허법 위반이 되는 경우가 있게 되었음

- 경쟁법에 의한 규제를 위하여 싱가포르 경쟁법은 2004년에 제정되었으며, 집행기관인 경쟁 당국 (Competition Commission of Singapore : CCS)도 2005년 1월 1일에 설립되었음
  - CCS는 반경쟁적 협정의 금지(34 조) 및 지배적 지위의 남용의 금지 (47 조)에 관한 규정을 CCS가 어떻게 해석하고 집행할지의 가이드 라인 및 IP 취급에 관한 가이드 라인을 포함한 11개의 가이드 라인을 발표하였음 (2005년 12월)

### 8.6.3 싱가포르에서 특허분쟁의 중재 및 ADR에 의한 해결

- 싱가포르에서 중재 · ADR(Alternative Dispute Resolution, 소송외 분쟁해결기구)에 의하여 IP 분쟁을 해결할 수 있으며 중재법에 의하여 모든 분쟁을 중재에 의뢰할 수 있도록 규정하고 있으며, 중재인은 모든 대상 사항을 고려하고 있음
- IP 분쟁의 중재 중 특히 특허의 유효성 및 침해에 대해서는 당사자와의 합의를 위하여 중재에 의뢰할 수 있음
- WIPO의 중재조정센터나 일본의 IP 중재센터와 같은 IP 분쟁의 중재 · ADR 서비스를 제공하는 중재 · ADR 기관은 존재하고 있지는 않음
- 싱가포르의 대표적인 중재 기관은 1991년 설립된 싱가포르 국제 중재센터 (Singapore International Arbitration Centre : SIAC, www.siac.org.sg)이며, 비영리단체임
- 싱가포르가 국제중재의 허브로 발전할 수 있었던 이유로는 먼저 싱가포르가 접근성이 좋고, 인도 및 동남아 등의 경제적으로 발전 가능성이 높은 국가들과 인접해 있다는 점, 전 세계적인 기업들에게 인기가 많다는 점, 영어가 공용된다는 점과 문화적으로도 동서양 양쪽에게 친근하다는 점 등임

- SIAC는 국제상업회의소(ICC) 국제중재재판소와 더불어 우리나라 기업들이 가장 많이 활용하고 있는 국제중재기관으로 이사회 이사로 우리나라의 윤병철 변호사(김앤장)가 선임됐음
- SIAC의 취급건수는 2004년부터 2006년의 중재 건수가 각각 78 건(국제 48 건) 74 건(국제 45 건), 88 건(국제 65 건)으로, IP 중재 사건은 4건(2004), 3건(2005), 3건(2006)으로, 그중 특허분쟁의 중재 사건은 1건(2004)으로 IP 사건이 많지는 않음
- 대학 등의 연구기관이 체결하는 IP 라이선스 계약 혹은 R&D 계약안에는 분쟁해결을 위한 중재 조항을 삽입하고 있는 경우가 있으며, 실제로 중국의 연구기관과 외국 기업과의 계약으로부터 생긴 IP 분쟁의 중재가 싱가포르에서 행해진 경우도 있음
- 싱가포르 중재센터 (Singapore Mediation Center:SMC)는 싱가포르 법무부와 법률가협회 (Singapore Academy of Law:SAL) 등의 다양한 전문기구의 지원 아래 1997년 설립되었음
- 싱가포르의 재판관, SAL, 법무부 등 여러 전문가 및 산업 단체의 지원을 받아
  - 조정 및 다른 ADR 서비스의 제공
  - 교섭, 조정, 분쟁 관리의 교육의 제공
  - 조정인 등의 인정 및 명부의 관리
  - 분쟁 회피 및 분쟁 관리의 컨설턴트 서비스의 제공
  - 싱가포르에서의 우호적 해결 수단의 촉진을 주업무로 하고 있음
- SMC가 취급하는 분쟁은 금융(은행·보험), 건설, IT, 계약, 기업, 고용, 가족, 이혼관련 등 다방면이지만, 가장 많은 분쟁 유형은 건설 분쟁(38%) 임

- SMC가 취급하는 사건의 화해율은 70~80%가 되고 있으며, 분쟁이 길어지고 있는 사건의 상당수는 국제사건이며, 10억 싱가포르 달러(S\$1 billion)를 넘는 청구액의 분쟁도 제기되고 있음
- SMC는 1997년의 설립 이래 2003년까지 매년 100건에서 200건의 조정사건을 취급하고 있었지만 2004년 이후는 100건 미만인 상황임
  - 그 중에서 IP분쟁의 취급은 10년동안 18건이며, 조정으로 해결한 것은 그 중 15건으로 IP분쟁의 조정건수는 많지는 않지만 화해율은 83.33%가 되고 있음
- SMC에는 건설조정조언위원회를 추가하였고, 싱가포르 IT 분쟁조언위원회(Singapore Information Technology Dispute Resolution Advisory Committee: SITDRAC's)도 설치되었음
  - SITDRAC's 는 싱가포르 중재센터인 SMC에서 IT 분쟁의 접수, IT 산업의 전문 지식의 제공 및 IT 분쟁에 관계하는 쟁점, 실무 그 외의 문제에 관하여 IT 프로바이더 및 이용자의 교육도 하고 있음

SMC는 특허분쟁의 국제조정사건을 취급하여 그 사건을 2일간의 조정으로 해결한 경우도 있으며, 그 사건은 국제특허침해 사건으로 다음과 같음

- 영국 항공은 싱가포르 항공이 1998년에 도입한 퍼스트 클래스 슬리핑 시트가 영국 항공이 1996년에 활용을 시작한 시트의 특허를 침해하고 있다고 소송을 제기하고 있었음
- 한편, 싱가포르 항공은 근거가 없는 특허 침해라고 반론하며, 특허 무효의 제기를 싱가포르 법원에 제소하고 있었음
- 2000년 2월 18일 양 회사는 press release로 쌍방이 제소를 철회하고, 싱가포르조정센터를 통해서 화해를 하였음
- 화해는 상업상의 비밀성 때문에 상세한 내용은 공개되어 있지 않음



- SMC는 SIAC와 함께 Med-Arb(조정과 중재를 함께 한 혼합 분쟁해결 수단)의 서비스도 제공하고 있음
  - 그 주된 목적은 조정에 합의한 내용을 중재 판단의 형식으로 기록하기 위해서 임
- 무엇보다 중요한 것은 우리나라에는 그와 같은 분쟁조정센터가 없다는 점임
- 싱가포르는 2007년 8월에 자국의 주도로 AMA라는 아시아분쟁조정협회를 결성하게 되는데, 정관을 보면 본부를 싱가포르에 두고 회장은 다수결로 선출하나, 사무총장은 SMC가 지명하고, 회원국을 동남아시아로 한정했지만 이들은 분쟁사건을 공유하고 있으므로, 세계 물류의 중심이 되어 오다가 이제 분쟁해결의 중심까지 되어 가고 있음
- SMC가 성공할 수 있었던 데에는 여러 요인이 있을 수 있으나, 그중에서도 분쟁해결방법을 다양화했다는 데서 찾을 수 있음
  - 예를 들면, 우리 제도상에는 생소한 중립적 사정(査定)제도라든가, 전문가 결정제도, 재결(裁決)제도, 그리고 미드-압(Med-Arb)제도 등을 들 수 있음
  - 아무튼 싱가포르에서 분쟁해결의 수요자들은 자신에게 적합한 해결방식을 찾을 수 있기에 SMC를 찾게 되는 것이고 결과에 만족하게 되는 것임
  - 실제로 한 조사 결과에 따르면 SMC를 이용해 본 사람의 94% 정도가 타인에게도 이용을 권유할 의사를 갖고 있는 것으로 집계되었음

## 9. 유럽에서의 IP 확보방안

### 9.1 일반현황

- 유럽의 지식 재산 보호는 유럽 수준과 각 가맹국 수준의 이중 구조로 되어 있는 것이 특징이며, 유럽 수준에서 일반적인 시스템을 도입하면 경제 활동의 효율이 오르는 한편, 각국에서 언어와 정책 등의 자유도를 빼앗는 것이 되고, 그 결과 각국에 어느 정도의 권한을 두고 각국의 권한과 공통의 시스템을 어떻게 균형을 맞추어야 하는지에 대한 어려운 문제가 있음
- 유럽의 지식 재산권 제도에 관해서도 유럽 수준에서 하나의 시장을 형성하기 위해 각 국가 사이에 제도를 협정하려는 노력이 진행되고 있으나, 특허권, 상표권, 저작권 제도 등 분야별로 협정의 정도가 다름

#### (1) IP 침해에 대한 EU의 집행 강화

- 2004년 11월 유럽 무역 위원회(Internal Trade of the European Commission)는 '제 3세계에 대한 지재권 강화 전략'을 채택하였으며, 이 전략은 EU 영역 외에서도 유럽기업의 IP를 침해하는 위조품과 해적물을 단속하는 것을 목적으로 한 일종의 지침(Directive)임

#### (2) EU, 창의성과 혁신을 활성화하는 지재권 전략 청사진 제시

- 2011년 4월 유럽위원회는 특허, 상표, 지리적 표시(geographical indication), 저작권 등으로 구성된 IP 전략의 청사진을 발표함
  - 온라인 활동 증가와 같은 기술변동이 심화되면서 지재권 운영 환경이 완전히 변화했기 때문에, 기존의 EU 및 회원국의 규제는 적용되기 어려운 측면이 있어 유럽위원회는 지재권 운영 법률 체계를 개정하는 포괄적 전략을 발표함

- 이번 전략의 목표는 개발자와 이용자 모두가 새로운 상황에 적응하도록 하고 새로운 사업 기회를 확대하는 것으로, 새로운 규제를 통해 창조와 혁신이 촉진될 것으로 보임

영역	전략
특허	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유럽위원회는 4월에 이미 단일한 특허권 보호를 위한 단일 특허제도 도입을 제안한 바 있음</li> <li>• 특허 분쟁을 해결하는데 소요되는 소송 비용과 시간을 감소시킬 수 있는 단일하고 전문화된 특허 법원의 설립을 제안할 계획임</li> </ul>
상표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유럽위원회는 2011년에 EU와 개별 회원국 수준에서 상표등록 시스템을 현대화하고 이를 인터넷 시대에 적용할 수 있도록 제안을 할 계획임</li> </ul>
지리적 표시제	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유럽위원회는 2011~2012년에 비농산품의 지리적 표시제가 가지는 경제적 영향력뿐만 아니라 회원국들의 기존 법률 체계에 대해 심층 분석하고 동 영향력 평가 결과를 바탕으로 법률적 제안을 할 예정임</li> </ul>
저작권 허가	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2011년 하반기에 유럽위원회는 여러 분야에 걸친 저작권의 집합적 관리를 효율적으로 하기 위한 법률안을 제출할 예정임</li> </ul>
디지털 라이브러리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유럽 디지털 라이브러리 설립을 위해 유럽위원회는 ‘저작권자 미확인 저작물(orphan works)’에 대한 온라인 이용과 디지털화를 가능하게 하는 법률안을 상정함</li> </ul>
지재권 위반	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지재권 위반이 증가하는 상황에서 유럽위원회는 2009년에 창설된 ‘유럽위조 및 불법복제 감시단’이 유럽상표청(OHIM)의 지재권 관련 지식과 상표·디자인 기록을 활용할 수 있도록 함으로써 감시단을 강화하는 규제안을 제안함</li> </ul>
세관의 지재권 집행	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유럽위원회는 세관 활동의 법률 체계를 강화하기 위한 새로운 세관 규제안을 제안함</li> <li>• 이 제안의 목적은 또한 인터넷 판매의 다수를 차지하고 있는 우편을 통한 모조품 소하물을 규제하는 것임</li> </ul>

【표78】 IP 전략의 주요 내용<sup>51)</sup>

51) 자료 ; EC, Commission sets out "blueprint" for Intellectual Property Rights to boost creativity and innovation, 2011.5.24

### (3) EU의 통합된 지재권 시스템

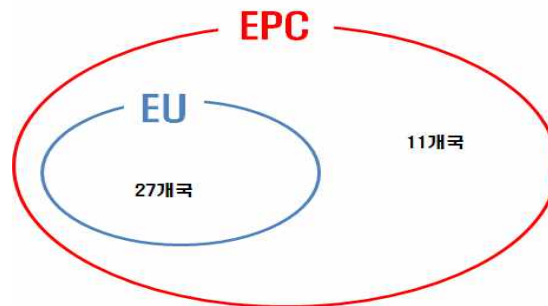
- EU 집행위원회에서는 지난 수 십년 동안 유럽의 경제성장을 위하여 통합된 지재권 시스템을 구축하기 위한 각국의 노력을 기울였으며, 특허, 상표, 디자인 등 일부 지재권 분야에서는 EU의 통합된 시스템이 이미 적용되고 있음 (공동체특허제도, 공동체상표제도, 공동체 디자인제도 등)
- 또한 다른 지재권 제도 역시 EU의 통합된 시스템을 향하여 나아가고 있으며, 바로 이점이 유럽에 진출하고자 하는 우리 업체들이 유럽 각국의 지재권 제도에 앞서 EU의 지재권 제도를 알아야 하는 이유임

구분	각국제도	EU 수준의 보호제도
저작권	부분적으로 협정하고 있음	없음
상표	실체적으로 협정하고 있음	공동체상표제도가 있음
의장 (디자인)	실체적으로 협정하고 있음	공동체의의장제도가 있음
특허	EPC에 의한 일부, 협정하고 있음	없음(EU범위 외에 EPC에 있음)

#### 【표79】 각국의 제도의 협정상황과 EU 수준의 보호제도 유무 개요

- EPC는 EU의 범위 밖에 있으며, EU보다 포괄적인 국가가 가입하고 있는 조약임
- 2011년 1월 시점에서 EU에 가맹하고 있는 27 개국은 모든 EPC에 가맹하고 있습니다만, EPC 회원국 중에 스위스, 노르웨이 등과 같이, EU에 가입하지 않은 나라도 있음
- 만일 EU 법과 회원국 법이 서로 충돌할 경우, EU 법은 회원국 법에 우선하여 적용됨. 따라서 새로이 재정된 EU 법과 충돌되는 내용의 국내법을 가진 국가에서는 EU 법 내용에 부합하도록 자국법을 개정 내지 폐지하게 됨

- 또한 EU 법은 EC 조약 발효 시부터 회원국 법제도의 불가결한 일부가 되며, 회원국 법원은 이를 적용할 의무를 지고, EU 규칙은 자동적으로 회원국에 적용되며, 또한 EU 지침(Directives)이 제정되면, EU 회원국은 동지침의 내용에 부합하도록 자국법을 제정·개정하게 됨



【그림108】 EPC 가맹국과 EU 가맹국의 관계<sup>52)</sup>

### 9.1.1 유럽연합(EU) 구조

#### (1) 유럽연합(EU) 목적과 법률

- EU는 유럽의 경제 통합을 기본적인 아이디어로서, 중요한 목적 중 하나인 "국내 시장 (the internal market)"의 형성임
- 한 국가에서 작은 국가의 시장을 통일 유럽이라는 하나의 큰 시장을 형성함으로써 효율성을 높이고 규모의 경제를 받는 것을 목적으로 하고 있음
- "국내 시장"은 내부에 경계가 아니라 4 가지 기본적인 자유의 영역, 즉 상품, 사람, 서비스, 투자자본이 자유롭게 이동할 수 있는 영역임

52) 가맹국수는 2011년 1월 현재

- 이러한 시장을 형성하기 위해, 예를 들면, EU 지역내에서 국적에 의한 노동자의 차별을 금지하고 있으며, 또한 EU의 정책 원리의 하나인 "자유로운 경쟁이 있는 열린 시장 경쟁"은 "자유로운 이동", "제도의 일치"와 "경쟁법"에 의해 달성되며, 자유로운 경쟁이 있는 시장을 제공하기 위해 경쟁을 제한하거나 왜곡하는 행위는 EU 조약에 의해 금지되어 있음
- EU의 기본 법 체계는 EU의 기능에 관한 조약 (The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU))와 EU 조약 (The Treaty of the European Union (TEU)) 등으로 이루어진 제1차 방법과 규칙 (regulation) 및 지침 (directive) 등으로 이루어진 제2차 법 등으로 구성되어 있으며, 이 법률은 "국내 시장"의 형성을 포함 EU의 목표를 달성함을 의미함
- 지식 재산권 제도를 포함하여 회원국 간의 제도 차이는 자유로운 이동에 방해가 되기 때문에 제2차 법 (규칙, 지침 등)에 의해 제도의 접근 (approximation), 조화 (harmonization)가 진행이 되고 있음
- 제2차 법 중 규칙은 회원국에 직접 적용되고, 개인 권리와 의무를 발생시키며, 지침은 회원국이 지령에 포함된 개별 조문을 회원국의 국내법에 도입한 것으로, 개인 사이에 직접 권리와 의무를 발생시키지 않음
- 가맹국은 지침의 내용을 달성할 의무가 있지만, 어떻게 달성하는가는 가맹국의 재량이 부여되어 있으며, 도입한 결과, 지침을 준수하지 않는다고 판단되면 EU의 조직 중 하나인 유럽위원회로부터 고소될 수도 있음
- 지령에는 실시 기간이 정해져 있지만 좀처럼 기한을 준수하지 회원국 있으며, 지령이라는 절차는 두 번 수고처럼 보이지만, 지령 달성 방법에 대한 가맹국에 일정한 재량을 두고 있기 때문에, 규칙에 비해 각국의 의견을 정리하기 쉬운 장점이 있음



EU의 가맹국(입국 년)

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 오스트리아 (1995)  | 라트비아 (2004)   |
| 벨기에 (1952)    | 리투아니아 (2004년) |
| 불가리아 (2007)   | 룩셈부르크 (1952)  |
| 사이프러스 (2004)  | 몰타 (2004)     |
| 체코 공화국 (2004) | 네덜란드 (1952)   |
| 덴마크 (1973)    | 폴란드 (2004)    |
| 에스토니아 (2004)  | 포르투갈 (1986)   |
| 핀란드 (1995)    | 루마니아 (2007)   |
| 프랑스 (1952)    | 슬로바키아 (2004년) |
| 독일 (1952)     | 슬로베니아 (2004년) |
| 그리스 (1981)    | 스페인 (1986)    |
| 헝가리 (2004)    | 스웨덴 (1995)    |
| 아일랜드 (1973)   | 영국 (1973)     |
| 이탈리아 (1952)   |               |

후보 국가

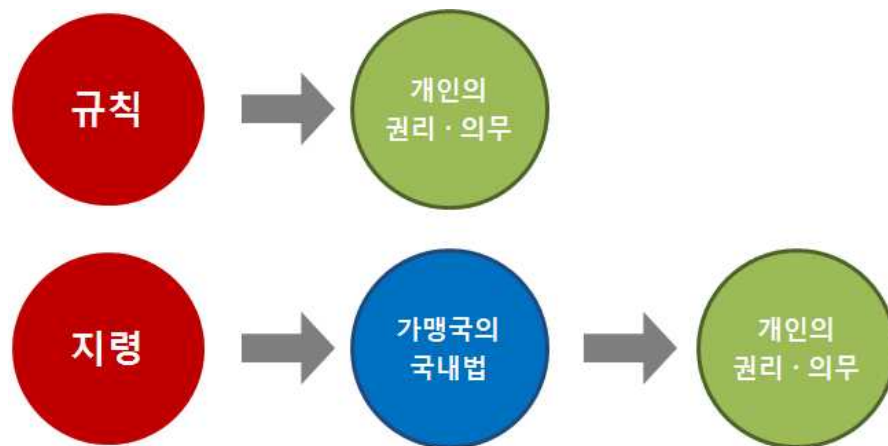
- 크로아티아
- 마케도니아 구 유고 슬라비아 공화국
- 아이슬란드
- 몬테네그로
- 터키

다른 유럽 국가

- 알바니아
- 스위스
- 안도라
- 우크라이나
- 아르메니아
- 바티칸 시티 국가
- 아제르바이잔
- 벨라루스
- 보스니아 - 헤르체 고 비나
- 조지아
- 리히텐슈타인
- 몰도바
- 모나코
- 노르웨이
- 러시아
- 산마리노
- 세르비아

【그림109】 EU 가맹국

- 제2차 방법은 일반적으로 모든 회원국을 구속하는 것이지만, "강화된 협력 (Enhanced cooperation)"이라는 틀을 통해 참가를 희망하는 가맹국에만 의한 입법도 가능하며, 참가를 원하지 않는 가맹국은 그 법을 지킬 의무를 지지 않으며, 강화된 협력은 의사결정을 쉽게 하지만, 가맹국 사이에서 제도가 달라지는 경우도 있고, 어디 까지나 최후의 수단으로 되어 있음



【그림110】 규칙과 지령의 차이

## (2) 유럽연합(EU) 주요조직

### ○ 입법기관

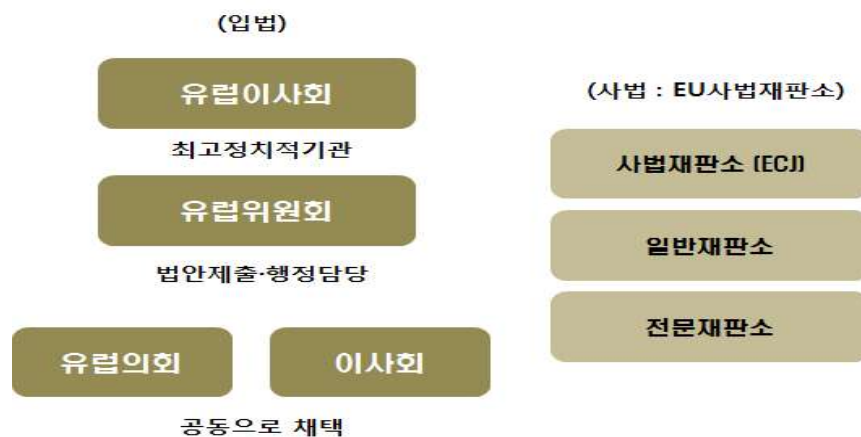
- EU의 입법은 3 개의 기관에 의해 이루어지며, 유럽위원회 (European Commission), 유럽 의회 (European Parliament)와 유럽 연합 이사회 (Council of the EU)임
- 일반적으로 법안을 제출하는 것이 유럽위원회, 유럽 의회와 이사회가 그것에 합의함으로써 채택되며, 유럽위원회는 "EU 법의 파수꾼"등이라고 법안 제출뿐만 아니라, 상기와 같이 다른 기관이나 회원국 등이 EU 법률을 준수하고 있는지 여부를 확인하고 필요한 경우에는 EU의 법원 (아래)에 소송을 제기하며, 경쟁법 위반 단속도 실시함
- 위원회는 가맹국에서 한 명씩 선정되며, 유럽 의회 의원도 선출되지만 이사회는 일반적으로 각 회원국 대표의 각료로 구성됨



- 이사회 이외에 유럽 이사회 (European Council)와 혼동의 우려가 있으나, 유럽 이사회는 일반적인 정치 목표 및 중요한 과제를 결정하는 역할을 하지만 입법 권한이 없음

## ○ 사법기관

- EU 사법 재판소는 사법 법원 (Court of Justice), 일반 법원 (General Court) 및 전문 법원 (specialised courts)이 있음
- 사법 법원 (Court of Justice)는 European Court of Justice 등으로 불리는 것도 많아 ECJ라고도 불리고 있음
- EU 사법 재판소는 EU 법률을 유지하고 그 해석 적용의 통일을 도모 하는 역할을 담당하고 있으며, 예를 들어, 조약 및 규칙, 지령 등의 해석이 명확하지 않은 경우, 그 해석을 나타내는 역할을 담당함
- EU 법의 해석 등 관련 국내법의 호소가 가맹국에서 일어난 경우 가맹국 법원은 예비 판결에 대한 질문을 EU 사법 재판소에 회부를 하며, 경우에 따라 회부 의무가 발생함
- 회부를 하면 예비 판결의 결정이 나올 때까지 보통 국내 절차는 중지되고 후에 예비 판결에 따라 결정되며, 예비 판결은 회부를 한 법원을 포함하여 사건에 관련된 모든 국내 기관을 구속함
- 일반 법원은 특정 사건만을 관할하고, 예비 판결은 대부분의 경우 ECJ가 전속 관할권을 가지고 있음



【그림111】 유럽연합(EU) 주요 조직

### **(3) EU 지역시장과 IP**

- 여러 국가로 구성된 EU가 속지주의를 기본으로 하는 지식 재산 보호는 국내 시장의 4 개의 자유 중 상품 이동의 자유가 지식 재산권과 깊은 관계가 있음
- 협약에 따라 가맹국 간의 상품의 이동을 자유롭게 하기 위해 수출입에 관세를 부과, 수량 제한을 하는 것도 금지되어 있음
- 한편, 파리 조약의 속지주의 원칙 등에 의해 각국의 지식 재산권은 개별 것으로, EU의 역내 시장에도 지식 재산권이 있는 나라와 없는 나라 사이와 침해 등에 관한 기준, 다른 나라 사이에 지식 재산권과 관련된 상품의 이동이 제한되는 상황이 생길 수 있음
- 상품 이동의 자유와 수출입의 수량 제한 금지에 대한 예외 조항이 공공의 안전과 공공 정책 등과 함께 "산업 및 상업적인 재산의 보호"를 이유로 수출입 제한이 허용 된다고 기재가 되어있으며, 수출입의 수량 제한은 특허권 등의 보호 기반의 경우 정당화됨

### **(4) 유럽연합(EU) 기본원칙과 제한**

- EU는 지식 재산권에 대해서는 EU 지역내 소진을 기본으로 하고 있으며, EU 지역내 소진은 권리자의 허락에 의해 한 번 EU 지역내에서 판매된 상품은 EU 지역내 다른 국가에서도 해당 권리는 소진하고 있는 것으로서 권리자는 다시 권리를 행사 할 수 없음
- 즉, EU 지역내에서 권리자의 허락에 의해 팔린 상품은 타인에 의한 재판매가 가능하며, 또한 다시 권리를 행사할 수 있다고 하면 국내 시장에서 상품의 자유로운 이동을 방해하기 때문임
- 안전성에 기반을 한 이동의 제한은 일반적으로 허용되는 예외 사항이지만 다른 가맹국에서 판매가 허용된 경우, 매우 엄격한 안전 기준을 적용하여 자국 내에서의 판매를 규제 하는 것은 비례

성의 원칙에 반하기 때문에 금지됨

### 9.1.2 유럽에 있어서의 저작권과 데이터베이스권

- 유럽에서는 7개의 저작권 지령에 따라 제도의 조화가 진행되고 있으며, 예를 들어 국내에서는 일반적인 저작물의 보호 기간은 저작사 사후 50년이지만, 유럽에서는 보호 기간 조화 지령에 70년으로 정해져 있음
- 또한 데이터베이스 보호지침에는 데이터베이스를 저작권 보호 기준 데이터베이스를 보호하는 “고유의 권리(sui generis)<sup>53)</sup>” 등을 규정하고 있음

#### (1) 보호기간

- 원래 저작권의 존속 기간은 베른조약의 내국민대우의 예외로 정해져 있고, 상호주의가 취해지고 있음
- 즉, 보호 기간이 사후 50년간 국가를 본국으로 하는 작품은 70년간의 보호 기간을 주는 나라에서도 50년의 보호 기간 밖에 얻을 수 없으며, 따라서 50년간 한국을 본국으로 하는 한국인의 작품이면 유럽 국가에서 보호 기간은 50년이 됨

---

53) "sui generis"는 라틴어로 "독자적인"등의 의미합니다. 특허와 상표, 의장, 저작권 등 전통적인 지식 재산권 법에서는 커버할 수 없는 대상으로 지식 재산권과 보호를 넓히기 위해 "독자적인"제도를 마련한 경우에 사용됨

사례	Patricia사건 <sup>54)</sup>
내용	<p>원고는 독일의 음악 작품의 독점적인 권한을 가지고 있었습니다. 이 작품의 저작권 (정확하게는 음반 제작자의 권리)은 덴마크에서는 권한이 없었지만 독일에서는 유효했습니다. 따라서 피고가 덴마크에서 제조, 판매된 CD를 독일에 수입했는데, 원고가 독일에 수입 금지를 요구하고 소송을 제기했습니다. ECJ는 지식 재산권의 존재는 원고는 수입을 중지할 수 있다고 판결을 내렸습니다. 이 사건에서는 권리자의 동의하에 판매된 것이 아니라는 것이 중요합니다.</p>

## (2) 데이터베이스 보호

- 데이터베이스 보호 지침은 "체계적 또는 조직적인 방법으로 배열하는 개별 저작물, 데이터 기타 자료의 집합물로서 전자 또는 기타 수단을 사용하여 개별적으로 액세스할 수 있는 것을 말한다."라고 정의하고 있음
- 데이터베이스에는 여러 가지가 포함되지만 연락처를 모은 전화번호부와 음악을 모은 CD 앨범, 시를 모은 시집 등이 해당하며, 데이터베이스에는 전자적인 것 외에 종이를 매체로 하는 것들도 포함됨
- 원래 데이터베이스의 보호는 각국에 차이가 있고, 데이터베이스가 저작권으로 보호되는지 불명확함으로, 이에 데이터베이스의 저작권 보호 기준, 데이터베이스를 보호하는 고유의 권리 등이 지침으로 결정되어 각국의 법제도에 통합되었음
- 저작권보호
  - 개별 데이터는 이미 존재하는 것으로, 단순한 사실에는 저작권을 부여하지 않으나, 수록되는 개별 데이터의 선택 또는 배열에 창작성이 인정되면, 데이터베이스로의 저작권이 인정됨

54) Case 341/87 EMI Electrola GmbH v. Patricia Im-und Export and Others [1989] ECR 79

## ○ 고유권리보호

- 저작권은 창작성이라는 조건이 있기 때문에, 각 데이터베이스에 저작권이 주어지는 것은 아니며, 창작성이 없는 데이터베이스도 만드는 데 큰 투자를 필요로 하는 경우가 있어, 그것이 자유롭게 복사되는 경우 그러한 투자가 어려움
- 따라서, 데이터베이스가 저작권의 보호 요구 사항을 충족하는지 여부에 관계없이 자신의 권리를 부여할 수 있는 내용이 지령으로 결정되었음
- 그러나 이 권리의 부여를 받기 위해서는 데이터베이스 제작자가 "실질적인 투자 (substantial investment)"인 것이 요구 사항임
- 권리자는 데이터베이스의 전체 또는 실질적인 부분을 추출하거나 재사용하는 행위를 금지할 권리를 가지며, 추출은 저작물로 말하면 "복제"재사용은 "배포"에 해당하는 개념임
- 이 권리의 존속 기간은 데이터베이스 생성이 완료한 다음해 1월 1일부터 15년이며, 지속적으로 데이터베이스를 부록, 삭제 또는 수정하는 등으로 새롭게 실질적인 투자를 요하는 변경이 있다고 판단할 수 있는 경우는 새로운 보호 기간이 주어짐
- 이 고유의 권리는 EU의 국민 또는 거주자, EU 지역내에 사무소 또는 영업소를 가진 회사 등이 만든 데이터베이스만이 보호됨
- 지식 재산권의 무역 관련 측면에 관한 협정 (TRIPS)의 내국민 대우, 최혜국 대우가 적용되지는 않으며, 다만 데이터베이스는 TRIPS에 열거된 지식 재산이 없기 때문에 그런 차별적인 취급이 이루어지고 있음
- 이 권리도 상호주의가 취해져 비슷한 보호를 EU 국가에 주는 나라는 EU에서도 보호를 받을 수 있으며, 예를 들어, 한국 등이 권리를 정하고 있기 때문에 상호주의가 적용된다고 함

### 9.1.3 지리적표시, 의장(디자인), 부정경쟁방지

#### (1) 지리적표시

- 샴페인을 비롯해 유럽의 지리적 표시는 아주 중요한 권리이며, EU에서는 대상을 "와인", "영혼"및 "농산물 및 식품"으로 나누어

각각 다른 규칙으로 보호하고 있음

- 이들은 상표와 다른 "고유의 권리 (sui generis)"보호에 속함
- "농산물 및 식품"은 원산지 명칭 보호 (Protected Designation of Origin (PDO))와 지리적 표시 보호 (Protected Geographical Indication (PGI))으로 나누어져 있으며, 각각 보호를 받기위한 요건이 정해져 있으며, PDO 보호 조건은 생산, 가공, 조정 모두가 특정 지역에서 행해지고 있는 것임
- PDO의 보호 방법을 받는 조건은 PGI보다 엄격하여, EU 지역에 밀착된 표시라고 하지만 구체적인 보호에 차이는 없음
- 이 권리는 "~ 바람" "~ 유형"등과 같이 혼동이 생기지 사용도 금지할 수 있음
- 의장(디자인)
  - 디자인에 대해서도 EU 전체에서 유효한 공동체 의장과 각국의 디자인 보호의 2층 구조로 나누어져 있음
  - 공동체 디자인 등록 디자인 (최대 25년)과 미등록 디자인 (3년)로 구성되며, 공동체 디자인 규칙은 상표와 마찬가지로 OHIM에 등록되며, 또한 국내 제도도 디자인 보호에 관한 지침에 의해 국내 시장에 관련된 부분이 조화되어 있음
  - 이 지침 및 규칙은 보호 요구 사항 등 거의 같은 내용으로 되어 있지만, 부품에 관해서는 차이가 있음
  - 규칙은 디자인 권의 등록은 할 수 있지만, 수리 목적으로 부품에 대한 권리의 효력은 미치지 않으며, 지침은 각국의 자유가 있으며, 프랑스와 독일 등 주요 자동차 메이커를 보유한 국가는 각국의 의장권을 취득하면, 수리 부품에 대한 권리 행사가 가능함
  - 등록된 공동체 디자인에 대해 OHIM은 신규성 및 독자성 등을 심사하지 않고, 이들은 등록 후 무효 심판에서 다룰 수 있음
  - 무등록 공동체 디자인은 수명이 짧은 제품에 편리한 제도를 바라는 소리에 대응하여 만들어진 제도로, 디자인이 EU 지역 내에 공표되고 나서 방식 없이 권리가 발생하며, 보호를 받기 위해서는 등록 공동체 디자인과 같은 신규성 독자성 등의 요구 사항을 충족해야함
  - 또한 상호주의를 취하고 있지 않기 때문에, 외국인도 권리를 얻을 수 있으며,

이 권리는 등록 의장과 달리 타인의 자신의 창작에는 미치지 않는 저작권과 같은 상대적으로 독점이 되고 있음

구분	의장보호 및 조화 상황
등록 공동체의장 무등록 공동체의장	규칙에 의해 보호되고 있음
각국의 의장	지령에 의해 조화되고 있음
가가국의 무등록 의장	조화되고 있지 않음

**【표80】 유럽연합(EU) 의장보호 및 조화 상황**

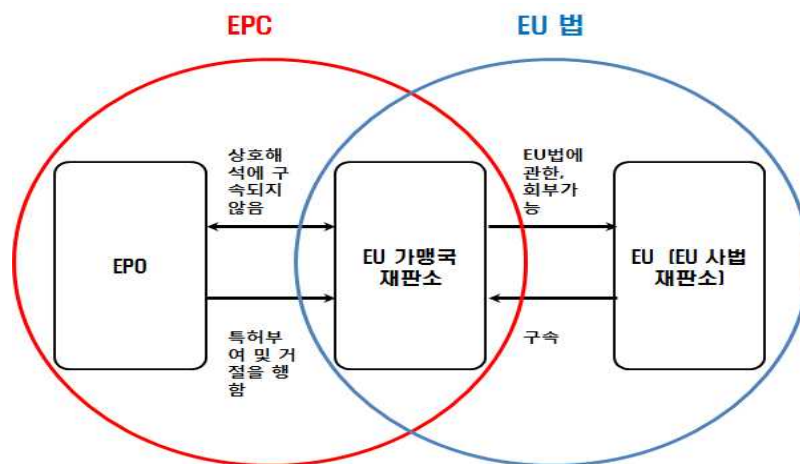
○ 부정경쟁방지

- 부정 경쟁 방지 분야는 유럽에서 조화되지 않은 분야의 하나로서, 나라마다 차이가 있으며, 지식 재산에 관련된 것은 제품의 디자인 복사 대한 규제가 있음
- 브랜드 이름의 복사와는 다르게, 단순히 디자인을 본뜬 것으로, 소비자가 잘못 살 가능성이 없는 경우 영국에서는 그런 복사 제품이 허용되고 있으나, 대륙에서는 허용되지 않는 경우가 있음
- 파리 조약은 특히 혼동을 야기할 행위나 거래에 허위 주장 등 정당한 관습에 반하는 부정 경쟁 행위를 방지하는 최소한의 의무가 정해져 있지만, 어떤 경제 활동이 "부정"과 되는지에 더욱 자세한 기준은 나라마다 다르며, 명확하지 않음
- 또한 비교 광고 등 EU 내에서 조화되어있는 분야도 있음
- 또한 구체적으로 어떻게 부정 경쟁을 방지하는 방법도 각국에서 자유롭게 맡고 있으며, 따라서 부정하게 되는 행위를 단속하기 위한 법률의 종류와 강제의 방법도 차이가 있음

**9.1.4 유럽 특허제도의 현황**

- 유럽의 특허제도의 현황을 보면, EPC는 EU 법률은 아니지만, EU 가맹국은 모두 EPC 회원국이며, EPC 회원국의 과반수를 차지하고 있는 상황에서, 당연히 둘 사이에는 긴밀한 관계가 있음
- 그러나 EPC는 어디 까지나 EU 지침과는 다른 조약이며 EPO의 EPC의 해석은 심판 부가 권한을 가지고 있고, 특히 확대 심판부의 판단은 강력한 지침임

- 그리고 일단 특허 출원된 후에는, 특허의 유효성 및 권리 범위 등이 EPC와 각국의 특허법 등에 따라 각국 재판소에서 판단함
- 그러나 각국의 재판소는 조약인 EPC에 구속되지만, EPO 심판부의 해석에 구속되지 않으며, 기본적으로 국내 법률은 국가의 법원이 해석함
- 유럽 특허는 EPC가 기초되어 있는데, 법의 해석에 대한 각국의 법원, EPO 확대 심판 부, ECJ의 세 가지 서로 다른 권한을 가지고 있는 상황임



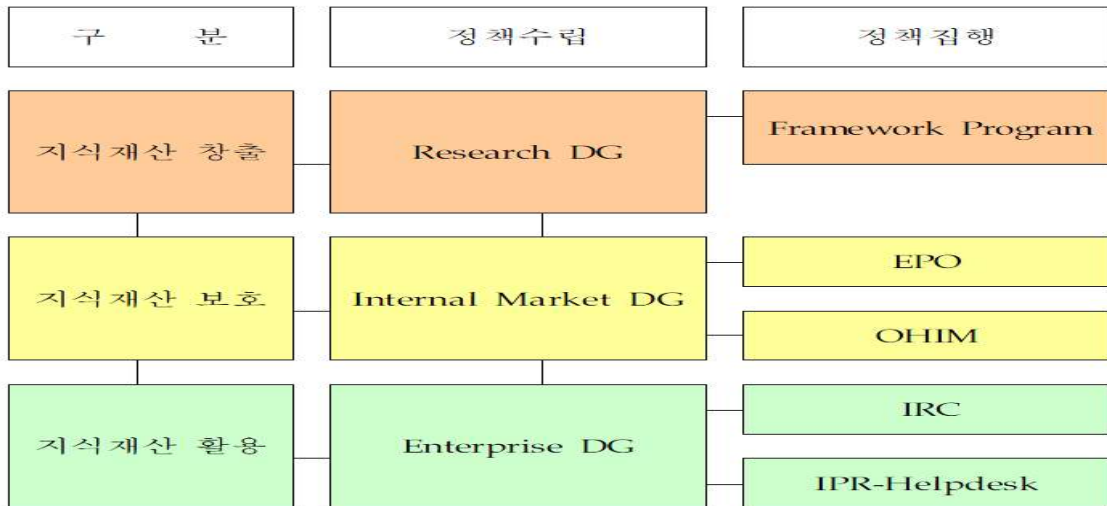
【그림112】 EPC, EU법의 병행 해석 구조

### 9.1.5 EU의 IP 관련 기구

- IP에 관한 모든 정책은 유럽집행위원회 위원들간의 합의에 의해 결정되며, 최종적으로 제안된 정책이 시행되기 위해서는 유럽이사회, 유럽의회의 승인을 거쳐야 함
- 따라서 정책제안에서 시행까지 상당한 시간이 소요되며, 결정된 정책은 지침(directive)의 형태로 역내 회원국에게 이송된 됨
- 또한 산업재산권과 저작권 정책은 Internal Market DG에서 일원적으로 추진되며, 타 DG에서도 보고서 등의 형태로 IP에 관한 의견이 제시되며, 이는 유럽집행위원회에서 논의됨



- 한편, 연구개발과정에서의 IP 문제, 기술이전에 관한 정책은 주로 Research DG와 Enterprise DG에서 다루어짐



【그림113】 유럽연합(EU)의 IP 관련 기구

### (1) 유럽위원회 조직

#### ○ Internal Market DG

- 역내에서의 인력·재화·용역·자본의 자유로운 이동을 담당하는 EC의 정책기구로 3개의 이사회로 구성

#### ○ OHIM(유럽상표청)

- Office for the Harmonization of the Internal Market의 약자임
- 유럽 공동체상표와 공동체디자인 보호를 담당하는 조직으로, 조약에서는 규정되지 않았지만 특정목적으로 설립된 16개 조직중 하나(법인)이며, 자체수입으로 운영됨

#### ○ Enterprise DG

- ① Enterprise DG는 전통적으로 연구개발프로그램에 의한 기술개발 촉진정책을 구사하였으나, 최근에는 기술혁신적 사업을 시작하고 개발할 수 있는 환경조성에 역점을 두고 있음

## ② Innovation Relay Centre

- EC의 지원하에 31개국 68개 IRC-유럽이외의 지역도 포함
- IRC 서비스의 주요 대상은 기술지향의 중소기업이지만, 대기업, 연구소, 대학, 기술이전기구도 이용가능
- IRC 네트워크를 통해 기술협력 및 이전에 관한 파트너 모색
- 목적

- (ㄱ) 역내의 요구에 따라 기술과 지식의 국가간 기술이전
- (ㄴ) 신기술을 채용할 수 있는 기업의 능력제고 및 협력능력 제고
- (ㄷ) 유럽공동체 연구결과에 대한 이용 및 확산
- (ㄹ) 기술이전과 기술혁신 진흥에 필요한 서비스 제공
- (ㅁ) 유럽연구지역(ERA)구현에 필요한 새로운 방법개발

## ③ IPR-Helpdesk

- 목적

- (ㄱ) 기술혁신과정에서 IP적 측면과 특허시스템의 이용에 대한 인식제고
- (ㄴ) 유럽연구사업의 참여자를 위해 기술이전과 기술활용 활동을 위한 유용한 도구의 제공

- 활동

- (ㄱ) 유럽연구개발사업에 참여하는 참가자 혹은 참여하고자 하는 자를 위해 연구개발 관련 지재산 문제에 대한 해결책 제공
- (ㄴ) 유럽연구개발사업을 수행함에 있어 제기되는 IP 관련 문제에 대해 1:1 상담서비스 제공
- (ㄷ) 중소기업을 위한 일반적 지재산 정보의 제공

## (2) 유럽특허기구 (European Patent Organization)

- 1973년 뮌헨에서 체결된 유럽특허협약(EPC, European Patent Convention)에 의하여 설립된 유럽특허기구(European Patent Organization)는 Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands, Switzerland and the United Kingdom 7개국을 최초 회원국으로 하여 1977년도에 발족하였음
- 현재는 27개국이 가입되어 있으며, 동 기구는 발명보호를 그 업무로 하고 있으며, 동 기구의 Administrative Council은 입법 기능을 European Patent Office는 특허심사 등의 행정기능을 각기 담당하고 있음
- 행정위원회 (Administrative Council)
  - Administrative Council은 유럽특허기구의 입법조직으로서 예산을 채택하고 예산집행, 법개정, 수수료개정 등과 관련하여 유럽특허청장의 청원을 승인하는 역할을 수행함
- 유럽특허청(European Patent Office, EPO)
  - 유럽특허기구의 행정조직(Executive Body)으로서 임무는 유럽특허출원을 심사하고 허여하는 것임
  - 유럽특허청은 연간 178,000 특허출원을 수리하고 있으며 현재까지 백만개가 넘는 특허를 공개하였음
  - 유럽특허청은 현재 거의 6,000명에 달하는 직원을 가지고 있으며 뮌헨, 헤이그, 베를린, 빈 그리고 브뤼셀에 사무실이 위치해 있음
  - 유럽특허청은 특허심사를 위하여 70개가 넘는 국가로부터 수집한 5천6백만개의 자료를 확보하고 있으며, 전 세계적으로 50여개가 넘는 국가가 유럽특허청의 데이터베이스의 도움을 받아 특허심사를 수행하고 있음
  - 실질적으로 유럽특허청은 규모면에서 세계에서 가장 큰 특허청이며 세계특허분야를 선도하고 영향을 미치고 있음

## 9.2 유럽연합의 IP 제도

- 유럽 집행위원회는 EU가 하나의 경제공동체가 되는 데에 가장 큰 장애요인을 서로 다른 지적권 시스템으로 인하여 물자 및 서비스가 원활하게 이동하지 못하는 데 있다고 보았음
- 따라서 이를 위하여 그동안 유럽위원회, 유럽 의회 등은 EU의 통일된 지적권 제도를 구축하고자 하였음
- 이는 EU내의 지적권 관련 상품 및 서비스가 자유로이 이동하도록 하기 위함임
- 산업재산권 분야에서 특허, 상표, 디자인은 EU 내의 각종 규칙, 지침 등을 통하여 통일된 시스템이 이미 정립되었다고 볼 수 있음
- 그러나 실용신안 관련 제도는 각 국가의 제도적 차이 등으로 인하여 아직 통일적인 제도가 정립되지 않고 있음
- 현재 EU는 각국으로부터 공동체 실용신안제도 정립을 위한 의견 수렴과정을 거치고 있으며 각종 정책연구가 진행되고 있음

### 9.2.1 특허법

- 현재 EU회원국에서 특허를 보호받기 위해서는 두 가지 방법이 있음
  - ① EU특허청(EPO)에 특허를 보호받고자 하는 회원국을 지정하여 출원하고, 신청된 특허내용에 대해 심사를 한 후 특허가 부여되면, 해당 국가의 특허청에 등록함으로써 특허를 취득하는 방법
  - ② 각 국 특허청에 국가별로 특허를 출원하여 등록받는 방법으로 이것은 일반적인 개별국 해외출원과 동일한 것이라고 할 수 있음

## (1) 유럽연합 집행위원회, 유럽 내 단일시장법 일환으로 단일특허보호 규정 제안

- 2011년 4월 13일, 유럽연합(EU) 집행위원회는 유럽 내에서의 단일시장법(Single Market Act, IP/11/469)의 일환으로 단일특허에 관한 규정을 제안함
  - 규정 초안은 단일특허보호를 위한 조건, 단일특허보호의 법적 효력, 출원 시 번역에 관한 합의에 관한 것이며, 초안은 EU 이사회와 의회에 곧 회부될 예정임
- 현재 유럽 특허 시스템은 특허가 허여된 후의 단계에 있어 비용이 많이 들고 복잡하여 특허 혁신의 장애로 인식되고 있음
  - 유럽지역 38개국(27개 EU회원국과 11개 비회원국)의 유럽특허기구인 유럽특허청(EPO)이 특허 출원과 허여를 담당하고 있음
  - 허여된 특허의 효력이 회원국에서 발생하기 위해서는 보호받고자 하는 각 국가에 특허 유효성을 요청해야 함
  - 이 과정에 상당한 번역 및 행정 비용이 소요되며 27개 회원국에 특허보호 요청 시 약 32,000 유로가 소요됨. 이 금액 중 약 23,000 유로가 번역료로 지출되는데, 미국의 경우 평균 약 1,850 유로의 비용이 소요됨
  - 또한 특허 유지를 위해 연간 갱신수수료를 국가별로 납부해야 하며, 특허 이전 또는 라이선스 체결 시에도 국가별로 진행해야 함
  - 그러나 단일특허보호 규정 초안에 따르면, 25개국 단일특허보호에 소요되는 비용은 2,500 유로 이하임
- 집행위원회가 제안한 단일특허규정의 내용은 다음과 같음
  - 유럽 특허권 보유자는 EPO에 25개 회원국 내 단일특허보호를 신청할 수 있고, 동일한 수준의 보호를 받음
  - 특허출원은 유럽의 모든 언어로 신청할 수 있으나 EPO는 기존 업무 절차대로 EPO의 공식 언어인 영어, 불어, 독일어로 심사와 허여를 진행함
  - EPO 공식 언어가 아닌 기타 언어로 특허출원을 하는 경우, 출원인이 EU 내에 거주하는 경우 EPO 공식 언어로 번역하는 비용을 지원함
  - 특허권의 보호범위를 정해주는 특허청구항은 EPO의 2개 공식언어로 번역됨

- 최대 12년의 경과기간을 두고 이 기간 동안, 프랑스어 또는 독일어로 출원된 특허는 영어로 번역되어야 하고, 영어로 출원된 특허는 EPO의 다른 공식언어로 번역되어야 함
- 번역은 특허정보에 대한 접근성을 보장하기 위해 고품질의 기계 번역이 가능할 때까지 계속 요구됨

## ○ 단일특허법안의 경과

- 단일특허를 위한 위원회의 제안서는 10년 이상의 기간 동안 논의의 대상이었고 가장 큰 문제는 언어에 관한 규정이었음
- 번역 체제에 대한 이사회의 만장일치 합의에 실패한 후 EU 위원회는 유럽 특허 번역 요구사항에 대하여 2010년 12월 강화된 협력절차(enhanced cooperation)를 제시함
- 2011년 2월 15일과 3월 10일, EU위원회내 경쟁력이사회는 유럽의회와 동의로 25개 회원국의 영토 내 단일특허보호 설립을 위한 결정을 채택함
- EU조약 및 EU기능에 관한 조약에 따라, EU가 합당한 기간 내 합의를 이루지 못할 경우 9개국 이상의 회원국은 강화된 협력절차의 내용에 따라 마지막 수단으로 일을 진행시킬 수 있음
- 기타 회원국은 강화된 협력절차 이행 이후에도 합류할 수 있음

## (2) 유럽특허의 개요

- EU특허는 EU연합 내에서 실시하려고 하는 특허권이며, 기존의 EU특허는 EU 각국의 지역 특허의 일부로서 기능함
- EU특허 출원비용은 다른 나라에 비하여 고액이며, 또한 EU특허에 대한 통일된 쟁송제도가 존재하지 않으므로, 단일한 EU 특허에 대하여 각국에서 서로 다른 효력이 부여될 수 있음 (특허의 무효나 침해 등)
- 이러한 문제점을 해결하기 위하여 EU Commission 에서는 1975년 이래로 EU특허를 실효화하기 위한 정책을 펼쳐 왔으며, 그 이유는 EU이 하나의 단일 시장으로써 통합되기 위해서는 단일한 특허보호제도가 필수적이라고 보았기 때문임

- EU특허의 창설로써 EU 전 지역에서 단일한 특허제도를 사용하게 되어 단일한 특허등록, 이전 시스템이 가능하게 되었음
- EU특허권은 EU특허공보에 공고된 날로부터 효력이 발생되며 특허존속 기간은 출원일로부터 20년간임
- 또한 이 특허권이 체약국에서 발효될 때 체약국 특허청이 부여한 특허권과 똑같은 효력이 인정되며, EPO 공고의 청구범위는 영어, 독어, 불어로 작성됨

### **(3) 유럽특허협약(European Patent Convention)**

- 이 협약은 유럽특허부여에 관한 협약으로 유럽특허법을 의미함. 즉 유럽특허협약은 유럽특허등록을 관장하는 법체제로서 유럽의 특허 출원·심사 및 등록에 관한 절차법 및 실체법에 해당함
- 유럽특허협약은 1973년 10월에 체결되어 1977년 10월 7일 발효되었으며, 20개 가맹국 국가의 국가특허권 허여가 목적인데 1개 특허출원으로 2체약국 중 지정국가에서 특허권이 발생되며, 특허침해소송과 무효심판은 각 체약국의 법원에서 다루고 있으며, 이 협약은 현재 27개 가맹국에 대한 특허권 허여를 목적으로 하고 있음
- 유럽특허협약(EPC)은 유럽 각국 특허제도의 통일화를 위한 것이며, 따라서 유럽특허는 유럽공동체에 모두 적용되는 “지역특허(regional patent)”가 아닌, 유럽특허 출원서에 지정된 지정국가별로 각기 등록되는 “1국 1특허” 원칙에 입각한 다수의 개별국가 특허임
- 또한 EPC에 의해 부여된 유럽특허는 그 지정국 내에서 허여되는 특허와 동등한 효력을 가지며, EPO에 출원된 발명은 EPC에 의해 동일한 심사 절차를 받지만, 출원인이 지정하는 EPC 회원국에 각각 별개의 특허로 등록됨

#### **(4) 유럽 공동체 특허(Europe Community Patent)**

- 2003년 3월 20일부터 3월 21일까지 개최된 EU 정상회의에서는 EU 단일특허제도를 합의함에 따라 지난 30년간 논란이 되어온 EU 단일특허제도가 곧 실현될 예정임
- EU 공동체특허제도에 의하면 하나의 특허를 출원 및 등록함으로써 모든 EU 회원국에서 특허권을 행사할 수 있게 됨
- 그러나 앞으로 EU 공동체특허제도가 실시되면 EU 특허청에 EU를 지정하여 특허출원을 하면 각 국가별로 등록할 필요가 없이 모든 EU 회원국에서 특허보호가 가능해지게 되는 것임
- 이와 같이 특허의 등록 및 관리절차가 단순해짐에 따라 기업에게는 EU회원국에서 특허를 취득하고 관리하는데 소요되는 비용과 시간을 대폭 절감할 수 있게 되어, EU에 진출하는 우리 기업들의 많은 관심이 요망됨
- 이러한 공동체특허가 발족되기 위해서는 EU특허협약(EPC)의 개정과 EU 회원국들의 국내법 개정이 필요함

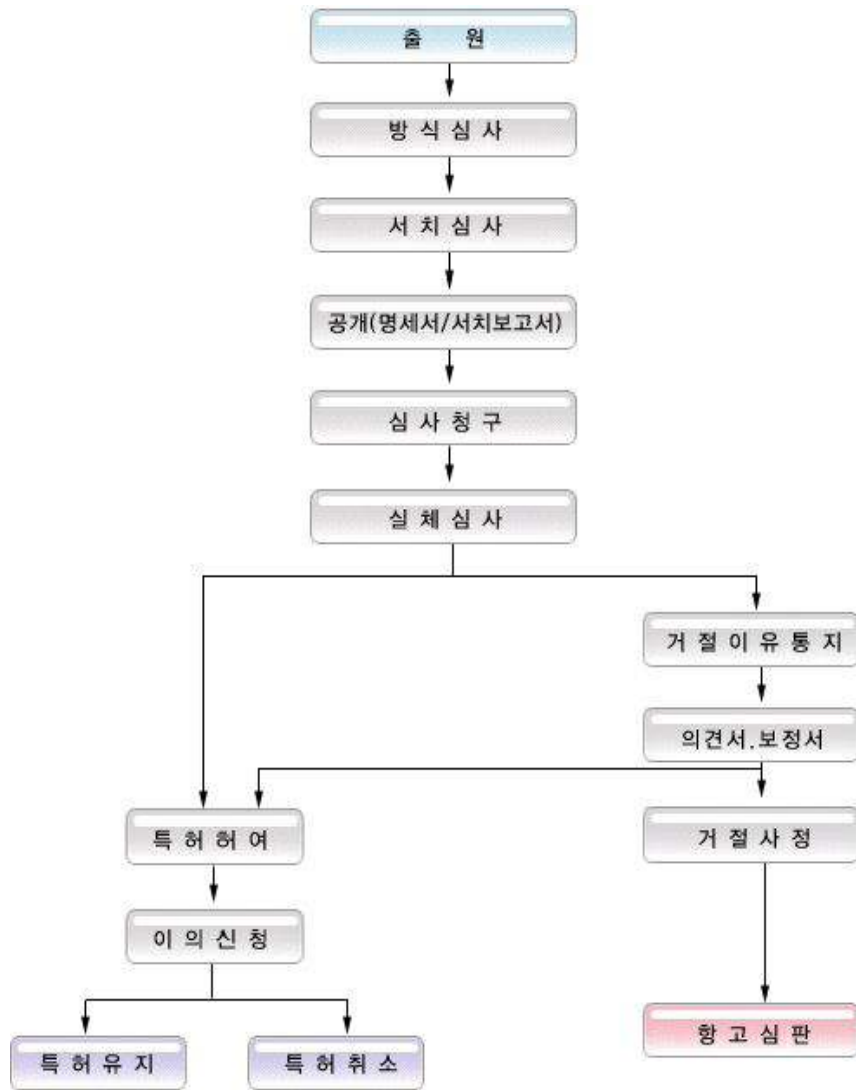
#### **(5) 유럽공동체특허협약 (EC Community Patent Convention)**

- 유럽 위원회(European Commission) 는 1975년 10월 경 "Green Paper"를 제안하였음(IP/95/1438). Green Paper에서는 EU 차원에서 통일된 특허 제도 및 특허침해소송을 제안하고 있으며, 이러한 Community Patent System은 EC Treaty 제25조에 의거하여 제정된 법령 및 제도임
- 이 협약은 유럽공동체시장(EC)에 효력을 갖는 공동특허를 위한 협약이며, 1975년 12월에 서명되었고, 1992년에 발효될 예정이었으나 현재까지도 아직 발효되지 않고 있음



- 이 협약의 특징은 공동체 특허 하나로 EC 모든 국가에서 효력이 있는 특허를 인정하는 것임

**(6) 유럽 특허의 출원 절차**



**【그림114】 유럽의 특허출원 흐름도**

## 9.2.2 디자인법

- 공동체 디자인이 소개되기 전에 베네룩스 3국만이 단일 디자인 법제도를 갖고 있었고 그것을 제외하고 각 개별국가의 디자인 법이 존재하였음. 따라서 출원이 분리되어졌고 지역적 보호범위 또한 당해 국가에만 미쳤음
- 유일한 조약은 WIPO에 의해 조인된 헤이그 협정에 의한 국제체 제였고 이는 WIPO에 하나의 출원을 하면서 회원국 중 보호를 받고자하는 국가를 지정하여야 했음
- 그러나 이 협정은 EU회원국들 중 독일, 벨기에, 스페인, 프랑스, 그리스, 이태리, 룩셈부르크, 네덜란드 8개국과 다른 비 EU 회원 국에서만 출원할 수 있었음

### (1) 공동체 디자인의 시행

- 유럽상표디자인청 (The Office for Harmonisation in the Internal Market, OHIM)에서 공동체 디자인 (Community Design)의 출원 · 등록을 2003년 4월 1일부터 시행하였음
- 유럽 공동체 디자인 제도는 유럽 위원회 규칙에 의하여 2001년 12월 12일부터 발효되었으며, 유럽 공동체 디자인 등록은 비용이 저렴하면서 간단한 절차에 의하며, 또한 등록되지 않은 디자인에 대하여도 한정된 보호를 제공함
- 각 회원국 법률에 의한 보호
  - RCD (Registered Community design)로서 유럽연합(EU) 전역에서 보호를 받을 수 없는 경우 각 회원국에서 개별적으로 등록 받을 수 있음
  - 각 회원국들은 국내법에 따라 디자인에 대한 보호를 제공함

## (2) 공동체 디자인제도의 주요내용

○ EU의 공동체 디자인으로 보호되기 위하여는 다음의 요건을 갖추어야 함

### ① 디자인

- 디자인이란, 라인, 윤곽, 색채, 모양, 형상, 구조, 재료 또는 그것의 장식으로부터 비롯된 물품 또는 물품의 부분(Part)의 외관을 말함

### ② 물품

- 물품이란, 포장, 그래픽 Symbol, 인쇄상의 타이프 페이스(단 컴퓨터 프로그램은 제외)를 포함하는 공업적 또는 수공업적 항목(Item)을 말함
- 또한 물품은 분해하고 조립할 수 있는 다수의 부품으로 이루어진 물품도 포함함

### ③ 물품의 디자인

- 그러나, 나무, 금속 등 물품을 위한 특정재료는 공동체 디자인으로 보호될 수 없음
- 출원된 디자인을 보호하는 것은 물품의 '외관'이어서 물품이 나무로 만들어져 있다라는 사실은 그 물품의 외관에 무엇인가를 추가하였다는 것을 의미함
- 따라서 부여된 권리는 나무로 된 특정물품을 생산하는 것에 대한 독점·배타권이 아니므로 경쟁자는 자기의 디자인이 신규성, 독특성(Individual character) 등의 요건을 충족한다면 나무로 된 물품도 만들 수 있음

### ④ 부품에 대한 공동체 디자인

- 완성품(Complex Products)의 일부(Component part)에 대하여 공동체 디자인으로 등록이 가능함
- 예를 들면 자동차는 완성품이고 윈미러, 범퍼, 본넷, 라이트는 부품이 되는 것임. 이들 부품들도 등록을 받을 수 있으나 제한된 보호범위를 갖음. 즉 제3자는 완성품의 '수리'를 위한 경우에는 특별히 이들 부품을 생산하여 판매할 수 있으며, 이는 부품에 대한 RCD를 침해한 것이 아님

## (3) 3D CTM(공동체 입체상표)와 디자인 간의 차이

○ 상표와는 달리 RCD는 디자인의 창작을 보호해주는 것이므로 출원 시에 디자인이 신규성이 있어야 함

- 만약 디자인이 자타상품식별의 특성을 지녔다면 3D CIM로 등록이 될 수 있음
- 따라서 상표와 디자인 모두로 보호받을 수 있으며, 이는 어떤 회사의 신규한 모양의 상품과 유사한 모양을 지닌 포장분야에서 종종 발생함
- 3D의 등록상표는 자타상품·자타서비스의 식별력을 보호해 주는 데 반하여 등록디자인은 물품의 신규성과 독특성(Individual character)을 보호해 주는 것임
- 따라서 신규성의 요건은 상표에는 적용되지 않고 자타상품·자타서비스의 식별력은 디자인에는 적용되지 않음
- 상표는 10년 마다 갱신할 수 있으므로 존속기간의 제한이 없으나 RCD의 존속기간은 출원 시부터 최대 25년까지임

#### **(4) 특허와 디자인의 차이점**

- 특허는 창작에 대한 기능, 동작, 구조를 보호하는 것임
- 특허를 받기 위하여 혁신성이 있어야하고 산업상의 이용가능성이 있어야 하며 당업자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 명시되어야 함
- 디자인은 물품의 외관을 보호하는 것이지 물품의 기능을 보호하는 것은 아님
- 만일 특허등록과 디자인등록 모두로 보호를 받으려면 출원시기가 중요한데 어느 하나의 권리의 공개는 다른 권리의 신규성 상실에 영향을 미치기 때문임

#### **(5) 공동체 디자인 제도의 장점**

- 개별국가의 국내 보호제도와 비교하여 볼 때 공동체 디자인은 다음과 같은 장점을 가지고 있음

- ① 유럽연합(EU) 전역에 강력하고 균일한 보호를 부여하는 등 하나의 법률체제를 공동체 디자인에 적용이 가능함
- ② 디자인 소유자에게 디자인을 독점·배타적으로 사용할 수 있는 권리를 부여함 (이는 비등록공동체 디자인에 대한 유익점이 임)
- ③ 단순화된 출원 및 등록 절차를 갖음
  - 하나의 출원
  - 하나의 출원언어
  - 하나의 행정기관
  - 하나의 출원관리
  - 하나의 요금체제
- ④ 한 번에 복수의 출원이 가능
- ⑤ 경쟁자의 습득을 방지하기 위하여 30개월 동안 디자인을 공개하지 않을 수 있는 권리를 부여함
- (6) 공동체 디자인(RCD)<sup>55)</sup>와 비등록공동체 디자인(UCD)<sup>56)</sup>

---

55) Registered Community design

56) Unregistered Community design

- 공동체 디자인과 비등록공동체 디자인은 다음과 같은 차이점이 있음

항목	RCD	UCD
등록기구	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유럽디자인상표청</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 각국 디자인 등록 관청</li> </ul>
보호되는 권리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 독점·배타권 동일한 디자인을 가진 물품의 제조, 대여, 진열, 수입, 수출, 사용, 저장 금지</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 복사 금지 상업적으로 동일 디자인을 모사 (copy)</li> <li>• 사용 금지</li> </ul>
보호기간	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5년의 존속기간</li> <li>• 최대 25년</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공중이 처음으로 이용할 수 있는 날로부터 3년</li> </ul>
출원절차	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 출원 시 등록된 권리로 보호됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 출원절차 없음</li> <li>• 분쟁 시, 권리 존재를 입증하여야 할 의무</li> </ul>

**【표81】 RCD와 UCD의 비교**

- 공동체 디자인보호는 각 회원국에 직접적으로 적용됨
- 그런데 공동체디자인 보호는 모든 회원국을 포함하는 하나의 공동체지역 내에서 등록되지 않은 공동체 디자인과 등록된 공동체 디자인 사이에서 선택할 수 있는 기회를 부여하고 있음
- 공동체 디자인은 유럽공동체 전역에 똑같은 효력을 미치게 하고 있고 앞으로 유럽연합(EU)이 확대된다면 보호지역 또한 연계하여 확장될 것임
- 등록된 공동체 디자인은 유럽 특허청에서 출원을 관리함
- 그러나 등록되지 않은 공동체 디자인(UCD)은 출원이 이루어지지 않기 때문에 OHIM<sup>57)</sup>에서 이를 관리하지 않음

57) The Office for Harmonization in the Internal Market in Alicante의 약자로서 스페인의 알리칸시에 존재하는 공공기관으로 유럽공동체 상표와 디자인업무를 맡고 있다. 일반적으로 유럽상표청이라 부른다.

### ① 보호범위

- 보호범위는 동일함. 즉, 둘 다 유럽연합(EU) 전역에 단일한 특성을 갖게 되고 신규성 등의 보호요건을 공유한다는 점에서 동일함
- 그러나, 부여되는 권리는 다름. 왜냐하면 RCD는 그 디자인의 물품과 전체적으로 다른 인상을 주지 않는 물품을 제조, 대여, 진열, 수입, 수출 또는 그러한 목적으로 사용 또는 저장하는 것을 막을 독점·배타권을 부여 받는데 반하여 UCD는 상업적으로 그 디자인을 모사(copy)하여 사용하는 것을 막을 권리만 부여받게 됨

### ② 출원절차

- RCD는 라인, 윤곽, 색채, 모양, 형상, 구조, 재료 또는 그것의 장식으로부터 비롯된 물품 또는 물품의 부분(Part)의 외관에 대한 독점·배타권임
- RCD는 처음에 5년의 존속기간을 갖지만 5년씩 갱신하여 최대 25년까지 존속기간을 늘릴 수 있음
- 등록된 권리라는 사실은 침해사건에 있어서 좀 더 확실하고 강력한 특징을 구성하게 됨
- UCD는 공동체내에서 공중이 처음으로 이용할 수 있는 날로부터 3년의 기간 동안 타인이 모사(Copy)하는 것을 막을 수 있는 권리를 부여받게 됨
- RCD와는 달리 UCD는 보호를 받기 위하여 출원이 이루어질 필요가 없음
- 그러나 출원이 이루어지지 않으면 UCD의 소유자는 나중에 보호를 받을 권리가 존재하여야 한다는 것을 입증하여야 할 심각한 문제에 직면하게 될 수 있음

## 9.3 유럽공동체상표(CTM) 제도

### 9.3.1 유럽공동체상표(CTM) 개요

- 「CTM」는, 유럽 공동체 상표(Community trade mark)의 통칭임
- 유럽 공동체 상표출원(통칭 CTM) 제도는, 심사를 완료하면, 단일의 출원을 하는 것으로, EU가맹국 전역(27개국 : 2011년 6월 현재)으로 효력을 가지는(보호를 받게 되는) 상표권을 발생시키는 제도임

By filing a single application with the Office of Harmonization for the Internal Market (OHIM) or the Patent Office of an EU member country, trademark protection can be sought in every EU member country.

- 공동체 상표법 발효일인 1996년 1월 이후 2011년 06월까지 유럽(EU 가맹국)의 27개국에 가입하고 있으며, 앞으로 더 늘어날 것으로 예상됨

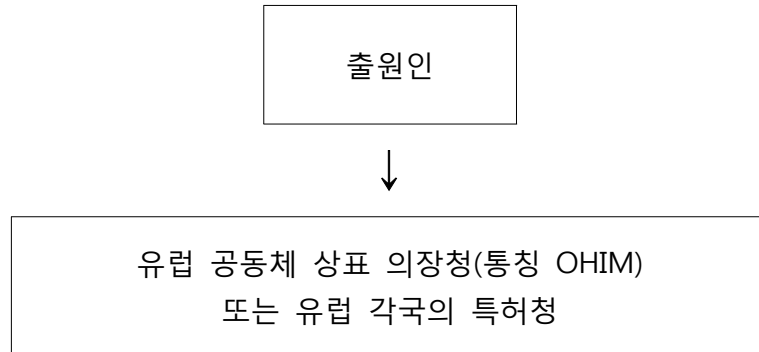
벨기에 독일 프랑스 이탈리아 룩셈부르크 네덜란드 덴마크 아일랜드 영국 그리스 포르투갈 스페인 오스트리아 핀란드 스웨덴 키프로스 체코 에스토니아 헝가리-라트비아 리투아니아 몰타 폴란드 슬로바키아 슬로베니아 불가리아 루마니아

### 9.3.2 유럽공동체상표(CTM)의 담당기관

- 유럽공동체상표청 [상표]
  - EU 전역에서 유효한 단일 권리로서의 공동체상표(Community Trademarks)의 등록 및 관련 업무를 수행하는 기구임
  - 1993년 12월 공포된 유럽공동체 상표에 관한 이사회 규정(Council Regulation on the Community Trademark)에 의거 설립, 1994년 9월 일반 행정업무를 시작하였고 1994년 4월1일 공식 개청하였으며, 스페인 알리칸테에 소재함
  - 1996년 1월 1일부터 상표출원접수를 개시. 조직은 청장과 차장(2인)[EU 이사회에서 임명, 임기 2년으로 재임 가능]을 두고 있으며 행정위원회 [각 회원국 대표 1명씩 15인 및 EU 집행위 대표 1명으로 구성, 상표청의 주요 업무에 대해 청장에게 자문하고 상표청의 심사기준 등의 채택에 앞서 사전 협의 등을 수행]와 4개 담당국[이의신청담당국, 상표행정법무국, 취소 및 무효담당국, 항고국]을 두고 있음
  - 직원규모는 1998년 기준 400여명이며 1996년 출범 당시에는 267명이었음
  - 초기예산은 EU 예산의 일부였으나, 향후 상표청의 독립경영이 가능하도록 1995년 12월 수수료 징수규칙(fee regulation)이 채택되었으며, 당초 예상



을 뛰어넘는 공동체 상표출원에 의해 OHIM 출범 2년만인 1997년에 독립  
경영이 가능해졌음



#### 9.4 유럽공동체상표(CTM) 권리 취득 절차 및 관리

- 유럽 상표 제도는, 유럽연합(EU)의 전체 효과적인 공동체 상표 (Community Trademark (CTM))와 국내 일반 상표 제도가 공존하고 있음
- 공동체 상표는 공동체 상표 규칙 (CTMR) 으로 보호되고 있으며, 이 규칙과 지침은 기본적으로 동일한 실체 방법임
- 보호되는 상표의 종류는 규정에 따라서 상표, 서비스표, 단체표장 (연합상표는 없음) 이고 종류에 따르면 문자상표, 도형상표, 기호상표, 색채상표, 소리상표, 입체상표, 냄새상표 등이 있음
- 공동체 상표제도는 유럽연합 가맹국 국민뿐만 아니라 파리협약 가입국 국민 또는 WTO 가입국 국민이면 누구나 출원 가능한 열린 체제로 운영되고 있으며, CTM 출원은 유럽상표청(OHIM)뿐만 아니라 베네룩스상표청 또는 회원국가의 상표청에도 제출 가능하게 되어 있음

구분	내용
등록할 수 있는 상표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「사실적으로 표현할 수 있는 표지, 특히, 개인의 이름을 포함한 말, 모양, 문자, 숫자, 상품의 형상 또는 그 포장에 의해 구성할 수 있는 것」으로, 한편, 「이러한 표지가, 어느 기업의 상품 또는 서비스와 별개의 기업의 그것을 식별할 수 있는 것」을 등록할 수 있음</li> <li>• 「문자 상표」나 「입체 상표」 등에 더하여 일본에서는 등록할 수 없는 「음향 상표」나 「동적 상표(움직임이 있는 상표)」, 「홀로그램(레이저 빔으로 프린트 한 입체 화상)」 등도 등록할 수 있음</li> </ul>

### 【표82】 등록할 수 있는 상표

#### ○ 등록할 수 없는 상표 (입체상표)

- 입체상표에 대하여 알아보면, 공동체상표규정 제3조에서 상표의 정의규정에 상품 또는 포장의 형상(shape of goods or their packaging)을 포함시킴으로써 입체상표를 등록대상으로 규정되어 있으며, 입체상표에 대해서도 식별력 등 상표로서의 일반적 등록요건을 충족하고 있는지에 대하여 심사를 하고 있음
- 입체상표와 관련하여 특별히 등록받을 수 없는 상표로서는 공동체상표규정 제7조에서 ①상품자체의 성질에서 유래하는 형태 ②상품이 기술적 성과를 취득하기 위해 필요한 형태 ③상표에 실질적 가치를 부여하는 형태라고 규정되어 있으며, 이에 의하면 미적기능을 갖는 형태(③의 경우)도 그 보호가 제한됨으로써 미국의 법률적 기능성론 보다 입체상표의 거절범위가 넓다고 볼 수 있음

구분	상표등록	내용
<p style="text-align: center;"><b>절대적 거절 이유에 해당하는 상표</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>EU가맹국의 어느 쪽이든 한 나라에서도 상표등록이 되지 않음</b></p>	<p>① 공동체상표의 정의에 부합하지 않는 상표          ② 식별력이 결여된 상표          ③ 상품이나 서비스의 종류, 품질, 수량, 목적, 가치, 원산지 또는 생산시기, 기타 상품이나 서비스의 성질을 나타내는 표시 또는 표지만으로 된 상표          ④ 관용화된 기호나 표지만으로 된 상표          ⑤ 형상만으로 된 기호          ⑥ 공공정책이나 도덕원리에 반하는 상표          ⑦ 공중을 기만할 우려가 있는 상표          ⑧ 국가기강, 공공인장 등(파리협약 제6조 3에서 열거하는 것 포함)으로 관련당국의 승인이 없는 것          ※ 단, 상기 ②, ③, ④호에 대해서는 사용에 의한 식별력이 인정된 경우 상표등록이 가능함</p>
<p style="text-align: center;"><b>상대적 거절 이유에 해당하는 상표</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>선행상표 (먼저 출원된 상표)의 소유자에 의한 이의의 제기가 있었을 경우에, 상표등록이 되지 않음</b></p>	<p>① 선상표와 동일·유사한 상표로서 동일·유사한 지정상품이나 서비스에 사용하는 상표(선상표권자의 이의신청에 의해 거절)          ② 대리인이나 대표자가 원상표권자의 허락없이 자신의 명의로 출원한 상표(상표의 원권리자의 이의신청에 의해 거절)          ③ 선상표와 동일·유사하나 지정상품이나 서비스업이 비유사한 상표라도 선상표가 공동체내 또는 그 등록된 회원국내에서 명성(Reputation)을 얻고 있어서 선상표의 식별력 또는 명성을 해칠 경우에는 선상표권리자의 이의신청에 의해 거절됨          ※ 「혼동의 우려」에는, 선행 상표와의 관련을 일으킬 우려가 포함됨</p>

**【표83】 등록할 수 없는 상표**

## 9.4.1 유럽공동체상표(CTM) 출원 및 심사

### (1) 출원자격

- 유럽공동체를 인정하는 나라의 국민이라면 누구나 유럽공동체 상표 등록출원을 신청 할 수 있으며, 대한민국 국민도 신청할 수 있음

### (2) 출원절차

- 상표등록출원서는 각 회원국의 특허청이나 스페인의 알리칸테라는 곳에 위치한 유럽공동체상표청(OHIM, 이하 유럽상표청)에 제출할 수 있으며, 각 회원국가의 특허청에서 접수한 CTM 출원은 2주내에 유럽상표청으로 송부하게 됨
- 「출원일」은, 유럽공동체상표청(통칭 OHIM)이 출원(원서)을 수리한 날, 또는 유럽 각국의 특허청이 출원(원서)을 수리한 날이 됨
- 출원한 시점에서 미사용의 상표라도, 다른 요건을 채우면 등록을 받게 됨
- EU에 주소나 영업소 등이 없는 출원인은, 유럽 공동체 상표의장청의 대리인 명부에 기재되어 있는 대리인을 통해 출원이나 수속을 해야만 함
- 국제등록출원(마드리드 프로토콜)과 같이 보호를 희망하는 나라를 선택할 필요는 없으며, 이는 EU가맹국 모두에게 출원된 것이 되기 때문임(후에 EU가맹국이 증가했을 경우는, 자동적으로 그 가맹국에도 보호가 미침)
- 「Word mark」의 란에 체크하면, 등록을 요구하는 상표의 서체가 한정되지 않으며, 따라서, 「Word mark」로서 등록을 받으면, 어떠한 서체로 사용해도 「상표의 사용」이 되므로, 미사용을 이유로 취소가 되는 리스크를 줄일 수 있음

- 출원은, EU의 공용어로 할 수 있으며, 이 출원에 사용하는 언어는 「제1 언어」라고 불림
- 더하여, 「제2언어」를 OHIM의 공용어로부터 선택할 필요가 있음 (EU의 공용어는 22개 있음)

불가리아어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드 말, 영어, 에스토니아어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 희랍어, 헝가리어, 이탈리아어, 라트비아어, 리투아니아어, 몰타어, 폴란드어, 포르투갈어, 루마니아어, 슬로바키아어, 슬로베니아어, 스페인어, 스웨덴어

- OHIM의 공용어는 5개 있음

영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어

- 이의제기, 취소 심판, 무효 심판 등은 이하에 나타내는 OHIM의 공용어로 행해짐



- 상표에 대해서, 자발적으로 「권리 불요구(디스크레임)」를 할 수 있음
- 분명하게 식별력을 갖지 않는 부분에 대해서는, 출원하는 단계에서 「권리 불요구(디스크레임. 식별력을 갖지 않는 부분에 대해 독점권을 주장하지 않는 것)」를 하는 것으로, 거절이유 통지를 받을 가능성을 낮출 수 있음

- 「다구분제」가 인정되고 있기 때문에, 1출원(한 통의 원서)으로 2개 이상의 구분을 지정할 수 있음

### (3) 심사

- 방식 심사와 원칙으로서 절대적 거절이유에 대해서만 심사가 됨
- 절대적 거절이유가 있는 경우에는, 그 취지가 출원인에게 통지되어 출원인은 의견서나 보정서로 응답·반론할 수 있음
- 이 때, 심사관이 상표의 식별력을 갖지 않는 부분에 대해 「권리 불요구(디스크레임 : 식별력을 갖지 않는 부분에 대해 독점권을 주장하지 않는 것)」를 요구하는 일이 있음
- 상대적 거절이유의 심사는, 이의제기가 되었을 경우만 행해짐
- 다만, 선행하는 동일·유사한 상표 출원이나 등록이 있는지 여부에 대해서는 조사가 되어 OHIM는 출원인에게 조사보고(서치 리포트)를 송부해, 선행 상표의 소유자에게 통지함
- 출원인이 희망해, 수수료를 지불했을 경우에는, 상표 조사 제도를 채용하고 있는 EU가맹국의 관청도 조사보고를 송부함
- 다만, 프랑스, 독일, 이탈리아, 키프로스, 몰타, 슬로베니아, 에스토니아, 라트비아 등에서는, 조사는 되지 않음
- 또, 어느 특정의 나라에 대해서만, 예를 들면, 체코에 대해서만 조사를 청구할 수 없으며, 조사를 청구하면, 조사를 행하고 있는 모든 나라에서 조사가 이루어짐
- 조사보고(서치 리포트)가 송부되고 나서 약 1개월에 「출원 공고」가 됨

#### **(4) 이의제기**

- 상대적 거절이유나, 심사로 간과해진 절대적 거절이유가 있는 경우에 「이의제기」를 하는 일이 있음
- 이의제기를 할 수 있는 기간은, 「출원 공고」 후 3개월 이내임
- 이의제기를 할 수 있는 것은, 선행하는 동일·유사 상표의 권리자 등임
- 이의제기가 되면, 이의제기가 된 상표의 출원인에게 그 취지의 통지가 되어 2개월의 「쿨링오프 기간(Cooling-off period)」이 주어지며, 쿨링오프 기간은 최대 22개월까지 연장할 수 있는 경우가 있음
- 쿨링오프 기간 내에 당사자로 교섭해, 화해할 수도 있으며, 예를 들면, 이의제기인의 지정 상품 과 유사한 지정 상품을 삭제하는 것으로 교환에 이의제기를 철회해 준다고 하는 방법이 있음
- 당사자 사이 화해가 성립하면, 이의제기인이 납부한 비용은 반환됨

#### **(5) 등록**

- 「출원 공고」가 된 후에 이의제기가 되지 않는 경우나, 이의제기가 되었을 경우에서도 그 제기가 취하되거나 이의제기가 인정받지 못했던 경우는, 상표가 「등록」됨
- 「등록」에 의해서 상표권이 발생함
- 상표권의 존속 기간은, 「출원일」부터 10년간임

#### **(6) 갱신**

- 상표의 등록은, 10년마다 몇 번이라도 갱신할 수 있음
- 갱신의 신청은, 원칙으로서 보호가 만료하는 달의 말일 전 6개월

이내에 실시할 필요가 있으며, 또한, 요금도 이 기간 내에 지불하지 않으면 안됨

## (7) 취소와 무효

- 표의 취소와 무효는 모두 공동체 상표청 또는 공동체 상표법원에 청구가 가능하며 유럽상표청 내에서는 제1심은 상표청 내의 취소담당국이고, 제2심은 상표청 내의 항고부이고 제3심은 유럽사법 재판소(ECJ)이며, 침해소송 시 공동체상표의 취소나 무효선언을 위한 반소로 각 회원국영내에 지정된 공동체상표법원(제1심 및 제2심의 국내법원 및 심판소)에 제기 가능하며 유럽사법재판소에 불복이 가능함
- 공동체 상표의 경우 5년간 계속하여 상표의 상품 또는 서비스에 관해 공동체내에서 진정으로 사용되지 않고, 불사용에 대한 정당한 사유가 없는 경우, 상표권자의 작위 또는 부작위의 결과 상표가 등록된 상품이나 서비스의 보통 명칭이 된 경우, 등록된 상품 또는 서비스에 대해서, 상표권자에 의해 또는 상표권자의 동의를 얻어 행해진 사용의 결과로서 공중의 오인을 야기 시킨 경우, 상표권자가 이사회 규정 제5조상의 출원자격(회원국의 국민, 파리협약 가맹국의 국민 등)을 상실하게 되었을 경우 규정 제50조에 의하여 상표권이 취소됨
- 공동체상표에 관한 이사회 규정은 무효사유(Ground for Invalidity)를 절대적인 경우와 상대적인 경우로 구별하여 규정하고 있으며, 공동체상표권자가 공동체내에서 계속하여 5년간에 걸친 공동체상표의 사용을 묵인하고 있었다면, 공동체상표 출원인이 악의로 상표출원을 하지 않는 한 상대적 무효이유를 주장할 수 없으며, 단지 공동체상표가 절대적 거절이유에 반하여 등록된 경우라도 그 사용의 결과로서 등록 후, 식별력을 취득한 경우에는 무효로 되지 않음
- 취소 및 무효의 주장은 유럽상표청에 청구를 하거나 침해소송에 있어서의 반소청구(Counterclaim)에 의하여 하게 되며, 무효 신청 시 선행 공동체상표권자는 그 권리의 진정사용 또는 불사용 이유를 입증하여야 함



- 규정 제54조에 의하면, 상표권자의 권리가 취소되면 취소신청 및 반소 청구일로부터 효력이 없었던 것으로 간주되며, 무효선언이 된 공동체상표는 효력이 처음부터 발생하지 않은 것으로 간주됨
- 그러나, 취소나 무효결정전에 행하여진 침해에 관한 확정판결과 그 집행이나, 취소나 무효결정전에 체결되고 이행된 계약의 경우 소급효는 발생되지 않게 됨
- 취소가 되는 미사용의 기간
  - 상표가 등록된 후, 지정 상품·서비스에 대해서, 정당한 이유 없이, 계속해 5년 이상 상표가 사용되어 있지 않은 경우에는, 관청에 대한 신청에 근거해 또는 침해 절차에 있는 반대 청구를 기초로 하여 취소되어야 할 취지가 선언됨
  - EU가맹국의 한 나라에서라도 상표가 지정 상품·서비스에 대해 사용되고 있으면, 미사용을 이유로 상표가 취소되지는 않는다고 말해지고 있음

## **(8) 사용요건**

- 공동체 상표는 정당한 이유 없이 5년 이상 공동 체내에서 사용되지 않으면 취소의 대상이 됨
- 이 불사용 취소 요구 사항은 사용되었다고 인정되는 지리적 범위가 문제가 되며, 한 나라의 합법적인 사용은 공동 체내에서 사용되지만, 여러 가지 논의가 있음
- 이 배경에는 국내 상표 제도와 비교하여 공동체 상표 제도의 요구 사항이 너무 어려우면, 공동체 상표 제도의 이용이 적게 되고, 반대로 요구 사항이 매우 느슨하면, 국내 상표 제도의 이용이 줄어들 우려가 있음

## **(9) 우선순위**

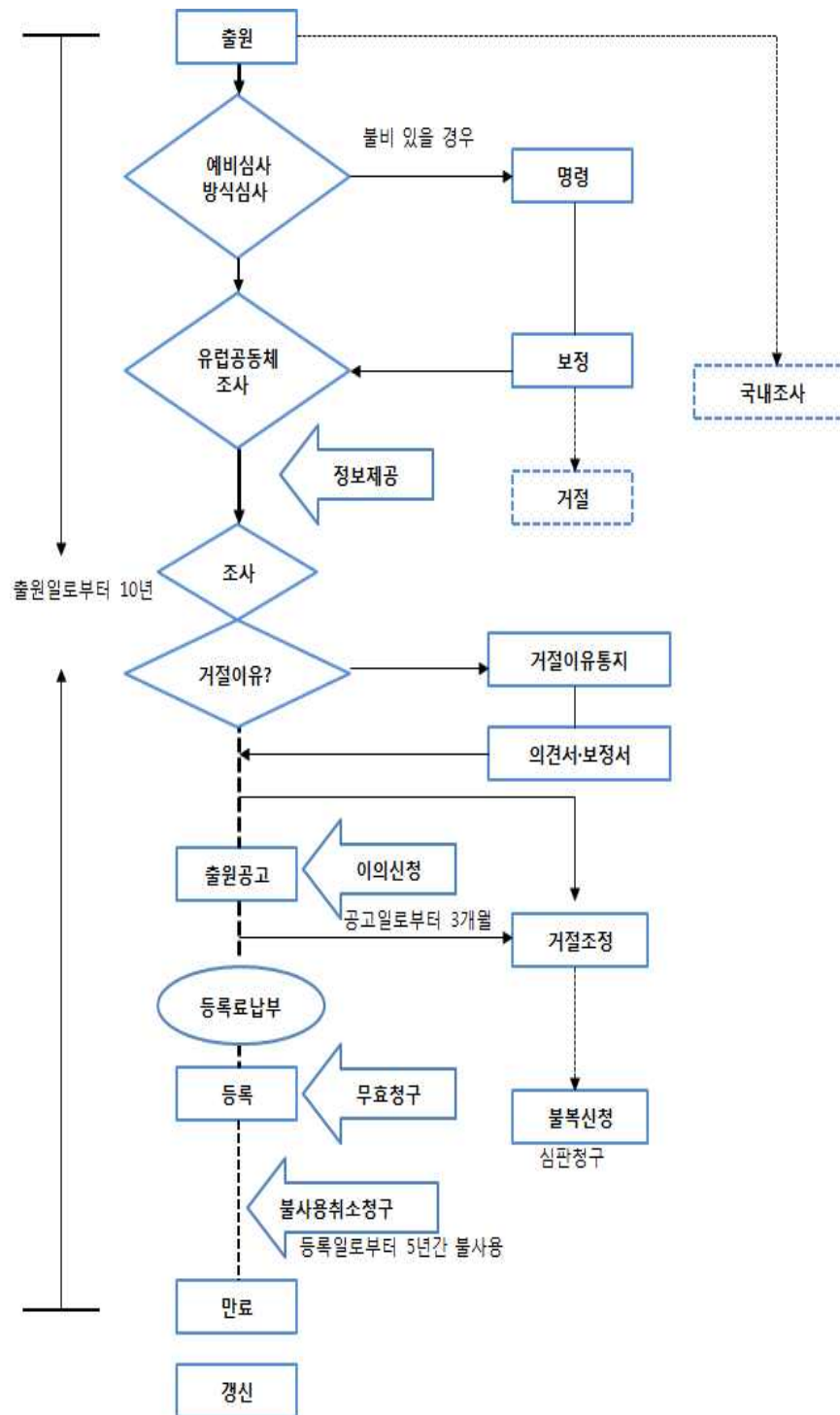
- 공동체 상표는 우선순위 시스템이라는 것이 있어서, 상표권자가 여러 가맹국에서 국내 상표를 가지고 있는 경우 해당 국내 상표를 하나의 공동체 상표에 정리하여 관리를 단순화할 수 있음

- 공동체 상표와 국내 상표가 동일한 상표이며 권리자가 같고, 상품 또는 서비스와 동일 또는 공동체 상표의 상품 또는 서비스에 포함되는 경우는 우선순위를 주장하여, 가맹국의 상표를 해지하여도 동일한 권리를 계속 가지는 것으로 간주됨
- 이것은 공동체 상표의 장점 중 하나임

## (10) 비용

- 유럽공동 상표청(OHIM)의 비용

- 종이 출원의 경우(3구분까지)는, 1,050유로(123,900엔(1유로 118엔으로 계산))
- 전자 출원의 경우(3구분까지)는, 900유로(106,200엔(1유로 118엔으로 계산))
- 종이 출원, 전자 출원 모두, 4구분 이후는 1구분에 대해 150유로(17,700엔(1유로 118엔으로 계산))가 가산 (as of July 1, 2011)



【그림115】 유럽공동체상표(CTM)출원에서 등록까지의 절차

## 9.4.2 유럽공동체상표(CTM) 출원 유의사항

- 유럽공동체상표출원(CTM) 제도는, 등록되면 EU 가맹국 전역으로 효력을 가지는 상표권을 취득할 수 있으며, 한편, 하나의 나라에 서라도 거절 이유가 있으면 등록을 받지 못함
- 따라서, 출원전의 조사가 보다 중요하게 된다고 말할 수 있음
- 비용의 절감
  - 단일 출원(한 통의 원서)으로 EU의 전가맹국에 출원 할 수 있고 또 현지 대리인도 혼자서 끝나므로, EU가맹국이 많은 나라에 직접 출원하는 경우보다 비용이 적게 듦
- 수속의 간소화
  - 단일의 수속으로 EU가맹국 모두에게 출원된 것이 됨
  - 그 때문에, 목적 비용(일본의 특허 사무소의 비용)이 복수의 EU가맹국에 직접 출원했을 경우에 비해 염가로 됨
- 권리 관리의 간편화
  - 상표 등록 후의 갱신이나 변경 등의 수속이 한 번에 끝나, 관리가 간단하고 쉽게 실시할 수 있음
- 미사용을 이유로 한 취소의 회피가 용이
  - 가맹국의 1개국에 상표를 사용하고 있으면, 상표를 사용하고 있지 않는 것을 이유로 하여 상표등록이 삭제되는 경우는 없음
- 거절의 효과
  - EU가맹국의 어느 쪽이든 한 나라에서라도 거절 이유가 있고, 의견서나 보정서에 의해도 거절이유를 해소할 수 없는 경우는, 상표 등록을 받을 수 없음
  - 이 경우는, 각국마다의 출원으로 전환할 수 있습니다만, 새롭게 현지 대리인 비용이 필요함

## ○ 취소·무효의 효과

- EU가맹국의 어느 쪽이든 한 나라에서라도 등록상표가 취소·무효가 되어 버렸을 경우는, 다른 EU가맹국으로의 권리까지 소멸하게 됨

## ○ 제약 조건

- EU가맹국 중 수 개국만을 지정해 출원할 수 없음
- 그 때문에, 거절되어 버릴 가능성이 높은 나라만을 제외해 출원하는 방법을 취할 수 없음

## ○ 심사

- 원칙적으로 「상대적 거절 이유」에 해당하는지 여부는 심사되지 않음
- 따라서, 비슷한 상표에 대해 타인이 먼저 출원 하고 있었을 경우 등은, 이의제기가 되거나 또, 등록된 다음에 있어도 상표권 침해라고 호소할 수 있는 위험이 있음

## ○ 「제1 언어, 제2 언어의 선택」의 어드바이스

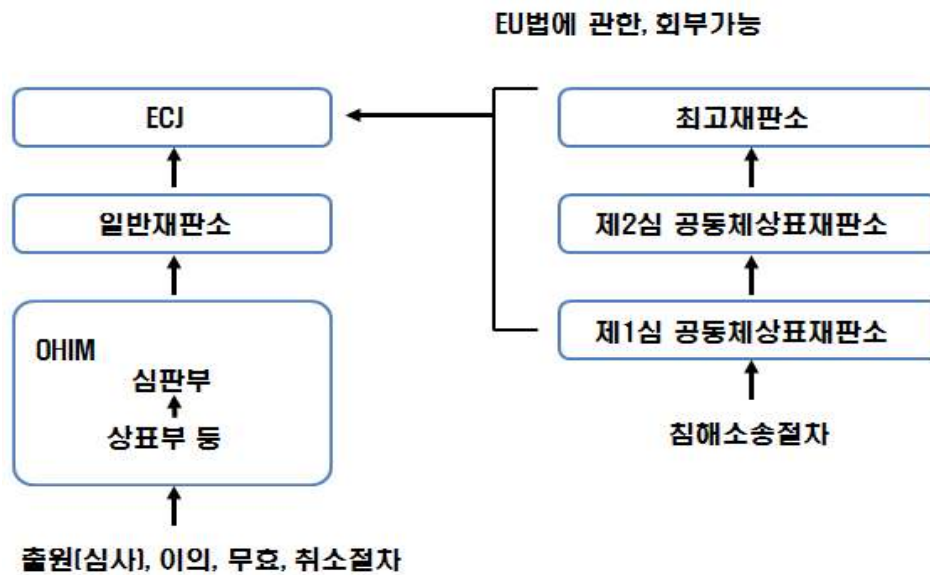
- 전술한 것처럼, 이의제기, 취소 심판, 무효 심판 등에서 사용되는 언어는 OHIM의 공용어(영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어)임
- 그리고, 출원인은 제1 언어 및/또는 제2 언어를 OHIM의 공용어로부터 선택하지 않으면 안됨
- OHIM의 공용어(영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어)속에서, 가장 주된 언어는 영어임
- 그 때문에, 제1 언어나 제2 언어로 영어를 선택했을 경우는, 다른 사람으로부터 이의제기 등의 공격을 받기 쉬워짐
- 다음에, 예를 들면 제1 언어로 체코어(OHIM의 공용어가 아닌 언어), 제2 언어로 스페인어를 선택하고 있었을 경우, 이의제기 등에서 사용할 수 있는 언어는 스페인어만으로 됨
- 스페인어는, 영어에 비교하고 모어로 하는 인구가 적고, 「언어의 벽」이 있으며, 번역을 부탁한다고 해도 비용과 시간이 들고, 그 때문에, 앞의 예에 비해 이의제기 등의 공격을 받을 가능성이 낮아짐
- 덧붙여 국제등록출원(마드리드 프로토콜) 제도를 이용해 유럽 공동체 상표 출원을 할 수도 있지만, 이 경우, 원서는 영어로 작성되기 때문에, 제1 언어는 「영어」가 되는 점에 주의가 필요함

## 9.5 유럽공동체상표(CTM) 침해 대응방안

### 9.5.1 관할

- 유럽공동체상표 소송은 기본적으로 더블 트랙 시스템으로 되어 있음
- 상표권 침해는 가맹국에 의해 지정된 공동체상표재판소에서 이의, 취소 또는 무효가 OHIM에서 제기되며, 상표부에서는 무효·취소 부동의 결론에 대해서는 심판부에 항소가 가능함
- 또한 심판부의 결론에 대해서도 일반 재판소에 항소가 가능하며, 결국 ECJ에 호소도 가능하여, 공동체 법원에 취소 또는 무효의 반소가 가능함
- 각 가맹국은 제한된수의 제1심, 2심 공동체상표재판소로 지정을 하며, 가맹국은 재판소 전속관할이 있고, 보통 그 나라의 대법원에 상소하는 것이 가능함
- 그러나, 관할에 관한 규칙은 공동체 상표권 침해 및 반소 소송에는 그대로 적용되지 않으며, 모든 회원국의 침해 행위를 경쟁하려는 경우에는 피고의 주소 또는 영업소를 가진 회원국 만약 피고의 주소 또는 영업소를 가진 회원국이 없는 경우에는 원고의 주소 또는 영업소를 가진 회원국, 그것도 없으면 OHIM의 소재 가맹국 (즉 스페인)의 공동체상표재판소에 호소함
- 또한, 양측이 동의한 위치와 피고가 출두한 위치도 가능하며, 침해 행위가 행해지고 있는 회원국에서도 가능하지만 그 경우의 관할은 그 가맹국 활동에 제한이 됨
- 공동체상표재판소에 취소 또는 무효 선언을 요구하는 반소가 OHIM의 취소 또는 무효 절차와 병행하는 경우도 있으며, 이러한 경우에는 원칙적으로 후 접수하는 것이 절차를 중지하게 되어 있음

- 공동체 상표는 EU에서 유효한 하나의 권리이지만, EPC에 의해 인정된 특허는 각국에서 독립의 권리이며, 특허의 경우에는 효과가 싸움된 경우 위의 경우에 따라 각국의 법원만이 그 나라의 특허의 유효성에 대한 관할을 가지지만, 공동체상표의 경우에는 각 공동체상표재판소가 취소 또는 무효 선언을 요구하는 반소를 처리할 수 있음



【그림116】 유럽공동체상표(CTM)에 관한 소송구조

### 9.5.2 침해에 대한 상표법

- 유럽공동체상표의 효력은 CTMR 규정에 의해서만 결정되지만 CTMR에 기재되지 않은 기타의 침해에 관한 내용은 국내법에 의해 결정된다는 하이브리드 시스템으로 되어 있음
- 예를 들어 절차 등에 대해서는 그 유럽공동체상표 재판소의 국가 법률로 되어있으며, 제재에 대해서는 침해 행위 등이 일어난 가맹국의 법령이 적용됨

- 공동체 상표는 하나의 권리이며, 일부 EU 지역에서는 상표권 침해이지만, 다른 EU 지역에서는 침해가 아닌 경우도 있으며, 이는 EU의 목표인 국내 시장의 형성과 상품의 자유로운 이동을 방해함
- 또한 예를 들어, 언어 등의 차이에 따라 한 회원국은 침해이지만, 다른 회원국은 침해가 아닌 경우도 있으며, 예를 들어, 동일한 상표와 사인에도 사용 언어의 차이에 따라 국가와 EU 지역에 따라 혼동을 일으키기 쉬운 경우와 발생 어려운 경우도 있고, 이러한 경우에 어떻게 판단할지에 대한 명확한 판례는 없음

사례	PAGO 사건 <sup>58)</sup>
내용	<p>원고는 보유 공동체 상표에 대해 상표 희석화 조항에 따라 EU 전체에 상품 디자인의 사용 금지를 요청했습니다. 이 조항은 "공동체 상표가 공동체에서 명성을 얻고 있다"는 경우에 그 명성을 무단으로 사용하는 것과 같은 사인의 사용을 금지할 수 있었습니다. 이 원고의 공동체 상표는 오스트리아에서만 명성을 얻지 않은 상표였지만, 그래서 "공동체에서 명성을 얻고 있다"고 말할 수 있는가가 문제가 되었습니다. ECJ는 "공동체에서 명성을 얻고 있다"라고 하기 위해서는 EU 지역내의 실질적인 부분에서 명성을 얻을 수 있어야 이 공동체 상표에 관해서는 그 요구 사항을 충족한다는 것을 인정했습니다.</p>

### 9.5.3 세관

- 지식 재산권 권리자는 세관에 대한 침해품의 금지를 요구하는 서면을 신청할 수 있지만 EU 세관 규칙은 두 가지 절차를 정하고 있음
- 유럽공동체 신청은 2 이상의 가맹국의 조치를 요구하는 경우에 사용되며, 공동체 상표, 공동체 의장, 원산지 호칭, 지리적 표시 등, 공동체의 권리에 의한 경우에 한정됨

58) Case C-301/07 PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH [2009] ECR I-9429



## 9.6 유럽의 IP 분쟁 대응

### 9.6.1 유럽의 지재권 집행제도

- 2005년 10월 11일 EU 집행위원회는 모조품과 해적물로부터 유럽 연합 과 시민을 보호하기 위하여 일련의 집행강화조치를 취하고 있으며, 이들 조치에 대한 EU의 정책적 기초는 아래와 같음
  - 법제 개선 및 행정조치 향상을 통하여 EU내의 보호 강화
  - 세관과 권리자들간의 협력관계 강화
  - 국제분야 협력강화를 통한 국제적 차원에서 적극 대응
- 이러한 조치들은 EU집행위원회가 2003년 7월에 발효시킨 Council Regulation (EC) No 1383/2003에 기초하고 있으며, 그 주요 내용은 아래와 같음
  - 식물품종권, 지리적표시권, 원산지표시권 등 IP 보호대상 범위를 확대하도록 기존 규정을 개정하였음
  - 행정조치가 요구되어진 경우, 세관원과 권리자간의 의사교신과 정보 교환을 확대한다. 또한 정보교환의 시기 및 양태를 표준화하고 인터넷을 활용한 의사교환을 권장하였음
  - 수수료를 폐지하여 중소기업들에게 제도 활용을 촉진시킨다. 권리자가 비용을 납부하도록 한 과거규정을 폐지하였음
  - 과거에는 권리자의 요청에 의해서만 세관조치가 있었던 규정을 개정하여 세관원이 직권조치를 취할 수 있는 권한을 강화하여 중소기업들에게 혜택이 확대되도록 조치하였음
  - 세관원이 권리자에게 제공하는 정보의 양과 질을 향상시켰음
  - 진위감정을 위하여 제품샘플을 권리자에게 제공하도록 절차 마련하였음
  - 의심되는 물품의 폐기를 위하여 요구되던 권리자의 법률행위와 수입화주의 포기각서의 필요성을 삭제하여 절차진행상의 비용을 절감하였음

## 9.6.2 세관에 의한 국경조치

### (1) EU의 국경조치

- 2004년 유럽 연합은 EU 세관의 활동을 조율하고 향상시키기 위하여 IP 보호법을 개정하였으며 2004년 9월부터 발효되었음
- 동법은 EU 단일시장(single market)에서 보다 효과적인 지재권 보호를 목적으로 EU 공동체로 반입되는 IP 침해 물품에 대한 재제를 강화하는 내용을 담고 있음
- EU IP 보호법은 권리자 및 해당기관이 세관에 조치를 취할 수 있는 IP를 침해한 혐의가 있는 물품의 범주를 확대하였음

### (2) 우리나라와 EU IP 보호제도의 차이점

- 보호범위
  - 우리나라는 협의의 산업재산권과 저작권에 한정하고 있는 실정이지만, 유럽연합은 이번 IP 보호법을 개정함으로써 IP 종류를 식물종자권, 원산지표시, 지리적 표시까지 확대하였음
- 통관보류 절차
  - 우리나라는 IP 침해 물품의 폐기를 위한 기간이 정확히 명시되어 있지 않지만, 이에 비하여 EU는 담보 없이 권리자의 보증만으로 통관 보류 조치를 요청할 수 있음
- 지재권 침해 물품 폐기 절차
  - 우리나라는 IP 침해 물품의 폐기를 위한 기간이 정확히 명시되어 있지 않지만, EU는 IP 침해우려 물품의 신고자 및 보유자의 동의가 있을 시 신고를 한 날로부터 10일 이내에 물품을 폐기할 수 있음

항목	한국	EU
보호대상	상표권, 저작권, 특허권	상표권, 저작권, 특허권 식물종자권, 원산지표시, 지리적표시
담보 필요 여부	침해우려물품의 통관보류 시 담보제공	무담보, 권리자의 보증만으로 조치를 요청신청 가능
물품 폐기 가능 여부	IP 침해 물품의 폐기를 위한 기간이 명시되어 있지 않음	IP 침해우려물품의 신고자 및 보유자의 동의가 있을시, 신고한 날로부터 10일 이내에 물품 폐기

【표84】 EU 와 한국의 통관보류 절차의 차이

### (3) EU 통관보류의 요건

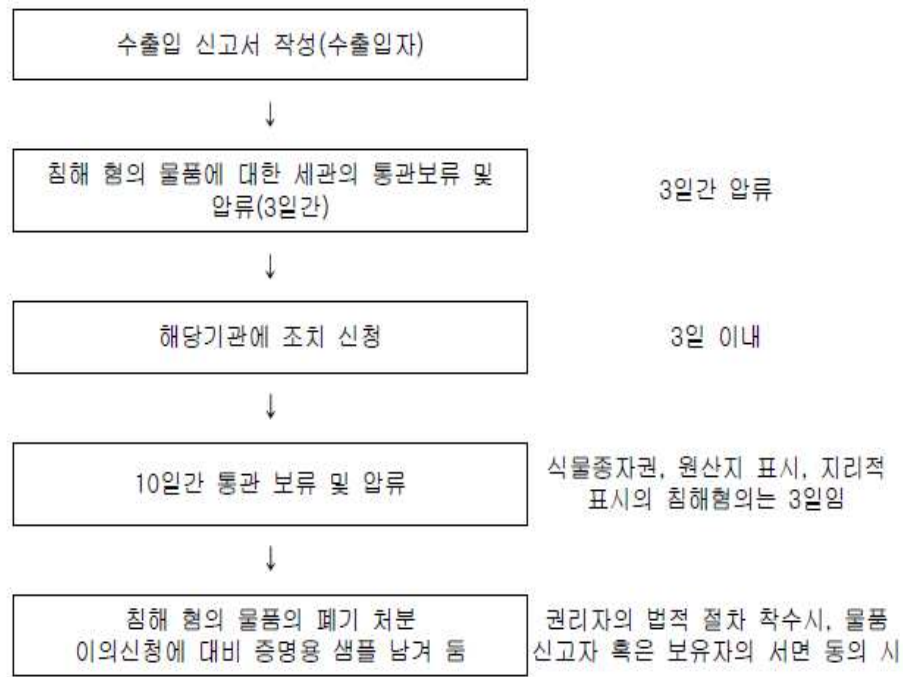
○ 통관보류 단속대상 물품은 다음과 같음

- 상표권, 저작권, 특허권 등 지적재산권 침해 물품
- 식물종자권 침해 물품
- 원산지표시 침해 물품
- 지리적표시 침해 물품

○ 세관조치의 요건

- 다음의 경우, 권리자나 신고자에게 알린 시점부터 3일간 물품의 유통을 정지시키거나 압류할 수 있음
- 물품이 유통, 수출 혹은 재수출을 위해 공동체 내로 수입된 경우
- 세관원이 물품 검사도중 IP에 대한 침해에 의심이 가는 경우

#### (4) EU 통관보류의 절차



【그림117】 유럽의 통관보류 절차

##### ○ 세관조치 요청 신청

- 권리자의 조치요청 신청서(application for action) 작성, 조치 요청신청은 EDI (Electronic Data Interchange) 시스템이 있을 경우, 컴퓨터로 작성함

##### ○ 조치 신청서의 통보

- 조치 신청서를 받으면 해당 세관 부서는 이를 처리하여 신청자에게 서면으로 결정사항에 대하여 30일 이내에 통지하여야 함

##### ○ 회원국의 담보 제공

- 회원국은 조치 요청신청서를 제출할 당시, 세관 조치 요청의 취하 시 혹은 물품이 IP를 침해하지 않은 것으로 판명될 경우에 대하여 권리자 또는 대리인이 책임을 지겠다는 보증을 요구할 수 있음
- 이 경우 세관의 물품 보관과 폐기 시 모든 비용을 부담하겠다는 것과 모든

회원국에 이 요청서를 접수할 경우의 번역비도 관리자가 부담하겠다는 약속도 포함되며, 기존법률에서 요구하던 보증금은 폐지되었음

- 이 요청 신청서는 1년의 유효기간을 가지며, 매년 연장될 수 있음

### ○ 권리자에 대한 통보

- 해당세관 부서 혹은 세관은 이 사실을 권리자와 신고자 혹은 물품 소지자에게 알리고 물품에 대한 정보(통관보류 및 압류된 물품의 수량에 대한 정보)를 제공함
- 권리자 혹은 대리인의 요청이 있을 시, 세관은 물품의 샘플을 제공하고 이 샘플은 물품의 통관보류나 압류가 끝나기 전에 기술적인 분석과 함께 반환해야 함

### 주의사항

☞ IP를 침해한 물품에 대해서는 회원국의 국내법에 저촉이 되는지에 대한 확인 여부없이 권리자의 요청에 따라 폐기할 수 있음

### ○ 지재권 침해 물품의 폐기

- 권리자는 침해 물품의 신고자 혹은 보유자의 서면동의를 받아 10일 내에 해당부서에 IP 침해 사실을 알림
- 권리자가 이 물품의 폐기를 원할 경우의 모든 책임과 비용은 권리자가 부담하며 이의신청에 대비하여 증명용 샘플을 남겨둠

### ○ 이의신청

- 신고자 혹은 보유자는 이의를 제기할 수 있음

### ○ 압류 해제

- 세관은 물품의 통관 보류 및 압류의 사실을 권리자에게 알린 후 10일 이내에 침해사실에 대한 법적 절차가 시작되었다는 공지나 폐기에 대한 아무런 서면 신청이 없을 시에는 압류를 해제할 수 있으며, 경우에 따라 최대 10일 연장이 가능함

## (5) EU 통관보류의 법적 효력

- 주로 폐기 처분하고 권리자에게 피해를 주지 않도록 비상업적으로 처분하여 국고에 귀속함
- 해당기관은 IP 침해사범이 물품거래로부터 획득한 경제적 이득을 빼앗는 다른 조치를 취할 수 있음
- IP 침해물품은 추징금으로 국고에 귀속될 수 있음
- IP 침해물품 수출입시 처벌 : 각 회원국은 침해의 발생에 대하여 효과적이고 균형적으로 침해를 저지할 수 있는 처벌을 적용해야 함

## 9.6.3 IP 집행

- EU 집행위원회는 위와 같이 모조품/해적물에 대한 적극적 행정 대응을 수행하기 위하여 2004년에 “IP 집행을 위한 지침, DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29April 2004 on the enforcement of intellectual property rights”를 발효시켰음

### (1) 개요

- 지침의 주요목적
  - 이 지침은 유럽연합(EU)의 여러 국가에서 존재하는 IP 집행제도를 통일적으로 운용하는 것을 목적으로 하며 특히 최근에 IP 집행제도가 가장 취약한 국가에게 유럽연합(EU) 전역에 통일적으로 적용될 수 있는 집행제도를 창설할 것을 목적으로 함
  - 또한 이 지침은 책임 있는 당국들 사이에서 정보를 교환하는 일반적인 틀을 확립하는 것을 목적으로 함

## ○ 지침의 주요 내용

- 이 지침은 유럽연합(EU) 내에 특허, 상표, 디자인 등의 산업재산권, 저작권 등 산업재산권의 침해규정을 포함하고 있으며, 상업적 목적으로 실시된 또는 소유권자에게 상당한 손해를 주는 침해에 대한 EU차원의 강력한 대응을 골자로 하고 있음
- 동 지침은 유럽연합(EU) 전역에 미칠 조치들로서 ①위조품 또는 해적품의 판매를 중지시키는 침해금지명령, ②침해용의자의 은행계좌의 가압류 등의 임시조치, 사법부의 증거수집권한과 침해자가 소유권자의 손실금액에 대한 배상을 강제할 수 있는 권한 등을 규정하고 있음

## ○ 용어

- IP 집행에 관한 TRIPs협정은 위조행위(Counterfeiting)와 해적행위(Piracy)의 차이점을 다음과 같이 설명하고 있음

### ① 위조 상품

- 정당한 권원이 없는 자가 유효하게 등록이 되어 있는 상표와 동일하거나 유사한 상표로 그 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품을 사용하여 그 수입국의 법에 따라 상표권자의 권리를 침해하는 상품(상품의 포장을 포함한다)을 말함

### ② 해적저작물

- 소유권자 또는 그 소유권자에 의해 정당하게 권리를 부여받은 자의 동의 없이 복제되거나 그 복제가 그 수입국의 법에 따라 저작권 또는 관련법의 침해를 구성하는 물건으로부터 직·간접적으로 복제된 물건을 말함
- 따라서 위조 상품이란 속이려는 의도로 어떠한 것을 모방하여 만든 물건을 말하는 것으로 해석되고 해적저작물이란 이미 존재하고 있는 물건을 불법적으로 복제하는 물건을 말하는 것으로 해석됨

## ○ 지침의 필요성

- 이 지침은 IP 집행(Enforcement)을 다루고 있지 IP 실체(Substance)를 다루고 있지 않음
- 만일 집행할 수 없다면 사람들이 재산권을 가질 필요성을 느끼지 못하는 것은 명백함
- 따라서 IP는 신중하게 정의된 한계 내에서 보호를 받고 집행을 받을 필요가 있는 것이며, IP 유형에 따라 그 취지는 다음과 같이 다름

① 특허

- 이는 '진보적인 사상(Inventive step)'을 보호하는 것을 요점으로 하며, 이는 발명자가 그의 발명으로부터 수익을 창출할 수 있게 함
- 게다가 특허는 공개가 되어 새로운 기술개발에 대한 정보는 이를 사용하고자 하는 사람들에게 보급할 수 있는 것임

② 상표

- 이는 '상품생산자와 상품간의 연계(Link)'를 보호하는 것이며, 이로 인해 두 가지의 장점이 있음
- 첫째, 소비자들로 하여금 구입하는 상품의 출처의 동일성을 보장하여 그들이 지불하는 액수의 수준에 맞는 품질을 선택할 수 있게 하고, 둘째 상표권자로 하여금 그 지정상품에 투자하여 지정 상품의 품질과 이미지를 향상시킬 수 있는 강력한 동기를 부여함

③ 저작권

- 이는 책, 음악, 영화 등 창작물의 '표현(Express)'을 보호하는 것이며, 이로 인해 창작자와 인접권자로 하여금 창조적인 내용물을 자유롭게 마케팅 하도록 함
- 이로 인해 다른 사람들이 그 품질의 내용물을 즐길 수 있도록 저작권자는 더 왕성한 창작활동을 할 것임
- 만일 예술가가 그의 작품 활동에 적극적으로 참여하지 않고 재정적 이익도 얻을 수 없다면 그는 더 이상 창작활동을 하지 않고 투자도 하지 않을 것임

**(2) 보호범위**

○ TRIPs협정의 보호내용과 비교

- 모든 EU회원국은 TRIPs협정의 규정에 구속됨
- 이 지침은 다음과 같이 명시하고 있음

(ㄱ) 이 규정은 TRIPs에 따른 회원국들의 의무를 벗어나지 않는다.

(ㄴ) 각 회원국들이 TRIPs 또는 이 지침의 규정보다 더 앞서 나아가고자 한다면 이에 대한 한계를 정하지 않는다.



- 이 지침은 특히 상업적 이유로 인하거나 또는 소유권자에게 ‘심각한 손해’를 주는 IP 침해에 대하여는 TRIPs보다 더 강력한 보호를 제공함
- TRIPs에 추가된 사항은 다음과 같음

- (ㄱ) 사회단체와 무역회사를 소환할 수 있는 권리
- (ㄴ) 당국이 추정된 침해와 관련된 서증(Documentary evidence)을 압류할 수 있는 권한 (상품도 포함)
- (ㄷ) 법원이 침해품의 소스(Source)에 대한 정보를 제공하여야 할 의무 (‘정보권’)
- (ㄹ) 중간 금지명령(Interlocutory injunction: 사건의 재판에 앞서 미리 하는 침해금지명령)을 침해용의자 또는 중개인에 부과
- (ㄹ) 적합한 손해배상지급을 확보하기 위하여 침해자의 은행계좌, 그 밖의 재화와 수익의 압류
- (ㅂ) 침해자의 자비로 침해품의 회수
- (ㅅ) 소유권자가 Lump sum 손해배상(통상 실시료의 2배) 또는 손실 보상을 선택할 수 있는 권리
- (ㅇ) 침해자에게 소송비용(Legal cost)의 지불명령
- (ㅈ) 법원결정(판결)의 공개
- (ㅊ) 가장 심각한 침해죄를 저지른 것으로 판명된 회사의 폐업

### ○ ‘정당한 사용(Fair use)’ 등과의 관계

- 현재 EU회원국들은 대개 정당사용에 부합하는 개인적 복사, 도서관에서의 사용 등을 포함하여 권리에 대한 예외조항을 두고 있음
- 이 지침은 현존하는 EU법과 각 개별국내법에 의해 확립된 IP법의 범위에

- 영향을 끼치는 것이 아니라 그 법의 집행에 영향을 끼치는 것임
- 예를 들어 학교나 도서관에서 자료를 복사하는 행위는 IP 침해가 아님
  - 또한, 한 개인이 여전히 CD를 친구에게 빌려주는 것도 가능함
  - 개인적 대여는 저작권의 보호범위에 속하지 않는다는 것이 EU법의 기본 틀이기 때문임
  - 더불어, 지침은 개인이 비상업적 목적으로 파일을 다운로드하는 행위에 대해 설령 회원국이 가혹한 법을 적용할지라도 이에 대한 가혹한 제재를 소개하고 있지 않음
  - 이 지침의 범위는 '상업적 목적'으로 행해지거나 권리자에게 '심각한 손해'를 입히는 침해를 포함하고 있음
  - 따라서 본 문제에서 파일을 맞교환 하는 행위는 각 개별국의 국내법에 따라 저작권 침해로 간주될 수는 있을 것임
  - 인터넷을 통한 파일의 맞교환·양도 등으로 인해 소유권자에게 심각한 피해를 줄지 몰라도 단지 몇몇 친구들에 한정하여 자료를 공유하는 침해자를 상대로 많은 시간과 돈을 쓰는 것은 소유권자에게도 이익이 되지 않음
  - 이 지침은 한편으로는 IP 소유권자와 합법적 사용자 사이에 양 이익의 균형을 도모하고 다른 한편으로 상업적인 침해 또는 소유권자의 이익에 심각한 손해를 끼치는 행위에 침해의 초점을 맞추면서 소비자에게 더 폭넓은 인터넷제공의 기회를 주는 것을 목적으로 함
  - 형사제재까지 하려면 침해가 '심각(Serious)'해야 함
  - 의도적이고 상업적으로 행해졌다면 침해가 심각한 것으로 간주됨
  - 이 지침은 비교형량도 언급하고 있지만 형사처벌 시 비교형량은 사건에 따라 각 개별국의 판사가 이를 구체적으로 결정할 문제라고 간주함

### **(3) 보호수단**

#### **○ 지침은 다음과 같이 많은 보호수단을 마련하고 있음**

- 지침은 절차가 공정해야 하고, 불필요하게 복잡하여서는 안 되고, 지연되거나 돈 많이 들어서는 안 되며 합법적인 거래에 대한 장벽을 만들어서는 안 된다는 IP보호의 일반 원칙을 재언급하고 있음

- 침해자에 적용되는 형법은 효율적이어야 하고 적절해야 함
- 지침은 침해의심물건의 압류를 허용하고 있으며 압류를 당한 자는 압류의 재검토를 요구할 수 있으며, 더 나아가서 판사는 환수보증금(혐의가 인정되면 회수할 수 있고 혐의가 인정되지 않으면 박탈당하는 보증금)의 지급을 소유권자에게 명할 수 있음
- 지침은 법원은 침해품과 연관된 자에게 누구에게 그 불법상품을 받았는지를 강제로 밝힐 수 있도록 하고 있음. 다만 소송에서 사건의 진실을 밝히기 위하여 ‘정보를 제공한 사람’은 처벌하지는 않는다(Right to avoid self-incrimination)는 규정도 있음
- 지침은 중간 금지명령(Interlocutory injunction)을 허용하고 있지만 반대로 침해용의자(추정자)도 이에 대한 재검토를 요청할 수 있음. 더 나아가 더 나아가서 판사는 환수보증금(혐의가 인정되면 회수할 수 있고 혐의가 인정되지 않으면 박탈당하는 보증금)의 지급을 소유권자에게 명할 수 있음. 이 경우 판사는 소유권자로 하여금 무죄로 판명된 침해용의자에게 중간 금지명령으로 인한 고통을 보상할 것을 명할 수 있음
- 지침은 사건에 따라 상품의 회수, 폐기, 처분 등을 허용하고 있는데 이는 침해자가 침해 행위에 선의(In good faith)가 있는 경우에는 적용되지 않음. 여기서 선의란 의도적이지 않고 부주의도 없는 경우를 말함
- 소송비용은 패소자가 부담함

#### **(4) 중간 금지명령(Interlocutory injunction)**

- 지침은 각 회원국들의 법원이 인터넷 서비스 제공자 등과 같은 중개인(매개인)에게 IP 침해에 가세하지 말 것을 요하며 중간 금지명령(Interlocutory injunction)<sup>59)</sup>조치를 할 수 있도록 하고 있음
- 이 조치는 침해가 상업적 목적으로 이루어졌거나 소유권자에게 상당한 손해를 입힌 경우에 적용되며, 이는 Directive on Copyright and Related Rights in the Information Society(2001/29/EC)의 제8조(3)에 규정된 침해금지명령과 배치되는 것은 아님

59) 이는 사건의 재판에 앞서 미리 침해금지명령을 하는 것을 말한다

## IV. 해외 외식업체의 IP 활용 사례 조사 및 분석

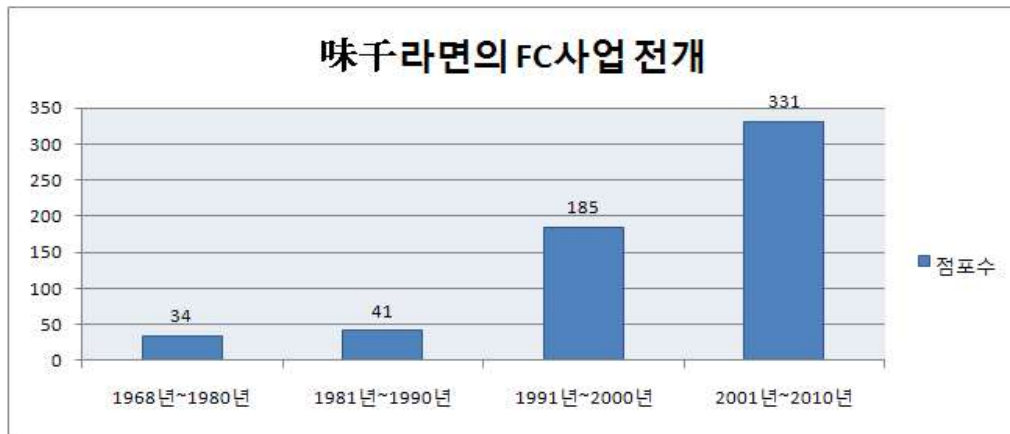
### 1. 일본 아지센(味千)라면

#### ○ 아지센(味千)라면의 FC(Franchise)사업 전개 개요

- 큐슈 쿠마모토에서 태어난 중소기업 「味千라면」이 세계 591 점포로 넓게 펼쳐나감(2010년 5월말 현재 종업원 73명, 자본금 10억원)
- 1994년에 해외 진출의 1호점을 대만에 오픈시켜, 1995년에는 중국의 북경에 1호점을 출점, 1996년에는 홍콩에 1호점을 출점. 홍콩에서의 대성공을 계기로, 1997년에 싱가포르에 FC 출점해, 그 후, 뉴욕, 타이, 인도네시아, 로스앤젤레스, 멜버른, 토론토, 시드니, 쿠알라룸푸르, 샌프란시스코 등에 FC 출점하고 있음. 2009년 12월에는 한국에도 1호점을 출점
- 해외에서는 지역 마다 파트너 기업이 존재하는 것이 원칙이며, 파트너가 직영점으로서 관리. 1년에 한 번, 세계의 파트너 기업이 일당(한 장소/한 건물)에 모여, 서로 정보교환이나 점포 운영의 노하우 공유를 실시함



【그림118】 세계로 확장하는 아지센(味千)라면



**【그림119】 아지센(味千)라면 FC사업 실적 현황**

- 해외 시장(판로)개척을 성공으로 이끈 노하우 및 비결
  - 현지 지역마다 믿을만한 파트너 기업이 존재
  - 파트너로부터의 움직임(제안)에 의해 출점한다고 하는 원칙과 입장
  - 대중 층이나 패밀리 층을 목표로 가격·메뉴를 설정
  - “味千” 고유의 맛을 지킴 (본래 진짜 맛의 유지 및 고수)
  - 스프는 완전 블랙박스(Black Box, 비밀유지)화로 비밀유지
- “재팬(Japan) 브랜드”가 갖는 신뢰를 적극 활용
  - 아시아에서는, 일본에서 창출되어 잘 닦아져 온 디자인력이나 생산기술, 품질관리, 애프터서비스라고 하는 것이 “일본적인 것 만들기”의 신뢰 기초가 되고 있음
  - 그 때문에, 「Made in Japan」은 물론, 「Made by Japan」(일본 기업에 의해서 제조된 물건)에의 신뢰도를 살려서 일본류의 제품이나 서비스를 제공하는 것이 일본 중소기업의 아시아 시장 개척에서는 중요함
- 창의적인 “진짜” 지향으로 니치(Niche) 시장을 개척함
  - 아시아 등의 신흥국가에 대해서도, 대기업이나 로컬 기업과 경합하는 범용품 시장은 피하지 않으면 안됨
  - 시장의 잠재적 요구(Needs)를 적극적으로 찾아내어, 니치 시장을 공략하는 것이 포인트가 됨

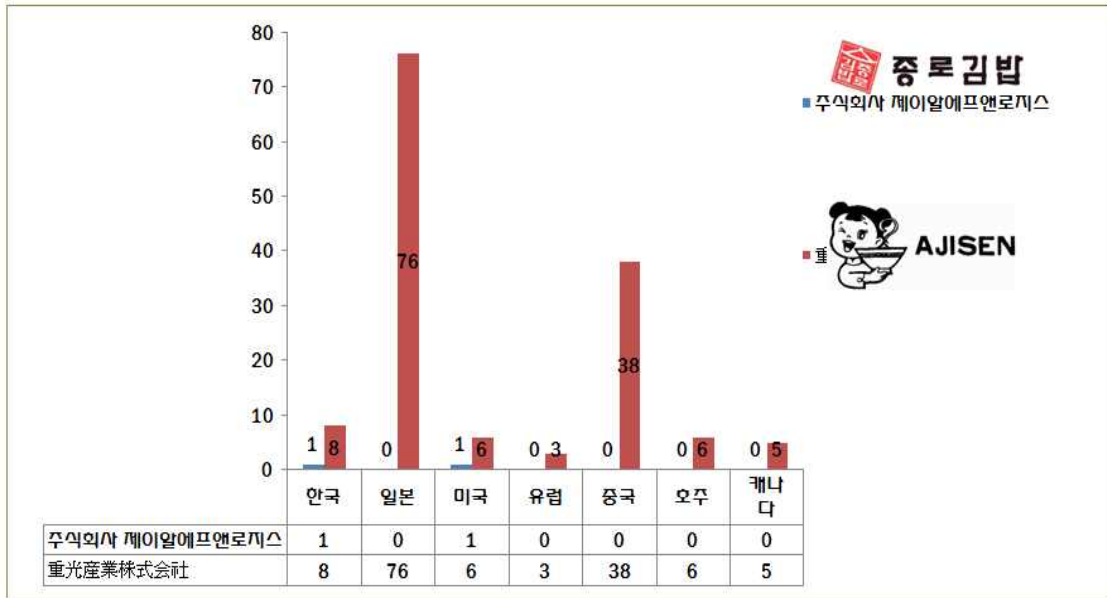
- 또한, 신흥국 시장에서도, 진짜 지향을 관철하는 것이 필요함
- 안이한 제조 및 서비스의 제공에 의한 현지시장 참가는, “재팬 브랜드”에 대한 소비자의 신뢰에 배치될 우려가 있음

### ○ 현지에 적합한 최적의 유통전략(프랜차이즈전략)선택

- 해외 현지에 진출하는 여러 가지 전략과 방법 중에서 음식산업에 적합한 프랜차이즈 방식을 선택하였고 이러한 프랜차이즈 방식도 현지의 사정을 가장 잘 알고 능력과 신뢰를 갖춘 현지 파트너를 적절히 잘 선택함으로써 현지 진출에 따르는 리스크를 회피하였음
- 특히, 중국 및 아시아 등 신흥국 시장에서의 판로개척의 성공 여부는, 시장을 확보하기 위한 치밀한 시장조사분석을 통한 유통 전략수립과 그것을 가능하게 하는 매니지먼트 체제를 제대로 구축할 수 있을 지에 걸쳐 있음
- 현지 특성을 충분히 감안한 타겟 고객 선정, 진출 지역 및 제공 서비스 선정, 서비스 제공, 관리 시스템 구축 및 운용 등 효율적인 현지 유통시스템의 구축을 확보할 필요가 있음

### ○ 무형지식재산에 의한 차별화 경쟁력을 적극 활용

- 프랜차이즈 방식 비즈니스모델의 핵심은 무형 지식재산인데, 음식(식자재 포함)의 제조, 가공, 요리, 보관, 제공 등에 관계되는 특허, 디자인, 상표, 노하우, 저작권 등이 두루(널리) 관계가 있음
- 동사(아지센)는 특허, 상호 및 상표, 저작권(레시피, 매뉴얼 등) 등 법적 권리는 법에 의한 보호를 철저히 받도록 함
- 한편, 노하우 및 영업비밀 등 법적 권리가 아닌 경우는 비밀유지관리 시스템 구축 및 마인드 함양 교육, 노하우의 블랙박스화 등에 의하여 경제적 가치가 오랫동안 유지되도록 관리하였음
- 특히 가맹점 상호 및 상표, 디자인 등에 대하여는 외관적으로 침해 및 모방이 쉬우므로, 현지의 전문변호사 등을 활용하여 철저히 사전 점검과 관리를 실시하였음
- 현지인의 입맛에 맞는 창의적이고 차별화된 음식과 서비스를 타인이 함부로 모방, 침해하지 못하도록 지식재산으로 관리, 활용 및 보호하는 것이 프랜차이즈 사업의 핵심 경쟁력임



【그림120】 아지센(味千)과 종로김밥의 IP 현황 비교<sup>60)</sup>

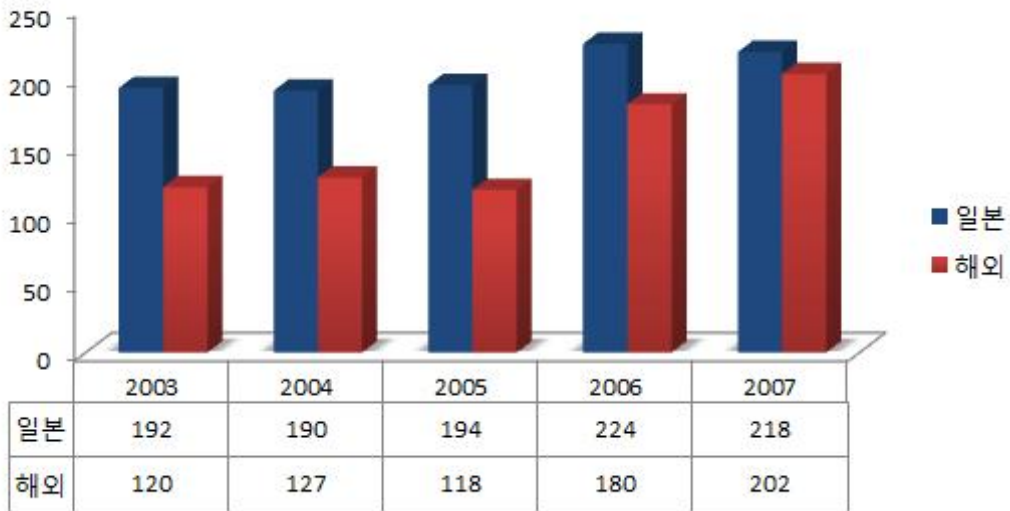
60) 주식회사 제이알에프엔로지스의 한국 상표권 현황은 출원 후 거절된 18건을 제외

## 2. 일본의 대표적인 식품기업 키코만(KIKKOMAN)

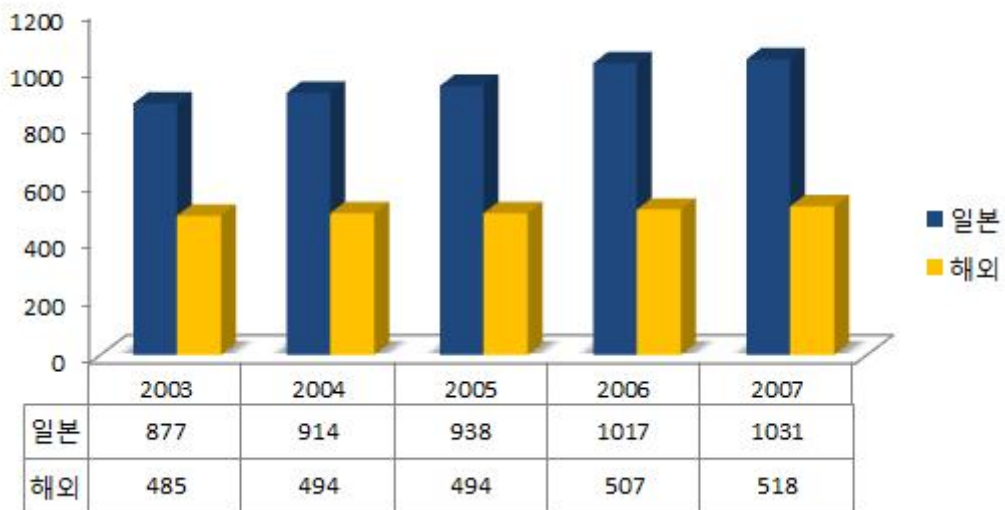
- 기업가치의 원천 및 사업지원의 핵심으로서의 지식재산 중요성 인식
  - 글로벌 비전 2020(중장기경영전략) 실천의 핵심 경영자원으로서 지식재산 지목
  - 연구개발력, 기술개발력, 브랜드 및 지식재산을 사업수행의 핵심요소로 인식
  - 핵심적인 기술요소(양조기술, 식품가공기술, 미생물이용기술, 발효개발기술, 식품개발기술, 건강 기능소재개발기술, 분리 및 정제기술, 식품안전기술, 식품위생처리기술 등)
  - 브랜드력 (건강, 장수에 좋은 안심과 신뢰의 상징으로서 국내외 유통 및 소비자들에게 각인(刻印)되도록 역사와 품질에 호소함)
  
- 3위1체 전략수립 및 실천
  - 사업전략, 연구개발전략 및 지식재산전략의 3 바퀴가 상호 이해와 협력을 바탕으로 유기적으로 연결됨
  - 지식재산부서는 본사 스텝부문에 위치하여 지식재산전략을 통할하고 추진하며, 각 연구부문에 지식재산담당자 배치함.
  - 국내외 대학, 기업 및 기관들과도 공동연구 및 협력 (싱가포르 국립대, 네덜란드 Food Valley 등과도 제휴)
  
- 지식재산의 효율적인 관리
  - 발명의 적극적인 권리 추진 및 기술유출방지 등 지식재산관리
  - 특허, 상표, 기술유출 및 모방 등 지식재산권 분쟁 예방 및 적극 대응
  - 직무발명제도의 활성화로 지식재산 보강
  - 지식재산 포트폴리오 육성 및 강화



○ 특허 및 상표의 출원동향 및 포트폴리오 현황



【그림121】 특허 (보유특허건수의 추이)





【그림122】 상표 (보유상표건수의 추이)

### 3. 전통식품 및 유전자원(인삼) 침해 사례

#### 3.1 국내 전통식품(김치)에 대한 침해 사례

○ 네슬레 사례

- 1980년초에 스위스 네슬레의 연구실에서는 양배추 소금절임 식품인 사우어 크라우트의 맛을 개선하기 위한 연구를 하던 중, 양배추를 1.0중량% 내지 4.5중량%염의 존재 하에서 발효시킬 때 닭고기의 가수분해 단백질을 첨가하면 발효된 야채에서 치킨풍미가 나는 것을 발견
- 네슬레사의 '야채 풍미 방법'의 발명은 미국, 일본 등 14개 출원국가에서 특허를 받아 이들 국가 내에서 독점적인 생산을 할 수 있게 되었는데, 유독 한국에서만은 특허 받는데 실패
- 한국의 배추김치 제조 시 젓갈류를 넣어 풍미를 좋게 하는 기술과 동일하거나 이로부터 이 분야 통상의 지식을 가진 자라면 김치 제조기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것이라는 이유로 거절 됨
- UN 산하 세계지식재산권기구(WIPO)는 전통음식에 대해 역사적 고증을 통해 과거로부터 전래되어 왔음을 증빙할 수 있는 체계적 정보를 제공할 경우 종주권과 배타권 권리를 인정함

	<p><b>United States Patent</b> [19]      [11] Patent Number: <b>4,490,396</b>  <b>Hsu et al.</b>      [45] Date of Patent: * Dec. 25, 1984</p> <p>[54] PREPARATION OF A FLAVORED SOLID VEGETABLE AND VEGETABLE JUICE UTILIZING HYDROLYSED PROTEIN</p> <p>[75] Inventors: Jau Y. Hsu; Elaine R. Wedral, both of Brookfield, Conn.; William J. Klinker, Blue Island, Ill.</p> <p>[73] Assignee: Societe d'Assistance Technique pour Produits Nestle S. A., Lausanne, Switzerland</p> <p>[*] Notice: The portion of the term of this patent subsequent to Sep. 8, 1999 has been disclaimed.</p> <p>[21] Appl. No.: 538,792  [22] Filed: Oct. 4, 1983</p> <p><b>Related U.S. Application Data</b></p> <p>[63] Continuation-in-part of Ser. No. 435,074, Oct. 18, 1982, Pat. No. 4,428,968.</p> <p>[51] Int. Cl.<sup>3</sup> ..... A23L 1/218  [52] U.S. Cl. .... 426/49; 426/8; 426/51; 426/650</p> <p>[58] Field of Search ..... 426/49, 51, 52, 8, 481, 426/533, 615, 650</p> <p>[56] <b>References Cited</b>  U.S. PATENT DOCUMENTS  3,840,674 10/1974 Mosher ..... 426/533  4,342,361 12/1980 Christ et al. .... 426/49</p> <p><b>OTHER PUBLICATIONS</b>  Desrosier, N. W. Elements of Food Technology; 1977 Avi Publ. Co. pp. 246-250.  Lopez, A., A Complete Course in Canning, 1970, The Canning Trade, Inc., pp. 241-246.</p> <p><i>Primary Examiner</i>—Robert Yoncoskie  <i>Assistant Examiner</i>—Marianne S. Minnick  <i>Attorney, Agent, or Firm</i>—Vogt &amp; O'Donnell</p> <p>[57] <b>ABSTRACT</b>  A process for the production of flavored vegetables which comprises fermenting a vegetable in the presence of a powdered hydrolysed protein wherein the total amount of salt present in the process is from 1.0% to 4.5% by weight based on the weight of the vegetable.</p> <p><b>3 Claims, No Drawings</b></p>
<p><b>Kimchi</b></p>  <p><b>sauerkraut</b></p>	

【그림123】 네슬레 사례

### 3.2 국내 유전자원의 상업화 사례

○ 파마톤社(스위스) - Ginsana(진사나), 파마톤

- 스위스 제약사 파마톤은 인삼의 사포닌 성분을 추출한 영양제를 생산하여 연간 30억 달러 이상의 매출을 올리고 있음







【그림124】 파마톤社 사례

### 3.3 국내 유전자원의 침해 사례

- 국내 재래종 라일락인 수수꽃다리는 미국으로 반출되어 미국 라일락 시장의 30%를 점유하고 있으며, 1980년대 말 전남 홍도에서 베리잉거가 채집해간 비비추는 잉거비비추라는 이름으로 미국 비비추협회에 신품종으로 등록되었음

구분	특허	특허권자	유전자원/ 전통지식	현 상태
Neem 나무	유럽특허(EP) 제436257호 미국특허(US) 제5503837호	미국 W.R. Grace	인도 천연약재	유럽특허 : 취소 (이의신청) 미국특허 : 유효
Basmati 벼	미국특허(US) 제5663484호	미국 Rice Tec.	동남아 재배품종	특허취소(일부항)
Turmeric	미국특허(US) 제5401504호	미국 미주리주립대 메디컬센터	인도 치료약재	특허취소(재심사)
Mali벼	미국특허(US) 제5859339호	미국 UC Davis	유전자Xa21 (말리벼에서 유래)	유전자원보상자금 설립으로 유전자원 제공자와의 이익공 유 추진

【표85】 국내 유전자원 침해 사례

구분	반출국가 및 시기	내용	사진
수수꽃다리 (털개회나무, 미스김 라일락)	미국 (1947년)	미국 라일락 시장의 30% 점 유, 1970년대부터 우리나라에 도 조경수로 수입	
비비추	미국 (1980년대 말)	미국 비비추협회에 신품종 등 록(잉거비비추)	
구상나무	유럽(1904년) 미국(1917년)	크리스마스트리로 각광	
노각나무	미국(1917년)	고급정원수로 상품화	

【표86】 국내 유전자원의 국제적 침해 사례

### 3.4 특허청, 전통식품 제조법 국제적 보호에 앞장

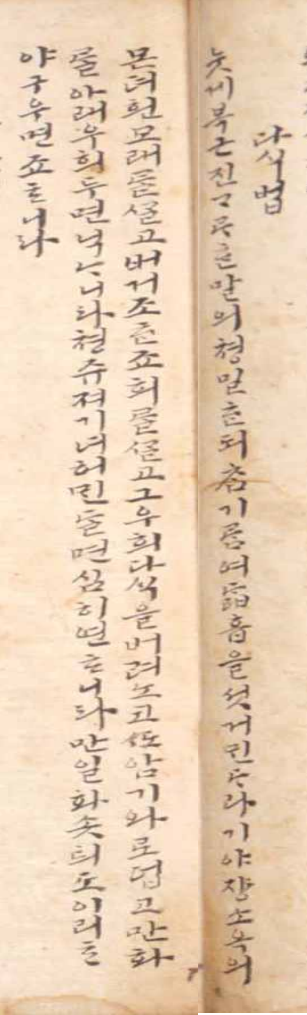
- 특허청은 우리 전통식품에 대한 해외 다국적기업의 특허침해를 예방하고, 국내 식품산업 발전 및 한식 세계화를 위해 전통식품 데이터베이스를 구축하고 있음
- 2011년 말까지 김치, 비빔밥, 식혜 등 3,000품목 이상의 전통식품 제조법에 대한 고증자료와 특허정보를 데이터베이스로 구축하여 우리 전통식품의 역사성과 우수성을 함께 입증할 예정임
- 우리 전통식품에 대한 해외 다국적기업의 특허권 취득과 재래종 유전자원에 대한 상업적 이용 사례(바이오 해적행위)는 20세기 초부터 최근까지 빈번하게 발생하고 있음
- 세계지식재산기구(WIPO)는 바이오 해적행위를 해결하기 위한 논의를 진행하였으며, 2003년에 각 국의 민간처방 등 전통지식을 특허심사에 필수적으로 활용하여 불법적인 특허권 취득을 방지하도록 결의하였음
- 이에 특허청은 동의보감 등 한의학 관련 전통지식을 중심으로 30여만 건의 전통지식 데이터베이스를 구축하여 세계지식재산기구(WIPO)에 제공하고 있으며, 한국전통지식포털을 통해 국내외 일반 사용자에게도 무료 검색서비스를 제공하고 있음.([www.koreantk.com](http://www.koreantk.com))
- 포털에서 제공하는 전통지식은 국제조약에 따라 특허심사 시에 필수적으로 검토하게 되므로, 외국인이 우리나라 전통지식에 대한 특허권을 취득하여 사업화하는 일은 없어질 것임
- 이번에 구축되는 전통식품 데이터베이스에는 김치, 비빔밥, 식혜, 고추장, 된장, 전통 주류, 떡, 한과류 등 대표적 전통식품의 제조법과 식재료가 포함된다. 그리고 각 식품별로 관련 특허, 국제특허분류(IPC), 고문헌 고증자료가 함께 구축되어 특허심사 및 연구개발에 활용할 수 있게 됨

- 또한 해외 특허청과 전통지식 데이터베이스의 상호이용을 추진하고 있으며, 국내 전통식품의 명칭도 외국에서 상표로 선점되는 일이 없도록 협력을 강화하고 있음
- 전통식품 데이터베이스가 구축되면 국제식품규격위원회(CODEX) 인증획득 및 한식 세계화에도 크게 기여할 것으로 예상된다. 김치는 일본의 기무치와 치열한 경쟁을 벌여 2001년에 인증을 획득한 바 있으나, 고문헌 자료가 구축이 되면 우리 전통식품의 역사성이 자동적으로 입증될 것임
- 특허청은 ‘향후 무형문화재, 재래종 자생식물 등을 포함하여 국내 유전자원 및 전통지식에 대한 침해 행위를 예방할 수 있는 통합 데이터베이스를 구축하도록 적극 노력을 하겠다’며 우리 전통지식 보호를 위한 장기 계획도 밝혔음



【그림 125】 한국전통지식포털(www.koreantk.com)



식품	문헌명	시기	원문	내용	이미지
다식법	음식디 미방	1670년경 (안동장씨)	늦게 볶근 진꺠 흔 말의 청밀 흔 되 참기름 여덟 홑을 씻거 린드라 기야장 소옥의 몬더 흰 모래를 싣고 버거 조흔 죠희를 싣고 그 우희 다식을 버려 노코 쏘 암기와로 덮고 만화를 아래 우희 두면 닉느니라. 청주 저기 녀허 린돌면 심히 연느니라. 만일 화숯티도 이리 허야 구우면 죠느니라.	늦게 볶은 밀가루 한 말에 꿀 한 되, 참기름 여덟 홑을 섞어 만들어, 수키와 속에다가 흰 모래를 먼저 깔고 그 다음에 깨끗한 종이를 깔아라. 그 위에 다식을 벌여 놓고, 또 암기와로 덮어 약한 불을 (기왓장의) 아래위에 (놓아) 두면 익는다.  청주(淸酒)를 조금(=약간) 넣어 만들면 아주 연해진다. 만일 화술에도 이렇게 하여 구우면 좋다.	

【표87】 전통식품 고문헌 고증자료 데이터베이스 구축(예시)61)

61) 출처 ; 특허청 정책속보, 2011.06.17

## 4. 중국인의 ‘일본 지명·전통상품 브랜드’ 상표권 선점 사례

### 4.1 일본 ‘사누키우동’의 중국 상표권 습격 사례

- 2011년 7월19일 일본 동남부 가가와(香川)현청에서는 직원들이 박수를 치고 환호하는 일이 벌어졌으며, 이는 우리나라 특허청에 해당하는 중국 상표국이 보낸 서신 때문이었음
  - 한 중국인이 2006년 상표등록을 출원했던 ‘사누키우동(讃岐烏冬)’에 대해 등록을 거절한다는 내용의 통보문이었음
  - 통보문에는 “사누키(讃岐)는 일본의 옛 지명이며, 우동(烏冬)은 밀가루를 원료로 하는 일본의 면이다. 따라서 사누키 지역(지금의 가가와현)이 이를 지역 특산품이라고 지적한 내용은 타당하다. 음식점 등의 상호로 등록할 경우 오해를 유발할 수 있다”고 적혀 있었음
  - 사누키는 가가와현의 옛 지명으로, 지역 특산품인 밀로 만든 사누키우동으로 더욱 유명함



**중·일 상표권 분쟁 사례**

▶사누키우동(가가와현·우동)

- 2006년 중국인이 ‘讃岐烏冬’으로 상표 등록 출원
- 2009년 5월 가가와현과 사누키우동 업계가 중국 상표국에 이의 제기
- 2010년 6월 가가와현 대표단이 중국 상표국 방문
- 2011년 7월 19일 중국 당국이 상표 등록 거부

---

▶아리타야키(사가현·도자기)

- 2004년 중국인이 상표국에 도자기 ‘有田焼’로 상표 등록
- 2010년 일본, ‘CERAMICS ARITA JAPAN’ 같은 영문표기와 ‘일본 아리타산’이라는 산지를 표시하는 방안 검토

---

▶야마나시 가쓰누마(야마나시현·와인)

- 2006년 중국인이 알코올음료로 ‘山梨勝沼’ 상표등록 출원
- 2009년 야마나시현과 와인주조 조합이 중국 당국에 이의 제기
- 2011년 6월 30일 중국 당국이 상표 등록 거부

사누키우동

【그림126】 중·일 상표권 분쟁 사례



- 일본 특산물인 사누키우동이라는 이름의 상표가 중국에서 등록이 거절된 것에 왜 해당 지자체 직원들이 이렇게 열광하는 것일까
  - 이는 사누키우동은 물론 일본 고유의 여러 브랜드가 중국에서 중국인에 의해 상표등록이 돼 정작 일본인이 쓰지 못하는 황당한 일이 계속 벌어져 왔기 때문임
  - 지식재산권의 하나인 해외 상표등록에 무관심했기 때문에 생긴 웃지 못할 사건임
- 첫 발단은 2006년 무렵 대만에서 ‘사누키우동’ 간판을 내걸고 장사를 하던 일본인 남성이 대만 기업으로부터 상호 사용중지에 관한 내용증명을 받게 된 것이었음
  - 이 대만 기업은 1999년 한자(讚岐)·히라가나(さぬき)·가타카나(サヌキ)·알파벳(SANUKI) 등 각종 표기로 자국에 상표등록을 마친 상태였으며, 일본 전통 상품을 대만인이 먼저 상표등록을 해버려 정작 일본인이 현지에서 제대로 쓰지 못하게 된 것임
- 이에 가까와현 당국은 중국에서라도 권리를 되찾기로 하고 행동에 나섰음
  - 2009년 5월 중국 상표국 홈페이지에 고시된 ‘讚岐烏冬’ 상표등록 신청사실을 확인하고, 사누키우동 업계와 함께 중국 측에 이의를 제기했음
  - 지난해 6월에는 가까와현 부지사와 업계 대표 등이 중국 상표국을 방문해 신청을 기각해줄 것을 요청했음
  - 중국에서 사누키우동의 상표등록이 취소된 것은 이런 지자체와 업계의 발 빠른 대응이 있었기에 가능했음
  - 가까와현 산업정책과의 나카야마 요헤이(中山洋平) 과장은 “비즈니스에서 상표는 하나의 재산이기 때문에 해외에서 우리 지역의 브랜드가 상표로 선정될 경우 지역산업에 막대한 영향을 미칠 수 있다”며 “일 정부는 물론 지자체가 적극적으로 대응하고 있고 이 문제에 관한 중국 당국의 인식도 크게 변하고 있다”고 설명했다

## 4.2 일본 '아리타야키' 도자기와 '아이모리' 사과에 중국 상표권 습격 사례

- 임진왜란 때 포로로 잡혀간 도공 이삼평이 발전시켜 일본 최고의 도자기로 평가받는 사가(佐賀)현의 '아리타야키(有田焼)'는 상하이 엑스포에 출품한 것을 계기로 중국에서 상표 등록을 하려고 했으나 중국인이 이미 선점한 뒤였음
  - 결국 알파벳으로 브랜드 이름을 쓴 뒤 한자로 일본산이라고 적는 수모를 겪었음
- 니가타(新潟)현의 '고시히카리'(쌀), 미야자키(宮崎)현의 '미야자키규'(쇠고기) 같은 농산품과 지역 특산품도 영어와 일본어·한자 모두 중국인에 의해 상표등록 출원 중이거나 등록이 완료된 상태임
  - 심지어 일본 수도인 도쿄(東京)라는 이름의 상표도 신청됐으나 널리 알려진 지명의 상표등록을 금지한 중국과 대만의 상표법에 따라 취하됐음
  - 일본무역진흥기구 와 특허청이 조사한 결과 지난해 말 현재 홋카이도(北海道)와 아키타(秋田)·후쿠시마(福島) 등 일본 지명 중 중국에 30개, 대만에 29개 지역명이 상표로 출원되거나 이미 등록됐음
- 행동으로 나서 상표를 되찾은 사례는 사누키우동 말고도 더 있으며, 사과 생산지로 유명한 아오모리(靑森)현이 소송을 제기한 지 5년 만에 중국에서 '아오모리 사과'의 상표를 되찾았음
  - 일본에서 가장 먼저 포도주를 만든 야마나시(山梨)현의 '가쓰누마(勝沼)'라는 지역명도 중국인이 상표등록 출원했으나 상표국에 의해 등록이 거부됐음
- 중국의 상표권은 한 번 취득하면 10년간 유효함
  - 이 때문에 정작 일본 기업들이 상표등록이 선점된 제품을 판매하려면 'X X산' 같은 식으로 이름을 바꿔야 하는 상황임
  - 재판 등을 통해 이름을 되찾기 위해서는 중국 기업이나 개인이 악의로 상표를 선점했고, 등록 당시 중국에서 이미 상표의 지명도가 있었음을 입증해야 함

- 상표등록=상품명에 관한 독점적 권리를 법적으로 보장받기 위해 각국 정부에 등록출원하는 것. 상표등록의 출원은 원칙적으로 먼저 출원한 쪽에 등록이 허가됨. 중국의 경우 신청료는 한 상표당 1000위안(약 16만원). 정부가 지정하는 대리인을 통해 수속을 위임하는 비용이 별도로 든다. 등록 후 10년마다 갱신료(2000위안)를 내야 해당 상표에 대한 권리를 유지할 수 있음<sup>62)</sup>

---

62) 출처 ; 중앙일보, 2011.07.21.

## 5. 중국에서의 우리기업 지식재산권 침해사례

### 5.1 'A' 기업의 경우

- 'A' 기업은 2002년 중국에 진출하였다. 약 1,000만 달러를 투자하여 공장을 짓고 본격적으로 내수시장 개척과 함께 제3국으로 수출을 해서 제2의 성공을 중국에서 얻어 보려 하였음
  - 그런데 진입 초기부터 문제가 생겼다. 자신의 상호를 이미 먼저 중국에 진출한 다른 기업이(대만기업) 등록을 해 버린 것임
  - 누가 상호를 등록했는지를 알아내어 혹시라도 영업을 제대로 하고 있지 아니하면 상호를 적당한 가격에 넘겨 줄 수 없는지를 알아보았는데 너무도 터무니없는 가격을 상대방이 요구하여 결국 한국에서 쓰던 상호를 쓰지 못하고 중국에서는 전혀 다른 상호를 쓰게 된 것임
  - 상호를 전혀 다른 것으로 쓰게 되니 미국 등에 있는 바이어들에게 일일이 그 이유를 설명해야 하는 불편함은 이루 말할 수가 없었음
- 중국 법률상 “상호” 등록은 세계적으로 주지의 상호를 등록하거나 아니면 거래가 있었던 상대방의 상호를 악의적으로 등록한 경우에만 보호를 해 주지 않고 나머지는 다 받아 주고 있음. 거래가 있었던 상대방이라면 모를까 거래가 없었던 제3자가 한국 기업의 상호를 등록하여 자신의 상호로 사용하고 있는 경우에는 보호받는 것이 불가능함

### 5.2 'B' 기업의 경우

- 'B' 기업은 중국에 본격적으로 진출하기 전 중국에 현지 대리상을 두고 그에게 물건을 수출하였음
  - 물론 정식으로 변호사의 도움을 받아 계약서를 작성한 것은 아니었으며, 서로 믿고 그냥 일을 하기로 했던 것임

- 수출은 잘 되었고 대리상도 소비자들의 폭발적인 반응으로 인해 백화점에 매장을 몇 개씩 늘려 나갔음
  - 그런데 문제가 생겼는데, 대리상이 수출 물건의 “상표”를 자신의 명의로 상표 등록을 해 버린 것임
  - 그리고 나서는 자신이 그 상표와 유사한 형태로 새로운 상표도 만들어 신 상품을 LAUNCHING까지 시킨 것임
  - 화가 난 ‘B’ 기업은 물건을 수출하는 것을 중단하였고 길고도 지루한 소송을 통해 대리상이 등록한 상표를 결국에는 회수하였음
  - 다만 그동안 수출을 못하였으니 그 만큼의 막대한 손해를 보게 된 것임
- 중국에서는 상표의 경우도 상호와 마찬가지로 세계 주지의 상표이거나 거래 상대방의 상표를 악의적으로 등록한 경우에는 보호를 해 주지 않음
- 이 경우는 거래 상대방의 상표를 악의적으로 등록한 경우에 해당하는데, “악의적”이라는 것을 입증하는 데 많은 시간과 비용을 소비하였음은 물론임

### 5.3 ‘C’ 기업의 경우

- ‘C’ 기업의 경우 한국에서는 동 업종 선두를 달리는 기업이다. 중국에 물건을 내다 팔든지 아니면 직접 현지 투자를 하여 공장을 세우려고 계획을 세우고 있었음
- 그런데 이 회사의 경쟁력이라고 할 수 있는 “디자인”을 어떤 중국 기업이 그대로 베껴서 ‘C’ 기업이 중국에 진출하기도 전에 시장에 상당량 유포가 된 것임
  - 중국 기업이 유포한 가격은 ‘C’ 기업이 정상적으로 판매하는 가격의 1/3도 되지 않는 가격이었음
  - 디자인 개발에 들어가는 막대한 비용을 지불하지 않았으니 위와 같은 가격으로 시장에 물건을 내 놓는 것도 무리는 아닐 것임
  - ‘C’ 기업은 이를 저지해 보려 다각도로 알아보았지만 결국 중국 진출을 포기하는 쪽으로 입장을 정리하고 말았음

- 중국에서 “디자인”을 보호받으려면 반드시 “등록”을 해야만 함
  - 세계 주지의 디자인이 아닌 한(예를 들어 샤넬, 구찌, 프라다, 페라가모 등은 다 자신만의 독특한 디자인을 중국에서도 등록해 놓았음) 등록하지 아니하면 보호를 받지 못하며, 디자인 보호는 사실 중국에서 가장 취약한 부분임

## 5.4 ‘D’ 기업의 경우

- ‘D’ 기업은 오랜 기술의 축적으로 새로운 기술을 개발하여 이를 어느 나라에 출원할까를 고민하였고, 어차피 한국에서는 앞으로 사업성이 떨어지고 미국이나 유럽 쪽에서 사업을 할 예정도 아니고 하니 본격적인 사업을 할 중국에서 특허를 먼저 출원하고 나서 특허가 나오고 나면 한국이나 일본, 미국, 유럽 등에서 천천히 특허를 출원하기로 하였음
  - 소개를 받아 모 특허전문 중국 변호사 사무소를 찾아 특허출원과 관련된 일체의 업무를 위임하게 되었는데 시간이 아무리 지나도 특허가 나오질 않는 것이었음
  - 이상하게 생각한 나머지 변호사 사무소를 찾아 갔는데 원래 특허는 신청하고 나면 1년 이상 기다려야 하니까 기다리라는 말만 하였음
  - 그런데 1년이 훨씬 지나도 특허가 나올 기미가 보이지 않자 이상하게 생각한 나머지 다른 변호사 사무소를 통해 알아보니 ‘D’ 기업의 명의를 아닌 중국 기업 명의로 특허가 얼마 전에 이미 나왔다는 것임
  - 사정을 자세히 알아보니, 일을 맡게 된 담당 중국 변호사는 이 특허가 돈이 될 거라는 생각이 들어서 자신이 알고 있는 동종업계 중국 기업에 이것을 돈을 받고 팔아 버린 후 중국 기업이 자료를 받아서 특허출원을 하게 된 것임
- 중국에서 법적인 일을 위탁할 경우에는 반드시 이름 있는 기관, 신뢰할 수 있는 사람(변호사, 회계사, 변리사 등등)에게 소개받아 일을 맡겨야 함
  - 이름만 사무소 소속으로 해 놓고 개인 장사를 하는 변호사, 회계사, 변리사들이 너무 많으니 이에 주의해야 함

## 5.5 'E' 기업의 경우

- 'E' 기업은 동종업계 최고 수준의 기술을 자랑하는 한국 기업임. IMF 때 구조조정을 하느라 많은 사람을 정리했고 그 이후로도 상시 구조조정 체제하에서 많은 사람을 정리하였는데, 동종업계 중국 기업에서 위 사람들을 고용하여 'E' 기업의 기술력을 따라잡기 시작했음
  - 처음에 구조조정을 당한 사람들은 그러지 않았지만 시간이 지나면서 새로 구조 조정되어 나오는 사람들은 하나 둘씩 회사에서 현재 개발 중인 신기술에 대한 정보를 직, 간접적으로 취득해 나와서는 자신의 예전 동료들이 근무하고 있는 중국 기업으로 입사를 한 것임(사람의 머릿속에 있는 것을 다 잊어버리게 하고 퇴사하게끔 할 수는 없는 노릇이라서 기술 유출을 근본적으로 막기는 참으로 어려움)
  - 이와 같은 일이 몇 년 지속되면서 중국 기업은 아주 근소한 차이로 기술력에서 E 기업을 따라 가게 된 것임
- 구조조정 등으로 직장을 잃은 고급 기술자들은 갈 데가 없는 경우가 종종 있으며, 동종업계의 대기업에서 뽑아줄 리도 만무하고 중소기업에는 적용이 안 되어서 취직을 못하는 것임
  - 이러한 사람들을 노리는 중국 기업들이 굉장히 많으며, 기업이나 정부 차원에서도 적절한 대응책을 마련하여야 할 것으로 보임

## 6. 타이완 용허또우장(Yonho,永和豆漿)의 중국 상표권 분쟁 사례

### 6.1 용허또우장 프랜차이즈 지식재산(브랜드) 경영 및 국제화 전략

- 용허또우장<sup>63)</sup>의 대표 린빙성(林炳生)씨는 1985년 당시 경영난을 겪고 있던 용허또우장의 또우장공장 및 해당상표를 60만 타이완달러에 인수했음
  - 그때부터 半手工, 半機械化방식으로 또우장을 캔으로 제조해 판매하기 시작했고, 이듬해인 1986년에 정식으로 타이완홍기식품유한공사(臺灣弘奇食品有限公司)를 설립했음
  - 중국의 개혁개방 이후 현지의 저가노동력을 확보하려는 타이완제조업체들의 선전(深圳), 둥관(東莞), 광저우(廣州), 샤먼(廈門), 상하이등 연안도시로의 진출이 서서히 러시를 이루고 있었으며, 중국공장에서 근무하는 타이완 파견 인력이 점차 증가하고, 타이완 무역상인 또한 급증하는 현상을 목도한 린빙성, 린젠송 형제는 사업 기회를 보다 마침내 1995년 중국에 용허또우장 상표를 등록함으로써 중국의 내수시장 공략을 위한 첫발을 내디뎠음
  - 1999년 린젠송은 용허허수아비(永和稻草人) 頭狀과 허수아비(稻草人)形象의 2개 상표를 취득하였고, 같은해 용허또우장 상하이 직영 1호점을 개점하는 한편, 상하이홍기식품유한회사(上海弘奇食品有限公司)를 설립하여 중국지역 용허또우장의 프랜차이즈 가맹본부로 삼았으며, 2003년 푸드 공급 및 물류시스템센터를 설립했으며, 2004년 가무스(佳木斯)두유공장 및 천진 용허 발전유한공사(天津永和發展有限公司)와 난통 용허 국제발전유한공사(南通永和國際發展有限公司)를 설립하여 또우장 계열의 음료를 대량생산하기 시작했다. 그리고 같은 해 Yonho 및 도안을 상표등록 했음
  - 아울러 1996년부터 해외시장을 개척하기 시작하여 미국과 캐나다, 필리핀 등지에 진출했고, 1998년에 일본시장에 진출하는가 하면 2000년에는 홍콩과 태국 및 싱가포르에서 동일 제품을 판매하기에 이르렀음
  - 나아가 2001년 미국령 사모아(Samoya)에 투자하여 용허 국제발전유한공사(永和國際發展有限公司)를 설립하여 용허또우장의 국제본부로 삼았음

63) 용허의 한자 표기는 永和 이며, 또우장(豆漿, 콩물)은 중국인의 전형적인 아침 식사로 생콩을 갈아 물처럼 걸러내어 만든 음료이다. 용허또우장은 또우장류, 간식류, 식사류, 면류등 여러 메뉴를 판매하고 있으며, 직영 점수만 2,000여곳이다.



- 용허또우장은 1999년 상하이에서의 창업 초기에 사업발전의 핵심과제로 브랜드 경영을 확정했고, 이를 토대로 체계적인 기업문화를 확립했으며, 용허또우장은 자사 제품을 일시적으로 유행하는 식품이 아닌 온 가족이 평생 즐길 수 있는 건강식품으로 정착시키고자 했음
  - 또한 또우장이 중국 본토인의 음식이지만 여기에 타이완의 맛을 가미함으로써 익숙하면서도 본토의 그것과는 다른 독특한 맛을 현지인에게 제공했음
  - 이로써 兩岸 즉, 중국과 타이완이 또우장이라는 음식을 매개로 정치이념을 뛰어넘는 상호 간의 情을 나눈다는 의미를 부여했으며, 이를 통해 전통의 맛을 살리고, 건강한 음식을 공급하며, 최선의 서비스를 제공한다는 용허또우장의 기업이념을 성취한 것임
- 오늘날 스타벅스가 명품 커피의 대명사로 인식되고, 하겐다스가 명품 아이스크림의 대표로 인정받는 것처럼, 용허또우장은 20여년에 걸친 노력의 결과 13억 중국인과 2,300만 타이완인, 그리고 3,000만이 넘는 전 세계 화교의 마음속에 이미 명품 또우장의 대명사로 자리 잡았음
- 용허또우장의 본사는 상하이에 있지만 국제경영본사는 미국령 사모아(American Samoa)군도에 위치해있으며, 용허또우장은 타이완과 중국 지역 외에도 협력사를 통한 국제적 판매 네트워크를 구축하고 있음
  - 현재 용허또우장의 제품은 북미와 남미, 아시아 등 20여 개국에서 판매되고 있음
- 1982년 그는 타이완에 용허(永和) 라는 이름의 또우장류 제품으로 상표등록을 마쳤고, 같은 해 홍기식품유한공사(弘奇食品有限公司)를 설립하면서 플라스틱 용기 및 알루미늄 캔 등으로 다양하게 포장한 용허 또우장을 자동화방식으로 대량 생산하기 시작했으며, 半자동화 방식에서 全자동화 생산으로 전환하면서 생산량 또한 나날이 증가했고, 오래지 않아 용허또우장은 매일 아침 이른 시간에 각 매장 및 학교, 마트와 편의점 등에 배달되기 시작했고 이와 함께 용허또우장의 이름 또한 널리 알려지게 되었음
- 린빙성은 사업 확장에 대한 열정으로 국제시장에 눈길을 돌려 일본과 미국, 캐나다 및 홍콩과 싱가포르, 말레이시아와 필리핀, 태국 등 20여개 국가와 각 지역의 華僑상권에 진출했으며, 최근까지 홍기(弘奇)회사의 용허또우장 체인점은 중국대륙에서만 250여개가 운영되고 있고, 북미와 남미, 아시아 등

20여 개국에 또우장 캔음료가 판매되고 있음

- 용허 국제발전유한회사를 사업발전 본부로 두고, 상하이 흥기식품 유한공사와 천진 용허발전유한공사를 중심으로 운영되는 용허또우장은 자국 내에 중화전통미식을 되살릴 뿐 아니라 이를 세계적인 유명브랜드로 성장시키고자 하는 브랜드 경영을 추구하고 있음



### 【그림127】 용허또우장 상표

- 중국 대륙의 신흥내수시장의 무한한 잠재력을 감지한 린빙성 사장은 타이완을 중심으로 운영하던 사업을 중국으로 이전하기 위한 계획을 하나 둘 진행해 나갔음
- 이를 위해 우선 1995년 중국 공상관리총국 상표국에 용허 및 허수아비 로고를 등록했음
- 그러나 중국시장 조사 후 당시의 투자는 시기상조라고 판단해 기왕에 등록했던 상표권을 타이완의 기업인 취야오휘(邱耀輝)에게 임대했으며, 이로써 당시 타이완의 흥기식품 유한공사의 중국 진출은 잠정 유보되었고, 대신 취야호위 사장이 용허또우장 상표를 통한 중식 프랜차이즈 사업을 시작하게 되었음
- 1999년 취야오휘 사장과의 용허 상표 사용권 계약이 만료되자 린빙성 사장은 용허상표권을 반환 받은 후 상하이에서 직영점을 오픈하여 영업을 시작하였고, 다음해 2000년 9월 린빙성 사장은 상하이에 흥기식품유한공사를 설립하고 상하이를 중국총괄본부로 삼아 대대적으로 용허또우장 가맹점을 모집함으로써 프랜차이즈 사업을 본격적으로 전개해나갔음
- 현재까지 용허는 중국공상관리국에 총 4개의 또우장류 상품의 상표등록을 마쳤고, 이밖에 등록신청 중인 상표도 있으며, 용허는 양안의 세 지역(중국과 타이완 및 홍콩)에서 등록을 마친 상표 가운데 하나임



【그림128】 중국 용허또우장의 점포 모습

## 6.2 유사 용허또우장의 상표권침해에 대한 상표권 수호

- 용허또우장의 이름이 널리 알려지자, 시장에는 용허와 유사한 상표들이 대거 등장하기 시작했음
  - 중국국가상표법과 기업등록 관리방법(企業登錄管理方法)의 관리 규정상 상표와 기업명에 대한 심사가 엄격하지 않은 점을 이용해 또우장을 판매하는 많은 기업들이 일제히 용허와 유사한 상표를 등록했음
  - 상하이 지역만 하더라도 따용허(大永和), 신용허(新永和), 시넨라이용허(喜年來永和), 지지샤오전용허(集集小镇永和)등 여러 형태로 용허를 모방한 유사 점포들이 영업 중이며, 베이징과 천진 일대에도 따청용허(大成永和), 스하이용허(四海永和)등 유사 상표를 내건 점포들이 도처에 널려있으며, 이밖의 지역에서도 친친용허(親親永和), 용허썬지(永和興記), 탕용허(唐永和), 보스용허(博士永和) 등이 공상관리국에 상표 등록을 신청했음
  - 이외에 용허에서 이의를 제기해 등록에 실패한 상표로는 용허텐샤(永和天下), 용허스자(永和世家), 용허찬치(永和傳奇) 등이 있으며, 이에 버금가는 유사 상표가 그 종류를 헤아릴 수 없을 만치 다양함

○ 상표권 보호를 위한 법적 공방

- 상표와 브랜드는 해당 기업의 무형자산(無形資産)이자 지속적인 경영을 위한 핵심요소이며, 각종 유사상표의 범람 및 상표권 침해 행위는 기업의 이미지와 브랜드 인지도에 심각한 해악을 가함으로써 해당 기업의 정상적인 영업과 장기적 발전에 커다란 장애가 됨
- 린빙성 사장은 프렌차이즈 사업을 확장하고, 유사 永和 또우장 프렌차이즈로 인한 피해를 최소화하기 위해 우선 상표등록 작업에 착수했으며, 이를 위해 상표권 침해 방지를 위한 보호체계를 구축함과 동시에 중국 각지의 유사 상표를 내건 업체를 상대로 해당 지방법원에 이의(異議)신청 및 유사 상표 철회를 요구했음
- 2000년부터 2006년에까지 용허국제발전유한공사는 약 40개가량의 용허 관련 상표를 상대로 중국공상관리국 상표국에 이의를 신청했고, 유사 용허 또우장 점포에 대해서는 법정절차를 진행하기에 앞서 용허또우장 프렌차이즈 가맹을 권유한 후, 이를 받아들인 일부 업체는 용허또우장 가맹점으로 편입시켰음
- 반면 책임을 회피하는 업체는 현지 공상관리국에 신고한 후 정부가 처리하도록 하는 한편, 일부 업체에 대해서는 법정 소송을 진행했으며, 이러한 수고는 합당한 성과로 이어졌음
- 특히 산둥성의 현지 공상국에서 수십 건의 가짜 용허 또우장을 단속함으로써 이들 점포를 용허또우장의 가맹점으로 편입할 수 있었음



【그림129】 중국 유사 용허또우장의 또우장 프렌차이즈업체

### 6.3 상표권 분쟁이 가져온 교훈

- 상하이 흥기식품유한공사는 상표권 수호를 위해 많은 업체들과 법정 분쟁을 치러야 했으며, 이는 사자가 늑대무리에 맞서 싸운 것에 비유해도 과언이 아님
  - 특히 옹허도우장과 비슷한 규모의 업체로서 또 다른 사자로 불릴 만한 옹허따왕<sup>64)</sup>과의 분쟁은 어느 유사업체와 달리 어려운 과정을 거쳐야했으며, 90년대 중반에 시작된 두 업체 간의 분쟁은 현재까지도 치열하게 진행되고 있음
  - 옹허도우장 상표를 소유한 린빙성 사장은 중국 상표국에 수차례 옹허따왕의 상표등록을 취소해 줄 것을 청원했으며, 아울러 다양한 수단을 동원해 옹허따왕의 상표를 철회시키려 했으나 옹허따왕 식품유한공사 또한 정부 산하 상표국에 옹허 브랜드에 대한 이의를 신청함으로써 두 업체 간의 분쟁은 법정 공방으로 치닫게 되었음
  - 중국유명상표 등록은 두 기업의 사운을 건 일대 사업이었으며, 양자 가운데 어느 한 기업이 중국유명상표로 등록되면 다른 일방은 옹허 라는 상표 자체를 사용할 수 없기 때문임
  - 중국유명상표에 등록되기 위해서는 우선 해당 브랜드의 유명도가 월등히 높아야 함<sup>65)</sup>
  - 그러나 1995년에 상표권을 등록한 옹허도우장이든, 1998년에 등록한 옹허따왕이든 어느 쪽도 당시에는 유명 브랜드가 아니었으므로 법정은 어느 편의 손도 들어줄 수 없는 상황임
  - 단지 옹허도우장이 옹허따왕 보다 3년 앞서 상표권등록을 했다는 사실이 다소 유리하게 작용하지만, 이것만으로 옹허따왕의 상표권 행사를 막기는 역부족임

64) 옹허따왕(永和大王) 은 1996년 미국계 화교상인 린씨엔여우(林獻猷)가 중국 상하이에서 인쇄사업 실패 후 벌인 시장조사 중에 조식 관련 틈새시장 개척의 아이디어를 얻은 후 이를 발전시켜 창업한 패스트푸드 프렌차이즈 업체이다. 옹허따왕 은 맥도날드에 못지않은 깨끗한 매장을 선보이고 24시간 배달서비스를 실시하며, 또 우장을 비롯한 다양한 중식스타일의 메뉴를 개발하는 등 다양한 고객 서비스를 제공하여 중국에서 옹허도우장에 버금가는 명성과 규모를 자랑하는 브랜드로 성장했다. 2006년 린씨엔여우는 중국에 진출한 필리핀계 줄러비(Julebee)그룹에게 5,000만 달러에 옹허따왕 을 전격 매각했다. 이후 줄러비그룹은 막대한 자금력을 바탕으로 대대적인 TV광고 등의 공격적인 마케팅을 벌여 현재 옹허따왕 을 옹허도우장을 가장 위협하는 강력한 경쟁사로 성장시켰다.

65) 옹허도우장은 2005년 10월경 中國工商總局으로부터 중국유명상표 「中國馳名商標」 획득하였다. 「中國馳名商標」 획득심사기준은 기업의 1년 매출액, 광고량, 납세액, 시장분포, 그리고 신청기업은 반드시 지방기업소재지에서 市급의 지명브랜드(知名品牌), 省급의 저명브랜드(著名品牌) 획득 후, 비로서 중앙정부 國家급의 「中國馳名商標」 신청자격이 주어진다.

- 무엇보다 용허따왕은 이미 국가상표국에 허가를 받아 등록이 되어있는 상태이며, 용허따왕 측에서 자발적으로 상표등록을 취소할 리도 없기 때문임
  - 또한 1998년 용허따왕이 상표등록을 할 당시, 린빙성 사장은 법원에 이의 신청 내지는 상표등록 철회신청을 하지 않았다가 8,9년이 지난 지금에 와서야 용허따왕의 상표권 철회를 요청하는 데는 우리가 따르는 것임
  - 무엇보다 용허따왕은 1997년 공상관리국에 식품류 제42번로 등록한 반면 용허또우장은 식품류 제30번에 등록했으며, 등록된 식품류가 상이(相異)하므로 이를 상표권 침해로 보기 어렵고, 따라서 용허따왕의 상표권 철회에 대한 법적인 근거가 희박함
  - 다만 용허또우장이 등록된 제30번 식품류는 또우장과 요우타오 및 샤오빙과 같은 식품들로서 용허따왕이 제42번 식품류를 벗어나 또우장 위주의 메뉴를 판매한다면 이는 법적으로 용허또우장의 상표권에 대한 침해로 인정받을 수 있을 것임
- 이와 같이 용허또우장은 중국 시장 진출 시 중국 업체들의 상표 모방에 대해 전혀 예상하지 못했으며, 이는 중국의 지식재산권에 대한 인식이 희박한 것을 고려하지 못한 결과임
- 앞으로 중국으로의 진출을 도모하는 외식 프랜차이즈 업체는 이와 같은 문제를 미연에 방지하기 위해 다음과 같은 조치를 취해야 할 것임
  - 첫째, 중국 시장진출 초기에 반드시 중국 국가상표국에 자사상표 등록을 필한 후 자금 투입 등의 기타 준비를 하도록 하며(상표등록은 최소 1년 이상 소요됨), 이후 해당 상표가 유명해지면 반드시 ‘중국유명상표(中國馳名商標) 인정 및 보호규정’에 등록함으로써 기타 동종업체들의 유사상표 사용을 방지하도록 하여야 함
  - 둘째, 지명 혹은 음식명으로 상표를 등록할 수 없음을 유념해야 함. 즉, 北京이나 上海, 烤鴨(오리구이) 또는 餃子(만두) 과 같은 고유명사로는 등록할 수 없으며, 또한 이미 널리 알려진 고유명사가 상표가 된 경우 상표권 침해는 성립되지 않음. 즉, 山東餃子 또는 天津包子 와 같은 고유명사를 사용할 경우 중국에서는 반드시 로고 또는 상징물(맥도날드의 M마크, KFC의 창업주 캐릭터)로 등록해야 하는 것임

## 7. 맥도날드의 상표분쟁 및 중국시장 진출 성공사례

### 7.1 미국 맥도날드사의 지식재산 경영

- 가치 혁신을 통해 기업이 부를 창조하는 예는 수없이 많지만 미국 햄버거 회사인 맥도날드를 들 수 있음
  - 맥도날드(Mcdonalds)는 1955년에 첫 특허를 내고 1991년 3월 22일 12,000번째 체인망을 개업했으며, 전 세계적으로 3만3천여 개의 점포에 170만명을 고용하여 4백억 달러의 매출을 올리는 세계 최고의 글로벌 외식업체 프랜차이즈 브랜드로 인정받고 있으며, 맥도날드의 상표가치만도 3백30억으로 추정되고 있음
  - 주요한 100여개 국가의 체인은 미국에서만 11만개 이상의 지점을 운영하고 있으므로, 미국인 2,250명당 1개의 Mcdonalds(맥도날드) 음식점이 있는 셈이며, 중국에서는 1990년 심천에 처음으로 매장을 열어 중국에 진출, 현재 70개 도시에 550여개의 매장을 운영하고 있음
  - 누구나 아는 기업인 맥도날드는 전 세계에 점포가 있고, 그 상표만 하더라도 부의 원천이며, 뿐만 아니라 맥도날드는 햄버거를 만들어 고객에게 제공하는 데만, 약 20,000 여개의 특허를 보유하고 있을 정도로 기업 가치 창출과 지식재산 경영에 열심인 회사임
  - 1954년에는 구멍이 5개 뚫린 햄버거를 만드는 기술에 대해서 특허를 따냈으며, 1956년에는 아이스크림과 스무디 같은 것을 메뉴에 추가했고, 1961년에는 햄버거 판매 10억 개를 돌파하여 미국에서 가장 많은 햄버거를 파는 체인이 되었음
  - 햄버거 업계의 공룡 맥도날드는 자사 이름에 대한 재산권을 철저히 수호하고 있으며, 리투아니아 수도 빌뉴스에 있는 레스토랑 맥스마일(McSmile), 뉴욕 소재 제과점 맥베이글(McBagel), 캘리포니아 주 커피 전문점 맥커피(McCoffee), 덴마크 실케보르 소재 소시지 상점 맥앨런(McAllan's)도 맥도날드로부터 경고 편지를 받은 바 있음
  - 맥도날드의 경계 어린 눈초리가 식음료 부문에 국한된 것은 아니며, 스위스의 인터넷 의료 서비스업체 맥웰니스(McWellness), 캐나다의 호텔 체인 맥슬립(McSleep), 오스트리아의 미장원 맥헤어(McHair)도 맥도날드로부터 자유로울 수 없었음

- 그리고 인력 유지를 위해 햄버거 대학을 만들고 이 대학을 거치지 않으면, 점장이 될 수 없도록 하고 있음

## 7.2 미국 맥도날드社, 중국 한이허社의 「W」 상표 소송제기

- 미국의 맥도날드가 중국 기업들의 유사상표 사용으로 골머리를 앓고 있음
  - 세계 최대의 외식업체인 맥도날드를 겨냥한 한 중국 회사가 맥도날드의 로고를 거꾸로 뒤집어 놓은 'W'자 모양의 로고를 국가상표국에 등록하자 맥도날드가 강력한 대응에 나섰다
  - 원더풀(중국표기는 완더푸)이라는 그럴듯한 상표와 로고를 개발한 한이허씨는 '맥도날드와 비슷한 제품을 맥도날드보다 20~30% 싸게 공급하겠다'는 입장을 밝혔는데 패스트푸드 사업에 관심 있는 투자가, 설비업체들의 반응도 나쁘지 않다고 전해지고 있음
  - 이에 대해 맥도날드는 '완더푸의 W자는 맥도날드의 M자와 아주 비슷하고 고객들이 혼동할 수 있어 맥도날드 상표의 약화와 영업 지장을 초래할 수 있다'며 중국 국가상표국에 6Kg 분량의 두툼한 반대 의견 신청서를 제출했음
  - 완더푸의 반발도 만만치 않으며, 완더푸는 W가 원더풀(Wonderful)의 이니셜로 발음과 모양으로 맥도날드의 M자와는 전혀 상관이 없을 뿐 아니라 소비자들이 혼동한다는 것도 일방적인 주장이라고 반박하고 있음
- 2011년 10월 18일, 미국 맥도날드社는 중국 한이허(韓頤和)社의 「W」 상표를 상표권 침해로 베이징(北京)시 중급인민법원에 소송을 제기함
  - 2001년 한이허社는 식당 등 서비스 항목에 「Wonderful」 및 붉은 바탕의 노란 W 도안을 상표로 등록함
- 2003년 맥도날드社는 상표국에 상표이의서를 제출하여 「W」 상표가 「W」 상표의 금색 아치 문 도형 「M」 상표와 유사한 상표로 소비자에게 혼란을 줄 수 있다고 주장하였고 이 이의신청은 기각됨
  - 이에 맥도날드社는 상표평가위원회에 상표 재심을 요청하였고 2010년 상표평가위원회는 「W」 상표에 대해서 식당, 커피숍, 각테일파티 서비스, 호텔, 주점, 다방 등의 항목에 대한 등록만을 취소하고 다른 항목에 대해서는 등록을 유지하기로 결정함



- 맥도날드社가 이번에 법원에 소송을 제기한 이유는 나머지 항목에 대해서도 취소할 것을 요구하는 소송임

○ 광둥(廣東)성 자오사오화(趙紹華) 변호사는 다음과 같이 언급함

- 중국은 상표의 분류등록 제도를 실시하고 있어 「W」 상표가 맥도날드社의 상표권을 침해하였다 하더라도 맥도날드社의 상표가 요식업에 한정되어 있다면 의류, 자동차 등의 분야에서 「W」 상표의 등록을 막을 수 없음<sup>66)</sup>



【그림130】 맥도날드와 한이허의 상표

- (ㄱ) 중국에서는 최근 10년 동안 맥도날드 외에도 KFC 등 세계적인 외식 업체들과의 상표권 분쟁이 수차례 발생했으며, 외국 거대기업뿐 아니라 우리나라의 유명기업 150여개사도 상표도용으로 피해를 보고 있음
- (ㄴ) 데이콤, 농심, 한국인삼공사(정관장) 등도 중국기업이 먼저 상표 등록하는 방법으로 상표권을 침해해 상표권 소송은 진행하였음
- (ㄷ) 주중 한국대사관 관계자는 ‘중국측이 WTO가입 이후 상표권 분쟁에 관심을 갖고 있으나 시장이 워낙 넓은데다 특허담당 공무원조차 없어 상표 도용에 대한 정확한 실태 파악도 어려운 실정’이라고 밝혔음

66) 출처 ; ip.people.com.cn, 2011.10.18.

### 7.3 맥도날드가 말레이시아의 상표분쟁에서 패소

- 세계 최대 음식점 체인업체인 맥도날드(McDonald's)가 말레이시아의 인도 음식 업체 '맥커리(McCurry)'와 8년간의 상표권 침해 분쟁에서 패소했음
  - 2009년 말레이시아 대법원은 맥커리가 상표명을 침해했다는 맥도날드의 주장이 적절하지 않다고 결정했으며, 맥커리가 '맥(Mc)'으로 시작하는 상표명을 사용하지만, 맥도날드와 관련 있는 것처럼 행세하지 않았다는 판단이었음
  - 맥커리의 소유주인 A.M.S.P 수피아는 "지난 8년간의 분쟁이 막을 내렸다"고 말했으며, 맥도날드 아시아 태평양·중동·아프리카 법인의 리암 레오리 대변인과 웅 사이 변호사는 "법원의 결정을 따르겠다"고 답했고, 추가적인 언급은 회피했음
  - 맥커리의 상표는 '말레이시안 치킨 커리'라는 단어와 함께 닭이 엄지 손가락을 들고 있는 형상이며, 지난 1999년에 점포를 연 맥커리는 커리를 비롯해 고기와 빵 등을 팔고 있음
  - 맥도날드는 앞서 지난 2004년에도 싱가포르의 퓨처엔터프라이즈가 '맥티(MacTea)'라는 상품을 판매할 때 상표권 침해 소송을 제기했다가 실패한 바 있음
  - 퓨처엔터프라이즈의 자문을 맡고 있는 리앤리의 텐 리 짐은 "캐나다 법원의 경우 (맥도날드 외에) 다른 기업이 커피 메뉴와 관련해 '맥빈(McBeans)'이라는 이름을 사용하는 것을 허용했다"며 "맥도날드가 상표권 분쟁에서 패소하는 유사한 사례가 꽤 있다"고 말했음
  - 그는 "상표권 침해가 명백하지 않은 이상, 덩치가 작은 기업들이 거대한 브랜드에 대항해 싸운다 하더라도 승산이 있다"고 덧붙였음
  - 그러나 맥도날드는 끈질기게 상표권 침해를 주장하면서 승소한 전례도 있으며, 퓨처엔터프라이즈와의 상표권 침해 소송에서 패하던 해에 맥도날드는 자사의 버거 메뉴인 '빅맥(Big Mac)'과 유사한 이름의 버거를 팔던 필리핀의 L.C. 빅맥(Big Mak) 버거가 이 메뉴를 팔지 못하게 하는데 성공, 16년만의 분쟁을 끝낸 바 있음<sup>67)</sup>

---

67) 출처 ; IPM, 2009.11.13.



【그림131】 맥도날드와 맥커리의 상표

## 7.4 맥도날드, 필리핀서 ‘빅맥’ 상표권 승소

- 미국의 패스트푸드 체인 맥도날드가 필리핀 대법원에서 16년에 걸친 소송 끝에 ‘빅맥’(Big Mac)의 상표권을 인정받았음
  - 필리핀 대법원은 2004년 8월 24일 1994년 항소법원이 필리핀의 빅맥버거사(L.C. Big Mak Burger)는 맥도날드의 상표권을 침해하지 않았다고 한 판결을 뒤집었음
  - 필리핀의 식품업체인 빅맥버거는 철자만 다른 '빅맥(Big Mak)'이라는 이름으로 햄버거를 팔아왔으며 이 명칭을 1988년 필리핀 특허청에 등록했음
  - 맥도날드사와 그 필리핀 판매권자인 맥조지 식품산업은 이 상표 등록이 맥도날드 고유의 '빅맥' 상표권을 침해했다며 1990년 하급법원에 제소했음
  - 맥도날드의 '빅맥' 상표는 미국에서는 1979년, 필리핀에서는 1985년 등록하였음
  - 하급법원은 맥도날드의 손을 들어 줘, L.C.빅맥은 상표 사용을 중지하고 맥도날드에 40만페소(7천165달러) 또는 1998~1991년 동안의 매출액 중 12%를 배상하라고 판결했음
  - L.C. 빅맥이 항소법원으로 가져간 이 사건은 1994년 뒤집어져 법원은 맥도날드가 L.C.빅맥에 입힌 손해 190만 페소를 배상하라고 명했음
  - 그러나 대법원은 L.C.빅맥이 이미 확립된 '빅맥'상표에 편승하기 위해 이를 채택했으며 햄버거 이름을 빅맥이라고 붙임으로써 상품을 알리기 위해 드는 광고비를 대폭 절약할 수 있었다고 판결했음
  - 대법원은 맥도날드사가 '빅맥(Big Mac)'상표로 소비자들이 '실질적인 혼란'을 느꼈는지는 입증하지 못했지만 이는 상표권 침해를 증명하는데 있어 부수적인 사실이라고 지적했음

- 대법원은 L.C.빅맥의 상품 포장에 대중을 속이기 위한 의도가 분명하게 나타나있기 때문에 회사는 불공정 거래에 책임이 있다고 덧붙였다

## 7.5 맥도날드의 중국에서 전략적 파트너 선택

- 맥도날드는 KFC와 함께 중국시장에서 급속히 성장한 외식체인으로 저가 패스트푸드의 이미지를 탈피, 양질의 외식으로 자리매김 하였음
- 1990년 중국에 진출한 맥도날드는 북경농업국, 중국축산협동조합 등과 합작사를 설립함으로써, 장기계약을 바탕으로 한 육류보급, 재료의 품질 보장 및 정부 관할 유통업체 알선 등의 혜택을 누림
  - 중국 입장에서는 생산성 향상을 위한 종자 개발, 선진기업의 재료선별 과정과 관리·유통시스템을 학습함으로써 농축산업의 세계화 기반을 마련하는 계기가 됨
- 지식재산권 문제에 있어서도 현지 파트너의 도움을 받는 것이 바람직 함
  - WTO 가입 후 중국정부는 단속을 심화하고 있으나 여전히 중국인과 중국기업들의 위법사례가 급증하고 있는데, 이는 외국기업이 소유하고 판매하는 지식재산이나 상품에 대한 인식 부족으로 침해사례가 다발하고 있음
  - 파트너 기업을 활용하여, 현지의 지식재산권 침해사례를 발굴하고 공동으로 대처해야 함
  - 지식재산권 침해는 중국 파트너기업에게도 치명적 영향을 주기 때문에 중국 정부도 해결에 도움을 주게 됨

### 중국 진출 조언에 빠지지 않는 관시 (關係: Guanxi)

관시란 넓은 의미로 「대인관계」를 뜻하며 사업적 측면에서는 주로 중국정부의 고위 관료와의 비공식적 개인적 관계를 의미함. 자국 업체를 우선하는 중국에서 외자계 기업은 관시를 통해서 사업과 관련된 정부관료의 생각, 정책과 규정의 변화 등을 주시하고 회사의 미래 방향을 설정할 수 있음. 특히 관세나 세금 관련 공무원이나 파트너십 유지에 기여할 수 있는 현지인들과 관계를 형성하는 것이 중국시장 진출에 필수적임. 독자기업은 합작기업에 비해 관시 형성이

상대적으로 어려움. 중국인과의 관계 형성에는 오랜 시간과 신뢰구축이 필요한데, 그렇다고 해서 지나친 의존은 사업을 위태롭게 만들기도 함

## 7.6 맥도날드 사례로 살펴본 시사점

- 1974년 미국 맥도날드가 US스틸사의 시장가치를 넘었을 때 미국 정치인들이 햄버거 사업이 어떻게 철강 산업 보다 클 수 있느냐는 의문을 표시하고 식품외식산업과 프랜차이즈에 대한 이해가 부족했지만 이제 잘나가는 IT산업과 브랜드 가치를 겨루는 산업이 되고 있음
- 현대 산업사회에서는 브랜드가 자타상품을 식별하기 위해서 상품에 부착하는 '상표' 그리고 판매업이나 식당업과 같은 서비스업의 식별을 위해서 표장을 사용하는 '서비스표' 까지도 포함을 하고 이러한 표장이 법적으로 보호를 받으려면 특허청에 출원을 해서 상표로 등록을 받아야 독점 배타적 권리가 생김
- 브랜드는 상표등록을 통해 토지나 건물과 같이 일정한 가치를 갖는 브랜드 자산을 형성하게 되는데 상표권은 10년마다 연장이 가능하고 상표를 보유함으로써 안정적으로 고객을 확보할 수 있기 때문에 개인의 창의적인 아이디어를 사업으로 키울 수 있도록 보호해주는 자유 시장 경제에서 매우 중요한 제도임
- 그런데 세계적으로 알려진 유명 상표에 대해서는 각국이 상표권자 외에는 상표등록을 해주지 않는 등 특권을 부여하고 있으며, 이는 유명상표권자의 보호 목적도 있겠지만 소비자들에게 큰 혼란을 줄 수도 있기 때문임
- 바로 외식분야에서 '맥도날드'는 세계적인 유명상표 대접을 받고 특권을 누리고 있어 글로벌 프랜차이즈 왕국을 굳히고 있는 것임
- 우리 토종 프랜차이즈도 맥도날드의 사례와 같이 세계시장에서

인정받는 명품브랜드가 되어 고객들이 구름떼처럼 몰려드는  
광경을 볼 수 있어야 함

- 지식재산권 보호가 확립되지 않을 경우 현대 경제는 제대로 기능하지 못할 것이며, 브랜드명 구축에 투자해 온 기업은 이를 보호받아 마땅하고, 작가와 작곡가들이 저작물에 대한 권리를 인정받는 것은 당연함
- 발명가는 자신이 쏟아 부은 노력에 따른 대가를 얻을 수 있어야 하며, 사회는 그들의 아이디어에 대해 재산권을 인정해야 하고, 그렇지 않으면 혁신의 동기는 사라지게 될 것임
- 지식재산권이 존재하지 않는다면 아이디어 창안자는 창안에 들어간 비용을 건질 수 없음. 그럴 경우 이뤄지는 일은 거의 없을 것임. 창안자는 그들이 창출하는 가치의 일부를 확보할 수 있어야 하며, 아이디어는 본질적으로 비배타성을 갖고 있고, 사회는 이런 문제도 해결할 수 있으며, 이는 법으로 아이디어에 배타적 성격을 부여하는 것임

## 8. 스타벅스의 중국에서 상표권 및 부정경쟁 분쟁 사례

### 8.1 저명상표 「STARBUCKS」 및 「星巴克」에 근거해 기업 명칭 변경등이 인정된 분쟁 사건

- 사건명 : 上海星巴克咖啡館有限公司 등과 星源公司(스타벅스)등과의 상표권 침해 및 부정 경쟁 분쟁 사건
- 쟁점사항 : 타인의 저명 상표를 기업 명칭으로서 사용한 것에 의한 상표권 침해 및 부정 경쟁의 성패 여부
- 서지적사항

- 제1심 : 上海市第二中級人民法院 (2004) 滬二中民五 (知) 初字第1号

- 원고 : 星源公司 (Starbucks Corporation)  
上海統一星巴克咖啡有限公司 (이하 「統一星巴克」 이라함)
- 피고 : 上海星巴克咖啡館有限公司 (이하 「上海星巴克」 이라함)  
上海星巴克咖啡館有限公司南京路分公司 (이하 「上海星巴克分公司」 이라함)

- 제2심 : 上海市高級人民法院 (2006) 滬高民三 (知) 終字第32号

- 상소인 : 上海星巴克, 上海星巴克分公司
- 피상소인 : 星源公司, 統一星巴克
- 판결일 : 2006년 12월 20일

- 관련법조문 : 상표법 제52조, 부정경쟁방지법 제5조

- 출처 : 중국법원망 (中國法院網)

## ○ 사건의 개요

### ① 사실 관계

- 스타벅스사는 미국에서 등록 설립한 회사이며, 회사 경영 및 프랜차이즈 경영 방식으로 미국 및 세계 각국에서 커피 소매 업무에 종사하고 있음
- 統一星巴克은 내외 합작 기업이며 공상 행정 관리 기관의 인가를 얻고, 2000년 3월 2일에 설립되었음
- 「STARBUCKS」의 문자마크는 1985년 11월 26일에 미국에서 상표 등록 되어 지정 상품은 국제분류 제21류의 커피포트, 컵 등임
- 2003년 3월 11일까지 「STARBUCKS」의 문자마크는 제7, 9, 11, 14, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 42등의 상품 및 역무의 구분에 대해 상표 등록되었음
- 「STARBUCKS」의 문자와 도형마크는 제30, 31, 42류의 상품 및 서비스류에 대해 상표 등록되었으며, 「STARBUCKS COFFEE」의 문자와 도형의 마크는 제7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 42등의 상품 및 서비스류에 대해 상표 등록되었음
- 중국에 스타벅스는 1999년 12월 28일에 「星巴克」의 문자마크를 제35류로 상표 등록했음
- 그 후, 2000년 2월 21일, 28일에 「星巴克」의 문자마크를 각각 제42류(음식, 커피점, 레스토랑, 패스트 푸드점등), 제30류(커피, 커피 음료, 밀크 넣은 커피 음료, 커피조미품 및 쿠키, 케이크, 빵등)로 상표 등록했고, 그 밖에도 스타벅스는 「星巴克」의 문자마크를 제21, 25류에 대해서도 상표 등록했음
- 上海星巴克은 음료, 양식, 점내 알코올 판매를 경영하는 기업이며, 1999년 10월 20일에 기업 명칭가인가를 취득해, 2000년 3월 9일에 설립되었음
- 2003년 7월 1일에 上海星巴克은 上海星巴克分公司的 인가를 얻어 설립하였고, 그 경영 범위는 음료, 식품(조리가 끝난 식품을 제외), 점내 알코올 판매임
- 스타벅스 및 統一星巴克은 上海星巴克及 및 上海星巴克分公司的 상표권 침해를 주장하고, 인민 법원에 제소했음

### ② 제 1 심 판결

- 제 1 심 인민 법원은 아래와 같이 판시하였음
- 1985년에 「STARBUCKS」상표는 미국에서 최초로 등록되어 그 후 그것을



중심으로 하는 관련 상표가 형성되었음

- 「STARBUCKS」의 문자와 도형의 상표, 「STARBUCKS COFFEE」의 문자와 도형의 상표는 모두 「STARBUCKS」의 상표 문자를 포함하고 있음
- 「STARBUCKS」상표가 미국에서 등록된 이래, 「STARBUCKS」관련 상표는 세계 120여개 국가의 지역에 있어 20여개의 상품 및 역무의 구분으로 등록되어 있음
- 관계 권리자의 경영과 선전에 의해 「STARBUCKS」관련 상표는 세계에서 양호한 평판을 얻고 있음
- 「STARBUCKS」상표는 한국에서 저명 상표의 보호를 받은 적도 있으며, 중국에서 「STARBUCKS」상표는 1996년에 이미 등록되어 있었음
- 「STARBUCKS」상표와 「星巴克」상표의 관계는 십분 밀접하며, 「星巴克」상표는 「STARBUCKS」상표 문자의 중국어를 뜻하며, 「STARBUCKS」상표의 중국어권에 있어서의 파생임
- 1999년 2월에 「星巴克」의 문자마크는 대만에서 상표 등록하여, 「저명 표장」라고 인정되었던 적이 있음
- 스타벅스는 중국에서 있어 「星巴克」상표를 등록했던 시기는 조금 늦지만 1998년에 등록신청을 제출하였으며, 「星巴克」의 문자마크의 선전 사용을 개시하고 있음
- 1999년 12월, 제35류의 「星巴克」상표가 등록 심사에 합격해 등록되었고 이후, 스타벅스는 제42류에서도 상표 등록을 실시했음
- 스타벅스는 중국 시장에 참가한 이래 북경, 상하이, 심천 등의 대도시를 중심으로 하여 프렌차이즈의 경영 방식에 의해 경영을 발전시켜 스타벅스 커피점의 체인 규모를 급속히 확대하여 판매 실적도 해마다 큰 폭으로 상승했음
- 상표권자 및 관계자는 각종 미디어, 판매 프로모션 및 공익 활동을 통해서 「STARBUCKS」상표, 「星巴克」상표 등을 장기간에 걸쳐 광범위하게 선전하였고, 한편 많은 양의 자금을 투입했음
- 「STARBUCKS」관련 상표의 광범위한 국제적 지명도 및 중국어권의 「星巴克」상표의 선전과 사용에 의하여 「STARBUCKS」, 「星巴克」상표의 지명도는 급속히 확대되어 중국 대륙의 관련 일반공중에 이미 주지가 되었음
- 따라서, 상기 사실로 볼 때 「STARBUCKS」상표(제42류), 「星巴克」상표(제42류)는 저명 상표(중국어 원문에서는 「치명 상표(馳名商標)」로 정해야 함

- 본사건에 대하여 上海星巴克이 스타벅스의 「星巴克」저명 상표와 동일한 「星巴克」의 문자를 기업 명칭중의 상호로서 등기하였고, 한편 上海星巴克分公司的 기업 명칭중에도 사용한 행위는 스타벅스사가 향유 하는 「STARBUCKS」, 「星巴克」저명 상표(모두 제42류)의 전용권을 침해하는 것이고, 동시에 스타벅스에 대한 부정 경쟁을 구성하였음
- 피고 2개회사는 경영 활동에 대해 스타벅스사의 「星巴克」상표와 동일한 「星巴克」문자의 각종 마크를 사용하여, 스타벅스사의 「STARBUCKS」상표, 「STARBUCKS」문자와 도형의 상표에 유사한 마크를 사용해, 스타벅스사가 향유 하는 「STARBUCKS」, 「星巴克」저명 상표(모두 제42류)의 전용권, 「STARBUCKS」상표, 「星巴克」상표(모두 제30류)의 전용권 및 「STARBUCKS」문자와 도형의 상표( 제30, 42류)의 전용권 및 統一星巴克의 상표 사용권을 침해함과 동시에 양원고에 대하여 부정경쟁을 구성하였음
- 이러한 이유로, 제 1 심 인민 법원은 아래와 같이 판결을 내렸음

(ㄱ) 피고 上海星巴克과 上海星巴克分公司는 원고 스타벅스사가 향유 하는 「STARBUCKS」, 「星巴克」저명 상표(모두 제42류)의 전용권 침해를 정지하라. 원고 스타벅스사가 향유 하는 「STARBUCKS」상표, 「星巴克」상표 및 「STARBUCKS」문자와 도형의 상표의 전용권 침해를 정지하라. 원고 統一星巴克의 상표 사용권 침해를 정지하라.

(ㄴ) 피고 上海星巴克과 上海星巴克分公司는 원고 스타벅스사와 統一星巴克에 대한 부정 경쟁 행위를 정지하라.

(ㄷ) 피고 上海星巴克과 上海星巴克分公司는 본판결 발효일로부터 30일 이내에 기업 명칭을 변경하고, 변경 후의 기업 명칭에는 「星巴克」의 문자를 포함해서는 안 된다.

(ㄹ) 피고 上海星巴克과 上海星巴克分公司는 본판결 발효일로부터 10일 이내에 원고 스타벅스사와 統一星巴克의 경제 손실 50만 인민폐를 공동으로 배상하라.

(ㄹ) 피고 上海星巴克과 上海星巴克分公司는 본판결 발행으로부터 30일 이내에, 「신민만보(新民晚報)」에서 성명을 게재하고, 원고 스타벅스사와 統一星巴克에 대해 사죄하고, 영향을 제거하라(내용은 인민 법원이 심사 한다).

### ③ 제 2심 판결

- 제2심 인민 법원은 우선, 제 1 심 인민 법원의 「STARBUCKS」 상표( 제42 류), 「星巴克」 상표 (제42류)를 저명 상표라고 인정한 의견에 동의하여 아래와 같이 판시하였음
- 상소인인 上海星巴克이 「STARBUCKS」 또는 「星巴克」이 타인 소유의 비교적 지명도의 높은 상표인 것을 분명하게 알면서, 무단으로 「星巴克」을 그 기업 명칭중의 상호로서 등기·사용하고, 분사 회사인 上海星巴克分公司的 기업 명칭에도 사용한 것에 의하여, 상소인 2개회사의 행위는 신의 성실의 원칙 및 일반의 상업도덕에 위반하여, 관련 일반공중에 대하여 「STARBUCKS」 및 「星巴克」 상표의 등록자와 상소인 2개회사를 혼동시켰고, 관련된 일반 공중에 대해 쌍방이 특정의 관계가 있는 오해를 주었음
- 양상소인은 부정한 수단으로 스타벅스사의 상업적 신용을 이용하여, 자기의 지명도와 영향력을 높이려고 한 것이며, 그 행위는 피상소인 스타벅스사에 대한 부정 경쟁을 구성함
- 양상소인은 커피점의 경영 서비스 활동에 대하여 「星巴克」의 문자를 포함한 마크, 「STARBUCKS」를 포함한 마크 및 「上海星巴克咖啡館」의 문자와 2개의 별이 있는 녹색의 원형 디자인마크를 무단으로 사용하였고, 이러한 마크는 각각 스타벅스사의 「星巴克」상표(제30, 42류), 「STARBUCKS」상표(제30, 42류), 「STARBUCKS」문자와 도형의 상표(제30, 42류)와 유사함
- 따라서, 양상소인의 행위는 스타벅스사의 6건의 등록상표에 대해 향유하는 상표 전용권의 침해 및 統一星巴克의 6건의 등록상표에 대해 향유하는 상표 사용권의 침해를 구성함
- 동시에, 양상소인의 상표권 침해 행위는 양피상소인에 대한 부정 경쟁을 구성함
- 이러한 이유로, 제 2심 인민 법원은 「상소를 기각해, 원판결을 유지한다.»라는 판결을 내렸음

## 8.2 스타벅스 사례로 살펴본 시사점

- 본 사건은 「STARBUCKS」 상표와 「星巴克」 상표를 저명상표로 인정한 사례임
- 행위자가 타인의 저명 상표를 자신의 기업 명칭의 일부로서 사용하는 행위는 해당 기업과 저명 상표 기업과의 사이에 일정한 관계가 있으면 소비자에게 오인을 일으키게 하고, 부당하게 저명 상표의 평판을 빌려 해당 기업의 지명도와 영향력을 높이려고 하는 것이어서, 상표권 침해 행위 및 부정 경쟁 행위에 해당하는 것임
- 최근, 중국에 있어서는 ①상표의 표절 출원 행위 ②도메인 네임의 표절 출원 행위 ③기업 명칭의 일부에 다른 사람 브랜드를 사용해 기업 명칭 등기하는 행위가 증가하고 있음
- 이러한 행위는 모두 다른 사람 브랜드에 무임승차 하는 행위로서 일괄해 파악할 수 있지만, 법적으로 대항 수단을 취하려고 하는 경우에는 각각의 법정 요건을 채울 필요가 있어 반드시 용이하지 않을 수 있음



「STARBUCKS」 상표



「上海星巴克」 상표

【그림132】 스타벅스 사례

## 9. 음식 조리법의 지식재산권 보호 사례

### 9.1 남가네 설악추어탕 조리법은 지식재산권

- 남가네 설악추어탕 제조법은 '영업비밀'에 해당되며, 그간 법적으로 잘 보호받지 못해온 레시피의 지식재산권을 법으로 보호해야 한다는 판결이 나온 것임
  - 전국적으로 유명한 추어탕 식당의 요리법을 몰래 빼낸 뒤 유사 체인점을 차려 장사를 하던 업주가 실형을 선고받았으며, 요리법도 경제적 이득과 직결될 수 있으므로 지식재산권으로 보호받을 수 있다는 판결임
  - 업주 박모씨는 전국 100여개의 체인점이 운영되는 유명 식당 '남가네 설악 추어탕'에 식재료를 납품했으며, 2008년 1월 납품계약이 끝나자 추어탕 가맹점을 직접 운영하며 제조·생산·판매 업체를 세우고, 남가네 설악 추어탕의 요리법을 알고 있는 직원들을 영입했음
  - 그해 4월 박씨 회사로 영입된 직원들은 충남의 공장에 모여 남가네 설악 추어탕의 재료 배합비율, 조리순서 및 방법 등을 재현했음. 여기서 생산된 추어탕은 전국에 있는 박씨의 가맹점에서 판매됐고 매월 1억2000여만 원의 매출을 올렸음
  - 남가네 설악 추어탕의 개발자인 남은옥씨 부부는 그동안 상호 등을 사용하는 대가로 5억원을 받았음. 하지만 박씨에게 영입된 직원들이 비슷한 상호로 영업을 하자 박씨 등을 검찰에 고소했음
  - 2011년 1월 서울중앙지법 형사3단독 손병준 판사는 '남가네 설악추어탕'을 운영하는 프랜차이즈 가맹본부 (주)미라지식품과 이곳의 상무(공장장), 체인점관리이사(체인본부장), 생산부장, 품질관리과장 등을 역임한 이들이 나와 차린 A사와의 '부정경쟁방지 및 비밀보호법 위반' 소송에서 미라지식품의 손을 들어줬음
  - 미라지식품은 이번 승소를 기반으로 A사에 손해배상액 40억 여억 원을 청구하였으며, A사의 대표 박 모씨는 징역 1년 실형(법정구속)을 선고 받았음
  - 재판부는 판결문에서 "유명 식당인 '남가네 설악추어탕'은 공장 소스배합실을 출입통제구역으로 지정해 관리하고 제조를 담당하는 직원들에게 비밀유지서약을 받는 등 추어탕 제조방법을 비밀로 유지하기 위해 상당한 노력을 기울인 것으로 보인다"고 밝혔음

- 재판부는 또 "봉지에 쓰인 공개된 내용물 함량표시로 제 맛을 낼 수 없다"며 "같은 재료도 배합비율과 끓이는 시간, 꺼내는 시간 등의 조리법과 조리 순서 등을 달리해 차별화된 맛을 낼 수 있다고 판단했다"고 판결해 요리 제조방법을 비밀로 인정한 것임
- "누구나 동일한 재료를 사용하더라도 재료의 배합비율, 조리방식 및 순서 등을 달리함으로써 다른 추어탕과 차별적인 맛을 나타낼 수 있다"며 "업체의 추어탕 제조방법은 영업비밀로 인정 된다"고 덧붙였다
- 국내 유명 추어탕제조 업체에서 근무했던 임원과 체인점 업주를 포섭해 제조방법을 빼돌려 유사 회사설립, 체인점을 모집한 혐의(부정경쟁방지 및 영업비밀 보호법 위반)로 기소된 박모씨에 대한 선고공판에서 징역 1년을 선고한 것임
- 박씨와 직원들은 부정한 이익을 얻을 목적으로 영업비밀을 취득·사용한 혐의로 기소됐으며 `추어탕 제조방법에 특별한 비밀은 없었다'며 공소사실을 다퉈왔음
- 남가네 설악추어탕은 추어탕 전문 브랜드로 한국 전통 보양식인 추어탕의 대중화를 앞장서 나가고 있으며, (주)미라지식품은 꼬치구이 명가 투다리야 아자카야 라쿠엔 칸을 운영 관리 하는 (주) 이원의 계열사로 20년간 쌓아온 체계적인 운영시스템으로 안정된 점포 운영을 도모해 나가고 있음
- 남가네 설악추어탕은 2001년 4월 인천 연수동에 첫 문을 열었으며 전통보양식인 추어탕을 널리 보급하고자 2002년 3월 (주)미라지식품 을 설립하여 본격적인 체인사업을 전개해 나가고 있으며, 현재 남가네 설악추어탕은 전국 각 지역에서 남가네 설악추어탕만의 차별화된 맛과 서비스를 제공해 나가며 추어탕의 대중화에 앞장서 나가고 있음
- 충남 서산의 최신 공장에서 엄격한 위생관리와 품질관리를 통과해 생산된 추어탕은 콜드 체인 시스템(Cold Chain System)을 통해 전국으로 유통되고 있으며, 이 시스템은 식재료들이 신선함을 유지할 수 있는 최적의 온도로 본사에서 전국 각 지점으로 일일 공급되는 방식임
- 미라지식품은 깊고 풍부한 맛과 고 영양 식품으로 한국 전통 음식의 대중화를 선도하며 남녀노소 모두의 건강식으로 자리매김했고 최근에는 미국, 인도네시아, 중국, 베트남, 태국 등 해외에도 진출했음
- 추어탕, 순대국 등 한국의 전통 메뉴뿐 아니라 현지인들의 입맛을 고려한 족발이나 돈피구이, 생불고기 등은 뜨거운 호응을 얻고 있어 향후 해외에서도 활발한 가맹 사업을 전개할 방침임

## 9.2 남가네 설악추어탕 사례로 살펴본 시사점

- 본 사건은 그동안 프랜차이즈 업체에서 자행되어온 '제조비법 빼돌리기'의 불법적인 행동을 법이 이해한 계기가 됐으며, "유사 프랜차이즈 업체에 걸린 소송 등에 경종을 울리는 사건이 되었음"
- 앞으로 가맹본부 직원들이 퇴직 후 무단으로 메뉴의 조리법을 도용해 외식업체를 차리거나, 가맹사업을 하면 법의 처벌을 받을 것으로 보임
- 이 소송의 핵심은 가맹본부의 소스 제조법을 도용해 임직원들이 가맹사업을 하는 것에 대한 적법성 여부였으며, 이번 판결이 주목받는 것은 그간 가맹본부의 메뉴 레시피가 법적으로 보호받는 사례가 많지 않았기 때문임
- 그동안 가맹점주, 가맹본부 임직원 등이 브랜드의 경쟁력인 메뉴의 레시피를 빼내 따로 외식업체를 차리거나 가맹사업을 해도 처벌받지 않았으며, 이렇다보니 시장에서 인기를 끄는 브랜드의 경우 단기간에 비슷비슷한 브랜드가 난립할 때가 잦았고, 또 가맹점주의 경우 계약기간이 끝나면 같은 음식으로 업소의 상호만 바꿔 달라 영업을 하기 일쑤였음
- "5억원 달하는 독점사용료 지급 내역이 증거"
  - 이처럼 A사가 지식재산권 침해가 아님을 주장했지만 재판부는 미라지식품이 설립 이후 추어탕 제조법에 관한 재료 배합비율, 조리방법, 순서 등의 노하우 독점사용료로 남은옥·원유진 부부에게 5억 원여의 독점사용료를 지불해 온 점을 들어 추어탕 조리법의 지식재산권을 인정해야 한다고 밝혔음
- 재판부는 공판에서 "남가네 설악추어탕 매장에서 '추어탕 소스배합실'을 출입금지 구역으로 정하고, 소스 제조 담당에게 비밀유지 서약서를 쓰도록 하는 등 정황을 감안할 때 추어탕 요리법의 지식재산권을 보호받을 가치가 있다"며 (주)미라지식품의 승소 이유를 밝혔음

- 같은 재료로 음식을 만들더라도 음식을 조리하는 시간, 순서 등에 따라 맛이 달라지므로 레시피에는 지식재산권이 있다고 본 것임
- 그간 메뉴의 레시피가 법적으로 보호받는 판례가 많지 않아 소송은 3년 넘게 이어졌고, 그 과정에서 (주)미라지식품과 A사가 고용한 변호사 수가 10명을 넘은 것으로 나타났음
- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호의 영업비밀이라 함은 공공연히 알려져 있지 않고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다. 여기서 공공연히 알려져 있지 않다고 함은 그 정보가 동종 업계에 종사하는 자 등 이를 가지고 경제적 이익을 얻을 가능성이 있는 자들 사이에 알려져 있지 않은 것을 뜻하고, 독립된 경제적 가치를 가진다 함은 정보의 보유자가 그 정보의 사용을 통하여 상대방 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 그 정보의 취득이나 개발을 위하여 상당한 비용이나 노력이 든 경우를 뜻함



【그림133】 남가네 설악추어탕의 상표와 중국매장 모습



## V. 개선방안 및 결론

### 1. 개선방안

- 한국의 문화재를 세계로 가져갈 수는 없지만 한국의 맛은 세계 그 어느 곳이라고 가져갈 수 있고, 한식산업의 국제화를 통해 한국 식품산업을 발전시킬 수 있을 뿐만 아니라, 국가의 이미지를 높이는 데도 큰 역할을 할 수 있음
- 거의 대부분의 한국 음식은 국제화가 가능하며 근래에는 한류영향에 힘입어 한식이 외국인에게 호기심을 야기하고 인기를 끌고 있으며, 이러한 일시적인 인기를 장기적인 소비 기반으로 만들어 나갈 필요가 있으며, 이를 위해서는 IP를 통한 한식의 경쟁력 강화가 필수적임
- 근래 외식산업발전과 자국음식 세계화를 둘러싼 국제간 경쟁(프랑스, 이탈리아, 일본, 태국 등)이 치열하게 전개되어 가고 있고, 차별화된 경쟁력의 하나로서 특허, 디자인, 상표와 같은 IP가 부각되고 있음
- 이미 식문화 강국인 프랑스, 이탈리아, 일본 등의 해외 외식업체들은 IP를 통해 브랜드 파워를 강화하여 해외에 진출하고 있으나, 국내 외식업체들은 IP에 대한 인식 및 마인드가 빈약하여 IP 기반의 해외 진출 전략이 취약함
- 국내 외식업체들의 외식 세계화를 효율적으로 추진하기 위해서는 외식 세계화 추진과정에서 IP를 개발·발굴·확보하고 이를 활용함으로써 외식산업의 경쟁력을 제고 하는 것이 매우 중요함
  - 특히, 한식세계화의 성공을 위해서는 국제적인 IP확보를 위한 연구를 기반으로 하는 정책추진이 필요함
- 이를 지원하고 제도적으로 뒷받침하기 위해서는 국내외 외식업체들의 IP에 대한 해당 업계 종사자들의 지원을 위한 다음의 개선방안을 제안하고자 함

## 1.1 체계적인 IP지원을 위한 운영모델 구축

- 외식산업은 세계 각 지역 내에 폭넓게 분포하고 있으며, 지역이나 국가적 명성을 기반으로 한 산업적 잠재력이 큰 국가의 공공자산이나, 일종의 공동재산처럼 여겨져 IP 인식부재 및 IP 지원 체계 미흡 등으로 지식재산권의 보존이나 관리가 제대로 이루어지지 못하는 문제점이 있음
- 이를 위해, 우리나라 특허청은 전통산업 권리화 및 사업화, 브랜드 경쟁력 강화 및 전통산업 육성을 위한 인프라 구축 사업을 지원하고 있음
- 그러나, 지원 사업이 산발적으로 진행되며, 지자체 매칭 등으로 확보된 예산의 규모에 사업의 내용 및 범위를 맞추는 방식으로 사업이 운영되는 등 전통산업 IP 경쟁력제고를 위한 체계적인 지원이 이루어지지 않는 문제점이 있음
- 따라서, 외식산업의 IP지원 사업을 수립하여 지식재산권의 창출, 보호 및 활용의 선순환 사이클을 이룰 수 있도록, 지원체계의 모듈화, 사전진단을 통한 적정예산 규모 및 맞춤형 프로그램 도출, 적용방식으로 운영할 수 있는 모델의 구축이 필요함

## 1.2 타 부처와의 연계성 강화

- 농림수산식품부, 행정안전부, 지식경제부, 중소기업청, 특허청 등 식품산업을 포함한 전통산업 육성과 관련된 지원정책의 내용에 IP 권리화, IP 사업화 등이 포함되고 있음
- 예를 들면, 농림수산식품부 향토산업육성사업의 내용에 향토음식 자원 개발을 위한 홍보·마케팅, 디자인·브랜드 개발, 제품기술 개발 연구, 향토자원 권리화가 포함됨

- 그러나, 향토산업육성사업의 우수사례를 분석하면 IP 권리화 및 새로운 브랜드, 디자인을 개발한 경우가 극히 적어, IP 관련부분이 형식적으로 수행됨을 알 수 있음
- 최초 사업 선정단계부터 각 부처가 상호 협력 하에 공동으로 진행할 필요성이 있음
- 외식산업을 지원할 지방자치단체나 국가의 선정은 농림수산물식품부가 주관하며, 선정된 지방자치단체나 국가의 외식산업 IP 컨설팅, 권리화, 사업화 부분은 특허청이 주관하는 것이 바람직함
- 각 부처간의 조정과 협력에 어려움이 예상되어 실현 가능성이 낮을 것으로 예상되나 가장 효율적인 방안이 될 수 있음

### 1.3 외식산업의 IP 경쟁력제고를 위한 지원 프로그램 수립

- 외식산업 IP 경쟁력 제고를 위한 지원의 특수성 고려한 프로그램 개발 필요
  - 외식산업 IP 지원사업의 경우, 범위가 광범위하고 대상이 넓으며, 결과물이 주로 무형적 자산인 점에서 일반적인 정부지원 프로그램과는 차이가 있음
  - 외식산업 IP 지원사업의 경우 결과가 간접적 측정이므로 상대적으로 어려운 점이 있으며, 사례가 거의 없어 비교 등에 의한 평가 객관성 확보가 어려운 점이 있음
  - 이와 같이, 외식산업 IP 지원 프로그램과 평가지표 개발은 상대적으로 어려운 점이 있음
- 외식산업 IP 경쟁력제고 지원 수혜기업 및 수혜 프로그램 선정을 위하여, 구체적인 숫자 데이터를 포함하는 정량적 항목에 대한 조사와 정성적 항목에 대한 조사로 이원화하여 사전진단을 수행함
- 사전진단은 제한된 시간 내에 객관성 있는 진단결과를 담보하기 위하여 민간기관에 용역을 의뢰하는 것이 바람직함
- 예를 들어, 외식산업 IP 지원 프로그램 선정을 위한 사전진단으로 정량적 진단과 정성적 진단을 하여야 함

- 정량적 진단부문은 해당국가나 지역의 외식산업과 관련된 업체의 수 등의 집단성·역사성·시장규모·차별성 등을 조사함
- 정성적 진단은 차별성·지역과 부합성·전통성·시장환경·시장의 지속 가능성·간접적 효과 등을 조사함

○ 외식산업의 해외 활성화를 위한 해외 IP 정보 수집 및 제공

- 중소기업에서 직접 파악하기 힘든 해외 각국의 외식산업 IP 관련 정보 수집 및 제공을 함
- 외식산업관련 업체 및 협회, 지자체 등에 최신 IP동향 및 분쟁 정보 등을 정기적으로 제공함

## 1.4 외식산업의 IP 중요성 인식 제고를 위한 홍보 및 교육 실시

○ 외식산업의 IP 권리화 중요성 제고를 위한 홍보 강화

- 외식산업 관련 기업과 종사자에게 IP의 중요성을 인지할 수 있도록 집중적인 홍보 실시

○ 외식산업의 지식재산권 중요성 인식제고를 위한 교육 지원

- 국내 외식업체들의 외식 세계화를 효율적으로 추진하기 위해서는 외식 세계화 추진과정에서 IP를 개발·발굴·확보하고 이를 활용함으로써 외식산업의 경쟁력을 제고 하는 것이 매우 중요하며, 이를 위해서는 체계적인 교육강좌를 개설하여, 발명신고의 필요성, IP 개발에 대한 교육을 실시하여야 함

## 2. 결론

### 2.1 외식산업에 있어서 지식재산권의 중요성

- 우리나라는 5천년역사와 함께해온 다양한 먹거리가 있으며 지역마다 독특한 맛과 향을 지닌 전통음식이 발달해왔고 세계인들이 한국음식에 대해 건강 미용식으로 호감을 갖고 이해하기 시작한다면, 각 지방 전통식품과 볼거리 관광 상품과 어우러진 외식산업으로 발전시킬 수 있음
- 우리나라의 외식산업이 세계 식품시장 진출을 위해서는 식품 등 음식의 가공기술개발에 대한 투자를 획기적으로 늘리고 위생관리 수준도 세계적인 수준으로 끌어 올리는 한편, 우리나라 외식산업에 대한 좋은 이미지를 인식시키기 위한 노력이 필요함
- 또한, 이러한 과정에서 개발된 신기술들은 특허, 실용신안, 디자인, 상표 등의 지식재산권으로 시장을 보호하는 한편, 원산지표시 개념을 바탕으로 하는 한국 전통식품과 한국 레스토랑의 식단의 재정립 및 고급브랜드화를 통해 시장을 안정적으로 확보하는 전략이 필요함
- 외식산업의 특허권 보호 등 지식재산권 보호 문제가 국제적인 핫이슈로 떠오르고 있어 이러한 신기술 개발에 대한 획기적인 투자 확대와 아울러 세계시장 진출 및 보호를 위한 특허권 등 지식재산권 확보 전략이 어느 때보다도 절실한 것임
- 이제 우리나라의 외식산업이 원료 농산물의 부족과 높은 가격만을 탓하며 국내시장에서 안주할 것이 아니라, 맛과 품질에서 세계 어느 식품에도 뒤지지 않는 고급 한국식품문화를 정립하여 아울러 지식재산권으로 보호된 기술을 가지고 넓은 세계시장에 진출할 때이며, 이는 한민족의 저력을 보면 분명 실현 가능함

- 한식을 비롯한 외식산업의 지식재산으로서의 의미, 상징적인 의미를 지니는 식문화의 측면, 다방면에서 창조적 소스로 활용되는 측면을 고려했을 때, 한식 산업화의 중요성은 더욱 증가할 것이며, 이를 위해 영세한 한식업체 지원투자 활성화와 인적자원 확보가 되어야 할 것임
- 또한 한식 제품의 형태, 품질 등을 유지할 수 있는 기술개발이 필요하며, 이를 위한 연구개발 지원, 그리고 한식 브랜드 상품을 기획하고 개발하기 위해서 시장성에 대한 조사와 연구가 선행되어야 할 것이며, 인프라 구축을 통한 정보 공유 및 국가적 연계 시스템이 필요하며, 전통을 바탕으로 한 한식문화 상품 개발 및 홍보가 이루어져야 하겠음
- 최근 세계화 현상이 확산되면서 문화적 정체성 및 개인적 차원에서 행복 추구에 더 많은 가치를 부여하고 있으며, 한식은 이러한 가치를 충족시킬 수 있는 많은 가능성을 갖고 있으며, 한식 산업화와 정책적 개선 노력을 통해 국가 경쟁력 강화의 중요한 축이 될 수 있도록 산·학·연·관의 통합적 노력이 필요함

## 2.2 외식산업 지식재산권 국내외 진출 가이드 제공

- 식문화 강국인 프랑스, 이탈리아 등의 해외 외식업체들은 지식재산권을 통해 자국의 음식 문화를 보호하고 브랜드 파워를 강화하여 국제 시장에 진출하고 있으나, 국내 외식업체들은 상대적으로 지식재산권에 대한 인지도가 낮아 국제적인 경쟁력을 확보하는데 취약점을 보이고 있음
- 지식재산권에 대한 기초적인 정보와 국내 및 해외 주요 6국(미국, 일본, 중국, 유럽, 베트남 및 싱가포르)의 지식재산권 권리화 절차 등에 대한 내용을 제공함으로써 외식업체들의 지식재산권 창출·발굴·활용에 있어서 실질적인 도움을 제공함

- 국내 외식산업체들이 지식재산권 국내외 진출 가이드를 적극 활용함으로써, 외식산업에 있어서 지식재산경영을 뿌리내리고 전략적인 지식재산권 획득을 기반으로 하는 국내 외식산업의 해외 시장 진출을 통해 외식산업의 세계화에 이바지 함

## 2.3 외식산업 지식재산권 활용 벤치마킹

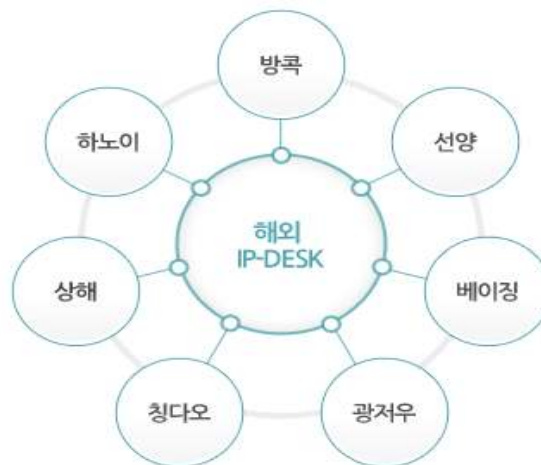
- 국내 및 해외 주요 외식업체의 지식재산권 보유 및 사용현황, 법적 권리행사 현황에 대한 사례를 조사하며, 글로벌 프랜차이즈 기업의 지식재산권 해외 진출 성공 및 실패 사례를 조사 및 분석하여 벤치마킹 포인트 도출
- 도출된 벤치마킹 포인트를 기반으로 외식산업에 있어서 지식재산권을 효율적으로 활용하여 국내 및 해외에서 외식산업 경쟁력 제고에 기여
- 외식산업에 있어서 권리 및 노하우 보호(예시)
  - 특허, 상호 및 상표, 저작권(레시피, 매뉴얼 등) 등 법적 권리는 지식재산권으로서 철저히 보호받음
  - 노하우 및 영업비밀 등 법적 권리가 아닌 경우는 비밀유지관리 시스템 구축 및 마인드 함양 교육, 노하우의 블랙박스화 등에 의하여 경제적 가치가 오랫동안 유지되도록 관리
- 해외 진출 시 현지 파트너 활용(예시)
  - 해외 진출 시 해당 국가에 현지 파트너 기업을 두는 것이 효율적임
  - 파트너 기업을 활용하여 현지의 지식재산권 침해사례를 발굴하여 공동으로 대처할 수 있음
  - 지식재산권 침해는 현지 파트너 기업에도 치명적인 영향을 주기 때문에 해당 정부의 적극적인 해결의지를 유도할 수 있음

## VI. 별첨

### 1. 해외 지식재산권센터(IP-DESK)

#### 1.1 IP-DESK란?

- 해외에 진출한 우리기업의 안정적 사업과 경쟁력 제고를 위하여 특허청, 한국지식재산보호협회, KOTRA의 주관하에 지식재산권 인식 제고, 권리확보 및 분쟁관련 대응 등을 목적으로 지식재산센터이다.



#### 1.2 IP-DESK의 역할

##### 주요 지원 내용

- 지재권관련 애로사항을 상담
  - 상표출원절차, 권리확보, 분쟁 대응 등 IP관련 전반적인 상담
- 전화, 이메일, IP-DESK 내방 및 출장상담 가능
  - 지재권침해에 효과적인 대응을 위한 기업별 맞춤형 IP컨설팅을 제공
  - 기업실정에 맞는 단계별 침해, 피침해 대응 전략 수립
- 지재권 관련 주요 이슈 및 정보를 제공
  - 지재권 설명회 및 세미나 개최를 통한 IP관련 주요 이슈 제공
- 중소기업의 지재권 권리확보를 위한 상표출원등록 비용을 지원



- 상표출원등록비용의 70% 지원, 1개사당 4건
- 우리기업의 지재권 피침해에 대한 법률 컨설팅을 제공
- 침해조사비용의 70% 지원, 1개사당 1건

### 1.3 해외 IP-DESK 전담요원

국가	지역	담당자	이메일	전화(T) / 휴대폰(M)
중국	베이징	한준화		T. 86-10-6410-6162(62) M. 86-10-6419-6162
		성주화		T. 86-10-6410-6162M. M. 86-150-1002-4749
		황염봉		T. 86-10-6410-6163 M. 86-1381-123-8001
	상하이	현진연		T. 86-21-5108-8771(148)
	칭다오	윤대현		T. 86-532-8388-7931~4 M. 86-187-5424-4915
	광저우	강유군		T. 86-20-2208-1600(1401) M. 86-131-2826-8731
		김춘연		T. 86-20-2208-1600(1405) M. 86-139-2954-8086
선양	이지은		T. 86-157-1231-5266 M. 86-138-0404-5060	
태국	방콕	이부영		T. 66-2-204-2511 M. 66-87-040-0700
베트남	하노이	신지돈		T. 84-4-3724-5203 M. 84-90-980-2307

## 2. 외식산업 등 중소기업 해외투자 지원제도

- 지식경제부, KOTRA 등에서 중소기업 해외투자 관련 서비스를 제공하고 있다.

단계	지원유형	내용 및 지원기관	지원대상
투자 검토	정보제공	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 해외진출정보시스템(www.ois.go.kr) : 지식경제부/KOTRA</li> <li>· 세계법제정보(world.moleg.go.kr) : 법제처 세계법제정보센터</li> <li>· 해외정보(www.nis.go.kr) : 국가정보원</li> <li>· 해외경제투자정보(www.koreaexim.go.kr) : 한국수출입은행</li> </ul>	전 기업
	설명회	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 해외진출 유망국가의 투자환경 및 진출전략 설명회 개최</li> <li>· KOTRA, 중소기업진흥공단, 대한상공회의소, 한국무역협회 등</li> </ul>	해외진출 희망기업
	상담 및 컨설팅	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 해외진출 종합 상담 및 컨설팅 지원 : 해외진출기업지원단</li> <li>· 해외투자 콜센터 운영, 해외진출 맞춤형 컨설팅 : KOTRA</li> <li>· 해외진출 금융 상담 : 한국수출입은행</li> <li>· 국제조세 상담 : 국세청</li> <li>· 온라인 관세 상담 : 관세청</li> <li>· 경영(해외진출) 자문 지원 : 전경련 중소기업협력센터</li> <li>· IT서비스 해외진출 지원 : 한국소프트웨어진흥원</li> </ul>	"
	금융·보험	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 해외투자(사업)자금 대출 : 한국수출입은행</li> <li>· 해외투자보험 : 한국수출보험공사</li> </ul>	"
	현지조사	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 해외진출 조사대행, 해외투자환경 조사출장 지원, 투자조사단</li> <li>· 파견 지원 : KOTRA</li> <li>· 선진기업연구소 벤치마킹 기술조사 :</li> <li>· 한국산업기술진흥협회</li> </ul>	"
	신용조사	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 해외기업(수입자) 신용조사 : 한국수출보험공사</li> <li>· 중국기업 신용조사 : 한국무역협회</li> </ul>	"
	해외출원	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 중소기업 해외출원비용 지원 : 특허청/한국발명진흥회</li> </ul>	중소기업

【표88】 해외투자지원제도(투자검토)

단계	지원유형	내용 및 지원기관	지원대상
투자 실행	입주지원	· 수출인큐베이터 : KOTRA·중소기업진흥공단	중소제조업 지식서비스업
	법인설립	· 해외진출 프리미엄 서비스 : KOTRA	희망기업
	취업알선	· 월드잡(www.worldjob.or.kr) : 한국산업인력공단	”
	종합지원	· 중소기업 Korea Desk :대한상공회의소·중소기업진흥공단 · 설치 : 베트남(하노이), 필리핀(마닐라), 인도네시아(자카르타)) · 중소기업 해외진출 민간거점 활용사업 : 중소기업진흥공단	”

【표89】 해외투자지원제도(투자실행)

단계	지원유형	내용 및 지원기관	지원대상
현지 경영	애로해결	· 통상투자진흥 종합지원반 : 외교통상부(각 재외공관)	해외진출기업
	경영지원	· 한국투자기업지원센터 : 지식경제부/KOTRA · 설치 : 중국(베이징/상하이/칭다오/광저우/다롄), · 베트남(호치민/하노이), 인도네시아(자카르타), 필리핀 (마닐라), 러시아(모스크바) · 설치예정('09상반기) : 인도(뉴델리), 캄보디아(프놈펜)	”
	지재권 보호	· 해외지재권보호 데스크(IP Desk) : 특허청/KOTRA · 설치 : 중국(베이징/상하이/칭다오/광저우), · 베트남(호치민), 태국(방콕)	지재권 등록 중소기업

【표90】 해외투자지원제도(현지경영)

### 3. 각 국가별 제도 및 가입조약

법령		미국	일본	유럽	중국	베트남	싱가포르
국내법	특허법	○ (특허법)	○	○	○ (전리법)	○ (특허법)	○
	실용신안법		○	○			×
	의장법		○	○			○
	상표법	○	○	○	○	○	
	부정경쟁 방지법	○	○	△ (각국법 에서 보호)	○	○	△
	저작권법	○	○	△ (각국 법에서 보호)	○	○	○
조약	WIPO설립조약	○	○	○	○	○	○
	TRIPS	○	○	○	○	○	○
	파리조약	○	○	○	○	○	○
	특허협력조약 (PCT)	○	○	○	○	○	○
	마드리드조약	○	○	○	○	○	○

○ 는 국내법 정비 완료 (지적 재산권 포괄 법의 경우도 있음) 또는 조약 가입 완료를 나타냄

△ 는 개별법이 아니라 관습법 및 기타 법률에 의해 일부 보호되고 있음을 나타냄

× 는 국내법 미정 또는 협약되지 않은 가입을 나타냄

#### 4. 각 국가별 지식재산권 집행관청

국가	지식재산권관할관청	웹사이트
미국	미국특허상표청	<a href="http://www.uspto.gov">http://www.uspto.gov</a>
일본	일본특허청	<a href="http://www.jpo.go.jp">http://www.jpo.go.jp</a>
유럽	유럽특허청	<a href="http://www.epo.org">http://www.epo.org</a>
	유럽공동체상표청	<a href="http://oami.europa.eu">http://oami.europa.eu</a>
중국	중화인민공화국국가지식산업국	<a href="http://www.sipo.gov.cn">http://www.sipo.gov.cn</a>
베트남	베트남특허청	<a href="http://www.noip.gov.vn">http://www.noip.gov.vn</a> (NOIP)
싱가포르	싱가포르특허청	<a href="http://www.ipos.gov.sg">http://www.ipos.gov.sg</a> (IPOS)

## VI. 주요참고문헌(主要參考文獻)

- 외식산업 발전 방안 연구, (사)한국외식산업경영연구원, 2011
- 한국외식산업연감, 한국외식정보, 2011
- 한국외식산업총람, 한국식품산업연구원, 2010
- 이지특허법, 한빛지적소유권센터, 2011
- 디자인보호법, 한빛지적소유권센터, 2011
- 이지상표법, 한빛지적소유권센터, 2011
- 농림수산 서비스산업 발전방안 연구, 한국농촌경제연구원, 2011
- 특허소송사례집 : 상표·디자인 분야, 특허심판원, 2010
- 해외지식재산권보호가이드북 : 싱가포르, 특허청, 2010
- 해외지식재산권보호가이드북 : 미국, 특허청, 2009
- 해외지식재산권보호가이드북 : 중국, 특허청, 2009
- 해외지식재산권보호가이드북 : 일본, 특허청, 2006
- 해외지식재산권 보호 가이드북(영국)에 관한 연구, 한국전자정보통신산업진흥회, 2008
- 베트남 지적재산권보호 가이드북, 특허청, 2008
- 해외지식재산권보호가이드북 : 베트남, 특허청, 2009
- 박상열, 부정경쟁방지법에 의한 영업비밀의 형사법적 보호, 지식재산연구 제6권 제3호, 2011
- 영업비밀 침해 입증부담 완화방안에 관한 연구, 특허청, 2010
- 한·싱가포르 FTA의 주요내용, 외교통상부 대외경제정책연구원, 2005
- 주요국의 디자인 보호대상 및 보호범위 관련 자료집, 특허청, 2010
- 미국 상표법·제도에 관한 분석 및 시사점, 특허청, 2006
- 베트남 유통 및 프랜차이즈 시장현황 및 진출 방안, KOTRA 호치민 KBC, 2009
- 해외 진출 중소기업을 위한 기술보호 실무 가이드북 (베트남), 중소기업청, 2008
- 화장품 해외지식재산권 보호편람 : 베트남편, 대한화장품산업연구원, 2009
- KOTRA 베트남 투자자문 상담 사례집, 지식경제부, 2008
- 2010년 지식재산권 침해실태조사 및 제도개선 연구, 지식경제부 무역위원회, 2010
- 저작권법 체계 개선 연구, (사)한국저작권법학회, 2008
- 디자인 권리보호 가이드북, 한국디자인진흥원, 2010
- 2010 해외진출기업 실태조사 보고서, KOTRA, 2010

- 기업특성에 따른 국제특허분쟁 지원방안에 관한 연구, 특허청, 2009
- 해외 지적재산권 보호제도 및 대응사례, KOTRA, 2006
- EU의 경쟁법 판례 분석, 공정거래위원회, 2008
- 유럽공동체 상표심사기준, 특허청, 2010
- 김상범, 불황기 지속성장 기업 3선 : 월마트, IBM, 맥도날드, 삼성경제연구소, 2009
- 박규원, 패스트 푸드(Fast-Food)브랜드 아이덴티티를 통한 이미지 연구, 디자인학연구, 2003
- 지식재산권의 손쉬운 이용, 특허청, 2011
- 기업 비밀이 샌다, 중소기업청, 2011
- 일본외식산업 현황분석, 농림부, 2008
- 中國의 消費者 保護制度和 多國籍企業의 紛爭事例 分析, 전경련, 2007
- 중소기업 해외투자 전략 연구, 대외경제정책연구원, 2008
- 한식 마케팅 모형개발 연구, 농림수산식품부, 2008
- 중국 지재권대리 사무소 디렉토리, 특허청, 2008
- 중국 주요 시장 프랜차이즈산업 상권 분석 및 진출방안, 지식경제부·KOTRA, 2009
- 중국 상표관리 종합 매뉴얼, 특허청·KOTRA, 2010
- 중국 지식재산권 관련 법령 및 규정집, KOTRA, 2010
- 기업특성에 따른 국제특허분쟁 지원방안에 관한 연구, 특허청, 2009
- 日 기업 중국시장 이렇게 공략하고 있다, 중국통상전략연구센터·KOTRA, 2010
- 중국상표분쟁지도, 특허청, 2009
- 중국특허(전리)분쟁지도, 특허청, 2008
- 해외진출 중소기업을 위한 기술보호 실무 가이드북(중국), 한국산업기술진흥협회, 2008
- 사례중심의 지식재산경영 매뉴얼 : 특허경영, 특허청, 2011
- 지식재산권의 손쉬운 이용, 특허청, 2011
- 중소기업을 위한 지식재산 관리 매뉴얼, 대한변리사회, 2006
- 특허법조약규칙 및 해설, 특허청, 2010
- 특허협력조약 및 규칙, 특허청, 2010
- 보도자료 : 일본에서 우리 전통식품브랜드 보호 강화된다, 특허청, 2009
- 산업특성에 따른 지식재산 경쟁력 제고 방안, 과학기술정책연구원, 2010
- 헤이그협정에 의한 국제디자인등록 가이드, 특허청, 2010

- 2010 해외진출 종합가이드, KOTRA 해외투자협력센터, 2011
- 프렌차이즈 해외진출 가이드 : 미국편, KOTRA, 2009
- 프렌차이즈 해외진출 가이드 : 베트남편, KOTRA, 2009
- 이성우, 한국식품의 세계시장 진출과 지적재산권 활용에 대하여, 식품기술, 2006
- 김경민·김경희, 한식 브랜드 개성의 포지셔닝을 통한 한식세계화 전략, 식품유통연구, 2010
- 한식세계화 추진현황과 연구방향, 농촌경제연구원, 2010
- 이민아, 한식의 산업화 현황 및 발전방안, 식품산업과 영양, 2009
- 베트남 知的財産法. JETRO, 2010
- 인도네시아、タイ、シンガポールにおける模倣品流通実態調査, 日本貿易振興機構 (ジェトロ) シンガポールセンター, 2009
- アセアン・インド知財保護ハンドブック, 日本貿易振興機構, 2007
- 農林水産分野の知的財産 : 中級編, 農林水産先端技術産業振興センター, 2011
- 食品關聯産業の將來展望, 食品關聯産業の將來展望研究會, 2010
- 平成21年度農林水産知的財産講習會, 農林水産先端技術産業振興センター, 2010
- 農林水産行政担当者のための知的財産権入門, 大臣官房企画評価課 知的財産戦略チーム, 2007
- 知的財産権制度, 大臣官房企画評価課 知的財産戦略チーム, 2007
- 平成22年度 JRO事業報告書, 特定非営利活動法人 日本{食レストラン海外普及推進機構, 2011
- 我が国の外食産業の海外展開支援マニュアル : 中国編, 農林水産省, 2007
- 模倣対策マニュアル : 中国編, JETRO, 2011
- 中国の知的財産権侵害 判例・事例集, JETRO, 2011
- 中国の知的財産権侵害 判例・事例集, JETRO, 2008
- 中国の知的財産権保護に関する地方法規の調査と分析報告書, JETRO, 2011
- 模倣対策マニュアル ベトナム編, 日本{貿易振興機構, 2007
- Ludlow, T., Trends in US patent litigation, Intellectual Asset Management Magazine, 48., 2011
- European Community Design System, Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), 2003
- EC, Commission sets out "blueprint" for Intellectual Property Rights to boost creativity and innovation, 2011.5.24
- [http://www.noip.gov.vn/noip/cms\\_en.nsf](http://www.noip.gov.vn/noip/cms_en.nsf)



- <http://www.jetro.go.jp>
- <http://www.sipo.gov.cn/>
- <http://www.uspto.gov/>
- [http://www.epatents.gov.sg/default\\_redirect.asp](http://www.epatents.gov.sg/default_redirect.asp)
- <http://www.ip.people.com.cn>,
- <http://www.ipfirst.or.kr>
- <http://ip-desk.or.kr/>
- [http://www.kimswed.com/board/skin/ggambo7002\\_gallery/](http://www.kimswed.com/board/skin/ggambo7002_gallery/)
- <http://miragefood.co.kr>
- <http://www.fnnews.com/>
- <http://blog.naver.com/ipzungin?Redirect=Log&logNo=70119824740>
- <http://ip.people.com.cn/GB/15935732.html>
- <http://www.newstown.co.kr/>
- <http://news.sportsseoul.com/read/life/107958.htm?ArticleV=old>
- <http://article.joinsmsn.com/news/article/>
- <http://www.lawpeople.co.kr/read.htm?newsid=201101250004>
- <http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.main.MainApp>
- <http://www.kipi.or.kr/>