

# 미국 비즈니스법: 사업체 설립, 지적재산권, 그리고 리스크 대비

BUSINESS in the U.S.:  
Establishing an entity, Protecting Intellectual Property,  
and Minimizing Risk

**CHOI & PARK, LLC**

최현석 변호사

# 사업체 설립

- 사업체 형태의 종류
  - General Partnership & Limited Partnership
    - Non-U.S. Partner May Need to File U.S. Tax Returns
  - 주식회사 (Corporation)
  - 유한책임회사 (Limited Liability Company)
    - Non-U.S. Member may need to file U.S. tax returns because of their participation in the LLC

## 미 시장 진출 형태

- Branch of a Foreign Entity
- 합자회사 (Joint Venture)
  - 권리와 의무를 명확히 하기 위한 계약 필요
    - Capital, management, technology, IP rights, manufacturing facilities, etc.
    - Ownership interest, profit distribution, duration, etc.
    - Consider a right to buy out its U.S. partner's interest in the future

# 미 현지법인의 법률책임이 한국 모회사에 미치는 경우 (Piercing the Corporate Veil)

- 의미
- U.S. Jurisdiction
- Factors to Support Veil Piercing
  - Subsidiary operates with grossly inadequate capital
  - Common directors or officers
  - Common business departments
  - Consolidated financial statements and tax returns
  - Parent finances the subsidiary
  - Common stock ownership
  - Parent pays the salaries and other expenses of the subsidiary
  - Subsidiary receives no business except that given to it by the parent
  - Daily operation is not kept separate
  - Subsidiary does not observe the basic corporate formalities such as keeping separate books and records and holding stockholder and board meetings

- Piercing the Corporate Veil 리스크 최소화
  - Sufficient capitalization
  - Managing subsidiary through its board of directors or managers
  - Regular board meetings and formal resolutions
  - Corporate formalities and records – director meeting, stock holder meeting, corporate minutes, etc.
  - Financial transactions between parent and subsidiary are made on arm's length terms

# 지적재산권 (Intellectual Property)

- 종류
  - 특허 (Patents)
  - 상표권 (Trademarks)
  - 저작권 (Copyrights)
  - 사업기밀 (Trade secrets)
  - 한가지 상품 및 서비스에 여러 지적재산권 보유 가능
  - 예: 컴퓨터

# 지적재산권 감사 (Auditing IP Rights)

- 지적재산권 감사를 위한 체크리스트
  - 지적재산권 존재여부 및 가치
  - 지적재산권 소유권 여부
  - 지적재산권 침해 가능성

- 지적재산권 감사 대상

- A list of all U.S. and foreign patents, patent applications, registered trademarks and service marks, trademark and service mark registration applications, registered and unregistered copyrights, and trade secrets currently held by the company, together with a brief description of the products, processes, or information covered thereby or subject thereto, and (where applicable) the corresponding grant and/or application filing dates;
- A list of all trade names, trademarks, and service marks used by the company but not registered, anywhere in the world, together with a brief description of the goods and services; and
- A list of all know-how licenses, other technical assistance agreements, and confidentiality agreements.



# 특허 (Patents)

- 기능 특허 (Utility Patents)
  - 상품의 기능에 대한 특허로서 가장 보편적인 특허
    - Available for any “new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof.”
  - 보유기간: 20년
- 디자인 특허 (Design Patents)
  - 상품의 독특한 디자인에 대한 특허
  - 디자인에 기능이 첨부된 경우엔 기능특허가 따로 필요
  - 보유기간: 14년

- 특허를 받기 위한 조건
  - 새로운 발명
    - 기존 발명품의 결합도 가능
  - 실용성
  - 독창성 및 전문성

- 특허권 보호를 위한 사내 장치
  - 고용계약을 통한 보호
    - 특허대상이 되는 상품개발을 위한 고용 명시
    - 상품개발후 소유권 양도의무
- 특허권 보호를 계약서
  - Confidential Agreement
  - Non-disclosure Agreement
- 특허공동개발 계약
  - 두 회사가 특허가능한 상품을 개발할때 필요
  - 특허소유권, 각자의 권리 의무등을 명시

- 특허신청여부의 결정
  - 가격대비 이익에 대한 고려
- 특허신청 결정 요인
  - 특허를 통한 이익 가능성
  - 시장경쟁성
  - 경쟁사에 대한 견제 (Defensive Benefit)
  - 기술 이전을 통한 이익 (Technology Transfer)

- 특허가능성
  - 특허청 기록 조사를 통한 특허가능성 조사
- 임시특허신청 준비 (Provisional Application)
  - 기능특허 (Utility Patent)
    - 특허유효날짜 미리 확보 (Priority)
    - 특허유효날짜는 특허권 기간에 포함안됨
    - 비용
    - 신청내용 비공개
    - 1년후 소멸

- 신청시기
  - 일반에 공개하기 전
- 기타 고려사항
  - 특허 신청서의 내용이 일반에 공개됨
- 국제특허, Patent Cooperation Treaty (1970)
  - 국제특허신청을 통해 여러나라에 적용될 특허권 동시 획득

# IP through Coca Cola

Patent?

- Process
- Formula



# 트레이드마크 (Trademark)

- 상품이 어디서 만들어졌는지 구별할 수 있는 마크를 의미
- Any word, name, symbol, or device, or any combination of these, which identifies goods in a way to distinguish them from the goods of others.
  - 표기
  - ®
  - TM and SM



- 마크의 종류
  - 의미가 없는 이름 (Coined Marks)
    - 예: EXXON
  - 상품과 관계는 없으나 실제 존재하는 이름 (Arbitrary Marks)

- 트레이드마크 결정
  - 상품의 내용과 품질을 암시하는 마크
    - 예: 자동차 (EXPLORER)
  - 상품내용을 나타내는 마크 (Descriptive Marks)
    - 예: AMERICAN AIRLINES, THE DOLLAR STORE
- 트레이드마크 결정시 고려사항
  - 고유명사 (Generic Terms)
    - 예: IVORY v. SOAP

- 상표침해
  - 상표침해시 리스크
    - 상표이름 변경
    - 상표레이블, 포장, 마케팅자료등의 폐기
    - 상표를 이용한 상품판매이익 반환
    - 변호사비용 부담

- 상표등록
  - 절차
    - 신청서를 USPTO에 접수
    - USPTO 검토: 비슷한 이름의 상표 검사, 상표의 혼동가능성 (likelihood of confusion) 검사
    - 위 검사를 통과시 USPTO Official Gazette에 상표등록예정 통보
    - 30일동안 상표등록에 반대 의견 제출 가능
    - 반대의견이 없을 경우 등록증 발부
  - 갱신: 매 10년 마다 (상표가 실제로 쓰이고 있음을 보여주는 증거제출)
- 국제등록: 마드리드 (Madrid) 시스템
  - 한 국가의 등록으로 마드리드시스템에 소속해 있는 국가들에까지 동시에 등록가능

# 기타 마크

- 서비스마크 (Service Mark): a “word, name, symbol, or device, or any combination thereof used ... to identify and distinguish the services of one person ... from the services of others.”
- 단체소유마크 (Collective Marks): trademarks and service marks “used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization ... and includes marks [known as collective membership marks] indicating membership in a union, an association, or other organization.”
- 승인마크 (Certification Mark): a mark used “to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.”
- 사업명 (Trade Name): a name used by a company to identify its business rather than its products.
- 상품외장 (Trade dress): the total image or overall appearance of a product and can be protected under § 43(a) of the Lanham Act or under common law.

# IP through Coca Cola

Patent?

- Process
- Formula



Trademarks?

- Logo
- Script
- Bottle design

# 저작권 (COPYRIGHTS)

- 해당법: 1976 Copyright Act
- 저작물이 그 매개체에 표현되는 순간 저작권 발생
- 출판된 작가고유의작품에 대한 보호
- 저작권 보호대상
  - 책, 컴퓨터소프트웨어, 음악작품, 영화, 건축물 등

- 저작권 보호 요건
  - 창작
  - 매개체
  - 저작권 보호대상 제외 : 매개체가 없는 아이디어 등



- 저작권 표시
  - ©[year] [owner].
    - Frequently, the phrase “all rights reserved” is also included in view of non-US. law.
  - 등록
    - 출판후 3개월내 등록해야함.
    - 등록의 경우 법에서 정해진 손해배상과 소송변호사비용 회수등의 혜택을 받을 수 있음

- 행사할 수 있는 권리 (Exclusive Rights)
  - 복제
  - 저작물 분배, 전시 등
- 저작권 제한
  - 상업목적이 아닌 공공혜택을 위한 저작권물 사용은 침해가 아님 (“fair use” of a copyrighted work is not infringement).
- 국제협약 (Berne Convention)
  - 번 컨벤션에 가입된 국가들에 저작권등록 없이 보호를 받을 수 있음

# IP through Coca Cola

Patent?

- Process
- Formula

Trademarks?

- Logo
- Script
- Bottle design

Copyrights?

- Logo design
- Script design
- Advertising
- Bottle design



## 사업기밀 (TRADE SECRETS)

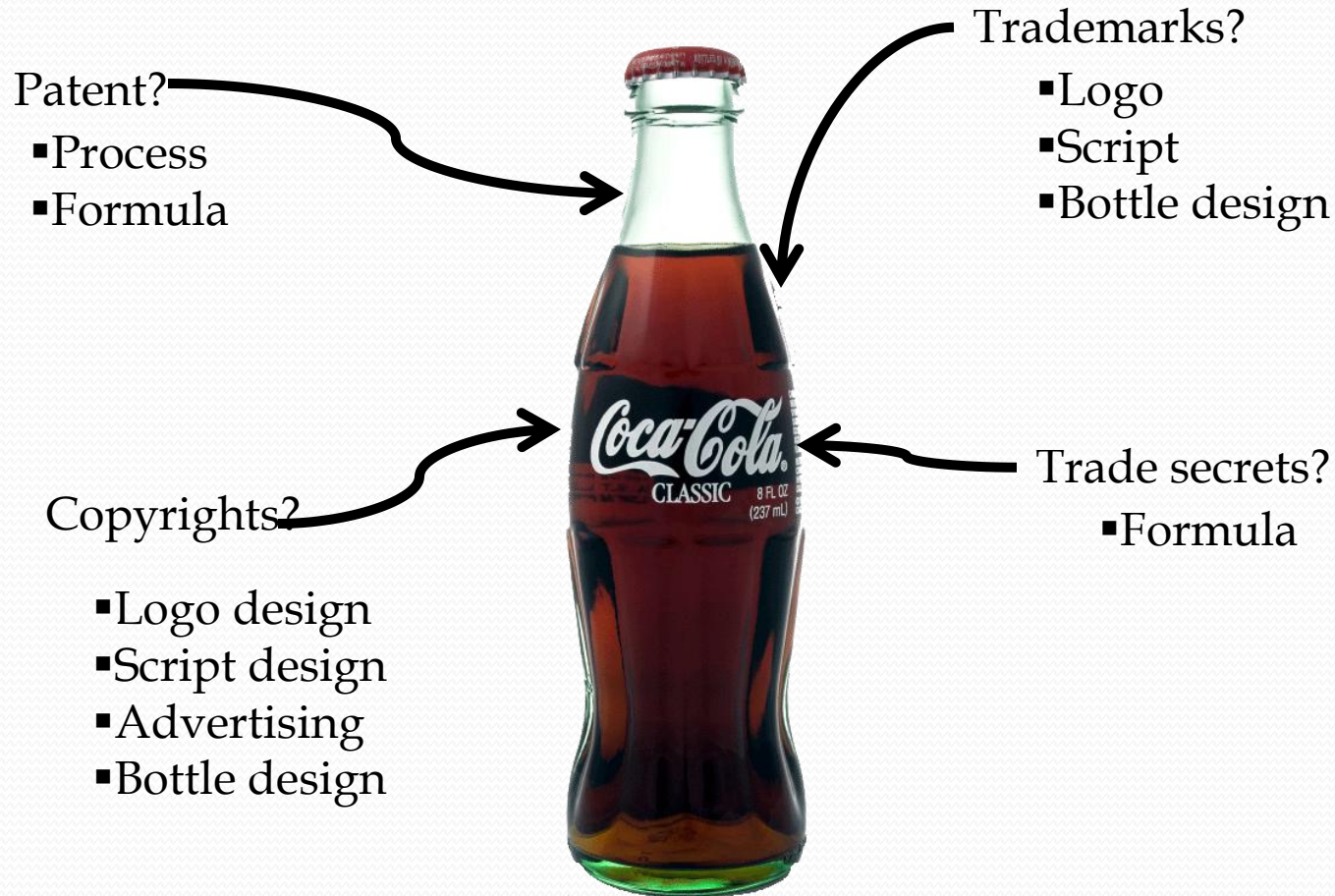
- 일반에게 공개되지 않은 사업기밀 보호
- 케이스
  - 사업기밀에 해당하는 연구를 하고있던 직원이 어느날 사임을 했을때

- The Uniform Trade Secrets Act (“UTSA”) 의 정의
  - [I] information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:
    - (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and
    - (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.

- 사업기밀 성립을 위한 조건
  - 경제적 가치
  - 일반에 알려지지 않은 것 (Not Generally Known or Readily Ascertainable)
  - 비밀보호를 위한 노력 (Subject to Reasonable Secrecy Measures)
- 특허대신 사업기밀을 선호하는 이유
  - 보호기간, 내용공개
    - 예: 코카콜라의 “7X”

- 사업기밀 보호방법
  - Reasonable Secrecy Measures
    - 보호할 기밀 대상
    - 보호방법결정
  - Non-Disclosure/Confidentiality Agreements
  - Exit Interview Checklist
  - Post-Departure Investigation
  - Email Policy
  - Clean Desk Policy

# IP through Coca Cola





### Comparison of Intellectual Property Types

	Patents	Trademarks	Copyrights	Trade Secrets
Protects	Inventions	Designations of origin	Expressions of ideas	Information used in business
Applicable U.S. law	Federal, Statutory	Federal and State, Statutory and Common Law	Federal, Statutory	Federal and State, Statutory and Common Law
Registration	Required	Optional	Optional	No
Requirements	New, useful, and unobvious	First to use, distinctiveness	Originality	Confidential, used in business
Exclusive rights start	Upon issuance of the patent	Common law: upon use; Registrations: upon issuance	Upon fixing in a tangible medium of expression	Upon creation
Term of exclusivity	20 years from filing, not renewable	Common law: as long as used; Registrations 10 years, renewable	Varies, but 70 years at a minimum	Indefinite if maintained secret
Pros	Strong rights. Covers independent developments by others.	Some rights accrue automatically with use.	Rights accrue automatically, inexpensive.	Lasts forever, so long as kept secret, inexpensive.
Cons	Must disclose. Give up secrets. Expensive to procure, maintain and enforce.	Need to police infringement or may lose rights.	Easy to design around. Does not cover independent developments by others.	Hard to keep a secret. Does not cover independent developments by others.