



Table of contents

| | |
|-----|--|
| 요약 | 2 _ IP 기업솔루션 소개 8 _ 지식재산권 개괄 14 _ 원포인트 레슨 |
| 특허 | 16 _ 특허 제도 22 _ 최신 특허제도 개정 내용 24 _ 실용신안 제도 |
| 디자인 | 25 _ 디자인 제도 |
| 상표 | 30 _ 상표 제도 |
| 소송 | 40 _ 소송, 가처분, 형사고소 42 _ 전문가 실무 칼럼 |
| | 50 _ 오시는 길 |

소개

예율특허/법률사무소와 옥특허법률사무소는 30년 경력의 소장(변리사 김영옥), 지적재산권에 특화된 소장(변호사 김상겸)을 비롯하여 전 직원이 오랜 실무경험을 갖춘 특허전문가들로 구성되어 있습니다.



서울

예율특허법률사무소는 법무법인 예율의 지식재산권 담당변리사(변호사)들이 기업영업을 위한 지식재산권을 체계적·종합적으로 관리하여 고객사에게 실질적인 도움을 드리기 위해 설립한 특허법률사무소입니다. 예율특허법률사무소는 업계 기술이해에 탁월한 공학출신 변리사/변호사와 상사법을 전문한 기업전담변호사 등이 협업을 통하여 운영되고 있습니다.

예율특허법률사무소의 목표는, 고객들의 사업동반자로서 최고의 맞춤형 특허법률서비스를 고객에게 제공하여, 고객이 최대의 이윤을 창출하는 것을 돋는 것입니다. 이에 저희 예율특허법률사무소는 창의적인 법률마인드로 고객들이 생각하는 그 이상의 특허법률서비스를 제공하고자 언제나 노력하고 있으며, 고객 하나하나의 개별적인 입장까지 고려한 융통성 있는 서비스를 제공하고 있습니다.

서울 예율특허/법률사무소
소장 변리사(변호사) 김상겸
직원 일동

부산

옥특허법률사무소는 개업 이래 부산 경남지역에서 가장 활발한 특허업무를 수행해 왔으며 사건 수임건수와 수임사건의 성공률면에서 늘 최정상의 지위를 유지해 오고 있으며, 풍부한 경험과 전문지식 및 충실한 업무수행을 통하여 기업인, 상공인, 발명인 여러분들의 산업재산권 보호에 앞장 서겠습니다.

특허업무라면 “옥특허”에 맡겨주십시오. “충실한 업무수행, 믿음주는 고객관리, 키워주는 우수발명”의 슬로건 아래 늘 최선을 다 하겠습니다.

부산 옥특허법률사무소
소장 변리사 김영옥
직원 일동

The background of the page is a vertical collage of three different cityscapes. On the left, a dark blue-toned image shows a modern skyscraper with a grid of windows. In the center, a bright yellow vertical strip contains a street scene with a yellow taxi and other vehicles. On the right, a black and white image shows a cluster of tall, modern office buildings with many windows.

IP 기업 솔루션

연혁

- 1989. 3** “변리사 김영옥특허법률사무소” 개소
- 1998. 2** 현 부산상공회의소 산업재산권 상담역 위촉 (김영옥 변리사)
- 1998. 3** 대한상사중재원 중재위원 위촉 (김영옥 변리사)
- 2001. 2** 한국발명진흥회 표창 (김영옥 변리사)
- 2001. 5** 산업자원부장관상 수상(제36회 발명의 날, 김영옥 변리사)
- 2001. 10** 경남정보대학 창업보육센터 후견인 지정
- 2002. 1** 밀양대학교 창업보육사업 지원협약 체결
- 2002. 2** 부산상공회의소 기업경영상담위원 위촉 (김영옥 변리사)
- 2002. 6** 경남대학교, 지적재산권업무 상호협약 체결
- 2003. 8** ‘옥특허법률사무소’로 상호 변경
- 2003. 12** 문화저널 월간 “좋은만남” 자문위원 위촉
- 2006. 1** 부산대학교 “특허와 지적소유권” 초청강사 (김영옥 변리사)
- 2006. 9** 특허청장상 수상 (김영옥 변리사)
- 2007. 3** 테크노파크 자문위원 (김영옥 변리사)
- 2011. 6** 재부문경향우회 회장 역임 (김영옥 변리사)
- 2012. 2** 중소기업 고문변호사단 (김상겸 변호사/변리사)
- 2013. 3** 특허연수원(제10기)수료 (김상겸 변호사/변리사, 서울지방변호사회)
- 2013. 11** 현, 부산지방검찰청 형사조정위원 (김영옥 변리사)
- 2013. 5** 공익변리사특허상담센터, 공익변호인 (김상겸 변호사/변리사)
- 2013. 4** 한국발명진흥회 지식재산권 전문강사 (김상겸 변호사/변리사)
- 2014. 9** 중소기업고문변호사단 특별위원회 위원 (김상겸 변호사/변리사)
- 2014. 10** 현, 부산고등검찰청 항고심사회 외부위원 위촉 (김영옥 변리사)
- 2015. 6** 예율 특허법률사무소 (법무법인 예율, 지적재산권소송 전담)
- 2016. 4** IP 기업솔루션 운영 중



출원 및 등록비용 / 간략안내

특허 출원

- ① 출원시, 발명 등급에 따라 약 90만원부터 300만원까지 (홍보용 특허부터 공격/방어용 전략특허까지 / 청구항수에 따라 상이)
- ② 출원중, 거절이유통지에 따른 의견서 작성 시 10~30만원 (이하 공통)
- ③ 등록시, 3년간 특허료 및 등록수수료
- ④ 우선심사 신청시, 약 60~100만원 (심사비 20 포함)

상표 출원

- ① 출원시, 상품류당 약 20만원 (관납료 별도)
- ② 등록시, 상품류당 약 50만원 (등록료 약 25만원 포함)

디자인 출원

- ① 출원시, 약 30~60만원 (심사비 포함)
- ② 우선심사 신청시, 약 20~80만원

저작권 신청

한국: 약 30만원 / 미국 일본 중국: 약 1백만원,
기관비용 포함

경고장 및 침해초기대응 : 약 30만원 부터

사내 기술의 영업비밀화, 직무발명 관련 근로계약서 등 컨설팅 : 약 300만원부터 (법무법인)



출장안내 / 기업담당 팀장, 변리사, 변호사, 회계사 등

출장 업무의 내용

담당자가 방문하여 현장을 직접 살피고 고객 맞춤형 서비스를 제공합니다. 상담 분야는 다음과 같습니다.

- 기업법무(IT) 전반
- 기술의 특허성 검토 및 사진촬영
- 디자인 검토 및 사진촬영
- 영업비밀 컨설팅
- 권리의 활용 (심판, 소송, 기술이전)
- 기타 법률자문 / 컨설팅
- SW, 기계, 전기, 화학 등 각 분야 상담

서울/경기 출장안내

매월 첫째주 : 서울 강북/동부
매월 둘째주 : 서울 강남/서부
매월 세째주 : 경기 남부/서부
매월 네째주 : 경기 북부/동부
* 방문요청 : 02-2135-5251

부산/경남 출장안내

상시 접수
* 방문요청 : 051-862-6622

※ 2016년 기준, 실제 의뢰시 견적서를 발송드리며 비용은 변경될 수 있습니다.

※ 모든 출원은 출원시 예상하지 못하는 거절가능성을 내포하고 있습니다.

* 일정조율을 위해 미리 전화주세요. 유료가 원칙이나 일정에 따라 무료출장도 가능합니다.



지식재산권 개괄

지식은 권리화될 때 비로소 ‘재산’

모든 기업은 최소 하나의 상표, 디자인, 기술, 영업비밀을 소유하고 있다. 이런 것들을 포괄하여 지식재산이라고 한다. 지식재산은 용어에도 잘 설명되어 있듯이 하나의 재산이다.

우리는 차를 사면 등록을 하고 집을 임차하면 확정일자를 받으며, 집을 구입하면 등기를 한다. 그런데 지식재산이라는 재산을 생산했는데 이를 등록할 생각을 잘 하지 못한다. 집을 사는 행위에 소유권 등록까지 포함하는 것과 같이, 기술이나 물품을 개발하고 생산할 때에는 이를 권리화를 하는 것까지 당연하게 생각해야 한다.

하지만 지식재산들은 손에 쥘 수 없는 무형의 재산이기 때문에 보호가 어렵고 활용하기 쉽지 않다.

1. 지식재산권 제도의 취지

인류의 역사는 곧 문명의 발달사이며 이러한 문명의 발전은 끊임 없는 인간의 창작의지에 의해 이루어진 것이다. 창작의지는 인류 문명 발달의 원천이며 이러한 창작의지를 독려하고 보호하기 위해 각 국가는 여러 제도를 시행하는데 그것을 포괄적으로 지식재산권이라고 한다.

학자는 “지적재산권은 인간의 지적 창조물 중에서 법으로 보호할 만한 가치가 있는 것들에 대하여 법이 부여하는 권리”라고 정의하였다.

새로운 사상을 창안한 자에게 국가는 일정기간 독점실시권을 보장하고, 그 독점권이 만료된 후에는 모든 사람이 널리 실시 이용할 수 있도록 개방하여 창작자의 의욕을 충분히 고취시키고 그 혜택이 결과적으로는 인류 전체에 돌아가도록 하는 것이다.



이러한 제도들은 인간의 창작과정과 그 흐름을 같이해왔다. 예를 들어 최초 인간이 기계류를 발명했을 때에는 전기, 전자, 기계에 대한 창작의지를 보호하는 제도로 충분했으나, 기술이 발전하면서 소프트웨어, 유전공학에 대한 제도도 필요해졌다. 인류 창작의지는 제도보다 빨리 발전하므로 지식재산권과 관련된 제도는 어떤 법제보다 역동적으로 변화하는 분야이기도 하다.

2. 지식재산권의 종류 및 역할

대표적인 지식재산권으로는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표 및 서비스권, 저작권이 있다.

각 권리마다 보호대상이 다르다. 특허권, 실용신안권은 기술성을 보호하며, 디자인권은 물품의 외관미를, 저작권은 창작성을, 상표권과 서비스표권은 표지에 화체되어 있는 신용을 주로 보호하는데 그 취지가 있다.

첨단기술과 문화의 발달로 새로 생겨난 지식재

산권은 영업비밀, 도메인네임, 반도체칩레이아웃, 건축설계레이아웃 등이 있다. 이러한 권리들은 느리지만 법제도에 하나하나 편입되고 있다.

3. 지식재산권 관련법

지식재산권과 관련된 한국의 법률은 다음과 같다. 상품 하나에 수개의 법률이 중복 적용될 수 밖에 없는데, 어떤 권리를 활용할 수 있을지 초기에는 예측하기 어려우므로 다각도로 준비해둘 필요가 있다.

- 특허법 (+특허권의 실시 등에 관한 규정)
- 실용신안법
- 디자인보호법
- 상표법
- 저작권법
- 발명진흥법 (+공무원 직무발명에 관한 규정)
- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법
- 컴퓨터프로그램보호법
- 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법

지식재산권 개괄

※ 지식재산권법 실무 적용예제 / 회사의 발전 시기에 따라 활용이 다름

1. 회사 설립 [회사명 상표출원]
2. 직원 채용 및 근로계약 [직무발명 계약]
3. 회사 브랜드 런칭 [상표출원]
4. 제품 개발
 - (1) 제품 및 서비스명 [상표출원]
 - (2) 새로운 제품일 경우 [특허출원]
 - (3) 이미 존재하는 제품일 경우 [디자인출원]
5. 제품, 서비스 출시 이후
 - (1) 기술관리 [영업비밀화]
 - (2) 보완기능 개발 [개량발명 출원]
 - (3) 전문가에게 새로운 디자인 의뢰
[디자인출원]
6. 시장확대 [실시권 계약]
 - (1) 동종업자에게 실시권 설정 [기술이전 계약]
 - (2) 해외진출 [출원 1년 내 국제출원 결정해야]
7. 모방제품 조기대응 [경고장, 침해소송]



4. 재산권의 분류



요약

특허

디자인

상표

소송

지식재산권 개괄

5. 권리의 종류

| 구분 | 특허권 PATENT 발명 | 실용신안권 UTILITY MODEL 고안 | 디자인권 DESIGN 창작 | 상표권 TRADE MARK 브랜드 | 영업비밀 TRADE Secret 비밀 |
|------|---|--|---|---|--|
| 정의 | 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 발명 수준이 고도한 것 (대발명) (제조방법특허, BM특허 포함) | 물품의 형상, 구조, 조합에 관한 실용성 있는 고안을 대상으로 함. 즉, 물건에 대한 간단한 고안(소발명)이나 이미 발명된 것을 개량해서 보다 편리하고 유용하게 쓸 수 있도록 한 물품에 대한 고안 | 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 느끼게 하는 창작품 | 타인의 상품(서비스 업)과 식별하도록 하기 위하여 사용하는 기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색채, 동작 또는 이들을 결합한 것, 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것으로서 타인의 것과 명확히 구분되는 것. | 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보 |
| 특징 | 새롭고 고도로 진보해야 | 새롭고 유용해야 | 시각을 통하여 미감이 느껴져야 | 선택의 문제 | 영업비밀로서 관리 “요건” 만족 |
| 보기 | 전기를 이용하여 처음으로 전화기를 생각해낸 것과 같은 발명. 무선통신수단인 핸드폰과 같은 고도의 발명. | 송화기와 수화기가 분리되어 있던 것을 일체로 하여 편리하게 한 것과 같은 물품의 형상이나 구조 등에 관한 고안. | 휴대폰, 자동차, 가전제품 등과 같은 물품의 외관, 형상, 모양, 색채에 대한 디자인 형태. | 국내 가전회사에서 자사제품을 식별하기 위하여 제품이나 포장에 표시하는 로고표장 및 상호, 마크 등. | 고객 및 거래처정보, 회계정보, 제품설계도 및 디자인, 신제품 아이디어, 실험결과 데이터, 생산/제조방법(혼합비율), 코카콜라 제조비법 |
| 존속기간 | 설정등록일로부터 출원후 20년 까지 | 설정등록일로부터 출원 후 10년 까지 | 설정등록일로부터 출원 후 20년 까지 | 설정등록일로부터 10년(10년마다 갱신가능, 반영구적 권리) | 영구적 |



6. 지식재산 4권 개념도



7. 지식재산 4권의 권리화 기간

| 구분 | 특허 | 실용신안 | 디자인 | 상표 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 출원후 권리확보까지 소요기간 | 심사청구 후 약 16개월 | 심사청구 후 약 16개월 | 8~10개월 | 8~10개월 |
| 권리 존속 기간 | 설정등록일 후 출원일로부터 20년 | 설정등록일 후 출원일로부터 10년 | 설정등록일 후 출원일로부터 20년 | 등록일로부터 10년 (10년마다 갱신) |



원포인트 레슨

알아야 지킬 수 있는 지식재산권

인터넷 쇼핑몰을 운영 중인 김씨는 최근 한 변호사 사무실로부터 의뢰인의 저작권을 침해했으니 배상하라는 연락을 받았다. 합의하려면 200만원을 지불하라는 요구였다. 쇼핑몰 홍보를 위해 운영하는 블로그에 사용한 이미지가 화근이었다. 한 달 200만원을 남기기도 힘든 김씨는 할 의금을 지불할 일이 막막하다.

글 변호사 김상경 (법무법인 예율)

할지라도 해당 업종에 존재하지 않는 독창적인 상표를 선택한 후 이를 상표권으로 등록시킬 수 있다. 이때 주의할 점은 가능하면 오히려 그 상품과 관련이 없는 조어 상표를 선택하는 것이다. 일반적으로 사용되는 보통명사로 이뤄진 상표는 등록이 어렵고, 설령 등록되더라도 나중에 무효심판 등으로 공격당할 수 있기 때문이다.



규모가 크든 작든 영업을 하는 사람이라면 지식재산권을 알아야 한다. 지식재산권은 지금도 급속히 발전 중인 분야로 그 중요성에 비해 서 개념을 제대로 아는 사람이 많지 않다. 소기업·소상공인들도 언제든 피해자 또는 가해자가 될 수 있다. 지식재산권의 세부 권리를 모두 알 수는 없겠지만, 어떤 상황에 어떤 권리를 찾아야 할지 아는 것만으로도 경쟁에서 우위를 점할 수 있다. 지식재산권은 크게 특허권, 상표권, 디자인권, 저작권, 영업비밀로 나눌 수 있다. 각 권리마다 쓰임새가 다르고 별도의 법률이 규정돼 있다. 각 종마다 특별히 알아두면 좋을 권리가 있는데 예를 들면 영업 활동을 하는 모든 사람은 상표권에 대해

알아야 한다. 상품이나 서비스를 개발하는 기업이라면 특히와 디자인을 더 알면 좋고, 특별한 상품(음식) 등을 판매하는 업체나 시장을 리드하는 회사라면 영업비밀의 법적 개념에 대해 알아두면 좋다.

상표권

상표권은 등록한 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 권리다. 상품, 서비스를 제공하는 모든 업체가 한번은 생각해볼 필요가 있다. 특허권이나 디자인권을 받으려면 '창작'이라는 것을 해야 하지만 상표는 누구든 먼저 '선택'한 사람에게 10년 동안 쓸 권리를 독점적으로 줘버린다. 따라서 음식업을 작게

상표권은 꼭 필요한가

상표권은 특히 이럴 때 필요하다. ①신제품을 론칭하면 후발 업체가 쉽게 따라 할 수 있는 경우 ②제품(서비스) 자체에 특색이 있다기보다는 이름에 특색이 있는 경우 ③음식업 등의 경우에 나중에 프랜차이즈를 할 가능성성이 있는 경우다. 상표명이 전국적으로 유명해진 이후라면, 상표권이 없더라도 부정경쟁방지법으로 보호할 수 있다. 하지만 상표권은 상표명을 등록했다면 그 이름이 전국적으로 유명해지지 않은 경우라도 쉽게 보호받을 수 있는 권리다. 침해금지청구가 가능하기 때문에 명칭을 보호하는데 상표권만큼 강력한 수단은 없다.

고 볼 수 있다. 만약 전국적으로 사업을 확대할 가능성이 전혀 없다면 사실상 상표권 등록은 필수가 아니다. 이때는 상호 등록만으로도 충분하다. 하지만 제3의 후발 업체가 같은 이름으로 상표 등록을 한 후 전국 단위로 프랜차이즈를 확장한다면 법적 소송이 발생할 가능성은 없는 것도 아니다. 따라서 여건이 된다면 상표 등록을 해놓는 것이 바람직하다.



특허권

특허권은 상품을 개발하는 기업이라면 반드시 고려해야 한다. 독창적인 음식 제조 방법에 관한 것도 특허 등록이 가능하다. 회사는 한 두 가지 이유에서 특허를 취득하려 한다. 하나는 정말 가치 있는 기술이어서 보호받기 위한 것이고, 다른 하나는 기술보증이나 투자 유치에 특허권을 활용하기 위해서다. 후자의 목적이라면 어떻게든 특허권을 획득하면 되나, 기술 가치를 보호하기 위해서라면 실제 법적 공격과 방어를 할 수 있는 특허권을 획득해야 한다. 대기업은 이를 위해 그물망처럼 여러 개의 특허를 출원하면서 공격과 방어를 준비하

지만, 소기업·소상공인이라면 금전적 여유가 부족할 것으로 특허를 받는 목적을 정한 이후 집중적으로 절차를 밟는 것이 좋다. 홍보나 실적을 위한 특허가 필요하다면 일반 특허사무소를 가면 되고, 공격·방어용 특허를 원한다면 법무법인과 연계된 특허사무소를 찾는 것이 더 좋겠다.

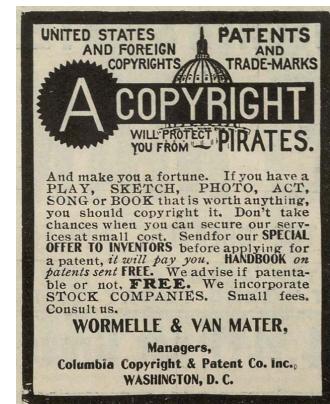
디자인권

디자인권은 물품의 모양을 보호하므로 제품을 생산하는 업체에 주로 필요한데, 어떤 미적 느낌을 주는 것이라면 무엇이든 그 대상이 될 수 있다. 예를 들어 유통업이라도 포장박스에 디자인을 넣을 수 있고, 배송차량 외관에 디자인을 넣어 소비자가 업체를 쉽게 떠올리게 할 수도 있다. 디자인은 특허보다 권리를 획득하는 데 시간과 비용이 적게 들면서도 권리기간은 특허와 같다. 나중에 침해 사건이 발생한 경우에도 특허보다 적은 노력으로 공격할 수 있어 생각보다 유용하게 활용할 수 있다.

저작권

저작권은 특허, 상표, 디자인과 달리 기관에 등록하지 않아도, 창작과 동시에 발생하는 권리다. 소상공인은 알게 모르게 저작권 침해자 입장이 되는 경우가 많다. 업체 홍보를 위해서 전문 홍보 업체를 이

용했는데 그 업체가 무분별하게 콘텐츠를 복제해서 영업주가 연대해 손해배상을 해야 하는 경우도 발생한다.



따라서 홈페이지나 블로그처럼 내 이름으로 운영되는 홍보 매체를 타인에게 맡길 경우, 저작권 침해에 대한 책임소재를 명확히 해놓을 필요가 있다. 사업을 하다보면 누군가 저작권 침해 통지를 하면서 소액의 합의금을 요구하는 경우가 있다. 그러나 어떠한 것을 창작했다고 해서 저작권이 무조건적으로 발생하는 것이 아니기 때문에 반드시 합의해야 하는 것은 아니다. 저작권이 성립되려면 법적으로 '저작물성'이라는 것이 인정돼야만 한다. 저작물성은 여러 요소를 고려해 판단한다. 실제 고소가 진행된다 하더라도 상당수가 단순 협박으로 끝나는 경우가 많다. 많이 불안하다면 법률사무소에 수사의견서나 내용증명 답변을 의뢰하는 것도 도움이 된다.



특허 제도

1. 특허출원할 정도의 발명이란

특허출원을 하려면 우선 “발명”이 완성되어야 하고, 이 발명이 다음 세 요건을 만족해야 한다.

- i) 기술은 구체적이고 경제적인 가치창출이 가능해야하고,
- ii) 세계적으로 새로운 기술이어야 하고,
- iii) 기존기술보다 진보한 것이어야 한다. (산업상 이용가능성, 신규성, 진보성)

특허요건의 판단은 다년간 출원업무를 한 전문가가 아니면 쉽지 않다. 특히 특허요건을 처음부터 만족시키는 발명은 많지가 않은데, 부족할 수도 있는 기본 아이디어를 특허요건에 맞도록 구체화시켜주는 일도 법률사무소의 업무 중 하나 이므로 편한 마음으로 검토요청을 하여도 된다.

2. 특허출원 전 발명내용이 유출될까 걱정됩니다.

특히, 영업비밀 관리상담 등을 하기 위해서 특허사무소, 법률사무소를 찾아갈 때 공개되지 않은

내용을 상세히 설명하는 것이 내키지 않는 경우가 있다. 변리사가 자기의 기술을 도용하거나 유출하지는 않을까 하는 걱정 때문이다.

[변리사, 변호사, 회계사 등 전문가의 비밀의무]

변리사법 제23조에서는 “업무상 알게 된 발명자의 비밀을 누설 또는 도용하였을 때, 5년 이하의 징역”을 규정하고 있다. 또 단순히 이런 규정을 떠나 실제로 발명 내용이 유출된 경우 대부분 회복이 가능하기 때문에 현실에서 잘 일어나는 일은 아니다.

3. 내 발명을 입증하는 방법

무권리자가 발명을 베껴 출원했을 경우에, 정당 권리자는 그 발명이 자신의 발명임을 입증하여 자신의 이름으로 등록받을 수 있다(특허법 제34조). 이런 입증을 위해서는, 발명이 구상될 때마다 자신이나 지인에게 이메일을 이용해 주기적으로 보내는 것이 하나의 방법이 될 수 있다.

4. 내 발명이 과연 등록될까? [선행특허를 검색하라]

아이디어를 특허출원하기 위해서는 먼저 동일한 아이디어나 발명이 특허로 출원되었는지를 조회해 볼 필요가 있다. 이미 다른 사람이 출원한 발명과 동일·유사한 발명은 등록을 받을 수가 없기 때문이다. 따라서 출원을 의뢰하기 전 먼저 선행특허를 간략히 검색해볼 필요가 있다. 일반인들도 할 수 있는 선행특허 검색방법을 안내한다.

www.kipris.or.kr

특허청이 특허, 상표, 디자인에 관련된 정보를 제공하는 키프리스라는 사이트이다.

실제로 키프리스를 통하여 검색을 해보면, 같은 업종에 종사하는 사람들이 비슷한 고민을 하다 보니 유사 아이디어가 이미 존재하는 경우가 많다. 키프리스를 통하여 특허검색을 어느 정도 해보고 출원을 진행할지 결정하는 것이 좋겠다.

1) 키워드 추출

키프리스는 매우 딱딱한 알고리즘으로 동작한다. “휴대폰”을 검색시 “핸드폰”은 검색되지 않고 검색한 그 단어에 대해서만 보여준다.

따라서 발명과 관련된 키워드는 직접 다양하게 수집해야 한다. 키워드는 특허업계에서 주로 사용되는 단어로 골라야 하는데, 방법은 다음과 같다.

일단 “휴대폰” 검색 > 1차 문서들에서 사용되는 유사 용어 습득 > 새로 습득한 키워드로 재검색. 이와 같은 방법으로 간추린 “휴대폰” 유사 키워드는 아래와 같다.

‘휴대폰’, ‘핸드폰’, ‘전화기’, ‘단말기’, ‘이동단말기’, ‘이동통신 단말기’, ‘이동전화 단말기’, ‘개인 단말기’

2) 확장 검색식 사용

이제 이들 키워드를 이용하여 검색식을 이용한 확장검색을 해보자. 반드시 알아야 할 필수 기호는 +, *, !, (괄호) 4가지이다.

(a + b) : a 또는 b를 포함

(a * b) : a 와 b를 동시에 포함

(a *! b) : a는 포함하고 b는 포함하지 않음

예를들어, “P2P 방식으로 비디오 콘텐츠를 전달하는 기술”을 검색하려면 아래와 같이 검색한다.

(비디오+동영상+영상)*(콘텐츠+콘텐트)*(전달+전송)*(P2P+피투피+피어투피어+Peer)

고급 검색방법으로, 첫번째 검색어와 두번째 검색어의 거리가 1단어(^1), 2단어(^2), 3단어(^3) 떨어진 것을 검색하는 NEAR연산도 지원한다.

3) 검색대상

첫째, 초록에는 가장 핵심적인 내용이 기재되어 있으므로 검색 성공율이 가장 높다.

둘째, 초록 검색대상이 너무 많으면 발명의 명칭을 대상으로 검색하여 대상을 좁힌다.

셋째, 관련 키워드를 보강해 검색식을 확장하면서 검색수를 다시 넓힌다.

특허 제도

5. 기존제품을 변형한 것으로 특허 출원이 가능할까?

다른 사람의 특허제품에 대하여 연구를 하다 보면 아쉬운 점을 발견하는 경우가 있다. 즉 어떤 제품이 효용성이 충분히 있지만, ‘내가 만약 개발을 한다면 이런 점을 보완할텐데’라고 생각하는 경우가 있다. 이런 경우 그러한 생각을 실천에 옮겨 개량한 발명을 완성한 경우에도 특허를 받을 수 있느냐가 문제가 된다.

발명에는 개척발명과 이용발명, 개량발명, 결합발명이 있다. 대부분의 특허는 기존 기술을 개량하거나 결합한 것이다. 즉 아이디어가 기존 특허를 변형한 것이라 하더라도, 별도로 출원하여 특허등록을 받을 수 있다.

다만 등록이후 권리의 조정이 필요할수는 있다. 기존발명을 그대로 포함하는 경우에는 ‘이용발명’에 해당하여 실시하려면 허락을 얻거나 통상 실시권을 받아야 한다. 하지만 원 권리자 또한 이용발명을 실시하려면 역시 동의를 얻어야만 하므로, 어찌되었든 특허등록을 시도한 후 크로스 라이센스 등의 방법으로 협상에 나아갈 수도 있다. 또 협상에 실패하더라도 경제적 가치가 크다는 점 등을 입증하면서 강제로 실시권을 얻어내는 방법도 있다(통상실시권허여심판).

6. 도면이나 샘플이 필수인가요?

좋은 아이디어가 있는데 샘플을 제작하기 힘들거나 도면을 그리기 난해한 경우가 있다. 물론, 제품이나 도면이 있으면 대리인의 입장에서 발명의 이해가 쉽기 때문에 명세서를 작성하는데

유리하기는 하지만, 실제 출원을 하기 위해서 시제품이나 도면이 필요하지는 않다. 변리사가 발명의 내용을 충분히 이해할 수 있도록 잘 설명할 수만 있으면 된다. 다만 실용신안의 경우에는 도면의 첨부가 필수이다.

7. 언제 특허증을 받아보죠?

**의뢰 1달 후 특허청에 출원,
약 1년 후 등록여부 결정**

1) 출원절차에 소요되는 시간

발명 개요에 대한 미팅 후 출원의뢰를 하면, 통상 3주일 이내에 출원은 완료된다. 정말 급속을 요하는 경우 4일만에 가능하기도 하지만 아무래도 급행비가 요구될 수 있다.

2) 특허등록을 받는데 소요되는 기간

출원과 동시에 심사청구를 하면 통상 1년 6개월 후 첫번째 심사결과가 나오게 된다. 바로 등록이 되는 경우도 있지만 거절이유가 나오는 경우에는 이에 대응하는데 2개월 정도의 시간이 더 소요된다. 결국 출원부터 등록을 받을 때 까지 넉넉 잡아 2년정도 걸린다.

다만, 급속을 요할 경우 우선심사제도라는 것이 있는데 보통 4개월 이내에 최초 심사결과가 나오게 되며, 여기서 거절이유가 통지되면 약 2개월 가량의 기간이 더 소요된다. 등록까지 걸리는 시간은 특허법률사무소의 사정보다는 특허청 및 담당 심사관에 많이 좌우된다.



심사절차

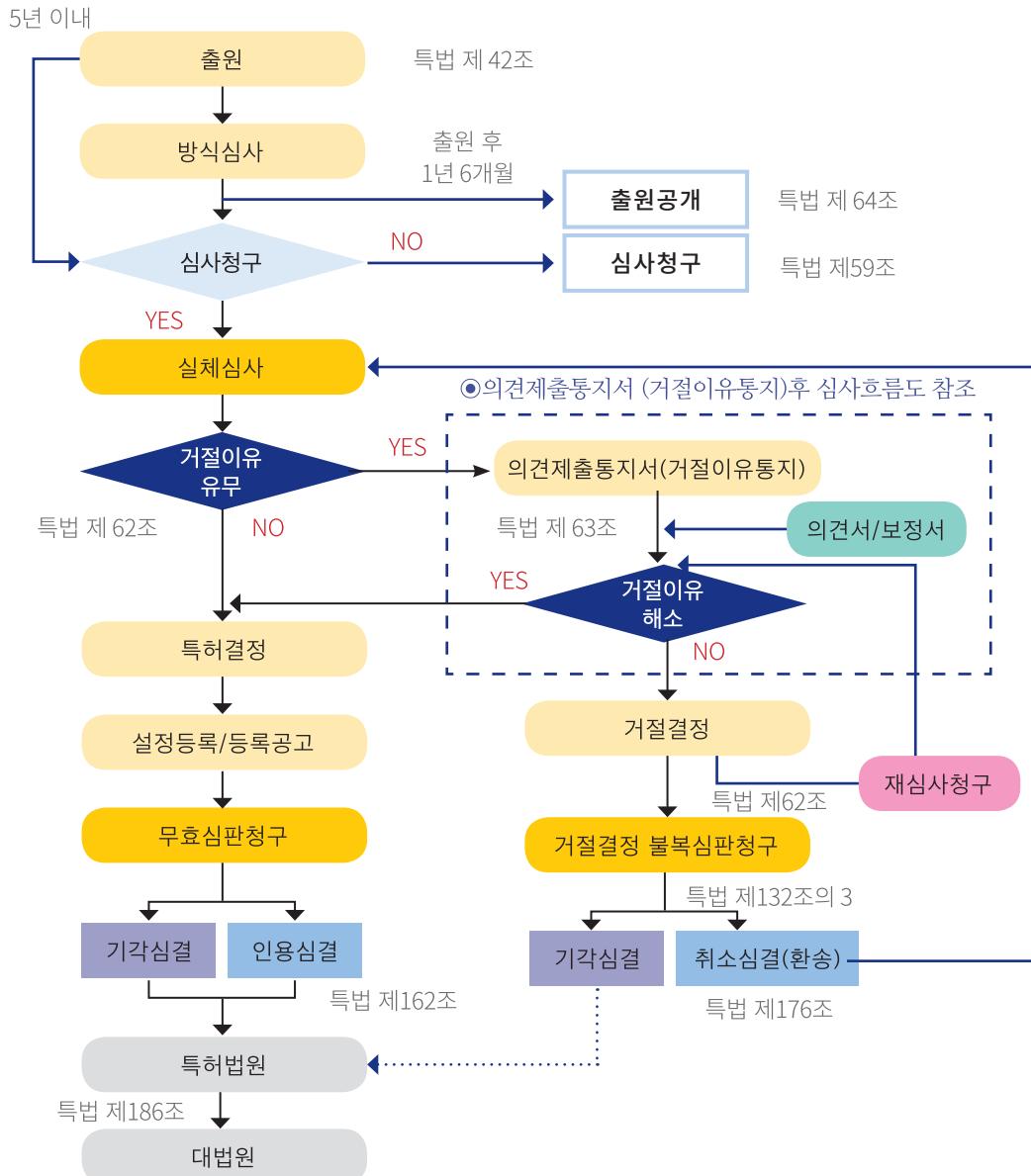


요약
특허

디자인
상표

소송

특허 출원 후 심사 흐름도





출원 의뢰시 준비사항

1. 발명을 글로 간략히 설명

※ 별표부분은 의뢰시 미리 준비하면 좋습니다.

[발명의 명칭] (한글 및 영어 ※)

[발명의 상세한 설명]

기술분야 (※)

배경기술 (기존 기술 ※)

발명의 내용 (※)

해결하고자 하는 과제

과제 해결 수단

효과 (※)

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

[실시예] (※)

[산업상 이용가능성]

[특허청구범위]

[도면의 간단한 설명]

3. 해외 진출여부 검토

국내에서 특허출원한 이후 1년 내에 외국 출원을 할 경우, 외국출원시 발명의 신규성을 국내 출원일로 소급인정해주는 제도가 있다. 이를 조약에 따른 우선권이라고 한다.

즉 제1국 출원 후 1년 이내에 타인이 동일 발명을 제2국에 출원하는 경우가 생기더라도 원 권리자의 우선권은 그대로 보호된다.

다만 이러한 제도를 이용하려면, 국내 출원일로부터 1년 이내에 외국출원의 절차를 밟아야만 한다. 따라서 국제적인 발명의 경우에는, 국내 출원을 시작할 때부터 1년 이내에 국제출원을 할 것을 염두에 두어야만 한다.

특허출원 이후에 상업성이 있는지 시장테스트를 거친다던지 하여 국제출원 여부가 1년 내에는 결정이 나야한다. 국제출원비용은 국내의 3~5배가 소요되니 금전적 여유를 확보하는 것도 필수이다.

2. 우선심사를 할 것인지 여부

(1) 우선심사 요건에 맞는 경우 다른 출원들보다 먼저 심사를 받을 수 있다. 빠르면 4개월 이내에 등록여부가 결정된다.

(2) 우선심사시에는 ①현재 발명을 상업적으로 실시예정이라는 증거서류, ②벤처관련서류 등이 필요하므로 미리 준비하면 좋다.

요
약

특
허

디
자
인

상
표

소
송



◆ 영어로 출원이 가능 (2015. 1. 1. 시행)

외국어를 사용하는 특허출원인의 편의를 위하여, 명세서를 외국어로 작성하여 출원할 수 있도록 하고 그날을 출원일로 인정함

◆ 공지예외, 출원이후에도 가능토록 (2015. 7. 29. 시행)

박람회에서 스스로 발명을 공개한 경우 공지예외주장을 해야한다. 2015. 7. 29. 이후에는 출원 이후에도 명세서 보정기간 및 특허결정 후 설정등록 이전(최대 3개월)에도 이를 보완할 수 있도록 함

특허법 개정안 주요 내용 (2017년 시행예정)

1. 신설되는 제도

① 특허취소 신청제도

- 특허청에서는 현재 무효심판제도를 운영 중이나 이는 사건당사자기 분쟁해결을 위해 제기해야한다.
- 특허취소 신청제도는 누구나 특허등록 공고 후 6개월까지 특허취소이유를 제공하여 하자가 있는 특허를 조기에 취소할 수 있다

② 특허심사 3.0 일괄심사 제도

- 하나의 제품에 관련된 복수의 출원을 출원인이 원하는 시기에 일괄하여 심사
- 동일한 국가 R&D 지원 사업에 관한 복수의 출원을 출원인이 원하는 시기에 일괄하여 심사

③ 심사관 직권 재심사제도

- 현재 특허결정 이후부터 특허료납부시점 사이에 (특허결정 후 3개월까지) 하자를 발견해도 다시 심사할 수 없어 무효가능성이 있는 특허가 그대로 등록되는 문제점이 있음.

• 이에 특허청에서는 특허결정 후에도 설정 등록 전까지 중대한 하자를 발견하면 직권으로 특허 결정을 취소하고 다시 심사를 재개하는 심사관 직권 재심사제도를 도입.

④ 무효심결 예고 제도

• 현행 무효심판에서의 정정청구는 특허발명의 무효 여부를 알기 어려운 무효사건 초기에만 가능함.

• 이에 미리 무효 이유를 적은 무효심결 예고를 통지하고 정정청구 기회를 추가로 부여하는 무효심결 예고제도를 도입함(다만 지역 방지를 위해 1회에 한하여 예고통지).

2. 개선되는 제도

- ① 공유특허제도
- ② 통상실시권 무등록 보호제도
- ③ 정정심판 가능시기 조정
- ④ 무효심판 정정청구 취하시기 개선
- ⑤ 대리인 위임장 제출제도 개선
- ⑥ 직권보정범위 확대
- ⑦ 정당한 권리자의 출원 가능 기간 연장
- ⑧ 특허권 이전 청구제도
- ⑨ 국내우선권주장 기초출원 열람 개선
- ⑩ 소송당사자 절차 중지 신청권
- ⑪ 권리범위 확인심판 개선





1. 혁신기술이 아닐 때는 실용신안

기존 물품을 개량하거나, 공지기술의 조합 등과 같은 소발명은 좀더 간이한 절차인 실용신안제도를 이용할 수 있다.

다만 물품, 장치에 구현된 것만 가능하며 방법, 물질, 공정은 실용신안의 대상이 아니다.

2. 실용신안의 요건

(1) 물품, 장치만 대상이고 BM특허, 미생물특허 등은 대상이 아님. (2) 기존에 없는 새로운 것

- 출원전 국내에서 불특정 다수인에게 공연이 실시되거나
- 출원전 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 것은 안됨.

(3) 공지 기술로부터 더욱 진일보한 창작적 대상일 것

3. 실용신안이 특허와 다른 점

(1) 간단한 발명도 가능 소발명을 대상으로 함

- ① 특허 - 공지 기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우 진보성 불인정
- ② 실용신안 - 공지기술로부터 극히 용이하게 실시할 수 있는 경우 진보성 불인정

(2) 존속기간 - 출원일로부터 10년 (특허는 20년)

(3) 청구항은 물품에 한정되며 방법이나 물질특허 등은 대상이 되지 않음

※ 실용신안제도를 채택하고 있는 나라 - 한국, 일본, 독일, 대만, 중국, 이탈리아, 스페인 등 20여개국

3. 이럴 때 실용신안하세요.

기술이 급속히 발전하는 상품 분야라서, 보호기간이 10년이면 충분할 경우

무조건 특허권을 받아야 하는 경우



디자인 제도

가장 순취우면서도
가장 활용성이 높은 지식재산권

1. 디자인이란 무엇인가요

디자인 제도에서 디자인이란 물품의 ① 형상, ② 모양, ③ 색채의 조합으로서, 시각을 통하여 미감을 일으키는 것을 말한다. 즉 순수한 기능 외에 외형에 나타난 심미성을 보호할 가치가 있어야만 비로소 디자인으로 인정된다.

디자인 자체는 무형재산이므로 제도권에서 보호 받고 활용하기 위해서는 디자인권으로 구체화해야 한다.

2. 제 물품도 디자인출원이 될까요?

독립적으로 거래 될 수 있으며 구체적 형태를 갖춘 동산이 디자인의 대상이 되는 물품이다. 다만 부동산이라 할지라도 ‘건물 외벽’, ‘버스 승강장’ 또는 ‘조립식 교량’과 같이 반복 생산이 가능하고 이동이 가능하여 독립적으로 거래대상이 되는 것은 디자인의 대상이 될 수 있다.

4. 등록 요건은 어떻게 되나요?

디자인권 등록이 되기 위해서는 ① 공업성, ② 신규성, ③ 진보성 세 요건을 갖추어야 한다.

[디자인 요건이 안되는 예]

- 1) 자연물, 예술품 - 상품성이 없어 공업성 X
- 2) 국내에서 일반에 실시된 디자인이거나 국내외의 간행물에 기재되었던 경우 - 신규성 X
- 3) 디자인출원 전 동종업계의 통상의 업자라면 용이하게 창작할 수 있는 디자인 - 진보성 X

5. 추가로 검토할 점

위 요건을 만족하더라도, 다음에 해당하면 등록을 받을 수 없다.

- ① 국기, 국장, 군기, 훈장, 공공기관의 표장, 외국 국기, 국제기관 등의 표지와 동일하거나 유사한 것
- ② 디자인이 암시하는 의미가 도덕관념에 어긋나거나 공공질서를 해칠 우려가 있는 것

디자인 제도

- ③ 다른 사람의 업무와 관련된 물품으로 혼동을 일으킬 우려가 있는 것
- ④ 물품의 기능을 확보하는 데 필수적인 형상만으로 된 것

6. 디자인권의 효력은 언제까지?

디자인권은 설정등록에 의하여 발생하며 출원일로부터 20년이 되는 날까지 존속한다.

7. 등록이 되면 어떤 권리를 갖나요

디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 유사디자인을 실시할 권리를 독점한다. 디자인권자는 타인에게 통상 / 전용실시권을 설정할 수 있다.

1) 침해금지청구

디자인권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며, 침해행위를 조성한 물품의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

2) 손해배상청구

디자인권자는 고의나 과실로 자기의 디자인권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.

3) 형사고소

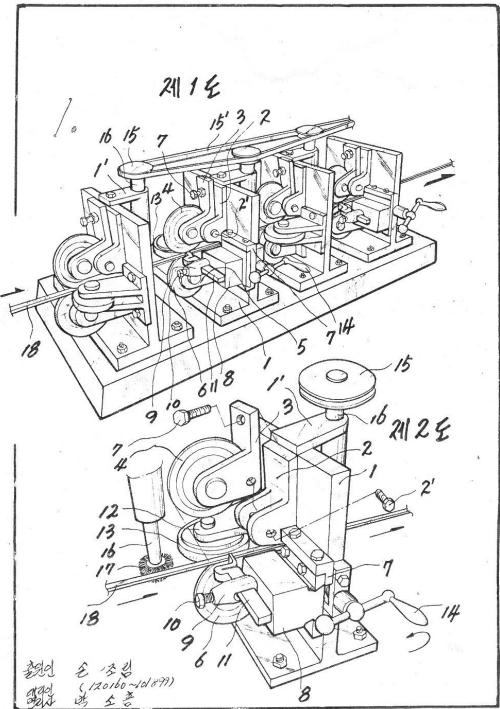
디자인권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하게 되어 있으므로 디자인권자는 자기의 디자인을 침해한 자를 디자인침해죄로 형사 고소할 수 있다.

8. 영어 디자인등록증 제도

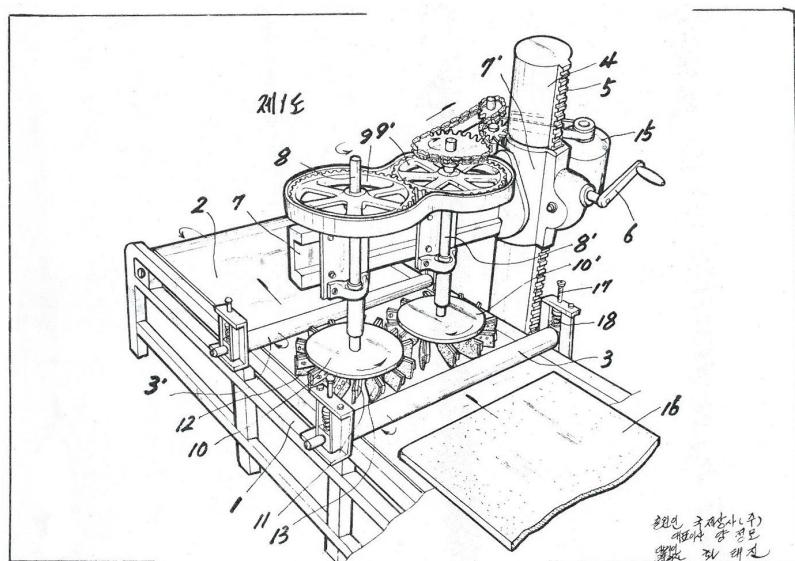
등록 이후 영어디자인등록증을 따로 발급받을 수 있다. 액자에 넣어 사무실 내에 비치하면 다른 느낌이다.

9. 출원의뢰시 제공서비스

- 1) 선행디자인 검색
- 2) 등록 가능성 판단
- 3) 출원서 작성 및 출원
- 4) 회피설계 디자인 제작
- 5) 등록 가능성 극대화



모든 출원 명세서에는 도면을 제출해야 하는데
특히 특허와 디자인의 경우 필수적이다
현재는 3D캐드로 입체 도면을 제작하고 있다
두 이미지는 김영옥 변리사가 직접 손으로 그린
도면 (1990년)



디자인 제도

특이한 디자인제도

일반적인 디자인 제도



디자인 특유 제도

부분 디자인 제도



관련(유사) 디자인 제도



한 벌의 물품의 디자인 제도



비밀 디자인 제도

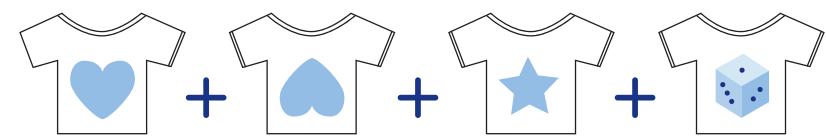


등록일로부터 3년 이내의
기간동안 비밀 유지



복수 디자인 제도

복수 디자인제도는 심사와 무심사(일부심사) 상관없이 동일 로카르노 분류 내 100개 까지* 가능)



* 20개 이내 → "로카르노 분류가 동일한 것에 한해 100개 이내", '13.08.28 개정 ['14.02.01 시행]



달라진 디자인제도 (2015년부터)

◆ 우선심사 대상의 확대

산업디자인진흥법에 따라 우수디자인으로 선정된 작품은 우선심사 가능

(주의 : 출품작은 이미 전시회를 거치므로 신규성 상실 예외주장 필요)

◆ 한벌물품 디자인 확대

한 벌의 반지세트(동종물품) 뿐 아니라, 한 벌의 책상 및 의자세트(이종 물품)도 디자인에 통일성이 있다면 한벌출원 가능

◆ 일부 도면으로만 등록 가능

특정한 경우 일부도면만을 제출하고 그 이유를 디자인의 설명란에 기재하면 등록 가능토록 함

요약

특허

디자인

상표

소송



1. 상표제도의 목적

상표권자 보호유통질서 확립수요자보호
부정경쟁 방지국가산업 발전도모

2. 상표의 종류

상표(Trade Mark)

자기의 상품과 타업자의 상품을 소비자들이 식별하기 위하여 사용하는 표장
기호, 문자, 도형, 색채 또는 이들의 결합
식별성 즉 턱별 현저성 있는 뉴표장

서비스표(Service Mark)

자타 서비스업을 식별하기 위하여 사용하는 표장 (광고, 금융, 통신, 운수, 요식업 등의 상호)

단체 표장 (Collective Mark)

단체원의 영업에 공동으로 사용하는 표장 (협동조합, 축산조합 등), (주지 저명한 지리적 명칭 제한적 허용)

업무표장 (Business Emblem)

비영이 공익법인의 업무에 사용하는 표장 (올림픽 조직위, EXPO 조직위 등)

3. 상표의 기능

- ① 상품 식별 기능 – 소비자의 상품 식별
- ② 출처 표시 기능 – 제품의 신용도 확인
- ③ 광고 선전 기능 – 상표는 말없는 세일즈맨
- ④ 신용 재산 기능 – 신용획득에 따른 재산적 가치

6. 상표등록 요건

① 자기 상품을 다른 업자의 상품과 식별하는 기능이 있어야

- 자기 상품을 다른 업자의 상품과 식별할 수 있는 기능을 특별 현저성이라고 한다.
 - 상품을 떠올릴 수 있는 보통명칭이나 성질과 관련된 단어는 상표로 쓸 수 없다.
- ② 소극적 요건 – 식별력이 있더라도 다음에 해당되면 등록 불가

- 공공의 질서 또는 풍기문란의 염려가 있거나
- 국가, 공공명칭 등과 관련된 상표나
- 저명한 사람의 명칭, 유명 상호와 비슷한 상표
- 선등록된 타인의 상표
- 저명상표와 오인 혼동할 수 있는 상표 등에 해당하면 등록될 수 없다.

8. 상표권의 존속기간

등록된 상표는 10년간 유효하며, 10년이 되는 해마다 갱신신청을 하여 기간을 연장할 수 있다.

11. 상표출원 안내

- ① **선행상표 검색**
- ② **등록가능성 판단**
- ③ **회피설계 네이밍 서비스**
- ④ **CI, BI 제작 (별도 수임료)**
- ⑤ **출원서 작성 및 제출**
- ⑥ **출원 후 결과 통지**
- ⑦ **마감일자 체크 및 통보**

**⑧ 진행상황 실시간 체크 가능한 일대일 전용
창구 제공**

⑨ 최종 거절시 신규 재출원 수임료 감면

12. 상표권 획득 후 관리

① 상표가 업계에서 일반적으로 쓰여 보통명칭화 되는 것을 방지하여야 한다.

② 업종이 추가되었거나 영업을 확대할 예정인 경우, 지정상품을 추가출원한다.

③ 방어용으로 유사상표를 출원하고, 디자인 출원을 병행하면 좋다.

④ 존속기간을 확인하고 갱신기간을 놓치지 말아야 한다.

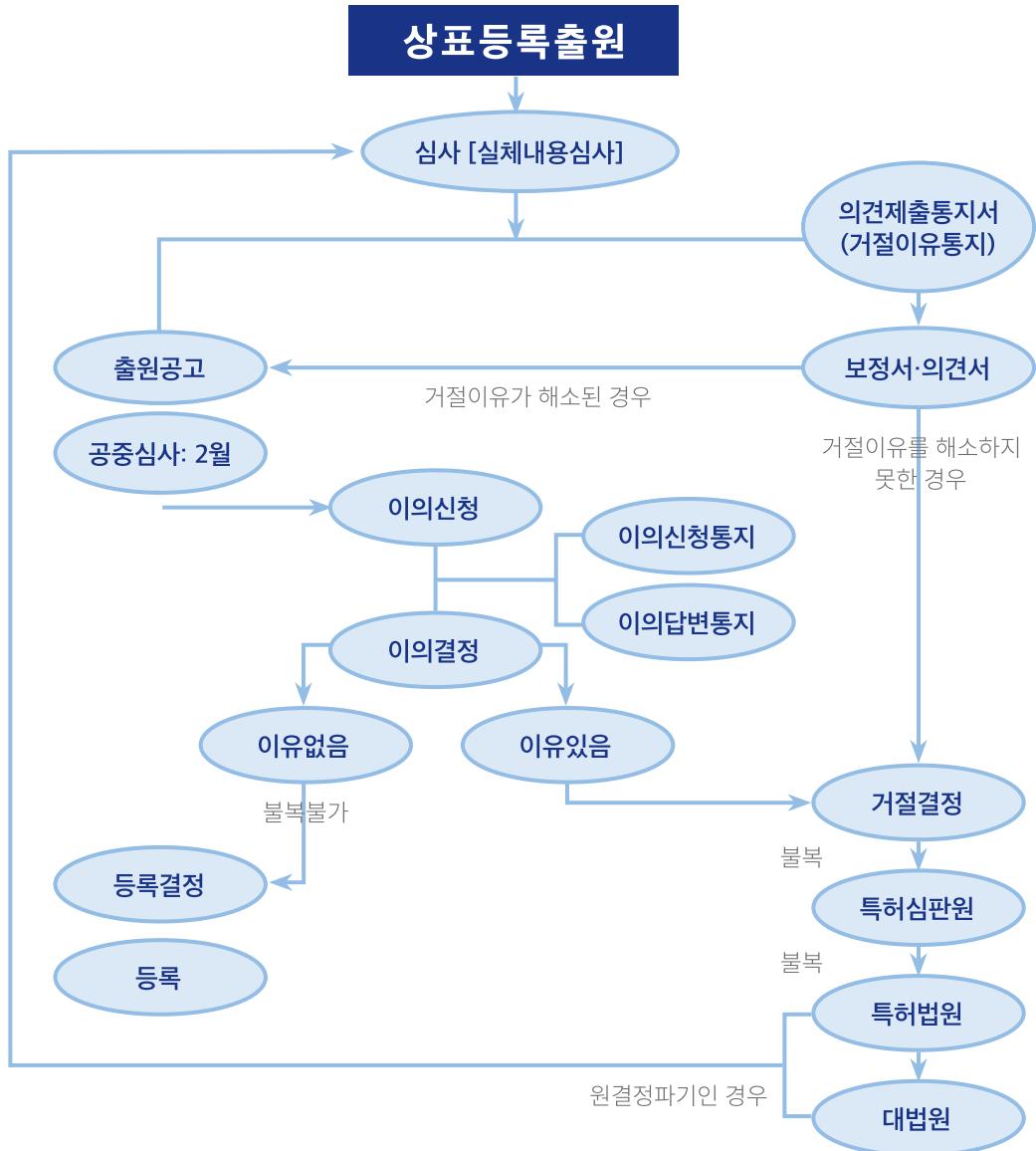
13. 관리를 하지 않아 일반명사화된 예

* 일반명사 - 고유명사순

SUV - 지프(짚차), 각휴지 - 크리넥스, 티슈, 고체풀 - 딱풀, 굴삭기 - 포크레인, 전차 - 탱크, 요거트 - 요플레(꼬모), 용기면 - 사발면(농심의 상표명), 유성 파스텔 - 크레파스, 이발기 - 바리캉

한자사전 - 옥편, 접착포 - 벨크로 테이프, 즉석 사진기 - 폴라로이드, 즉석밥 - 햄반, 짜장라면 - 짜파게티, 찐빵 - 호빵, 청주 - 정종, 크림 - 프림, 통화 연결음 - 컬러링, 트렌치 코트 - 버버리, 바리 코트, 폭약 - 다이너마이트

상표 제도





상품 및 서비스업 분류표 (최신 NICE 국제분류 10판)

상표출원을 하려면 어떤 상품에 이용할지를 생각하여 상품을 1 또는 2개 이상 지정하여야 한다. 아래에서 현재 영위하는 업종을 선택하여 담당자에게 알려주면 나머지 상세분류를 선택해 준다. 각 상품마다 하나의 권리가 설정된다.

[상품 분류표]

| | |
|------|---|
| 제1류 | 각종 화학제; 미가공 인조수지, 플라스틱; 비료; 소화제(消火); 조절제 및 용접용 조제; 식품보존제; 무두질제; 공업용 접착제 |
| 제2류 | 페인트, 니스, 래커; 방청제 및 목재보존제; 착색제; 매염제; 미가공 천연수지; 도장, 장식, 인쇄 및 미술용 금속박(箔)과 금속분(粉) |
| 제3류 | 치약; 화장품, 모발로션, 향료, 정유(精油); 표백제; 세탁용 제제; 청정, 광택 및 연마제; 비누 |
| 제4류 | 공업용 유(油) 및 그리스(Grease); 윤활유; 먼지흡수제, 먼지습윤제 및 먼지흡착제; 연료{자동차휘발유 포함}, 발광체; 양초 |
| 제5류 | 약제 및 수의과용 약제; 의료용 위생제; 의료용 또는 수의과용 식이요법식품 및 식이요법제, 유아용 식품; 인체용 또는 동물용 식이보충제; 김스 및 연고류; 치과용 충전재료 및 치과용 왁스; 소독제; 유해동물 구제제; 살균제, 제초제 |
| 제6류 | 일반금속 및 그 합금; 금속제 건축재료; 이동식 금속제 건축물; 철도노선용 금속재료; 일반금속제 케이블 및 와이어{전기용은 제외한다}; 철제품, 소형금속제품; 금속관; 금고; 다른 류에 속하지 아니하는 일반금속제품; 광석 |
| 제7류 | 기계 및 공작기계; 모터 및 엔진{육상차량용은 제외한다}; 기계연결기 및 전동장치의 구성부품{육상차량용은 제외한다}; 농업용 기구{수동식은 제외한다}; 부란기(孵卵器); 자동판매기 |
| 제8류 | 수공구 및 수동기구; 칼붙이류; 휴대용 무기; 면도칼 |
| 제9류 | 과학, 항해, 측량, 사진, 영화, 광학, 계량, 측정, 신호, 검사(감시), 구명 및 교육용 기기; 전기의 전도, 전환, 변형, 축적, 조절 또는 통제를 위한 기기; 음향 또는 영상의 기록용, 송신용 또는 재생용 장치; 자기 정보기억 매체 및 녹음반; CD, DVD 및 기타 디지털 기록매체; 동전자동식 기계장치; 금전등록기, 계산기, 정보처리장치, 컴퓨터; 컴퓨터 소프트웨어; 소화기(消火器) |
| 제10류 | 외과용, 내과용, 치과용 및 수의과용 기계기구, 의지(義肢), 의안(義眼), 의치(義齒); 정형외과용품; 봉합용 재료 |
| 제11류 | 조명용, 가열용, 증기발생용, 조리용, 냉각용, 건조용, 환기용, 급수용 및 위생용 장치 |
| 제12류 | 수송기계기구; 육상, 공중 또는 수상이동장치 |
| 제13류 | 화기(火器); 총포탄 및 발사체; 화약류; 불꽃 |

요
약특
허디
자
인상
표소
송

상표 제도

| | |
|------|---|
| 제14류 | 귀금속 및 그 합금과 귀금속제품 또는 귀금속도금제품{다른 류에 속하는 것은 제외한다}; 보석류, 귀석(貴石); 시계용구 |
| 제15류 | 악기 |
| 제16류 | 종이, 판지 및 종이나 판지제품으로서 다른 류에 속하지 않는 것; 인쇄물; 제본용 재료; 사진; 문방구용품; 문방구 또는 가정용 접착제; 미술용 재료; 화필(畫筆) 및 도장용 봇; 타자기 및 사무용품{가구는 제외}; 교육용 재료{장치는 제외}; 포장용 플라스틱 재료{다른 류에 속하는 것은 제외}; 인쇄용 활자; 프린팅 블록 |
| 제17류 | 고무, 구타페르카, 고무액(Gum), 석면, 운모 및 이들의 제품{다른 류에 속하는 것은 제외한다}; 제조용 압출성형플라스틱; 충전용, 마개용 및 절연용 재료; 비금속제 신축관 |
| 제18류 | 가죽과 모조 가죽 및 그 제품{다른 류에 속하는 것은 제외한다}; 동물가죽(獸皮); 트렁크 및 여행용 가방; 우산과 양산; 지팡이; 채찍, 마구(馬具) |
| 제19류 | 비금속제 건축재료; 건축용 비금속제 경질관(硬質管); 아스팔트, 피치 및 역청; 비금속제 이동식 건축물; 비금속제 기념물 |
| 제20류 | 가구, 거울, 액자; 목재, 코르크, 갈대, 등나무, 고리버들, 뽕, 상아, 고래수염, 조개 껍질, 뼈, 호박(琥珀), 진주모(珍珠母), 해포석(海泡石)을 재료로 하는 제품과 이들 재료의 대용품 또는 플라스틱 제품{다른 류에 속하는 것은 제외한다} |
| 제21류 | 가정용 또는 주방용 기구 및 용기; 빗 및 스펀지; 솔{회화용과 도장용은 제외한다}; 솔 제조용 재료; 청소용구, 강철 울(Steel wool); 미가공 또는 반가공 유리{건축용은 제외한다}; 유리제품, 도자기제품 및 토기제품{다른 류에 속하는 것은 제외한다} |
| 제22류 | 로프, 끈, 망, 텐트, 차양막, 타풀린, 옷, 포대{다른 류에 속하는 것은 제외한다}; 충전용 재료{고무제 또는 플라스틱제는 제외한다}; 직물용 미가공 섬유 |
| 제23류 | 직물용 실(絲) |
| 제24류 | 직물 및 직물제품{다른 류에 속하는 것은 제외한다}; 침대커버; 테이블커버 |
| 제25류 | 의류, 신발, 모자 |
| 제26류 | 레이스 및 자수포, 리본 및 브레이드(Braid); 단추, 흑 및 아이(Hooks and eyes), 핀 및 바늘; 조화(造花) |
| 제27류 | 카펫, 융단, 매트, 리놀륨 및 기타 바닥깔개용 재료; 비직물제 벽걸이 |
| 제28류 | 오락 및 놀이용구; 체조용품 및 운동용품{다른 류에 속하는 것은 제외한다}; 크리스마스트리용 장식품 |
| 제29류 | 육류, 어류, 가금 및 수렵대상이 되는 조수(鳥獸); 육(肉)즙; 절임, 조림, 냉동, 건조 및 조리된 과실과 채소; 젤리, 쟈, 설탕에 절인 과실; 계란, 우유 및 그 밖의 유제품; 식용 유지(油脂) |
| 제30류 | 커피, 차(茶), 코코아와 대용커피, 쌀, 타피오카와 사고(Sago), 곡분(穀粉) 및 곡물조제품, 빵, 과자, 빙과; 설탕, 꿀, 당밀(糖蜜); 효모, 베이킹파우더; 소금; 겨자; 식초, 소스(조미료); 향신료; 얼음 |
| 제31류 | 곡물과 농업, 원예 및 임업 생산물{다른 류에 속하는 것은 제외한다}; 살아있는 동물; 신선한(가공하지 않은) 과실 및 채소; 종자, 자연식물 및 꽃; 사료; 맥아 |



제32류 맥주; 광천수, 탄산수 및 기타 무주정(無酒精)음료; 과실음료 및 과실주스; 시럽 및 기타 음료용 조제품(調製品)

제33류 알콜 음료{맥주는 제외한다}

제34류 담배; 흡연용품; 성냥

[서비스업 분류표]

제35류 광고업; 기업관리업; 기업경영업; 사무처리업

제36류 보험업; 재무업; 금융업; 부동산업

제37류 건축물건설업; 수선업; 설치서비스업

제38류 통신업; 방송업

제39류 운송업; 물품의 포장 및 보관업; 여행대행업

제40류 재료처리업

제41류 교육업; 훈련제공업; 연예업; 스포츠 및 문화활동업

제42류 과학적, 기술적 서비스업 및 관련 연구, 디자인업; 산업분석 및 연구 서비스업; 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 디자인 및 개발업

제43류 음식료품을 제공하는 서비스업, 임시숙박업

제44류 의료서비스업; 수의사업; 인간 또는 동물을 위한 위생 및 미용업; 농업, 원예 및 임업 서비스업

제45류 법무서비스업; 재산 및 개인을 보호하기 위한 보안서비스업; 개인의 수요를 충족시키기 위해 타인에 의해 제공되는 사적인 또는 사회적인 서비스업

달라지는 상표법 (2016. 시행)

1. 상표가 유명할 경우 등록이 쉽도록 완화 (사용에 의한 식별력 인정요건 완화)

- | | |
|-------|---|
| (현행) | 원래 등록이 안되는 상표지만, 수요자에게 현저하게 알려지면 상표등록이 가능하다. 다만 전국적으로 알려질 것 등 요건이 까다로웠다. |
| (개정안) | 상표를 사용한 결과 수요자 간에 “특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것”으로 인식되면, 그 상표를 사용한 상품에 한하여 등록이 가능하도록 규정하고 상표등록여부를 판단할 때까지만 식별력을 취득하면 등록되도록 완화하였다. |

2. 실제 상표를 사용하고 있는 자만 상표권침해주장을 할 수 있도록 강화

- | | |
|-------|---|
| (현행) | 관련규정이 없다. 다만 판례에서 상표사용을 하지 않는 경우에는 실제 영업상 손해가 발생하지 않아 손해배상청구를 기각시키고 있었다. |
| (개정안) | 등록된 상표를 실제로 사용하는 자만 손해배상을 청구할 수 있도록 하였다. (안 제109조 신설) 상표브로커가 사용하지도 않는 상표를 등록 후, 경고장을 보내어 합의금을 받는 악용행위 제재 |

3. 같은 날 동시에 출원할 경우, 먼저 상표를 사용한 자를 우선

- | | |
|-------|--|
| (현행) | 같은 날 동일·유사한 상품에 2 이상의 상표등록출원이 있을 경우 협의에 의해 정해진 출원인만이 등록을 받을 수 있으며, 협의 불성립시 추첨에 의하여 결정 (법 제8조제2항) |
| (개정안) | 같은 날 2 이상의 상표등록출원이 있을 경우 선사용자가 먼저 등록을 받을 수 있도록 하고, 불분명 할 경우 협의에 의하며, 협의 불성립시 추첨에 의하여 결정하도록 하였다 (안 제35조제2항) |

4. 저명한 상표와 혼동되는 경우 등록불가 - 희석화 방지 강화

- | | |
|-------|--|
| (현행) | 관련규정 없었음. |
| (개정안) | 저명한 타인의 상품, 영업과 혼동을 일으키게 하거나 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표는 등록할 수 없도록 하였다. 일명 저명상표의 희석화 방지조항. (안 제34조제1항제10호) |

5. 동업자, 종업원의 몰래출원시 등록거절 되도록 규정 신설

- | | |
|------|---|
| (현행) | 국내에서 상표사용을 준비하고 과정에서, 이를 알고 있는 자가 정당한 권리없이 같은 상표를 악의적으로 먼저 출원한 경우 이의 등록을 방지할 규정이 없었다. |
|------|---|



| | |
|-------|--|
| (개정안) | - 상표등록출원과정에서의 사회적 타당성이 현저히 결여된 경우 그 등록을 거절할 수 있는 근거조항 신설하고, (안 제34조제1항제19호 신설) - 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 무단으로 사용하기 위해 상표등록을 한 경우 이를 사용할 수 없도록 하는 규정을 신설하였다. (안 제92조제2항 신설, 부경법과 조화) |
|-------|--|

6. 상표를 사용하지 않을 때 누구라도 상표등록취소 시킬 수 있도록

| | |
|-------|--|
| (개정안) | 불사용취소심판을 '누구든지' 청구할 수 있도록하고, 청구일로부터 3개월 내에 사용한 행위에 대해서는 취소를 면하기 위한 '명목적 사용으로 추정'하며, 불사용취소심결이 확정되면 '그 심판청구일에 소급'하여 권리가 소멸하는 것으로 규정하였다. (안 제119조제4항) |
|-------|--|

7. 기존 상표권자가 동의한다면 유사한 상표권 등록 가능 - 상표공존동의제도

| | |
|-------|---|
| (현행) | 선등록상표권자의 동의서가 있어도 거절되었다. (법 제7조제1항제7호, 제8조) |
| (개정안) | 선등록·선출원상표와 동일·유사하므로 거절될 것이라는 통지를 받은 출원인이 그 상표권자로부터 등록에 관한 동의서를 받는다면 다른 사정이 없는 한 등록하도록 하였다. (안 제36조, 다만 수요자에게 오인·혼동 우려가 있는 경우 거절 가능) |

8. 상표권 소멸 후 1년간 출원금지에 관한 규정 삭제

| | |
|-------|---|
| (현행) | 상선출원등록상표가 실효된 뒤에도 1년 정도는 수요자 사이에 그 상표에 관한 기억과 신용이 남아 있어 상품 출처의 혼동을 일으킬 우려로 인해 상표권이 소멸한 날부터 1년간은 타인의 등록을 배제하고 있음(법 제7조제1항제8호 등) - 동 조항은 수요자의 잔상효과로 인한 혼동방지 및 원권리자에게 권리회복의 기회를 주려는 취지로 도입(1973. 2. 8.) |
| (개정안) | 법 제7조제1항제8호 및 제8호의2 및 그 규정의 적용 예외를 규정하고 있는 제7조제4항을 삭제하여, 상표권 소멸후 1년을 기다림 없이 상표등록을 할 수 있도록 함(안 제34조) |

9. 기타

- 상표부등록사유의 존재에 관한 판단시점을 공익·사익의 구별없이 등록여부결정시로 변경(안 제34조제2항)
- 외국 상표권자의 국내 대리점, 총판 등 대리인이나 대표자가 동일·유사한 상표를 무단으로 국내에서 등록하는 것을 상표부등록사유(안 제34조)로 이전하고, 취소심판 사유에서 무효심판 사유로 변경(기존에는 단순히 이의신청사유였음. 안 제34조제1항제18호)
- 증명표장의 증명기능을 강화하고 수요자의 오인·혼동을 방지하기 위해, 증명표장과 동일·유사한 표장은 지정상품의 동일·유사여부에 상관없이 등록받을 수 있도록 함

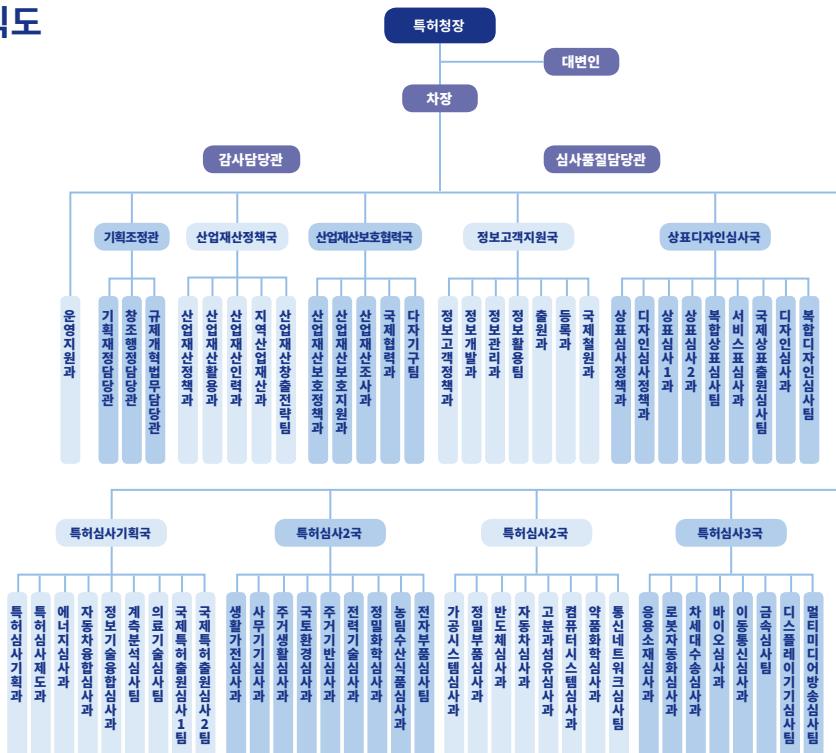
특허청 소개

1. 주요업무

특히, 실용신안, 디자인, 상표 등 산업재산권 전반에 관한 업무를 총괄적으로 처리하는 중앙행정기관으로서 출원업무, 심사업무, 등록업무, 심판업무를 주로 수행하며 부대업무로는 상거래

질서확립을 위한 상표 등의 부정사용을 단속하는 부정경쟁방지업무, 산업재산권 기술제공업무, 발명진흥사업 등이 있다.

2. 조직도



3. 소속기관 및 공직유관단체

(1) 소속기관



(2) 공직유관단체



한국지식재산전략원은 민간 R&D 지원, 특허성과 관리, 연구노트 활용, 기술발굴 사업화, 생태계 활성화, 전문가 파견, 기술 신탁 등 국가 R&D 전주기에 필요한 지식재산 전략을 지원하는 기관입니다.



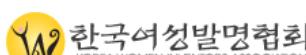
한국발명진흥회는 발명진흥사업을 체계적·효율적으로 추진하고 발명가의 이익증진을 도모하며 국내외 지식재산사업을 보호·육성하여 전국민의 창의적 사고와 발명의 가치 증진을 통해 국가 경쟁력 강화에 이바지하고자 설립된 기관입니다.



한국지식재산보호협회는 국내외 지식재산 보호기반 조성과 유관과의 유기적 협력네트워크 구축을 통해 지식재산보호의 중추적 역할을 수행하는 기관입니다.



한국지식재산연구원은 지식재산분야의 선도적 연구를 수행하고 지식재산 등향의 수집 및 분석, 지식재산 분쟁 대응 방안 수립 등을 수행하는 지식재산 전문 연구기관입니다.



한국여성발명회는 회원 간 정보교환을 통한 발명의 중여성을 인식하고 여성 발명인구의 저변확대를 위한 여성 발명인들의 창의적인 경제활동과 권익 증진 사업을 수행하는 여성 경제 단체입니다.



한국특허정보원은 국내·외 지식재산 및 기술정보 등을 효율적으로 정보화하고 보급함으로써 산업의 국제 경쟁력을 제고하고 기술 발전에 기여함을 목적으로 하는 기관입니다.



특허정보진흥센터는 특허청의 정책 업무를 지원하고 특허정보 조사·분석·평가·컨설팅 등 다양한 특허정보서비스를 민간에게 제공하는 비영리 재단법인입니다.



1. 특허권자의 권리행사

특허권은 설정등록에 의하여 배타적 권리가 발생하며 특허권자는 당해 특허발명을 실시(생산, 사용, 양도, 대여, 수입) 할 수 있는 독점권을 행사할 수 있다.

(1) 특허권의 발생 시점

특허권은 설정등록에 의하여 그 효력이 발생한다. (출원 공개시 가보호권 발생: 보상금 청구)

(2) 특허권 침해시의 처벌

7년 이하의 징역, 1억원 이하의 벌금 부가

(3) 특허권 침해 발생 시 특허권자가 취할 수 있는 조치

- ① 변리사에게 법률적 자문 요청 (침해물품의 침해사실 확인)
- ② 경고장 발송-침해사실의 인정 및 고의성 여부 확인
- ③ 침해 물품에 대한 변리사 감정서 의뢰
- ④ 경찰관서 또는 검찰청에 변리사 감정서를 첨부한 고소장 제출
- ⑤ 침해 행위 금지 가처분 신청 소송 제기
- ⑥ 침해 물품의 가압류 신청 소송 제기
- ⑦ 침해 행위로 발생한 손해배상 청구 소송 제기

2. 특허권의 권리행사를 당한 자의 방어 대책

권리자로부터 특허침해를 이유로 하는 경고장을 받거나 형사 고소를 당한 자는 다음과 같은 대응조치를 취할 수 있다.

- (1) 변리사/변호사에게 법률적 침해여부 검토
- (2) 권리자의 특허권 내용, 권리의 존속여부, 무효 사유 확인
- (3) 침해가 인정되는 경우-침해행위 중지, 권리자와의 화해방안 모색
- (4) 침해가 되지 않는 경우-경고장에 대한 답변서를 통해 침해 불성립 사실 통보 (침해의 고의 부정해야함)
- (5) 형사고소를 당했을 경우

- ① 피고소인의 서면 진술서 제출(침해 불성립 사실 소명)
- ② 변리사의 반대 감정서 제출 (침해가 되지 않는 경우)
- ③ 권리자의 특허권에 대한 무효심판 청구 (무효 사유가 있는 경우)
- ④ 권리자의 특허권에 대한 권리범위 확인 심판 청구 (침해가 되지 않는 경우)
- ⑤ 특허심판원에 심판을 청구한 후 심판청구 사실증명원을 교부받아 법원에 제출
- ⑥ 민, 형사상 소송절차 중지신청

- (6) 가처분 신청 또는 손해배상 청구를 당한 경우
: 형사고소에 준하여 대응

3. 변리사 감정서

지식재산권을 둘러싼 분쟁이 발생했을 때, 지식재산권법의 전문 자격사인 변리사가 계쟁되는 물건, 방법특허 또는 상표 등이 특허권(상표권)에 저촉되는지의 여부를 법률적 식견에 입각하여 적법하게 판단해주는 신뢰성 있는 권리 판정서를 말한다.

통상 특허권 침해를 전제로 하는 민, 형사 소송 절차에 있어서는 변리사의 감정서가 법원의 판단에 중요한 증거 및 참고 자료로 채택된다.

전문가 실무 칼럼

법무법인 예율

변호사/변리사 김상겸



상표권침해로 인한 손해배상소송에서 침해 입증 쉽지 않아

“홍삼정 G.class”라는 상표로 제품을 생산하는 업체가 있다. 만약 누군가가 “홍삼정 G프리미엄”이라는 상품을 내놓는다면, ‘홍삼정 G프리미엄’이 ‘홍삼정 G.class’라는 상표를 침해했으므로 손해배상을 해야 한다고 결론이 날까? 아래 글을 읽기 전에 10초만 생각해보자.

최근 대법원은 ‘농협홍삼’이 판매한 ‘홍삼정 G.프리미엄’이 한국인삼공사가 가진 ‘홍삼정 G.class’의 상표권을 침해했다고 볼 수 없다고 판결했다. 사건의 시작은 2012년 농협홍삼이, “내 제품 이름인 ‘홍삼정 G프리미엄’은 한국인삼공사의 상표 ‘G.glass’와 다르다”며 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하면서 시작되었다.

그 결과, 특허심판원에서는 ‘G.glass’의 승, 특허법원과 대법원에서는 ‘G.프리미엄’의 승리였다. 보통의 상식과 다르게, 대법원에서의 쟁점은 두 상표가 유사한지 아닌지는 쟁점이 아니었다.

상표는 각 부분을 우선 나누어 분석해야

대법원은 “두 상표는 유사해서 상품 출처를 오인 혼동시킨다”고 판단하였는데, 보통은 이처럼 두 상표가 유사하면 침해자가 권리자에게 손해배상책임을 물어야 한다. 그런데 대법원은 결과적으로 ‘상표권 침해’는 아니라고 판시하였다.

왜 이런 판결이 나왔는지 살펴보자.

‘홍삼정’은 ‘수삼을 짜서 말린 붉은빛 나는 인삼의 중요 성분을 뽑아 만든 것’을 지칭하는 보통명칭으로, 상표법에서는 큰 의미를 부여하지 않는다. 다른 말로 홍삼정이라는 제품에 ‘홍삼정’이라는 단어를 쓰는 것은 식별력이 없다는 말이다.

또 “G”라는 것 역시 영문 한글자로 구성된 간단하고 흔한 표장이므로 의미가 없으며, “프리미엄”이라는 부분도 단순히 최고라는 상품의 품질, 효능을 나타내는 것으로 의미가 없다고 하였다. 마지막으로 이렇게 의미 없는 것들로 구성된 상표가 합체하였다면 무언가 새로운 의미를 형성할 수도 있었을 텐데 그런 점도 없다고 하였다.

상표가 서로 유사하여 혼동되지만, 상표권 침해는 아냐

지금까지 설명한 말들은 ‘홍삼정 G.glass’에 대한 설명일까, ‘홍삼정 G프리미엄’에 대한 설명일까. 위 문단은 상표권인 홍삼정 G.glass에 대한 이야기가 아니라, 실사용 상표인 ‘홍삼정 G프리미엄’에 대한 이야기이다. 다시 말해, G.glass라는 상표가 등록되어 있든 없든, 홍삼정이라는 상

품에 붙어있는 “홍삼점 G프리미엄”이라는 표장은 수요자에게 어떤 기능적인 “제품명”으로 인식되지 않는다는 말이다.

상표법 51조 1항 2호에서는 ‘상품의 보통명칭을 사용한 상표에는 상표권 효력이 미치지 않는다’고 규정하고 있다. 그래서 실제 두 상표가 동일·유사해서 혼동되지만, ‘홍삼정 G.class’ 상표권에 대한 침해는 아니라고(권리범위에 속하지 않는다고) 본 것이다.

법상 보호를 받을 수 있는 상표

일반적으로 상표권을 등록하는 것은 나중 상표로써 보호받기 위함이다. 그런데 비싼 등록료를 국가에 납부하면서 상표등록을 하였는데도 실제로 경쟁업체의 침해를 방어하지 못하는 경우가 많다. ‘콘칩’ 같은 보통명칭, ‘춘천닭갈비’ 같은 산지표시, 양복에 대해 ‘실크’ 같은 원재료 표시, “퀵”, “최고” 같은 품질표시, “봉지” 같은 수량 표시 등등은 상표심사기준에서 식별력이 없다고 본다. 또한 “박가네”처럼 흔한 성으로 만든 상표, NY처럼 2글자 이내의 영어, “수”처럼 1개의 한글도 식별력이 없다고 본다. 따라서 상표를 선택할 때에는 위와 같은 조합들로만 상표를 구성해서는 안 된다.

위 사례처럼 보통명사인 ‘홍삼정’과 간단한 글자인 ‘G’와 품질표시인 ‘class’를 결합해 놓으면 나중 권리행사에 어려움을 겪을 수 있는 것이다. 물론 상표 출원 시에 보통명사나 간단하고 흔한 표장으로 구성된 상표는 등록부터 받을 수가 없다.

그런데 일부 출원인들은 이런 단어들이 결합해서 어떠한 감칠맛 나는 의미가 형성된다며 상

표거절에 대한 의견서를 부득부득 제출하여 결국 등록을 받고야 만다. 이 사안도 유사한 절차로 진행되지 않았을까 생각된다.

상표권침해로 인한 손해배상소송에서 침해입증의 다양성

상표법은 등록상표를 고의 또는 과실로 침해한 자가 그로 인해 발생한 손해를 상표등록자에게 배상하여야 한다고 규정하고 있다. 더 나아가 상표권 침해로 상표권자의 업무상 신용을 실추케 한 경우엔 손해배상과 함께 상표권자의 업무상 신용회복을 위해 필요한 조치까지도 명할 수 있다.

그러나 다른 지적재산권과 마찬가지로, 고의·과실에 기한 상표권침해로 인한 손해배상소송에서 상표권 침해로 인한 손해를 입증하는 것은 쉬운 일은 아니다. 일차적으로 상표끼리의 유사 판단에는 판사의 재량이 어느 정도 들어갈 수밖에 없기 때문에 상표의 의미를 설명하는 변호사의 정성과 노력이 중요하다.

다음으로 양 상표가 유사하다고 판단되더라도 위 사례처럼 이를 벗어날 수 있는 법 논리가 다양하기 때문에 이를 활용할 수 있는 능력 또한 중요하다. 상표침해소송에서는 권리자의 등록상표와 침해자의 사용상표, 두 개의 표장이 존재하는 것을 잊으면 안 된다.

경우에 따라 등록상표의 효력을 부인할 수도 있고, 이 사건처럼 사용상표의 허점을 공격해야 할 수도 있다. 따라서 관련 소송을 다수 진행해 본 경력 있는 지적재산권 전문변호사에게 조언과 상담을 청해 사전을 진행하는 것이 필요하겠다.

권리자에게 특히 과다한 노력을 요구하는 지적재산권 침해소송 -특허, 상표, 디자인 침해소송의 특수성과 2인자 전략-



획기적인 디자인으로 주방용품 분야에서 몇 개월 만에 시장을 선점 한 기업이 있었다. 이 기업은 디자인 개발에 수억을 투자하였고 디자인 관련 상을 수회 받기도 하였다. 그런데 이를 모방한 제품이 6개월 만에 출시되었다며 필자를 찾아왔다.

이에 필자는 ‘디자인 침해 및 부정경쟁방지법 위반에 따른 손해배상’을 청구하였고, 이 사건은 **1심에서 원고승소판결**을 받은 후 항소심 시작과 동시에 합의로 종결되었다. 우선 디자인권을 가진 업체를 ‘선도 기업’, 이와 유사한 디자인을 가진 제품을 생산하는 업체를 ‘모방 기업’이라고 칭하자.

두 기업은 각자 나름대로 할 이야기가 많았다. 선도 기업은 “디자인 개발비에 수억을 들였는데 적은 노력으로 모방상품을 만들었다”며 강력한 배상을 청구하였으며, 모방 기업은 ‘수많은 동종 상품이 비슷한 디자인으로 제품을 출시하고 각자 어느 정도의 유사성은 있을 수밖에 없는데 이를 불법행위라고 하면 기업은 영업 자체를 할 수가 없다”고 주장하였다.

적은 수의 디자인만 존재하는 상품군에서는 디자인이 크게 다르더라도 침해로 판단해야

이러한 디자인침해 사건은 유사판단에 판사의 재량이 많이 들어가므로 변호사의 역량이 무엇보다 중요한 편이다. 이 소송에서 상대방 변호사는

‘동종의 유사 디자인이 많다’는 주장을 펼치면서 20개의 동종 상품의 사진을 법원에 제출하였다.

그러나 필자가 생각한 사건의 핵심은 오히려 반대였다. 필자는 “단 20개밖에 제품이 없는 상품군에서는 유사의 범위를 넓게 보아야 한다”는 이론을 적극적으로 펼쳤다. 일례로 젓가락 손잡이의 디자인은 현재 수만 가지에 이른다.



다양한 형태의 디자인이 있는 상품군에서는 그 형태가 약간만 달라도 다른 디자인으로 평가하는 것이 옳다. 하지만 단 20개 정도의 디자인만 존재하는 상품군에서는 디자인 선택의 폭이 넓을 수밖에 없기 때문에, 결국 형태가 크게 다르더라도 유사 범위를 넓게 보아 디자인권 침해로 판단해야 한다는 논리를 적극 주장하였다 것이다.

이 사건은 필자의 논점을 인정받아 선도 기업의 승리로 끝났다. 하지만 3억 원가량으로 추산되는 손해액은 충분히 인정받지 못하였다. 따라서 필자는 손해액에 대한 입증을 보강하여 “항소심을 계속 진행할 것”을 권유하였지만, 무려 1년 6개월이나 되는 긴 소송에 피로감을 느낀 원고 측은 상대방의 합의요청에도장을 찍고야 말았다.

각종 법절차가 총동원되고 보다 긴 시간이 소요되는 특허, 상표, 디자인 침해소송

특허, 상표, 디자인 침해소송의 다수가 합의로 종결되는 것은 이 때문이다. 즉 지적재산권 관련 소

송에서는 재판부가 기술(디자인)을 이해해야만 재판이 계속 진행될 수 있기 때문에 현장검증을 나간다거나 ‘기술설명회’를 개최해야 하는 등 일 반 재판보다 두 세배의 시간과 노력이 소요된다.

이렇게 특허침해소송은 통상 1년이 넘게 걸리며 그 기간 동안 해당 특허에 대한 무효심판, 권리범위확인심판, 특허침해에 대한 고소, 무고 등 민사, 형사, 특허에 대한 각종 법절차가 총동원되게 된다.

그러다가 재판의 분위기가 한쪽으로 쓸리게 되면 상대방이 합의의사를 타진해오고 지칠 대로 지친 권리자측은 적당히 합의를 하며, 동시에 침해자 측도 그물망처럼 펼친 공격을 일거에 거두어들이는 것이다.

이번 소송의 결과로 선도 기업은 1년 6개월 동안 피해 본 매출액의 일부만을 보전받게 되었고 모방 기업은 모방으로 얻은 이익을 일정 부분 징수할 수 있게 되었다.

패스트 팔로어, 2인자 전략에 대하여

현실에서는 새롭게 시장을 개척한 기업이 모방 전략을 취하는 후발 주자에 어이없이도 밀려나는 경우가 적지 않다. 이러한 2인자 전략은 새 시장을 개척하는 블루오션 전략에 대비되는 전략이라고 할 수 있다.

‘재빠른 추격자(fast follower)’가 성공하는 이유는 위에서 보았듯이 선도기업의 기술(디자인)에 대한 보호가 쉽지 않기 때문이다. 패스트 팔로어(fast follower)란 선도자인 퍼스트 무버(first mover)나 시대의 유행을 선동하는 자인 트랜드 세터(trend setter) 기업이 새로운 분야를 개척해

놓으면, 이를 재빨리 벤치마킹해 1위 기업보다 더욱 개선된 제품을 싼 가격에 내놓는 식이다.

즉 최초나 최고가 되려고 하기보다 재빠른 2인자 전략으로 출발하여 최강자의 자리를 노리는 것이다. 그래서 선도 기업에게 필요한 것이 바로 내 기술을 보호할 수 있는 특허권이다. 이러한 특허 및 디자인침해 논란은 국내를 넘어 해외까지 이른다. 국내 기업의 디자인을 모방한 중국의 모방제품들도 그렇고, 삼성과 애플의 기나긴 소송도 그렇다.

이러한 지식재산권 침해소송들은 위에서 보았듯이 그 침해여부를 인정받는 데까지 상당한 노력이 들어가고 기간도 길다. 그렇기 때문에 소송에 필요한 비용과 변호사 수임료가 높아질 수밖에 없고 선도 기업으로서 가지고 있는 지적재산권의 법적 활용도 더딜 수밖에 없는 것이다.

기술개발에만 몰두하여도 모자랄 시간에 난해한 소송절차를 따라가느라 선도기업의 혁신은 뒷전이 되고 만다. 과도한 소송부담이 혁신이 혁신을 낳기 힘든 구조를 만들어버린 것일 수도 있다.

필자는 선도 기업들에게 내부적으로 불필요한 법률대응 업무를 우리 같은 법무법인에 아웃소싱하고 혁신적 제품개발에 계속 몰두하라고 권유하지만 현실은 만만치 않은 것 같다. 지적재산권의 시대에 이러한 상황에 대한 깊이 있는 고찰이 더 필요하다고 본다.

변호사/변리사 김상겸

요약

특허

디자인

상표

소송



전문가 실무 칼럼 3

법무법인 예율
변호사 김웅

또 하나의 법무팀 기업경영과 고문변호사 제도

기업을 경영 하려면
직원들과의 고용계약,
산업재해,
거래업체와의 계약체결,
계약위반에 대한 대처,
미수금 처리,
채권의 확보 방안,
기업설비,
건물의 매매 및 임대차 문제,
상표권의 보호와 침해에 대한 대처,
영업비밀의 보호,
이사회 및 주주총회의 의사록 인증,
법인등기 등
모든 분야에서 법률문제와 직면하게 된다.
이때 법무법인의 고문변호사 제도를 이용할 경우 각종 법률문제는 고문 변호사가 책임지고 경영자는 안심하고 기업경영에만 전념할 수 있습니다.

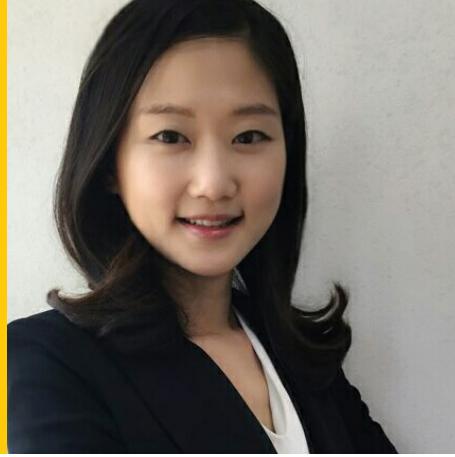
특히 법률 분쟁을 사전에 예방하고 부득이하게 분쟁이 생겼을 때에도 초기단계에서 고문변호사가 신속히 해결함으로써 최종적으로는 기업의

비용을 확실히 절감시켜 준다
기업경영자 뿐 아니라 소속 직원들과 그 가족들도 제반 법률 문제에 대하여 고문변호사의 도움을 받을 수 있어 직원들의 복지증진에도 도움이 되고 있다.
특히 기업 관계자들은 지식재산권을 권리화하고 경영에 활용하는데 애로점을 느끼고 있는데, 비용, 시간, 노하우, 인력 등이 부족할 뿐만 아니라 권리분쟁 발생 시 대응에도 어려움을 겪고 있다.
인력을 더 확보하는 것보다 몇 배는 더 합리적인 가격으로, 또 하나의 법무팀, 고문변호사를 두는 것이 이를 해결할 수 있는 가장 바람직한 길이 될 것이다. 기업의 입장에서는 지식재산권 등의 관리를 전문업체에 아웃소싱하고 경영에 매진하는 것이 기업의 이윤을 창출하는데 있어서 가장 효율적인 방법이라고 확신한다.

법무법인 예율 자문사 문의 : 1661-5521

전문가 실무 칼럼 4

법무법인 예율
변호사 정지혜



스쳐지나간 계약서 문구 하나가 분쟁을 만든다.

사업을 진행하기 위해서는 계약서를 작성할 일이 매우 많지만, 법무팀을 운영하는 대기업이 아니고서야 계약서 작성 시 법률적 검토를 선행하는 사업체가 많지 않다. 그러나 계약서에 계약자의 인영이 날인되어 있고, 계약서 상 기재 내용을 부정할 만한 분명하고도 수긍할 수 있는 반증이 없는 이상 추후 법적 분쟁 발생 시 법정에서는 그 기재 내용에 따른 의사표시의 존재와 내용이 그대로 인정되어진다.

그럼에도 불구하고 거래업체와 계약서를 작성하는 시기에는 관계가 원만한 것이 보통이다 보니 계약서 문구를 제대로 읽어보지도 않은 채 날인하는 경우도 많으며 특히 중소 사업체의 경우 계약서를 작성하지 않은 채 구두만으로 계약을 체결하는 경우도 부지기수이다. 구두계약도 계약으로서의 효력은 있으나, 어떤 내용으로 계약이 체결되었는지 그 실체적 진실을 밝히는 것은 매우 힘든 작업이므로 이러한 방식으로 계약을 체결하는 것은 매우 위험하다.

따라서 계약서는 반드시 작성하여야 하며 계약서를 작성하고 계약서에 도장을 찍을 때에는 문구 하나하나의 선택에 신중하게 하여야 하며, 조금이라도 불리하게 작성된 것으로 의심되는 문구가 있으면 반드시 짚고 넘어가야만 한다.

그렇다면, 이미 의도하지 않은 방향으로 계약서가 작성된 이후에는 더 이상 방법이 없는 것일까?

그렇지는 않다. 주장하는 계약사실을 입증할 수 있는 모든 증거자료를 수집하여 법정에 제출하고, 계약서의 기재 내용이 실제 계약체결내용과 다름을 밝히는데 총력을 기울여야 한다. 법정소송은 최소 3개월, 길게는 1년 이상 걸리며, 계약서 기재 문구의 효력을 부정하는 작업은 쉽지 않으므로 법률전문가의 도움을 받아 신속하게 소송진행을 하는 것이 무엇보다 중요하다.

불필요한 소송에 휩싸이지 않기 위해서는 법무법인이나 변호사사무실을 기업의 법률자문사로 등록하여 지속적인 자문을 받아 계약 내용과 관련하여 추후 발생할 수 있는 법률분쟁을 사전에 예방하는 노력이 필요할 것이다.

법무법인 예율 자문사 문의 : 1661-5521

요
약

특
허

디
자
인

상
표

소
송



전문가 실무 칼럼 5

법무법인 예율
변호사 김상겸

아는 만큼 혜택받는 세무의 세계

국세청의 ‘묻지마’ 세금 추징으로 납세자들이 잇따라 법원 문을 두드리고 있다. 국세청이 세금소송에서 패소하는 비율은 10건 중 4건꼴이다. 세무당국이 납세자들에게 부과했다가 취소한 세금이 최근 1년 새 서울에서만 7000억원에 육박했다. 특히 고액 소송에 패소율이 높았다.

2014년에는 조세심판원에 불복한 사건이 1만건을 넘어서고, 납세자가 과오납한 세금을 반환하여 달라고 청구할 수 있는 기간이 3년에서 5년으로 연장되는 등 다양한 제도 변화가 있었다. 이제 납세자들은 수동적으로 세금을 납부하던 주체에서 벗어나, 조세법률을 적극적으로 검토하여 과오납 유무를 면밀히 살피는 능동적인 주체로 변모하고 있다.

기업가가 법인을 설립하여 운영함에 있어서는 다양한 세무문제에 직면할 수밖에 없다. 법인에 수익이 발생한 경우에는 법인세를, 재화나 용역을 거래한 경우에는 부가가치세를, 종업원에게 급여를 준 경우에는 원천세를 납부하여야 하고, 국가가 부과하는 방식이 아닌 납세자가 자진신고하여 납부하는 방식의 세목은 각 세법이 정하는 대로 세액을 계산하여 납부하여야 한다.

그런데, 세법은 어렵다.

5,000여 페이지에 달하는 조세법전에 익숙해지기 이전에 기본적으로 공법(헌법·행정법·형법·소송법)과 사법(민법·상법·경제법 등)을 넘나드는 법학에 대한 리걸 마인드가 살아 있어야 하기 때문이다. 뿐만 아니라 세법은 수시로 개정되므로 과거법령부터 최신법령에 이르기까지 폭넓은 지식과 이해가 필요하며, 회계학 등의 인접 학문에 대한 이해도 요구된다.

따라서 세무는 실무 경험이 많은 사람일수록 의뢰인에게 필요한 것이 무엇인지를 적시에 간파하여 대응이 가능하며, 대리인의 능력이 곧 의뢰인이 받을 수 있는 혜택(납부세액, 환급금 등)과 직결된다.

일정액 이상을 세금으로 납부하는 개인과 법인 모두 법학에 대한 폭넓은 이해와 실무경험을 바탕에 둔 세무대리인의 적극적인 선임이 필요한 이유다.

전문가 실무 칼럼 6

법무법인 예율
변호사 최다현



채권, 신속하게 받아내려면

프린터기 생산업체인 A사는 B사에게 프린터기 100대를 공급했다. 그러나 대금지급기한의 1년이 지나도록 B사는 대금을 지급하지 않았다. 이에 A사는 지급명령신청을 하였고 법원은 B사에게 밀린 대금을 지급토록 명령했지만 여전히 지급하지 않고 있다. 이러한 경우 A사는 어떻게 대처해야 할까?

채권자가 채무자에 대하여 민사소송에서 승소하였다고 하더라도 대금채권이 존재한다는 사실을 확인받은 것에 불과하므로, 채무자가 임의로 지급하지 않는 이상 강제로 변제할 것을 요구할 수는 없다. 이때 유용한 수단이 바로 '강제집행'이다.

강제집행을 신청하기 위해서는 ①먼저 강제집행의 근거가 되는 집행권원을 취득하고, ②강제집행을 실시하기 위하여 부여한다는 취지가 기재된 집행문을 부여받아 ③강제집행신청을 하여야 한다.

집행권원의 취득

집행권원에는 민사소송에서 승소하여 확정된 판결문, 확정된 지급명령, 확정된 이행권고결정, 조정조서 등이 대표적이며 그 밖에 외국법원의 판결에 대한 집행판결, 소송상 화해 조서, 제소 전 화해조서, 인낙조서, 가압류·가처분 명령, 집행증서, 확정된 화해권고 결정, 중재판정에 대한 집행판결, 확정

된 조정에 갈음하는 결정 등이 있다.

집행문부여신청

채권자가 집행권원을 획득하면 다음으로 집행문을 부여받아야 한다. 법원의 결정 또는 판결의 경우 제1심 법원(소송기록이 상급심에 있는 경우 상급법원)에 신청하여야 하고, 공정증서의 경우 그 증서를 보존하고 있는 공증인에게 받으면 된다.

강제집행의 방법

강제집행은 집행대상에 따라 ①부동산 ②선박 ③자동차·건설기계 ④항공기 ⑤동산으로 나눌 수 있다. 이 중에서 통상 환가가 쉽고 재산가치가 많은 부동산에 대하여 강제 집행이 이루어지며, 그 다음으로 동산 중 채권, 특히 금전채권 또는 유체동산에 대한 강제집행이 많이 이용된다. 강제집행은 '압류→현금화→배당(변제)'의 순서로 진행된다.

이와 같은 강제집행절차는 권리의 존부를 판단하는 실제 판단에 비해 융통성이 없고 신속·엄격하게 진행된다는 특징이 있으므로 항상 주의가 필요하다. 따라서 법률 전문가의 도움을 받는 것이 유용하다.

요약

특허

디자인

상표

소송

대한변리사회 회가



♩ = 108

작사 : 김영옥 변리사

작곡 : 김양오 변리사

1. 한 겨 레 슬 기 모 아 이 륙 한 조 국
2. 한 없 는 국 제 경 아 쟁 기 술로 넘 어

이 태 제 극 는 기 휘 날 혁 신 며 세 계로 간 다
새 산 업 역 군 개 발 하 여 발 태 명 이 루 면
발 명 기 술 지 키 캄 워 이 주 는 변 보 리 호 사 해 라 주 네
땀 대 한 흘 민 려 국 비 은 상 발 하 는 다 날 듬 고 개 되 어
소 다 중 함 한 권 풍 리 요 로 서 운 보 내 호 일 해 열 주 리 니
(후렴) 그 이 름 자 랑 스 런 대 한 변 리 - 사 회
그 이 름 영 원 하 리 대 한 변 리 - 사 회
(2절 후) 대 한 변 리 - 사 회

김영옥 변리사는 지식재산권 제도 발전에 수많은 기여를 하여 왔으며, 기술의 가치를 마음으로 이해하는 몇 안되는 전문가이다. 특히 대한변리사회 회가를 작사하여 기술강국을 노래하는 등 대한민국 지식재산권 제도의 산 증인이라 할 수 있다.

