

INVENTION & PATENT

2012 April

04

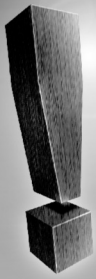


[Focus]

새로운 IP 소송의 격전지,
중국을 주목하라

소리, 냄새 등 비시각적인 상표의
도입에 따른 전망과 대응전략

도대체 어디까지가 유사상표란 말인가?



대한민국
학생창의력 챔피언대회



2012 대한민국 학생창의력 챔피언대회

| 대회공고 |

2012년 3월 28일(수)(대회홈페이지 : www.koscc.net)

| 접수기간 |

2012년 3월 28일(수) ~ 2012년 5월 3일(목) 15:00 마감

| 접수방법 |

대회 홈페이지를 통해 접수(www.koscc.net)

| 대회일정 |

시·도 예선대회 | 2012년 6월 9일(토)

※ 예선대회는 16개 시·도별 발명인재육성협의회 주관

전국 본선대회 | 2012년 7월 26일(목) ~ 28일(토) (서울 코엑스)

※ 본선 은상 수상팀 이상 상금지급, 최우수 3팀 선정 해외연수 기회 제공


| 후 원 |

국가지식재산위원회, 교육과학기술부, 지식경제부,
WIPO(세계지식재산권기구), 한국과학창의재단,
한국산업기술진흥원, 한국문화예술교육진흥원,
한국여성발명협회(후원 예정기관)

| 주 최 |  특허청  삼성전자

| 주 관 |  한국발명진흥회 (문의 : 02-3459-2748)



 <http://twitter.com/edukipa>



아름다운 빛의 근원 SLIM LINE LED

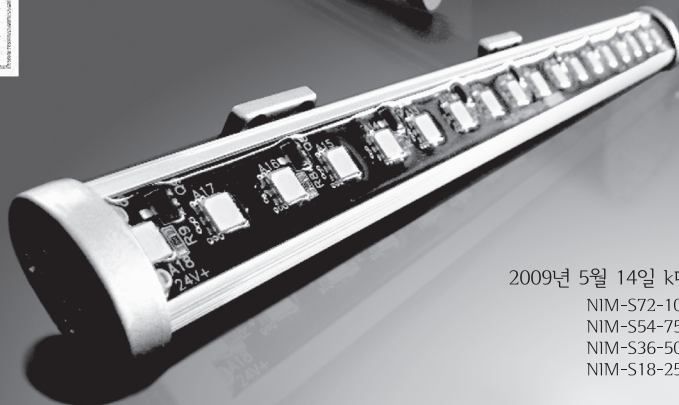
• 설치시공사례



2009년 6월1일 CD마크 선정



1. SMD TYPE LED
2. SLIM & SIMPLE
3. 다양한 각도 조정의 브라켓



2009년 5월 14일 k마크 취득
 NIM-S72-1000-F/WH
 NIM-S54-750-F/WH
 NIM-S36-500-F/WH
 NIM-S18-250-F/WH

2009년 4월 29일 조달청 우수 제품 지정

LED 조명등(NIM-CS1.5W-A)
 LED 조명등(NIM-CS6W-A)



0,24W SMD TYPE LED 소자
 R-G-B 3COLOR in 1 chip

어둠에서 빛나는 아름다운 눈동자

LED CLUSTER

• 설치시공사례

대전부리공원



남지대교



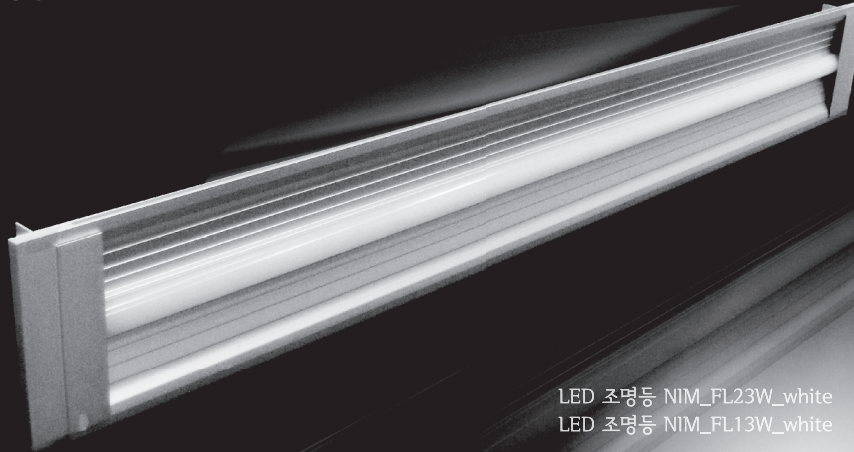
Insertion LED Illuminating Light

• 설치시공사례



일반 형광등은 자외선이 발생하나 매입형 LED등기구에서는 자외선을 방출하지 않으며 연간 30Kg의 이산화탄소를 절감하여 정부의 저탄소 녹색성장의 10대 정책 중 녹색기술개발 성장동력화에 발맞춘 친환경 제품이다.

ECO FRIENDLY



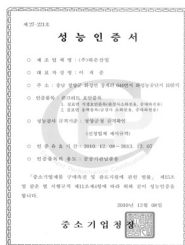
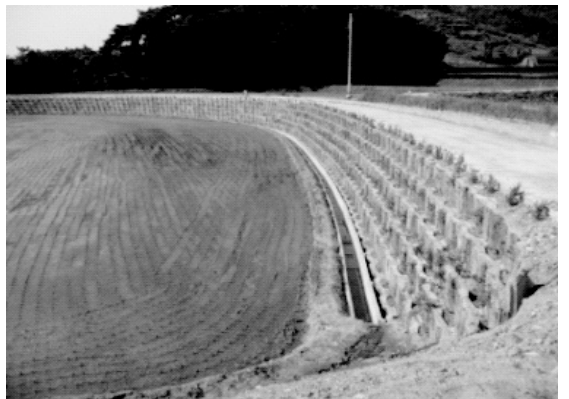
LED 조명등 NIM_FL23W_white
 LED 조명등 NIM_FL13W_white

호안. 축대. 옹벽을 자연환경으로.....

주식회사 하은 산업의 황토색
벗짚표면 호안, 축대, 옹벽은
대한민국 조달 우수물품입니다.

보유기술및 인증

- ◎ 한국산업규격(KS) 표지 인증 (KS F 4010)
- ◎ QMS 인증(DIN EN ISO 9001 인증)
- ◎ EMS 인증(DIN EN ISO 14001 인증)
- ◎ 신기술 인증 (NET)
- ◎ 유망중소기업지정 (충남도지사)
- ◎ 환경표지인증(호안블록)
- ◎ 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) (중소기업청장)
- ◎ 건 마크 인증 (한국건설생활환경시험원장)
- ◎ K 마크 인증 (한국산업기술원장)
- ◎ 성능 인증 (중소기업청장)
- ◎ 대한민국 ESH가치경영대상(조달청장)
- ◎ 청양군 최고기업인상 수상(청양군수)
- ◎ 우수조달품목 지정(조달청장)
- ◎ 발명특허: 벗짚층이 부착된 환경친화형
조립식 호안블록외 11건
- ◎ 실용신안: 벗짚층이 부착된 호안블록
(축대블록)외 9건
- ◎ 디자인등록: 식생호안블록외 14건
- ◎ 해외디자인 등록: 가로수보호의자외 3건



주식회사 하은산업
충남 청양군 화성면 장계리644화성산업단지 10블럭
TEL041)942-8523~4 FAX041)942-8525
http: www.juhaeun.co.kr E-mail: juhaeun@hanmir.com

지식재산캠퍼스 4월 교육일정 안내

교육일정



강한 상표를 위한 브랜딩 전략 일자(04.04 ~ 04.06)

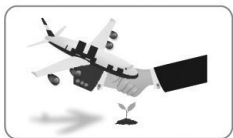
- 무형 자산인 브랜드 가치 (brand value)에 대한 인식 제고, 브랜드 관리의 중요성 이해
- 상표법 제도 전반에 대한 이론 학습 및 국제출원 실무 연습을 통한 분쟁, 침해에 대한 대응능력 향상

교육비 (회원사)

55만원 (48만원)

환급 및 지원

노동부 약15% 환급
중소기업대상 특허청 80% 지원



수출입시 꼭 고려해야 할 지식재산 실무 일자(04.17)

- 무역업계 및 유관기관이 알아야 할 수출입시 꼭 알아야 할 지식재산 관련법 및 국경조치제도, 지식재산권 세관신고 절차 학습
- 국내 무역회사의 특허정책 및 지식재산 경영 노하우 전수

환급 및 지원

18만원 (15만원)

환급 및 지원

특허청 교육비 지원 시
회원사 할인 불가(회원사 해당)



Patent Troll 대응 및 단계별 특허분쟁 대응요령 일자(04.19)

- Patent Troll의 권리행사의 법적취급 및 특허권 효력제한 논의를 통한 특허괴물 대응전략 파악
- 특허분쟁 발생시 경고장 수수에서 라이선스 계약까지의 단계별 대응요령 습득

환급 및 지원

18만원 (15만원)

환급 및 지원

특허청 교육비 지원 시
회원사 할인 불가(회원사 해당)



주요국(IP5) 지식재산권 비교 실무 일자(04.25 ~ 04.27)

- 주요 5국(한·중·미·일·EPO)의 지식재산권법 비교를 통한 출원절차 및 권리구제절차의 큰 흐름 정리
- 각국의 특허제도 차이 분석을 통한 국내기업의 특허전략 수립

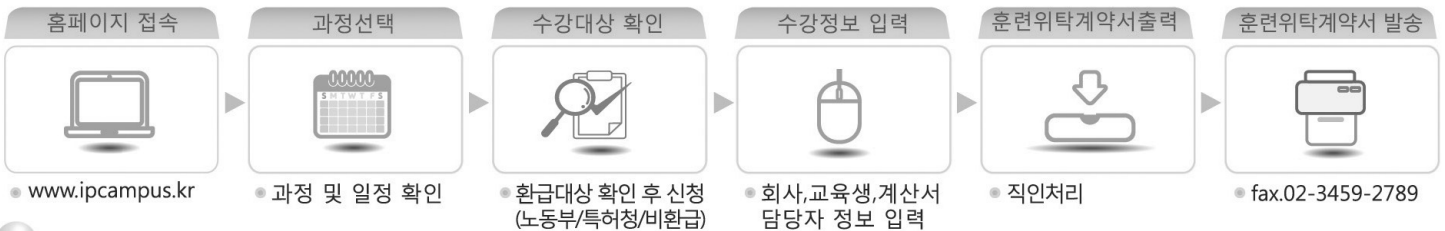
환급 및 지원

55만원 (48만원)

환급 및 지원

노동부 약15% 환급
중소기업대상 특허청 80% 지원

수강신청 방법



교육비 환급방법

노동부 노동부 교육비 환급 대상 : 고용보험가입자	✓ 우선지원대상기업 약20% 대기업 약15% 환급 예상
특허청 특허청 교육비 지원 대상 : 중소기업	✓ 교육비의 80% 환급 (대기업, 법률사무소, 공공 및 정부출연기관, 개인 등 중소기업이 아닌 경우 환급대상 제외)

*특허청 교육비 지원시 회원사 할인 및 노동부 중복 환급 적용불가

IP Education Tomorrow !

IP Education Tomorrow !
IP Education Tomorrow !
IP Education Tomorrow !
IP Education Tomorrow !

자세한 사항은 www.ipcampus.kr에서 확인하실 수 있습니다.

2012 지식재산캠퍼스 연간 교육일정

지재권 일반과정

특허청 80%지원, 노동부 약 15%환급

NO	일자	강좌명
1	02.08 ~ 02.10	지식재산권 기초 1기
2	02.15 ~ 02.17	디자인-저작권 이해 및 실무 1기
3	02.22 ~ 02.24	특허청구범위 해석과 침해판단 1기
4	03.14 ~ 03.16	특허정보검색 및 특허성 판단 1기
5	03.21 ~ 03.23	특허명세서 작성 및 리뷰 SKILL UP 1기
6	03.28 ~ 03.30	특허평가 및 라이선싱 계약 1기
7	04.04 ~ 04.06	강한 상표를 위한 브랜딩 전략 1기
8	04.25 ~ 04.27	주요국(IP5) 지식재산권 비교 실무 1기
9	05.09 ~ 05.11	지식재산권 기초 2기
10	05.23 ~ 05.25	중국특허 마스터 과정(출원~소송)
11	06.05 ~ 06.08	디자인·저작권 이해 및 실무 2기
12	06.13 ~ 06.15	지식재산 번역(한-중)
13	06.20 ~ 06.22	미국특허 마스터 과정(출원OA)
14	08.22 ~ 08.24	지식재산권 기초 3기
15	08.29 ~ 08.31	특허정보검색 및 특허성 판단 2기
16	09.05 ~ 09.07	특허청구범위 해석과 침해판단 2기
17	09.12 ~ 09.14	지식재산 번역(한-미) 2기
18	09.19 ~ 09.21	특허평가 및 라이선싱 계약 2기
19	09.26 ~ 09.28	특허명세서 작성 및 리뷰 SKILL UP 2기
20	10.10 ~ 10.12	강한 상표를 위한 브랜딩 전략 2기
21	10.24 ~ 10.26	유럽특허 마스터 과정(출원~소송)
22	10.31 ~ 11.02	미국특허 마스터 과정(분쟁소송)
23	11.07 ~ 11.09	주요국(IP5) 지식재산권 비교 실무 2기
24	11.14 ~ 11.16	지식재산권 기초 4기

지재권 특별과정

특허청 80%지원

NO	일자	강좌명
1	02.28	한-미,한-EU FTA 이행에 따른 기업의 대응방안
2	04.17	수출입시 꼭 고려해야 할 지식재산 실무
3	04.19	Patent Troll 대응 및 단계별 특허분쟁 대응요령
4	05.03	특허침해 감정서 작성 및 손해액 산정
5	05.29	직무발명 제도 및 직무발명 보상평가
6	06.26	영업비밀 관리 및 부정경쟁 방지 실무
7	06.28	특허 소송시 변론능력 SKILL UP
8	09.25	연구노도와 발명신고서 작성법
9	10.02	단계별 특허비용 및 기일 관리전략
10	10.05	영문 지재권 용어 및 영문레터 작성 노하우
11	10.17	심사관과 함께하는 명세서 클리닉
12	11.22	올해의 판례동향_특허, 디자인
13	11.23	올해의 판례동향_상표, 저작권, 영업비밀

지재권 국제과정

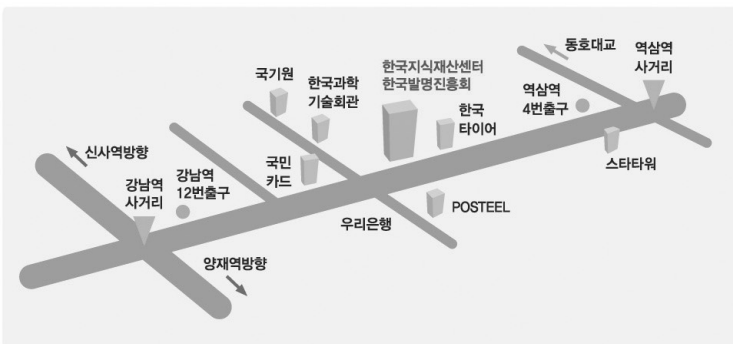
NO	일자	강좌명
1	03.08 ~ 05.22	PADIAS* (해외강사 국내초청 강의)
2	7월 중	지식재산 실크로드_EUROPE (해외연수)
3	8월 중	지식재산 실크로드_USA (해외연수)

- 상기 과정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
- 노동부(고용보험 가입대상자):교육비의 약 15% 환급
- 특허청(중소기업 대상):교육비의 80% 환급
- 특허청 예산 소진시 교육비 지원 조기마감 가능
- 환급중복 지원 불가, 특허청 지원 대상자 회사사 확인 제외

* PADIAS : Patent Application Drafting and Infringement Avoidance Strategies (미국 특허출원서 작성 및 침해회피 전략)실무 과정



오시는 길



교육장 안내



▲ 제1교육장

▲ 제2교육장

▲ 교육생 휴게실

「대학 교수를 위한 지식재산 프로그램(T3)」 운영계획 공고

특허청과 한국발명진흥회에서 추진하는 「2012년 대학 교수를 위한 지식재산 프로그램」을 다음과 같이 공고합니다.

■ 목 적

- 지식재산권 창출의 핵심 인력인 대학 교수의 지식재산권 역량강화
- 중장기적 대학별 자립형 지식재산 강의 기반 구축

■ 주요내용

대상	과정명 (일정)		프로그램 (내용)
기본	찾아가는 과정	지식재산권 전반적 내용 4월 ~ 6월	국내·외 지식재산 제도, 특허명세서, 특허정보분석, 특허기술 가치평가 및 사업화 방안, 디자인보호법, 상표법, 저작권법 등
	상반기 단기집중 과정	지식재산권 기본 4. 16 ~ 4. 18	창의적 연구개발 기법(Triz) 및 지식재산권(특허법, 디자인보호법, 상표법 등) 기본
		디자인·상표·저작권 4. 18 ~ 4. 20	디자인보호법(디자인요건, 특수디자인, 보호 및 활용), 상표법(상표요건, 상표권의 보호 및 활용), 저작권(저작권법 개요, 저작권의 보호 및 활용 등) 개요
중급	여름 단기집중 과정	특허정보조사·분석 8. 6 ~ 8. 8	특허검색 DB 소개 및 활용 방법, 특허기술 검색시 작성 노하우, 특허 data 가공방법 및 특허 분석 방법 (개인프로젝트: 선행기술조사보고서 작성)
		강한 특허를 위한 청구범위 작성 8. 8 ~ 8. 10	특허요건, 명세서의 개요, 특허 청구범위 작성 및 분석, 주요 거절 이유 소개 및 대응방법 (개인프로젝트: 특허 청구범위 작성)
	하반기 단기집중 과정	지식재산 사례 연구 10. 22 ~ 10. 24	전공 분야별(기계, 전기전자, 화학, 바이오) 지식재산 사례 소개 및 학습 (개인 프로젝트: 사례 연구 및 의견 제시)
		특허기술가치평가 및 라이선싱 10. 24 ~ 10. 26	특허기술 가치평가 방법 소개, 기술이전 및 사업화 (팀프로젝트: 전공 분야별 특허기술 가치평가)
고급	겨울 단기집중 과정	지식재산 마스터 과정 12. 11 ~ 12. 14	지식재산 콘텐츠 개발, 교수법 소개 (개인 프로젝트: 한학기 분량 강의안 제작)
	해외 심화과정	IP for Professors 7. 15 ~ 7. 26	교수들이 알아야할 해외 지식재산권 제도, 동향 소개 및 해외 우수 IP 기관 방문
특별 (별도공고)	학회 프로그램 운영 (연중, 10개 학회)		학회 맞춤형 지식재산 세션 운영 (학회, 지식재산 관련 기관과 협력하여 프로그램 설계)
	지식재산 특강 운영 (연중, 3개 내외 대학)		대학 교수, 연구원, 산학협력단 직원 등 지식재산 관련자 대상 세미나 운영

* 상기 교육 일정은 다소 변경될 수 있음 / 참여인원, 장소 등은 각 과정 시작 1개월 전 공지

■ 교육방법

- 찾아가는 과정 : 대학 방문 교육(4학교 선정, 1주~8주 강의)
- 단기집중 과정 : 주제·단계별로 특화된 집합 교육 프로그램(과정별 2일~5일)
- 해외심화 과정 : 해외 우수기관 연수기회 제공
- 학회 프로그램, 특강 프로그램 : 별도공고 예정

■ 신청방법 및 문의처

- 신청기간 : 각 과정 시작 1개월 전 홈페이지 공고(www.kipa.org / www.iphuman.or.kr)
- 신청방법 : 온라인 신청(www.iphuman.or.kr), 회원가입 후 신청 가능
- 문 의 : 한국발명진흥회 산업인력양성팀 (T. 02-3459-2808, 2813)



'12 말레이시아 국제 발명, 혁신, 기술 전시회 출품자 모집요강

전시회 개요

■ 전시명

• 2012 말레이시아국제발명, 혁신, 기술 전시회 ITEX 2012 [23rd International Invention, Innovation, & Technology Exhibition]

■ 기 간 : '12. 5. 17(목) ~ 5. 19(토) [3일간] * 부스설치 : 5. 16(수)

■ 장 소 : Kuala Lumpur Convention Centre

■ 규 모 : 10개국 663여점(2011년)

■ 주최 및 후원

• Malaysian Invention & Design Society(MINDS) 세계지식재산권기구(WIPO), 국제발명가협회연맹(IFIA)

■ 참가예정 바이어 분야

- 과학자 및 기술자 / 산업 디자이너
- 지식재산권 지원 서비스 업체
- 벤처 투자자
- 비정부기관
- 대학기관
- 기업 부분

■ 전시형태 : (1부스 1발명품 전시 / 기업명의 1부스 2발명품 전시)

■ 시상제도 : 대상(WIPO 골드메달), 금상, 은상, 동상 및 특별상 등 ※ '11년 한국 : 8(사명) 7건, 금상 4, 은상 3, 동상 2, 특별상 4 수상

■ 출품지원금 국고지원 및 혜택

- 개인 및 중소기업자의 최소부스료, 번역비, 통역비 항목에 한해 발명품 1건 당 최대 500,000원 이내 국고 지원 전시회 참가 전 지원
- 발명의 날 포상 신청시 본 전시회 수상자에 한하여 가산점 부여
- 잔액은 참가단 귀국 후 정산하여 환불
- 지방자치단체 출품물 참가지원 활용 추천

■ 출품주관 : 한국발명진흥회

■ 참가비용

- 직접참가 (전시 및 1인 현지 참가기준)

부스종류	부스크기	출품명의	참가비
기본부스	2m×2m	개인	4,300,000원
	4m×2.5m	기업	6,300,000원

* 참가비 중 여행경비 및 공동경비 : 2,500,000원

- 위탁참가 (1건 위탁전시 기준)

부스종류	부스크기	출품명의	참가비
기본부스	2m×2m	개인	3,100,000원
	4m×2.5m	기업	5,100,000원

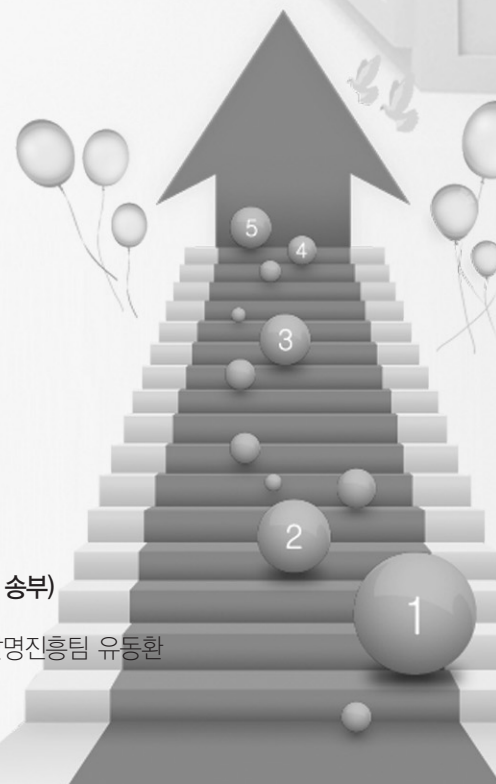
* 참가비 중 위탁경비 및 공동경비 : 1,300,000원

■ 출품참가 일정(안)

추진 내용	일정
출품안내 및 신청접수	'12. 3. 21 ~ 4. 23
출품자 확정	'12. 5월 초순
전시단 구성	'12. 5월 초순
전시단 출국	'12. 5. 15
전시단 귀국	'12. 5. 21

■ 출품자 모집

- 모집기간 : 2012. 3. 21(수) - 4. 23(월)
- 신청방법 : 별첨의 신청서와 구비서류를 직접제출 또는 우편신청 (신청 서류는 email로도 송부)
- 입 금 처 : 신한은행 140-003-806543(예금주 : 한국발명진흥회)
- 문 의 처 : (우)135-980 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 한국발명진흥회 발명진흥팀 유통환
Tel : (02)3459-2843 / Fax : (02)3459-2799 / E-mail : Danny@kipa.org
- 제출 서류는 반환하지 않으며 출품 배제품으로 신청한 경우 즉시 환불함



2012년 투자연계 특허기술평가 지원사업 안내



특허청과 한국발명진흥회는, 우수 특허기술을 보유한 중소기업에 대한 창업투자회사의 투자 활성화를 위하여, “투자연계 특허기술평가 지원 사업”을 진행하고 있습니다. 관심이 있으신 창업투자회사 및 중소기업 관계자분들의 많은 참여를 바랍니다.

투자연계 특허기술평가 지원사업이란?

- 창업투자회사의 투자심의 시 대상 중소기업의 기술력에 대한 공인된 평가기관의 기술평가보고서를 활용할 수 있도록 특허기술 평가에 소요되는 비용을 지원하여, 기술력이 우수한 중소기업에 대한 투자를 활성화하고자 하는 사업입니다.

신청자격

- 창업투자회사* 단독신청 또는 창업투자회사 및 중소기업** 공동신청

* 신청대상 창업투자회사는 중소기업창업지원법 상의 중소기업창업투자회사로서 별도 자격제한은 없으며, 기타 국내 금융기관 및 엔젤투자조합을 포함

** 창업투자회사가 투자대상으로 검토 중인 중소기업으로서 등록된 특허기술 보유 또는 특허기술 사업화 진행 중인 중소기업

지원내용

- 특허청 지정 9개 발명의 평가기관에서 창업투자회사가 대상기업의 기술 검토를 위하여 요구하는 항목에 대한 맞춤형*의 기술평가를 수행하여 투자용 기술평가보고서를 제공

* 투자결정 시 주된 고려사항인 지재권 경쟁력 분석(특허무효가능성 및 침해가능성)을 중심으로 평가 가능

- 기술평가에 소요되는 비용의 90%를 지원(건당 최대 13.5백만 원) (VAT 별도)

신청방법 및 문의처

- 신청접수기간 : 2012. 2. 15부터 수시 접수 (예산 소진 시 까지)

- 신청방법 : 신청서, 평가계획서 및 평가비용 견적서(한국발명진흥회 홈페이지 사업공고 첨부양식)를 작성하여 온·오프라인으로 제출

- 문의처 : 한국발명진흥회 사업화지원팀

이동준 주임(Tel: 02-3459-2943, E-mail: djlee@kipa.org)

주한중 전문위원(Tel: 02-3459-2945, E-mail: hjju@kipa.org)

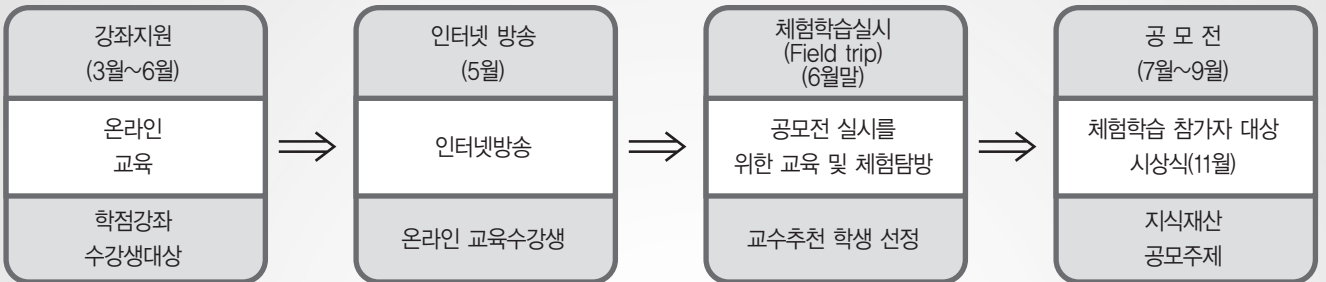
※ 상세한 내용은 한국발명진흥회 홈페이지(www.kipa.org) 사업공고란 참조



12년도 대학 지식재산 이러닝 (IP-Challenge 과정 지원 안내)

특허청 국제지식재산연수원과 한국발명진흥회에서 운영하는 국가지식재산교육포털 (www.ipacademy.net)에서는 국가 지식재산 경쟁력 강화를 위하여 대학의 지식재산 이러닝 강좌지원 교육과 연계한, 기업체에서 필요로 하는 지식재산 인재양성 교육 프로그램인 IP-Challenge 교육 프로그램 서비스를 아래와 같이 지원 제공하고 있습니다. 관심 있는 강좌운영 교수님들의 많은 신청바랍니다.

IP-Challenge 교육 프로그램 안내



■ 강좌지원

- 지식재산 이러닝 강좌 지원(번리사의 지식재산 질의응답 제공)
※ 지식재산권 일반, 특허출원서 및 명세서 적성이해, 권리분석방법 등

■ 인터넷 방송

- 녹화방송으로 진행하여 시·공간 제약없이 지식재산 교육 서비스 제공
※ '기업의 특허전략', '명세서 권리분석방법' 과 관련된 시의성 있는 방송 교육

■ 체험학습(Field trip)

- 선발대상 : 교수 추천자(성적우수자), 인터넷 방송 수강자
- 체험내용 : 지식재산 실습과정 및 지식재산 현장 탐방 (특허법원, 기업 특허부서 및 관련 생산시설 등)

■ IP-Challenge 콘텐츠 공모전

- 참가대상 : 체험학습 참가자
- 공모내용 : 기업과 연계된 IP주제에 대한 레포트형식 제출·발표평가
- 시상내역(안)

명칭	상격	시상 작품수	시상 내용
대상	지식경제부장관상	1	상장 및 상금
금상	특허청장상	2	상장 및 상금
은상	국제지식재산연수원장상	3	상장 및 상금
동상	한국발명진흥회장상 등*	8	상장 및 상금
장려상	한국발명진흥회장상	20	상장 및 상품권
합계		34	

문의 및 교육신청

■ 운영문의

- 한국발명진흥회 교육기획팀 설경범 계장
- Tel : 02-3459-2773, 2765 Fax : 02-3459-2789, Email : soul1245@kipa.org

※ 교육 신청 전에 미리 문의 주시면 더욱 자세히 안내해 드립니다.



2012

대한민국세계여성발명대회 대한민국여성발명품박람회

전 세계 여성발명인들이 한자리에 모여
발명아이디어를 겨루는 **2012대한민국세계여성발명대회(KIWIE2012)**와
톡톡 튀는 여성 생활발명품과 아이디어 제품이 전시되는
대한민국여성발명품박람회가 개최됩니다.
5월 발명의 달을 맞아 열리는 세계 최대의 여성 발명 축제에서
가족과 함께 즐거운 시간을 보내시길 바랍니다.



2012. 5. 3(목) ~ 5. 6(일), 코엑스 Hall A

- 개막식 : 2012년 5월 3일(목) 10시30분 코엑스 1층 A홀 입구
- 대한민국세계여성발명포럼 : 2012년 5월 3일(목) 14:00~18:00 코엑스 컨퍼런스룸 402호
- 세계여성발명기업인워크숍 : 2012년 5월 7일(월)~10일(목) 이화여대 ECC극장

- ※ 다양한 경품이벤트가 준비되어 있습니다.
- ※ 무료 입장(관람시간 10:00~18:00). 디렉토리 무료 배포
- ※ 포럼 참가자에게 선착순 기념품 증정



주최: 특허청

주관: 한국여성발명협회

협찬: 기아자동차

후원: 세계지식재산권기구(WIPO), 교육기술과학부, 농림수산식품부, 지식경제부, 여성가족부
서울특별시, 대한상공회의소, 전국경제인연합회, 중소기업중앙회, 한국무역협회
국가브랜드위원회, 대한무역투자진흥공사, 한국발명진흥회, 대한변리사회, 한국특허정보원
세계여성발명기업인협회(WWIEA), 국제발명가협회연맹(IFIA)

문 의

한국여성발명협회 02-538-2710

전시사무국 02-780-0863



Column

새로운 IP 소송의 격전지, 중국을 주목하라

왜 특허인가?

소리, 냄새 등 비시각적인 상표의 도입에 따른 전망과 대응전략

도대체 어디까지가 유사상표란 말인가?

Column



새로운 IP 소송의 격전지, 중국을 주목하라

중국에서의 지재권 소송 실전 전략

중국의 엄청난 속도의 경제 성장과 함께 우리를 긴장하게 하고 있는 것은 바로 중국 지식재산권 역량의 무서운 성장이다. 중국은 정치 경제 분야에서 이미 G2에 오른 것처럼 지재권 분야에서도 G2의 위상을 발 빠르게 차지하면서 미국을 넘보는 세계 최대 지재권 시장이 되어 가고 있다. 우리의 편견 속에 자리 잡고 있는 지재권에 대한 보호가 가장 잘 이루어지지 않을 것 같은 나라의 이미지와는 완전히 다른 모습이다. 사실, 지식재산권 소송의 원고 승소 비율로 따져 보면 중국은 우리나라보다 훨씬 더 지재권 보호가 잘되는 나라이다. 중국의 특허 소송에서 원고가 승소하는 비율은 일부승소를 포함하면 60%를 상회한다. 우리나라는 25%를 밑돌고 있다.

작년에 발표된 중국 최고인민법원의 2010년 지재권 사건 백서에 의하면, 2010년 각 지방법원에 접수된 IP 소송 사건은 총 42,931건으로 전년 대비 무려 40.18%나 증가했다. 특히, 전리사건은 5,785건으로 전년 대비 30.82% 증가했으며, 상표 사건은 8,460건으로 전년 대비 22.5%나 증

가했다.

한편, 현재의 전 세계 지식재산권 시장은 사실상 미국을 중심으로 돌아가고 있다고 해도 과언이 아닐 것이다. 특허의 가치 또한 미국 특허가 가장 높다고 할 수 있다. 이렇게 미국 특허가 가장 중요하게 여겨지고, 특허소송을 비롯한 라이선싱, 기술거래 등의 지재권 시장이 미국을 중심으로 돌아가고 있는 현상에는 몇 가지 그럴만한 이유가 있다. 그것은 바로, 지재권 소송에 있어서 원고(권리자)의 승소 비율이 높은 점(약 60%대), 시장 자체가 크고 영미법 특유의 징벌적 손해배상 제도를 택하고 있어 침해에 대한 손해배상금액이 큰 점, 법률서비스가 고도로 발달되어 있는 점 등일 것이다. 즉, 지재권 소송에 있어서 특허권자에게 유리한 환경을 제공하고 있다는 것이다.

그런데, 중국이 이러한 미국의 지재권 시장을 그대로 따라 잡고 있다. 중국은 앞에서 열거했던 미국 지재권 시장의 특성들을 고스란히 습득함과 동시에 자신만의 특징들을 만들어가면서, 지재권자가 좋아할만한 지재권 소송환경을 만들어가고 있다. 중국은 연간 출원량 및 연간 지재권 관련 1심 소송 건수에서는 이미 미국을 앞지른 상태이다. 원고(권리자)의 승소율 역시 세계 최고 수준을 보이고 있다.

하지만, 중국의 이러한 변화는 우리로서는 마냥 좋은 소식일 수는 없다. 지정학적으로 가장 가까운 거리에 있고 가장 많은 교역이 이루어지고 있지만, 지식재산권 분야에 있어서 중국은 우리에게겐 여전히 어렵고 힘든 나라이다. 아직 우리는 중국에 대한 출원 전략도 완전치 않은 상태이며, 중국에서의 소송 전략은 준비단계에 불과하기 때문이다.

그렇다면, 이러한 중국의 지재권 소송 환경은 어떠한데 그에 대한 우리의 대응 전략은 무엇일까? 이하에서 함께 살펴보면, 우리기업의 실전 대응 방안을 고민해보도록 하자.

법원의 선택

중국에서 특허소송을 하려면 어느 지방법원에서 하는 것이 유리할까? 어떤 지역을 근거지로 삼아서 소송을 전개해 나가는 것이 유리할까? 기본적으로 중국은 피고의 주소지 또는 침해행위가 발생한 지역의 법원에 관할권이 있다.



중국은 각 지방마다 지방정부가 존재하고 기본적인 행정은 지방정부 단위로 이루어지고 있기 때문에 지방정부와 그 지역에 뿌리를 두고 있는 로컬 기업들과의 유대관계가 상당히 강한 편이다. 또한, 지방 인민법원의 판사는 행정기관인 지방정부로부터 급료를 받으며, 지방 인민대표회의에 의해서 선출되는 등 완전한 사법독립이 확립되어 있지 못하다. 따라서, 중국의 로컬 기업을 상대로 소송을 하는 경우에, 상대 기업이 근거를 두고 있는 지방의 인민법원은 피하는 것이 유리하다. 즉, 피고의 주소지 관할 법원보다는 자신의 유리한 지역에서 침해행위가 발생하였는지 여부를 미리 살펴서 자신이 유리한 지역의 법원에 소를 제기하여야 한다.

만약, 중국에 별다른 근거지가 없는 우리기업이 중국의 로컬 기업을 상대로 소를 제기한다고 했을 경우, 되도록 그 로컬 기업이 속해있는 지방의 법원보다는 상대적으로 지방보호주의가 덜한 북경이나 상해의 법원에



어나서 사안의 중요성이 높거나 배상액이 매우 큰 경우에는 최고인민법원에서 예외적으로 판단을 받아들일 수 있다. 작년의 경우 일본의 한 기업은 중국로컬 기업을 상대로 한 디자인특허 소송에서 중급인민법원과 고급인민법원에서 모두 패소하였으나 최고인민법원에까지 사건을 끌고 올라가서 결국은 승소를 했던 사례가 있다.

소를 제기하는 것이 유리하다. 대부분의 특허대리사무소들도 북경이나 상해에 집중적으로 분포해 있기 때문에, 우리나라 기업의 관계자가 자주 오가면서 소송을 수행하기에 훨씬 편리하며, 보다 높은 수준의 소송 전략을 펼칠 수 있다.

또한, 중국은 특허/상표 등 지재권 사건에 대하여는 2심 중심제를 두고 있다. 중국의 법원 체계는 4단계로 되어 있지만, 지재권 사건은 중급인민법원에서 시작해 고급인민법원에서 종결되는 구조를 가지고 있다. 즉, 기본적으로 최고인민법원에서 최종적인 판단을 받아볼 기회가 없다. 이러한 특이한 법원 구조는 외국기업에게는 현저하게 불리하다고 볼 수 있는 측면이 있다. 지방보호주의는 아무래도 상급 법원으로 올라갈수록 덜해지기 마련인데, 가장 상급의 법원에서 판단을 받을 기회가 원천적으로 차단되어 있는 것이기 때문이다. 또한, 지재권 관련 법률의 해석도 지방인민법원마다 조금씩 차이가 있기 마련인데, 외국 기업 입장로서는 각 지방인민법원의 특성을 미리 파악하고 대응하는 것이 쉽지 않기 때문이다.

다만, 예외적으로 최고인민법원까지 사건을 끌고 갈 수 있는 경우가 있는데, 침해가 전국적인 범위에서 일

증거확보

중국에서 지재권 소송을 하기 위해서는 증거확보가 매우 중요하다. 특히, 그 방법적인 측면에서 주의가 요구된다. 특히, 원고 입장에서 소송을 하는 경우 침해 증거 자료를 확보하는 것이 관건이 된다. 침해 증거 자료에 대하여 중국 법원은 기본적으로 공증 기관에 의하여 증거가 수집될 것을 요구하고 있다. 보통 침해 증거 자료 수집을 위해서 원고 측에서는 직접 해당 침해 물품을 구입하는 경우가 많다. 하지만, 이 경우 원고 회사가 직접 물품을 구입하여 그 물품과 함께 구입 영수증을 제시하는 경우 증거로서 인정이 되지 않는 경우가 종종 발생한다고 한다.

왜냐하면, 중국의 영수증은 파피아오(发票)이라고 하여 여전히 간이 영수증 형태로 발행되는 것이 대부분이며, 이런 파피아오는 상당수가 조작되거나 위조가 많아서 중국 법원에서 증거로서 잘 인정하지 않는 경우가 많다는 것이다.

따라서, 중국 대리인들은 중국에서 침해 증거를 확보할 때 항상 공증기관을 통해서 증거를 확보할 것을 권한다. 침해물품 구입도 직접하는 것보다는 공증기관이 구입하도록 하여 증거력을 확보하는 것이 중요하다.



한편, 중국에서는 소송 전 증거보전 절차가 마련되어 있어서, 법원의 명령에 의하여 소송 전에 인멸되거나 확보하기 어려운 증거를 확보할 수 있도록 하고 있다. 2010년 중국 최고인민법원에서 발생한 지식재산권 사건 백서를 살펴보면, 2010년의 소송 전 증거보전 절차는 294건이 접수되어 무려 97.46%가 인정되었다. 즉, 증거보전 절차의 인정률이 매우 높다는 것이다. 그러나, 백서에서는 발표되지 않았으나 필자가 직접 중국 소송 전문 대리인대리부터 입수한 정보에 의하면 법원에 의하여 받아들여진 증거보전 절차의 대부분은 상표와 저작권 사건이며, 전리(특허, 실용신안, 디자인) 사건의 경우에는 상대적으로 인정률이 낮다는 것이다. 따라서, 전리 사건의 소송의 경우에는 증거보전 절차만을 너무 믿고 증거 수집 절차를 게을리해서는 안 된다.

가처분

가처분 청구는 본안 소송과는 별도로 청구할 수 있는 침해 금지의 강력하고 즉각적인 제재조치로서 지재권자 입장에서는 침해자에게 즉각적인 타격을 입힐 수 있어서 매우 강력한 공격 수단이 된다. 중국은 가처분에 대

응하는 제도로써 전리법 제66조에서 제소 전 임시금령(诉前临时性禁令)이라는 장치를 두고 있다.

중국 전리법 제66조 규정에 의하면, 전리권자 또는 이해관계인은 타인이 전리권을 침해하는 행위를 실시하고 있거나 또는 장차 실시하려고 하며, 만약 적시에 제지하지 않으면 자신의 합법적인 권익이 회복하기 어려운 손해를 입게 될 우려가 있다는 것을 증명할 증거가 있는 경우에는 소를 제기하기 전에 인민법원에 관련 행위의 중지 명령 조치를 취하도록 신청할 수 있다고 규정하고 있다. 이 경우 신청인은 담보를 제공하여야 하며, 담보를 제공하지 않는 경우에는 신청을 기각하게 된다.

인민법원은 신청을 접수한 때부터 48시간 내에 결정을 내린다고 규정하고 있다. 그리고, 인민법원이 침해행위의 중지 명령 조치를 취한 날부터 15일 내에 신청인이 소를 제기하지 않은 경우에는 인민법원은 상기 조치를 해제하여야 한다고 규정하고 있다.

중국에서, 제소 전 가처분 사건으로서 외국회사가 중국 로컬 기업을 상대로 한 사건 중 대표적인 것은 미국 릴리(Lilly) 제약회사와 중국의 강소성 하오썬사와의 분쟁이다.



올란자핀(olanzapine)[C₁₇H₂₀N₄S]은 정신질환 치료에 사용되는 약품의 주요성분으로서, 그 약품의 상품명은 자이프렉사[ZYPREXA]이다. 1993년, 릴리 사는

올란자핀 화합물과 관련한 미국특허를 취득하였고, 강소성 하오썬 사도 주로 올란자핀을 생산하는 중국 초기 제네릭 제약사 중 하나였다.

릴리사는 1991년에 출원한 “制备一种噻吩并苯并二氮杂卓化合物的方法” “티오펜아센벤조디아제핀디아조아세트산에틸화합물의조제방법”과 1996년에 출원한 “2-甲基-噻吩并苯二氮杂卓的结晶形式及制备方法” “2-메탈기-티오펜아센벤조디아제핀디아조아세트산에틸의 결정형식 및 조제방법” 등 두 개의 의약품 발명특허를 근거로 하여 강소성 하오썬 사가 무단으로 올란자핀을 생산하고 해당 화합물로 2차 임상 테스트를 실시한 데 대하여 침해금지 가처분 신청 및 침해소송을 상해시 중급인민법원에 제기하였다.

이 사건에서 상해 중급인민법원은 릴리사의 가처분 신청을 인정하여 주었다. 그러나, 릴리사는 본안에서 모두 패소하여 침해금지 조치는 최종적으로 해제되었다. 그러나, 가처분 조치로 인하여 강소성 하오썬은 회복할 수 없는 타격을 입었으며, 결국 파산에 이르게 된다. 법원의 가처분 조치로 인하여 시판 중에 있었던 모든 제품들과 테스트 중에 있는 샘플들이 차압되었으며, 주요 투자자들이 약속했던 투자도 모두 파기되거나 중단된 것이다.

사실, 이 사건은 결국 릴리사가 최종패소하기는 했으나 외국 기업 입장에서 볼 때 중국 지재권 보호 시스템이 매우 강력하고 효과적이구나 하는 인상을 줄 수 있는 대표적인 사건이라고 할 수 있다.

하지만, 중국은

이 사건 이후 자국의 기업이 가처분 조치에 의해서 큰 피해를 볼 수 있음을 크게 깨닫게 된다. 그래서, 이 사건 이후의 가처분 인용률은 현저하게 떨어지게 된다.

중국 최고인민법원에서 발표한 2010년 지재권 사건 백서에 의하면, 지재권 사건에서 제소 전 가처분 신청의 인용률은 무려 89.74%에 이른다. 하지만, 이 경우도 증거보전과 마찬가지로 인용된 사건의 거의 대부분은 상표나 저작권 사건이며 전리(특히, 실용신안, 디자인) 사건의 경우에는 인용률이 매우 낮다는 점을 중국의 지재권 소송 전문 대리인들은 강조하고 있다.

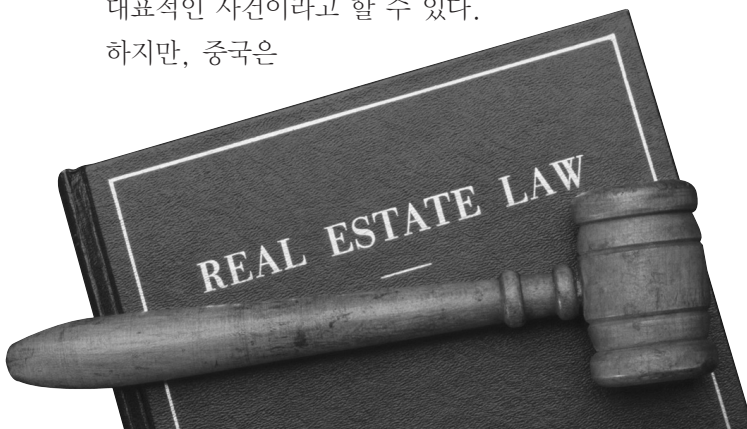
또한, 제소 전 가처분을 신청하기 위해서는 반드시 담보금액을 법원에 납부하여야 하는데, 청구하는 손해배상 금액의 상당 부분을 담보로 설정해야 하고, 우리나라에서와 같은 보증보험과 같은 제도가 마련되어 있지 않기 때문에 원고 입장에서는 상당한 금액의 부담을 져야 하는 문제점이 있다.

따라서, 상표와 저작권 사건이 아닌 전리 사건에 있어서 외국 기업이 소송 전 가처분 제도를 활용하는데 있어서 상당한 주의와 사전 조사가 필요하며 가처분 제도 활용에 있어서 좀 더 보수적인 자세가 필요하다고 할 수 있다.

소송 대리인 선정

어쩌면 외국 기업에 있어서 가장 중요한 부분이라고 할 수 있다. 외국 기업이 중국에서 소송을 수행함에 있어서 결국은 현재 대리인에게 전적으로 의존할 수 밖에 없기 때문이다.

중국의 유명 지재권 소송 전문 대리인들은 대부분 북경과 상해에 집중되어 있다. 이미 우리나라 기업들이 중국에서 소송을 진행하고 있는 사례가 수차례 되기 때문에 유명 지재권 전문 대리인들은 많이 알려져 있다. 중요한 것은 이들 중 어떤 대리인을 선택할 것이냐이다.



중국에서 소송 대리인을 선택할 때에는 무조건 규모가 크고 유명한 대리인을 선정하는 것보다는 어떤 대리인이 어떤 사건을 대리한 경험이 있으며, 어느 분야에 전문성이 있는지 여부를 따져보는 것이 필요하다. 특히, 대형 로펌의 경우에는 수많은 변리사와 변호사를 보유하고 있는 것을 자랑하며 자신들의 강점을 홍보하지만, 실제 소송을 수행하는 담당 변리사와 변호사가 누가 될지에 대해서는 명확하게 제시하지 못하는 경우가 많다. 특히, 얼굴마담으로는 오랜 경력과 실력을 자랑하는 비싼 대리인을 내세워 많은 비용을 청구하지만, 실제 소송 수행은 경력이 얼마 안된 신참 대리인을 시키는 경우가 많기 때문이다.

중국도 이제는 지재권 시장이 많이 발달하다보니, 각 로펌 별로 어느 분야에 강점을 가지고 있으며, 어떤 승소 경력을 가지고 있는지, 얼마나 우수한 인력을 보유하고 있는지에 대한 정보가 상당히 드러나 있는 편이다. 그래서, 중소형 로펌이라고 할 지라도 상당한 지재권 소송 경력과 실력을 가지고 지재권 소송 전문 로펌을 찾을 수 있으며, 실제 결과도 매우 긍정적인 경우가 많다.

따라서, 중국 현재 소송 대리인을 선정할 때에는, 실제 사건을 담당하게 될 변리사, 변호사의 프로필, 해당 담당자의 적극성과 사건에 대한 확신, 소송을 수행할 지역에서의 소송 대리인의 입지 및 인적/유관기관 네트워크, 소송 비용 등을 종합적으로 고려해야 한다. 특히, 중국은 여전히 지방법원마다 지방보호색채가 여전히 강하므로, 대리인의 인적/유관기관 네트워크의 유무 등은 반드시 비공식적으로라도 확인해야 할 부분이다.

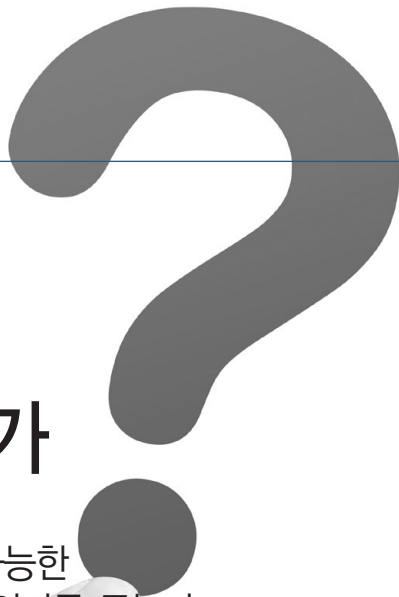
한편, 현재 중국 지재권 소송 대리인의 1심 수임 비용은 대략 10만 위안에서 80만 위안까지 매우 그 스펙트럼이 큰 편이다. 보통 중소형의 소송 경험이 많지 않은 대리인은 10만~20만 위안 정도의 비용을 제시하며, 보다 많은 소송 사건을 유치하려고 한다. 중형 정도

의 지재권 소송에 특화된 전문 로펌들의 경우에는 30만~50만 위안 정도의 1심 소송 비용을 제안하고 있다. 한편, 대형 지재권 소송 전문 로펌들의 경우에는 대략 50만~80만 위안 정도의 대리비용을 제시하는 것이 일반적이다. 하지만, 여기서 예시하는 경우 외에도 소송 대리인에 따라서 더 작은 금액 또는 더 큰 금액을 제시하는 경우가 있으니, 각각의 사안에 따라서 대리인과의 적절한 대리 비용 협상이 필요할 것이다.

어쨌든, 중국의 소송 대리비용은 미국에 비교하면 여전히 너무나 매력적일 정도로 저렴한 편이다. 이와 같이 시장의 규모는 미국에 맞먹지만 소송 대리 비용이 싸기 때문에 많은 외국 기업들이 점점 지재권 소송의 무대를 중국으로 돌리고 있다. 만약, 중국 지재권 제도에 대한 신뢰도가 좀 더 상승하고 중국에서의 소송 전략들이 좀 더 일반에 알려진다면 중국의 지재권 소송은 지금보다도 훨씬 급격하게 증가할 가능성이 크다.

중국은 지재권 제도 및 소송 제도 자체가 상당히 특징적인 부분이 많기 때문에, 전문적인 지식과 정보를 가지고 접근하지 않으면 안 된다. 앞으로 전 세계에서 진행되고 있는 지재권 소송의 상당부분은 중국으로 그 무대를 옮겨갈 가능성이 매우 크다. 세계적으로 특히 소송이 치열한 요즘, 우리기업들이 지금부터 중국 소송에 대한 실제적인 전략을 가지고 대비를 철저히 해야 할 필요성이 매우 크다고 할 수 있겠다. 2012. 4 |





왜 특허인가

특허는 기업의 지속가능한 성장에 어떤 의미를 주는가...



혜 자가 장자에게 말했다. “위왕이 큰 박씨를 주기에 그걸 심었더니 닳 섬들이나 되는 큰 박이 열렸다네. 물을 담으면 무거워서 들 수가 없고 쪼개서 바가지를 만들면 평평하고 얇아서 도무지 뭘 담을 수도 없대네. 그래서 크기는 매우 컸지만 쓸모가 없어서 깨뜨려버렸네”라고 했다.

이에 장자가 대답했다. “그대는 참으로 큰 것을 제대로 이용하는 데 서투르구려. (중략) 그 닳 섬들이 박을 큰 술통으로 만들어 강이나 호수에 띄울 생각은 왜 하지 않았는가?”

- 장자 소요유 -

모든 제도나 환경 혹은 시대 변화는 기업에게 있어 혜자의 ‘닳 섬들이 박’과 같은 것이다. 그들을 적절히 활용하면 기업의 성장과 번영을 보장하는 축복의 선물이 될 수 있지만, 제대로 활용하지 못하면 아무런 의미를 갖지 못하거나, 아주 나쁜 경우에는 오히려 재앙이 되어 기업을 위태롭게 만들 수 있다.

특허제도도 기업에게는 익숙하게 다루기 쉽지 않은 ‘큰 박’과 같다. 잘 활용된 특허는 흥부의 ‘박’이 될 수 있으나 잘못 활용된 박은 기업을 극도로 곤란하게 만드는 놀부의 ‘박’이 될 수도 있다.

이에 특허가 기업의 지속 성장에 어떤 의미를 주고 왜 필요한지에 대해 알아보기로 하자.



첫째. 특허는 기업의 집단 창의력이다

지난해 애플의 스마트폰 실적을 두고 세계의 메스컴은 거침없이 괴물이라 언급했다. 애플의 실적은 시장 점유율 9%, 매출 점유율 40%, 이익 점유율 75%. 도대체 어떻게 해서 이런 황당한 실적을 낼 수 있었을까? 23%를 팔아 2위를 한 삼성의 이익 점유율이 16%였으니, 애플과 삼성의 이익 점유율을 합치면 총 91%가 된다. 노키아, 림, LG 등 나머지 기업들은 약 70%의 제품을 시장에 팔고도 겨우 9%의 이익을 나눠가진 셈이다. 승자 독식의 냉혹한 비즈니스 환경에 가슴이 서늘하다.

이런 극심한 이익점유율 편중의 키는 잘 알려진 바와 같이 창의력이다. 애플의 핵심역량은 기존에 존재하지 않은 새로운 생태계를 창출하는 창의적 능력이며, 삼성이 그나마 선방한 것은 ‘발 빠른 2등 전략’(Fast Follower)에 있다는 것이다. 나머지 기업들은 창의력도 뒤지는 데다 시대 변화를 따라가는 순발력이나 타이밍이 뒤처졌기 때문에 죽도록 만들어 팔고도 변변히 이익을 챙기지 못하고 경영상황은 더욱 힘들어지고 있는 것이다.

이렇듯 시대의 패러다임이 바뀌었다. 산업사회에서 기업의 경쟁력은 ‘효율’이었다. ‘효율의 경제’는 단위 시간 및 단위 인력 당 더 많은 제품을 더 적은 불량률로

생산하여 이익을 극대화한다. 그러나 지식사회 내지 창의력 시대에서는 효율이 더 이상 경쟁력의 핵심이 되지 못한다.

이제는 ‘창의의 경제’ 시대이다. 남다른 발명, 새로운 제품, 감동적인 디자인, 시장 창조적 가치를 만들어내는 창의력이 기업의 생존과 발전을 보장하는 경쟁력의 핵심이 되는 시대가 된 것이다. ‘창의의 경제’는 주어진 자원을 쥐어짜서 이익을 창출하는 ‘효율 경제’를 너무도 초라하게 만든다.

그럼 창의력은 어떻게 얻을 수 있는가? 과거에는 창의력이 개인의 재능이라고 여겨졌었다. 그러나 최근 여러 연구결과나 성공적인 창의적 기업들의 성공을 벤치마킹하여 보면, 창의력은 의사결정의 프로세스에 의해 얼마든지 창출되고 향상될 수 있으며, 집단 지성을 활용할 경우 창의적 성과는 상상을 초월하여 높아지는 것으로 밝혀졌다. 실제로 고객사의 연구인력들을 데리고 잘 준비된 프로그램에 따라 브레인스토밍 등 워크숍을 진행해보면 당사자와 경영자들도 예상치 못한 큰 성과에 깜짝 놀란다. 그것이 프로세스의 힘인 동시에 집단 지성의 잠재력이다.

이와 같이 특허 경영 영역은 기업의 핵심역량을 창출하거나 변경하는 전략일 뿐 아니라, 기업 내 직원들의 지적 창의력과 열정을 이끌어내는 인적자원 관리의 영역에도 관계한다.

특허는 한 기업이 가진 인적 자원의 집단적 창의력의 척도인 것이다. 회사의 집단 창의력이 어느 정도인지 체크해 보시라.

둘째. 특허는 기업의 강한 핵심역량이다

어느 기업이든 나름대로의 핵심역량을 가지고 있다. 핵심역량은 기업의 존재의미나 생존력 혹은 경쟁력을 의미한다. 제조 기업의 경우에는 주로 기술적인 영역에 핵심역량이 집중되어 있다.

기술을 핵심역량으로 하는 기업들은 대체로 그 핵심 기술을 특허의 모습으로 보호받는다. 특허로 무장된 핵심기술은 경쟁자가 시장에 진입하는 것을 차단할 수 있는 배제력이 강한 핵심역량이 될 것이고, 그렇지 못한 핵심기술은 시장에서 공존을 허용할 수밖에 없는 약한 핵심역량이 될 것이다.

강한 핵심역량은 타 경쟁자들에 대해 경쟁적 우위를 점하여 시장을 배타적으로 방어할 수 있지만, 약한 핵심역량은 타 기업의 편승을 배제할 수 없으므로 비교적 치열한 시장 경쟁을 피할 수 없다.

기업은 자신의 핵심역량이 충분히 강력하게 보호되고 있고 배타적 시장 지배력을 행사할 수 있는지 점검하여야 한다. 그렇지 않으면 다른 기업의 강한 시장지배력에 의해 휘둘리는 꼴이 될 것이다.

귀사의 핵심역량은 충분히 강한가?

셋째, 특허는 기업의 비전이다

우표를 수집하듯 과거의 추억을 위해 특허를 보유하는 기업은 없다.

특허는 미래의 경쟁 환경을 대비한 경영 전략적 기술 자산이다.

기업이 향후 나아갈 기술이나 제품 혹은 시장 목표를 향해 잘 짜인 전략에 따라 연구 및 개발이 수행된 결과와 특허이다. 그래서 특허는 기업이 추구하는 비전 및 경영전략과 반드시 함께 한다. 어느 기업의 미래를 알려면 현재 어떤 특허들을 취득하고 있는지를 보면 된다.

기술 기반 기업인데도 특허가 없는 기업은 어떤가? 당연히 비전과 경영전략이 없거나 비전이 취약한 기업일 것이다. 이런 기업들에는 소위 '동물원형 기업'이라 불리는 기업들이 많다. 철창에 갇혀 사육사(발주기업)가 주는 먹이만 받아먹고 사는 동물과 같은 기업. 사육사가 사육을 중단하면 달리 생존이 힘든 기업이다. 이런 유의 기업들도 자신의 비전을 기술경쟁력의 확보나

동물원 탈출로 설정하였다면 그 비전의 구체적인 특허의 활용이 불가피할 것이다.

현재 회사가 어떤 특허를 확보하고 있고 또 어떤 특허를 확보하기 위해 노력하고 있는지를 점검해 보라. 그리고 회사의 비전 내지 경영전략과 얼마나 일치하는지를 확인하라.

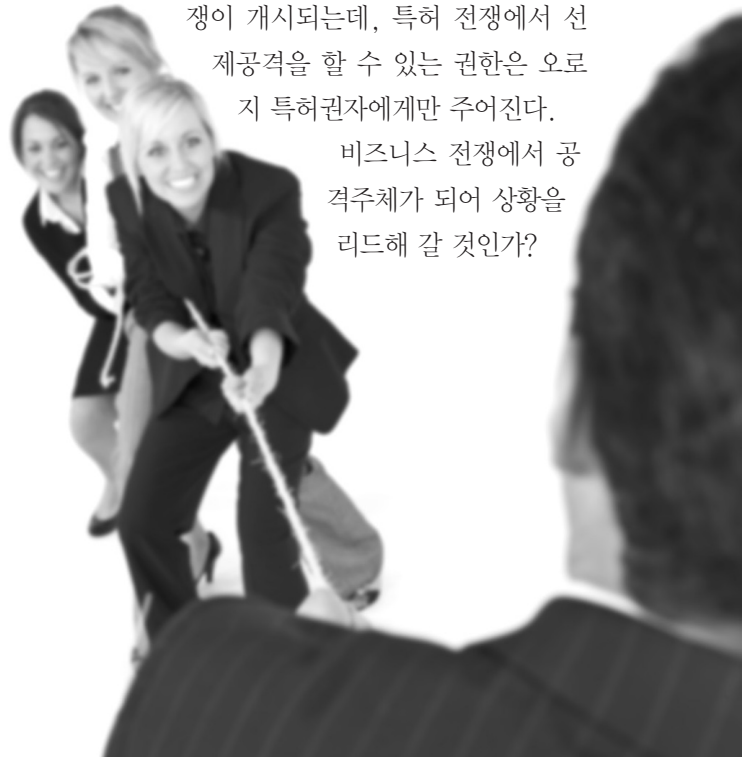
넷째, 특허는 비즈니스 전쟁에서의 공격과 방어체계이다

특허의 본질적 기능은 내 기술을 내가 사용하는 것을 보장받는 데에 있는 것이 아니다. 내 기술을 남이 사용하지 못하도록 배제하여 시장에서 배타적 지배력을 행사하도록 하는 것이 특허의 실질적인 존재이유이다.

이런 배타적 효력 때문에, 최근의 삼성과 애플의 특허전쟁에서도 볼 수 있는 바와 같이, 특허는 기업들의 비즈니스 해계모니 쟁탈전에서 사실상 절대적이고도 매우 유효한 수단임을 알 수 있다. 그리고 모든 전쟁이 그

러하듯 어느 한 쪽의 선제공격에 의해 전쟁이 개시되는데, 특허 전쟁에서 선제공격을 할 수 있는 권한은 오로지 특허권자에게만 주어진다.

비즈니스 전쟁에서 공격주체가 되어 상황을 리드해 갈 것인가?



아니면 특허권자의 공격을 받아 이리 저리 막고 피하면서 끌려 다닐 것인가?

그래도 일방적으로 얻어맞지는 않고 최소한 대거리라도 할 수 있도록 쓸 만한 대응 무기를 어느 정도는 갖추고 있기는 하는가?

다섯째 특허는 기술의 땅이다

특허는 그 자체로서 거래의 대상이 될 수 있는 재산권으로서, 기술의 영역, 기술의 땅을 임의로 구획하여 일정 기간 독점적으로 지배할 수 있는 권리이다.

머릿속에서 상상 가능한 무한한 기술의 공간 내에서 새롭고 진보적인 아이디어를 도출하기만 하면, 자유로이 말뚝을 박고 울타리를 쳐서 자신의 소유로 삼을 수 있도록 허용하는 것이 특허제도이다.

눈에 보이지 않는 기술의 땅이기는 하지만 유체재산인 현실의 토지와 비슷한 속성이 있다. 많은 사람이 이용하여 이익을 많이 남겨주는 문전옥답 같은 특허가 있는가 하면, 어쩌다 한 번씩 매우 드물게 사용되는 천수답이나 아예 존속기간이 만료될 때까지 전혀 이용되지 않는 특허도 수도룩하다. 또 그린벨트에 묶인 땅과 같이 규제를 받아 기약 없이 이용이 제한되는 특허도 존재하고, 지금은 활용되지 않지만 기술 트렌드의 변화로 언젠가 미래에 크게 활용될 가능성을 기다리는 특허도 있다.

그래서 특허를 활용하는 데 있어 가장 짜릿한 묘미는 지금은 누구도 존재를 모르는 기술이지만 내가 찾아 세상에 알리기만 하면 일시에 금싸라기로 변할 수 있는 그런 기술의 땅을 찾아 넓게 울타리를 쳐서 척하니 내 것으로 만들어 두는 것이다. 그렇게 기술의 땅을 독점하기 위해서는 때론 적지 않은 연구개발비를 들여야 할 수도 있지만, 때론 차안이나 측간에서 가벼이 얻어낸 반짝 아이디어일 수도 있다.

이와 같이 적은 비용으로 별 리스크 없이 기술의 땅을 내가 상상하는 만큼 확보할 수 있는 데 망설일 이유가

어디 있겠는가? 하지만 기술의 땅이 너무도 광활하고 복잡하여 희망하는 목적지를 찾아가기가 어려워 엄두가 나지 않을 수도 있다.

그러나 그런 걱정은 조금도 할 필요가 없다.

특허자료는 기술의 보물창고이다. 온갖 기술 분야에서 전 세계적으로 연간 약 몇 백만 건의 특허 출원이 쏟아져 나오고 있어 이들을 적절히 조사하기만 하면 관심 분야의 기술을 모두 확보할 수 있고, 이들을 적절히 분류하고 분석하면 나아가고자 하는 길이 보인다. 그 관심분야의 기술들을 참조하여 지식을 넓히고 그들을 조합하고 분해하여 새로운 아이디어를 창출할 수도 있다.

이제 저 광활한 기술의 땅으로 달려가 보고 싶은 욕구와 용기가 생겼는가?

이와 같이 특허는 기업의 핵심역량이고 집단 창의력이며 미래의 비전이다. 또한 비즈니스 전쟁에서의 공격 및 방어체계이고 기업의 중요한 재산을 구성하는 기술의 땅이기도 하다. 이렇듯 기업의 운명에 중대한 영향을 미칠 수 있는 특허전략은 경영활동의 가장 핵심적인 포지션에서 계획되고 관리되어야만 기업의 지속가능한 성장을 보장받을 수 있을 것이다.

성을 쌓는 자 필히 망하고, 길을 내는 자 번창하리라
투르크 명장 톤유쿠크의 비

2012. 4 |



허성원
신원국제특허법률사무소 대표변리사



소리, 냄새 등 비시각적인 상표의 도입에 따른 전망과 대응전략

한-미 FTA가 2012년 3월 15일자로 발효됨에 따라서 상표법에서도 다양한 변화들이 일어나게 되었다. 특히 우리나라 상표법상 상표로서의 보호대상으로 규정되지 않았던 소리, 냄새 등과 같은 시각적으로 인식할 수 없는 것들을 상표의 정의규정에 포함시키게 되었다. 따라서, 이하에서는 소리, 냄새 등과 같은 비시각적 상표에 관하여 출원시 주의하여야 할 내용과 해당 제도의 도입에 따른 전망 및 구체적인 대응전략에 대하여 제언을 하고자 한다.

한 -미 FTA에 따라 지식재산권법 전반에도 많은 변화가 일어나게 되었다. 그 중 상표법에서도 특허법의 준용규정을 모두 풀거나, 법정손해배상제도의 도입, 증명표장제도의 도입, 전용사용권의 등록 후 효력발생의 폐지 등과 같은 많은 변화를 주게 되었다. 이러한 여러 가지 제도의 도입과 아울러 도입된 소리, 냄새 등과 같은 비시각적 상표에 대해서 일반 국민이나 기업들은 아직까지 낯설어 하고 있고, 그에 대한 구체적인 대응전략에 대해서도 미비한 상황이다. 현재로서는 해당 제도의 도입이 국내의 산업계 등에 미칠 영향에 대해서 기대반 우려반인 모호한 상황인 것 같다.

등록요건 판단에 있어서 주의하여야 할 점

개정 상표법 제2조 제1항 제1호 다목에서는 '소리·냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것 중 기호·문자·도형 또는 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적(寫實的)으로 표현한 것'을 상표의 정의에 포함시켰다. 즉, 소리·냄새 등 비시각적인 표장이라 하더라도 기호·문자·도형 또는 그 밖의 방법을 통해 시각적으로 인식할 수 있도록 표현한 것은 상표의 범위에 추가하여 상표법에 따라 등록되고 보호될

수 있도록 한 것이다.

소리상표 또는 냄새상표출원은 소리 또는 냄새만으로 구성되어야 하는데, 예를 들면, Intel의 효과음, MGM사의 사자울음소리, 레이저 프린터의 토너에서 나는 아몬드향 등을 들 수 있다.

그런데, 이러한 소리상표 또는 냄새상표는 상표법 제6조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하지 않는 한, 등록받을 수 없다. 즉, 클래식 음악, 동요, 자장가, 대중가요 등을 비롯하여 주방용 세제 등의 레몬향기 등은 상표법 제6조 제1항 제7호상의 기타 식별력이 없는 것으로 판단되고, 지정상품이 자동차 수리업인 경우에 상표가 자동차의 시동소리, 지정상품이 향수나 음식인 경우에 상표가 허브향이나 바닐라 향기 등일 때에는 지정상품의 품질, 용도, 목적 등의 성질표시를 직접적으로 나타낸다고 인정되는 것으로 보아 상표법 제6조 제1항 제3호가 적용된다. 게다가 소리상표를 구성하는 소리가 1음(音)¹⁾ 또는 2음으로 구성되어 있는 경우는 간단하고 흔한 표장에 해당하는 것으로 보아 상표법 제6조 제1항 제6호가 적용된다. 한편, 이러한 소리 또는 냄새가 사용에 의한 식별력을 획득한 경우이더라도 해당 상품의 기능확보에 불가결한 소리 또는 냄새는 상표로서 등록받지 못하는 등²⁾ 실질적으로 소리상표 또는 냄새상표가 출원해서 등록받는 길은 다른 유형의 상표들에 비해서 매우 제한적이라고 볼 수 있음에 주의하여야 할 것이므로, 상표의 선택과 출원에 매우 신중을 기해야 할 것이다.

출원서 등의 작성에 있어서 주의하여야 할 점

출원인은 소리상표 또는 냄새상표의 취지와 설명 및 해당 표장을 기호·문자·도형이나 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적(寫實的)³⁾으로 표현한 것을 각각 출원서에 적어야 한다. 이 때에 소리상표 또는 냄새상표 등이 자세하고 정확하게 기술되어 등록상표의 보호범위를

정함에 어려움이 없어야 하고, 상표의 시각적 표현만을 보고 소리상표 또는 냄새상표 등을 동일하게 재현할 수 있어야 하는 것을 의미하는 것으로서, 샘플이나 다른 문헌을 보아야만 비로소 그 내용을 알 수 있다면 사실적이라고 볼 수 없어 상표등록이 거절될 수 있다.⁴⁾

한편, 소리상표에 있어서 기호, 문자, 도형 등으로 나타나는 전형적인 상표에 관한 상표권본은 제출할 필요가 없고, 상표에 대한 설명서 1통과 시각적 표현에 합치하는 소리파일 1통⁵⁾을 제출하여야 한다. 이 경우 출원서에서 상표의 설명란에 기재하는 것으로 별도의 설명서를 대체할 수 있음을 알아야 할 것이다.⁶⁾ 다만, 소리상표에 있어서 악보는 의무적인 것이 아니라, 선택적으로 제출할 수 있다는 것도 아울러 알아둘 필요가 있다. 즉, 심사관은 소리파일이 음악만으로 구성되어 있거나 음악에 가사가 포함된 형태로 구성된 경우, 시각적 표현을 명확하게 파악하기 위해서 출원인에게 악보의 제출을 요구할 수 있는 것이다.

냄새상표에 있어서도 기호, 문자, 도형 등으로 나타나는 전형적인 상표에 관한 상표권본은 제출할 필요가 없고, 상표에 대한 설명서 1통과 시각적 표현에 합치하는 냄새권본 1통⁷⁾을 제출하여야 하며, 이 경우 출원서에

- 1) 여기서의 1음은 1음표소리를 말한다.
- 2) 타이어의 고무향, 맥주병의 병뚜껑 따는 소리 등을 그 예로 들 수 있다.
- 3) 사물의 있는 그대로 표현한 것을 말한다.
- 4) 예를 들면, "이 소리상표는 첨부된 파일과 같이 숫사자 울음소리로 구성되는데 숫사자가 크게 울부짖는 큰 울음소리가 2초간 들린 후 잠시 후 다시 작은 울음소리가 들리는 소리로 구성된다." 라든가, "이 냄새상표는 첨부된 냄새권본과 같이 갓 깎은 풀냄새로 구성되는데, 여기서 말하는 풀은 골프장에서 주로 사용되는 크리핑 벤트그래스 잔디를 말하며, 갓 깎은 풀냄새란 잔디를 잔디깎기 기계 또는 낫으로 깎자마자 발산되는 냄새로 깎은지 1시간이 지나지 않은 냄새를 말한다."와 같이 기재될 필요가 있다.
- 5) 소리파일의 경우 MP3(MPEG Audio Layer-3), WAV(웨이브 파일) 또는 WMA(window media audio) 등 범용 오디오 파일형식으로 제출되어야 하고, 그 파일크기는 3 Megabyte 이하여야 한다.
- 6) 출원서의 상표의 설명란에 500자 이내의 설명을 기재함으로써 별도의 설명서 1통을 제출할 필요가 없게 된다.

서 상표의 설명란에 기재하는 것으로서 별도의 설명서를 대체할 수 있는 것은 소리상표의 경우와 동일하다.

이와 같은 유형의 비시각적인 상표들은 시각적인 방법으로 사실적으로 표현하여야만 등록을 받을 수 있는데, 소리, 냄새 등이 시각적인 방법으로 사실적으로 표현되지 않은 경우에는 상표의 정의에 합치하지 않음을 이유로 거절이유가 통지된다. 그리고, 출원서의 시각적 표현과 제출된 소리파일 또는 냄새견본이 서로 일치하지 않는 경우에도 상표의 정의에 합치하지 않음을 이유로 거절이유가 통지될 수 있음을 주의하여야 한다. 이 경우에 거절이유통지시 시각적 표현 등에 대한 보정을 하면 이러한 거절이유는 치유될 수 있다.

한편, 소리상표 또는 냄새상표는 소리 또는 냄새만으로 구성되어야 하는데, 출원서에 소리파일 또는 냄새견본 이외에 일반적인 상표견본(문자, 도형 등)이 함께 제출된 경우에는 상표법 제10조의 1상표 1출원주의 위반으로 거절이유가 통지될 수 있으니, 상표견본란에 문자상표 등이 포함되지 않도록 주의하여야 할 것이다.

그리고, 소리상표 또는 냄새상표를 다른 유형의 상표로 변경하면 요지변경이 되며, 요지변경여부는 시각적 표현을 기준으로 판단한다는 것도 아울러 알아둘 필요가 있다.

심사관의 심사를 통과하여 상표가 출원
공고된 경우에 상표공보 등에는 소리
상표 또는 냄새상표의 취지, 상
표의 설명, 시각적 표현, 소
리파일 등이 기재되고(냄
새상표는 열람실에
별도 보관하여 제3
자 신청시 직접
열람가능), 소
리상표, 냄새
상표 등의

경우에는 상표공보에 ‘견본 없음’이라고 기재된다. 이때에 이의신청을 위해 필요한 경우 소리상표는 전자파일형태로 된 소리상표의 파일견본을 온라인상으로 직접 들을 수 있겠지만, 냄새상표의 경우에는 특허청에서 지정한 열람실에서 출원공고된 냄새상표의 견본에 관한 냄새를 직접 맡아야 하는 경우가 있을 수 있다.

그러나, 추후 등록된 이후에 상표권행사에 관하여 시각적 상표의 경우에는 그 권리범위가 상표등록출원서에 기재한 상표견본에 따라 정해지나, 소리상표 또는 냄새상표와 같은 비시각적인 상표의 권리범위는 시각적 표현에 의해 정해진다는 점을 감안한다면, 출원서 작성시 시각적 표현을 명확하고 권리를 최대한 보호할 수 있도록 효과적으로 작성하는 것에 주의하여야 할 것이다.

기타 비시각적인 상표에 관한 문제

그런데, 개정 상표법은 제2조 제1항 제1호에서 그 보호대상을 ‘소리·냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것’이라고 기술하고 있어, 소리상표나 냄새상표 이외의 기타 비시각적인 상표가 상표법상 보호대상으로서 인정될 수 있는 것으로 규정하고 있으나, 실제 시행규칙상에서는 출원서상에 ‘그 밖에 시각적으로 인식할 수 없는 상표’라고 하는 상표유형 표시란만이 있거나, 상표견본제출에 관하여는 소리 또는 냄새상표의 제출에 준한다고만 기재되어 있을 뿐, 상표심사기준 등에서는 소리상표 또는 냄새상표 이외의 기타 미각(맛), 촉각 등과 같은 다른 비시각적인 형태의 상표들에 대해서는 그 어떤 규정이나 기준이 명시된 바 없다.

이것은 한·미 FTA협정문 제18.2조 제1항에서 “1. 어떠한 당사국도 등록의 요건으로 표지가 시각적으로 인식가능할 것을 요구할 수 없으며, 어떠한 당사국도 상표를 구성하는 표지가 소리 또는 냄새라는 이유만으로 상표의 등록을 거부할 수 없다.”고 소리와 냄새를 비시각적인 상표의 대표적인 유형으로 기재하고 있는 것에





근거한다고 볼 수도 있다. 그러나, 협정문의 전체적인 해석상, 소리나 냄새 이외의 비시각적인 상표도 보호하여야 하는 것은 당연한 것이며, FTA체결국인 미국에서는 비시각적인 상표들에 대해서 특별한 유형의 제한없이 모두 인정하

고 있다는 점도 아울러 고려하여야 할 것이다.

현재 특허청에서는 소리, 냄새 이외의 비시각적인 상표 등이 출원될 경우, 기타 비시각적인 상표로 취급하여 절차적인 것은 소리상표나 냄새상표에 관한 내용들을 준용하려고 하는 것으로 보인다. 그러나, 기타 비시각적인 상표를 이미 외국에서 사용하고 있는 외국출원인이 국내에도 해당 상표를 출원하고자 할 경우에 이에 관한 구체적인 절차나 심사기준에서의 구체적인 판단기준이 없어 출원시 해석상의 혼란을 초래할 수 있으므로, 소리상표나 냄새상표 이외의 기타 비시각적인 상표에 대하여 시행규칙상에서의 구체적인 출원절차나 심사기준 등을 정비할 필요가 있다고 하겠다.

해외에서의 출원 및 등록 건수 분석에 따른 전망⁸⁾

우리나라의 이웃나라인 일본에서는 2013년 상표법 개정을 통해 소리, 냄새 등과 같은 비시각적 상표를 도입하려고 현재 추진중인데, 그에 앞서 1994년부터 2006년까지 미국, 유럽(OHIM), 영국, 프랑스, 독일, 호주, 대만과 같은 국가 등을 대상으로 하여 전세계적인 비전형적인 상표의 출원 및 등록건수를 조사 및 분석한 바 있다.

해당 조사에서 나타난 출원 및 등록건수를 보면, 소리상표는 출원 726건에 등록 447건, 냄새상표는 출

원 39건에 등록 21건이 이루어졌고, 기타 비시각적인 상표로서 미각상표는 출원 1건에서 등록 0건, 촉각상표는 출원 49건에서 등록 30건이 이루어졌다. 한편으로, 소리상표의 등록이 다수 이루어진 주요 상품 또는 서비스업을 살펴보면, 국제분류 제9류에 해당하는 전자용품 등은 170건, 국제분류 제41류의 연예업, 스포츠 및 문화활동업 등은 131건, 국제분류 제38류의 방송업, 통신업 등은 130건, 국제분류 제35류의 광고업, 도소매업 등은 96건, 국제분류 제42류의 과학적, 기술적 연구 서비스업, 소프트웨어 디자인 및 개발업 등은 80건으로 나타났으며, 특히, 컴퓨터, 통신업과 관련해서 소리상표의 출원이 많아지고 있는 것이 국제적인 추세임을 확인할 수 있었다.

이와는 별도로 냄새상표의 등록이 다수 이루어진 주요 상품 또는 서비스업을 분석해 보면, 국제분류 제3류의 화장품, 향료 등 및 제16류의 문방구용품, 미술용 재료 등은 각각 8건, 국제분류 제4류의 윤활유, 연료, 공업용 오일, 왁스 등은 5건, 국제분류 제18류의 가방류, 화장품 케이스, 피혁류 등, 제28류의 완구류, 놀이용구류 등 및 제42류의 과학적, 기술적 연구 서비스업, 소프트웨어 디자인 및 개발업은 각각 2건으로 나타났으며, 특히, 화장품, 향료 및 관련 서비스에 대한 출원이 많은 상황이기도 하다.

한편, FTA체결당사국인 미국에서의 소리상표에 관한 주요 출원 및 등록동향을 분석하여 보면, 미국에서의 총출원건수 332건 중 147건이 등록되었는 바, 다른 국가들에 비해 많은 출원건수와 등록건수를 보이고

7) 냄새건본의 경우 30ml이상의 액체형태의 물질을 포함하는 냄새를 담은 밀폐용기 3통 또는 향이 포함된 물질을 3mg 이상 도포한 향패치 30장 (냄새가 쉽게 사라지거나 변하지 않도록 만들어진 밀폐용기 또는 향패치)이 제출되어야 한다.

8) 2008.1.일본 특허청의 상표출원동향보고서 참조.

있는데, 이것에 비추어 볼 때에, 향후 미국 기업들의 우리나라로의 소리상표출원건수가 다수를 차지할 가능성이 엿보인다. 이것은 미국내에서 등록된 기업의 국적별 비율이 미국기업 125건(85%), 영국기업 3건(2%), 프랑스기업 및 일본기업 각각 1건(1%), 기타 유럽국가기업 14건(10%) 등으로 나타나고 있는 것에 의해서도 확인될 수 있다.

이와는 다르게 독일에서의 소리상표출원 및 등록에 관한 주요 동향을 분석하여 보면, 오히려 미국보다 많은 176건이 독일내에서 등록되어 등록률면에서 미국내 소리상표등록률을 훨씬 초과하고 있으며, 등록된 기업의 국적별 비율에 있어서도 독일기업 158건(89%), 미국기업 5건(3%)과 같이, 미국내에서 미국의 자국기업들의 등록비율이 높듯이, 독일내에서도 독일의 자국기업들의 등록비율이 매우 높음을 확인할 수 있다.

그리고, 미국에서의 냄새상표에 관한 주요 동향을 분석하여 보면, 소리상표에 비해 그 건수가 많지는 않은데, 출원된 22건 중 13건이 등록되었고, 등록된 기업의 국적별 비율은 미국 12건, 독일 1건 등에 이르러, 역시 미국내에서의 냄새상표의 등록에 있어서도 미국기업의 출원건수가 많았음을 확인할 수 있다.

그러나, 기타 비시각적인 상표의 등록상황을 살펴보면, 촉각상표에 관하여 미국에서는 40건 출원되어서 26건 등록되었고, OHIM(유럽공동체상표청)에서는 4건 출원되어서 4건 모두 등록되어 그 건수가 그렇게 많지가 않았으며, 미각상표에 있어서는 OHIM에서 미국을 국적으로 한 출원인이 2000년에 1건 출원하였으나 등록이 거절된 사례가 있는데 비해, 미국내의 출원건수는 한건도 없었다.

이상과 같은 국제적인 출원 및 등록동향을 종합적으로 분석하여 보면, 소리, 냄새를 제외한 기타 비시각적인 상표들에 대해서는 FTA체결국인 미국의 출원이나 등록건수가 많지 않은 것으로 보인다. 실제로 촉각이나

미각은 시각적인 방법으로 사실적으로 표현하는 것이 어렵다고 국제적으로 인식되고 있고, 이러한 여러 가지 제반상황에 비추어 볼 때에, 향후 소리, 냄새를 중심으로 비시각적인 상표의 출원이 이루어질 것으로 예상해 볼 수 있다. 다만, 이러한 형태의 상표들은 국가마다 등록여부판단시 사용에 의한 식별력 판단을 중요시하고 있는 경향이라고 할 수 있으므로, 국내에서의 사용에 의한 식별력 획득이 용이한 자국기업들이 국내출원 및 등록에 주로 치중하고 있는 것으로 분석하여 볼 수가 있으며, 이것은 앞서 살펴본 바와 같이 미국기업이나 독일기업들이 소리상표에 관하여 자국내에서의 출원 및 등록에 주로 치중하고 있는 상황을 통해서도 확인할 수 있는 것이다.

소리, 냄새 등과 같은 상표에 대한 기업의 필요성 문제

국내에서는 기업을 대상으로 하여 이러한 비시각적인 상표들에 대한 보호의 수요에 대한 조사가 아직까지 없었다. 앞으로 국내기업의 상표개발과 상표권 보호강화를 위해 국내기업을 대상으로 한 이러한 수요조사 등이 필요할 것으로 생각된다.

참고로 일본 지적재산연구소가 2007년 9월, 10월에 걸쳐 일본기업 3,100개사를 대상으로 조사를 하여 500개사의 회답을 근거로 분석한 것을 살펴보면,⁹⁾ 비전형적인 상표 중에서 어느 하나라도 사실상 사용하고 있는 기업의 비율은 60%이며, 그러한 사용하고 있는 상표 중 상표권에 의한 보호를 희망하는 기업의 비율은 82%에 달하였다.¹⁰⁾ 특히 소리상표에 대해서는 상표권에 의한 보호희망 비율이 63%에 달하였고, 냄새상표가 25%, 기타 미각이나 촉각 등의 상표는 20%에 달하였다. 그러나, 이러한 비전형적인 상표를 등록받기 위한 일본기업들의 실제 해외출원건수는 2006년을 기준으로 총 287,558건 중 110건밖에 안되어 전체 상표

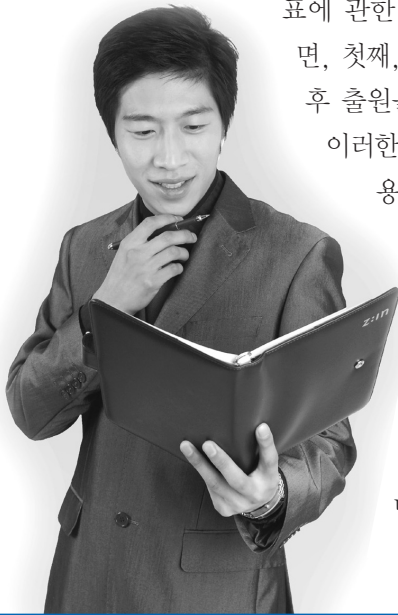
출원건수 중의 비율이 0.038%밖에 안되었다.¹¹⁾

결과적으로 새로운 형태의 비전형적인 상표를 이미 도입하고 있는 국가들에 대한 일본기업의 해외출원에 있어서는, 비전형적인 상표에 대한 기업의 수요조사결과와는 달리 실제 출원한 기업이 매우 적다는 사실을 알 수 있다. 따라서, 일본에서도 이러한 상표제도가 도입된다고 해도 얼마나 많은 기업이 이 제도를 활용할지는 선불리 예측할 수 없다는 점을 고려하고 있는 상황이기도 하다.

더군다나 이러한 일본기업의 상황에 비해 우리나라의 기업들 중 현재 소리상표나 냄새상표 등을 국내외를 막론하고 실제로 사용하고 있는 기업은 거의 없는 것으로 파악되는 상황에서 FTA가 발효된 현시점에서 국내 기업의 미국을 상대로 한 국제상표출원건수는 한동안 거의 없을 수도 있다. 따라서, 향후 우리 기업들의 소리상표나 냄새상표 등과 같은 상표의 개발 및 상표권에 의한 보호확충을 위해 특허청이나 유관기관 등에서의 지속적인 교육 및 지원이 필요하다고 생각된다.

우리 기업의 출원전략의 검토

이상과 같은 여러 가지 사항들을 기반으로 하여 향후 우리 기업의 소리, 냄새 등 비시각적인 상표에 관한 출원전략을 정리하여 보자면, 첫째, 사용에 의한 식별력의 획득 후 출원을 고려하여 할 것이다. 즉, 이러한 유형의 상표는 국내법상 사용에 의한 식별력을 획득함으로써 등록가능하므로, 출원 전부터 해당 상표에 대한 광고자료, 사용실적 등과 같은 자료의 충분한 축적이 필요하며, 상표에 대한 적극적인 마케팅이 선행되고 난 이후 출원을 하는 것이 바



람직할 수도 있겠다.

두 번째로, 권리범위의 명확화를 위해 시각적 표현의 명확한 기재가 필요하다. 앞서도 언급했지만, 소리상표 또는 냄새상표 등은 시각적 표현에 의해 권리범위가 정하여지므로, 그 어느 것보다 상표의 설명에서의 시각적 표현이 중요하다고 볼 수 있다. 따라서, 등록을 위해 사실적으로 기재하는 것뿐만이 아니라, 추후 상표권의 행사시 논란의 여지가 없도록 명확히 시각적 표현을 기재하는 것이 필요하다.

셋째, 유사판단범위의 넓음을 고려한 출원전의 사전 조사 등이 필요하다. 현행 상표심사기준상 심사시 소리상표는 소리상표끼리, 냄새상표는 냄새상표끼리 등과 같이, 동일유형간의 상표끼리만 유사판단을 하는 것으로 규정하고 있으나, 추후에 상표등록되고 난 이후에 선등록상표가 '부릉부릉' 과 같은 문자이고, 후출원 소리상표의 '부릉부릉' 과 같은 소리가 칭호상 수요자에게 혼동을 줄 정도로 너무나도 명확하게 들리고, 이와 같은 소리상표가 등록된 이후 활발히 광고 등이 될 경우에 추후 선후등록상표권간의 혼동여부에 관한 문제가 생길 수가 있어 후출원 등록소리상표에 대해 무효심판이 청구될 수도 있다. 따라서, 심사단계에서는 문제가 되지 않을 수 있지만, 등록 후 수요자의 혼동방지 및 안정적인 권리행사와 권리의 안정적인 유지를 위해서, 소리상표나 냄새상표 등은 선출원되거나 선등록된 기존의 전형적인 상표와의 유사판단문제도 아울러 고려할 필요가 있을 것이며, 이와 같은 전형적인 상표와의 관계상 칭

9) 일본 상표법상 국내에서는 비전형적 상표를 보호하고 있지는 않아 해외로의 국제상표출원 등의 수요중심으로 조사가 이루어진 것임.
 10) 이것은 시각적인 상표에 해당하는 색채만의 상표, 동작상표, 홀로그램 상표를 비전형적인 상표의 범주내에 포함시켜 조사한 것이므로, 소리, 냄새 등의 비시각적인 상표들만을 별도로 뽑아내어 본다면 그 비율이 더 낮을 수도 있을 것이다.
 11) 특히 그 중 소리상표는 32건밖에 안되었고, 냄새상표는 출원이 없었다.

하나 관념 등과 관련된 유사범위의 확장가능성을 고려하여 상표권 획득 후의 권리행사시 이러한 선등록 상표와의 관계 문제도 사전에 검토하여야 할 것이다.

넷째로, 소리상표의 경우 기존의 음악저작물에 관한 저작권과의 저촉문제도 고려하여야 할 것이다. 특히 기존에 음악저작물로서 보호되고 있었던 음악과의 저촉관계에 관한 조사가 필요할 것이다. 이것은 상표법 제53조에 따라 타인의 선행저작물과 저촉되는 경우에는 상표등록을 받았다고 하더라도 저작권자의 동의없이 해당 상표의 사용이 불가하기 때문이라고 할 수 있겠다. 실제로 소리상표는 타인의 음악저작물과 저촉될 가능성이 있고, 특정개인이 창작한 음악저작물을 기업이 자신의 소리상표로 사용할 허락만 받고, 출원에 대한 동의를 저작권자로부터 받지 않은 상황에서 상표출원 및 등록을 한 경우에는 더욱 문제가 될 수 있을 것이다.

다섯째로, 기업의 홍보도 겸할 수 있는 좋은 소리나 냄새 등을 고려할 필요가 있다. 즉, 소리나 냄새는 기존의 전형적인 문자, 도형 등으로 이루어진 시각적인 상표들보다 청각이나 후각을 통해 느껴지는 이미지가 소비자에게 강하게 작용할 수 있다. 따라서, 다른 전형적인 상표에 비해서 상표로서의 광고적 기능을 더욱 강하게 가지고 있으므로, 기업의 홍보도 겸할 수 있는 좋은 소리 또는 냄새의 선택이 절대적으로 필요하다고 할 수 있겠다.

마지막으로 반드시 출원 전 소리나 냄새의 기능성 정도를 고려하여야 할 것이다. 왜냐하면, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하더라도, 상품과 관련하여 기능적이면 등록불가하므로, 기능적인 정도가 강한 상표는 상표로서의 선택에서 배제하도록 하는 것이 바람직할 것이며, 상품과 관련하여 기능적인 정도가 약하면서도 좋은 품질을 암시시키는 소리나 냄새를 선택하는 것이 등록가능성을 높이고 광고적인 효과가 상승되는 것을 모두 가져올 수 있을 것이다.

결국 이상에서 살펴본 국제적인 출원 및 등록건수와

일본에서의 기업수요조사결과에 비추어 볼 때에, 우리나라에서도 다른 비시각적인 상표들에 비해서 상대적으로 소리상표의 출원이 활발하게 이루어질 가능성이 높다고 할 수 있다. 반면, 냄새상표는 국제적인 출원 및 등록건수와 일본에서의 기업수요조사결과 및 우리나라의 기업환경에 비추어 볼 때에, 국내외적으로 그다지 활성화되어 있지 않은 상황이므로, 향후 당분간은 그렇게 활발한 출원이 이루어질 것 같지는 않아 보인다.

한편으로, 우리나라의 경우에 사용에 의한 식별력을 등록요건으로 하고 있는 상황에서 초창기에는 출원보다 사용에 의한 식별력을 충족시키기 위한 국내에서의 실제 상표의 사용량이 많이 늘어날 것으로 보인다. 특히 이것과 관련하여 미국기업의 국내시장에서의 적극적인 상표사용이 예상되기도 한다.

그런데, 2007년 개정상표법에서 도입된 색채만의 상표, 동작, 홀로그램 상표의 출원 및 등록건수가 그다지 많이 이루어지지 않고 있다는 상황도 참조할 필요가 있는데,¹²⁾ 해당 상표들은 사용에 의한 식별력도 요구하지 않고, 출원절차도 까다롭지 않은 조건에서도 출원건수 등이 그다지 많지 않은 상황이라는 것에 비추어 볼 때에, 사용에 의한 식별력도 요구하고, 출원절차도 훨씬 까다로운 소리, 냄새 등의 비시각적인 상표도 향후 그 출원건수가 그다지 많이 늘어나지 않을 것이라는 것도 예상하여 볼 수 있다. 게다가 자국법상 소리상표 또는 냄새상표 등을 인정하지 않고 있는 일본의 기업들이 이미 미국에 소리상표 등을 출원한 사례들이 존재하고 있지만 그 건수가 많지 않은 상황은, 그 동안 이러한 형태의 상표에 대한 사용 등이 전무했던 우리 기업에도 시사하는 바가 크다고 할 수 있다.

따라서, 사용에 의한 식별력 구비 및 기능성을 피하는 것 등 기존의 상표에 비해 그 등록요건이 다소 까다로운 경향이 있고, 출원절차면에서도 기존의 전형적인 상표와는 달리 상표견본이 아닌 전자파일 또는 냄새견

본의 제출과 시각적인 방법으로 사실적인 표현을 하기 위해 상표에 대한 명확한 표현기재도 필요하므로, FTA 발효 후의 초창기에는 이러한 형태의 상표출원건수가 많지 않을 뿐만 아니라, 출원된 것들도 그 시각적 표현의 불명확이나 출원서상의 흠결로 인하여 거절이유가 다수 통지될 가능성이 있다고 할 수 있겠다.¹³⁾

이러한 상황들을 종합적으로 정리하여 보았을 때에, 우리나라의 소리, 냄새상표 등에 대한 출원은 특허청 등의 교육 및 개발지원 등이 뒷받침되지 않으면, 한동안 많이 이루어지지 않을 것으로 보인다. 더군다나 일본 기업들도 앞서 살펴본 조사결과에서도 나타나 있듯이, 소리, 냄새상표 등에 관한 수요는 상당수에 이르렀으나, 그것은 기업의 희망에 불과했을 뿐, 실제로 국제출원 등으로 이루어진 비율이 낮았다는 사실 등도 아울러 참조할 필요가 있다고 하겠다.

실제로 미국 기업들도 우리나라의 상표법상 등록되기 위해서는 우리나라에서 사용에 의한 식별력을 취득해야 하므로, 초창기에는 국내에도 이미 광고를 통해 널리 인식되어 있는 Intel사의 효과음과 같은 일부의 소리상표 외에는 그 출원이 다수 이루어질 것으로 보이지는 않는다.

물론 현실적으로 소리, 냄새상표 등에 대한 등록이 상당히 어려울 수도 있는 상황이지만, 그 도입취지가 정보통신기술 및 마케팅 수단의 발전에 따라 시각적으로 인식할 수 없는 상표도 실제시장에서 사용되고 있음에 따라 비시각적인 상표를 보호할 필요성이 있게 되었다는 것과, 기업의 상표 선택범위의 확대와 국제적 흐름을 반영하는 상표제도를 구축할 필요성에 기인한 것이므로, 우리 기업도 이러한 취지에 맞추어 새로운 형태의 상표를 적극적으로 활용할 필요가 있다고 하겠다.

정리하며

이상에서 살펴본 내용들을 바탕으로 소리, 냄새 등과 같은 비시각적인 상표의 도입이 우리 기업에 미치는 영향

에 대해서 전체적으로 정리하여 보자면, 기존의 지리적 표시 단체표장의 도입이나, 동작, 홀로그램 상표의 도입의 그 출원 등이 활발하지 않았던 초창기 상황에 비추어 볼 때에, FTA발효 초창기에는 그다지 시장에서의 환경의 커다란 변화나 충격이 초래될 것 같지는 않아 보인다.

그러나, 이러한 형태의 상표제도가 기존에 이러한 형태의 상표를 이용하여 왔던 미국기업 등만을 위한 제도가 아니라, 우리 기업들에게 실질적으로 도움이 되기 위해서는, 해당 제도에 대한 정부나 유관기관차원의 기업에 대한 적극적인 홍보와 교육 및 지원사업 등이 필요할 것이다. 이와 같은 교육 및 지원 등이 해당 제도에 대한 우리 기업들의 활용 및 사업화의 증가를 초래할 수 있는 것이기 때문이다.

그리고, 특허청에서도 해당 제도의 운영을 지켜보면서 우리 기업의 불편과 문제점을 꾸준히 체크하여 수시로 제도개선에 반영하여야 하고, 우리 기업에서도 제도에 대한 기본 내용을 명확히 숙지하여 이러한 제도를 기업의 발전에 어떻게 효과적으로 잘 이용할지에 대해서 실무상 꾸준히 검토할 필요가 있을 것이다. 2012. 4 |



12) 참고로 2009년 12월까지의 국내출원건수통계에 따르면, 홀로그램 상표는 29건의 출원만이 이루어졌으며, 동작상표는 9건 출원밖에 되지 않았다.
13) 실무적으로, 정관과 품질증명서등 여러 가지 제출서류를 요구하였던 지리적 표시 단체표장도 도입된 초창기에 정관기재나 형식적인 면에 익숙하지 않은 출원인들에 대해서 거절이유가 많이 나왔었다.

「1탄」

도대체 어디까지가 유사상표란 말인가?

특허청의 심사례와 법원의 판례를 통해 본 유사상표 판단의 기준

필자가 출원 상담을 하다 보면 의뢰인이 사용하려고 하는 상표가 등록된 상표와 유사한 경우가 있어 “사용하려는 상표가 선등록/선출원된 상표와 유사하여 등록이 어려워 보입니다” 라는 말을 건네면 많은 의뢰인들이 자신들의 상표와 선점상표가 왜 유사하다고 판단하는 지에 대해 잘 이해하지 못하시는 분들이 많다. 의뢰인들의 얘기를 듣다 보면 상표법적인 유사 판단 기준을 모르는 입장에서는 일견 당연히 그렇게 생각할 수도 있겠다는 생각이 들기도 한다. 그렇지만, 상표의 유사 여부는 상표법적으로 정해 놓은 기준이 있고, 그 정해진 기준에 따라 판단하기 때문에 어느 정도 그 기준을 이해한다면 이미 타인이 선점해 놓은 상표와 유사한 상표를 네이밍한다거나 출원하는 실수를 줄이는 데 도움이 될 수 있겠다는 생각으로 특허청의 심사례와 법원의 판례를 통해 본 유사상표 판단의 기준을 쉽게 정리해 보았다. 다만, 상표의 유사 여부는 일반적인 기준 외에도 사안에 따라 개별적이고도 구체적인 요소를 고려해야만 하는 경우들도 적지 않으므로 이하의 글에 적합한 기준들이 모든 경우에 일률적으로 적용되는 것만은 아니라는 점을 미리 밝혀두고 싶다. 이하의 글은 상표를 네이밍하거나 출원하기에 앞서 선점상표와의 유사 여부를 미리 판단하고자 할 때 주로 참고할 주요 기준들을 열거한 것이므로, 실제 상표권으로 인한 분쟁이 발생했거나 발생할 염려가 있는 경우에는 반드시 전문가와 상담해 보시기 바란다.



유사상표 판단의 일반적인 기준

- 외관, 칭호, 관념의 3요소

FAQ) 제가 사용하려고 하는 상표와 선등록 상표의 영어 스펠링이 다른데도 유사하다고 할 수 있나요?

저희 의뢰인들에게 가장 빈번히 듣는 질문 중 하나이다. 상표의 유사 여부를 판단할 때에는 거래 통념상 두 개의 상표가 외관, 칭호, 관념 중 어느 하나 이상이 근사(近似)하기 때문에

그 결과 이들 상표가 동일 또는 유사한 상품에 사용될 경우에 거래자나 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부의 관점에서 판단하여야 한다. 즉, 상표의 유사 여부를 판단할 때에는 상표의 외관만 고려하는 것이 아니고, 상표의 칭호와 관념도 함께 고려 대상이 되는 것인데, 의뢰인 분들께서 가장 오해하는 부분 중 하나가 상표의 외관만 달라도 상표가 비유사하다고 생각한다는 점이다. 이러한 오해가 있는 경우 선등록 상표가 버젓이 있음에도 안심하고 사용하거나 출원함으로써 선등록상표권자에게 상표권 침해로 인한 경고장을 받거나 소송을 제기 당하는 낭패를 보기 십상이다.

상표의 유사 여부를 판단할 때에는 상표의 외관만이 그 고려 대상이 아니다. 가장 중요한 고려 요소는 바로 상표의 ‘칭호’라 할 것인데, 상표의 외관이 어느 정도 상이하더라도 상표의 칭호가 유사하다면 양 상표는 유사하다고 볼 수 있다는 것이다. 예를 들어, 의뢰인의 상표가 ‘틱톡’이라 한글상표라고 하고, 선등록 상표로 ‘TIKTOK’이라는 영문 상표가 있다면, 양 상표는 하나는 한글 상표이고, 다른 하나는 영문 상표로 외관은 상이하나 칭호는 양자 모두 ‘틱톡’으로 발음될 것이 분명하기 때문에 양 상표는 유사한 상표라 할 수 있다. 또 하나의 예를 들면, 영문으로 ‘CROSS’라는 상표를 사용하고 싶은데, 선등록 상표로 ‘KROS’라는 상표가 있다면, 의뢰상표인 ‘CROSS’와 선등록 상표 ‘CLOS’는 알파벳 철자가 상당히 상이하어 외관은 비유사하지만, 의뢰상표 ‘CROSS’의 칭호는 ‘크로스’가 될 것이고, 선등록 상표 ‘KROS’의 칭호도 보편적인 영어 발음의 법칙상 ‘크로스’로 발음되므로, 양 상표는 유사하다고 판단될 가능성이 매우 높다.

실제로, 외관이 어느 정도 상이함에도 칭호의 유사성으로 인해 상표가 유사하다는 판단 받은 예들을 몇 가지만 소개하면 다음과 같다¹⁾.

사건번호	지정상품/서비스업	
	이 사건 등록상표	인용상표 등
2008원10618 2008허14155	쥬쥬	쥬쥬
2008원13052 2009허3046 2009후3541(심불)	KULITE	COOLRITE
2008원1195 2008허13855	산들애	산들네
2007원10570 2008허9078 2008후4684(파기)	CORSES	CORSET

따라서, 상표를 고안하거나 출원할 경우에는 반드시 검색 사이트를 통해 또는 대리인을 통해 타인에 의해 선점된 상표가 있는지를 검색해 보고, 선점된 상표와 외관의 유사 여부만 따져볼 것이 아니라, 칭호나 관념, 특히, 칭호가 유사하게 발음될 수 있는지 여부를 신중히 고려해 보아야 한다.

전체관찰의 원칙 vs 분리관찰, 요부관찰이 적용되는 경우

FAQ) 제가 사용하려는 상표는 ‘POLA POLA’인데 선등록상표로 ‘POLA’가 있어 유사하다고 하더군요. 제 상표는 ‘POLA POLA’고 선등록상표는 ‘POLA’인데 어떻게 유사하다고 할 수 있나요?

1) 특허청 ‘상표판결에서 유사 여부 판단사례에 관한 세부분류 연구(2011. 12.)’에서 발췌 인용.



이 질문 역시 당연히 궁금해 할만한 내용이라고 생각한다. 이 질문에 대한 답은 상표 심사 시 적용되고 있는 ‘분리관찰’의 법칙 또는 ‘요부관찰’의 법칙을 알아야 이해하실 수 있다. 원래

상표의 유사 여부를 판단할 때에는 ‘전체관찰의 원칙’을 적용하고 있다. 즉, 상표의 유사 여부를 대비할 때는 상표의 모든 구성요소를 고려하여 유사 여부를 대비해야 한다는 것이다. 그러나, 우리나라의 일관된 심사기준과 법원의 판례에서는 다음과 같은 조건을 만족할 때에는 상표의 구성요소를 분리하여 그 일부 구성요소만 유사하다고 하더라도 그 상표 전체가 유사하다고 판단할 수 있다고 하고 있다.

『상표는 그 구성성분 전체를 유부 판정의 대상으로 삼아야 함은 물론이나 그렇다고 하여 언제나 반드시 그 구성부분이 전체의 명칭에 의하여 칭호, 관념되는 것이 아니고 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 인정되지 않는 상표는 때에 따라 구성부분 중 그 일부만에 의하여 간략하게 칭호, 관념될 수 있고 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념이 발생할 수 있음에도 경험칙에 의하여 알 수 있는 바이므로 이 경우 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호, 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호, 관념이 타인의 상표의 칭호, 관념과 동일 유사하지 않은 경우에도 다른 하나의 칭호, 관념이 타인의 상표의 그것과 유사하다고 인정될 때는 결국 두 상표는 유사하다고 해석함이

상당하다²⁾』

상기의 판례가 언뜻 이해하기 어려울 수 있으므로, 간단한 예를 들어보겠다. ‘POLO RALPH LAUREN’이라는 유명 의류 상표가 있다. 이 의류 상표의 전체 칭호는 ‘폴로 랄프로렌’이 분명하나, 일반 수요자들은 이 상표를 ‘폴로’ 또는 ‘랄프로렌’으로 분리 호칭하는 경우가 많다. 이 경우, 누군가 의류에 ‘POLO’를 출원하려고 한다면(POLO RALPH LAUREN의 주지성 여부는 별론으로 한다.), 소비자들로서는 ‘POLO’와 진짜 ‘POLO RALPH LAUREN’ 제품 사이에서 출처의 오인, 혼동을 일으킬 가능성이 높아질 것이 분명하다. 따라서, 일관된 심사례와 판례에서는 상기의 일정 요건을 만족하는 경우에 일부 구성요소만 유사하다고 하더라도 전체 상표가 유사하다고 판단되는 예들이 생기게 되는 것이며, 실제 판례에서 이러한 분리관찰의 원칙이 적용되어 유사하다고 판결이 난 예들을 소개하면 다음과 같다³⁾.

사건번호	지정상품/서비스업	
	이 사건 등록상표	인용상표 등
2010당1130 2011허2923	첫눈 愛	첫눈
2009원11196 2010허8924	LIVE WITH CHIVALRY	CHEVALIER LICHINE
2009당1101 2010허2766	 Queen Is Dreaming	Dreaming QUEEN 권

한편, 분리관찰과 비슷해 보이는 원칙으로서 요부관찰의 원칙이라는 것이 있는데, 이 원칙은 상표의 구성부분 중에 식별력이 없는 부분이 포함되었을 때 자주 적용된다. 예를 들어, 자신이 출원하고 싶은 상표가 ‘주식회사 삼영’이라는 명칭인데, 선등록상표로 ‘삼영’이

있다면, 양 상표는 유사한 상표로 볼 것인가가 문제되는데, '주식회사 삼영'의 '주식회사' 부분은 회사의 속성을 설명하는 부분으로서 자타상품의 식별기능, 즉, 상품 출처로서의 기능을 하지 못하는 식별력 없는 부분이라 할 것이어서 이러한 부분은 상표의 유사 여부를 판단할 때에는 제외하고 판단을 하게 된다. 따라서, 아무리 선등록된 상표와 공통된 부분에 식별력 없는 부분이 추가된다고 하더라도 양 상표는 유사하게 판단되므로, 이 점 역시 분리관찰의 원칙과 함께 상표의 유사 여부를 판단할 때 반드시 고려되어야 할 사항이다. 요부관찰의 원칙에 적용되어 유사하다고 판단된 사례를 몇 가지만 소개하면 다음과 같다⁴⁾.

사건번호	지정상품/서비스업	
	이 사건 등록상표	인용상표 등
2007원11165 2008허2619	LUISE	MS. LOUISE (‘MS.’가 여성에게 붙이는 영어 호칭으로서 식별력 없는 부분)
2009원3182 2010허8634	이조농방 (‘농방’은 식별력 없는 부분)	이조원목가구 (‘원목가구’는 식별력이 약한 부분)
2009당1845 2010허5925 2011후590(심불)	경남국립대학교 (‘국립대학교’는 식별력 없는 부분)	경남대학교 KYUNGHAM UNIVERSITY 慶南大學校 (‘대학교’ ‘UNIVERSITY’는 식별력 없는 부분)
2009원5248 2010허7204 2011후484(심불)		Tong 통

상술한 바를 종합해 보자면, 상표의 유사 여부를 판단할 때에는 일단, 상표의 외관 뿐만 아니라, 칭호, 관념도 함께 고려하여야 하며, 특히, 외국어 상표의 경우 수요자들에게 어떤 방식으로 호칭될 수 있는지 그 가능성을 신중하게 따져봐야 하고, 자신의 상표가 선등록 상표와 공통 부분이 포함되어 있을 때 그 부분이 유사 판단에서 제외되는 식별력 없는 부분은 아닌지, 구성부분이 분리관찰되는 것이 자연스러운 선등록 상표의 일

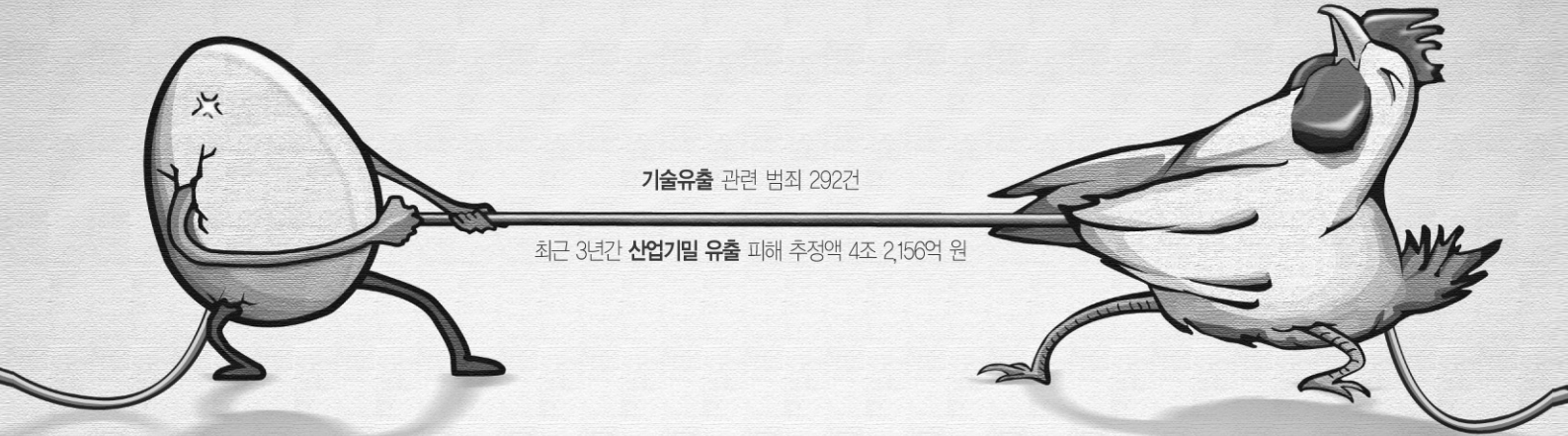
부 구성부분을 포함하고 있는 것은 아닌지 등을 다각적으로 살펴보아야 한다. 물론, 상술한 내용은 상표 그 자체의 유사 여부를 판단하는 데에 초점을 맞춘 것이며, 지정상품/서비스업의 유사 여부, 지정상품/서비스업과의 관계성을 고려한 식별력 여부의 판단, 인용상표의 주지도 여부 등의 개별적이고도 구체적인 기준을 별도로 하고 설명한 내용이므로, 앞서 말한 바와 같이 구체적인 유사 여부를 판단하기 위해서는 반드시 전문가와 상담해 보실 것을 다시 한 번 말씀 드립니다.

이번 호에 이어서 다음 호에도 상표의 유사 여부를 판단하는 방법에 대해 다룰 예정인데, 다음 호에서는 상표의 유사 여부에서 가장 중요하게 고려되는 요소인 ‘칭호’의 유사 판단 기준에 대해 구체적인 예를 들어 설명 드리도록 하겠다. 2012. 4 |



2) 대판 1984.11.13, 83후67. *PERSONAL SYSTEM/2 : PERSONAL(대판 1990.5.8, 89후1349) 등
3) 특허청 '상표판결에서 유사 여부 판단사례에 관한 세부분류 연구(2011. 12.)' 에서 발췌 인용.
4) 특허청 '상표판결에서 유사 여부 판단사례에 관한 세부분류 연구(2011. 12.)' 에서 발췌 인용.

“닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐”



기술유출 관련 범죄 292건

최근 3년간 산업기밀 유출 피해 추정액 4조 2,156억 원

아직까지 분쟁 중?

이제 다툴 필요 없습니다
영업비밀 원본 증명 서비스가
해결해 드립니다

www.tradesecret.or.kr

영업비밀 원본 증명 서비스는

전자문서로 보관하고 있는 영업비밀의 유출, 도용 등으로 영업비밀 보유에 대한 증명이 필요한 경우 그 영업비밀의 존재와 보유시점의 입증을 도와주는 서비스

특장점

- 한국특허정보원의 공신력을 바탕으로 안정성이 보장된 서비스
- 원본 제출없이 전자지문만을 이용함으로써 증명과정에서 비밀정보의 유출 우려를 근본적으로 차단
- 워드, 이미지, 동영상 등 모든 전자파일을 지원
- 인터넷만 연결되면 시간과 장소에 제약 없이 이용 가능

활용대상

아이디어 자료, 연구노트, 설계도면, 거래실적, 재무자료, 마케팅 자료, 고객정보, 계약서 뿐만 아니라 프랜차이즈 업체의 영업 노하우, 조리법 등 원본 증명이 필요한 모든 전자문서



Report

결합상표의 유사판단에 관한 고찰

여기서 잠깐 _ 특허 Q&A

민사소송의 소송요건 관점에서 바라본 특허심판에서의 심판의 적법요건 검토

여기서 잠깐 _ 발명역사 속으로

영문상표에서 서체의 변경이나 대·소문자 변경과 같은 경우에 상표법상 동일한 상표에 해당하는지 여부

여기서 잠깐 _ 책과의 만남

Report

결합상표의 유사판단에 관한 고찰¹⁾



선 출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다.(상표법 제7조 제1항 제7호) 상표의 유사판단은 출원계속 중에는 선출원 및 상표의 등록요건, 등록 후에는 상표권의 효력 범위, 상표등록의 무효 또는 취소사유, 상표권의 침해, 타인의 특허권 또는 디자인권 등과 저작권계의 성립여부 등에서 판단하여야 하는 상표법의 필수적인 실무이다. 그러나 상표법에는 유사판단에 관한 규정을 두고 있지 아니하므로 상표의 유사판단기준은 법원의 판례와 특허청 상표심사기준²⁾에 근거하여 운용되고 있다. 오늘날 대법원 판례에 의하여 정립되어 운용되고 있는 결합상표 유사여부의 판단은 외관유사, 칭호유사, 관념유사의 관점에서 판단하되, 이를 전체적인 관찰, 객관적인 관찰, 이격적 관찰 및 요부적 관찰에 의하여 종합적 판단을 하도록 하고 있다. 또한 결합상표의 유사판단과 함

계 상품
의 동일·유사
판단에 있어서, 어디까지 동일한 상품에 속하고 어디까지 유사한지를 판단하는 일은 현실적으로 매우 어려운 실무라 할 수 있다.

상표의 유사여부 판단

상표의 유사여부

상표의 유사성 판단

상표의 유사성 판단(judgement of similarity)

은 동일·유사한 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관·칭호·관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 각 지정상품의 거래에서 일반 수요자가 두 개의 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 각 지정상품의 출처에 대한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부의 판단이다.

상표법은 상품의 출처에 관한 수요자의 혼동을 방지하도록 하기 위하여 상표권의 배타적인 효력을 혼동가능성(Likelihood of Confusion)이 있는 범위까지 확장하고, 상표가 동일하거나 유사하고 그 상표가 사용되는 상품이 동일하거나 유사하면 혼동가능성이 있는 것으로 취급한다. 헌법재판소는 상표법 제7조 제1항 제7호의 입법목적이 선등록상표권자의 상표권을 보호하는 한편, 동일 또는 유사한 상품에 대하여 동일 또는 유사한 상표가 등록되면 수요자에게 상품의 출처에 대한 오인·혼동을 일으켜 상품의 유통질서를 저해하므로 이를 방지하기 위한 것에 있다고 한다.³⁾

혼동가능성

혼동(confusion)은 상표의 유사 여부를 판단하거나 침해 여부를 판단할 때 기준이 된다. 등록주의를 취하고 있는 우리나라에서는 상품의 출처에 관한 혼동의 실존여부를 불문하고 ‘혼동가능성(likelihood of confusion)’이 있으면 등록상표의 금지권의 효력이 있는 것으로 보고 있다. 상표법 제7조 제1항 제9호 및 제10호는 타인의 상품이나 영업과 혼동의 염려가 있으면 양 상표가 유사하지 않더라도 당해 상표의 구성과 모티브 등으로 보아 주지상표·저명상표를 연상시키는 경우에는 혼동이 일어날 가능성이 있다고 취급한다.

상표법에서 혼동가능성 적용

상표보호의 목적은 상표모양에 인한 오인혼동 행위 내지 상품출처혼동 행위의 방지에 있으므로 상표의 유사개

념은 출처혼동의 우려를 기준으로 하여 분석함에 타당하다. 그 이유는 상표법의 목적에 비추어 상표권의 보호범위는 혼동적 유사(confusing similarity)의 범위에까지 미친다고 보아야 하기 때문이다.⁴⁾ 오늘날 상표의 유사여부는 상표법의 목적에 비추어 상품출처의 혼동가능성여부를 기준으로 판단해야 한다는 것이 통설이며 대법원 판례의 태도이므로 혼동가능성이 있으면 등록상표의 금지권이 미치게 된다.⁵⁾

미국 상표법은 타인상표와의 혼동(confusion), 오인(mistake), 기만(deceive)을 등록사유 및 침해사유로 규정하고 있고, 판례에서도 상표의 유사성은 부등록 및 침해사유인 오인·혼동·기만을 판단함에 있어 중요한 요소 중의 하나로 보고 있다. 한편 독일 상표법은 먼저 권리를 취



- 1) 본 논문은 전남대학교 법학연구소, 「법학논총」, 제31집 제3호에 게재된 “결합상표의 유사판단기준에 관한 연구” 논문의 일부를 발췌하여 수정한 것임.
- 2) 특허청 예규 제60호, 2011. 7. 1. 시행 「상표심사기준」.
- 3) 헌법재판소 2009. 4. 40. 2006헌바113·114(병합) 결정.
- 4) 송영식, 지적소유권(하)제9판, 육법사, 2005, 245면 : 상표권의 효력이 미치는 기준이 되는 상표의 유사라 함은 혼동적 유사를 말한다. 미국에서는 19세기말 혼동적 유사를 기준으로 권리범위를 정하고 있다.
- 5) 대법원 2007. 5. 11. 선고 2006후3557 판결 : 상표의 유사 여부는 그 외관, 칭호 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리 인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다.

특한 상표와 동일한 상표를 상품에 사용하는 경우와, 먼저 권리를 취득한 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하여 혼동을 초래할 우려가 있는 경우 등록거절사유 및 침해사유로 규정하고 있다. 유럽 상표법에서 유사성(similarity)은 부등록사유나 침해사유로 규정하지 아니하고, 유사성 때문에 혼동의 우려가 있는 경우에 부등록사유 및 침해사유로 규정하고 있으므로 미국과 같은 입장이라 할 수 있다.⁶⁾ 일본은 종래에는 상표법이 규정하는 유사개념은 혼동개념과 달리 독자적인 의의가 있다는 견해가 주류를 이루었으나 최근에는 혼동가능성을 중요시하는 학설과 판례가 대두되고 있다.⁷⁾

결합상표 유사여부의 판단

결합상표의 유사판단 기준

결합상표의 종류

결합상표는 서로 관념이 다른 문자와 문자, 도형과 도형이 결합된 상표, 문자·도형·기호 등 서로 다른 요소를 결합하여 만들어진 상표, 입체적 형상의 표면에 문자·도형·기호 등을 평면적으로 표시한 상표, 상품의 표지가 아닌 기업의 표지에 특수한 문자나 도형을 결합하여 하나의 상품에 대한 상표로 구분할 수 있다. 이러한 결합상표는 각 요부가 서로 분리되

는 것이 자연스러운 경우와 부자연스러운 경우, 즉 분리관찰이 허용되지 아니할 만큼 결합된 경우로 나누며 이러한 구분에 따라 유사 판단의 방법이 크게 달라진다.

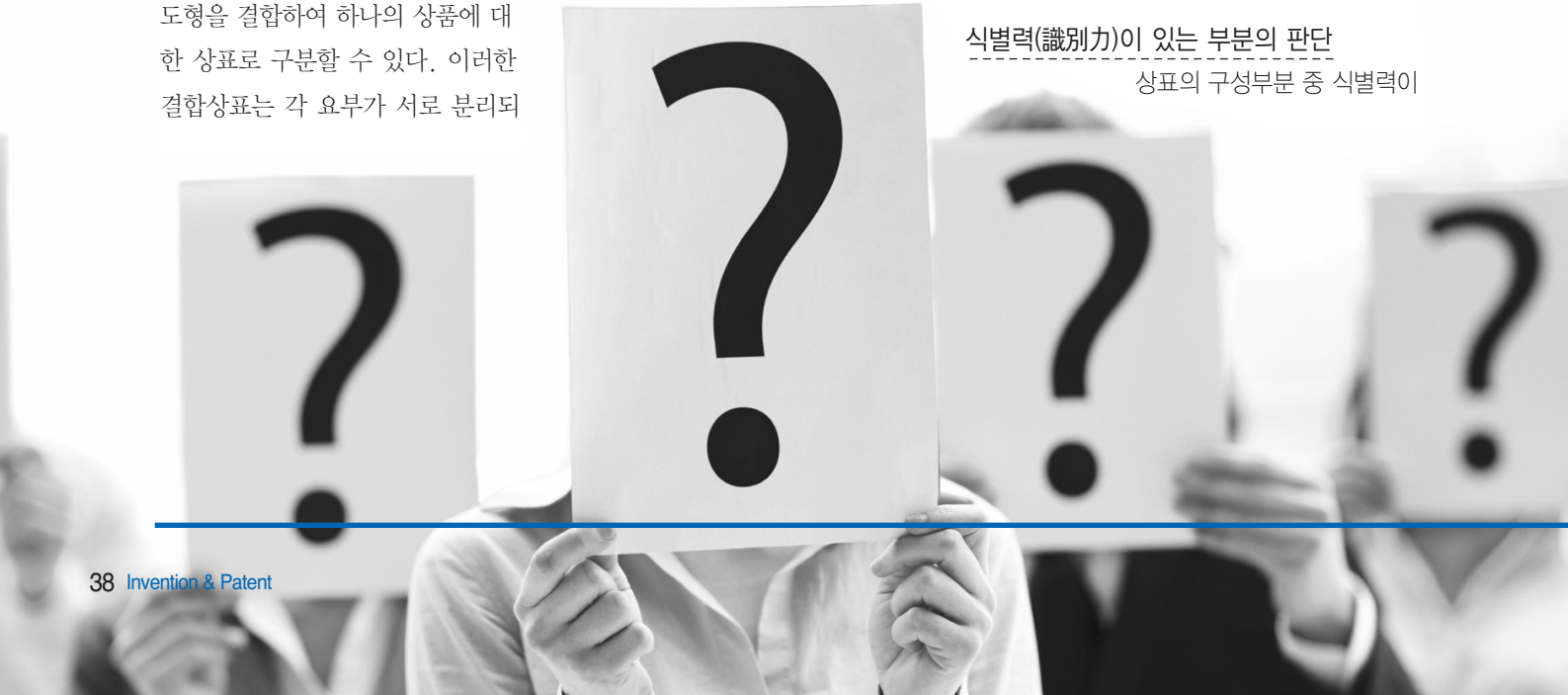
결합상표의 유사판단

기본원칙

결합상표의 유사여부는 그 결합의 강약 정도를 고려하여 판단한다. 도형과 문자 또는 문자와 문자가 결합하여 구성된 상표의 경우에는 그 전체로부터 호칭이 발생되기도 하지만, 그 중 수요자의 눈길을 끌도록 현저하게 구성된 요부로부터 발생한다. 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이 발생하는 경우에는 각각의 호칭을 타상표의 호칭과 대비해야 한다. 또한 결합상표는 거래상 분리하여 관찰함이 자연스러울 경우 각각의 부분만으로 된 상표와 유사한 것으로 보나, 결합된 어구가 일련 불가분적으로 호칭되거나 새로운 관념을 형성할 때에는 그러하지 아니하다. 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2612 판결은 출원상표 “MANSION CASINO”와 선등록상표 “LUIGI'S MANSION”의 유사판단에서 출원상표의 요부는 MANSION 부분이고, 선등록상표는 LUIGI'S와 MANSION 부분으로 분리하여 관찰함에 특별한 어려움이 없으므로, 동일·유사한 지정상품과 함께 사용되는 경우 “MANSION”부분을 모두 포함하고 있기 때문에 그 출처에 오인·혼동이 발생할 가능성이 있다고 한다.

식별력(識別力)이 있는 부분의 판단

상표의 구성부분 중 식별력이



있는 부분과 식별력이 없는 부분이 결합되어 있는 때에는 후자를 고려대상에서 제외하고 식별력이 있는 부분을 중점적으로 고려하여 유사여부의 판단대상으로 한다. 상표법 제6조 제1항 각호에 해당되는 식별력이 없는 표장에 문자·기호·도형 등 다른 부분이 결합되었을 경우 다른 부분이 식별력이 없거나, 식별력이 있다고 하여도 전체적으로 그 부분이 표장의 구성상 매우 작아 상표법 제6조 제1항 각호의 식별력 없는 표장에 흡수될 경우 부기적 또는 부수적인 것으로 해석하고 있다.⁸⁾

도형과 문자의 결합상표의 판단

도형과 문자를 결합한 상표들 간에 대비를 할 때, 유사판단은 도형은 외관·칭호·관념에, 문자는 칭호와 관념에 중점을 두되 이들 표장간의 전체적 결합상태, 표장의 구성, 형태 등 전체적 외관도 부수적으로 고려하여야 한다. 다만, 도형화된 문자 상표는 외관·칭호 및 관념을 함께 고려하여 판단하나, 식별력이 없는 문자상표가 문자인식력을 압도할 정도로 도안화하여 등록받은 경우에는 해당 표장의 외관과 동일·유사 여부를 중심으로 판단한다.

그 자체로부터 호칭이 발생하는 도형과 문자의 결합상표인 경우에는 도형과 문자 각각으로부터 호칭이 발생할 수 있고, 그 중 어느 하나가 타상표의 그것과 같은 경우에는 양 상표가 유사하다고 판단한다. 대법원 2001. 7. 13. 선고 99후1119 판결은 코뿔소 도형과 영문자 'MUSSO'가 결합되어 구성된 등록상표가 그 요부의 하나인 도형부분에 의하여 '코뿔소'로 불려지고 인식되는 경우 한글 '코뿔소'로 구성된 인용상표 1 및 각기 코뿔소 도형으로 구성된 인용상표 2, 3과 호칭 및 관념이 동일하여 서로 유사한 상표이고, 또한 인용상표들은 등록상표의 등록사정시에 이미 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어서 이와 유사한 등록상표는 수요자를 기만할 염려가 있다고 한다.

문자와 문자 결합상표의 판단

- 하나의 상표에서 두 개 상표의 호칭·관념이 있는 경우

하나의 상표에서 두 개 상표의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭·관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다. 예 : SANTA BARBARA POLO CLUB 과 POLO, COMO WIND 와 COSMO

- 형용사 등 수식어, 부기 문자가 결합된 경우에는 그 부분이 없는 상표와 원칙적으로 유사하고 판단한다. 예 : BULE DIAMON와 DIAMOND, MAGIC SALON 과 SALON
- 단어의 결합에 의해 전체적으로 새로운 관념을 형성하는 경우에는 비유사로 판단될 수 있다. 예 : PROFESSIONAL CADAM 과 PROFESSIONAL (프로페셔널)은 비유사
- 상품의 보통명칭, 관용표장, 기술적 표장 등 식별력이 없는 부분이 결합된 상표는 이를 제외하고 판단한다. 예 : 크로바 산업과 CLOVERSTUDIO는 유사, 영창 그린피아노와 그린피아노 비유사, KINGTEX 와 KING 유사, ACELAN와 ACE 유사
- 성명상표의 경우 거래사회에서 성명 전체로 사용되는 경우(예 : Calvin Klein, Arnold Palmer), 국내 수요

6) 송영식, 앞의 책 261면.
 7) 최고재판소 昭和 36, 6, 27, 昭和33(才)1104 : 소송(고조) 소송수새(고조스시) 사건은 상표가 외관·칭호·관념(형식상)이 유사하더라도 출처의 혼동이 생기지 않는다고 판단될 수 있다는 것을 보여주는 판례이다.
 8) 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결 : 출원상표 "SUPER 8"은 영문자 'SUPER'와 아리비아 숫자 '8'이 결합된 형태로 구성되어 있다. SUPER 부분은 최고급의 뜻을 가진 영어 단어로 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없고, 8부분은 한 글자에 불과하여 간당하고 흔히 있는 표장으로 식별력이 없으며, 또한 이들 각 부분의 결합에 의하여 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니다.
 9) 대법원 2003. 1. 10. 선고 2001후2986 판결 : NINA RICCI는 RobertoRicci와 유사하지 않다.
 10) 특허청, 앞의 상표심사기준 제21조 제5항 제11호.

자에게 성명 전체로 어느 정도 인식된 경우(예 : NINA RICCI8), 외국에서 흔한 이름에 성이 결합된 경우(예 : steven ALAN Smith Apple 과 SMITH & WOLL ENSKY), 상표를 전체로 인식될 수 있는 경우에는 전체관찰에 의하여 판단한다.¹⁰⁾

결합상표의 관찰방법

의의

결합상표의 경우는 문자와 문자 등이 결합하여 이루어져 있기 때문에 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것은 아니고, 각 구성부분이 분리 관찰되면 거래상 자연스럽게 못한다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 있다. 또한 하나의 상표에서 둘 이상의 칭호·관념을 생각할 수 있는 경우 그 중 하나의 칭호·관념이 타인의 상표의 칭호·관념과 동일하거나 유사하지 않다 하더라도 다른 칭호·관념이 타인의 상표의 그것과 유사한 때에는 두 상표는 유사한 것이라고 판단한다.

전체관찰로 유사여부를 판단한 사례

대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후1046 판결

출원상표 “ROCKETBOY”가 선등록상표 ROCKET 및 로켓과 서로 유사하다고 하더라도, ROCKET 부분이 이들 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소에 결합되어 있는 정도와 위치, 이들 상표의 전체적인 구성, 형태 및 관념 등에 비추어 볼 때, ROCKETBOY는 의미가 있는 하나의 단어로 직감되고 ROCKET는 분리 인식될 가능성이 희박하여 위 출원상표가 선등록상표들과 동일·유사한 지정상품에 다 같이 사용된다고 하여도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없다.

대법원 2009. 4.9 선고 2008후4783 판결

지정상품을 골프채, 복싱용 글러브 등의 스포츠용품으로 하고 “SHOW”로 구성된 출원상표와 지정상품을 롱코트, 운동용 유니폼’ 등의 의류·신발류 등 및 형상작동완구, 레슬링 경기장 완구 등의 완구류·스포츠용품으로 하고 각 “BIG SHOW”로 구성된 선등록상표 1, 2를 전체적으로 관찰할 때, 양 상표는 관념에 있어서 일부 공통되는 점이 있으나, 호칭·외관이 상이하여 동일·유사한 지정상품에 사용되더라도 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 혼동을 일으킬 염려가 없으므로 유사한 상표에 해당하지 않는다.



요부관찰로 유사여부를 판단한 사례

대법원 2008.2.28.선고 2006후4086 판결

출원상표 “DRAGON QUEST”는 DRAGON과 QUEST 부분이 서로 간격을 두고 떨어져 있고 칭호도 짧지 않아 이를 분리하여 관찰함에 특별한 어려움이 없고, 그 중 QUEST 부분이 그 지정서비스업과 관련하여 독립하여 자타상품을 식별하는 기능을 충분히 할 수 있어서 출원상표 서비스표는 QUEST 부분만으로도 호칭·관념된다.

대법원 2007.7.13.선고 2007후 951 판결

출원상표 “LemonBall”은 비록 3음절의 짧은 단어이고 글자간 간격이 없이 나란히 구성되어 있지만, 외관상 Lemon의 ‘L’과 Ball의 ‘B’가 각 대문자로 시작되어 양 단어를 구분하고 있는 점, 우리나라의 영어 교육 수준과 일상생활에서 각 단어가 사용되는 빈도를 생각해 보았을 때 Lemon이나 Ball은 모두 쉬운 단어들로서 수요자들은 직감적으로 Lemon과 Ball의 결합으로 이루어진 것으로 인식할 수 있다고 보아야 한다. 양 단어의 결합으로 각각의 단어의 의미를 합한 것 이상의 의미가 생기는 경우도 아니며, 거래실정상 항상 전체문자로서만 인식되고 통용되어졌다고 인정할 아무런 자료가 없는 점 등에 비추어 보면, 선출원상표는 그 문자 전체에 의해서만 아니라 Lemon 부분만으로도 호칭·관념될 수 있다.

요부관찰 남용으로 판단한 사례¹¹⁾

사건개요

이 사건 출원상표 “LOGITECH”은 2004. 4. 16. 상표출원제 2004-17075호로 출원한 상표이고, 선등록상표 “로지”는 2000. 9. 22. 상표등록 제477408호 등록된 등록상표이다. 피고는 이 사건 출원상표의 구성 중 ‘TECH’ 부분이 ‘기술·기술적인’의 뜻을 가진 technology, technical 등의 약어에 불과하여 식별력이 없다고 주장하였다. 이 사건의 쟁점은 출원상표가 TECH 부분을 포함하여 LOGITECH 전체로 호칭되어 선등록상표와 대비해 볼 때 그 칭호가 비유사하다고 보아야 하는지 여부다.

판결요지

대법원 2006. 7. 28. 선고 2006후1162 판결에서 “상품의 보통명칭이나 관용명칭, 기술적 표장 등 식별력이 없는 부분을 제외하고 나머지 구성부분을 요부로 추출하여 두 상표를 비교하는 것은 부적절한 요부관찰의 남용으로서 상표의 유사성 판단에 관한 전체관찰의 원칙에 위반되어 허용될 수 없다”고 판시하였다. 이는 결과적으로 상표 유사여부 판단에 있어서의 종전의 하급심 판례와 다른 취지의 판결이다.

판결내용

이 사건 출원상표인 “LOGITEC”은 문자상표로서 영어 알파벳 대문자 8자가 가로로 띄어쓰기 없이 결합되어 있고, 그 음절수도 일반 수요자의 영문자 발음 경향에 따라 영어식으로 발음하는 경우 3내지 4음절에 불과하므로, 일반수요자들로서는 출원상표를 전체로서 ‘로지텍’ 혹은 ‘로지테크’로 칭호하는 편이 쉽고 자연스럽다고 봄이 상당하다.

피고의 주장처럼 “LOGITECH” 중 ‘텍’, ‘테크’로 발음되는 TECH만을 분리하여 본다면 이는 기술 또는 기술적인 뜻을 가진 technology 또는 technical 약어에 불과하여 식별력이 미약하다는 점은 수긍할 수 있다. 그러나 일반 수요자들이 출원상표를 호칭할 때 굳이 ‘텍’ 혹은 ‘테크’로 발음되는 부분을 제거한 후 ‘로지’로만 호칭하기에는 오히려 거북하고 어색하다. 그러므로 출원상표 중 TECH 부분을 제외한 LOGI 부분만을 요부로서 추출하여 출원상표와 선등록상표 사이의 칭호 유사여부를 비교하는 것은 부적절한 요부관찰의 남용으로서 상표의 유사성 판단에 관한 전체관찰의 원칙에 위반되어 허용될 수 없다. 그렇다면, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 유사한 상표라고 할 수 없어 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되지 아니하므로 그 상표등록이 허용되어야 한다.

하급심 판례

특허법원 2006. 3. 31. 선고 2005허9732 판결에서 듀라브랜드 대 DURATEK은 칭호가 유사하다고 판시하였다. 그 이유는 선등록상표 중 ‘TEK’은 ‘technology, technical, technic(ian)’의 약칭으로서 ‘기술상의, 하이테크의, 전문적인, 전문가, 기술자, 과학기술’의 의미로 널리 사용되는 단어

11) 강호근, “상표의 전체관찰 및 요부관찰의 합리성 검토”, 지식재산 21, 통권 제97호, 특허청, 2006. 11. 78-85면 참조.
 12) 특허청, 앞의 심사기준 제7조(관용상표)와 제12조(식별이 없는 상표)에 의하면, 지정 서비스업 통신업에서 ‘cyber, web, tel, com, net’과 같은 단어와 결합된 상표는 관용상표로 식별력이 없다고 규정하고 있다.

인 'tech'의 발음기호인 [tek]와 동일하여서 일반 수요자나 거래자에게 전체 표장 중에서 다른 구성부분과는 용이하게 구별되어 한분에 들어오는 부분인 사실을 인정할 수 있다.¹²⁾ 위 'TEK' 부분은 지정상품인 반도체제조기계와 관련하여서는 상품의 품질, 용도 등을 표시하는 단어라고도 할 것이어서, 양 상표의 위 브랜드 및 TEK 두 단어의 식별력이 극히 미약하므로 양 상표의 중요부분은 '듀라'와 'DURA'라 할 것이고, 양 상표가 '듀라'라고 호칭되는 경우 그 칭호가 동일하므로 양 상표는 전체적으로 유사하다고 판단하였다. 이 판례와 동일한 취지의 특허법원 판례로 "DRY-TEK대 드라이" 사건¹³⁾, "솔로 대 SOLOTEK" 사건¹⁴⁾이 있다. 그러나 "NAWOO TECH LTD 대 나우콤" 사건에 대하여 특허심판원은 2005. 6. 21. 2005원126 심결에서 문자부분 중 식별력이 없는 부분(TECH LTD)을 제외하고 식별력이 있는 부분(나우)만에 의하여 유사하다고 판단하였다. 그러나 특허법원은 문자부분이 발음상 3음절에 불과한 경우 문자부분 중 요부만에 의해 호칭된다고 보기 어려우므로 문제전체를 대비하여 유사여부를 판단하고, 양 상표는 외관 및 칭호가 서로 다르고 관념은 서로 대비할 수 없어, 전체적·이격적·객관적으로 관찰할 때 서로 유사하지 않다고 판시하였다.¹⁵⁾

유럽사법재판소의 판결

유럽사법재판소(European Court of Justice : ECJ)는 유럽공동체상표청(OHIM : Office for Harmonization in the Internal Market, 이하 "OHIM"이라 한다)에 등록된 등록상표 "CELLTECH"에 대한 사건에서 "결합상표의 유사판단은 전체조합의 평가결과에 따라서, 문자로 이루어진 등록상표의 식별력 있는 문자는 다른 요소들과 관련하여 부분적으로, 개별적으로 판단되어야 한다. 이 사건에서, 1심법원이 CELLTECH 전체를 하나의 상표로 보고 해설적 특성을 평가한 것은 적절하였으며, 본 상표가 'cell technology'를 의미하는 것으로 이해하더라도, 등록상표와 서비스를 해석하는 NO 40/94의 EC Article 7(1)(c)를 위반하지 않았으므로 CELLTECH은 식별력이 있다. OHIM의 항소는 기각한다"고 판시하였다.¹⁶⁾

시사점

상표는 그 구성 전체로서 하나의 상표로 인식하는 것이므로 유사여부 판단에 있어서도 상표 전체에 대하여 관찰하는 것이 원칙이다. 상기 대법원 2006후1162 판결은 상표의 전체관찰의 원칙에 따라서 "LOGITECH"을 전체로 관찰하고 요부관찰의 비중을 작게 잡아 그 유사여부 판단을 한 판결이라 할 수 있다. 한편, ECJ도 CELLTECH사건에서 TECH를 분리하지 않고, 전체로 관찰하여 식별력이 있다고 판단하고 있음은 대법원 판결과 그 취지가 같다.

다음호에 계속
2012. 4 |



김 원 준
전남대학교 법학전문대학원 교수

13) 특허법원 2001. 4. 12. 선고 2000허85672 판결 : 칭호유사

14) 특허법원 2002. 4. 26. 선고 2001허6773 판결 : 칭호유사

15) 특허법원 2005. 11. 24. 선고 2005허5884 판결(상고기각, 대법원 2006. 3. 24. 선고 2005후3567 판결).

16) C-273/05 P (2007. 4. 19. 선고) : Case T-260/03 Celltech v. OHIM의 항소심 판결.



특허 Q&A

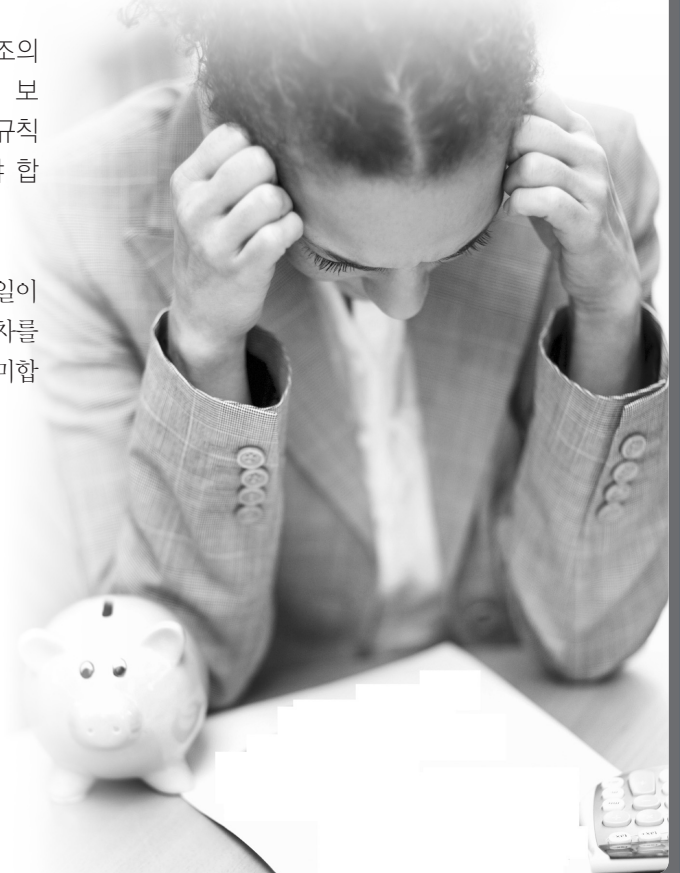
Q. 출원인이 제출한 보정서 및 의견제출서는 국제예비심사보고서에 반드시 고려됩니까?

A. 국제예비심사기관은 이를 참조하여 심사하여야 하고 그 결과를 국제예비심사보고서에 표시해야 합니다. 단, 출원인이 국제예비심사보고서의 작성 개시 이후에 보정서 또는 의견제출서를 제출한 경우에는 국제예비심사보고서에 고려되지 않습니다.

Q. 국제단계에서 국제특허출원의 보정이 이루어진 경우 번역문 제출기간 및 방법은 어떻게 됩니까?

A. 국제단계에서 특허협력조약 제19조 및 34조의 보정이 이루어진 경우 출원인은 기준일까지 보정서 번역문을 제출해야 하며 특허법 시행규칙 별지 35호 서식 "서류 제출서"로 제출하여야 합니다.

※ 기준일이라 함은 국내서면 제출 기간 만료일이며, 국내단계진입기한 이전에 국내단계절차를 진행하고 심사청구한 경우 그 청구일을 의미합니다.





민사소송의 소송요건 관점에서 바라본 특허심판에서의 심판의 적법요건 검토

목 차

I. 들어가며

II. 민사소송에서의 소송요건과 특허심판에서의 심판요건

1. 개요
2. 법원(심판원)에 관한 요건
 - 가. 법원에 관한 소송요건
 - 나. 심판원에 관한 심판요건
3. 당사자에 관한 요건
 - 가. 당사자에 관한 소송요건
 - 나. 당사자에 관한 심판요건
4. 소송물(심판물)에 관한 요건
 - 가. 소송물에 관한 소송요건
 - 나. 심판 대상물(심판물)에 관한 심판요건
5. 민사소송의 소송요건과 특허심판의 심판요건의 대비

III. 소의 이익과 심판의 이익

1. 개요
2. 민사소송에서의 소의 이익과 특허심판에서의 심판의 이익 (1) : 권리보호 자격
 - 가. 민사소송에서의 권리보호의 자격
 - 나. 특허심판에서의 권리보호의 자격
 - 다. 민사소송 및 특허심판에서의 권리보호의 자격 요건의 대비
3. 민사소송(확인소)에서의 소의 이익과 특허심판(권리범위확인심판)에서의 심판의 이익 (2) : 확인의 이익
 - 가. 개요
 - 나. 확인의 소에서의 확인의 이익 (권리보호의 이익)
 - 다. 권리범위확인심판에서의 확인의 이익 (권리보호의 이익)

IV. 결론

III. 소의 이익과 심판의 이익

개요

가. 민사소송에서의 소의 이익

앞서 살핀 바와 같이 소의 이익은 민사소송의 소송요건에서 소송물에 관한 요건 중 하나라고 할 수 있는데, 소의 이익은 국가적, 공익적 관점에서는 무익한 소송제도의 이용을 통제하는 원리이고, 당사자의 입장에서는 소송제도를 이용할 정당한 이익 또는 필요성을 의미한다고 할 수 있다.

소의 이익은 크게 공통적인 소의 이익인 ‘권리보호의 자격’과 각종의 소(이행의 소, 확인의 소, 형성의 소)에 특수한 소의 이익인 ‘권리보호의 이익 또는 필요’로 구분할 수 있다. 이들 두 경우를 청구의 측면에서 본 객관적 이익이라 하고, 당사자 측면에서 본 주관적 이익인 당사자적격도 소의 이익에 포함시키기도 한다. 실무적으로도 당사자적격이 없어서, 특히, 이해관계에 해당하지 않아 소의 이익 또는 확인의 이익이 없다고 판단하는 경우도 종종 있다.

나. 특허심판에서의 심판의 이익

특허심판의 경우 민사소송에서와 같이 심판의 이익이 체계적으로 정리되어 있지 않지만, 특허심판도 국가적, 공익적 관점에서 무익한 특허심판제도의 이용을 통제할 필요가 있고, 또한, 당사자의 입장에서도 특허심판 제도를 이용할 정당한 이익이 있어야 할 것이라는 점 등을 고려할 때 특허심판에서 소의 이익에 대응되는 개념으로서 심판의 이익은 중요한 사항이라 할 것이다.

민사소송에서 소의 이익을 공통의 소의 이익과 각종 소송유형별 소의 이익으로 구분하고 있는 것처럼, 특허심판도 민사소송과 같이 무효심판이나 권리범위확인심판에 공통으로 적용되는 ‘공통의 심판의 이익’과 ‘심판유형별 심판의 이익’으로 구분할 수도 있겠다. 따라서, ‘공통의 심판의 이익’과 관련해서는 민사소송에서의 공통의 소의 이익인 ‘권리보호 자격’ 요건을 살펴보고, 이를 심판의 이익에 적용해서 검토하기로 하겠다. 또한, 심판유형별 심판의 이익은 특허심판 중 권리범위확인심판이 민사소송의 확인의 소와 그 성격이 유사하므로 ‘확인의 소에서의 소의 이익인 확인의 이익’을 살펴보고, 확인의 소에서의 확인의 이익과 권리범위확인심판에서의 확인의 이익을 대비해 보기로 하겠다. 무효심판의 경우 이해관계인의 심판청구는 심판의 이익이 있다고 보는 것이 타당하여, 무효심판의 심판의 이익은 이해관계 여부에서 대부분 결정된다고 할 수 있으므로 무효심판에서의 확인의 이익을 별도로 판단할 필요는

없을 것이다.

민사소송의 소의 이익과 특허심판에서의 심판의 이익 (1) : 권리보호 자격

가. 민사소송에서의 권리보호의 자격

민사소송에서 권리보호의 자격은 공통적인 소의 이익에 관한 일반적인 요건인데, 세부 요건으로서 i) 청구가 재판상 주장할 수 있는 구체적인 권리 또는 법률관계일 것, ii) 법률상 또는 계약상의 제소금지사유가 없을 것, iii) 특별 구제절차(제소장애사유)가 없을 것, iv) 동일한 청구에 대하여 승소확정판결을 받은 경우가 아닐 것, v) 신의칙 위반의 제소가 아닐 것 등 다섯 가지를 들 수 있다.

먼저, 요건 i)은 청구상 재판상 청구할 수 있는 것이고, 구체적인 권리관계의 주장이어야 한다는 것으로서, 소권이 없는 자연채무나 단순한 사실관계의 존부 판단 등은 요건 i)에 의해 허용되지 않는다.

요건 ii)는 법률상 또는 계약상의 제소금지사유가 없어야 한다는 것으로, 민사소송법 제259조에 의한 중복 소제기 금지와 동법 제267조 제2항에 따른 재소금지 등이 법률상 제소금지사유에 해당하고, 소를 제기하지 않기로 당사자간 합의가 이루어진 부제소특약이나 중재계약 등이 계약상 제소금지사유에 해당한다고 할 것이다. 판례는 부제소특약과 소취하 계약을 위반한 경우 권리보호의 이익이 없다고 판시하였다.¹²⁾

요건 iii)은 분쟁해결을 위하여 적절한 판단을 받을 수 있도록 마련된 보다 더 간편한 절차가 있는 경우에 소의 이익이 없다는 것이다.

요건 iv)는 원고가 이미 승소확정판결을 받아 놓았기 때

12) 대법 1993. 5. 14. 92다21760, 대법 1982. 3. 9. 81다1312

문에 강제집행할 수 있을 때에는 동일청구에 대하여 신소의 제기는 원칙적으로 허용될 수 없다는 것이다.

요건 v)는 신의성실의 원칙에 위반한 소제기는 소의 이익이 부정된다는 것인데, 신의칙 위반이 공통된 소의 이익이 아니고, 또한, 권리보호자격과도 무관하다고 보는 견해도 있다.

나. 특허심판에서의 권리보호의 자격

민사소송에서의 권리보호 자격의 상기 세부 요건들을 특허심판에 적용해보면, i) 청구가 심판상 주장할 수 있는 구체적인 권리 또는 법률관계일 것, ii) 법률상 또는 계약상의 심판청구 금지사유가 없을 것, iii) 특별구제절차(심판청구장애사유)가 없을 것, iv) 동일한 청구에 대하여 승소확정심결을 받은 경우가 아닐 것, v) 신의칙 위반의 심판청구가 아닐 것 등이라고 표현할 수 있을 것이다.

먼저, 특허심판의 경우 모두 심판으로 청구할 수 있고, 구체적인 권리관계, 즉, 특허권과 관련된 주장이라 할 수 있으므로 요건 i)은 특허심판에는 특별한 요건으로 적용될 필요는 없을 것이다. 또한, 요건 iii), iv)의 경우도 민사소

송에만 적용될 뿐 특허심판에는 적용될 수 없을 것으로 보인다. 다만, 요건 ii), v)의 경우 특허심판에도 심판의 이익으로서 충분히 적용될 수 있을 것으로 보이므로 이에 대해 구체적으로 살핀다.

(1) 법률상 또는 계약상의 심판청구 금지사유가 없을 것
요건 ii)는 법률상 또는 계약상 심판청구 금지사유가 없을 것을 요구하는 것인데, 앞서 본 바와 같이 민사소송에는 법률상 제소금지사유로서 중복 소제기 금지와 재소금지 등이 있

고, 계약상 제소금지사유로서 민·형사상 일체의 소송을 제기하지 않는다는 합의, 즉, 부제소 특약 등이 있다.

요건 ii)를 특허심판에 적용해보면, 법률상 심판청구 금지사유로서 특허법 제163조에 의한 일사부재리에 저촉되는지 여부¹³⁾와 민사소송법의 중복소제기 금지 규정을 준용하고 있는 특허법 제154조 제8항에 따른 중복심판 청구 금지 규정이 있을 수 있다.

계약상 심판청구 금지사유로는 당사자간 심판청구권 포기 에 대한 합의, 즉, 의사표시에 의한 청구권의 포기를 들 수 있다. 여기에는 특허권자와 실시권자 사이에 심판청구를 하지 않기로 한 계약, 즉, 부정계약이 있을 수 있는데, 이러한 계약은 계약 자유의 원칙으로부터 기본적으로 유효한 것으로 보아야 하겠지만, 공서양속위반 또는 독점금지 위반 등으로서 계약의 효력이 부정될 수도 있을 것이다.

계약상 심판청구 금지와 관련될 수 있는 판례의 입장을 살펴보면, 등록무효 및 권리범위확인 사건에서 심판이 계속 중에 확인대상발명을 실시하고 있는 자가 특허권자와 사이에 특허권자의 특허권을 인정하면서 손해를 배상하고 앞으로는 확인대상발명을 실시하지 않음을 물론 해당 특허권을 침해하는 행위를 하지 않겠다는 취지의 합의를 한 경우 심판청구의 이익이 없어진다는 것이 판례의 주류적 입장이다.¹⁴⁾ 위 판례에서는 이와 같은 합의를 한 경우 확인대상발명을 실시하던 당사자가 더는 이해관계가 없다는 이유로, 즉, 당사자적격의 문제로 보아 심판의 이익을 부정하였는데, 민사소송의 계약상 제소금지사유 요건을 적용하여 심판의 이익을 부정할 수도 있을 것으로 보인다. 또한, 당사자 사이에서 심판을 취하기로 한다는 내용의 합의가 이루어진 경우에도 특별한 사정이 없는 한 심판을 계속 유지할 법률상의 이익은 소멸된다는 판례도 있어¹⁵⁾, 이 또한 상기 요건과 관련이 있을 것으로 보인다.

(2) 신의칙 위반의 심판청구가 아닐 것

요건 v)는 신의칙 위반에 관한 것으로 신의칙에 반하는 소제기는 권리보호의 가치가 없는 소송으로서 소의 이익이 부정된다는 것이다.¹⁶⁾ 특허청구범위 해석에서 사용되는 금반언의 원칙이 신의칙과 관련이 있다고 할 수 있지만, 특허청구범위

해석에서 적용되는 금반언은 본안 판단에 적용되는 것이어서 심판의 이익과는 직접적으로 관련이 있다고 보기 어렵다.

신의칙과 관련해서, 실시권자가 무효심판을 청구하는 것이 신의칙에 위반되는가 하는 사안이 있다.

실시권자는 신의칙상 당연히 부정의무, 즉, 실시권 허락의 대상인 특허의 효력을 다투다든지, 제3자로 하여금 다투게 시킨다든지, 또는 제3자의 분쟁을 원조한다든지 등의 행위를 하지 않을 본질적인 의무를 진다고 보는 견해도 있다. 그러나, 계약 체결 후에 무효이유를 발견한 경우 실시료를 계속 지급하게 하는 것은 가혹하고, 또한, 계약 체결 전에 그 유효성에 의문을 가진 경우에도 무효심판을 청구하는 것이 시간적으로나 금전적으로 곤란하고, 그 결과도 불확정적이어서 통상실시권의 설정계약을 체결하였다는 이유로 당연히 부정의무를 지는 것은 아니라고 보는 것이 타당할 것이다. 일본에서는 이와 같이 실시권자가 무효심판을 청구하는 것이 신의칙에 위반되지 않는다고 보는 것이 판례이고 다수설이다.¹⁷⁾

한편, 우리 판례에서는 실시권자가 무효심판을 청구하는 경우 실시권자가 이해관계인에 해당되는지의 관점에서 다르다. 이에 대해 판례는 일치하고 있지 않은데, 실시권자가 이해관계가 있다고 본 판례로서 대법원 84. 5. 28. 선고 82후30 판결, 대법원 80. 5. 25. 선고 79후78 판결 등이 있고, 실시권자가 이해관계가 없다고 본 판례로서 대법원 83. 12. 27. 선고 82후58 판결, 대법원 81. 7. 28. 선고 80후77 판결 등이 있다.

심판의 이익과 관련해서 신의칙 위반이 문제가 된 사례 중 하나로서 특허심판 단계에서는 확인대상발명을 실시하고 있지 않다는 주장은 하지 않고서 다른 주장만 하다가, 심결취소소송단계에 이르러 비로소 확인대상발명 불실시를 주장하는 것을 금반언 내지 신의칙에 위반되는 것이라는 특허법원 판결이 다수 있다.(2007. 10. 5. 선고 2007허647 판결 등) 그러나, 대법원에서는 이러한 경우도 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다는 이유로 특허심판단계에서 소극적으로 하지 않았던 주장

을 심결취소소송단계에서 하였다는 사정만으로 금반언 내지 신의칙에 위반된다고 볼 수 없다고 판시하고 있어(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결), 이러한 경우는 신의칙에 위반한 것이라고 할 수는 없다.

특허심판원 심결 중 신의칙과 관련된 사건으로, 전용실시권자는 실용신안권이 유효하게 존재하고 있는 것을 인정된 후에 실시계약으로 설정하고 본인이 대세적 권리를 행사하는 것이므로 전용실시권이 소멸되지 아니하는 한 특정한 (가)호 고안에 대하여 전용실시권자 본인이 권리범위 부존재 확인을 구하는 것은 신의칙에 반하는 것이라고 판단한 심결이 있다.(2002당2099) 또한, 심판청구인의 자격을 얻기 위한 목적으로 사업자등록증을 발급받고 이해관계가 있는 것처럼 가장하여 이 사건 심판을 청구한 것이므로 신의칙 위반의 한 유형인 “소송(심판)상태 부당형성”에 해당하고, 이 사건 심판 청구는 부당하게 심판상태를 형성하여 제기한 부적법한 심판 청구라고 주장하였으나 신의칙 위반으로 인정되지 않은 사건도 있다.(2010당2469)

다. 민사소송 및 특허심판에서의 권리보호의 자격 요건의 대비

이상 살핀 바와 같이 소의 이익 중 권리보호 자격과 관련해서 특허심판에서 적용될 수 있는 것은 요건 ii)와 요건 v), 즉, 법률상 또는 계약상의 심판청구 금지사유가 없고, 신의칙에 위반되는 심판청구가 아니어야 한다는 요건이 적용될 수 있을 것이다.

13) 앞서 소송물에 관한 요건에서 살핀 바와 같이 일사부재리는 소송물에 관한 요건 중 기판력의 부존재에 대응되는 요건으로서 심판물에 관한 별도의 요건으로 포함될 수 있을 것이다. 자세한 사항은 앞서 심판물에 관한 심판요건 중 '일사부재리 미저촉'을 참고하길 바란다.
 14) 대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2198 판결, 2007. 5. 11. 선고 2005후 1202 판결 등
 15) 1989. 9. 12. 선고 88후1281 판결, 1997. 5. 11. 선고 2005후1202 판결 등
 16) 대법원 1977. 6. 7. 76다558 참조
 17) 공업소유권법(상) 특허법, 법문사, 中山信弘 저, 243면 ~ 251면

민사소송에서의 권리보호 자격	특허심판에서의 권리보호 자격
i) 청구가 재판상 청구할 수 있는 구체적 인 권리 또는 법률관계일 것,	모두 해당
ii) 법률상 제소금지사유가 없을 것 (중복소제기 금지, 재소 금지 등)	법률상 심판청구 금지사유가 없을 것 (일사부재리 미저촉, 중복심판청구 금지)
계약상 제소금지사유가 없을 것 (부재소 특약 등)	계약상 심판청구 금지사유가 없을 것 (부쟁 계약 등)
iii) 특별구제절차가 없을 것	해당사항 없음
iv) 동일한 청구에 대하여 승소확정판결을 받은 경우가 아닐 것,	해당사항 없음
v) 신의칙 위반의 제소가 아닐 것	신의칙에 위반한 심판청구가 아닐 것

민사소송(확인소)에서의 소의 이익과 특허심판(권리범위확인심판)에서의 심판의 이익 (2) : 확인의 이익

가. 개요

민사소송에서 권리보호의 이익은 각종의 소에 특수한 소의 이익으로서, 이행의 소, 확인의 소, 형성의 소 각각에서 특수한 소의 이익인데, 권리범위확인심판은 민사소송 중 확인의 소와 유사한 성격을 가지므로 아래에서는 확인의 소에서의 권리보호 이익인 확인의 이익의 요건을 살펴보고, 이러한 확인의 소에서의 확인의 이익 요건이 권리범위확인심판에서의 확인의 이익에 어떻게 적용될 수 있는지를 살펴보기로 한다.

나. 확인의 소에서의 확인의 이익 (권리보호의 이익)

확인소에서는 확인의 대상이 무제한이기 때문에 확인의 소에 의하는 것을 정당화시킬 일정한 이익이 존재하는 경우에 소의 이익을 인정하고 있다. 확인소에서는 확인의 이익을 갖기 위해서는 i) 확인의 대상이 현재의 권리·법률관계이어야 한다는 대상 적격이 있어야 하고, ii) 확인의 구할 이익이 있어야 한다.

먼저, i) 확인의 대상은 권리·법률관계이어야 하기 때문에 사실관계는 허용될 수 없고, 또한, 확인의 대상은 현재의 권리·법률관계이어야 하므로 과거나 미래의 권리관계는 원칙적으로 불허하나, 특정한 과거의 권리관계에 관한 것은 예외적으로 허용되는 경우도 있다.

다음으로, ii) 확인을 구할 이익은 세 가지 요건을 갖추어야 하는데, 법률상의 이익이 있어야 하고, 현존하는 불안이 있어야 하며, 불안 제거에 유효적절한 수단이어야 한다는 것이다.

따라서, 확인의 소에서의 확인의 이익의 세부 요건에는 대상 적격과 관련된, i) 확인의 대상이 현재의 권리·법률관계이어야 한다는 것과, 확인을 구할 이익과 관련된 ii-1) 법률상의 이익이 있어야 하며, ii-2) 현존하는 불안이 있어야 하고, ii-3) 불안 제거에 유효적절한 수단이어야 한다는 요건 등 네 가지 요건이 있다고 할 수 있다.

다. 권리범위확인심판에서의 확인의 이익 (권리보호 이익)

권리범위확인심판에서 확인의 이익은 실무적으로 심판의 적법 요건으로서 중요한 사항 중에 하나이고, 권리범위확인심판에서 확인의 이익과 관련된 판례도 다수 나와 있



다. 예를 들면, 대법원 판례는 소멸된 특허권에 대한 권리범위확인심판청구의 경우, 확인대상발명과 실시주장발명이 상이한 경우, 장래 확인대상발명을 실시할 가능성이 없는 경우 등은 확인의 이익이 없다고 판시하고 있다.

그런데, 권리범위확인심판 관련 판례가 충분히 축적되어 있지 않은 상황에서, 확인의 이익과 관련된 위 판례들로부터는 어떠한 경우 권리범위확인심판에서 확인의 이익이 없는지는 알 수 있지만, 권리범위확인심판에서 어떠한 법률적 또는 이론적 근거에 의해 확인의 이익이 긍정되고, 부정되는지를 알기는 곤란한 것 같다. 그래서, 필자는 권리범위확인심판에서 확인의 이익의 인정 유무를 판단할 수 있는 요건을 민사소송의 확인의 소를 통해 찾아보고자 했다. 즉, 앞서 살핀 확인의 소에서의 확인의 이익의 세부 요건들이 권리범위확인심판의 확인의 이익에 어떻게 적용되는지를 살펴봄으로써 이러한 요건들이 권리범위확인심판에도 적용 가능한지를 알아보고자 한다.

(1) 확인의 대상이 현재의 권리·법률관계이어야 한다는 요건

확인 이익과 관련된 요건 i), 즉, 확인의 대상이 현재의 권리·법률관계이어야 한다는 것은 현존하는 특허권에 대한 청구인가 아닌가와 관련이 있을 수 있다.

판례는 권리범위확인심판은 현존하지 않는 특허권에 대한 권리범위확인심판은 확인의 이익이 없다고 판시하고 있다. 즉, 특허권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로, 일단 적법하게 발생한 특허권이라 할지라도 그 권리가 소멸한 후에는 그에 관한 권리범위확인을 구할 이익이 없어진다는 것이 판례의 입장이다.(대법원 2004. 11. 25. 선고 2004후1779 판결, 대법원 2010. 1. 14. 선고 2009후2616, 2010. 6. 10. 선고 2010후548 판결 등 참조) 따라서, 소멸된 특허권에 대한 권리범위확인심판 청구는 요건 i), 즉, 확인의 대상이 현재의 권리·법률관계이어야 한다는 요건을 만족하지 않은 것이라고 볼 수 있다.

그러나, 등록권리에 대한 무효심결이 확정된 경우 이외에, 존속기간 만료로 등록 권리가 소멸된 경우에는 특허권 등 권리범위는 손해배상 등 민사소송의 중요한 선결문제로서 권리가 소멸된 후에도 이론적, 실제적으로 확인의 이익이 있다고 볼 수 있으나, 판례는 권리범위확인심판 제도의 한계 때문에 그 심판 대상의 범위를 엄격하게 보는 것으로 보인다.¹⁸⁾

(2) 법률상의 이익이 있어야 한다는 요건

요건 ii-1)은 법률상의 이익이 있어야 한다는 것이고, ii-2)는 현존하는 불안이 있어야 한다는 것인데, 현존하는 불안이 있는 경우 이를 해소할 법률상 이익이 있다고 할 수 있으므로 사실 권리범위확인심판에서 법률상 이익이 있어야 한다는 요건 ii-1)과 현존하는 불안이 있어야 한다는 요건 ii-2)를 명확하게 구분하기는 어려운 것 같다.

요건 ii-1), 즉, 법률상의 이익이 있어야 한다는 것은 판결에 의하여 불안을 제거함으로써 원고의 법률상의 지위에 영향을 줄 수 있는 경우이어야 한다는 것으로, 반사적으로 받게 될 사실상 경제적 이익은 포함되지 않는다.

권리범위확인심판에 있어서 요건 ii)와 관련될 수 있는 것으로, 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 피청구인의 실시발명과 상이한 경우를 들 수 있다. 즉, 확인대상발명이 피청구인이 실제로 실시하고 있는 발명과 상이할 경우 권리범위에 속한다는 심결이 있더라도 청구인의 법률상의 지위에 아무런 영향을 미칠 수 없기 때문에 이러한 경우는 법률상의 이익이 없다고 볼 수 있을 것이다.¹⁹⁾

판례는 특허권자가 어떤 물품이 자신의 특허권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 그 심판청구인이 특정한 물품과 피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 물품이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이

18) 지적재산소송실무 전면개정판 341쪽

특정한 물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다고 판시하고 있다.(대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247 판결 참조, 2003. 6. 10. 선고 2002후2419)

즉, 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명과 실시주장발명이 상이할 경우 확인대상발명이 이 사건 특허발명에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 심판청구인인 권리자가 확인대상발명을 실시하지도 않는 피청구인을 상대로 아무런 권리도 주장할 수 없는 것이므로 이러한 경우 법률상 이익이 있다고 볼 수 없을 것이다.

다른 판례로서, “피고가 현재 실시하지 아니하고 있으며 장래에도 실시할 가능성이 없는 발명을 확인대상발명으로 삼아 제기한 소극적 권리범위확인심판으로서 설령 피고가 구하는 바대로의 심결을 받는다고 하더라도 피고가 실시하거나 실시하고자 하는 발명에 대하여는 아무런 효력을 가지지 아니하여 피고의 법적불안을 해소하는 데 아무런 도움이 되지 않아 그 심판청구의 이익이 없는 부적법한 것이다”라고 실시 가능성이 전혀 없는 경우에는 확인의 이익이 없다고 판시한 것이 있다.(2005. 10. 14. 선고 2004후1663 판결) 즉, 소극적 권리범위확인심판에서 청구인이 확인대상발명을 현재 실시하고 있지 않고 장래에도 실시할 가능성이 없는 경우, 청구인이 원하는 대로 심결을 받는다고 하더라도 청구인의 법률상의 지위에 아무런 영향을 미칠 수 없기 때문에 이러한 경우도 법률상의 이익이 있다고 볼 수 없을 것이다. 다만, 위 판례의 경우 현존하는 불안이 있다고 볼 수도 없으므로 요건 ii-2), 즉, 현존하는 불안이 있어야 한다는 요건에 해당할 수도 있을 것이다.

(3) 현존하는 불안이 있어야 한다는 요건

요건 ii-2), 즉, 현존하는 불안이 있어야 한다는 요건과 관련된 판례로서, “권리범위확인심판에서 특허발명과 대비 판단의 대상이 되는 것은 (가)호 도면 및 설명서에 기재된 발명으로서 심판 청구의 이익이 있는 이상 실제로 심판청구인이

실시하고 있는 발명과 차이가 있다고 하더라도 심판 청구에 아무런 위법이 없다”라고 판시한 것이 있다.(2002. 10. 22. 선고 2001후1549 판결) 즉, 소극적 권리범위확인심판에서 청구인이 확인대상발명이 현재 실시하고 있는 발명과 일치하지 않는다 하더라도 확인대상발명의 실시 가능성이 전혀 없지 않은 이상 청구인은 현존하는 불안이 있다고 볼 수 있고(현존하는 불안이라기 보다는 장래에 발생할 수 있는 불안이라고 보는 게 타당할 것이다), 이러한 법적 불안을 해소하기 위해 심판을 청구할 이익이 있다고 본 것이라 할 수 있다. 다만, 앞서 살핀 바와 같이 실시할 가능성이 전혀 없는 경우에는 법적 불안이 있다고 볼 수 없고, 법률상 이익이 없기 때문에 확인의 이익이 없다고 할 것이다. 사실, 민사소송에서는 요건 ii-3)이 현존하는 불안이 있고, 이러한 법적 불안을 해소하는데 확인의 소가 도움이 되는 경우에 확인의 이익이 있다는 것인데, 소극적 권리범위확인심판에서는 현존하는 법적 불안 이외에도 장래에 발생할 수 있는 법적 불안이 있고, 이를 해소하는 데 도움이 되는 경우에 확인의 이익이 있다고 보고 있어, 확인의 소에서와 권리범위확인심판에서 요건 ii-2)의 적용이 다소 상이하다고도 할 수 있다.

한편, 요건 ii-2)과 직접적으로 관련된 특허법원 판결로서 소극적 권리범위확인심판은 확인대상발명의 실시와 관련하여 현재 발생하였거나 장래에 발생할 수 있는 법적 불안을 해소하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니하는 것이라는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없는 경우에는 법적 불안이 없는 것이므로 그 권리범위확인심판은 확인의 이익이 없다고 판시한 판결이 있다. 즉, 소극적 권리범위확인심판은 법적 불안이 있는 경우에 허용될 수 있다고 판단한 것이다.

즉, “특허법 제135조에서 정하고 있는 권리범위확인심판은 단순히 특허발명의 범위라고 하는 사실구성의 상태를 확정하는 것이 아니라, 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하기 위한 것이고, 특허권자가 아닌 이해관계인이 자신의 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니함을 확정하기 위하여 구하는 소극적 권리범위확인심판은 확인대상발명의 실시와 관련하여 현재 발생하

였거나 장애에 발생할 수 있는 법적 불안을 해소하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니하는 것이라는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없는 경우에는 그 권리범위확인심판은 확인의 이익이 없는 것이어서 적법하지 않다고 보아야 할 것이다.(특허법원 2009. 9. 23. 선고 2008허12098 판결, 특허법원 2009. 9. 4. 선고 2008허13503 판결 참조)”

위 판결에서는 소극적 권리범위확인심판에서의 심판의 이익을 “확인대상발명의 실시와 관련하여 현재 발생하였거나 장애에 발생할 수 있는 법적 불안을 해소하기 위한 것”이라고 제시하면서, 이 사건에서 “피고가 확인대상발명의 실시가 이 사건 특허발명을 침해하는 것이라고 다투고 있지 않고, 기술적 사상으로서의 양 발명은 뚜렷이 구별되며, 또한, 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점을 인정하고 있으므로 그 확인의 이익이 없다”고 판단하였다.

그러나, 민사소송에서는 당사자 간 다툼이 없다는 것은 원고가 청구하는 청구취지에 관한 사항이 아니고 원고의 청구취지와 관련된 객관적인 사실에 대해 다툼이 없다는 것이고, 이러한 경우에 확인의 소에서 주장한 청구취지를 확인할 이익이 없다는 것이다. 또한, 이 건 판결에서와 같이 피고(피청구인)가 원고(청구인)의 청구취지, 즉, 확인대상발명이 이 건 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 것을 그대로 인정하는 경우에는 청구의 인낙으로 인정하여 인낙조서를 작성하여 소를 종결시키는데, 위 인낙조서는 인용 판결의 효력을 갖게 된다. 그런데, 특허심판에는 피청구인의 청구인의 청구 취지를 그대로 인정하더라도 청구의 인낙이 허용되지 않기 때문에 이 건 판결과 같이 심결각하하게 되면 추후에 일사부재리가 효력이 적용될 수 없게 된다. 따라서, 피청구인이 적극적 권리범위확인심판을 청구하게 되면 청구인은 다시 심판을 진행해야 하는 부담을 갖게 되는 불합리한 결과를 초래할 수 있으므로 필자의 개인적인 견해로는 청구의 인낙이 허용되지 않는 권리범위확인심판에서는 이러한 경우 확인의 소와 같이 확인의 이익을 부정하는 것이 타당한지 의문이 든다.

(4) 불안 제거에 유효적절한 수단이어야 한다는 요건

마지막으로, 요건 iv)는 불안 제거에 유효적절한 수단이어야 한다는 것으로, 이는 원고의 권리 또는 지위의 불안을 해소시킴에 있어서 확인판결을 받는 것 이외에 유효 적절한 수단이 없어야 한다는 것인데, 권리범위확인심판에서 위 요건과 관련된 판례는 아직까지 찾아볼 수 없는 것 같다. 다만, 소극적 권리범위확인심판에서 다른 주장 없이 특허권이 공지 또는 진보성 등이 없다는 이유로 무효라는 주장만 하는 경우에 위 요건이 적용될 여지가 있다고 보여진다. 즉, 이러한 경우에는 권리범위확인심판이 아닌 무효심판이 불안 제거에 유효적절한 수단이라고 할 수 있으므로 요건 iv)가 적용될 수도 있을 것이다.



IV. 결론

필자는 지금까지 민사소송에서의 소송요건과 각 소송요건에 대응되는 특허심판의 심판요건들을 살펴보았다.

민사소송에는 소가 적법하기 위한 소송요건으로서, 법원에 관한 것, 당사자에 관한 것, 소송물에 관한 것이

19) 피청구인이 확인대상발명과 전혀 무관한 경우에는 앞서 당사자적격에서 살핀 바와 같이 피청구인 적격 문제로도 볼 수 있을 것이다.

있고, 특허심판도 심판이 적법하기 위한 심판요건으로서 민사소송과 마찬가지로 심판원에 관한 것, 당사자에 관한 것, 소송물에 관한 것이 있을 수 있다. 특히, 당사자나 소송물에 관한 요건 중 상당 부분은 민사소송의 요건을 특허심판에도 그대로 반영하고 있음을 알 수 있었다.

한편, 소송물에 관한 것 중 확인의 소에서의 확인의 이익은 권리범위확인심판의 확인의 이익과 유사해서 확인의 소에서의 확인의 이익에 관한 세부 요건이 권리범위확인심판에서의 확인의 이익에도 유사하게 적용될 수 있음도 알 수 있었다.

사실, 실무적으로 특허심판이 적법하기 위한 요건으로서, 당사자 적격, 이해관계 여부, 확인의 이익, 확인 대상발명의 특정 등이 주로 다뤄지고 있고, 심판편람에도 당사자 요건이나 이해관계 여부, 확인의 이익 등이 개별적으로 상세하게 다뤄지고 있다. 그러나, 민사소송에서와 같이 특허심판의 적법 요건으로서의 심판요건들에는 어떤 것들이 있을 수 있고, 어떤 경우에 이러한 심판요건을 만족하지 않는 것인지에 대해서는 체계적으로 정리되어 있지 않은 것 같다.

이에 필자는 특허심판, 특히, 당사자계 특허심판의 경우 당사자 대립 구조 형식을 취하고 있기 때문에 민사소송과 유사한 측면이 많고, 또한, 실제로도 민사소송의 많은 규정들을 준용하고 있기 때문에 민사소송의 소송요건이 특허심판의 심판요건에도 상당 부분 적용될 수 있을 것이라고 생각했다. 이러한 생각을 토대로 민사소송의 소송요건의 관점에서 특허심판의 적법 요건들을 바라보면, 전체적으로 특허심판이 적법하기 위한 심판요건을 체계적으로 이해하는 데 도움이 될 것이라고 판단해서 본 기고를 작성하게 되었다.

필자가 민사소송법적인 지식이 짧고, 특허심판에 관한 지식도 그다지 풍부하다고 할 수는 없어 앞의 내용 중에 잘못 해석한 부분도 있을 수 있고, 다소 논리적인 비약이나 미처 고려하지 못한 사항들도 있을 수 있겠지

만, 특허심판의 심판요건을 전체적으로 바라볼 수 있다는 차원에서 본 기고는 그 의미가 있다고 본다.

본 기고가 앞으로 민사소송 소송요건과 특허심판의 심판요건에 대한 논의를 보다 촉진시킬 수 있고, 또한, 특허심판의 적법 요건이 민사소송의 소송요건처럼 보다 논리적이고, 체계적으로 정립되는 데 보탬이 되길 바라면서 글을 마치고자 한다.

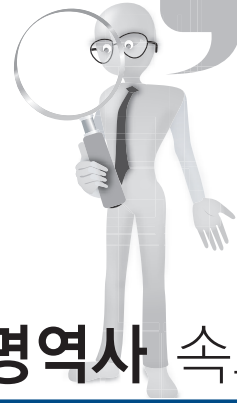
〈참고 자료〉

1. 지적재산 소송실무, 박영사, 특허법원 지적재산소송실무연구회
2. 신민사소송법 제6판, 박영사, 이시윤 저
3. 단권화 민사소송법 제2판, 도서출판 fides, 이종훈 편저
4. 특허법주해 I, II, 박영사, 정상조, 박성수 공편
5. 심판편람 제10판, 특허심판원
6. 공업소유권법(상) 특허법, 법문사, 中山信弘 저
7. 특허판례백선 제3판, 中山信弘, 相澤英孝, 大淵哲也 편
8. 쟁점별 특허판례 사례연구, 특허심판원

2012. 4 |



김 병 필
특허심판원 심판관



설리반의 티백

중개상의 뛰어난 사업 수완으로 우연하게 탄생

발명역사 속으로

우연이라는 것이 과연 있을까? 어떤 이들은 세상에 우연이란 없고, 다만 우연처럼 보이는 필연이 있을 뿐이라고 말한다.

하긴 우연이라고 여기는 것들도 잘 살펴보면 나름대로의 이유를 가지고 있다.

티백(Tea bag)의 발명가로 널리 알려진 토머스 설리반(Thomas Sullivan)의 성공도 많은 이들은 우연이라는 수식어를 붙인다. 설리반 자신이 뜻하지 않은 결과를 얻었다는 것이다. 하지만 의도가 어찌 됐든 그의 아이디어는 발명품으로 특별한 대접을 받고 있다.

토머스 설리반은 뉴욕을 무대로 활동하는 수완 좋기로 소문난 중개상이었다. 그의 성공 비결은 철저한 고객 관리였다. 설리반은 자신의 고객명단을 만들고, 신상품이 나올 때마다 여러 가지 샘플을 보내 주는 등 꼼꼼히 관리했다. 이 차별화된 전략 덕분에 그의 고객들은 점점 늘어갔고, 그는 유능한 상인으로 자리를 굳힐 수 있었다.

하지만 어떤 일이든 고비가 있는 법이어서, 순풍에 돛단 듯이 달려가던 그의 사업에도 장애물이 나타나게 되었다. 차의 샘플을 고객에게 보낼 때 포장용으로 사용하는 함석통 값이 많이 오른 것이었다. 함석통 값이 하루가 다르게 치솟는 통에 많은 사업에 지장이 있을 정도였다. 설리반은 고민에 휩싸였다. 늘 하던 대로 샘플을 보내자니 함석통 값이 워낙 비싸서 배보다 배꼽이 더 클 지경이었고, 샘플 우송을 포기하자니 고객들이 실망할 것 같았다. 이익없는 장사를 할 수 없는 노릇이고, 또 오랫동안 계속한 서비스를 그만둘 수도 없어, 설리반은 진퇴양난에 빠져 있었다. 그러나 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다고 하지 않던가? 오랫동안 중개상으로 잔뼈가 굵은 그의 저력이 다음 순간 멋지게 발휘되었다. 궁여지책으로 내놓은 대안은 함석통을 중국산 비단으로 대신하는 방법이었다. 설리반은 1908년에 중국산 비단으로 작은 주머니

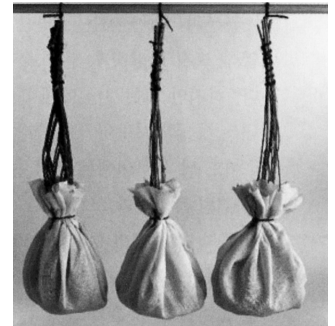


▲ 토머스 설리반

를 만들어 그 안에 차의 샘플을 넣어 고객에게 보냈다. 비단 주머니의 값은 함석통을 이용할 때 드는 비용에 비하면 반값에 지나지 않았다. 더구나 비단 주머니를 통해 고급스런 느낌을 주고 동양의 신비까지 알리게 되니 일석이조가 되는 셈이었다. 작은 아이디어 하나로 문제를 멋지게 해결한 것이다.

그런데 비단 주머니 샘플을 받은 고객들은 물에 통째로 담가 우려먹기 시작했다. 그리고 이 상품은 대단한 호응을 얻으며 순식간에 팔려 나갔다. 설리반 자신도 엉겁결에 발명가가 되어 버린 것이다. 우리가 지금 애용하고 있는 티백은 이렇게 우연히 태어났다.

물론 그 뒤로 많은 개선이 뒤따라, 지금과 같이 열에 견디는 종이 티백은 1930년 미국 보스턴 종이 회사의 윌리엄 허만슨(William Hermanson)이 발명하였다.



▲ 설리반의 티백(1908)

영문상표에서 서체의 변경이나 대·소문자 변경과 같은 경우에 상표법상 동일한 상표에 해당하는지 여부 (특허법원 2011허4202 판결)

【사실관계】

甲은 국내에서 고딕체로 표현이 된 “VICTORIA'S SECRET”의 등록상표를 지정상품 속옷류에 대하여 등록받은 권리자이다. 甲은 최근 3년 이상 동안 동일한 형태로 사용하지는 않고, 다양한 서체로 불규칙하게 로고를 인쇄하여 사용하여 왔다. 乙은 갑의 사용이 디자인적 사용일 뿐만 아니라 등록상표를 동일하게 사용한 것이 아니라는 이유로 상표법 제73조제1항제3호의 불사용취소심판을 청구하였다.

I. 서설

등록주의 하에서 상표권자는 상표의 사용을 통해 상표에 이른바 Godwill을 형성한바 없이 즉, 아무런 사용실적이 없이도 등록이라는 행정처분에 의하여 독점배타적인 상표권을 취득할 수 있고 높은 재산적 가치를 지니므로, 상

표법은 상표가 거래상 상품식별표지로서의 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 상표권자에게 사용의무를 부과하고 있다.

등록상표의 사용의무란 상표권자 또는 사용권자가 등록상표를 지정상품에 대해서 적절하게 사용해야 하는 의무를 말한다. 우리 상표법은 등록주의를

취하고 있어 일정한 요건과 행정처분을 통하면 상표의 사용유무에 구애받지 아니하고 등록된다. 다만, 상표법은 상표를 자기의 업무와 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이라고 하고¹⁾ 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 상표 등록을 받을 수 있다고 규정하여²⁾ 상표의 사용을 전제로 하고 있다. 상표법의 보호대상인 업무상의 신용은 상표의 현실적인 사용에 의해 비로소 화체되는 것이므로 등록상표가 일정기간 사용되지 않는 경우에는 보호해야 할 신용이 발생되지 않고 오히려 제3자의 상표 선택의 자유만을 제한하게 된다. 따라서 상표법은 일정기간 등록상표를 불사용하는 경우에 그 제재로서 취소 심판을 청구할 수 있도록 하고 취소된 후에는 일정기간 재출원이 금지되며 취소심판 청구인의 독점적인 출원권을 인정하고 있다.

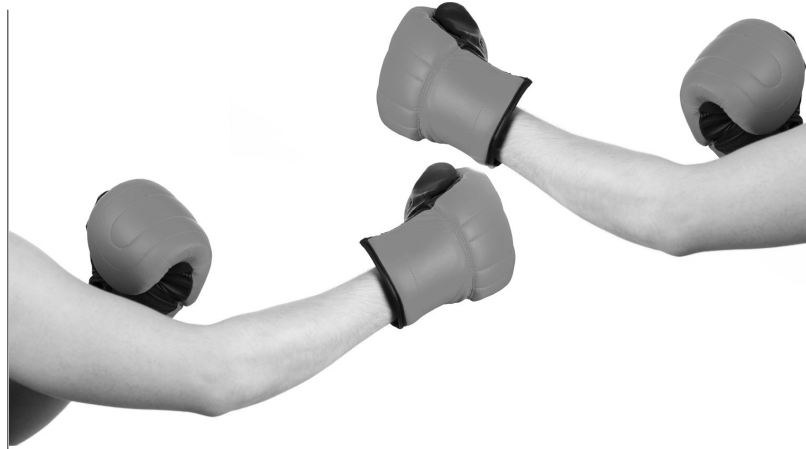
II. 의의 및 요건

1 의의

상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 국내에서 등록상표를 그 지정 상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 사용하지 아니하였을 때에는 등록이 취소된다.³⁾

2 취소심판청구권자

불사용으로 인한 상표의 취소심판은 이해관계인에 한하여 청구할 수 있다.⁴⁾ 이해관계인이라 함은 일반적으로 무효 또는 취소되어야 할 불법적인 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으



로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 자를 말한다.

본래 이 제도가 권리위에서 잠자는 상표권자에 대한 제재규정이므로 공익적 견지에서 이해관계인의 범위는 폭넓게 해석하여야 한다는 견해가 있으나, 불사용취소 심판의 경우에는 입증책임이 전환되기 때문에⁵⁾ 이해관계인을 매우 엄격하게 해석해야 하는 것이 타당하다. 따라서 상표법상 침해주장을 받을 염려가 없는 비유사 상품을 사용한 자에게는 이해관계를 부정한다.

이에 반해 동종업자의 경우에는 지금 현재 동일, 유사한 상표를 사용하고 있지 않더라도 그와 같은 상표를 사용하리라는 추측이 가는 자로 추정되므로 이해관계가 긍정된다. “동종 상품의 제조, 판매업에 종사하는 자”라 함은 국내에서 동종의 상품을 제조, 판매하는 것을

1) 상표법 제2조 제1항
2) 상표법 제3조
3) 상표법 제73조 제1항 제3호
4) 상표법 제73조 제6항
5) 상표법 제73조 제4항

전제로 한 것이라고 보아야 할 것이다. 따라서 국외에서만 동종의 상품을 제조, 판매하는 자는 국내에서의 동일 유사한 등록상표의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있다고 보기 어렵다. 그러나 국내에서도 해당상품에 해당상표를 사용하여 판매할 개연성이 높다면, 다시 말하여, 동일 유사상품에 동일 유사상표를 사용할 의사가 객관적으로 추측될 수 있는 경우에는, 국내에서 동종의 상품을 제조, 판매하는 경우와 차이를 둘 이유가 없다고 하겠으므로, 이 경우에는 이해관계가 인정될 수도 있다고 보아야 할 것이다.

3 사용의 주체

상표권자는 물론이고 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 누구라도 사용한 사실이 있다면 취소를 면할 수 있다. 타인에 의한 상표의 사용이 상표권자의 통제범위 내에서 이루어지는 경우 즉, 전용사용권자나 등록된 통상사용권자는 물론이고 단체표장의 경우에 단체원에 의한 사용도 등록유지를 위한 사용으로 봄이 타당하다. 등록된 사용권자는 물론 미등록 통상사용권자의 사용이라도 그 사실이 입증되면 취소를 면할 수 있다. 그러나 자연인인 상표권자가 대표이사로 있는 법인이 등록상표를 사용한 것만으로는 상표권자에 의한 상표의 사용으로 인정되지 않는다.

최근 대법원 판례는 어느 상품이 제3자에 의하여 우리나라로 수입되어 ① 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 ② 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 ③ 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 한다고 하였다. 이는 제3자의 사용이 상표권자의 감독 및 통제

내에 있었는지의 여부와 상관없이 제3자의 상표 사용 효과가 상표권자에게 귀속한다는 견해이며, 상표의 본질적인 기능인 출처표시기능을 훼손시키지 않은 상태에서 전전 유통되어 수요자에게 특정인의 상품표시로 인식되었으므로 타당한 견해라 본다.

다만, 통상사용권의 설정행위는 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 받은 전용사용권자만이 할 수 있는 행위로서, 상표권자와 전용사용권 설정계약을 맺고 통상사용권 설정에 대한 동의를 얻은 자라 하더라도 전용사용권 설정등록을 마치지 않은 상태에서 제3자에게 통상사용권 설정을 해주었고 제3자가 등록상표를 사용하였다 하더라도, 이는 적법한 사용권설정행위가 아니어서 본 호 소정의 통상사용권자의 사용행위가 아니므로 불사용 취소의 대상이 될 수 있다는 것이 대법원 판례이다.⁶⁾

4 사용의 객체

등록상표를 사용한다 함은 물리적으로 동일한 상표를 사용하는 경우뿐만 아니라, 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용도 포함된다. 다만, 유사 상표의 경우는 포함되지 않는다. 예를 들어 i) 등록상표에 요부가 아닌 식별력 없는 부기적 부분을 부가하고 사용한 경우, ii) 각 부분의 배열을 바꾸어 사용하는 경우, iii) 등록상표가 다른 상표와 함께 표시되었더라도 동일성과 독립성을 가지고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 경우에는 등록상표의 사용으로 인정된다.

한글과 영문 결합상표에 있어 일부만을 사용한 경우, i) 각 구성부분이 모두 식별력 있는 요부에 해당하는 경우에는 일 요부를 생략하고 사용한 것이므로 유사상표의 사용이라는 것이 대법원 판례의 태도이나, ii) 한글부분이 영문자로 이루어진 단어의 한글음역에 불과하여 그와 같은 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지도 않고, 결합되어 있는 영문자 단어가 우리나라 사람

들에 의하여 그에 병기되어 있는 한글 없이도 그 한글부분과 동일하게 호칭되는 경우가 통상적이라면 그와 같은 결합상표에 있어서는 단순한 한글음역에 해당하는 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 사회통념상 동일한 상표로서 인식된다고 보아야 할 것이다.

5 사용의 대상

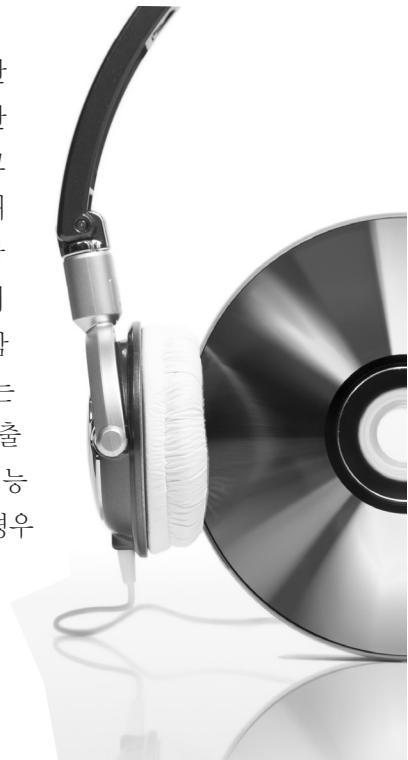
상표는 상표등록 시 출원한 지정상품에 사용되어야 하며 지정상품이 복수인 경우 그 중 일부상품에만 사용하는 경우에는 실제로 사용하지 아니하는 다른 지정상품은 취소를 면할 수 없다.⁷⁾ 다만, 취소심판청구에 관련된 지정상품 중 어느 하나에라도 사용한 사실을 입증하면 지정상품 전부에 대한 취소를 면할 수 있다.⁸⁾

6 '사용'의 의미

상표는 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것이므로 주관적으로는 영업자가 자신의 상품을 타인의 상품과 식별하기 위하여 사용하는 표장이어야 하며 객관적으로는 상품거래 사회에서 자타상품을 구별할 수 있는 힘인 식별력을 지니고 있어야 한다. 따라서 심미감을 불러일으키기 위한 순전한 디자인적인 사용, 상품의 품질, 가격 등의 정보를 전달하기 위한 사용, 상인이 법률관계의 귀속주체를 표시하기 위하여 사용하는 상호로서의 사용, 상품의 기능을 향상시키기 위한 특수한 고안 등은 상표로서 사용되는 것이라 할 수 없다. 판례도 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다는 태도이다.⁹⁾

다만, 판례는 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 한다고 판시한 바 있다.¹⁰⁾ 즉, 형식적으로는 상표라고 불리지 않는 것이라고 하더라도 일반수요자에게 특정인의 상품 출처표시로서 인식이 가능한 것은 상표와 같은 기능을 수행하므로 상표법상 같은 취급을 해야 한다는 태도이다. 판례는 이는 디자인과 상표의 관계에 국한되는 것이 아니라, 도메인 네임, 서적의 제호 및 상호 등에 대해서도 동일한 태도이다.¹¹⁾

최근에는 음반의 제명은 특별한 사정이 없는 한 그 음반에 수록된 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이어서 상품의 출처를 표시하는 기능을 하기 어려운 경우가 대부분이나,



6) 대법원 2006. 5. 12. 선고 2004후2529 판결
 7) 상표법 제73조 제3항
 8) 상표법 제73조 제4항
 9) 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결
 10) 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결
 11) 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다22770 판결

음반은 일반 유체물과 마찬가지로 독립된 거래의 대상이 되는 '상품'이므로, 음반의 종류 및 성격, 음반의 제명이 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는지 여부 및 실제 사용 태양, 동일 제명이 사용된 후속 시리즈 음반의 출시 여부, 광고·판매 실적 및 기간 등 구체적·개별적 사정 여하에 따라 음반의 제명이 일반 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 표지로서 인식되는 때에는, 그 음반의 제명은 단순히 저작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 자타상품의 식별 표지로서 기능한다고 판시한바 있다.¹²⁾

또한, 상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질 보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자의 이익도 보호하는 것이므로, 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 그 상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 수 없을 것이므로 이를 가리켜 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없다. 판례도 제3자가 판매한 리모콘의 내부에 조립되어 기능하는 부품의 일종으로서 리모콘의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 위 리모콘을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 내부회로기판 위에 표기된 표장을 가리켜 이를 상표로서 사용된 상표라고 할 수 없다고 판시한 바 있다.¹³⁾

상표로서 사용되고 있는지의 여부는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크

기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.

7 기간

상표가 등록된 후 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 사용하지 아니하였을 것을 요한다. 등록 후에 사용을 개시한바 있더라도 그 후 3년 이상 계속하여 사용을 중지한 경우도 포함된다.

심판청구 시에 불사용 기간 3년이 도과하였고 심판청구 당시에 불사용하고 있었던 이상 심판청구 후에 사용하기 시작하였다 하더라도 취소사유에 영향을 미치지 아니한다.¹⁴⁾ 그러나 취소심판청구일 이전 과거에 3년 이상 사용하지 않은 사실이 있더라도 취소심판청구 당시에는 사용하고 있었다면 이는 취소사유로 되지 아니한다.

상표권의 이전이 있는 경우에 양도인의 불사용기간이 통상된다.¹⁵⁾ 그리고 불사용의 사실이 심판청구 당시에는 완성되지 아니하였으나 심판청구 사건의 심리 종결 전에 완성된 경우에도 불사용으로 인정되어 상표등록이 취소되어야 한다는 견해가 있다. 그러나 심판청구 당시 사용 중이었다면 제소요건을 흠결한 것이므로 비록 심판청구 후에 불사용이 시작되어 심리종결 전에 3년이 경과하였다고 하더라도 취소되지는 않는다고 해석된다.¹⁶⁾

8 국내에서의 사용

외국에서 발행된 간행물이라 하더라도 우리나라에 수입, 반포되고 있다면 국내 수요자가 그 외국에서 발행된 간행물에 게재된 상표광고에 접할 수 있는 것이어서 본 호 소정의 상표의 사용에 해당한다. 다만, 상표에 대한 선전, 광고행위는 지정상품과 관련하여 행하여져야

하는 것일 뿐만 아니라 그 지정상품이 국내에서 현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있는 상태에서 행하여진 것이어야 상표의 사용이 있었던 것으로 볼 수 있다.

상표광고가 게재된 외국의 간행물이 국내에 수입·반포되었다면 이를 광고를 통한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 하더라도 그 간행물이 국내에 반포되었다고 하려면 어느 정도 시중에 보급되었어야 할 것이고, 미국문화원과 같은 특수한 곳에 비치되거나 소장되어 희망자에게 열람 또는 복사를 허용한 것만으로는 국내에 반포되었다고 보기 어렵다. 또한 등록상표를 부착한 상품을 국내 시장이 아닌 치외법권 지역인 주한 외국대사관, 영사관에 공급하였다 하더라도 국내의 거래자와 일반 수요자가 상표의 존재를 인식할 수 없으므로, 이를 들어 상표를 국내에서 사용하였다고 볼 수 없다는 것이 관례이다.

9 불사용에 정당한 이유가 없을 것

상표권자 등이 정당한 이유 없이 상표를 사용하지 않는 경우에만 상표등록을 취소할 수 있다.¹⁷⁾ 정당한 이유라 함은 질병 기타 천재 등 불가항력으로 인하여 영업을 할 수 없을 때 뿐 만아니라 법률에 의한 규제, 판매 금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 상표권자의 상표사용을 객관적으로 기대할 수 없는 특별한 사유가 있음을 의미하고, 개인적인 귀책사유 및 경제사정은 포함되지 않는다. 또 지정상품이 그 수입에 있어 허가 사항 또는 지정이나 위탁을 필요로 한다고 하더라도 그러한 사정만으로는 정당한 이유가 될 수 없고 상표권자의 귀책사유 없이 허가나 위탁을 받을 수 없게 된 객관적인 사정이 있어야 한다.¹⁸⁾

Ⅲ. 취소심결의 효과

등록상표의 불사용을 이유로 하는 취소심판이 확정되면 상표권은 그때부터 소멸하며¹⁹⁾ 그 심판이 확정된 날로부터 3년이 경과한 후가 아니면 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 또는 동일, 유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 없다.²⁰⁾

Ⅳ. 사안의 해설

본 사건과 관련하여 특허심판원 및 특허법원은 갑의 등록상표가 정당한 이유없이 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않아서 취소되어야 한다는 취지로 판단하였으나, 최근 대법원에서는 서체의 변경이나 대·소문자의 변경과 같은 경우에는 거래사회 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용으로 판단하였다. 2012. 4 |



손 지원
특허법인 대해 대표변리사

- 12) 대법원 2007.1.25. 선고 2005다67223 판결
- 13) 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결
- 14) 상표법 제73조 제5항
- 15) 대법원 1982. 2. 23. 선고 80후118 판결
- 16) 사법연수원, 상표법, 2004년, 211면
- 17) 상표법 제73조 제1항 제3호
- 18) 대법원 1987. 3. 24. 선고 86후100 판결 및 대법원 1990. 6. 26. 선고 89후599 판결
- 19) 상표법 제73조 제7항
- 20) 상표법 제7조 제5항

여기서 잠깐



책과의 만남

오픈리더십

셸린 리(Charlene Li)

저자 셸린 리(Charlene Li)는 하버드대학교 경영대학원에서 MBA를 취득한 뒤 포레스터 리서치(Forrester Research) 부사장을 역임하고, 경영 전략 컨설팅 기업 알티미터그룹(Altimeter Group)을 창립해 리더십·경영전략·마케팅 컨설턴트로 활동하고 있다. 소셜 미디어 분야 전문가로서 소셜 컴퓨팅과 웹 2.0분야에서 큰 목소리를 내온 그녀는 이제 미국에서 가장 영향력 있는 애널리스트로 자주 인용된다. <월스트리트저널>, <뉴욕타임즈>, <USA투데이>, <ABC뉴스>, <CNN>의 단골 컬럼니스트와 패널로 참여하고 있으며, 현재 미국에서 가장 인기 있는 강연자로 평가받고 있다. 지은 책으로 조시 버노프(Josh Bernoff)와의 공저로 <그라운드스웰>이 있다.

기득권과 통제를 포기한 새로운 리더십의 탄생!

소셜 테크놀로지가 촉발시킨 개방의 물결 속에서 개인과 조직이 나아가야 할 방향을 알려주는 『오픈 리더십』. 이 책은 전작 <그라운드스웰(Groundswell)>을 통해 비즈니스와 소셜 테크놀로지의 결합 및 기업의 진화에 대해 이야기했던 저자 셸린 리가 소통과 조화를 기치로 한 새로운 리더십 패러다임인 '오픈 리더십'을 제시한 것이다. 오픈 리더십이란 무엇이며, 왜 우리는 오픈 리더를 원하는지에 대해 다루었다. 조직 성향에 따른 맞춤형 전략과 즉시 적용 가능한 가이드라인을 제시하고, 오픈 리더를 발굴·양성하는 방법도 빠짐없이 설명한다. 더불어 조직이 실제로 마주치게 되는 다양한 시나리오와 리스크 극복 방안도 모색한다.



저 자 셸린 리
출판사 한국경제신문사





Information

세계는 지금 _ 세계 지식재산권 동향 소식

KIPO NEWS _ 특허청 소식

KIPA NEWS _ 한국발명진흥회 행사 및 소식

여기서 잠깐 _ 독자마당

발명만화 _ 몰래발명이야기 - 루빅스 큐브

지리적표시 단체표장에 등록된 우리나라 대표 특산물

건강하게 삽시다 _ 봄의 불청객 '춘곤증', 현명하게 이겨내기

여기서 잠깐 _ 문화산책

Information

세계는 지금

미국 국제무역위원회, Motorola社에 대한 Apple社의 침해 주장에 대하여 기각

지난 3월 19일, 미국 국제무역위원회(ITC)는 Motorola社가 자사의 특허를 침해했다는 Apple社의 주장에 대한 기각 결정을 내렸다.

ITC는 Motorola社의 이동통신기기 일부가 Apple社의 특허를 침해하지 않았다는 결론을 내렸으며, 해당 건에 대한 조사를 종결한다고 밝혔다.

2010년 11월 30일, ITC는 Apple社의 제소에 따라 해당 건에 대한 조사에 착수하였고, Apple社는 Motorola社의 이동통신기기 일부가 자사의 미국 특허 No.7,812,828, No.7,663,607 및 No.5,379,430을 침해했다고 주장하였다.

2012년 3월 13일, ITC 행정판사는 침해사실이 없다는 내용의 예비판결을 내렸다.

ITC는 Motorola社가 Apple社의 디스플레이 기술을 침해했다고 주장하는 미국 특허(No.7,812,828)와 관련된 사건에 대해 다음과 같이 언급하였다.

Apple社는 청구항 24의 '픽셀그룹 중 최소 하나에 대한 타원 근사법(ellipse fitting)' 과 관련된 침해 주장을 뒷받침하는 증거를 제출하지 않았으며, 종속항인

청구항 25, 26 및 29는 청구항 1 및 10과 관련된 침해 주장과 별개이다. 이에 따라, Apple社는 해당 특허의 청구항 25, 26 및 29에 대한 입증책임을 다하지 못했다고 밝혔다.

또한, 예비판결을 검토한 결과, ITC는 Motorola社가 Apple社의 특허를 침해하지 않았다는 예비판결을 확정하게 되어 조사가 종결되었다.

2012년 2월, Apple社는 Motorola社를 상대로 유럽연합(EU) 집행위원회에 ITC 제소 건과 동일한 이유로 조사를 요청한 바 있다. 이는 Motorola社의 제소에 따라 독일에서 Apple社의 일부 제품이 판매가 금지되었으며, Apple社가 해당 판결에 대한 이의를 제기한 것이다.

아이폰 및 아이패드등이 판매에서 제외되기 시작했으나 판매금지명령이 일시적으로 중지된 상태이다. 독일 Karlsruhe 지방고등법원은 Apple社가 독일에서 제품을 판매할 수 있다고 판시하였다.

출처 <http://www.theinquirer.net>

미국 Yahoo社, Facebook社 상대로 특허침해소송 제기

지난 3월 12일, 미국 Yahoo社는 미국 Facebook社를 상대로 캘리포니아주

산호세 연방법원에 특허침해소송을 제기하였다.

Yahoo社는 2012년 2월부터 Facebook社가 로열티를 요구해왔으나 Facebook社와의 협상이 제대로 이루어지지 않자 온라인광고, 개인정보관리, 소셜 네트워킹 등에 관한 약 10건의 특허에 대해 침해소송을 제기하였다.

업계에서는 Facebook社가 곧 기업공개(IPO)를 앞두고 있어 이번 소송이 합의 또는 라이선싱 계약으로 결론지어질 것이라 추측하고 있다.

Yahoo社는 지난 3년간 수익 감소를 겪어온 것으로 알려져 있어, 이번 소송이 좋은 기회가 될 것으로 예측되고 있다. 이에 대하여, 곧 상장될 기업으로부터 이득을 취하려 한다는 점에서 Yahoo社가 위기에 처해 있음을 제시한다는 의견도 있다.

Yahoo社는 지난 2004년 세계 최대 검색 업체로 부상한 Google社가 기업공개를 추진할 때 Google社와의 특허침해 소송 합의를 통하여 수익 달러에 달하는 이득을 취한 전례가 있다.

Facebook社는 Yahoo社의 소송에 적극적으로 맞서겠다고 밝혔다. Facebook社는 성명을 통해 오랜 사업 협력사였으며, Facebook과 관련된 부분에서 상당한 이익을 거둬온 기업이 소송을

제기한 데에 실망했다고 밝혔다.

Yahoo社は Facebook社와 제휴하여 많은 온라인 서비스를 제공하여 왔으며, 이를 통하여 다수의 서비스 이용자를 확보하였다. Yahoo社は 해당 기술을 연구 및 개발하기 위하여 수년간 상당한 자원을 투자하여 왔으며, 이를 통하여 여러 기업들과 라이선싱을 맺어왔다고 주장하였다.

Yahoo社は 자사의 기술로 Facebook을 비롯한 기타 웹사이트들이 다수의 사용자 및 광고 수익을 얻었다고 주장하였다. Yahoo社は 자사의 특허가 이용자의 요구 및 관심에 따라 웹사이트를 최적화하는 것을 포함하는 기본적인 소셜네트워크 관련 아이디어를 포함한다고 주장하였다. 또한, Yahoo社가 보유하는 온라인광고 관련 특허는 개별 이용자에 따라 광고를 생성하여 웹사이트 운영자의 수익을 증대하는 방법을 포함한다고 언급했다.

출처 <http://www.usatoday.com>



일본 특허청, 2012년 특허출원기술에 대한 동향조사 사업의 테마 선정

지난 3월 19일, 일본 특허청(JPO)은 2012년 특허출원기술에 대한 동향조사 사업으로 실시할 예정인 조사 테마를 발표하였다.

본 사업은 제3기 과학기술기본계획(2006년 3월 각의결정)의 중점추진 4대 분야 및 추진 4대 분야로 정해진 8대 분야(생명과학, 정보통신, 환경, 나노테크놀로지·재료, 에너지, 제조, 사회기반, 프런티어)를 중심으로, 출원건수가 급격히 성장한 테마와 향후 발전이 예상되는 테마를 선정하여 조사를 실시하는 것이다.

2012년에는 다음과 같이 7개 기술을 조사 테마로 설정하고, 결과는 2013년 4월에 발표할 예정이다.

한편, 2011년에 실시한 다음 9개 테마에 대해서는 오는 4월 중순에 발표할 예정이다.

「전자 페이퍼, 의료용 영상의 이용 기술, 이온 발생장치 및 응용기술, 연료전지(2006년 갱신), 기능성 확장 원료, 탄소소재 및 그 응용기술, 인터넷TV, 휴대고속통신기술(LTE), 물 처리막」

출처 <http://www.jpo.go.jp>

일본 지식재산고등법원, Hitachi社 직무발명 대가 축소 선정

지난 3월 21일, 일본 지식재산고등법원은 Hitachi社의 직무발명에 관한 판결에서 발명자가 받을 수 있는 대가를 대폭 감액하였다.

Hitachi社의 前직원인 오카모토 요시히코(岡本好彦)는 반도체 집적회로의 복제 기술을 발명한 것에 대한 정당한 대가를 받지 않다고 하여, Hitachi社를 상대로 3억 5,000만 엔의 지불을 요구하였다.

지식재산고등법원은 Hitachi社에 약 6,300만 엔의 지불을 명했던 1심 도쿄지방법원 판결을 변경하고, 지불액을 약 290만 엔으로 감액하였다. 오카모토는 이번 판결에 불복하고 상고한다고 밝혔다.

1심 판결에서 오카모토의 발명은 Hitachi社가 등록한 특허에 포함되지 않는다고 하였지만, Hitachi社가 거래처와의 교섭에서 이용했다고 판단하였다.

이에 오카모토의 공헌도를 4%로 보고 지불이 완료된 약 2,200만 엔을 공제하여 대가를 산정하였다. 그러나 2심 판결에서 직무발명 대가가 축소된 이유로, 대가의 산정에 포함한 대상을 Hitachi社가 실제로 교섭에 이용했던 사실이 분명한 경우로만 한정했기 때문이다.

출처 <http://www.jiji.com>

세계는 지금

중국 상무부, 지식재산권침해 형사처벌 요건 완화

지난 3월 7일, 중국 상무부는 전국인민대표대회에서 형법개정을 통해 지식재산권침해 형사처벌의 요건을 완화한 것이라고 발표하였다. 위조품 단속, 지식재산권 보호를 위한 장기적 시스템, 법률제도 개선을 계획하였는데, 여기에는 일부 위조행위에 관한 행정사법해석을 법률규정으로 격상시키고 형법개정을 연구하여 권리침해 및 위조범죄의 형사처벌 요건을 완화한 것이며, 상표법과 반부정당경쟁법 개정 추진이 포함되었다.

상무부 천더밍(陈德铭) 부장은 다음과 같이 언급했다.

2011년 국무원에서 실시한 「지식재산권 침해 및 위조품 생산·판매 단속 전담행동」은 시장질서와 경영환경에 가시적인 성과를 가져왔다. 이에 따라 국무원은 상무회의를 통해 전담행동을 상시적으로 실시하기 위한 지도기구를 설립하기로 결정하였다.

지도기구는 국무원 왕치산(王岐山) 부총리를 중심으로 29개 부처로 구성되며 상무부에 설치되었다. 2011년 1/4분기의 중점 단속분야는 농자재, 건설 자재, 자동차 부품 등이다.

출처 <http://www.ipr.gov.cn>

중국 국무원, 「특허 표식·표기 시행령」 발표

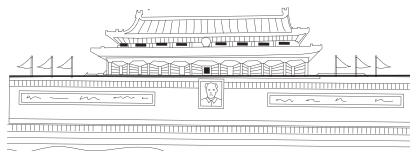
지난 3월 8일, 중국 국무원은 국무회의를 통하여 「특허 표식·표기 시행령(专利标识标注办法)」을 심의·통과시키고 2012년 5월 1일부터 시행한다고 발표하였다.

시행령은 곧 폐지되는 국가지식산업국령 제29호 「특허표기와 특허번호 표기 방식 규정(专利标记和专利号标注方式的规定)」과 비교하여 특허 표식·표기 행위에 관한 관리·감독이 각 지역 지식산업국에 있음을 제3조에 명시하고 있다.

특허등록 후 특허유효기간 동안 특허권자 또는 특허권자의 동의를 거쳐 특허표식권을 가진 피허가자는 제품의 포장 또는 설명서 등에 특허표식을 표기할 수 있다.

발명특허, 실용신안, 디자인 등을 중국어로 표시해야 하며 표시방식은 대중의 오해가 없도록 해야 한다. 특허출원종일 경우 해당 제품의 포장 또는 설명서에 특허종류와 출원번호를 명시해야 하고 「특허출원중」, 「특허 미취득」이라고 명시해야 한다. 시행령에 대한 해석은 국가지식산업국(SIPO)에서 담당한다.

출처 <http://www.nipso.cn>



영국 지식재산청, 독일 특허상표청과의 특허심사 하이웨이 실시 발표

지난 3월 1일, 영국 지식재산청(UKIPO)은 독일 특허상표청(DPM)과 특허심사하이웨이(PPH)를 1년간 시범 실시한다고 발표하였다.

이번 PPH 시범실시를 통해 양국의 출원인들은 기존에 UKIPO 또는 DPM에서 특허를 획득한 경우 상대 국가의 특허청에 빠른 특허심사처리를 요청할 수 있다.

영국 사업기술혁신부 Baroness Wilcox 지식재산장관은 다음과 같이 언급하였다.

국제 특허처리 과정의 신속화는 해외로 사업을 확장하고자 하는 영국 기업들이 더 빠르고 저렴한 비용으로 목표를 달성할 수 있음을 의미한다.

이번 프로그램으로 영국과 독일 기업 모두에게 보다 효율적이고 저렴한 시스템 서비스를 제공할 수 있을 것이다.

출처 <http://www.ipo.gov.uk>



자료제공 한국지식재산연구원(KIIP)

한-미 FTA 발효에 따라 달라지는 특허·상표 제도

특허청은 지난해 11월 22일 국회에서 비준된 한-미 FTA가 양국 간 이행협의를 거쳐 '12. 3. 15부터 발효됨에 따라 특허·상표분야에서도 특허권 존속기간 연장, 소리·냄새 상표의 도입 등 새로운 제도가 도입되어 시행된다고 밝혔다.

먼저, 특허, 실용신안 분야에서는, 첫째, 등록지연에 따른 특허권 존속기간 연장제도가 도입되어 심사처리가 늦어져 특허등록이 지연될 경우 그 지연된 기간만큼 특허권의 존속기간이 연장된다.

둘째, 출원인이 자신의 발명을 학술지 발표 등을 통해 공개한 경우 종전에는 공개 후 6개월 이내에 출원해야했으나 앞으로는 12개월 이내에 출원하면 특허를 받을 수 있다.

또한, 특허발명이 일정기간(최소 5년) 국내에서 실시되지 않았다는 이유만으로 특허권을 취소하는 '특허권 취소제도'가 폐지된다.

상표관련 분야에서는,

첫째, 소리·냄새 등 눈으로 볼 수 없는 것도 상표로 등록할 수 있다.

* 소리상표 예 : '인텔'의 효과음이나 'MGM'의 사자울음소리

* 냄새상표 예 : '레이저 프린터 토너'의 레몬향

둘째, 품질, 원산지, 생산방법 등의 특성을 증명하는 '증명표장'이 상표의 형태에 추가된다.

또한, 전용사용권 등록 의무제도를 폐지하여 전용사용권을 등록하지 않더라도 효력이 발생하도록 하고, 상표권자의 선택에 따라 5천만 원의 범위 내에서 법원이 인정하는 금액으로 손해배상을 받을 수 있도록 하는 법정손해배상제도가 도입된다.

한편, 「특허법」·「실용신안법」·「디자인보호법」·「상표법」·「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」공통사항으로 비밀유지명령제도가 도입되어 소송 절차를 통하여 알게 된 영업 비밀에 대해, 법원이 당사자 등에게 공개하지 못하도록 비밀유지명령을 내릴 수 있게 된다.

특허청은 새로운 제도의 시행으로 특허권자의 권리행사 기간이 실질적으로 보장되고, 기업의 상표선택의 범위가 넓어져 기업의 경쟁력 제고에 기여하는 한편, 민사소송과정에서 제출된 서류에 포함된 영업 비밀에 대한 보호가 강화되는 등의 효과가 있을 것이라고 밝혔다.



한국과 중국간 특허심사 고속도로 1일 개통

특허청은 우리나라와 중국 양국에 동일한 발명이 출원된 경우, 우리나라에서 특허를 받으면 이를 이용하여 중국에서 빨리 심사받을 수 있는 특허심사하이웨이(PPH)제도가 지난 3월 1일부터 시범 실시에 들어갔다고 발표했다.

한·중 PPH는 2011년 11월 양국 특허청장 회담 합의에 따른 것으로 상대측 심사결과를 활용하여 특허심사에 소요되는 기간을 줄이기 위한 제도이다. 한국과 중국에서 특허를 받으려면 양국에 각각 출원하여 심사를 받아야 하는데 동일한 출원에 대하여 일측에서 먼저 특허 받은 경우 이를 기초로 상대측 특허청에 우선심사를 신청할 수 있는 제도이다.

WIPO(세계지식재산권기구)에서 지난해 12월 발표한 'World Intellectual Property Indicators 2011년판'에 따르면 '10년 중국 특허청의 외국인 특허 출원 건수는 9만 8천 건에 이르고 이중 우리나라 출원은 7,200건에 달한다. 그만큼 우리기업의 중국특허 확보 노력이 활발하다는 것을 의미한다.

지금 중국 특허청의 특허심사처리기간은 24개월 가량 소요되는 것으로 알려져 있는데 상대적으로 훨씬 빠른 우

KIPO NEWS

리 특허청의 특허결정을 받은 출원인이라면 그 결과를 활용하여 중국에서의 특허획득 기간을 크게 앞당길 수 있다는 얘기다. 통상 우리 특허청은 최초 심사통지에 평균 16개월 정도 소요되는데 녹색기술, 전문기관 선행기술조사 제출 등 국내 우선심사제도를 통해 신속히 특허결정을 받을 경우 훨씬 짧은 기간에 중국에서의 심사절차를 밟을 수 있을 것으로 예상된다.



연구노트 관련 고민, 한방에 해결

특허청에서는 올바른 연구노트* 제도 정착 및 연구노트 작성·관리·활용 역량이 조기에 향상될 수 있도록 「연구노트 종합 지원 사업」을 추진한다.

* 연구노트란 연구시작부터 지식재산화에 이르기까지의 전 과정과 결과를 기록한 자료로서 미국 등 선진국에서는 특허분쟁과 같은 첨예한 사건에서 발명일자 등 객관적 입증을 위한 중요한 증거자료의 하나로 활용

올해는 총 4개 기관을 대상으로 연구노트 작성·관리 현황을 진단하여 맞춤형 세부 추진방안을 수립하고, 연구노트 작성·관리·활용 등의 교육을 실시한다.

또한, 연구 환경의 전산화에 따라 사용이 증가되고 있는 전자연구노트에 대한 시스템 구축 설계 지원 및 전자연구노트의 증거력 확보를 위한 작성 시점 인증 SW도 제공한다.

전자연구노트 시스템을 구축하면 언제 어디서든 연구노트의 작성과 관리가 가능해 실험실 내부 구성원 간의 연구 성과를 공유하거나 외부에 결과물을 제출하는 과정이 쉽고 편리해져 연구의 원활한 수행을 지원하는 효과를 얻을 수 있다.

특허청 위조상품 제보센터, 웹접근성 우수 인증마크 획득

특허청은 (사)한국장애인인권포럼에서 실시하는 홈페이지 웹접근성 심사



에서 “웹접근성 우수사이트 인증마크”를 획득했다고 지난 3월 5일 밝혔다.

특허청 위조상품 제보센터는 멀티미디어 콘텐츠를 제공받기 어려운 사용자들을 위해 대체 텍스트를 지원하고, 시각 장애인과 색맹인 사용자도 스크린 리더기를 통해 해당 정보를 제공받을 수 있도록 음성 지원 기능과 적절한 화면배색을 구성하였다.

또한, 마우스를 사용할 수 없는 사용자들을 위해 사이트 모든 기능을 키보드로 이용가능 하도록 구현하는 등 모든 국민들이 위조상품 제보센터를 편리하게 이용할 수 있도록 웹 접근성 표준 지침을 준수하여 사이트를 구성하였다.

한편, 이번 심사는 전산 전문가 심사와 실제 장애인 사용자의 사용성 심사

등 2차에 걸친 엄격한 심사과정을 거쳐, 지난 2월 29일 최종 웹접근성 우수 사이트 인증이 확정됐다. 획득된 인증은 향후 1년간 유효한 것으로 알려졌다.

특허청, '우선권 증명서류 온라인 교환' 확대 실시

특허청은 지난 3월 1일부터 우리나라와 중국특허청 사이의 특허출원에 대해 출원인이 출원일자를 소급하여 인정받기 위해 제출하는 서류(이하 "우선권 증명서류")를 제출하지 않아도 된다고 밝혔다.

종전 우선권 증명서류를 서면으로



발급받아 상대국 특허청에 제출해야 하는 절차는 출원인들에게 많은 불편을 주었으며, 특허청은 상대국 출원인이 제출한 우선권 증명서류를 전자화하기 위해 많은 행정비용을 부담해야 했다.

특허청은 이러한 출원인의 불편을 최소화하고 행정비용을 절감하기 위해, 2009년 7월 각국 특허청으로부터 우선권 증명서류를 전자적으로 입수하여 서면제출을 대체하는 DAS(Digital Access Service) 시스템을 개통하여 서비스를 제공하고 있다.

금번 중국특허청이 DAS 시스템을 개통함에 따라, DAS 서비스를 제공하는 국가는 한국, 미국, 일본, 스페인, 영국, 호주, 핀란드를 비롯한 8개 특허청으로 확대되었으며, 금년 중 스웨덴, 덴마크 특허청도 DAS 시스템을 개통할 전망이다.

DAS 서비스를 희망하는 출원인은 특허청 홈페이지 「특허로」에서 WIPO 접근코드를 발급받아 이를 WIPO DAS 홈페이지에 등록하고, 출원 시 해당 특허청에 우선권 주장의 기초가 되는 특허의 출원번호만 적어 제출하면 우선권 증명서류 제출을 면제받을 수 있다.

멕시코 특허취득, 3.5년에서 1개월로 단축된다

한국 특허청과 멕시코 특허청이 오는 7월 1일부터 특허심사하이웨이(PPH: Patent Prosecution Highway)를 시행하기로 합의했다. 이번 합의로 우리나라와 PPH를 체결한 국가는 11개국으로 늘어났다. 멕시코와의 PPH 시행은 남미국가 중에는 최초이다. PPH는 협정을 맺은 상대 국가에서 특허결정이 나면 빨리 심사받을 수 있도록 우선 심사 선택권을 주는 제도이다. 일종의 양국 간 「특허 고속도로」를 놓는 것에 비유할 수 있다.

멕시코는 우리나라가 11번째로 특허출원을 많이 한 국가이다. 또한 올해는 양국 수교 50주년이 되는 해이어서 이번 PPH 시행으로 경제, 문화 교류 확대에 이어 지식재산권 분야에서도 긴밀한 협력이 이루어질 것으로 기대된다.

제공 특허청

KIPA NEWS



국내 10개 디지털 콘텐츠 보유기관과 “스마트교육 활성화”를 위한 교육기부 업무협약 체결

○ 수 디지털 콘텐츠를 보유하고 있는 국내 10개 기관과 시스코 (Cisco) 등이 스마트교육 활성화와 확산에 기여하기 위한 교육기부 자리에 함께 했다.

우리회는 교육과학기술부 · 한국교육학술정보원 · 한국콘텐츠진흥원 · 아리랑국제방송 · KBS미디어 · 시공미디어 · SBS콘텐츠허브 · 두산동아 · 미래엔 등 국내 9개 디지털 콘텐츠 보유기관과 지난 3월 16일, 일산 킨텍스에서 “스마트교육 활성화”를 위한 교육기부 업무협약(MOU)을 체결하였다.

또한 같은 날 교육과학기술부와 Cisco도 스마트교육의 글로벌 협력 프로그램 공동 추진에 관한 교육기부 업무협약을 체결하였다.

금번 업무협약은 콘텐츠 개발 및 보급에 앞장서고 있는 국내 기관, IT 네트워크 글로벌 기업 등이 창의성과 인성을 갖춘 글로벌 인재 양성을 위한 스마트교육에 기여하겠다는 의지를 표명한 첫 출발이어서 그 의미가 더 크다.

국내 10개 디지털 콘텐츠 관련 기관은 다양한 교육 관련 콘텐츠를 기부할 계획이다.

제8기 부산시민발명대학 · 지재권심화과정 개강식 열어



○ 리회 부산지회는 지난 3월 22일, T 부경대학교 대연캠퍼스 비스타스 별관 2층 소민홀에서 ‘제8기 부산시민 발명대학 · 지재권심화과정’ 개강식을 가졌다.

올해 지식재산권 기초과정 입학생 170여 명과, 지식재산권 심화과정 30여 명을 포함한 200여 명은 11월 종강식까지 월 1~2회 지식재산권 기초교육과 심화과정을 진행하며, 교육과정에서 창출된 아이디어는 출원을 지원하여 권리화 확보를 지원할 예정이다.

교육생들의 남녀비율은 50:120 연령 대비율은 30대, 40대, 50대 이상 비율은 20:60:90로 지식재산의 중요성 및 평생교육과 관련하여 실버세대 및 여성들에게도 관심이 점점 커지고 있다.

우리회 조은영 부회장은 “기업 간의 전쟁은 상품전쟁이 아니라 특허전쟁이며, 제대로 된 특허 한 건을 누가 가지고 있느냐는 것이 승패를 가르는 관건이 됩니다”라며, “기업이든 개인이든 발명에 관심을 가져야만 미래가 있고, 그런 의미에서 부산시민 발명대학에 참여해 주신 여러분의 미래는 아주 밝습니다.”고 말했다.

지식재산 교육 선도대학 운영지원사업 첫발을 내 딛다

인하대학교에서 지식재산 교육센터
개소식 열려



○ 리회는 지난 3월 16일 인하대학교 특허청, 인천지식재산센터, 대학 관계자 등이 모인 자리에서 열린 '인하대학교 지식재산 교육센터 개소식'에 참석하였다. 이번 개소식은 지식재산 교육 선도대학으로 선정된 인하대학교에서 동 사업을 전담하여 운영할 센터를 만든 것으로 1차년도에 선정된 대학들과 향후 선도대학을 운영하고자 하는 대학들에게 모범사례가 될 전망이다.

특허청 김시형 과장은 "지식재산 교육모델의 개발과 공유를 통해 미래 지식 산업의 주역인 훌륭한 인재 양성에 힘써주시기를 바랍니다"라고 당부하였으며, 우리회 홍용준 본부장은 지식재산 교육 문화 창출 및 보급에 헌신한 신수봉 교수에게 감사패를 전달, 개소식에 참여한 많은 관계자들의 뜨거운 환호 속에서, 향후에도 서로 윈윈 할 수 있는 협력 체계 구축을 위해 노력하기로 하였다.



차세대 미래인재 해법을 발명교육에서 찾아보자

지난 3월 28일부터 이틀간 「2012 발명교육 컨퍼런스」 개최

○ 리회는 대한민국의 미래를 짊어질 학생들을 창의적인 발명인재로 육성하는 해법을 발명교육에서 찾아보기 위해, 지난 3월 28일부터 29일까지 서울교육문화회관에서 「2012 발명교육 컨퍼런스」를 개최하였다.

특허청이 주최하고 우리회가 주관한 이날 컨퍼런스에서는 발명교실과 발명반 교사들이 발표에 나서, 다양한 발명교육 운영 모형을 공유하고 학생 진로지도, 가정과 학교가 함께 하는 발명교육 등 다채로운 내용을 소개하였다.

둘째 날에는 광주교대 김용익 교수, 충남대 김태훈 교수 등이 강사로 나서 발명교육 운영요령에 대한 집중 심화 강의를 하였다.

특히 이날은 팀 프로젝트 중심의 문제해결과정, 발명설계 프로세스, 발명영재교육지도가이드 등 실무 중심의 발명교육교재가 무료로 제공되기도 하였다.

이와 함께 행사장 주변에는 KAIST·POSTECH 등 차세대영재기업 인교육원 홍보부스와 지식재산교육 이러닝 부스 등 발명·창의성 교육 관련 교재와 교구재부스가 함께 운영되어 다양한 정보에 대한 체험의 장이 되었다.

이날 조은영 부회장은 참여한 교원들에게 "창의발명인재의 미래는 발명교육에서 찾을 수 있는 만큼 창의적인 발명교육 지도전략 등을 잘 배워 발명학생들이 미래형 인재로 성장할 수 있도록 헌신해 달라"고 개회사를 통해 당부하였다.

발명교실 뿐 아니라 발명반 교원들도 참여도록 한 이번 컨퍼런스는 처음 시도된 행사임에도 불구하고 전국에서 270여 명의 교원들이 참여하는 등 발명교육의 뜨거운 열기를 실감하게 하였다.

KIPA NEWS



우리회, 인제군과 지역경제 활성화를 위한 지식재산 업무협약 체결

우리회는 강원도 인제군과 지난 4월 3일, 인제군청에서 지역 중소기업의 지식재산 인식제고 및 지자체 전통산업 지식재산 권리확보 및 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약에 따라 양 기관은 관내 기업 대상 지식재산 창출 지원, 특허기술거래 평가 및 기술거래 활성화 지원, 지역 전통산업 활성화 지원 등에 상호 협력하기로 했다.

이번 협약식은 양 기관이 지식재산컨설팅 및 전통산업 IP권리화 사업을 추진한 결과, 인제군 소재 기업이 강원도 주최 '에너지 기술개발부문 대상'을 수상하고 지역대표 농산물인 인제곰취가 '농림수산물품부 향토산업육성사업'으로 선정되는 등 우수한 성과로 이어져 지속적인 업무협력 필요성을 인식한 데서 비롯됐다.

특히 올해는 지식재산컨설팅 사업과 함께 인제군 콩·목공예 대상 지리적표시 단체표장 권리화도 추진할 계획이다.

우리회 조은영 부회장은 "이번 협약을 통한 관내 중소기업의 지식재산 창출·활용 지원은 지역경쟁력 강화 및 지역경제 활성화에 도움이 될 것"이며 "인제군을 중심으로 양구·철원 등에 이르는 인근 지역까지 지식재산 인프라 및 인식이 확산되는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





발명특허를 보신 후 가장 좋았던 내용과 개선해야 할 내용을 적어서 아래 이메일로 보내주세요. 더 나은 매체가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 지면에 게재되신 분에게 도서를 보내드립니다.

위 문제의 정답을 적어 이름, 주소, 전화번호와 함께 독자의견을 적어 아래의 이메일로 보내 주세요. 추천을 통해 소정의 상품(도서)을 보내드립니다.



▶ 정답 보내실 곳
eldaah7@kipa.org

QUIZ

1. 기업을 상대로 구매한 상품에 대하여 보상금 등을 목적으로 의도적으로 악성 민원을 제기하는 소비자를 무엇이라 할까요?
2. 전라북도 서해안에 방조제를 만들어 간척토지를 만들어 복합도시를 건설 중인 곳은?
3. 1776년 <국부론>을 발표하여 보이지 않는 손에 의하여 사회의 질서가 유지되고 발전된다고 주장한 영국출신의 경제학의 아버지라 불리는 사람은?

※ 퀴즈 정답을 보내주시는 분 중 추천을 통해 「발명특허」 추천도서에 소개된 책을 책으로 보내드립니다.

독자의견

- ▶ **이하나 독자** _ 월간 발명특허를 읽을 때마다 지식재산권에 대한 중요성을 깨닫고, 더 많은 사람들의 인식변화에 도움이 되었으면 합니다. 또한, 한국발명진흥회 뉴스 코너를 통한 매월 새로운 소식이 기다려집니다. 특히, 지리적표시 단체표장에 등록된 우리나라 대표 특산품 코너를 통해서 각 지역 특산물의 특성에 대해 알게 되어 실생활에 도움이 되며, 상식도 풍부해 집니다.
- ▶ **유민호 독자** _ 매월 지식재산 핫이슈를 소개해주셔서 다양한 정보를 얻는데 많은 도움이 됩니다. 특허관련 소송사례가 특히 인상적이었습니다.
- ▶ **형선화 독자** _ 중국 ipad 상표권 분쟁을 다룬 칼럼이 좋았습니다. 요즘 계속해서 이슈가 되고 있는 애플의 분쟁, 시작에서부터 현재까지 진행상황을 면밀히 잘 분석 하였습니다.

3월호 퀴즈 정답

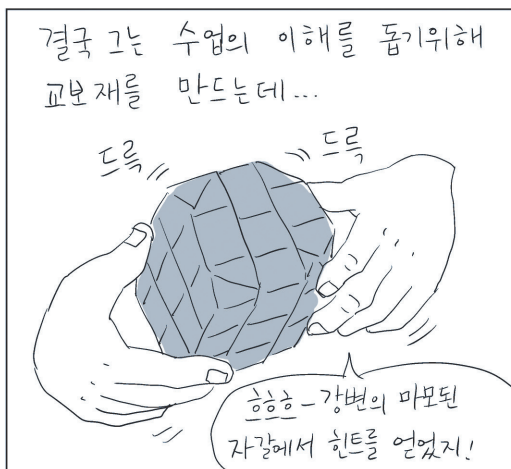
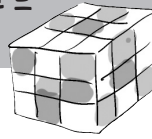
1. 블레임록
2. 프레올림픽
3. 로코코

퀴즈 정답자

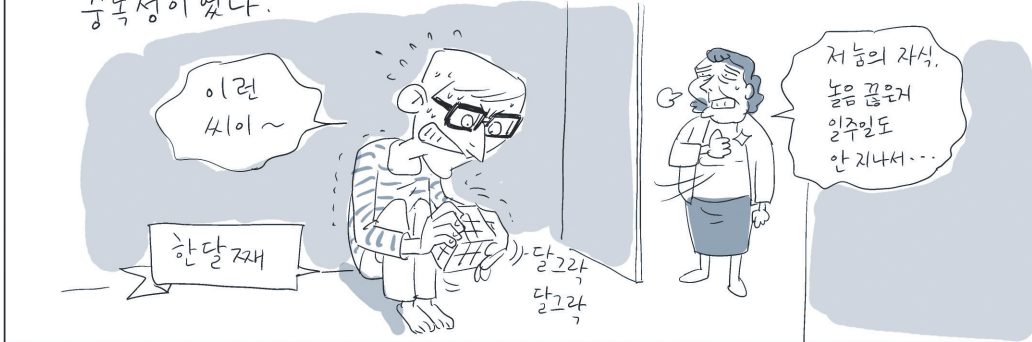
- 이하나** 전북 군산시 오식도동
유민호 인천시 중구 향동
형선화 서울시 용산구 용문동

골래 발명 이야기 - 루빅스 큐브

글·그림 김민재



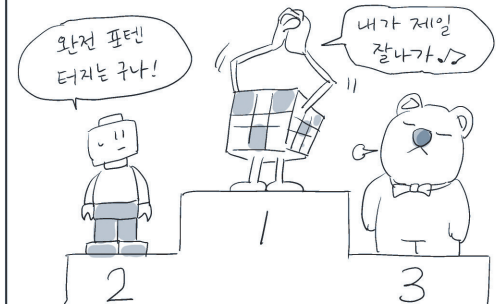
퍼즐의 난이도가 예상외로 높았지만 더욱 놀라웠던 것은
중독성이었다.



이후 77년 후반 광고나 홍보없이 입소문
만으로 헝가리 전역에 돌풍을 일으켰으며



1980년 런던, 파리, 뉴욕 등지에서 열린
Toy Fairs에 선보인후 81년에는 각종
세계적인 장난감상을 휩쓸기도 했다.



그렇다면 사람들이 큐브에 빠지는 이유가
뭔까?



오늘날 큐브의 인기는 예전 같지는
않지만, 큐브 대회가 생기는가 하면,
최근에는 인터넷을 통하여 다양한
비법들이 공개되면서, 큐브는 과거의
명성을 되찾으려 하고 있다.



지리적표시 단체표장에 등록된 우리나라 대표 특산품

Jeonju 전라북도



전주비빔밥

육수로 지은 밥에 신선한 육회, 콩나물, 청포묵, 시금치, 썩갓, 고사리, 도라지, 미나리, 표고버섯 등을 얹어 고추장에 비벼먹는 따뜻한 밥으로, 맛과 색이 화려한 전라도의 대표적인 향토 음식이다.



| 상표명 |
전주비빔밥

| 권리자 |
전주비빔밥 생산자연합회영농조합법인

| 등록번호 |
제 53호

| 상품분류 |
제 30류 비빔밥

연락처
전주비빔밥 생산자연합회영농조합법인
063-211-8805



1/ 유래

전주비빔밥의 아직 정확한 유래는 알려지지 않았으며 유래에 대해 여러 설이 있지만 비빔밥이 어디에서 시작되었건 결국 비빔밥은 여러 가지 나물을 비벼 먹는 것으로 지방마다 특산 농산물의 사용을 바탕으로 발전했고 특히나 전주, 진주, 해주에서 향토명물음식으로 발전하였다. 그중에서도 전주비빔밥은 평양의 냉면, 개성의 탕반과 함께 조선시대 3대 음식의 하나로 꼽히는데 그중에서도 으뜸이라 할 정도로 유명하다.

2/ 특성

전주의 콩나물은 전국 제일의 맛을 자랑하며, 이러한 콩나물이 전주비빔밥의 생명이 되었다. 전주비빔밥에 사용되는 콩나물은 임실에서 나는 쥐눈이콩을 좋은 물로 길러서, 오래 삶아도 질감이 좋은 것이 특징이다. 밥을 지을 때 쇠머리 고운 물로 밥을 짓고, 뜸들일 때에 콩나물을 넣는다. 그리고 비빔밥을 먹을 때도 콩나물국과 함께 먹는다.

Boeun 충청북도



보은대추

속리산의 깨끗한 자연환경과 풍부한 일조량, 큰 일교차 등의 좋은 자연조건 때문에 당도가 높고 열매가 크며, 과육이 많은 충북보은의 청정 특산물이다.



| 상품명 |
보은대추

| 권리자 |
사단법인 보은군향토대추연합회

| 등록번호 |
제 47호, 제 48호

| 상품분류 |
제 29류 대추(보존처리한 것)
제 31류 대추(신선한 것)

연락처

사단법인 보은군향토대추연합회
043-544-3414



1/ 유래

‘삼복에 비가 오면 보은 처자 울겠다.’ 말이 있듯이 오래 전부터 대추의 주산지인 보은지방에서는 대추수확으로 혼수를 마련했을 만큼 이 지역에서는 대추가 많이 생산되었다는 것을 알 수 있고 세종실록지리지에 충청도 청주목, 보은현의 토공목록에 대추의 기록이 있으며 도문대작에는 ‘대추는 보은에서 나는 것이 가장 좋고, 특징으로는 크기가 크고 씨가 적으며 붉고 물기가 많고 달다.’라고 설명되어 있다.

2/ 특성

속리산의 깨끗한 자연환경과 풍부한 일조량 등 지리적 여건이 대추 재배에 적합하여 대추의 당도가 높고 열매가 크며, 과육이 많다. 그리고 대추를 건조했을 때에도 주름이 일정하고 속살이 탄탄하며 색깔이 맑아 선명하고 탄수화물과 칼슘, 칼륨, 철 등의 무기물과 사포닌 함량이 많아 영양학적으로도 우수한 품질특성을 인정받고 있다.

봄의 불청객 ‘춘곤증’, 현명하게 이겨내기

해마다 이맘때가 되면 나른한 봄기운에 취한 사람들을 흔히 볼 수 있다. 회사에서 회의를 하거나 운전을 할 때 꾸벅꾸벅 졸거나 나른하고 무기력해지는 상태가 지속되어 일에 능률도 오르지 않는다. 이는 춘곤증의 대표적인 증상으로 봄이 되면 어김없이 찾아오는 불청객, 춘곤증에 대해서 알아보자.

몸이 보내는 봄소식, 춘곤증

따뜻한 햇빛과 포근한 바람만이 봄소식을 전해 주는 게 아니다. 우리 인체 역시 봄이 왔음을 알려주는 신호를 보낸다. 겨울에서 봄으로 변화하는 이 시기에는 계절에 맞춰 우리의 몸이 적응을 하는데, 그 과정에서 춘곤증(春困症)이 발생한다. 동양사상에서 봄은 밖으로 기운이 솟아나오는 계절로 보는데, 겨우내 움크려 있던 기운이 급격히 왕성해지면서 우리 몸이 이를 따라가지 못해 춘곤증이 발생하는 것으로 보고 있다.

춘곤증이 밀려오면 시도 때도 없이 졸리고 온 몸이 나른해지면서 식욕이 점차 감퇴되고 충분한 잠을 자도 피로가 잘 풀리지 않는다. 또 어깨가 무겁거나 빠근하고 소화도 잘 안되기도 한다. 이러한 증상들은 계절의 변화에 적응하기 위한 자연스러운 신체 현상이지만 사회



김소형
한의학 박사

생활을 하는 직장인들에게 있어 춘곤증은 괴롭기만 하다. 하지만 어느 정도 시간이 지나면 사라지기 때문에 몇 가지 생활습관을 지킨다면 보다 쉽게 이겨낼 수 있다. 다만, 춘곤증은 운동이 부족하거나 과로 등으로 그 증상이 심할 수는 있으며, 만약 춘곤증 증상이 4주 이상 지속된다면 만성 피로 등의 다른 질환을 의심하고 전문가의 진단을 받아봐야 한다.

춘곤증 이겨내기

봄이면 어김없이 찾아오는 춘곤증, 좀 더 현명하게 이겨내는 방법은 없을까? 일단 새로운 활동을 시작하는 봄철에는 기력이 많이 소모되므로 적절한 생활관리가 요구된다. 그러기 위해서는 규칙적인 생활을 유지하는 것이 필요한데, 가급적 기상 시간과 취침 시간, 식사 시간 등을 일정하게 하고 스트레스는 그때그때 풀도록 하여 심신에 무리가 가지 않도록 한다. 낮에 졸음이 온다고 해서 많이 자게 되면 오히려 밤에는 잠이 오지 않아 불면증이 생길 수 있다. 하여 15~20분 정도만 낮잠을 자게 되면 증상을 개선하는데 도움이 된다. 간혹 졸음을 이기기 위해 담배를 피우는 경우도 있는데, 담배의 유해성분은 혈액을 탁하게 하여 몸을 더 피로하게 하므로 삼가는 것이 좋다. 대신 점심식사 후 가벼운 산책을 하면서 햇볕을 쬐는 것도 좋은 방법이다. 일조량이 많아지면 뇌하수체 호르몬 분비도 많아지고 인체에서 비타민 D도 많이 발생되기 때문에 햇볕을 듬뿍 쬐는 것이 좋다.

더불어 봄철에는 다른 계절에 비해서 피로를 많이 느끼게 되므로 비타민과 무기질 섭취를 늘려야 한다. 이것은 겨우내 추위로 주춤했던 몸이 활동을 하면서 많은 에너지를 필요로 하면서 몸 속에 피로물질이 쌓이게 되는데, 이를 몸 밖으로 내보내려면 비타민과 무기질 섭취가 필요하기 때문이다. 또한 생선과 콩, 두부 등 단백질이 풍부한 음식을 섭취하는 것도 도움이 된다.

제철 음식을 먹는 것도 좋다. 봄나물에는 비타민과 무기



질이 풍부하게 함유되어 있어 신진대사를 원활하게 해주고, 입맛을 살려주면서 기운을 북돋워주는데 좋다. 또한 피를 맑게 해주면서 간장의 피로를 해독할 수 있어 봄나물을 섭취하는 것이 좋다. 냉이는 동의보감에서 제채(薺菜)라고 하며, 간을 튼튼하게 해주고, 오장육부를 조화롭게 해주는 효과가 있다. 특히 봄나물 중 비타민C와 비타민B1이 가장 풍부해 나른함과 피로를 없애주고 눈을 맑게 해준다. 이외에도 이뇨작용이 뛰어나 소변을 잘 통하게 하고 장 기능을 도와 변비를 없애주는 효과도 있다. 달래는 동의보감에서 소산(小蒜)이라 하는데, 비장과 신장의 기능을 원활하게 하여 기혈순환을 촉진하고 몸을 따뜻하게 해주는 효능이 있다. 비타민 C와 갈슘이 풍부하여 감기와 빈혈 예방에 좋으며, 음식의 소화를 돕고 노화방지도 도움이 된다. 수족냉증이나 대하증을 없애는 데 효과가 있는 쑥은



겨우내 얼어 붙은 몸을 따뜻하게 해준다. 연한 속잎으로 국이나 찌개를 끓이고 봄철에 잘 말려서 차로 끓여 먹거나 목욕

재료로 써도 유용하다. 맛이 쓴 씹

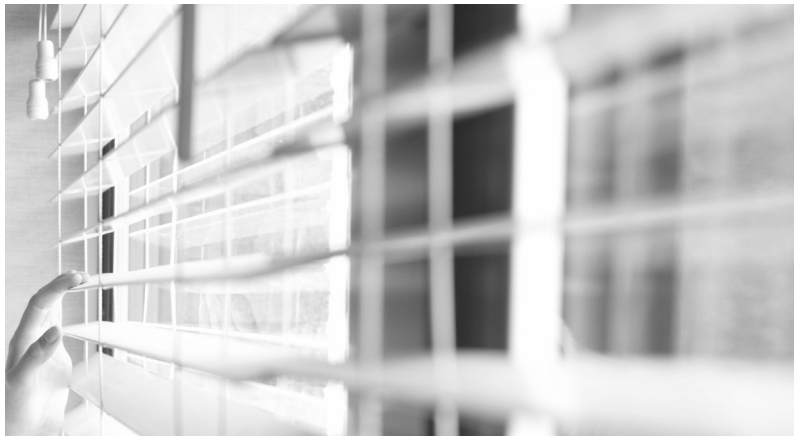
바귀는 쓴맛으로 식욕을 돋우는데 그 성질이 좀 찬 편이며, 몸 속의 열기를 식혀주는 작용을 한다. 특히 졸음을 쫓아내는 효과가 있어 춘곤증으로 잠이 쏟아질 때 김치나 나물로 먹으면 도움이 된다. 비타민 C가 풍부한 돌나물은 신진대사를 원활하게 하여 환절기에 먹으면 잔병을 이기는데 효과적이다. 또한 수분 함량이 많아 봄철 건조한 피부에도 도움이 된다.

또 카페인이 든 음료보다는 피로와 졸음에 효과적인 계피차, 오미자차와 같은 한방차를 마시는 것도 좋다. 특히 단맛, 신맛, 쓴맛, 짠맛, 매운맛의 다섯 가지 맛을 낸다는 오미자는 본래 기억력과 시력 감퇴에 좋는데, 뇌파를 자극하는 성분이 있어 졸음을 쫓아주고, 과로로 인한 기억력 감퇴나 시력 감퇴에도 도움이 된다.

춘곤증이 나타나면 나른하고 무기력해져 몸을 잘 움직이지 않게 된다. 몸을 움직여야 기혈순환이 원활해져 피로도 덜하고 몸도 가벼워지므로 적절한 운동을 하는 것이 좋다. 단, 몸을 너무 무리하게 움직이면 오히려 더 피로해지고, 각종 부작용이 나타날 수 있으므로 가벼운 운동으로 시작하는 것이 좋다. 동의보감을 보면 봄철 섭생법 중 아

침에 일찍 일어나서 뜰을 거닐면서 생기를 마시라는 내용이 기재되어 있는데, 이것은 현대의 조깅이나 산책과 잘 맞아 떨어진다.

바쁜 업무로 운동할 시간이 부족하고, 하루 종일 사무실에서 지내야 하는 직장인들은 춘곤증이 더욱 심해질 수 있다. 이럴 때에는 머리 부위의 혈액순환이나 기혈순환을 원활히 해주는 간단한 지압이 효과적이다. 목 뒤를 양손의 엄지손가락으로 만졌을 때 머리카락이 나기 시작하는 부위 중 약간 움푹 들어간 좌우지점 풍지혈을 5초 이상 지압해보자. 눈이 침침하거나 피로감, 두통, 졸음 등을 완화시키는 데 효과적이다. 더불어 환기를 자주 시켜 맑은 공기를 마셔주고, 앉아서라도 틈틈이 몸을 움직여주는 것이 좋다. 2012. 4 |





뮤지컬 - 모차르트 오페라 락

2012. 3. 30 ~ 2012. 4. 29

150만 관객을 열광시키며 프랑스 뮤지컬의 새로운 지평을 연
2010년 최대의 화제작
유럽 최고 권위의 음악 시상식 NRJ Music Awards 3관왕 석권
뮤지컬 모차르트 오페라 락



장 ... : ... * ~ ... - 장 ~ * * * 장 *
장 - : ~ ~ 4 9
* * * : 6 "
- " » : TBC

2009년 4,500석 규모의 프랑스 최대 공연장 '팔레 데 스포르 드 파리 ('Palais des Sports de Pris') 개막 이후 2010년 스위스, 벨기에 등 유럽투어를 통해 총 150만 관객 동원이라는 경이로운 기록을 세운 뮤지컬 모차르트 오페라 락.

당신의 기억 속에 남은 최고의 뮤지컬이 성남아트센터에서 화려하게 펼쳐진다.

*L*operarock

월간 「발명특허」 광고게재 안내

우리회 회지인 월간「발명특허」誌는 각 회원사 및 국내외 유관기관, 기업, 도서관, 학교, 발명가, 주부 및 학생 등에 광범위하게 제공되고 있는 발명진흥사업의 활성화를 비롯한 국내외 산업재산권제도 및 정보자료의 대변지입니다. 다음과 같이 본지에 귀사의 홍보를 위한 광고안내를 하오니 많은 참여 바랍니다.

원고모집안내

월간「발명특허」誌는 국내·외 지식재산권에 대한 분야별 전문적 의견과 논문, 그리고 정책·기획·출원 동향 등에 관한 유용한 정보를 널리 확산 보급함으로써 우리나라 지식재산권 발전에 기여함을 목적으로 발간되는 전문지입니다. 본 「발명특허」誌가 우리나라 지식재산권 관련 정보의 선도 및 기술·정책 전문지로서의 소임을 다할 수 있도록 관련 분야별 전문가 여러분의 적극적인 관심과 투고를 부탁드립니다. 게재된 원고에 대해서는 소정의 원고료를 지급하여 드립니다.

- 모집분야 : 지식재산권 관련 논문, 발명칼럼, 판례 등
- 원고제목 : 관련 분야별로 자유로이 선택
- 원고분량 : 제한없음
- 모집시기 : 수시
- 보내실곳(E-mail) : eldaah7@kipa.org

회원 동정 접수

2009년 9월부터 【회원동정】 코너를 개설하였습니다. 「회원동향」란에 실을 수 있는 회원사의 동정과 보도자료를 매월 15일까지 이메일로 송부해 주시기 바랍니다.

- 원고분량 : A4(1/2매, 글자크기 : 12포인트), 관련 사진자료 1매 함께 제출 (보도자료 형태도 무관함)
- 보내실곳 : eldaah7@kipa.org



광고 및 원고 모집 문의 : 한국발명진흥회 전략기획팀 TEL (02)3459-2726

광고가격(1개월 기준)

광고게재면	규격	가격	비고
표지 4	칼라 전면	900,000	부가세 별도
표지 3	"	700,000	
표지 2	"	700,000	
내지 확보	"	500,000	
내지 흑백	흑백 전면	300,000	

우리회 지회 안내

지회	지회장	사무국장	주소	연락처
부산지회	박성용	김유현	부산시 남구 문현3동 243번지	051-645-9683
광주지회	고정주	김 일	광주광역시 광산구 도천동 621-15 중소기업종합지원센터 2층	062-954-3841
강원지회	김윤호	김현웅	강원도 춘천시 후평1동 198-25	033-258-6580
전북지부	-	정승원	전라북도 군산시 오식도동 515-1	063-471-1284

편집 : 전략기획팀 김민국 (Tel. 02-3459-2726, Fax. 02-3459-2729)

제 4 회 지식재산능력시험



21세기는 지식재산시대!
IPAT으로 당신의 미래를 준비하세요.

지식재산능력시험이란?

발명진흥법상 법인기관인 한국발명진흥회에서 주관하는 국내 유일한 지식재산능력 공인시험으로 지식재산의 기본지식과 실무능력을 평가하는 시험

- 시험 대상 지식재산에 관심있는 자
- 시험 장소 서울, 대전, 대구, 부산, 광주 등 전국 주요도시
- 접수 기간 2012.04.16 ~ 2012.05.10
- 시험 일정 2012.05.26 (토)
- 성적 발표 2012.06.08 (금)
- 접수 방법 접수기간 내에 www.ipat.or.kr 에서 온라인 접수
- 응시료 및 단체응시 혜택 (자세한 사항은 시험본부로 문의하세요.)

구분	조건	응시료	온라인과경 할인	설명회	커리큘럼지원	시험장 개설
기본	· 개인	20,000	X	X	X	X
단체	· 10인 이상단체	18,000	△	△	X	X
	· 학점연계과정 또는 100명 이상응시	추가 할인	O	O	O	△

표준교재 “지식재산의 정석”



- 전국서점에서 판매중
- 가격 : 20,000원
- 출판사 : 도서출판 박문각

온라인강좌



e - IPAT

- “지식재산의 정석” 저자 직강
- 교육기간 : 수강신청 후 30일 간
- 교육비 : 15,000원 ~ 50,000원
- 수강처 : www.ipat.or.kr

맞춤형 교육



- 교육특징
 - 지식재산의 정석 교재를 바탕으로 한 시험대비 맞춤형 교육
 - IPAT 시험출제위원급 강사 파견
- 신청대상: IPAT에 관심있는 단체
- 교육형태: 방문교육
- 신청 및 문의사항: 02)3459-2777, 2888

LS산전이 톰슨 로이터 선정
세계 100대 기업에 선정되었습니다!

TOP



THOMSON REUTERS
TOP100
GLOBAL INNOVATORS

LS산전의 혁신은 멈추지 않습니다!

세계적인 컨설팅 그룹이자 통신사인 톰슨 로이터(Thomson Reuters)가 세계 기업을 대상으로 특허등록 성공률, 특허 보유 수, 특허 피인용도, 특허 포트폴리오의 해외 접근성 등의 질적, 양적 데이터를 분석하여 세계 100대 기업을 선정했습니다. 세계 최고 100대 혁신기업은 우리나라에는 오직 **삼성전자, LG전자, 제일모직**, 그리고 **LS산전**만이 선정되었습니다.