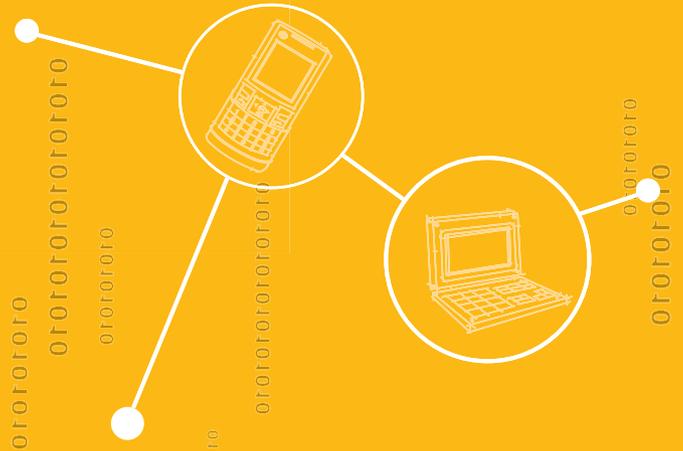


# 발명특허

INVENTION & PATENT



## 포커스

지식재산권으로 히트상품을 만들어보자!  
(동계올림픽 특집)

## 특허논문

Challenging US Patents

## 발명칼럼

도요타 사태로 보는 발명기술 개발과  
경영전략의 창조경영

## 발명강좌

물음표(?)로 사는 세상

# 03

March 2010 \_ VOL . 404

# CONTENTS

## IP Report

- 8 특허논문 \_ Challenging US Patents
- 15 지식재산권 용어사전
- 16 시론I \_ 대한민국 특허 굴기(崛起)를 위하여
- 19 발명특허 기네스
- 20 포커스 \_ 지식재산권으로 히트상품을 만들어보자!
- 28 Zoom In \_ Patent Infringement Damages
- 34 시론II \_ 공부하는 일본, 일본지적재산협회의 활동을 중심으로
- 40 특허확대경 \_ 동적디자인과 관련된 사례
- 44 특허확대경 \_ 사용에 의한 식별력과 상표권의 효력



94

## IP Column

- 50 발명감좌 \_ 물음표(?)로 사는 세상
- 55 우표로 본 인물과 역사
- 56 발명칼럼I \_ 실제상황과 전통의 현대화
- 61 발명 365
- 62 발명칼럼II \_ 도요타 사태로 보는 발명기술 개발과 경영전략의 창조경영
- 67 책과의 만남
- 68 지식재산강의 \_ 상표법, 특허법
- 82 특허 Q&A \_ 무엇이든 물어보세요~!



95

## IP Information

- 84 발명만화 \_ 아무도 몰랐던 물래발명이야기
- 86 건강하게 삽시다 \_ 전립선암을 예방할 수 있는 음식에는 어떠한 것들이 있나요?
- 88 재미있는 퍼즐



95

## IP News

- 92 KIPO 소식 \_ 특허청 소식
- 94 KIPA 소식 \_ 한국발명진흥회 행사 및 소식
- 96 회원가입을 축하합니다

Invention & Patent March 2010 Vol. 404

발행일 2010년 3월호 제35권 제3호(통권404호) 발행처 한국발명진흥회(서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 \_ 우 135-980) 02)3459-2800(대) 발행인/편집인 허진규  
 인쇄인 이평원 인쇄처 휘문인쇄사 (02)2276-1234 인쇄 2010년 3월 5일 발행 2010년 3월 9일 한국발명진흥회 회지 월간 발명특허  
 • 본지는 한국도서잡지윤리위의 실천요강을 준수합니다. · 본지에 게재된 기사와 본회의 견해와는 다를 수도 있습니다.



지식재산권  
이러닝  
무료교육  
사이트  
사이버국제특허아카데미  
- learning

**new**

# 사이버국제특허아카데미

## NEW 신규콘텐츠 오픈

[www.ipacademy.net](http://www.ipacademy.net)



<사례로 알아보는 재미있는 특허이야기>



<사례로 알아보는 상표제도의 이해>



<IP경영진단백신프로그램>



<해외특허출원시 유의사항>



<선행기술검색노하우>



<연구개발과 지식재산권>



<FAQ로 알아보는 산재권 절차 및 IP경영>

기업 현장에서 발생할 수 있는 특허관련 사례를 쉽고 재밌게 배울 수 있는

### 사례로 배우는 재미있는 특허이야기



예비창업자 및 중소기업 경영자가 반드시 알아야할 상표제도를 쉽게 배울 수 있는

### 사례로 배우는 상표제도의 이해

중소기업의 IP경영 환경을 진단하고 개선사항을 보고서 양식으로 제공하는

### IP-경영진단 백신 프로그램



IP 주요국가의 특허제도 비교 및 해외출원시 유의사항을 알기 쉽게 설명하는

### 해외특허출원시 유의사항



연구성과 보호의 중요성 및 보호방안에 대해 쉽게 배울 수 있는 연구원 맞춤형 콘텐츠

### 선행기술검색 노하우



국내 외 연구성과 보호사례를 실패사례 VS 우수사례를 비교  
논문 작성 발표시 유의사항 등 연구원에게 맞춤형 지식재산권

### 연구개발과 지식재산권



산재권 절차 및 IP 경영과 관련한 정보를 필요한 내용만 쏙~욱 알 수 있는 과정

### FAQ로 알아보는 산재권 절차 및 IP경영

#### 수강신청방법

- general.ipacademy.net 접속 -> 교육과정 -> 수강신청 -> "나의강의실" 수강
- 문의처 : 이데미 계정 bolsu@kipa.org TEL: 02)3459-2773

#### 기업 연구기관 지식재산온라인 단체무료교육

- 기업 및 연구기관 임직원들을 대상으로 온라인 지식재산교육을 무료로 받을 수 있도록 지원하고 있습니다.
- 문의처 : 유정호 주임 yjh6066@kipa.org TEL: 02)3459-2775



지식재산권  
이러닝  
무료교육  
사이트  
사이버국제특허아카데미  
- learning

# 사이버국제특허아카데미 신규 콘텐츠 오픈

www.ipacademy.net

중소기업의 IP 경영 환경을 진단하고 개선사항을 보고서 양식으로 제공하는

new

## IP 경영진단백신



### 학습 대상

기업 연구소 재직자, R&D 분야 종사자

### 학습목표

중소기업이 간과하기 쉬운 IP-경영인자 발굴 및 유형별 분류를 통해 연구개발 단계부터 충분한 특허검색 및 분석을 통한 특허분쟁 사전 예방할 수 있다

### 강사

함수영 대표 (㈜원니스)

### 주요학습내용

- IP 경영의 인자들의 구분을 익히고 학습자가 속한 기업의 특성에 맞는 인자를 선택할 수 있다.
- 기업의 IP경영 현황을 체크리스트를 통해 진단하고 그에 따라 피드백을 백신으로 제공한다.
- 백신을 피드백의 형태로 제공되 최대한 핵심내용만을 전달하며 추가적인 내용이 필요할 경우 발명진흥회의 온라인 사이트에서 추가 내용을 찾아 볼 수 있도록 길잡이로서의 역할도 수행한다



**지금 신청하세요!**

**모든 과정이 무료**

**점호의 찬스**

**놓치지 마세요!**

12월 23일 OPEN



### | 수강신청방법 |

1. <http://general.ipacademy.net> -> 2. 로그인(회원가입) -> 3. 사이트 메인 메뉴 "강의보기"->"전체과정" 선택
4. 원하는 강좌 수강신청 -> 5. '나의 강의실' 수강

# 디자인 정보

## 조사서비스

### 디자인정보 조사서비스

#### 1. 디자인 조사서비스

##### ■ 디자인 선행자료 조사서비스

- 정보원이 보유하고 있는 디자인 DB (한국·일본·미국·WIPO·OHIM (유럽)·GE·과거해외공보·실용신안·카탈로그)를 조사하고 분석하여 보고서를 제공함으로써 디자인 등록 가능성의 예측 및 경쟁사 디자인 동향 파악 등에 활용

##### ■ 우선심사용 조사서비스

- 빠른 출원을 원할 경우 특허청에 우선심사를 신청한 후 디자인전문기관에 우선심사용 조사서비스를 의뢰하고 전문기관이 조사결과를 특허청에 제출함으로써 누구나 우선심사를 받을 수 있도록 함

#### 2. 디자인 무효·침해 조사서비스

디자인 분쟁에 관한 자료분석을 통해 권리 범위를 확인하고 무효 소송 및 침해 소송에 필요한 자료를 조사하여 제공

#### 3. 디자인정보 분석서비스

의뢰된 맞춤형 서비스로서 특정 디자인분야 연구개발테마와 관련된 출원 디자인의 배경과 관련 기술 등을 찾아 제공

#### 4. 디자인 맵 서비스

국내외 출원된 디자인 이미지 검색, 트렌드 분석, 포지셔닝 맵, 이미지 맵, 유사디자인분석, 분쟁디자인분석 등 사용자가 자유롭게 디자인 관련 지적재산권 정보를 검색할 수 있는 포털 사이트 (<http://www.designmap.or.kr/>)



# 2010년 주요 국제발명품전시회 일정

## 참가전시회

전 시 명	전시기간	출품안내 및 접수	출품자 확정	전시단 파견
제네바 국제발명·신기술 및 신제품전시회	4. 21 ~ 4. 25	3월 2일(마감)	3월말	4월초
말레이시아 국제발명품전시회	5. 14 ~ 5. 16	3월초	4월말	5월 중순
피츠버그 국제발명품전시회	6. 16 ~ 6. 18	4월 중순	5월초	6월 중순
모스크바 국제발명투자전시회	8. 26 ~ 8. 29	6월초	8월초	8월말
대만 국제발명품전시회	9. 30 ~ 10. 3	7월초	8월말	9월말
영국 국제발명품전시회	10. 13 ~ 10. 16	7월말	9월말	10월 중순
독일 국제아이디어·발명·신제품전시회	10. 28 ~ 10. 31	8월초	9월말	10월말
벨기에 국제발명품전시회	11. 18 ~ 11. 20	9월초	10월말	11월 중순

# 2010 여성발명시제품제작지원사업

주최/주관: 특허청/한국여성발명협회

산업재산권으로 등록되지 않은 발명아이디어를 시제품으로 제작하도록 지원함으로써 여성들의 발명 의욕을 고취하고 우수 여성발명품의 사업화를 촉진하기 위한 「2010년 여성발명시제품제작지원사업」이 아래와 같이 시행됩니다. 여성발명인들의 많은 참여를 바랍니다.

▶ **지원자격** : 국내에 주소를 둔 만 18세 이상의 대한민국 여성

▶ **지원대상**

- 산업재산권으로 등록되지 않은 특허, 실용신안, 디자인의 범주에 속하는 우수 발명아이디어로서 제작되었거나 제작 중인 발명은 제외
- 1인 1건에 한하며, 공동발명의 경우에는 대표자를 정하여 신청
- 여성발명경진대회 등 발명 관련 행사에서 수상한 우수 발명 아이디어와 협회 정회원에 대해서는 우대
  - ※ 지원접수일 현재 출원 중인 발명아이디어도 지원 가능
  - ※ 실용신안의 경우 등록유지 결정을 받기 전의 고안에 한함

▶ **지원금액**

- 최대 4백만 원까지 지원(제작비용의 10% 또는 최대 지원 금액을 벗어나 추가로 발생하는 비용은 본인 부담)
  - ※ 시제품제작지원사업은 제작업체에 지원하여 제품이 완성된 후 신청인이 인수하는 형태임. 단, 제작업체를 찾을 수 없는 소품의 경우 지원대상자와 직접 계약 후 소요재료비의 90%에 대해서만 실비 정산해 지급

▶ **지원건수** : 30건 내외

- ※ 예산 범위 내에서 추가 지원 가능

▶ **신청기간** : 3월 31일까지

- ※ 예산 범위 내에서 추가 모집 가능

▶ **제출서류** : 협회 홈페이지([www.inventor.or.kr](http://www.inventor.or.kr))에서 양식 내려 받아 작성

▶ **문의처**

- 서울특별시 강남구 역삼동 647-9 한국지식재산센터 17층, 한국여성발명협회 사무국 ☎ 02-538-2710

안내

# 발명특허 기네스 모집

---

한국발명진흥회에서 발간하는 '월간 발명특허'는 새로운 연속기획특집으로 '발명특허 기네스' 코너를 마련하였습니다. 역사 뒷장으로 사라지거나 소멸되어 가는 발명특허 관련 자료 제1호를 찾아 소개함으로써 우리나라 발명특허 역사를 정확하게 기록하기 위해 마련한 이 연속기획특집에 독자여러분의 적극적인 참여 바랍니다.

제1호 또는 최대 등 '기네스'라고 생각하시는 것이라면 무엇이든 환영합니다. 사진과 함께 그 내용을 제공해주시면 전문가의 감정을 거쳐 소개해 드리겠습니다. 아울러 소개된 자료보다 앞선 자료를 제공해주시면 언제든지 바로잡아 소개하겠습니다. 기네스로 소개되는 순간 소장하신 자료는 값진 보물이 될 것입니다. 특히 개인의 기록은 후손에게 자랑스럽게 전해질 것입니다.

소개 대상은 편의상 우리나라 최초의 특허법(1908년 8월 12일 공포된 칙령 제196호 한국특허령, 제197호 한국의장령, 제198호 한국상표령 등) 시행 이후 자료로 한정하기로 하였습니다.

연락처 : '월간 발명특허' 편집실  
02)3459-2797

# R eport

특허논문, 지식재산권 용어사전, 시론, 발명특허 기네스,  
포커스, Zoom In, 시론II, 특허확대경

ASSIGNMENT OF REAL ESTATE CONTRACT

received, which is acknowledged, \_\_\_\_\_ (the "Assignor")  
all interest and benefit in an agreement of purchase and sale of  
\_\_\_\_\_ (the "Vendor")  
for on \_\_\_\_\_ (date) \_\_\_\_\_ (the "Assignor")

8 특허논문 15 지식재산권 용어사전 16 시론 19 발명특허 기네스 20 포커스  
28 Zoom In 34 시론II 40 특허확대경



# Challenging US Patents



## I. 서론

세계 최대 시장인 미국에서의 특허분쟁은 숫적으로나 비용 측면으로나 그 규모가 급증하고 있다. 특히, 특허괴물(patent Troll)의 등장으로 특허 소송 건수는 더욱 더 늘어나고 있다. 2009년 기준 미국의 특허 소송 비용은 백만 불 이하의 소송 금액을 다루는 경우에도 50만 불 이상이 소요되며 2,500만 불 이상이 걸린 대형 분쟁의 경우는 그 소송 비용만 500만 불 이상이 소요되는 것으로 조사되고 있다.<sup>1)</sup>

많은 개발 비용이 소요된 신제품의 미국 시장 출시를 앞두고 잠재적인 침해소송이 예상되는 미국 특허를 접하게 되었다면 기업로서는 어떤 선택이 가능할까? 이미 소송이 시작되었다면 엄청난 비용과 함께 불확실한 결과만이 기다리는 긴 소송 과정이 기다리고 있을 것이다. 제품의 수명 주기가 짧은 제품의 경우 그 제품에 대한 판매금지 가처분명령(injunction)은 영업에 심각한 손실을 초래할 것이다.

하지만, 최근 신청이 급증하고 있는 미국특허청의 재심사(Reexamination) 제도를 활용한다면 특허소송에서 전략적으로 활용할 수 있는 보조 수단이 될 수 있을 뿐만 아니라 효율적인 비용으로 소송을 미연에 방지할 수 있는 대안이 될 수도 있을 것이다. 미국 특허법상의 재심사 제도란 추가적인 선행기술(Prior Art)에 근거하여 미국특허청에서 이미 허여된 특허의 유효성을 재검토하여 청구항의

1) Report of Economic Survey 2009, American Intellectual Property Law Association (AIPLA). 이 금액은 discovery, motions, pre-trial/trial/post-trial costs의 모든 비용을 합산한 것의 중간값(median)임.

일부나 전부를 취소할 수 있는 제도이다. 이 제도는 저비용의 방어적 소송 대응 전략으로서 “방패” 일 뿐 만 아니라 잠재적 소송 가능성이 있는 경쟁 특허를 선제공격할 수 있는 “창”으로 사용될 수 있다. 통계적으로 이미 놀라운 결과를 보이고 있다. 75-95%에 이르는 재심사 대상 특허 건들의 전체 청구항이 삭제되거나, 적어도 일부 청구항들이 축소보정되고 있다.

본 기고에서는 특허가 허여되기 전과 특허가 허여된 이후에 해당 출원/특허를 공격하는 제도를 소개하고자 하며, 특허 가장 중요한 수단으로 각광받고 있는 일방재심절차(Ex Parte Reexamination)와 쌍방재심절차(Inter Partes Reexamination)를 중심으로 미국 특허를 공격할 수 있는 방법과 이들을 적절히 조합하여 구사하는 전략을 소개하고자 한다.

## II. 본론

본 기고의 주요 주제인 재심제도를 본격적으로 논하기 이전에, 특허허여 이전에 사용될 수 있는 방법에 대하여 간단히 소개하고 재심사제도로 들어가하고자 한다.

### 1. 특허 허여 이전 (pre-grant) 에 사용할 수 있는 방법

[표 1] Pre-grant Options

Pre-grant Options

	Protest	Third - Party Submission
Rule	37 CFR 1,291	37 CFR 1,99
When	Prior to US publication <ul style="list-style-type: none"> <li>Difficult to find out that the US application actually exists before publication</li> </ul>	Within two months from US publication
References	<ul style="list-style-type: none"> <li>No limit on number of references</li> <li>Concise explanation of relevancy is <u>required</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 references or less</li> <li>Explanation of relevancy is <u>not permitted</u></li> <li>Redacted versions of references that contain only the relevant portions are OK</li> </ul>
Recommended?	<ul style="list-style-type: none"> <li>No, very difficult to time US publication</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yes, redacted versions are almost as good as explanation of relevancy</li> </ul>

### 1) Protest<sup>2)</sup>

위의 표 1의 왼쪽 칼럼에서 요약된 바와 같이, Protest란 특정 특허의 허여에 반대하는 개인, 기업, 정부 등 누구나 해당 특허의 특허성을 부인하는 관련 자료를 제출함으로써 그 특허를 공격하는 방법으로서 익명으로 제출할 수도 있다. 이 방법은 미국특허출원의 공개(publication) 이전에 신청해야 한다. Protest를 제출함에 있어, 해당 특허 공격에 사용될 수 있도록 제출할 수 있는 문헌(reference) 수의 제한이 없고 청구인이 그 문헌의 관련성에 대하여 간략히 설명을 첨부할 수 있다는 장점이 있다. 그러나, 공식적으로 공개 이전이기 때문에 해당 특허와 관련된 충분한 정보를 포함할 수 없어, 비록 제출된다 하더라도 미국 특허청 이내에서 해당 Protest가 소실될 가능성이 많아, 미국 변호사 사무소에서는 현실적으로 이 제도를 이용하는 경우는 그리 흔치 않고 고객에게도 권장하지 않는 편이다.

### 2) Third-party Submission<sup>3)</sup>

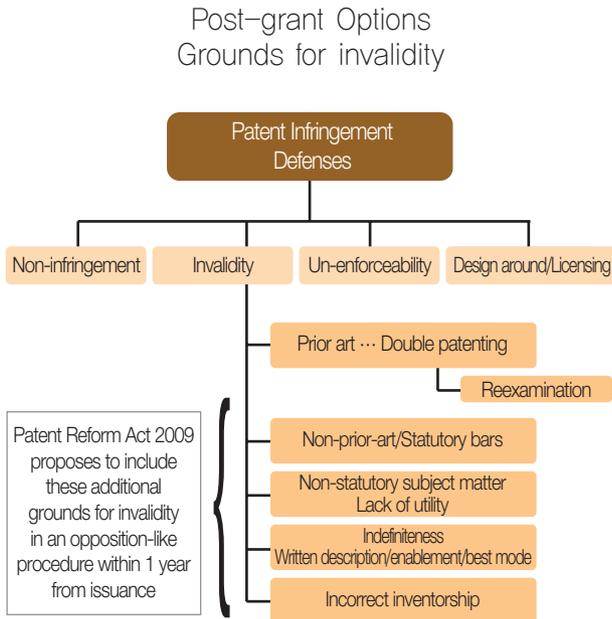
이 방법 역시 Protest와 유사하게 제 3자가 특정 특허의 허여에 반대하여 제출하는 것으로 미국 특허출원의 공개 이후 2개월 이내에 제출하여야 한다. 표 1의 오른쪽 칼럼에 정리된 바와 같이, 제출가능한 해당 문헌의 숫자가 10개로 제한되고 청구인의 설명 첨부가 허가되지 않는다는 단점이 있지만 권장할 만한 방법이다. 제출 문헌에서 해당 특허와의 관련 부분만을 보여주도록 편집된 redacted version 을 제출하면 그 문헌의 관련성을 설명하는 것과 동일한 효과를 볼 수 있다. 따라서, 특허 등록 이전에 특정 특허의 특허성을 공격하고자 하는 경우에는 앞서 설명한 Protest 보다 이 Third-party Submission 제도를 추천하는 편이다.

2) 37 CFR 1,291

3) 37 CFR 1,99

## 2. 특허 허여 이후 (post-grant) 에 사용할 수 있는 방법

[표 2] Post-grant Options



특허가 허여된 이후 특허권자의 침해주장에 대하여 피고가 취할 수 있는 방법은 해당 특허에 대한 비침해 (non-infringement), 해당 특허의 무효 (invalidity), 혹은 해당 특허의 권리실시 불가 (unenforceability) 를 주장할 수 있다. 한편으로는 해당 특허의 침해를 피하도록 회피설계를 하거나 특허권자로부터 라이선스를 받는 방법 등도 있다. 이러한 방법들이 표2에 도시되어 있다.

해당 특허의 무효를 주장할 수 있는 근거로, 제3자는 선행기술을 제시할 수 있으며, 이외에도 법정유예기간 위반 (statutory bar)<sup>4)</sup>, 특허대상 (subject matter) 요건

미비<sup>5)</sup>, 기재불비 (indefiniteness)<sup>6)</sup>, 발명자오류 (incorrect inventorship)<sup>7)</sup> 등의 다양한 주장을 할 수 있다.

그러나, 현행 미국 특허법상 미국 특허청 내에서 해당 특허의 유효성을 따지는 절차는 오직 재심사절차 뿐이며, 이 재심사절차에서 인정되는 근거는 오직 선행특허와 선행 출판물에 의한 해당 특허의 무효 혹은 권리범위 축소 뿐이다. 이 이외의 모든 근거에 의한 특허의 무효성을 따지는 절차는 법원에서만 다룰 수 있게 되어 있다.

한편, 2009년 특허법 개혁안에는, 특허가 허여된 지 1년이 지나지 않은 특허에 대해서는 선행특허와 선행출판물 이외의 다른 근거에 기초한 재심사 청구도 미국 특허청 내에서 다룰 수 있도록 허용하는 개정안이 포함되어 있으나 아직 미국 국회에서 통과되지 않고 있다. 만약 이 개혁안이 통과된다면, 현상대로서도 급증하고 있는 재심절차의 청구건 수가 더욱 증가될 것으로 생각되며, 더더욱 법정소송의 대안으로 각광받을 수 있을 것으로 판단된다.

### 1) 재심사제도의 장점 및 단점

무엇보다도 재심사 제도의 장점은 소송이나 저촉심사(interference)에 비해 아주 낮은 비용으로 경쟁 특허를 공격하여 침해 소송을 피하거나, 이미 소송에 접어든 경우 소송중지신청(motion to stay)을 통하여 특허청에서의 재심사절차가 진행되는 동안 소송 절차를 지연시키는 것이 가능하다는 것이다. 또한, 재심사 과정을 거치며 제기된 특허권자의 보정 (amendment)이나 항변(argument)은 추가적인 출원경과 (prosecution history)를 기록에 남기게 되어, 더욱 많은 금반언(estoppel)<sup>8)</sup>이 발생되고, 따라서 향후 소송과정에서의 청구항 해석에 있어 특허권자는 더욱 많은 제약을 받게 된다.

한편, 이 재심사제도에는 큰 단점이 있는데, 그것은 해당 특허의 청구항을 법정에서는 무효화 할 수 있는 선행기술이 특허청 내의 재심사 절차에서는 청구항을 축소하는 데에 그칠 가능성이 있다는 것이다. 예를 들어, 최초 특허의 청구항이 A+B의 요소로 구성되고 침해자의 제품은 A+B+C의 요소로 구성된 경우, 침해자가 A라는 요소를 포함한 선행자료 X, B라

4) 35 USC 102(b), (d)

5) 35 USC 101

6) 35 USC 112

7) 35 USC 115, 116

8) Festo Corp. v. Shoketsu Kinaoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 344 F.3d 1359. (Fed. Cir. 2003)

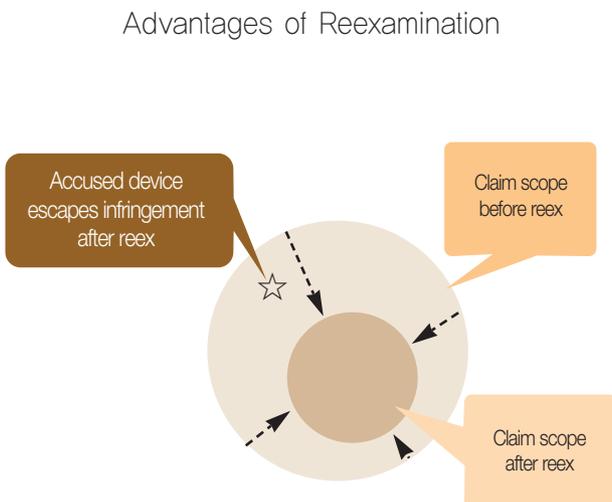
는 요소를 갖는 선행자료 Y (그리고 이 두 요소 A와 B를 결합할 수 있다는 내용이 X 혹은 Y에 포함된 경우) 를 법정 소송 시에 무효성 항변으로 제기하게 되면 이 특허는 무효가 될 것이므로, 아무런 손해보상도 필요없게 된다. 그러나, 이 침해자가 X와 Y자료를 갖고 재심사 절차를 청구하여, 만약 재심사 절차의 결과로 청구범위가 A+B+C로 축소된다면 침해자는 해당 재심 특허를 계속해서 침해하게 되는 결과를 초래하게 된다. 따라서, 발견된 선행기술에 따라 법원에서의 무효성 항변을 선택할 것인지 아니면 특허청 내에서의 재심절차를 진행할 것인지를 선택해야 하므로, 전문가와 함께 면밀히 검토할 필요가 있다.

## 2) Intervening Right

재심사 제도를 논함에 있어, Intervening Right을 이해할 필요가 있으며, 재심을 제기하는 측에 상당한 이익을 줄 수 있다. 아래의 그림 1에서 보인 바와 같이, 재심의 결과로 인해 특허권의 범위가 줄어들어 침해를 피할 수 있다면 가장 바람직한 경우가 될 것이다.

그러나, 만일, 소송 결과 침해가 인정된다하더라도 특허권이 변경된다면, 손해 배상액의 산출에 있어서

[그림1] Advantages of Reexamination



재심사특허증(certificate)이 발부된 이후의 손해만을 배상액으로 계산하게 되므로 침해자의 입장에서 재심사제도는 활용해 볼 가치가 있는 제도이다. 예를 들어, 최초 특허 시에는 청구항이 A+B였는데, 재심사제도를 통해 청구항이 A+B+C로 축소되어었다고 하자. 이 경우, 비록 침해자의 제품이 A+B+C로 구성되어 최초 특허 및 재심사 후의 특허를 침해했다 하더라도, 재심사 특허증이 발급되는 순간 최초특허의 청구범위는 무효가 되므로, 침해자는 특허증이 발부된 이후에 대해서만 손해배상 책임이 있으므로, 상당한 금액을 절감할 수 있다는 장점이 있다.

## 3) 특허유효성의 추정 (Presumption of validity)

재심사 과정에서는 특허유효성의 추정이 적용되지 않는다는 점도 장점으로 작용한다. 연방지방법원에서 이뤄지는 소송과정에서는 미국특허법 제 282조<sup>9)</sup>에 의거하여 허여된 특허의 모든 청구항들은 유효한 것으로 추정되어 그 특허를 공격하고자 하는 측에서 무효성을 입증하여야 할 책임을 가진다. 그러나, 특허청에서 이뤄지는 재심사 과정에서는 청구인이 일단 “substantial new question of patentability (SNQP)”를 입증하기만 하면 유효성 추정의 원칙은 더 이상 적용되지 않으며 특허청구범위에 대해 가장 광범위한 해석(“the broadest reasonable interpretation”<sup>10)</sup>)이 이루어진다. 이는 민사소송에서의 침해자의 특허무효 입증책임에 비해 상당히 낮은 것으로 특허를 공격하는 측에게는 더 많은 선행기술이 적용될 수 있어 훨씬 더 유리하게 작용한다.

또한, 특허청의 경험이 풍부한 선임 심사관들로 구성된 CRU(the Central Reexamination Unit)에 의

9) 35 U.S.C. §282

10) MPEP §2258 I.G., “During reexamination, claims are given the broadest reasonable interpretation consistent with the specification and limitations in the specification are not read into the claims (In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 222 USPQ 934 (Fed. Cir. 1984)).”

한 재심사는 해당 기술의 비전문가인 판사와 배심원단에 의한 유효성 검토에 비해 특허성 무효의 결론을 내릴 확률이 높다. 특히, 해당 특허의 기술내용이 복잡한 경우는 더욱 더 그러하다. 모든 특허청 통지 (Office Action)는 3명의 심사관으로 구성된 패널에 의해 진행되며 일반 출원과정과 달리 계속심사청구 (RCE - Request for Continued Examination), 계속출원(Continuation)은 허용되지 않기에, 특허권자에 추가의 기회가 주어지지 않고 바로 청구항의 취소 및 축소라는 결과를 초래하게 된다.

#### 4) 재심사 제도 결과에 대한 통계자료

이상과 같은 재심사제도의 장점은 통계자료에 의해서 더 명확하게 알 수 있다. 최근 미국특허청 자료<sup>11)</sup>에 의하면, 1981년 이후의 누적 통계로 일방재심절차(ex parte)가 허가된 비율은 총 9,833건의 92%인 9,041건이었으며 그 중에서 모든 청구항이 취소된 사건이 11%이며 64%의 사건에서 재심사의 결과로 청구항들이 보정되었다. (표3 참조) 즉, 재심사가 허용된 사건들 중 75%에서 청구항들이 일부 또는 전부 축소 보정되었다는 것이다.

[표3] USPTO Reexamination Data

USPTO Reex data  
up to June 30, 2009

		Ex parte	Inter partes
Annual filings(2000-2009)		300-700	up to 200
Litigation - related		31%	66%
Pendency		20-25 months	33-36 months
Outcome	All claims confirmed	25%	5%
	All claims cancelled	11%	60%
	Claims changes	64%	35%

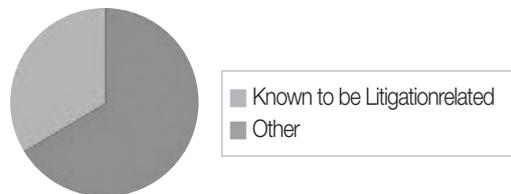
쌍방재심절차(inter partes) 사건에서는 더욱 더 청구인에게 유리한 결과가 도출되었다. 특허청 통계<sup>12)</sup>

에 따르면 쌍방재심사 제도가 시작된 1999년 이후 누적 통계에 따르면 총 650건 중 무려 95%인 619건에서 재심사가 허용되었으며 그 중 60%의 사건에서 모든 청구항이 취소되었으며 청구항 보정이 있었던 사건이 35%에 이른다. 무려 95%의 재심절차의 결과가 전체 청구항의 취소 혹은 일부 청구항의 축소라는 놀라운 결과를 보이고 있다. 오직 5%의 사건에서만 모든 청구항이 보정없이 확정되었을 뿐이다. 이 5%의 사건에서도 통계로는 드러나지 않는 재심사 과정에서 발생했을지도 모르는 출원경과(prosecution history)에 의한 청구 범위의 축소가 소송에서 제기될 수도 있다.

[표4] USPTO Inter Partes Reexamination Data

USPTO Inter partes Reex data  
up to June 30, 2009

Total number of inter partes filings (2000-2009)	671
Number of inter partes filings known to be in litigation	446



USPTO Inter partes Reex data  
up to June 30, 2009

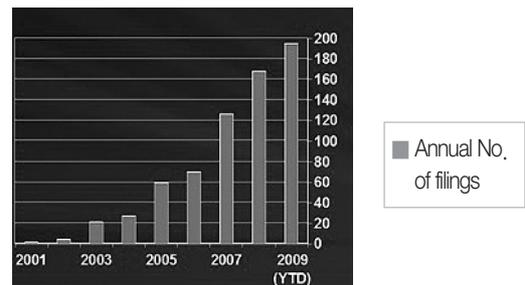


표4는 쌍방재심절차가 얼마나 광범위하게 활용되고 있는지를 보여준다. 2009년 6월 말까지 제기된 총 쌍방재심절차 건수는 671건이며, 그 중 446건이 소송에 계류 중인 것들이다. 한편, 오른쪽 도표는 급증하고 있는 쌍방재심절차의 건수를 보이고 있다. 2009년도에 보인 건수는 단지 6월 말까지의 건수임을 감안해 볼 때, 이 쌍방재심절차는 특허권을 무효화시키기 위한 방법으로써 크게 각광받고 있음을 알 수 있다.

### 5) 일방재심절차(Ex parte) 와 쌍방재심절차(Inter Partes)의 비교

우선, 재심사의 두 가지 방법인 일방재심절차(ex parte)와 쌍방재심절차(inter partes)를 비교하여 살펴보고 사안에 따라 어떤 방법을 택할지 전략적인 부분을 살펴보도록 하자.

#### A. 제3자 청구인(Requestor)의 참여 가능 여부

두 방법의 가장 큰 차이점은 제3자 청구인(Requestor)의 참여가 허용되는지 여부이다. 일방재심절차에서는 특허권자와 특허청만 재심사 과정에 참여할 수 있는 반면, 쌍방재심절차는 제 3자 청구인이 재심사 과정에 참여하는 것을 허용하고 있다. 즉, 특허권자가 특허청에 서면 답변을 제출할 때마다 제3자 청구인도 의견을 개진할 수 있는 권리를 가지게 된다. 이러한 제3자 청구인의 적극적인 참여가 가능하기 때문에 일방재심절차에 비하여 쌍방재심절차에서 더 많은 청구항들이 축소되거나 취소될 가능성이 높아진다.

일방재심절차에서, 제 3자 청구인은 심사과정에서 제외되는 단점이 있지만 일방재심절차에서는 청구인이 익명으로 여러 번 재심사를 청구할 수 있다는 점과 특허권자 자신도 방어적 수단으로 재심사를 청구할 수 있다는 점이 쌍방재심절차와 다르다. 쌍방재심절차에서는 특허권자가 아닌 제3자 청구인만이 재심사를 청구할 수 있으며 청구인은 자신의 신분을 밝히려만 한다.

#### B. 금반언(Estoppel)

또 다른 중요한 차이점은 제3자 청구인에게 금반언(estoppel)이 적용되는지의 여부이다. 재심사 과정에

의 참여가 허용되지 않는 일방재심절차의 경우 그 결과가 추후 제3자 청구인의 쌍방재심절차 청구나 소송에 영향을 미치지 않는 반면, 쌍방재심절차의 경우 이전의 재심사에서 다뤄졌거나 다뤄질 수 있었던 근거에 의한 또 다른 쌍방재심절차의 신청이 허용되지 않는다. 또한, 하나의 쌍방재심절차가 진행 중인 경우 또 다른 쌍방재심절차의 청구는 불가능하다.

#### C. 이의제기(Appeal)

재심제도에 있어서 이의제기는 두 가지 경로를 통해서 가능하다. 미국특허청 내의 특허심판저촉심사부(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 Board)를 통한 행정심판 제도가 있으며 미국 연방항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 CAFC)을 통한 항소가 가능하다. 하지만, 제3자 재심청구인은 쌍방재심절차의 당사자로 참여한 경우에만 Board로의 이의 제기가 가능하며, 일방재심절차에서의 제3자 청구인은 Board로의 이의 제기가 허용되지 않는다. 또한, 연방항소법원에서의 이의제기는 일방, 쌍방재심절차 모두 제3자 청구인은 불가능하며 오로지 특허권자만이 할 수 있다는 점이 단점이다.

#### D. 전략적 선택

미국 특허를 공격하기 위한 재심사 제도를 고려하기 전 먼저 해당 특허를 무효화 할 수 있는 모든 근거에 대한 조사가 선행되어야 한다. 앞에서 설명한 바와 같이, 재심사에서는 선행특허와 출판물에 의한 선행기술만 그 근거로 사용될 수 있으므로, 이 외의 다른 근거도 있는지 면밀히 검토하여야 한다. 선행기술의 조사를 통해 재심사의 근거가 될 만한 선행기술을 확보하였다면 언제, 어떤 형태의 재심절차를 신청할 것인지에 관한 전략적 선택이 필요하다.

소송 이전, 또는 소송 과정 중 시간이 필요한 경우는 일방재심절차를 청구한다. 익명의 청구인이 여러

11) Ex Parte Reexamination Filing Date (September 30, 2009), available at [http://www.uspto.gov/web/patents/documents/ex\\_parte.pdf](http://www.uspto.gov/web/patents/documents/ex_parte.pdf)

12) Inter Partes Reexamination Filing Date (September 30, 2009), available at [http://www.uspto.gov/web/patents/documents/inter\\_partes.pdf](http://www.uspto.gov/web/patents/documents/inter_partes.pdf)

건의 일방재심절차 신청을 동시에 할 수 있으며 재심사 결과에 상관없이 금반언 원칙이 적용되지 않으므로 제3자 청구인 입장에서는 안전한 방법이다.

많은 비용의 특허소송을 치뤄낼 예산이 충분하지 않지만 침해 주장을 극복할 만 한 선행기술 근거가 있다면 쌍방재심절차를 추천할 만 하다. USPTO 수수료(\$8,800)가 일방재심절차(\$2,520) 보다 다소 높고, 재심사 과정에 제3자 청구인의 의견서를 제출하여야 하므로 변호사 수수료가 추가될 수 있지만 최소한 백만 불 이상이 소요되는 특허소송에 비하여서는 현저히 저렴한 비용으로 절차를 진행할 수 있다. 단순히 선행특허나 출원물만 제출하는 일방재심절차에 비해 Office Action에 대한 의견서 제출로 적극적으로 참여함으로써 더욱 더 효과적으로 상대의 특허를 공격할 수 있다.

일방재심절차와 쌍방재심절차를 모두 동원하는 하이브리드 전략도 경우에 따라 적절히 활용가능하다. 우선, 상대를 공격하기에 가장 적합하다고 판단되는 최고의 선행기술은 쌍방재심절차를 위해 남겨놓고 차선의 선행기술 자료로 일방재심절차를 신청한다. 이를 통하여 특허권자의 소송 과정을 지연시킬 수 있을 뿐 만 아니라 유리한 결과가 도출될 경우, 해당 기술 분야의 비전문가인 판사와 배심원들에게 미국특허청의 전문가들이 내린 결론이 매우 설득력 있게 작용할 것은 당연하다. 일방재심절차의 결과를 지켜보면서

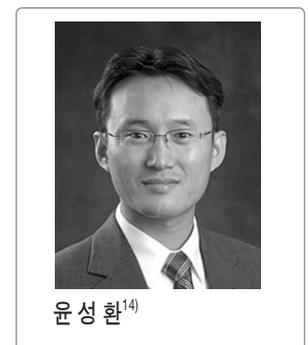
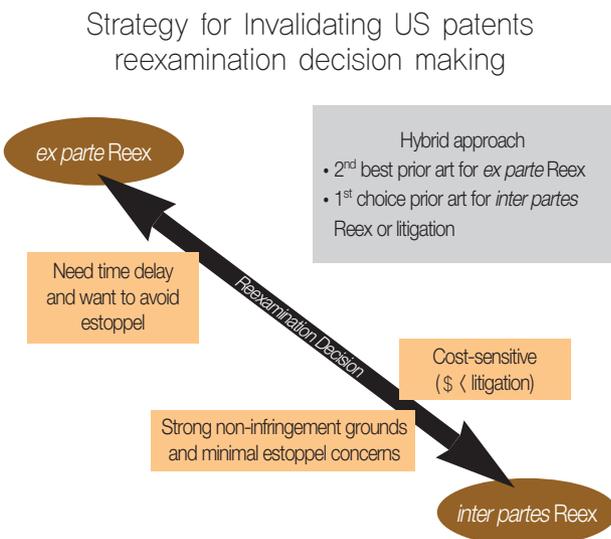
적절한 때에 상대방을 공격하기에 가장 유리한 선행기술을 근거로 쌍방재심절차의 신청도 고려한다. 일방재심절차와 쌍방재심절차를 모두 신청하는 하이브리드 전략의 경우 비용과 타이밍, 금반언의 우려 등을 고려하여 사건 별로 신중하게 적용하여야 할 것이다.

### III. 결론

최근 빈발하고 있는 미국법정에서의 특허소송은 기업의 영업활동에 비용과 자원 측면에서 막대한 부담을 주고 있다. 특히, 국내의 중소기업들의 지적재산권 분쟁 대응 능력을 고려할 때 본 기고에서 소개한 미국 특허청의 재심사 제도를 잘 활용한다면 비용 절감과 함께 신속한 특허 유효성 결정을 통하여 빠른 경영 판단을 내릴 수 있게 될 것이다. 각 제도의 장단점을 잘 파악하여 각 사건의 상황에 맞추어 적절한 활용이 필요할 것이다. 한편, 해당 특허의 청구항을 법정에서는 무효화 할 수 있는 선행기술이 특허청 내의 재심사 절차에서는 청구항의 축소에 그칠 가능성이 있다. 단점이 있다는 것도 이해할 필요가 있다.

한국발명진흥회

[그림2] Strategy for Invalidating US patents



13) 함윤석 변호사는 미국특허청이 소재한 Virginia주의 지적재산권 전문 Law Firm인 Lowe Hauptman Ham & Berner, LLP의 대표변호사로서, 특허, 상표, 저작권 등 지적재산권에 관한 출원, 라이선싱 및 소송을 전문으로 하고 있다. 그는 Franklin Pierce Law School에서 Juris Doctor와 지적재산권 석사(Master of Intellectual Property) 학위를 받았으며, 고려대학교에서 공학석사와 공학학사 학위를 받았다. 본기고에 대한 문의는 yham@ipfirm.com 또는 Tel: 1-703-535-7340 으로 주시기 바랍니다.

14) 윤성환 변호사는 Lowe Hauptman Ham & Berner, LLP의 변호사로서, 특허 출원을 전문으로 하고 있다. 그는 뉴욕주립대 로스쿨에서 Juris Doctor 학위를 받았으며, 서울대학교에서 공학석사와 공학학사 학위를 받았다.

# 지식재산권 용어사전

## 공존사용등록 [상표]

상표등록을 받은 상표권자의 상표권이 유효하게 존재함에도 불구하고 양 상표의 병존에 의해 혼동을 유발하지 않을 경우에 병존하는 상표를 등록해주는 것. 미국 상표법 15 U.S.C. § 1052에 근거함. 상표권자의 상표등록이 적법하게 존재하고 그 상표의 등록 전에 타인이 상표권자의 영업지역과 다른 지역에서 영업행위를 한 경우에 발생.

## 공존 사용 절차 [상표]

상표출원인이 이미 등록된 상표가 있음에도 불구하고 그와 동일한 자신의 상표를 미국 내에서 특정지역에 한정하여 상표의 등록을 해줄 것을 미국 TTAB (Trademark Trial and Appeal Board)에 신청하는 결정계 절차. 상표출원인은 자신의 상표 사용으로 인해 혼동 가능성이 없음을 입증하여야 함.

## 공정이용 [저작권]

미국 저작권법상 저작권자의 배타적인 권리에 대한 일반적인 제한. 국내에서는 2007년 저작권법 개정안에 일반조항을 삽입하는 안이 제출되어 있음.

## 공인번역 [지재권 일반]

특허청 등에 제출할 문서가 외국어로 되어 있는 경우 해당국의 언어로 번역함에 있어 해당 문건이 공인된 기관 내지 전문가를 통해 번역한 것. 이러한 공인번역은 공증인에 의해 공증을 받음.

## 공유 [법일반]

2인 이상이 하나의 권리를 공동으로 소유하는 것. 물건을 지분의 형태로 소유하는 것. 공유관계는 법률행위 또는 법률의 규정에 의하여 성립. 법률행위에 의하여 성립하는 경우가 일반적이며 수인이 공동으로 한 개의 물건을 양수하는 경우 등이 그 예임. 민법상 법률의 규정에 의하여 성립하는 경우는 집합건물의 공용부분(민법 제215조), 무주물 선점(민법 제252조), 매장물발견(민법 제254조), 침부(민법 제257조), 공동상속재산(민법 제1006조) 등이 그 예임. 지재권의 경우 계약 또는 지재권의 양도에 의해 공유의 소유형태가 나타남.

출처 특허청 홈페이지

# 대한민국 특허 굴기(崛起)를 위하여

“2010 특허강국”의 가치를 내걸고 우리 발명인들이 힘찬 새해 건배행사를 했다. 2010년은 21세기 첫 10년을 마무리하고 다음 10년을 준비하는 해이며 우리민족에게는 경술국치가 일어난 100주년이 되는 해이기도 하다.



특허의 역사를 보면 그 나라 민족의 흥망성쇠에 있어서 결정적인 역할을 하고 있다는 것을 볼 수 있다. 특허제도의 기원은 중세기 유럽 베네치아에서 있었는데 중세기 베네치아가 르네상스의 진원지라는 사실은 상징하는 바가 크다. 또한 특허법을 성문화하여 최초로 특허법을 만든 나라가 영국인데, 루이 14세의 프랑스의 독주를 이길 수 있는 방법으로 특허법을 만들어 우수한 기술자를 유치하기 위해서 불문법 국가에서 성문화를 하였다. 이후 영국은 산업혁명의 대업을 세계사에 남기는 나라가 되었다. 독일 또한 주변 강대국들의 틈에 끼어서 쇠락을 면치 못하다가 비스마르크 황제에 의해서 통일 독일을 만들고 주변 기술국가의 기술을 모방 개선한 아이디어에 권리를 주는 실용신안 제도를 세계 최초로 만들어 오늘날의 기술국 독일의 만들었다.

그러면 우리나라의 특허는 어떠한가? 아이러니하게도 우리나라에 특허제도가 잉태한 시기는 1908년 8월 12

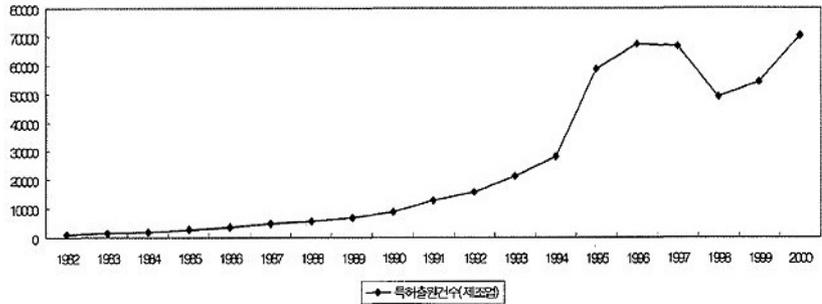
일 일본황제칙령에 의해서 “한국특허령”이 만들어졌다. 경술국치가 1910년에 있었기 때문에 1908년에 일본에 의해서 특허법이 우리나라에 들어왔다는 것은 국권을 빼앗기 위해서 이미 일본이 우리나라의 문무제도를 그들의 입맛에 맞추어 만들어 놓았다는 것을 보여준다.

이러한 슬픈 역사를 가지고 있는 특허 제도는 5.16 혁명 후 같은 해 말 국가재건회에서 우리나라의 기술 발전을 위한 제도의 필요성이 받아들여져서 제정되었다. 이후 미미한 발전을 하고 있다가 1982년 1084건이 내국인에 의해서 국내에 출원되었고, 1985년 103건이 내국인이 미국 특허청에 미국특허를 취득한 것이 초창기의 우리나라의 실정이었다.

1987년 미국의 반도체 회사 TI(Texas Instruments)사가 삼성전자 반도체를 특허 공격하면서 한국에 특허 제도를 활성화시켰다는 것은 이제 정설이 되어 있다. 상기 그래프 “내국인이 국내에 특허를 출원한 특허출원건의 변



### 내국인이 국내에 특허 출원한 특허출원건 변화



자료 : 특허정보원 데이터베이스

화”를 살펴보면 1982년에서 미미한 증가를 보이다가, 1987년을 전후 약간의 증가속도를 보인 이후, 1995년 급격한 증가를 볼 수 있다. 당시의 상황을 심도 있게 살펴 보고 진정한 특허 강국이 될 수 있는 길을 모색해 보겠다.

1987년 TI의 특허 공격이 있는 후 1988년부터 반도체에서 흑자 경영을 하고 있다는 소식과 함께 1990년 초 미국 일본 등 반도체 전문회사들의 특허공격이 대규모로 시작되었다. 특허료를 받겠다는 계산뿐 아니라 후발업체를 죽여야 살 수 있는 냉혹한 양육강식의 법칙이 존재하는 현실에서 필연적으로 일어날 사건이었다. 이러한 대규모 특허전쟁을 막기 위해서 특허팀이 정비되고 기술을 알고 있는 전문가의 필요성이 대두되어 기술개발 연구원이 특허팀으로 흡수되는 시점이었다. 편안하게 연구원 생활을 하지 불모지나 다름없는 특허 전쟁터를 자원 입대하겠다는 연구원은 하나도 없었다. 그때 타의 반 자의 반으로 연구원에서 특허팀으로 전배가 된 제1세대 특허 멤버 중 1번 타자가 필자이다.

특허가 영어로 patent 라는 단어도 생소한 상태에서 미국특허 수백 건을 검토하며 많은 외국회사들과 특허공격과 수비를 하였다. 어린 시절 장군이 되어서 멋있게 외적을 무찌르는 것을 이상으로 생각했던 경험이 있어 여기야말로 꿈과 현실이 멋있게 꽃을 피울 수 있는 곳이라고 생각했었다.

전배 후 3년간 수 많은 회사들과 제1차 특허전쟁이 수습이 되고 향후의 전략을 모색하던 때 전쟁에서 강한 무기

가 있어야 이길 수 있다는 공감대가 형성되며 특허팀 내에서 특허 출원부서 규모가 커지고 있었다. 경쟁회사들이 앞다퉈 출원을 하여 삼성이 선두에서 밀리고 있다는 신문 기사 데이터를 보고받고 상부에서 10년 이내에 미국 특허 5천 건을 등록시키며 1년에 5천 건의 특허를 출원하라는 특명 “Make 5000”이라는 미션이 주어졌다. 그런데 선봉대장을 아무도 하지 않고 이루어질 수 없는 미션이라고 할 때 자의로 선봉 대장이 되었다.

그러한 미션이 실현되는 때가 1995년으로 그래프에서 보는 것과 같이 1995년 전까지 미미한 변화율에서 급격한 변화율을 볼 수 있다. 반도체에서 5천 건 성공 후 정보통신을 비롯한 전자회사들의 경쟁 촉발은 자동차 등 타업종으로 퍼져 급격한 증가 후 IMF 촉발 후 감소하다 다시 증가 국가적으로 세계 4위의 특허 출원국이 되었고, 10년 후 Make 5000 이 달성되는 시점에 삼성전자가 세계 2위 특허 출원 기술회사로 변신하게 되었다.

어떻게 보면 불모지나 다름없던 특허라는 황무지에서 국가적으로 세계 4위의 출원국가요, 세계에서 2위의 출원회사를 보유하고 있다는 자부심은 대단할 수 있다. 그러나 문제는 특허를 통해서 벌어들이는 기술 로열티보다는 주는 로열티가 세계에서 가장 많다는 현실에서는 무언가 변신하지 않고는 앞으로 이러한 문제를 해결할 수 없다는 것을 직감할 수 있다.

올 초 두건의 특허관련 뉴스가 신문 헤드라인을 크게 장식했다. 정부출연 연구기관인 한국전자통신연구원(ETRI)

이 1조원대의 기술 로열티를 받는다는 것과 또 하나는 삼성전자가 미국의 램버스사에게 7억 달러의 기술료를 지불하고 특허 라이선스 계약을 했다는 내용이었다. 두 건의 기술료 협정 과정만 잘 검토 분석하여 문제점만 잘 보완하면 특허 강국의 틀을 만들 수 있을 것이다.

앞에서도 언급 했듯이 어떠한 커다란 발전을 하기 위해서는 제도적인 시스템이 먼저 선행되어야 한다. 그동안 우리나라 특허제도의 인프라는 특허출원을 관점으로 맞추어져 있기 때문에 지금까지의 특허출원을 위한 시스템으로는 큰 문제가 없었다. 그런데 특허를 공격하고 소송을 이끌어내는 데에 있어서는 매우 취약한 시스템이다. 특허를 관장하는 변리사가 특허권리의 보호 및 침해 소송에 있어서 특허 기술적인 특허법원 분쟁은 대리인을 할 수 있다. 특허재산을 침해했을 시 민사 형사상의 대리인은 변호사만이 할 수 있다는 설이 다수설이 되어서 변리사는 민형사 소송의 보조역할만 하고 있다.

그러나 미국의 특허 변호사는 모든 대리인을 할 수 있다. 미국의 특허 변호사는 로스쿨을 나오고 우리나라의 변리사 시험과 같은 시험(Patent Bar)을 합격했기 때문에 모든 사건의 대리인을 할 수 있는 것은 당연하다. 그런데 우리의 변리사 합격자는 대학교 재학생이거나 졸업생이 대부분이다. 이런 제도는 우리나라밖에 없다. 이웃 일본이나 유럽 모든 나라도 특허 변리사는 대학 졸업 후 관련 업계의 5년 이상의 경력을 소유한 전문가가 1차 시험 자격이 있다. 이제 우리나라도 로스쿨 제도가 생겨 판검사 임용도 변호사 자격이 있는 사람들 중 채용하는 미국식 제도로 바뀌기 때문에 현행의 변리사 시험 제도 또한 선진국 제도를 연구 개선해야 될 것이라고 본다.

분명 특허 변리사가 모든 특허사건의 대리인이 되어서 특허 관련 사건을 처리하는 능력 및 시스템이 되어야 특허의 질적인 발전과 공격적인 특허를 만들어 받는 로열티가 많은 나라가 될 것이다. 그러한 답은 앞에서 언급한 ETRI 사건에서 찾아볼 수 있다. ETRI가 특허 공격을 하는 것이 아니라 SPH 아메리카라는 특허 공격회사가 대행하고 있다. 다행스럽게 SPH 아메리카의 주인이 한국 사람이기 망정이지 국민의 세금으로 미국에 좋은 일 할 뻔 했다. SPH 아메리카사의 대표 변호사는 한국 특허청 출신으로

미국의 로스쿨을 나왔기 때문에 특허 소송을 진두지휘 할 수 있다. 우리도 하루 빨리 특허 변리사는 전문분야이므로 관련분야 5년 이상의 경력이 있는 전문가에서 출발하던지, 아니면 미국처럼 로스쿨을 나온 이공계 사람들이 할 수 있는 제도로 만들어야 공격을 통한 로열티 창출이 가능할 것이다.

램버스와 삼성전자와의 싸움은 여러 가지 상황이 같이 싸울 수 있는 조건이 아니기 때문에 로열티만 가지고 이야기 할 수 없다. 램버스는 제품을 생산하는 회사보다는 특허괴물(patent troll) 회사이다. 이런 회사를 상대로 제품을 생산하는 회사가 싸움을 하면 백전백패다. 앞으로 특허 대응에 있어서 제품을 생산하는 회사가 특허대응하기 어려운 상대가 특허괴물(patent troll) 회사가 될 것이다. 이러한 상황이 앞으로 비일비재하게 일어날 확률이 높다. 방법은 하나뿐이다. 자기회사의 특허로 제품을 만들어 파는 방법밖에 없다. 독창적인 창의력을 발휘 시장을 이끌어가는 기술개발뿐이다.

올해가 경술국치를 당한 100주년이다. 21세기 국치는 타국의 지식재산으로 그 나라가 남의 나라 회사에 치욕적인 로열티 협정을 하는 것이다. 원천기술을 수출하여 국가의 위상이 올라갔다고는 하지만 핵심적인 기술에서 로열티를 수천 억 준다면 많은 것을 생각해야 한다. 2010 특허 강국의 기틀을 마련하려면 거시적인 안목으로 특허 시스템을 고도화해야 할 것이다. 그것이 21세기에 국치를 당하지 않는 우리가 살아남는 길이다. **한국발명진흥회**



## 최초의 특허관련 도서

우리나라의 산업재산권 교육은 생각보다 짧은 편이다. 이는 특허청이 1977년에야 개청(그 이전에는 상공부 특허국)된 이유도 있지만 그 보다는 산업재산권(당시에는 공업소유권) 관련 도서가 부족했기 때문이었다.

1950년대 특허관련 업무를 했던 사람들은 대부분 일본 도서를 참고했다고 한다.

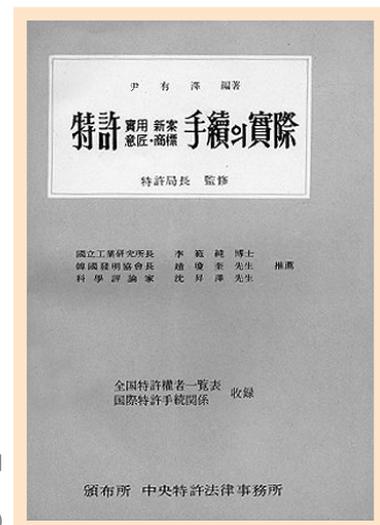
우리나라 산업재산권 관련도서는 1960년부터 발간되기 시작하여 오늘에 이르고 있다. 우리나라 최초의 특허관련 도서는 발명가 윤유택 씨가 편저한 '특허·실용신안·의장·상표수속의 실제'였고, 이어 1968년 서대석 변리사(특허연구) 등 전문가들의 도서가 발간되기 시작했다.

윤유택 씨의 저서 서문은 당시 특허국 서동운 국장이 썼다. 서 국장은 서문에서 '특허제도를 시행한지 15년이 넘은 오늘에 이르기까지 이런 안내서 한권이 없었다는 것은 부끄러운 일이라 할 수 밖에 없다.'고 안타까워했다.

1970년대에는 임석재 변리사(특허의 이론과 전략) 등이 집필에 나서면서 드디어 수많은 도서가 쏟아져 나오게 된다.

\_'발명특허 기네스'는 독자여러분의 기고 및 자료제공에 따라 언제든지 바로 잡아 실을 수 있습니다. 많은 참여바랍니다. 편집자 주

우리나라 최초의 특허관련 도서  
'특허·실용신안·의장·상표수속의 실제'  
1964년 발간(왼쪽)



자료제공 : 왕연중 한국발명문화교육연구소 소장, 영동대학교 발명특허공무원학과 교수

# 지식재산권으로 히트상품을 만들어보자!

동계올림픽 특집



## 전 세계가 하나 되는 올림픽!

2010년 밴쿠버 동계올림픽! 2010년 2월 13일부터 3월 1일까지, 총 89개국에서 5,500여 명 이상의 선수들이 캐나다 브리티시컬럼비아 주의 밴쿠버와 휘슬러에 모여 스키, 스노보드, 쇼트트랙, 스키점프 등 총 15종의 종목에서 자웅을 겨루는 세계적인 행사! 우리나라도 피겨스케이팅의 김연아, 스피드 스케이팅의 모태범, 이상화, 이승훈, 쇼트트랙의 이정수 등의 선수들이 총 12종의 종목에 출전하여 뛰어난 기량을 선보이며 좋은 성적을 거두었다.

워낙 주목받는 세계적인 행사이다 보니 그 상업적 효과

도 엄청나서 올림픽이 시작되기도 전에 일부 방송사의 중계권 독점이 문제되기도 하였으며, 동계올림픽에 참가한 모든 한국선수가 시상식 단상에 오를 때 입어야 하는 흰색 선수단복에 붉은 글자로 표시된 브랜드가 화재가 되기도 하였다. 선수들이나 협회에 대한 지원의 경우, 삼성에서 1997년부터 14년 동안 대한빙상경기연맹에 100억 원 이상을 지원하고 있으며, 기아자동차는 스키점프팀과 봅슬레이 국가대표팀에 배를 지원하여 선수들에게 편의를 제공하고 있다. 김연아 선수는 지난 12개월 동안 KB금융, 현대자동차, 삼성전자, 홈플러스, 나이키, 매일유업, LG생활건강 등 총 25편의 광고에 출연하면서 동계올림

픽에서 가장 부유한 선수로 꼽히기까지 했다.

### 이기는 기술과 선수환 구조

많은 사람들이 이야기하는 금메달의 3요소는 ①자본력 ②기술력 ③경기력이라고 할 수 있다. 비단 스포츠만 아니라, 모든 분야에서의 '경쟁'은 이러한 3요소를 갖춘 선수환 구조를 먼저 구축한 자에게 유리하다고 할 수 있다.

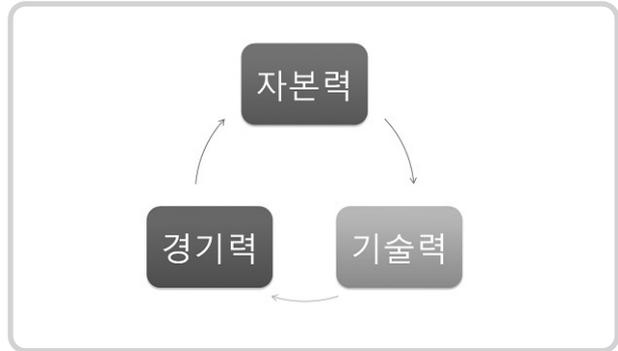
물론, 3요소의 구축순서는 ①자본력 ②기술력 ③경기력의 순은 아니며, 우수한 경기력(일반적인 용어로는 '경쟁력')을 가진 Player에 의해서 자본이 창출되고 더 우수한 기술이 쌓이는 경우도 있다. 김연아 선수를 예를 들자면 선수생활 초기에는 부유하지 않았지만, 좋은 신체조건과 '천재성' 그리고 엄청난 연습을 바탕으로 우수한 경기력을 가지게 되었고, 경기력의 표출을 통해 자본이 모였다. 김연아 측은 이중 일부를 '브라이언 오셔' 코치를 고용하는데 사용하였고, 연아 자신의 기술력이 높아졌으며, 이는 다시 경기력의 향상으로 이어져 더 많은 자본이 모이게 되었다고 할 수 있는 것이다.

### 스포츠와 과학기술... 그리고 Money!!!

동계올림픽과는 살짝 거리가 있지만, 영화 '스피드 레이스'에서는 이러한 '스포츠'와 '기술력'과 '돈'의 상관관계에 대해서 정확하게 말하고 있다. 배우 '정지훈' 씨가 연기한 '타이조'는 '토고칸모터스'라는 자동차회사의 경영권을 가진 인물로서, 토고칸모터스의 레이싱 대회 우승을 위해 주인공을 배신하게 된다. 영화 중간에 모터스포츠의 역사와 생리에 관한 내용이 잠깐 나오는데 그동안 모터스포츠는 레이서들의 순수한 경쟁이 전부였던 것으로 착각했던 필자에게는 상당히 충격적인 내용이었다.

간단히 말하자면 우승한 레이싱 팀에게는 엄청난 부와 명예가 주어지지만, 그러한 부분은 작은 것에 불과하며, 중요한 것은 우승한 레이싱 팀이 사용한 자동차의 '엔진'에 의해서 산업계의 구도가 바뀌게 된다는 것이 주 내용이었다. 0.001초의 스피드 경쟁에서 이겨 금메달을 따

[그림 1] '이기는' 선수환 구조의 3요소



[그림 2] 토고칸모터스의 승리를 위해 교활한 전략을 사용하였던 '타이조'



[그림 3] 스피드레이싱 스포츠 비즈니스의 이면에서 기술력으로 경쟁하는 기업가들



는 것도 중요하지만, 0.001초를 앞서나갈 수 있는 '기술력'이 경제적으로 미치는 영향은 더 크며, 이러한 기술진보는 다시 '자본'을 창출한다는 것이다.

이번 포커스 칼럼 '지식재산권으로 히트상품을 만들어보자!' 제2편에서는 끝나가는 겨울의 아쉬움을 씻어줄 2010년 밴쿠버 동계올림픽 특집으로, 설원에서 이루어지는 ①자본력 ②기술력 ③경기력의 삼각관계를 '특히적'으로 접근해 보도록 하겠다.

[그림 4] TOYOTA에서 자신 있게 내놓은 F1용 포뮬러 머신



[그림 5] TOYOTA 포뮬러 머신의 엔진. 레이싱 팀의 '우승' 은 기술을 개발한 기업에게 '돈' 을 가져다준다.



[그림 6] '더블 맥트위스트' 라는 전대미문의 기술을 구현하여 금메달을 차지한 손 화이트 선수. 50점 만점의 경기에서 48.8점을 획득하였다.



### 김연아보다 부자? - 손 화이트 (스노보드)

이번 동계올림픽에 참가한 선수 중에 2009년에만 약 93억 원의 수입(세후)을 올린 김연아 선수보다 더 rich한 선수가 있을까? 생각하기 힘들겠지만 미국의 '손 화이트'

[그림 7] BURTON사의 로고가 선명하게 보이는 스노보드 밑면. 전 세계 인구에게 강하게 어필하고도 남음이 있었다.



가 그러하다. 24세의 손은 10년간 스노보드계에 적수가 없을 정도로 정상을 '오래' 유지하고 있을 뿐만 아니라, 그가 사용하는 모든 장비류(스노보드, 바인딩, 부츠, 고글, 상의, 하의, 장갑 등)는 The White Collection이라는 이름으로 전 세계 그의 팬들에게 '고기' 로 팔리고 있다. 뿐만 아니라 이번 밴쿠버 올림픽의 '쇼' 를 위해 미국 콜로라도 주에 개인 스노보드 연습장을 마련하여 극비리에 신 기술을 연마하였다고 한다.

20세였던 2006년 토리노 올림픽에서 금메달을 획득했을 때도 그러하였듯이, 이번 2010년 밴쿠버 올림픽에서 그는 'Burton' 사의 스노보드를 사용하였다. 손 화이트가 스노보드 하프파이프 2회 연속 우승을 달성함으로써 손 화이트 선수보다 더 많은 성과를 올린 자는 바로 손 화이트의 기술지원을 담당한 '버튼 스노보드' 일 것이다. 밴쿠버 올림픽을 지켜본 전 세계 수천만의 사람들 중 상당수는 손 화이트처럼 하늘을 날고 싶을 것이고, 그러기 위해서 비용을 조금 더 지출하더라도 다른 회사의 제품보다는 Burton 사에서 생산하는 The White Collection 라인의 스노보드, 부츠, 바인딩, 의류, 장갑 등의 용품을 수억 원 어치 구매하게 될 것이다. 이는 앞에서 언급했던 모터스포츠에서의 순환구조와 동일하다.

### 우리나라에 언제 들어왔을까?

스노보드는 1996년 그룹 서태지와 아이들이 부른 '프

리스트아일’이라는 곡의 뮤직비디오로 국내에 본격적으로 소개되기 시작하였다.

당시 특허문헌을 찾아보면 1993년 1월 27일에 PCT조약에 의한 국제출원 PCT/US 93/001090호가 발견되는데, 이는 1993년 8월 5일 국제공개되고, 국내에 1993년 7월 27에 번역문이 제출된 등록특허 제150024호로서, [스노우보드 부츠 바인딩 시스템]이라는 발명이다.

출원인은 미국 버몬트에 위치한 ‘더 버튼 코퍼레이션’이며, 손화이트 선수가 사용하는 그 스노보드인 Burton 社 임을 알 수 있다. 출원인은 1992년 1월 28일자 미국출원을 기초로 우선권 주장하며 PCT출원을 하였고, 대한민국을 지정국으로 지정한 후 1994년 7월 27일 국내에 진입하여 절차를 진행하였다. 특허결정은 1998년 4월에 이루어졌으며, 존속기간만료예정일은 2013년 1월 27일이었으나 등록료불납으로 2007년 6월 12일에 권리가 소멸되었다. (따라서 현재는 모든 사람들이 본 문헌에 포함된 기술을 자유롭게 실시할 수 있다.)

### 기술의 요체는 무엇?

출원인은 등록특허 제150024호의 명세서를 통하여 (그때 당시에 새로운) 스노우보딩이라는 스포츠의 원리에 대해서 자세하게 언급하고 있다. 스노보드를 움직이게 하는 힘의 원동력은 중력에 의해 형성되기 때문에, 다른 스포츠와는 달리 몸의 위치를 선수 자신이 추측하여 보정할 수 있어야 한다. 특히 발의 중앙선과 스노우보드의 중앙선 사이의 각도는 선수 개개인의 키와 몸무게 등에 의해 상당한 영향을 받기 때문에, 그 구조적 자유도를 높여야 함을 주장하고 있다.

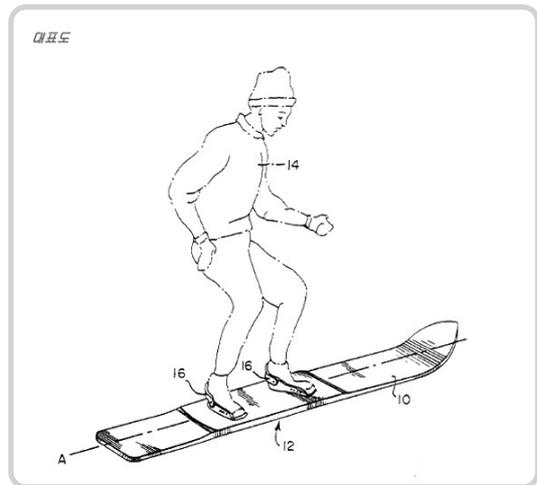
출원인은 이렇게 스키와 다른 스노보드의 기능을 구현하기 위해 선수들에게 플레이트 표면에 부착된 수직한 바인딩을 제공하고 있으며, 스노보드의 보관 및 이동을 용이하게 하기 위하여 바인딩이 접힐 수 있는 시스템을 제시하고 있다.

본 특허의 경우, 상당히 특이하게도 발명의 상세한 설명이 특허청구범위보다 페이지수가 적다. 청구항의 개수는 50개에 이르는데, 발명의 상세한 설명은 단 2페이지도 되지 않는다. 그럼에도 불구하고 도면 및 발명의 상세한 설명에 의하여 특허청구범

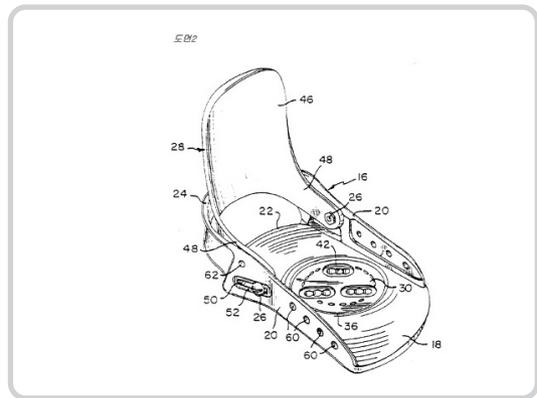
[그림 8] 서태지와 아이들의 ‘프리스트아일’ 뮤직비디오 중 한 장면



[그림 9] 등록특허 제150024호의 대표도. 지금의 스노보드 style과는 많이 달라 보이지만, 상당히 넓은 권리범위를 갖는 청구항을 등록받음으로써 지금의 스노보드 기술을 상당부분 포괄하고 있다.



[그림 10] 등록특허 제150024호의 도면2. 지금의 스노보드 바인딩과 거의 흡사하다. 즉, 이러한 ‘바인딩’ 분야의 기술은 초기에 제안된 기술의 범위를 벗어나지 못하고 있다는 것을 의미한다.



위가 뒷받침되고 있으므로, 별다른 문제는 없다. 이러한 경우에는 기술의 내용을 파악하기 위해 청구항을 기준으로 기술을 파악하는 것이 바람직하다.

50개의 청구항 중에 대부분은 독립항을 한정하는 내용의 종속항들이며, 독립항은 다음의 3개 청구항이다.

[표 1] 등록특허 제150024호의 독립항.

번호	청구항
1	스노우보드에 부츠를 부착시키기 위한 것으로서, 스노우보드와 부착시키기 위한 나사를 수용할 수 있게끔 다수의 구멍이 있는 플레이트를 구비하고 있으며, 이들 다수의 구멍이 정삼각형의 형태로 배열되어 있는 것을 특징으로 하는 스노우보드 바인딩.
17	부츠를 스노우보드에 부착시키기 위한 스노우보드 바인딩에서, 개구를 가진 베이스 플레이트; 및 스노우보드에 부착되게 하며 상기 베이스플레이트의 개구에 수용되어 윗면으로부터 아랫면까지 안쪽으로 점점 기울어지게 되어 있는 침식 플레이트로 구성된 플레이트 어셈블리.
40	바인딩을 부착하도록 나사를 수용하게끔 조정된 다수의 구멍을 구비하며, 이들 구멍을 스노우보드상에서 간격을 두고 떨어진 위치에서 상기 바인딩을 부착하게끔 조정된 제1구멍군과 제2구멍군을 포함하고 있으며, 상기 제1구멍군은 제1구멍, 제2구멍 및 제3구멍을 포함하고 있으며, 상기 제2구멍군은 제4구멍, 제5구멍 및 제6구멍을 구비하고 있는데 이들 구멍은 제4구멍이 제1구멍, 제2구멍 및 제3구멍을 관통하는 제1원의 중심에 자리잡도록 배열된 스노우보드를 포함하는 장치.

1992년 당시 출원(우선권주장이 1992년 미국출원을 기초로 하여 이루어졌기 때문에)하여 등록된 등록특허 제 150024호의 상기와 같은 청구항을 살펴보면, 그 기재가 미국식으로 된 청구항임을 알 수 있다. 청구항 1항에서는 ‘스노우보드에 부츠를 부착시키기 위한 것으로서’라는 전제부가 개시되면서 ‘플레이트’와 ‘다수의 구멍’이 구성요소로 잡혀 있음을 확인할 수 있다. 이러한 구성요소들은 ‘나사를 수용’하거나 ‘정삼각형 형태로 배열’된 구멍이라는 표현으로 한정되어 있다.

청구항 1항은 적은 수의 구성요소로 넓은 권리범위를 확보한 청구항이나, ‘정삼각형’의 형태로 배열되지 않은

[그림 11] 화려한 Play는 탄탄한 기술력과 열정으로 이루어진다



구멍들을 가진 플레이트를 기반으로 한 ‘바인딩 시스템’의 등장을 막을 수는 없었다고 판단된다. 즉, 정삼각형이나 직사각형으로 구성된 구멍을 가지는 플레이트를 포함하는 바인딩 시스템들은 특허침해를 면할 수 있게 되어 Burton 社의 권리범위를 피할 수 있었다.

한편, 청구항 17항을 살펴보면, 베이스 플레이트(18)와 침식 플레이트(30)가 언급되고 있는데, 이러한 이중적인 플레이트 구성으로 인하여 선수들은 자신의 체격조건과 선호하는 전진각도를 얻을 수 있게 되었다. Burton 社는 스노보드 바인딩의 각도를 자유자재로 바꿀 수 있는 기능을 제공함으로써, 결과적으로 손 화이트의 ‘더블 맥트 위스트’ 같은 멋진 기술이 세상에 나타나는데 공헌하였다고 볼 수 있다.

### 부츠의 비밀

지금은 스노보드인구와 스키인구가 비슷비슷해졌지만, 1990년대 초반의 경우만 해도, 스키장에서 스노보드의 사용이 금지된 경우도 있었을 만큼 스노보드는 유명하지 않았다. 로시놀 볼키 등의 유명 스키메이커들은 스노보드에 관심도 없었으며, 그러한 ‘정통성에 벗어난’ 이상한 레포즈가 올림픽 정식종목이 되리라고는 생각지 못했다. 하지만, 많은 젊은이들 사이에서 ‘힙합문화’가 유행하면서 평퍼짐한 스타일의 스노보드 의류가 패션의 중심에 진입

하기 시작했고, 이러한 스타일의 변화는 종래의 ‘딱딱하고 걷기 불편한’ 스키부츠가 아닌 편안하고 부드러우면서도 강력한 기능의 ‘스노보드 부츠’를 탄생시켰다.

국내에 진입한 스노보드 부츠관련 기술로는 Burton사에서 출원한 발명인 ‘스노우보드용 부츠’ (등록특허 제184709호)를 예로 들 수 있다. 전술한 바인딩 시스템과는 달리 미국 출원을 기초로 조약우선권을 주장하며 1996년 6월 4일 직접 출원하였다. 출원공개는 1997년 8월 12일, 특허등록은 1998년 12월 21일에 이루어졌다.

발명의 상세한 설명을 참조하면, 스노우보드 사용자가 보드의 적절한 조절을 유지하기 위해서는 특히 뒤꿈치 부분이 중요한데, 종래기술 부츠는 고무 외측밀창이 우레탄과 같은 부드러운 폼재료로 형성되고 고무 외측밀창의 측벽 내에 끼워지는 분리된 중간밀창이 배열되어 전체적으로 컵형상의 밀창디자인을 가지고 있음을 개시한다. 발명자는 이러한 종래기술의 단점으로서, 강도 강화를 위해 무거운 측벽을 가지는 외측밀창의 사용을 필요로 하기 때문에 발이 상당히 불편하고, 중간밀창을 외측밀창에 고정하기 위한 재봉질로 인해 부츠에 물이 들어오게 된다는 것을 지적했다.

이러한 종래기술의 심각한 문제점을 해결하기 위하여 등록특허 제 184709호의 발명에 의한 스노우보드용 부츠는 부츠의 앞쪽 절반 부분의 발가락에만 외측밀창 측벽을 가지는 고무재료를 사용하여 부츠의 앞쪽 반이 휘어질 수 있도록 밀창구조를 개선하였고, 부츠의 뒷부분의 반은 EVA(에틸비닐아세티트)와 같은 물질을 사용하여 더욱 단단한 경량의 중간밀창을 사용하여 부츠를 가볍게 만드는데 성공하였다. 또한 중간밀창은 더 낮은 방수효과를 위하여 바느질하지 않고 처리하여 견고함과 방수성을 증대시키는데 성공하였다.

물론, 등록특허 제184709호에 포함된 부츠 형성기술이 출원되기 이전에도 스노보드 부츠에 관련된 기술은 여러 가지가 있었다. 하지만 등록특허 제184709호가 이전의 특허기술들에 비해 중요성이 높은 이유는 ‘특허’와 ‘마케팅’이 절묘하게 어우러져 ‘기술’의 가치가 엄청나게 상승했다는 사실 때문일 것이다. 이러한 과정에는 ‘손 화이트’ 같은 후원 선수들이 존재하며, 이들이 대회에서 반짝반짝 빛나는 순간, 출원인인 Burton이 보유하고 있는 무형자산인 특허의 기술가치도 수직상승하게 되는 것이다.

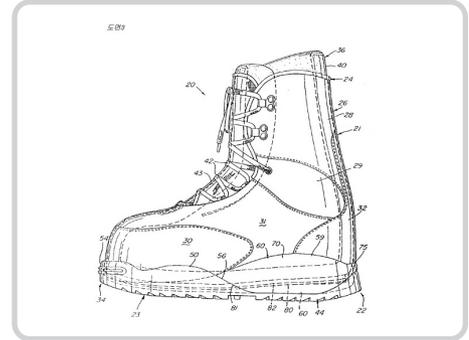
[그림 12] 스키부츠. 폴리 카보네이트 등의 물질로 구성되어 보행이 불편하다.



[그림 13] 스노보드부츠. 가죽과 고무 등으로 구성되며 유연성과 기능성을 가진다.



[그림 14] 등록특허 제184709호의 측면도



[그림 15] Burton사의 스노보드 부츠



[그림 16] 해당 기술을 사용하는 선수는 각종 대회 우승을 통해 해당 기술의 가치를 높인다.



[그림 17] 모태범 선수가 착용한 오클리社의 고글. 빙판에서 반사되는 가시광선들을 편광시키며, 편안한 착용감을 자랑한다.



### 모태범의 눈

이번 동계올림픽에서 깜짝 우승을 차지하며 금메달을 안겨줬던 모태범 선수는 오클리社에서 제작한 선글라스를 착용하고 레이스에 임한다. 중계를 보신 분들은 아시겠지만, 모태범 뿐만 아

니라 다른 선수들도 거의 이 회사의 고글을 착용하고 있다는 사실을 알 수 있다. 오클리社는 광학적인 분야에서 타의 추종을 불허하는 기술력과 항상 파격적인 디자인을 앞세워 공격적인 마케팅을 하는 회사로서, 스피드 스케이팅 선수들이 착용하는 ‘얼굴 밀착형 고글’ 뿐만 아니라 스노보드 선수들의 고글까지 제작하는 회사이다.

오클리社의 고글 기술은 등록특허 제189192호로 보호되고 있으며 ‘치수적으로 안정된 안경테와 안경 및 렌즈의 안정방법’이라는 명칭으로 이름 지어졌다. 오클리社의 고글이 출시되기 이전에도 ‘선글라스’는 있었으나, 오클리社의 렌즈만큼 극심한 곡률을 가지면서도 시각을 왜곡하지 않는 안경 또는 선글라스는 없었다. 본 특허문헌에서도 이점에 포커싱되어 있음을 알 수 있는데, 발명자인 제임스 제너드는 안경의 좌우 광학영역의 상대운동에 기인하는 가시적 비틀림을 최소화하기 위해 치수적으로 안정된 안경테를 제공함을 명시하고 있다.

이번 올림픽에서도 수많은 선수들이 고글을 사용하였고, 그중 대다수가 오클리社의 고글이었다. 당연히 전 세계적인 마케팅 효과는 엄청나며, 스피드스케이팅을 하지 않는 대중들도 멋과 기능성을 겸비한 고글을 등산, 자전거, 마라톤 등의 스포츠 활동 시 착용하고자 할 것이다.

### 이정수의 손

쇼트트랙 경기를 보면 선수들이 코너를 돌 때 왼손으로 얼음을 짚는 장면이 자주 나온다. 최대한 인코스로 파고들기 위해서 몸을 안쪽으로 기울이게 되는데, 이때 넘어지지 않도록 손으로 중심을 잡는 것이다. 1990년대 중반부터 우리나라 국가대표팀에서는 ‘에폭시 수지’를 사용한 장갑을 사용하였다고 하는데, 단단하면서도 표면이 매끄러운 에폭시 수지의 특성을 이용하여 안정적인 코너링이 가능하게 된 것이다.

이러한 ‘개구리장갑’에도 특허가 있을까?

등록실용신안 제227532호를 보면 ‘스케이팅용 안전장갑’이라는 이름으로 이러한 스케이팅용 장갑이 등록되어 있음을 알 수 있다. 그러나, 본 실용신안은 등록결정 후 등록료를 내지 않아 소멸되었는데, 아마도 ‘무심사주의’를 취했던 당시 실용신안제도(본 실용신안은 2000년 11월 28일에 출원되었다.) 특유의 상황으로 인해 일단 ‘등록’은 되었지만 신규성위반이 확실하여 등록료를 납입하지 않은 것으로 판단된다.

따라서, 쇼트트랙에서 사용되는 ‘개구리장갑’에는 현재 유효한

[그림 20] 코너링에는 '개구리장갑' 이 최고!



특허/실용신안권이 없으며, 미국의 안톤오노 선수도 마음대로 사용할 수 있게 되었다.

### 2회를 마치며...

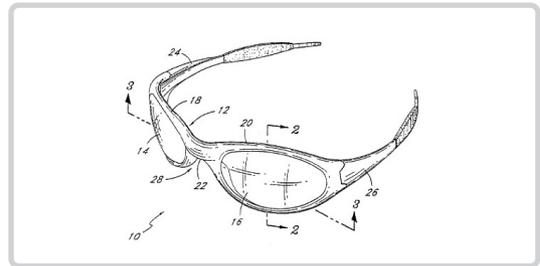
0.001초를 단축하기 위하여 얼마나 많은 사람들이 움직이는지 생각해 보자. TV에는 올림픽에 참가한 선수만이 비춰진다. 하지만 그 이면에는 그 선수가 기록단축을 할 수 있도록, 또는 멋진 장면을 연출할 수 있도록 도와주는 기술을 개발하기 위해 수년간 연구에 매진하는 기술자들이 있으며, 또 다른 한 면에는 그러한 기술이 경기력을 향상시켰음을 홍보하고 이를 통해 자본을 창출하는 기업들이 존재한다. 사실, 이번 칼럼을 준비하는 과정에서 조사한 특허문헌들을 분석해본 결과, 뛰어난 기술을 보유한 기업임에도 불구하고 보유한 기술들을 특허로 보호받지 않고 있는 기업들이 많았다. 이는 물론 비밀 노하우이기 때문에 그런 이유도 있겠지만, 자칫하다가는 몇 년간의 연구로 획득한 기술이 유출될 수 있는 위험이 크며, 다음 올림픽에서의 '성공'에 상당한 위협 요소가 될 것이다. 부디, 많은 우리나라 기업들이 우수한 스포츠 과학기술을 보유하게 되고, 그것을 특허로 보호받아, 자본의 재창출이라는 선순환 구조를 구축하길 바라면서, 이번 회를 마친다. **민국발명진흥회**

(문의사항 및 의견은 eomtank@naver.com으로 보내주시길 바랍니다.)

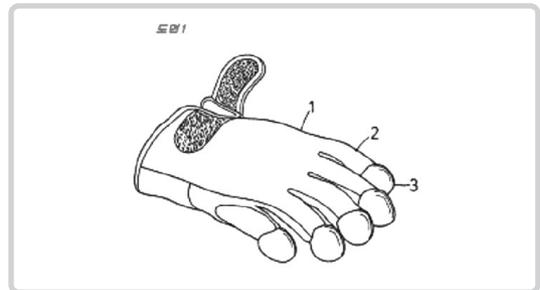
[그림 18] 오클리社의 A-frame 고급 손 화이트 에디션도 물론 있다. (사진은 PS3 게임표지)



[그림 19] 등록특허 제189192호의 대표도



[그림 21] 등록실용신안 제227532호의 대표도. 등록료불납으로 소멸되었다.





**엄정한** 변리사

한국발명진흥회 산업인력양성팀  
 서울대학교 공과대학 화학공학과 졸업  
 유미특허법인, 특허법인 엔트리  
 서울대, 공주대, 경상대, 강원대  
 지식재산권 특강  
 저서 : 특허법 에센스

# Patent Infringement Damages

## Introduction

특허 법규에 의하면 특허 침해 행위에 대한 손실액은 “침해를 보상하기에 적합한 것이어야 하며, 침해자가 특허를 사용하기 위한 합리적 로열티, 이자 및 소송비용을 포함한 비용보다 적은 금액이어서는 안 된다” 고 규정되어 있다. 법원은 상기 법규를 일실이익(loss profit)을 요구하는 경우로 해석하고 있으며, 이에 대한 손실액은 특허권자가 증명하여야 한다. 하지만, 특허권자가 이에 대한 증명을 할 수 없는 경우 법원은 합리적 로열티(Reasonable Royalty)의 배상을 명하게 된다. 따라서 특허권자는 침해로 인해 피해(Harm)를 입었다는 사실을 증명하지 못한 경우에도 합리적 로열티에 대한 배상을 받을 수 있다.

## 1. Lost Profit

### A. “But for” causation and the Panduit Test

특허 침해가 발생한 경우, 특허권자는 일실이익에 상당하는 배상을 항상 받을 수 있는 것은 아니다. 특허권자는 특허를 침해받지 않았더라면 추가적인 이익을 얻을 수 있었다는 사실에 대한 인과관계를 증명하는 경우이어야 일실이익을 배상 받을 수 있게 된다.

특허를 침해받지 않았더라면 추가적인 이익을 얻을 수 있었다는 사실에 대한 인과관계를 증명하기 위해서 어떠한 종류의 증거도 사용될 수 있지만, 제 6차 순회 재판부는 Panduit 사건에서 이를 결정하기 위한 전형적인 test를 실시하였다. Panduit 판례에서 제시한 일실이익 산정 기준은 (1) 특허품에 대

한 수요, (2) 대응할 수 있는 비침해품의 부재, (3) 상기 수요를 충족시킬 수 있는 특허권자의 제반 시설 및 판매력 및 (4) 창출할 수 있었던 이익액의 입증이다.

특허권자가 당해 특허를 이용하여 생산, 사용 판매 등의 활동을 한 경우, 상기 test를 만족하는 것이 보통이다. 이는 특허권자가 판매 손실을 입증하고 손실 및 침해 행위 사이의 단순한 상관관계만을 증명하면 되기 때문이다. 하지만 특허의 침해 기간 동안 특허권자의 판매량이 증가한 경우 문제가 된다. 이 경우, 특허권자는 특허의 침해가 없었더라면 판매량이 더욱 증가하였을 것 과 더불어 특허권자가 실질적인 판매 역량이 있었다는 사실을 증명하여야 한다.

상기 Federal Circuit case law에는 ‘일실이익을 배상받기 위해서 특허권자가 반드시 특허품을 생산하고 있어야 하는지’에 대하여 불분명한 점이 있다. 논리적으로 볼 때, 특허권자의 ‘실존 제품의 판매’가 침해자로 행위로 인하여 영향을 받은 경우, 일실이익 보상 권리가 있다고 함이 타당하다.

특허권자와 침해자가 시장(market)에서 유일한 공급자인 경우 손실액의 증명은 가장 간단할 것이다. 이 경우, 침해자가 특허 침해품을 판매한다는 사실 자체가 Panduit 제1요소인 ‘특허품에 대한 수요’의 증거가 된다. 또한, 시장에 다른 경쟁업체가 없는 사실로서 Panduit 제2요소인 ‘대응할 수 있는 비침해품의 부재’가 증명될 수 있다. 또 다른 공급자인 특허권자는 특허품의 제품 생산 설비를 갖추고 있으므로 Panduit 제3요소인 ‘수요를 충족시킬 수 있는 특허권자의 제반 시설 및 판매력’이 만족된다. 따라서 침해자의 판매는 특허권자의 손실로 연결될 수 있다.

반면, 시장에 여러 경쟁업체가 있는 경우 적절한 일실이익의 산정을 위하여 ‘market share analysis’가 이용될 수 있다. 예를 들면, State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 사건에서 특허권자의 제품은 몇몇 대응품들과 경쟁관계에 있었다. 본 사건에서 특허권자가 Panduit 제2요

소인 ‘대응할 수 있는 비침해품의 부재’를 증명할 수 없었음에도, 법원은 특허권자의 시장점유율이 약 40%에 머무른 사실이 인정된다고 판시하며 이에 상당하는 일실이익의 배상을 명하였다. 지방 법원은 침해가 없었던 경우, 침해자의 판매수량 중 40%는 특허권자에 의해 이루어졌음이 상당하다고 추론한 것이다. 다만, 미연방순회법원은 특허권자가 상기 수요에 대하여 시장 공급 능력이 있다고 인정되는 범위에 한하여 배상받을 수 있다고 한정하였으며 이러한 해석은 매우 합리적이다.

State Industries 측은 그럼에도 불구하고, Panduit 제2요소인 ‘대응할 수 있는 비침해품의 부재’의 의미는 일반적으로 시장에 침해자 이외의 경쟁업체가 없는 경우를 의미한다고 보았으며 이러한 경우 일실이익의 배상이 가능한 것으로 보았다. 하지만, 여기서 대응품은 경쟁 제품이 모두 해당되는 것은 아니고, ‘받아드릴 수 있는(acceptable)’ 대응품으로서 해석하여야 한다. 상기 받아들일 수 있는 대응품은 특허품의 이점들을 모두 포함한 제품이다.

Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co., 건에서 법원은 비침해 대응품이 실질적으로 판매되고 있는 경우뿐 아니라, ‘이용 가능한(available)’ 경우에 있어서도 일실이익이 제한될 수 있다고 하였다. Grain Processing 사는 비침해 대응품을 개발하였으나, 상기 대응품이 특허 침해품보다 조금 더 비싸다는 이유로 특허 침해품을 판매하였다. 특허권자는 비침해 대응품은 시장에 존재하는 제품만을 의미한다고 반박하였으나 법원은 이를 인정하지 않았다. 법원은 일실이익이 적합한지를 결정함에 있어서, 침해자에게 가능한 어떠한 대응품이라도 고려하여야 한다고 판시하였다. 시장에 존재하지 않는 이러한 대응품의 경우 조사관(fact-finder)은 이를 비침해 대응품으로 인정하지 않을 수도 있다. 하지만, 침해자는 이러한 대응품이 가능하였다는 것을 증명함으로써 손해액의 감액을 구할 수 있다.

## B. Compensable Losses

특허권자가 일실이익을 보상받을 수 있는 권리가 있음이 결정되면, 법원은 특허권자가 보상받을 손실액을 결정하여야 한다.

### 1. Patented Product

특허권자는 판매의 손실이 합리적 가능성 하에 이루어진 경우, 이에 대한 일실이익을 보상받을 권리가 있다. 손해액을 결정하는 적절한 방법은, 침해 행위가 없었던 경우, 특허권자가 얻었을 것으로 인정되는 이익액을 손실액으로 인정하는 것이다. 이를 결정하기 위하여, ‘incremental income approach’의 방법을 이용하는 것이 일반적이다. 변동비용과 고정비용을 확정된 후, 판매량에 따라 변화하는 변동비용에 따른 손실액을 계산하게 된다.

### 2. Unpatented Product

Rite-Hite Corp. v. Kelly Cop., 건에 있어서, 미연방 항소법원은 다음과 같은 사항을 분명히 하였다. 특허권자는 특허품에 대한 일실이익 뿐 아니라, 시장에서 침해자에 의해 손실이 일어날 것임이 합리적으로 예견 가능한 비침해품에 대해서도 배상받을 수 있다. 본 사건에 있어서, 특허권자는 동일한 시장에서 두 종류의 제품들을 판매하였다. 특허에 의해 보호받으며 가격이 상대적으로 저렴한 종류의 제품과, 특허권에 의해 보호되지 않으나 가격은 좀 더 비싼 제품이 그것이다. 침해자는 상기 두 종류의 제품 중 특허에 의하여 보호되지 않는 상대적으로 비싼 제품을 생산하여 특허권자와 경쟁하였다. 지방 법원은 이에 대하여, 피고의 판매 행위가 없었더라면 특허권자는 상대적으로 저렴한 제품을 약 80개, 좀 더 비싼 종류의 제품은 약 3,243개 더 판매할 수 있었을 것으로 판단하였다. 또한, 두 종류의 제품은 동일한 시장에서 경쟁하고 있었고, 이러한 손실은 침해자에게 합리적으로 예견 가능하였던 것이므로 두 제품 모두에 대하여 침해자는 배상의 책임을 진다고 하였으며, 미연방항소법원도 이에 동의하였다.

### 3. Unpatented Components and the Entire Market Value Rule

특허품이 특허받은 구성과 특허받지 않은 구성이 포함된 하나의 제품(whole product)으로서 판매되는 경우에 있어서, 법원은 상기 특허의 특허성이 소비자의 전체 제품(whole product)에 대한 수요를 기초로 하는 것이라면 손실액의 계산은 전체 제품(whole product)의 수요를 기초로 계산하여야 한다. 예를 들어, State Industries 사건에서, 등록 특허는 거품으로 water heater를 절연시키는 방법에 대한 것이었으나, 법원은 상기 특허 침해에 대한 손실액을 계산함에 있어서 water heater의 절연방법이 아니라 heater 자체의 시장 가치를 기초로 계산함이 상당하다고 판시하였다.

### 4. Price Erosion

판매 하락에 대한 일실이익에 더하여, 특허권자는 침해로 인한 가격 침식에 대한 손해 배상을 요구할 수 있다. 가격 침식 이론에 의하여 특허권자는 침해자와의 가격경쟁으로 특허권자의 제품 가격이 하락되고 이로 인하여 총 수익이 하락되었다는 것을 주장할 수 있는 것이다. 가격 침식을 주장하는 경우, 침해가 없었더라면 더 높은 가격으로 제품을 판매할 수 있었었다는 사실에 대하여는 특허권자가 입증책임을 진다. 일반적으로, 가격침식을 주장하는 경우에는, 침해품의 하락된 가격 때문에 특허권자는 제품 가격의 할인을 강요받는 상태가 되고 이로 인하여 손해를 입었다는 것을 주장하게 된다. 하지만, 제품 가격을 할인하는 경우 뿐 아니라 계획한 가격 상승을 하지 못하게 됨으로서 피해를 입은 경우에도 가격 침식의 주장이 가능하고, 이 경우 법원은 가격이 상승되었다는 것을 전제로 손해액을 산정하여야 한다.

하지만, 실질적으로 특허권자가 판매 손실에 의한 일실이익과 더불어 가격 침식을 동시에 주장하는 것은 개념적으로 어렵다. 침해자에 의해 가격의 침식이 이루어진 경우라면, 하락되기 전의 높은 가격으로 실질적으로 판매한 양을 달성하였을 것으로 보기 어렵고 침해자의 경우에도 높은 가격으로는 실질적으로 판매된 양보다 더 적은 양을 판매하였을 것이기 때문이다.

### 5. Future Lost Profits

가격 침식은 침해가 실질적으로 이루어진 기간 뿐 아니라 장래의 판매에 대한 일실이익에 대해서도 영향을 줄 수 있다. 비슷한 개념으로, 장래의 일실 이익액은 ‘accelerated reentry theory’ 하에서 계산될 수 있다. 상기 ‘accelerated reentry theory’ 는 BIC Leisure Product, Inc. v. Windsurfing International, Inc., 건에서 처음 정의되어, 특허권자에게 존속 기간 만료 이전 시장에 도입된 침해품에 의한 손실의 배상을 인정하였다.

### 6. Lost Profits for Pre-infringement Conduct

일실이익은 ‘침해품이 시장에 도입된 후’의 손해에 대한 것으로 한정되는 것은 아니다. 침해자가 장래 제품의 출시를 발표하고, 이의 발표가 특허권자의 이익에 실질적으로 영향을 준 경우라면, 침해품이 시장에서 판매되기 전일지라도 침해자는 손해에 대해 보상할 책임이 있다.

## II. Reasonable Royalty

특허권자는 특허를 침해받지 않았더라면 추가적인 이익을 얻을 수 있었다는 사실에 대한 인과관계를 증명하는 경우이어야 일실이익을 배상 받을 수 있게 되지만, 그렇지 못한 경우에도 합리적인 로열티의 상당액을 보상받을 수 있다. 따라서 손실액은 일실이익인 경우와 합리적인 로열

티의 경우로 나누어진다. 예를 들면, 특허권자가 판매역량을 있다고 인정되는 한도 내에서는 일실이익을 보상받을 수 있지만, 이를 넘어선 한도에 대하여는 합리적인 로열티에 상당하는 보상을 받을 수 있다. 전체 손실액은 일실이익과 합리적 로열티를 합한 금액으로 인정될 수 있다는 것이다. 상기 State Industries 건에 있어서, 법원은 침해자의 판매량 중 40%에 대하여는 일실이익 배상을 명하였지만, 남은 60%에 대해서는 합리적 로열티의 배상 의무가 있다고 하였다. 물론, 특허권자가 대학 또는 연구기관과 같이 일실이익을 증명할 수 없는 경우 침해자의 판매에 대한 합리적 로열티의 배상을 명하는 것이 타당할 것이다.

합리적 로열티는 가정적인 라이선스(Licensee)가 특허품을 생산, 이용 또는 판매하기 위하여 지불하고자 하는 액수이면서, 사업의 영위로 합리적인 이익을 얻을 수 있는 금액이어야 한다. 조사관(fact-finder)은 침해가 일어나기 전, 가상적인 라이선스와 라이선스가 협상함으로써 결정되었을 것으로 인정되는 로열티를 정하여야 한다. 미 연방항소법원은 ‘공정하고 합리적인 로열티를 결정하는 것은 어려운 문제이며, 법관의 재능 이상을 요구하는 것으로 보인다’고 한 바 있다.

물론, 합리적 로열티를 결정함에 있어 어느 하나의 요소가 결정적인 것이 아니며, 각각의 요소가 고려되어야

Georgia-Pacific 건에서, 뉴욕 서부 지방법원은 가상적인 로열티 산정을 위한 15가지 요소들을 정리하였다.

1. 특허 소송 중에 라이선스를 위해 특허권자가 받은 로열티로서 확립된 로열티를 증명하거나 증명하는데 이바지한 로열티.
2. 특허 소송 중인 특허와 비교될 만한 다른 특허의 사용에 대해 다른 실시권자가 지불한 로열티 요율.
3. 라이선스의 본질과 범위(전용실시권 혹은 통상실시권, 제품이 팔리는 지역이나 고객에 대한 제한 등).
4. 발명의 사용에 대해 다른 사람들에게 라이선스를 허용하지 않음으로 혹은 특별한 조건 하에서 라이선스를 허용하는 방법으로 독점을 유지하기 위해 마련된 특허권자의 확립된 정책 또는 마케팅 프로그램.
5. 특허권자와 실시권자 사이에 같은 사업영역을 가지고, 같은 지역 내에서 경쟁을 하는 경쟁 관계인지 혹은 양 당사자가 발명자와 사업추진업자인지 등의 양 당사자 사이의 관계.
6. 실시권자의 다른 제품의 판매를 촉진하기 위해 특허된 특징부가 판매에 미치는 효과: 특허권자의 비특허품의 판매에 대한 특허발명의 현존 가치.
7. 특허의 존속기간 또는 라이선스 기간.
8. 특허 하에서 생산된 제품의 확립된 수익성, 상업적 성공 및 현재 대중성.
9. 유사한 결과를 도출하는 데 사용되는 과거 방식이나 장치를 뛰어 넘는 특허의 유용성 및 장점.
10. 특허된 발명의 본질, 특허권자에 의해 보유되고 생산한 특허품의 상업적 구현의 특징.
11. 침해자가 그 발명을 사용해온 정도와 그 사용의 가치를 증명하는 증거.
12. 당해 사업이나 당해 발명이나 유사발명의 사용을 고려하는 비교할 만한 사업에서 관례적으로 될 수 있는 실현가능한 이익이나 판매 가격에서 차지하는 비율.
13. 비특허요소, 제조 공정, 사업적 위험성 혹은 침해자에 의해 부가된 의미심장한 특징 혹은 개량 등과 구별되는 당해 발명에 기인하는 실현 가능한 이익의 비율.
14. 공인된 전문가의 증언.
15. 특허권자와 침해자가 특허협상을 하였다면 침해 시점에 자발적으로 합의에 도달했을 것이라고 고려되는 금액.

한다. 상기 case law가 정립되었음에도, 합리적 로열티를 결정함에 있어서 고려할 몇몇 guide line이 있으며 하기 설명한다.

첫째, 합리적 로열티를 측정하는 가장 좋은 방법은 실제 시장에서 정립된 로열티를 참고하는 것이다. 합리적 로열티의 액수가 실제 시장에서 정립된 로열티와 정확히 같은 금액이어야 한다는 것을 의미하는 것은 아니다. 예를 들어, 특허권자가 침해의 만연으로 인하여 확립된 로열티들이 인공적으로 낮아졌다는 것을 증명하는 경우, 더 높은 로열티로서 배상받을 수 있는 것이다. 반면, 확립된 로열티가 권리 이전과 함께 이루어진 것으로 인공적으로 높은 금액일 수도 있고 이 경우 침해자가 이를 입증하여야 한다. 실제 라이선스가 이루어진 금액들과 가정적인 라이선스 금액 사이에서 침해자 측과 특허권자 측은 더 유리한 배상을 위해 다투게 된다.

둘째, 상기 가상적인 협상은 침해가 시작되는 때 이루어진다는 것이다. 이로 인한 영향은, 가상적인 협상의 요소로서 미래의 예상 이익이 고려된다는 것이다. 왜냐하면, 침해자의 예상은 실제적인 이익이 아니며 이로써 합리적 로열티는 실질적인 침해자의 이윤보다 더 높을 수 있다.

셋째, 특허권자가 합리적 로열티를 배상받기 위하여 피해를 입었다는 사실을 입증할 필요가 없다. 미연방항소법원은 법규의 “nothing less than a reasonable royalty”의 문구는 “간단한 계산방법을 제시하기 위한 것이 아니고, 어느 하한선 이하로는 배상을 명할 수 없는 한계선을 정하기 위한 것”이라고 하였다. 따라서 로열티의 액수는 정확할 필요는 없지만, 특허권자의 피해를 보상하기에 적절한 금액이어야만 하는 것이다.

### III. Limitations on Damages

#### A. The six Year Limitation

특허권자가 침해로 인한 손실을 보상받는데 있어서 2종류의 제한이 따른다. 그 첫째는, 침해에 의한 손실액을 보상을 받을 수 있는 기간은 특허권자가 법원에 제소할 때부터 6년 이내까지이며, 그 이전의 손해는 보전될 수 없다.

#### B. The Notice Limitation

두 번째 제한은, 미국 특허법 제287조에 규정된 통지여부에 따른 권리 제한이다. 특허권자 및 라이선시는 당해 제품이 특허 받았다는 취지의 ‘Patent’ 또는 이의 약어인 ‘pat’를 특허 등록 번호와 함께 상기 제품에 mark하여 공중에 통지하여야 한다. 이를 mark하지 않은 경우, 침해자에게 경고 또는 별도의 통지를 하였다든 특별한 사정이 없는 이상 특허 침해는 성립하지 않는다. 상기 규정은 다음의 3가지 목적을 가진다. (1) 선의의 특허 침해를 방지하고, (2) 공중에 당해 제품이 특허되었음을 알리도록 장려하며, (3) 공중이 특허받은 제품인지 여부를 확인하는 것을 돕는다.

##### 1. Actual notice

이는 수신자가 불특정 다수가 아닌, 특정 침해자로 의도된 통지를 의미한다. 수신자가 상기 실질적 통지를 받는 경우란, (1) 특허 존재에 대해 통지받는 경우, (2) 침해되는 행위에 대한 통지를 받는 경우, (3) 침해 행위를 중단할 것을 요청받는 통지를 받는 경우가 해당된다. 따라서 상기 형태의 통지는 금지의 촉구 형태로 나타난다.

##### 2. Constructive notice

미국 특허법 제287조에 따른 공지로써, 공중에 당해 제품이 특허 받았음을 알리는 통지이다. 이 경우, 침해자의 인지 여부는 중요하지 않으며, mark가 공중의 통지로서 충분한지 여부만이 문제가 된다.

하지만, 공정 및 방법 특허의 경우 mark할 대상물이 없으므로 상기 규정은 적용되지 않는다. 다만, 특정 제품에 대하여 물건 및 방법 특허가 모두 등록된 경우, 당해 물건에 특허되었음을 mark하지 않는 이상, 물건 뿐 아니라 방법특허에 의해서도 특허의 침해가 성립되지 않음을 주의하여야 한다.

### IV. Willfulness and Enhancement of Damage

미국 특허법은 의도적 특허 침해에 대하여 그 손실액을

3배까지 증액할 수 있음을 규정하고 있다. 손실액은 일실 이익의 형태이든, 합리적 로열티의 형태이든 관계없으며, 특허의 침해가 의도적이라는 분명하고 설득적인 증거가 있는 경우면 본 규정의 적용 대상이 된다. 다만, 증액이 가능하다는 규정일 뿐 의도적인 침해인 경우 자동적으로 손실액이 증액되는 것은 아니다.

## V. Other Awards

### A. Attorney Fees

미국 특허법 제285조는 예외적인 경우, 변호사 비용을 패소자에게 부담할 수 있음을 규정하고 있다. 이러한 예외적인 경우로서는 i) 특허의 의도적 침해, ii) USPTO에 대한 부적절한 행위, iii) 소송 중 부당한 조처 등이 해당하며, 상기 제285조는 예외적인 경우, 변호사 비용 뿐 아니라 전문가 및 컨설팅 자문 비용까지도 패소자에게 부담시킬 수 있음을 규정한다.

변호사 비용의 부담이 적절한 경우에도, 그의 금액 판정은 중요한 문제가 된다. Beckman Instruments, Inc v. LKB Produkter AB 건에서 미연방 항소법원은 변호사 비용의 산정은 i) 소송 중 부당한 조처 및 ii) 5개의 청구항 중 단지 2개만이 승소하였다는 사실 등을 종합적으로 고려하여야 한다고 하며 지방법원으로 환송한 바 있다.

### B. Pre- and Post- Judgement Interest

특허 법규에 의하면 특허 침해 행위에 대한 손실액은 “침해를 보상하기에 적합한 것이어야 하며, 침해자가 특허를 사용하기 위한 합리적 로열티, 이자 및 소송 비용을 포함한 비용보다 적은 금액이어서는 안 된다” 고 규정되어 있다. 법원은 특허권자가 침해자가 침해행위를 하기 전과 같은 유리한 위치에 있음이 타당하다고 하면서, 소의 제기일과 판결일 사이 기간 동안의 ‘이자’의 필요성을 확인하였다. 하지만 이는 법원의 재량으로서 특허권자가 제소함에 있어 의도적인 지연을 하였다는 등의 사정이 인정되면 이

를 인정치 않을 수도 있다.

일반적으로 상기 이자는 특허권자의 손해 및 판결일 사이의 기간 동안 인정되는 것으로서 조사관은 재량으로 상기의 이율을 법정이율, 실질적 이율, 우대 금리 중 어느 것으로든 선택할 수 있다. 이는 특허권자가 침해자에게 돈을 대출한 것과 같은 기능을 한다.

조사관은 이율의 종류를 선택할 수 있지만, 법원은 판결 후 이율에 대하여는 재량의 여지없이 법정 금리 이율(statutory treasury bill rate)로 계산하여 선고하여야 한다.

### C. Cost

법규에 여러 특허 침해와 관련된 여러 비용들이 규정되어 있다. 비용은 패소자 측에 부담하는 것이 원칙이며, 법원의 재량에 의해 이는 달라질 수 있다. 비용에는 (1) 서기 및 집행 비용 (2) 법원 보고서 비용 (3) 인화 및 증인 비용 (4) 복사 비용 (5) 서류 비용 (6) 전문가의 자문 비용 등이 포함된다.

## Conclusion

미국특허법은 특허 침해가 인정되는 경우 이를 보전하기 위한 상당액수의 손실금을 인정한다. 법관은 사건의 초기 단계부터 손실액의 산정에 실질적인 관심을 가지고 주의를 기울이는 것이 필요하다. 많은 경우, 법원에서 사건이 어느 정도 발전된 후에야 손실액의 계산이 문제가 되는데 이는 잘못된 것이다. **한국발명진흥회**



**김 규연**

인천대학교등학교 수료  
한국과학기술원(KAIST) 화학과 학사  
제45회 변리사 시험합격  
전 21세기 특허법률사무소 재직  
현 한국발명진흥회 특허평가거래팀 전문위원



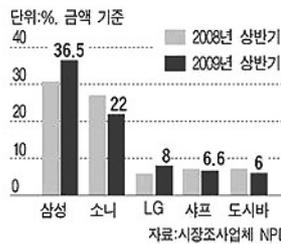
# 공부하는 일본

## 일본지적재산협회 활동을 중심으로

그동안 우리는 일본 경제의 위기에 대한 다양한 표현들을 접해왔다. ‘버블경제’, ‘잃어버린 10년’, ‘끝없는 추락’, ‘나라는 선진국인데, 국민은 못 나라’ 등등. 하지만, 최근에는 이와는 반대되는 이야기들을 심심찮게 듣게 된다. ‘세계 2위 경제대국 방어’, ‘부활하는 일본경제’ 등이 그것이다. 일본의 침체를 생각하면, 최근에 이러한 변화는 일시적이거나, 세계 경제환경의 변화라는 말로는 부족할 것 같다. 미국발 금융위기로 촉발된 세계 경제 침체로부터 중국의 급성장이나 미국의 수입다변화, 경제권역별 경제공동체의 수립, FTA체결 등 국가 간 1:1 경제협약 체결, 두바이 사태에 뒤이은 유럽 국가들의 재정적자에 따른 신용도 하락 등 어떤 사안도 일본에게 유리하다고 말할 수 있는 경제 상황은 찾아볼 수 없을 지경이다.

더욱이 삼성전자나 LG전자를 비롯한 우리나라의 우수

미국 LCD TV 시장 점유율



2005년 세계 TV시장 점유율 현황 (단위:%)

■ 판매금액				■ 판매수량			
순위	기업	1분기	2분기	순위	기업	1분기	2분기
1	삼성전자	8.2	9.9	1	LG전자	7.5	9.8
2	파나소닉	6.8	9.7	2	삼성전자	7.2	9.0
3	소니	11.6	8.8	3	TTE	8.1	7.5
4	LG전자	6.6	8.3	4	립탑스	6.1	6.8
5	필립스	7.6	8.1	5	소니	6.6	5.7

자료:디스플레이시사

기업들이 세계 시장의 1, 2위를 자처하고 나서면서, 일본의 발목잡기 수준이 아니라 어깨를 건주는 상황에까지 이른 것이다. 심지어 한국이 일본을 따라잡지 못한 분야는 게임분야 정도라는 이야기가 있을 만큼 일본이 겪는 위기감은 자못 실존적인 측면이 있다. 전자기술에 있어서만큼은 일본의 자부심이 상처를 입을 수 없다고 믿었을 것이다.

## 일본의 특허공세와 그 바탕

2000년대 중반, 일본은 겨우 경제침체의 탈출구를 찾기 위해 애쓰며 막 몸을 일으키려는 움직임을 보이기 시작했다. 그중 하나가 한국, 대만, 중국 등의 아시아 신흥국들에 대한 특허공세였다. 2004년 한 해에만 해도, 일본의 대형 전자업체들이 우리나라 기업들을 상대로 파상적인 특허침해 주장을 펼쳤다. 이로 인해서, LG전자는 PDP 대일 무역 진출의 길이 막혔고, 도시바는 하이닉스반도체에 대해, 후지쯔는 삼성SDI에 대해 공세를 펼쳤다. 물론, 한국 기업에 대한 특허공세가 일본에 국한된 것은 아니다. 하지만, 일본이 한국에 대하여 특허분쟁으로 도발한 데에는 많은 시사점이 있다.

많은 이들이 분석하는 바와 같이, 구조적으로는 일본과 우리나라의 산업구조상 우리나라의 주력 산업이 일본의 핵심 산업과 상당부분 교차하고 있다는 점<sup>1)</sup>이다. 그리고 경제위기를 통해 전략변경이 있었다는 점이다. 즉, 일본이 경제침체의 핵심전략으로 최종 소비자 지향의 제품생산보다는 원자력, 철강, 조선, 반도체, 가스, 자동차 등 인프라산업으로 투자방향을 선회하였고, 일본의 기술전통이 있는 전기·전자분야에서는 대형생산시설을 갖추고, 생산과 마케팅만이 아니라, 기술획득전략에 주력하고 있다는 점이다. 여기에 기술획득전략과 관련해서, 일본의 특허공세 강화라는 측면이 드러나고 있다.

그렇다면, 일본이 기업의 기술보호를 위한 차원에서 특허공세를 강화한다는 전략을 세우고, 해외의 경쟁기업에 대해 기술침해를 주장하고, 특허분쟁에 돌입하는 등의 일련의 활동들이 기업의 경영전략의 수립에 따라 무리 없이 진행된 것일까? 이점에 있어서, 일본이 이처럼 공세적인 입장을 취할 수 있었던 것은 단지 경쟁에서의 우위를 점하

## 디지털타임스

2008년 06월 02일 월요일 006면

### 이번엔 TV와 게임기 묶는 '게임 마케팅'으로

## 삼성-소니, 북미시장 '혈투'

'삼성-MS와 소니 한판 겨뤄!'

세계 LCD TV 시장의 1, 2위 자리를 다투고 있는 삼성전자와 소니가 이번엔 TV와 게임기를 패키지로 묶는 게임 마케팅으로 대결하고 있다. 세계 최대 TV 시장인 미국에서 삼성은 MS와 손잡고 대결을 펼쳐 관심을 끌고 있다.

1일 업계에 따르면 미국 전자유용점인 베스트바이는 삼성전자의 LCD TV와 마이크로소프트의 게임기 엑스박스360을 패키지로 묶어 할인 판매하고 있다. 또 소니의 LCD TV와 게임기 플레이스테이션3를 패키지로 묶어 여기에 선보이고 있다.

삼성전자의 패키지는 120Hz 영상구현기술을 적용한 101cm (40인치) 풀HD LCD TV와 마이크로소프트의 엑스박스360, 게임 소프트웨어를 패키지로 묶어 820달러를 할인한 1899달러에 판매하고 있다. 소니 패키지의 경우 117cm (46인치) 풀HD LCD TV와 PS3 40GB버전 패키지 600달러를 합친 3299달러에 선보이고 있다. 이 패키지는 게임기와 패키지, 휴

시어터 등을 묶어 선보이면서 사실상 TV 가격에 나머지를 덮어 주는 방식으로 진행되고 있다.

지난 1분기 북미 시장에서 1만여 대 차이로 삼성전자와 소니가 1위와 2위를 기록한 바 있어 두 회사는 경쟁적으로 이같은 패키지를 마련한 것으로 분석된다. 소니가 자체 TV와 게임기로 마케팅에 나서자 삼성전자가 마케팅 협력관계를 맺고 있는 MS 게임기와 손을 잡은 것이다.

두 회사는 시장에서 치열한 가격 경쟁을 펼치고 있다. 소니는 81cm (32인치)를 699달러, 46인치 풀HD LCD TV를 1599달러에 선보이는 등 가격공세를 펼치고 있으며, 삼성전자는 40인치 풀HD LCD TV를 1199달러에 판매하고 있다.

이와 관련 두 회사의 게임 마케팅이 국내에서도 전개될지 관심을 끌고 있다. 그동안 삼성전자는 KT 메가패스와 TV 공동 마케팅을 펼친 바 있지만 국내에서는 게임기 마케팅을 아직 시작하지 않았다.

이르렁기자 nilla@

- 1) 1970년대 이후로 우리는 일본의 완성품 업체에 부품을 납품하던 하도급 산업을 기반으로 한 것에 기인한다고 볼 수 있다.
- 2) JIPA는 1938년에 중앙회(重陽會)라는 이름으로 설립된 이래로, 1959년에 일본특허협회란 이름을 거쳐, 1994년에 오늘의 '일본지적재산협회'라는 이름을 갖게 되었다. 이름의 변화에서도 알 수 있듯이, 최초의 탄생은 9월 9일에 창립했다는 의미의 소규모 모임이었다. 한국발명진흥회의 전신이 된 우리나라의 특허협회가 1973년에 창립했을 때에도 이와 유사한 형태였다고 볼 수 있다. 창립날짜를 모임의 이름으로 가졌을 만큼의 뚜렷한 규모와 비전이 없었던 당시와는 달리, JIPA는 점점 그 색깔을 '특허와 지적재산'이라는 분야에서 찾게 되었고, 기업 중심의 '특허협회'라는 조직에서 이제는 지적재산 분야의 다양한 기관들을 포섭한 오늘날의 '일본지적재산협회'로 탄생하게 되었다.

고, 한국·대만·중국 기업들의 기술격차를 줄이며 추격하는 데에 따른 위기감이 바탕이 되었다는 식의 분석도 가능하겠지만, 그보다는 일본이 그동안 ‘준비’를 해왔다는 점에 초점을 맞춰보고 싶다.

### JIPA라는 조직

일본은 버블경제가 붕괴되면서 겪은 장기적인 경제침체 소위, 잃어버린 10년 동안에 철저하게 공부를 하였다. 일본 정부의 지식재산전략 수립 등의 범정부적 차원의 지원을 차치하고 볼 때, 이러한 점은 일본의 IP부문 최대 민간 기관인 ‘일본지적재산협회(이하 ‘JIPA’)’의 성장을 이해하는 것에서 알 수 있다.<sup>2)</sup>

JIPA가 기술과 특허를 사업의 기반으로 하는 제조기업들만을 회원으로 하지 않고, 학계와 변리계, 특허정보서비스업계 등을 포섭하면서, 지식재산의 종합적이고 다각적인 성격과 기능을 갖게 되었다. 그리고 1990년대 후반부터 시작된 IP 연수프로그램의 조직을 통해, 지식재산 분야의 실무경험을 갖춘 이들의 지식을 모으기 시작했고, 2000년대 초부터, JIPA의 회원사가 급속히 늘어나기 시작하여, 이 무렵에서는 1990년대의 10배에 달하는 1,000개사 수준의 회원을 확보하게 되었다.

경제위기 가운데 회원사가 급격하게 늘어나는 단체라면 어떤 것일까? 일년에 우리 돈으로 300~400만원을 가입비와 회비로 납부하고, 특별한 회원혜택이랄 만도 없는 이 JIPA라는 조직이 그들에게 어떤 메리트가 있었던 것일까?

지식재산에 관한한 기초부터 탄탄한 실무능력을 키울 수 있도록 잘 짜여진 JIPA의 연수프로그램이 우선은 가장 큰 매력이었을 것

표 1. 일본지적재산협회의 전문위원회와 주요 활동 내역

전문위원회	주요활동
특허 제1위원회	3극 대응의 제도의 조화(三極對応) 지식재산 창출 프로세스(출원 및 권리화)에서의 제문제의 검토
특허 제2위원회	침해소송에서의 특허무효의 항변에 관한 연구(진보성, 보정제한 등) 심결에 관한 연구(취소소송, 판례연구, 심판제도연구 등)
국제 제1위원회	미국 특허소송 관련 연구(KSR최고재판소판결에 의한 CAFC의 비자명성 판단의 변화, 간접침해 동향, 침해소송에서의 공판 후 활동 등) 미국특허법의 개정 동향파악과 분석 브라질의 지재제도와 지재정세
국제 제2위원회	유럽에서의 특허취득, 권리활용상의 유의점 PC T 리폼, 3극유저회의 등의 글로벌 특허과제의 검토
국제 제3위원회	중국, 한국, 대만 등에서의 권리취득·활용에 관한 조사연구 인도 및 아세안 제국에서의 특허제도의 조사연구
바이오 테크놀로지위원회	생명과학 분야의 지식재산의 권리보호 등 검토 및 제언 일·미·유럽 삼극의 최신 심판결정의 조사·검토 특허청 관련 사항 검토(유전자원 개시 문제 등)
소프트웨어 위원회	컴퓨터 소프트웨어 관련 발명의 권리화에서의 여러 문제의 조사 및 연구(실무자를 위한 매뉴얼 제작, 진보성 및 기재불비 판단의 타당성 검토 등) 컴퓨터 소프트웨어의 라이선스와 해외에서의 보호 범위의 조사 및 제언(중국·유럽·미국의 사례 조사 및 라이선싱 기법 연구 등) 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명의 권리행사에 관한 조사, 제언
디지털 콘텐츠 위원회	저작권법상의 여러 문제의 조사·연구 및 제언 네트워크시스템 및 콘텐츠유통에 관한 법률문제의 조사·연구 데이터베이스 등의 정보에 관한 법적 보호의 조사·연구 및 제언
지적재산 매니지먼트 제1위원회	경영에 이바지하는 지식재산 활동의 본연의 자세 지식재산부의 인재육성과 캐리어 형성 시스템 기술 유출의 방지에의 기업의 대응(직무노하우 관리·보상, 정보유출의 방지책 등)
지적재산 매니지먼트 제2위원회	그룹 회사의 지적재산 매니지먼트의 본연의 자세(직무발명 대응 등) 기업에 있어서 정말로 필요한 지적재산정책 지적재산 활동과 세금(지적재산의 세금 처리 등)
지적재산 정보시스템 위원회	경영에 이바지하는 지적재산 정보시스템의 검토와 제언 - 기업 시스템과의 제휴를 고려한 전자출원시스템 - 기업에서의 지식재산정보시스템 - 지식재산정보시스템의 도입·운영 프로세스 등
지적재산 정보검색 위원회	기업의 국제 경쟁력 강화를 위한 지식재산정보의 활용 연구와 제언 - 경영전략에 활용하기 위한 특허 해석 방법론 연구 - 특허정보검색 DB의 이상적 활용방안 연구 등
라이선스 제1위원회	국내외 라이선스에 관한 법규제 및 전략흐름 조사 연구 게임 이론의 라이선스 계약에의 응용 연구 비밀유지 또는 기술 유출 방지 관련 계약의 조사 연구 등

전문위원회	주요활동
라이선스 제2위원회	안심할 수 있는 기술 거래에 관한 조사 연구 성과 활용을 향한 공동 연구 개발 계획의 조사 연구 대학 또는 공적 연구기관과 기업의 제휴의 조사 연구 등
의장 위원회	의장권에 근거하는 국내외 엔포스먼트에 관한 조사 연구 중국, 일본 외 아시아제국에서의 법개정예의 대응과 제언
상표 위원회	국내 상표 제도에 관한 조사 연구 및 관계 제 기관에의 의견 발신 브랜드 라이선스의 유의점의 검토 해외 상표 제도에 관한 조사 연구 및 관계 기관에의 의견 발신 (중국 등 모방품 대응을 포함함에 대한 실무상의 문제의 조사 연구)
Fair Trade 위원회	국내외 부정경업의 조사 연구 - 영업 비밀의 관리 실태의 조사, 연구 - 정보 누설 대책 및 모방품 유출의 문제
회지홍보 위원회	「지재 관리」 「JOURNAL OF JIPA」 등 회지 발행에 관한 사항 홍보활동(홈페이지)에 관한 사항(사무국과 제휴하여 지속적 업데이트)
인재육성 위원회	경영에 이바지하는 지식재산인재육성을 위한 연수의 비전 실행 변혁리더육성 연수회, 지식재산전략스태프 연수회(특별연수) 추진 JIPA의 지식재산 교육 전반에 대한 코스 개편 및 기획정비 등 위원회 간의 협력 연결기능의 강화
종합기획 위원회	JIPA 활동에 대한 집행부에서의 제언

이다. 또한 각 강좌마다 일본의 대표기업들의 IP실무로 잔뼈가 굵은 팀장, 부장급의 실무자들이 강사로 선다는 것도 회원사들을 모집하는 원동력이 되었으리라 본다. 여기에는 실무과정에 참가하고 있는 강사들이 법이론적인 혹은 개괄적인 수준의 이야기만을 하지 않는다는 데에 그 이유가 있다. 생생한 실무현장의 경험을 들을 수 있다는 것을 이 강좌의 가장 큰 강점으로 꼽을 수 있다. 이러한 사실의 배경에는, JIPA내부적으로도 강사가 자신의 실무경험을 바탕으로 이야기를 꺼리는 경우에는 다음번 강사섭외에서는 배제를 하는 등의 조치를 취하는 식의 소위 보이지 않는 내부 강령이 존재한다는 사실이 깔려있다.<sup>3)</sup>

## 자율적인 학습조직의 운영

‘일본 기업의 IP부서가 IP실무에 강한 조직’으로 거듭날 수 있었던 제1의 이유 ‘를 자율적인 학습조직에 뿌리를 두고 지속적인 조사와 연구를 수행해 왔다는 사실에 두고 싶다. JIPA의 조직은 조직을 운영하기 위한 행정지원 부문으로서 사무국이 존재하고, 이를 토대로 기업회원들이 자율적으로 운영하는 수십 개의 위원회를 근간으로 하여 운영되고

있다. 이 수십 개의 위원회는 20개의 전문위원회와 PJ(Project)<sup>4)</sup>라고 하는 정책프로젝트 등으로 구성되어 있다.

정책프로젝트의 활동은 사회적으로, 실무적으로 매우 중요한 사항들에 대하여, 전문위원회가 다루고 있지만, 일본 전체기업 차원에서 보다 심도 있고 폭넓은 이해가 있는 주제에 대해서 주로 이루어지고 있다. 예를들어, 지식재산매니지먼트 위원회의 주요활동 내용 중에도 직무발명에 관한 사항이 있지만, 특별히 직무발명 PJ를 구성하여, 이에 대한 세부적인 연구활동과 JIPA라는 조직 수준의 체계적인 전략을 수립해가는 등이 그것이다.

JIPA는 다양한 위원회 활동을 통해, 회원들의 자발적인 활동의 근간과 근거를 마련하여, 회원활동의 장이 형성되고 있다. 이를 통해, 회원들의 결속과 단합의 차원이 아니라 상호 협력네트워크의 형성과 지식공유를 넘어 지식의 창출에까지 활동의 깊이를 더하고 있다. 바로 이 점이 그들로 하여금 체계적인 실무학습을 가능케 하는 원동력을 알 수 있다.

학교교육을 통한 이론적이고 논리적인 학습이 아니라, 실전에 바탕을 둔 실천전략으로서의 업무를 배우는 기회가 되기 때문에, 일본의 기업들이 위원회 활동에 참여하게 되는 것이다. 초급자에서 실무자, 관리자로 나아가는 일련의 성장목표를 가진 JIPA의 IP연수

3) JIPA의 지식재산 실무과정이 기업에 얼마나 효율적이고 필요한 교육이었는가 하는 사실은 과거 일본에서 계층과 대상에 관계없이 지식재산 교육을 주로 담당하던 일본발명협회(JIPI)가 기업 실무자 대상의 지식재산 교육과정을 사업영역에서 배제한 바를 보아서도 알 수 있다.

4) 현재 JIPA에서 운영되고 있는 PJ로는 JIPA 지적재산 심포지움 실행위원회, 직무발명 PJ, 삼극유저회의 PJ, 일중기업연대 PJ, 아시아 전략 PJ, 지재경영지원 PJ, 적정 Enforcement PJ 등이 있다. (<http://www.jipa.or.jp/katsudou/project/index.html>)

를 통해 습득한 내용을 현장에서 이를 적용해보고, 활용하고 있는 이들의 생생한 목소리를 통해 그 득과 실을 여과 없이 확인할 수 있는 기회가 된다. 이로써 실전이전의 IP연수 학습의 내용은 JIPA 회원들에 의해 더욱 날카로운 전략이론으로 변화되고, 이를 다시 일본 기업의 회원들이 학습하고 공유함으로써, 일본 기업의 특허부서원들도 더욱 날카로워지는 것이다. 겉을 살펴보면 사용하고 싶어지는 것은 너무나 당연하다. 일본 사람들이 대의명분보다도 실용적 가치에 더 무게를 두는 성품을 가지고 있음으로 미루어 볼 때, 그들 스스로 능력을 갖추었다고 할 때, 이를 반드시 활용하는 방향으로 나아가곤 한다.

여기에 일본이 우리나라를 비롯한 아시아권의 기업들을 향해, 특허분쟁의 도화선을 놓은 작지 않은 배경과 이유가 있다고 생각하게 된다. 일본도 미국과의 지식재산 분야에서의 경쟁에 있어서는 여전히 고전을 면치 못하고 있다. 어쩌면, 강자에게서 잃은 것을 약자에게서 되찾자는 식의 술책으로 볼 수도 있을 것이다. 하지만, 이런 식의 감정적인 분석보다는 그들이 얼마나 치밀하게 우리나라를 향한 특허분쟁을 준비하고 대응해왔는가에 초점을 두어야 할 것이다.

### 지식의 공유, 확산, 창출을 위한 학습활동

이들의 활동을 보다 체계적으로 만들어 주는 것은 각 위원회별로 다양한 문헌들을 작성해냄으로써, 지식의 공유, 확산, 축적, 발전 등을 통한 지식 창출을 도모하고 있다는 점에 있다. 특히 일부 위원회가 해마다 개정판을 만들고 있는 몇몇 매뉴얼들은 기업의 담당자가 '이 자료가 없으면 업무를 체계적으로 추진하지 못할 것'이라고 말할 정도의 실무매뉴얼로서 손색이 없다는 평이다.

그리고 이들의 활동을 보다 세밀하게 만들어 주는 것으로 해외 각국 특허청이나 관계기관에 IP관련 제도에 대한 제언과 의견을 제출하고 있다는 점이다. 이 역시 상대국의 제도에 대한 이해와 철저한 분석 없이는 불가능한 일이다. 상대국이 입법에 이르기까지 논의된 배경이론과 환경에 대해 충분히 논증할 수 있는 정도까지 스테디가 되지 않아서는 상대국을 설득은 커녕 논리적인 주장도 할 수 없

기 때문이다.

또 하나 이들의 무기는 실전에서 분쟁대응을 하고 있는 과정에서 지속적으로 학습한다는 점이다. 이미 습득하여 갖춰놓은 분쟁능력에 더하여, 실제로 분쟁현장에서 업무를 수행하는 입장에서는 그야말로 실천 전략을 갖고 닦는 일밖에는 방법이 없는 것이다. 치밀한 논리와 객관적인 정보검색능력, 법률적으로 의미 있는 자료의 발굴 등이 아직 지식재산 인력양성의 초급단계에 있는 우리를 위협하는 일본의 힘이라고 할 수 있다.

우리를 위협하고 있는 상대에 대한 이해나 분석 없이는 우리도 그에 대응하는 전략을 가질 수 없다. 원양어선을 타고 먼 바다도 나선 사람이 참치를 잡겠다고 지렁이를 미끼로 쓸 수는 없는 일이다. 쫓거나 정어리를 미끼로 써서 한 마리씩 낚시로 낚아 올리던지, 그물망을 펼쳐 포획하는 방법을 사용해야 하는 것이다. 일본도 자국의 자사의 지식재산 확보를 위해 20여 개의 위원회를 통해, 세부적인 활동분야를 정하여 철저히 학습하는 정치망을 사용하고 있다. 물론, 우리가 그들과 같을 수는 없다. 같은 수법을 사용할 만큼 우리의 국제환경이나 지식재산 기반이 일본과 같지도 않다. 하지만, 일본을 따라 잡으려면, 그들을 배우고 탐색함으로 일본 기업에 대한 대응전략을 세워야 한다는 점을 말하고 싶은 것이다.

### 위기를 극복하기 위한 자기주도 학습

우리에게도 생존을 위한 학습이 필요하다. 생존학습이라는 식의 표현이 처연한 느낌을 준다면, 자기주도 학습 정도로 표현하면 어떨까? 앞서 설명했던 것처럼 일본이 하고 있는 학습활동이 바로 자기주도의 학습이었기 때문이다. 잃어버린 10년을 되찾기 위해 벌인 생존전략으로서의 학습이었던 것이다. 이러한 점에서 일본의 사례를 일컬어 '위기를 자기주도적인 학습을 통해 극복한 사례'라고 명칭하고 싶다. 소위 사활을 걸고 도전해 오는 측면이 없지 않다. 앞서 서두에는 일본의 '세계2위 경제대국 방어'라는 신문기사의 헤드라인을 일본 회복의 긍정적인 의미로 꼽아 보았지만, 이는 일본의 치열한 생존전략의 성과라고도 할 수 있다.

# 삼성이여, 자만에 빠진 소니의 전철 밟지 마라



오스트리아 비엔나의 음악·예술 거리 그레벤에 걸린 삼성의 기립 광고판

삼성과 소니  
경제단 자유1 발행부1 38871 1면7902면

삼성전자는 우리나라 최고의 기업이다. 매출액이 최고이고, 순이익도 최고이다. 국가에 세금도 가장 많이 낸다. 세계시장 1위 품목도 수십 가지에 달한다. 한마디로 한국인의 자부심을 뿌듯하게 하는 기업이다. 그래서 삼성전자는 모든 기업 경영자들이 본 받아야 할 '경영 교과서'라는 칭송을 받고 있다.

이런 놀라운 업적 때문인지 그간 대학 교수들과 경영 컨설턴트들이 저술한 삼성전자에 관한 책들은 상당한 일 번도였다. 《추일류기업으로 가는 길》(디지틀 증복지 삼성전자) 《삼성전자의 강박관》(이견희 개역 10년) 등이 그런 서적이다. 이 책들에서 삼성전자의 선례와 각종 전략, 스피드 경영, 미래중시 경영, 선두주자 모방 전략, 이견희 회장의 리더십이 핵심적인 성공요인으로 지적되고 있다. 이런 책을 읽다 보면 삼성전자의 강령에 고개를 끄덕거리게 되지만, 후자의 중립성은 훼손되지 않고 남는다. 삼성전자가 하는 것은 항상 옳은 것만 하는 것은 아니다. 이 때문에 중요한 것은, 그간 삼성이 국가경제에 기여해온 공헌 때문에 중립이 전락하고 넘어갔어야 할 문제에서 소홀히 해온 것 아니냐는 반성 때문이다. 실제로 최근 흑금 수사에서 밝혀진 삼성그룹의 탈법(탈법) 실태는 삼성의 경영 시스템에 심각한 문제가 내재해 있었음을 보여주고 있다.

이런 시점에서 출간된 《삼성과 소니》는 삼성전자의 강령과 약점을 균형 있게 다루고 있다는 점에서 눈길을 끌 수 있다. 저자인 장세진 고려대 경영대 교수는 지난해 한국예술진흥재단이 선정한 인문사회부문 국가적 학예 학사다. 이 책이 실용력을 갖는 것은 삼성전자가 현재 '신삼남'으로 모셨던 일본 소니의 성공과 실패의 이야기를 곁들여서 소개하고 있기 때문이다.

삼성전자와 소니는 비슷한 경영체제를 운영하고 있다. 삼성전자가 영상 사업부, 무선 사업부, 메모리 사업부 등 GBM이라 불리는 독립적인 제품별 사업부제 조직구조를 가지고 있는 것처럼, 일본 소니도 메모리 사업부, 오디오 사업부, 반도체 사업부 등 상호 독립적인 사내 임원제도를 운영하고 있다. 제품 구조 면에서 보면 삼성이나 소니 모두 세계 일류기업다운 모습을 보이고 있다. 그런데 소니는 요즘 삼성전자가 할 수 있어야 할 정도로 경영이 어려울 상황에 빠져 있다. 왜 이렇게 됐을까.

저자는 삼성에서 전문경영인으로 넘어가는 과정에서 혼란이 발생했다고 지적한다. 모리타, 오가 회장 등이 이어 등장한 이데이 회장이 갖은 조악기업을 단행하고 소니를 느슨한 네트워크 체제로 전환하면서 경영의

효율성이 크게 떨어졌다는 것. 그 결과 중앙 조정기능이 약화되고 각 사업부가 각자각인 하는 양상이 나타나 창의적인 상투의 개발이 부진해진 것은 물론, 후자의 타이밍도 잃어버리게 됐다는 설명이다.

반면 삼성전자는 카리스마를 가진 이견희 회장이 여러 사업부들을 직접적 통제하고 투자 결정을 신속히 내임으로써 선두주자인 일본 기업들을 따라잡는 성과를 거뒀다. 반도체, LCD, 휴대용 사업이 그런 예에 속한다. 저자는 '네트워크 경영체제가 나빴기 때문에 소니가 부진에 빠진 것이 아니라, 삼성의 '조직 프로세스와 리더십'이 소니보다 훨씬 우수해 삼성이 소니를 추월하게 만들었다'고 분석한다.

그런데 삼성의 경영은 앞으로 계속 호사를 볼 것인가. 저자는 '불투명하다'고 말한다. 가장 먼저 지적하는 것은 '조직 프로세스'의 문제이다. 삼성은 미국이나 일본의 글로벌 기업에는 없는 중역 비서실(2007년부터 전담기획실로 이름 변경) 조직을 가지고 있다. 비서실은 삼성전자가 각 사업부는 물론이고 모든 계열사들의 사업을 조정하는 역할을 한다. 저자는 "비서실의 역할이 너무 커지면서 삼성 구성원들이 비서실에 의해 감사와 통제를 받고 있다고 생각된다"면서 "그도 인내 조직의 프로세스를 높이지 않고, 공로 경영(merit-based management)이라는 기업문화까지 생기고 있다"고 말한다.

이견희 회장 1인 중심의 사내진 중장급관리자 경영도 문제다. 강력한 인사 경영과 회합에서일 중심의 경영은 선례와 각종 전략, 스피드 경영에서 대단한 성과를 낳았으나, 이런 경영방식이 미래의 경쟁환경에도 잘 대응해 나갈 수 있을지 의문이다. 저자는 "소니가 중앙조정 기능이 약해 위기를 맞았다면 삼성은 중장급이 너무 강하다는 게 문제"라고 말한다.

다음은 삼성전자의 중역의 부재이다. 그간 삼성은 가장 부분에서는 소니를, 반도체에서는 인텔을, 휴대전화에서는 노키아 같은 선두주자를 벤치마킹의 대상으로 삼고 이를 따라잡기 위해 불철주야 노력해왔다. 즉 모방과 학습을 통해 효율성을 높이는 방법으로 발전해 온 것이다. 그러나 삼성이 이제 선도기업이 되면서 모방할 상대가 없어졌다. 성과부진과 문제점 두려워하는 삼성 경영자의 연이어들이 창의적 부진의 골짜기를 넘지 못하면 결국 위기를 맞을 수밖에 없다.

지금의 삼성전자는 10년 전 소니의 전성기와 모습이 매우 닮았다. 자신감이 넘치고 경영실적도 좋다. 10년 전 소니는 자만에 빠진 세계 일류기업으로서의 위태가 크게 컸었다. 경영권 교체 직전에도 심수 연발이었다. 삼성전자가 소니의 실태 사색에서 교훈을 제대로 얻느냐, 못 얻느냐는 전적으로 그들의 몫이다.

출판인 삼일기자 [sm3ing@naver.com](mailto:sm3ing@naver.com)

일본이 버블경제를 낳을 만큼의 승승장구를 하던 시절과는 다른 사정을 우리도 여실히 느끼고 있다. 과거 미국의 메모리반도체 시장을 빼앗았던 일본의 경쟁력이 이제는 삼성과 하이닉스 등의 한국 기업에게 빼앗기고난 이후, 모바일 디바이스와 가전시장에서도, 이제는 자동차 시장에서도 한국이라는 거센 물결에 모래성처럼 무너지고 있다는 위기감이 그들에게서 엿보인다. 하지만, 일본은 여전히 세계2위의 경제대국이라는 점은 우리가 거두는 성과가 전투는 이기되 전쟁은 이기지 못하는 결과가 되지 않을까하는 우려도 갖게 한다. 삼국지에서 제갈량이 위나라와의 전투에서 보여준 신기의 전략도 촉한의 멸망을 더디게 할 수는 있었는지 모르지만, 결코 전쟁의 승리를 가져

다주지 못했다. 우리에게도 퇴각의 승리가 아닌 지식재산 전쟁에서의 승리를 위해, 일본에 못지않은 기업 간의 협력과 지식창출의 노력이 있어야 할 것이다. **한국발명진흥회**



이태원 주임  
한국발명진흥회 산업인력양성팀

## 동적디자인과 관련된 사례

사례) 甲은 코와 사지가 일정하게 움직이며, 그 움직임이 예측될 수 없는 것을 특징으로 하는 코끼리 완구의 디자인 A를 창작하여 이에 대하여 디자인등록을 받고자 한다. 甲이 디자인 A에 대하여 1디자인으로 디자인등록을 받기 위한 요건(성립요건)과 출원 시 유의해야 할 사항, 등록된 경우의 디자인권의 효력에 대하여 검토하시오.

### I. 문제의 제기

甲은 코와 사지가 일정하게 움직이며, 그 움직임이 예측될 수 없는 것을 특징으로 하는 코끼리 완구의 디자인 A를 창작하여 이에 대하여 디자인등록을 받고자 하는 바, 동적디자인으로 등록받을 수 있는 지 여부를 검토하고, 甲이 상기의 디자인 A에 대하여 1디자인으로 디자인등록을 받기 위한 요건, 즉 동적디자인의 성립요건 및 동적디자인출원 시 유의해야 할 사항, 등록된 경우의 디자인권의 효력에 대하여 검토한다.

### II. 동적디자인제도 일반

#### 1. 동적디자인의 의의 및 취지

디자인 형태의 특이한 변화 상태에 창작의 요점이 있는 디자인을 말한다. 이는 디자인의 동작 내용의 창작도 보호가치가 인정되고, 출원인이 동작과정 중 각각의 상태마다 출원해야 하는 부담을 덜어주기 위하여 심사실무상 인정되고 있다. 디자인의 형태가 변화하는 유형에 따라 형상동적디자인, 모양동적디자인, 색채동적디자인, 형상, 모양 또는 색채의 결합동적디자인이 있다.

## 2. 동적디자인의 성립요건

### (1) 물품의 형태가 기능에 의해 변화할 것

1) 물품의 기능이란 물품의 구조적 변화에 발휘되는 특성으로 동적디자인은 이러한 기능에 의하여 형태가 변화하여야 한다. 따라서 정지상태의 디자인에 다른 물리적 요소의 부가 또는 교체, 물품의 속성 등에 의하여 그 형태가 변하는 디자인은 정적디자인이지 동적디자인이라고 할 수 없다.

2) 따라서 로프·호스·포대 등과 같이 형태가 변하지만 재질의 연성에 의해 변하는 물품은 동적디자인이라고 할 수 없다.

### (2) 형태의 변화가 시각에 의해 감지될 것

디자인보호법상 디자인은 시각성을 갖추고 있어야 하므로 동적디자인의 경우에도 예외없이 그 디자인의 변화가 육안으로 파악이 가능하여야 한다.

### (3) 변화 후의 상태가 용이하게 예측될 수 없을 것

1) 동적디자인은 정지상태의 디자인과는 달리 그 디자인의 형태의 변화에 창작성이 있어 보호되는 것이므로, 변화 후의 상태가 용이하게 예측되는 것은 동적디자인으로 인정되지 않는다. 따라서 변화 후의 상태가 용이하게 예측될 수 있는 물품이라면 정적디자인이라 할 것이지 동적디자인이라고 볼 수 없다.

2) 따라서 가위, 냉장고문 등과 같이 각 구성부분의 형상은 고정적이고 그 변화도 기능상 예측가능하여 당연히 움직이는 물품, 접철식 의자 등과 같이 각 구성부분의 형상이 고정적이고 변화의 규칙성이 있는 물품은 물품의 변화를 쉽게 예측할 수 있으므로 동적디자인으로 인정될 수 없다.

### (4) 변화의 일정성이 있을 것

디자인의 형태의 변화가 의외성이 있다 할지라도 그 변화가 특정되지 아니한다면 그 권리범위를 특

정할 수 없기 때문에 반드시 그 변화의 일정성이 특정되어야 디자인보호법상 보호객체가 될 수 있다. 변화의 일정성이 없다면 이는 구체성이 결한 디자인에 해당될 수 있다.

## Ⅲ. 출원 시 유의해야 할 사항

### 1. 출원서 기재사항

(1) 출원서의 일반적인 기재방식을 따라야 한다. 디자인심사등록출원 또는 무심사등록출원인지 여부, 무심사등록출원의 경우 복수디자인등록출원인지 여부, 단독디자인등록출원 또는 유사디자인등록출원인지 여부를 고려하여야 한다.(제9조)

(2) 디자인의 대상이 되는 물품의 명칭은 시행규칙 별표4의 물품의 구분에 의한 독립거래의 대상이 되는 물품명을 기재하여야 한다.

### 2. 도면의 작성방법

(1) 움직이는 것, 열리는 것 등의 디자인으로서의 움직임 또는 열림에 따라 디자인이 변화하는 것은 변화 전과 변화 후 상태의 도면을 각각 도시해야 한다. 예를 들어, 변화 전·후의 상태를 각각 영문자 대문자(A, B...순)를 적어서 아래와 같이 구분하여 도시한다.

---

#### 예1) 일반적인 경우

【도면A 1.1】…【도면A 1.7】…

【참고도A 1.1】…

【도면B 1.1】…【도면B 1.7】…

【참고도B 1.1】…

#### 예2) 사시도 및 정투상도법에 의한 6면도 제출시

【사시도 A】 및 【정면도 A】를 포함하는 6면도

【참고도 A-1】…

【사시도 B】 및 【정면도 B】를 포함하는 6면도

【참고도 B-1】…

---

(2) 디자인의 설명에는 그 변화의 전후에 걸친 물품의 형태에 관한 설명을 기재한다. 예를 들어, “변화 전 상태의 도면은 도면A 1.1부터 도면A 1.7까지, 변화 후 상태의 도면은 도면B 1.1부터 도면B 1.7까지”라고 설명하는 방식으로 그 구분 기준을 명시한다.

#### IV. 동적디자인과 관련된 등록요건 판단

##### 1. 공업상 이용가능성(제5조제1항본문)

동적디자인으로서 그 움직이는 상태를 표현하지 아니하면 그 디자인을 충분히 파악할 수 없는 경우에 정지상태의 도면(사시도 및 정투상도법에 의한 6면도)과 그 동작 상태를 알 수 있는 도면(동작 중의 기본적 자세, 동작내용을 나타내는 궤적 등을 나타내는 참고도면)이 없거나 디자인의 설명란에 그에 관한 설명이 없는 경우 구체성결여로 공업상 이용가능성이 없다.

##### 2. 동적디자인의 동일유사 판단

###### (1) 동적디자인과 정적디자인 간

동적디자인의 정지상태, 동작 중의 기본적 주체를 이루는 자세가 정적디자인과 유사하면 유사한 디자인으로 본다. 다만, 동작의 내용이 특이하면 유사하지 아니한 디자인으로 본다. 정적디자인이 동적디자인의 정지상태 또는 동작 중의 기본적 주체를 이루는 자세와 유사하면 유사한 디자인으로 본다.

###### (2) 동적디자인 상호 간

정지상태, 동작 중의 기본적 주체를 이루는 자세, 동작의 내용 등을 전체로서 비교하여 유사여부를 판단한다.

##### 3. 신규성(제5조제1항각호)

###### (1) 동적디자인이 공지된 경우

공지된 동적디자인에 포함된 각각의 정지상태와 동일 또는 유사한 정적디자인에 관한 디자인등록출원은 신규성 위반이 가능하다.

###### (2) 정적디자인이 공지된 경우

공지된 정적디자인을 이용한 동적디자인에 관한 디자인등록출원은 원칙적으로 양자 간 유사한 디자인으로 취급되어 신규성 위반이나, 동적디자인의 동작의 내용이 참신하여 전체로서 상이한 미감을 나타내는 경우에는 신규성 위반이 아니다.

#### 4. 확대된 선출원주의(제5조제3항)

(1) 확대된 선출원주의의 규정을 적용함에 있어서 디자인의 일부란 선출원디자인의 외관 중에 포함된 하나의 폐쇄된 영역을 말하며, 동적디자인의 구성요소인 정지상태의 형태 및 동작의 내용을 관념적으로 분리한 것에 대해서는 디자인의 일부라고 볼 수 없다.

(2) 따라서, 선출원이 동적디자인이고 후출원이 정적디자인인 경우(동적디자인의 일자태를 표현한 경우), 전체로서 유사한지 여부가 문제될 것이기 때문에 선출원주의가 적용될 것이지, 확대된 선출원주의가 적용될 수는 없다고 본다.

#### 5. 유사디자인(제7조)

(1) 기본디자인과 유사디자인 간에 유사여부 판단은 상기 유사판단의 기준에 따른다.

(2) 예컨대, 기본디자인이 정적디자인이고, 유사디자인등록출원된 디자인이 동적디자인인 경우 상기 유사판단의 기준에 의하여 양 디자인이 유사하다고 볼 수 있는 경우 유사디자인으로 등록받을 수 있는 여지는 있다.

## 6. 선출원주의(제16조)

선출원디자인과 후출원디자인 간에 선출원주의 위반 여부는 상기 유사판단의 기준에 따른다.

## 7. 1디자인1출원주의(제11조제1항)

(1) 화상디자인의 경우 표시부에 표시된 도형 자체가 변하거나 도형 등의 위치가 변하는 경우에는 “형태적 관련성”이 인정되고, “변화의 일정성”이 있다면 동적디자인으로 등록이 가능하다.

(2) 한편, 표시화면에 표시되는 특정 도형(아이콘)의 선택에 의하여 별도의 표시화면으로 바뀌는 경우, (예컨대, 아이콘을 클릭하여 아이콘은 사라지고 특정 화면으로 이동 시) 이 변화 전후의 표시화면에 관해서는 형태적 관련성이 인정되지 아니하여 하나의 디자인으로 취급되지 않는다. 이 경우 변화 전후의 표시화면 각각에 대하여 보호받고자 하는 경우에는, 변화되는 표시화면의 각각에 대하여 별도의 디자인등록출원을 하여야 한다

## V. 절차

### 1. 출원의 보정(제18조)

필수도면이 부족한 경우에 이를 보충하기 위한 도면의 제출 또는 변화상태의 도면이 미비하여 보충하는 경우 최초의 내용과 동일성이 유지되지 못하면 요지변경이 되어 보정각하의 대상이다.

### 2. 분할출원(제19조)

동적디자인에 관한 디자인등록출원을 출원계속 중 각각의 동작으로 분할하는 것은 인정되지 아니한다. 이는 동적디자인에 관한 출원은 전체로서 1디자인에 관한 출원이므로 1디자인1출원주의 위반(제11조제1항)이 아닐 뿐만 아니라, 상이한 객체에 대해 분할출원의 소급효를 인정할 수는 없기 때문이다.

## VI. 등록 후 법적 취급

### 1. 디자인권의 발생

동적디자인은 다수의 형태로 변하지만 개개의 형태마다 디자인권이 발생하는 것이 아니고 전체로서 하나의 디자인권이 발생한다.(제41조)

### 2. 침해여부

등록된 동적디자인에 대해서는 상기 유사판단의 기준에 의해 침해여부를 판단한다.

### 3. 이용관계

정적디자인에 관한 선출원과 동적디자인에 관한 후출원이 있는 경우 양자 간 비유사하여 선출원주의 위반이 아닌 경우라면 후출원이 등록가능한데, 이 경우 선원디자인권과 후원디자인권 간에는 이용관계가 성립될 수 있다.(45조)

## VII. 사안의 해결

甲은 코와 사지가 일정하게 움직여서 변화의 일정성이 있고, 그 움직임의 비예측성을 구비하고 있는 코끼리 완구의 디자인 A에 대하여 동적디자인으로서 보호받을 수 있으며, 상기 검토한 바와 같이 디자인등록출원을 할 경우 다른 거절이유가 없는 한, 등록받을 수 있다. 한편, 등록된 이후에는 동작의 내용을 포함하는 하나의 디자인권이 발생하고 상기 유사판단의 기준에 의거 디자인권의 효력이 인정될 것이다. **한국발명진흥회**



김 응

연세대학교 생물학과 졸업  
고려대학교 전자공학과 졸업  
한국특허아카데미 디자인보호법 전임  
(2005년부터 2007년 7월까지)  
합격의법학원 디자인보호법 전임  
(2007년 8월부터 현재까지)  
(현) 리&목 특허법인 근무



## 사용에 의한 식별력과 상표권의 효력

2001년 5월경부터 인터넷을 이용하여 각종 사무용 컴퓨터 프로그램에 관한 원격교육업을 하던 甲은 2002년 2월 5일 “오피스 교실”이라는 자사의 온라인 교육서비스의 명칭을 “인터넷을 이용한 원격 교육업” 등을 지정서비스업으로 하여 서비스표 등록출원하고, 2004년 3월 5일 서비스표 등록을 받아서 현재까지 원격교육 사업을 진행하여 왔다.

예초 甲의 위 서비스표 출원에 대하여 심사관은 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였으나(심사관의 이와 같은 결정은 정당한 것이었다.) 甲은 거절결정에 대한 불복 심판을 제기하였고, 특허심판원은 심결 시를 기준으로 할 때 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제2항에 해당하게 되었음을 인정하고(이와 같은 사실인정은 올바른 것이었다.) 거절결정을 취소하여 등록이 된 것이다.

그런데 2006년 설립된 “주식회사 오피스 교실”이라는 상호의 乙은 설립 무렵부터 사무용 소프트웨어에 대한 출장교육 및 인터넷을 이용한 온라인 교육사업을 하면서 자사의 상호 가운데 일부인 “오피스 교실”을 자사의 출장교육 및 온라인 교육에 대한 인터넷 광고 등에 식별력 있는 도형과 결합된 일체로 사용하였다.

甲은 2008년 5월경 乙의 행위가 자사의 서비스표권을 침해하는 행위라고 주장하였고, 이에 대하여 乙은 자신의 행위는 상표법 제51조 제1항 제2호에 의하여 침해가 아니라고 주장하였다.



설문 1. 乙의 주장은 타당한 것인가?

설문 2. 만약, 甲의 서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는 서비스표로서 그 출원 시는 물론 등록여부결정 시 또는 심결 시에도 실제로는 상표법 제6조 제2항에 해당하는 것이 아님에도 불구하고 착오로 등록되었으나, 乙이 이 사건 서비스표를 사용하기 시작할 무렵에 비로소 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 乙의 주장은 타당한 것인가? ”

## I. 서설

상표법은 형식적으로는 제6조 제1항 각호에 해당하는 상표라도 구체적인 사용을 통하여 수요자로 하여금 특정인의 상품표지로서 현저하게 인식된 경우에는 자타상품식별기능이 있고, 독점적응성이 있으므로 예외적으로 등록을 허용하는 규정을 두고 있다.<sup>1)</sup>

본 규정은 1973년 개정 상표법에서 새로이 도입된 것으로서, 상표의 구성 자체로는 식별력이 없다하더라도 특정인이 오랜 기간에 걸쳐 자기의 상품표지로서 사용하고 이로 인하여 거래상의 식별력을 획득하였다면 그 표지는 전월호에서 살펴본 객관적인 조건에도 불구하고 상표로서 보호할 필요와 적격을 갖추게 되었다고 할 수 있다.

왜냐하면 그러한 표장은 이미 거래자나 수요자들에게 특정인의 상표로 승인된 셈이어서 일반 공중의 자유사용을 위해 방임하여 둘 공익상의 필요성도 상실된 셈이므로 상표로서의 실질적인 보호요건을 사후적으로 획득한 것이 된다고 보기 때문이다.<sup>2)3)</sup>

## II. 사용에 의한 식별력 획득 요건

### 1. 대상의 제한 여부

상표법은 「제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도…」라고 규정하여, 형식적으로는 제6조 제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표에 한하여 사용에 의한 식별력의 취득을 인정하는 것처럼 보인다.

이 견해에 따르면 제1호 및 제2호는 설사 식별력을 취득했다라도 특정인에게 독점을 허용해서는 안 된다는 고도의 공익적 견지에서 이를 제외한 것이라고 하지만, 이에 반대하는 견해에 의하면 보통명칭이나 관용표장이 장기간 계속하여 특정인의 상표로 사용되어 수요자 간에 그

의 상표로 현저하게 인식되었다면 그것은 이미 보통명칭이나 관용표장이 아니기 때문에 제1호 및 제2호를 굳이 언급하지 않은 것에 불과하며 제1호 및 제2호를 굳이 배제할 이유가 없다고 한다.<sup>4)</sup>

한편, 기타 식별력이 없는 상표<sup>5)</sup>라도 특정인이 상표등록출원 전에 그 상표를 독점 사용함으로써 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 있게 되었다면, 그 상표는 더 이상 제7호 소정의 상표라 할 수 없을 것이므로 상표법 제6조 제2항의 적용 여부를 따질 것 없이 당해 상표는 등록이 가능하다.<sup>6)</sup>

### 2. 식별력의 판단 시점

상표등록출원 전에 상당 기간 동안 자기의 상표로서 계속적, 독점적으로 사용하였을 것이 요구된다. 본 호의 식별력의 구비 여부는 상표등록여부결정 시를 기준으로 판단하여야 한다는 것이 판례의 확고한 태도이다. 본 규정은 등록여부결정 시를 기준으로 적용여부를 판단하는 제6조 제1항 각호의 예외 규정이기 때문이다.

그러나 이와 같은 해석에 대해서는 제6조 제2항의 문언상 상표등록출원 전에 수요자 간에 현저하게 인식되었을 것이 요구된다는 반대설이 있다. 다만, 실무는 출원 전 사용을 개시하였어야 하고, 식별력의 획득은 등록여부결

1) 상표법 제6조 제2항

2) 사법연수원, 상표법, 2004년, 53면

3) 파리협약은 상표의 등록적격성을 판단함에 있어서는 당해 상표를 사용하여 온 기간을 고려하지 않으면 안 되는 것으로 규정하고 있다. 또한, 미국 상표법은 출원인이 5년간 실질적으로 독점적, 계속적인 사용(substantially exclusive and continuous use as a mark by the applicant in commerce)을 하였음을 입증하면 식별력을 취득한 일용의 증거로 인정한다.

4) 최성우, OVA 상표법, 한국특허아카데미, 127면

5) 상표법 제6조 제1항 제7호

6) 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결

정시까지 이루어지면 된다는 태도이다.

### 3. 수요자 간에 현저하게 인식

수요자 간에 현저하게 인식되었다 함은 당해 상품의 유통망, 즉 관계 거래권에 속하는 거래자 및 일반수요자의 대다수가 당해 표장을 특정인의 상품표지로 승인하고 있음을 말한다. 여기에서 특정인이란 구체적인 출처가 아니라 익명의 존재로서의 추상적인 출처로서 족하다.

### 4. 지역적 범위

상표는 일단 등록되면 그 효력은 우리나라 전역에 미치는 것이므로 전국적인 범위에 걸쳐 상표로서 현저하게 인식되었을 것이 필요하다는 것이 판례의 태도이다.<sup>7)</sup> 다만, 상표심사기준은 전국적으로 알려져 있는 경우와 일정지역에서 수요자들이 현저하게 인식하고 있는 경우도 포함하되, 현저하게 인식되어 있는 지역의 범위에 대해서는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여야 한다고 규정하여 다른 태도를 취하고 있다.

### 5. 판단 방법

심사기준은 출원상표가 사용에 의하여 식별력을 취득했느냐의 여부는 거래실정에 따라 상대적으로 결정하되, i) 상표자체의 고유한 성격 내지 구성여하, ii) 일반인 내지 영업자의 자유사용의 필요성, iii) 당해 상표의 사용기간, 사용방법, 광고 선전의 정도, 판매량 등을 종합적으로 고려하여야 한다는 태도이다.

### 6. 입증책임

본 규정에 의하여 상표등록을 받고자 하는 자는 i) 사용한 상표, ii) 사용기간, iii) 사용지역, iv) 지정상품의 생산, 가공, 증명 또는 판매량, v) 사용방법 및 횟수, vi) 기타 사용사실을 증명하는 사항에 관한 서류 및 증거물을 제출할 수 있다.

이때, 현저하게 인식되었다는 것은 출원인이 입증해야 하며, 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자 간에 현저하게

인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 한다.

### 7. 사용한 상표를 그 사용한 상품에 대하여 출원할 것

사용에 의하여 식별력을 획득한 것은 실제로 사용된 상표 그 자체이므로 그에 유사한 상표에 대해서까지 등록이 허용되는 것은 아니다.

다만, 이와 관련하여 판례는 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만<sup>8)</sup>, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소라 하였다.<sup>9)</sup>

상품의 면에서도 실제로 상표가 사용된 상품을 지정상품으로 하여야 하고, 자타상품식별력을 그 밖의 유사한 상품에까지 확대하여 인정할 수는 없다.

다만, 이와 관련하여 판례는 물리적으로 동일한 상품만을 의미하는 것은 아니며 사회통념상 동일성을 인정할 수 있는 상품에 대해서는 자타상품식별력을 인정할 수 있다는 태도이다.<sup>10)</sup>

## Ⅲ. 상표법 제6조 제2항에 의해 등록받은 상표권의 상표법상 효력

### 1. 상표등록의 가능

상표법 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구

7) 대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 판결  
 8) 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결  
 9) 대법원 2008.9.25. 선고 2006후2288 판결  
 10) 대법원 2008.5.15. 선고 2008후2977 판결, “㉿”, “ALPHA” 또는 “알파”는 간단하고 흔히 있는 표장이나, “그림물감”에 관하여 오랜 기간 사용된 결과 이 사건 등록상표의 지정상품으로 그림물감 등이 추가로 등록되기 이전부터 이미 수요자들 사이에 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 왔다고 할 것이므로, “㉿”, “ALPHA” 또는 “알파”는 ‘그림물감’과 이와 거래 사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 ‘수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감’에 관하여는 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당한다고 보아야 하고, 이를 전제로 하여 이 사건 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 보면, 확인대상표장은 그 사용상품 중 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”에 관하여 이 사건 등록상표와 그 표장 및 상품이 동일·유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것이므로, 원심판결은 위 범위 내에서 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

하고 다른 거절이유가 없는 한 상표등록을 받을 수 있다.

## 2. 제3자에 대한 소극적 효력

### (1) 상표법 제51조 제1항 제2호의 취지

지정상품의 기술적 표장 등은 특정인에게 독점 사용을 허용하기에는 적합하지 아니하므로, 정보전달의 목적으로 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 경우에는 자유사용이 허용된다.

### (2) 상표법 제51조 제1항 제2호의 적용 여부

기술적 표장이 상표법 제6조 제2항에 해당하여 상표등록을 받은 경우에도 상표법 제51조 제1항 제2호가 적용되는지에 대해서 다툼이 있다.<sup>11)</sup>

상표법 제51조의 규정은 보통명칭이나 기술적 표장 등이 특정인의 독점적 지배하에 들어가더라도 그 상표권의 효력을 제한하여 일반수요자 및 경쟁업자들이 자유롭게 사용토록 보장함으로써 공정경쟁을 보장하고 거래의 안전 및 원활을 기하기 위한 총괄 규정이므로, 어떤 상표가 개별적, 예외적으로 상표법 제6조 제2항에 의해 등록되더라도 그 효력을 제한함이 타당하다는 일부 견해가 있다.

이에 반해, 판례의 주류적인 태도는, 기술적 표장이 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록이 되었다면 이러한 등록상표는 식별력을 갖추게 된 것이어서, 이러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 상표법 제51조 제1항 각 호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 한다.

### (3) 상표법상 유사 판단 시 요부 여부

판례는 상표법 제6조 제2항에 의해 등록된 상표는 상표법상 식별력을 인정받아 오인, 혼동의 판단 대상이 되므로, 이를 포함한 다른 상표와 유사하다는 태도이다.

## 1. 상표권의 소극적 효력이 인정된다는 견해

대법원 판례(재능교육사건)는 상표법 제6조 제2항은 기술적 상표 등 식별력이 없는 상표라도 상표등록 출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있고, 만일 어느 기술적 표장이 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록이 되었다면 이러한 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며, 이러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 앞서 본 상표법 제51조 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 할 것이므로, 그 상표권자는 위 제51조 제2호의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있는 것이라고 할 것이고, 이는 기술적 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 봄이 상당하다는 것이다.

또한, 최근 특허법원 판결에서도, 권리범위확인 사건에서 상표의 유사 여부의 판단은 심결 시를 기준으로 함이 원칙인 점, 기술적 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 상표권자는 상표법 제51조 제2호의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있는 점, 등록상표의 일부분이 식별력이 없거나 미약한 경우에는 등록상표 전부가 식별력이 없는 경우와 달리 나머지 부분 또는 전체에 식별력이 인정될 수 있어 등록결정 당시 식별력이 없는 상표에 대하여 상표권의 효력을 인정하는 결과는 발생할 여지가 없는 점 등을 고려하면, 권리범위확인사건에서 상표의 구성 중 일부분이 등록 당시 식별력이 없거나 미약하더라도 심결 시까지

## IV. 등록이후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우의 취급

11) 최성우, 앞의 책, 131면

그와 동일한 표장의 사용에 의하여 식별력을 취득한 경우 그 부분을 등록상표의 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 하였다.<sup>12)</sup>

## 2. 상표권의 소극적 효력이 부정된다는 견해

최근 대법원 판례(A6사건)에서는, 상표법 제41조 제1항에서는 “상표권은 설정등록에 의하여 발생한다.”라고 규정하여 일정한 요건과 절차를 거쳐서 특허청에 등록된 상표만을 보호하고 있고, 상표법 제52조 제1항에서는 “등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다.”라고 규정하여 등록상표의 보호범위를 정함에 있어서 상표가 실제로 사용되고 있는 태양은 고려하지 않고 있으므로, 등록상표의 구성 중 일부가 등록결정 당시 식별력이 없었다면 그 부분은 상표법이 정한 일정한 요건과 절차를 거쳐 등록된 것이 아니어서 그 부분만을 분리하여 보호할 수 없고, 그 등록상표의 등록결정 이후 그 부분만을 분리하여 사용한 실태를 고려할 수 있는 것도 아니어서, 그 부분이 등록상표의 등록결정 이후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 그 부분을 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 소정의 주지표지로 보호하는 것은 별론으로 하고 식별력이 없던 부분이 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분으로 될 수 있는 것은 아니라고 판시한 바 있다.<sup>13)</sup>

12) 특허법원 2008. 9. 24. 선고 2008허6871 판결

13) 대법원 2007.12.13. 선고 2005후728 판결, (판례평석) 상표법 제41조 제1항에서는 “상표권은 설정등록에 의하여 발생한다”라고 규정하여 우리 상표법은 일정한 요건과 절차를 거쳐서 특허청에 등록된 상표만 보호를 하고 있으므로, 상표법에서 정한 일정한 요건과 절차를 거쳐 등록되지 않은 표장은 상표법에 의한 보호를 받기는 어렵다. 한편, 상표법 제52조 제1항에서는 “등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다.”라고 규정하고 있으므로, 등록상표가 실제로 사용되고 있는 태양이나, 실제로 상표가 사용되고 있는 상품이나 서비스업만을 기준으로 판단하여서는 아니된다. 위 규정이 등록상표의 보호범위를 그 등록결정 시를 기준으로 파악하여야 한다는 취지인지 여부는 분명하지 않으나, 등록상표의 실제 사용태양을 고려하지 않고 상표등록출원서에 기재된 바에 의하여 보호범위를 정하겠다는 취지임은 분명하므로, 이러한 점을 고려하면 등록결정 당시에 식별력이 미약하였던 등록상표의 구성 중 일부가 등록 이후의 사용실태에 의하여 식별력이 생긴다고 보는 것은 바람직하지 않다. 또한 사용에 의한 식별력 취득을 규정한 상표법 제6조 제2항은 사용에 의한 식별력을 취득한 상표가 등록될 수 있음을 정한 규정에 지나지 않으므로, 위 규정을 근거로 식별력이 미약한 상표의 보호범위를 확장할 수 있는 것도 아니다.

## V. 설문 1의 해결

앞에서 살펴본 바와 같이, i) 어떤 상표가 개별적, 예외적으로 법 제6조 제2항에 의해 등록되더라도 그 효력을 제한함이 타당하다는 일부판례와 학설이 있으나, ii) 대법원 판례의 주류는 기술적 표장이 법 제6조 제2항에 의해 등록이 되었다면 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 정보전달의 기능이 아닌 상품출처표지로서 기능을 수행하므로 효력이 제한되지 않는다고 보는 것이 타당하다.

따라서, ‘오피스교실’은 을의 ‘온라인 교육’ 행위에 대하여 일반 수요자들에게 정보전달보다는 특정인의 서비스업 출처표지로서 인식될 것이므로 상기 태도에 의할 때, 본 주장은 타당하지 않다.

## VI. 설문 2의 해결

앞에서 살펴본 바와 같이 재능교육사건과 A6사건이 대립되고 있으나, i) 식별력은 상표로서 보호받을 가치에 관한 것으로서 변화하는 상대적 개념이고, ii) 법 제51조 제1항은 등록요건에 관한 것이 아니라 사용에 관한 것으로서 그 판단시점은 침해소송에서 사실심 변론종결 시이고, iii) 상기 시점에 특정인의 상표로서 기능을 수행하게 되었으므로 수요자 사이에 상품의 정보전달의 기능은 상실되었고, iv) 무효사유가 치유되는 것은 별론으로 하더라도 소멸되기 전의 상표권의 효력을 부인할 수는 없다는 점에 근거해 볼 때, 상표법 제51조 제1항 제2호의 적용은 없다고 보는 것이 타당하다고 본다. 따라서 을의 주장은 부당하다고 할 것이다. **한국발명진흥회**



손지원

서울대학교 공과대학 기계항공공학부 졸업  
 서울대학교 공과대학원 기계항공공학부 박사수로  
 서울대학교 정밀기계공동연구소 연구원  
 2003년(40회) 변리사시험 상표법수석합격  
 한양대학교, 경희대학교 지식재산권법 강의  
 (현) 한국특허아카데미 상표법 전임교수  
 (현) H&H 국제특허법률사무소 대표변리사

# C olumn

발명강좌, 우표로 본 인물과 역사, 발명칼럼, 발명 365  
발명칼럼II, 책과의 만남, 지식재산강의, 특허 Q&A

50 발명강좌 55 우표로 본 인물과 역사 56 발명칼럼 61 발명 365 62 발명칼럼II 67 책과의 만남

68 지식재산강의 82 특허 Q&A



## 물음표(?)로 사는 세상

### 왜? 무엇 때문에?' 는 발명의 시발점

우리 인간이 세상을 살아가는 동안 수없이 던지는 질문이 있다.

“왜? 무엇 때문에? 어떻게 해서?”

이 물음표 하나로 인간의 존재의미를 찾던 사람들은 철학자가 되고, 그 의미를 형상화하거나 글로 표현한 사람들은 작가가 되었다. 그리고 편리함을 추구한 사람들은 문명 세계를 열어가는 과학자나 발명가가 되었다.

단순히 ‘왜?’ 라는 질문 하나가 인간들로 하여금 발견, 발명을 하게 한 것이다.

‘왜? 인간은 새처럼 날수 없을까?’

‘왜? 음식은 시간이 지나면서 부패할까?’

‘왜? 인간은 몸에 병이 날까?’ 등.

이 ‘왜?’ 라는 물음은 과학문명이 고도로 발달되었음에

도 불구하고 현재까지도 계속되고 있다.

갓난아기의 기저귀 여밈에서부터 시계밴드, 허리띠, 운동화 끈, 주머니 덮개, 기차의 좌석커버, 우주복에 이르기까지 폭넓게 사용되는 매직테이프. 스위스의 조르즈 도메스트랄은 이 작은 발명으로 세계 1백대 기업 중의 하나인 ‘벨크로 사’를 탄생시켰는데 이 발명품이 ‘왜?’ 라는 질문에서 시작된 작품이다.

도메스트랄은 기술자가 되려고 했지만 모든 게 여의치 않자 취미로 사냥을 시작했다. 재미 삼아 시작한 사냥이었지만 아예 폭 빠져서 사냥 광이 되다시피 한 어느 가을, 그는 어느 때와 다름없이 애견을 데리고 사냥에 나섰다.

“토끼다! 번개야, 뛰어!”

사냥감을 발견한 개가 앞서 달리자, 정신없이 뒤따라가

던 도메스트랄은 그만 산 우영이 우거진 숲 속으로 뛰어들게 되었다.

사냥개의 도움으로 고생 끝에 산토끼를 잡는 데는 성공했지만, 숲에서 나온 그의 모습은 불만했다. 옷 전체에 산 우영 가시가 더덕더덕 붙어서 고슴도치처럼 된 것이다.

그는 옷을 벗어 힘껏 털어 보았다. 그러나 가시는 좀체 떨어져 나가지 않았다. 그의 머릿속에 의문이 생겼다.

‘왜? 산 우영 가시는 잘 떨어지지 않는 것일까?’

모두들 대수롭지 않게 지나치는 일이 보통이었던 일에 그는 물음표(?)를 던진 것이다.

‘틀림없이 이유가 있을 거야.’

그래서 집으로 돌아온 그는 확대경으로 산 우영 가시를 자세히 살펴보았다. 순간 그의 머릿속에서 무엇인가가 빠르게 스치고 지나갔다.

‘그렇군, 바로 그거였어!’

그는 곧 한쪽에 갈고리가 있고, 다른 쪽에는 걸림 고리가 있는 테이프를 만들어 서로 붙여 보았다.

그의 예상은 적중했다. 양쪽 면이 서로 닿는 순간 철컥 달라붙었다. 그것에 약간의 힘을 가하면 ‘지직’ 소리와 함께 다시 떨어졌다.

‘이것 참, 신기하고 편리한데.’

도메스트랄은 특허를 출원하고, ‘벨크로’라는 상호와 상표 아래 매직테이프의 생산에 들어갔다.

복잡한 공정도 필요 없이 자신이 직접 기술자겸 사장으로 운영하기 시작한 벨크로 사는 몇 해가 지나지 않아 미국과 일본에 현지 공장을 세울 정도로 번창했다.

때맞춰 제2차 세계대전이 터지면서 군복과 군화에까지 채택되어 세계적인 기업으로 성장할 수 있었던 것이다.

일본에도 발명학회라는 단체가 있다. 회장은 세계적인 발명저술인이자 발명가인 도요자와 도요오.

우리나라에서는 전국에서 수시로 발명교실이 개최되지만 도요자와가 운영하는 발명교실도 매주 어김없이 열렸었다.

이 발명교실에 빠짐없이 참석하는 사카이라는 완구발명가가 있었다. 사카이는 발명교실에 나올 때마다 이런 불만을 털어놓았다.

“내가 만드는 완구용 강아지가 하루가 50마리만 팔려

도 먹고 살 수 있겠는데, 아무리 기를 쓰고 노력해도 30마리밖에 팔리지 않아요.”

그러자 도요자와가 말했다.

“강아지가 팔리지 않는 것은 손님들의 심리를 잘 파악하지 못했기 때문인 것 같은데……, 그렇다면 좀더 색다른 강아지를 만들어 의장 출원해 보는 것이 어떨까요?”

도요자와의 조언을 듣고 난 사카이는 자신의 강아지에 의문을 던졌다.

‘이 스피츠를 사는 사람들은 도대체 어떤 스피츠를 원하고 있을까?’

질문을 던져놓고 생각하자 곧 해답이 나왔다.

‘그래, 모두들 귀여운 것을 원하지!’

그래서 사카이는 귀여움이 어디서 나올까 생각하면서 자기 집의 강아지를 응시했다.

‘만일 이 강아지가 빨간 혀를 내밀고 있다면…….’

그러나 혀를 만들려면 입을 벌린 다음 그 안에 빨간 혀를 붙여야 하므로 무척 많은 노력이 들 것이었다. 그렇게 되면 가격이 비싸지므로 어느 업자도 혀를 붙이려 하지 않을 것이다.

‘같은 가격으로 빨간 혀를 붙일 수 있는 방법이 없을까?’

그는 이렇게 질문을 던져놓고 오직 그것만을 생각하기 시작했다.

마침 그 무렵, 빨간 비닐 테이프가 어린이 공작용으로 판매되기 시작했다.

사카이는 그 테이프를 사다가 비스듬히 끊어서 접착제를 발라 강아지의 입 속에 넣어보았다.

‘음, 귀여워 보이는데!’

사카이는 이 강아지를 들고 다시 도요자와를 찾아갔다.

“사카이, 아주 훌륭합니다.”

도요자와는 즉시 디자인 출원을 하도록 안내해 주었다. 디자인 출원을 마친 사카이는 그때까지 만들어 오던 강아지의 입에 당장 혀를 달았다. 혀를 다는 일은 아주 간단했다. 강아지의 입 부분에 송곳으로 구멍을 뚫고 그 안에 비스듬히 끊은 빨간 테이프에 접착제를 발라 밀어 놓으면 혀가 단번에 완성되었기 때문이었다.

“히얏, 성공이다!”



하루 50마리만 팔려도 먹고 살 수 있으리라 던 강아지는 순식간에 2천 마리가 팔려나갔다. 비록 간단한 아이디어였지만, 의장권이 지키고 있어서 모방품도 나오지 않았다. 빨간 혀 하나로 백만장자가 된 것이다.

**‘무슨 방법이 없을까?’의 답이 곧 발명**

“왜? 눈과 얼음이 있는 계절에만 스케이트를 탈 수 있지?”

이 엉뚱한 물음이 롤러스케이트를 발명케 한 원인이 되었다.

요즘 도로 위, 좁은 골목길, 심지어 아파트 복도에서까지 어린이들이 즐겨 타는 롤러스케이트를 볼 수 있다. 이 롤러스케이트의 발명가는 제임스 플립톤이다.

미국 매사추세츠에 있는 작은 가구공장에서 외판원으로 일하던 플립톤은 어려서부터 소문난 재간꾼이었다. 덕분에 플립톤의 판매실적은 단연 최고였다. 그 결과 동료들에 비하여 비교적 여유 있는 생활을 할 수 있었다.

그러나 몸을 돌보지 않고 정신없이 일에 몰두하다 그만 신경통에 걸리고 말았다.

“아이고, 쑤셔!”

약을 써보았지만 백약이 무효였다.

의사는 투약보다는 스케이트를 권유했다. 그러나 하루 종일 뛰어도 부족한 외판원에게 스케이트는 사치였다. 무엇보다도 시간이 없었다.

그러나 가을이 지나고 겨울이 오면서 신경통이 더욱 악화되자, 스케이트를 시작하는 것 외에는 달리 방법이 없었다.

“안되겠어. 스케이트링이라도 해야지.”

그는 큰맘 먹고 스케이트를 시작했다. 의사의 말대로 과연 통증이 한결 줄어들었다.

“이제 좀 살겠군.”

그런데 또다시 문제가 발생했다. 겨울이 가고 봄이 오자 눈과 얼음이 녹아버려 스케이트를 할 수 없게 된 것이다. 또다시 플립톤의 신경통이 악화되었다.

‘눈과 얼음 위가 아니어도 스케이트를 탈 수는 없을까?’

남들이 들으면 비웃을 생각이었지만 플립톤에게는 꼭 해결해야 할 과제였다. 그러나 금방 묘안이 떠오를 듯하다가도 생각이 조금만 진척되면 다시 꼭 막혀 버렸다.

‘틀림없이 무슨 방법이 있을 거야.’

그러던 어느 날 저녁, 치킨 몸을 이끌고 집으로 돌아온 플립톤은 문제의 실마리를 풀 수 있는 현장을 목격했다. 어린 아들이 바퀴 달린 장난감을 타고 방안을 빙빙 돌며 놀고 있는 모습이었다.

‘그렇지! 스케이트에 바퀴를 달면 되겠구나.’

다음 날은 운 좋게도 쉬는 날이었다. 그는 날이 밝기가 무섭게 재료를 구해왔다. 두꺼운 판자와 작은 바퀴, 그리고 공구 등…….

그것으로 뒤꿈치와 발가락 밑에 각각 2개씩 모두 4개의 바퀴를 부착했다. ‘바퀴 달린 스케이트’가 완성되었다. 손으로 만들어 영성하고 빠거덕거리기는 했지만 스케이팅을 하는 데는 손색이 없었다.

성능이 인정되자 그는 서둘러서 특허 출원을 마치고, 전문 제작업체에 제작을 의뢰했다. 때는 1863년 봄이었다. 롤러스케이트는 날개 돌친 듯 팔려나갔고, 사철 스케이팅으로 플립톤의 신경통은 말끔히 사라졌다. 이에 자신을 얻은 플립톤은 대규모 공장을 세우고, 전국 각지에서 ‘롤러스케이트 쇼’를 가졌다.

엄청나게 몰려든 관광객들의 입을 통해 롤러스케이트는 미국은 물론이고 유럽에까지 알려졌으며 당시 최대의 인기 스포츠로 떠올랐다.

요즘 주차장은 말할 것도 없고, 도로변이나 골목길 심지어 손바닥만한 틈만 있어도 비집고 들어와 서 있는 것이 자동차다. 자동차는 모양이나 종류도 다양하지만 색깔도 다채롭다. 이 자동차에 페인트칠을 하다가 물음표를 던져 발명가가 된 사람이 있다. 바로 리처드 돌.

그는 미국인으로 작은 오케스트라에서 밴조를 켜다가 문구용품을 취급하는 3M사의 보조사원으로 입사했다. 입사후, 리처드 돌이 처음으로 맡은 일은 제품 판매원. 그는 자동차 수리센터를 돌며 샌드페이퍼를 파는 것이 하루 일과였다.

당시에는 자동차가 그리 흔하지 않았기 때문에 칠이 군데군데 벗겨질 정도의 낡은 자동차라도 다시 칠하여 굴리는 것이 상례였다.

자동차의 차체를 다시 칠하기 위해서는 먼저 샌드페이퍼로 페인트칠을 말끔하게 벗겨야 하는데, 돌은 바로 여기에 필요한 샌드페이퍼를 팔기 위해 수리센터를 전전했던 것이다. 그 당시에는 차체를 두 가지 색깔로 장식하는 것이 유행되고 있을 때였다.

우선 한 가지 색을 칠한 다음, 그 부분을 종이로 덮고 남은 부분에 다른 색을 칠하는 것이 도색작업의 순서였다. 그런데 경계부분에서 페인트가 번번이 종이 틈으로

스며들어 작업을 망치기 일쑤였다.

“아빨싸, 또 스며들었어!”

이런 장면을 그냥 지나치지 않고 돌은 물음표를 던졌다.

‘페인트가 번지는 것을 막을 방법이 없을까?’

그래서 생각해낸 것이 꼭 달라붙어 페인트가 베어들 틈이 없는 테이프였다. 그는 6개월 동안 2백여 번의 실험 끝에 아교와 글리세린을 배합한 강력한 접착용 풀을 만들어냈다.

“와, 됐다. 잘 붙었어.”

그런데 또 문제가 발생했다. 이것이 상품화를 위해서는 둘둘 말아 쓸 수 있는 종이가 필요한데 걸맞은 소재를 발견할 수 없었던 것이다.

그런 상태로 1년 6개월이 지나자 지친 나머지 3M사는 돌에게 연구중단을 명령했다.

“리처드 돌, 연구를 그만 두시오.”

모든 것은 원점으로 돌아갔다.

‘아, 이렇게 끝내야 하나?’

돌은 좌절감으로 또 하나의 물음표를 자신에게 던졌다. 그런데 바로 그 날, 돌은 너무도 가까운 곳에서 해결의 실마리를 찾았다.

‘앗, 저거다! 등잔 밑이 어둡다더니…….’

다시 샌드페이퍼 판매원으로 돌아갈 생각으로 비탄에 젖어 있던 돌은 자리에서 벌떡 일어났다. 페인트를 벗기는데 사용하던 샌드페이퍼를 만드는 종이가 바로 그 해답이 된 것이다. 두껍고 질긴 이 종이는 둘둘 말아도 풀리지 않아 강력한 접착력을 그대로 보존해주는 받침대 역할을 훌륭하게 소화해냈다.

‘강압 접착테이프’라는 이름으로 특허출원이 이루어지고, 뒤를 이어 이것을 응용한 공업 및 의료용 반창고도 속속 발명되었다. 이때가 1925년.

리처드 돌은 입사 후 4년 만에 책임연구원으로 승진했고, 3M사는 이후 5년 동안 연간 50만~70만 달러의 순이익을 올렸다. 3M사가 대기업으로 변신하는 순간이었다.

1930년 1월, 전세계가 대공황에 빠졌을 때에도 3M사만은 호황을 누렸다. 접착테이프의 인기가 어떠한가를 단적으로 보여준 것이다.

이렇게 해서, 요즘 약방의 감초처럼 우리 생활의 구석 구석에서 활용되고 있는 접착제가 탄생되었다.

### 물음표로 성공한 굿이어

무엇이든 물음표(?)의 눈으로 바라보고, 그것이 생활의 전부였던 사람이 있었다. 산업용 고무 제조법 발명으로 유명한 굿이어.

그는 스펀지 고무 발명가이기도 하다. 비록 사업에는 실패했지만, 고무에 관한 한 전무후무한 세계적인 고무 발명가로 손꼽히는 사람이다. 세계적인 타이어 메이커인 굿이어 타이어도 그의 이름에서 비롯된 것이다.

굿이어는 무엇에겐 의문을 제기하는 바람에 생활 자체가 발명의 연속이 되었다. 특히 고무에 있어서는 아예 미처버릴 정도였다. 그는 모자, 옷, 신발, 장갑 등을 모두 고무로 만들어서 입고 다녀 미친 사람 취급을 받기도 했다. 고무의 대혁명으로 불리는 스펀지 고무도 바로 이 물음표의 눈에서 비롯된 발명이다.

어느 날, 점심 식사 시간이었다.

“여보, 이 빵 어때요?”

그의 아내가 가져온 빵은 그 동안 먹어왔던 빵과는 전혀 다른 것이었다. 즉 딱딱하게 굳었던 것이 말랑말랑하게 부드러워졌고, 크기도 종전의 빵과는 달리 훨씬 부풀어 있었다.

‘음, 부드러운데……, 어떻게 만들었지?’

“베이킹파우더라는 발포제를 넣었을 뿐인데요.”

그 순간 굿이어는 부드럽게 부풀어 오르는 고무, 즉 스펀지 고무를 생각해냈다.

‘그래, 불가능할 것도 없지!’

굿이어는 곧 발포제를 고무액 속에 넣어 보았다.

“그렇지, 성공이야!”

즉시 특허로 등록된 것은 말할 것도 없다.

고무의 혁명으로 일컬어지는 이 스펀지 고무는 다른 제품에도 혁명을 가져왔다.

“뭘, 그게 사실이야?”

굿이어의 스펀지 고무 발명이 발포제 사용에서 비롯되었다는 사실이 세상에 알려지자 발포제를 이용한 발명이 줄을 이었던 것이다.

독일의 비닐 제조업자는 합성수지의 제조과정 중 공기를 불어넣는 기술을 발명했는데, 이것이 바로 최근 부인들이 거즈 대신에 사용하는 몰트 플레인이다.

비눗물 속에 스트로로 공기를 불어넣으면 부글부글 거품이 인다. 이 거품을 그대로 굳혀서 만든 것이 물에 뜨는 소프트 비누이다.

또 아이스크림에 이 특성을 응용한 것이 소프트 아이스크림이고, 콘크리트에 응용한 것이 가스 콘크리트이다. 이 콘크리트는 가볍고, 강하므로 용도가 매우 다양하다. 더구나 공기를 포함하고 있기 때문에 방음에도 효과적이어서 지하철 벽이나 방송국 등에서 많이 사용되고 있다. 이 밖에 벽돌 속에 공기를 넣어 만든 기포벽돌과 유리 속에 거품을 넣어 만든 기포유리 등 발포제를 이용한 발명은 실로 그 범위와 용도에 있어서 무한대로 늘어날 전망이다.

사물에 물음표(?)를 찍어 보자.

‘이것이 무엇일까?’

‘왜 이렇게 되지?’

‘이렇게 하면 어떻게 될까?’ 등…….

뉴턴은 사과가 나무에서 떨어지는 것을 보고 물음표를 찍었다.

“왜 사과가 떨어질까?”

아주 당연하고, 어떻게 생각하면 이상할 것도 없는 일을 보고 그는 만유인력의 법칙을 발견하지 않았던가? 참으로 놀라운 일이다.

우리는 흔히 그냥 스쳐 지나가기를 잘 하지만, 무엇이건 자세히 관찰하고 물음표(?)를 찍어보면 세상은 온통 신비하고 이상한 것 천지라는 것을 깨닫게 될 것이다.

물음표(?)로 세상을 살아보자. **한국발명진흥회**



**박혁구**

(주)에리트 회장  
(사)한국과학기술인협회 회장  
발명의 날 금탑산업훈장 수훈(발명유공)  
발명도서 '생활 속의 발명' 외 2권

# 우표로 본 인물과 역사

레이리 [Rayleigh, John William Strutt, 1842.11.12~1919.6.30]



영국의 물리학자인 레이리는 1870년 논문 <공명(共鳴)의 이론에 대하여>를 발표했는데, 이것은 음향학에 대한 연구의 시초가 되었다.

초기 연구는 광학 및 진동계(振動系)에 관한 수리적인 것이었으나, 후에는 물리학 거의 전반에 걸친 이론적·실험적 연구로 나아가, 음향학·파동론·색채론·전기역학·전자기학·빛의 산란·유체역학·기체의 밀도와 점성, 모세관현상·탄성·사진술 등을 연구했다.

또한, 전기저항·전류·기전력(起電力)에 대한 표준 측정을 하였다. 또 물의 성분을 정밀하게 측정하는 문제에서 출발하여 수소·산소에 이어서 질소의 질량을 측정하는 과정 중 1894년 W. 램지와 함께 아르곤을 발견, 그 공로로 1904년 노벨물리학상을 받았다.

찬드라세카르 [Chandrasekhar, Subrahmanyan, 1910.10.19~1995.8.21]



인도 태생 미국의 천체물리학자인 찬드라세카르는 1936년 하버드천문대에서 근무하다가 1944년 이래 시카고대학교 교수로 있었다. 이론천체물리학자로서 유명하며, 항성대기(恒星大氣)·항성의 내부구조·항성계의 역학 등에 관하여 연구논문을 발표하였다.

주요 저서로는 《항성내부구조론입문(恒星内部構造論入門) An Introduction to the Study of Stellar Structure》(1939) 《항성역학개요(恒星力學概要) Principles of Stellar Dynamics》(1943) 《방사류론(放射流論) Radiation Transfer》(1950) 등이며, 특히 ‘별의 진화연구’에 관한 업적으로, 미국의 W. 파울러와 공동으로 1983년 노벨물리학상을 받았다.



## 실제상황과 전통의 현대화

직접 느끼고 체험해야 문제점을 쉽게 파악할 수 있고 아이디어도 얻을 수 있다. 막연히 상상만으로 문제점을 파악하려고 해서는 완전히 엉뚱한 작품이 나오게 된다. 부지런히 현장을 찾아 실제상황도 살펴야 한다. 야구용품 개발하고 싶다면 야구장에 가서 선수들이 뛰는 모습을 보고, 선수들과 만나서 직접 고충도 들어야 한다.

이와 함께 이제 전통도 낡은 창고에서 끄집어내어 전 세계인의 것으로 만드는데 관심을 쏟아보자. 전통식품을 현대화해 성공한 가장 대표적인 사례가 비락식품이 출시한 식혜와 수정과. 1993년 처음 출시된 식혜는 그야말로 선풍적인 인기를 끌었다. 한때 한국 시장에서 코카콜라를 앞질렀다는 평가를 받을 정도였다.

### 현장에 살아 숨쉬는 보물찾기

보통 발명가라 하면 책상에 앉아서 계산을 하거나 시험관을 기울이고 어두운 방안에 틀어박혀 복잡한 기계들을 만지작거릴 것이라고 생각하지만 천만의 말씀이다. 책상에 앉아서서는 절대로 좋은 아이디어를 얻을 수 없다.

부지런히 현장을 돌아다녀야 한다. 야구용품을 개발하고 싶다면 야구장에 가서 선수들이 뛰는 모습을 보고, 선수들과 만나서 직접 고충도 들어야 한다.

또 획기적인 교통제어 시스템을 만들 계획이라면, 복잡한 교통정체 지역을 부지런히 답사하는 것도 중요하다. 현재 교통제어 시스템은 어떻게 운영되고 있는지, 경찰청

을 방문하고 교통선진국을 직접 찾아가 눈으로 보는 것도 좋은 방법이다.

직접 느끼고 체험해야 문제점을 쉽게 파악할 수 있고 아이디어도 얻을 수 있다. 막연히 상상만으로 문제점을 파악하려고 해서는 완전히 엉뚱한 작품이 나오게 된다.

TV의 발달로 우리는 웬만한 문화 체험은 모두 안방에서 해결할 수 있다.

맘만 먹으면 문화공연만을 전문적으로 보여주는 케이블 채널을 신청해서 하루 종일 연극이다 발레, 콘서트 등을 싫증나게 즐길 수 있다.

그러나 이렇게 보는 공연이 의미가 있을까? 물론 시간

이 없을 때는 좁은 TV 화면이나마 좋은 공연을 보는 것이 좋은 경험일 것이다. 그러나 아무리 뛰어난 촬영기술로 현장을 포착하고, 첨단 스테레오 기술로 음향을 전송한다고 해도 공연장에서 느끼는 감흥에는 미치지 못한다.

아무리 능력 있는 카메라맨이 촬영을 한다고 해도, 레미제라블의 그 유명한 바리게이트 장면을 십분의 일이라도 살릴 수 있을까? 공연장 전체를 울려 퍼져 나오는 웅장한 사운드를 그대로 느낄 수 있을까? 천만의 말씀이다.

공연을 제대로 느끼기 위해서는 공연장을 직접 찾는 것이 가장 중요하다.

발명도 마찬가지다. 아이디어를 얻기 위해서는 실제 상황에 부딪히는 것이 가장 좋은 방법이다. 현장에서 많은 아이디어가 나오는 것도 바로 이런 이유 때문이다.

만약 특별히 관심 있는 분야가 없다면, 그저 목적 없이 돌아다니는 것도 좋은 방법이다. 성공한 인사들이 한결같이 여행을 권하는 것도, 새로운 환경을 접하다보면 예기치 않은 아이디어를 얻을 뿐 아니라 활기를 충전할 수 있기 때문이다.

새로운 것을 보면 그만큼 새로운 아이디어를 얻을 가능성이 많다. 그러나 책상 앞에 앉아서 내가 알고 있는 것밖에 응용할 것이 없다. 그만큼 아이디어의 폭이 줄어드는 것이다.

다만, 여행이나 산책을 통해서 아이디어를 얻기 위해서는 그만큼 관찰력 있게, 또 새로운 시선으로 사물을 보는 것이 중요하다. 아무 생각 없이 모든 사물을 스쳐지나가듯, 평범한 관광객처럼 보고 즐기지만 한다면 말짱 헛일이다.

오래 전의 이야기인데, 가로수 정비에 사용되는 가지치기용 가위를 개발한 한 아마추어 발명가는 길에서 우연히 아이디어를 얻게 됐다.

여름날 한창 녹음이 우거질 무렵, 산책 중에 이 발명가는 우연히 재밌는 광경을 목격하게 됐다. 가지가 사방으로 뻗어나간 가로수의 가지치기가 한창이었던 것이다.

마침 다리도 아프던 터라, 그는 근처 벤치에 앉아 한참 동안 작업광경을 지켜봤다. 더운 여름이라 모두 머리에 수건을 쓰고 비지땀을 흘리면서 작업에 열중하고 있었는데 그게 보통 어려운 일이 아니었다. 아래쪽 가지는 낮은

사다리를 이용해 쉽게 잘라낼 수 있었지만, 문제는 높은 곳에 제멋대로 뻗은 굵은 가지였다.

게다가 이 가지 근처에는 전선이 흐르고 있어 빨리 잘라내야만 했다. 그런데 이 가지치기에 사용되는 도구가 문제였다. 톱처럼 보이는 칼에다 긴 장대를 떼어 가지에 걸고 내리치는 방법을 사용하고 있었는데, 영 시원찮았다.

게다가 날카로운 칼끝이 위험해 보이기도 했다.

모두들 땀이 범벅이 되어 일하고 있었으나 거리에 있는 가로수를 모두 정비하기에는 역부족이었다. 다들 지칠 대로 지친 듯했다.

사실 그는 이런 문제에 한번도 관심을 기울인 적이 없었다. 어느 날 가로수의 가지가 많이 잘려나간 듯 보이면 그저 '가지치기를 했구나.' 하고 무심히 지나쳐 왔었다. 가지치기를 어떻게 하는지 무슨 도구를 사용하는지는 한번도 생각하지 않았다. 생각할 필요도 없었다.

그러나 실제 보고 나니 생각이 완전히 바뀌게 됐다.

'높은 가지를 쉽게 제거할 수 있는 도구가 있다면, 일이 좀더 쉬워질 텐데. 이 일을 연구한 사람은 아무도 없는 걸까? 전국에 있는 수많은 가로수를 이런 식으로 정비한다면, 이거 정말 큰일인걸.'

그는 산책을 끝내고 돌아오는 내내 새로운 가지치기 생각에 잠겨있었다.

그가 가장 역점을 둔 것은 톱을 가위로 바꾸는 방법이었다. 여러 번 움직여야 하는 톱보다는 가위가 잘릴 정확한 위치를 결정하기도 쉽고, 좀더 안전할 듯 했다. 그러나 문제는 2미터가 넘는 높은 곳에서 가위 날을 쉽게 조절할 수 있느냐하는 것이었다.

일단 주제가 정해지자, 그는 그동안 수집해둔 자료를 뒤지기 시작했다. 외국의 가지치기와 관련된 정보도 수집하고 조경 전문가를 만나기도 했다. 또 가위 제작사를 직접 방문하는 수고도 아끼지 않았다. 이렇게 해서 수십 개의 가위 디자인이 완성됐다. 그 중에서 몇 개를 추려서 실제 작업현장에서 사용해보고 가장 좋은 작품을 고를 계획이었다.

그가 다시 가로수 작업현장에 나타났을 때 사람들은 모두 의아해 했다. 조경과는 전혀 상관없는 사람이 현장에서 작업하는 사람들보다 더욱 문제를 잘 알고 있어 놀랄

정도였다. 그리고 그의 작품에도 찬사를 아끼지 않았다.

최종 선택된 작품은 가위 방식을 이용한 것. 자를 나뭇가지 아래쪽에다 한 개 날을 걸치고 손잡이를 잡아당기면 위쪽 날이 내려와 가지가 잘라질 수 있도록 고안된 것이었다.

나무의 높이에 따라 자유롭게 길이를 조절할 수 있도록 한 것이나, 뻗어있는 가지 틈새로 도구를 쉽게 올릴 수 있도록 디자인 된 것은 실제 작업을 하지 않는 사람이 아니고는 알 수 없는 일이었다. 물론 대 만 죽이었다. 그로부터 얼마 후 그의 작품이 실제 현장에 쓰이게 됐다. 모두 그가 실제 현장에서 힌트를 얻고, 그 안에서 문제를 해결했기에 얻을 수 있었던 성과였다.

그가 아이디어를 길에서 주웠다고 하면 지나친 표현일까?

좀 다른 예이지만, 영원한 어린이의 친구인 미키마우스도 길에서 태어났다. 희망도 미래도 없던 디즈니는 공원에서 본 어린 새앙 쥐에서 미키마우스의 영감을 얻었다. 작은 나무 아래에서 먹이를 먹는 모습에서 귀여움을 느낀 디즈니는 쥐를 모델로 해서 새로운 캐릭터를 만들었고, 그곳으로 성공의 발판을 만들 수 있었다. 당장 끼니를 이을 한 폰이 아쉬웠던 그가 세계에서 제일 큰 테마파크의 창시자가 된 것이다.

현장을 무시하고는 좋은 아이디어를 만들 수 없다. 작가들이 사실감 있는 작품을 쓰기 위해 일부러 시장 통에서 살거나, 포장마차를 운영하는 것도 모두 현장을 있는 그대로 체험하고, 그 안에서 아이디어를 이끌어내기 위한 노력인 것이다.

새로운 아이디어를 끊임없이 만들어내야 하는 발명가도 끊임없이 새로움을 찾아 돌아다녀야 한다. 자리에 우두커니 앉아서 원하는 성공을 찾을 수 없다.

감나무 아래에 앉아 감이 떨어지길 기다릴 것인가, 아니면 장대를 찾아 가지 끝에 걸린 감을 딸 것인가? 성공은 결코 제 발로 찾아오지 않는다는 사실을 명심해야 한다.

내 발로 성공이 있는 곳, 아이디어가 있는 곳으로 부지런히 쫓아 다니자. 새로운 아이디어가 곳곳에 숨어 당신의 눈길이 미치지길 기다리고 있다.

### 우리 것이 좋은 것이여!

위 소 제목은 인간문화재이셨던 명창 故 박동진 선생이 남기신 명언 중의 명언이다.

또 오래전 조선시대 화가 장승업의 일대기를 그린 영화 ‘취화선’으로 칸느영화제에서 감독상을 거머쥔 임권택 감독은 늘 ‘가장 한국적인 것이 가장 세계적’이라는 말을 입버릇처럼 되뇌었다. 그는 자신의 믿음대로 늘 한국 고유의 전통적 정서를 영화로 표현하는데 전념해왔고, 결국은 세계적인 영화제인 칸느에서 인정받기에 이른 것이다.

두 분의 믿음대로 전통은 낡고 고루한 것이 아니라 늘 우리와 함께하는, 시대와 함께 살아가는 보편적 정서다. 어쩌면 우리의 가장 깊은 곳에서 항상 향하는 그리운 것이다. 또한 다른 나라 사람들은 쉽게 접근하지 못하는 우리만의 특권이기도 하다. 때문에 전통을 아이디어로 되살리면, 세계적인 상품으로 거듭날 수도 있다.

이제 전통을 낡은 창고에서 끄집어내어 전 세계인의 것으로 만드는데 관심을 쏟아보자.

전통적인 것을 현대화해 성공할 수 있는 아이템 중에 가장 대표적인 것이 식품이다. 식품은 오랜 세월 함께 한 것이기 때문에 우리 입맛에 맞고, 상품화하기도 비교적 쉽다.

전통식품을 현대화해 성공한 가장 대표적인 사례가 비락식품이 출시한 식혜와 수정과. 1993년 처음 출시된 식혜는 그야말로 선풍적인 인기를 끌었다. 한때 한국 시장에서 코카콜라를 앞질렀다는 평가를 받



을 정도였다.

일개 중소 유제품 생산업체에 불과했던 비락식품을 굴지의 식품회사로 끌어올린 이 효자 상품은 당시 전통을 현대화한다는 치밀한 기업전략이 빛은 성공사례다.

비락이 전통식품에 관심을 쏟기 시작한 것은 1989년 단팥죽을 출시하면서부터. 단팥죽으로 의외의 성공을 거둔 비락은 서서히 전통식품의 현대화에 관심을 기울이기 시작했다. 이런 관심이 절대적인 호기를 맞은 것은 당시 불어 닥친, 우루과이라운드(UR)의 바람 덕분이었다. UR로 우리 농산물 시장을 개방하게 되면서 우리 농촌이 파괴될지도 모른다는 우려의 목소리가 높아졌고, 당연히 우리 땅에서 나는 우리 먹 거리에 대한 관심이 증폭됐다. 이른바 ‘신토불이’ 바람이 분 것이다.

이즈음에 비락의 신제품 개발부는 단팥죽에 이은 새로운 전통식품 개발에 주력하고 있었는데, 당시 가장 유력한 후보로 꼽은 것이 음료분야였다고 한다.

커피나 콜라 같은 습관성 음료에 외산 음료가 판을 치고 있던 때라, 제대로 된 국산 음료를 만들어보겠다는 기획 의도였다. 당시 비락이 신제품 개발에 원칙으로 내세운 것은 전통식품일 것, 신제품일 것, 시대의 흐름을 타는 상품일 것, 원료를 국내에서 손쉽게 조달할 수 있어야 할 것 등 4가지 조건이었다.

이 4가지 조건을 만족하면서 일반인이 가장 선호하는 음료로 꼽힌 것이 식혜와 수정과였다. 특히 이들 음료는 많은 사람이 좋아하면서도 만드는 방법이 까다로워, 명절

에나 맛볼 수 있는 귀한 음식에 속했다. 만약 슈퍼에서 손쉽게 사먹을 수 있다면 인기를 끌 것이라는 게 비락의 생각이었다.

생각은 적중했다. 그야말로 대박이 터진 것이다. 식혜는 처음 발매되자마자 인기가 치솟더니, 한달 매출액이 2백억 원을 돌파하는 대기록을 세웠다. 심지어는 물건이 없어서 못 팔 정도였다.

비락의 성공은 국내 음료업계의 판도를 바꿔놓았다. 이른바 전통음료 바람이 세차게 불기 시작한 것이다. 여기에 서양의 건강 바람까지 불어, 색소가 가미되지 않고 몸에 좋은 자연재료만 사용한 제품들이 인기를 끌었다. 경쟁업체들이 앞 다퉈서 식혜를 상품화하는가 하면, 대추음료 쌀 음료 녹차 등등 우리만의 독특한 음료수들이 속속 쏟아져 나왔다. 세계 어느 나라에서도 찾아볼 수 없는 우리만의 맛을 상품화해 성공한 것이다.

이 같은 전통바람은 술에서도 세차게 불었다.

90년대 말 국순당의 ‘백세주’가 전국적으로 판매되면서 그야말로 주류 시장은 전통주의 세상이 됐다. 국순당이 캐치플레이어로 내건 것은 ‘몸에 좋은 술’이라는 표어였다. 몸에 좋은 약초와 누룩을 이용해, 주정에 물을 섞은 소주와는 격이 다르다는 차별화 전략을 내세운 것이다. 특히 생쌀을 이용한 국순당의 특허공법은 전통과 첨단과의 조화라는 측면에서도 긍정적인 평가를 받았다.

여기에 97년 몰아닥친 IMF 한파로 인한 애국심도 한몫



을 했다. 우리 것을 찾자는 목소리가 높아지면서 소주와 막걸리 외에는 변변한 우리 술이 없던 주류시장에서도 전통 주에 대한 관심이 높아진 것이다.

그러나 무엇보다 전통주가 성공할 수 있었던 것은 기존의 낡은 이미지를 벗은데 있다. 예전에는 전통 주라고 하면 얇고 투명한 비닐주머니에 담겨 아무렇게나 유통되던 막걸리가 떠올랐고, 이것은 ‘싸구려’ 혹은 ‘낡고 고루한 것’이라는 이미지로 각인되어 있었다. 그러나 국순당이 내놓은 술은 달랐다. 포장도 깔끔한 병에 정성을 들인 흔적이 고스란히 스며있었던 것이다. 그동안 전통주가 가지고 있던 부정적인 이미지를 씻기에 충분했다.

오히려 몸에 좋은 약초를 넣는 등 적극적인 방법으로, ‘고급’ ‘정성’ 등의 이미지를 만드는데 성공했다. 결코 저렴한 가격이 아님에도 불구하고, 계속 인기를 누릴 수 있었던 것도 바로 이런 이유 때문이다.

백세주의 성공으로 그동안 변방시장에 머물렀던 전통 주 시장이 활짝 열렸다. 낡은 서고에 잠자고 있던 전통 주 기법이 현대화된 공장으로 넘어와, 자동화 공정을 통해 대량 생산됐다. 젊은이에게 외면 받던 막걸리도 캔 포장으로 바뀌면서 해외에까지 수출되는 쾌거를 거뒀다.

전통을 현대화함으로써 거둔 성과인 것이다.

대한항공도 그 누구도 시도하지 않는 전통음식을 기내식으로 채용함으로써 성공을 거둔 것으로 유명하다.

사실 전통음식을 기내식에서 서비스하는 것은 그리 낯선 일은 아니다.

일본 JAL의 경우 오래전부터 ‘자루소바(메밀국수)’와 ‘스시(회 초밥)’를 국제선에서 서비스해왔다. 그러나 이 경우는 이미 미국 등에서 일본 음식이 널리 알려져 인지도를 얻은 후의 일이었다.

그러나 대한항공의 비빔밥 기내식은 오히려 그 반대의 경우다. 비빔밥이 외국사람에게 가장 인기 있는 한국음식이라고는 하나, 그것은 한국을 방문한 경험이 있는 극소수의 사람들에게만 국한된 것이었다. 일본의 ‘스시’처럼 일반 대중이 알고 즐기는 음식은 아니었다.

따라서 대한항공으로써는 일종의 모험이었다. 그러나 대한항공 측은 우리 전통의 음식을 하나쯤은 기내식으로 소개하는 것이 좋겠다는 내부 방침을 세우고 첫 번째 타자

로 비빔밥을 꼽았다. 먹기가 간편하고 한국 고유의 마늘 냄새가 가장 적다는 점도 고려됐다.

비빔밥을 채택할 수 있었던 것은 밥과 고추장 등 비빔밥에 사용되는 많은 재료들의 현대화도 한 몫을 거들었다. 밥은 완전히 익은 상태로 진공 포장되어 언제든지 가볍게 덩히기만 하면 금방 한 밥처럼 따뜻했고, 고추장은 가장 먹기 좋은 상태로 익어서 작은 튜브에 담겼다. 참기름도 작은 비닐 포장에 알맞은 양이 담겨서 출시됐다. 우리 고유의 양념들이 마치 미국의 유명한 페스트 푸드 점에서 공급하는 케첩과 소스와 같이 변신한 것이다.

결과는 대성공이었다. 한국을 체험하기 위해 관광객들은 비행기에서부터 서비스되는 한국음식에 만족감을 표시했다.

그리고 비빔밥이라는 새로운 음식에 대해 새롭게 알게 된 것이다.

한국인은 물론이고 외국인도 비빔밥을 먹기 위해 일부러 대한항공을 이용한다는 말이 나올 정도다. 심지어는 한국인 승객보다 외국인 승객이 더 비빔밥을 많이 찾는 경우도 있다고 한다. 이런 성공에 힘입어 대한항공은 비빔밥으로 최고의 기내식을 제공하는 항공사에게 수여하는 머큐리 상을 수상하기도 했다.

이밖에도 전통 한복을 현대식으로 개조한 개량 한복, 전통 재료를 사용한 고급 화장품, 한약재를 첨가한 어린이 영양제 등 무궁무진하다.

이들의 성공은 가장 한국적인 것을 발굴해, 현대화한 데 있다. 임권택 감독의 신조처럼 ‘가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것’인 셈이다.

전통을 재료삼아 새로운 아이디어 발굴에 나서보자.

**한국발명진흥회**



**왕연중**

한국발명문화교육연구소 소장  
한국과학저술인협회 사무총장  
영동대학교 발명특허공무원학과 겸임교수  
한국학교발명협회 및 한국스카우트연맹 편집위원  
특허청 발명교육센터 발명 강사  
세계최다발명도서저술인(104권)

# 발명 365

# 365

## 전자칩이용 시각장애치료

지금까지 시각장애인들이 보통의 시력을 갖기 위해 취할 수 있었던 가장 확실한 방법은 안구 이식수술이었다. 하지만 안구 기증자가 많지 않고, 치료비도 엄청나 평생을 암흑 속에서 살아가는 경우가 많았다.

그런데 이제 시각장애인들도 밝은 빛을 볼 날이 멀지 않았다.

미국 매사추세츠 공과대학에서 로봇의 눈 설계에 종사해온 존 와이엇 박사가 이들 시각장애인의 처지를 안타깝게 생각하여 개인적인 연구를 시작한지 5년만에 하나의 칩을 개발한 것이다.

이 칩은 사람 눈의 뒤쪽에 있는 빛에 민감해 막인 망막에 넣을 수 있을 정도로 작은 것이 특징인데, 이 칩을 수술을 통해 삽입하면 칩 표면에 있는 전극을 통해서 빛을 탐지하게 되고, 보통사람의 눈이 만들어 내는 메시지 대신 전자 충격을 뇌에 보내 다양한 빛을 구별할 수 있다고 한다. 아직은 실험 단계에 있다.

## 전자 현미경

빛을 렌즈에 통과시킴으로써, 그 빛을 구부러지게 하거나 한점에 모으듯이 전자선도 정전 렌즈나 자기 렌즈를 통과시키면 빛과 마찬가지로 다룰 수 있을 것이라고 생각하였다. 독일의 브뤼헤와 요한슨은 정전 렌즈를 만들어 이러한 원리를 이용하여 현미경을 만들었다. 이것이 전자 현미경의 시초이며, 그 배율은 5백 배 정도로 보통 현미경에 비해 특히 크게 보인 것은 아니었다. 그러나 전자선이 진동 현상의 일종이란 것을 1924년 프랑스의 드 브로이가 알아낸 뒤, 파장이 짧을수록 미세한 것까지 분간할 수 있음을 생각하여 배율을 높이기 위한 연구를 하게 되었다. 그 결과 1932년 독일의 보리에스와 루카스가 전자선의 파장을 짧게 하기 위해 전자선 가속 장치를 설치한 전자 현미경을 만드는데 성공했다. 현재는 배율이 백만 배나 되는 현미경도 있다.

## 전지

소낙비나 폭우가 쏟아지는 밤, 하늘에서 번쩍거리는 번개를 보았을 때부터 인간은 전기에 대하여 관심을 가졌다. 고대 그리스의 철학자 탈레스는 호박을 문지르면 정전기가 생긴다는 것을 알아냈다. 영어의 전자(electron)라는 말은 고대 그리스어의 호박(elektron)에서 유래된 말이다. 인간이 전기를 만들어낼 수 있었던 것은 언제, 누구에 의해서였을까? 독일의 물리학자 오토 폰 퀴리케는 전기의 발생에 관한 실험을 했고, 1729년 영국의 스테판 그레이는 전기의 전도성을 발견했다. 미국의 벤자민 프랭클린은 뇌우중에 연을 띄운 실험으로 전기의 성질을 연구했다.

그러나 전류를 흐르게 하는 장치는 이탈리아의 볼타가 1799년 경에 발명했다. 오늘날 흔히 사용하는 알칼리 전지는 토마스 알바 에디슨이 발명하였다.

# 도요타 사태로 보는 발명기술 개발과 경영전략의 창조경영

자동차 1위 국가로 명성을 날리던 도요타 위기가 미국에 이어 중국 시장으로 확대되면서 전 세계적으로 이른바 ‘일본병’에 대한 논란과 함께 기술개발과 경영전략의 중요성이 강조되고 있다. 한동안 도요타식 경영 배우기, 도요타식 기술배우기 등으로 도요타를 알면 성공한다는 등식으로 열풍을 이끌어왔지만 지금은 위기다.

한국기업들은 도요타 배우기에 열광했다. 생산라인에서 품질관리, 경영라인까지 모두가 도요타의 철저한 관리와 미래지향적인 기업 배우기에 열광했다. 1,000만 대의 리콜이 실시된다면 자동차 역사상 가장 심각한 실패에 대한 보상조치가 된다.

무엇 때문에 한국기업들은 도요타 배우기에 열광했을까?

수많은 기업이나 컨설팅, 연구기관들이 도요타 방문에 대한 연수일정으로 적지 않은 수입을 올렸다. 도요타 회사를 방문하는 것만으로도 도요타를 배우는 길이라는 공식이 성립되었다고 볼 수 있다. 외국의 어떤 성공사례는 한국기업에 모범교육과정인 되고 있다. 한국 내에도 세계적으로 자랑할 기술개발이나 경영전략이 존재하는데도 언제부터인가 우리 것보다 남의 것에 관심을 가지고 남의 것만을 배우기에 열광하는 습관 때문이다.

남의 것에 대한 관심이 높고 한국 것보다 외국 것을 좋아하는 것, 한국 것을 무시하는 것이 한국 병이라면 도요타와 같은 현상을 일본 병이라고 볼 수 있다. 일본 국내에서는 도요타 위기(Toyota Crisis)를 일회성 사건으로 무마하려는 분위기가 우세하다. 도요타 사태는 일시적인 현상으로 나타났다고 보기에는 어렵다. 장기 간동안의 내부적인 요인이 이번 사태를 만들었다고 보는 것이 옳바르겠지만 일본은 그렇게 보지 않는다. 일본인의 자존심은 이러한 것들을 남에게 보이기 싫어하는 병을 가지고 있다.

도요타는 1980년대 이후 일본의 세계시장 진출을 상징하는 제조업체다. 일본으로서는 이번사태가 어떻게 진행되느냐에 따라 국가 브랜드에 치명적인 타격을 입을 가능성을 배제할 수 없기 때문에 고민하고 있을 것이다. 혼다자동차, 일본항공(JAL), 세이부(西武) 백화점이 잇달아 곤욕을 치르면서 '이코노믹 애니멀(economic animal)' 일본인의 자존심이 흔들리고 있다.

도요타 위기는 전략 실패에서 비롯됐다고 전문가들은 분석한다. 미국과 유럽에서 대형 차량이나 고가 하이브리드 차량을 중심으로 한 사업전략은 금융위기를 예상하지 못하고 생산시설을 1,000만 대까지 확대했다. 신흥시장 성장에 대한 소비자의 마케팅정보의 실패와 동시에 개발 전략적 실패라고 본다.

**이번 도요타 사태는 한국기업의 미래 개발전략을 보여주는 사례다**



모든 국가는 국가운명을 걸고 시장을 개방하고 있다. 자국기업이 망하는 요인을 알면서 시장을 개방하는 경우는 없다. FDA는 국가의 경쟁력을 높이기 위한 전략이고 FDA를 통해서 국제적 공존을 추구해야 하기 때문에 공존을 위한 시장개방이지만 미국과 같은 거대 시장도 언제든 자국기업의 생존에 문제가 된다면 어떤 수단과 방법을 동원해서라도 자국기업을 보호해야만 하는 것이다.

일본 경제주간지 도요게이지이 최신호에서 미국 자동차 업계 관계자를 인용해 “올해 가을 중간 선거를 앞두고 있는 미국 행정부가 자국 내 메이커를 보호하려는 움직임이 가시화되고 있다”며 “도요타가 제대로 대응하지 못하면

북미시장에서 더욱 고전할 수 있다”고 보도했다.

이러한 조치는 시작에 불과하다. 몸에 이상이 생기면 즉각적으로 두뇌에서는 이상부위를 방어하라는 명령을 내린다. 손가락, 발가락에 작은 상처만 나도 두뇌는 몸을 보호하기 위해 방어 물질인 백혈구가 방어체계를 갖추듯이 아무리 시장을 개방한다고 해도 자국의 이익을 위해서라면 보호정책을 실시해야만 하는 것이다.

국가 간의 시장개방으로 무한 경쟁시대에 돌입했다. 시장개방은 기술적 문제를 해결하는 방법이고 되고 자국기업의 경쟁력을 상승시키는 방법이 되기 때문에 개방하고 있으나 언제까지 시장이 무한 개방되는 것이 아니다. 후진국은 선진국으로부터 기술을 전수받기 위해 시장개방이라는 어찌면 최후의 역치방을 하고 있지만 기술전수가 끝나는 순간 자국기업의 경쟁상대를 퇴치시키기 위한 다양한 방법이 동원된다는 사실을 잊어서는 안 된다.

오늘의 동반자가 내일의 경쟁자가 된다. 기술은 영원한 것이 아니다. 시대의 변화에 따라서 기술도 변화되어 간다. 시대의 변화란 소비자 기호의 변화다. 시장의 흐름을 정확하게 파악하지 못하면 도요타 사태와 같은 실수는 누구나 반복하게 된다. 이번 도요타 사태는 한국 기업들의 미래를 예고해 주는 사태임에는 틀림없다. 전략에서 치고 빠진다는 말을 사용한다. 적진에 들어 갈 때는 나오는 길을 잘 기억하고 들어가야 한다고 한다. 예를 들어 동굴을 탐색하는 사람들은 들어가면서 중간 중간에 자신의 흔적을 남기고 들어간다. 문이 열려 있다고 무방비 상태로 들어가면 문이 닫혀 오도 가도 못하는 입장이 된다. 기술개발도 철저한 시장과 소비자 경향 분석에 의한 경영전략이 필요한 것이다.

미국이나 유럽시장은 한국이나 일본, 중국 등의 국가보다 앞서있는 기술을 가진 국가이고 시장이다. 그들의 틈새는 그들보다 앞선 기술로 승부를 걸어야 한다. 지난 기술보다 앞선 기술은 남들이 생각하지 못한 기술이다. 문제는 소비자의 욕구를 충족시키는 기술이어야 경쟁력이 있는 기술로 평가받는 것이다.

IT 분야에서는 하루가 다르게 기술경쟁을 하고 있다. 컴퓨터에서 노트북으로 노트북에서 아이패드 시장의 치열한 경쟁은 기술경쟁이다. 핸드폰 시장의 무한 경쟁은 기

술경쟁이다. 좀더 다양하고 좀 더 편리하고 좀더 값 싼 제품을 찾고 있는 소비자를 위해서 기술은 지속적으로 개발되고 있다. 소비자 욕구를 충족시키기 위한 기술개발이다. 소비자 욕구가 무엇인가를 조사하고 분석하는 것은 경영전략이고 경영전략의 정보를 바탕으로 소비자가 요구하고 있는 이상의 기술을 찾아내는 것이 기술개발이다.

이상의 기술은 소비자욕구충족을 위한 기술이다. 좀 더 가볍고, 좀 더 빠르고, 좀 더 아름답고, 좀 더 기능적인 요소를 충족시키기 위한 방법은 기존의 기술을 새롭게 뒤집어 보고 비교해 보면서 소재, 기능, 형태, 방법, 디자인을 다른 방법이나 형태, 용도, 가격 등을 대비함으로 만들어지는 기술이다.

도요타가 대형차와 하이브리드 자동차에 대한 막대한 투자와 개발을 통해서 앞서가는 이상의 기술로 자동차시장을 석권하려는 발상은 소비자욕구를 충족시키는 시간적, 공간적 조건에 미흡했던 것이다. 공간적 요소로 금융위기에 대한 공간적 변화에 대한 준비가 무방비였다는 것이다. 앞서 지적하듯이 적진에 들어갈 때나 동굴에 들어갈 때, 자신의 영역을 표시하면서 만약의 사태에 대비하는 준비가 있었다면 탄탄대로를 달려왔던 도요타가 자동차역사상 초유의 리콜이라는 상처를 받지 않았을 것이다.



시장 흐름에 쥐뿔이라는 말이 있다. 쥐를 잡기 위해 쥐뿔 속에 쥐가 좋아하는 먹이를 놓고 기다린다. 어느 때는 빨리 잡히지만 어느 때는 기다리다 끝나는 경우도 있다. 배고픈 쥐는 뿔이 있는 줄도 모르고 달려들다가 쥐뿔에 갇히지만 배부른 쥐는 이리저리 살피다가 기술적으로 먹이만 빼내 먹고 사라진다.

경영전략으로 미끼 경영전략을 사용한다. 기술에도 마찬가지로 미끼 기술이 있다. 작은 기술만으로 승부하기 어려우면 큰 기술을 배우기 위해 수단과 방법을 가리지 않는다. 문제는 큰 기술은 작은 기술을 바탕으로 만들어지기 때문에 작은 기술이 없으면 큰 기술은 눈으로 봐도 모른다. 후진국은 작은 기술을 가지고 있다. 때로는 작은 기술조차 없는 국가도 많다.

한국인의 특징은 다양한 작은 기술력을 가지고 있다는



것이다. GE사가 원전기술을 한국에 전수해 준 것이기 보다는 20년 동안 원전에서 활동하면서 작은 기술을 습득함으로 30년이라는 짧은 시간 속에 큰 기술을 만들어 낼 수 있었던 것이다. 이제는 GE 웨스팅하우스보다 앞서가는 기술을 개발할 때가 왔고 개발하고 있는 것이다. 큰 기술은 작은 기술들이 모여서 만들어진다. 사례로 원전건설에는 내부적인 원전운영기술과 외부적인 원전을 건설하는 기술 등으로 만들지고 운영되기 때문에 한국의 건설기술과 원전기술은 유기적인 관계로 경쟁력을 창출할 수 있었던 것이다.

선진기술은 철저한 보안으로 기술력을 유지하고 있다. 핵심기술을 모두 보여주는 기술자는 없다. 선진기술의 핵심기술은 스스로 개발하지 않으면 얻지 못한다. 한국인의 우수한 기술력과 창의력이 IT산업, 자동차산업, 조선업, 철광업, 화공업, 원전 등의 첨단기술력을 확보하게 된 비결이라면 이제는 세계시장의 소비자흐름에 대한 정보수집과 관리를 준비하여 미래기술을 개발하고 경영전략을 수립해야만 한다. 일본의 사태가 한국에서 발생하지 말라는 법칙은 없다. 언제든지 한국도 일본과 같은 사태를 경험하게 될 지도 모른다. 이것을 방지하려면 일본 사태를 세부적으로 분석하고 이에 대한 대비책을 지금부터 새롭게 준비해야만 한다. 기술은 무조건 첨단기술이라고 경쟁력을 창출하는 것이 아니라는 것을 인식해야 한다.

한국식 창조경영을 준비해야 한다. 지식경영과 창조경영의 다른 점은 창조경영은 기술개발을 바탕으로 경영하는 것이다, 많은 지식을 쌓아 놓고 자랑하는 것이 아니라 작은 지식이라도 기술을 바탕으로 만들고 도전하면서 새롭게 창조하는 것이 창조경영이다. 도요타 사태를 보면서 도마뱀과 같이 준비된 창조경영을 한다면 한국식 창조경

영이 될 것이다. 도마뱀은 자신의 꼬리를 과감히 자르고 도망쳐서 위기를 극복한다. 기술만을 자랑하다가 꼬리를 자르지 못하는 경영을 한다면 아무리 좋은 첨단기술을 가지고 있어도 경영의 도미노현상에 대비할 수 없게 되는 것이다.

뚝을 터트리는 것은 거대한 구멍이 아니라 작은 구멍이라고 한다. 한국은 아직 거대한 초일류기업을 미국이나 일본 등처럼 많이 가지고 있지는 않지만 일본이나 미국의 사태에서 미래의 선진국가로 성장만을 추구하기 보다는 성장과 동시에 도마뱀과 같은 창조경영으로 대비하여야 할 것이다.

바둑의 고수는 7수를 내다보지만 초급자들은 당장에 눈에 보이는 먹이에 급급하기 때문에 고수에게 매번 질 수밖에 없다. 고수는 대마를 잡기 위해 작은 꼬리를 한두 개 내주면서 미끼 전략을 세운다. 미국시장은 그동안 미끼를 내준 시장일 수도 있다. 세계경제가 일일생활권으로 변화되면서 미국시장개방은 경쟁력 창출을 위한 새로운 시장 개척방법으로 존재하고 있다. 주는 대로 먹다가 쥐뿔에 걸릴 수도 있다. 쥐뿔에서 먹이만 먹는 쥐가 되려면 기술과 경영이 하나로 창조경영전략을 추구해야 한다.

지금은 어쩔 수 없어서 시장을 열고 조건 없이 때로는 자신의 중요한 심장까지 내주면서 선진기술을 도입하는 후진국이지만 한 순간 빗장을 걸어버리면 그곳에 투자한 모든 것을 한순간에 빼앗길 수도 있다. 빗장을 걸거나 빼앗는 방법은 정당하고 타당한 방법으로 얼마든지 만들어 낼 수 있는 것이 국가마다 지니고 있는 열쇠다. 속담에 '절이 싫으면 중이 떠나면 된다'고 한다. 스스로 포기하고 떠날 수밖에 없는 환경을 만들면 한 국가에서 한 기업이 할 수 있는 방법은 국제기업이라 하더라도 극히 제한적일

수밖에 없다.

“도요타”라는 다국적 기업도 미국 정계가 선거를 앞두고 자국 내 기업보호라는 정치적 이슈로 몰아가고 있다고 보도한 사례에서 볼 수 있듯이 국가 정책적으로 만들어지는 그 나라의 생존문제 등에서는 어떤 기업도 뚜렷한 방안을 제시하기 어렵다는 것이다.

발명과 창조는 같은 의미를 지니고 있다. 새로운 것을 만들어 낸다는 발명과 창조의 경쟁력은 시대의 흐름을 파악하고 준비해야 한다는 경영적 의미도 지니고 있다. 아무리 좋은 발명품도 소비자가 구매하지 않는다면 가치가 없다. 창조는 소비자욕구를 바탕으로 만들어지는 것이고 이러한 소비자욕구 충족을 통해 경쟁력과 이익을 창출하는 경영이 창조경영이다.

도요타식 창조는 자신의 기술력만을 생각하고 소비자욕구 충족이라는 시장흐름을 간과했던 것이 문제가 된 것이다. 미국소비자의 흐름, 미국이라는 시장을 구성하고 있는 미국시장소비자의 문화와 이익보호라는 창조경영전략에서 실수한 것이다.

실수는 언제든지 만회할 수 있지만 기회를 만들어야 하는 부담이 있다. 소비자의 외면은 한번 실수로 모든 것을 잃어버리기 때문이다. 한번 외면한 소비자의 마음을 돌리기 위해 기업은 막대한 손실과 보상을 해야하기 때문에 기술과 경영이라는 창조경영의 근본을 한국기업은 정확하게 이해하고 준비해야만 한다.

도요타 리콜 사태는 미국과 유럽, 중국 등 전 세계로 확산되고 있다. 캠리, 코롤라, 아발론, 하이랜더, 튠드라 등 8개 주력 차종에 문제가 동시에 발생했다는 것은 치명적인 기술문제다. 도요타는 북미에서만 800만 대 리콜을 결정한 데 이어 28일에는 중국에서도 7만 5,000대를 리콜했다. 전 세계적으로는 1,000만 대가 넘는 리콜이 예상되며, 북미 5개 공장은 생산도 중단하는 사태로 갈수록 심각해지고 있다.

하나의 작은 실수도 기술에서는 용납되지 않는다. 상품에 들어가는 안 되는 첨가물이 들어가는 것도 용납하지 않는 소비자의 용서를 받는 방법이 기술에서는 없다. 첨가물이 들어간 상품은 솔직하게 잘못을 인정하면 되지만 작은 기술의 실수가 자동차를 타는 사람의 생명을 빼앗아

갈 수도 있기 때문에 기술의 실수는 쉽게 용서되는 것이 아니다.

세계 최고의 기술력을 자랑했던 도요타 사건은 기술의 또 다른 허점을 보여주는 사례가 되고 있다. 모든 기업의 교육장으로 존재했던 도요타 작업장은 세계최대 리콜사태를 만든 작업장으로 인식되고 있다.

자동차에는 2만개가 넘는 부품이 들어간다. 수많은 부품을 도요타에서 모두 생산하는 것이 아니다. 세계에 퍼져있는 부품회사에서 가장 우수하다는 부품들을 모아서 조립하고 있다. 이 과정에서 싼 부품만을 사용한다면 자동차는 싸구려 자동차가 된다. 문제는 자동차부품을 납품하는 업체들을 어떻게 관리하는가에 대한 관리경영 문제다. 기술경영에서 중요한 과정은 부품을 생산하는 업체와의 관리다. 모기업은 자기업이나 유관기업의 기술 관리를 간접적으로 직접적으로 관리하고 있다. 업체 간의 제품가격이 경쟁하게 되면 최종적으로 부품 가격으로 제품의 경쟁력을 만들어 낼 수밖에 없다. 원가도 안 되는 가격에 납품할 수밖에 없다면 납품업체는 새로운 기술력으로 경쟁해야만 한다.

도요타의 리콜 문제는 모든 제품에서 발생할 수 있는 문제다. 간단한 부품 하나의 모순점이 자동차 완성품에 대한 모순점으로 나타난다. 초일류기업의 경쟁력은 발명과 기술, 경영에 대한 모든 과정에서 기술개발을 위한 정보수집과 분석, 소비자욕구 흐름에 대한 동향까지를 체계적으로 관리하고 준비해야 한다는 것을 이번 도요타 사태에서 보여주고 있다. 창조경영에서 발명기술개발과 소비자경향에 의한 경영전략, 만성적인 안일함과 지나친 자만감이 얼마나 중요한 것인가를 새삼 느끼게 한다.

한국발명진흥회



**강충인**  
 발명칼럼리스트  
 TQ창의력교육개발원장  
 직무발명 전문위원  
 건국대 미래지식교육원 겸임교수

# 마음을 얻는 기술

## 상대의 마음을 단숨에 사로잡는 끌림의 순간

저자 \_ 레일 라운즈  
역자 \_ 이민주  
출판사 \_ 비즈니스북스

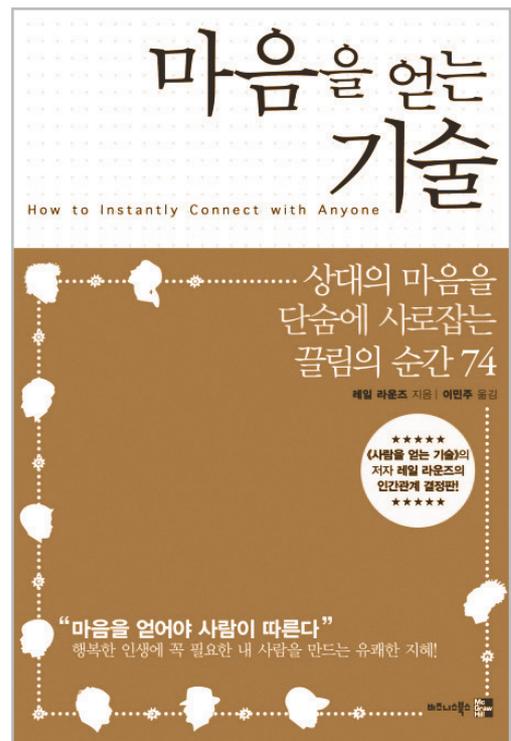
### 책소개

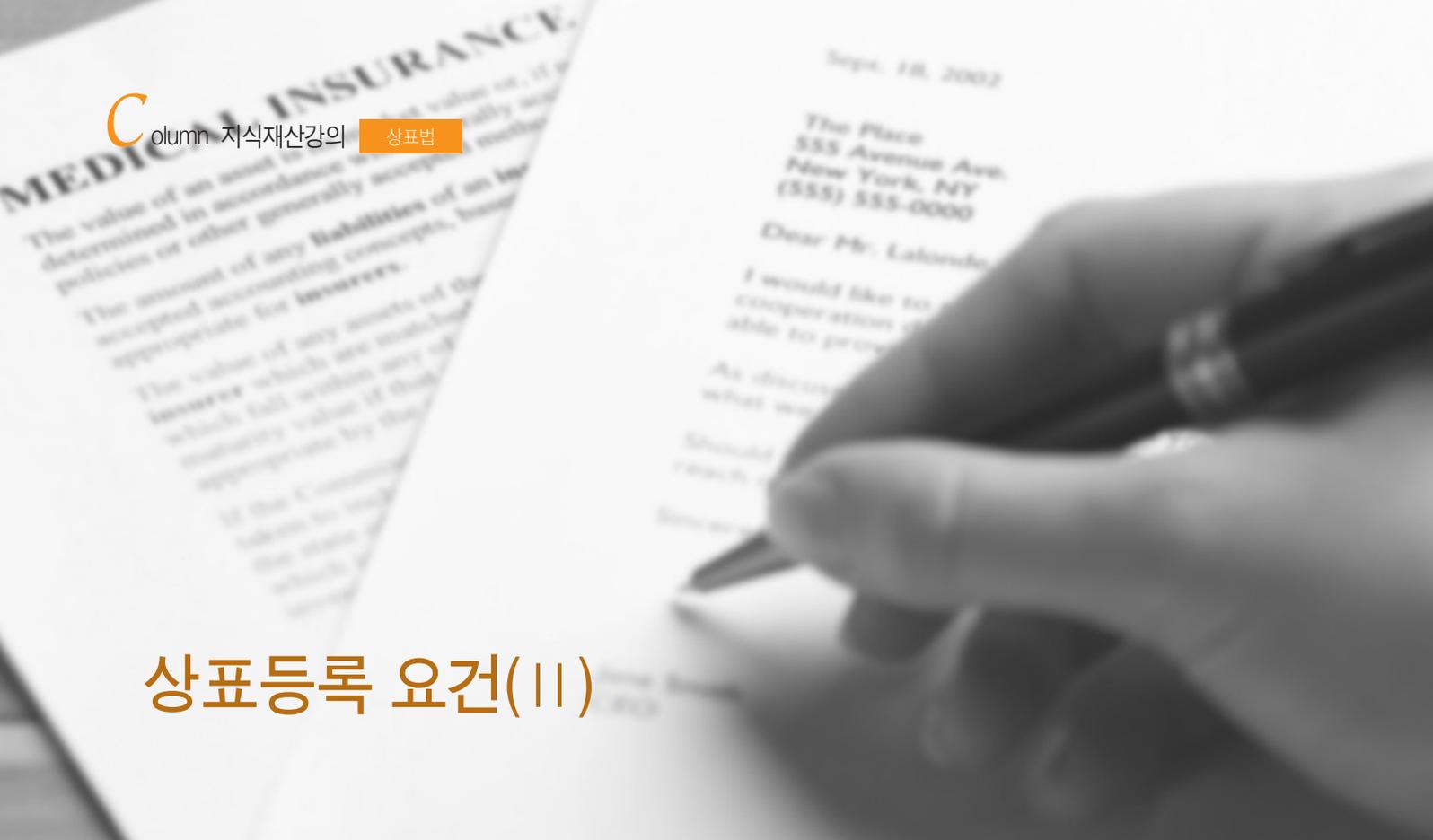
인간관계를 위해 교감보다 중요한 건 없다!  
교과서적 지침에서 벗어나 '결정적 순간'을 주목하라!

상대의 마음을 얻는 강력하고 재치 있는 74가지 기술이 담긴 『마음을 얻는 기술』. 이 책은 매일 만나는 사람들, 매일 마주치는 상황, 우리가 모르고 지나치는 수많은 일상 속에서 감정을 예측하고 교감을 형성해 내 사람을 만드는 74가지 방법을 소개한다.

저자는 인간관계는 거창한 무엇이 아니라 아주 작은 거슬림에서 그 성패가 갈릴 수 있다고 주장한다. 그리고 평소에 거슬리거나 부정적인 인상을 줄 수 있는 행동이나 말 뿐 아니라 사소해 보이지만 매우 중요한 상황 74가지를 추려 친구, 가족, 비즈니스 파트너, 고객, 연인 등 어떤 상대도 내 사람으로 만드는 지혜로운 대처법을 제시한다.

가령 처음 만난 사람들과 재미있게 대화를 이끌어가는 방법, 자연스럽게 화제를 돌리는 방법, 모임에서 외톨이처럼 보이지 않는 방법, 회의나 모임에 늦었을 때 쿨하게 행동하는 방법, 믿음이 가는 사람이라는 느낌을 주는 방법 등 재미있고 유용한 팁들이 가득하다.





## 상표등록 요건(II)

### I. 들어가며

상표법은 상표등록을 받을 권리를 가진 자가 권리능력과 행위능력이 있고, 출원상표가 상표의 구성요건에 적합한 것은 물론, 상표법상 식별력을 갖추어 법률상 보호받을 적격을 구비하였다 하더라도 공익상 또는 사익간의 조정을 위하여 일정한 경우 등록을 거절할 수 있는 부등록 사유를 규정하고 있다.

이러한 입법취지는 일반 수요자를 보호하고 국가기관, 국제기관의 표장보호라는 순수한 공익적 측면과 먼저 출원한 권리자를 보호하고, 개인의 이익보호라는 사익적 이유로 인해 특정인에게 독점배타적인 권리를 부여하는 것이 입법정책상 부적합하기 때문에 등록을 배제하기 위함이다.

이번 호의 상표등록 요건(II)에서는 전회에서 언급한 대로 상표법 제6조에 제1항에 해당되어 상표등록을 받을 수 없는 경우일지라도 출원 전에 사용에 의하여 식별력을 취득한 상표에 대한 취급과 그리고 식별력이 있는 표장이란 하더라도 상표법 제7조에 제1항에 해당하는 경우에 등록을 받을 수 없는 상표가 되는가에 대해 구체적으로 살펴보기로 한다.

### II. 사용에 의하여 식별력을 취득한 상표

#### 1. 의의

상표법은 식별력이 없는 상표라 하더라도 특정인이 오랜 기간에 걸쳐 자기의 상품표지로 사용하고 이로 인하여 거래자나 수요자에게 그 출처를 표시하는 상표로서 현저하게 인식되어 거래상의 식별력을 취득하였다면 상표로서 가치가 있으므로 사용주의적인 요소를 가미하여 예외적으로 상표등록을 인정한다.(상표법 제6조 제2항)

상표의 식별력은 상표의 구성상 현저성, 사용기간의 장단, 사용지역분포도 등에 따라 거래사회에서 식별력이 생성되는 경우가 발생할 수 있다. 설령 식별력이 없는 상표라도 특정인이 계속하여 독점적으로 사용하여 거래자나 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 경우에는 상표로서 기능을 할 수 있으므로 사후적으로 식별력을 인정하게 되는 것이다.

#### 2. 식별력 취득의 요건

##### (1) “상표등록출원 전”에 상표로서 사용

출원상표는 출원 전에 상당한 기간 동안 독점적,

계속적으로 사용하여야 한다. 따라서 상표등록출원 전에 사용하여 현저하게 인식된 경우에는 상표법 제 6조 제1항에 해당하더라도 본 호를 적용하여 출원하는 것이 유리하다.

(2) 출원 전 상표사용결과 수요자 간에 그 상표가 “누구의 업무”에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 “현저하게 인식”

‘누구의 업무’란 반드시 구체적인 특정인의 성명이나 명칭까지 인식하여야 하는 구체적인 출처의 개념이 아니라 당해상표를 누구인가의 상품표지로 승인하고 있는 정도면 족하다.

‘현저하게 인식’되어 있다 함은 그 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있거나 유사상표가 등록되어 있다는 것만으로 추정되는 것은 아니고, 구체적으로 사용한 증거에 의하여 명확하게 드러나야 한다.

(3) 실제로 사용한 상표와 상품이 출원한 상표 및 그 지정상품과 동일

실제로 사용한 상표와 상품이 그 출원된 상표, 그 지정상품과 동일하여야 한다는 것은 상표와 상품 모두가 같아야 한다는 의미이다. 따라서 상표는 동일하나 상품이 다르다면 본 조항을 적용받지 못한다.

예컨대, 정일(주)이라는 기업이 ‘한탄강’이라는 상표를 출원 전에 독점적, 계속적으로 사용하여 현저하게 인식되었다면 비록 법 제6조 제1항 제4호에 해당하더라도 식별력을 인정하여 주겠다는 취지이다. 그러나 실제 사용한 상품이 의료기구이지만, 출원시 지정상품을 땅콩으로 한 경우에는 사용상품과 출원상품이 서로 다르므로 본 호에 의한 상표등록은 인정되지 않는다.

(4) 입증자료의 제출

출원인은 사용한 상표, 사용기간, 사용지역, 상품의 판매량, 사용방법 및 회수 등을 입증하는 자료를 제출하여야 한다.

실무상에서 볼 때, 입증자료로서 활용가치가 높은

것은 TV, 신문, 잡지를 통한 선전실적과 공공기관·단체의 증명서, 상품거래 실적 등으로써 본 호를 적용받으려면 입증자료를 빠짐없이 확보하는 것이 필요하다.

3. 판단기준

지정상품과 관련된 일반 거래자나 수요자들의 평균적인 인식을 기준으로 한다.

사용에 의한 식별력 취득여부의 판단시점은 상표등록출원 시를 기준으로 하고 있으나, 판례는 상표법 제6조 제1항 각호의 식별력의 유무판단은 상표등록여부결정 시에 하게 되므로 상표등록여부결정 시를 기준으로 하여야 한다는 입장을 취하고 있다.

4. 식별력 취득의 효과

출원상표가 사용에 의한 식별력이 인정되면 상표법 제7조 등 다른 거절이유가 없으면 상표등록을 받을 수 있다.

이러한 상표의 경우라도 앞으로 후술할 상표법 제51조와 관련하여 상표권의 효력이 제한되는지에 대해 견해가 갈리나, 결론부터 얘기하면 식별력을 취득한 이상 상표권의 효력이 제한되지 않는다고 보는 것이 통설이고, 판례도 같은 입장을 취하고 있다.

상표법 제51조는 상표권의 효력제한에 관한 것으로 실거래상에서 상표권 침해여부 판단시 중요하므로 다음 기회에 상세히 살펴보기로 한다.

Ⅲ. 등록을 받을 수 없는 상표

1. 서설

상표법은 출원상표가 상표의 구성요건에 적합하고(상표법 제2조) 또한 상표법상 식별력을 갖추어 법률상 보호받을 적격을 구비하였다 하더라도 공익상 또는 사익간의 조정을 위하여 일정한 경우 등록을 거절할 수 있는 부등록 사유를 제한·열거적으로 규정하고 있다.(상표법 제7조 제1항) 이에 대하여 살펴보면, 상표법 제7조 제1항 제13호와 제14호는 실거래상 적용되는 사례가 미미하므로 설명은 생략한다.

## 2. 국기·국장 등과 동일 또는 유사한 상표

### (1) 의의

상표법 제7조 제1항 제1호는 『대한민국의 국기·국장·군기·훈장·포장·기장, 외국의 국기·국장, 「공업소유권 보호를 위한 파리협약」(이하 "파리협약"이라 한다) 동맹국·세계무역기구 회원국 또는 상표법조약 체결국의 훈장·포장·기장, 적십자·올림픽 또는 저명한 국제기관 등의 명칭이나 표장과 동일하거나 이와 유사한 상표, 대한민국·파리협약 동맹국·세계무역기구 회원국 또는 상표법조약 체결국·그 국가의 공공기관이 사용하는 감독용이나 증명용 인장 또는 기호와 동일하거나 이와 유사한 상표』는 상표법 제6조의 규정에 의거 식별력을 구비한 경우라도 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.

### (2) 구체적인 내용

- (a) 대한민국의 국기·국장·군기·훈장·포장·기장
 

국기는 대한민국 국기에 관한 규정, 국장은 나라문장에 대한 규정, 군기는 육·해·공군기와 예하부대의 군기, 훈장 및 포장은 상훈법이 규정하는 것을 말한다. 기장은 훈장, 포장외 국가기관이 수여하는 표창을 의미한다.

그리고 국화인 무궁화의 도형을 포함한 표장으로서 대한민국의 국기·국장·군기·훈장 등과 동일 또는 유사한 표장에 대해서도 본 호를 적용한다.
- (b) 외국의 국기·국장
 

‘외국’이란 대한민국을 제외한 모든 국가를 의미하며, 여기에는 대한민국의 국가승인 여부를 불문하고 실질적으로 영토, 국민, 통치권을 가지는 통치단체를 모두 포함한다.
- (c) 파리협약동맹국·세계무역기구 회원국 또는 상표법조약 체결국의 훈장·포장·기장과 그들이 사용하는 감독용, 증명용 인장 또는 기호
 

특허청장이 직권으로 인정하는 것 외에는 파리협약의 규정에 의하여 동맹국이 WIPO 국제사무국을 통

하여 우리나라에 통지한 것만을 대상으로 한다.

- (d) 적십자·올림픽 또는 저명한 국제기관 등의 명칭이나 표장
 

‘적십자’란 흰 바탕 적십자의 표장 또는 적십자와 제네바십자의 명칭과 동일 또는 유사한 것을 말한다. 그리고 ‘저명한 국제기관’이란 국제연합, EU, WTO, OPEC 등 국제사회에서 일반적으로 널리 알려진 기관을 의미한다.

## 3. 국가 등과의 관계를 허위로 표시하거나 모욕하는 상표

### (1) 의의

상표법 제7조 제1항 제2호는 『국가·인종·민족·공공단체·종교 또는 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 상표』는 상표법 제6조의 규정에 의거 식별력을 구비한 경우라도 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.

### (2) 구체적인 내용

- (a) 국가·인종·민족·공공단체·종교
 

‘국가’는 대한민국은 물론 외국을 포함한다. ‘공공단체’는 지방자치단체, 공공조합, 공법상 영조물법인과 그 산하기관을 포함한다.
- (b) 저명한 고인
 

‘저명한 고인’은 일반 수요자에게 인식되고 있는 고인은 물론 지정상품과 관련하여 거래사회에서 일반적으로 인식되고 있는 고인을 의미한다.
- (c) 허위표시, 비방, 모욕, 나쁜 평판
 

허위표시, 비방, 모욕, 나쁜 평판 등은 출원인이 이러한 목적이나 의사를 가지고 있었는지의 유무를 불문하고 사회통념상 그와 같은 결과를 유발할 우려가 있다고 인정되는 때에는 이에 해당된다.

예컨대, 양키, 로스케, Nigger 등은 이에 해당되나, 인디안은 이에 해당되지 않는다.

#### 4. 저명한 업무표장과 동일 또는 유사한 표장

##### (1) 의의

상표법 제7조 제1항 제3호는 『국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표』는 상표법 제6조의 규정에 의거 식별력을 구비한 경우라도 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.

##### (2) 구체적인 내용

###### (a) 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인

‘국가’는 대한민국은 물론 외국을 포함한다. ‘공공단체’라 함은 지방자치단체, 공공조합, 공법상 영조물법인과 산하기관을 포함한다. 또한 ‘공익법인’이란 공법인은 제외되며 민법에 의하여 설립된 법인 중에서 공익을 주목적으로 하는 법인을 말한다. 예컨대, YMCA, YWCA, 보이스카우트 등이 이에 해당한다.

###### (b) 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 공익사업

요금 또는 수수료 부과 등 부수적으로 영리업무를 하더라도 주목적이 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 공익사업은 이에 해당한다.

###### (c) 저명한 것

사회통념상 또는 거래사회에서 일반적으로 널리 인식되고 있는 표장 또는 단체명을 의미한다. 따라서 공익법인이라 하더라도 사회통념상 저명한 표장이 아니라면 본 호에 해당하지 아니한다.

#### 5. 공서양속에 반하는 상표

##### (1) 의의

상표법 제7조 제1항 제4호는 『상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표』는 상표법 제6조의 규정에 의거 식별력을 구

비한 경우라도 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.

##### (2) 구체적인 내용

###### (a) 공공의 질서

‘공공의 질서’란 실정법상의 공법질서, 국제적인 신뢰 또는 일반 사회질서는 물론 공정하고 신용있는 거래질서와 인간의 존엄과 가치, 평등권의 보장 등 자유민주주의 기본질서를 포함하는 개념이다.

###### (b) 선량한 풍속

‘선량한 풍속’이란 전통적 가치 중 미풍양속 등 사회통념상 존중되고 있는 사회적 윤리 및 도덕질서는 물론 자유 시민으로서 지켜야 할 공중도덕을 포함하는 개념이다.

###### (c) 구체적인 예

사회주의, 공산주의혁명, 김일성주체사상 등 자유민주주의 기본질서를 부정하는 내용이거나 국가 간의 선린관계를 해칠 우려가 있는 상표, 또는 성적흥분, 수치심을 유발하거나 공중도덕 감정을 저해하는 상표 및 사이비종교, 부적 등 미신을 조장하거나 국민 간의 불신과 지역감정을 조장하는 문자나 도형, 그리고 소매치기, 뇌물 등 형사상 범죄에 해당하는 용어로 구성된 상표가 이에 해당된다.

#### 6. 박람회 상패·상장 등과 동일 또는 유사한 표장

##### (1) 의의

상표법 제7조 제1항 제5호는 『정부가 개최하거나 정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회 또는 외국 정부가 개최하거나 외국정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회의 상패·상장 또는 포장과 동일 또는 유사한 표장이 있는 상표 (다만, 그 상패·상장 또는 포장을 받은 자가 당해 박람회에서 수산한 상품에 관하여 상표의 일부로서 그 표장을 사용할 때에는 그러하지 아니하다.)』는 상표법 제6조의 규정에 의거 식별력을 구비한 경우라도 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.

(2) 구체적인 내용

- (a) 정부 또는 외국정부가 개최하거나 그들의 승인을 얻어 개최하는 박람회  
 '정부 또는 외국정부의 승인' 이라 함은 정부 또는 외국정부의 인가, 허가, 면허, 인정, 공인, 허락 등 그 용어를 불문하고 정부가 권위를 부여하거나 이를 허용하는 일체의 행위를 말한다.
- (b) 박람회 및 상패·상장·포장  
 '박람회'란 전시회, 전람회, 품평회, 경진대회 등 그 용어를 불문하고 넓게 해석한다.  
 '상패·상장·포장' 이라 함은 공로패, 표창장, 감사장 등 용어를 불문하고 주최자가 수여하는 일체의 증서 또는 기념패 등을 말한다.  
 여기서 그 상을 받은 자의 범위는 그 사람의 영업을 승계한 자도 포함되나, 그 지정상품은 박람회에서 수상한 당해 상품에 한하고 유사상품에까지 허용되지는 않는다 할 것이다.

7. 저명한 타인의 성명 또는 명칭 등을 포함하는 상표

(1) 의의

상표법 제7조 제1항 제6호는 『저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표(다만, 그 타인의 승낙을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다.)』는 상표법 제6조의 규정에 의거 식별력을 구비한 경우라도 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.

(2) 구체적인 내용

- (a) 저명성  
 저명성의 정도는 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래사회에서 널리 인식될 수 있는 정도를 말한다. 대법원 판례는 주지상표의 주지성, 현저성 보다는 훨씬 주지도가 높을 뿐 아니라 나아가 오랜 전통과 명성을 지닌 경우일 것을 요구한다.  
 저명한 타인의 성명, 명칭 등을 상표로 사용한 때에는 타인 자신의 불쾌감의 유무 또는 사회통념상 타인

의 인격권을 침해했다고 판단되는지 여부를 불문하고 본 호가 적용된다.

(b) 타인

'타인'이란 "현존"하는 자연인과 법인을 말하며, 외국인도 포함한다. 여기서 '저명한 외국인' 이라 함은 국내의 일반 수요자 또는 거래업계에서 일반적으로 널리 인식되고 있는 현존하는 외국의 자연인 또는 법인을 말한다.

(c) 적용의 예외

저명한 타인의 성명 등을 포함하는 상표라도 그 타인의 승낙을 얻은 경우에는 예외적으로 상표등록을 받을 수 있다. 다만, 자기의 성명 또는 명칭과 저명한 타인의 성명 또는 명칭이 동일할 때에는 그 타인의 승낙을 요한다.

8. 타인의 선등록상표와 동일 또는 유사한 상표

(1) 의의

상표법 제7조 제1항 제7호는 『선출원에 의한 타인의 등록상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표』는 상표법 제6조의 규정에 의거 식별력을 구비한 경우라도 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.

실무상 상표법 제7조에 의하여 출원이 거절되는 경우는 본 호가 적용되는 것이 대다수이므로 출원 시에는 선등록상표 검색을 철저히 하여야 한다. 만약 선출원 유사상표가 존재한다는 이유로 심사관이 거절 결정하는 경우에는 사안을 면밀히 검토, 상표가 진정 유사한지 여부를 재확인하기 위한 수단으로써 특허심판원에 불복심판을 청구하여 다투어 볼 수 있다.

(2) 구체적인 내용

(a) 선출원에 의한 타인의 등록상표

① 선출원

본 호에서 인용될 수 있는 상표는 "선출원에 의

한 등록상표”이므로 후출원에 의한 선등록상표는 선출원에 의한 등록상표가 아니므로 본 호의 적용 대상이 되지 않는다.

② 타인

‘타인’이란 법률상 다른 주체를 의미하므로 동일한 기업 내에 속한다 하더라도 권리주체가 다른 계열회사는 타인에 해당한다.

또한 관리자가 2인 이상인 경우에는 그 구성원의 전부가 일치하지 아니하는 한 타인에 해당하는 것으로 본다. 따라서 선출원·등록상표가 본인의 상표라면 본 호가 적용되지 않게 된다.

③ 등록상표

인용상표가 등록상표인 경우에만 본 호가 적용되므로 타인의 “선출원상표”가 출원 중이면 상표법 제8조의 규정이 적용된다. 또한 상표출원시에 타인의 등록상표가 소멸되었다면 상표법 제7조 제1항 제8호가 적용된다.

(b) 상표, 상품의 동일 유사

① 상표의 유사성

상표의 유사여부판단은 전체적, 객관적, 이격적 관찰을 원칙으로 하되, 상표구성 중 인상적인 부분(요부)에 대하여 중점적으로 비교하여 판단한다.

상표의 유사판단은 원칙적으로 칭호, 외관, 관념 중 어느 하나가 유사하여 거래상 출처의 오인, 혼동의 우려가 있는 상표는 유사한 것으로 보는 것이 일반적이다.

실무상 상표등록여부 심사 시 가장 중요한 부분이 상표의 유사성 판단문제이다.

심사관은 위의 판단기준에 따라 선등록상표와 출원상표를 대비 판단한다 하더라도, 개인별 심사관의 정립된 유사판단의 기준과 폭에 따라 심사를 진행하게 되므로 심사관별로 판단기준이 달라질 수 있음을 부인하기 어렵다.

따라서 거절결정사라도 전문가의 의견을 청취하여 비유사 가능성이 높다고 판단할 때에는 불복심판을 청구하는 것도 하나의 방법이 될 수 있다.

② 상품의 유사성

상표등록 실무상 지정상품의 유사여부의 판단

기준은 원칙적으로 상표법시행규칙에 의한 상품류 구분과 “유사상품·서비스업 심사기준”에 의한다.

그러므로 실무상 출원 시에는 본 기준에 의거 지정상품류를 기재하여야 하나, 대법원 판례는 상품류 구분에 속한다 하더라도 동일, 유사한 상품이라고 단정되는 것은 아니라고 한다.

그 이유는 상표법시행규칙에 의한 상품류 구분은 심사기준을 보다 명확히 하기 위해 획일적으로 정한 것으로서 거래업계에서의 현실과 부합되지 않는 부분들이 있게 되므로, 출원 시 상품유사로 거절된다 하더라도 심판과 소송을 통하여 구제받을 수도 있는 길이 열려 있다.

9. 상표권 소멸 후 1년이 경과하지 않은 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표

(1) 의의

상표법 제7조 제1항 제8호는 『상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있는 경우에는 심결확정일을 말한다)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표』는 상표법 제6조의 규정에 의거 식별력을 구비한 경우라도 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.

(2) 구체적인 내용

(a) 타인의 상표권의 소멸

타인의 상표권이 소멸된 경우에만 적용되므로 자기의 상표권이 소멸된 경우에는 해당되지 않으며, 또한 상표권이 소멸한 경우에만 적용되므로 등록상표가 존속되고 있거나 출원상표가 계류 중인 경우에는 이에 해당되지 않는다.

(b) 상표권이 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니한 출원

상표권이 소멸한 날을 기산점으로 하여 1년 이내에 출원하는 경우에는 소멸된 상표에 화체된 신용이 잔존함을 고려하여 획일적으로 정한 출원금지 기간이다. 물론 상표법 제7조 제1항 제7호 규정에서와 마찬가지로 상표, 상품이 동일, 유사한 경우에만 적용된다.

## 10. 주지상표와 동일 또는 유사한 상표

### (1) 의의

상표법 제7조 제1항 제9호는 『타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표』는 상표법 제6조의 규정에 의거 식별력을 구비한 경우라도 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.

### (2) 구체적인 내용

#### (a) 현저하게 인식되어 있는 상표

‘현저하게 인식되어 있는 상표’란 수요자 간에 누구의 상품을 표시하는 상표라고 널리 인식되어 있는 상표를 말한다. 대법원 판례에서는 주지상표가 되기 위하여서는 반드시 수요자 또는 거래자가 그 상표사용인이 누구인가를 구체적으로 인식할 필요는 없다 하더라도 적어도 그 상표가 특정인의 상품에 사용되는 것임을 수요자 또는 거래자 간에 널리 인식되어 있음을 필요로 한다고 판시하고 있다.

#### (b) 상표 및 상품의 동일, 유사

상표법 제7조 제1항 제7호의 규정과 마찬가지로 상표와 상품이 모두 동일, 유사하여야 하므로 상품이 다르다면 본 호에 해당되지 않는다.

## 11. 저명상품 또는 저명영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표

### (1) 의의

상표법 제7조 제1항 제10호는 『수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표』는 상표법 제6조의 규정에 의거 식별력을 구비한 경우라도 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.

### (2) 구체적인 내용

#### (a) 수요자에게 현저하게 인식

저명성은 당해 상표에 관한 거래자 및 수요자들 뿐 아니라 이종상품이나 이종영업에 걸친 일반 수요자의 대부분에까지 알려질 것을 요구한다.

#### (b) 타인의 영업이나 영업

‘타인’이란 주지상표와 마찬가지로 저명상표의 소유자가 구체적으로 누구인지는 알 필요가 없는 “익명의 출처표시로서의 추상적 존재”를 의미한다.

#### (c) 혼동의 염려가 없을 것

‘혼동’이란 대비되는 두 개의 상표, 상품이 시장에서 유통된다고 가정할 때 거래계의 일반적인 경험칙에 비추어 판단하여 이들 상품의 거래자 및 수요자가 두 상품이 동일한 생산자 및 판매자에 의하여 생산, 판매된 것으로 인정되는 경우를 말한다.

## 12. 상품의 품질오인 또는 수요자 기만을 일으키게 할 염려가 있는 상표

### (1) 의의

상표법 제7조 제1항 제11호는 『상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표』는 상표법 제6조의 규정에 의거 식별력을 구비한 경우라도 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.

### (2) 구체적인 예

#### (a) 상품의 품질을 오인케 할 염려가 있는 상표

국가명이나 지명 등이 포함된 것으로 산지, 판매지로 표시하는 것으로서 오인되는 상표와 상품 명칭을 결합한 표장 그리고 KS, 00 박람회 수상 등과 같이 상품의 품질보증표시와 결합한 상표가 이에 해당된다.

#### (b) 수요자를 기만할 염려가 있는 상표

자연인이 법인 명의로 상표를 출원하거나 법인이 타법인 명의로 상표출원한 경우가 이에 해당한다. 출처의 혼동을 방지하여 수요자에게 정확한 정보를 제공하기 위함이다.

## 13. 부정목적의 출원

## (1) 의의

상표법 제7조 제1항 제12호는 『국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표』는 상표법 제6조의 규정에 의거 식별력을 구비한 경우라도 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.

## (2) 구체적인 내용

- (a) 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상표로서 현저하게 인식

국내 뿐 아니라 “외국의 수요자”에게만 현저하게 알려진 상표도 본 호에 해당된다. 여기서 주의할 점은 국내수요자에게 인식되는 것은 물론, 외국의 수요자에게만 인식되어 있는 상표에 대하여도 적용하게 되므로 대상의 폭이 넓다.

‘현저하게 인식’되었다는 것은 국내에서 저명한 정도가 아니라 주지된 정도이면 충분하다고 볼 수 있다.

- (b) 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표

‘부정한 목적’이란 진정한 상표사용자가 국내시장에 진입하는 것을 방해하거나 대리점 계약체결을 강제할 목적으로 상표권자가 미처 등록하지 못한 표장을 출원하여 저명상표의 출처표시기능을 희석화시키기 위한 목적으로 출원한 경우를 말한다.

요즈음 거래업계에서 많이 나타나는 현상으로 개인 간의 다툼은 물론 국가 간의 분쟁으로 비화되는 경우도 발생하고 있으므로 출원 시 주의를 요한다.

표등록거절이유, 정보제공이유, 이의신청사유가 된다. 나아가 상표권이 설정된 후에 흠결이 발견되면 유효한 권리로 인정받는 것이 아니라 상표등록의 무효사유가 될 수 있다.

즉, 제3자로부터 무효심판 또는 소송이 제기되어 상표등록이 무효가 된다면, 그동안 쌓은 명성과 신용에 타격을 받음은 물론 비용과 시간 면에서도 막대한 손실을 가져올 수 있다.

따라서 상표등록을 받고자 출원하는 경우에는 먼저 표장의 식별력 구비여부와 부등록 사유에 해당하지 않는가를 면밀히 검토하여야 하고, 이에 대한 판단이 어렵거나 불분명한 점이 있으면 전문가의 자문을 거쳐 출원하는 것이 바람직할 것이다.

끝으로 상표출원, 등록을 선점하여 부를 축적한 사례를 제시하고 끝맺고자 한다.

중국전자책 업체인 한왕커지(漢王科技)는 중국에서 등록된 자사의 ‘아이폰(I-phone)’ 상표를 미국 애플사에 365만 달러(2494만 위안, 42억 원)에 매각, 이전하였다.

한왕커지는 ‘I-phone’이라는 상표를 지난 2004년 중국에 등록했고, 애플은 아이폰(iPhone)을 2007년 1월 출시했다. 애플은 지난해 중국 이동통신업체 차이나유니콤과 손잡고 중국에 진출했다.

한왕커지는 한때 I-phone이라는 상표로 스마트폰을 내놓았지만, 현재 더이상 생산되고 있지 않다고 중국증권보는 전했다. 상표 하나 잘 선점한 덕에, 한왕커지의 2009 회계년도 영업외 수익은 2008년보다 34배 늘어난 2502만 위안에 달하게 된 것이다.(2010. 2. 5일자 조선일보)

위의 내용은 상표를 취급하는 우리 모두에게 상표선정 후 최선출원이 얼마나 중요한가를 시사하는 바가 크다.

한국법명진용인

## IV. 나가며

이상에서 살펴본 바와 같이 상표법에서는 출원상표가 상표 등록요건을 구비하고, 자타상품의 식별력을 갖추어 법률상 보호받을 적격을 구비하였다 하더라도 공익상 또는 사익 간의 조정을 위하여 일정한 경우 등록을 거절할 수 있는 부등록 사유를 규정하고 있다.

이와 같이 상표로서 갖추어야 할 등록요건을 구비하였다 하더라도 상표법 제7조 제1항에 해당하는 경우에는 상



### 장혜룡

(현) 유유국제특허법률사무소 대표변리사  
특허심판원 심판관  
특허청 심사관, 법무담당관실  
행정안전부 및 대법원조사관(파견)  
제44회 변리사시험합격  
호주 Wollongong대학 대학원 석사



# 심판의 증거 및 심판의 종료

## 제1절 증거

### I. 서설

- 1) 사실관계가 명백하지 않거나 당사자 간에 다툼이 있는 경우에는 심판관이 그 존부를 확정하여야 하는 바, 객관성·합리성의 보장을 위하여 사실인정의 자료로서 증거가 요구되며 또한 그 조사절차가 문제된다. 증거의 필요성은 원칙적으로 사실에 관한 것이나, 예외적으로 법규·경험법칙에 관하여도 문제된다.
- 2) 특허심판의 증거절차에 관하여는 민사소송법 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정이 준용된다. 다만, 심판관은 과태료의 결정을 하거나 구인(拘引)을 명하거나 보증금을 공탁하게 하지 못한다.(특허법 157②)

### II. 증거조사

- 1) 특허심판에서는 직권탐지주의에 의하므로 직권증거조사가 원칙이나 당사자·참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여도 증거조사를 할 수 있다.(특허법 157 ①) 신청에 의할 경우에는 증거신청 → 채부결정(採否決定) → 증거조사의 실시 → 증거조사의 결과에 의한 심증형성의 순서를 밟게 된다.
- 2) 증거신청은 심판장에게 하며, 직권으로 증거조사를 한 때에 심판장은 그 결과를 당사자·참가인 또는 이해관계인에게 송달하고, 기간을 정하여 의견서를 제

---

1) 증거방법이란 증거조사의 대상이 되는 유형물을 말한다.



출할 수 있는 기회를 주어야 한다.(특허법 157⑤)

- 3) 증인, 감정인, 문서, 검증물, 당사자 본인 등 5가지 증거방법<sup>1)</sup>에 대해 증거조사를 실시할 수 있는데, 이 중 당사자본인신문은 다른 증거방법에 의하여 심증을 얻지 못한 경우에 한해 직권 또는 당사자의 신청으로 허용된다.(특허법 154⑧, 민사소송법 367)
- 4) 증거조사를 한 후에는 특허심판위원장이 지정하는 직원이 심판장의 명을 받아서 증거조사조서를 작성한다.

### Ⅲ. 증거보전

- 1) 증거보전이란 심판절차 내에서 본래의 증거조사를 행할 수 있을 때까지 기다리자면 그 증거방법의 조사가 불가능하거나 또는 곤란하게 될 사정이 있는 경우에 별도로 미리 증거조사를 하여 그 결과를 확보하여 두기 위한 심판절차를 말한다.
- 2) 직권으로 또는 당사자·참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 증거보전을 할 수 있다.(특허법 157 ①) 증거보전의 신청은 심판청구 전에는 특허심판위원에게, 심판계속 중에는 그 사건의 심판장에게 신청인 및 상대방, 증명할 사실, 증거, 증거보전의 사유를 명시한 증거보전신청서를 제출하고 아울러 증거보전의 사유를 소명하여야 한다.(특허법 157③) 소명은 즉시 조사할 수 있는 증거에 의하여야 한다.(특허법 154⑧, 민사소송법 299)
- 3) 증거보전을 하여야 할 것으로 판단될 경우에는 증거보전을 한다는 취지의 결정을 한다. 증거보전결정에 대하여는 불복할 수 없다. 심판청구전에 증거보전신청이 있는 때에는 특허심판위원장이 증거보전의 신청

에 관여할 심판관을 지정하며(특허법 157④), 심판계속중에는 심판장이 합의체내에서 증거조사 또는 증거보전을 행할 심판관을 지정할 수 있다. 이 지정을 받은 심판관을 수명심판관(수명심판관)이라고 한다.

- 4) 증거보전에서의 증거조사 역시 관련 증거조사규정에 따라 행해진다. 직권으로 증거보전을 한 때에 심판장은 그 결과를 당사자 등에게 송달하고 의견서의 제출 기회를 주어야 한다.(특허법 157⑥) 증거보전의 결과는 본안절차에 제출되어 본래의 증거조사결과와 동일한 효력을 갖게 된다.

## 제2절 심판의 종료

### I. 총설

심판의 종료란 당해 특허심판절차에 있어서 심판의 계속을 소멸시키는 것을 말한다. 심판의 청구에 의하여 개시된 심판절차는 심결에 의하여 종료되는 것이 일반적이지만, 당사자의 행위에 의해 종료되는 경우도 있다. 직권주의가 지배하는 특허심판에 있어서 당사자의 행위에 의한 종료사유로는 심판청구의 취하만이 인정되며, 민사소송의 경우와는 달리 청구의 인낙 또는 화해는 인정되지 않는다. 그외에 이미 설명하였지만 심판청구서의 방식위반 시 심판장의 결정각하에 의하여도 심판이 종료된다. 심판이 종료되면 심판비용의 부담문제가 발생한다.

### II. 심판청구의 취하

#### 1. 취하의 의의

참가의 취하 및 심판청구의 취하의 비교

	참가의 취하	심판청구의 취하
주체적 요건	① 참가인이 취하 ② 원칙적으로 상대방 동의를 요하지 않으나 i) 당사자 참가 시 ii) 심판 청구인의 심판청구 취하에 의해 참가인만이 심판절차를 밟으며 iii) 피청구인의 답변서 제출이 있을 때는 피청구인의 동의 필요	① 심판청구인이 취하 ② 원칙적으로 상대방 동의를 필요로 하지 않으나 상대방 답변서 제출이 있는 경우에는 동의 필요
객체적	참가	① 심판청구 ② 특허무효심판·권리범위 확인심판 경우 청구항마다 가능
시기적	심결확정전	심결확정전
효과	참가신청이 없었던 것으로 간주	심판청구가 없었던 것으로 간주

심판청구의 취하란 심판청구인이 심판청구의 전부 또는 일부를 철회하는 특허심판원에 대한 단독적 의사표시이다. 이는 특허법이 인정하는 당사자의 행위에 의한 심판 종료사유이다.

2. 취하의 대상

심판청구의 전부를 취하의 대상으로 할 수 있음은 물론이고 특허무효심판(특허법 133) 또는 권리범위확인심판(특허법 135)의 경우에는 일부취하도 가능하다. 즉 특허청구범위에 기재된 2 이상의 청구항에 관한 특허무효심판 또는 권리범위확인심판청구는 청구항마다 취하할 수 있다.(특허법 161②) 그러나 특허청구범위에 1 청구항으로 기재되어 있는 것의 일부에 대하여는 취하할 수 없다.

3. 취하의 시기

- 2) 민사소송에서는 본안에 대한 중국판결이 있을 후 소를 취하한 자는 동일한 소를 제기하지 못하지만(재소금지의 원칙, 민사소송법 267②), 특허법에는 그와 같은 규정이 없다.
- 3) 대법원 1968. 12. 4, 68후64.
- 4) 대법원 1970. 6. 30, 70후7.

1) 심판청구는 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있다. 다만, 상대방으로부터 답변서의 제출이 있는 때에는 그의 동의를 얻어야 한다.(특허법 161①) 그러므로 상대방의 답변서 제출이 없는 동안에는 그의 동의없이도 취하가 가능하다.

2) 심결의 확정시까지 취하가 가능하므로, 심결 후 이에 불복하여 특허법원에 심결에 관한 소를 제기한 경우라도 그에 대한 판결이 확정되기 전에 심판청구를 취하할 수 있고, 그러면 소송은 그 대상의 소멸로 인해 각하된다. 마찬가지로 당해 심판사건이 상고심에 계속중인 때에도 심판청구의 취하가 가능하다.

4. 취하의 방법

심판청구를 취하하고자 하는 자는 심판청구취하서에 필요한 서류를 첨부하여 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 심판장은 심판청구의 취하가 있는 때에는 이를 당사자·참가인 또는 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 서면으로 통지하여야 한다.(특시규 69②) 이는 상대방 등에게 취하된 사실을 알림으로써 불필요한 심판절차를 진행하지 않도록 함과 동시에 심판청구의 취하에 대한 동의여부에 관하여 판단할 기회를 주기 위한 것이다.

## 5. 취하의 효력

- 1) 심판청구가 취하되면 그 심판청구 또는 그 청구항에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다.(특허법 161③) 심판청구가 취하된 경우에 심판계속은 종료되지만 처음부터 심판청구가 없었던 것으로 보기 때문에 분쟁이 종국적으로 해결되었다고 볼 수 없고 심판청구의 취하 후 동일내용에 대하여 다시 심판을 청구할 수 있다.<sup>2)</sup>
- 2) 심판청구인에 의하여 적법하게 이루어진 심판청구의 취하의 효력은 제출한 취하서의 접수 시에 발생한다. 한편, 특허법 제155조 제1항의 당사자참가의 경우에는 피참가인이 심판청구를 취하하여도 그 심판은 종료되지 않는다.(특허법 155②)

## 6. 기타

### (1) 취하합의의 효력

심판청구를 취하하기로 합의를 하고 아직 취하지 않은 경우에 당해 심판은 취하로 종료되는 것은 아니지만, 심판을 취하하기로 하는 합의에 의해 심판을 계속 유지할 법률상 이익이 없어졌다고 할 것이므로 그 취하합의가 적법한 것이라면 심판청구를 각하하여야 한다.<sup>3)</sup>

### (2) 취하의 취소

심판청구의 취하에 있어서도 소취하의 경우처럼 사기·협박 기타 형사상 처벌할 수 있는 타인의 행위로 인한 것인 때에는 무효나 취소를 주장할 수 있으나(특허법 178, 민사소송법 451①V), 착오 등을 이유로는 취소할 수 없다.<sup>4)</sup>

## Ⅲ. 심결에 의한 종료

### 1. 서설

#### (1) 심결의 의미

심판은 청구의 취하 등 특별한 규정이 있는 경우를

제외하고는 심결로서 종결된다. (특허법 162①) 심결이란 합의체로서 심판관이 내리는 심판청구에 대한 최종적 판단이다.

#### (2) 구별개념

##### 1) 결정

넓은 의미의 심판은 그 형식에 따라 심결 외에도 결정·명령의 3가지로 나눌 수 있다. 결정이란 심판장 또는 심판관합의체가 심판청구의 본안이 아닌 주로 절차적 신청에 대하여 그 당부를 심리판단하여 내리는 결론을 말한다. 특허법상 결정의 종류로는 i) 방식에 위반한 심판청구서의 결정각하(특허법 141), ii) 심판관의 제척 또는 기피신청에 대한 결정(특허법 148), iii) 참가의 신청에 대한 결정(특허법 156), iv) 그 밖에 증거조사 또는 증거보전신청에 대한 결정 등이 있다.

심판청구서의 각하결정에 대하여는 특허법원에 소를 제기함으로써 불복할 수 있으나(특허법 186①), 그 밖의 다른 결정들의 경우에는 불복방법으로서 i) 위법한 결정이 본안심결에 영향을 미쳤을 경우에 그것을 이유로 심결취소소송을 제기할 수 있고, ii) 그 밖에 민사소송법 제449조에 규정된 특별항고제도를 원용할 수 있는가에 대하여는 특허법상 명문의 규정이 없으나 권리구제를 완벽하게 한다는 취지에서 긍정적으로 해석하는 것이 바람직할 것이다.

##### 2) 명령

명령이라 함은 심판장 또는 심판관이 그 자격으로 심판의 진행을 위하여 행하는 간단한 절차에 대한 조치로서, 그 고지의 방법도 반드시 문서로 함을 요하지 않고 이유를 붙일 것을 요하지 않는다. 예컨대 방식위반에 대한 심판장의 보정명령, 심판장 또는 심판관의 자료제출명령 등 법률에 명문규정이 없더라도 심판진행에 있어서 필요한 지시를 할 수 있다.

명령에 대해서는 특별한 불복수단을 두고 있지 않다. 그러한 명령에 대한 불응으로 인한 불이익은 심판에 반영될 수 있기 때문이다. 따라서 명령에 대한 불복여부는 수명자(受命者)의 자유이다. 그러나 주의를 요하는 것은 심판장 또는 심판관의 자료제출명령 또는 증인·감정인·통역인의 소환명령불응 또는 진술

거부 등은 과태료처분의 대상이 된다는 점이다.(특허법 232)

## 2. 심결의 종류

### (1) 각하심결

각하심결이라 함은 심판청구요건의 불비를 이유로 그 심판청구를 부적법각하하는 심결을 말한다. 심판청구가 부적법하고 그 흠결이 보정될 수 없는 것일 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로서 이를 각하할 수 있다.(특허법 142) 예를 들면, 특허거절결정에 대한 불복심판 계속 중에 출원의 포기나 취하가 있는 경우에 그 심판청구는 목적물이 없는 부적법한 것으로서 심결로서 각하한다.

### (2) 본안심결

본안심결이라 함은 청구의 당부에 대한 판단, 즉 심판청구취지에 대한 심결을 말한다. 본안심결은 다시 청구인의 주장이 인용되는 「인용심결」 과, 청구인의 주장이 배척되는 「기각심결」로 나뉜다. 심결을 받은 자는 그 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 소송을 제기할 수 있다.(특허법 186)

## 3. 심결의 절차

### (1) 심결의 시기

심결은 심리종결통지를 한 날로부터 20일 이내에 함을 원칙으로 한다(특허법 162⑤). 심리가 종결된 이후에도 장기간 동안 심결이 되지 않는 상태를 방지하기 위한 것이지만, 이 기간을 경과하여도 위법한 심결이 되는 것은 아니다. 이 규정은 심리종결 후의 조속한 심결을 촉구하는 훈시적 규정에 불과하기 때문이다.

### (2) 심결의 방식

#### 1) 심결문의 기재사항

심결은 심판청구에 대한 심판관의 종국적 판단이므로 내용이 명확하여야 한다. 따라서 심결은 일정사항을 기재한 서면으로 하여야 하는데, i) 심판번호, ii) 당사자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지), iii) 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭 및 사무소의 소재지와 지정변리사의 성명), iv) 심판사건의 표시, v) 심결의 결론부분인 심결의 주문(통상실시권허여심판에 있어서는 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 포함한다), vi) 심판관이 이러한 결론에 이르게 된 사실상 및 법률상의 근거를 나타내는 심결의 이유 및 vii) 심결연월일을 기재하고, 심결한 합의체심판관 전원이 이에 기명날인하여야 한다.(특허법 162②)

심판에 의하여 심판비용부담자를 결정하여야 하는 경우에는 심판비용부담자도 主文에 함께 기재한다.

#### 2) 심결주문의 기재 예시

결정계심판인 특허거절결정불복심판의 경우에 각하심결은 「이 건 심판청구를 각하한다」, 기각심결은 「이 건 심판청구를 기각한다」, 인용심결은 「원 결정을 취소한다」 또는 「원 결정을 취소하고 특허청 심사국에 환송한다」라고 기재한다.

당사자계심판인 특허무효심판의 경우에 각하심결은 「이 건 심판청구를 각하한다. 심판비용은 청구인의 부담으로 한다」, 기각심결은 「이 건 심판청구를 기각한다. 심판비용은 청구인의 부담으로 한다」, 인용심결은 「특허 제○○○호 발명의 특허를 무효로 한다. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다」라고 기재한다.

### (3) 심결의 병합

심판관은 당사자 쌍방 또는 일방의 동일한 2 이상의 심판에 대하여 심결을 병합할 수 있다.(특허법 160) 이 경우에 병합심결한다는 취지를 심결의 이유항목에 기재한다.

5) 대법원 1967. 1. 31, 66후14.

#### (4) 심결의 경정

민사소송법에는 “판결에 잘못된 계산이나 기재, 그 밖에 이와 비슷한 잘못이 있음이 분명한 때에는 법원은 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 경정결정을 할 수 있다”고 규정하고 있지만(민사소송법 211①), 특허법에는 이와 같은 규정이 없으므로 심결의 경정을 할 수 있는지 여부가 분명하지 않다.

이에 대하여 판례는 「심결주문과 이유가 서로 모순되어 있고 주문의 표시가 명백한 오류로 인정되어 경정하였음은 적법하다」<sup>5)</sup>고 함으로써, 일관하여 심결의 경정을 인정하고 있다. 심결의 경정은 표시상의 오류가 명백한 경우에 한하며, 심결의 내용을 실질적으로 변경하는 것이어서는 안된다.

#### (5) 심결등본의 송달

심판장은 심결이 있는 때에는 그 등본을 당사자·참가인 및 심판에 참가신청을 하였거나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다.(특허법 162⑥)

### 4. 심결의 효력

#### (1) 서설

법적 안정성과 심판의 신뢰보호를 위하여 심결에는 일정한 효력이 인정된다. 심결의 효력을 구체적으로 살펴보면 i) 심결이 있으면 그와 동시에 심판기관인 특허심판원에 대한 관계에서 생기는 구속력, ii) 심결의 확정에 의하여 당사자에 대한 관계에서 생기는 형식적 확정력, iii) 특허심판원, 당사자 및 일반공중 모두에 대한 관계에서 생기는 실질적 확정력이 있다. 한편, 특허심판에서는 심결의 효력이 당사자·참가인뿐만 아니라 심판과 관련이 없었던 일반공중에게도 미치는 대세적 효력이 인정된다는 점에서 민사소송의 판결과는 구별되는 특색이 있다.

#### (2) 구속력

심판사건에 대하여 법적 안정성과 심판의 신뢰성을 유지하기 위하여 일단 심결등본이 당사자 등에게

송달되어 심결이 성립하면, 심결한 심판기관 자신도 그 내용을 철회하거나 변경하는 것이 허용되지 않는다. 이것을 심결의 구속력이라고 한다. 형식적 확정을 기다릴 필요없이 심결과 동시에 그 효력이 생긴다.

#### (3) 형식적 확정력

특허심판의 심결을 받은 자가 그 심결에 불복이 있을 때에는 그 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 취소소송을 제기할 수 있다. 따라서 심결에 대하여 이 기간내에 특허법원에 취소소송을 제기하지 않음으로써 불복을 신청할 방법이 없으면 심결은 확정되며 재심사유가 없는 한 심결은 취소·변경되지 않는다.

이와 같이 심결에 대하여 법정기간내에 당사자가 불복신청을 하지 않거나 또는 불복을 하더라도 종국적으로 그 심결이 지지되어 통상의 불복절차로는 더 이상 다룰 수 없게 된 상태를 형식적으로 확정되었다고 하며, 이러한 심결의 효력을 형식적 확정력이라고 한다. 심결이 형식적으로 확정되어야 비로소 실질적 확정력이 발생하게 된다.

#### (4) 실질적 확정력

심결이 형식적으로 확정되어 재심사유가 없는 한 더 이상 취소·변경할 수 없게 되면, 그 「심결의 내용」에 대하여도 더 이상 다룰 수 없게 된다. 이러한 효력을 실질적 확정력이라고 하는데, 특허법에서는 이러한 심결의 실질적 확정력을 일사부재리의 원칙으로 표현하고 있다. **민국법정진영외**



**김 현 호**  
연세대학교 전자공학과 졸업  
명지대학교 겸임교수  
국제지식재산연구원 강사  
기업기술가치평가사  
(현) 특허법인 맥 대표 변리사

# 무엇이든 물어보세요~!

**Q** 디자인을 구성하는 요소로서 인정되기 위한 화상디자인의 요건은 무엇입니까?

**A**

- 물품의 액정화면 등 표시부에 표시되는 도형 등이 물품상에 구현되어 있을 것
  - 개정 디자인심사기준은 “물품의 액정화면 등 표시부에 표시되는 도형 등(화상디자인)이 물품에 일시적으로 구현되는 경우에도 그 물품은 화상디자인을 표시한 상태에서 공업상 이용할 수 있는 디자인으로 취급한다”라고 규정하고 있습니다.(디자인심사기준 제3조제1호 다목)
  - 따라서 디자인보호법상의 보호대상으로 인정되는 물품으로서, 액정화면 등의 표시부를 가지고 있는 모든 정보화 기기 등은 화상디자인을 표시한 상태에서 디자인등록을 받을 수 있습니다. 그러나 화상디자인 자체만은 디자인보호법상의 디자인에는 해당되지 않습니다.
- 형태적 일체성과의 관계
  - 디자인심사기준은 부분디자인등록출원에 있어서 하나의 물품 중에 물리적으로 분리된 2 이상의 부분디자인이 표현된 경우에는 1디자인 1등록출원에 위반되는 것으로 취급합니다. 다만, 형태적 일체성 등이 인정되어, 전체로서 디자인창작상의 일체성이 인정되는 경우에는 예외로 합니다.(디자인심사기준 제12조제1항제5호 참조)
  - 따라서 Icon set 등 표시화면상에 표시되는 물리적으로 분리된 2 이상의 도형은 형태적 일체성이 인정되는 경우에만 1디자인으로 인정됩니다.
  - 또한 부분디자인으로 등록 받고자 하는 부분과 등록 받고자 하지 않는 부분과의 경계가 불명확한 경우에는 그 경계선을 1점 쇄선(- · - · -)으로 도시하여야 하므로, Icon set 등의 화상디자인을 출원하는 경우에는 당해 화상디자인의 경계부분을 1점 쇄선으로 도시하여야 합니다.
- 동적 디자인과의 관계  
일반적으로 디자인이 변화하는 경우(동적 디자인)라 함은, 디자인에 관련된 물품의 형상, 모양 또는 색채가 그 물품이 가지는 기능에 의해 변화하는 경우를 말합니다.
- 물품의 액정화면 등 표시부에 표시되는 도형 등이 변화하는 경우의 예를 들면,
  - 표시되는 도형 그 자체가 변화하는 경우
  - 표시되는 도형 등의 위치가 이동하는 경우를 들 수 있습니다.
- 이와 같이 화상디자인이 변화하는 경우에 있어서 당해 화상디자인이 디자인을 구성하는 요소로서 인정되기 위해서는 그 변화에 일정성이 있어야 하며 또한 당해 화상디자인의 변화 전후의 도형에 ‘형태적 관련성’이 인정되어야 합니다.
- 한편, 변화하는 화상디자인에 관하여 디자인등록을 받고자 할 때에는 출원서의 【디자인의 설명】란에 변화한다는 취지의 설명을 기재하여야 합니다. 또한 출원서의 기재 및 출원서에 첨부한 사시도와 6면도만으로는 그 변화 전후의 도형을 충분히 표현할 수 없는 경우에는, 사시도와 6면도 이외에 변화 전후의 상태를 알 수 있도록 참고도면(변화후의 정면도 1, 변화후의 정면도 2, . . . 순)을 제출하여야 합니다.

# I nformation

발명만화, 건강하게 삽시다, 즐거운 퍼즐



# 아무도 몰랐던 몰래발명이야기

## 「3D 입체영상」

글·그림 김민재

얼마전까지 최고의 화제를 낳으며 해외영화사상 최고의 흥행을 기록한 영화 아바타.

이 영화가 커다란 이슈가 된 것중의 분명한 이유는 기존의 2D 영상과는 달리 화면 밖으로 튀어 나올것 같은 3D 입체 영화였다는 것이었다.



3D 영화를 처음 접해본 사람이라면 이같은 기술이 참으로 신기묘할 따름이다. 과연 어떠한 원리로 이렇듯 입체적 영상이 가능한 것인가?!

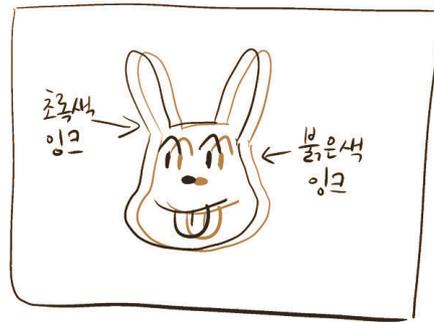
어떤가? 가만히 있는 손가락이 좌우로 살짝 살짝 이동하는것 처럼 보이지 않는가?



이 같은 현상은 각각의 눈이 약간씩 다른 영상을 보게된후 뇌에서 이 두가지 영상을 하나로 합쳐서 인식하기 때문에 그렇다. 예전에 한창 인기를 끌었던 '매직아이'도 같은 원리인 것이다.



19세기 동안 발명가들은 영상을 입체화하는 연구를 계속해왔다. 그러다 그들은 3차원 효과를 내는 인화법을 발견해 냈다. 그 방법은 이러했다



이렇게 눈을 혼란스럽게 만드는 두 색을 이용해 같은 그림을 서로 엇나가게 인쇄한 후 관찰자는 한쪽 렌즈는 붉은색 다른 한쪽은 초록색 렌즈로 만들어진 특수안경을 착용한다. 그 이후의 원리는 앞서 얘기한 것과 동일한 원리이다.



오늘날의 3D 입체 영상기술은 이 같은 원리가 한층 업그레이드 되었다고 볼수 있다.

앞으로는 3D TV 까지 등장한다고 하니 참으로 놀라운 세상을 살고 있는듯 하다.



고려대학교 의과대학 비뇨기과 박재영

## 전립선암을 예방할 수 있는 음식에는 어떠한 것들이 있나요?

전립선암은 서구사회에서 가장 흔한 암 중 하나이며, 최근에는 국내에서도 급격히 전립선암의 환자수가 증가하고 있다. 현대 의학기술의 발달로 전립선암이 초기에 진단되는 경우가 많아졌고, 초기 국소성 전립선암의 예후가 호전되었으나 30% 정도의 환자에서는 암이 진행하게 되어 예후가 불량하다고 알려져 있다. 전립선암은 인종과 지역에 따라 발생률의 차이가 있으며 이는 환경적 요인과 식이습관의 차이 또는 유전적 차이의 결과로 여겨지고 있다. 전립선암의 예방에 대해 보고한 최근의 문헌들을 분석하여 과연 전립선암이 예방 가능한 지에 대해 알아보자.

### I. 셀레늄(Selenium)

셀레늄은 유기체와 무기체의 형태로 존재하는 필수 미량원소로서 세포들이 산화성 손상을 입게 되는 것을 방지하는 역할을 한다.

셀레늄이 많이 함유된 식품으로 해조류와 곡물, 채소가 있지만, 곡물보다는 육류나 어패류를 많이 섭취하는 것이 좋다. 육류의 경우에는 동물에 내장에 많이 함유되어 있으며, 해조류는 오징어와 조개, 미역 등에 특히 많이 들어 있다. 셀레늄이 많이 함유된 야채로는 브로콜리와 마늘, 배추 등을 꼽을 수 있다.

셀레늄은 암에 대한 영양 예방 연구 (Nutritional Prevention of Cancer Trial, NPC) 등에서 암 발생의 위험성을 낮춘다고 보고되고 있으며, 임상적으로는 여러 역학 연구에서 셀레늄의 전립선암 예방효과를 보고하고 있다.

### II. 비타민 E

비타민 E는 필수 지용성 비타민으로 세포막에서 지용성 항산화제로 작용하며 가장 활성화된 형태는  $\alpha$ -토코페롤이다. 2 비타민 E는 전립선암 세포의 증식을 줄이고, 세

포고사 활성을 증가시키는 작용이 있으며, 동물실험 모델에서도 전립선암의 발병을 방지한다고 알려져 있다.

비타민E를 함유하는 대표식품 5가지는 소맥배아유, 소맥배아, 쌀겨, 알팔파, 참깨가 있다. 그외에 콩, 옥수수배아, 해바라기씨, 호박씨, 견과류(땅콩, 호도, 헤이즐넛, 아몬드), 올리브유, 옥수수유, 홍화유, 대두유, 일부야채 등에 많이 들어있다. 전립선암예방 이외에 혈액 순환 개선 등 건강상태를 유지시키는 기능을 한다.

다만, 최근 연구에 의하면 고용량 (400IU/day 이상)의 비타민 E는 심부전, 사망률을 높이는 것으로 알려져 150IU/day 이하로 복용할 것을 권장한다.

### III. Soy

콩류의 주요 isoflavone 요소인 genistein, daidzein과 그 대사물은 동물실험 모델에서 양성 및 악성 전립선 상피 세포의 성장을 억제하고, 남성호르몬 조절 유전자들을 억제하며, 종양의 성장을 감소시킨다고 보고되었고, 하루에 두 번 이상 두유를 섭취하는 것이 전립선암의 발생률을 70% 정도 감소시킬 수 있다고 보고하였다. 59개국을 대상

으로 한 대규모 역학연구에서 시리얼, 견과류, 씨앗에서 짠 기름, 생선 등의 섭취와 전립선암 사망률이 역의 관계에 있으며, 콩 성분이 다른 식이요소에 비해 적어도 4배 이상의 예방효과가 있다고 한 결과를 발표하기도 하였다.

#### IV. 라이코펜

라이코펜은 주로 토마토와 토마토에서 만들어진 식품 및 다른 붉은 과일, 채소에서 얻어지는 성분이다. 전립선암환자에 대한 라이코펜의 효과에 대해 2가지의 임상연구 결과가 발표되었다. 국소 전립선암으로 근치적 전립선 적출술을 시행받은 26명의 환자에게 15mg의 라이코펜을 1일 2회씩 3주간 섭취하게 했을 때 비섭취군보다 혈중 전립선 특이항원검사(PSA) 수치의 감소와 수술 후 암이 남아있는 빈도가 감소함을 보고하였다.<sup>10</sup> 다른 한 연구에서는 근치적 전립선 절제술 시행 예정인 32명의 국소 전립선암 환자들을 대상으로 3주간 30mg/day의 라이코펜을 섭취하게 했을 때 비섭취군에 비해 전립선 및 혈중 라이코펜 농도가 의미있게 증가하였으며, 전립선의 산화성DNA 손상이 감소하였다고 보고하였다. 그러나, 환자군의 규모가 작아 대규모의 전향적 연구가 추가적으로 필요할 것으로 보인다.

#### V. 녹차

녹차 섭취가 많은 아시아인에서 전립선암의 발병이 낮은 역학관찰 하에서 녹차의 전립선암 예방효과가 제시되었다. 60명의 전립선암 고위험군을 대상으로 한 Bettuzzi 등의 연구에 따르면 녹차 catechins이 부작용 없이 전립선암의 전구병변을 억제할 가능성을 제시하였다.

#### VI. 지방식이

고지방식이가 전립선암 진행에 영향을 미치는 환경인자라는 가설은 예전부터 제시되어 왔다. Kristal 등은 고지방식이가 진행성 또는 전이성 전립선암의 발생과 연관이 있다고 하였다. 33편의 대조군 연구 및 코호트 연구를 분석하였을 때 8편에서는 통계학적으로 유의하게 지방식이와 전립선암의 연관성이 증명되었고, 그 밖의 다른 연구들에서 우유나 육류 등 특정 식이와 전립선암과의 유의

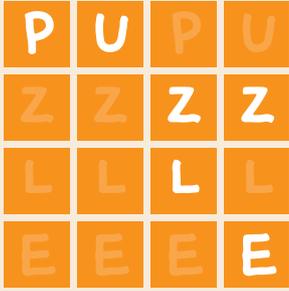
한 연관성이 제기되었다. 암 예방 연구 (Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort)에서 10년 동안 69,991명의 남성을 추적 관찰한 결과 5,252명의 전립선암 환자가 발생하였고, 이들은 체중이 많을수록 고위험군의 전립선암 발생이 증가하였고, 10년 동안 체중이 11파운드 이상 감소한 경우에는 고위험군의 전립선암 위험도가 감소하였다. 이상의 연구결과들을 종합해 볼 때 고지방식이는 전립선암 발생과 관련이 있고, 지방식이 제한 및 체중 감소는 전립선암의 위험도를 감소시킬 것으로 예상된다.

전립선암의 예방에 대해 셀레늄, 비타민 E ( $\alpha$ -토코페롤) 등의 항산화제, 콩, 토마토, 녹차 등의 음식, 지방식이 제한 등이 거론되고 있고, 이러한 제제들은 여러 유형의 연구들을 통하여 전립선암 예방제제로서의 가능성이 계속 연구되고 있다. 하지만 이전에 효과가 있다고 보고되었던 것들이 그 효능을 평가하려는 대규모 연구에서 효과가 나타나지 않는 경우들이 종종 있어, 단편적인 연구결과들을 근거로 선부른 결론을 내리는 것은 현재 시점에서 조심스럽다고 할 것이다.

전립선암은 인종적인 차이가 확연한 암으로, 예방제제로 거론되는 물질에 대한 반응도 인종 간에 차이가 있을 가능성이 충분하다. 따라서 현재까지 보고된 연구결과들이 대부분 서양에서 시행된 것임을 감안해 볼 때, 우리나라 또는 아시아에서도 우리에게 적용될 수 있는 연구가 필요할 것으로 생각된다. **한국발명진흥회**

#### 전립선암 예방과 관련있는 영양

- ◆ 셀레늄
  - 육류 : 동물 내장류
  - 해조류 : 오징어, 조개, 미역 등
  - 야채류 : 브로콜리, 마늘, 배추
- ◆ 비타민E : 소맥배아유, 소맥배아, 쌀겨, 알팔파, 참깨
- ◆ 콩
- ◆ 라이코펜 : 주로 토마토 및 붉은 과일, 채소류
- ◆ 녹차
- ◆ 저 지방식이(체중 감소)



# 재미있는 퍼즐

재미있는 퍼즐 정답은 다음호에 게재하며, 정답자 중 3명을 추첨하여 월간 <발명특허>지 1년 정기구독권을 드립니다. 많은 참여바랍니다.  
독자카드에 정답을 적어 매월 20일까지 보내주십시오.

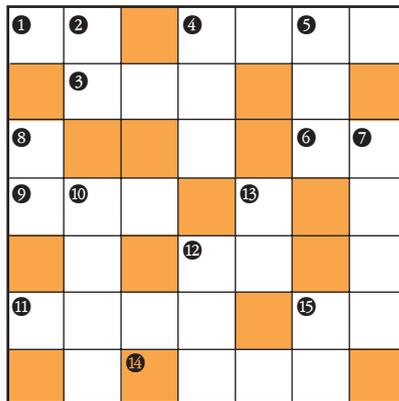
## 가로열쇠

1. 달, 태양 따위의 인력에 의하여 해면이 주기적으로 높아졌다 낮아졌다 하는 현상. 보통 12시간 25분의 간격으로 하루에 두 번 일어난다. 지구의 자전, 달과 태양의 상대적 위치에 따르는 변화, 지형의 영향 따위로 복잡한 양상을 보인다.
3. 얇은 붉은색
4. 세상에 보기 드문 재주
6. 학문상의 주장 및 논설
9. 로마자를 펜으로 쓸 때의 자체의 하나. 필기체와 달리, 붙여 쓰지 않고, 글자마다 따로 씀
11. 우선 당장 편한 것만을 택하는 피나 방법. 한때의 안정을 얻기 위하여 임시로 둘러맞추어 처리하거나 이리저리 주선하여 꾸며 내는 계책을 이른다.
12. 선량한 백성. 천역에 중사하지 않는 일반 백성
14. 길을 가는데 술값으로 지닌 얼마간의 돈
15. 학비를 스스로 벌어서 고생하며 배움

## 세로열쇠

2. 바위가 깊게 파여 물이 맑게 괴어 있는 곳
4. 빛을 비추면 성질이 달라지는 색소
5. 지구와 그 주위의 지구형 행성을 연구하는 학문. 지구의 구성 물질, 형성 과정, 과거에 살았던 생물 따위를 연구한다.
7. 전설 · 신화 · 동화 등의 문학
8. 중국에서 종이 발명되기 전에 대나무에 문자를 새기던 칼
10. 모래땅에서 자라는 건생 식물의 하나
12. 여러 가지 필요한 설비를 갖추어 두고 닭을 먹여 기르는 곳
13. 민간인을 상대함
15. 오랫동안 많은 사람에게 널리 읽히고 모범이 될 만한 문학이나 예술 작품

함께 풀어봅시다



2월호 정답

사	도		굴	도	리	집
	면	사	포		스	
조			리		본	드
석	회	암		포		림
	중		지	문		웁
명	시	거	리		포	스
	계		산	유	화	



P u z z l e



우 편 엽 서



보내는 사람  
 이름: ..... (남 · 여)  
 주소: .....  
 전화: ..... HP  
 □ □ □ - □ □ □

받는 사람  
 월간 **발명특허**  
 서울특별시 강남구 역삼동 647-9  
 한국발명진흥회 18F 발명진흥팀  
 1 3 5 - 9 8 0

정신문화사업공익목적사업으로 운영되는 공공기관인 한국발명진흥회



월간  
발명특허  
지식경제부  
지식재산청  
특허청

월간 **발명특허**  
2010. 3

독자카드

• 이번호 내용중에서 가장 재미있고, 유익했던 기사와 아쉬웠던 점은?

.....  
 .....

• 앞으로 꼭 다루었으면 하는 기사는?

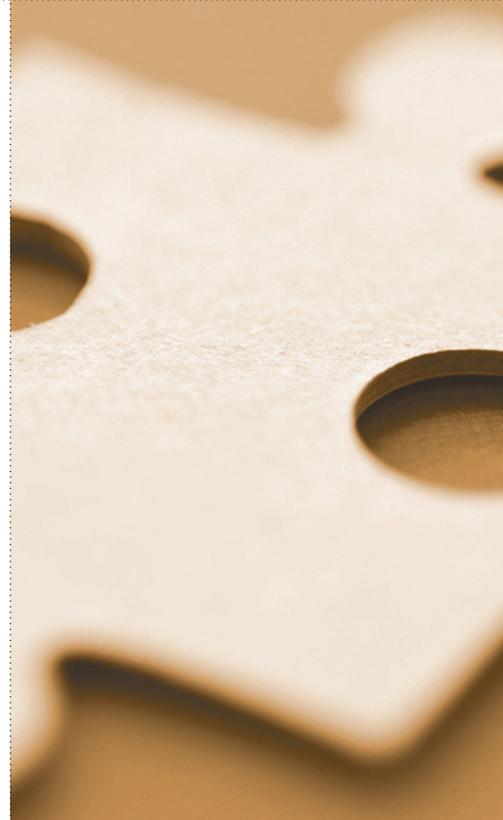
.....  
 .....

• 기타 「발명특허」에 하고 싶은 말씀은?

.....  
 .....

3월호 퍼즐정답

1	2		4		5	
	3					
8					6	7
9	10			13		
			12			
11					15	
			14			



# N ews

KIPO 소식, KIPA 소식



# 01 5개국 특허청(IP5) 특허검색 통일화된다

## 국가별 특허 심사결과 불일치 해소 기대

연구원 A씨는 연구결과를 우리나라와 미국, 일본, 유럽, 중국 등 5개국에 특허 출원하였다. 동일한 아이디어로 특허를 출원하였지만, 미국, 유럽, 중국에서는 특허로 등록된 반면, 우리나라와 일본에서는 특허가 거절되었다. 왜 이런 현상이 발생한 것일까?

A씨의 발명은 출원 전에 같은 기술이 이미 일본에 있었기 때문에 특허로 등록될 수 없었다. 우리나라와 일본은 특허심사관이 이 선행기술을 찾았기 때문에 특허를 거절한 반면, 다른 나라들은 일본의 선행기술 검색에 실패하였기 때문에 등록되지 말아야 할 A씨의 특허를 잘못 등록시킨 것이다.

이처럼 국가 간의 검색범위 차이로 인해 등록되지 말아야 할 특허가 등록되면 특허기술의 사업화 후에 무효화되거나 분쟁에 휩싸여 큰 손실이 발생할 우려가 있다.

앞으로는 위와 같은 문제가 상당부분 줄어들 것으로 보인다. 전 세계 특허출원의 80%를 차지하는 5개국 특허청(IP5: 우리나라, 미국, 일본, 중국, 유럽)의 특허 검색환경 통일화가 추진되고 있기 때문이다. 2008년 10월 제주에서 5개국 특허청장이 만나 통일화 방향에 합의한 이후 실무협의를 진전되어, 최근에는 프로젝트 공정보인력 투입 계획까지 확정되었다.

구체적으로는 5국은 특허검색 대상(특허데이터), 방법(검색전략) 및 도구(검색시스템)를 통일시킨다는 계획이다. 우선 5국이 보유하고 있는 특허데이터는 공유하여 IP5 공통 포맷으로 변환한다. 각국 심사관의 심사 노하우는 공유하고, 심사 절차는 표준화시키며, 최종적으로 특허 검색시스템까지 통합시킨다는 내용이다.

첫 단계로 특허데이터의 표준을 결정하기 위하여 우리 특허청 담당자는 2월 8일부터 나흘간 일본 특허청에서 열린 특허데이터 표준화 회의에 참석하였다. 본 회의를 시작으로 5국은 2011년까지 다양한 파일럿 테스트를 실시하고, 2012년부터 본격적인 시스템 구축에 돌입한다는 계획이다.

특허청 관계자는 “특허 선진 5개국의 특허 검색환경이 통일화되면 심사기간 단축, 심사품질 향상 등의 획기적인 변화가 있을 것”이라며 “특허행정 정보화 분야 선두 주자로서의 경험과 자신감을 바탕으로 5개국 특허검색시스템 통합 프로젝트에 우리나라 특허청이 주도적 역할을 해 나가겠다”고 밝혔다.

# 02 특허심판원, 올해 구술심리와 자판을 본격 실시키로

## 특허심판원 2010년 중점 업무추진방향

특허청 특허심판원은 종래 서면심리 위주로 해오던 특허심판의 심리방식을 올해부터 구술심리 위주로 개편하여 본격 실시하기로 하였다.

구술심리는 법원의 구술변론에 해당하는 것으로, 특허심판의 양 당사자가 심판정에 출석하여 3인합의체(심판장, 주심, 부심)의 심판부 앞에서 구술공방을 하게 함으로써 쟁점을 명확히 정리하고 심판결과에 대한 수용도를 높이고자 하는 것이다.

이를 위해 특허심판원은 심판정 수를 기존 1개에서 5개로 크게 늘리는 한편 구술심리 조서작성 및 기록을 위하여 심판사무관 3명과 속기사 4명을 새로이 충원하였다. 향후 보다 전문적이고 고객친화적인 구술심리가 될 수 있도록 구술심리 과정을 녹화하여 심판관 스스로 구술심리 진행방식이나 말투를 점검해보게 하고 모범사례를 선

# 03

## 강한 지재권을 향한 무한도전, 기업들이 뭉쳤다

### ‘최강 지재권 포트폴리오 갖기 운동’ 전개하기로

지식경제의 시대, 지재권의 힘이 각양각색의 기업들을 뭉치게 했다. 삼성전자, LG전자 등 그간 특허경영을 선도해 온 기업들은 물론, 국립암센터 등 의료기관에 이르기까지 총 100여 개 기업들이 공동으로 참여하여, 최강의 지재권 포트폴리오를 갖기 위한 운동을 전개한다.

최강의 지재권 포트폴리오 특허소송, 경쟁기업의 견제 등에 활용될 수 있는 수십~수천 개의 원천·핵심·표준특허 등으로 구성된 국제특허복합체(강력한 특허群)

(예시) 미국의 퀄컴사는 CDMA 모뎀 칩에서만 1,700여 개의 국제특허복합체로 구성된 강력한 특허포트폴리오를 보유하여 지난 10년간 5조 원의 로열티 수입 창출

지식기반사회에서 기업 경쟁력의 핵심은 지식재산이라는 인식하에 모인 이들 기업들은, 지난 2월 10일 서울 역삼동 리즈칼튼호텔에서 ‘최강 지재권 포트폴리오 갖기 운동’ 선언식을 갖고, 세계일류 지식재산권 보유 및 지식재산 경영 확산을 위해 노력할 것을 다짐하였다.

이들 기업들은 지식재산이 선진 경제로 나아가는 추진동력이며 기업 경쟁력의 핵심임에 주목하고, 향후 기업이 우선적으로 실천하여야 할 과제로서 ‘지재권 중심의 기술획득 전략 추진’, ‘기업 내 직무발명 활성화’, ‘지재권에 관한 기업 노하우의 범국민적 공유·확산’ 등을 제시하였다.

실제로 이 운동은 단순히 지재권의 중요성을 홍보하기 위한 행사가 아니라, ‘지재권 중심의 기술획득 전략’이라는 구체적 방법론의 실행을 염두에 둔 것이다. 이는, 연구개발 이전에 먼저 기술분야별 핵심특허에 대한 획득 전략을 설정하고, 이를 통해 역으로, 연구개발 과제를 도출하는 방식이다. 그간 특허청에서 각종 사업을 통해 주도해오던 이 방법론이 산업계와 학계로부터 그 유용성을 검증받자, 기업체 스스로 자발적인 추진을 선언하게 된 것이다.

추진단장인 LG 이정환 부사장은 “사후 대책적인 특허전략만으로는 부족하다. 이제는 지식재산 전략이 R&D를 주도하는 시대”라고 밝히고, “이 선언문을 채택함으로써 각 기업이 더욱 강력한 지식재산 경영을 전개하게 될 것”으로 내다봤다.

고정식 특허청장은 축사를 통해, “오늘 이 운동이 잘 실천되면 원천 특허 확보, 기술 무역수지 흑자, 아울러 국가 브랜드 향상 등으로 이어지는 상당한 성과가 있을 것으로 기대한다.”라고 말하고, “특허청에서도 ‘IP Wisemen Committee’ 등을 통해 이 운동이 잘 정착될 수 있도록 필요한 모든 지원을 아끼지 않을 예정이다”라고 환영의 뜻을 전하였다.

※ (IP Wisemen Committee) 前 최고기술경영자(CTO : Chief Technology Officer) 출신 인사들로 구성된 지재권 Advisory Committee

정하여 집중 교육할 계획이다.

또한, 특허심판원은 심판관이 직접 특허심사결정을 통하여 출원인의 권리를 조기에 확정해주는 자판(自判) 제도를 활성화해 나가기로 하였다. 심사관의 특허거절결정에 불복하여 제기하는 거절결정불복심판에 있어 심판관이 거절결정을 취소하는 경우 심사관에게 환송하여 다시 심사에 부치는 것이 일반적이었으나 앞으로는 심판관이 다른 거절이유가 없는 한 즉시 등록결정을 해주도록 할 예정이다.

# 01 우리회, 어린이 재단에 아이티 돕기 성금 전달



우리회는 대지진으로 고통받는 아이티 공화국 국민을 돕기 위해 지난 2월 23일 어린이 재단을 방문, 아이티에 작은 희망의 성금을 전달했다.

이번 모금활동은 전 임직원의 자발적 참여에서 비롯되었으며, 최종협 상근부회장은 “아이티를 비롯해 질병과 기아로 고통받는 해외지역의 이웃들에게 작은 도움이 되길 바란다”면서, 어린이 재단이 앞으로도 많은 활동을 해주길 당부했다.

성금 전달식에는 최종협 상근부회장, 오승택 운영지원팀장, 김현태 노조위원장이 참석했다.

# 02 우리회 상근이사 취임

신임 이주열 경영기획본부장 · 신임 홍용준 인재개발본부장



이주열 경영기획본부장



홍용준 인재개발본부장

우리회 신임 인재개발본부장에 홍용준 前 청와대 대통령실 행정관이, 신임 경영기획본부장에 이주열 前 특허심판원 심판관이 지난 3월 2일과 3월 8일에 각각 취임했다.

# 03

## 제22회 정기이사회 및 제15회 회원총회

2009 사업실적 및 결산보고 · 2010 사업계획 및 예산승인 등



우리회는 지난 2월 26일 오전 11시, 한국지식재산센터 19층 간부회의실에서 허진규 한국발명진흥회장 등 총13명의 임원이 참석한 가운데 제22회 정기이사회를 개최했다.

이날 이사회는 허진규 회장의 개회 선언 후 의장인사, 감사보고, 2009년 사업실적 및 결산(안) 승인, 2010년 사업계획 및 예산(안) 승인, 임원선임(안) 승인, 기타 안건에 대한 토론 및 의결 순으로 진행되었다.



오후 2시에는 회원사가 참석한 가운데 제15회 회원총회가 국제회의실에서 개최되었다.

최중협 상근부회장의 개회 선언 후, 그동안 우리회 운영 및 발명진흥사업에 기여해 온 공로자들에게 감사패를 증정하고, 신규 회원에게 회원증을 전달하였다.

이어, 2009년 사업실적 및 결산 · 2010년 사업계획 및 예산 보고가 이루어졌다.

▶ 우리회 최중협 상근부회장이 한국발명원 원인호 회장에게 감사패를 증정하고 있다.

## 회원가입을 축하합니다

- 회 원 명 : (주)더우드
- 대 표 자 : 한태일 대표이사
- 업태/종목 : 제조업
- 가입년월일 : 2010년 1월 4일
- 주 소 : 경기도 광주시 오포읍 문형리 417-3번지
- 전화번호 : 031)765-2604
- 홈페이지주소 : www.the0wood.co.kr

- 회 원 명 : 세계지적재산권협회
- 대 표 자 : 조석준 회장
- 업태/종목 : 서비스/자격검정, 의료관광
- 가입년월일 : 2010년 1월 4일
- 주 소 : 서울특별시 양천구 신정6동 318-6 동문비전 407호
- 전화번호 : 02)762-7790
- 홈페이지주소 : www.wipra.net

- 회 원 명 : (주)테스
- 대 표 자 : 주송일 대표이사
- 업태/종목 : 제조/전자장비
- 가입년월일 : 2010년 1월 22일
- 주 소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 제일리 640-1
- 전화번호 : 031)323-2552
- 홈페이지주소 : www.hites.co.kr

- 회 원 명 : 제트컴앤사무기
- 대 표 자 : 박중현 대표
- 업태/종목 : 도소매/컴퓨터 및 주변기기
- 가입년월일 : 2010년 1월 26일

- 주 소 : 서울시 용산구 한강로 3가 1-3 나진상가 10동 306-2호
- 전화번호 : 02)704-2258

- 회 원 명 : (주)위드
- 대 표 자 : 박진우 대표이사
- 업태/종목 : 제조/도매
- 가입년월일 : 2010년 1월 28일
- 주 소 : 경남 양산시 동면 석산리 288-7
- 전화번호 : 055)366-3208
- 홈페이지주소 : www.withtns.com

- 회 원 명 : (주)하영그린 현
- 대 표 자 : 하현영 대표이사
- 업태/종목 : 조경공사업
- 가입년월일 : 2010년 1월 28일
- 주 소 : 서울시 강남구 개포동 1228-1 세영빌딩 2층
- 전화번호 : 02)573-0050
- 홈페이지주소 : www.hygreen.co.kr

- 회 원 명 : (주)임진에스티
- 대 표 자 : 임영우 대표이사
- 업태/종목 : 제조/전자부품
- 가입년월일 : 2010년 1월 29일
- 주 소 : 경기도 파주시 맥금동 423-7
- 전화번호 : 031)945-4001
- 홈페이지주소 : www.imjinst.co.kr



- 회 원 명 : (유)정명산업
- 대 표 자 : 김해용 대표이사
- 업태/종목 : 제조/도로안전시설물
- 가입년월일 : 2010년 1월 29일
- 주 소 : 전주시 완산구 다가동 2가 94-4  
기전대학창업보육센터 202호
- 전화번호 : 063)246-0443
- 홈페이지주소 : www.jmroad.co.kr

- 회 원 명 : (주)애니파이브시스템
- 대 표 자 : 김기중 대표이사
- 업태/종목 : 서비스/지식재산서비스
- 가입년월일 : 2010년 2월 1일
- 주 소 : 서울시 구로구 구로동 212-30 에이스트원타워2차  
904호
- 전화번호 : 02)2109-8830
- 홈페이지주소 : www.anyfive.com

- 회 원 명 : (주)태경이엔지
- 대 표 자 : 박태익 대표이사
- 업태/종목 : 제조업
- 가입년월일 : 2010년 2월 2일
- 주 소 : 아산시 둔포면 석곡리 3-19
- 전화번호 : 041)532-3281
- 홈페이지주소 : www.tkeng.co.kr

- 회 원 명 : (주)파나진
- 대 표 자 : 김성기 대표이사
- 업태/종목 : 제조/유전자진단칩
- 가입년월일 : 2010년 2월 2일

- 주 소 : 경상북도 영천시 도남동 200
- 전화번호 : 054)335-0081
- 홈페이지주소 : www.panagene.com

- 회 원 명 : 한국옐로우페이지(주)
- 대 표 자 : 정복훈 대표이사
- 업태/종목 : 서비스
- 가입년월일 : 2010년 2월 3일
- 주 소 : 서울시 영등포구 양평동3가 15-1  
월드메르디앙비즈센터 1001-2호
- 전화번호 : 070)8655-7500
- 홈페이지주소 : www.yellowpage-kr.com

- 회 원 명 : 플로우테크(주)
- 대 표 자 : 양재구 대표이사
- 업태/종목 : 제조/도소매/서비스
- 가입년월일 : 2010년 2월 4일
- 주 소 : 인천시 부평구 청천2동 425번지  
우림라이온스밸리 B동 706호
- 전화번호 : 032)623-7566
- 홈페이지주소 : www.flowtech21.co.kr

- 회 원 명 : (주)씨에스피
- 대 표 자 : 김광수 대표이사
- 업태/종목 : 제조업
- 가입년월일 : 2010년 2월 8일
- 주 소 : 경남 창원시 성주동 24-12번지
- 전화번호 : 055)281-2428

## 월간 「발명특허」

### 광고 게재 안내

우리회 회지인 월간「발명특허」誌는 각 회원사 및 국내외 유관기관, 기업, 도서관, 학교, 발명가, 주부 및 학생 등에 광범위하게 제공되고 있는 발명진흥 사업의 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 원고모집 문의: 한국발명진흥회 발명진흥팀 TEL (02)3459-2797

### 광고가격(1개월 기준)

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

## 우리회 지회 안내

지회	지회장	사무국장	주소	연락처
부산지회	박명훈	김유현	부산시 남구 문현3동 243번지	051-645-9683
광주지회	고정주	김 일	광주광역시 광산구 도천동 621-15 중소기업종합지원센터 2층	062-954-3841
강원지회	차명진	송상엽	강원도 춘천시 후평1동 198-25	033-258-6580

편집 : 발명진흥팀 김민국 (Tel, 02-3459-2797, Fax, 02-3459-2799)

# 지식재산 창출 · 관리 · 활용 · 사업화까지 필요한 사항들을 적극 지원해드립니다

“발명에서 사업화까지”  
한국발명진흥회로 오시면 해결됩니다.

한국발명진흥회는 발명진흥법 제52조에 의거 설립된 특수법인으로서,  
정부가 추진하는 각종 발명정책의 가교역할을 하며,  
발명가를 대표하여 발명진흥사업을 체계적이고 효율적으로 추진해 나가고 있습니다.  
지식기반사회를 선도하고 고객으로부터 신뢰받으며  
세계 최초로 모든 국민이 한 개의 발명특허를 갖는 나라로  
그 브랜드를 만들어 가는데 한국발명진흥회가 앞장서겠습니다.



 **한국발명진흥회**

# 음주전후 숙취해소 정말 좋아요 여명808



LOHAS  
Lifestyles of Health and Sustainability

한국표준협회  
로하스인증



제43회 발명의 날  
금탑산업훈장 수훈

황금 나비상  
2005/06/07/08/09 KSA한국표준협회

소비자월빙지수 5년 연속 1위

세계 발명왕  
상상경천

- 제4회 자랑스런 한국인 대상 수상
- 세계10대 발명전 대상 수상

LOHAS 인증을 확인하세요

다미나909®  
세계 10개국 국제발명 특허품



주식회사 그램이

http://www.glami.com 소비자 상담전화 080-4073-808  
가까운 지사, 약국, 편의점, 대형할인마트에서 구입하실 수 있습니다.