

INVENTION & PATENT

2012 October

10

[Focus]

비아그라, 상표는 살아있다

특명 '뽀통령을 호위하라!'



INVENTION & PATENT _ Vol . 435



지식재산캠퍼스 10월 교육일정 안내

교육일정



심사관과 함께하는 명세서 클리닉 일정 : 10.17(수)

- 특허청 심사관에게 직접 배우는 등록률을 높이는 특허 명세서 작성 방법!

▶ 교육비

18만원(15만원)

환급 및 지원

비환급



유럽특허 마스터 과정(출원~소송) 일정 : 10.24(수)~10.26(금)

- 유럽특허 실무자 및 국내 유일 '유럽특허법' 관련 책 저자를 통한 유럽 특허제도의 통합적 이해

▶ 교육비

55만원(48만원)

환급 및 지원

노동부 환급
- 우선지원대상 기업 : 75,906원(예정)
- 대규모기업 : 62,524원(예정)



연구노트와 발명신고서 작성법 일정 : 10.30(화)

- R&D 연구원들을 위한 효과적인 연구노트 작성법과 권리범위 최대화를 위한 발명신고서 작성법!

▶ 교육비

18만원(15만원)

환급 및 지원

비환급



미국특허 마스터 과정(분쟁소송) 일정 : 10.31(수)~11.2(금)

- 미국특허소송 관련 지식들을 정리하여 단기간에 집중적으로 제공하는 특화교육과정

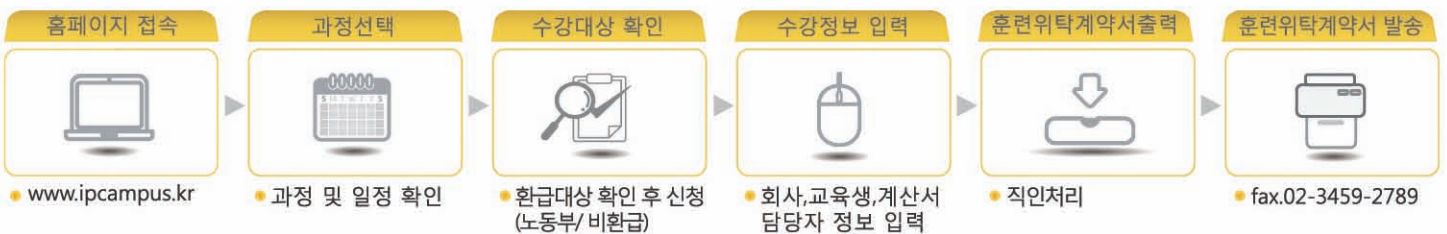
▶ 교육비

55만원(48만원)

환급 및 지원

노동부 환급
- 우선지원대상 기업 : 68,472원(예정)
- 대규모기업 : 56,577원(예정)

수강신청 방법



교육비 환급방법

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 노동부 노동부 교육비 환급 대상 : 고용보험가입자 | ✓ 우선지원대상기업 약20% 대기업 약15% 환급 예상 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|

IP Education Tomorrow !



자세한 사항은 www.ipcampus.kr에서 확인하실 수 있습니다.

2012 지식재산캠퍼스 연간 교육일정

▶ 지재권 일반과정

특허청 80%지원, 노동부 약 15%환급

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

▶ 지재권 특별과정

특허청 80%지원

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

▶ 지재권 국제과정

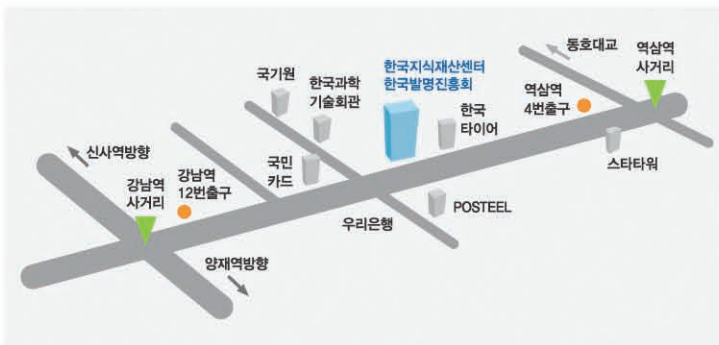
| NO | 일자 | 강좌명 |
|----|---------------|-------------------------|
| 1 | 03.08 ~ 05.22 | PADIAS* (해외강사 국내초청 강의) |
| 2 | 7월 중 | 지식재산 실크로드 EUROPE (해외연수) |
| 3 | 8월 중 | 지식재산 실크로드 USA (해외연수) |

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

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



오시는 길



교육장 안내



▲ 제1교육장

▲ 제2교육장

▲ 교육생 휴게실

Seoul Int'l Invention Fair (SIIF)

2012 서울국제발명전시회 개최

특허청과 한국발명진흥회는 전 세계 최신 발명품 전시를 통해 제품 및 기술거래 촉진을 통한 산업발전에 기여하고자 2012 서울국제발명전시회를 개최합니다.

- 기 간 : 2012. 11. 29(목) - 12. 2(일) [4일간]
- 장 소 : COEX Hall A (舊 태평양홀)
- 주최/주관 : 특허청/한국발명진흥회
- 후 원 : 지식경제부, 교육과학기술부, 중소기업청 등
- 시 상 : 대상, 준대상, 금·은·동상, 특별상 시상
- 규 모 : 31개국 668건 (2011)

보다 자세한 사항은 www.siif.org를 참고하시기 바랍니다.



Column

비아그라, 상표는 살아있다
특명 '뽀통령을 호위하라!'
직무발명과 영업비밀의 관리
여기서 잠깐 _ 발명역사 속으로



비아그라, 상표는 살아있다

몇 년 전 박물관이 살아있더라는 영화 속에서 다 죽은 박물관 전시물들이 저녁이면 살아서 움직이는 것들을 보면서 상상의 세계는 참 끝이 없구나 하고 생각한 적이 있었다.

오늘은 죽은 것들이 살아서 움직이는 상상이 현실로 나타나고 있는 생생한 지식재산권의 현장으로 여러분들을 초대하고자 한다.

지난 5월 신문지상을 뜨겁게 달구었던 기사내용 중 하나가 발기부전치료제인 비아그라의 물질특허 만료에 대한 내용이었다. 특허기간이 만료되었다는 기사는 많은 제네릭 시판을 꿈꾸는 제약회사를 분주케 하였으며, 무엇보다도 더 싼 가격으로 비아그라를 복용하길 꿈꾸는 대한민국의 약한(?) 남성들에게는 설레임이었을 것이다.

이 기사를 보면서 몇 년 전 지방에서 강의할 때의 에피소드가 생각났다.

그날 필자는 특허, 디자인, 상표에 대한 시리즈 강의를 하기로 되어 있었고, 첫 시간 특허 강의를 끝나니 몇 사람의 CEO들이 일어나서 자리를 빠져나가고 있었다. 그래서 내가 이유를 물으니 자기 회사는 특허만 필요한 회사이지 디자인, 상표는 관심 없다며 시간이 없어 나가려는 참이었다.

난 그들에게 “당신들 후회할 수 있다. 당신 회사에 특허도 중요 하지만 디자인, 상표도 정말 중요하다. 왜 중요한지를 내가 설명할 것이니 다 들어 보라”고 자리에 앉혔던 생각이 난다.

당신을 보호해줄 울타리는 하나보다는 둘이, 둘보다는 셋이 더 튼튼하고 강력할 것이다. 당신은 울타리 하나로 세상에 당신을 내어 놓을 것인가? 아니면 중복된 울타리로 무장하고 세상에 나아 갈 것인가?

당신의 발명에 특허로 울타리를 치고, 또 그 위에 디자인, 그리고 상표로 첩첩하게 울타리를 쳐라. 유한한 생명을 가진 특허, 디자인 울타리가 생을 마감할 때 상표는 무한하게 당신의 권리를 지킬 최후의 보루다라고 결론지었다.

이 에피소드를 통해 특허는 유한하나 상표는 무한하다는 것을 눈치채야 한다.

특허는 발명자가 발명한 내용 모두를 일반인에게 공개하는 것을 전제로 일정 기간 주어지는 독점배타적인 울타리이며, 20년의 존속기간이 보장된다. 그렇다면 20년이 지나면 국가는 그 출원인에게 주어졌던 울타리를 걷어버림으로 누구나 이제 그 발명을 사용할 수 있게 되는 것이다. 공개된 자료 속에 구체적인 발명들이 다 기재되어 있기에 실시에 어려움이 전혀 없다.

이 상황이 되면 이제 무한경쟁의 장이 펼쳐지며, 그동안 독점적 지위를 누렸던 특허권자의 지위가 흔들린다. 무엇으로 오리지널 제품임을 홍보하고 그 특권적 지위를 계속 유지할 것인가?

그때 위력을 발휘하는 것이 상표권이라는 것이다. 이제 발기부전치료제 시장에 특허권은 사라져 효능이 유사한 여러 제품들이 나오더라도 (주)화이자만이 비아그라라는 상표를 쓸 수 있기에 그 상표를 등에 업고 소비자에게 오리지널 제품임을 어필할 수 있게 되는 것이다.

만약 (주)화이가 발명만 중요시하여 특허권만 획득하고 상표권을 획득하지 않았다고 한다면 특허권이 사라진 이 마당에 무척이나 난감했을 것이다. 무엇으로 오리지널 제품을 만든 믿을 만한 회사 제품이라는 것을 소비자에게 호소할 것인가? 상표권이 살아 있기에 이 우려를 하지 않아도 소비자들은 비아그라 상표의 가치를

믿고 (주)화이자의 발기부전치료제를 변함없이 복용하게 되는 것이다.

이처럼 특허권이 사라져도 상표권의 위력은 여전하다. 아니 특허권이 사라질 때 그 위력의 존재를 더욱 실감할 수 있게 되는 것이다.

상표는 반영구적인 권리다. 10년 단위로 갱신출원만 꼬박 꼬박하면 자손대대로 그 권리를 향유할 수도 있다.

좋은 제품 위에 좋은 상표를 입혀 소비자에게 신뢰를 획득하라. 그리고 상표 관리를 철저히 하라. 그러면 그 상표가 대박으로 보일 것이다.

완연한 가을 하늘이다. 고추잡자리들이 하늘을 마음껏 수놓고 있다.

그때 지방에서 만났던 그 CEO들이 지금쯤 내 강의를 이해하고 디자인 및 상표에 대한 대비책을 잘 세우고 있으리라 확신한다. 그리고 그들이 몰라서 억울해지지 않기를 빌어본다. 2012. 10 |



이 승 종 심판관
특허청 특허심판원



특명 ‘뽀통령을 호위하라!’

국내 캐릭터의 법적 보호 실태 및 바람직한 법적 보호 방안

국내 캐릭터의 눈부신 활약

뽀로로, 뽀까, 돌리, 마시마로, 뽀뽀이, 줄라맨...이들의 공통점은 뭘까? 몸값이 왜만한 할리우드 스타 또는 한류 스타들보다 훨씬 센 스타 중의 스타 ‘캐릭터’ 라는 점이다. 2010년 서울통상진흥원과 포털사이트 다음이 공동선정한 대한민국 국가대표 캐릭터 100의 부문별 상위 10개 캐릭터 중 브랜드가치가 가장 높은 캐릭터로 일명 뽀통령이라 불리는 ‘뽀로로’가 당당히 1위를 차지했는데, 브랜드가치 평가액은 자그마치 약3,890억 원이나 된다. 상기 오른쪽 그림의 캐릭터는 ‘뽀까’라는 캐릭터인데 이 캐릭터의 브랜드 가치 평가액 역시 약1,197억원이다. 최근 할리우드 스타 중 가장 많은 개런티를 받는다는 조니 뎀이 1,000억 원의 출연료를 받는다는데 뽀로로는 조니 뎀도 울고 갈 정도의 몸값을 자랑하고 있다.

이와 같이 국내 캐릭터는 이제 국내 뿐만 아니라 당당히 글로벌 무대에서도 인정을 받고 있다. 뽀로로의 경우 100여개국에 넘는 곳에 수출되고 있으며, 해외에서도 인기몰이를 하고 있어 해외의 어린이들은 우리나라를 ‘뽀로로가 사는 나라’로 인식하고 있을 정도이다. 그렇다면 이와 같은 고부가가치를 창출하고 문화 외교관으로서 국위 선양에 앞장 서고 있는 국내 캐릭터들의 지식재산권 보

호 실패는 어떠한가?

국내 캐릭터 TOP10 조차도 지식재산권 확보 비율이 매우 저조한 현실

특허청은 2010년 12월에 상기에서 언급된 대한민국 국가대표 캐릭터 100의 부문별 상위 10개 캐릭터의 지식재산권 등록 현황을 분석한 결과 상표권과 디자인권 등록 현황은 각각 45%, 13%에 불과하다고 밝혔다.¹⁾ 연매출이 5,000억 원에 달하고 브랜드 가치만도 1,000억 원대에 이르는 것으로 추산되는 '뽀까' 마저도 상표로는 등록되어 있으나 디자인으로는 등록되어 있지 않아 표장이 아닌 '뽀까'의 형상, 모양을 이용한 물품이 상표권자의 허락 없이 시장에 유통될 경우 보유하고 있는 상표권만으로는 확실하게 이들 침해 제품에 대해 권리 행사를 하는데 적지 않은 어려움이 따를 것으로 보인다.

그렇다면 '캐릭터'라는 무형 재산은 반드시 지식재산권의 법적 테두리 안에서 보호 받아야 마땅함에도 불구하고, 왜 이리도 캐릭터의 지식재산권 보유 비율은 저조한 것일까? 여러 가지 이유가 있겠지만, '캐릭터'가 가지고 있는 본래적인 속성상 광범위한 응용이 가능하다는 측면²⁾에서 각 지식재산권의 법적 보호 영역이 중첩되나 중첩되지 않는 면도 존재하여 하나의 지식재산권법만으로는 충분한 보호가 어렵다는 점을 우선 꼽을 수 있겠다. 현행 지식재산권 법제하에서는 캐릭터 자체를 하나의 절차 및 법제로 완벽하게 보호 받을 수 있는 방안은 없으며, 저작권, 상표권, 디자인권으로 서로 보완하는 방법으로 법률적인 보호망을 촘촘하게 짤 수 있다.




캐릭터의 법적 보호 방안

캐릭터 명칭은 반드시 상표권을 확보해야

상표법은 상품이나 서비스업에 사용되는 자타상품 식별의 목적을 가진 '명칭'을 보호하는데 그 입법취지를 두고 있으므로, 캐릭터의 경우 캐릭터의 명칭은 반드시 상표권을 확보하는 것이 필요하다. 상표 상담을 하다 보면, 캐릭터는 저작권에 의한 보호가 가능하니 상표권이나 디자인권에 의한 보호는 소위 돈낭비라고 생각하시는 분들을 종종 만나게 된다. 저작권과 상표권/디자인권의 보호 실적, 장단점은 후술하더라도 캐릭터의 명칭 자체는 저작물성을 인정하기 어려워 저작권법으로 보호되는 영역이 아닌 상표법에 의해 보호되는 영역이다. 따라서, 캐릭터 개발 초기 단계라 비용적인 부담이 된다고 하더라도 캐릭터와 캐릭터 명칭을 공개하기 전 상표 출원은 가장 기본이며 필수적으로 해야 할 일이라 해도 과언이 아니다. 뽀로로의 경우 상표 출원을 전류에 캐릭터와 뽀로로 한글 명칭과 영문 명칭을 모두 병합한 형태로 출원을 진행하였으며, 키프리스(www.kipris.or.kr)에서 검색한 결과를 발췌한 화면은 다음과 같다.

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|----|
| 12 |  | 4020090046119 (2009.09.21) | 4020100039520 (2010.07.30) | 4009460600000 (2010.12.10) | 등록 | 03 |
| 13 |  | 4020090046122 (2009.09.21) | 4020100038498 (2010.07.28) | 4009460670000 (2010.12.10) | 등록 | 14 |
| 14 |  | 4020090046125 (2009.09.21) | 4020100058804 (2010.11.09) | 4009567510000 (2011.03.11) | 등록 | 20 |
| 15 |  | 4020090046121 (2009.09.21) | 4020100058802 (2010.11.09) | 4009566870000 (2011.03.11) | 등록 | 09 |

1) 뉴스 링크 : http://www.dailian.co.kr/news/news_view.htm?id=232321&sc=naver&kind=menu_code&keys=25
 2) 최근 정부도 캐릭터 산업을 관련 산업에 미치는 파급 효과가 매우 큰 대표적인 OSMU(One-Source Multi-Use, 하나의 콘텐츠를 영화, 게임, 음반, 애니메이션, 장난감, 출판, 여행상품 등의 다양한 방식으로 판매해 부가가치를 극대화하는 방식) 콘텐츠로 인정해 신성장동력 8개 전략품목으로 선정된 바 있다.

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|----------------------------------------------|
| 16 |  | 4020070054254 (2007.10.19) | 4020080054602 (2008.09.09) | 400779540000 (2009.02.03) | 등록 | 09 |
| 17 |  | 4020020038042 (2002.08.21) | 4020030050671 (2003.09.26) | 4005723190000 (2004.01.20) | 등록 | 16 25 |
| 18 |  | 4020020038041 (2002.08.21) | 4020030050670 (2003.09.26) | 4005723200000 (2004.01.20) | 등록 | 16 18 21 28 20 24 29 30 09 25 14 03 26 32 |

상기에서 보면 16번에서~18번 형태가 초기 형태의 뽀로로 캐릭터인데 2002년에 상표 출원을 완료했으며, 거의 전류에 등록을 받은 것을 알 수 있다. 그로부터 7년이 지나 업그레이드된 뽀로로 캐릭터를 한글 명칭 및 영문 명칭과 병합한 형태로 다류 출원이 아닌 상품류별로 거의 모든 품목에 등록을 완료하였음을 확인할 수 있다. 뽀로로의 경우 캐릭터 명칭과 캐릭터를 함께 병합하는 형태로 출원했는데 이러한 병합 형태의 등록은 캐릭터의 실제 사용 형태에 따라 불사용 취소 심판의 위험성을 안고 있기 때문에 권장하는 형태의 등록 유형은 아니다.(주: 뽀로로는 이제 저명한 상표가 되었기 때문에 상표 등록 여부를 떠나 강력한 보호가 인정되는 상태이므로, 불사용 취소 심판 제기로 인해 등록상표를 빼앗길 위험은 뽀로로와 같이 저명해진 경우는 별론으로 한다) 또한, 상표로만 캐릭터를 등록한 경우 캐릭터를 디자인적으로 사용하여 상품화한 경우, 예를 들어 캐릭터 자체를 인형으로 만들거나 캐릭터를 악세서리에 응용한 경우 등은 상표적으로 사용한 것이 아닌 디자인적인 사용으로 상표권에 의해 보호되는 영역이 아니므로 디자인 보호법에 의한 보호가 필요하게 된다.

상품화 단계 이후에는 디자인권을 확보하는 것이 필요

사실, 현 디자인 보호법에 따르면 캐릭터가 상품화될 물품들을 일일이 지정하여 출원해야 하므로, 그 비용 부담이 만만치 않은 것이 사실이다. 그렇다고 하더라도 상표법만으로는 상표적인 사용만을 보호하는 것이므로, 캐릭터의

디자인적인 사용에 대해서 디자인권에 의한 보호를 고려하지 않을 수 없다. 특히, 캐릭터 산업과 같이 원소스멀티유즈(one source multi use) 구조의 산업 형태는 지속적으로, 여러 가지의 변형된 수법으로 법적인 보호망을 요리조리 빠져나갈 가능성이 매우 높으므로 초기에 되도록 법적인 보호망을 촘촘하게 해둘 필요가 있다. 그러나, 현실은 뽀로로나 뽀까의 경우 디자인권을 단 한 건도 출원하지 않았으며, 뽀로로 제작 업체인 (주)오콘에서 제작한 '디보'만 1건의 디자인 출원을 다음과 같이 완료하였다.



상세정보 | 공개전문 | 등록사항

상세정보

| 사시도 | 영면도 | 배면도 | 좌측면도 | 우측면도 | 평면도 | 지면도 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 명칭 | 뽀로로인형 | | | | | |
| 디자인분류 | 21.928 | | | | | |
| 디자인구분 | 기본디자인 단독디자인 공개디자인 | | | | | |
| 출원번호(일자) | 3002040010092(2004.04.09) | | | | | |
| 공개번호(일자) | 3002795480000(2005.04.13) | | | | | |
| 등록번호(일자) | 3002795480000(2005.04.13) | | | | | |
| 공고번호(일자) | (2005.04.25) | | | | | |
| 완결공고번호 | | | | | | |
| 관련출원번호 | | | | | | |
| 우선권주장번호(일자) | | | | | | |
| 소급구분(일자) | | | | | | |
| 최종세분(일자) | 등록결정(일반)(2005.03.29) | | | | | |
| 심판사항 | | | | | | |
| 등록상태 | 등록 | | | | | |
| 형태분류 | 21.928 | | | | | |

국내 주요 캐릭터 회사들마저도 디자인 출원을 이렇게도 외면하고 있는 현실의 배경은 물품별로 지정하여 출원해야 하는 점과 캐릭터가 조금이라도 바뀌면 다시 출원을 해야 하는 점 등이 큰 부담으로 작용해 우리나라 캐릭터 산업의 활성화 및 짝퉁 캐릭터 근절을 위하여 특허청에서 디자인 보호법을 개정하겠다고 나섰다. 개정안의 주요내용은 디자인의 보호대상인 물품의 범위에 현행 '물품의 부분'과 '글자체' 뿐만 아니라 '디자인의 국제분류인 로카르노협정에서 정하는 물품'도 포함하는 것으로 물품에 대한 규정을 보완하는 것을 골자로 하고 있다. 즉, 디자인의 보호범위를 확대하여 입체적 형상을 가진 제품디자인에서 화상아이콘, 그래픽심벌, 로고, 문양 등 2차원적 그래픽

디자인으로 보호대상을 확대한다고 밝혀 캐릭터의 경우에도 이러한 2차원적 그래픽디자인으로 디자인 출원을 할 경우 물품에 관계 없이 보호를 받을 수 있어 물품을 일일이 지정해야 하는 불편과 비용적 부담을 줄일 수 있게 된다. 따라서, 캐릭터 개발업계에서는 디자인 보호법의 개정 여부에 대해 관심을 가지고 지켜볼 필요가 있으며, 실제로 개정될 경우에는 적극적으로 디자인 출원을 하여 캐릭터에 대한 디자인권을 확보를 위한 노력을 기울여야 한다.³⁾

저작권법에 의한 보호 vs 상표법 및 디자인보호법에 의한 보호

이와같이 캐릭터는 현행법 하에서는 상표법과 디자인 보호법에 의한 보호가 가장 강력하다. 비용과 절차적인 부담은 별론으로 하고, 상표권과 디자인권은 차단효과 없는 저작권과 달리 차단효과 있는 강력한 권리이며, 원부에 등록되어 있어 조사·검색이 용이하고, 권리의 이전이나 라이선스에 있어서 유리한 지위를 점할 수 있다. 저작권보다 형벌 규정도 상대적으로 강한 편이다. 다만, 일일이 상품 및 물품을 지정해야 하는 점, 캐릭터가 변경될 경우 다시 재출원해야 하는 점 등은 현실적으로 출원인에게 큰 부담으로 작용하는 것이 사실이다.

따라서, 캐릭터 개발자로서는 우선, 캐릭터가 공개되기 전에 캐릭터 명칭에 대한 상표 출원을 미리 해두고, 가장 기본이 되는 물품에 대한 디자인 출원을 1건이라도 해두는 것이 기본적인 총알을 구비해 두는 것이라 할 수 있겠다. 그 후 상품화 단계와 폭을 감안하여 추가적인 상표권 및 디자인권을 점차적으로 확보해 나갈 필요가 있으며, 디자인 보호법의 개정 여부가 현재 캐릭터 보호에 있어서 화두로 떠오르고 있기 때문에 관련 업계 종사자는 디자인 보호법의 개정 여부에 대해 지속적인 관심을 두고 지켜보다가 개정법에 따라 디자인권과 상표권을 전략적으로 확보해 나가야 하겠다. 비록 캐릭터

개발 초기에는 지식재산권 확보를 위한 지출 비용이 부담으로만 다가오겠지만 지식재산권이야말로 범람하는 짝퉁 캐릭터 시장에서 자신의 피와 땀이 고스란히 들어간 캐릭터를 구해낼 수 있는 가장 좋은 무기가 될 것은 두말할 나위가 없을 것이다. 2012. 10 |



전 소 정

知心 IP&Company 상표팀 변리사

3) 다만, 개정안이 2010년부터 국회에 올라가 있는 상태이나 변리사 업계 등의 반대로 현재까지 보류된 상태에 있으며, 현재 특허청에서는 적극적으로 법을 개정하기 위한 공청회 등을 열고 있다. 필자는 변리사 업계의 반대 의견은 별론으로 하고 디자인 보호법의 개정안에 대한 정보를 관련 업계에 종사하는 자에게 제공하고자 하는 정보제공의 객관적인 목적으로만 서술하였을 뿐, 개정안의 취지에 적극 찬성하거나 반대하는 주관적 의견을 본지에서 밝히는 것은 전혀 아님을 밝혀둔다.



직무발명과 영업비밀의 관리

애플과 세기의 특허전쟁을 벌이고 있는 삼성이 지난달에는 국내에서 또 다른 소송에 휩싸였다. 이번에는 특허가 아니라 영업비밀에 관한 것인데, 삼성디스플레이는 경쟁사인 LG디스플레이가 자사의 OLED 핵심기술과 인력을 조직적이고 계획적으로 유출했다며 영업비밀 등의 침해금지 가처분 신청을 냈다. 민사소송과 더불어 여러 명의 삼성과 LG의 전현직 연구원들과 임원들이 형사기소까지 되면서 파장이 커지고 있다.

영업비밀은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률이나 산업기술유출방지법 등에 의해서 보호되고 있는데, 최근 들어서 지재권 분쟁이 늘어나면서 특허권 뿐만 아니라 영업비밀의 보호에 대해서도 관심이 높아지고 있다. 특히, 최근 들어서 경쟁사에 이직하면서 전 직장의 기술정보를 빼내거나, 중국의 업체들로부터 고액의 스카우트를 제의를 받은 국내의 연구원들이 최신 첨단기술 분야의 핵심기술



들을 해외로 유출하는 사례들이 늘고 있어서 영업비밀에 대한 관심은 더욱 높아지고 있다.

일반적으로 새롭게 개발해 낸 신기술이나 아이디어 등을 타인으로부터 보호하기 위해서는 크게 2가지의 방법을 택할 수 있는데, 첫번째는 특허권을 획득하기 위하여 특허출원하는 방법이며, 두번째는 특허출원을 하지 않고 영업비밀로 보호하는 방법이다. 특허출원을 하는 경우에는 유출이 되거나 경쟁사가 모방하더라도 특허권 침해의 책임을 물을 수 있고 시장에서 독점적으로 발명을 실시할 수 있으며 라이선스 계약을 통하여 로열티 수입을 올릴 수 있는 장점이 있는 반면, 반드시 기술의 내용을 상세하게 공개하여야 하기 때문에 특허공개가 된 이후에는 경쟁사에게 자사 기술의 핵심 내용을 알려주게 되며, 경쟁사가 풀지 못했던 기술적 난관을 돌파할 수 있는 힌트를 제공하게 된다는 단점이 있다. 그리고 특허권의 존속기간이 20년이기 때문에 존속기간 만료 후에는 복제품을 제재할 수 있는 마땅한 방안이 없게 될 수 있다. 대표적인 예로 올해 특허권 존속기간이 만료된 미국 Pfizer사의 대표적인 발기부전 치료제 '비아그라'의 경우, 국내 수많은 제약회사에서 복제 약품이 출시되었는데, 이는 비아그라 약품의 특허권 존속기간의 만료로 인하여 비아그라 성분을 갖는 약품은 자유기술로서 누구나 생산 판매할 수 있게 되었기 때문이다.



한편, 조성물 같은 경우에는 영업비밀로 유지하여 보호하는 경우가 있는데, 이는 조성물 같은 화학물질의 경우 리버스엔지니어링(reverse-engineering)을 통해 쉽사리 조성비나 제조법을 알아내기 힘들기 때문에 영업비밀로 유지하여 경쟁사가 핵심기술을 알아내지 못하도록 하기 위함이다. 영업비밀은 비밀유지가 계속되는 한 무한정 기술을 비밀리에 보호할 수 있어서 특허와 같이 존속기간에 의한 시간적 제약을 받지 않는다는 장점이 있다. 하지만, 영업비밀은 내부 인력의 기술유출 등을 통해 비밀이 침해당할 수 있고, 동일하거나 유사한 기술을 타사가 사용하고 있다고 하더라도 자사의 영업비밀을 침해한 것이 아니면 아무런 제재를 가할 수 없다는 단점이 있다.

영업비밀로 기술을 보호하는 대표적인 사례는 코카콜라를 들 수 있다. 코카콜라는 1886년 약사인 존 스타이드 뎀버튼 박사가 두통약을 만들기 위해서 여러 재료를 혼합하다가 탄생되게 되었는데, 최초로 만들어진 혼합물을 '7X' 라고 불렀다. 이 '7X'의 조성비 및 제조방법은 코카콜라사에 의해서 현재까지도 영업비밀로 유지되고 있으며, 코카콜라만의 독특한 맛으로 전세계 시장을 장악하는데 가장 핵심적인 역할을 하고 있다. 코카콜라는 현재까지 100년이 넘는 시간 동안 '7X'의 비밀을 철저히 지켜내고 있다. 한 예로, 코카콜라사는 인도에 진출했다가 인도 정부 및 법원으로부터 코카콜라의 조성비를 공개하라는 명령을 받게 된 적이 있었는데, 이때 코카



콜라는 자사의 비법을 지키기 위해 과감하게 인도시장에서 철수했었던 적도 있었다.

그렇다면, 새롭게 개발한 기술을 영업비밀로 보호하려면 어떻게 해야 할까? 특히, 일반적인 기술개발 기업이라면 대부분 직무발명 제도를 두고 있는데, 이 직무발명 제도와 영업비밀 관리를 어떻게 조화시켜야 할지 살펴보도록 하겠다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호에 의하면, “영업비밀”이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다. 즉, 영업비밀로서 성립되려면 1) 공공연히 알려져 있지 아니하여야 하고, 2) 독립된 경제적 가치를 갖는 경제적 유용성이 있어야 하며, 3) 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되어야 한다.

각 요건 별로 우리나라 판례들의 경향을 간단하게 살펴보면, 1)먼저 비공지성에 대하여는, “일부 또는 일정범위의 사람들이 알고 있다고 하더라도 비밀로 유지되고 있다면 공지된 것이 아니다”라고 하였으며, “기계의 기본 원리가 알려졌더라도 기계를 구성하는 개개부품 및

설계도면이 알려지지 않았다면 비공지성이 인정된다”라고 하였다. 한편, 2)경제적 유용성에 대해서는 “직접적으로 영업활동에 이용되지 않는 개발 단계의 정보라도 영업비밀로 볼 수 있다”고 하여 경제적 유용성을 폭넓게 인정하고 있는 경향을 보이고 있다.

마지막으로 3)비밀관리성 측면에 대하여는 상당히 엄격한 기준을 제시하고 있는데, 대법원 2008도3435판결에 의하면, “보안책임자 지정 여부, 보안장치 및 시스템의 구축여부, 보안관리규정의 유무, 업무파일의 중요도 분류 여부, 대외비 또는 기밀자료라는 특별표시 여부, 서버 내에서 정보를 열람/복사할 수 있는지 여부, 방화벽이나 보안차단 시스템의 여부” 등이 영업비밀 성립 인정에 있어서 고려할 수 있는 요소라고 하고 있다. 일례로 “기밀유지각서를 제출받은 사실만으로는 상당한 노력에 의하여 비밀로 관리하였다고 볼 수 없다”라고 판시한 사례(대법원2008도3436)가 있다.

따라서, 기업에서 직무발명 제도와는 별도로 중요 핵심기술에 대하여 영업비밀로서 보호할 계획을 가지고 있다면 “상당한 노력에 의하여 비밀로 관리하여야 한다”라는 요건에 특별히 주의를 기울여야 한다. 단순히 비밀유지보안 서약서를 직원들로부터 받아 놓는 정도의 조치만을 취했거나, 비밀 정보에 대한 접근 보안 체계를 구축하지 않았을 경우에는 영업비밀로서 보호받지 못할 가능성이 크기 때문이다. 영업비밀, 기술유출 등과 관련된 법적 분쟁들에서 가장 쟁점이 되는 사항이 바로 이 “상당한 노력에 의하여 비밀로 관리되고 있는가” 여부라는 점에 주목할 필요가 있다.

따라서, 영업비밀을 보유하고 있는 기업은 “기밀사항을 기록한 파일에 관하여 보관책임자가 지정하거나 별도의 보안장치 또는 보안관리규정을 마련해 놓을 필요가 있으며, 업무파일에 관하여 중요도에 따라 분류를 하거나 대외비 또는 기밀자료라는 특별한 표시를 하도록 업무파일 관리 규정을 마련해 놓는 것이 좋다. 또한,



기밀 연구정보는 담당 연구원들만 접근할 수 있도록 해야 하며, 기타 생산직/영업직 등 연구와 관련이 없는 직원들의 접근은 제한해야 한다. 그리고, 방화벽을 설치하여 외부의 접근은 물론 개개인의 컴퓨터에서도 내부 네트워크망 접속은 제한적으로 이루어질 수 있도록 해야 하며, 특히 컴퓨터나 서버에 저장된 정보의 열람·복사가 엄격하게 관리되도록 해야 한다.

한편, 직무발명으로 신고되었으나 회사의 전략적인 판단 상 특허출원하지 않고 영업비밀로서 관리하기로 결정하였다면, 반드시 직무발명을 완성한 직원에게 직무발명 불승계 또는 비출원 통지와 함께 영업비밀로서 관리하겠다는 통지를 하고 그에 따른 보상 절차를 밟아야 한다. 발명진흥법 제13조 제3항의 규정에 따르면 “사용자 등이 종업원으로부터 직무발명 완성 사실을 통지받은지 4개월 내에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자 등은 그 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 직무발명 통상실시권을 가질 수 없다”라고 되어 있으며, 동법 제19조에 의하면 “종업원은 사용자가 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자 등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다”라고 규정되어 있다. 즉, 별도의 통지를 하지 않으면 직무발명에서 자유발명으로 전환이 되고 이 경우에는 기업에게 통상실시권 조차 인정되지 않을 수 있다. 또한, 자유발명으로 전환된 경우에는 종업원 등에게 비밀유지 의무가 해제된 것으로 볼 수 있는 가능성이 있다.

더 나아가, 보상절차도 밟아야 한다. 발명진흥법 제16조에 의하면 “사용자 등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하는 경우에도 제15조의 보상 규정에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결

정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원 등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려해야 한다”라고 규정되어 있다. 이 규정을 유추해석할 경우 특허출원하지 않고 비밀로서만 유지되는 직무발명에 대해서도 종업원에게 직무발명에 상응하는 보상을 해야 하는 것으로 볼 수 있다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 영업비밀로서 기술정보, 발명정보를 관리하는 경우에는 특허출원을 하는 것 이상으로 특별한 노력을 기울여야 할 필요가 있다. 영업비밀로서 관리될 수 있도록 체계적 장치를 마련하여야 하며, 직무발명 제도와 충돌이 생기지 않도록 특허출원과는 별도로 비밀관리 체계와 조직을 마련하여야 한다. 지재권 분쟁이 날로 격화되고 다양화되고 있는 요즘, 영업비밀에 관한 철저한 관리 체계를 구축하여 불측의 피해를 당하지 않도록 우리 기업들의 노력이 필요한 시점이다. 2012. 10 |



유성원
知心 IP&Company 대표변리사

여기서 잠깐

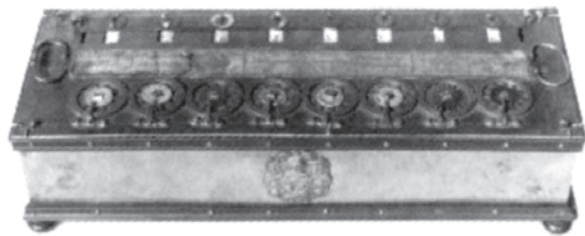
계산기

아들의 효심이 탄생시킨 기계

○ 행이나 계산 업무가 필요한 곳이 아니더라도 요즘 계산기를 □ 보유하고 있지 않은 곳은 거의 없다. 또 개인들 대부분이 소지하는 휴대폰에도 계산 기능이 장착돼 있어 우리의 일상에서 함께 하고 있다. 이처럼 일상의 필수품으로 자리한 계산기는 언제, 어떻게 만들어졌을까?

계산기는 프랑스의 수학자 블레즈 파스칼(Blaise Pascal, 1623~1662)에 의해 발명된 기계다. 파스칼의 아버지는 지방의 세공무원이었고 업무상 매일같이 금전에 대한 대량의 가감술을 해야 했다. 이는 많은 노력이 필요할 뿐만 아니라 결과 또한 정확하게 신뢰하기 어려워 일일이 체크를 해야만 하는 등 고단하고도 지루한 작업이었다. 아버지의 노고를 보다 못한 파스칼은 1642년, 19세의 나이에 10진법의 통화를 대상으로 한 간단한 원리를 이용해 계산기를 발명하기에 이른다. ‘파스칼린(Pascaline)’으로 불리던 이 계산기는 0에서 9까지의 숫자가 톱니바퀴의 회전으로 돌아가면서 덧셈과 뺄셈을 할 수 있었다. 예컨대 어느 톱니바퀴가 1회전할 경우 이보다 수학적으로 한 단위 높은 톱니바퀴가 10분의 1 회전하는 식이다.

파스칼의 계산기는 70대가 제조되었고, 그 중 몇 대는 프랑스 국왕에 헌상되기도 했으나, 덧셈과 뺄셈 기능만 가능해 큰 주목을 받지는 못했다. 하지만 파스칼 계산기는 연산 시에 발생하는 올림수의 처리와 보수에 의한 음수의 표현이라는 두 가지 개념을 정립해, 현대의 컴퓨터에 많은 영향을 미쳤다.



▲ 파스칼의 계산기(1642)

구멍 뚫는 기계

어떻게 하면 쉽게 뜯고
짚을 수 있을까?

우표에 수 없이 나 있는 바늘구멍들. 이것이 어떤 용도인지 진지하게 생각해 본 사람은 거의 없을 것이다. 그러나 곰곰히 생각해 보면 그 구멍이 얼마나 실용적인지 깨닫게 될 것이다. 지금부터 그 유래를 알아보자.

1854년, 영국의 철도업자 헨리 아처(Henry Archer, 1825~1909)는 우체국 여직원이 가위로 우표 수백 장을 자르느라 손에 멍이 가지지 않는 것을 발견했다. 헨리는 이 불편을 해결할 방법을 찾았지만 쉽사리 떠오르지 않았고, 무심코 애꿎은 종이만 바늘로 찢러 대고 있었다. 그러자 흰 종이에는 무수한 바늘구멍이 생겼고, 자기도 모르게 구멍 뚫린 종이를 잡아당기자 종이 손식간에 찢어졌다.

여기서 힌트를 얻은 헨리는 재봉틀에 실을 끼우지 않고 박음질하는 아이디어를 떠올리고, 우표에 절단선을 찍어 내는 기계를 완성했다. 이 구멍 뚫는 기계는 아처에게 로열티(특허권 사용료)로 부와 명예를 안겨 줬다. 이후 사무용지와 고지서 등에도 이 아이디어가 확대돼 사무자동화의 원조로 기록되고 있다.

잠깐
상식

계산기의 원리는 무엇인가?

곱셈은 덧셈의 반복이고 나눗셈은 뺄셈의 반복이다. 뺄셈이 생길 때는 한 자리를 낮춰서 같은 과정을 반복한다.

R

Report

'자기의 성명·명칭 등'의 상표적 사용과 타인의 등록상표와의 관계

여기서 잠깐 _ 특허 Q&A

저작권 집중관리제도

여기서 잠깐 _ 책과의 만남

미국의 판례 및 심결례상 결합상표의 식별력 판단실무

특허분쟁 이원화 구조 관점에서 살펴본 대법원 판결

영업비밀보호와 인적보안(Personal Security)

‘자기의 성명·명칭 등’의 상표적 사용과 타인의 등록상표와의 관계

(상표법 제51조 제1항 제1호¹⁾ 관련 문제)

상표법 제51조 제1항 제1호의 규정은 어떤 상표가 등록되기 전부터 사용되어 온 제삼자의 성명, 명칭 등으로 이루어진 표장은 비록 그것이 등록상표의 상표권과 저촉되는 경우라도 상표권의 효력이 미치지 않게 함으로써 선의의 당사자를 보호하고자 두어진 규정이라고 해석하여야 하며, 바로 이것이 동 규정의 입법취지이기도 한 것이다. 상표법 제51조 제1항 제1호 단서의 규정을 적용하기 위해서는 본문의 규정을 선행하여 충족해야 할 것이다. 그런데 이 판례는 확인대상표장은 이 사건 등록 서비스표의 등록일 이후에 비로소 상호로서 등기되어 사용된 표장에 대하여 상표법 제51조 제1항 제1호 소정의 표장의 사용이라고 판단함과 동시에 동호 단서의 규정인 부정한 목적으로 사용하는 것이 아니라는 이유로 이 사건 등록서비스표권의 효력이 미치지 아니하므로 결국 그 권리범위에 속하지 아니한다는 주문 판결을 하고 말았다. 따라서 본 판결은 상표법 제51조 제1항 제1호 규정을 잘못 해석 함으로써 법리를 오해한 판결이라고 할 수 있는바, 그 주문에 문제가 있어 동조할 수 없다.

우리 상표법이 취하고 있는 기본원리 중 하나로 선출원에 의한 등록주의를 들 수 있다. 상표법에 따라 등록된 상표의 상표권자는 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 것으로 규정하고 있으며²⁾, 상표권의 구체적 내용으로는 등록상표의 사용을 독점할 권리로서 적극적 권리인

전용권과 정당한 권원(權原)이 없는 자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 것을 금지하게 할 수 있는 소극적 권리로서의 금지권³⁾으로 구분된다. 이로 말미암아 상표권을 독점배타적 성질의 권리라고 할 수 있다.

그런데 이러한 상표권의 효력과 선출원등록주의라는 상표법 원리로부터 필연적으로 선의의 피해자가 발생하게 되었는데, 그 중 대표적인 경우가 상표법 제51조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 자기의 성명, 명칭, 상호, 초상 등의 사용으로부터 발생한다고 할 수 있다.

관습적으로 사용하고 있다는 이유이거나, 상표법에 대한 무지에서이거나, 어쨌든 모든 국민이 상표법에 대하여 정통할 수는 없을 것이다. 또한 그로인해 어떤 상표가 등록되기 전부터 계속하여 사용하여 오던 자기의 성명이거나, 명칭, 상호 등임에도 그것이 타인의 상표권을 침해하게 되는 결과가 되므로 그 사용을 중지하여야 하는 불합리한 결과에 이르게 되었다. 따라서 이처럼 법이 갖는 한계로 말미암아 생길 수 있는 선량한 피해자를 구제하고 법의 한계를 극복하기 위한 제도로써 상표법 제51조가 입법에 이르게 된 것이며, 이는 국민으로서 선량하고 평온하게 살아갈 권리를 보장하는 중요한 역할을 하는 것이다.

아래 판례의 상표법 제51조 제1항 제1호에 관한 해석은 위와 같은 의미에서 참고되고 검토되어야 할 내용이 담겨 있다. 상표법 기본 이념과 밀접하게 관련되어 있기 때문이다.

이 사건 판결의 경위

사건의 배경

피고의 이 사건 등록서비스표는 '은고개'이고, 서비스업 '한식점경영업, 간이식당업, 관광음식점업 등'을 지정서비스업으로 하여 2001. 5. 21.자 출원, 2002. 12. 6.자 등록번호 제82029호로 등록되었으며, 원고의 확인대상표장은 '은고개애마'로 '한식점업'에 서비스표로서 사용하는 표장이다. 피고는 원고를 상대로 확인대상표장이 이 사건 서비스표의 권리범위에 속한다는 취지의 심결을 구하는 심판을 청구하였으며, 특허청 심판원은 확인

대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다는 취지의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

이에 원고는 원심결에 불복, 특허법원에 심결취소소송을 제기하면서 확인대상표장의 사용은 자기의 명칭을 보통의 방법으로 사용하는 표장이어서 상표법 제51조 제1항 제1호의 규정에 의거 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 새로운 주장을 하였으며, 특허법원은 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 원심결을 취소하는 판결을 하였다. 이에 피고가 상고를 제기하였으나 대법원은 상고이유에 관한 주장이 '상고심 절차에 관한 특례법,' 제4조에 해당한다는 이유로 상고를 기각하였다.

원심결(2008당3145)의 요지

이 사건 등록서비스표는 '은고개'이고, 확인대상표장은 '은고개애마'로서 양 표장 모두 문자로만 구성된 표장으로 주요부가 '은고개'로 같아 전체적으로 유사한 표장이고, 지정서비스업도 '한식점경영업'과 '한식점업'은 동일·유사한 서비스업에 해당하여 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 표장 및 지정서비스업이 유사하므로 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다.

이 사건 판결(2009허2043)의 요지

확인대상표장은 자기의 명칭을 보통의 방법으로 사용하

- 1) 상표법 제51조 제1항 「상표권은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.」 동조 제1호 「자기의 성명, 명칭……, 다만, 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.」
- 2) 상표법 제8조 제1항(동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 다른 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다.), 제41조 제1항(상표권은 설정등록에 의하여 발생한다.), 제50조(상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.)
- 3) 제66조(침해로 보는 행위)

는 표장으로서 부정한 목적을 가지고 사용한다고 볼 수 없으므로 상표법 제51조 제1항 제1호 소정의 표장에 해당해 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다. (동 판결에 대한 상고심(2009후1934)에서도 동 상고가 상고심절차에관한특례법 제4조에 해당한다는 이유로 상고를 기각)

이 사건 판례에 대한 고찰

원심결의 주요 내용

원심결에서의 심판의 쟁점과 이 사건 판례에서의 쟁점으로서 다르므로⁴⁾ 원심결의 주요 내용은 그 기재를 생략한다.

이 사건 판결의 주요 내용

확인대상표장의 상표법 제51조 제1항 제1호 해당 여부

법리

등록서비스표의 권리범위는 등록서비스표와 동일 또는 유사한 표장을 등록서비스표의 지정서비스업과 동일 또는 유사한 서비스업에 사용하는 경우에까지 미친다. 다만, 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에는 상표법 제51조 제1항 본문의 규정에 의하여 등록서비스표의 효력이 미치지 아니하나, 서비스표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 확인대상표장을 사용하는 경우에는 같은 호 단서에 의하여 서비스표의 효력이 미친다.

확인대상표장이 원고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표인지 여부

갑 제1호증과 변론 전체의 취지에 의하면, 원고는 2006. 9. 12. ‘은고개 에마’ 라는 상호로 사업자등록을 마친 다음 자신의 상호로 사용해 온 사실을 인정할 수 있고, 한편 확인대

상표장(‘은고개에마’)은 보통의 글씨체로 ‘은고개’와 ‘에마’를 띄어쓰기 없이 붙여 쓴 것으로서, 외관상 일반인의 주의를 끌 만한 특이한 서체로 이루어지지 않아 거의 외관상 형태의 변형이 없다. 그 표장도 앞서 제3의 나.항에서 본 바와 같이 인터넷 사이트에서 원고의 영업점을 알리거나 약도에 사용된 점에 비추어, 확인대상표장은 원고가 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에 해당한다고 할 것이다.

원고에게 부정경쟁의 목적이 있었는지 여부

이에 대하여 피고는 원고가 이 사건 등록서비스표 등록 이전부터 상호를 사용하지 않았으므로 원고에게 부정경쟁의 목적이 있었음이 추정된다는 취지로 주장한다.

그러나 상표법 제51조 제1항 제1호 단서 소정의 부정경쟁의 목적이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족한 것이므로(대법원 1995. 11. 21. 선고 95후804 판결 등 참조) 가사 원고가 이 사건 등록서비스표의 존재를 알고 난 후에 확인대상표장을 사용하였다 하더라도 그 점만으로는 원고에게 부정경쟁의 목적이 있었다고 추정할 수는 없는 것이다. 그 외 달리 원고에게 부정경쟁의 목적이 있었음을 추정하거나 이를 인정할 만한 아무런 증거가 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

소결론

결국 확인대상표장은 원고가 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하고, 달리 원고가 이를 부정경쟁의 목적으로 사용한 것으로 볼 아무런 증거가 없는 이 사건에서, 상표법 제51조 제1항 제1호에 의하여 이 사건 등록서비스표의 효력은 확인대상표장에는 미치지 않는다고 할 것이다.

쟁점 사안에 대한 검토

확인대상표장이 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표인지에 대하여

판결문에서는 “원고는 2006. 9. 12. ‘은고개 애마’ 라는 상호로 사업자 등록을 마친 다음 자신의 상호로 사용해 온 사실을 인정할 수 있고, 한편 확인대상표장(‘은고개애마’)은 보통의 글씨체로 ‘은고개’와 ‘애마’를 띄어쓰기 없이 붙여 쓴 것으로 외관상 일반인의 주의를 끌 만한 특이한 서체로 이루어지지 않아 거의 외관상 형태의 변형이 없고, 그 표장도… 인터넷 사이트에서 원고의 영업점을 알리거나 약도에 사용된 점에 비추어, 확인대상표장은 원고가 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에 해당한다.”라고 했다.

상표법 제51조 제1항 제1호는 ‘자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표 다만, 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.’라고 규정하고 있다.

판결문에서 밝힌 바와 같이 원고가 확인대상표장을 자기의 상호로써 사업자등록을 마치고 사용하였으며, 확인대상표장이 사업자등록증에 등기된 명칭과 동일성이 있는 표장이라는 데는 상표의 동일성 범위에 속하는지를 판단하는 일반원칙에 비추어 이론이 없다.

그러나 상표법 제51조 제1항 본문의 규정에 의한 상표권의 효력이 미치지 아니하는 표장이기 위해서는 그 사용

하는 표장이 같은 항 제1호 ‘자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장(이하 ‘자기의 명칭 등’이라 한다.)’을 사용하는 것만으로 족한 것이 아니며, 그 표장을 언제부터 자기의 명칭 등으로 사용하였느냐가 중요한 판단 요소가 된다. 즉 상표법 제51조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 자기의 명칭 등으로서 제1항 본문에 의해 타인의 상표권의 효력을 제한하기 위해서는 등록된 상표보다 먼저 상표 또는 서비스표적으로 사용하였음이 객관적으로 인정되어야 할 것인데 판례는 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 설정등록이 있는 후에 비로소 상호로서 등기하여⁵⁾ 사용한 표장임을 인정하면서도 단지 원고 자신의 명칭을 사용하였다는 것을 이유로 상표법 제51조 제1항 제1호의 ‘자기의 명칭 등’에 해당하여 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다고 하고 말았으니 이 점에서 문제가 된다.

상표법 제51조 제1항 제1호의 입법취지에 관해서 보면, 상표권은 상표권자가 상표의 사용에 있어서 독점권을 갖는 것이 원칙이지만, 어떤 상표가 그 상표를 사용하는 자의 명칭 등으로서 타인 등록상표의 상표출원 전부터 이미 사용되고 있는 상표 등 일정한 경우에는 등록상표의 금지적 효력을 제한하여 그 자유로운 사용을 보장할 필요가 있다. 상표법 제51조는 이처럼 상표 보호의 목적 및 공익적인 견지에 비추어 등록상표의 독점적 지위를 허용하기에 적합하지 아니한 상표에 대하여 상표권의 금지적 효력을 제한하기 위하여 마련된 규정⁶⁾이다.

우리나라는 심사주의를 채택하고 있어 상표등록출원에 대하여 상표의 등록요건을 구비하고 있는지 여부와 부등



4) 원심결 2008당2358 사건에서는 ① 피청구인(원고)이 확인대상표장을 사용하였는지 여부, ② 이 사건 등록서비스표와 확인대상 표장의 유사 여부가 쟁점이었으며, 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제1호에 해당하는지는 심결취소소송에서 새롭게 주장함.
5) 이 사건 등록상표의 등록일 2002. 12. 6. 이고, 원고가 확인대상표장을 사업자등록증에 등록한 날은 2006. 9. 12.자임.
6) 특허청, 조문별 상표법 해설집 273쪽

특사유에 해당하는지 여부를 심사한 후에 등록 여부를 결정하지만, 등록된 상표라도 공익과 상표제도의 목적에 비추어 독점적 사용의 효력을 제한할 필요가 있는 경우가 있다. 즉, 기존에 평온하게 사용하여 오던 자기의 성명, 명칭 등을 후에 등록된 상표권을 이유로 그 사용을 금지하게 하는 것은 공법이 일반적으로 추구하는 공공의 이익에 합치한다고 할 수 없다. 따라서 이러한 취지에서 상표법 제51조는 공익과 사익의 조화를 도모하기 위한 입법적 배려가 함축된 규정이라고 할 것이다.

그러므로 상표법 제51조의 규정에 따라 상표권의 효력이 미치지 아니하는 표장이기 위해서는 그 사용하는 표장이 타인 등록상표의 출원일 전(법 조문상 명확하지 않은 관계로 등록전이라고 보는 견해도 있다.)부터 자기의 명칭 등에 해당하는 표장이어야 함은 물론 그 명칭 등을 상표적으로 사용하였음이 전제로 되어야 할 것이다. 이처럼 사용시기에 대한 제한을 두지 않고 등록상표의 등록 후라도 자기의 명칭이라는 사실만으로 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 한다면, 우리 상표법의 기본원리인 '선출원에 의한 등록주의' 및 '상표권의 효력 규정'과 관련하여 상표법의 근본을 훼손하게 되고, 상표법의 본질적 기능을 무력화시키게 될지도 모르는 일이다.

상표법 제51조 제1항 제1호 단서의 '부정한 목적의 사용'에 대해

판결문은 원고가 이 사건 등록서비스표 등록 이전부터 상표를 사용하지 않았으므로 원고에게 부정경쟁의 목적이 있었음이 추정된다는 주장에 대해 '상표법 제51조 제1항 제1호 단서 소정의 부정경쟁의 목적이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하므로, 가사 원고가 이 사건 등록서비스표의 존재를 알고 난 후에 확인대상 표장을 사용하였다고 하더라도 그 점만으로는 원고에게



부정경쟁의 목적이 있었다고 추정할 수는 없는 것이고...'라고 하였다.

그러나 이는 상표법 제51조 제1항 제1호 단서 소정의 부정경쟁의 목적에 대하여 지극히 한정적으로 해석함으로써 결과적으로 법리를 오해하는 잘못을 하게 된 것으로 보이며, 그 판결의 근거로 삼은 대법원 판례를 살펴보기로 한다.⁷⁾ 판결의 주요 내용은 '구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로서 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제26조 제1호는 자기의 성명, 상호 등을 보통의 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있고, 그 단서에서는 "다만 상표권설정의 등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 이들을 사용하는 경우에는 본문의 규정을 적용하지 아니한다."고 규정하고 있는 바, 단서 소정의 부정경쟁의 목적이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 침해자측의 상표선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 할 것이다.(대법원 1984.1.24. 선고 83후 69 판결 및 1993. 10.8. 선고 93후411 판결 각 참조)

기록에 의하면, 심판청구인 회사는 피심판청구인의 레미콘 생산시설이 있는 제천시와 인접한 충북 단양에서는 단지 시멘트만을 생산하고 있고 이 사건 등록상표의 지정 상품인 레미콘은 생산하고 있지 아니하는 점, "한일"이라

는 상호는 피심판청구인 회사의 대표사원이었던 한OO의 선친 때부터 제천시 인근지역에서 사용해오던 상호로서 위 한OO이 이 사건 등록상표의 등록 이전인 1982. 11. 30.경부터 제천시에서 시멘트제품의 제조업 등에 “한일”이라는 상호를 사용하여 왔고, 이 사건 레미콘의 생산, 판매를 하면서도 그 표장에 자신의 상호인 “한일”을 사용하여 상품의 표장으로 사용하게 된 점, 피심판청구인은 레미콘 생산시설 등에 (가)호 표장과 함께 “현대시멘트”라는 표시를 하고 있어 피심판청구인 회사의 제품이 심판청구인 회사의 제품인 것으로 오인될 소지는 적다고 보이는 점 등을 알 수 있으므로, 단지 피심판청구인이 이 사건 등록상표의 설정등록이 있는 1984. 6. 5. 이후인 1989. 7. 6.부터 이 사건 등록상표와 유사한 (가)호 표장을 사용하여 심판청구인 회사의 시멘트공장이 있는 인근지역에서 이 사건 등록상표의 지정상품인 레미콘생산 및 판매영업을 해 왔다는 사정만으로는 피심판청구인에게 등록된 심판청구인의 상표의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적이 있었다고 단정할 수 없다 할 것이다.’와 같다.

이 사건 판결에서의 인용판결인 95후804 판결 및 동 판결문에서 인용한 83후69 및 93후411 판결에서도 위 인용부분과 같은 취지로 판결하였으나, 이 사건 판결문에서 인용한 판결(95후804 판결)에서의 확인대상표장은 그 대비되는 등록상표의 등록일인 1984. 6. 5.보다 앞선 1982. 11. 30.경부터 사용하였음을 알 수 있으며, 위 인용판결(95후804 판결)에서 인용한 판결들 또한 아래 판결문에서 보는 바와 같이 83후69 판결의 확인대상표장은 1973. 12. 12.부터 사용한 자기의 상호상표이고, 대비되는 등록상표는 출원일 및 등록일이 각각 1978. 5. 9. 및 1979. 1. 15.로서 확인대상 표장의 사용시기가 등록상표의 등록일보다 5년 이상 앞섰으며, 93후411 판결에서도 확인대상표장이 등록상표의 등록일 이전부터 사용되었음을 명확히 밝히고 있다.

위 인용판결(93후411 판결)에서도 알 수 있듯이 상표

법 제51조 제1항 제1호 소정의 ‘자기의 상표 등’에 해당하기 위해서는 그 사용표장이 대비되는 등록상표의 등록일 이전부터 사용되어 온 표장일 것이 전제되어야만 하는 것이고, 그 명칭 등이 대비되는 등록상표의 등록일 이후에 비로소 자기의 명칭 등으로 된 경우라면 상표법 제51조 제1항 제1호 본문 적용 대상이 아니라 할 것이므로 나아가 동호 단서 규정에 해당하는지는 살필 필요도 없다고 할 것이다.

이 사건 판결문에서 인용한 판례가 성립되기까지의 선판결례를 살펴본다.

【인용판례들】

(1) 대법원 1984. 1. 24. 선고 83후69 판결

(가) 구상표법(1973.12.31. 법률 제2659호) 제26조의 입법취지는 등록될 수 없는 상표가 잘못되어 등록된 경우뿐만 아니라 등록된 상표 자체에는 무효사유가 존재하지 아니하지만, 그에 유사한 상표가 동조에 해당하는 경우에 그 등록된 상표권의 효력을 제한하여 일반 제3자의 상표사용을 보증함으로써 동조 소정의 상표를 현실적으로 사용하고 있다는 객관적인 사실과 상표권의 효력과의 조정을 도모하려는데 있는 것이므로 등록된 상표와 유사한 상표가 위 제26조에 해당하는 경우에는 등록된 상표에 무효사유가 존재하는지의 여부에 불구하고 그 상표권의 효력은 동조 소정의 상표에 미칠 수 없다고 할 것이다.

이 사건에 있어서 원심이 확정된 대로 심판청구인이 사용하고 있는 원판시 (가)호 표장이 위 제26조 제1호 소정의 상표에 해당하는 것이라면 피심판청구인의 등록상표가 처음부터 등록될 수 없는 것이 잘못되어 등록된 상표인지 혹

7) 대법원 1998. 12. 21. 선고 95후804 판결

은 상표등록 무효사유가 존재하지 아니하는 상표인지의 여부에 불구하고 피심판청구인 명의로 등록된 상표권의 효력은 심판청구인의 위 상표에는 미칠 수 없는 것이라 할 것이므로 같은 취지의 원심결은 정당하다.

논지는 등록상표가 처음부터 등록될 수 없는 것이 잘못되어 등록된 상표인 경우에 한하여 위 제26조 소정의 상표에 그 효력을 미칠 수 없는 것이고 이건 등록상표에는 등록무효사유가 없으므로 그 상표권의 효력은 심판청구인의 위 상표에 미친다는 것이나 이는 독자적 견해로써 채용할 수 없다.

소론 당원 판례(1981.3.10. 선고, 80다548 판결)는 등록된 상표권의 효력이 미칠 수 없는 경우의 하나를 거론하여 실시한 것이므로 그것이 이전에서는 당원의 견해와 상반되는 것이라고는 할 수 없으므로 원심결이 소론 당원판례에 위반된 것이라고도 할 수 없다.

(나) 위 제26조 제1호 단서에서 규정한 “부정경쟁의 목적”이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하는 것이라 할 것이므로 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족한 것이라 할 것인 바, 기록에 의하여 살펴 보아도 심판청구인이 피심판청구인의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 (가)호 표장을 사용하고 있다고 인정할 아무런 자료를 발견할 수 없고 이점에 대한 원심의 판단은 그 표현에 있어서 정확한 것이라고 할 수는 없으나 그 전후 문맥에 비추어 심판청구인이 사용하고 있는 상표가 위 제26조 제1항 단서에 해당하지 아니하는 것을 전제로 하여 피심판청구인인 명의로 등록된 이건 상표권의 효력이 심판청구인이 사용하고 있는 (가)호 표장에 미치지 아니한다는 취지의 판사라고 이해 못 할 바 아니므로 원심결에 부정경쟁의 목적에 관한 법리오해의 위법이 있다는 논지는 채용할 수 없다. 또 논지는 자기의 명칭, 상호 등이 적어도 수요자간에 현저히 인식된 경우에 한하여 위 제26조 소정의 상표로 인정되어야 한다는 것이나 이는 독자적 견해로 채용할 수 없다.

(다) 위 제26조 제1호에서 규정한 “자기의 명칭…등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”란 특히 일반의 주의를 끌 만한 서체나 도안으로 표시하는 방법이 아니고 단지 자기의 명칭 등을 기재하는 방법으로 표시하는 상표를 말한다 할 것이므로 원심이 심판청구인이 1973. 12. 12.부터 사용하여 오고 있는 생과자 소매업소의 상호가 “신당고려당”이고 심판청구인이 그때부터 사용하고 있는 원판시(가)호 표장이 한글로 “신당고려당”이라 공서 표기하여 된 문자표장이라는 사실을 확정하고 (가)호 표장은 심판청구인의 명칭(상호)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표라고 판시한 것은 정당하고 거기에 소론과 같은 심리미진이나 판단유탈의 위법이 없다.

(2) 대법원 1993. 10. 8. 선고 93후411 판결

원심은 심판청구인이 사용 중인 (가)호 표장⁸⁾이 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장임은 인정되나, 피심판청구인의 등록서비스표와 유사한 (가)호 표장을 그 등록일보다 약 5년 8개월 후에 그 지정서비스업에 포함되는 업종에 추가하여 사용하는 것은 수요자에게 널리 알려진 등록서비스표의 주지저명성에 편승할 의도가 있는 것으로 부정경쟁의 목적이 있는 것이어서 구 상표법 제26조 제1호 단서규정에 해당하므로 (가)호 표장은 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 판단하여 이와 달리한 원심결을 파기하고 심판청구인의 청구를 기각하였다.

구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제26조 제1호는 자기의 성명, 상호 등을 보통의 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있고 그 단서에서는 ‘다만 상표권설정의 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 이들을 사용하는 경우에는 본문의 규정을 적용하지 아니한다’고 규정하고 있는 바, 이때의 ‘부정경쟁의 목적’이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며(당원 1984.1.24. 선고 83후69 판결 참조), 상표권 침해자측의 상표선정의 동기, 피침해상표를 알고 있

있는지의 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 할 것이다.

그런데 이 사건의 경우 심판청구인이 이 사건 등록서비스표가 등록되기 전부터 (가)호 표장과 같은 간판을 달고 조명기구의 도, 소매업을 해 왔으므로 이에 대하여는 구상표법 제26조 제1호의 본문의 규정에 의하여 등록서비스표의 효력이 미치지 아니한다 할 것이나 그 후에 커텐, 벽지, 도, 소매업을 추가하는 내용의 사업자등록을 하고 그 영업을 하고 있으므로 그 부분에 대하여는 부정경쟁의 목적이 인정된다면 이에 한하여 등록서비스표의 효력이 미친다고 해야 할 것인데, 기록에 의하면 심판청구인과 피심판청구인의 영업목적이 심판청구인측의 업종의 확대로 부분적으로 유사하게 된 점 및 영업장소가 심판청구인의 경우 서울 강남구 논현동이고 피심판청구인은 서울 강남구 신사동이어서 지역적으로 근접하여 있다는 점, 피심판청구인측의 영업을 그 지역신문에의 광고 등으로 어느 정도 알려져 있다는 점 등의 사정을 알 수 있으나 이와 같은 사정만으로는 심판청구인에게 등록된 피심판청구인의 서비스표의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적이 있었다고는 단정할 수 없다 할 것이고 그 외 심판청구인에게 부정경쟁의 목적으로 업종을 확장하여 (가)호 표장을 사용하였음을 인정할 자료는 없다.

그렇다면 원심이 심판청구인의 (가)호 표장의 사용이 부정경쟁의 목적에 의한 것이라고 판단한 것은 부정경쟁의 목적을 인정할 주관적 및 객관적 사정에 대한 심리를 제대로 하지 아니하였거나 등록된 서비스표의 권리범위에 관한 법리를 오해하여 심결결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

위 93후411 판결은 ‘이 사건의 경우 심판청구인이 이 사건 등록서비스표가 등록되기 전부터 (가)호 표장과 같은 간판을 달고 조명기구의 도·소매업을 해 왔으므로 이에 대하여는 구상표법 제26조 제1호⁹⁾의 본문의 규정에 의하여 등록서비스표의 효력이 미치지 아니한다 할 것이나

그 후에 커텐, 벽지, 도, 소매업을 추가하는 내용의 사업자등록을 하고 그 영업을 하고 있으므로 그 부분에 대하여는 부정경쟁의 목적이 인정된다면 이에 한하여 등록서비스표의 효력이 미친다고 해야 할 것인데..’라고 하였다. 이는 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 해당하기 위해서는 자기의 명칭 등이라도 어떤 상표가 등록되기 전부터 상표적으로 사용하였어야 하며, 타인의 등록상표가 등록된 후부터 비로소 사용하였다면 상표법 제51조 제1항 제1호 단서에서 규정한 부정한 목적이 있는지를 따져야 한다고 분명히 밝힌 것임을 알 수 있다.

이 사건 판례에서 인용한 인용판례에 대하여

이 사건 판례에서 인용한 판결문에 ‘원고가 이 사건 등록서비스표의 존재를 알고 난 후에 확인대상표장을 사용하였다고 하더라도 그 점만으로는 원고에게 부정경쟁의 목적이 있었다고 추정할 수는 없는 것이고...’라는 표현이 있다.

이 사건 판례가 주문과 같은 결론에 이르게 된 원인이 여기에 있다고 생각된다. 위 인용판결에서도 모두 이와 같은 표현이 있다. 즉, 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 해당하는 표장이라도 그것의 사용이 부정한 목적의 사용이라면 등록상표의 효력이 미치는 것이므로 자기의 명칭 등이 부정한 목적의 사용에 해당하는지를 판단함에 있어 그 사용자가 타인의 등록상표의 등록사실을 알고 있었다는 것이 영향을 미치는지에 관한 하나의 기준을 제시한 것으로 보아야 할 것이다.

상표법 제51조 제1항 제1호 단서에서 규정하는 ‘부정한 목적’에는 ① 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 경우, ② 상표등록 전부터 사용하여 온 자기의 성명, 명칭 등을 수요자로 하여금 등록상표와

8) 확인대상표장을 말한다.
9) 현행 상표법 제51조 제1항 제1호의 종전 규정임

오인·혼동을 하게 할 목적으로 등록상표와 유사하게 변형하여 사용하는 경우, ③ 자기의 성명, 명칭 등을 식별표지로서 사용하던 사업의 범위를 확장함으로써 등록상표의 지정 상품과 상품의 오인혼동을 일으키게 할 목적으로 사용하는 경우와 같이 기왕에 사용하던 표장을 변형하거나, 사용 상품의 범위를 등록상표의 사용상품과 유사한 범위까지 확장하는 등과 같이 변형하여 사용함으로써 등록상표가 갖는 신용에 편승하여 부당한 이득을 얻으려는 의도로의 사용이 상표법 제51조 제1항 제1호 단서에서 규정하는 '부정한 목적'으로의 사용의 몇 가지 태양(態樣)이라고 할 것이고, 자기의 성명, 명칭이라고 하더라도 어떤 상표의 등록 후에 비로소 자기의 성명, 명칭 등으로 된 경우라면 부정한 목적이 있는지 여부는 따질 필요도 없이 상표권을 침해하는 행위가 되고, 따라서 등록상표의 권리범위에 속하는 것이다.

결론

본 판결은 상표법 제51조 제1항 제1호 규정을 잘못 해석함으로써 법리를 오해한 판결이라고 할 수 있는바, 그 주문에 문제가 있어 동조할 수 없다는 생각이다.

상표법 제51조 제1항 제1호의 규정은 우리 상표법이 선등록주의를 기본 원리로 하고 있는바, 상표법 제도의 보호 영역 밖에 있는 자들, 즉, 상표법이란 제도의 존재조차 모르는 공중(公衆)이 상표법으로 말미암아 선의의 피해를 볼 염려가 있으므로 이들을 제도적으로 보호하고자 마련된 최소한의 보호규정이라고 할 것¹⁰⁾이어서 동 규정을 확대 적용하여 상표법의 기본 원리인 선등록주의를 부정하는 결과를 낳게 해서는 안 될 것이다.

따라서 상표법 제51조 제1항 제1호의 규정을 이 사건 판결문에서와같이 해석하는 경우에는 첫째, 상표법의 기본 원리를 부정하게 되며(선등록주의 및 상표권의 효력 규정을 부정하는 결과가 된다.), 둘째, 판결문에서 인용한 대법원 판례와 관련하여 인용의 오류를 범하는 결과를 낳게 된다.

재차 강조하건대 상표법 제51조 제1항 제1호의 규정은 어떤 상표가 등록되기 전부터 사용되어 온 누군가의 성명, 명칭 등으로 이루어진 표장은 비록 그것이 등록상표의 상표권과 저촉되는 상표적 사용의 경우라도 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 않게 함으로써 선의의 자기 명칭 등의 사용자를 보호하고자 두어진 규정이라고 해석하여야 하며, 바로 이것이 동 규정의 입법 취지라 할 것이다. 따라서 이 사건 판결에서 확인대상 표장이 상표법 제51조 제1항 제1호에서 규정하는 자기의 명칭 등에 해당하는 표장의 사용이라고 하여 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단한 것은 법리 및 선행 대법원 판례에 비추어 볼 때 동조하기 어려운 판결이라고 생각된다.

설령 법규정이 문리적 해석상 그 입법취지와 다른 해석의 가능성이 있다고 하더라도 법 해석의 목표는 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 입법취지, 목적, 연혁, 법질서 전체와의 조화, 타 법령과의 관계 등을 고려한 해석방법 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것인데 이러한 점에서 보더라도 이 사건 판결은 동조하기 어렵다고 생각된다. 2012. 10 |



배 철 훈
특허청 송무팀장

10) 상표법 제51조 제1항 제1호의 규정은 같은 법 제50조의 예외 규정인면서 제8조 제1항으로부터 선의의 피해자를 보호하기 위한 규정으로 보아야 한다.

특허 Q&A



Q. 국제출원을 취하할 수 있습니까?

A. 국제출원을 취하하려면 우선일로부터 30개월 이내에 국제사무국 또는 수리관청에 취하서를 제출해야 합니다.(Rule 90bis)

- ※ 수리관청인 우리나라에 제출시 우선일로부터 29개월 이내에 제출해야 합니다.
(특허법시행규칙 별지 제 49호서식)
- ※ 단 국제공개 전에 국제출원을 취하를 하고자 하는 경우 국제공개의 기술적 준비가 이루어지기 전, 통상 우선일로부터 16개월 전에 취하서를 접수하면 됩니다.,
- ※ 국제출원을 취하하기 위한 별도의 수수료는 없습니다.

Q. 국제사무국에 대한 보정은 언제, 어떻게 할 수 있습니까?

A. 출원인은 국제조사보고서의 송부일로부터 2월과 우선일로부터 16월 중 늦게 만료하는 날까지 국제사무국(IB)에 대하여 1회에 한하여 청구범위를 보정할 수 있습니다.(Art 19(1), Rule 46) 그러나 국제조사기관이 국제조사보고서를 작성하지 아니한다는 취지의 선언을 한 경우에는 국제사무국에 청구범위 보정을 할 수 없습니다.

보정을 할 때 출원인은 보정내용이 반영된 청구항을 포함하는 전체 청구범위 대체용지(Replacement Sheet)와, 보정전의 청구범위와 보정후의 청구범위가 어떻게 다른지를 기재한 서한(letter)을 제출해야 합니다.

출원인은 보정내용과 보정으로 인한 명세서 또는 도면에 대한 영향을 기재한 간단한 설명서(Statement)를 첨부할 수 있습니다. 그러나 이 설명서에는 국제조사보고서 또는 국제조사보고서에서 인용된 기술문헌의 관련성에 대해 비방하는 내용의 의견을 포함해서는 안 됩니다.

출처 특허청 홈페이지



저작권 집중관리제도

확대된 집중관리제도 도입을 위한 소고

저작물에는 여러 종류가 있지만, 그중에 대표적인 “음악저작물의 경우를 살펴보면, 인쇄술의 등장 이전에는 주로 저작자나 실연자의 공연 등의 방법을 통해서 주변에 전달되었고 인쇄술의 발명 이후부터 인쇄된 악보의 구입과 대역 형태로 이용하다가 에디슨의 축음기 발명을 전환점으로 소리를 고정할 수 있는 ‘음반’이 등장하여 저작물의 이용 범위와 대상이 확대되었다.”¹⁾

이렇듯 역사적으로 기술, 문화 등의 발전을 통해 다양한 저작물이 만들어졌으며, 이에 따라, 만들어진 저작물에 대한 보호의 필요성도 함께 증대되어 저작권이라는 법률적 보호장치가 구축되었다.

저작권이란 저작물을 창작한 저작자 등에게 법률로써 부여하고 있는 배타적 권리라고 할 수 있고, 저작권법은 저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모함으로써 문화의 향상발전에 이바지함을 목적으로 한다.(저작권법 제1조)

그러나 “저작물의 유통과 이용의 지역적인 범위가 날로 넓어져가고 있어 저작자 등의 권리자로서는 자신의 저작물을 누가, 언제, 어떻게 이용하는지 파악하기가 힘들게 되어 개개인이 권리를 행사하는 것이 현실적으로 어렵게 되었다. 이에 따라 시간적, 지역적 그리고 국가적인 한계를 극복하고 효율적인 저작권 관리를 할 수 있는 제

도가 필요하였고 이 필요성은 저작권 집중관리 제도의 탄생을 낳았다.”²⁾

이와 같이 탄생된 저작권 집중관리를 위한 저작권집중관리 단체는, “경영에 있어서 투명성과 공정성을 기하여 저작권자 및 이용자들로부터 신뢰를 얻고, 이용료의 징수 및 분배에 있어서 객관적이고 합리적인 방식을 취함으로써 모든 가입 저작권자를 공정하고 평등하게 취급해야 함에도 불구하고, 현실적으로는 전문인력 및 노하우의 부족으로 신뢰성에 의문이 제기되고 있다.”³⁾

저작권 관리제도의 일반적 고찰

저작권 위탁관리업

“우리 저작권법은 제7장에서 저작권 위탁관리업 제도에 관하여 규정하고 있다. 저작권 위탁관리업이란 저작재산권, 출판권, 저작인접권, 데이터베이스제작자의 권리 등을 그 권리자를 위하여 신탁관리하거나 대리·중개하는 것을 업으로 하는 것을 말한다.”⁴⁾

또한 “저작권 위탁관리업은 크게 저작권 신탁관리업과 저작권 대리중개업으로 나누어진다.(저작권법 제105조) 저작권 신탁관리업은 저작재산권자, 출판권자, 저작인접권자 또는 데이터베이스 제작자의 권리를 가진 자를 위하여 그 권리를 신탁받아 이를 지속적으로 관리하는 업을 말하며, 저작물 등의 이용과 관련하여 포괄적으로 대리하는 경우를 포함한다.(저작권법 제2조 제26호) 저작권 대리중개업은, 저작재산권자, 출판권자, 저작인접권자 또는 데이터베이스제작자의 권리를 가진 자를 위하여 그 권리의 이용에 관한 대리 또는 중개행위를 하는 업을 말한다.(제2조 제27호)”⁵⁾

이에 따라 “저작권 집중관리단체는 일반적으로 다음과 같은 업무를 수행한다. 먼저, i) 위탁받은 권리에 대

하여 이를 이용하고자 하는 자와 이용허락 계약을 체결하고 이에 따른 사용료를 징수하며, ii) 징수한 사용료에서 일정한 수수료를 제외한 후 이를 권리자에게 분배하고, iii) 저작물의 부정이용행위를 추적하여 저작권 침해에 대한 민·형사적 조치를 취하기도 한다.”⁶⁾

저작권 관리단체 현황

저작권법 제105조에 따라 저작권 신탁관리업을 하고자 하는 자는 문화체육관광부 장관의 허가를 받아야 하고 저작권 위탁관리업무에 관한 규정을 변경하고자 할 경우 문화체육관광부 장관의 승인을 얻어야 하도록 되어 있다.

즉, 저작권 신탁관리업은 허가 대상이고 저작권 대리중개업은 신고대상이다. 저작권 신탁관리업을 하고자 하는 자는 첫째, 저작물 등에 관한 권리자로 구성된 단체여야 하며, 둘째, 영리를 목적으로 하지 아니하고, 셋째, 사용료의 징수 및 분배 등의 업무를 수행하기에 충분한 능력이 있을 것 등 세가지 요건을 갖추어야 한다.

- 1) 배진완, “저작권 집중관리 제도의 현황 및 개선방향에 대한 고찰”, 동국대학교 석사논문, 2006, 1면
- 2) 조수아, “저작권 집중관리 제도에 관한 연구”, 중앙대학교 석사논문, 2010, 1면
- 3) 최민영, “디지털저작권시대의 저작권 집중관리제도에 관한 논의”, 제5회 전국대학(원)생 IP우수논문공모 수상논문집, 2010, 205면
- 4) 오승중, 『저작권법』, 박영사, 2007, 924면
오승중 교수는 저작권 위탁관리업의 의미를 세가지 측면에서 열거하였는데, 첫째, 권리자 측면에서 인터넷과 유통망의 발달에 따라 저작물의 이용이 매우 빈번하게 이루어지는 상황에서 모든 이용자와 개별적으로 이용허락 계약을 체결하면 불편한 일이기 때문에 저작권 등 권리에 대한 관리를 전문으로 하는 기관이나 단체에게 자신의 권리를 위탁하고, 저작물 이용에 따른 일정한 수익만 취하는 것이 효과적인 방법이 되고, 둘째, 저작물 이용자 측면에서 저작권 등의 권리가 특정한 기관이나 단체에 집중이 되어 있어야 이용하고자 하는 저작물에 대한 정보를 손쉽게 찾을 수 있기 때문에 공중의 저작물 이용과 관련된 정보에 대한 접근성을 높여주는 역할을 하며, 셋째, 국제적 교류와 유통에 있어서도 권리자들의 국제적 권리 관리와 저작물의 국제적 이용이 편리하게 이루어질 수 있는 장점이 있다고 주장했다.
- 5) 오승중, 앞의 책, 928면
- 6) 신재호, “음악콘텐츠와 저작권집중관리”, 『법학논총』제15권 2호, 조선대학교 법학연구원, 2008, 141면

이러한 법 조항에 따라, “1988년 한국음악저작권협회, 한국음악실연자연협회 및 한국방송작가협회를 시작으로, 현재 국내에는 각 분야별 총 12개 단체들이 문화체육관광부의 신탁허가를 받아 신탁관리를 하고”⁷⁾ 있다.

| 〈국내 신탁관리단체와 관리대상〉 ⁸⁾ | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 영역 | 단체명 | 주요 관리대상 |
| 음악 | 한국음악실연자연협회 | 음악실연자의 저작권접권 |
| | 한국음악저작권협회 | 음악저작물의 공연권, 방송권, 복제권, 전송권 |
| | 한국음원제작자협회 | 온라인상 음반콘텐츠 저작권접권 |
| 어문 | 한국문예학술저작권협회 | 어문저작물 복제권, 배포권, 전송권, 2차 저작물방송권 |
| | 한국방송작가협회 | 방송 대본의 방송권, 복제권, 배포권, 전송권, 2차적저작물작성권 관리 |
| | 한국복사전송권협회 | 복사 전송권 |
| | 한국시나리오작가협회 | 영화 등 시나리오 저작권 |
| 영상 | 한국방송실연자협회 | 탤런트, 성우 등 실연자의 저작권접권 |
| | 한국영상산업협회 | 영화 콘텐츠 비디오, DVD 등의 공연권 |
| | 한국영화제작가협회 | 영화 콘텐츠 복제, 전송권 |
| 공공 및 언론 | 한국언론진흥재단 | 뉴스 저작권 |
| | 한국콘텐츠진흥원 | 공공 디지털 문화 콘텐츠 저작권 |

신탁관리 단체의 규모는 영역에 따라 규모가 다른데, 이중에서 가장 규모가 큰 곳은 음악저작권협회(KOMCA)이다.

KOMCA는 “음악저작권자의 권익보호를 통한 대중음악의 발전에 앞장서고 있는 음악저작권 집중관리단체로서 우리나라에서 이루어지는 공연권, 방송권, 전송권, 디지털음성송신권, 복제권 등을 관리하며... 특히 음악저작권자들에게 신탁받은 음악저작물의 저작권 사용료

를 징수하고 이를 분배해주는 역할을 담당하고 있다.

2010년 KOMCA는 높은 저작권 집중율(90%)을 갖추고 음악산업의 성장과 더불어 저작권 사용료 수입이 증가하는 추세로 1988년 신탁업무를 시작한 이래 저작권 사용료 수입규모가 처음으로 1천억원을 넘어섰다.”⁹⁾



〈2010년 분야별 저작권 사용료 수입실적〉¹⁰⁾

(단위 : 천원)

| 구분 | 항목 | 예산액 | 집행액 | 달성율 |
|-----------|---------|------------|-------------|------|
| 음악 사용료 수입 | 방송사용료 | 17,950,000 | 18,124,823 | 101% |
| | 전송사용료 | 24,520,000 | 33,118,868 | 135% |
| | 광고사용료 | 977,000 | 711,065 | 73% |
| | 녹음사용료 | 11,673,000 | 14,168,964 | 121% |
| | 영화사용료 | 214,000 | 170,460 | 80% |
| | 출판사용료 | 967,000 | 935,515 | 97% |
| | 공연사용료 | 30,399,000 | 31,449,961 | 103% |
| | 외국입금사용료 | 3,300,000 | 4,126,321 | 125% |
| | 합계 | 90,000,000 | 102,805,977 | 114% |

저작물의 이용이 늘어나고 저작권의 보호가 강화되는

추세에서는 이렇듯 집중관리 단체의 저작권 수입료도 크게 늘어날 수밖에 없다. 그러나 관리의 효율성, 투명성 등이 제고되지 않으면 여러 가지 부정적 요인이 생길 수 있다.

이러한 부정적 요인에 대한 치유 또는 예방적 차원에서 그동안 논의되어 왔던 것이 바로 관리단체의 복수화, 경쟁체제 도입 등이다.

또한 “집중관리 단체가 권리자를 위하여 저작권 등을 관리한다고 하더라도 자칫 권리자와 관리단체가 주객이 전도되어 권리자의 권익을 소홀히 하거나 침해하는 일이 적지 않고”¹¹⁾ “그들이 가지는 독점적·우월적 지위를 이용하여 합리적인 이유없이 저작권 등 권리의 처리나 이용허락을 거부하거나 저작권자 등의 권리자나 저작물의 이용자 등을 차별하는 등의 부당 사례가 발생되고 있다.”¹²⁾ 따라서 “집중관리단체에 대한 규제를 완화하여 독점체제를 해제하고 경쟁체제를 도입하는 방향으로 나아가야”¹³⁾ 하는데, 이를 위한 방법 중에 하나가 바로 확대된 집중관리제도이다.

확대된 집중관리제도

확대된 집중관리제도의 의의

확대된 집중관리의 의미는 저작권 집중관리를 확대한다는 것으로, “기존의 집중관리제도에서 집중관리단체는 저작권자가 위탁한 저작권만을 관리할 수 있지만, 확대된 집중관리제도에서는 일정한 조건을 구비한 집중관리 단체의 경우 위탁하지 않은 저작권자의 권리까지도 관리”¹⁴⁾ 하도록 만든 것이다.

확대된 집중관리제도는 “집중관리의 필요성과 독점의 폐해라는 어찌면 상반된 명제를 해결하는 방안을 모색할 필요가”¹⁵⁾ 있기 때문에 논의의 대상이 되어 왔다.

지난 2012년 5월 3일에 개최된 저작권정책 릴레이

토론회에서 확대된 집중관리제도 도입관련 발제자로 나선 이해완 교수는 “확대된 집중관리(Extended Collective Licensing)란 어떤 저작권 집중관리단체가 일정한 분야에서 그 권리의 관리가 필요할 것으로 예상되는 권리자의 상당수(substantial/considerable number)를 대표하는 경우에, 해당권리의 특정한 영역에서의 집중관리에 의한 이용허락계약에 법이 일정한 확대적인 효과를 부여하여 이용자들이 동일한 조건으로 사용할 수 있도록 하는 제도를 뜻한다”¹⁶⁾고 정의했다.

또한 “저작권법은 권리자의 사전 허락을 일일이 받아야만 저작물을 이용할 수 있도록 하는 점에서 말하자면 옵트-인 방식의 이용제한을 두고 있다고 할 수 있다. 그것이 개개의 저작물 이용에는 적합한 시스템일 수 있지만, 대량의 저작물 이용이 필요한 이용자와의 관계에서는 그 거래 비용을 지나치게 높이는 시스템이 되어 실제로 인류에게 혜택을 주는 프로젝트들을 시스템적으로 가로막는 원인이 되는 경우가 많다.”¹⁷⁾고 하면서 이른바 ‘고아 저작물(orphan works)’¹⁸⁾의 비중이 높기 때문에 “사장될 가능성이 많았던 수많은 저작물들의 문화적, 역사적, 학술적 가치를 되살려 내는 것이 현행법 하

7) 문화체육관광부·한국저작권위원회, 『2010 저작권백서』, 2011, 208면
 8) 문화체육관광부·한국저작권위원회, 앞의 책, 208면
 9) 문화체육관광부·한국저작권위원회, 앞의 책, 219면
 10) 문화체육관광부·한국저작권위원회, 앞의 책, 219면
 11) 이상정, “저작권 집중관리에 대한 규제의 기본방향”, 『창작과 권리』, 2008년 가을호(제52호), 2008, 87면
 12) 조용순, 『문화콘텐츠와 저작권』, 전략과 문화, 2008, 177면
 13) 이병규, “저작권 관리업법 제정의 쟁점과 입법론적 제언”, 『창작과 권리』, 2009년 봄호(제54호), 2009, 79면
 14) 이영록, 『저작권 집중관리단체 활성화 제고방안 연구』, 한국저작권위원회, 2007, 37면
 15) 신재호, 앞의 논문, 146면
 16) 이해완, “확대된 집중관리 제도의 도입 방안”, 『저작권정책 릴레이 토론회 자료집』, 문화체육관광부·한국저작권위원회, 2012, 73면
 17) 이해완, 앞의 논문, 74면
 18) 이해완 교수는 “어느 저작물의 저작권자는 누구인지, 사망한 저작권자의 경우 그 정당한 상속인들은 누구이며, 그들의 소재는 어디인지 등을 확인하기 어려운 저작물”을 고아저작물이라 칭하고 있다.

에서는 몹시 어려운 이유 중의 하나”¹⁹⁾라고 정의했다.

“바로 그런 점에서 오늘날 많은 나라들이 고아저작물 문제의 보다 획기적인 해결을 가능하게 하는 확대관리 (ECL) 제도에 큰 관심을 보이게 되었다.”²⁰⁾



확대된 집중관리제도의 도입 필요성

확대된 집중관리제도의 필요성은 우선, “저작물의 규모가 매우 방대하고 그 권리관계가 매우 복잡하여... 사회적으로 유용한 저작물들의 활용이 억제됨으로써 ‘과소활용’의 문제가 발생하고... 고아저작물의 비율이 높아, 일일이 권리자와 그 소재를 확인하는 것이 불가능하거나 그 확인에 지나친 비용이 소요되는 문제가 크게 대두”²¹⁾되기 때문이다.

두 번째로는 “국내의 대표성 있는 집중관리 단체와 이용허락계약을 체결하기만 하면, 집중관리단체에 적극적으로 권리 등록을 하지 않은 많은 권리자들로부터도 이용허락을 받은 것과 마찬가지로 되므로 수많은 저작물을 안심하고 활용할 수 있는 환경이 조성”²²⁾되기 때문에 이용자 보호 측면에서 필요성이 있는 것이다.

세 번째로는 권리자 보호 측면에서의 필요성인데, “권리자의 모든 저작물이 집중관리단체와 이용자 사이에 체결한 계약으로 인한 사용료의 지급대상에 포함되고 권리자 본인이 원할 때에 ‘탈퇴’할 수 있는 ‘OPT-OUT’ 방식을 취하는 확대관리제도가 마련되면, 권리자

는 특별히 자신의 권리를 등록하지 않고 잊어버리고 있어도 나중에 자신의 저작물에 대한 활용대가가 얼마 나왔다는 연락을 받고 그때 돈을 수령하기 위한 수고만 하면”²³⁾ 되는 것이다.

이와 같이 여러 가지 확대된 집중관리제도의 도입 필요성이 존재하지만 그중에서도 가장 큰 이유는 집중관리단체에 대한 규제를 완화하여 독점체제를 해제하고 경쟁체제를 도입하여 이용자와 권리자에게 실질적 이익을 주기 위해서이다.

“권리자에게 위탁관리업자를 선택할 수 있는 자유를 보장한다면 자신에게 가장 적합한 위탁관리 단체를 선택할 것이고, 설령 그것이 잘못된 것이라 하여도 권리자의 자발적 선택이라면 이를 굳이 금지할 이유가 없다. 이용자 측면에서도 특정 저작물을 이용할 수 있는 창구가 다수 존재한다면 신뢰할 수 없는 위탁관리업자는 도태할 수밖에 없을 것이다.

사건으로 저작권 위탁관리업을 규제하여야 하는 또 다른 중요한 이유는 바로 국가적 측면에서 집중관리시스템을 구축하는데 있다. 또 이러한 이유에서 간단히 저작권 위탁관리단체간의 경쟁체제를 도입하지 못하는 고민이 있다.

다만 저작권 위탁관리업의 규제는 그 필요성이 인정되는 범위 안에서 그 목적 달성을 위해 필요한 최소한도로 행해져야 할 것이다. 저작권이라는 私權의 관리는 원칙적으로 권리자 자신에게 맡겨야 한다는 점에서 저작권 위탁관리제도의 문제점을 상당 부분 규제와 통제를 통하여 해결하고자 하는 것은 올바른 접근방법이 아니다.”²⁴⁾

이렇듯 국가적 측면에서 집중관리시스템을 구축하는데 있어서 약간의 문제가 있지만 규제와 통제보다는 자율적이고 경쟁적인 체제 도입을 통해 문제해결을 모색해야 할 것이다.

또한 우리나라와 법 체제가 비슷한 일본에서도 허가

제 대신 등록제를 2000년부터 채택하여 시행하고 있다.

“일본은 2000년 11월 29일 「저작권 등 관리사업법」을 제정함으로써, 1939년 이래 집중관리를 규율해 왔던 중개업법을 폐지하였다. 저작권 등 관리사업법은 2001년 10월 1일부터 시행되고 있다. 그 주된 내용은 다음과 같다.

- 1) 동법은 중개업법에서 채택했던 허가제 대신 등록제를 채택하였다.
- 2) 관리위탁계약(신탁계약과 위임계약)과 저작권 등 관리사업은 동법의 규제대상이 된다.
- 3) 법이 규제하는 저작물의 범위는 모든 저작물, 저작인접물, 즉 저작권법의 모든 대상을 그 대상으로 한다. 이 점은 중개업법이 소설, 각본, 악곡을 수반하는 경우의 가사, 악곡의 낱을 대상으로 하였던 것과 다르다.
- 4) 업무운영에 관한 규정(관리위탁약관)의 작성과 제출 의무 등을 규정하였다.”²⁵⁾

확대된 집중관리제도의 도입 필요성 중에서 가장 큰 이유가 저작권산업을 활성화시키기 위한 목적이라면 다소간의 문제점이 발생되더라도 이를 개선, 보완하면서 궁극적으로는 도입을 해야 할 것이다.

특히 “확대관리 제도가 도입되면, 그 제도적 지원을 통해 거래비용 문제의 해결을 하고자 하는 유인(誘因)이 발생하여 기존에 집중관리가 별로 활성화되지 않고 있던 영역에도 강한 의욕을 가진 새로운 주체가 등장하게 되고, 기존의 집중관리단체가 대표성을 가지지 못한 경우에는 대표성을 가지기 위한 열띤 노력 및 경쟁이 일어날 수 있다.”²⁶⁾

따라서 “확대관리 제도는 그 자체로 집중관리의 포괄

범위를 확대하는 제도이기도 하지만, 집중관리에의 참여에 대한 유인을 강화하여 그 활성화를 이끌어내는 기폭제의 역할을 할 수 있다. 그리고 그것은 전체적으로 저작물의 거래비용을 줄여 저작권산업을 활성화시키는 데 기여하게 될 것이다.”²⁷⁾

마치며

2011년 11월에 대통령 소속 국가지식재산위원회에서 2012년부터 2016년까지의 <제1차 국가지식재산 기본계획>을 수립, 발표하였다.

이 기본계획에 따르면, “불법 복제로 인한 합법 저작물 시장의 침해규모는 2조 1,172억원(10년)”²⁸⁾ 이고, 이 금액이 합법적인 저작권 이용료로 전환되었다면 아마도 우리 경제는 지금보다 훨씬 좋은 상태에 있을 것이 분명하다.

이렇듯 저작권에 대한 기본적인 권리보호가 미흡하고, 반면에 독점적 지위에 있는 집중관리단체는 예산과 독점력이 점점 더 증대되고 있는 상황에서 확대된 집중관리제도의 도입은 시급하다고 할 수 있다.

다만 “공익 목적상 저작권의 실질적 제한이 보편적으로 타당하다 인정될 수 있는 범위로 한정하여 확대된 집

19) 이해완, 앞의 논문, 74면

20) 이해완, 앞의 논문, 75면

21) 이해완, 앞의 논문, 77면

22) 이해완, 앞의 논문, 77면

23) 이해완, 앞의 논문, 77면

24) 신재호, 앞의 논문, 149면

25) 송영식·이상정, 저작권법개설(제7판), 세창출판사, 2011년, 342면

26) 이해완, 앞의 논문, 78면

27) 이해완, 앞의 논문, 78면

28) 국가지식재산위원회, 『제1차 국가지식재산 기본계획』, 국가지식재산위원회, 2011, 15면

29) 신재호, 앞의 논문, 154면

중관리제도를 도입하여야 할 것이며, 확대된 집중관리를 통하여 권리 처리한 이용자의 저작권 책임범위도 분명히 하는 등 입법적 보완이 필요하다 할 것이다.”²⁹⁾

법을 개정하기 위해서는 각계 각층에서 활발한 찬반 논의와 함께, 발생될 수 있는 부작용 등에 대한 충분한 연구, 검토가 필요하겠지만, 법 개정 자체가 이해관계 때문에 늦춰지거나 개정되지 않는다면 그동안 법 개정 논의를 위한 사회적 비용은 허공으로 날아가게 되고, 저작권을 둘러싼 권리자와 이용자의 충분한 보상과 시기 적절한 사용까지도 방해받고 늦춰지는 결과를 초래할 수 있다.

지금까지 몇차례에 걸쳐 저작권법 개정이 이루어졌고, 그때마다 확대된 집중관리제도에 대한 논의가 있었으나 반영되지 못했음은 애석한 일이다.

앞으로 확대된 집중관리제도에 대한 검토가 학계뿐만 아니라, 국가지식재산위원회에서도 긍정적, 적극적 검토가 이루어지길 기대해본다.

〈참고문헌〉

- 신재호, “음악콘텐츠와 저작권집중관리”, 『법학논총』제 15권 2호, 조선대학교 법학연구원, 2008
- 오승종, 『저작권법』, 박영사, 2007
- 이해완, “확대된 집중관리제도의 도입 방안”, 『저작권정책 릴레이 토론회 발표자료집』, 문화체육관광부 · 한국저작권위원회, 2012
- 명호인, 『한국저작권법』, 육법사, 2012
- 송영식 · 이상정, 『저작권법 개설』, 세창출판사, 2011
- 국가지식재산위원회, 『제1차 국가지식재산기본계획』, 국가지식재산위원회, 2011
- 문화체육관광부 · 한국저작권위원회, 『2010 저작권백서』, 2011
- 배진완, “저작권 집중관리 제도의 현황 및 개선방향에 대한 고찰”, 동국대학교 석사논문, 2006

- 조수아, “저작권 집중관리 제도에 관한 연구”, 중앙대학교 석사논문, 2010
- 최민영, “디지털저작권시대의 저작권 집중관리제도에 관한 논의”, 제5회 전국대학(원)생 IP우수 논문공모 수상 논문집, 2010
- 이영록, 『저작권 집중관리단체 활성화 제고방안 연구』, 저작권위원회, 2007
- 조용순, 『문화콘텐츠와 저작권』, 전략과 문화, 2008
- 이병규, “저작권관리업법 제정의 쟁점과 입법론적 제언”, 『창작과 권리』, 2009년 봄호(제54호)
- 이상정, “저작권 집중관리에 대한 규제의 기본방향”, 『창작과 권리』, 2008년 가을호(제52호) 2012. 10 |



유 태 수 팀장
한국발명진흥회 발명진흥팀

생각에 관한 생각

2002년부터 기다려왔던 단 한권의 책, 행동경제학의 바이블!

노벨 경제학상을 수상한 천재 심리학자가 밝혀낸 인간의 사고 체계를 만난다!

300년 전통경제학의 프레임을 완전히 뒤엎은 행동경제학의 창시자 대니얼 카너먼의 첫 번째 책 『생각에 관한 생각』. 노벨 경제학상을 수상한 천재 심리학자가 밝혀낸 이론으로, 인간의 2가지 사고체계 '빠른 직관'과 '느린 이성'의 충돌과 융합을 독창적 사례분석으로 도출해낸 책이다. 행동경제학의 기원과 탄생, 발전 과정을 한눈에 통찰하는 이 책에서 대니얼 카너먼은 아모스 트버스키와 함께 빠른 생각과 느린생각을 유발하는 두 주체를 '시스템 1'과 '시스템 2'로 명명하며, 이를 통해 흥미로운 인간의 정신생활을 적나라하게 설명한다. 직관적인 시스템 1은 경험이 제공하는 것보다 더 큰 영향력을 발휘하며, 우리가 내리는 수많은 선택과 판단을 은밀하게 조종한다. 이 책은 시스템 1의 작동 방식과 시스템 2 사이에 상호 영향을 마치 두 명의 등장인물이 나오는 한 편의 사이코드라마처럼 흥미롭게 다루고 있다. 최근 인지심리학의 발전에 근거하여 사고의 작동 메커니즘을 알아보는 이 책을 통해 사고의 오류만큼이나 경이로운 점들을 이해하는 계기를 마련한다.

저자 : 대니얼 카너먼(Daniel Kahneman)

저자 대니얼 카너먼(Daniel Kahneman)은 사상 최초로 노벨경제학상을 수상한 천재 심리학자. 고전경제학의 프레임을 완전히 뒤집은 '행동경제학'의 창시자이며 대부, 심리학과 경제학의 경계를 허물고 인간을 사회활동의 주체로 새롭게 정의한 독보적 지성인, 예루살렘 헤브루대학교에서 심리학을 전공하고 캘리포니아대학교에서 심리학 박사학위를 받았다. 미시건대학교와 케임브리지대학교 응용심리 연구소 과학자, 인지연구센터(Center for Cognitive Studies) 연구원으로 활약했으며, 하버드대학교에서 심리학을 강의했다. 현재 프린스턴대학교 명예교수이며 비즈시니와 사회공헌 분야 컨설팅 회사인 '더 그레이티스트 굿(The Greatest Good)'의 설립자이다.



저자
- 대니얼 카너먼

출판사
- 김영사



미국의 판례 및 심결례상 결합상표의 식별력 판단실무¹⁾

□ 미국연방상표법은 우리 상표법과 구체적인 적용법규도 다르고, 식별력에 대한 판단의 방향이 우리나라와 그 판단의 범위면에서 어느 정도의 차이를 두고 있다. 그리고 전체적인 식별력판단의 틀이 'descriptive(기술적)' 인지 'distinctive(식별력이 있음)' 인지로 크게 구분될 뿐이므로, 기술적 표상과는 별도의 식별력결여의 대상인 보통명칭, 관용표장, 현저한 지리적 명칭, 흔한성 또는 명칭, 간단하고 흔한 표

장, 기타 식별력이 없는 표상들을 각각의 규정으로 분리하여 놓고 있는 우리 상표법상의 적용법규와도 차이가 있다고 할 수 있다. 그러나 결합상표의 식별력의 존재여부에 관해서는 그 판단에 관한 구체적인 사례들도 많고, 특히 식별력이 없는 표상들끼리 결합된 상표의 경우에 그 식별력여부의 판단에 있어서 참고할 점들이 많기도 하다. 따라서 미국에서의 결합상표에 관한 식별력 판단실무를 판례와 심결례들을 구체적으로 살펴봄으로써, 미국으로의 상표출원시 결합상표에 관한 등록에 도움이 될 수 있는 내용들을 검토해 보고자 한다.

미 국에서의 식별력에 관한 규정으로서 연방상표법(Lanham Act) U.S.C. § 1052(e)에서 기술적 명칭(descriptive terms), 지역명칭(geographical terms), 성(surname), 전체적으로 기능적인 명칭(functional terms)²⁾

등으로 구성된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.³⁾ 즉, 우리 상표법의 제6조 제1항 각호와 같이 여러개의 조항으로 나뉘어서 식별력에 관한 구체적인 규정들을 분리해서 두고 있지 않다. 그리고, 식별력과 관련하여 상표자체만으

로는 보통명칭, 기술적 명칭, 흔히 있는 성 또는 간단하고 흔히 있는 표장 등에 해당될 것이라고 판단되는 것이 애매모호한 것이긴 하지만 상표전체로서 보아 공익상 독점시키기에 부적법한 상표의 등록을 허용하지 않으려는 취지의 규정인 상표법 제6조 제1조 제7호와 같은 규정도 없다.⁴⁾

이와 같은 미국상표법체계하에서 식별력없는(non-distinctive) 단어로만 결합된 상표의 식별력 판단에 있어서는, 우선 기술적이어서 식별력이 없는 구성단어들 로만 2개 또는 그 이상 결합된 상표는 기술적이지 않은

- 1) 이 글은 필자가 발표한 논문인 "식별력이 없는 표장들로만 결합된 상표 심사의 기준정립에 관한 연구"의 일부 내용을 수정 및 정리한 것임.
- 2) 여기서의 기능적 특성이란 상품이 상품으로서 역할을 하기 위하여 가지고 있는 기능적인 요소이다. 예컨대 자동차는 교통수단으로 기능하는 것이므로, 움직이기 위한 요소가 기능이라고 할 수 있고, 컴퓨터 키보드는 컴퓨터에 대한 입력장치로서 입력에 필요한 각종의 키(key)가 존재하여야 하는데 이러한 키의 존재는 키보드로서의 기능적인 특징이라고 할 수 있는데, 특히 인쇄상표의 경우에 가능성이 문제된다고 할 수 있겠다.(나종갑, 미국상표법 연구, 한남대학교출판부, 2005, 110쪽.) 그리고, 상표를 표시하는 단어에 있어서는 그 단어의 기능과 관련되어 있다고 할 수 있는데, 단어의 기능은 정보를 전달하는 것이라고 할 수 있으므로, 단어가 기능적이면 기능적일수록 상품과의 관계에서는 기술적이 되는 바, 여기서의 기능적인 용어란 기술적인 용어와 같은 선상에 있는 것이라고 할 수 있겠다.
- 3) U.S.C. §1052. Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration
No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—(e) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 4 [15 USC 1054], (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, (4) is primarily merely a surname, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.
- 4) 따라서, 미국상표법상 식별력판단에 있어서는 지역명칭에 해당하는 것인지, 단지 성으로만 되어 있는 것인지, 오직 지정상품과의 관계에서만 전체로서 기술적 표장인지의 여부로 판단하며, 특정상표가 이와 같은 요건들에 해당된다고 보기는 어렵지만, 전체로서 식별력이 없어 보이는 것에 대해서는 우리 상표법상의 상표법 제6조 제7호의 규정과 같이 식별력을 부정하는 별다른 적용규정이 없다는 점이 우리 상표법체계와 다르다고 볼 수 있으며, 이것은 미국상표법상 식별력이 없다는 것을 적용하기 위한 판단범위가 우리 상표법상의 적용범위보다 좁다고 볼 수 있다.
- 5) T. A. BLANCO WHITE, ROBIN JACOB, KERLY'S LAW OF

TRADEMARKS AND TRADE NAMES, TWELFTH EDITION, Sweet & Maxwell, 1986, 115쪽.

- 6) 우리 상표심사기준 제13조 제1항 참조.
- 7) 이와 같은 점에서 우리상표법상의 판단경향에서는 식별력이 없는 것들끼리 결합된 상표는 식별력의 인정여부에 대하여 원칙적으로 부정적으로 보는 반면, 미국의 상표심사상으로는 일단 식별력이 없는 것들끼리 결합되었다고 해도, 전체로서 다시 지정상품과 관련하여 기술적인지여부를 우선적으로 따져 본아 그 식별력여부를 다시 판단하며, 전체로서 기술적인 내용을 직감시키지 않는다면, 식별력을 인정하여 주는 방향으로 판단한다는 점이 우리 상표 실무보다 긍정적인 관점에서 식별력의 여부를 판단한다고도 볼 수 있겠다.
- 8) See *Q-Tips, Inc. v. Johnson & Johnson*, 206 F.2d 144, 98 U.S.P.Q. 86 (3d Cir. 1953), 346 U.S. 867, 98 L. Ed. 377, 74 S. Ct. 106, 99 U.S.P.Q. 491 (1953)(해당 사건과 관련하여 우리 상표법상으로는 "Q"를 영문자 1개로 구성된 간단하고 흔한 문자로 보므로, "Tips"라는 보통명칭 내지는 기술적 표장과 결합된 "Q-Tips"라는 상표는 전체로서 식별력이 없다고 보아 거절될 것이나, 미국에서는 해당 사건에서 "Q"가 fanciful하며, arbitrary한 표장으로 보아 상표전체로서 기술적이지 않고 식별력이 있는 표장으로 보았다); In re Warner Electric Brake & Clutch Co., 154 U.S.P.Q. 328 (T.T.A.B. 1967) (해당 사건과 관련하여 우리 상표법상으로는 "ELECTRO-MODULE"에서 지정상품인 "electro-magnetic brakes(전자기 브레이크)"와 관련하여 그 구성부분으로서 전기를 나타내는 "ELECTRO"와 모든 기기의 기본단위인 "MODULE"이 단순히 결합된 것으로 보아 전체적으로도 식별력이 없다고 보아 거절될 것이나, 미국에서는 해당 사건에서 해당 지정상품과 관련하여 기술적이라고 볼 수 없다는 이유로 그 식별력을 인정하였다.); See *Minnesota Mining & Mfg. Co. v. Johnson & Johnson*, 454 F.2d 1179, 172 U.S.P.Q. 491 (C.C.P.A. 1972) (Baldwin, J. concurring) (해당 사건과 관련하여 우리 상표법상으로는 "SKINMSBLE"은 지정상품인 의류용 및 외과용 투명접착스테이프와 관련하여 해당 제품의 사용자의 피부가 보이는 접착식 테이프라는 의미를 직감시키므로, 전체적으로도 식별력이 없는 기술적 표장으로 보아 그 등록이 거절될 가능성이 높으나, 미국에서는 해당 사건에서 단지 지정상품과 관련하여 그러한 의미를 암시할 뿐, 해당 상표에 의해서 유발되는 즉각적인 인상이 피부를 보는 것과의 관련성을 촉진시키는 것이 아니라, 테이프를 보는 것과의 관련성을 느끼게 해 줄 것이라고만 판단하여 그 식별력을 인정하였다.); See *Firestone Tire & Rubber Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 186 U.S.P.Q. 557 (T.T.A.B. 1975), aff'd, 189 U.S.P.Q. 348 (C.C.P.A. 1976) (해당 사건과 관련하여 우리 상표법상으로는 "BIASTEEL"이 지정상품인 steel belted bias tires(철을 재료로 한 금속벨트로 보강한 타이어)에 관하여 전체로서 식별력이 없다는 이유로 거절될 가능성이 높으나, 미국에서는 해당 사건에서 결합상표 전체로서 단지 암시적인 것에 불과할 뿐이라고 판단하여 그 식별력을 인정하였다.); See *Concurrent Technologies, Inc. v. Concurrent Technologies Corp.*, 12 U.S.P.Q.2d 1054 (T.T.A.B. 1989) (해당 사건과 관련하여 "CONCURRENT TECHNOLOGIES CORPORATION"은 우리 상표법상으로는 지정상품인 "electronic circuit boards(전자회로기판)"과 관련하여 공동기술회사, 협력기술회사, 동시작업 기술회사등의 의미로서 상표법 제6조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관한 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 기타 식별력이 없는 상표에 해당되어 그 등록이 거절될 가능성이 높으나, 미국에서는 해당 사건에서 지정상품에 관하여 기술적인 결합이 아니고, 기껏해야 그 결합이 다중처리, 한꺼번에 동시에 일을 처리한다는 것으로서 또한 알려진 컴퓨터의 방식인 공동작업 또는 동시작업과 관련하여 상품들이 사용되도록 만드는 회사 일을 암시하는데 불과하다고 보아 해당 결합상표의 식별력을 인정하였다.); In re Wells Fargo & Co., 231 U.S.P.Q. 116 (T.T.A.B. 1986) (해당 사건과 관련하여 "EXPRESS SAVINGS"는 우리 상표법상으로는 지정서비스업인 "은행서비스업"과 관련하여 "빠른 저축"등의 의미를 직감시킨다는 이유로 식별력이 없어 거절될 가능성이 높으나, 미국에서는 해당 사건에서 지정서비스업과 관련하여 해당 서비스표가 기술적인 결합으로 볼 수 없다고 판단하여 식별력을 인정하였다.).

결합으로 볼 수 있다는 것을 먼저 언급할 수 있다.⁵⁾ 이것은 기본적으로 식별력이 없는 용어들끼리만 결합된 경우에 기본적으로 결합상표자체가 식별력이 없다고 보는 것을 전제로 하는 우리 상표법상의 심사실무⁶⁾와는 달리, 아무리 기술적인 표상들로만 구성된 결합상표일 지라도 전체로서 지정상품 또는 지정서비스업과 관련하여 기술적인 의미가 직감되지 않고, 암시적인(suggestive) 표현이라고 볼 수 있다면, 결합상표전체의 식별력 인정을 전제하고 있다는 것이 그 특색이라고 하겠다.⁷⁾

즉, 이와 같은 형태의 결합상표의 상업적으로 응용한 표현은 그 분리된 각각의 부분들이 기술적일지라도 임의선택적(arbitrary)이고, 암시적일(suggestive) 수도 있다고 보고 있는 케이스들이 상당수 존재하고 있다.⁸⁾⁹⁾ 이와 같은 케이스상의 판단에서의 상표 그 전체의 의미란 상표법상 그것의 구성단어들의 각각의 의미보다 더욱 커다란 것을 형성한다고 보는 것이며, 그 구성부분들이 기술적이고 일반적이므로 아무도 상표등록을 획득할 수 없게 되어 있는 식별력이 없는 혼한 단어들은, 결합에 의하여 사용될 때에는 유효한 상표가 될 수 있다고 보고 있다.¹⁰⁾ 따라서, 식별력이 없는 단어들로만 결합된 상표에 대한 조어상표로서의 인정에 대해서도 우리 상표법상의 판단보다 더욱 긍정적으로 판단하고 있음을 확인할 수 있다.

예를 들면, 제과상품들에 관하여 “SUGAR & SPICE”라는 상표는 각각만으로는 상품의 기술적인 것으로 인정되는 “SUGAR”와 “SPICE”라는 2개의 단어로 구성되어 있는데, 이와 같은 두개의 기술적인 명칭들의 결합은 단순한 기술적 상표라고 말할 수 없는 결합상표가 되었다고 판단하고 있다.¹¹⁾ 그리고, “Mouse”라는 단어와 “Seed”라는 단어가 결합된 “Mouse Seed”상표는 “쥐제거약”에 관하여 비기술적인 상표이며, 단지 암시적인 상표라고 판단되었다.¹²⁾¹³⁾

한편, 이와는 다르게 독특한 판결이 존재하기도 하는데, “SEASON-ALL”상표는 “알루미늄 방풍창”에 관하여 기술적인 상표가 아니라고 판단되었으나, 해당 상표의 단어배열이 뒤바뀐 상표인 “All Season”은 상품의 품질을 나타내는 기술적인 표상으로 인정되었다. 즉, 여기서 “Season”과 “all”은 모두 혼한 상표라고 보기에 충분하며, “All Season”상표는 단지 기술적이라는 이유로 등록될 수 없었다. 따라서, 해당 케이스에서의 문제는 그 구성단어가 특이한 순서로 배치되었을 때, 그 배열이 조어적이고 임의선택적인 특성을 추가하여 등록을 정당화시킬 수 있는지에 대한 것인데, 이에 대하여 식별력을 인정함으로써 등록이 허용되었으며¹⁴⁾, 역시 미국특허상표청(USPTO)에서도 이것을 정당한 판단이라고 보고 있다.¹⁵⁾ 그러나, 한편으로는 식별력이 없는

기술적인 용어만의 반복은 대체적으로 식별력이 있는 비기술적인 결합으로 보고 있지는 않기도 하다.¹⁶⁾

이와 같이 미국에서 식별력이 없는 상표들끼리만 결합되었을 때, 몇 가지 예외적인 경우를 제외하고는 그 조어성 인정을 상당히 넓게 보아 주고 있음을 통하여 우리 상표법상 식별력 판단실무와 미국 상표법상 식별력 판단관점이 차이가 있다는



것을 확인할 수 있다.

그러나 일반명칭(generic mark)에 기술적인 용어(descriptive term)가 결합된 것은 기술적인 결합으로 주로 보는데, 예를 들면, ‘WASHINGTON SPEAKERS BUREAU’라는 서비스표는 ‘WASHINGTON D.C.’의 강의대행업에 관하여 기술적인 결합으로 인정되었다. 즉, 강연자의 사무소라는 뜻의 ‘Speaker’s BUREAU’라는 구절에 ‘WASHINGTON’이 결합된 것은 일반적인 명칭을 기술적 표장으로 변환시킨 것으로 보고 있으며,¹⁷⁾ 일반명칭(generic term)에 지역명칭(geographical term)이 결합된 것도 주로 기술적 결합으로 보고 있다.¹⁸⁾

이상과 같이 기술적인 정도에 있어서 매우 기술적인 용어들의 결합은 구성부분만큼 단지 기술적인 결합으로 되는 것이 원칙적으로는 당연하다고 보고 있기도 한 사

9) 물론 우리 상표법상으로도 특허청의 상표심사기준 제13조 제1항의 “법 제6조제1항 각호에 해당하는 표징(식별력이 없는 표징) 상호간만으로 결합된 표징은 원칙적으로 식별력이 없는 것으로 본다. 다만, 그 결합에 의하여 새로운 관념 또는 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 그러하지 아니하다.”라는 규정의 후단 내용에 근거하여 식별력이 없는 결합부분만으로 결합되어 있더라도 그 결합에 의하여 새로운 관념 또는 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 식별력이 있다고 판단하고 있다. 그러나, 상기에서도 언급하였듯이, 그 새로운 관념 또는 새로운 식별력의 형성의 핵심을 미국에서는 지정상품과의 관련성과 관련지어서 descriptive(기술적)인지 여부에 대한 검토에 두고 있어, 각 구성부분이 지정상품과 관련하여 기술적인 것이나 결합된 전체로서 지정상품의 품질등의 기술적인 내용을 나타내고 있지 않다면, 새로운 식별력을 형성하고 있는 것으로 보아 우리나라의 상표법의 제6조 제1항 제7호와 같이 지정상품과 관련없이 공익적 차원에서 기타 식별력없는 것으로 보아 해당 규정을 적용하고 있는 점이 법적용체계면에서 차이가 있다고 할 수 있다.

10) J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fourth Edition Database updated December 2008, §§ 12:37 to 12:40부분 참조. (트레이드 드레스의 기술적인 구성요소들의 결합은 그 자체로 본질적인 식별력을 갖을 수 있다. 기술적인 요소들의 존재가 트레이드 드레스에서의 본질적인 식별력의 가능성을 상호전체적으로 제거하는 것은 아니다. 동일한 가장 흔한 단어들의 결합이 조어적인 결합이 될 수 있다.)

11) In re Colonial Stores, Inc., 394 F.2d 549, 157 U.S.P.Q. 382, (C.C.P.A. 1968) (“SUGAR & SPICE”는 제과 및 제빵상품들에 관하여 기술적인 것이 아니라고 판단되었다.)

12) See W. G. Reardon Laboratories, Inc. v. B.&B. Exterminators, Inc.,

71 F.2d 515, (4th Cir. 1934)

13) 이와 유사한 사건으로서는 King-Size, Inc. v. Frank’s King Size Clothes, Inc., 547 F.Supp. 1138(S.D.Tex.1982) (“King Size”는 키크고 덩치가 큰 남성들을 위한 맞춤 옷 가게 서비스에 대하여 암시적인(suggestive) 표장으로 판단되었다.), First Jewellery, Inc. v. Internet Shopping Network, 53 U.S.P.Q.2d 1838(S.D.N.Y.2000) (“www.firstjewelry.com”은 인터넷 보석가게 서비스에 대하여 암시적인 표장으로 판단되었다.), Money Store v. Harriscorp Finanee, Inc., 689 F.2d 666 (7th Cir.1982) (“The Money Store”는 자금대부서비스업에 대하여 암시적인 표장으로 판단되었다.) 및 Jenó’s, Inc. v. Commissioner of Patents and Trademarks of the U.S., 227 U.S.P.Q. 227(D.Minn.1985) (“Pizza Rolls”는 피자향이 가미된 스낵롤에 대하여 암시적인 표장으로 판단되었다.)등도 있다.(JANE C. GINSBURG, JESSICA LITMAN, MARY L. KELVIN, TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION LAW CASES AND MATERIALS, THIRD EDITION, FOUNDATION PRESS, 2001, 116쪽.)

14) See Aluminum Fabricating Co. v. Season-All Window Corp., 259 F.2d 314, 119 U.S.P.Q. 61 (2d Cir. 1958).

15) J. Thomas McCarthy, 앞의 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 11:26 부분 참조.

16) In re Disc Jockeys, Inc., 23 U.S.P.Q.2d 1715, (T.T.A.B. 1992) (“DJDJ”는 파티를 위한 디스크 자키 서비스업(disc jockey services for parties)과 관련하여 단순한 기술적인 상표이며, “DJ”라는 기술적인 표현의 단순한 반복에 의하여 새로운 것이나 다른 점을 전혀 전달하지 못하고 있다.)

17) See Washington Speakers Bureau, Inc. v. Leading Authorities, Inc., 33 F. Supp. 2d 488, 49 U.S.P.Q.2d 1893, (E.D. Va. 1999)

18) See Boustany v. Boston Dental Group, 42 F.Supp.2d 100 (D.Mass.1999) (“Boston Dental”은 보스턴의 치과서비스업에 관하여 기술적인(descriptive) 표장으로 판단되었다.) ; JANE C. GINSBURG, JESSICA LITMAN, MARY L. KELVIN, 앞의 책, 117쪽.

19) J. Thomas McCarthy, 앞의 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 11:26 부분 참조.

20) In re Uniroyal, Inc., 215 U.S.P.Q. 716 (T.T.A.B. 1982) (“STEELGLAS BELTED RADIAL”은 다른 기술적인 용어와 “Steel” and “Glass”를 단순히 함께 결합한 것에 불과한 것으로서 기술적인 것으로 판단되었다.) ; In re Pharmaceutical Innovations, Inc., 217 U.S.P.Q. 365 (T.T.A.B. 1983) (“ULTRA/PHONIC”은 음향실험기구에 관련하여 기술적인 것으로 판단되었다.) ; In re Ampco Foods, Inc., 227 U.S.P.Q. 331, (T.T.A.B. 1985) (“RUSSETT FRIES”는 프랑스식 기름에 튀긴 건조 감자에 대하여 적갈색의 다양한 프랑스식 튀긴 감자들을 기술하는 기술적인 결합으로 판단되었다.) ; In re Wells Fargo & Co., 231 U.S.P.Q. 95 (T.T.A.B. 1986) (“EXPRESSERVICE”는 은행서비스업에 대하여 해당 서비스업의 두개의 기술적인 용어들의 기술적인 결합이라고 판단되었다.) ; In re Wells Fargo & Co., 231 U.S.P.Q. 106, (T.T.A.B. 1986) (“EXPRESS BANK ING”은 은행서비스업에 관하여 기술적인 결합으로 판단되었다.)

21) See Investacorp, Inc. v. Arabian Investment Banking Corp., 931 F.2d 1519, 19 U.S.P.Q.2d 1056 (11th Cir. 1991), cert. denied, 502 U.S. 1005, 116 L. Ed. 2d 657, 112 S. Ct. 639 (1991) (해당 결합상표는 해당 상표의 소유자가 회사에서 투자사업에 종사하고 있음을 관찰자들에게 글자그대로 전달해준다고 해석하였다.); 관련 케이스로서 In re Copytele, Inc., 31 U.S.P.Q.2d 1540 (T.T.A.B. 1994) (“SCREEN FAX PHONE”은 전화, 팩시밀리 전송장치, 스크린과 같은 출원인의 3개의 주요부품들의 목록으로만 구성된 것에 지나지 않는 기술적인 결합으로 판단되었다.) ; See Duluth News-Tribune v. Mesabi Publ. Co., 84 F.3d 1093, 38 U.S.P.Q.2d 1937, (8th Cir. 1996) (“DULUTH NEWS-TRIBUNE”은 지정상품인 신문에 대하여 미국의 도시명으로서 지리적인 용어인 DULUTH와 기술적 용어인 NEWS-TRIBUNE의 기술적인 결합으로 판단되었다.)

례들이 상당수 있는데,¹⁹⁾ 이와 관련하여 그 각각의 부분들만큼 상표전체로서도 단지 기술적인 결합으로 판단된 사례들이 다수 있다.²⁰⁾ 이와 유사한 적용법리를 이용하여 제7순회법원에서는 ‘invest’와 ‘corporation’과 같은 단어들 결합된 ‘INVESTACORP’와 같은 다소 조어적인 성격이 가미된 창작성이 있는 상표를 투자중개서비스업들에 관하여 기술적인 결합으로 결론내린 것도 기존의 일반적인 식별력판단사례들과는 다른 특이한 점이라고 볼 수 있다.²¹⁾

한편, 미국특허상표청의 상표항고심판위원회는 두개 또는 그 이상의 단어들 각각 상품 또는 서비스업에 관한 정보를 직접적으로 전달하는 구문 또는 용어를 형성하는데 사용되어 왔을 때, 그것들이 결합된 상표전체가 기술적인지의 여부를 판단하기 위해서는 각각의 개별단어를 분석할 필요는 없고, 전체로서 지정상품 또는 지정서비스업과의 기술적인지의 여부를 따져보아야 한다고 판단하고 있다.²²⁾ 이와 관련된 케이스에 있어서, 항고심판위원회는 지역 네트워크를 위한 컴퓨터 프로그램에 대하여 ‘TARIFF MANAGEMENT’라는 상표가 그 사용자로 하여금 최소한의 넓은 메신저를 선택함으로써 전화요금을 최소화하게 하여주는 컴퓨터 프로그램의 특징을 기술하는 것이라고 판단하였다. 따라서, ‘관세, 세율, 요금’ 등을 의미하는 단어인 ‘tariff’와 ‘관리, 처리’ 등을 의미하는 단어인 ‘management’라는 단어 각각을 개별적으로 분석하는 것이 불필요하였다.²³⁾

그리고, 결합상표의 구성단어들 두 개의 각각이 지정상품과 관련하여 기술적인 단어로서 해당 단어들 간격없이 결합되어 있는 것은 결과적인 결합의 영향에 따라 비기술적인 결합으로 되거나 또는 그렇지 않게 될 수도 있다고 보고 있다.²⁴⁾ 예를 들면, ‘BIASTEEL’²⁵⁾과 ‘NICAD’²⁶⁾는 각 단어들의 기술적인 결합으로 판단되지 않았고, ‘FIRSTIER’²⁷⁾, ‘RUSSIANART’²⁸⁾ 및 ‘THEATL’²⁹⁾은 기술적인 결합으로 판단되었다.



이상에서 살펴본 바와 같이, 미국에서의 식별력이 없는 단어들로만 결합된 상표에 대한 판단실무는 우리나라의 경우와 달리 지정상품 또는 지정서비스업과 관련하여 그것이 기술적이냐, 비기술적이냐의 여부에 따라서 그 식별력여부를 인정하고 있다. 다만, 그 기술적인 범위의 인정이 우리나라의 경우에는 산지, 품질, 원재료, 효능 등의 범규정상에서 열거하고 있는 대상으로 한정하고 있지만, 미국에서는 지정상품 또는 지정서비스업과 관련하여 말 그대로 기술적인(descriptive) 것으로 직감된다면, 모두 기술적인 것으로 보아 그 식별력을 부정하는 판단을 하고 있다.

게다가 우리는 식별력판단시 결합상표의 구성단어들을 분리하여 각각의 부분들이 식별력이 없을 경우, 각각의 구성부분에 해당하는 식별력규정을 적용하여 2개 이상의 거절이유를 가지고 그 등록을 거절하거나 또는 전체로서 볼 때에는 지정상품 또는 지정서비스업과 관련하여 성질표시 등의 기술적 표장으로 보기는 좀 어렵지만, 공익상 독점시켜서는 안될 것 같은 결합상표에 대해서 상표법 제6조 제1항 제7호를 대체로 적용하여 그 등록을 거절하고 있다.

그러나 미국에서는 이와 같이 분리관찰하여 각각의 구성부분들의 적용대상 규정들을 거절이유로서 적용하는 일이 없고, 오로지 전체로서 기술적으로 되어 있는지 등에 대해서만 그 상표전체로서의 거절이유의 근거로 할 뿐이다. 게다가 전체로서 구체적인 거절조항의 적용이 애매모호한 경우에는 상표전체로서 암시적인 (suggestive) 상표로 보아 대체로 그 식별력을 인정해 주고 있다는 점이, 우리상표법상 이와 같은 상황에 대해서는 대체로 상표법 제6조 제1항 제7호를 적용하여 등록을 거절하고 있는 것과 그 차이가 있다고 하겠다.

그런데 이와 같이 결합상표를 전체적으로 보아 기술적(descriptive)이나, 암시적(suggestive)이나로 따져서 그 식별력여부를 판단하여 보는 것이 간단하게 보이면서도 오히려 분리된 단어의 각각의 성질을 인정하여 각각의 거절조항의 적용상의 충돌을 초래하는 것보다 결합상표의 복잡한 거절적용조항문제를 단순화하고, 그 적용기준을 명확화할 수 있으며, 판단기준에 대한 혼란을 방지하는데 효과적인 면이 있다고 생각된다. 앞으로 점차 창작할 수 있는 상표의 수가 적어지는 시대에 있어서는 이와 같은 미국에서의 판단실무가 결합상표의 식별력 판단에 있어서 우리나라의 판단실무보다 효율적이면서도 합리적인 것이라고 생각된다.

결국 미국에서의 상표출원시에 이와 같은 식별력여부에 관한 판단실무때문에 한국에서는 식별력이 부정되는 상표가 미국에서는 식별력이 인정되는 사례들이 흔히 나올 수 있으므로, 등록가능성 판단시에 이에 대한 고려가 필요할 것이다. 2012. 10 |



정 태 호

원광대학교 로스쿨 교수

- 22) 좀 더 구체적으로 들어가본다면, 앞서 언급했듯이, 미국상표법상 식별력이 없는 단어들로만 결합된 상표의 식별력의 판단시에는 철저하게 전체적인 의미상 지정상품과 관련하여 기술적인 것으로 직감되는지 여부를 바탕으로 식별력여부를 판단하는 점에서 우리 상표심사기준 제13조 제1항의 "법 제6조제1항 각호에 해당하는 표장(식별력이 없는 표장) 상호간만으로 결합된 표장은 원칙적으로 식별력이 없는 것으로 본다."와 같이 상표의 각 구성부분을 분리하여 보아 각각의 부분들이 식별력이 없다면, 전체로서도 식별력이 없는 것으로 원칙적으로 판단하고 있는 내용과 차이가 있다고 할 수 있으며, 특히 동기준 동조 제2항 나무의 "표장 전체적으로 관찰할 결과 명백한 거절근거조항의 선택이 곤란한 경우에는 법 제6조 제1항 제7호를 적용한다."는 규정에 의할 때에, 표장전체적으로 관찰할 경우, 지정상품과 관련하여 기술적인 표현이 아니더라도 법 제6조 제1항 제7호상의 기타 식별력이 없는 것을 근거로 하여 거절할 수 있다는 점도 미국 상표법상 식별력없는 단어들로만 결합된 상표의 식별력여부 판단기준과 그 차이가 있다고 볼 수 있겠다.
- 23) In re Shiva Corp., 48 U.S.P.Q.2d 1957, 1998 WL 882851 (Trademark Trial & App. Bd. 1998) (그 용어를 사용하였던 분야의 여러 거래 기사가 이 출원중인 지정상품들이 열거된 대로 컴퓨터 프로그램의 핵심기능과 동일시하고 있다.).
- 24) J. Thomas McCarthy, 앞의 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 11:26 부분 참조.
- 25) See The Firestone Tire & Rubber Company v. the Goodyear Tire & Rubber Company, 186 U.S.P.Q. 557, 1975 WL 20835 (T.T.A.B. 1975), aff'd, 189 U.S.P.Q. 348, 1976 WL 21295 (C.C.P.A. 1976).
- 26) See Nile Incorporated v. Gould-National Batteries, Inc., 128 U.S.P.Q. 453, 1961 WL 8056 (T.T.A.B. 1961) ("NICAD"는 지정상품인 니켈 카드뮴 배터리에 대하여 임의선택적인 상표(arbitrary mark)로 기능하는 것이고, "니켈 카드뮴(nickel cadmium)"의 잘 인식된 약칭으로 볼 수 없다고 판단되었다.)
- 27) In re Omaha Nat. Corp., 819 F.2d 1117, 2 U.S.P.Q.2d 1859 (Fed. Cir. 1987) ("FIRST"와 "층"의 뜻을 가진 "TIER"가 결합되어 전체적으로 "FIRST TIER(1층)"의 의미를 직감시켜 은행의 형태에 있어서 "1층으로 된 은행"이라는 관념으로 인식되어 기술적 표장으로 인정하였다.).
- 28) In re A La Vieille Russie, Inc., 60 U.S.P.Q.2d 1896, 2001 WL 862510 (T.T.A.B. 2001) (상품들의 류에 일반적인 용어가 그 상품들을 판매하는 서비스업들에 대해서도 또한 일반명칭이 된다는 법리를 적용하면서, "가구, 보석등의 훌륭한 예술작품분야의 거래서비스업"에 대하여 식별력이 없다고 보았다.).
- 29) In re Cox Enterprises, Inc., 82 U.S.P.Q.2d 1040, 2007 WL 117511 (T.T.A.B. 2007) ("THEATL"은 "THE ATL"로 분리되어 인식되기 쉽고, 이것은 Atlanta시의 애칭으로서 이해될 것이므로, 지정상품인 잡지등과 관련하여 Atlanta시를 방문하는 관광객들과 관계된 Atlanta시를 소개하는 잡지에 대해서 기술적인 표현으로 판단되었다.).



특허분쟁 이원화 구조 관점에서 살펴본 대법원 판결 (2010다95390)

이 사건 판결은 전원합의체 판결로 그 동안 논란이 되어 왔던 침해소송 중 권리남용의 항변에 대한 진보성 판단을 인정하고 있어서, 특허분쟁 이원화 구조를 더욱 심화시킬 것으로 예상된다. 따라서 합리적인 특허분쟁 시스템을 마련하고자 이에 대한 개선안을 살펴보도록 한다.

특 허침해소송에서 피고가 비침해의 항변으로 권리남용을 주장하는 경우, 특허발명이 진보성이 없음을 이유로 특허권자의 권리행사가 권리남용에 해당하는지 문제된다. 권리남용의 항변은 진보성 판단을 수반하므로, 무효심판에서 이루어지는 진보성 판단과 다른 결론에 이를 수 있다는 근원적인 문제점을 가지고 있다. 이하에서는 당사자의 이익과 소송경제 상 권리남

용 항변에 대한 진보성 판단이 가지고 있는 문제점과 이에 대한 개선방안을 제시하고자 한다. 특히 권리남용 항변에 대한 진보성 판단의 인정으로 인하여, 특허분쟁절차의 이원화 구조의 심화와 재판의 신뢰성 저하라는 문제점을 해소하기 위한 특허분쟁절차의 운용상 개선점을 중점적으로 다루고자 한다.

이 사건 판결의 경위

사건의 배경

본 사안의 이해를 돕기 위해 먼저 이권 분쟁의 배경에 대해 간략히 살펴보기로 한다. 이 사건 제1 특허발명¹⁾은 드럼세탁기에 관한 것으로 드럼세탁기의 구동부 구조를 개선하여 모터의 구동력이 드럼에 직접 전달되는 구조를 제공하는데 그 목적이 있다. 이로써 소음 및 고장, 에너지 낭비 요소를 줄이는 한편, 세탁력의 향상을 도모할 수 있다.

참고적으로, 이 사건 판결의 주요 쟁점이 된 제1 특허발명의 청구항 31의 주요 구성요소는 아래와 같다.

이 사건 제1 특허발명의 청구항 31은 정정에 의하여 삭제된 이 사건 제1 특허발명의 청구항 25의 구성 가운데 모터 직결식 드럼세탁기에 있어서 플라스틱 재질의 터브 후벽부 구성(구성 1-31-1), 베어링을 지지하기 위한 금속 재질의 베어링 하우징 구성(구성 1-31-2), 터브 후벽부에 베어링 하우징을 인서트 사출한 구성(구성 1-31-3), 터브 후벽부에 고정된 서포터의 구성(구성 1-31-4), 스테이터의 외주면을 감싸도록 형성된 로터 및 로터의 중심부가 드럼과 연결된 샤프트와 직접 연결되도록 한 구성(구성 1-31-5)을 가지되, 서포터의 후단부가 터브 후벽부로부터 노출되어 있는 베어링 하우징의 후단부 외주면에 밀착되는 구성(구성 1-31-6)을 추가로 가지고 있다.

원판결의 요지

원고가 이 사건에서 침해를 주장하는 이 사건 제1 특허발명의 청구항 5, 10, 28, 31 및 이 사건 제2 특허발명의 청구항 1, 2는 모두 진보성이 없어 무효사유가 있음이 명백하고, 따라서 이와 같이 무효사유가 있는 특허권에 기초한 침해 및 폐기청구와 손해배상청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.

이 사건 판결의 요지

특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다.

그런데 특허법은 제1조에서 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업 발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정하여 발명자뿐만 아니라 그 이용자의 이익도 아울러 보호하여 궁극적으로 산업발전에 기여함을 입법목적으로 하고 있는 한편 제29조 제2항에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 특허출원 전에 공지된 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것에 대하여는 특허를 받을 수 없다고 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 두고 있다. 따라서 진보성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 특허 등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치된다. 또한 특허권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 특허발명의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청

1) 특허등록번호 제457429호이다.

구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다.

이러한 점들에 비추어 보면, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이다.

이와 달리 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시한 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정 및 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

이 사건 제31항 발명은 그 각각의 구성이 유기적으로 결합한 전체로 볼 때 선행기술 1, 2, 3에 비하여 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되므로, 이들 선행기술에 의하여 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백하다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 제31항 발명의 특허권에 기초한 원고의 이 사건 청구는 권리남용에 해당하지 아니한다.



침해소송 중 권리남용의 항변

권리남용 이론

대법원 판례는 민법 제2조를 근거로, 권리행사가 권리의 남용에 해당한다고 할 수 있으려면, 주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없을 경우이어야 하고, 객관적으로는 그 권리행사가 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 한다고 일관되게 판시하고 있다.(대법원 1991. 3. 27. 선고 90다13055 판결, 대법원 1991. 6. 14. 선고 90다10346, 10353 판결, 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002다62319, 62326 판결, 대법원 2003. 6. 24. 선고 2003다11967 판결, 대법원 2009.5.14. 선고 2009다1092 판결 등)

대법원은 주관적 요건과 객관적 요건을 모두 구비할 것을 판시하고 있으며, 이러한 권리남용 이론은 권리 자체에는 하자가 없지만 권리행사 면에서 문제가 있는 경우에 일반규정인 민법 제2조를 근거로 권리행사를 제한하는 것이라 볼 수 있다.

침해소송 중의 권리남용의 항변

판례의 태도

침해소송에서 특허의 무효를 판단할 수 없다는 판례²⁾ 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 절차에서 그 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다.

침해소송에서 신규성을 이유로 권리남용을 인정한 판례³⁾

실용신안법은 실용신안등록이 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 실용신안등록의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 등록실용신안은 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효하며, 위와 같은 실용신안등록을 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 절차에서 그 전제로서 실용신안등록이 당연무효라고 판단할 수 없다. 다만 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 실용신안등록무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없으나, 이는 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 이른바 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 극히 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 이른바 진보성이 없는 경우까지 다른 절차에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다.

침해소송에서 진보성을 이유로 권리남용을 인정한 판례⁴⁾

원고 소송대리인이 제출한 특허심판원 2002당2405호 사건의 심결등본과 기록에 의하면, 원심변론종결 후인 2004. 6. 29. 원고의 정정심판청구에 의하여 이 사건 특허발명 명세서의 특허청구의 범위 제1항의 기재 중 '실 인출림은 드럼 액슬(2)과 동축상에서 원주 방향으로 연속하는 회전성 대칭 덮개(23)' 부분을, '실 인출림은 드럼 액슬(2)과 동축상에서 원주 방향으로 연속하며, 지지대(16)가 원주표면에 방해받지 아니하는 방식으로 놓여 있는 회전성 대칭 덮개(23)' 로, '경사진 원주표면(16)' 을, '경사진 원주표면(24)' 으로 각각 정정하고, '인접하게 되고, 지지대(16)는 저장드럼(4)' 부분을 '지지대(16)는' 을 삭제하는 내용으로 정정을 인용하는 심결이 내려지고, 그 정정심결이 그 무렵 심판청구인인 원고에게 송달되었는바, 정정심결은 그 등본이 심판청구인에게 송달됨으로써 확정되고, 특허발명의 명세서에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되면 정정심결의 효력이 출원시까지 소급하여 그 정

정 후의 명세서에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하므로 정정된 명세서의 특허청구범위에 따라서 이 사건 발명의 내용을 확정하여야 하며, 한편 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 할 것이다.

이 건 판결에 대한 고찰

원심판결의 취지

원심판결은 진보성이 없는 특허권에 기초한 권리행사는 권리남용에 해당한다고 판시하였다. 즉, 특허권침해소송을 심리하는 법원이 무효심결이 확정되기 이전이라도 특허발명의 진보성 유무를 판단할 수 있다는 것이다.

이 사건 판결의 취지

대법원은 원심판결을 지지하면서, 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권 침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 없다고 판시한 대법원 판결을 전원합의체 판결로 폐기하였다. 하지만, 원심법원이 진보성이 없다고 판단한 것에 대하여, 대법원은 진보성이 인정된다고 판단하여 원심판결을 파기하고 환송하는 판결을 했다.

2) 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후1016 판결

3) 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결

4) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결

본 사안에 대한 검토

권리남용 이론 구성상의 문제점

권리남용 이론

민법 제2조에 근거한 권리남용 이론은 주관적 요건과 객관적 요건으로 구성되지만, 침해소송 중의 권리남용 이론은 객관적 요건, 즉 공공의 이익을 부당하게 훼손하며 정의와 공평의 이념에 맞는 행사가 아니라는 이유로 인정되고 있는 것이다.

이론 구성상의 문제점

본래 권리남용이론은 권리 자체에 하자는 없지만 권리 행사에 문제가 있는 경우에 일반규정으로 돌아가 권리 행사를 제한하는 것인데, 침해소송 중의 권리남용 이론은 특허권 자체에 진보성이라는 하자가 있다는 이유로 적용하고 있는 것이다. 따라서, 침해소송 중의 권리남용 이론은 그 이론 구성상에 본래적으로 문제점을 떠안고 있다고 생각된다⁵⁾.

권리남용을 근거로 한 진보성 판단의 문제점

이 사건 판결에서 대법원이 권리남용 이론을 근거로 진보성을 판단하는 것은, 하자가 있는 특허권을 행사하는 것은 공공의 이익을 부당하게 훼손하여 특허법의 입법목적에 정면으로 배치되고, 정의와 공평의 이념에 맞는 권리 행사가 아니기 때문이다.

이렇게 권리 행사를 제한하는 주된 이유는 공평의 이념에 맞지 않기 때문이라는 것인데, 이는 무효사유가 명확한 특허권을 기초로 권리를 행사한다는 것을 근거로 할 것이다. 하지만 진보성이 있는지 여부는 무효사유가 명확한 경우에 해당한다고 보기 어렵고, 이 사건 판결과 같이 사실과 증거가 동일한 상황에서 원심법원과 대법원의 판단이 다를 정도로의 진보성 유무에 따라, 공평의 이념에 맞는지 여부가 결정되는 상황이 발생하게 되어 소송 당사자는 이

를 받아들이기 거북할 것이다.

따라서 권리남용 이론을 근거로 진보성을 판단하는 것은 그 이론적 근거가 미약하고, 오히려 권리남용 이론을 근거로 진보성을 판단하지 않는 것이 당사자로 하여금 무효심판 절차를 진행하도록 유도하는 길이 될 것이다. 결국, 진보성 유무에 따른 하자는 누가 판단하더라도 거의 동일한 결과에 도달할 수 있는 만큼의 명확하고 명백한 하자로 보기 어렵다는 것이다.

진보성 판단의 어려움

본 사안의 진보성 판단

원심판결과 대법원 판결에서 문제되는 것은 이 사건 제1 특허발명의 청구항31에 대한 진보성의 유무에 대하여 정반대의 결론을 내리고 있다는 것이다. 이처럼 침해소송에서 제1심과 제2심 또는 대법원에서 진보성 판단의 결론이 서로 달라질 수 있는 여지는 항상 존재한다. 이는 진보성 판단의 기준 자체가 모호하기 때문이지만, 침해소송에서의 진보성 판단 결과가 뒤집히는 것은 당사자가 판결을 신뢰하지 않는 결과를 초래할 수 있음을 인식해야 할 것이다.

진보성 판단 주체

일반적인 판단방법

인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있는지 여부를 판단한다. 이는 당업자의 입장에서 인용 발명의 내용에 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있는 동기가 될 수 있는지 또는 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 차이가 당업자가 가지는 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는지 여부를 주요 관점으로 하여 인용발명보다 더 나은 효과가 있는지를 참작하여 판단한다.

2차적 고려사항

심사지침서에 따르면, 진보성 판단은 원칙적으로 청구항에

기재된 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과를 종합적으로 검토하되, 기술적 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 판단하는 것이지만, 진보성을 판단함에 있어서 여러 가지 판단요인이 있을 수 있으므로 출원인이 의견서 등을 통해 하기 사항을 들어 용이하게 발명될 수 없다고 주장하는 경우 진보성이 없다는 결론에 쉽게 도달해서는 아니된다.

구체적인 예로서, 선행기술문헌이 그 선행기술을 참작하지 않도록 가르치는 경우, 발명의 제품이 상업적으로 성공하였거나 업계로부터 호평을 받았다는 사정 또는 출원 전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정이 있는 경우, 출원발명이 장기간 통상의 기술자가 해결하려고 했던 기술적 과제를 해결하거나 장기간 요망되었던 필요성을 충족시킨 경우, 기술적 편견을 극복한 경우 또는 출원발명이 새로운 첨단 기술분야에 속해 있어 관련된 선행기술이 전혀 없거나 선행기술과 현격한 기술적 차이를 보이는 경우에는 진보성 판단의 보충적 자료로 활용할 수 있다.

침해소송에서의 진보성 판단

진보성을 판단하는 것은 전문적인 기술을 판단하는 것이어서, 전문적인 지식을 갖춘 자가 그 경험을 토대로 하여야 정확한 결론에 도달할 수 있다. 따라서, 침해소송에서 전문적인 기술지식을 가지고 있지 않은 판사가 당업자가 통상의 창작 능력을 발휘하였는지 여부를 판단하기 어렵고, 또한 위에서 설명한 출원발명이 장기간 통상의 기술자가 해결하려고 했던 기술적 과제를 해결하거나 장기간 요망되었던 필요성을 충족시킨 경우인지, 기술적 편견을 극복한 경우인지 판단할 수 있는 전문적이고 기술적인 경험을 가지고 있다고 볼 수 없다. 이러한 근본적인 이유로 침해소송에서의 진보성 판단은 근본적인 한계를 가질 수 밖에 없다고 볼 수 있다.



산업분야별 판단기준의 상이점

당업자가 가지는 통상의 창작능력을 발휘한 것인지 판단할 때, 산업분야별로 이에 해당하는 통상의 창작능력은 그 수준이 상이하다고 볼 수 있다. 이러한 견지에서 산업분야별로 진보성 판단은 당업자마다 다를 수 밖에 없는데, 이를 비기술자인 판사 또는 대법관이 모든 산업분야의 진보성을 판단한다는 것은 각 산업분야의 특수성을 반영할 수 없다고 하겠다.

소결

위에서 설명한 이유로 인하여, 침해소송에서 법원에 의한 진보성 판단은 어려울 수 밖에 없는 것이 현실이다. 신규성 판단은 상대적으로 동일한 결론이 나올 가능성이 높지만, 진보성 판단은 산업분야별로 전문지식을 갖춘 자가 판단하여야 정확한 결론을 내릴 수 있다.

이는 특허법원과 일반민사법원 또는 민사법원 사이에 상반된 판단을 내릴 수 있는 가능성을 높일 수 있다. 이러한 상반된 결론은 소송 당사자에게 불의의 타격을 줄 수 있고, 소송 당사자가 비기술자인 법관의 판단에 대하여 신뢰하지 않을 수 있게 된다.

특허분쟁 이원화 구조의 심화

종전 실무상 관행⁶⁾

특허분쟁이 발생하면 민사법원에서 소송이 진행됨과 동시에 특허무효심판 등이 진행되는 것이 일반적이다. 민사본안사건이 진행 중에 심결취소소송과 관련된 심판이 청구된 경우가 58.6%에 육박한다고 한다. 이러한 상황에서

5) 다케다 가즈히코 저, 김관식 외 3인 역, 특허의 지식, 도서출판 에이제 이디자인기획, 357면 참조

6) 한국지식재산연구원, 침해소송관련 특허사법제도 선진화를 위한 소송현황 분석 및 발전방안연구, 2009, 21면 및 148면 참조

일반민사법원은 침해사건과 관련된 무효심판이 계속 중이면 특허무효에 대한 심결이나 판결이 난 후 이를 참고하여 일반민사법원에서 판결을 내리는 것이 일반적인 실무상 관행이었다. 이러한 관행은 일반민사법원의 법관들이 기술에 대하여 전문적인 지식을 습득하기가 곤란하기 때문에 특허를 전문적으로 취급하는 특허심판원이나 특허법원의 결과를 존중하는 측면에서 이루어진 것이다.

2004년 대법원 판결 이후의 법원의 태도

대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결 이후 재판지연의 방지 또는 소송경제를 이유로 진보성의 흠결이 있는 경우에도 권리남용 이론을 적극적으로 적용하여, 침해사건을 담당할 일반법원들이 특허무효여부를 독자적으로 판단하는 경향이 증가하게 되었다고 한다⁷⁾.

이 사건 판결의 영향

이 사건 판결은 전원합의체 판결로서 침해소송에서 권리남용의 항변에 대하여 진보성 판단이 가능하다고 하여, 종전의 논란을 정리하고 있다. 이 사건 판결이후에는 일반민사법원이 특허의 무효여부를 독자적으로 판단하게 될 것이고, 이로써 특허침해소송의 이원화 구조가 더욱 심화될 것으로 예상된다. 즉, 특허침해소송에서 권리남용을 이유로 특허무효를 적극적으로 판단하게 된다면, 특허심판원의 심결 또는 특허법원의 판결의 진보성 판단을 기다릴 필요가 없어지게 되어 민사소송과 심결취소소송은 별개로 진행될 수 밖에 없는 결과를 초래할 것이다.

한편, 민사법원과 특허심판원은 당사자주의와 직권주의 원칙을 따르게 되므로 그 증거 또한 항상 동일할 수 없다는 근본적인 제도적 원인이 상반된 결론을 이끌 수도 있다. 미국특허소송제도와 같이 법원에서 특허의 무효여부를 판단하는 소송체계를 갖고 있지 않고, 전문적인 특허심판원과 특허법원을 마련하고 있는 상황에서 민사법원의 독자적인 특허무효여부 판단은 본래 법률이 예정하고 있

는 분쟁해결 방향을 역행하는 것이라 볼 수 있다.

특허분쟁의 이원화 구조 심화의 문제점

상반된 판결

특허분쟁의 이원화 구조가 심화되면, 일반민사법원과 특허심판원 또는 특허법원의 상반된 판결로 인하여 소송 당사자가 과도한 부담을 갖게 된다. 대표적인 예가 파이컴과 폼팩터사의 특허소송이다⁸⁾. 이 사건을 살펴보면 특허전문법원인 특허법원에서 유효성을 인정한 특허권이 서울 남부지방법원에서 유효성을 인정하지 않는 상반된 판결을 내리면서 소송 당사자에게 상당한 혼란을 야기시키게 된다. 또한, 소송 당사자는 상반된 판결에 대한 모순을 해결하기 위하여 53개월이라는 소송기간이 소요되었고, 소송의 장기화로 소송비용이 증가하게 된다.

기업경영에 대한 악영향

특허침해소송에서의 특허 유효성 판단과 무효심판의 특허 유효성 판단 결과의 차이는 기업경영에 상당한 악영향을 미칠 수 있다. 특허침해소송에서 진보성이 인정된다는 판결을 신뢰한 특허권자가 추후에 무효심판에서 진보성이 부정된 후에 사업 계획 등을 전반적으로 수정해야 하는 어려움에 직면할 수 있다. 요즘과 같이 특허분쟁과 관련된 제품의 라이프 사이클이 짧은 경우에는 제품의 출시 및 판매 시기를 놓치게 되어 기업의 존속 자체까지 위협하게 될 지도 모른다.

결국 이러한 특허분쟁해결 시스템은 동일한 특허에 대해 복잡한 절차를 따르게 하고, 장기간의 소송기간을 걸리게 함으로써 당사자 특히 후발업체가 소송의 결과에 따라 연구개발이나 사업투자를 결정하는데 상당한 어려움을 안겨주게 될 것이다.



분쟁의 1회적 해결의 어려움

소송경제의 관점

소송지연을 방지하기 위하여, 특허무효심판의 결과를 기다리지 않고 일반민사법원에서 진보성을 판단하는 것은, 오히려 소송경제를 해치는 결과를 가져올 위험성이 있다. 진보성 판단기준의 모호성 및 어려움으로 인하여, 특허침해소송의 판결과 무효심판의 결과가 상반되는 경우에 분쟁의 1회적 해결을 기할 수 없기 때문이다.

소송 중지제도의 사문화

소송의 중지에 대하여 특허법 제164조제2항에서 “소송절차에 있어서 필요하다고 인정되는 때에는 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다”고 규정하고 있다. 소송절차의 중지 여부는 법원의 자유재량에 속한다. 이는 실무적으로 소송절차에서 특허의 진보성을 판단하는 것이 모호한 경우가 많음을 전제로 소송절차에서 무효심판보다 먼저 판단내리는 것이 적당하지 않음을 상정한 것이라 볼 수 있다.

하지만 이 사건 판결과 같이 권리남용의 항변을 인정하여 진보성 판단을 인정하면 소송 중지제도는 사문화될 수밖에 없다. 일반민사법원에서 소송을 중지시키고, 무효심판의 결과를 기다리기 보다는 적극적으로 진보성에 대한 판단을 진행할 것이기 때문이다. 따라서 소송 중지절차가 사문화된다면 특허분쟁의 1회적 해결은 더욱 어려워질 것이다.

특허의 정정과 재심

무효심판의 대응으로 특허권자는 정정의 청구를 진행하거나 별도로 정정심판을 청구하여 정정심결이 확정된 때에는 특허법 제136조 제8항에 의하여 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 한다. 따라서 민사소송법 제451조 제1항 제8호의

재심사유에 해당하게 되어 특허침해소송의 확정 판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다. 결국 특허침해소송에서 특허발명의 진보성을 부정하더라도, 특허의 정정을 통하여 특허청구범위가 정정되면 당사자는 상소하여 이를 주장하거나 재심을 제기할 수 있다. 이러한 일련의 과정을 고려할 때, 특허무효심판의 결과를 선결과제로 삼지 아니하면 분쟁의 1회적 해결은 요원해질 수 밖에 없을 것이다.

2012. 10 |

다음 호에 계속



김 태 수 변리사/책임연구원
(주)삼성전자 반도체 IP출원그룹

secret

영업비밀보호와 인적보안(Personal Security)

조직 구성원의 다양성을 고려한 보안조치

조직 관리

현재 국내의 영업비밀 보호대책은 조직의 모든 구성원을 동질적인 사람들로 고려하고 있다. 이러한 가정 아래 감정이 없는 조직에 대해서 일단 물리적, 기술적 조치를 취하고, 동질적인 사람들에게 대해 동일한 관리적 조치(safeguard)를 취하도록 권장한다. 전제가 잘못되었다.

조직의 모든 직원을 대상으로 동일한 보안교육과 훈련을 실시하고 의도한 효과를 거둘 것으로 생각한다면 이는 큰 오산이다. 조직은 그렇게 단순하지 않다. 조직은 이질적인 구성원들이 함께 근무하는 곳이라는 것을 인식함이 조직 관리의 출발점이다. 어떤 특정 조직관리 방법이 모든 구성원에게 동일하게 적용되지 않는다.

구성원(특히 문제 직원)을 유형별로 파악하고, 문제 직원이 초래된 원인과 이를 해소하기 위한 보안대책을 마련해야 한다.

문제 직원

조직(회사)에 적대적인 감정과 태도를 가진 직원들이 있다. 이들이 그렇게 된 배경은 다양하다. 이들을 A, B, C 그리고 D그룹으로 분류해보자. 이들은 모두 조직에 의도적인(witting)해악을 끼친다는 점에서 악의 없는(innocent, unwitting) 실수로 피해를 끼치는 직원들과 다르다.

위의 사람들과 다른 부류의 사람들이 있다. 이들은 조직에 적대적인 감정과 태도를 가진 게 아니라 그냥 방치하면 결과적으로 조직에 피해를 끼

칠 수 있는 부류이다. 상담과 교육의 효과가 큰 집단이다.

| 악의(고의) | | 선의(과실) | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 의도적(witting, vicious)으로 해악 끼침 | | 악의 없는(innocent, unwitting) 실수로 피해 | |
| A | Angry(=indignant), 화난/열 받은 | A | addicted, 중독된 |
| B | Bad, 적대적(hostile), 양심 없는 | B | blate(=spiritless), 맥 빠진, 무기력한 |
| C | Complaining, 불평불만/음해하는 | C | careless, 부주의한 |
| D | Degenerate(=corrupt), 부패/타락한 | D | destitute(=needy), 돈이 궁한 |

전쟁 : 공격과 방어



"만약 여러분이 직장이라면 어떻게 공격할 것인가?"

영업비밀보호는 대체로 법적(legal) 영역으로 다뤄지고 있다. 일단 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법이 근거 법이다. 그리고 우리나라를 포함 어느 나라 할 것 없이 '법적' 영역은 일반인에게 아무래도 어렵고 까다롭게 느껴지다 보니 변호사 등 법을 전공한 사람들이 전문가로 행세하고 있다.

한편으로는 영업비밀을 보호하기 위한 물리적, 기술적 및 관리적 조치관련 조직(회사) 현장에서 아직까지는 대체로 IT부서가 기능과 예산을 담당하고 있다 보니 IT 기술에 익숙한 사람들이 전문가로 행세하고 있기도 하다. 이는 영업비밀 뿐만 아니라 산업기술유출방지법에

근거를 둔 '산업기술', 군사기밀보호법에 근거를 둔 '군사기밀'의 영역도 마찬가지로 실정이다.

물론 '법적(legal)' 영역과 '기술적(technical)' 영역에 모두 정통한 전문가는 드문 게 현실이다. 한쪽에 치우친 감이 있다. 그러나 더욱 큰 문제는 조직과 조직 구성원에 대해 잘 알지 못한 채 '법과 기술'만의 잣대로 현장을 바라봐서는 피상적인 현상만을 볼 뿐이지 본질을 보기 어렵다는데 있다.

영업비밀보호는 결국 사람 관리로 귀결된다. 조직 구성원은 다양하다. 성실하고 유능하고 조직을 위해 헌신(organizational commitment)하는 직원이 있는가 하면, 조직에 적대적인 직원들도 함께 근무한다.

유능한 직원이 있는가 하면 무능한 직원도 함께 근무한다. 밖에서는 99% 대 1%를 말하지만 조직 내에서는 80% 대 20%의 파레토 법칙이 작동하고 있다. 조직은 세상의 축소판이다. 별의별 인간 군상이 같은 장소로 출근해서 근무하고 퇴근한다. 외모가 다르듯 성격과 태도와 행동양식도 상이하다.

더구나 현재 한국사회의 각종 영리·비영리 조직에는 예전에 비해 구성원의 다양성이 매우 증대되었다. 정규직과 비정규직이 있으며 이들 간에 보수와 제반 근무조건 차이가 많다. 차이는 차별을 낳고 있다.

또한 정보화, 지식사회에 들어서면서 여러 영역에 여성의 사회진출이 급속히 늘었으며 조선족·필리핀·베트남 등 외국 인력이 늘고, 국내에서 학업을 마친 토종 인력과 해외 유학과 등 조직 내 이질적인 요소가 증대되었다. 지방대 출신은 수도권 출신에 비해 입사할 때부터 차별을 받고 있다고 주장한다.

오우너와 경영진의 일가친척도 있고 연출 하나 없어 인사철에 기떨 곳 없는 사람들도 있다. 자연미인도 있고 성형미인도 있다. 하여간 조직에는 별의별 사람들이 다 같이 근무한다. 각자 처한 여건 속에서 저 나름대로의 처세술을 갖고 생존경쟁을 한다. 물론 피 튀기는 경

쟁(competition)만 있는 것은 아니며 협력(cooperation)이 공존한다.

개인목표와 조직목표는 같지 않다. ‘기술유출과 영업비밀 보호’는 바로 여기에서 본질적으로 출발한다. 조직의 안과 밖에서 인간 군상들이 펼치는 경쟁과 협력 속에 만족과 불만족, 이해·포용과 시기·질투가 있기 마련이다.

이런 문제상황에서 구성원이 조직에 좋지 않은 해결책을 찾곤 한다. 그 중 하나가 영업비밀유출이다. 안타깝지만 영업비밀유출의 80%는 바로 전·현직 직원이다. 물론 조직구성원의 80%가 기술유출을 한다는 것이 아니라, 기술유출을 한 사람을 조사해보니 그 중 80%가 전·현직 직원이다라는 것이다. 대부분의 직원들은 성실하고 애사심을 갖고 있을 것이다.

조직관리의 출발점은 이질적인 구성원들이 함께 근무한다는 점을 인식하는 것이다. 어떤 특정 조직관리(예 : 인적자원관리)의 방법이 모든 구성원에게 동일하게 적용되지 않는다. 어떤 구성원에게는 효과 있는 방법이 다른 어떤 구성원에게는 오히려 비웃음과 조롱 그리고 또 다른 반 조직적 행위의 재료가 되기도 한다.

예를 들면 대형 핵심기술 유출사건과 각종 크고 작은 보안사고 빈발로 인한 대책의 일환으로 직원들의 보안의식 제고를 위해 제반 보안 교육과 훈련(Security Awareness Programs)을 실시한다고 치자. 인사처우 불만으로 화가 가득 차 있는 직원과 가정불화로 인해 매일 술에 의존해 사는 알코올중독 직원에게 보안의식제고 프로그램이 과연 효과가 있을까?

현재 국내의 영업비밀보호대책 또는 기술유출방지 관련 논문과 각종 자료들은 대체로 조직의 모든 구성원을 동질적인(homogeneous) 사람들로 고려하고 있다. 그러한 가정 아래 감정이 없는 조직에 대해서 일단 물리적, 기술적 조치를 취하고, 동질적인 사람들에 대해 동일한 관리적 조치(safeguard)를 취하도록 권장한다. 전

제가 잘못되었다.

조직의 모든 직원을 대상으로 동일한 보안교육과 훈련을 실시하고 의도한 효과를 거둘 것으로 생각한다면 이는 큰 오산이다. 조직은 그렇게 단순하지 않다. 그러나 현실은 이런 식의 순진한 보안교육과 컨설팅이 횡행하고 있다.

조직을 경영해본 경험도 없으면서, 책상머리에서 배운 알팍하고 단편적인 조직관리와 인사관리 지식으로 무책임한 조언을 해대서는 안 된다. 컨설팅 업계는 그런 관행에서 시급히 벗어나야 한다.

아마도 조직을 가장 잘 아는 사람은 창업경영의 경험이 있는 사람일 것이다. 자신이 창업하여 직원들 월급을 애 터지게 쥐 본 사람이다. 이들은 날마다 자신이 월급을 주는 직원과 자신이 만나는 모든 종류의 사람들에 대해 잠 못 이루며 고민한다. 살아남기 위해서.

속되게 말하면 ‘피 같은 자기 돈’을 써 봐야, 그 것도 남을 위해 써 봐야 돈의 소중함을 안다. 안타깝지만 그게 세상 현실이다. 또한 조직 내부적으로도 100만원이면 해결될 일을 자기 부서(예 : IT부서) 예산 늘리겠다고 사업계획서에 1억 원 예산 반영하는 무책임한 월급쟁이의 말을 절대 믿어서는 안 된다. 동일한 목표를 달성하기 위해 다양한 보안조치의 스펙트럼이 존재한다. 교육훈련으로 충분히 해결될 곳에 고가의 장비와 시스템이 도입된다.

능력이 뛰어난 직원들을 채용하고, 직원들의 능력개발을 위해 노력하는 것도 중요하지만, 다른 직원들과 조화 속에 협력할 수 있는 사람을 채용하고 그렇게 되도록 교육하고 관리함은 더욱 중요하다. 왜냐하면 특정 부류의 직원들의 생각, 태도와 행동이 나머지 직원들의 생각, 태도와 행동에 영향을 미치기 때문이다. 미꾸라지 한 마리가 물을 흐린다고 했다.

자기 일만 잘하는 ‘점’과 같은 직원이 아니라, 남과 함께 협력하는 ‘선, 면’과 같은 직원이 조직발전을 위

해 중요하다. 능력보다는 태도가 중요하다. 능력은 필요하다. 하지만 능력은 누구나 키울 수 있다. 회사는 그 이상의 것을 원한다. 회사를, 회사의 모든 것을 자신처럼 아끼는 사람을 원한다.

고용주에게 회사는 단순히 돈이 아니라 삶 자체이다. 자신의 모든 것을 걸고 만든 회사인 것이다. 그래서 고용주는 회사가 가치를 두는 것에 진심으로 동참하는 직원을 원한다. 진실한 주인의식을 가진 직원을 원한다. 회사의 최우선 가치는 회사를 보호하는 것이다. 회사의 정책과 이익을 옹호하는 것이다. ('회사가 당신에게 알려주지 않는 50가지 비밀' 중에서 발췌)

조직(회사)에 적대적인 감정과 태도를 가진 직원들이 있다. 이들이 그렇게 된 배경은 다양하다. 이들을 A, B, C 그리고 D그룹으로 분류해보자. 이들은 모두 조직에 의도적인(witting, vicious) 해악을 끼친다는 점에서 이런저런 이유의 악의 없는(innocent, innocuous, unwitting) 실수로 피해를 끼치는 직원들과 다르다.

먼저 A그룹이다.

Angry(=Indignant). 어떤 이유에서인가 화가 나 있는 사람들이다. 열 받은 사람들이다. 특히 조직으로부터 부당한 대우로 인해 열 받은 사람들이 많다. 인사상의 불이익, 인격적인 모욕과 직무발명에 대한 보상의 미흡 등.



조직 내 다른 직원들과의 대화중, 회식중은 물론 협력업체 등 외부 이해관계인들에게 공개적·노골적으로 화났음을 표출하기도 하지만 대체로 화를 마음속에 감춰두고 있는 경우가 많다.

외향적 또는 내향적 성격에 따라 표출하는 방식에 차이가 있을 수도 있다. 잠재되어 있다가 어느 순간 폭발하기도 한다. 매우 위험하다. 미국에서는 퇴사한 직원이 어느 날 충기를 들고 나타나 전에 함께 근무하던 동료들에게 무차별 난사를 하는 사례도 많이 있다.

최근 국내에서도 '묻지마' 칼부림 사건으로 전국이 공포에 떨고 있는 가운데 서울 한복판 대한민국 금융의 상징인 여의도 한 가운데에서 칼부림 사건이 발생해 시민들이 큰 충격에 빠진 바 있다. 범인 김씨는 전 직장동료 2명과 일면식도 없던 시민 2명 등 4명에게 흉기로 찔려 중경상을 입힌 혐의(살인미수)로 구속됐다.

범행 동기는 전 직장동료에 대한 원한인 것으로 경찰 조사에서 드러났다. 채권추심에 종사하다 퇴사한 이후 고시원에서 근근이 생활하던 그는 자신의 삶이 나락으로 빠진 이유가 전 직장 동료들이 자신을 헐담해 회사에서 몰아냈다고 판단했다. 숫들을 구입해 복수의 칼을 갈았고 범행당일 전 직장동료와 상사인 두 사람에게 무참히 칼을 휘둘렀다. 그리고 나서도 분이 안 풀린 듯 칼을 계속 휘두르면서 두 사람을 향해 욕설을 퍼부었다.

이들이 다른 직원들과 함께 대강당에 모여서 보안교육을 받는 모습을 상상해 보자. 외부에서 초청된 보안전문 컨설턴트 또는 내부의 인사/보안부서의 담당자가 앞에서 열변을 토하고 있다. 모두 합심해서 보안을 생활화하자고.

A그룹은 어떤 표정과 자세로 앉아 있을까? 전면을 응시하고 경청하며 보안의지를 불태울까? 아마도 강사는 이들에게 조직의 취약점(vulnerability)을 친절하게 알려주고 있는지도 모른다.

열 받은 사람들이 열심히 일할 리가 없다. 일하는 척

할 뿐이다. 아예 일하는 척조차 않는 경우도 있다. 이들의 적대감과 비효율이 조직에 도움이 될리 없다. 이들에 대한 상담이 필요하다. 이들이 화난 이유를 알아내야 한다.

이들을 자르는 게 능사가 아니다. 온갖 곳에 음해와 투서를 일삼을 수 있다. 이들로 인해 고용주와 임원진이 노동부, 세무서, 경찰서, 검찰청 등에 서류 답변을 하고 시간을 내어 조사를 받으러 들락거려야 한다면..

직원들을 알잡아 보거나 개인적으로든 공개적으로든 모욕하거나 위협해서는 안 된다. 그들을 당황하게 만들거나 비꼬는 말투로 상처를 주어서는 안 된다. 무작정 나무라기보다는 드러난 증거에 따라 의견을 구하라. 괜히 마음을 떠보는 등의 거짓된 행동보다는 명백한 근거와 이론을 마련하는 것이 옳다. 'How to become a great boss?'(제프리 폭스)중에서 발췌

또한 여의도 칼부림 사건에서 보듯 과도한 업무 스트레스가 극단적 행동으로 나타날 우려가 큰 만큼 직장 내 스트레스와 압박이 심한 업종과 직장에서는 직원들의 율화 폭발을 미연에 방지하고 스트레스에 대한 해소창구와 돌파구를 마련해야만 한다.

그리고 분노에 가득 찬 직원들이 영업비밀을 누출했을 경우의 다음 사례를 생각해 보자. 이들이 직무발명으로 회사에 크게 기여했는데 월급도 제 때 안주고 직무발명 보상에도 소홀했을 경우 법원의 판단은 이러한 사정을 정상참작하고 있음을 기억해야 한다.

새로운 회사를 설립하고 기술을 팔아 막대한 이익을 챙길 목적인 경우 죄질이 중하다고 여겨 엄하게 처벌하고 있다. 하지만 연구원에 대한 정당한 보상시스템이 갖춰지고 충분한 대우를 해줬는데도 악의적으로 기술을 유출했을 때에는 무겁게 처벌하고 있다.

현재 미국 산타바바라대학 교수이자 전 일본 니치아

화학 연구원 나카무라 슈지 사례를 기억할 필요가 있다. 나카무라 슈지는 니치아화학 재직시 청색 발광다이오드(LED)를 개발하여 중소기업이던 니치아화학이 연 매출 10억\$을 올리는 대기업으로 성장하는데 크게 기여하였다.

그러나 니치아화학은 슈지 교수에게 2001년 보상금 2만엔과 과장 승진혜택만을 주었다. 슈지 교수는 퇴직하고 회사를 상대로 발명 대가 200억엔 요구하는 소송을 제기하였고 결국 법원에서 8억 4,000만엔을 받는 것으로 화해안이 결정된 바 있다. 슈지 교수는 자신의 개발성과에 대해 마땅한 보상을 해주지 않는 회사에 화가 났고 '기술자들이여 일본을 떠나라!' 라고 외친 바 있다.

삼성전자 휴대폰 애니콜 문자입력 방식인 '천지인' 특허권 사례도 비슷하다. 연구원 최모씨는 1994년 '천지인' 방식을 개발했으나 풀랑 보상금 21만원을 받았고, 이에 266억원 부당이득금 반환청구소송을 제기했고, 결국 삼성전자는 최씨에게 거액의 보상금을 지급한 바 있다.

다음 B그룹이다.

Bad(= Black-hearted). 조직이 잘못되도록 의도적인 행동을 하는 사람이다. 적대적인(hostile, antagonistic) 집단이다. 사악한(wicked) 집단이다. 우리가 흔히 '양심이 없는 사람'이라는 사람들이 이에 속한다.



자신의 이익을 위해서 무슨 짓이든 할 수 있는 사람들이다. 조직(회사)에서 사람을 잘못 채용한 경우이다. ‘올바른 사람’ (the Right People)을 채용함이 만사의 근본이다. ‘인사가 만사’ 라고 함은 바로 그 뜻이다.

물론 산업스파이도 이에 해당한다. 하지만 가장 위험스러운 사람은 언제나 상대방을 위해 일하는 사람이 아닐 수 있다. 때로 그들은 우리 편이라고 생각했던 사람들인 것이다. 그들에 대한 방어가 방첩이다. 기업 역시 자사 직원들의 배신의 징후를 찾는 데 부지런하다.

기업은 직원 채용에서 Background Check을 철저히 시행해야 한다. 전직장에서 추천서를 받아 제출토록 하자. 이런 저런 그럴듯한 핑계를 대면서 추천서를 제출하지 못하는 사람은 대체로 문제 많은 직원이라고 보면 틀림없다.

대부분의 회사가 내부 위협(threats)을 원만하게 해결하지 못하며, 작은 문제에 서투르게 대응했다가 더 큰 피해를 입기도 한다. 경영진이 문제를 포착하고 조치를 실행하여 직원을 징계하거나 해고하면 더 큰 일이 벌어지기도 한다. (‘브로커, 업자, 변호사 그리고 스파이-Eamon Javons’ 중에서 발췌)

짐 콜린스는 ‘좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로 (Good to Great)’ 에서 좋은 기업에서 위대한 기업으로 도약한 기업들은 엄격하지만 비정하지는 않다면서 그렇게 되기 위한 세 가지 실천지침을 제시하고 있는데 그중 영업비밀 보호와 관련해서 두 가지 지침을 뽑아보고자 한다.

실천지침 1 : 의심스러울 때는 채용하지 말고 계속 지켜보라

지침 1과 관련해서, 가능한 많은 면접을 실시하고 배

경을 꼼꼼히 검토하라. 여러 가지를 테스트해보고 신용 있고 경험 많은 외부인사에게 면접을 보게 하는 것도 나쁘지 않다.

실천지침 2 : 사람을 바꿀 필요가 있다는 것을 알게 되면, 즉시 실행하라

지침 2와 관련, 누군가를 뺄 필요가 있을 때 느끼는 순간, 당신은 이미 채용 실수를 범한 것이다. 부적격자를 매어 두는 것은 적합한 사람들 모두에게 불공평하다. 나쁜 경우 최고의 인재들을 몰아내는 결과까지도 초래할 수 있다. ‘악화가 양화를 구축’ 하는 격이다.

실패한 고용은 그 대가를 크게 치르게 된다. 특히 임원이나 팀장 등 간부직 채용에 있어서 실수는 조직의 와해를 가져올 수도 있다. 고용실패의 비용은 보상금, 해고수당, 신규 채용비용, 기타 제반 인사관리 비용과 사업기회 상실과 경영전략 좌초, 사기저하와 심지어 조직 붕괴를 가져올 위험이 있다. 물론 이러한 직원들이 기업비밀 유출의 주범, 중범 및 공범이 되기도 한다.

빠른 해고만이 조직의 안정과 발전을 도모할 수 있는 길임을 명심해야 한다

회사 전·현직 직원에 의한 기술유출 문제가 심각한 사회적 문제로 등장하고 있는 가운데 회가 직원의 동의 없이 직원의 이메일 등을 열람하는 행위의 적법성이 자주 문제된다.

회사가 임의로 직원의 이메일 또는 컴퓨터에 저장된 파일 내용을 열람하는 행위는 원칙적으로 헌법상 보장되는 통신의 자유와 사생활의 비밀을 침해하는 행위로, 통신비밀보호법, 정보통신망이용촉진 및 정보보호에 관한 법률, 형법 위반으로서 형사처벌 대상이며, 민법상 불법행위에 해당되어 손해배상책임이 문제될 수

있다.

관련 대법원은 회사가 ‘회사의 방만한 예산운영 등을 대외에 유출한 혐의를 밝히기 위해’ 직원 이메일을 열람한 사안에서, “통신비밀보호법의 규정 취지는 감청의 목적이 어떤 것이든지 통신 비밀은 보호되어야 하는 점을 기초로 하는 것이므로 위법성이 조각되지 않는다.”고 판단, 회사의 주장(즉, “회사를 비방하는 각종 음해성 보도로 회사가 도산하는 것을 막기 위해 직원 이메일을 열람한 것이므로 정당행위에 해당한다.”)을 받아들이지 않았다.(대법원 2003. 8. 22. 선고 2003도3344 판결)

그러나 2007. 7. 5. 선고 2007노318 판결은 ‘핵심자산인 소프트웨어 원천코드 유출 혐의 있음은 이유로’ 회사가 직원의 컴퓨터 하드디스크 내에 저장된 이메일과 메신저 기록을 조사한 사안에서, 이메일 열람이 정당행위가 될 수 있는 구체적 기준을 아래와 같이 보여주고 있다.

- ① 직원의 업무상배임의 범죄 혐의가 구체적이고 합리적으로 의심되는 상황에서 긴급히 이를 확인하고 그에 대처하기 위하여
- ② 하드디스크에 저장된 정보 중 회사 이름을 검색어로 하여 검색되는 정보만을 열람함으로써 조사의 범위를 업무와 관련된 것으로 한정하고
- ③ 입사시 직원들로부터 보안서약서를 받은 후 직무감독의 일환으로 업무용 컴퓨터에 저장된 내용을 확인한 점
- ④ 회사의 모든 업무가 컴퓨터로 이루어지므로 ‘비밀번호’가 설정되었다는 이유만으로 업무와 관련된 정보가 포함된 컴퓨터에 접근하는 것이 제약을 받는다면 직무감독 자체가 불가능하게 되거나 회사 업무 자체가 마비될 수도 있는 점 등에 비추어

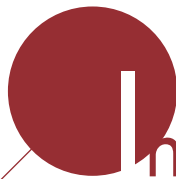
피고인의 행위는 사회통념상 허용될 수 있는 상당성이 있는 행위로서 정당행위에 해당하여 위법성이 조각된다고 판단하여, 일견 기존 대법원 판례에 비해 정당행위 인정에 관해 상당히 완화된 입장을 보여주었다.

2012. 10 |

다음 호에 계속



김 홍 기
호서대학교 창업학부 교수



Information



세계는 지금 _ 세계 지식재산권 동향 소식
KIPO NEWS _ 특허청 소식
KIPA NEWS _ 한국발명진흥회 행사 및 소식
발명만화 _ 몰래발명이야기 - 헤어스프레이
건강하게 삽시다 _ 가을바람, 탈모의 적
여기서 잠깐 _ 독자마당

세계는 지금

미국 Apple社, 폴란드 특허청에 A.p社의 상표등록 취소 신청

지난 9월 11일, 미국 Apple社는 폴란드의 온라인 식료품 판매점인 A.p社의 상표등록을 취소해 줄 것을 폴란드 특허청(Polish Patent Office)에 요청했다. 폴란드 특허청의 설명에 따르면, 이 사건에서 Apple社는 (1) A.p社의 기업 명칭과 도메인명이 발음 및 외관상 Apple社의 기업 명칭과 매우 유사하고 (2) A.p社의 웹사이트에 사용된 로고가 Apple社의 기업 로고와 유사하다는 점을 들어 A.p社가 고객을 확보하기 위해 Apple社의 명성에 부당 편승했다고 주장했다. 이에 대해 A.p社의 Radoslaw Celinski 최고경영자는 Apple社의 주장이 터무니없다고 반박했으며, 폴란드 특허청은 아직 동 사건에 대한 심리 일정을 확정하지 않은 상태다.



〈미국 Apple社의 기업 로고〉

〈폴란드 A.p社가 웹사이트에 사용한 로고〉

한편 Apple社는 지난 2009년 10월에 호주에서 호주 유통업체 Woolworths社의 기업 로고가 Apple社의 기업 로고와 유사하다고 주장하며 해당 상표의 등록을 취소해 줄 것을 당국에 신청한 바 있다. 그러나 이 사건에서 호주 법원은 문제가 된 로고가 사과를 형상화한 것이 아니라 호박을 형상화한 것이라는 Woolworths社의 주장을 받아들여 Apple社의 청구를 기각했다. Apple社는 또한 지난 2008년 4월에 미국에서도 뉴욕시(New York City)가 펼친 기후

변화 캠페인인 「GreenNYC」의 로고가 Apple社의 기업 로고와 유사하다고 주장하며 이를 미국 특허상표청(USPTO) 상표심판위원회(Trademark Trial and Appeal Board)에 제소한 바 있다.

출처 <http://www.uprp.pl>

미국 국토안보수사국 등, 콘택트렌즈 등 1,800만 달러 이상의 위조 상품 압수

지난 8월 21일, 미국 국토안보수사국(Homeland Security Investigations, HSI) 등은 미국 자치령인 푸에르토리코(Puerto Rico)에서 콘택트렌즈 등 총 1,800만 달러 이상의 위조 상품을 압수했다. 이번 위조 상품 압수는 미국 국립 지식재산권 조정센터(National Intellectual Property Rights Coordination Center, NIPRCC)의 지원으로 미국 이민관 세집행국(ICE) 산하 국토안보수사국(HSI), 미국 식품의약국(FDA), 푸에르토리코 경찰부(Puerto Rico Police Department), 산후안 경찰서(San Juan Police Department), 푸에르토리코 보건부(Department of Health) 산하 수사청(Office of Investigations)의 공조 활동을 통해 이루어졌다. 이 공조 활동에서 국토안보수사국(HSI) 등은 산후안(San Juan), 카구아스(Caguas), 바야몬(Bayamon), 이사벨라(Isabela) 등 푸에르토리코의 8개 도시에 소재한 상점들에서 17개의 연방 수색영장들을 집행했다. 국토안보수사국 등은 이번 공조 활동을 통해 Novartis社의 콘택트렌즈를 위조한 20만 달러 상당의 위조 상품 4,000개와 「Coach」, 「Gucci」, 「Rolex」, 「Bulgari」, 「Nautica」, 「Nike」 등을 위조한 상품 20만 개를 압수했다. 국토안보수사국 특별 수사관들은 또한 3백만 달러 상당의 위조 시계 25,000개와 3만 2천 달러 상당의 스니커즈 운동화 200컬레를 압수했다. 이

와 관련해 국토안보수사국(HSI)의 Angel Melendez 산후 안 담당 특별 수사관 대행은 불법 위조 상품의 수입·판매는 미국 경제, 고용, 혁신에 영향을 끼치며 공중 보건 및 안전을 위협하게 하고 국가 안보를 위협할 수 있는 심각한 문제라고 설명했다. 그는 또한 해적 상품이나 허가를 받지 않은 상품들을 구매하는 것은 합법적인 사업에 피해를 주고 범죄 활동을 조장하는 것이라는 점을 소비자들이 알아야 한다고 강조했다.

출처 <http://www.ice.gov>

일본 발명추진협회, 지식재산 종합 정보 사이트 개설

지난 9월 3일, 일본 발명추진협회(發明推進協會)는 지식재산에 관한 종합적인 정보 제공을 위한 포털사이트인 「지식재산 만물상(知財よろずや)」을 개설했다고 발표했다. 「지식재산 만물상」은 지식재산과 관련된 판례, 소송, 공보 및 통계 정보 등 지식재산에 관한 국내외 최신 정보들을 수집해서 제공한다. 「지식재산 만물상」은 또한 일본, 미국, 한국 주요 3개국의 특허 정보를 기반으로 출원 건수가 높은 기술 분야와 출원인 순위를 매주 소개할 계획이다.

「지식재산 만물상」은 이외에도 미국의 특허소송 관련 판결 및 소송에 관한 속보와 한국 특허법원의 주요 판결 등을 게재할 예정이다. 「지식재산 만물상」은 또한 지식재산 관련 최신 뉴스를 소개하고 있으며, 최근의 주요 뉴스로서 삼성전자와 Apple社 간의 특허분쟁에 관한 기사를 CNET誌, Sankei Biz誌 등을 인용해 웹사이트에 게재했다. 일본 발명추진협회는 해외 특허출원이 증가하는 추세를 반영해 해외 지식재산 정보를 「지식재산 만물상」에 게재하는데 주력할 예정이라고 밝혔다. 현재 세계 132개국 특허청의 특허검색

사이트로 접근할 수 있는 링크를 준비 중에 있으며, 향후 이용자들이 원하는 자료가 어느 특허청에 보존되어 있는지 검색할 수 있는 검색 시스템도 구축할 예정이라고 전했다.

『지식재산 만물상(知財よろずや)』

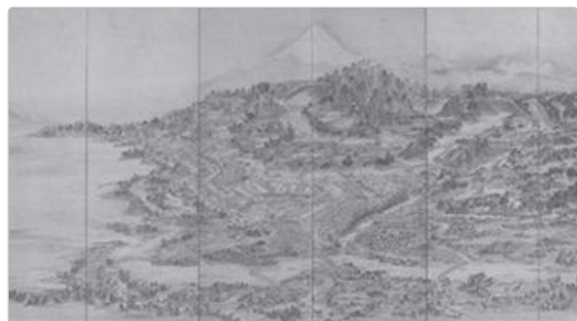
웹사이트 <http://www.jipi.or.jp/chizaiyorozuya/>

출처 sankei.jp.msn.com

일본 츠야마市, 문화재 무단도용 방지를 위한 상표등록 추진

지난 9월 6일, 일본 츠야마(津山)市는 시가 소유하고 있는 「에도히토메즈 병풍(江戸一目図屏風)」(오카야마현(岡山県) 지정 중요문화재)의 복제품 및 기념품 제작 등을 통한 무단도용을 방지하기 위해 해당 문화재를 상표등록 했다고 밝혔다. 츠야마市가 문화재를 상표등록하게 된 계기는 지난 5월 오픈한 도쿄 스카이트리(도쿄에 세워진 높이 630미터가 넘는 전파탑)에 「에도히토메즈 병풍」 복제품이 전시되고 관련 기념품이 판매되기 시작한 것이었다.

〈 츠야마市가 상표등록을 추진하고 있는 「에도히토메즈 병풍」 〉



세계는 지금

초야마시는 市가 소유하고 있는 공유문화재를 이용한 기념품 제작 등의 무단전용을 미연에 방지하기 위한 목적으로 지난 6월에 해당 상표를 출원하였으며, 오는 12월에 상표등록이 이루어질 것으로 예상된다. 문화재의 상표등록은 초야마시가 속한 오카야마현 내에서도 처음이며 일본에서도 매우 드문 경우다. 현재, 도쿄 스카이트리 및 초야마 향토박물관에서는 「에도히토메즈 병풍」 관련 모형(miniature) 및 서류파일 등 약 20종류의 기념품이 판매되고 있다. 도쿄 스카이트리에서 「에도히토메즈 병풍」과 관련된 기념품 판매액은 매월 약 200만 엔으로, 이 중 약 5%는 초야마시에 기부한다는 계약을 체결했다. 초야마시는 교육 등의 공적이용을 제외한 기념품 판매액의 일부를 市에 기부하는 것을 의무화하는 조례를 제정하여 「에도히토메즈 병풍」을 市의 새로운 수입원으로 활용해 나갈 계획이다.

출처 <http://www.sanyo.oni.co.jp>

중국 항저우 인민법원, 「Chivas Regal」 상표권 침해소송 판결

지난 8월 24일, 중국지식재산권신문(中国知识产权网)의 보도에 따르면, 중국 항저우 인민법원은 최근에 세계 유명 주류 상표인 「Chivas Regal」의 위조 상품을 생산·판매하여 「Chivas Regal」 상표권을 침해한 중국 엔타이주류社(烟台芝华士酒业有限公司) 등이 상표권자인 Chivas Brothers社에 50만 위안을 배상해야 한다고 판결했다. 항저우 인민법원의 이번 판결은 중국에서 Chivas Brothers社 상품들의 위조 상품에 대하여 상표권 침해를 인정 한 최초의 판결이다.

* Chivas Brothers社는 지난 3월에 중국 의류 기업이 의류 등의 상품에

「CHIVAS REGAL」 상표를 사용해 자사의 상표권을 침해했다는 소송을 제기한 바 있으나, 중국 중급인민법원은 의류 등의 상품에 「CHIVAS REGAL」 상표를 사용하는 것은 정당하다는 판결을 내린 바 있음

이 사건에서 「Chivas」 브랜드 소유주인 Pernod Ricard社는 지난 2009년에 엔타이주류社 등이 「Chivas Regal」 포장 용기 입체상표 등 Chivas Brothers社가 보유한 4개의 상표들을 모두 침해했다고 주장하며 소송을 제기했다. 「Chivas」, 「Chivas Regal」, 「시바스(芝华士)」의 상표들은 모두 지난 2009년에 국가공상행정관리총국(SAIC) 상표국에서 유명 상표(馳名商標)로 등록됐다.

* 1990년대에 중국 시장에 진출한 「Chivas Regal」은 중국에서 가장 많이 소비되는 위스키 중에 하나이며, 그에 따라 중국에서 유사 주류 제품들의 생산·판매도 증가함

항저우 인민법원의 설명에 따르면, 이번 판결은 중국에서 입체상표에 대한 상표권 침해를 인정 한 매우 드문 사례이며 향후에 위조 상품 단속 및 처벌에 있어서 새로운 방향을 제시할 것으로 예상된다. 한편 이 사건에서 Pernod Ricard社는 「Chivas Regal」의 위조 상품 단속 및 중국 법원의 증거 수집 요청에 적극적으로 협력한 바 있다.

출처 <http://www.cnjpr.com>

중국 국가지식산권국, 「제4차 한·중·일 특허심사 전문가 그룹 회의」 개최

지난 9월 3~4일, 중국 국가지식산권국(SIPO)는 베이징에서

「제4차 한·중·일 특허심사 전문가 그룹 회의(中日韩专利审查联合专家组第四次会议)」를 개최했다. 2009년에는 한·중·일 특허청장 회의에서 「한·중·일 특허심사 전문가 그룹(Joint Experts Group for Patent Examination, JEGPE)」 설립에 3국이 합의한 바 있다. 이번 회의에서 한·중·일 3국은 특허심사 품질관리 업무에 대한 협력을 시작했고, 각국 대표는 자국의 특허심사 품질관리 조직, 특허품질 개선조치 및 특허심사 과정에서의 특허품질 관리 등에 대하여 간략히 소개했다. 한·중·일 3국의 대표는 2012년 공동 연구과제인 '특허 신규성 비교연구'에 대하여 심도 있게 토론하는 것은 물론 자국의 실용신안 제도에 대한 논의도 함께 진행했다. SIPO 양테준(杨铁军) 부국장은 이번 회의에서 JEGPE 회의가 정례화 된 이후 한중일 3국의 특허심사 업무협력이 증가했다고 밝히기도 했다.



출처 <http://www.ipr.gov.cn>

프랑스 Louis Vuitton社, 중국 난징 및 허베이 의 소상공인과 분쟁 조정 합의

지난 8월 15일, 중국지식재산권자신망(中国知识产权资讯网)은 프랑스의 Louis Vuitton社가 중국 난징(南京) 및 허베이(合肥) 소재 소형점포들을 상대로 제기한 상표권침해소송에서 중국 난징 인민법원이 조정 결정을 내렸으며 Louis

Vuitton社가 조정 합의하였다고 밝혔다. 이 사건에서 Louis Vuitton社는 약 30여개 소형 점포 및 쇼핑물 관리자에 대하여 각각 약 50만 위안의 손해배상을 청구하였으며, 그 총액은 2,000만 위안을 상회했다. Louis Vuitton社는 2009년부터 세계적으로 9,489차례의 상표권 단속을 실시하고 총 27,843건의 위조 상품에 대한 상표권 침해소송을 제기한 바 있다.

법·경제 전문가들은 이번 Louis Vuitton社와 중국 소상공인들 간의 분쟁 사건에 대하여 다음과 같은 의견을 제시했다.

- ① 대외경제무역대학의 쑹밍웨이(曾明月)는 대형 브랜드들이 소형점포들을 상대로 소송을 제기하는 이유는 위조 상품의 생산 본거지를 찾아 관련자를 처벌하는 것보다 소형점포에 대한 단속의 용이하고 경고 효과가 크기 때문이라고 밝힘.
- ② 원고측 변호사 왕홍타오(王宏涛)는 Louis Vuitton社의 위조 상품 단속 조치는 중국인들에게 정확한 소비 개념을 일깨워줄 수 있는 기회라고 밝히며, 사치품 위조행위 근절을 위해서 중국인들의 사치품목을 통한 과시 욕구를 스스로 억제할 수 있어야 한다고 밝힘.
- ③ 장쑤성넨(江蘇盛典) 로펌의 후젠화(胡建華) 변호사는 사치품 위조 단속 역량을 강화하고, 중국 자체 브랜드의 가치를 올리는 것이 중요하다는 의견을 피력함.

또한 중국 인민넷은 Louis Vuitton社 및 기타 브랜드의 상품 위조에 관한 지속적 소송제기는 위조품 단속 효과뿐만 아니라 브랜드 광고 홍보 효과가 크기 때문이라고 설명했다.

출처 <http://www.iprchn.com>

자료제공 한국지식재산연구원(KIIP)

KIPO

■ 농업경쟁력, 브랜드로 승부한다

특허청에서 1990년대 초반부터 2012년 상반기까지 영농법인의 상표출원통계를 분석한 결과, 1990년대 초반부터 2000년까지 11년간 전체 출원건수가 773건에 불과하였으나, 2001년부터 2011년까지는 연평균 530건이 출원되어 영농법인의 상표출원이 붐을 이루고 있다.

특히, 2004년 한-칠레 자유무역협정(FTA) 발효이후 한-싱가포르 FTA(2006년), 한-ASEAN FTA(2007년) 등이 발효됨에 따라, 2004년부터 2011년까지 연평균 614건이 출원되어 16%의 증가세를 보였으며, 한-EU FTA와 한-미 FTA가 체결된 2011년에는 1,053건이 출원되어 전년도에 비해 37% 급증한 것으로 나타났다.

이와같이 최근 몇 년간 영농법인들의 상표출원이 급증하고 있는 이유는 우리나라에 FTA가 발효된 이후 외국으로부터 농산물시장 개방이 현실화됨에 따라, 이에 대응하기 위하여 수입농산물과 품질을 차별화시켜 농업경쟁력을 높여려는 영농법인들의 브랜드(brand)개발 노력에 기인한 것으로 분석된다.

영농법인들의 상표출원을 지역별로 보면, 농업활동이 활발하고 이와 관련된 인구와 면적이 상대적으로 많은 전남지역 영농법인의 출원이 1,102건으로 가장 많았으며, 경기도(976건), 경상남도(939건), 전라북도(819건), 경상북도(809건) 순이었다.

그러나, 전국 영농조합법인의 경우 전체 법인숫자 대비 연도별 상표출원한 법인숫자는, 2007년 3,297개 법인중 173개(5.2%), 2008년 3,795개 법인중 181개(4.8%), 2009년 4,177개 법인중 230개(5.5%) 업체만이 상표를 출원함으로써 상표출원은 그리 활발하지 않은 실정이다.

이와 같은 현상은 상표사용이 필수적으로 요구되는 공산품과 달리 일부 농산물에만 상표가 사용되는 거래실정과 대

부분의 영농법인들의 규모가 영세하여, 상품유통 및 브랜드 개발 등의 마케팅에 대한 투자여력이나 인식도가 대체적으로 낮은 것에서 비롯된다고 볼 수 있으므로, 이에 대한 정책적인 지원과 배려가 필요한 것으로 보인다.

특허청 이병택 서비스표심사과장은 “각국과의 FTA 발효 이후 농산물시장 개방 확대에 대처하고, 친환경·고품질을 지향하는 소비자의 욕구를 충족시키기 위해서는 농산물에 대한 신뢰도와 인지도를 향상시키기 위한 브랜드 개발 및 육성이 매우 중요하므로, 상표출원에 대한 심사처리기간의 단축 등 농산물 상표출원이 활성화 될 수 있는 여건을 적극적으로 조성해 나가겠다”고 말했다.

■ 지식재산으로 높이는 캠핑의 품격

특허청에 따르면, 캠핑을 위한 의식주(衣食住) 중 ‘주(住)’와 관련된 캠핑 잠자리 장비의 특허출원 건수는 2007년에는 53건에 불과했으나, 2008년 54건, 2009년 64건, 2010년 65건, 2011년 104건으로 매년 증가하고 있다고 밝혔다.

특히 지난 2009년 1000억원 대에서 시작한 캠핑시장이 2011년 3000억원 규모로 급성장하면서, 2011년 특허출원 건수도 전년 대비 1.6배로 급증한 것으로 나타났다. 올해는 캠핑시장의 규모가 4000억원에 이를 것이라는 전망이 나오고 있으며, 2012년 상반기 출원 건수는 이미 5년전(2007년) 연간 출원 건수 수준인 45건이다.

대표적인 캠핑 잠자리 장비인 텐트 발명을 몇가지 살펴보면, 바닥으로부터 스며드는 습기문제를 해결하기 위해 공중에 텐트를 띄운 ‘플로우팅(floating) 텐트’에서부터, 텐트를 던지는 것만으로 펼쳐지는 ‘팝업 텐트’ 및 스프링에 의해 우산과 같이 자동으로 설치되는 ‘우산식 자동 텐트’ 까지, 다양한 기능성 텐트가 출원되어 편안하고 편리한 캠핑 잠자리

NEWS

가 가능해지고 있다.



최근에는 차를 활용한 '오토캠핑'이 인기를 끌면서, 차량의 루프에 장착하는 '차량 루프 장착형 텐트', 캠핑카(caravan)의 기능을 개선한 '측면패널이 확장되는 캠핑카'와 같이 차를 이용한 캠핑장비가 많이 선보이고 있다. 또한, 소형 화물차에 적재되어 운반되는 '공간 확장이 가능한 이동 주택'을 이용하면 일반 숙박시설에 버금가는 안락함을 캠핑에서도 누릴 수 있다.



또한 최근 가족단위로 차량을 이용해 캠핑을 떠나는 오토캠핑이 점차 증가하면서 단순한 돔(DOME)형 텐트보다 '대형화'된 리빙셸(LIVING SHELL) 형태의 텐트가 큰 인기를 끌고 있다.

투룸 형태의 텐트부터 거실과 주방 등 공간이 분리된 대형 텐트까지 다양한 제품들이 출시되고 있다. 이에 따라 등록된 텐트디자인은 공간의 실용성을 극대화하면서 아늑하고 안정적인 텐트의 기능을 잘 살리는 텐트가 주류를 이룬다.

특허청에 따르면 앞으로 텐트디자인 트렌드는 용도를 극대화해 기능성을 높여갈 것으로 보인다. 이동성을 높이기

위한 가벼운 소재, 자연환경에서 주거공간으로서의 안정감과 편안함을 줄 수 있는 디자인, 그야말로 최첨단 기술과 이동식 주거공간이 융합된 텐트로 발전될 것으로 보인다.

실내공기와 실외공기 중 어느 것이 더 신선할까?

도시 거주자들은 실외공기가 실내공기보다 더 오염되었다고 생각할 수 있으나, 각종 논문 및 실험 자료에 따르면 일반적으로 실내공기가 호흡, 주방기구, 건축자재 등으로 인해 실외공기보다 더 오염되어 있다고 한다.

건강을 위하여 이러한 실내에서 발생된 유해물질을 외부로 배출시키는 수단으로 환기설비가 관심을 끌고 있다. 이를테면 최근 분양하는 아파트 모델하우스에 가 보아도 거실과 각 방 천장에 환기구(흡, 배기구)가, 발코니 벽에 환기장치 설치가 된 것을 볼 수 있다.

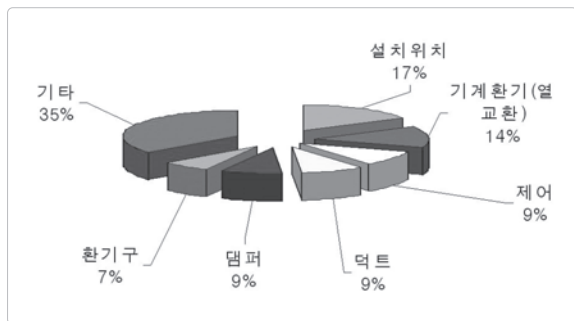
일본에 이어 우리나라도 2006년부터 관계법령(실내공기질관리법 등)을 통해 다중이용시설 뿐만 아니라 100세대 이상의 아파트 신축시에도 실내공기질은 그 유지기준에 맞추어야 하며, 이를 위해 환기설비를 의무적으로 설치하게 한 바 있다.

이러한 환기설비에 대한 관심과 기술개발에 힘입어 그 특허출원이 급증하고 있는 것으로 나타났다. 특허청(청장 김호원)에 따르면 환기설비에 대한 연간 특허출원 건수는 2001~2003년 연평균 7건에 불과하던 것이 2008~2010년에는 26건으로 약 4배 증가하였다.

눈에 띄는 등록된 특허를 살펴보면 분리형 벽체패널이나 창문 내부에 환기장치를 일체로 구비해 건물 구조나 외관에 문제가 되지 않게 하는 기술(제1105943호 대림산업), 아파트 콘크리트 바닥에 급기관을 매립하는 기술(제0652146호

KIPO

〈환기설비 기술분야별 출원동향〉



한양대학교 산학협력단, 전열교환기 환기유닛에서 각종 센서(온도, 습도, 이산화탄소 센서 등)를 통해 실내공기질을 제어하는 기술(제0738227호 광주과학기술원), 자연환기와 기계환기를 겸용하는 기술(제0964979호 한국건설기술연구원) 등이 있다.

화상아이콘, 로고도 디자인으로 보호한다

특허청은 우리나라 디자인 산업의 경쟁력 강화를 위해 오는 2014년 1월 1일 시행을 목표로 디자인보호법을 전면 개정한다고 6일 밝혔다.

이와 관련 특허청은 입법예고와 법제처 심의, 국무회의 의결을 거쳐 올해 안에 국회에 법안을 제출할 계획이다.

이번 법 전면 개정 추진은 국내·외 디자인산업의 환경변화에 적극 대응하고, 창작자의 권리보호를 강화하며, 출원인의 편의성을 높이기 위한 것이다.

먼저, 해외에서 디자인권을 신속하고 편리하게 확보할 수 있도록 UN 산하 전문기구인 WIPO(세계지식재산권 기구)의

디자인 국제출원협약인 '헤이그협정' 가입을 추진한다.

특허청은 법 개정이 연내에 이뤄지면 '13년 10월 WIPO에 헤이그협정 가입서를 기탁할 계획이다.

헤이그 국제출원 시스템을 이용하게 되면 한 번의 출원으로 등록하고자 하는 다수 국가에 출원하는 효과가 발생하여 절차가 편리해질 뿐만 아니라 개별국가에 각각 출원하는 것보다 비용도 크게 절감할 수 있다.

헤이그협정에 가입하면 우리나라는 특허(PCT 특허 국제출원), 상표(마드리드 상표 국제출원)에 이어 디자인(헤이그 디자인 국제출원)까지 지식재산권에서 중요한 3가지 권리(특허-상표-디자인)에 대한 국제출원시스템을 갖추게 된다.

두 번째, 그래픽디자인과 같은 2차원적 시각디자인의 개발과 산업계에서의 활용이 확대되고 다양화되는 디자인 업계의 환경변화를 적극 반영하여 그동안 디자인보호법으로 보호받지 못했거나 보호가 미흡했던 화상아이콘, 로고 등 2차원적 그래픽디자인도 권리로서 보호받을 수 있도록 할 계획이다.

화상아이콘과 같은 그래픽유저인터페이스(GUI)를 그래픽 디자인으로 등록받게 되면 액정화면이 있는 모든 IT 제품에 권리의 효력이 미치게 되어 권리자의 허락없이 함부로 사용할 수 없게 된다.

현재 화상아이콘은 1개 물품의 부분디자인으로만 등록받을 수 있으므로 그 물품에 대해서만 권리의 효력이 미치고, 보호받으려는 모든 물품에 각각 등록해야 되므로 권리보호가 미흡하고 제한적이다.

또한 BI(Brand Identity)나 CI(Corporate Identity)에 활용되는 로고의 경우 엄격한 등록요건을 갖추지 못해 상표로 등록받을 수 없더라도 디자인의 창작성이 인정되면 그래픽 디자인으로 등록받을 수 있게 돼 보다 강력하게 보호받을 수 있게 된다.

NEWS

세 번째로 우수하고 경쟁력 있는 디자인의 창작과 권리화를 장려하기 위하여 창작성 요건을 강화하고, 디자인권 보호기간이 현재 '등록일로부터 15년'에서 특허와 같이 '등록일로부터 출원일 후 20년'으로 연장되며, 독자적인 권리행사가 불가능한 유사디자인제도의 문제점을 해결하기 위하여 관련 디자인제도가 도입된다.

이 밖에도 출원인의 편의성을 높이기 위하여 100개의 디자인까지 하나의 출원서로 제출할 수 있게 하고, 자기 디자인이 출원 전에 공개되어 등록받지 못하는 사유에 해당할 경우 이를 구제하기 위하여 공지사실을 주장하고 입증할 기회가 현재 '출원할 때'에서 '거절이유통지에 대한 의견서를 제출할 때, 이의신청 또는 무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때' 까지로 대폭 확대된다



새로운 화장품 소재로 각광받는 줄기세포

최근 20대의 젊은 피부를 유지하고 싶어 하는 여성층 사이에서 '줄기세포'라는 새로운 소재의 화장품이 인기를 누리고 있다.

줄기세포 화장품은 현재 피부상태의 개선에서 더 나아가 나이를 거스르는 젊은 피부를 약속하고 있기 때문이다.

현재 줄기세포 화장품의 생산실적은 국내 화장품 생산액

('11년 기준 6조 3,856억원)의 1%에도 미치지 못하지만 향후 화장품산업의 신성장 동력 역할을 할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

특허청에 따르면 줄기세포 화장품 관련 발명은 '05년 처음 출원된 이후 '11년 까지 총 37건이 출원되었으며, 동물 줄기세포를 이용한 화장품이 전체의 82.1%(27건)를 차지하고, 나머지 17.9%(10건)는 식물 줄기세포를 사용한 화장품이라고 밝혔다.

그간 특허 출원된 37건 중 총 10건이 등록이 되었는데, 이 중 동물 줄기세포를 이용한 특허가 8건으로 지방, 골수, 제대혈, 태반유래 성체 줄기세포 또는 배아유래 줄기세포가 그 원료로 사용되었으며, 식물 줄기세포를 원료로 한 것은 2건으로 은행나무, 천녀목란이 사용되었다.

한편, 등록된 출원의 유형을 살펴보면 줄기세포 화장료 조성물 자체에 관한 발명이 6건, 줄기세포 화장료 조성물의 제조 방법에 관한 발명이 3건, 조성물과 제조 방법 모두에 관한 발명이 1건인 것으로 밝혀졌다.

특허청 생명공학심사과장은 "줄기세포 화장품, 줄기세포 식품, 줄기세포 치료제 등을 포함하는 줄기세포 분야는 정부 차원에서의 많은 지원이 이루어지고 있고 발전 가능성이 큰 기술 분야이므로, 줄기세포 관련 핵심기술 개발 및 강한 특허창출의 기반을 마련하기 위하여 국내외 특허동향조사 사업 등 다양한 지원 대책을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

기능성 안경으로 소중한 눈을 지키자

최근 10년(2002년 ~ 2011년)간 국내 안경 관련 특허 출원 건수는 총 3,733건으로 2007년까지는 해마다 300여건 내외의 특허 출원이 있었다. 이 후 지속적으로 증가하여 2010년 645건, 2011년 541건으로 안경 관련 출원이 최근

KIPO

10년 사이 두 배 가까이 증가한 것으로 나타났다.

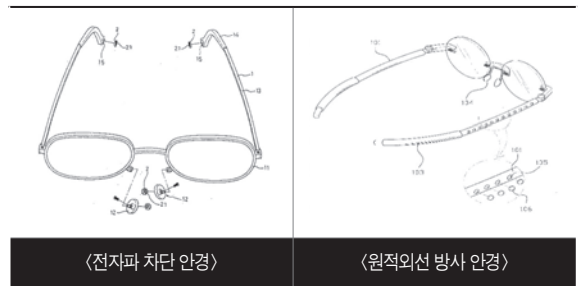
이렇게 출원이 크게 늘어난 것은, 안경을 단순히 잘 보기 위한 도구로서만 여기지 않고, 눈의 건강과 다양한 기능을 동시에 누리하고자 하는 기능성 안경에 대한 대중의 수요 및 이에 부응한 광학 소재 기술의 발전에 따른 것으로 해석된다.

기능성 안경에 대한 수요 증가는 특히 출원의 증가로 이어졌는데, 지난 10년간 기능성 안경의 국내 특허 출원 건수는 2,412건으로 안경 전체 출원 대비 64.6%였으며, 특히 2010년에는 431건이 출원되어 2002년 214건 보다 두 배 이상 증가한 것으로 나타났다.

기능성 안경과 관련된 특허 출원은 건강을 고려한 것(52.1%)과 편의성(47.9%)¹⁾을 고려한 것으로 크게 두 가지 분야로 구별된다.

먼저 건강과 관련된 것으로는 빛 수증기 및 전자파와 같은 외부 요소에 반응하여 이로부터 눈을 보호하는 것이다. 전자파 차단 안경은 안경테의 코걸이 및 귀걸이에 모두 4개의 강자성 금속 칩을 삽입하여 하나의 자장을 형성하는데, 이 자장이 외부의 전자파를 막아주도록 하는 원리이다.

안경테에 자수정과 같은 물질을 함침하여 원적외선을 발생시키는 원적외선 방사 안경도 있다. 원적외선은 적외선 중 파장이 긴 것을 말하는데, 생체 내의 분자를 자극하여 세포를 활성화시킴으로써, 병에 대한 치유 효과를 높이는 것



으로 알려져 있다.

최근 가장 활발한 분야는 안경에 편의성을 부가한 것이다. 예를 들면, 졸음 방지용 안경은 눈의 깜빡임에 따른 눈동자와 살갭의 온도를 측정하여 운전자에게 경보음을 울리는 원리로 되어 있다.

또한, 핸드 프리 장치가 구비된 안경도 있다. 이는 안경테에 블루투스 모듈 및 배터리 팩이 장착되고, 여기에 마이크 및 헤드셋으로 연결하는 원리이다.



이 외에도 안경에 MP3가 장착되어 음악을 들을 수 있는 스포츠 고글, 운동 중에 흘러내리지 않도록 하는 '흘러 내림 방지 안경', 상황에 맞게 안경을 교체할 수 있는 '착탈식 안경'도 있다.

김용정 화학소재심사과장은 "스마트폰, 컴퓨터, TV와 같은 각종 디지털 제품이 증가하다보니 아이디어를 접목한 기능성 안경의 특허출원 역시 꾸준히 증가할 것으로 본다"고 말했다.

1) 최근 10년간 기능성 안경의 전체 출원 건수에 대한 비율임.

제공 특허청



울산에서 지식재산포럼 및 전국 IP스타기업 간담회 개최

우리회는 특허청과 함께 지난 9월 20일 오후 울산 롯데호텔에서 김호원 특허청장, 조은영 한국발명진흥회 부회장, 박맹우 울산시장과 대학, 기업체 관계자, 유관기관장 등 120여명이 참석한 가운데 '울산지식재산 포럼'을 개최했다.

울산지역 중소기업의 지식재산 경쟁력을 제고하기 위해 마련된 이번 포럼은 지식재산 정책 보급과 친 지식재산 생태계 조성을 위한 토론의 장으로 진행됐다.

이 자리에서 김호원 특허청장은 '지식재산과 울산 경제'라는 제목의 주제발표를 통해 지식재산의 중요성과 경쟁력 강화의 필요성을 강조했다. 이어 정창훈 울산지식재산센터장이 '울산의 지식재산 현황과 과제', 고충곤 인텔렉추얼 디스커버리 부사장이 '특허전쟁시대 국내 기업 지식재산 보호전략'에 관해 각각 발표했다. 또 지역 대학과 기업체 관계자 등이 '지식재산 기반의 울산

경제 도약을 위한 산·학·관 역할'에 관해 토론했다.

또한 이 자리에서 전국 40여개 기업이 참가한 IP스타기업 간담회도 개최돼 현장 의견을 수렴하는 시간을 가졌다.

한편 우리회는 특허청과 함께 지역 지식재산의 경쟁력 향상을 위해 2010년부터 전국 광역자치단체와 공동으로 지식재산 포럼을 개최하고 있다.



KIPA



“미래 한국의 빌 게이츠 키워내자” 차세대영재기업인 연합캠프 개최

□ 미래 대한민국을 이끌 기업인을 육성하기 위한 연합캠프가 지난 9월 15~16일 이틀간 KAIST 문지캠퍼스에서 개최됐다.

특허청이 주최하고 우리회가 주관한 이번 차세대영재기업인 연합캠프는 KAIST와 POSTECH 차세대영재기업인 교육원 학생들 간의 상호교류 기회를 제공하고, 발명·창의성 프로그램의 체험을 통해 차세대영재기업인으로서의 역량 함양을 위해 마련됐다.

이번 캠프에는 KAIST와 POSTECH의 차세대영재기업인 2·3기 교육생으로 선발된 120여명의 학생과 학부모 20여 명이 참여했으며, 학부모는 영재 아이들의 지도 및 코칭과 관련된 상담을 받았다.

첫째 날은 다양한 창의성 체험 프로그램을 통해 문제해결력을 함양할 수 있는 교육이 실시됐고, 둘째 날은 ‘창의성 경영하기’라는 주제로 충남대 오기영 교수의 특강이 진행됐다.

조은영 한국발명진흥회 부회장은 “미래사회에는 지금보다 특허 등 지식재산의 중요성이 더욱 커질 전망”이라면서 “앞으로도 지식재산에 기반한 창의적 인재를 육성하는데 지속적으로 노력할 것”이라고 밝혔다.

한편 차세대영재기업인은 MS의 빌 게이츠, 구글의 공동 창업자인 세르게이 브린과 래리 페이지와 같이 지식재산에 기반을 둔 혁신적이고 창의적인 기업가로 성장할 잠재력이 풍부한 학생을 일컫는다.



NEWS



우리회, '추석맞이 이웃사랑 실천'

양평 천사의 집 · 강남보육원에 후원금 전달

우리회 조은영 부회장은 한가위를 맞아 KIPA 사회봉사단장으로서 지난 9월 28일 경기도 양평 천사의 집과 서울 강남보육원을 방문해 후원금을 전달했다.

조은영 부회장은 "어려운 이웃과의 나눔은 자신을 행복하게 할뿐만 아니라 세상을 이롭게 만드는 것"이라며 "공공기관으로서 사회적 책임과 역할을 다하기 위해 앞으로도 소외된 이웃들을 위한 다양한 활동들을 꾸준히 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.

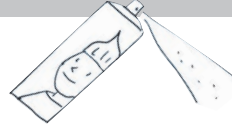
한편 'KIPA 사회봉사단'은 사랑과 나눔의 가치를 공유한다는 비전으로 2007년 4월 발족해 우리사회의

소외계층을 방문하는 등 정기적으로 봉사활동을 전개하고 있다.



골래발명이야기 _ 헤어스프레이

글·그림 김민재



옛부터 사람들은 머리를 내는데 특별히 머리에 신경을 많이 썼었다.

사실은 가발

머리는 곧 자존심이라고 생각하였고, 또 헤어스타일 흥반만으로도 그 사람의 이미지가 180도 달라지니 많은 사람들에게 있어 머리모양은 참으로 관심의 대상이다.

이렇듯 중요한 머리모양이기에 외출을 앞두고는 지극 정성으로 매만지게 된다

하지만 바람이라도 매섭게 한번 불어주게 되면,

후우 후우

후웅- 후웅-

꼴만 달면 딱이다

정성껏 매만진 머리가 시간이 지나도 강한 바람이 불어와도 변함없이 원래의 모양을 유지할 수는 없을까? 스프레이의 탄생은 바로 여기에서 출발하게 되었다.

후이잉-

악! 잔인한 바람같은니!!

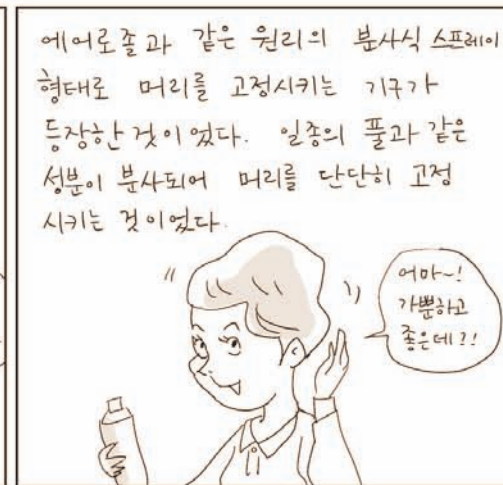
과거에는 머리모양을 유지시키기 위해 점토나 고무등의 원료를 사용하였다고 한다.



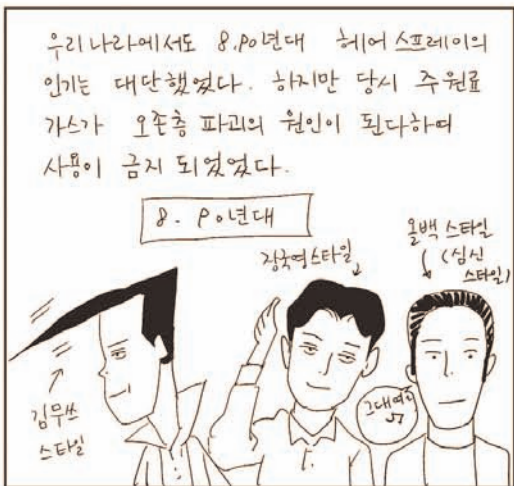
그런데 1943년 에어로졸의 탄생으로 헤어스타일 고정기구의 획기적인 변화가 시작되었다.



에어로졸과 같은 원리의 분사식 스프레이 형태로 머리를 고정시키는 기구가 등장한 것이었다. 일종의 풀과 같은 성분이 분사되어 머리를 단단히 고정시키는 것이었다.



우리나라에서도 8.90년대 헤어스프레이의 인기는 대단했었다. 하지만 당시 주원료 가스가 오존층 파괴의 원인이 된다하며 사용이 금지 되었었다.



한편 이러한 스타일은 ...



가을바람, 탈모의 적

건조해진 가을 날씨에 피부가 당기는 것보다 더 큰 변화는 바로 두피와 모발이다. 가을에 유독 두피가 가려워진 다거나 머리카락이 눈에 띄게 많이 빠지게 된다. 예전에는 탈모하면 중년 남자만의 고민으로 여겼지만 지금은 나이와 성별을 가리지 않고 탈모를 경험하며 심지어는 어린 학생들이나 여성들도 탈모로 심각한 고민을 안고 있는 경우가 많다. 탈모의 원인은 다양한데 두피 환경을 변화시키는 과도한 스트레스, 환경오염, 다이어트, 호르몬 변화, 잦은 퍼머나 염색은 물론이고 가을의 낮은 온도와 습도도 탈모 촉진의 원인이 되고 있다.

예방이 중요한 탈모 관리

끝날 것 같지 않던 폭염이 지나고 활동하기 좋은 계절이 돌아왔다. 여름철 내내 에어컨이 틀어진 실내를 고집하던 사람들도 상쾌한 가을 날씨에 저절로 야외로 발걸음이 옮겨지는 시기이다. 하지만 가을이 되면서 찾아오는 불청객도 있는데, 일교차가 커지고 습도가 낮아지면서 발생하는 가을철 탈모이다.

빗질을 할 때 빠지는 머리카락이 갑자기 많아지기도 하고, 머리카락 사이로 두피가 훤히 들여다보이

김소형
한의학 박사



기도 한다. 그래서 가을철에는 내원하는 탈모 환자들도 많아진다. 특별히 가을에 탈모가 많아지는 이유는 여름철 강한 자외선으로 손상되었던 두피와 모발이 가을이 되면서 빠지게 되는 경우도 있고, 가을 날씨로 건조해진 두피에 각질이 생기고 모공이 손상되면서 머리가 빠지기도 한다.

일반적으로 건강한 사람의 경우 하루 50개~100개 정도의 머리카락이 빠지고 다시 재생된다. 하지만 머리카락에 영양분을 공급하는 모낭이 부실하거나 상하게 되면 머리카락이 빠지고 새 머리카락이 나지 않으며 탈모가 시작되는 것이다.

한방에서는 혈의 부족으로 탈모가 나타난다고 보고 있다. 그 중에서도 간장과 신장의 허약과 정혈의 부족으로 인한 모발의 영양결핍이 탈모발생을 촉진한다.

여성들에게 자주 발견되는 원형탈모도 마찬가지다. 기혈순환이 안되면 오장육부의 균형이 깨지는데 이것이 심해지고 면역체계까지 약해지면서 발생하는 것이다.

일단 탈모가 발생하면 회복은 쉽지 않다. 탈모를 그대로 방치해서 모근까지 없어지는 상황이 오면 치료는 거의 불가능하다. 따라서 탈모는 치료보다 예방이 중요하다.

**균형 있는 음식과
스트레스 없는 생활이 해답**

탈모에 좋은 지압 방법으로는 갑상선 반사구와 생식선 반사구가 효과적이다.

갑상선 반사구는 발바닥 엄지발가락의 아랫부분인데, 갑상선 호르몬 분비가 줄어드는 것이 원인이 되어 탈모가 진



행될 수 있기 때문에 갑상선 호르몬 분비가 활발해지도록 부드럽게 자극하면 된다. 생식선 반사구는 발 안쪽 복숭아뼈 아랫부분, 발뒤꿈치 부분인데 이 부분은 노화로 진행되는 탈모와 관계가 있다. 나이가 들어서 머리가 빠지기 시작한다면, 이 부위를 수시로 문질러주면 효과가 있다.

두피에 직접적으로 자극을 주는 두피 마사지도 효과가 있다. 보통 머리 감을 때를 제외하고는 두피를 마사지하거나 지압하기 쉽지 않다. 따라서 머리를 감을 때만이라도 조금 시간을 들여 두피 마사지를 해주면 좋다. 손가락 지문으로 두피를 골고루 자극해준다면 혈액의 흐름이 원활해지는데 도움이 된다. 머리를 빗을 때도 끝이 둥근 빗으로 빗어주면 자연스럽게 두피 마사지의 효과를 얻을 수 있다. 마사지를 할 때 중요한 것은 어느 한 부위만을 하는 것이 아니라 앞머리, 옆머리, 뒷머리를 빠짐 없이 골고루 해주는 것이 좋고, 두피만 하는 것이 아니라 연결된 목이나 어깨까지 함께 마사지하면 더 효과적이다. 목이나 어깨를 잘 풀어주면 두피로 가는 혈액의 흐름이 좋아지고, 모발에 영양 공급이 잘 되어 탈모에 도움이 된다. 주의해야 할 것은 손톱으로 두피를 자극하거나 지나치게 강하게 마사지 해서

손상을 주지 않아야 한다. 두피 마사지를 너무 많이 해서 피지선을 자극하는 것도 탈모를 유발하는 호르몬 분비를 촉진시킬 수도 있으므로 조심해야 한다.

검은 콩과 검은 깨는 탈모를 예방하는 대표적인 음식으로 알려져 있다. 검은 콩은 신장을 건강하게 만들어주는데 신장이 허약해지면 탈모가 생기기 쉽



기 때문에 도움이 된다. 검은깨 역시 날 것으로 기름을 내 두피에 바르면 대머리에서 모발이 자란다는 기록이 있을 만큼 탈모에 효과적이다.

하수오도 동의보감에 모발을 검게 하고 수명을 연장시킨다는 기록이 있는데 하수오와 관련해서는 옛 중국의 하공이라는 사람이 먹고 머리가 검어졌다는 이야기가 전해지고 있다. 한방에서 오래 전부터 머리에 좋은 한약 재료로 사용했었다.

뽕나무 열매인 오디도 동의보감에 '백발을 검게 하니 술을 빚어 먹는 것이 좋다' 라고 되어 있다. 간장과 신장을 건강하게 만들고 혈액순환도 잘 되게 만들어 탈모에 효과적이다.

다이어트나 불규칙한 생활습관도 탈모를 초래하는 원인 중 하나이기 때문에 영양 있는 식습관과 규칙적인 생활습관 역시 중요하다. 기름진 음식, 패스트푸드, 커피 등은 피하고, 단백질 식품인 계란, 요오드가 많이 함유된 해조류, 등 푸른 생선, 미네랄과 비타민이 풍부한 채소류 등을 섭취하는 것이 좋다. 두부, 우유, 녹차, 다시마, 조개류, 토마토, 시금치, 파, 마늘, 생강, 구기자, 포도, 호두, 밤 등도 탈모에 도움이 된다. 한의학에서 탈모는 열이 많아서 생기는 것으로도 보기 때문에 물을 많이 마셔주는 것 역시 탈모 예방을 위해 필요하다. 몸 안의 열을 내려주고 신진대사를 원활하게 해서 탈모를 예방하는데 도움이 된다.

현대인의 만성질환인 스트레스 역시 탈모에 치명적이다. 스트레스는 오장육부의 균형을 깨지게 만들고 두피에도 충분한 영양이 공급되지 못하게 한다. 스트레스를

받지 않는 것이 좋지만 그러기 어렵다면 취미나 여가활동으로 스트레스를 빨리 해소할 수 있는 방법을 찾는 것이 최선이다.

탈모에 직접적인 영향을 주는 퍼머나 염색도 삼가는 것이 좋다. 청결도 중요하다.

머리를 자주 감아 두피의 청결의 유지하고 감은 후에는 너무 뜨거운

바람을 피해 머리를 잘 말려주어야 한다. 젖은 머리카락은 약해져 있는 상태이기 때문에 비벼서 말리는 것도 하지

않는 것이 좋다. 가을 탈모를 예방하기 위해서는 부족한 수분을 공급하고 충분한 영양을 주는 것도 필요하다. 두피나 두발에 수분을 보충할 수 있는 제품을 사용하는 것도 좋은 방법이다.

건강에 별 탈이 없다고 생각했는데 갑자기 탈모가 시작됐다면 탈모를 몸이 보내는 적신호라고 생각해야 한다. 부족한 영양은 무엇인지, 두피나 모발에 좋지 않은 습관이나 요인은 없는지 세심하게 살펴서 몸의 건강을 바로잡고 탈모를 예방하는 노력이 필요하다. 2012. 10 |



독자마당

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



퀴즈 정답을 적어 이름, 주소, 전화번호와 함께 독자 의견을 적어 아래의 이메일로 보내주세요. 추첨을 통해 문화상품권 1만원권을 보내드립니다.



▶ 정답 보내실 곳
smp@kipa.org

QUIZ

1. 건축분야 최고의 상으로 '건축계의 노벨상'으로도 불림. 매년 하얏트 재단이 인류의 삶의 환경에 기여를 하고 있는 건축가에게 주는 상은?
2. 우리 어머니들의 삶과 사랑을 적절하고 아름답게 그려내어 한국에서도 인기를 끌었으며 미국 뉴욕타임즈(NYT) 베스트셀러 순위에도 올랐던 신경숙 작가의 이 소설은?
3. 테니스나 골프에서 네 개의 메이저대회를 모두 석권하는 것을 뭐라고 부를까?

독자 의견

- ▶ **이혜숙 독자** _ 세계의 이슈인 삼성 애플간의 특허분쟁을 상세히 실어주셔서 좋았습니다. 이번 칼럼을 통해서 유익한 정보를 많이 얻었습니다. 삼성은 훌륭한 기술이 많으니 앞으로 애플과의 특허분쟁에서 승소를 할 수 있을 것으로 예상해봅니다. 더불어 우리나라 대기업, 중소기업들이 특허 경영을 잘해서 외국기업에 의한 피해를 보지 않았으면 좋겠습니다.
- ▶ **임성환 독자** _ '5만원권 지폐, 특허로 지킨다'는 내용을 보았습니다. 지폐하나에 위조방지기술이 이렇게 많이 적용된 것을 처음 알았습니다. 특히 우리 조폐공사가 가지고 있는 특허들이 다양한 분야에서 활용돼 수입을 창출하게 됐으면 좋겠습니다.
- ▶ **임경희 독자** _ 우리나라가 중국이나 인도, 개발도상국 등에 진출할 때 그 나라의 법이나 제도, 특허 등을 잘 알고 있으면, 특허소송이나 분쟁 등에 휘말리거나 이용당하는 일은 없지 않을까 생각합니다. 그런 사례를 게재해주시면 많은 도움이 될 것 같습니다.

9월호 퀴즈 정답

1. 금본위제
2. 휘슬 블로어
3. 씨앗 호떡

퀴즈 정답자

- 이혜숙** 하남시 덕풍2동
- 임성환** 수원시 영통구 영통동
- 임경희** 대전시 대덕구 중리동

월간 「발명특허」 광고게재 안내

한국발명진흥회가 발간하는 월간 「발명특허」는 발명진흥사업 등 국내외 지식재산권 동향 및 정보를 다루는 정보지로 본사 회원사 및 국내외 유관기관, 기업, 도서관, 학교, 발명가 등에 광범위하게 제공하고 있습니다.
다음과 같이 귀사의 홍보를 위한 광고 게재를 안내하오니 많은 참여 바랍니다.

광고가격(1개월 기준)

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

원고모집안내

월간 「발명특허」는 국내외 지식재산권에 대한 분야별 전문 의견과 논문, 정책·출원 동향 등에 관한 유용한 정보를 널리 확산함으로써 우리나라 지식재산권 발전에 기여하기 위해 발간되는 전문지입니다. 「발명특허」가 우리나라 지식재산권 정보를 선도하고 정책·기술 전문지로서의 소임을 다할 수 있도록 분야별 전문가 여러분의 적극적인 관심과 투고를 부탁드립니다. 게재된 원고에 대해서는 소정의 원고료를 드립니다.

- 모집분야 : 지식재산권 관련 칼럼, 논평, 판례해석 등
- 원고제목 : 관련 분야별로 자유롭게 선택
- 원고분량 : 제한없음
- 모집시기 : 수시
- 보내실곳(E-mail) : smp@kipa.org

회원 동정 접수

2009년 9월부터 【회원동정】 코너를 개설했습니다.
「회원동향」란에 게재할 수 있는 회원사의 동정과 보도자료를 매월 15일까지 이메일로 보내주시기 바랍니다.

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



기획·편집 : 기획팀 박선민 주임 (Tel. 02-3459-2727, Fax. 02-3459-2729)

우리회 지회 안내

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

"아이디어가 시골티즈가
되어 드립니다."

기업과 종업원의 win-win.

직무발명제도

기업의 미래를 바꿉니다.

▶ 직무발명제도란?

- 종업원(발명자)이 직무수행 과정에서 발명한 것을 기업이 승계하고, 종업원에게는 정당한 보상을 하는 제도입니다.

▶ 기업은 직무발명제도를 왜 도입해야 하나요?

- 직무발명에 대한 보상은 종업원에게 기술개발 의욕을 유발하고, 기업은 시장에서 독점적 지위 확보와 기술 축적 및 이윤창출로 인해 기업 성장의 원동력이 되기 때문입니다.

▶ 직무발명제도는 어떻게 도입 하나요?

- 직무발명보상에 대한 내용을 기업과 종업원이 합의 하여 기업의 계약이나 근무규정에 정하면 됩니다.

▶ 직무발명제도를 도입하면 무슨 혜택이 있나요?

- 기업은 세액공제 혜택이, 근로자는 비과세 혜택이 있고,
- 정부 지원사업 대상자 선정시 직무발명 도입기업에 대하여 가산점이 부여됩니다.

※ 특허청은 한국발명진흥회와 함께 「**찾아가는 직무발명 제도 교육**」을 무료로 개최하고 있으니 희망하는 기업은 신청하시기 바랍니다.

■ 직무발명제도 열람

특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr)의 특허마당
한국발명진흥회 홈페이지(www.kipa.org)의 사업안내

■ 직무발명제도 관련 문의

특허청 산업재산진흥과 042-481-5373
한국발명진흥회 02-3459-2845



결코 멈추지 않는 혁신, Innovators of Innovation, LSIS



- | | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3M Company | ABB, Ltd. | Advanced Micro Devices, Inc. | Airbus |
| Alcatel-Lucent | Alcon, Inc. | Alfa Laval | Analog Devices, Inc. |
| Apple, Inc. | Applied Materials, Inc. | Arkema | ASML |
| Atlas Copco | Avaya, Inc. | BASF | Bayer |
| Boeing | Bristol-Myers Squibb Company | Brother Industries, Ltd. | Canon, Inc. |
| Cheil Industries, Inc. | Chevron U.S.A., Inc. | CNRS, The French National Center for Scientific Research | Commissariat à l'Énergie Atomique |
| Corning Incorporated | Daikin Industries, Ltd. | Denso Corporation | Dow Chemical Company |
| DuPont | Eaton Corporation | Ericsson | Ethicon, Inc. |
| Exxon Mobil Corporation | FANUC Ltd. | Fujitsu Limited | General Electric Company |
| Goodyear Tire & Rubber Company | Hamilton Sundstrand Corporation | Harris Corporation | Hewlett-Packard Company |
| Hilti Corporation | Hitachi, Ltd. | Hoffmann-La Roche | Honda Motor Company, Ltd. |
| Honeywell International Inc. | IFP Energies Nouvelles | International Business Machines Corporation | Intel Corporation |
| Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. | Konami Digital Entertainment Co., Ltd. | L'Oréal | LSI Corporation |
| LG Electronics, Inc. | LSIS | Microsoft Corporation | Mitsubishi Electric Corporation |
| Motorola, Inc. | Murata Manufacturing Co., Ltd. | NCR Corporation | NEC Corporation |
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Nitto Denko Corporation | Olympus Optical | Panasonic Corporation |
| Philips | Procter & Gamble Company | Qualcomm Incorporated | Raytheon Company |
| Rhodia Operations | Rockwell Automation, Inc. | Rohm and Haas Company | Rosemount, Inc. |
| Royal Dutch Shell | Saint-Gobain | Samsung Electronics Co., Ltd. | SanDisk Corporation |
| Sandvik Intellectual Property AB | Scania | Seiko Epson Corporation | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. |
| Sharp Corporation | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Siemens | Snecma |
| Societe de Technologie Michelin | Sony Corporation | Sumitomo Electric Industries Ltd. | Sumitomo Rubber Industries, Ltd. |
| Symantec Corporation | Synopsys, Inc. | TE Connectivity | Tetra Laval |
| Toshiba Corporation | Toyota Motor Corporation | Unilever | UOP LLC., a Honeywell Company |
| Volvo | Wacker Chemie | Xerox Corporation | Yamaha Corporation |



THOMSON REUTERS
TOP100
GLOBAL INNOVATORS

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