

# 발명특허

INVENTION & PATENT

July 2009 \_ VOL . 396

7

**발명자의 지식재산 창출 실태분석**  
대학 지식의 파급을 통한 발명의 확산

**해피 CEO 인터뷰**  
KYK김영귀환원수(주) 김영귀 대표이사

**포커스**  
미국지식재산권 침해에 대한 행정적 구제

**지식재산경영사례**  
Lenovo와 IBM PCD의 M&A 사례

**특허 에세이**  
특허는 전투 병력이다



92



93

IP Report

- 12 **발명자의 지식재산 창출 실태분석**  
대학 지식의 파급을 통한 발명의 확산
- 19 **지식재산권 용어사전**
- 20 **포커스** 미국지식재산권 침해에 대한 행정적 구제
- 27 **특허 Q&A** 무엇이든 물어보세요~!
- 28 **지식재산경영사례**  
M&A 이후 브랜드 통합 관리 전략 : Lenovo와 IBM PCD의 M&A 사례

IP Column

- 32 **특허 에세이** 특허는 전투 병력이다
- 34 **해피 CEO 인터뷰** KYK김영귀환원수(주) 김영귀 대표이사
- 37 **책과의 만남**
- 38 **특허기술 평가결과 활용사례**  
특허기술 제값받기 - ㈜인벤티오
- 43 **우표로 본 인물과 역사**
- 44 **발명칼럼**  
DRM(Digital Right Management)과 비즈니스 모델의 혁신
- 49 **발명 365**
- 50 **지식재산강의** 특허법, 상표법, 디자인보호법
- 74 **문화산책**

IP Information

- 76 **발명만화** 아무도 몰랐던 몰래발명이야기
- 78 **건강하게 삽시다** 흡연, 당신의 입안을 지금 해하고 있습니다!
- 80 **즐거운 퍼즐**

IP News

- 82 **해외특허뉴스** 해외특허동향, 해외특허정책, 해외특허분쟁
- 91 **회원가입을 축하합니다!**
- 92 **KIPA 소식** 한국발명진흥회 행사 및 소식
- 94 **KIPO 소식** 특허청 소식



- 본지는 한국도서관지윤리위의 실천요강을 준수합니다.
- 본지에 게재된 기사와 본회의 견해와는 다를 수도 있습니다.

한국발명진흥회 회지 월간 발명특허  
2009년 7월호 제34권 제7호(통권396호)  
발행인/편집인 허진규  
인쇄인 이평원  
발행처 한국발명진흥회  
주 소 서울시 강남구 테헤란로 131  
한국지식재산센터(우 135-980)  
전 화 02)3459-2800(대)  
인 쇄 2009년 7월 1일  
발 행 2009년 7월 3일  
인쇄처 휘문인쇄사 (02)2276-1234



## 참 쉬운 쇼핑법

1. 인터넷 주소창에 **바이인벤션** 을 쳐보세요.
2. 쇼핑리스트의 물건을 신나게 장바구니에 담아주세요.
3. 가볍게 결제해주시고요~
4. 묵빠지게 배송되기만 기다리시면 됩니다~

참, 쉽죠? ^^



제4회

# 여대생 발명대회 2009

When :

2009. 8. 10(월)~12일(수)

Where :

미리내캠프(내설악)

참가비 \_20,000원

참가신청기간 2009. 6. 10~7. 20 (60명 선착순 모집)

신청방법

협회 홈페이지 ([www.inventor.or.kr](http://www.inventor.or.kr)) 참조

우 편 : 135-980 서울시 강남구 역삼동 647-9 한국지식재산센터 17층  
Tel. 02)538-2710 Fax. 02)538-2714 이메일. [kwia@inventor.or.kr](mailto:kwia@inventor.or.kr)

주최 :  특허청  
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

주관 :  한국여성발명협회  
KOREA WOMEN INVENTORS ASSOCIATION



# KOSIE 2009

22nd Korea Student Invention Exhibition



제22회  
대한민국학생발명전시회  
22nd Korea Student Invention Exhibition

# 22

제 22 회

## 대한민국학생발명전시회

제11회 전국교원발명품경진대회



전시기간\_ 2009. 7. 29(수) ~ 8. 2(일)

전시장소\_ COEX 대서양홀 1실

후 원\_ 교육과학기술부, 지식경제부, 대한상공회의소,  
중소기업중앙회, 전국경제인연합회, 한국특허정보원,  
대한변리사회, 한국여성발명협회, 한국학교발명협회 등

문의처\_ 02)3459-2797, 2845

주 최\_  특허청

주 관\_  한국발명진흥회





## 특허정보조사

(Patent Information Service - Search & Analysis)

# 기술개발의 첫걸음입니다!

### | 선행기술조사서비스 |

전세계 특허/비특허 문헌을 조사·분석하여 조사보고서(search report)를 제공함으로써 특허출원 시 선행출원 유무의 확인, 경쟁사의 기술동향조사, R&D방향 설정 및 중복투자 방지, 특허분쟁 방지 및 대응에 활용

### | 특허맵(Patent Map)서비스 |

특허정보에 포함되어진 항목(출원인명, 국제특허분류기호, 발명을 구성하는 키워드 등)을 추출하여 분류 → 분석 → 가공하여 이를 도표·도식화함으로써 기업으로 하여금 해당기술의 발전추이, 미래흐름의 예측 등을 가능하게 하여 체계적인 특허전략 수립이 가능하도록 지원하는 서비스

### | 특허(IP)컨설팅 / 교육지원 |

특허관리 전문인력을 확보하지 못한 중소기업(SMEs) 등을 위해 KIPI의 전문인력이 특허관리, 선행기술조사 등에 관한 기법 컨설팅/교육지원



신청  
상담  
안내

### 선행기술조사서비스

신청 및 접수 : 유현주 02-6915-6114

일 반 상 담 : 원태희 02-6915-6623

팩 스 : 02-6915-6630

### 특허맵 서비스/특허컨설팅/교육지원

신청 및 상담 : 배경완 02-6915-6604

<http://www.forx.org>



서울특별시 마포구 동교동 146-8 한국특허정보원

전화 : 02-6915-6000 / 팩스 : 02-6915-6009 / 고객센터만 신고전화 : 080-012-7700

특허기술정보서비스 : [www.kipris.or.kr](http://www.kipris.or.kr) / 특허정보조사서비스 : [www.forx.org](http://www.forx.org)

# 해외상표검색 Database

## Global Trademark Search Platform 'SAEGIS'

"SAEGIS"는 세계 최고의 상표조사 전문회사인 Thomson Reuter社(구 Thomson CompuMark)에서 운영하는 Database로서 미국, 유럽의 상표전문가들이 가장 많이 이용하는 Global 상표검색 Database입니다.



### [SAEGIS 특징]

- 30여개국 Database 동시 검색 가능
- 각국 특허청 상표 DataBase보다 다양한 검색 Tool 제공 (약 60개 항목으로 검색 지원), 보다 신속, 정확한 상표 검색 가능
- 비 알파벳 권역 국가인 일본, 중국 등의 현지어로 등록된 상표들의 영문화

### [SAEGIS 시연 및 무료사용]

- 마크프로는 'Thomson Reuter'社의 한국내 업무파트너로서 'Thomson Reuter'社가 운영하는 'SAEGIS'의 사용 관련 교육 및 보급을 담당하고 있습니다.
- 마크프로는 사용자가 직접 검색하는 데 필요한 방문교육을 실시하고 있으며, 적정기간 SAEGIS를 무료로 체험할 수 있는 기회를 제공합니다.

## 해외 상표 검색 서비스

마크프로에서는 온라인 및 오프라인을 조합한 다양한 해외상표 검색방법을 모색하여 최적화된 해외상표조사 방안을 제공함으로써 비용절감, 신속한 업무처리를 추구하는 기업의 요구에 적극 부응하고 있으며, 기업 및 특허 사무소로부터 의뢰를 받아 SAEGIS를 이용한 상표검색을 대행하고 있습니다.



### [서비스의 개요]

고객의 상표 조사목적, 조사범위, 조사비용예산, 조사대상국가, 조사방법 등의 분석을 통한 맞춤형 해외상표 조사 서비스

### [서비스의 특징]

- 조사의뢰서 접수 후 고객사와 협의한 사항에 따라, 해외상표 조사 담당자가 조사진행 계획을 수립하여 구체적인 업무를 진행
- 온라인 Search만으로 조사목적을 달성할 수 있는 경우에는 담당자가 직접 Global Trademark Search Database (주로 SAEGIS를 사용하고, 보조적으로 DIALOGUE, CATAMARAN PLUS, INSPIRO 등을 사용)에 접속하여 조사를 진행하거나, 필요에 따라 해외의 전문 상표조사 회사에 의뢰
- 동시에 해외 각국의 특허청 상표 Database를 사용한 검색도 병행하여 조사비용을 절감하고 업무참조용으로 활용
- 온라인 검색이 불가능한 국가에 대해서는 마크프로 글로벌 네트워크를 통하여 상표조사를 진행

# WWW.IPACADEMY.NET

국가지식재산교육포털사이트

## 지식재산교육의 모든것! **NEW** 이 사이트 하나면 충분합니다

### 연구원

연구방향설정  
중복연구방지를위한  
특허정보검색, 활용  
온라인교육시스템제공

### 중소기업

특허출원서작성  
및 전자출원 등  
실무교육  
맞춤제공

### 초·중·고등학생

창의력 증진  
발명기법을  
익힐 수 있는  
다양한 이러닝  
서비스 제공

### 대학생

전공별 다양한  
온라인 교육  
시스템 제공

### 발명교사

발명교사의  
전문성 제고를 위한  
직무연수과정

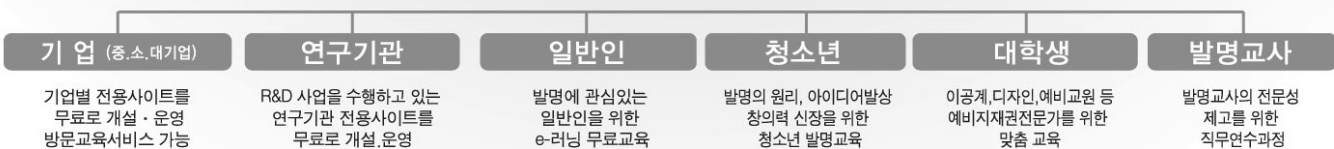
### 일반인

지식재산권  
기초부터  
전문과정까지  
온라인콘텐츠  
무료제공



#### 국가지식재산교육포털이란?

특허청 국제지식재산연수원과 한국발명진흥회가 운영하던 발명,지재권 온라인 교육사이트인 사이버국제특허아카데미, 사이버발명교육연수원, 발명교육센터 등 교육시스템을 통합하여 사용자가 원클릭으로 온라인교육, 교육정보, 커뮤니티, 토론 등이 가능하도록 교육생의 편의를 강화한 포털사이트



## '09년 개정 특허법



'08년 10월 특허법이 개정, '09년 시행됨에 따라 개정내용과 개정 취지를 특허청 특허심사정책과의 정현수 서기관께서 직접 강의한 과정입니다.

### 강의소개

'08년 10월 특허법이 개정, '09년 시행됨에 따라 개정 내용과 개정 취지를 특허청 특허심사정책과의 정현수 서기관께서 직접 강의한 과정입니다.

### 학습대상

특허관련종사자, 연구원 등 개정특허법에 관심이 있는 일반인

### 학습목표

'08년 10월 특허법이 개정, '09년 시행됨에 따라 개정내용과 개정 취지를 알 수 있다.

### 수강방법

1. <http://general.ipacademy.net> ▶ 2. 로그인(회원가입) ▶ 3. 교육과정中 일반정규과정 선택
- ▶ 4. 수강신청 ▶ 5. 나의강의실에서 학습



## 2009 사이버 국제특허아카데미 모범학습상 안내

무료로 공부도 하고

상품권도 받고!!!



# 특허기술가치평가에 의한 사업화 자금 보증지원안내

특허청과 기술보증기금 간에 체결된 우수특허기술 사업화지원을 위한 업무협약정에 따라 특허청과 한국발명진흥회는 기술보증기금이 수행하는 특허기술가치평가에 대하여 평가 수수료를 지원하고, 기술보증기금은 평가된 우수특허기술에 대하여 사업화 자금을 아래와 같이 지원할 계획이오니 적극 활용하시기 바랍니다.

## [지원자격 및 대상]

신청일 현재 등록된 특허권을 사업화하는 중소기업

## [지원한도]

사업화자금 보증지원한도 : 신청기업이 보유한 특허권의 기술가치평가금액 이내로서 같은 기업당 10억 원 한도  
평가수수료 보조지원한도 : 건당 500만 원 한도 (자기부담금 20만 원)

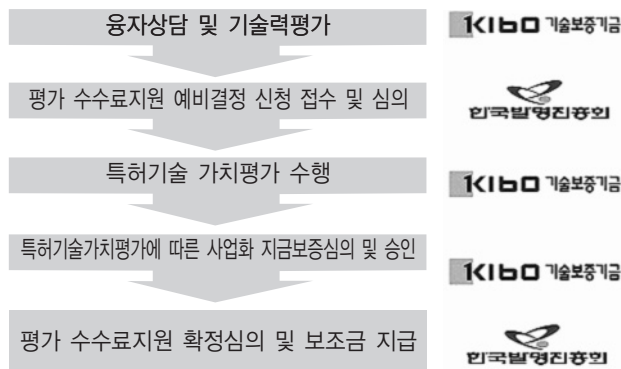
## [취급점 및 보증상대처]

취급점 : 기술보증기금 기술평가센터(구로, 강남, 송파, 종로, 서초, 인천, 수원, 화성, 부천, 천안, 원주, 청주, 대전, 전주, 광주, 대구, 울산, 부산, 안산, 창원)

보증 상대처 : 금융기관

## [신청접수]

신청 접수는 연간수시(선착순 마감)이며, 자세한 사항은 기술보증기금에 문의하시기 바랍니다.



## [문의처]

- 기술보증기금 기술평가센터 및 본점의 평가마케팅팀 대표전화 051-460-2466(<http://www.kibo.or.kr>)
- 한국발명진흥회 IP경영지원팀 : 02-3459-2884, 2885, 2890 (팩스 : 02-3459-2899)
- 평가수수료 지원신청을 위한 자세한 사항은 한국발명진흥회 홈페이지 ([www.kipa.org](http://www.kipa.org)) 발명의 평가지원)
- 기술보증기금 홈페이지([www.kibo.or.kr](http://www.kibo.or.kr)) “지역별 영업점 검색” 참조

# 「'09 우수상표권 공모전」 출품안내

상표에 대한 대국민 인식제고 및 우수상표권을 발굴·시상하기 위해 아래와 같이 「'09 우수상표권 공모전」을 개최하오니, 많은 참여바랍니다.

## 출품신청

- 신청기간 : 2009. 7. 1(수) ~ 7. 28(화) 18:00까지
- 신청방법 : 온라인, 우편 또는 직접방문 (마감일 도착분에 한함)
  - 제출서류 : 신청서(상표 견본 포함), 위임장(권리자 2인 이상 경우)
  - 신청서 : 상표·디자인권展(www.trademark-design.org) → 「'09 우수상표권 공모전」 신청 한국발명진흥회(www.kipa.org) → 「'09 우수상표권 공모전」 신청
  - ※ 권리자 당 3점 이내 출품가능
- 신청자격 : 접수마감일 기준으로 최근 3년 이내에 특허청에 상표를 신규등록한 자 (단, 존속기간갱신등록, 지정상품의 추가등록, 상품분류전환등록은 제외)
- 출품제한 : 국내 상표전시회 입상 상표, 외국인, 동 행사에서 수상상격 확정 후 수상(전시)을 거부한 자 또는 기업

## 선정방법

- 구성의 특이성, 호칭 용이성, 의미 전달성, 시각적 미감성, 온라인 호감도 등을 종합 고려하여 선정
- ※ 온라인 호감도 조사(예정) : '09. 7. 29 ~ 8. 10, 「상표·디자인권展」홈페이지 접속 (www.trademark-design.org)

## 수상작 발표 : 2009. 8월말(예정)

- 상표·디자인권전 홈페이지(www.trademark-design.org) 및 한국발명진흥회 홈페이지(www.kipa.org)에 공고

## 시상계획

- 일 자 : 2009. 9. 24(목) 11:00
- 장 소 : 대전 컨벤션센터 2층 중회의실
- 내 역 : 금상1 (지식경제부장관상), 은상5(특허청장상), 동상20(한국발명진흥회장상 등), 특별상2(대전광역시장상)

## 수상자 특전

- 대상 : 수상작 28점
  - 「'09 상표·디자인권展」에 무료전시
  - ※ 기간 및 장소 : '09. 9. 24(목) ~ 9. 28(월) [5일간], 대전 컨벤션센터(DCC)
  - 「2009 대한민국발명특허대전」 특별전시코너 무료전시
  - ※ 전시일시 및 장소 : '09. 12월중, 서울 COEX
  - 홈페이지(www.trademark-design.org)의 홍보관 내 상설전시
  - '2009 Best Trademark Right' 로고 사용권 부여
  - 언론매체 홍보

## 신청문의

- 문의처 : 한국발명진흥회 발명진흥팀 이해영 계장
- 연락처 : 02-3459-2842, 2796(전화), 02-3459-2799(팩스), hylee@kipa.org (이메일)

## 주최



## 주관



# 2009년 국제출원비용지원 신청안내

## 1. 사업 개요

○개인발명가 및 중소(중견)기업이 보유한 특허·실용신안·디자인의 기술성 및 사업성이 우수한 특허를 엄선·지원하는 우수특허 사업화 지원사업(국제출원비용·시작품제작·발명의 평가비용)과 특허·브랜드·디자인경영 등 지식재산경영 컨설팅사업을 연계하여 기업별 실정에 맞게 맞춤형 패키지 형태로 지원하는 사업

## 2. 지원 대상

○개인 또는 중소기업(중견기업 포함)으로서, 특허·실용신안·디자인을 해외에 출원한 자(개별국 출원단계 진입한 건)  
- 해외 출원국가의 출원단계 비용을 이미 송금한 기술로, 신청일 기준 출원비용 송금일자가 5년 이내

## 3. 지원 내용 및 규모

○국제출원비용(28억원) : 연간 1인당 5건까지 지원  
- PCT국제출원단계의 비용과 개별국 출원단계의 비용 등

○권리별 지원금액한도

권리별	특허/실용신안	디자인
지원금액한도	700만원	200만원

## 4. 지원절차 및 신청방법(신청서류는 1차/2차로 제출함)

○지원절차

- ① 패키지 지원 신청·접수      ② 사업별 심사(1단계 기본 요건심사 및 기술성평가, 2단계 선정심사위원회)
- ③ 각 사업별 세부 지원절차 진행      ④ 최종수혜자 선정
- ⑤ 지원

○국제출원비용지원 신청기간 : 연중수시

- 1차지급 : 3월말 / 2차지급 : 5월말 / 3차지급 : 8월말 / 4차지급 : 11월말

○신청방법

- 한국발명진흥회 홈페이지(<http://www.kipa.org>)/사업공고/국제출원비용지원사업안내문의 첨부파일(내려받기)
- 우편 또는 방문접수

### ※ 문의처 안내 ※

○주소 : (135-980) 서울 강남구 역삼동 647-9 한국지식재산센터(18층) 한국발명진흥회

○연락처 - 국제출원비용지원 사업담당 : 02-3459-2843, -2848, -2846(팩스 : -2799)

## 발명인의 전당 관람안내

발명인의 전당	www.kipo.go.kr
관람가능시간	평일 09:00~18:00 (국경일/공휴일 제외)
주 소	대전광역시 서구 선사로 139 정부대전청사 4동 (1층 소재)
관람연락처	전 화 : (042)481-5940 담당자 : 김명희

찾아오시는 길



<b>발명자의 지식재산 창출 실태분석</b>	
대학 지식의 파급을 통한 발명의 확산	12
<b>지식재산권 용어사전</b>	19
<b>포커스</b>	
미국지식재산권 침해에 대한 행정적 구제	20
<b>특허 Q&amp;A</b>	
무엇이든 물어보세요~!	27
<b>지식재산경영사례</b>	
M&A 이후 브랜드 통합 관리 전략 : Lenovo와 IBM PCD의 M&A 사례	28

# IP Report

# 대학 지식의 파급을 통한 발명의 확산<sup>1)</sup>



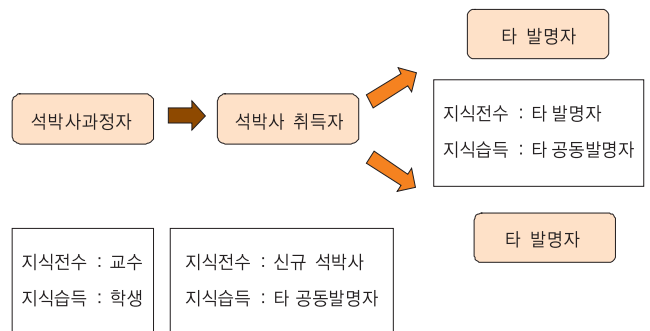
## 추기능

(현)해군사관학교 교수  
 서울대학교 경제학부 BK21 연수연구원  
 서울대학교 경제학부 박사  
 서울대학교 경제학부 석사  
 고려대학교 경제학과 학사

### IV. 발명자료를 통해 본 지식의 확산

대학의 지식이 파급되는 과정은 [그림 13]과 같이 간단히 정리할 수 있다. 석박사학위과정 이수를 통해 교수로부터 암묵적 및 코드화된 지식을 전수받게 된다. 이때 교수가 해외의 학위 및 연구과정에서 취득한 지식의 전파가 혁신과정에서 중요한 역할을 한다. 학위과정을 마친 석박사는 기업, 산업계, 연구소 등에서 연구업무를 수행하게 된다. 이 과정에서 신규 석박사의 최신 지식이 소속기관 또는 공동연구 프로젝트의 연구자들에게 전파되게 된다. 공동연구자들은 또 다른 공동연구자와 공동연구를 수행하게 되며, 이 때 외부로부터의 지식이 확산되게 된다. 추기능(2008)에서 분석대상이 된 석박사가 학위 후 지도교수와 독립적으로 한 발명은 총 5,372건이며, 관련된 발명자 수는 18,678명이다.

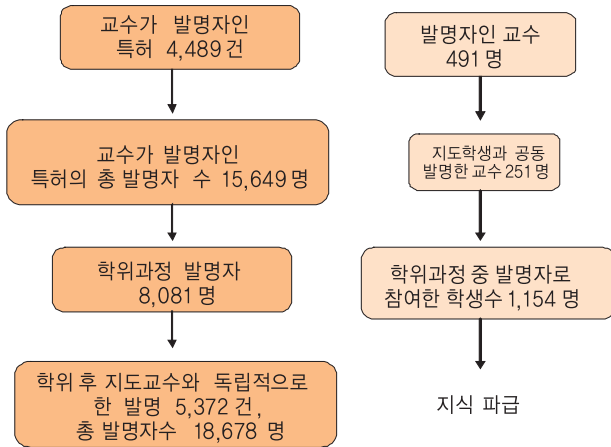
[그림 13] 연구자 공급을 통한 대학지식의 파급과정



[그림 14]는 대학교수의 지식이 발명자인 지도학생을 통해 파급되는 과정을 실제 특허자료를 이용하여 간략하게 정리하는 그림이다. 석박사과정생들은 발명자인 교수로부터 암묵적 지식 및 코드화된 지식을 습득한다. 학위과정

1) 지난 호 및 이번 호는 대학교수의 지식이 그 지도하에 있는 석박사 과정생을 통해 확산되는 과정을 특허자료를 통해 살펴본 것으로 한국발명진흥회 연구보고서인 '발명자의 지식재산 창출 실태 분석(추기능, 2008)' 의 제 3장을 일부 수정한 것이다. 참고문헌 및 전체 내용은 연구보고서를 참고하기 바란다.

[그림 14] 발명자료를 통해 본 대학 교수의 지식 파급



을 졸업하면 연구자로서 그 동안 익힌 지식을 가지고 기업, 연구소, 대학 등에서 연구업무를 수행하게 되며 그 과정에서 다른 공동연구자들과 상호작용을 하며, 새로운 지식을 전수하거나 기존 조직 구성원으로부터 연구 지식들을 흡

수하게 된다. [그림 14]는 대학교수가 발명자인 특허 4,489건에서 출발하여 이러한 관계를 설명하고 있다. 교수가 발명자인 특허 4,489건으로부터 확인된 발명자 교수의 수는 491명이다. 교수가 발명자인 특허 4,489건의 총 발명자 수는 15,649명이다. 491명의 발명자 교수 중 251명은 발명자 목록에 지도학생들을 포함시키고 있으며, 15,649명의 전체 발명자 중 학위과정 발명자 수는 중복 포함해서 8,081명이다. 중복을 제거하면 학위과정 발명자는 총 1,154명이다. 1,154명의 신규 석박사들이 새 조직에서 지도교수와 독립적으로 행한 발명은 총 5,372건이다. 신규 석박사의 암묵적 및 코드화된 지식은 5,372건의 특허에 포함된 발명자에게 전파되는 것이다.

이제 앞의 두 그림을 염두에 두고, 출원된 특허를 분석해보기로 한다. 발명자인 교수 491명 가운데 자신의 석박사 학위과정생이 공동발명자로 기재되어 있는 교수 수는 총 251명이며, 학생수는 총 1,154명이다. 이들 학위과정생이 발명자로 참여한 특허 수는 총 8,081건이다. [표 8]은 학위과정생이 관련된 특허 8,081건을 각 학과별로 정리한 것

[표 8] 학과별 석박사과정생이 참여한 특허 수

이다. 전기·컴퓨터공학부가 가장 많은 2,129건으로 전체의 26.35%를 차지하며, 재료공학부는 1,724건으로 21.33%를 차지했다. 그 다음으로는 응용화학, 전기공학, 기계항공공학, 농생명공학부, 화학생물공학부, 화학과 등의 순이어서, 주로 전기전자, 화학, 기계, 생물관련 학과의 학생들이 재학중에 발명 경험을 많이 쌓고 있는 것으로 나타났다.

[표 9]는 석박사과정생이 참여한 특허를 출원인별로 정리한 것이다. 삼성전자가 출원인인 특허가 2,089건으로 전체의 25.85%를 차지하고 있고, 서울대학교 산학협력재단 명의로 관리되고 있는 특허가 787건으로 9.74%를 차지한다. 서울대 산학협력단이 출범하여 대학내 연구자들의 특허를 체계적으로 관리하기 시작한 것은 2003년 이후이다. 따라서, 앞으로는 산학협력단 명의로 출원된 특허수가 많아질 것으로 보인다. 대학-연구소 간 공동연구와 대학-기업 간 공동연구가 어느 당사자를 출원인으로 정하느냐에 있어서 별 차이가 없다는 전제하에 대부분의 출원인이 기

업이라는 사실에서 대학-산업 간 연계가 대학-연구소 간 연계보다 더 활발하게 이루어지고 있다고 할 수 있다. 출원인에 한국전자통신연구원, 한국과학기술연구원 등 연구소, 농촌진흥청등 정부기관이 등장하는 것에서 대학-정부 간 연계, 대학-연구소 간 연계 등 다양한 통로를 통해 대학의 지식이 외부로 이전되고 있음을 알 수 있다.

[표 10]은 석박사과정생이 참여한 특허를 해당 지도교수의 최종학위 취득 대학원별로 정리한 것이다. 스탠포드 대학 출신 교수가 853건으로 10.69%를 차지하여 가장 많은 특허를 학생과 출원하였다. 그 다음이 존스홉킨스 대학 7.93%, 서울대(관악캠퍼스) 7.75% 순이다. 해외 대학 출신 교수의 지도학생들이 국내 대학 출신 교수의 지도학생보다 많은 특허출원 경험을 하고 있다는 사실은 해외대학 출신 교수와 그 지도학생 사이에서 해외 선진기술의 국내 이전이라는 효과가 발생하고 있음을 의미하는 것이다.

[표 11]은 석박사과정생이 발명자로 포함된 특허를 지도교수 학위 취득 국가별로 정리하고 있다. 미국이 6,202건으로 77.66%를 차지하고 있는 반면, 국내 박사가 지도교수인 경우는 740건으로 9.27%에 그치고 있다. 독일대학출신 교수 수는 전체의 4.33%, 발명자 교수 수 점유율은 3.29%에 불과하지만, 특허 수 점유율은 7.15%에 이른다. 반면, 일본대학 출신 교수 수 및 발명자 교수 수 점유율은 4%대이지만 지도학생들이 발명자로 포함된 특허 수 점유율은 이보다 낮은 3%대이다. 따라서, 발명지식은 일본 대학보다는 독일 대학 출신 교수들로부터 더 활발하게 전수되고 있음을 알 수 있다.

[표 9] 석박사과정생이 참여한 특허의 출원인 분포

순위	출원인	건수	점유율(%)
1	삼성전자주식회사	2,089	25.85%
2	재단법인서울대학교산학협력재단	787	9.74%
3	삼성에스디아이	397	4.91%
4	하이닉스반도체	270	3.34%
5	엘지디스플레이주식회사	200	2.47%
6	엘지화학	176	2.18%
7	엘지전자주식회사	148	1.83%
8	현대자동차주식회사	147	1.82%
9	한국전자통신연구원	145	1.79%
10	삼양제넥스	101	1.25%
11	포스코	101	1.25%
12	에스케이케미칼주식회사	91	1.13%
13	삼성전기주식회사	76	0.94%
14	대우전자	66	0.82%
15	주식회사엘에스	66	0.82%
16	한국과학기술연구원	66	0.82%
17	동국제약주식회사	65	0.80%
18	서울대학교공과대학교육연구재단	65	0.80%
19	주식회사미뉴타텍	61	0.75%
20	주식회사농심	53	0.66%
21	한국기계연구원	53	0.66%
22	대한민국(관리부서:농촌진흥청)	49	0.61%
23	미래산업	45	0.56%
24	현대반도체	44	0.54%
25	동부일렉트로닉스주식회사	43	0.53%
26	페어차일드코리아반도체	42	0.52%
상위 26사 합계			67.39%

[표 11] 발명자 석박사과정생 지도교수의 학위취득 국가별 특허 수

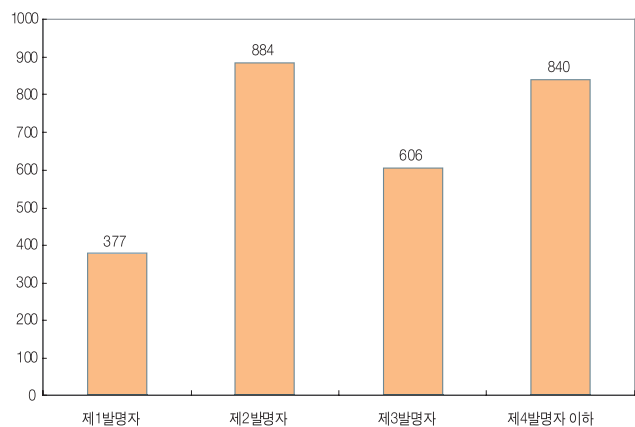
[그림 15]는 지도학생이 지도교수와 함께 발명자에 포함된 특허들을 대상으로 석박사과정생들의 발명자 목록상

[표 10] 지도교수 대학원별 석박사 과정생이 참여한 특허 수

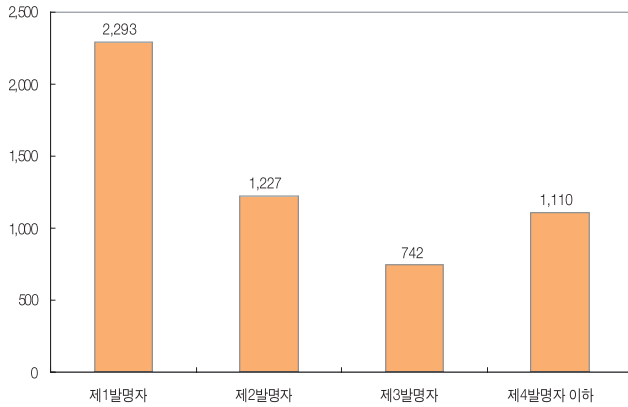
순위를 정리한 것이다. 제1발명자로 기재된다는 것은 해당 발명자가 그 발명에서 주도적 역할을 수행했음을 의미한다. 석박사 과정생들이 제1발명자로 나타나는 경우는 총 377회로 제2발명자 이하로 나타나는 경우에 비해 훨씬 적다. 이는 석박사과정에 있는 동안에는 발명의 주도적 역할보다는 보조적 역할을 많이 수행하고 있음을 의미하는 것이다.

[그림 16]은 지도교수와 함께 공동발명을 한 적이 있는 석박사학위자들이 학위취득 후 발명한 특허에서 어떤 역할을 수행했는지를 보여주고 있다. 석박사취득 후에 기업, 연구소, 대학 등 재직하고 있는 기관에서 다른 발명자와 한

[그림 15] 지도교수와 함께한 발명에서 석박사과정생의 발명자 순위별 분포



[그림 16] 지도교수와 함께하지 않은 발명에서 석박사취득자의 발명자 순위



공동발명의 제1발명자로 등장하는 횟수는 2,293회로 약 42.7%를 차지한다. 이로부터 석박사들이 학위취득 후에는 발명을 주도하면서 지식전수자의 역할을 하고 있음을 알 수 있다.

[표 12]는 석박사가 학위취득 후 지도교수와 별개로 한 발명을 출원인 별로 정리한 것이다. 1992년 이후 서울대에서 석박사를 취득한 연구자가 발명자로 기재된 특허에 4,464명의 삼성전자 소속 연구원들이 공동발명자로 기재되어 있다. 연구원중에서는 한국전자통신연구원이 533명으로 가장 많고, 그 다음은 한국기계연구원, 한국과학기술연구원 순이다.

[표 13]은 석박사 취득 후 한 발명에서의 공동발명자를 석박사 취득자 전공별로 정리한 것이다. [표 13]은 어느 전공 지식이 주로 이전되는가를 보여주는 것이라고 할 수 있다. 전기·컴퓨터 공학부가 3,354명으로 가장 많고, 그 다음은 재료공학부 2,534명, 농생명공학부 1,174명 순이다.

[표 14]는 석박사 취득 후 한 발명의 공동발명자를 석박사 취득자 지도교수의 학위취득 국가별로 정리한 것이다. 미국에서 학위를 취득한 교수의 지도학생들과 관련된 발명자가 9,897명으로 전체의 73.48%에 이른다. 독일에서 학위

[표 12] 출원인별 공동발명자 수(지도교수와 함께하지 않은 발명)

순위	출원인	발명자 수	점유율 (%)	순위	출원인	발명자 수	점유율 (%)
1	삼성전자주식회사	4,464	32.99%	31	재단법인포항산업과학연구원	61	0.45%
2	삼성에스디아이	859	6.35%	32	(주)케이이씨홀딩스	59	0.44%
3	한국전자통신연구원	533	3.94%	33	신세기통신	57	0.42%
4	에스케이케미칼주식회사	454	3.36%	34	금호석유화학주식회사	54	0.40%
5	삼양제넥스	453	3.35%	35	오리온	52	0.38%
6	엘지화학	445	3.29%	36	한국화학연구원	50	0.37%
7	하이닉스반도체	342	2.53%	37	비오이하이디스테크놀로지	49	0.36%
8	씨제이	249	1.84%	38	대림산업	44	0.33%
9	엘지디스플레이주식회사	239	1.77%	39	장준근	44	0.33%
10	엘지전자주식회사	233	1.72%	40	제일모직주식회사	44	0.33%
11	주식회사엘에스	215	1.59%	41	주식회사태평양	44	0.33%
12	한국기계연구원	204	1.51%	42	페어차일드코리아반도체	44	0.33%
13	한국과학기술연구원	195	1.44%	43	주식회사대웅	41	0.30%
14	포스코	194	1.43%	44	학교법인경희학원	40	0.30%
15	대한민국(관리부서:농촌진흥청)	183	1.35%	45	엘지생명과학	37	0.27%
16	주식회사농심	169	1.25%	46	한국아금주식회사	37	0.27%
17	씨제이제일제당(주)	139	1.03%	47	한국전기연구원	37	0.27%
18	삼성전기주식회사	137	1.01%	48	디지털바이오테크놀로지	36	0.27%
19	경상남도	115	0.85%	49	유니셈(주)	35	0.26%
20	대우자동차	109	0.81%	50	한양대학교산학협력단	34	0.25%
21	종근당	107	0.79%	51	(주)멜파스	33	0.24%
22	대한민국(관리부서:농림부국립수의학검역원)	101	0.75%	52	브이케이	33	0.24%
23	현대자동차주식회사	99	0.73%	53	국제약품공업주식회사	32	0.24%
24	(주)아모레퍼시픽	97	0.72%	54	네스캐프	32	0.24%
25	한국해양연구원	91	0.67%	55	삼성토탈	31	0.23%
26	미래산업	87	0.64%	56	신국현	31	0.23%
27	동국제약주식회사	81	0.60%	57	김철욱	30	0.22%
28	에스케이텔레콤	78	0.58%	58	종근당바이오	30	0.22%
29	한국건설기술연구원	72	0.53%	59	바이오그랜드	28	0.21%
30	주식회사슬고바이오메디칼	63	0.47%	60	동아제약주식회사	27	0.20%

[표 13] 석박사학위자 전공별 석박사 취득후 발명의 공동발명자 수

학과	발명자수	점유율
전기,컴퓨터공학부	3,354	24.79%
재료공학부	2,534	18.73%
농생명공학부	1,174	8.68%
응용화학	906	6.70%
기계항공공학	896	6.62%
전기공학부	893	6.60%
약학	805	5.95%
화학	495	3.66%
화학생명공학부	493	3.64%
제약학	490	3.62%
수의학	223	1.65%
생물자원공학	182	1.34%
생명과학부	171	1.26%
물리학부	166	1.23%
지구환경시스템공학부	155	1.15%
기계설계학	107	0.79%
재료공학	82	0.61%
건축학	79	0.58%
섬유고분자공학	46	0.34%
의학	46	0.34%
동물자원과학	36	0.27%
응용화학부	27	0.20%
바이오시스템	24	0.18%
생물학	24	0.18%
산림과학부	21	0.16%
생물자원공학부	21	0.16%
식물생산과학부	20	0.15%
조선해양공학	19	0.14%
조경학	12	0.09%
농생물학	11	0.08%
에너지시스템	10	0.07%
전자공학	5	0.04%
식품영양학	4	0.03%
컴퓨터공학	1	0.01%

를 한 교수의 지도학생들과 공동발명한 발명자 수는 1,496 명으로 국내 박사 출신 교수로부터 지도받은 학생들과 관련된 발명자 995명보다 훨씬 많다. 독일 박사 출신 교수 발명자는 16명으로 국내 박사 출신 교수 발명자 175명보다 훨씬 적지만 과급효과는 더 크다고 볼 수 있다.

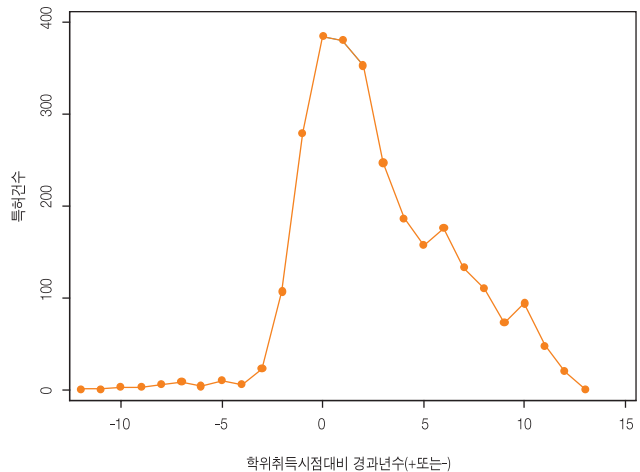
[그림 17]은 석사취득자가 재직하고 있는 기업, 연구소, 대학 등에서 발명을 한 시점이 학위취득시점으로부터 얼마나 떨어져 있는가를 나타낸다. 석사취득자의 경우 석사 학위 취득 후 0년~3년 사이에 가장 활발히 발명을 하고 있다. 학위취득 시점 이전에 한 발명들은 석사취득자가 석사 과정에 입학하기 이전 또는 석사과정 수료 후에 한 것들이다. 학위 취득시점으로부터의 거리가 아주 먼 경우도 있는

[표 14] 석박사 지도교수의 학위취득국가별 석박사 취득후 발명의 공동발명자

국가	발명자수	점유율(%)
미국	9,897	73.48%
독일	1,496	11.11%
대한민국	995	7.39%
일본	614	4.56%
영국	225	1.67%
호주	154	1.14%
프랑스	74	0.55%
캐나다	14	0.10%

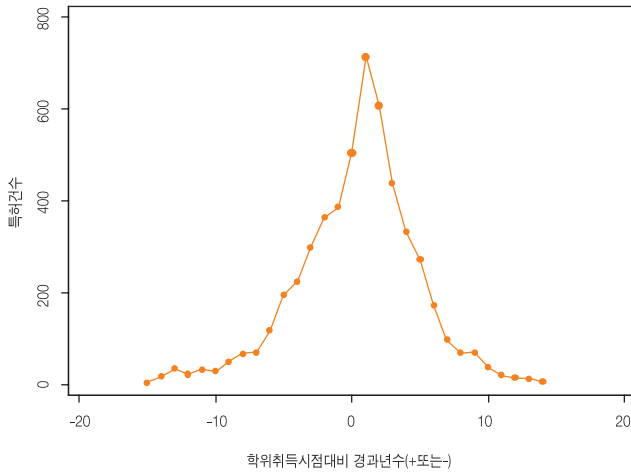
데 여기에는 오랫동안 연구활동을 하다가 재직기관으로부터 학위과정 입학 허락을 받고 석사과정에 입학한 경우 등이 포함된다.

[그림 17] 학위취득시점과 발명시점(석사취득자)



[그림 18]은 박사취득자가 재직하고 있는 기업, 연구소, 대학 등에서 발명을 한 시점이 학위취득시점으로부터 얼마나 떨어져 있는가를 나타낸다. 박사취득자도 학위 취득 후 0년~3년 사이에 가장 활발히 발명을 하고 있다. [그림 18]을 보면 박사학위자의 경우 석사학위자보다 더 적게 배출되는데 불구하고 특허건수는 석사보다 훨씬 더 많고, 경과년수도 석사보다 더 넓은 범위에 걸쳐 있음을 알 수 있다. 이는 박사과정이 연구자로서의 수준을 한층 더 높은 단계로 올려 놓게 되는 학습과정이기 때문이다. 한편, 박사취득자는 학위취득전에도 상당히 많은 발명을 하고 있다. 이는 석사과정 또는 박사수료 후의 발명 및 박사과정 입학 전 실무에서의 발명 등이 반영된 까닭이라고 볼 수 있다.

[그림 18] 학위취득시점과 발명시점(박사취득자)



## V. 결론<sup>2)</sup>

지식을 구체적으로 들여다보면, 암묵적 지식과 코드화된 지식 또는 know-what과 know-why, know-how, know-who 등 여러 가지 측면에서 바라볼 수 있으며, 사람들은 생애기간 동안 이러한 여러 유형들의 지식들을 습득하여 축적된 지식집합을 보유하는 것이라고 할 수 있다. 사람마다 암묵적 지식과 코드화된 지식의 배합비율이 다를 것이고, 또 다른 측면에서는 know-what과 know-why, know-how, know-who들의 구성비율이 다를 것이다. 지식의 절대적 양과 지식 유형들간의 구성 비율의 차이는 지식력(knowledge power)의 차이로 나타날 것이다. 추기능(2008)에서는 발명자의 특허창출을 실태를 그 발명자가 가지고 있는 지식집합의 관점에서 살펴보고자 하였으며, 이를 위해 발명자의 출신학교, 출신지역, 전공, 학위취득 국가 등 지식의 원천측면에서 접근하였다. 특히, 상장기업 경영자 및 석박사 발명자를 중심으로 그들의 know-what과

know-why의 원천이 어디인지, know-who 지식의 내용은 어떠한지 등을 짐작하고자 하였다. 상장기업 경영자 및 발명자-경영자들의 개인적 특성을 다양한 유형의 지식습득이라는 측면에서 조망하였으며, 기업의 기술혁신 및 발명에 있어서 핵심적 역할을 담당하는 석박사 학위자들의 지식을 지도교수의 지식이전이라는 관점에서 접근하고 있다. 물론, 지금까지 살펴본 것들은 한 사람이 축적한 전체 지식집합의 일부일 것이고, 지식확산의 여러 메커니즘 가운데 한 측면일 것이지만, 이를 기반으로 해서 유의미한 정책적 시사점을 도출할 수 있는 추가적인 연구들이 가능할 것이다. 첫째, 상장기업 경영과정에 발명자들이 어느 정도로 참여하고 있는지의 실태를 살펴보는 데 그치고 있지만, 추가적 연구에서는 발명자를 중시하여 경영자로 많이 진출시키는 기업과 그렇지 않은 기업 간의 경영성과를 비교 분석하거나 최고 경영자가 발명자였던 시점과 그렇지 않은 시점의 기업성과를 비교 분석하는 것이 가능할 것이다. 둘째, 출신지역, 출신학교, 전공, 학위 등 경영자-발명자 또는 석박사-발명자들의 개인특성들이 기업성과 또는 발명성과에 어떠한 영향을 미치는지를 규명해 볼 필요가 있다. 셋째, 대학이나 대학원에서의 발명자 전공과 발명이력상에서의 특허기술 간 일치 여부를 살펴봄으로써, 교육현장과 실제 발명현장간 괴리나 활용·융합현상 등을 파악할 수 있을 것이다. 석박사 학위과정 중에 발명을 한 석박사 출신들의 발명실태와 지식확산 과정을 살펴보았는데, 이를 확장하여 석박사 학위과정 중에 발명을 하지 않았던 석박사 출신들의 졸업 후 발명성과 및 지식확산과 비교 분석할 필요도 있다. 넷째, 국내 학위자들과 해외 학위자들의 발명성과를 비교 분석함으로써, 고등교육 정책에 대한 시사점을 도출할 수 있을 것이다.

발명특허 2009, 7

2) 본 결론은 추기능(2008)의 결론 부분으로 지금까지 게재된 4회분 전체에 해당되며, 이로써 연속 게재의 끝을 맺기로 한다.



### 구조 [특허]

공간적, 입체적으로 조립된 물품 그 자체의 구성. 물품의 외관뿐만 아니라 평면도나 입체도 또는 측면도나 단면도를 이용하여 표현되는 구성.

### 구제 [지재권일반]

특허 등 지식재산권이 침해된 경우 법정 절차에 의하여 보호받는 것으로 민사적 구제와 형사적 구제가 있음.

### 구술심리 [지재권일반]

구두로 변론 및 증거조사를 실시하는 심리방식. 특허법 제154조 제1항은 심판은 구술심리 또는 서면심리로 할 수 있으며, 다만 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다고 규정하고 있음. When a concerned party requests an oral hearing, the trial proceedings must be conducted by oral hearing unless a decision can obviously be made on the basis of documentary examination alone. (당사자가 구술심리를 신청할 경우 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다.)

### 구속영장 [법일반]

검사의 청구에 의하여 법원이 발부하며, 피의자 또는 피고인의 신체의 자유를 체포에 비하여 장기간에 걸쳐 구속하는 강제처분.

### 구속력 [법일반]

구속력을 갖는 선례 또는 법원이라고도 하며 재판관이 사건에 대해 내린 판결에 대해 따르지 않으면 안 되는 것을 말함.

### 구성요소일체의 원칙 [특허]

특허침해여부를 판단할 때, 특허청구범위에 기재된 모든 구성요소가 침해품(an accused product)에 존재하는지(reads on)를 판단하게 되는데, 이를 구성요소일체의 원칙이라고 함.

### 구성요소의 일부 공지 [특허]

발명의 구성요소 일부가 공지된 것.

출처 특허청 홈페이지



송한복

현) 엘지전자 특허그룹장  
경북대학교 공과대학 전자공학과졸  
연세대학교 법무대학원 졸업(사)  
전 한국산업재산권법학회 이사  
전 한국지적재산권 법학연구원 연구위원

# 미국 지식재산권 침해에 대한 행정적 구제 (무역구제제도를 중심으로)

## I. 지식재산권의 국제조약 및 규범

### 1. 지식재산권의 국제적 보호

지식재산권은 무단복제나 모방에 의해서만 침해되는 것이 아니고 수입에 의해서도 침해될 수 있고, 특히 지식재산권 침해물품의 수출입 또는 그 단속의 문제는 통상문제로서의 성격이 크다는 특징을 가진다. 이러한 맥락에서 세계 무역기구 (WTO: World Trade Office)협정은 지식재산권 보호기준에 관한 실체적 규정을 들 뿐 아니라 지식재산권자의 신청에 의하여 침해 물품의 수입을 보류시킬 수 있는 절차를 채택하도록 요구하고 있다.<sup>1)</sup>

전통적으로 지식재산권의 보호는 각국정부와 세계지식재산권기구(WIPO: World Intellectual Property Organization)나 국제연합교육과학문화기구(UNESCO)가 관장하는 사항으로 인식돼 왔었다. WIPO나 UNESCO는 지식재산권보호기준에 관한 여러 가지 국제조약을 감독해 왔다. 지식재산권 보호가 국제교역에 미치는 영향이 크기 때문에 지식재산권 보호에 관한 통일적인 협정 마련이 절실히 요구되어 온 점을 감안하여 관세 및 무역에 관한 일반

1) 정건, WTO/TRIPs 체제하의 지적재산권 보호와 지적재산권 침해물품에 대한 관세법적 대응, 연세대학교 법무대학원, (2003) 국문요약

협정 (GATT : General Agreement on Tariffs and Trade)에서는 이 분야에 대한 협정을 강력하게 추진하게 된 것이다.<sup>2)</sup>

이에 따라 각국에서는 통관단계에서의 수출입 물품에 대한 행정적 제재로서 TRIPs 협정상의 국경조치 특별 요건을 수용하여 지식재산권을 침해한 물품이나 침해의 우려가 있는 물품에 대하여 통관의 보류나 압수, 몰수 조치를 규정하고 있다.

WTO 부속 협정인 무역 관련 지식재산권 협정 (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including in Counterfeit Goods : TRIPs)은 처음에는 위조 상품의 무역 규제를 목표로 하였으나 점차 그 범위가 확대되어 저작권, 상표권, 특허권 등 전반적인 지식재산권 보호에 관한 포괄적인 무역규범을 제정하게 되었다.

원래 WTO 이전의 GATT 체제에서는 지식재산권에 대한 규정을 갖고 있지 않았다. 다만 WIPO의 관할 아래 특허에 관한 파리협약, 저작권에 관한 베른협약, 저작 인접권에 관한 로마협약 등 국제 협정이 있었을 뿐이다.<sup>3)</sup> WTO 체제가 정착 되면서 일방적 무역 보복이 금지 되고 체계적 분쟁 해결 시스템이 마련되어 가고 있다.

## 2. WTO TRIPs 협정

WTO TRIPs 협정은 상표권자 및 저작권자가 상표권 및 저작권 침해물품의 수입면허 보류를 청구하는 서면을 행정 또는 사법 관할기관에 제출할 수 있도록 하는 절차를 요구하고 있다. (TRIPs 제 51조)

WTO TRIPs 협정이 이와 같이 세관에 의한 통관보류에 규정을 두게 된 것은 지식재산권 침해의 방지를 위하여 국경의 수출입 단계에서 통관보류에 관한 구체적 요건, 절차, 내용을 규정하고 있는 것이다.<sup>4)</sup>

본 규정의 특징은 상표권 또는 저작권 침해물품의 수입에 관해서는 권리자의 신청에 의하여 세관의 통관보류에

관한 절차 절차를 채택해야 할 의무가 회원국들에게 부과되어 있는 반면에 상표권, 저작권 이외의 기타의 지식재산권 (예컨대 특허권이나 반도체 집적회로 배치 설계권 등) 경우에는 회원국들이 통관보류에 관한 절차를 채택할 수 있다고만 규정하고 있는 점에서 회원국들에게 재량의 여지를 허용하고 있다.<sup>5)</sup>

주목해야 할 점은 WTO TRIPs 협정이 회원국으로 하여금 세관의 직권 단속에 관한 절차를 마련하도록 요구하고 있는 것이 아니라 저작권자 또는 상표권자가 세관의 통관보류를 신청할 수 있는 절차를 마련하도록 요구하고 있는 것이라는 점이다 즉, 회원국 세관이 저작권자 또는 상표권자의 서면 신청에 의하여 통관보류를 할 수 있는 절차를 마련하면 WTO TRIPs 협정상의 의무를 이행한 것이 되는 것이다.<sup>6)</sup>

이 경우에 통관 보류를 신청하는 지식재산권자는 관할 기관에 대하여 수입국법상 자신의 지식재산권 침해가 있었다고 판단 할수 있도록 하는 적절한 증거를 제출하여야 한다. (TRIPs 제52조)

물론 이러한 지식재산권의 신청과 증거제출 등에 관한 구체적 절차는 회원국이 국내법에 의하여 정할 수 있을 것이다. 다만, WTO TRIPs 협정은 세관의 직권에 의한 통관보류에 관한 절차를 채택한 회원국의 경우에 권리자로부터의 정보요구 및 수출입자의 이의신청 및 통관보류기간의 제한 등에 관한 요건을 갖추도록 요구하고 있다. (TRIPs 58조)

WTO TRIPs협정은 수출입자와 세관 등을 보호하고 통관보류 조치 남용을 방지하기 위하여 관할 기관이 통관보류 신청인으로 하여금 공탁금을 기탁하도록 요구할 권한을 가진다고 규정하고 있다. 다만, 그러한 공탁금의 요구가 세관절차의 원용에 장애 요인이 되어서는 아니 된다. (TRIPs 53조 제1항)

최근의 국제 동향은 고관세, 까다로운 인정절차 등을 금

2) 정교진, 국제무역에 있어 지적재산권 보호제도에 대한 연구, 연세대학교 법무대학원, (2004) 4면

3) 정교진, 앞의 논문, 18면

4) 정건, 앞의 논문, 46면

5) 정건, 앞의 논문, 46면

6) 정건, 앞의 논문, 47면

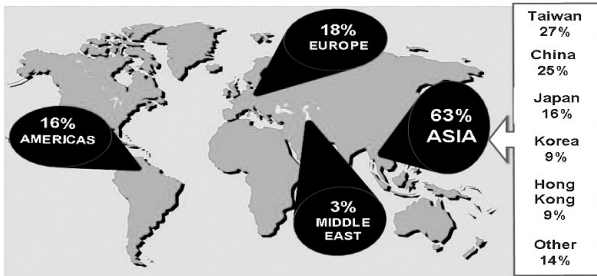
지하는 사전적 보호 무역 정책보다도 WTO가 인정하는 반덤핑 등 사후적 무역구제 제도를 이용하는 국가가 늘고 있고 특히 지식재산권을 근거로 행정적 구제조치를 적극 활용하는 추세이다.<sup>7)</sup>

### 3. 주요국의 지식재산권 침해에 대한 무역구제 동향

#### (1) 미국의 동향

미국 ITC의 Section 337 조사건수가 매년 급증하고 있다 1990~2000년도에는 년 평균 12건 수준의 조사를 하였으나 이후 5년(2001~2005) 동안은 년 평균 23건 수준으로 증가하였고 2006년 10월 현재 39건의 조사가 진행 중에 있다.<sup>8)</sup> 그림1에서는 대륙별 조사 현황에서 아시아 기업을 대상으로 한 조사가 가장 많음을 알 수 있다. 그중에서도 대만 및

〈그림 1. 미국 ITC의 국가별 Section 337 조사건수〉<sup>9)</sup>



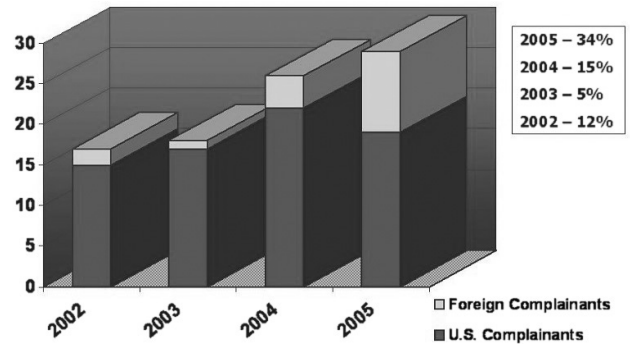
중국이 1, 2위를 차지하고 있다.

최근에 외국 기업의 ITC 제소가 급증하고 있는바 이는 Section 337의 지식재산권 침해 물품의 수입 등 구제조건 중 미국 내 산업의 존재와 관련하여 그 요건을 완화하였는데 공장과 설비에 대한 상당한 투자, 상당한 노동력 또는 자본투입, 뿐만 아니라 엔지니어링, 연구개발 또는 라이선싱(licensing)을 비롯한 위 지식재산권의 이용을 위한 상당

한 투자가 있는 경우에도 미국 내 산업이 있는 것으로 간주하고 있다. (19 U.S.C 1337 (a) (3))

이의 영향으로 그림2와 같이 미국 내에서 외국인의 ITC 제소 건수가 급증하고 있으며 2005년에는 34%를 점유하고 있다. 최근 Hynix 반도체가 미국에 ITC 제소하바 있으며

〈그림 2. 미국 ITC의 최근 Section 337 조사 건수와 외국인 제소 비중〉<sup>10)</sup>



국내 기업도 이와 같은 적극적인 활용이 요구된다.

#### (2) 일본의 동향

일본세관의 지식재산권 침해물품의 수입금지 건수는 계속 증가하는 추세이며 특히 한국은 중국과 함께 최다 수입금지 처분의 대상이 되고 있다.<sup>11)</sup>

그림 3은 일본세관의 지식재산권 침해물품의 수입금지 실적을 나타내고 있는데 증가추세가 잘 나타나 있다. 일본세관의 홈페이지의 / 지적재산권 침해물품 / 지적재산권 침해물품의 수입금지 상황/을 방문하면 주기적으로 자료를 갱신하고 있으므로 자세한 통계 데이터를 확인할 수 있다.

7) 한국 무역위원회, 최근 통상 환경 및 무역 구제제도, (2005.11) 20면

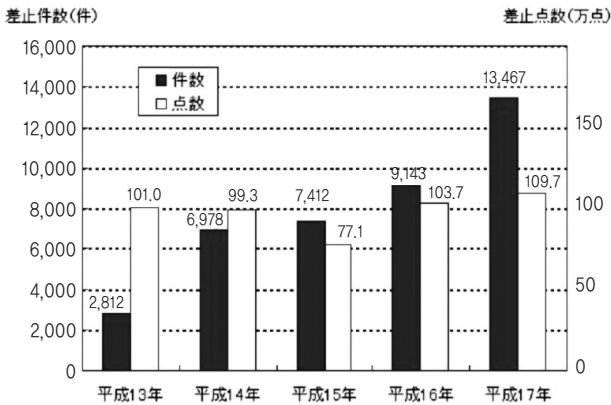
8) Sidley Austin LLP Seminar Materials, The U.S ITC, (2006) 7면

9) Sidley, 앞의 자료, 9면

10) Sidley, 앞의 자료, 9면

11) 일본세관 홈페이지(http://www.customs.go.jp/), 지적재산 침해물품, 본문

〈그림 3. 일본세관의 지식재산권 침해물품의 수입금지 실적〉<sup>12)</sup>



〈표 1. 일본세관의 지식재산권 침해물품의 지식재산별 금지 실적〉<sup>13)</sup>

	平成13年	構成比	平成14年	構成比	平成15年	構成比	平成16年	構成比	平成17年	対前年比	構成比
特許権	1	0.0%	7	0.1%	1	0.0%	80	0.9%	66	82.5%	0.5%
実用新案権	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	2	200.0%	0.0%
意匠権	14	0.5%	13	0.2%	12	0.2%	39	0.4%	42	107.7%	0.3%
商標権	74,445	7.4%	41,693	4.1%	42,641	5.5%	62,794	6.1%	107,294	170.9%	9.8%
著作権	2,727	96.8%	6,859	98.2%	7,332	98.7%	8,922	97.4%	13,228	148.3%	97.9%
著作権隣接権	239,879	23.8%	611,100	60.5%	591,061	76.6%	690,749	66.5%	816,945	118.3%	74.4%
育成者権	76	2.7%	108	1.5%	80	1.1%	119	1.3%	174	146.2%	1.3%
合計	690,654	68.4%	318,751	31.5%	136,094	17.6%	174,594	16.8%	120,991	69.3%	11.0%
著作権	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	全増	0.0%
著作権隣接権	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	60	全増	0.0%
育成者権	-	-	-	-	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
合計	2,812	100.0%	6,978	100.0%	7,412	100.0%	9,143	100.0%	13,467	147.3%	100.0%
	1,009,958	100.0%	992,908	100.0%	771,306	100.0%	1,036,997	100.0%	1,097,400	105.8%	100.0%

표 1은 일본세관의 지식재산권 침해물품의 지식재산별 금지 실적을 나타내고 있으며, 특히 2004년 개정된 관세정률법이 시행된 이후 특허권으로 인한 침해물품의 수입금지 건수가 급격히 증가하고 있어 우리기업의 주의가 요구된다.

수입금지 신청제도란 지식재산권을 가지는 권리자가 자신의 권리를 침해한다고 인정되는 화물이 수입되려고 할 경우 세관장에게 해당화물의 수입을 금지, 인정절차를 밟아야 한다는 것을 신청하는 제도로 부정경쟁금지 청구권자도 자기의 영업상 이익을 침해한다고 인정되는 화물에

대하여 신청도 가능하다. (관세정률법 시행령 제61조4)

### (3) 한국의 동향

우리나라의 무역구제제도 운용 현황은 원산지 위반 등 불공정 무역행위 조사 포함하여 덤핑방지 관세제도 등 분야별 무역구제신청건수가 표2에 나타나 있으며 한국 무역위원회 홈페이지에 주기적으로 집계하고 있다.

〈표 2. 한국 무역위원회의 무역 구제제도 운영 현황〉<sup>14)</sup>

	87-99	00	01	02	03	04	05	합계
- 반덤핑	84	17	6	18	15	5	7	152
- 상계관세	-	-	-	-	-	-	-	-
- 세이프가드	31	0	1	1	-	-	-	33
- 불공정무역행위	210	9	13	9	5	5	7	258
- 산업경쟁력조사	-	-	-	4	5	7	8	24
- 합계	325	26	20	32	25	17	22	467
				(28)	(20)	(10)	(14)	(443)

국제 무역에서 지식재산권의 분쟁이 더욱 많아지고 생산 공장의 해외이전, 다국적 기업의 확대 등 생산 및 기업 활동의 세계화 현상으로 원산지 표시를 포함한 지식재산권의 중요성은 커지고 있으며 무역주체의 다변화로 수출입 질서 저해행위도 발생할 가능성이 높아지고 있다. 이러한 상황의 변화에 따라 무역거래에서 생기는 피해를 전통적인 방법으로 해결하고자 하는 경우 과도한 비용과 시간으로 인해 구제의 실익이 없는 경우가 발생할 수 있으나 절차가 간편하고 신속한 무역구제 전문기관인 한국 무역위원회의 무역구제 이용은 미국 일본에 비교할 때 아주 적으며 특히 표 3에서 알 수 있듯이 지식재산권 침해를 이용한 불공정 무역행위 조사 신청건수는 극히 미미한 수준이다. 이는 미국 및 일본 기업들이 자국 내에서 외국기업을 상대로 본 제도를 적극 활용하고 있는 점을 감안할 때 제도에 대한 이해가 부족한 것은 아닌지 반성하고 기업의 경영전략의 일환으로 관심을 가져야 할 것이다.

12) 일본세관 홈페이지, 앞의 자료, 平成17년 지식재산권 침해물품의 수입금지 상황

13) 일본세관 홈페이지, 앞의 자료, 지식재산권 침해물품의 수입금지 상황 첨부자료

14) 한국 무역위원회 홈페이지, 무역구제동향, (2006), 12면

〈표 3. 한국 무역위원회의 불공정 무역행위 제소 추이〉<sup>15)</sup>

유형	연도	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06,11	계
지재권 침해		3	50	25	14	8	1	2	1	1	2	-	-	3	3	2	4	5	4	7	3	138
원산지 위반		1	10	9	5	10	-	-	-	4	2	-	1	3	3	6	4	-	1	-	-	59
수출입 질서 저해		-	5	27	1	5	3	-	-	-	-	2	8	4	3	5	1	-	-	-	1	65
계		4	65	61	20	23	4	2	1	5	4	2	9	10	9	13	9	5	5	7	4	261

## II. 미국의 지식재산권 침해에 대한 ITC 구제

### 1. 미국 ITC

#### (1) ITC의 개요

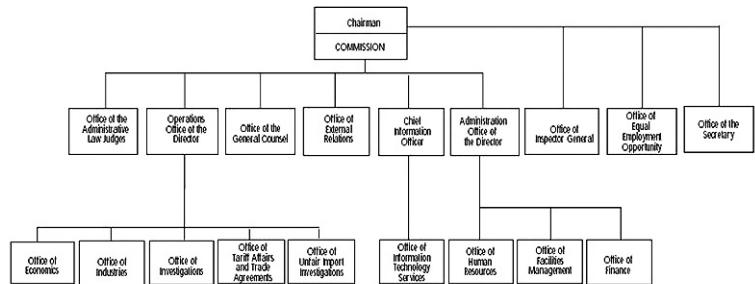
미국 관세법 제1337조<sup>16)</sup>(이하 “Section 337”)는 미국 국제 무역 위원회 (US ITC : US International Trade Commission) 에게 미국으로의 수입 또는 미국내 판매와 관련하여 지적 재산권의 침해를 비롯한 불공정행위에 대해 준 사법적 조사권을 부여하고 있다. ITC가 Section 337위반이라고 판정하면 당해 물품에 대하여 수입배제명령 또는 불공정행위의 중지명령 등의 조치를 할 수 있고 일정한 경우 압류조치를 행한다.<sup>17)</sup> 동법은 원래 불공정한 수입으로부터 미국 기업을 구제하는 수단으로 이용되기 때문에 불공정한 행위는 매우 광범위하며 지식재산권 침해 행위뿐만 아니라 카르텔의 형성, 독점금지법의 위반행위, 단체불매, 원산지 허위표시, 허위광고, 특정덤핑 위반, 타인의 상업포장 또는 영업비밀의 도용과 책임의 전가 등의 부당행위가 포함된다.<sup>18)</sup>

ITC는 Section 337 조사를 수행한 후 대통령에게 결정내

용을 통지하고 대통령은 ITC의 결정 통지 수령 후 60일내 정책적 판단에 근거하여 거부권을 행사할 수 있다. 대통령이 거부권을 행사하지 않거나 결정을 추인하는 경우 ITC의 결정은 최종적인 효력을 갖는다. 동 결정은 법원의 1심판 결과 같이 취급되어 미국 연방항소법원(CAFC : US Court of Appeals for the Federal Circuit)의 사법심사 대상이 된다.<sup>19)</sup>

#### (2) ITC 조직

〈그림〉 ITC 조직도<sup>20)</sup>



ITC는 행정기관으로부터의 독립성뿐만 아니라 정치적 인 면에서도 독립성을 확보하기 위하여 위원회 구성은 양 당에서 동일인으로 구성되도록 규정되어 있다. 위원선임 과 관련하여서는 가능한 한 다른 당 출신의 위원이 교대로

15) 한국 무역위원회 홈페이지, 무역통계자료, (2006.11월), 3면

16) US Code : Title 19 Sec. 1337 Unfair practices in import trade

17) 한국전자산업진흥회, 국제특허분쟁대응 표준 Manual, 미국편 (2005), 259면

18) 윤충원, 안영태, 미국 관세법 제337조의 주요규정과 쟁점에 관한 연구, 전북대산업경제연구논문집 30집, (1999.12월), 54면

19) 국제특허분쟁대응 표준 Manual, 앞의 자료, 259면

20) ITC 홈페이지(http://www.usitc.gov), 조직도

임명 되어야 한다고 명시하여 특정 정당의 정치적 성향이 부당하게 ITC의 운영이나 결정에 영향을 미치지 못하도록 제도적 장치를 두고 있다. ITC조직 중 중요한 기구에 대하여 살펴보면 다음과 같다.

#### 가. 행정 심판관(ALJ : Administrative Law Judge)

행정심판관(ALJ)은 ITC 조직도의 행정심판 사무소(Office of the Administrative Law Judge)에 소속되어 있으며 4명의 ALJ(Judge-Luckem, Harris, Barton, Bullock)가 주재한다. ITC는 조사가 개시되면 ALJ를 지명하고 ALJ는 조사 절차를 주관하며 ITC로부터 독립적으로 업무를 수행하면서 예비판정(Initial Determination)을 내린다.<sup>21)</sup>

#### 나. 불공정 수입조사 사무국

(OUUI : Office of Unfair Import Investigation)

OUUI는 조사 개시 전에는 조사 신청서가 조사개시요건을 갖추었는지 검토하여 이를 ITC에 자문하고 신청자가 조사신청서의 형식을 갖추도록 도와준다. 국장외 9인의 조사관(Investigative Attorney)이 있으며 Section 337의 모든 조사를 수행한다. 공익을 대표하여 독립적인 당사자로 활동하므로 소송절차에 참여할 수 있으며 신청인 또는 피 신청인을 지원할 수 있고 쟁점의 제기도 가능하다.<sup>22)</sup>

#### 다. 자문기관(General Counsel)

지식재산분야 심사 또는 경험이 많은 변호사로 구성되어 있으며 대통령의 자문역할도 겸하고 있다.

### (3) Section 337의 구제요건

#### 가. 지식재산권 침해 유무에 따라 다른 구제요건

Section 337은 앞에서 살펴 본 것과 같이 지식재산권에 한정하지 않고 수입과 관련한 불공정한 관행에 대하여 포괄적으로 다루고 있다. 이는 또한 동조항의 제목(Unfair practices in import trade)에서도 알 수 있다. 다만, 지식재산권 침해와 관련이 있는 불법적인 행위와 관련이 없는 불법적인 행위로 나누어 규정하여 별도의 조사요건을 요구하고 있다. (19 U.S.C 1337 (a)(1) (A)-(E))

즉 지식재산권 침해와 관련이 없는 불법적인 행위에 대하여는 어느 특정물품의 소유권자, 수입자, 또는 수탁자(consignee)<sup>23)</sup>가 동 물품을 미국으로 수입하거나 미국 내에서 그러한 물건을 판매함에 있어서, (1) 불공정한 경쟁방법 및 불공정한 행위를 함으로써 (2) 미국 내 산업을 파괴하거나 혹은 실질적인 피해를 주거나 (3) 미국 내 산업의 설립을 방해하거나 (4) 미국 내에서 무역과 상업을 억제시키거나 독점하는 위협이나 효과(threat of effect)를 주는 경우에 불법적인 것이라고 규정하고 있다. (19 U.S.C. 1337 (a) (1) (A)) 지식재산권 침해와 관련이 있는 불법적인 행위는 1998년 개정에서 그 요건을 완화하였다.

#### 나. 지식재산권 침해물품의 수입 등

본 조항은 지식재산권침해 물품의 소유권자, 수입자 또는 수탁자가 이를 미국 내로 수입하거나, 수입을 위한 판매 또는 수입 후에 미국 내에서 판매한 경우에 불법적이라고 규정하고 있는 바, (19 U.S.C. 1337 (a) (1) (B)-(E)) 여기서 말하는 지적재산권은 범위는 아래에서 논하고자 한다.

#### 다. 지식재산권의 범위

여기서 지식재산권 침해 물품의 범위는 (1) 유효하고 시행 가능한 미국의 특허권을 침해한 물품 (2) 유효하

21) 1 ITC, 홈페이지(<http://www.usitc.gov>), 조직도 설명

22) USITC, Section 337 investigation at the U.S. international trade commission: answers to frequently asked questions, USITC publication 3516, June 2002, p.2, Bernd Martenczuk, supra note 40, p121

23) 다만, 이하에서 소유자, 수입자, 수탁자란 용어는 소유자, 수입자, 수탁자의 대리인(agent)도 포함한다. (19 U.S.C. 1337 (a) (4))

고 시행 가능한 U.S.C. Title 17에 의거 등록된 저작권을 침해한 물품 (3) 유효하고 시행 가능한 미국의 특허권이 요구되는 공정 (process)에 의하여 만들어지거나, 생산되거나, 가공되거나 또는 채광된 물품 (4) 유효하고 시행 가능한 1946년 상표권법에 의거하여 등록된 미국의 상표권을 침해한 물품 (5) U.S.C. Title 17의 Chapter 13에 의해 보호되는 디자인의 배타적인 권리를 침해하는 물품에 한정된다. 다만 위 (3)의 공정 특허 (Process Patent)에 대해서는 인정여부에 관하여 과거에 많은 논란<sup>24)</sup>이 있었으나 1998년 개정에서 이를 인정하였다.

이에 따라 앞에서 나열된 지식재산권의 종류라 하더라도 미국 내에서 유효하지 않거나 시행 가능하지 않는 경우 또는 미국법에 의해 등록을 하지 않았다면 여기에 해당되지 않는다. 예를 들면, 비 등록된 보통법상의 상표(non-registered, common law trademark)의 보통법상의 구제조치와 관련이 있는 사건은 제조자가 불공정경쟁방법 및 불공정행위로 인하여 미국 내 산업을 파괴하고 실질적으로 피해를 발생시킬 수 있는 우려 또는 효과가 있다는 점 등을 입증하여야 한다.<sup>25)</sup> 또한 TRIPs에서 보호대상으로 하고 있는 지리적 표시에 대한 침해물품의 수입 또한 Section 377이 보호하는 지적재산권이 아니므로 이러한 적용을 받지 못하고, 다만 지적재산권침해와 관련이 없는 불법적인 행위에 대한 위의 요건을 갖추어야만 본조항의 적용을 받을 수 있는 것이다.

라. 미국 내 침해된 지식재산권 관련 산업의 존재

위와 같이 상품의 수입 또는 판매로 인하여 지적재산권이 침해되더라도 특허권, 저작권, 상표권 또는 디자인에 의하여 보호되는 물품을 생산하는 미국 내 산업이 존재하거나 설립중인 경우만 불법적인 것이 된다.

(19 U.S.C. 1337 (a) (2))

나아가 미국 내 산업의 존재와 관련하여 그 요건을 완화하였는데 (1) 공장과 설비에 대한 상당한 투자가 있는 경우 (2) 상당한 노동력 또는 자본이 투입된 경우 (3) 엔지니어링, 연구개발 또는 라이선싱을 비롯한 위 지적재산권의 이용을 위한 상당한 투자가 있는 경우에는 미국 내 산업이 존재하는 것으로 간주하고 있다. (19 U.S.C. 1337 (a) (3))

위의 세 요건 중 처음 두 요건은 산업의 정의에 관한 미국 ITC의 기존 입장을 그대로 반영한 것이라고 할 수 있으나, 세 번째 요건은 미국에서 보호되는 상품이 실제로 미국 내에서 생산되는 단계에 이르지 아니하였더라도 Section 337의 절차를 통해서 지적재산권을 보호할 수 있도록 1988년 개정에서 삽입되었다.<sup>26)</sup>

마. 미국 내 산업의 피해 입증 불요

나아가 1988년 개정에서는 미국 내 산업의 정의를 확장함에 그치지 않고 지적재산권과 관련 없는 불법적인 행위에서는 요구하는 미국 내 산업의 피해 입증은 요건으로 요구하고 있지 않다.<sup>27)</sup> 즉 위와 같이 침해 지적재산권관련 산업의 존재만 있다면 그 산업의 피해 여부는 묻지 않는 것이다.

이는 Section 337의 구제조치에는 손해배상이 없으므로 굳이 손해액을 산정할 필요가 없을 뿐만 아니라, 비록 생산에 들어가지 않았지만 일정한 투자를 한 산업의 경우 그 피해를 입증하기 쉽지 않기 때문에 그러한 입증책임을 덜어주기 위한 것으로 보인다.

따라서 1988년 개정으로 인하여 앞에서 나열된 지적재산권의 침해와 그 관련된 산업이 미국 내에 존재한다는 사실만 입증된다면 Section 337의 구제절차요건을 갖춘 것이 되며, 여기에서 미국의 의미는 관세 영역을 의미한다. (19 U.S.C. 1337 (m))

발명특허 2009. 7

24) Pun, L. No. 94-553, 16 U.S.C. 602(a). 법무부, 미국통상법연구, 법무부, 1996, 420-422면 참조

25) 윤충원, 안영태, 앞의 자료, 64면

26) 신창섭, 미국 관세법 제337조 절차에 관한 연구, (1998.8월) 304면.

27) USITC, Summary of Statutory Provisions Related to Import Relief, USITC Publication 2944, January 1996, p.11.

# 무엇이든 물어보세요~!

**Question** 디자인권(무심사디자인) 등록에 대한 이의신청 절차는 어떻게 되는지요?

**Answer**

- 이의신청이란 등록된 디자인(무심사)이 거절이유를 포함하고 있어 등록을 취소하여야 한다는 공중의 의사표시행위를 말합니다.(디자인보호법 제29조의 2)
- 이의신청제도는 공중의 의견을 수렴하여 부실권리를 조기에 취소하고자 하는 취지에서 도입되었습니다.

가. 이의신청절차

- 이의신청은 「누구나」할 수 있으며, 이의신청기간은 「디자인무심사등록 출원설정등록일로부터 등록 공고일 후 3개월」이내입니다.
- 이의신청을 하고자 하는 자는 이의신청의 이유와 그 증거방법을 표시한 이의신청서에 필요한 증거를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 하며, 이의신청의 이유 및 증거를 보정하고자 할 경우에는 이의신청일로부터 30일 이내에 가능합니다.(디자인보호법 제29조의 3)

나. 이의결정

- 이의신청이유에 의거하여, 디자인등록 될 수 없었던 창작에 디자인이 등록되었다고 판단되는 경우 특허청은 디자인취소결정을 하기 전에 취소예고통지를 하여 디자인권자로 하여금 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여합니다.
- 의견진술에 의거 취소사유가 해소되면 다시 디자인권 유지결정이 내려지고, 디자인이의신청 이유가 타당하지 않는 경우에도 특허청은 디자인권유지결정을 하게 됩니다.
- 심사관합의체는 디자인권자에게 이의신청에 대한 답변서의 제출기회를 부여한 후에 이의결정을 하며 이 이의결정 중 취소결정에 대해서만 특허 심판원에 불복할 수 있습니다.

**Question** 이의신청기간은 언제이며, 연장가능한지요?

**Answer**

- 디자인(무심사)이의신청기간은 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내이며, 이의신청기간은 법정기간이기 때문에 연장할 수 없으며, 이의신청기간이 경과한 경우에는 특허심판원에 디자인등록무효심판을 청구할 수 있습니다.(디자인보호법 제29조의 2)

**Question** 이의신청과 관련하여 제출한 서류를 보정하고자 할 때 제출하는 서류는 무엇입니까?

**Answer**

- 이의신청서의 보정이나 보충은 “보정서”를 이용하며, 기타 이의답변서나 이의신청중간서류 등의 보정이나 보충 시에는 답변기간이 남아 있는 경우에 의견서를 이용하여 서류를 제출합니다.

출처 특허청 홈페이지



# M&A 이후 브랜드 통합 관리 전략: Lenovo와 IBM PCD의 M&A 사례<sup>1)</sup>

## Lenovo의 IBM PC 사업 인수 배경 VS. IBM의 PC 사업 매각 배경

Lenovo는 1984년 PC를 조립하여 판매하기 시작한 이래로 IBM, 델 등 다국적기업과의 경쟁에도 불구하고 중국 최대의 PC 생산업체로 성장하였다. 하지만 여전히 중국 내 최고라는 한계에 머물러 있던 Lenovo는 중국의 저비용 생산 구조에 M&A를 통하여 IBM이라는 세계적인 브랜드를 추가함으로써, 글로벌 PC업체로 미래 성장 가능성을 높였다. 결과적으로 Lenovo는 매출액 2억 9,000달러의 세계 10위에서 매출액 14억 6,000달러의 세계 3위 Global 기업으로 거듭날 수 있는 계기를 갖게 된 것이다.

우선 Lenovo의 인수 배경과 IBM의 매각 사유를 살펴보면, 먼저 Lenovo는 중국 내 시장의 성장에 한계가 있다고 판단하고 해외 진출을 통한 추가 성장동력이 필요하였으며, 이를 위해 Global 유통망과 세계적인 브랜드 파워를 보유한 IBM을 인수하게 된다. 반면, IBM은 소프트웨어 등 IT 서비스에 집중하기 위해 적자를 내던 PC사업을 정리하고 ‘판사’가 작용하는 거대시장 중국에서 정부와의 IT 서비스시장 입지 강화라는 시너지 효과를 목표로 했다.

또한 IBM 입장에서는 매각 당시 적자를 보이며 델이나 HP 등 경쟁사에 뒤지던 PC사업을 정리하고 컴퓨터관련 기술 서비스, 컨설팅, 소프트웨어에 주력하는 것이 주된 매각

사유였다. 아울러 중국정부와 관계가 좋은 Lenovo와의 M&A를 통해 중국정부와의 관계 확대 등으로 중국 내 컴퓨터 서비스 시장에서의 입지 강화도 주된 이유였다. 즉, PC 하드웨어 부문은 중국 측에 주는 대신, 기술지원과 컨설팅 등 안정된 고수익을 창출하는 서비스와 소프트웨어 부문에 집중한다는 전략이다.

## Lenovo와 IBM PCD의 M&A 효과

M&A로 인해 Lenovo와 IBM은 다음과 같은 시너지 효과를 거두게 되었다. 먼저 Lenovo는 기존의 저가 생산 능력에 IBM의 우수한 기술을 조화시켜 세계적 제품 경쟁력을 확보

### Lenovo의 인수 배경

- 추가성장동력이 필요  
→ 중국 내 시장의 성장 한계
- 유통망 확보  
→ 해외시장진출
- 브랜드파워 확보  
→ 선진국시장진출기회

### IBM의 매각 사유

- 구조조정 가속화  
→ 가정용 PC부문 포기
- 서비스, 컨설팅, S/W에 주력  
※ 매각 당시 IBM의 사업은 적자
- 중국 컴퓨터 서비스시장에서 입지 강화  
→ 컨설팅, 기술지원 등으로
- 안정적 수익 확보  
→ 중국정부와의 관계 확대

1) 본 사례는 서울과학기술대학교 박성필 교수의 지도하에 왕자니, 류쌍강, 소한준 GL-MBA 석사과정생이 공동으로 작성하였습니다.

하게 되었다. 시장측면에서 Lenovo는 IBM의 글로벌 유통 네트워크를 확보함으로써, 미국, 프랑스, 싱가포르를 거점으로 전세계를 아우르는 Global 마케팅 능력을 보유하게 되었다. 또한 기술적으로도 IBM의 우수한 R&D 능력 및 특허를 통해 신제품 개발 역량을 획기적으로 증대하였다.

Lenovo와 IBM은 기업 고객에게 최고의 경험을 제공하기 위한 전략적 제휴를 하였다. 두 회사는 Lenovo가 IBM이 갖고 있는 세계적인 수준의 고객지원 조직과 글로벌 파이낸싱 프로그램에 대한 우선권, 강력한 세계적인 유통, 판매 네트워크를 이용할 수 있도록 하는 의미 있는 장기간의 협약을 맺었다.

이를 통해 Lenovo의 고객들은 IBM의 전설적인 'End-to-End' IT 솔루션을 이용하기 위해 판매, 서비스, 파이낸싱을 포함하는 모든 IBM팀에 의지할 수 있게 되었다. 또한 5년 협약의 일부로, IBM은 Lenovo에 보증 서비스를 제공하고 Lenovo고객들에게는 임대, 파이낸싱 서비스를 제공하게 되었다. 이러한 장기간의 관계 유지를 통해 고객들은 가장 적은 비용으로 최고의 제품을 사용할 수 있게 될 것이다.



### M&A를 통한 Lenovo의 'IBM' 로고와 Think Trademark사용권 획득의 의미

뿐만 아니라 IBM이라는 세계 최고 수준의 Brand 확보는 선진국 시장 진입의 가장 중요한 자산이 되었다. 인수 후 Lenovo는 IBM로고를 5년간 사용하고, 'Thinkpad' 브랜드는 영구적으로 사용할 수 있게 되었다. 사실, Lenovo에게 있어서 IBM의 로고와 'Think' Trademark 사용권 확보는 전략적으로 다음과 같은 중요한 의미를 갖고 있다.

우선, 기존 고객에게는 'Think' = IBM의 강한 이미지가 분명히 존재한다. 그렇기에 고객들은 IBM로고가 없는 'Thinkpad' 제품에 대하여 혼란스러워 하거나 혹은 신뢰하지 못할 수 있었을 것이다. 그것은 곧 기존의 IBM 'Thinkpad' 고객들의 이탈의 원인이 될 수 있을 것이며 또한 동시에 새로운 고객들도 'IBM' 로고가 있는 'Thinkpad' 와

없는 'Thinkpad' 를 구분하여 취급하려 했을 것이다. 그런 까닭에 Lenovo는 고객들에게 자신들이 IBM의 PC사업의 완전한 계승자임을 확실히 인지시킬 수 있는 충분한 이전 (Transition) 기간이 필요했다. 그렇게 함으로써 기존 고객들의 혼란을 막고 'Think' 시리즈에 대한 고객들의 계속적인 로열티의 유지를 기대할 수 있을 것이다.

한편, Lenovo는 'Think' Series에 대한 전문적과 대기업 고객으로부터의 높은 신뢰도를 지속적으로 활용할 필요가 있었다. 그렇기에 'Think' 브랜드의 영구 사용권은 그들의 제품라인을 일반 소비자 고객을 지향하는 'Consumer' 제품과 기업고객들을 지향하는 'Commercial' 제품으로 확실하게 구분하여 접근할 수 있는 전략적 기회였다. 그런 의미에서 상대적으로 취약했던 'Commercial' 시장에서 높은 브랜드 로열티를 가지고 있던 'Think' 브랜드를 지속적으로 활용할 수 있다는 것은 전략적으로 상당한 이점이 있었다.



### IBM은 자사의 로고와 브랜드 사용권을 왜 Lenovo에게 양도하였는가?

IBM입장에서는 PC 사업부를 넘기는 것에 있어서 두 가지 큰 고민이 있었을 것이다. 우선, 기본적으로 지향하고 있는 서비스와 컨설팅을 기반으로 한 기업 고객 시장에서도 여전히 PC제품에 대한 수요가 존재한다. 이 경우 경쟁사의 제품을 권해야 할 입장이 될 수도 있기 때문이다. 한편, Lenovo와의 매각협상 과정에서 IBM의 로고가 'Think' 브랜드 사용권한의 양도는 협상가격을 높이는 것에 결정적인 역할을 했을 것이다.

### Lenovo는 인수한 'Think' Trademark를 어떻게 전략적으로 활용하고 있는가?

기본적으로 Lenovo는 M&A 후 'Think' 제품에 대한 고객의 인식 전환을 1년이라는 비교적 빠른 시간 안에 이끌어 내었다. M&A후 4년이나 더 남아 있었던 'IBM' 로고의 사용권을 포기하고 자사의 제품에 'IBM' 로고 대신에 'Lenovo' 로

고를 사용한 'Think' 시리즈를 내놓기 시작하였다. 또한 'Think' 브랜드를 전략적으로 활용하여 노트북의 경우 'Commerical' 제품에는 'Thinkpad'; 'Consumer' 제품에는 새로운 제품 라인 'Idealpad' 브랜드를 사용하며 'Commerical' 제품과 'Consumer' 제품을 확실히 구분하는 제품 포트폴리오를 갖추었다. 한편 'Think' 브랜드의 인지도를 활용하여 'Thinkserver' 와 같이 기존에 없던 제품라인으로까지의 확장을 꾀하고 있다.

### IBM과 Lenovo의 M&A사례에서 지식재산권 관련 시사점 및 결론

- M&A효과의 극대화를 위해서는 인수회사와 피인수회사의 로고와 Trademark와 같은 지식재산권 사용에 대한 신중한 전략 수립이 필요하다.
- M&A를 통한 로고와 트레이드마크와 같은 무형의 지식재산권의 취득은 지향하는 시장으로 보다 쉽고 빠르게 진출할 수 있게 한다.
- 기업 M&A에 있어서 Trademark를 포함한 무형자산에 대한 전략적인 활용은 매우 중요하다.

Lenovo의 IBM PCD 인수사례에서 M&A 과정에서 브랜드와 로고와 같은 지식재산권에 대한 통합 전략 수립의 중요성을 확인할 수 있었다. 결국, 기업은 M&A이후의 브랜드 통합 전략에 대해서 M&A초기부터 더 큰 관심을 가져야 한다. 왜냐하면 보통브랜드 가치의 희석화, 브랜드 포지셔닝, 브랜드에 대한 혼란, 브랜드 간의 충돌과 같은 브랜드 관련 이슈들이 M&A 프로세스 이후에 세부적인 통합 계획으로서 다루어지기 때문에 브랜드 관련 추가적인 문제를 야기할 수 있으며 또는 브랜드 가치를 떨어지는 위험이 상존하기 때문이다. 만일 위에 언급된 사항들이 M&A계획 초기에 충분히 고려되고 일관성 있는 통합 전략이 수립되었다면 M&A의 성공 가능성을 훨씬 높여줄 수 있기 때문이다.

#### 참고

1. “중국 기업의 저우추취(走出去, 이유있다”, LG 주간 경제 (2005)
2. ‘레노버(Lenovo):국제화 발전전략 분석’,한중 과학기술협력센터(2007)
3. Kunal Basu, ‘Merging Brands:Designing the post M&A portfolio’ (2002)

‘본 사례는 지식재산경영(2008) 저서에서 발췌하였습니다.’

발명특허 2009. 7

lenovo

ThinkPad

<b>특허 에세이</b>	
특허는 전투 병력이다	32
<b>해피 CEO 인터뷰</b>	
KYK김영귀환원수(주) 김영귀 대표이사	34
<b>책과의 만남</b>	37
<b>특허기술 평가결과 활용사례</b>	
특허기술 제값받기 - (주)인벤티오	38
<b>우표로 본 인물과 역사</b>	43
<b>발명칼럼</b>	
DRM(Digital Right Management)과 비즈니스 모델의 혁신	44
<b>발명 365</b>	49
<b>지식재산강의</b>	
특허법, 상표법, 디자인보호법	50
<b>문화산책</b>	74

¶¶a. 1 "● .



**이 승 종**

(현) 특허청 대변인  
건국대학교 행정학과 졸업  
제40회 행정고시합격

특허청 대변인으로서 고정식 청장님을 수행 한지도 벌써 10개월이 되었다. 바쁘고 힘든 일정 속에서 청장님의 철학과 마음을 읽어야 한다는 부담이 마음을 짓눌렀지만, 언론과 방송 관련하여 수행을 하면서 많은 것을 배웠다. 일명 특허 전도사(?)로서 청장님이 보여주신 특허에 대한 고견에 감탄과 공감을 하면서, 그 내용을 독자 여러분과 공유하고 싶어 글로 옮겨본다.

21세기 지금은 특허를 둘러싼 지식재산권전쟁이 날로 치열해지고 있어 기업들에게 위기이자 기회가 되고 있다. 특허전쟁에서 승리한 기업은 시장을 독점하나, 패배한 기업은 시장에서 퇴출 당하거나 군소기업으로 전략하게 될 것이다. 그래서 강력한 지식재산권 확보는 시장에서 공격과 방어를 위한 기업의 생존전략이며, 선택이 아닌 필수가 되었다. 삼성전자의 “No Patent, No Future” 속에 그 의미가 함축되어 있다.

이제 초점을 돌려 질문을 하고 싶다. 당신은 무엇 때문에 특허를 획득하고자 하는가?

우매한 질문 같아도 여기에 엄청난 키(Key)가 있다는 것을 분쟁을 당해본 사람만이 사후적으로 통감한다는 데 슬픔이 있다. 미리 알고 대비했다라면 하고 후회한들 이미 때는 늦으리.

간단하게 답하면, 특허전쟁의 시대 특허는 장식물도 회사의 홍보물도 아닌 전쟁을 위한 창과 방패로 처음부터 설계되어야 한다. 즉, 분쟁을 전제로 특허가 만들어져야 한다는 것이다.

여러분의 특허는 과연 창이나 방패로 잘 만들어져 있는가? 점검이 필요한 시점이다.

연구개발(R&D)에 많은 투자를 했고 특허 보유 건수도 많았던 어떤 기업의 이야기를 해보고자 한다. 특허경영을 잘한다고 나름대로 자부도 했고 자랑도 했던 기업이다. 특허를 유지하기 위해 많은 연차료도 아낌없이 납부했다. 드디어 국제시장에 개발 제품을 내놓으려 하자 시장에서 기술 분쟁 조짐이 보였다. 사장은 자신의 많은 병력(특허)을 돌아보면서 뿌듯했다. 그러나 막상 전쟁이 벌어지자 자신의 병력들이 제대로 힘 한번 못 쓰고 쓰러지는 꼴을 보고 화가 나고 분통이 터졌다. 자신이 보유한 특허가 창과 방패도 아닌 쓸모없는 것들이라는 것을 뒤늦게 알게 된 것이다. 특허는 잘못되면 회사를 말아먹기도 한다. 전쟁에서 힘 못 쓰는 특허는 회사에 전혀 도움이 되지 않는다는 것을 사장은 엄청난 수업료를 지불하고서야 터득한 것이다.

#### 그럼 특허는 어떻게 만들어져야 하는가?

당연히 강하고 돈 되는 특허로 만들어야 할 것이며, 분쟁을 염두해서 명세서 및 청구범위가 작성되어야 할 것이다. 좋은 특허를 확보한다는 것은 업종 경쟁자 측면에서는 엄청난 제약으로 작용하기 때문에 순순히 받아들이지 않는다. 무효심판을 비롯해서 가능한 모든 수단을 동원해 방해 공작을 펼치게 된다. 명약관화한 일이다. 이때 내 권리를 확실하게 지키려면 처음에 작성된 명세서 및 청구서에 허점이 없어야 한다. 아주 중요한 포인트다.

충실하고 내실 있는 명세서 및 청구범위 작성은 누구나 가능한 일인가?

아니라는데 딜레마가 있다. 발명가 혼자 힘으로는 어렵다. 전공분야의 뛰어난 변리사의 조력이 필요한 대목이다. 전문 변리사를 고용할 정도의 회사라면 다행이지만, 그렇지 못한 회사나 개인은 여기서 암담해진다. 그래서 강하고 돈 되는 특허를 획득하는데 조력할 수 있는 변리사에 대한 정보가 필요한 것이다. 강한 특허는 발명가와 출원인, 변리사가 협력했을 때에만 완성된다는 사실을 우리는 결코 간과하지 말자. 싼게 비지떡이라고 소위 덤핑으로 출원서를 양산하는 변리사를 만나 특허를 획득하고 나서 나중에 후회하는 사람 많이 봤다. 변리사 시장에서 역선택을 피하는 현명함이 필요하다.

이제 글을 마무리 하고자 한다. 피와 땀으로 개발한 발명과 기술에 특허라는 울타리를 치자. 울타리도 허술한 울타리가 아니고 튼튼하고 강한 그런 울타리를 쳐서 나중에 불청객의 월담을 결코 허용치 말자. 특허는 전투 병력이다. 방어부대인지 공격부대인지 반드시 자신의 정체성을 띠도록 하자. 그래서 분쟁상황이 발생하면 강한 돌파력으로 전쟁터로 나갈 수 있는 창과 방패를 만들자. 돈 되며 튼튼한 특허를 통해 21세기 지식재산권 전쟁에서 승리하는 대한민국을 그려본다.

발명특허 2009. 7



# 건강한 물, 참으로 좋은 물

## 건강장수국가 대한민국을 만들겠다

KYK김영귀환원수(주) 김영귀 대표이사

인간과 환경을 살리기 위해 지금도 “건강한 물, 참으로 좋은 물”을 연구하고, 건강장수국가 대한민국을 만들겠다는 KYK김영귀환원수(주)의 김영귀 대표이사를 만나보자



KYK김영귀환원수(주)  
김영귀 대표

1. 지난 제44회 발명의 날 기념식에서의 지식경제부장관 표창 수상을 축하드립니다. 먼저 수상 소감을 부탁드립니다.

“지식재산 녹색성장 선진일류국가”를 지향하는 제44회 발명의 날 기념식에서 지식경제부 장관 표창을 수상하게 되어 큰 영광으로 생각하고, 앞으로 열심히 노력하여 국가 산업발전에 기여하라는 뜻으로 받아들이고 앞으로 더욱 정진하겠습니다.

2. KYK김영귀환원수(주)의 중점 사업은 무엇입니까?

누구나 마시는 물을 통해서 건강을 증진하고 질병을 치유 예방하는 의학적 효능이 있는 “참으로 좋은 물”을 생성하는 ‘의료용물질생성기/알칼리환원수기’와 실내에서도 산림욕을 할 수 있는 편백나무의 천연 「피톤치드」가 방출되고 폭포와 같이 천연 음이온이 나오는 산림욕기를 연구 개발하고 제조·판매하는 사업입니다.

3. 대표이사님께서 물에 대한 연구를 언제부터 하시게 되었나요?

약 30년 전부터 물 연구를 하게 되었는데, 이것을 연구를 하게 된 동기와 계기가 있었습니다.

제가 어렸을 적에는 ‘보리고개’라는 것이 있어서 참 먹고 살기 힘들었습니다. 저는 먹을 것이 없어서 보리밥도 제대로 먹지 못하고 자랐습니다. 아이들이 제대로 먹지 못하고 자라는데 어른들이 제대로 먹고 살 수 있었겠습니까? 그때 동네 어른들이 자주하는 말이 “인간의 서러움 중에서 배고픈 설움이 가장 큰 설움이다.”라고 하였습니다. 그래서 저는 어린 마음에 “내가 어른이 되면 인간의 가장 큰 설움인 배고픈 설움을 해결하는 사람이 되자.”라는 꿈을 안고 자랐습니다. 그러나 새마을 운동을 지나 산업사회가 되고 나서 먹고 사는 것이 풍부해졌습니다.

그런데 예전에 들어보지도 못한 당뇨, 고혈압, 암, 알레르기, 아토피 등의 난치병들이 생겨나기 시작했습니다. 과거에는 먹지 못해서 병이 생기고, 병에 걸려도 돈이 없어 병원 치료를 받지 못했는데, 잘 먹고 편리한 생활을 누리는 현재는 병원 치료를 얼마든지 받을 수 있으면서도 무슨 연유인지 만성 난치병 환자가 계속 증가하는 것을 보았습니다.

‘만성난치병은 왜 생기는 것이고, 고치기 어려운가?’ 라는 의문의 화두를 들고 자연의학에 입문하여 세계적으로 유명한 노벨의학상 2회 수상자 「라이너스 폴링박사」의 분자교정의학 등을 공부하고 지도하는 과정에서 물의 중요성을 알게 되어 그때부터 물을 연구하게 되었습니다.

#### 4. 무전원 천연방식의 자연발생 알칼리 환원수는 어떤 것인가요? 원리와 효능에 대해 말씀해 주십시오.

과학적 메커니즘이 규명되고 의학적 효능이 입증된 알칼리 환원수를 얻기 위해서는 반드시 「전기분해」를 통해서만 얻을 수 있었습니다. 그러나 전기가 통한 물을 사람이 마신다는 데에 대해서 꺼림칙하게 생각하는 사람도 있고, 또 ‘사람에게는 물속의 원소가 다 필요한 것인데 왜 원소를 분리해서 먹느냐?’ 라고 하는 사람도 있었습니다.

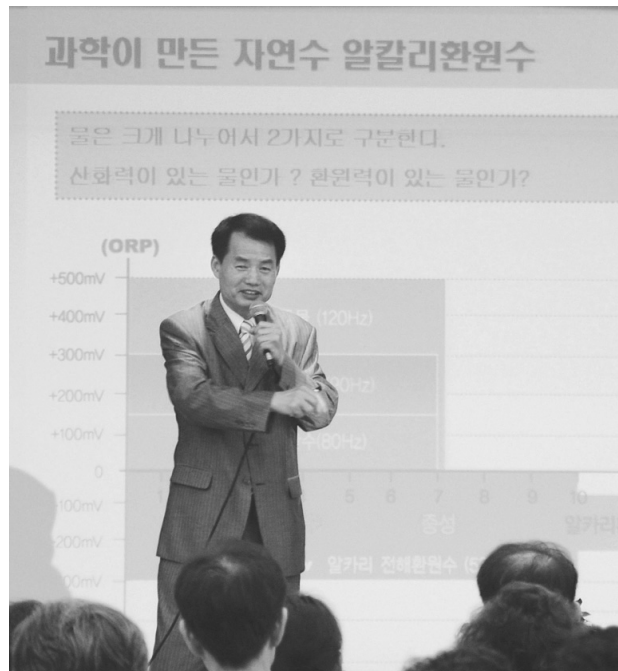
그래서 ‘자연적인 방법으로 천연 알칼리 환원수를 만들 수 없을까?’ 하고 궁리하던 중에, 어떤 샘물을 마시고 현대 의학으로도 고치지 못한 난치병을 완치한 사례가 있다고 하는 보도를 접하게 되었습니다. 그것이 바로 세계적으로 유명한 「프랑스 루르드샘물」이었습니다. 그 물의 특성은 질병과 노화의 원인인 「활성산소」를 제거하는 기능이 있었습니다.

강력하고 무서운 「활성산소」로부터 공격을 받아 세포가 파괴되거나 유전자(DNA)가 손상을 입음으로써 전염이 되지도 않았는데 제 몸에서 스스로 발생한 병이 당뇨, 암, 아토피 등의 만성 난치병인 것입니다.

그런데 그 물에는 「활성수소」가 풍부하게 함유되어 세포를 파괴하거나 유전자를 손상케 해서 발병이 되게 하는 「활성산소」를 제거할 수 있었고, 「활성산소」가 제거됨으로써 현대의학으로 고치기 어려운 난치병을 완치시킬 수 있었던 것입니다. 저는 그 샘물을 보고 영감을 얻었습니



KYK제품 사진



세미나 강의중





김영귀소장실험하는모습

다.

루르드샘물은 「활성수소」를 발생시키는 광물질이 함유된 암반을 통과함으로써 천연 알칼리 환원수가 발생된다는 원리를 터득하게 되었고 저는 그와 똑같은 원리로 천연 광석을 이용하여 전기가 없어도 알칼리 환원수가 생성되는 기술을 개발한 것(특허)입니다.



발명특허 2009. 7

**5. 대표이사님의 경영비전은?**

인간은 물 없이 살 수가 없습니다. 어차피 마시고 살아야 할 물인데 「참으로 좋은 물」을 마실 수 있도록 제품을 전세계인에게 공급하여 인류건강증진과, 조금은 거창할지 모르지만 인류 역사상 인간과 환경을 살리는 가장 큰 업적을 세우고, 국가산업발전과 국위를 선양하는데 있습니다.

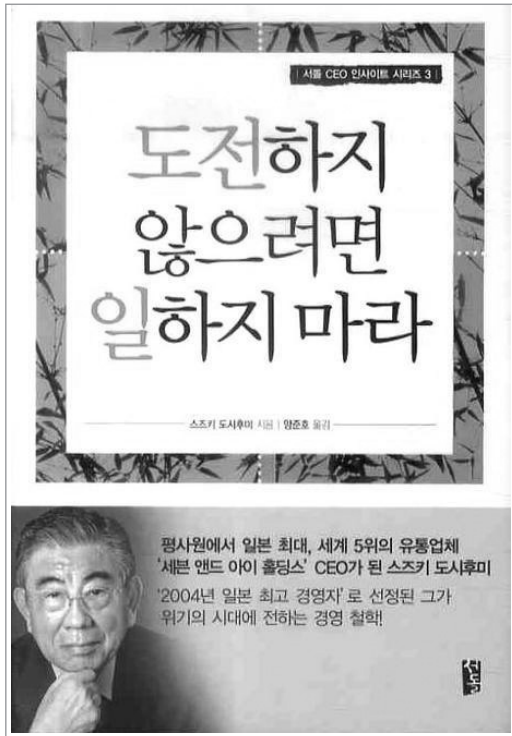
**6. 대표이사님께서 생각하시는 KYK김영귀환원수(주)의 나아갈 방향은 무엇이라고 생각하십니까?**

인간과 환경에 유익한 세계에서 가장 앞선 기술과 제품을 연구개발해서 고품질의 제품과 서비스를 저가에 제공하여, 고객의 건강과 행복을 주는 핵심가치의 사업을 성공시키는데 혼신의 힘을 다 쏟아붓고 전 직원의 한마음 한 방향으로 뚝뚝 뭉쳐 뜨거운 열정으로 전진해 갈 것입니다.

또한 한 기업으로서 사회적 책임을 다할 것이며, 법을 준수하고, 이윤의 일부를 사회에 환원하는 아름다운 선행의 모범 기업이 되겠습니다.

**7. 마지막으로 CEO를 꿈꾸고 있는 젊은이들에게 한 말씀 해주십시오.**

CEO가 되는 것이 문제가 아닙니다. 성공하는 CEO가 되어야 하는 것이지요. 그리고 막연하게 CEO만 꿈꾸거나 좋은 직장만 찾을 것이 아니라 이 시대의 이사회에서 내가 무엇을 어떻게 할 수 있을 것인가? 나는 어떠한 기능을 갖출 것인가? 를 생각하여 자신의 능력과 인격을 연마하여 이 시대, 이 사회에서 필요로 하는 기능과 인격을 갖춘 인재가 되면 직장인이든 CEO든 성공하는 사람이 될 것입니다.



# 도전하지 않으려면 일하지 마라

저자 스즈키 도시후미 | 역자 양준호 | 출판사 서돌

## 책소개

불황을 극복할 수 있는 경영철학과 마인드!

위기의 시대, 도태될 것인가 도약할 것인가? 상식파괴와 발상전환으로 불패신화를 이끈 스즈키 도시후미의 경영철학에서 그 해답을 찾아보자. 이 책은 평사원에서 세계 5위의 유통업체 '세븐 앤드 아이 홀딩스' CEO가 된 스즈키 도시후미의 경영철학을 소개한다. 스즈키 도시후미가 50여년 동안 직장 생활을 하면서 느낀 점들을 정리한 것이다.

그는 다양한 예를 토대로 어려운 시기일수록 뒤로 물러서지 말고 오히려 전력을 다해 도전해야만 위기를 극복할 수 있다고 주장한다. 그리고 이 책을 통해 자신의 경영마인드를 아낌없이 공개한다. 본문은 당신을 정말로 '일'을 하고 있는가란 질문으로 시작한다. 단순히 앉아서 하루하루를 보내고 있는지, 제대로 된 '일'을 하고 있는지 점검하도록 했다.

그런 다음 일의 본질을 파악하라, 목표를 설정하라, 가설을 세우고 검증하라, 고객의 심리를 자극하라, 정보/돈/시간을 일에 활용하라, 사람과 조직 관리에 소홀하지 말라, 도전을 멈추지 마라 등을 조언한다. 특히 책 전반에 걸쳐 끊임없이 도전하는 것이 인간의 참된 삶의 방식이라는 메시지를 던진다.

# 하중측정장치의 지각변동 예약한 NGWS 기술가치평가 결과가 NGWS 완성의 중요한 토대



(주)인벤티오는 신개념 하중측정 기술인 NGWS(Next Generation's Weighing Sensor)를 개발하고 있다.

이 기술은 기존 하중센서인 로드셀(Load Cell)과 마그네틱밸런스용 하중센서(Magnetic Balance)의 장점을 두루 갖춰 현재 측정 곤란한 고하중, 고정밀 분야의 측정을 가능케 하는 등 기존 하중센서 시장을 재편할 것이라 예상되고 있다. (주)인벤티오는 이 기술의 완성도를 높이기 위해 기술보증기금으로부터 기술가치평가를 받았으며, 중소기업청에서 추진하는 2007년 신기술아이디어 사업으로 채택되어 기술개발 자금을 지원 받았다.

(주)인벤티오는 지난 2003년 10월에 개인기업으로 설립되어 지난 해 법인으로 전환했다. 이 회사는 제조업체의 생산과 연구에 쓰이는 100여 가지 장비를 삼성SDI(주)를 비롯한 30여 개 기업에 공급하고 있으며 이를 통한 올해 매출은 20억 원 정도로 예상하고 있다. 이와 함께 이 회사는 차세대 비즈니스 모델인 NGWS의 연구개발에 매진하고 있다.

전자식 저울에서 사용하는 센서는 크게 로드셀 방식의 센서와 마그네틱 방식의 센서로 나눌 수 있다.

이 중 로드셀 방식은 측정 가능한 무게 범위가 넓고, 다양한 응용 애플리케이션을 갖추고 있는데다 가격이 저렴해 산업현장 등에서 다양하게 활용되어 왔다. 하지만 고정밀도가 낮아 좀더 고도화된 정밀도에 대한 고객들의 니즈(Needs)가 항상 존재했다. 반면에 마그네틱 방식의 센서는 정밀도가 높다는 장점이 있었으나 측정 가능한 무게 범위가 좁고 응용 애플리케이션이 다양하지 못하다는 단점이 있으며, 무엇보다 가격이 로드셀 방식의 센서에 비해 고가여서 연구소 등에서 아주 제한적으로 사용되고 있다.

그래서 로드셀 방식의 전자식 저울을 공급·제조하는 업체들은 정밀도를 높이기 위해 힘쓰고, 마그네틱 센서 방식의 전자식 저울을 공급·제조하는 업체들은 다양한 용

용 애플리케이션을 개발하는 등 자신이 지닌 한계를 극복하기 위해서 노력하고 있다.

고객들이 로드셀 방식의 하중센서가 갖춘 장점을 두루 갖췄으면서도 정밀도는 마그네틱 방식의 센서에 비견되는 하중센서의 출현을 기대하고 있기 때문이다.

이러한 시장 트렌드와 고객들의 니즈를 그 누구보다 빨리 읽어 낸 사람이 바로 (주)인벤티오의 신동용 대표이다.

신 대표는 이러한 고객들의 니즈를 반영해 기존 제품들이 가진 장점만을 살린 저렴한 고정밀급의 센서를 구현할 수 있는 기술을 개발해 이른바 '블루오션'을 개척하기로 결심했다. (표1 NGWS의 잠재시장 참조)

## 하중측정장치의 블루오션, NGWS가 점령 가능

그리고 마침내 (주)인벤티오는 새로운 '하중측정장치 및



방법(특허 제0589228호)를 개발하는데 성공하고 이를 NGWS(Next Generation's Weighing Sensor, 차세대 하중 센서)라 명명했다.

이 제품은 전자저울 등 하중측정을 필요로 하는 시스템에 탑재되는 핵심부품으로 기존제품(마그네틱 발란스) 대

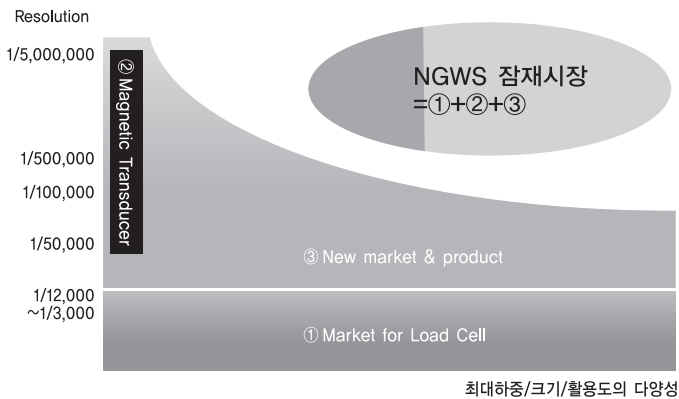
비 단순한 메카니즘으로 낮은 가격에 고정밀도를 구현한 것이 특징이다.

결국 이 제품은 앞서 언급한 '블루오션'에 꼭 알맞은 제품인 셈이다.

이 제품의 출현에 대해 관련 업계는 '하중센서 시장의 지각변동'이라며 즉각 환영을 표시, 하중 측정 및 응용 애플리케이션 시장(전자 저울 등)의 신바람을 일으킬 것으로 기대했다.

(주)인벤티오 역시 기존 하중 측정 시장을 두루 포괄하면서도 그간 전자식 하중 측정 장치를 사용하지 않던 신규 시장(표1 NGWS의 잠재시장 참조)까지 개척할 것을 자신하는 한편 기술 완성도를 높이기 위해 애쓰고 있다. 또한 이러한 고정밀급 센서의 경우 대부분 수입에 의존하고 있는 만큼 수입대체 등 부수적인 효과도 얻을 수 있을 것이라 기대한다.

### NGWS 잠재시장





**기술가치평가 및 중소기업청 전략과제 수행, 자금지원은 물론 회사 신인도까지 'UP'**

하지만 넉넉하지 않은 자금사정 탓에 이 기술의 완성도를 높이기 위한 계측장비 등 인프라를 갖추는 것이 여의치 않았다. 우리나라 중소기업들의 현실이 그렇듯 말이다.

그래서 (주)인벤티오는 기술보증기금으로부터 기술가치평가를 받아 그 결과를 바탕으로 특허가치 연계보증을 통해 자금을 지원 받기로 결정했다. 그리고 평가수수료 중 5백만 원을 특허청과 한국발명진흥회로부터 지원받아 한 달여에 걸쳐 기술가치평가를 받았다.

그 결과 (주)인벤티오가 개발한 '하중측정 장치 및 방법'의 기술가치는 무려 59억 원으로 (주)인벤티오는 이를 근거

로 5억 7천만 원을 자본금에 출자하는 등 개발자금을 조달하고 있다.

하지만 그 후에도 생각보다 꽤 많은 개발자금이 필요했고, (주)인벤티오는 다시 자금조달을 위해 동분서주해야 했다.

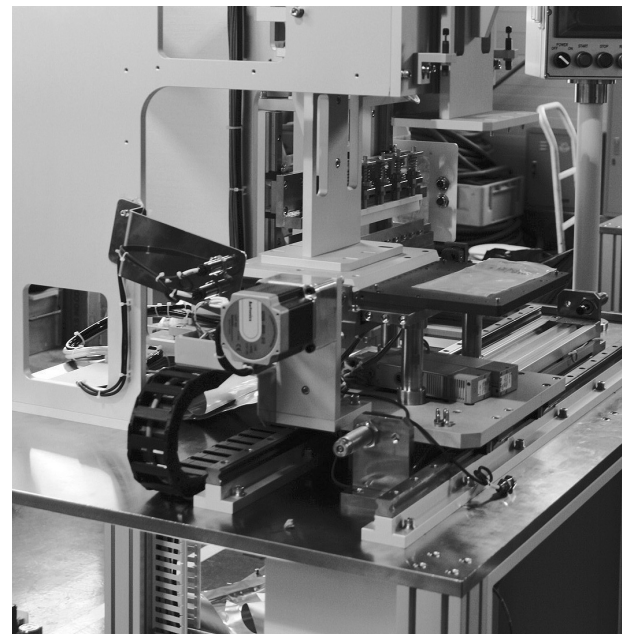
그리고 이 때도 이 기술가치평가 결과는 톡톡히 제 몫을 해냈다.

중소기업청에서 진행하는 '신기술아이디어사업타당성평가' 에서 이 기술가치평가 결과가 단단히 한 몫을 해 정부 출연과제를 수행하는 것을 조건으로 (주)인벤티오가 자금지원을 받을 수 있게 했기 때문이다.

뿐만 아니라 이 기술가치평가 결과를 근거로 정보통신진흥기금의 추가 보증지원을 받아 기술개발에 필요한 자금 3억 원 가량을 마련할 수 있었고, 5억 원 규모의 개인투자자를 유치하는데도 성공할 수 있었다.

특허가치 연계보증을 통해 기술보증기금으로부터 자금 지원을 받기 위해 진행한 기술가치평가가 이처럼 다양한 곳에서의 지원을 불러 일으켰던 것이다.

이에 대해 (주)인벤티오는 이 기술을 통한 사업이 성공한다면 이 기술가치평가가 그 결과를 토대로 적극적인 기업 지원을 불러 일으켰기 때문이라며 이와 같은 혜택이 좋은 기술을 개발, 특허를 획득하고서도 제품을 통한 사업화를



포기할 수 밖에 없는 보다 많은 중소기업들에게 좋은 밑거름이 되길 바란다고 전했다.

이외에도 기술가치평가 결과는 (주)인벤티오의 기존 고객들에게도 좋은 인상을 줘 기존 사업인 산업용 시험검사 자동화 장비가 채택되는데 영향을 미쳤다. (주)인벤티오의 기술력이 국가공인기관으로부터 인정받은 것이니만큼 회사의 신인도 상승에 긍정적인 기여를 했기 때문이다.

### 제조업체 위한 생산, 연구설비도 공급 중

(주)인벤티오는 '하중측정 장치 및 방법'의 상품화를 위해 끊임없이 '연구개발 중'이다. NGWS 기술의 목적은 '하중측정'이다. 기존의 센서와 그 목적은 같지만 그 원리는 기존 센서의 한계를 넘어서는 신개념의 기술을 구현하는 것이다. 마치 로드셀 방식의 하중센서와 마그네틱 방식의 하중센서가 전혀 다른 기술인 것처럼 말이다. (주)인벤티오에 따르면 현재 이 기술은 약 50%의 기술완성도를 가지고 진행하고 있다.

조속한 출시를 위한 시장에서의 요청에 부합하기 위해 이 '하중측정 장치 및 방법'에 인력 및 장비 등과 같은 부분에서의 투자가 좀 더 공격적으로 진행되어야 하지만 중소기업인 (주)인벤티오에게는 늘 여의치 않다. 하지만 이 기술에 많은 기대를 갖고 이를 지원해 준 다양한 기관, 고객, 그리고 시장을 위해 한밤 중에도 대낮같이 연구실의 불을 밝히고 연구개발에 매진하고 있다. 그 결과 (주)인벤티오는 이 '하중측정 장치 및 방법'을 더욱더 심도있게 보완하고, 이를 위한 특허를 출원할 수 있었으며, 미국, 일본, 유럽, 중국 등 해외 특허출원을 준비할 수 있었다.

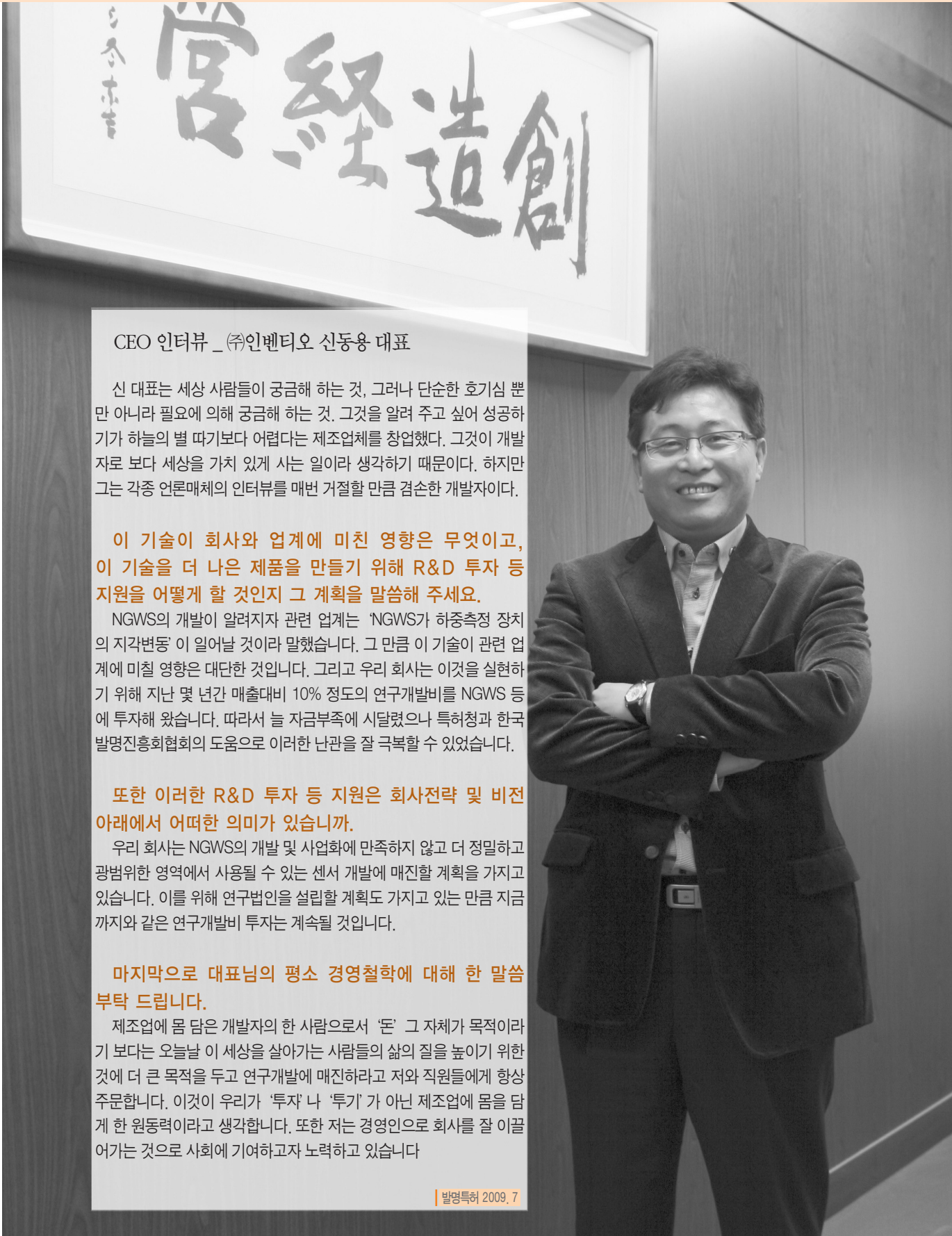
한편 인벤티오(주)는 NGWS를 연구개발 하는 것 외에도 공장자동화, 실험설비, 시스템 제어 분야의 장비들을 제작, 공급하고 있다.

이 중 공장자동화 장비로는 파괴시험기, Filter 기밀 검사기, Spoiler 용착기, Reserve Tank 막힘 검사기, HVAC 작동 검사기, Pin 자동 공급 및 압입기, Fuel Pump 압입기, 사출인서트 자동화 장치, Fuel Sender 실전압 검사기, Fuel Pump Plate 기밀 검사기, 사출 자동 인서트 장치, 사출완제품 포장장치, Filter Cover 기밀 검사기, EVACORE 밀착 조립기, Pin 자동 공급 및 압입기, Fuel Pump 압입기 등이 있다.



또한 실험설비로는 Battery 압축 시험기, Battery 관통 시험기, FTFS 성능시험기, Push- pull guage 스탠드, Fuel Pump 성능 시험기, 고온 방치 내압 시험기, Battery Module 검사 설비, Fuel Pump 성능 시험기, Insert Carrier Tester, Hot Oil Tester, Spring 압축력 시험기, 박리력 시험기, Pressure Regulator Tester, 촉각센서 평가 시스템, Switch Life Tester, Connector 접촉 저항 시험기, 낙하시험기, Hybrid Battery 충격시험기, Hybrid Battery 압축시험기, Hybrid Battery 관통시험기, 페달 스트로크 시험기, 기밀 각인 석션기, 라벨검사 및 스탬핑 장치, HVAC 작동 검사기, 라벨검출장비, Fuel Sender 지연 회로 검사기, Fuel Sender 실전압 검사기 등이 있다.

이들 장비들은 인벤티오(주)의 자동 정밀 제어 및 계측 노하우와 최적화된 생산시스템을 바탕으로 ▶문의 및 접수 ▶견적·사양제공▶계약체결▶설계▶고객승인▶제작▶고객검수▶설치와 같은 순서를 통해 1:1 맞춤 형태로 고객들에게 제공되고 있다.



**CEO 인터뷰 \_ (주)인벤티오 신동용 대표**

신 대표는 세상 사람들이 궁금해 하는 것, 그러나 단순한 호기심 뿐 만 아니라 필요에 의해 궁금해 하는 것. 그것을 알려 주고 싶어 성공하기가 하늘의 별 따기보다 어렵다는 제조업체를 창업했다. 그것이 개발자로 보다 세상을 가치 있게 사는 일이라 생각하기 때문이다. 하지만 그는 각종 언론매체의 인터뷰를 매번 거절할 만큼 겸손한 개발자이다.

**이 기술이 회사와 업계에 미친 영향은 무엇이고, 이 기술을 더 나은 제품을 만들기 위해 R&D 투자 등 지원을 어떻게 할 것인지 그 계획을 말씀해 주세요.**

NGWS의 개발이 알려지자 관련 업계는 'NGWS가 하중측정 장치의 지각변동' 이 일어날 것이라 말했습니다. 그 만큼 이 기술이 관련 업계에 미칠 영향은 대단한 것입니다. 그리고 우리 회사는 이것을 실현하기 위해 지난 몇 년간 매출대비 10% 정도의 연구개발비를 NGWS 등에 투자해 왔습니다. 따라서 늘 자금부족에 시달렸으나 특허청과 한국발명진흥회협회의 도움으로 이러한 난관을 잘 극복할 수 있었습니다.

**또한 이러한 R&D 투자 등 지원은 회사전략 및 비전 아래에서 어떠한 의미가 있습니까.**

우리 회사는 NGWS의 개발 및 사업화에 만족하지 않고 더 정밀하고 광범위한 영역에서 사용될 수 있는 센서 개발에 매진할 계획을 가지고 있습니다. 이를 위해 연구법인을 설립할 계획도 가지고 있는 만큼 지금까지와 같은 연구개발비 투자는 계속될 것입니다.

**마지막으로 대표님의 평소 경영철학에 대해 한 말씀 부탁드립니다.**

제조업에 몸담은 개발자의 한 사람으로서 '돈' 그 자체가 목적이라기 보다는 오늘날 이 세상을 살아가는 사람들의 삶의 질을 높이기 위한 것에 더 큰 목적을 두고 연구개발에 매진하라고 저와 직원들에게 항상 주문합니다. 이것이 우리가 '투자' 나 '투기' 가 아닌 제조업에 몸을 담게 한 원동력이라고 생각합니다. 또한 저는 경영인으로 회사를 잘 이끌어가는 것으로 사회에 기여하고자 노력하고 있습니다

| 발명특허 2009. 7

## 우표로 본 인물과 역사

토리첼리 [Torricelli, Evangelista, 1608. 10. 15 ~ 1647. 10. 25]



이탈리아의 수학자이며 물리학자인 토리첼리는 갈릴레이의 계통을 이어받은 학자로서 갈릴레이의 역학(力學)을 전개하였다.

즉 유체동역학(流體動力學)을 개척, 1644년 발표한 유속(流速)과 가압(加壓)의 크기에 관한 법칙이 ‘토리첼리의 정리’이다.

그는 1643년 V.비비아니와 함께 수은을 채운 폐관(閉管)을 수은용기 속에 거꾸로 세워, 폐관 상부에 진공이 생기는 것(토리첼리의 진공)을 발견하고, 수은기압계(水銀氣壓計)를 발명, 진공 연구에 신기원을 이룩하였다.

세묘노프 [Semyonov, Nikolay Nikolayevich, 1896. 4. 15 ~ 1986 .9. 25]



러시아의 화학자 세묘노프는 기체반응, 특히 폭발반응에 관한 뛰어난 연구업적으로 알려져 있다. 그는 1927년, 혼합기체의 폭발한계의 존재를 발견하였고, 폭발반응에서의 연쇄메커니즘 이론이 유명하다. 이런 연구업적으로 1956년 영국의 C.N. 힌셜우드와 함께 노벨 화학상을 수상하였다.

자료제공 화상 아뜨리에(<http://blog.daum.net/philook>)

# DRM(Digital Right Management)과 비즈니스 모델의 혁신

KAIST 테크노경영대학원 / 이병태 교수

## 1. 지적 자산의 디지털화는 무엇을 의미하는가?

인터넷의 확산과 정보기술의 발달과 더불어 우리는 ‘정보화 사회’에 살고 있으며 지식이 가장 주요한 경제적 재화라는 이야기를 일상적으로 듣고 있다. 특히 디지털화된 지식 자산의 올바른 사회적 생산, 배분과 소비에 대해 경제 주체들 간에 이해 상충으로 인한 새로운 기장 관계가 끊임 없이 제기되고 있는 것을 목격해 왔다. 특히 경제적 가치가 있다고 믿어지는 우수한 품질의 정보들은 기업에 의해 생산되고 기업들은 이로부터 경제적 가치를 최대화하는 방안을 모색해 왔다.

이 글은 이러한 지적 자산의 소유주(생산자)들이 어떻게 자신이 생산한 자산으로부터 경제적 이익을 추구하기 위한 대안들에 대해 그 실효성을 검증하고 지적 자산의 경영의 전략을 제시하고자 한다. 지적 자산의 소유권자들이 그들의 경제적 이익을 보호하기 위한 대안들은 크게 세가지로 분류할 수 있다. 첫째는 법률적 또는 사법적 수단을 통해 소위 저작권(Copyright)의 보호를 강구하는 것과, 둘째는 기술적 대안들을 이용해 불법 사용자의 이용을 통제하려는 노력, 그리고 셋째 대안은 새로운 비즈니스 모델의 혁신으로 분류할 수 있다. 이 글은 앞의 마지막 대안을 중심

으로 지적 자산의 관리에 대해 검토하고자한다. 즉 전통적 인 앞의 두 대안이 갖는 한계를 제시하고, 세 번째의 디지털 콘텐츠의 비즈니스 모델이 보다 현실적 대안임을 설명하여 지적 자산에 대한 전략의 수립에 방향성을 제시하려 함을 목적으로 한다.

### 정보사회와 지식자산

정보화 사회의 출현에 대한 언급은 이미 1959년에 “정보 처리와 패키징이 시대의 주요한 비즈니스”라고 Marshall McLuhan은 천명하였다. (Marchand, 1989) Jeremy Campbell 자연(세계)은 물질, 에너지 그리고 정보로 해석되어야 한다고 주장한다. (Campbell, 1982) 자연으로부터 물질과 에너지를 생산하는 경제가 산업사회이고 정보를 추출하는 사회가 정보화 사회라는 것이다. 인류는 오랜 세월 동안 정보를 생산해 왔다. 정보란 세상에 존재하는 사물(물질)에 대한 기술을 의미한다. 우리는 인류의 문명의 시작과 함께 해왔고 지속적으로 물질(유형자산)과 그에 대한 시루인 정보(무형자산)을 공히 생산해 왔다. 인류가 자연을 가공해서 새로운 물자를 만들고 그를 발전하고 전파하기 위해서는 물질 또는 물질을 만드는 방법에 대한 기술을 수반하기

때문에 문명이란 어떠한 형태는 바로 이 두 가지를 공히 생산함을 말한다고 해도 크게 틀린 정의가 아닐 것이다. 그렇다면 우리는 왜 현대를 특징짓는 말로 새삼 “정보화 사회”라고 칭하는 것일까? 이는 물질과 정보 사이의 상대적 중요성의 역전을 말한다. 산업 사회에서는 물질이 우선적으로 만들어지고 정보는 그에 대한 기술이 부수적으로 이루어지는 바에 비해 정보화 사회에서는 많은 경우 정보가 먼저 생성되고 그에 따라 물질의 생산이 따르게 된다. 즉 자동차의 디자인이 컴퓨터 소프트웨어에 의해 만들어지고 나서 자동차의 구현이 이루어진다. 즉 정보는 물질 세계에 대한 청사진(Blue Print)가 되고 복잡해진 물질들은 청사진 없이 제대로(효율적으로) 구현되지 못하는 사회를 의미한다. 물질과 정보의 상대적인 가치가 도치되었음을 의미한다. 이러한 시각은 새로운 것은 아니다. 플라톤은 궁극적인 실체는 영원한 이데아로 이상적인 형태로 존재할 뿐이고 이 세상의 것들은 그 이데아의 잠시적인 산출물이라고 보았으며 그리스 시대의 철학자 Heracitus 또한 궁극적인 실체는 구조에 존재하지 물질에 존재하지 않는다고 보았다. 중세의 세계관은 세상이란 신의 마음에 의해 존재하고 진실한 실체는 거기에만 존재한다고 보았다. 산업화 사회란 정보가 물질의 파생상품(Derivatives)인데 비해 정보화 사회란 이런 청사진/구조/디자인으로부터 물질이 파생하는 경제를 말한다고 볼 수 있다. (Lanham, 2006) 이러한 경제에서 중요한 사람들은 컴퓨터 앞에 붙어있게 되고 Back office에 머무르게 된다.

정보를 지적 “자산” 이라고 부르는 것일까? 또한 경영학의 대가로 불리오는 Peter Drucker는 “가장 기본적인 경제적 자원-즉 경제학적 용어로 생산의 수단-은 더 이상 자본도, 천연 자원(토지)도, 노동력도 아니다. 그것은 지식이며 앞으로도 그러할 것이다. 부를 창출하는 핵심적인 행위는 더 이상 19세기와 20세기 경제학-그것이 고전 경제학이든, 막스주의 경제학이든, 케인즈 경제학 또는 신고전 경제학이든-에서 양대 축이었던 자본과 노동의 생산적 활용을 위해 배분이 아니다. 가치는 지금은 생산성과 혁신에 의해 창출되고 있으며 이 두 가지는 모두 지식의 응용이다”라고 지식의 경제적 가치가 다른 자원보다 훨씬 우선함을 역설하고 있다. (Drucker, 1993) 현대의 경제는 막대한 양의 정보(지식)을 생산하고 있다. 2002년 기준으로 전 세계는 약 15

억 gigabytes 즉 전 세계 일인당 평균 250MB의 정보를 생산하고 있다고 추정하고 있다. 2006년 기준으로 전 세계에는 약 8,000만 개의 웹사이트가 존재하고 있으며 IDC에 따르면 인류가 30만년부터 2005년까지 총 생산한 정보량은 12EB인데 비해 2006년 한 해에 만들어진 데이터량은 161EB라고 한다. 즉 2006년 한 해에 만들어진 데이터량이 인류가 30만년 동안 생산한 데이터량의 10배가 넘는 양이다.

우리는 여기서 정보의 생산과 유통에 관한 커다란 두 시대 구분을 할 필요가 있다. 하나는 정보가 디지털로 생성되고 저장되는 것과, 통신을 통해 유통되는 기술의 진보에 따라 정보의 경제적 교환 가치와 그에 따른 비즈니스 모델의 변화를 파악하고자 한다.

### (아날로그)정보의 경제적 재화로서의 특징

경제학은 희귀 자원의 생산과 배분에 관한 학문이다. 그렇다면 지식기반 경제에서 핵심적인 자산으로 간주되는 정보의 생산과 배분에 왜 어떠한 문제가 존재하게 되는 것일까?

정보(지식)는 많은 물질적 재화에 비해 특수한 경제적 특성을 갖게 된다.

- ① 정보는 경험재(experience goods)-정보는 정보를 경험하기 전에는 경제적 가치를 사전적으로 구매자는 알수가 없다. 하지만 구매자에게 가치를 알려주기 위해 경험을 제공한다면 이미 정보가 구매자가 소유하게 되어 추가로 구매할 동인이 급감한다. 즉 책을 구매하기 전에 유익한 가를 보기 위해 사전에 다 읽는다면 읽고난 후에는 책의 내용은 잠재구매자에게 이전되어 추가로 대가를 지불할 인센티브가 상실된다.
- ② 정보 소비의 외부성과 부패성(Externalities and Perishableness) - 디지털 콘텐츠는 소비의 망외부성(Network Externalities)과 일부는 시간에 따라 효용가치가 급격히 감소한다.

### 디지털 정보의 특성

위에서 언급한 정보의 일반적인 경제적 특징과 더불어 인쇄 매체에서 지식의 저장 매체가 디지털화함에 따라 매우 특징적인 새로운 경제적 특징을 지니게 된다.

- ① 디지털 정보의 한계 생산비용의 소멸 - 콘텐츠의 최초의 생성에는 막대한 생산비용이 존재할 수 있지만 디지털화해서 저장된 contents의 복제에는 거의 한계 생산비용(Marginal

Cost for Reproduction)이 존재하지 않는다. 한계 생산비용뿐만 아니라 저장비용(Inventory Cost)도 소멸한다.

- ② 정보의 품질의 불변 - 아날로그로 자기 테이프에 존재하는 음악은 반복적인 복사에 따라 음질이 떨어지지만 디지털화된 음악이나 다른 콘텐츠는 품질의 저하가 발생하지 않는다.

**정보의 디지털 유통의 특성**

- ① 정보는 비경쟁적 재화(Non-rivalry) - 인쇄 매체나 CD는 한 사람의 소비는 다른 사람의 소비에 제약을 가하지만 컴퓨터 서버에 존재하는 디지털 콘텐츠는 한 사람의 소비가 정보의 존재를 감소시키거나 소멸시키지 않는다. 원하는 양만큼 복제하여 유통하기 때문에 원본은 그대로 존재하고 다른 사람의 소비의 가능성을 배제하지 않는다. 이러한 특성의 재화를 경제학에서는 공공재(Public Goods)라고 한다. 이러한 공공재는 공짜의 비극(Tragedy of Commons)을 발생시킬 수 있다.
- ② 유통비용의 소멸 - 광대역 인터넷으로 인하여 정보의 유통비용도 거의 소멸하고 있다.

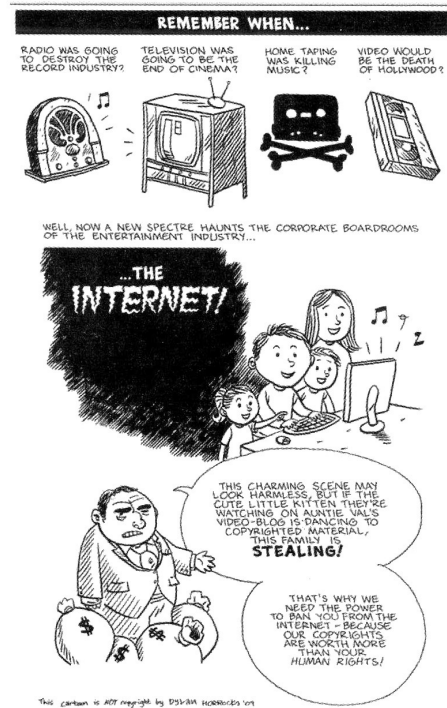
**2. 디지털 지식자산의 보호의 전통적 대안들**

이러한 붕괴적 기술의 진화는 지적 자산의 자산가치 보호와 합리적인 소비간에 늘 긴장을 초래한다. 지식자산의 생산자들이 자산의 보호와 경제적 가치의 확보를 위한 대안으로는 앞서 소개한 바와 같이 세가지 대안들로 구별할 수 있다. 그 중 전통적으로 많이 시도된 두 가지 대안의 유효성에 대해 검토해 보기로 한다.

**지적 자산의 법률적/사법적 보호 - 아파치 족과의 싸움**

전통적으로 모든 지적 자산의 보호는 Copyright에 의해 법률적, 사법적 수단에 의해 보호하고자 했다. 그러나 저작권은 사용자의 복제를 금지시키지는 않는다. 다만 사용자들의 무단 복제에 대한 죄의식과 심리적 부담을 가중시킬 뿐이다. 아날로그 콘텐츠는 사용자가 복제를 할 경우 아날로그 매체의 물질적 비용(책의 경우 종이 값과 복사기 사용 비용)이 상당히 존재하게 되고, 복제 행위의 노출로 인한 불법행위의 적발 가능성, 원본과 복사본의 품질의 차이 등으로 인해 무단 복제 행위가 비교적 제한적일 수가 있었다.

하지만 정보의 디지털 매체에 저장과 디지털 유통은 이러한 복제를 제어하는 직간접비용의 대부분을 제거하여 버렸다. 특히 네트워크의 글로벌화는 한 국가의 사법의 집행



자료원 : Thepiratebay.org(Not Copyrighted)

관할 지역을 벗어난 복제행위가 어렵지 않게 되었다. 사용자간의 파일 공유기술(Peer-to-Peer File Sharing)은 법률적 미비점을 활용하는 방향으로 진행해왔다. 즉 초기의 음악 공유 서버들은 자신들이 파일을 저장하거나 공유가 가능한 음원들을 알려주는 목록을 제공하였으나 소송의 대상이 되자 이러한 것을 피해 사용자끼리 직접 공유를 가능하도록 진화하고 있다. 이러한 P2P 소프트웨어는 또한 공개 소프트웨어로 제공되어 기업이라는 불법집단이 없으면서도 불법공유가 만연하게 된다. 미국의 Napster, 우리나라의 소리바다 등의 법률적 소송과 결과는 불법 공유의 방지에 사법적 대응이 실패하고 있음을 잘 보여주고 있다. 즉 이러한 사용자간의 직거래는 비록 저작권자가 사법 당국을 통해 불법을 감지하더라도 소위 'Deep pocket' 이 존재하지 않고 어린 netizen에 대한 소송은 침해된 권리를 복구하기 어려워 경제적 실효가 없는 경우가 많다. 이러한 P2P 기술에 의한 한 사법적 수단의 무력화는 Brafman과 Beckstrom에 의해 잘 기술되어 있다.( Brafman and Beckstrom, 2006) P2P 기술의 발달에 따른 전통적인 콘텐츠 업자들의 실패와 공유를 열망하는 네티즌 간의 긴장운영의 만화가 잘 표현하고 있다.

## 디지털 자산의 기술적 보호(DRM) - 생산자가 조장한 해적판

디지털콘텐츠의 유통을 활성화하기 위해서는 불법복제를 효과적으로 방지하고, 거래 당사자들이 적법하게 콘텐츠를 이용하고, 수익을 확보할 수 있는 신뢰성 있는 유통 환경이 마련되어야 한다. 이에 따라 국내외적으로 디지털 콘텐츠의 저작권을 보호하기 위한 다양한 기술 개발이 활발히 진행되고 있는데, 이러한 기술이 바로 DRM(Digital Rights Management)이다.

DRM은 허락받은 사용자만이 해당 콘텐츠를 이용할 수 있도록 하는 보호기술과 같이 협의의 개념으로 파악되기도 하지만, 디지털콘텐츠가 생성될 때부터 배포, 이용될 때까지 전 과정에서 거쳐서 디지털콘텐츠를 관리하고, 보호하고, 거래당사자들이 의도하는 규칙에 따라 콘텐츠의 이용을 제어·통제하기 위한 소프트웨어 또는 서비스로서 정의되는 것이 일반적이다. 즉 DRM은 디지털콘텐츠의 유통에 대한 신뢰성을 부여하는 프레임워크라고 볼 수 있다.

좀 더 구체적으로 표현하자면, DRM은 콘텐츠를 표현 및 식별하고, 콘텐츠에 대한 사용규칙을 정의하고, 정의되어진 사용규칙에 따라 콘텐츠가 이용될 수 있도록 암호화 등 보호조치를 취하고, 콘텐츠 이용에 대한 라이선스를 발급하고, 콘텐츠 이용을 모니터링하고, 거래 내역의 관리 및 보고, 그리고 불법복제 추적 등을 가능하게 하는 일련의 메커니즘을 제공하는 소프트웨어 패키지로 파악할 수 있다.

우선 DRM의 기술이 갖는 원천적인 모순이 존재한다. DRM은 기본적으로 사용을 제한하는 폐쇄적 기술(Closed system)인 반면 현재의 Web과 인터넷 등 디지털 유통 기술은 개방은 전제로 한 기술들이다. 이러한 상반된 특성 간에는 언제나 기술의 약점이 상존하게 만든다.

또한 앞에서 설명한 디지털 콘텐츠의 경제적 특성은 지적자산의 소유권자들에게 DRM기술의 적용을 매우 주저하게 만든다. 앞서 설명한 대로 지적 자산은 경험재로 소비자들에게 판매를 위해서는 경험을 제공해야 하는 이유 이외에도 많은 디지털 콘텐츠는 망외부성이 존재하게 된다. 즉 더 많은 사람들이 소비하는 콘텐츠를 소비자들이 선호하는 경향이 있다. 대표적인 것들이 많은 소프트웨어의 경우 많은 사용자들이 사용하는 제품이 시장을 독식하는 승자독식하는 경우가 흔하다. 이 경우 기업은 초기 사용자를

먼저 많이 확보하는 것이 주요 성공요인이 된다. 따라서 CD등의 복제를 매우 어렵게 하는 기술이나 암호화 기술이 존재하지만 이를 풀어서 초기 시장의 확보를 통해 시장 장악을 시도한 것은 언제나 디지털 제품과 콘텐츠를 판매하는 기업들이었다. 소프트웨어 산업의 해적판에 의한 시장 확대 결과는 잘 연구되어 있는 사실이다.

### 3. 디지털지식자산기반의 비즈니스 모델 혁신

전통적인 두 대안의 결점 때문에 지적 자산의 경영을 위한 발상의 전환을 추구하고 있다. “완벽한 복사본과 무료 유통을 가능하게 하는 디지털화에 대항하는 최적의 상업적 유통의 방안은 이러한 새로운 특성을 인정하고 이를 활용하여 고객에게 보다 좋은 서비스를 제공하는 사업계획이다. 해적판에 대응하는 최적의 방안은 무단 복제 보다 좋은 대안을 고객에게 제공하여 그런 불법행위의 인센티브를 제거하는 것이다.” (Committee for Economic Development, 2004)이 위원회는 “디지털 무단복제 문제의 궁극적 해결책은 새로운 비즈니스 모델들이다.”라고 결론 짓고 있다.

새로운 비즈니스 모델은 지적 자산에 관련된 기업과 개인의 창의성 만큼이나 다양하겠지만 크게 주목되고 있는 모델을 사례와 더불어 설명하고자 한다.

#### 롱테일(Long Tail)모델

CD라는 매체는 디지털 음원을 저장하지만 CD라는 물질적 매체이기 때문에 Offline 을 통해 유통하게 된다. 이 경우, 아날로그 정보나 Offline에 의한 지적 자산의 유통은 물류 및 재고비용을 유발하게 된다. 또한 하나의 짧은 음악은 이러한 유통 비용에 비해 소비자가 지불 의사가 낮을 수 있다. 이러한 경제적 이유로 인해 하나의 CD 에는 여러 개의 음악을 번들링(bundling)해서 제공하게 되고 소비자들은 원치 않는 음악까지 지불을 강요받게 된다. 이러한CD는 가격이 상당하기 때문에 유통업자에게는 판매가 부진할 경우 상당한 재고 비용을 유발하게 되어, 자금의 회전을 위해 Offline의 유통업자들은 매우 인기가 있는 히트 상품을 중심으로 판매하게 된다. 이러한 정책은 소비자들이 이러한 히트 상품을 중심으로 선택의 제한을 유발하게 된다.

하지만 디지털 유통은 앞에서 설명했듯이 이러한 원가 구조를 근본적으로 바꾸었다. 콘텐츠 서버의 음원 저장과

네트워크를 통한 다운로드에는 추가 생산비용, 제고비용, 유통 비용을 모두 제거하였기 때문에 비록 히트 상품이 아니라도 이러한 콘텐츠의 공급에 거의 비용이 발생하지 않는다. 따라서 개별 음악의 Bundling을 하지 않고 작은 금액으로 판매하기도 이익이 발생하게 된다. 이러한 경제적 상황의 변화를 활용한 비즈니스 모델의 혁신은 Apple사의 잘 알려진 iTunes서비스이다.

#### 1) Apple사의 iTunes사례

Apple사는 CD를 해체하여 미디어 서버에 개별 음악을 99센트의 아주 저렴한 가격에 판매를 하였다. 즉 음악의 가격을 낮추어 무단 복제/유통에 대안을 사용자들에게 제시한 것이다. 전 세계적인 시장을 대상으로 규모의 경제를 달성하고, 그리고 그 수입을 지적 소유권자들과 공유하여 더 많은 음원의 유통이 가능하게 되고 따라서 소비자들은 효율적인 Search 기능을 통해 자신이 원하는 음악을 다양하게 고를 수 있게하여 제한된 선택을 강요받는 Offline에 비해 다양한 선택이 가능한 서비스를 제공하게 된다. 따라서 히트작이 아닌 음악의 소비가 늘게 되어 소비자 선택의 폭이 넓어지는 비즈니스 모델이 룬테일 모형이다.

#### 2) Shazam의 비즈니스 모델 혁신

또 다른 형태의 룬테일 비즈니스 모델의 혁신은 Shazam에 의해 이루어 시도되고 있다. 사용자가 어느 곳에서나 우연히 듣게 된 모르는 음악에 대한 궁금한 경우(가수, 작곡가, 공의 타이틀 등) 자신의 휴대폰을 이용해서 음악의 일부를 Shazam의 서버에 전송하면 이 회사의 자동화된 음악 인식 시스템은 DB로부터 그 음악에 대한 정보를 사용자의 휴대폰을 통해 SMS문자 서비스로 전송하여 준다. 이 경우 소비자는 정보에 대해 비용을 제공하지 않지만 문자서비스 사용에 대한 통신업체의 수익을 나누어 갖게 된다. 또한 음악의 구매를 희망할 경우 iTunes와 같이 판매 이익을 취하게 된다.

#### Attention Economy 모델

지식 생산과 유통의 디지털화는 앞서 제시한 IDC 통계에서 볼 수 있듯이 정보의 생산을 급격히 증가시켜왔다. 이러한 현상은 이 시대의 경제적 희소 자원이 정보인가에 대한 회의를 불러왔다. 노벨 경제학상을 수상한 Herbert Simon은 “정보의 홍수는 주목(attention)의 빈곤을 유발한다.”고 선언하였다. 즉 정보 유통 채널의 폭발적 증가는 소비자의 주목을 받기 위해 매우 치열한 경쟁을 해야만 한다.

즉 현재 지식 경제에서 희소자원은 정보가 아니라 소비자의 attention이라고 정의한다.(Lanhan, 2006) 즉 큰 attention을 갖는 사업자는 커다란 이익을 향유하게 된다. Google의 성공은 효율적인 인터넷 탐색 기능을 통해 소비자의 방문을 최대화하였으며 이를 광고주에게 판매하여 가능하였다. 많은 디지털콘텐츠 자체로 판매되기 보다는 양질의 콘텐츠로 소비자의 주목을 유도하고 이를 광고 또는 다른 사업자에게 판매하는 사업 모델이 활발하게 시도되고 있다.

#### 1) AMIE Street의 비즈니스 모델

예를 들어 AMIE Street은 음악의 무료다운로드를 제공하고 방문자 수를 이용한 광고를 광고주에게 판매하는 attention economy model를 시도하여 성공하고 있다.

### 4. 결론

DRM은 지금까지 Digital Right Management가 아니라 소비자의 사용을 제약하는 Digital Restriction Management라고 조롱받고 있으며 지식 자산이 갖는 공공재의 성격으로 인하여 이러한 폐쇄적 기술은 지식 자산의 보호에 매우 제한적임을 알 수 있다. 또한 법률적 보호가 여전히 지식 자산의 생산을 위한 인센티브를 보호하기 위해 존재되어야 하지만 지식자산의 최대 활용에는 불연속적이고 파괴적인 새로운 기술에 의해 종종 무력화됨을 알 수 있다. 지식자산의 활용의 성공 전략은 지식자산의 디지털 생산/저장, 그리고 네트워크 유통이 갖는 경제 패러다임 전환을 바르게 인식하고 이를 수용하는 비즈니스 모델의 혁신이 전제되지 않으면 공공재의 비극을 극복할 수 없다는 것을 사례와 경제학적 논리들은 예시하고 있다.

‘본 사례는 지식재산경영(2008) 저서에서 발췌하였습니다.’

**발명특허 2009. 7**

## INVENTION 365

## 3

## 인조견사

누에는 입에서 끈끈한 액체를 뱉어낸다. 그것이 공기를 쫓고 굳어지면 바로 명주실이 된다. 명주실로 짠 옷을 비단이라고 하며 옛날부터 가장 아름다운 옷감으로 여겨왔다. 이런 명주를 누에게서 얻지 않고 화학적인 힘을 빌려 인공적으로 만든 것이 인조견사다. 이 인조견사는 프랑스의 화학자 샤프도네가 사진에 대한 연구를 하다가 힌트를 얻어 발명해낸 것이다.

파스퇴르의 제자였던 샤프도네는 당시 프랑스에서 유행하던 누에병에 대한 연구를 하고 있었다. 또 한편으로 당시 큰 관심의 대상이었던 사진에 흥미를 느껴 그 재료인 콜로디온에 대한 연구도 병행하고 있었다. 그는 어느 날, 사진 건판의 원료로 쓸 생각으로 콜로디온을 연구하다 재미있는 현상을 발견했다. 작은 구멍을 통해 콜로디온을 밀어내자 명주실처럼 가늘게 나온 것.

## 인조보석

인조보석의 효시는 고대 이집트에서 발명되었던 유리를 들 수 있다. 그 당시의 유리는 진짜 보석보다 더욱 귀중하게 여겨졌기 때문이다.

오늘날의 합성보석은 1904년 프랑스의 베르누이가 석탄가스와 산소로 약 2천도의 불꽃을 만들고, 그 속에 산화알루미늄 가루에 크롬을 섞은 것을 넣어 용융시켜 루비를 만든 것으로부터 시작되었다. 이어서 산화알루미늄에 철과 티타늄을 섞은 사파이어, 마그네슘을 섞은 스피넬과 여러 가지 인조보석이 만들어졌다.

요즘은 에메랄드도 합성되고, 1954년부터 공업용 다이아몬드도 만들 수 있게 되었다. 루틸, 티타늄산, 스트론튬 등의 아름다운 인조보석도 만들어지고 있다. 합성루비·사파이어의 대량 생산은 값싼 반지를 비롯한 액세서리의 대중화를 가능하게 하였다.

## 6

## 일기예보

## 5

TV에서 뉴스가 끝나는 시간이면 어김없이 등장하는 것이 일기예보이다. 행사를 앞에 두고, 혹은 모임이나 여행, 취미 등을 즐기기 위한 사람들의 일기예보에 대한 관심도 자연 높아질 수 밖에 없다. 이 일기예보는 어떻게 처음 시작되었을까?

1851년 여름 영국 런던에서는 대박람회가 열리고 있었다. 프랑스의 천문학자인 루베레는 박람회를 구경하기 위해 런던에 머물고 있었다. 그 곳에서 루베레는 「데일리 뉴스」라는 신문사 벽에 붙어 있는 ‘영국의 천기도’를 보았다. 그는 곧 그리니치 천문대의 글레이셔를 만나 천기도에 관한 설명을 들었다.

프랑스에 돌아온 루베레는 크림아 전쟁 당시 해군장관의 부탁으로 태풍의 원인을 조사해 준 것을 계기로 천기도의 필요성을 정부에 건의했다. 루베레는 마침내 프랑스에 최초의 기상국을 설립, 매일 일기예보를 하였다.

# 강제실시권의 구체적 내용



## 김현호

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

## 제1관 국방상 필요 등에 의한 통상실시권

### I. 서설

#### 1. 의의

특허발명이 전시·사변 또는 이에 준하는 비상 시에 있어서, 국방상 필요한 때이거나 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있을 때에, 정부는 특허권을 수용하거나 직접 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다.(특허법 106①) 이와 같이 국방상 필요한 경우 등에 특허청장의 결정에 의하여 발생하는 실시권을 국방상 필요 등에 의한 강제실시권이라고 한다.

#### 2. 제도적 취지

1) 본조는 국가 비상사태 시에 국방상 필요한 경우나, 공익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요<sup>1)</sup>가 있는 경우에 정부에 의한 강제 실시권의 설정이 가능함을 규정하고 있다. 국방상 필요한 경우에는 방위산업에 관련되는 중요한 발명이 특정인에게 독점되어 국방상 악영향을 끼칠 우려가 있는 경우를 대비하기 위한 취지를 담고 있다. 한편, 공익을 위하여 실시할 필요가 있는 경우에는 비상업적인 경우로 한정하여, 공권력에 의한 특허권자의 권익의 손실을 최소화하려 하고 있다.

2) 「특허권의 수용<sup>2)</sup>」은 강제실시권과는 무관한 내용이지만, 편 의상 같이 규정되어 있다. 즉 특허권이 수용되는 때에는 그 특허발명에 관한 특허권외의 권리는 소멸되며, 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에 대하여 정당한 보상금을 지급하여야 한다. 특허권의 수용 및 보상금의 지급에 관하여 필요한 사항은 대통령령(특허권의수용·실시등에관한규정)으로 정한다.(특허법 106②,③,④)

1) 구 특허법은 TRIPs 협정 제31조가 예시하고 있는 “국가 긴급사태”에서의 강제실시에 대하여는 국방상 필요한 경우에만 특허권의 제한이 가능하도록 하고 규정하였었다.  
 2) 특허권의 수용이란 공익사업을 위하여 법률에 의거하여 타인의 특허권을 강제적으로 취득하는 것을 말한다. 수용이 있으면 그 특허권은 권리자의 의사 여부를 불문하고 직접적·원시적으로 취득된다.

### 3. 법적 성질

- 1) 강제실시권 중 재정(특허법 107) 또는 심판(특허법 138)에 의한 실시권의 경우에는 그 법적 성질이 「통상실시권」임을 명문으로 밝히고 있으나, 국방상 필요에 의한 실시권에 대하여는 아무런 규정이 없어 견해<sup>3)</sup>의 대립이 있다.
- 2) 생각건대, 정부가 국방상 등을 이유로 독점적으로 실시하거나 제3자에게 독점권을 주기 위해서는 이를 수용함으로써 그 목적을 달성할 수 있다는 점에서, 통상적인 군수물자의 조달 등을 위해 굳이 과도한 사유재산의 제한에 해당하는 전용실시권으로 해석하는 것은 옳지 않으며, 통상실시권으로 봄이 옳다고 할 것이다.

## II. 성립요건

### 1. 전시·사변 또는 이에 준하는 비상사태

본조의 실시권이 인정되기 위하여는 단순히 국방상 필요 또는 공익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요만으로는 부족하고, 전시·사변 또는 이에 준하는 정도의 긴급사태로서 위기상황이어야 한다.

### 2. 특허발명의 실시가 국방상 필요한 경우이거나, 공익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우일 것

국방상 필요한 경우이거나, 공익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우이어야 한다. 공익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우에는 특허 실시할 필요가 인정되는 경우라면 제107조에 의해 재정청구가 가능할 수도 있을 것이나, 본조에 의하면, 신속한 실시가 보장된다는 점에 그 실익이 있을 것이다.

## III. 절차

### 1. 처분의 신청

특허발명의 실시가 국방상 필요 등에 의해 인정되는 경우에 주무부장관은 특허청장에게 특허법 제106조 제1항의 규정에 의한 처분을 신청할 수 있다. 이 경우에 신청서에는 특허번호, 발명의 명칭 등 소정의 사항을 기재하여야 한다. 위의 신청서에는 보상금 또는 대가의 액의 산출근거를 기재한 서류와 신청의 이유를 입증하는 서류를 첨부하여야 한다.(특허권의수용·실시등에관한규정 2, 3)

### 2. 부분의 송달 및 신청의 공고

- 1) 특허청장은 위의 신청서를 받은 때에는 법에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는, 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자에게 각각 신청서의 부분을 송달하고 기간을 정하여 의견서제출의 기회를 주어야 한다. 이 경우에 의견서의 제출이 있으면 신청인에게 그 부분을 송달하여야 한다.(특허권의수용·실시등에관한규정 4①,②)
- 2) 특허청장은 위의 신청서를 받은 때에는 그 뜻을 특허공보에 게재하여야 한다. 다만 특허발명이 국방상 비밀을 요하는 때에는 이를 공고하지 아니할 수 있다.(특허권의수용·실시등에관한규정 4③)

### 3. 결정

특허청장은 지정기간이 경과한 후에 특허발명의 실시에 관한 신청에 대하여 처분을 하여야 하며(특허권의수용·실시등에관한규정 5①), 이 경우에 산업재산권분쟁조정위원회의 의견을 들어야 한다.(특허권의수용·실시등에관한규정 9②) 처분의 결정은 소정의 사항을 기재한 문서로 하여야 한다.(특허권의수용·실시등에관한규정 7)

### 4. 결정서의 등본의 송달 및 공고

특허청장은 처분의 결정을 한 때에는 그 결정서의 등본

3) ① 통상실시권설 : 현행법의 신청서 양식상 기재되어야 할 사항에 「통상실시권의 범위」(특허권의수용·실시등에관한규정 3①Ⅷ)라고 표현되어 있는 점 및 특허권자의 보호를 위하여 본조의 실시권은 통상실시권이라는 견해이다.  
 ② 병용설 : 전용실시권 또는 통상실시권으로 특별히 한정하는 명문의 규정이 없고, 특허권의 수용도 가능한데 하물며 전용실시권을 인정하지 않을 이유가 없으므로, 정부는 전용실시권 또는 통상실시권을 선택적으로 취득할 수 있다는 견해이다.

을 신청인·특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자에게 각각 송달하고 그 결정의 요지를 특허공보에 공고하여야 한다. 다만 국방상 비밀을 요하는 것인 때에는 공고를 하지 아니할 수 있다.(특허권의수용·실시등에관한규정 8)

### 5. 보상금의 지급

특허청장은 처분의 결정을 할 때에는 그 처분에 대한 보상금 및 대가의 액도 함께 결정하여야 한다. 보상금 및 대가의 액을 결정할 때에는 신청인·특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자의 의견을 참작하여야 하며, 국유특허권의 처분·관리규정 제12조의 규정에 의한 계산방법을 준용하여야 한다.

## IV. 효과

특허권자 등에게 결정서의 등본이 송달된 때부터 결정서의 내용대로 통상실시권의 효력이 발생한다.

## 제2관 재정에 의한 통상실시권

### I. 서설

#### 1. 의의

특허권자가 정당한 이유없이 특허발명을 실시하지 않거나, 불충분하게 실시하는 경우, 공익을 위하여 특허 실시할 필요가 있는 경우 또는 불공정거래행위의 시정에 필요한 경우 및 수입국으로의 의약품 수출에 필요한 경우에 그 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구할 수 있다. 이러한 재정청구에 대하여 특허청장의 결정(裁定)으로 발생하는 통상실시권을 재정에 의한 통상실시권이라고 한다.(특허법 107①)

### 2. 제도적 취지

재정에 의한 통상실시권은 물질특허의 도입에 따라 채택된 제도로서 전형적인 강제실시권으로 볼 수 있는데, 공익상 특허발명의 실시가 필요하지만 정당한 이유없이 불 실시 등 특허권의 남용이 있는 경우에 특허권자에 대한 제재로서의 기능을 하고 있는 제도라고 할 수 있다. 그러나 다른 한편으로는 사유재산권을 제한하는 요인이 되므로 신중하고 엄격한 절차에 의하여야 한다.

### 3. 조약과의 관계

- 1) 재정에 의한 통상실시권은 파리조약 제5조(A)의 규정<sup>4)</sup>에 기초하고 있다. 동 조약의 강제실시권에 관한 규정은 선진국에 불리하게 작용하고 있는데, 개발도상국이나 후진국들은 동 조약에 근거하여 각국의 국내법에 강제실시권에 관한 규정을 마련하고 선진국에 대한 국내산업보호의 수단으로 삼고 있다.
- 2) 선진국들은 이러한 불리한 점을 극복하고자 동 조약 제5조(A)의 규정의 삭제를 강력히 주장하며 재정실시권의 설정조건에 국내수요를 위한 공급을 주목적으로 실시되어야 함을 조건으로 부과하는 등 재정실시권 설정의 요건을 강화하는 내용을 WTO/TRIPs협정<sup>5)</sup>에 포함시키게 되었다.
- 3) 현행 특허법상의 재정실시권제도는 파리조약을 기초로 하되 WTO/TRIPs협정의 내용을 반영하고 있다.<sup>6)</sup>

### II. 재정청구의 요건

특허발명을 실시하고자 하는 자는 i) 불실시, ii) 불충분한 실시, iii) 공익상 특허 필요한 경우, iv) 불공정거래행위를 시정하기 위하여 필요한 경우, v) 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우에 특허청장에게 재정을 청구할 수 있다.(특허법 107①)

4) 각 동맹국은 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 강제실시권의 부여를 규정하는 입법조치를 취할 수 있으며, 강제실시권의 부여가 그러한 남용을 방지하기에 충분하지 아니한 경우를 제외하고는 특허의 몰수를 규정할 수 없으며 최초의 강제실시권부여로부터 2년이 만료되기 전에는 특허의 몰수 또는 철회를 위한 절차를 진행시킬 수 없다(파리조약 5(A) ②, ③).

5) World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights(세계무역기구/무역관련 지적재산권)

6) WTO/TRIPs 협정은 파리조약 제19조의 특별협정의 하나이다.

1. 불실시 또는 불충분한 실시의 경우  
(특허법 107① I II)

(1) 주체적 요건

특허발명을 실시하고자 하는 자는 먼저 특허권자나 전용실시권자와 통상실시권 허락에 관한 협의를 하여야 하고, 주소불명 또는 해외출장 등으로 협의를 할 수 없거나 협의결과 조건이 맞지 않는 등의 이유로 합의가 이루어지지 아니한 경우에 한하여 특허청장에게 통상실시권의 설정을 요구하는 재정을 청구할 수 있다.(특허법 107①)

(2) 객체적 요건

① 의의

특허발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우, 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 i) 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 ii) 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우이어야 한다.

② 대통령령이 정하는 정당한 이유

대통령령이 정하는 정당한 이유란 i) 특허권자가 심신장애로 인한 활동불능의 경우(의료기관장이 증명한 경우에 한함), ii) 특허발명의 실시에 필요한 정부기관이나 타인의 인·허가, 동의 또는 승낙을 받지 못한 경우, iii) 특허발명의 실시가 법령으로 금지 또는 제한된 경우, iv) 특허발명의 실시에 필요한 원료 또는 시설이 국내에 없거나 수입이 금지된 경우, v) 물건의 수요가 없거나 그 수요가 적어 이를 영업적 규모로 실시할 수 없는 경우를 말한다.(특허권의수용·실시등에관한규정 제6조 제1항 제1호 내지 제5호)

③ 불실시

계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우와 관련하여, i) 「계속하여」 3년 이상 실시되고 있지 아니하여야 하지, 불실시기간의 총합계가 3년 이상이라는 의미가 아니다. 특허권의 설정등록 후 계속하여 3년 이상

실시하지 아니함은 물론 일정기간 실시하다가 그 실시를 중단한 후 계속하여 3년 이상 실시하지 아니한 경우도 포함한다. 그러나 3년 이상 불실시의 경우에도 그 후 다시 실시를 개시하였을 경우에는 여기에 해당되지 않는다.

ii) 외국에서 실시 중이라도 국내에서 실시하지 아니하면 재정청구의 대상이 된다.

iii) 특허발명이 실시되고 있지 아니한 경우란 특허발명의 실시에 착수하지 아니한 상태를 의미한다(특허권의수용·실시등에관한규정 6②). 특허발명의 실시가 착수하지 아니한 상태란 i) 단순한 모형의 제작 또는 ii) 청사진의 설계만을 한 상태를 말하며, 구체적으로 부품의 주문발주·공장계약 등의 상태여야 착수한 상태로 본다.

④ 불충분실시

상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못할 것과 관련하여,

i) 「상당한 영업적 규모」 또는 「적당한 정도와 조건」이 무엇인지에 관하여는 객관적 기준을 정할 수 없으므로 일률적으로 단정할 수 없다. 이것은 당해 발명의 종류·성질 또는 거래실정에 따라서 구체적인 사안별로 판단하여야 할 것이지만, 명목적인 실시이거나 수요가 활발한데도 이의 생산·판매를 의식적으로 제한하거나 독과점을 목적으로 의도적으로 제품의 출고를 제한하는 등의 경우를 불충분한 실시에 해당된다고 할 것이다.

ii) 특허권자가 국내에서 생산하지 않고 수입<sup>7)</sup>만을 하는 경우에, 그것을 불충분한 실시라고 볼 것인지는 문제이다. 국내에 특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 있고 그 수요가 충분하여 영업적 규모로 실시할 수 있는데도 불구하고, 특허권자가 국내의 특허발명을 실시하고자 하는 자에게 실시권의 허락을 부당하게 거부하고 수입만에 의한 실시를 함으로써 국가산업 또는 국내거주자의 사업에 손해를 가하였을 경우에는 불충분한 실시로서 재정실시권의 대상이 된다고 할 것이다. 이 경우의 수입을 특허단순수입이라고 한다. 그러나 국내에 특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 적어 영업적 규모로 실시할 수 없는 경우의 수입행위는 정당한 이유가 있는 경우에 해당되며 불충분한 실시라고 할 수 없으므로 재정실시권의 대상이 되지 않는다고 할 것이다.

7) 수입도 특허법상 실시의 태양 중 하나이다.(특허법 2III)

(3) 시기적 요건

특허발명이 특허출원일로부터 4년이 경과되어야 한다(특허법 107②). 여기서 출원일은 i) 분할출원(특허법 52②), 변경출원(특허법 53②)의 경우 원출원일, ii) 조약우선권주장출원(특허법 54①), 국내우선권주장출원(특허법 55③)의 경우 우선권주장출원일, iii) 국제특허출원의 경우 국제출원일을 의미한다.

2. 공익상 특히 필요하거나 불공정거래행위의 시정의 경우(특허법 107①ⅢⅣ)

(1) 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우<sup>8)</sup>(특허법 107①Ⅲ)

1) 여기서 공공의 이익이 인정되는 경우란, 국민의 생명·재산의 보전, 공공시설의 건설 등 국민생활에 직접 관계된 분야에서 특히 필요한 경우, 또는 당해 특허발명의 통상실시권의 허락을 하지 않음으로써 당해 산업 전반의 건전한 발전을 저해하고 그 결과 국민생활에 실질적 피해가 인정되는 경우 등이 있을 수 있을 것이다.

2) 공익을 위하여 특허발명을 특히 실시할 필요가 있는 경우로 제한되는 바, 비록 공공의 이익에 관계가 있는 경우이어도, 그 특허발명을 이용하지 않더라도 실현가능한 방법이 있는 경우에는 재정의 청구는 할 수 없다고 할 것이다. 즉, 공공의 이익을 위하여 재정을 함에 있어서는, 특허권자의 이익을 희생하여 실현하고자 하는 이익이 다른 대체적인 수단에 의해 실현할 수 있는 이익인가 아닌가를 중요하게 고려하여야 할 것이다. 특허발명이 공익상 특히 실시할 필요할 것인 경우에는 그 발명이 특허권자에 의하여 실시되고 있는지 여부는 불문한다.

3) 한편, 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우이면서, 또한 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하고자 하는 경우라면, 특허권자나 전용실시권자와 통상실시권 허락에 관한 협의절차를 거쳤을 것을 요구하지 않으나, 비상업적으로 실시

하고자 하는 경우가 아니라면, 실시권 허락에 관한 협의를 하여야 하고, 주소불명 또는 해외출장 등으로 협의를 할 수 없거나 협의결과 조건이 맞지 않는 등의 이유로 합의가 이루어지지 아니한 경우에 한하여 특허청장에게 통상실시권의 설정을 요구하는 재정을 청구할 수 있다.(특허법 107①)

(2) 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우(특허법 107①Ⅳ)

1) 부당하게 거래를 거절하거나 부당하게 거래상대방의 사업활동을 구속하는 조건으로 거래하는 등의 행위를 말한다.<sup>9)</sup> 그러므로 법원(사법절차) 또는 행정기관(행정절차)에서 특허권자 등의 행위에 대하여 불공정거래행위라고 판정한 경우에 반경쟁적인 관행을 바로잡고 거래질서를 확립하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 말한다.

2) 한편, 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에는, 특허권자나 전용실시권자와 통상실시권 허락에 관한 협의절차를 거쳤을 것을 요구하지 않는다.(특허법 107①)

(3) 반도체 기술의 경우

1) 반도체 기술의 경우는 일반 특허발명과는 달리 i) 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우(비상업적 실시에 한한다.)이거나, ii) 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 한하여 재정을 청구할 수 있다(특허법 107⑥). 국가산업분야에서 중요한 위치를 차지하고 있는 반도체 기술분야의 특수성을 고려하여 이와 같이 엄격히 규정하고 있다.

2) 다만 반도체기술의 의미가 반도체 설계기술에만 한정하는 것인지 반도체제조장치까지 포함하는 지가 불분명함으로 이를 명확히 할 필요가 있다.

8) TRIPs 협정 제31조는 어떤 경우에 강제실시를 허용할 수 있는지 그 요건을 정하지 않고 있는 데도 불구하고요건의 한정만 반도체 기술에 대해서만 두고 있음, 1995년 개정법에서는 TRIPs 협정 제31조가 요건을 한정한 것으로 잘못 이해하여, 공공의 이익을 위한 강제실시에서 그 실시가 '비상업적' 일 것으로 제한하였다. 2005년 개정법에서는 이러한 입법상의 오류를 바로 잡기 위해, 공공의 이익을 위한 강제실시에서 '비상업적' 요건을 삭제한 것이다.

9) 독점규제및공정거래에관한법률 23 참조.

### 3. 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우 (특허법 107①V)

#### (1) 의의 및 취지

1) 자국민 다수<sup>10)</sup>의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하고자 하는 국가에 그 의약품이 수출될 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 그 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허청장에게 통상 실시권 설정에 관한 재정을 청구할 수 있다.

2) WTO/TRIPs 31(f)<sup>11)</sup>가 특허권자의 승인없는 실시는 국내에서의 실시를 주목적으로 하여야 함을 규정하였기 때문에 그 간 최빈개발도상국 등에서 AIDS와 같은 자국민의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위해 필요한 외국에서 특허받은 의약품 등의 수입이 필요한 경우라 하더라도 그 수입이 좌절되는 문제점이 있었다.

3) 그러나, 이는 인도주의적 관점에서 속지주의를 넘어서는 국제적 배려가 요청되는 경우인 바, WTO 일반이사회는 그 결정문에서 최빈개발도상국 등의 보건문제를 해결하기 위하여 특허권자의 승인없는 실시가 요청되는 경우에는 WTO/TRIPs 31(f)의 의무가 면제되도록 하였다. 이러한 국제사회의 인도주의적 조치에 동참하기 위해 국내법은 이를 반영하여 2005년 개정법에서는 「수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우」를 재정사유에 추가하였다.

#### (2) 수입국의 자격

수입국은 세계무역기구회원국 중 세계무역기구에 다음 각 호의 사항을 통지한 국가 또는 세계무역기구회원국이 아닌 국가 중 대통령이 정하는 국가로서 다음 각 호의 사항을 대한민국정부에 통지한 국가에 한한다.(특허법 107⑦)

- i) 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량

- ii) 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 당해 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인
- iii) 수입국에서 당해 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인

#### (3) 의약품의 대상

의약품은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.(특허법 107⑧)

- i) 특허된 의약품
- ii) 특허된 제조방법으로 생산된 의약품
- iii) 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분
- iv) 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트

#### (4) 특허권자 등과 협의가 성립되지 않을 것

1) 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우에도 특허발명을 실시하고자 하는 자는 먼저 특허권자나 전용실시권자와 통상실시권 허락에 관한 협의를 하여야 하고, 주소불명 또는 해외출장 등으로 협의를 할 수 없거나 협의결과 조건이 맞지 않는 등의 이유로 협이가 이루어지지 아니한 경우에 한하여 특허청장에게 통상실시권의 설정을 요구하는 재정을 청구할 수 있다.(특허법 107①)

2) 본 규정에 의한 협의는 수입국 정부 또는 기업으로부터의 의약품 등의 수출을 요청받은 수출국 기업이 의약품 등에 관한 특허권자에게 실시권 설정의 제안을 하는 형태 등이 될 수 있을 것이다.

### III. 재정의 청구

#### 1. 재정청구서의 제출

1) 누구든지 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구하고자 하는

10) 사견으로는 '자국민의 다수의 보건을 위협하는 질병'을 요건으로 규정할 결과, '다수'라는 의미의 불명확성으로 인해 본 규정의 입법취지가 무색해질 가능성이 있다고 여겨진다.

11) 특허권자의 승인없는 사용은, 주로 동 사용을 승인하는 회원국의 국내시장에 대한 공급을 위해서 승인한다.

자는 특허청장에게 재정청구서를 제출하여야 한다. 이때 재정의 피청구인은 특허권자가 되며 당해 특허권에 전용실시권이 설정되어 있는 경우에는 특허권자와 전용실시권자를 공동 피청구인으로 하여야 한다.<sup>12)</sup>

2) 한편, 재정을 청구하는 자가 제출하여야 하는 서류, 그 밖에 재정에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.(특허법 107③)

3) 재정청구가 있는 경우에 특허청장은 직권으로 예고등록을 하고(登録令 3), 특허공보에 게재하여야 한다. 다만 특허발명이 국방상 비밀을 요하는 때에는 이를 공고하지 아니할 수 있다.(특허권의수용·실시등에관한규정 4③)

## 2. 부분 송달 및 답변서의 제출

특허청장은 재정의 청구가 있는 경우에는 청구서의 부분을 그 청구에 관련된 특허권자·전용실시권자 기타 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특허법 108). 답변서의 제출이 있으면 청구인에게 그 부분을 송달하여야 한다.(특허권의수용·실시등에관한규정 4②)

## 3. 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처의 장의 의견청취 등

1) 특허청장은 재정을 함에 있어 필요하다고 인정하는 경우에는 「발명진흥법」 제29조의 규정에 따른 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처의 장의 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있다.(특허법 109)

2) 구 특허법 제109조는 특허청장이 산업재산권분쟁조정위원회의 의견을 청취하여 재정에 관한 결정을 하도록 규정하였으나, 동 위원회는 산업재산권에 대한 사인간의 분쟁이 있을 때 이를 조정하는 것을 주된 임무로 하기 때문에 강제실시의 허여와 같은 고도의 정책적 판단을 수행할만한 기관으로 보기는 어렵다는 점이 지적되었다. 이에 2005년 개정법에서는

산업재산권분쟁조정위원회 필요적 의견청취절차는 삭제한 것이다.

3) 또한 본래 강제실시는 국가 정책적 판단에 기초하므로, 관련 부처의 의견을 존중할 필요가 있다는 점을 고려하여 관련부처의 장의 의견청취절차를 도입하였으며, 재정처분의 필요성을 판단함에 있어서 전문성을 기하기 위해 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있도록 규정하였다.

## IV. 재정

### 1. 재정청구의 검토

특허청장은 재정을 함에 있어서는 매 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 한다(특허법 107③). 재정청구가 있더라도 재정 전에 특허권자가 적절한 실시를 개시하였을 때에는 재정청구는 기각된다.

### 2. 조건 부과 및 대가 결정시 참작사유(4호, 5호)

1) 특허청장은 재정을 함에 있어서는 불공정거래행위의 시정을 위한 경우 및 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우 이외에는 그 통상실시권이 국내수요를 위한 공급을 주목적으로 실시되어야 함을 조건으로 부과하여야 한다. 아울러, 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출하여야 함을 조건<sup>13)</sup>으로 부과하여야 한다.(특허법 107④)

2) 또한, 불공정거래행위의 시정을 위한 경우에는 불공정거래행위를 시정하기 위한 취지를 대가 결정에 참작할 수 있으며, 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우에는 당해 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치를 대가 결정에 참작할 수 있다.(특허법 107⑤)

### 3. 재정의 방식

재정은 i) 통상실시권의 범위 및 기간, ii) 대가와 그 지급 방법 및 지급시기, iii) 수입국으로 의약품 수출에 필요한

12) 이 경우에 전용실시권자만을 피청구인으로 하면 충분하다는 견해가 있으나, 타인에게 통상실시권을 허락하고자 할 때 특허권자의 동의를 요하도록 하는 특허법 제100조 제4항의 규정을 참작할 때 이는 타당하지 아니하다.

경우의 재정 시에는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시<sup>14)</sup> 및 재정에 정한 사항을 공시할 인터넷 주소<sup>15)</sup>, iv) 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시함에 있어 법령 또는 조약에 규정된 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항을 기재한 서면으로 하고, 그 이유를 명시하여야 한다.(특허법 110①②)

#### 4. 재정결정

- 1) 특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정청구일부터 6월 이내에 재정에 관한 결정을 하여야 한다(특허법 110③). 이는 재정절차의 신속을 도모하여, 재정청구의 공익적 요청에 신속하게 부응토록 하기 위한 규정이다.
- 2) 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우의 재정청구가 제107조 제7항의 수입국의 자격 및 제107조 제8항의 의약품의 대상에 해당하고, 제107조 제9항의 대통령령으로 정한 제출하여야 하는 서류가 모두 제출된 경우에는 특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 통상실시권 설정의 재정을 하여야 한다.(특허법 110④)<sup>16)</sup>

#### 5. 재정서 등본의 송달 및 공고

특허청장은 재정을 한 때에는 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서의 등본을 송달하여야 하고(특허법 111), 그 요지를 특허공보에 공고하여야 한다. 다만, 국방상 비밀을 요하는 때에는 공고를 하지 아니할 수 있다.(특허권의수용·실시등에관한규정 8)

#### 6. 재정서의 변경

- 1) 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우의 재정을 받은 자는

재정서에 명시된 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에 정한 사항을 공시할 인터넷 주소에 관하여 변경이 필요한 경우 그 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 이를 청구할 수 있다.(특허법 111의 2①)

- 2) 특허청장은 이러한 청구가 이유있다고 인정되는 경우 재정서에 명시된 사항을 변경할 수 있으며, 이 경우 이해관계인의 의견을 들어야 한다.(특허법 111의 2②)
- 3) 한편, 재정서에 명시된 사항을 변경하는 경우에도 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서 등본을 송달하여야 하며, 당사자에게 재정서 등본이 송달된 때에는 재정서에 명시된 바에 따라 당사자 사이에 협의가 성립된 것으로 본다.(특허법 111의 2③ 준용 法 111)

#### 7. 재정에 대한 불복

특허청장의 재정에 대하여 불복하고자 하는 자는 행정심판법에 의하여 행정심판을 제기하거나 행정소송법에 의하여 취소소송을 제기하여 다툴 수 있다. 다만, 이 경우에 재정으로 인한 대가만을 불복이유로 할 수 없다(특허법 115). 대가만의 불복을 하고자 할 경우에는 법원에 소송을 제기하여야 한다.(특허법 190①)

[재정사유의 비교(특허법 107)]

재정사유	기간제한	선협의	반도체기술	조건부과/대가결정시 참작
불실시	출원일-4년경과	선협의 必	不可	국내수요충족 조건부과
불충분실시	재정청구가능			
공익위해 특허실시	不要	선협의 不要 (비상업적)	반도체기술 (비상업적)	시장취지를 대가결정에 참작
불공정거래행위 시정		선협의 不要	반도체기술	
수입국에 의약품수출		선협의 必	不可	수입국에서의 경제적 가치를 대가결정에 참작

13) 이는 「이는 적격 수입국의 필요량만 생산할 것과 그 전량을 TRIPs 이사회에 통지한 수입국에 수출할 것」을 조건으로 한 WTO 결정문의 내용을 반영한 것이다.  
 14) WTO 결정문은 「생산된 의약품은 특수한 라벨 부착이나 표시를 통해 이 제도에 의하여 생산된 것임을 분명하게 식별할 수 있도록 할 것」과 「공급자는 가격이 큰 영향을 주지 않고 실행가능한 범위 내에서 특수 포장 및/또는 제품 자체의 특수 염색/모양을 통해 제품이 구별되도록 하여야 함」을 명시하고 있다.  
 15) WTO 결정문은 「실시권자는 제품을 선적하기 전에 각 목적으로 공급되는 의약품의 양 및 제품 특징을 웹사이트(실시권자의 웹사이트 또는 WTO의 이 제도에 관한 전용 홈페이지)에 게시하여야 함」을 명시하고 있다.  
 16) WTO 결정문은 이 경우에 「수출국은 TRIPs 이사회에 강제실시권의 허여 사실 및 강제실시권에 부가된 조건을 통지하여야 하며, 이 통지에는 실시권자의 성명 및 주소, 의약품과 그 수량, 의약품을 공급받을 국가, 강제실시권의 존속기간, 웹사이트의 주소가 포함되어야 함」을 명시하고 있다.

## V. 재정의 효과

### 1. 협의성립간주

당사자에게 재정서 등본이 송달된 때에는 재정서에 명시된 바에 따라 당사자 사이에 협이가 성립된 것으로 본다. 따라서 재정서 등본이 송달된 때부터 재정에 의한 통상실시권의 효력이 발생한다.<sup>17)</sup>

### 2. 대가의 지급 및 공탁

재정을 받은 자는 재정에서 정한 바에 따라(특허법 110 ②II) 특허권자 등에게 그 대가를 지급하여야 하며, 다음과 같은 사유가 있는 때에는 그 대가를 공탁하여야 한다.(특허법 112)

- i) 대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우
- ii) 대가에 대하여 특허법 제190조 제1항의 규정에 의한 불복의 소가 제기된 경우
- iii) 당해 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우. 다만, 질권자의 동의를 얻은 때에는 그러하지 아니하다.  
질권설정 시에 대가의 공탁을 하는 이유는 질권자를 위한 조치인바, 질권자의 동의가 있는 경우에는 굳이 공탁을 할 필요가 없기 때문이다.

### 3. 대가 및 보상금액에 대한 집행명의

이 법에 의하여 특허청장이 정한 대가와 보상금액에 관하여 확정된 결정은 집행력 있는 집행명의와 동일한 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정보는 특허청 공무원이 이를 부여한다.(특허법 125의2)

### 4. 재정의 실효

재정을 받은 자가 재정에서 정한 지급시기까지 대가(대가를 정기 또는 분할하여 지급할 경우에는 최초의 지급분)를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 경우에는 그 재정은 효력을 상실한다.(특허법 113)

## VI. 관련문제

### 1. 재정의 취소(특허법 114)

#### (1) 의의

재정의 취소란 개인의 재산권을 제한하면서 재정에 의한 통상실시권을 설정해 주었는데도 불구하고, 그 통상실시권자가 특허발명을 실시하지 않는 등의 사유가 있다면 재정을 한 목적에 반하게 되기 때문에 이미 한 재정을 취소시키는 제도를 말한다.

#### (2) 취소사유

- 1) 특허청장은 재정에 의하여 통상실시권을 설정받은 자가 다음의 각 사유에 해당하는 경우에는 그 재정을 취소할 수 있다.
  - i) 재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우
  - ii) 통상실시권을 재정한 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되는 경우. 다만, 이 경우는 재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우에 한한다.
  - iii) 정당한 사유없이 재정서에 명시된, 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우의 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소, 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시함에 있어 법령 또는 조약에 규정된 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항을 위반하였을 경우
- 2) 「재정한 사유가 없어지거나 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되는 경우」는 특허권자가 재정사유인 불실시·불충분한 실시의 요건 등을 극복하고 충분한 실시를 한 경우 등을 말하며, 「재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우」라 함은 재정실시권자는 통상 사업설비를 갖추고 실시를 하는 것이 일반적인데 특허권자의 특수한 사유로 재정이 취소되는 경우에 재정실시권자의 보호를 위해

17) 재정서등본의 송달 시가 아니라 그 대가의 지급 시 통상실시권이 발생한다는 견해(천효남, 610면)가 있으나, 그 근거가 무엇인지 의문이다. 재정의 실효(특허법 113)는 통상실시권의 효력의 발생을 전제로 하는 것이므로, 위와 같은 견해는 타당하지 않다.

통상 사업설비 등에 투자된 비용을 정당하게 보전해주는 경우를 말한다.

**(3) 취소의 절차**

특허청장은 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다. 재정취소의 절차에는 답변서 제출(특허법 108), 산업재산권분쟁조정위원회 등의 의견청취(특허법 109), 재정의 방식(특허법 110①), 재정서 등본의 송달(특허법 111①) 등 재정절차의 규정이 준용된다.(특허법 114②)

**(4) 취소의 효과**

재정의 취소가 있는 때에는 통상실시권은 그때부터 소멸된다(특허법 114③). 즉 재정이 있는 때로 소급하여 소멸되지 않는다.

**2. 특허권의 취소(특허법 116)**

**(1) 의의**

특허권의 취소라 함은 특허청장이 특허발명의 불실시를 이유로 재정이 있는 날로부터 계속하여 2년 이상 국내에서 불실시되는 경우에 이해관계인의 신청 또는 직권으로 그 특허권을 취소하는 것을 말한다.

**(2) 취지**

특허제도의 목적은 특허발명의 실시를 통하여 발전을 도모하려는 것인데, 실시되지 않는 특허권은 그 사회에 아무런 기여를 하지 못하기 때문에 특허권을 취소하여 일반 공중의 실시를 자유롭게 할 필요가 있다. 다만, 특허권의 취소는 개인의 재산권을 박탈하는 것이므로 엄격하게 운용되어야 한다.

**(3) 취소사유**

- ① 특허발명의 불실시를 이유로 하여 특허청장의 재정이 있을 것
  - 1) 특허발명이 천재·지변 기타 불가항력, 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 않음을 이유로 하여 통상실시권을 허여하는 재정이 있어야 한다.(특허법 107① 1)
  - 2) 불실시의 경우에 한하며, 불충분한 실시(특허법 107Ⅱ), 공익상 필요에 의한 실시(특허법 107Ⅲ), 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위한 실시(특허법 107Ⅳ)의 경우는 특허권의 취소사유에 해당되지 않는다.
- ② 특허발명이 재정이 있는 날부터 계속하여 2년 이상 국내에서 실시되고 있지 않을 것
  - 누구에 의하여도, 즉 재정실시권자뿐 아니라 특허권자·전용실시권자·통상실시권자 그 누구에 의하여도 특허발명이 국내에서 실시되고 있지 않아야 한다.

**(4) 취소절차**

특허권의 취소는 개인의 재산권인 특허권을 상실시키는 행정처분이기 때문에 절차의 신중을 기하기 위해 재정의 취소절차와 마찬가지로 재정절차의 규정이 준용된다.(특허법 114②)

**(5) 취소의 효과**

특허권의 취소처분이 있는 때에는 특허권은 그때부터 소멸된다. 즉, 소멸의 효력은 소급하지 않는다(특허법 116③). 그리고 특허청장은 특허권의 취소가 있는 때에는 직권으로 등록하여야 한다.(登録令 14Ⅲ)

**제3관 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권**

특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 당해 특허발명이 타인의 특허발명·등록실용신안·등록디자인을 이용하거나 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 관계(소위, 이용·저촉관계)에 있는 경우에는, 통상실시권허여심판(특허법 138)에 의하여 통상실시권을 허여받을 수 있다.<sup>18)</sup>

18) 구체적인 내용은 제7편 “특허심판” 참조.

[강제실시권의 비교]

		法 106	法 107	法 138
의의		정부는 특허발명이 전시·사변 또는 이에 준하는 비상 시에 있어서 국방상 필요 등의 경우에는 특허발명을 정부에서 직접 실시하거나 정부 이외의 제3자로 하여금 실시하게 할 수 있는 실시권을 말한다.	특허권자가 정당한 이유없이 특허발명을 실시하지 않거나, 불충분하게 실시하는 경우, 공익을 위하여 특허 실시할 필요가 있는 경우, 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정 거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 필요하여 이를 실시하고자 하는 자의 청구가 있는 경우, 수입국으로 의약품 수출에 필요한 경우에 특허청장의 재정에 의하여 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 실시권을 말한다.	특허발명이 이용·저촉관계에 해당하여 통상실시권의 허락을 받고자 하는 경우에 그 타인이 정당한 이유없이 허락을 하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위내에서 통상실시권허여심판을 청구할 수 있으며 상급심판에 의하여 허여되는 실시권을 말한다.
법적성질		① 법률규정 + 특허청장 결정 ② 부수적, 채권적	① 법률규정 + 재정서 등본 송달 ② 부수적, 채권적	① 법률규정 + 심결확정 ② 부수적, 채권적
성립	주체적	정부	「공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하고자 하는 경우 또는 불공정거래행위의 시정을 위한 경우」 이외에는 특허권자등과 협의 불성립	협의 불성립(심결각하) (특허법 138①)
	객체적	국방상 필요 등	① 불실시·불충분실시 ② 공익을 위하여 특허 실시할 필요 ③ 불공정거래행위 시정 ④ 수입국으로 의약품 수출에 필요	① 이용·저촉관계(특허법 98) ② 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술상의 진보(특허법 138②) ③ 크로스 라이선스의 경우(특허법 138③)
	시기적	전시·사변 또는 이에 준하는 비상시	불실시·불충분실시의 경우 특허발명이 출원일로부터 4년 경과	
	지역적	국내		
절 차		① 처분의 신청 ② 부분의 송달 ③ 처분 및 보상금액의 결정 ④ 결정서의 등본의 송달 및 공고 ⑤ 보상금에 대한 불복	① 청구 ② 부분송달 및 답변서 제출 ③ 산업재산권분쟁조정위원회 등의 의견청취(필수적 X) ④ 재정	① 청구 ② 부분송달 및 답변서 제출 ③ 심결
발생		특허청장의 결정 (등록하지 않아도 됨 → 직권등록사항)	재정서 등본 송달 (등록하지 않아도 됨 → 직권등록사항)	심결확정 (등록하지 않아도 됨 → 직권등록사항)
효력	효력범위	특허청장 결정범위내	재정에서 정한 바에 따라	자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위내
	효력	적극적 효력만 인정		
	제한	적극적 효력의 제한만 인정		
변동	실시권 설정	설정불가		
	질권설정	법규정X, 학설의 대립	질권설정 불가	
	이전	학설의 대립	사업과 함께	실시권의 허여 원인이 되는 원권리와 함께
	특허권 포기	특허권의 포기에 대한 동의권 없음.		
실시권 포기	질권설정가능시 질권자의 동의 요함	자유롭게 포기 가능		
소멸	특허권	장래를 향하여 소멸, 소급하여 소멸		
	실시권	실시권의 포기, 특허권의 수용, 혼동 + 정부의 실시허가의 취소(특허법 106) + 재정의 취소(특허법 114) 및 실효(특허법 113) + 원권리소멸(특허법 138)		
대가		有	① 有 ② 다만 대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우, 대가에 관한 소송이 제기된 경우, 당해 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우(다만, 질권자 동의시 예외) 대가 공탁하여야 한다.	① 有 ② 다만 자기가 책임질수 없는 사유에 의하여 지급할 수 없을 때에는 그 대가를 공탁하여야 한다.
설정등록효과		직권등록사항이며, 직권등록된 때에는 그 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 발생한다. 그러나 통상실시권의 변동은 등록이 대항요건(특허법 118③)		

실시권 이전 등의 비교

		이전	질권설정	포기	
전용실시권		상속기타 일반승계, 실시사업과 함께, 특허권자의 동의	특허권자의 동의	질권자 및 허락실시권자의 동의	
통상실시권	허락실시권	상속 기타 일반승계, 실시사업과 함께, 특허권자(전용실시권자)의 동의	특허권자 및 (전용실시권자)의 동의	질권자의 동의	
	법정실시권	상속기타 일반승계, 실시사업과 함께, 특허권자의 동의	특허권자의 동의	질권자의 동의	
	강제 실시권	재정	실시사업과 함께	질권설정불가	동의 불요
		심판	원권리와 함께	질권설정불가	동의 불요
	국방 등	규정에 없음	규정에 없음	질권자의 동의 (해석상 질권설정가능시)	



# 상표등록출원 시 거절이유통지에 대한 대응 방안



## 손 지원

서울대학교 공과대학 기계항공공학부 졸업  
서울대학교 공과대학 박사수로  
서울대학교 정밀기계공동연구소 연구원  
40회 변리사시험 상표법수석합격  
한국특허아카데미 상표법 전임교수  
(현) 태울특허법률사무소 변리사

(사실관계) 甲은 “HEXAPLUS made in japan” 라는 상표를 지정상품 “볼펜”에 대하여 상표등록출원을 하였으나, 심사관으로부터 법 제7조 제1항 제7호 및 제11호를 이유로 의견제출통지를 송달받았다. 甲은 乙의 등록상표 “Hexa Reverse”가 지정상품 “볼펜”에 대하여 자신의 출원 전에 상표권설정등록이 되어 있는 사실을 알게 되었다. 만일, 귀하가 甲의 대리인이라면, 거절이유를 극복하고 상표권 설정등록을 받기 위해 甲에게 해주어야 하는 조언에 대해 구체적으로 설명하십시오. (볼펜은 제16류의 상품이고, 그림물감은 제2류의 상품이다.)

### I. 상표법 제7조 제1항 제11호

#### 1. 의의 및 취지

상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가

있는 상표는 등록을 받을 수 없다. 상품의 품질보증기능 및 출처표시기능을 보호함으로써 상품의 품질오인 또는 출처의 혼동으로부터 생길 일반수요자의 불이익을 방지하고 상거래질서를 유지하기 위한 공익규정이다.

다만, 관례는 본 규정의 전단이 상품의 품질의 오인 또는 기만을 포함함은 물론이나 그 후단의 규정은 상품의 품질과 관계없이 상품의 출처의 오인을 초래함으로써 수요자를 기만할 염려가 있는 경우도 포함된다고 해석되고, 이는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반수요자의 오인, 혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 함에 그 목적이 있다고 하겠다.<sup>1)</sup>

#### 2. 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표

(1) 의의

1) 대법원 1987. 3. 10. 선고, 86후156 판결

상표의 외관, 칭호, 관념 등으로 판단하여, 지정상품이 현실로 가지고 있는 품질과 상이한 것으로 일반수요자에게 오인을 줄 염려가 있는 상표를 의미한다.

**(2) 품질 오인의 태양**

상표의 외관·칭호·관념 등으로 판단하여, 지정상품이 현실로 가지고 있는 품질과 상이한 것으로 일반수요자에게 오인을 줄 염려가 있는 상표를 의미한다.

예를 들어, 소금을 지정상품으로 하는 ‘SUGAR’와 같이 상품 자체를 오인하게 하는 경우이다. 다만, 특정 상품의 보통명칭이라도 그 상품과 전혀 무관한 상품을 지정상품으로 하는 것은 임의선택표장으로서 상표등록이 가능하다.

상품의 품질을 오인하게 하는 경우를 포함한다. 품질은 협의의 품질만이 아니라 효능, 용도, 산지 등 상품의 특성을 나타내는 광의의 개념으로 해석된다. 다만, 품질의 우열은 포함되지 않는데, 등록주의 하에서는 그 판단이 곤란하기 때문이다.

**(3) 판단방법**

본 호는 공익적 견지에서 인정되는 것이므로 상표등록여부 결정시를 기준으로 판단한다. 상표 자체의 구성에 의하여 판단하며 상표를 전체적으로 관찰하여 정하되, 품질의 오인을 유발하는 부분이 당해 상표의 요부이든 아니든 불문한다.

당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품간에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실관계, 예를 들어 양자가 동일 계통에 속하는 상품이거나 재료, 용도, 외관, 제조방법, 판매계통 등이 공통되어 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으키는 것이 일반적으로 인정되는 관계가 있어야 한다.

판례는 “NECTAR”라는 영문단어 자체는 그리스 신화에 나오는 “신주”에서 유래한 것이나, 오늘날 일반수요자의 입장에서 본원상표에 의하여 인식하는 상품은 “감미로운 음료, 감로, 과즙” 정도라 할 것인데, 본원상표의 지정상품들인 화장품류(향수, 향유, 로션 등)와는 동일 계통에 속하는

상품이라거나 재료, 용도, 외관, 제법, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 하는 관계에 있다 할 수 없고, 양자가 같은 액체 형상을 하고 있어 캔이나 병 등의 용기에 담겨 거래된다고 하는 경우에도 음료류와 화장품류는 그 용기에 있어서나 판매처에 있어서 확연히 구별되므로 거래통념상 화장품류의 일반수요자들 사이에서 출원상표로 인하여 상품 자체나 그 품질을 오인할 염려는 없는 것으로 보아야 할 것이라고 한 바 있다.<sup>2)</sup>

**3. 수요자를 기만할 염려가 있는 상표**

**(1) 의의**

수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 상표는 상품의 출처와 품질을 표시함으로써 수요자로 하여금 원하는 상품을 손쉽게 정확하게 선택할 수 있도록 한 것인데, 상표가 이러한 기능에 역행한다면 오히려 수요자의 이익을 해할 염려가 있기 때문이다.

**(2) 수요자 기만의 요건**

판례는 ‘상품출처의 오인을 초래하여 일반수요자나 거래자를 기만할 염려가 있는 상표의 등록을 거절함으로써 일반수요자나 거래자를 보호’하기 위한 규정이라 하여 본 호의 후단을 제9호 및 제10호 이외에 상품출처의 혼동을 방지하기 위한 또 다른 규정으로 보고 있다.

본 호의 규정이 적용되기 위해서는 i) 인용상표나 그 사용상품이 반드시 주지, 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하며, ii) 출원상표의 지정상품이 인용상표의 사용상품과 동일·유사해야 함이 원칙이다.

다만, 인용상표의 구체적인 사용실태나 두 상표가 사용되는 상품사이에 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한

2) 대법원 1994. 12. 9. 선고, 94후623 판결

사정이 있다고 보이는 경우라면, 비록 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할 지라도 본 호가 적용될 수 있다.<sup>3)</sup>

#### 4. 사안의 적용

본원상표 “HEXAPLUS made in japan” 를 지정상품 “볼펜”에 대해 사용하는 경우, “일본에서 생산된 제품”이라는 의미를 직감시키는데, 지정상품은 그 실제 사용태양은 불분하고 일본 외에서 생산된 제품도 포함하고 있으므로 수요자로 하여금 “일본에서 생산되지 않은 제품”에 대해서도 “일본에서 생산된 제품”으로 인식시키게 되므로 거절이유통지는 타당하다.

#### 5. 대응 조치

##### (1) 보정 제도의 취지

상표법은 출원인의 당초 의도와 달리 출원의 내용과 형식에 하자가 있는 경우에는 그 흠결을 시정토록 하여 출원인의 이익을 보호하는 한편 제3자의 이익을 보호하고 행정절차의 번잡을 방지하기 위하여 보정을 시기적, 내용적으로 제한하고 있는 바, 요지변경은 보정의 내용적 제한의 일탈이라 할 수 있다. 보정이 요지변경임이 상표등록 전에 판명되면 보정을 각하하는 결정을 하도록 하고, 상표등록 후에 인정된 때에는 출원인과 후원자사이의 이해 조정을 위하여 특별한 취급을 하고 있다.

##### (2) 요지변경의 내용

최초출원의 내용과 보정한 내용을 비교한 결과 동일성을 인정할 수 없을 정도로 현저하게 변경된 경우를 말한다. 특허법상의 명세서 또는 도면에 해당하는 것은 상표법에 있어서는 지정상품을 표시한 출원서 또는 상표건본 자체이므로 요지의 변경은 지정상품의 확대나 상표의 중요한 부분을 변경하는 것에 해당한다.

##### (3) 요지변경이 아닌 경우

###### 가. 지정상품의 범위의 감축

최초의 출원서에 기재된 지정상품의 일부 삭제를 의미한다. 상품 개수의 감축만이 아니라 포괄명칭의 세분화도 여기에 포함되는 것으로 본다.

###### 나. 오기의 정정

오기임이 객관적으로 명백한 경우에 한하며, 오기임이 불명한 경우에 표시의 내용을 정정하는 것은 요지변경에 해당한다. 오기임이 객관적으로 명백한 경우에는 이를 정정하지 않더라도 진의에 따라서 상표권의 효력이 발생하는 것으로 해석되지만, 불필요한 분쟁을 예방한다는 차원에서 오기임이 발견되면 이를 정정하는 것이 바람직하다.

###### 다. 불명료한 기재의 석명

지정상품명에 한자나 영문의 부기하는 등 불명료 또는 오해를 해소할 수 있는 최소한도의 설명에 한하며, 국어로 된 지정상품명에 비하여 부기된 영문명칭이 포괄적이라고 인정되는 경우와 같이 필요 이상으로 확대소명하는 경우에는 요지변경으로 본다.

###### 라. 상표의 부기적인 부분의 석명

상표의 구성 중 이를 삭제하더라도 최초출원의 외관, 칭호, 관념 등에 중요한 영향이 없는 부분을 삭제하는 것은 요지변경이 아니다. 예를 들어 KS, 특허 등의 문자나 지정상품의 보통명칭을 삭제하는 경우에는 요지변경으로 보지 아니한다.

##### (4) “made in japan” 부분의 삭제 보정

甲은 상표의 구성 중 “made in japan”을 삭제하는 보정을 고려해 볼 수 있으나, 상표의 구성 중 부기적 부분에 해당하지 않을 가능성도 존재한다. 이 경우 요지변경에 해당하여 보정각하 결정을 받게 되므로 보다 확실한 방안을 검토한다.

##### (5) 지정상품의 한정 보정

甲은 지정상품을 “볼펜(일본에서 생산된 것에 한함)”으

3) 대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 등

로 한정하는 보정을 하여야 하고, 이는 지정상품을 감축하는 것으로 적법한 보정이 명백하다.

## II. 상표법 제7조 제1항 제7호

### 1. 의의 및 취지

상표법은 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 식별력이 있다 하더라도 상표등록을 받을 수 없는 것으로 규정하고 있다.

선출원 등록상표권자의 이익을 보호하기 위한 사익 규정이라는 설과 중복등록으로 인한 수요자의 오인, 혼동을 방지하기 위한 공익 규정이라는 설 및 절충설이 있다. 본 규정은 무효심판 청구 시 5년의 제척기간을 적용하면서도 선행 권리자의 동의가 있는 경우에도 중복등록을 불허하는 절대적 부등록사유로 하고 있다는 점에서 절충설로 보고 있다.

### 2. 적용범위

‘타인’에 한정하고 있으므로 상표권자가 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원한 경우에는 본호의 규정이 적용되지 않는다. 또한 ‘타인’이란 법률상 다른 주체를 의미하므로 계열회사간 또는 대표이사가 동일한 법인 간에도 본호의 규정이 적용된다.

‘선출원’에 의한 것에 한하므로 후출원에 의한 선등록상표는 본호의 규정을 적용하지 않는다. 후출원에 의한 선등록상표는 동일 또는 유사한 선출원상표의 등록을 거부하지 못하므로, 이 경우 선등록상표가 심판에 의하여 무효로 확정되지 않는 한 두 권리는 병존하는 것으로 취급한다.

후출원의 출원 시를 기준으로 ‘등록상표’에 대하여 적용된다. 따라서 타인의 선출원상표가 상표등록전이면 제8조의 규정이 적용된다. 상표등록출원후에 인용상표의 상표권이 소멸한 경우에는 여전히 본호의 규정이 적용되는 것이지 제8호의 규정이 적용되는 것은 아니다. 또한 인용상표에 불사용으로 인한 취소사유가 있음이 명백한 경우라도 후출원

의 출원 시에 심판 등에 의하여 그 등록상표가 소멸되지 않는 한 후출원거절의 근거로 이용될 수 있다.

출원상표와 인용상표의 지정상품이 서로 다른 경우에는 상표가 동일 또는 유사하여도 일반적으로 상품출처의 오인, 혼동은 생기지 아니하므로 본호의 규정에 의하여 상표등록을 거부할 수 없다. 마찬가지로 출원상표와 인용상표가 비유사한 경우에도 출원상표는 등록받을 수 있다.

### 3. 판단시점

본호의 규정은 상표등록출원시를 기준으로 적용함이 원칙이다. 따라서 인용상표가 후출원의 상표등록출원시를 기준으로 타인의 등록상표인지 여부는 물론이고 양 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 외관, 칭호, 관념이 동일 또는 유사한지 여부도 상표등록출원 시를 기준으로 판단하여야 한다.

다만 ‘타인’에 해당하는지에 대한 판단은 출원 시를 기준으로 하지 아니한다.<sup>4)</sup> 따라서 출원 시에는 선출원 등록상표와 후출원의 권리자가 동일인이었다고 하더라도 등록여부 결정시에 ‘타인’에 해당하게 되었다면 후출원은 등록을 받을 수 없다. 이와 반대로 출원시에 ‘타인’이었다고 하더라도 등록여부결정 시에 동일인이 되었다면 후출원은 등록을 받을 수 있다.

### 4. 양 상표의 유사 여부

#### (1) 상표의 유사의 의의

상표의 유사란 대비되는 두 개의 상표가 서로 동일한 것은 아니지만, 외관, 칭호, 관념의 면에서 근사하여 이를 동일·유사한 상품에 사용할 경우 거래통념상 상품 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있는 것을 말한다. 상표의 유사 여부는 상표법의 목적에 비추어 상품출처의 혼동여부를 기준으로 판단해야 한다는 것이 주류적인 학설 및 대법원 판례의 확고한 태도이다.

4) 상표법 제7조 제3항 단서

**(2) 유사판단의 요소**

상표의 유사 여부는 상표의 외관, 칭호, 관념의 세가지 요소에 의하여 판단한다. 원칙적으로 이들 세가지 요소 중 어느 하나가 유사하면 상품의 출처가 혼동될 염려가 있으므로 유사상표로 보게 된다. 다만, 상표의 유사여부는 궁극적으로 상표법의 목적에 비추어 상품출처의 혼동을 초래할 염려가 있는지 여부에 따라 결정되어야 하므로, 외관·칭호·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 비유사 상표라는 것이 판례의 태도이다.<sup>5)</sup>

**(3) 판단방법**

상표는 통상 상표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 상표의 유사판단은 대비되는 양 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관·칭호·관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이다. 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 경우에는 기능적으로 관찰하는 것이 가능하나, 이는 어디까지나 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로서 필요할 따름이다. 즉, 전체관찰을 전제로 하지 않고 그 구성요소의 각 부분만을 추출하여 비교하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

상표를 기능적으로 관찰한다고 함은 i) 상표가 2 이상의 요부로 구성된 것으로서 상표의 결합이 부자연스럽고 일련 불가분적이라고 할 수 없는 경우에는 그 구성부분을 분리, 추출하여 각각 대비 판단의 대상으로 할 수 있고(분리관찰의 법리), ii) 상표의 구성부분 중 식별력이 없거나 부기적인 부분을 제외하고 식별력이 있는 요부를 추출하여 두 개의 상표를 대비할 수 있음(요부관찰의 법리)을 의미한다.

분리관찰이란 결합된 상표의 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽게 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하여 그 구성부분 중 일부 만에 의하여 간략하게 호

칭, 관념될 수도 있고 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그중 하나의 칭호, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다는 법리이다. 다만, 분리관찰은 어디까지는 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 사회통념상 자연스러운 경우에 한하고, i) 이를 분리하여 관찰하는 것이 자연스럽게 못한 경우, ii) 결합으로 인해 새로운 관념이나 조어가 형성된 경우, iii) 당해 상표가 거래사회에서 전체로서만 사용되고 인식되어져 상표의 일부분만으로는 그 상표의 동일성을 인식하기 어려운 경우에는 분리관찰을 할 수 없다.

요부관찰이란 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌기 쉽고 그러한 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 경우에 그 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상표를 대비함으로써 유사여부를 판단하는 법리이다. 즉, 상표의 구성요소 중 기술적 표장 등과 같이 식별력이 없거나 미약한 부분, 독점적응성이 없는 부분은 상표의 요부라 할 수 없으며, 이러한 부분은 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 제외하고 나머지 부분만을 대비하여 관찰함이 타당하다.

**(4) 소결**

甲의 상표 중 “HEXA” 부분은 “6의”의 의미를 가지는 접두어로서 독자적으로 쓰이는 경우는 드물고, “PLUS” 부분은 “더한다”의 의미로서 특별한 식별력을 가지지 못하며, 양 구성부분이 일체로 결합되어 있어 새로운 조어를 형성하였다고 봄이 타당하다. 결국 구성 중 “HEXA” 부분만을 요부로 보기는 어려워, 기능적 관찰은 불가하다.

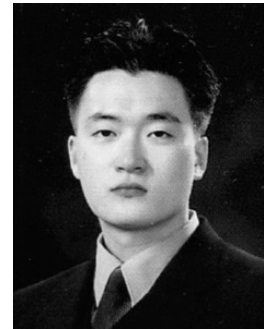
양 표장은 전체관찰만을 하여야 하며, 전체관찰의 결과 그 칭호, 관념, 외관에 있어서 비유사함이 명백하므로 본 거절이유통지는 타당하지 않다. 따라서 甲은 양 표장이 비유사함을 의견서를 통하여 적극 개선하여야 한다.

5) 대법원 1997.2.28. 선고 96후896 판결, 대법원 2002.4.12. 선고 2001후683 판결 등

# 유사디자인제도의 활용 및 문제점

## 김 웅

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



## I. 서설

유사디자인제도는 디자인권자 또는 디자인등록출원인이 자기의 등록디자인 또는 디자인등록출원한 디자인(이하 "기본디자인"이라 한다)에만 유사한 디자인(이하 "유사디자인"이라 한다)에 대하여는 유사디자인만으로 디자인 등록을 받을 수 있다.(제7조제1항 참고) 즉, 자기의 기본디자인의 변형된 디자인을 유사디자인이라는 이름으로 등록 받을 수 있도록 하는 제도를 말한다. 유사디자인제도는 기본디자인이 창작된 이후에 이를 기초로 한 수많은 변형디자인이 계속 창작되는 특성이 있고, 디자인권의 효력은 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인에까지 미치지만 그 유사범위는 추상적이고 불명확하기 때문에 미리 유사범위 내의 유사디자인을 등록받아 모호한 권리의 범위를 현재 화함으로써 침해를 미연에 방지하고, 침해 시 구제를 신속히 하여 디자인의 보호를 강화하기 위함이다. 한편, 유사디자인등록출원은 자기의 출원디자인 또는 등록디자인을 전제로 하기 때문에 자기와의 관계에서는 선출원주의 또

는 신규성의 예외에 해당한다. 즉, 자기의 선출원디자인(기본디자인)과 관련하여 선출원주의 위반으로 거절되지 아니하며, 자기의 선출원디자인 또는 등록디자인(기본디자인)과 관련하여 신규성 위반으로 거절되지 않는다.

## II. 유사디자인제도의 취지 및 유사디자인의 디자인권의 권리범위에 관한 논의

### 1. 문제점

유사디자인제도는 자기의 기본디자인을 전제로 하여 그 유사범위에 포함되는 수많은 디자인 중 하나를 특정하여 등록받는 제도이다. 이 경우 유사디자인으로 등록받은 디자인의 권리범위는 일반적인 디자인권과 동일하게 유사범위까지 권리범위가 미칠 것인지 여부와 관련하여 견해가 대립된다. 결국 유사디자인제도의 궁극적인 취지 및 유사디자인권의 보호범위에 관한 논의라고 할 것이다.

### 2. 견해의 대립

(1) 확인설

유사디자인제도는 관념적으로 존재하는 기본디자인의 권리범위 즉, 유사범위를 구체적으로 명확하게 하는 것이므로 그 등록요건의 판단 시 유사디자인이 기본디자인에 유사한지 여부만 판단하며, 등록 후 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 초과하지 않는다고 보는 견해이다.

(2) 확장설

유사디자인제도는 기본디자인의 권리의 폭을 더 넓은 범위까지 인정받기 위한 제도로 보고, 그 등록요건의 판단 시 일반적인 디자인과 마찬가지로 판단하며, 등록 후 유사디자인의 권리범위에 의해 기본디자인의 권리범위가 확장된다고 보는 견해이다.

(3) 결과확장설

확장설과 그 취지는 같으나, 유사디자인의 유사의 폭까지 권리범위가 넓어지는 것을 인정하되 이것은 기본디자인의 권리의 폭이 넓어지는 것은 아니고 유사디자인 독자의 권리범위의 폭이 있다는 입장이다. 마찬가지로 유사디자인의 독립적인 등록요건도 판단한다고 본다.

3. 판례의 태도

- (1) 유사디자인이 등록되면 그 디자인권은 최초의 등록을 받은 기본디자인권과 합체하고 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 초과하지 아니하므로, (가)호 디자인과 유사디자인만을 대비하여 서로 유사하다는 사정만으로는 곧바로 (가)호 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.(94후1749)
- (2) 유사디자인이 등록되면 그 유사디자인의 디자인권은 최초의 등록을 받은 기본디자인권과 합체하고 그 결과 적어도 기본디자인의 관념적인 유사범위를 구체적으로 명백히 하여 그 권리범위를 확보한 것으로 보아야 하므로 갑 디자인과 을 디자인 사이의 유사여부를 판단

함에 있어서 갑 디자인을 기본디자인으로 하여 유사디자인등록이 되어 있다면 갑 디자인과 그 유사디자인 및 을 디자인을 종합적으로 대비하여야 한다.(89후25)

- (3) 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 초과하지 아니하므로 확인대상디자인과 유사디자인만을 대비하여 서로 유사하다는 사정만으로 곧바로 확인대상디자인이 등록디자인(기본디자인)의 권리범위에 속한다고 할 수는 없지만, 유사디자인은 기본디자인의 관념적인 유사범위를 구체적으로 명확히 하여 그 권리범위를 확보한 것으로 보아야 할 것이므로 확인대상디자인과 기본디자인의 유사여부를 판단함에 있어서 기본디자인의 유사디자인이 등록되어 있다면 기본디자인과 유사디자인 및 확인대상디자인을 종합적으로 대비하여야 한다.(2004후1748)
- (4) 상기 판례에 의하면 유사디자인권의 권리범위에 대하여 대법원은 기본적으로 확인설 입장을 취하고 있으며, 가호디자인의 침해여부 판단 시 등록된 기본디자인과 유사디자인의 관계를 고려하여 종합적으로 판단해야 한다는 방법론을 제시하고 있다.

4. 검토

제7조제1항에 의하면 디자인권자 또는 디자인등록출원인은 자기의 기본디자인에만 유사한 디자인에 대하여는 유사디자인만으로 디자인등록을 받을 수 있다. 즉, 유사디자인은 반드시 기본디자인 “에만” 유사하여야 하므로 타인의 디자인과 유사한 경우라면 유사디자인으로 등록을 받을 수 없게 된다. 즉, 유사디자인등록출원은 법규정상 유사디자인등록출원시에 독자적으로 신규성 및 선출원주의 등의 등록요건을 심사받아야 한다. 한편, 제42조에 의하면 유사디자인의 디자인권은 그 기본디자인의 디자인권과 합체한다. 따라서, 유사디자인의 디자인권은 기본디자인의 권리범위를 초과할 수 없어, 기본디자인과는 비유사하나,

유사디자인에만 유사한 영역에 대해서는 그 권리범위를 인정할 수 없게 된다. 이미 언급한 것과 같이 판례의 기본적인 입장도 이와 같다. 결국, 법규정 및 판례의 기본적인 입장에 의하면 유사디자인등록출원인은 그 출원시를 기준으로 결과확장설적인 입장에서 심사받음에도 불구하고, 등록 후에는 기본디자인의 권리범위 내에서만 권리범위가 인정되는 확인설적 입장으로 보호받는 것이 되어 출원인 입장에서는 불합리한 면이 없지 않아서, 별도의 입법론도 제기되고 있는 실정이다. 그러나, 이와 같은 문제점 및 별도의 입법론은 별론으로 하고, 현행법상 유사디자인등록출원은 기본디자인에 종속적인 성격을 갖지만, 독자적인 등록요건의 판단이 요구되며, 유사디자인권은 기본디자인의 권리범위를 초과하지 아니하는 영역에서 인정된다고 보아야 할 것이다.

### III. 출원 시 법적취급

출원서는 출원서의 일반적인 기재방식을 따라야 한다. 디자인심사등록출원 또는 무심사등록출원인지 여부, 무심사등록출원의 경우 복수디자인등록출원인지 여부, 유사디자인등록출원 여부, 기본디자인의 출원 또는 등록번호를 기재하여야 한다. (제9조) 한편, 유사디자인등록을 받을 수 있는 물품의 범위는 기본디자인과 동일 물품 및 유사 물품이다. 즉, 반드시 동일물품에 대한 명칭을 기재할 필요는 없다. 이와 관련하여, 심사기준은 기본디자인의 물품 명칭과 유사디자인의 물품명칭이 다른 경우 기본디자인의 물품명칭이 정당할 경우 유사디자인의 물품명칭을 기본디자인의 물품명칭과 일치되도록 하고, 유사디자인의 물품명칭이 기본디자인의 물품명칭에 비해 보다 정당할 경우 기본디자인의 물품명칭에 일치시킬 필요가 없다라고 규정하고 있다.

### IV. 유사디자인등록출원의 등록요건

#### 1. 유사디자인심사등록출원의 경우(제7조)

##### (1) 주체의 동일성(제7조제1항)

유사디자인등록출원인과 기본디자인의 출원인 또는 디

자인권자는 동일인이어야 한다.

##### (2) 기본디자인이 존재할 것(제7조제1항)

기본디자인이라 함은 “자기의 등록디자인 또는 디자인 등록출원한 디자인”을 말하며, 기본디자인이 취하, 포기, 무효 등이 되지 아니하고 유효하게 존속하고 있어야 한다.

##### (3) 기본디자인에만 유사할 것(제7조제1항)

기본디자인에 유사한 디자인으로서 그 출원일에 선행하는 타인의 디자인(선출원디자인 또는 선공지디자인)과 유사하지 아니한 것을 말하나, 그 디자인이 기본디자인과 유사한 자기의 선행디자인에 유사한 것을 이유로 거절되지 아니한다. 기본디자인과 유사하다 함은 상호간 물품이 동일하고 형태가 유사한 경우, 물품이 유사하고 형태가 동일 또는 유사한 경우를 말한다.

##### (4) 출원 또는 등록된 유사디자인에만 유사한 디자인이 아닐 것(제7조제2항)

유사디자인에만 유사한 디자인은 기본디자인과는 비유사한 단독디자인에 해당하기 때문이다. 즉, 이를 인정하면 기본디자인과 비유사한 디자인이 기본디자인과 합체되는 결과가 되어 기본디자인의 권리범위가 무한히 확대될 수 있기 때문이다. 한편, 심사기준에 의하면 자기의 유사디자인이 설정등록되기 전에 출원된 유사디자인에만 유사한 디자인은 다른 거절이유가 없는 한 단독디자인등록출원으로 보정하게 하여 등록하고, 자기의 유사디자인이 설정등록된 후에 출원된 유사디자인에만 유사한 디자인은 등록에 의해 공지된 자기의 유사디자인에 유사한 것으로 하여 거절한다. 이와 관련하여, 자기의 유사디자인이 설정등록된 후에 출원된 유사디자인에만 유사한 디자인은 등록에 의해 공지된 자기의 유사디자인에 유사한 것으로 하여 거절한다고 규정하고 있다. 이 경우 등록에 의한 공지일부터 6월 이내에 자기의 유사디자인에 유사한 디자인을 출원하는 경우 제8조의 신규성의제주장을 할 수 있을 지 의문이다. 등록에 의한 공지를 의사에 의한 공지라고 해석할 수 있는 지 여부가 문제될 수는 있지만, 사견으로는 제8조제1항의 범규정상 공지 등이 된 디자인에 대한 어떠한 제한이 없는 점, 출원인에게 불측의 손해가 발생할 수 있는 점,

2007년 7월 1일 시행법에서 신설된 제18조제3항의 입법 취지상 상기 유사디자인에만 유사한 디자인에 관한 출원에 있어서(보정시에도 이와 같다) 신규성의제주장을 할 수 있다고 봄이 타당하다.

**(5) 기타의 등록요건 여부**

유사디자인등록출원은 자기의 기본디자인과의 관계에서 신규성 및 선출원주의의 예외이므로 기타 등록요건은 일반적인 디자인등록출원과 같이 모두 만족하여야 등록이 가능하다.

**2. 유사디자인무심사등록출원의 경우**

**(1) 제26조제1항제5호**

유사디자인무심사등록출원의 경우 제7조를 적용하지 아니하고, 제26조제1항제5호의 규정을 적용한다. 이는 신속한 심사를 통해 빠른 권리화를 위함이다. 즉, 유사디자인등록된 디자인 또는 유사디자인등록출원된 디자인을 기본디자인으로 표시한 경우, 기본디자인의 디자인권이 소멸된 경우, 기본디자인에 관한 디자인등록출원이 무효·취하·포기되거나 디자인등록거절결정이 확정된 경우, 유사디자인무심사등록출원인이 기본디자인의 디자인권자 또는 기본디자인에 관한 디자인등록출원인과 다른 경우, 유사디자인무심사등록출원된 디자인이 기본디자인에 유사하지 아니한 경우에는 유사디자인무심사등록출원은 등록을 받을 수 없다. 한편, 제26조제1항제5호는 기본적으로 제7조의 내용을 그대로 포함하고 있다. 그러나 마목에 의하면 유사디자인무심사등록출원된 디자인이 기본디자인“에” 유사하지 아니한 경우라고 규정하고 있어 기본디자인“에만” 유사하지 아니한 경우라고 규정한 제7조제1항과 상이한 부분이 있다. 이는 유사디자인등록출원 전에 선행하는 타인의 디자인과는 유사 여부를 판단하지 아니한다고 해석되고, 선행디자인의 검색이 요구되지 아니하여 무심사등록출원의 신속한 권리화 요구에 부응할 수 있다.

**(2) 복수디자인등록출원의 경우**

기본디자인과 함께 그 기본디자인에 속하는 유사디자인을 출원할 수 있고(제11조의2제3항), 1기본디자인에 속하

는 유사디자인에 한하여 1복수디자인등록출원할 수 있다.(제11조의2제4항) 이는 심사절차상 편의를 위함이다. 심사기준에 의하면 i) 1개의 기본디자인과 이에 유사한 여러개의 유사디자인을 1복수디자인등록출원한 경우, ii) 2개이상의 기본디자인과 각각 이에 유사한 여러개의 유사디자인을 1복수디자인등록출원한 경우, iii) 이미 등록되었거나 출원중인 1개의 기본디자인에 유사한 여러개의 유사디자인을 1복수디자인등록출원한 경우에는 등록이 가능하나, iv) 이미 등록되었거나 출원중이 2개 이상의 기본디자인에 각각 유사한 여러개의 유사디자인을 1복수디자인등록출원한 경우, v) 이미 등록되었거나 출원 중인 하나의 기본디자인에 유사한 수개의 유사디자인과 별개의 단독디자인을 함께 1복수디자인등록출원한 경우에는 등록이 불가하다.

**(3) 정보제공이 있는 경우(제26조제3항)**

2005년 7월 1일 시행법에 의하면 제3자의 정보제공이 있는 경우에는 유사디자인무심사등록출원의 경우에도 제7조의 요건을 심사할 수 있다.

**V. 절차**

2005년 7월 1일 시행법에 의하면 단독디자인등록출원을 유사디자인등록출원으로 한 경우(그역의 경우도 같다) 출원형식을 변경하는 보정절차만으로 흠결이 치유될 수 있도록 하였다.(제18조제2항) 예를 들어, 기본디자인에만 유사한 디자인을 단독디자인등록출원은 한 경우(제7조제1항 위반), 유사디자인에만 유사한 디자인을 유사디자인등록출원을 한 경우(제7조제2항 위반)에는 보정에 의하여 하자를 치유할 수 있다. 한편, 유사디자인등록출원을 단독디자인등록출원으로 보정시 제8조제1항을 적용받으려는 자는 동조제2항에 불구하고, 그 보정을 하는 때에 보정서에 그 취지를 적어 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 보정서 제출일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.(제18조제3항)

## VI. 유사디자인 등록요건의 흠결 시 효과

### 1. 유사디자인심사등록출원의 경우

제7조 위반은 거절이유, 정보제공사유에 해당하고, 제7조제1항 위반인 경우에만 무효사유에 해당한다.(제7조제2항 위반의 경우 출원형식의 하자만 있는 것이므로 등록 후에는 하자가 치유된 것으로 본다.) 한편, 일반적인 등록요건의 위반시 효과는 해당 규정에 의한다.

### 2. 유사디자인무심사등록출원의 경우

제26조제1항제5호 위반은 거절이유, 정보제공사유에 해당하고, 제7조제1항 위반인 경우에만 무심사이의신청이유, 무효사유에 해당한다.(제7조제2항 위반의 경우 출원형식의 하자만 있는 것이므로 등록 후에는 하자가 치유된 것으로 본다.) 다만, 정보제공이 있는 경우에는 유사디자인무심사등록출원도 제7조 위반으로 거절될 수 있다.(제26조제3항) 한편, 일반적인 등록요건의 위반시 효과는 해당 규정에 의한다.

### 3. 심사보류 여부

무효심판계류 중인 등록디자인을 기본디자인으로 한 유사디자인등록출원이 유사디자인으로 인정될 경우에는 심사보류하지 않고 등록여부결정을 하도록 하나, 기본디자인에 대한 거절결정이 확정되지 않은 경우에는 유사디자인의 심사는 보류하는 것을 원칙으로 한다.(제68조제4항참고)

## VII. 유사디자인 등록의 효과

### 1. 권리의 종속적 지위(실질적 지위)

유사디자인의 디자인권은 기본디자인의 디자인권과 합체한다.(제42조) 유사디자인의 디자인권의 존속기간 만료일은 기본디자인의 디자인권의 존속기간의 만료일로 한다.(제40조제1항단서) 기본디자인의 디자인권과 유사디자인의 디자인권은 함께 양도하여야 한다.(제46조제1항단서) 한편, 기본디자인등록을 받을 수 있는 권리와 유사디자인등록을 받을 수 있는 권리도 함께 이전하여야 한다.(제23조의4제1항) 기본디자인의 디자인등록의 무효심

결이 확정된 때에는 그 유사디자인의 디자인등록은 무효로 한다.(제68조제4항) 단독으로 유사디자인권에 대해 질권을 설정할 수 없고, 기본디자인권의 질권은 유사디자인에 대해 효력이 미친다. 기본디자인의 실시권은 유사디자인에 대해서도 그 효력이 미친다.

### 2. 권리의 독립적 지위(절차적 지위)

유사디자인권은 독자적인 무효심결확정에 의해 소멸할 수 있다.(제68조제5항) 유사디자인권에 대해서 독자적인 권리범위확인심판청구가 가능하다. 유사디자인권에 대해서 단독의 포기가 가능하다. 유사디자인권에 대해서만 통상실시권을 허락할 수 있다.

## VIII. 관련문제

### 1. 유사디자인등록출원과 신규성의제주장

공지 등이 된 디자인을 기본디자인등록출원하고, 이와 유사한 디자인을 유사디자인등록출원을 하는 경우 유사디자인등록출원에 대하여도 신규성의제주장(제8조)을 해야 하는지가 문제된다. 현행법의 해석상 유사디자인등록출원을 기본디자인등록출원과 별개의 출원으로 보기 때문에 기본디자인과는 별개로 유사디자인등록출원시 별도의 신규성의제주장을 해야 한다는 견해가 있지만(제7조제1항참고) 일반적인 경우와는 달리 유사디자인등록출원시 점이 단축되는 점을 고려하면 형평상 신규성의제주장이 불필요하다고 봄이 타당하다.

### 2. 기본디자인의 선택의 문제

유사디자인등록출원서에 기본디자인은 하나만 표시하여야 한다. 이 경우 유사디자인등록출원할 디자인이 자기의 2이상의 기본디자인과 각각 모두 유사한 경우 어떤 것을 기본디자인으로 할 것인지의 문제이다. 1990년 이전 구 의장법은 “유사디자인의 의장권은 최초의 디자인등록을 받은 디자인권과 합체한다”라고 규정하여 반드시 최초의 출원을 기본디자인으로 해야 했지만 현행법상 제42조는 이와 같은 제한이 없기 때문에 견해가 대립된다. 가장 먼저 출원(또는 등록)된 디자인을 기본디자인으로 해야 한다는 견해, 어느 쪽이건 가장 많이 유사한 디자인을 기본디자인

으로 해야 한다는 견해, 어느 쪽을 기본디자인으로 할 것인가는 출원인의 의사에 따라야 한다는 견해로 나뉘고 있다. 생각건대, 유사디자인제도가 자기의 기본디자인과의 관계에서 신규성 및 선출원주의의 예외라는 사실로 보았을 때는 최초로 출원한 디자인을 기본디자인으로 함이 타당하다.

### 3. “자기의 기본디자인에만 유사할 것”의 의미

#### (1) 타인의 선행디자인과의 관계

- 1) 기본디자인의 권리범위를 기준으로 하는 입장  
 자기의 기본디자인에 유사하지만 하면 모두 유사디자인으로 등록받을 수 있다고 보는 견해이다. 따라서 기본디자인출원 전후를 불문하고 타인의 선행디자인에 유사하더라도 기본디자인에 유사한 디자인이지만 하면 유사디자인으로 등록해야 한다는 입장이다.(확인설적 입장)
- 2) 기본디자인의 출원시점을 기준으로 하는 입장  
 기본디자인의 권리범위는 기본디자인출원 전의 타인의 선행디자인에 의하여 영향을 받지만 기본디자인출원 후의 타인의 선행디자인에 의해서는 영향을 받지 않는다는 입장이다.(확인설적 입장에서 파생된 견해)
- 3) 기본디자인과 타인의 선행디자인과의 선택적 입장  
 유사디자인출원된 것이 타인의 선행디자인과 비교할 때 기본디자인에 더 유사하면 유사디자인등록이 가능하고, 반대로 타인의 선행디자인에 더 유사하면 등록이 불가하다는 입장이다.
- 4) 유사디자인의 출원시점을 기준으로 하는 입장 (심사기준의 태도)  
 유사디자인등록출원 전의 타인의 선행디자인에 유사한 경우에는 등록받을 수 없다는 견해로서 타인과의 관계에서는 신규성이나 선출원주의의 적용에 있어서 어떠한 예외도 없다는 입장이다. (결과확장설적 입장) 현행 심사기준의 입장이며 현행 심사실무는 유사디자인출원에 대해서는 유사디자인출원시를 기준으로 일반적인 등록요건을 모두 판단하고 있다.

#### (2) 자기의 공지디자인과의 관계

1) 기본디자인출원 후 유사디자인출원 전 자기의 디자인이 공지된 경우  
 심사기준에 의하면 유사디자인등록출원은 그 디자인이 기본디자인과 유사(해석상 동일도 포함)한 자기의 선행디자인에 유사한 것을 이유로 거절되지 않는다고 하여 자기와의 관계에서는 신규성 상실의 예외를 인정하고 있다. 그러나 자기의 기본디자인과 비유사한 디자인이 공지된 경우에는 그 공지된 디자인과 유사한 유사디자인은 신규성을 상실한다.

2) 기본디자인출원 전 자기의 디자인이 공지된 경우  
 일단 공지된 디자인은 등록받을 수 없는 것이 원칙이므로 이 경우 자기의 공지된 디자인과 동일 또는 유사한 유사디자인은 신규성을 상실한다.

### 4. 유사디자인권만의 단독의 질권 설정 문제

질권이 설정되어 경락되더라도 분리가전 금지규정에 의해 주체가 변경되지 못하므로 질권 설정의 실익이 없다고 보는 부정설, 질권설정에 대한 별도의 금지규정이 없고 경락이 되면 합의에 의해 기본디자인과 함께 이전하면 되기 때문에 단독의 질권설정을 막을 필요는 없다는 긍정설이 대립되나 유사디자인권의 합체규정 및 종속적인 성격을 감안한다면 부정설이 타당하다.(제46조제1항단서 참고)

### 5. 유사디자인과 관련된 정정제도의 도입론

#### (1) 첫 번째 문제되는 사안

기본디자인과 비유사한 디자인이 유사디자인으로 착오 등록되는 경우 원래 단독디자인으로 등록받을 수 있음에도 불구하고 더 불리하게 유사디자인으로 등록받게 된다.(42조 참고) 그럼에도 불구하고 이는 제7조제1항 위반의 무효사유에 해당한다.

#### (2) 두 번째 문제되는 사안

기본디자인권이 신규성 상실로 무효심결이 확정된 경우 그 인용디자인과 비유사한 유사디자인권도 함께 소멸할 수밖에 없다.(제68조제4항 참고) 그러나 소멸할 수밖에 없는 유사디자인권은 인용디자인과 비유사하기 때문에 단독디자인으로 보호할 필요가 있다.

### (3) 해결론(정정심판 도입론)

상기 문제점이 생기는 경우 유사디자인등록을 단독디자인등록으로 변경하는 정정이 가능하다면 상기와 같은 불합리는 해소될 수 있을 것이라는 견해가 있다.(제18조제2항 참고) 정정심판은 권리범위가 주로 문자에 의해 정해지는 특허법 및 실용신안법에서 필요한 제도이므로 권리범위가 주로 도면에 의해 정해지는 디자인보호법에는 도입될 필요가 없다고 보는 견해가 있지만 등록형식에 관한 하자만을 해결하고자 하는 것이라면 제한적인 범위 내에서 정정심판(정정청구 포함)을 인정하는 것도 타당하다.

### 6. 유사디자인등록출원과 우선권주장

기본디자인이 유사디자인보다 선원관계에 있어야 하므로 유사디자인에 대해서만 우선권주장을 하여 판단시점의 소급으로 인해 기본디자인출원일보다 앞서게 되는 경우에는 그 유사디자인은 인정될 수 없다라는 견해가 있다.

### 7. 유사디자인제도에 관한 입법론

유사디자인제도의 일부 불합리성에 대해 입법론적으로 해결해야 한다는 논의가 있어 일본법상 관련디자인제도를

참고한다. 관련디자인제도란 유사한 디자인이 동일인의 출원에 의해 동일자로 출원된 경우에 한해 등록받을 수 있도록 한 제도이다. 주된 디자인을 본디자인, 이에 유사한 디자인을 관련디자인이라 하며, 관련디자인은 본디자인의 존속기간만으로 소멸하나, 그 외의 사유에 의한 본디자인 소멸로는 종속되어 소멸하지 않고 본디자인과 동등한 지위를 갖는다.

## IX. 결어

디자인의 유사범위는 추상적인 범위이므로 유사디자인 제도를 활용하면 자기의 기본디자인의 권리범위를 명확히 하여 향후 발생할 수 있는 분쟁을 미연에 방지하는 효과가 크다고 할 것이다. 등록요건의 판단과 권리범위 인정 여부에 문제점이 없진 않지만 협소한 디자인의 권리범위의 충실한 보호를 위한 유익한 제도임은 분명하다고 본다. 더 나아가 유사디자인의 독자적인 유사범위를 인정하게 되면 강한 디자인권을 창출함에 있어서 많은 실익이 있을 것으로 기대된다.

발명특허 2009. 7



60일간의 미래도시 이야기

80일간의 미래도시 이야기

"가는 곳마다 색다른 즐거움이 빛난다!"

80일간의 온 가족 지구촌 문화여행!  
볼거리, 먹을거리, 즐길거리  
총집합 오감만족!

'세계문화의 거리'



미래에서 온 로봇 파라디스의  
신나는 판타지 모험 이야기!  
1,000인치 Full HD 영상과  
애니메이션 쇼

'주제영상관'



인천대학교와  
바다노을이 내 눈앞에~  
환상의 입체영상 음악콘서트  
불꽃 레이저 축제

'인천대교 &  
멀티미디어쇼'



즐거움과 상상을 주는  
신나는 로봇체험  
'로봇 사이언스 미래관'

감동과 희망이 가득한 미래체험여행 -

인천세계도시축전에서  
절대 놓쳐서는 안 될 5가지!

8.7 - 10.25

개회장소 인천 전역 (주행사당 · 송도국제도시)  
후원 기관 교육과학기술부, 외교부, 외교공보실, 행정안전부, 문화체육관광부, 중소기업진흥기  
구, 환경부, 국토해양부, 산림청

공식후원사 포스콤전선, 신한은행, 한화건설, 중앙개발특구사업자

입장권 문의 인천세계도시축전조직위원회 홈페이지, 티켓링크에서  
지금 예약권을 구입하시면 온 가족이 훨씬 저렴한 비용으로 '세계인주 체험여행'을 즐길 수 있습니다.

2009 인천세계도시축전  
Global Fair & Festival 2009 Incheon, Korea

**발명만화**

아무도 몰랐던 몰래발명이야기

76

**건강하게 삽시다**

흡연, 당신의 입안을 지금 해하고 있습니다!

78

**즐거운 퍼즐**

80

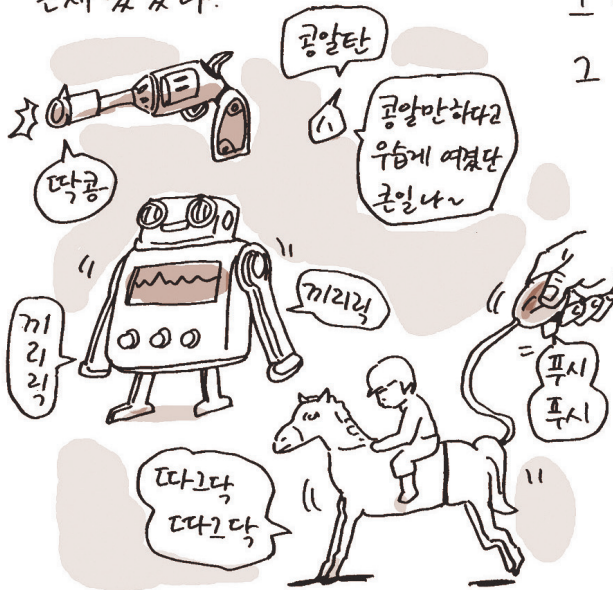
# IP Information

# 아무도 몰랐던 **몰래 발명** 이야기

## 「수퍼볼」

글·그림  
김민재

어린시절 우리 주변에는  
참 다양한 장난감들이  
존재했었다.



하지만 그 중에 아주 평범해  
보이는 장난감이 있었는데  
그 실체는 참으로 놀라움  
그 자체였다.



고무로 된 이 공은 겉으로 보기에  
별다른 특징이 없어보이지만 일단  
한번 튕기면 얘기가 달라진다.

우리는 이 공을 '암체공' '탱탱볼'  
이라고 불렀지만 정식 명칭은  
'수퍼볼'이다.



새로운 합성물을 연구하던  
중, 화학자 '노먼 스타리'는  
뭔가 특이한 것을 발견했다.



실험결과로 특이한 성질을  
지닌 고무물질이었는데....

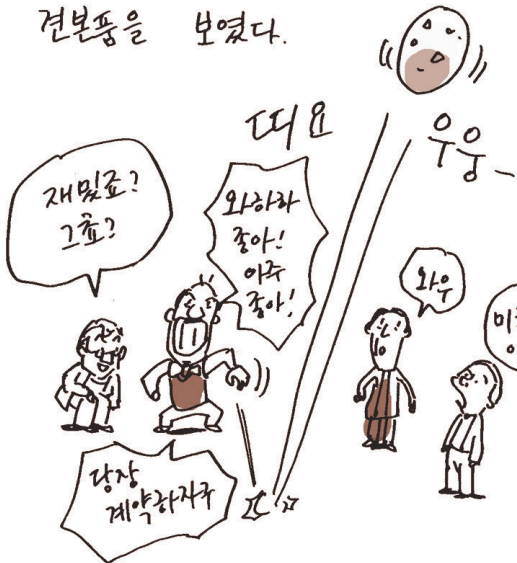
어쭙~  
아기뿔라~



이건 마치 용수철처럼 튀어  
올랐는데 그 어떤 것보다 더  
높이, 더 빠르게 튀어오르는 것이었다.



스팅리는 이것을 젝트론 (Zectron)  
이라고 부르고 장난감 회사에  
견본품을 보였다.



장난감 회사는 이 공을 '수퍼볼'  
이라고 이름 짓고 시장공약에 나서며  
처음 6개월만에 1백만개가 넘는  
판매고를 올리며 세계적인 열풍을  
가져왔었다.





건양대학교 치위생학과 교수 황수정

**“경고 : 흡연은 폐암 등 각종 질병의 원인이 되며, 특히 임신부와 청소년의 건강에 해롭습니다.”**

위 경고 문구는 너무나 익숙해져서인지 이제는 충격적이란 생각을 할 수 없게 된 것 같습니다. 흡연자들은 “흡연은 만병의 근원”이라는 저 경고 문구를 가슴속에 고이 간직하고 어디든 가지고 다니면서 담배가 주는 정신적 안락함에 몸을 던지고 맙니다. 수많은 독성물질을 갖은 담배, 특히 그 중에서도 담배의 열기와 독성을 제일 먼저 맞이하는 입 안은 어떨까요?

앞에서 흡연은 만병의 근원이라 했으니,  
짐작으로라도 잇몸병이 쉽게 생길 거라는 추측은 하시겠지요?

담배를 피면 뜨거운 열기가 입안으로 들어갑니다. 입안은 계속해서 들어오는 뜨거운 열기를 버텨내기 위해 입 안조직을 두껍게 합니다. 마치 뜨거운 뚝배기를 맨손으로 나르는 식당 아주머니들의 손바닥이 딱딱하고 두터워지는 것과 같은 이치입니다. 입 천장에는 침을 만들어내는 작은 침샘들이 많이 있는데 이 침샘의 입구는 약한 조직으로 되어 있어 열기에 화상을 입고 맙니다. 또한 담배는 열기뿐만 아니라 수십 가지의 독성물질까지 뿜어냅니다. 이로 인해 입안의 침샘입구들은 별경계 달아오르거나 염증이 생기고 그 주위 조직들은 딱딱해져서, 오랜 흡연자들은 입천장이 거북이 등껍질처럼 변해가는 것을 눈으로 확인할 수 있습니다.

염증이나 외부 침입이 발생하면 우리 몸은 스스로를 보호하기 위한 백혈구가 출현합니다. 그런데 흡연은 이 백

혈구가 제 기능을 하지 못하게 만듭니다. 우리 몸을 보호해야 할 백혈구가 염증이나 외부침입을 알지 못하게 되거나 혹은 신체내부를 외부침입으로 착각하여 공격하기도 합니다. 도와줄 아군을 부르려다 오히려 아군이 나를 해하게 되고 이러한 현상이 반복되어 우리 몸은 염증이 계속 증가하고 스스로를 파괴하여 점차 약해져 갑니다.

우리 몸의 세포 하나 하나는 마지막 순간까지 나를 보호하기 위해 최대한으로 노력하고 있습니다. 하지만 문제는 살기 위해 마지막 수단으로 변형을 선택한 세포들이 많이 늘어나면, 이것은 바로 우리가 무서워하는 암이 되며, 입안에는 구강암이 발생하게 됩니다.

흡연자는 잇몸에 염증이 생겼으니, 붓고 피가 나야합니다. 그런데, 문제는 흡연자들은 염증이 생겼는데도 붓고 비흡연자에 비해 잇몸이 많이 빨갛지도, 많이 붓지도 않고 피가 많이 나지도 않습니다. 이게 다행일까요? 이런 증상이 나타나는 이유는 앞에서 말씀드린 바와 같이 열기와 각종 독성물질들로 인해 잇몸은 두꺼워졌고, 게다가 담배 속 니코틴이 혈관을 수축시키기 때문입니다. 보통 염증이 생기면 혈관이 확장되어 그 부위가 빨갛게 붓고 출혈이 되어야 하는데 이러한 이유로 증상들이 숨어 버립니다. 염증이 있는데도 알아채지 못하고, 담배의 이런 감춤현상 때문에 잇몸병이 한참 진행된 후에야 내가 잇몸이 나쁘다는 사실을 알게 되고 힘든 치료를 하게 됩니다.

이미 진행된 잇몸병은 치료가 힘들며, 나쁜 경우 발치를 하게 되는 경우가 발생할 수도 있습니다. 또한 임플란트 후에도 지속된 흡연으로 임플란트 사용 기간이 단축되어 이로 인해 의료비용이 부담 되기도 합니다.

담배피실 때 내 입안의 고통 받는 세포들과 의료비용 부담을 한 번 생각해 주세요. 올해에는 금연에 도전해보심이 어떠신지요.

제공 건강길라잡이(<http://www.hp.go.kr>)

발명특허 2009. 7





## 함께 풀어봅시다

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

### 가로열쇠

1. 걸어 다니는 수고
3. 네 개의 북을 사방에 걸어 놓고 치면서 추는 고전 무용.
4. 그리스 이솝의 작품이라고 전해지는 우화집. 동물을 주인공으로 도덕과 처세 훈을 풍자적으로 제시하였다.
6. '충청남도'와 '충청북도'를 아울러 이르는 말.
9. 진동이 공기를 통하지 아니하고 뼈에서 직접 속귀로 전달되어 들리는 일. 진동체가 두개에 붙어 있거나 두개 안에 있을 때 일어난다.
11. 어떤 사회의 지배적 문화와는 별도로 청소년이나 히피와 같은 특정 사회 집단에서 생겨나서 발전하는 독특한 문화
12. 사건, 문제 따위가 얽혀서 쉽게 해결하지 못하게 된 상태.
14. 중앙 행정 기관의 하나. 국무총리 소속으로, 국무 회의에 상정될 법령안과 총리령안 및 부령안(部令案)의 심사와 기타 법제에 관한 사무를 맡아본다.
15. 간략한 줄거리

### 세로열쇠

2. 단어를 기능, 형태, 의미에 따라 나눈 갈래. 현재 우리나라의 학교 문법에서는 명사, 대명사, 수사, 조사, 동사, 형용사, 관형사, 부사, 감탄사의 아홉 가지로 분류한다.
4. 전설상의 동물로 뿔이 없는 용. 어떤 저주에 의하여 용이 되지 못하고 물속에 산다는, 여러 해 묵은 큰 구렁이를 이른다.
5. 구불구불한 하천의 일부가 본래의 하천에서 분리되어 생긴, 초승달 혹은 쇠뿔 모양의 호수
7. 평안도와 황해도 지방에서 불리는 민요. 평안도의 수심가, 황해도의 난봉가, 몽금포 타령 따위가 있다.
8. 거북의 등딱지와 짐승의 뼈.
10. 재앙과 화난이 바뀌어 오히려 복이 됨.
12. 표현 대상을 실제보다 아름답게 나타내는 수사법. 강조법의 하나로, '거지를 '거리의 천사', '도둑'을 '양상군자'라고 하는 따위가 있다.
13. 조선 시대에, 내무부의 하나인 여관의 정오품 벼슬.
15. 어떤 정세나 사건에 대하여 알맞은 조치를 취함.

## 6월 호 즐거운 퍼즐 정답

장	이		일	장	춘	몽
	배	건	품		추	
변			군		관	자
사	마	천		장		가
	이		매	물		당
해	동	성	국		상	착
	풍		노	리	개	

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

**해외특허뉴스**

해외특허동향, 해외특허정책, 해외특허분쟁 82

**회원가입을 축하합니다!** 91

**KIPA 소식**

한국발명진흥회 행사 및 소식 92

**KIPO 소식**

특허청 소식 94

**IPNews**

## 일본, 「개방과 협력」을 중심으로 한 포스트 정보화 시대의 글로벌 지식재산 비즈니스

**천** 연자원이 부족한 일본의 경우 그 건국의 기초가 지식재산에 있다고 해도 과언이 아니다. 이 때문에 일본은 거국적으로 과학기술의 진흥을 위해 노력해 왔고, 그 결과 많은 지식재산이 축적되고 있다.

이처럼 지식재산이 쌓이고 있는 것은 좋은 일이나, 그 권리에 기한이 있다는 점을 고려할 때 이러한 지식재산은 사용되지 않으면 무용지물이다. 이런 점에서 현재 일본의 특허가 전 세계에 많이 유통되고 있는지는 의문이다.

지식재산이라는 간판을 달고 이용자가 오기를 기다리기만 해서는 좋은 결과를 기대할 수 없다. 이에 지식재산을 적절하게 「비즈니스」에서 활용하는 전략이 필요한 것이다.

현재 지식재산의 선진적인 시장은 단연 미국이라고 할 수 있고, 영어는 세계 공통의 비즈니스 언어이다. 그리고 지금 경매 등의 형태로 특허를 매매하는 시장이 완성되는 단계에 있어 이는 열린 기회를 의미한다. 하드웨어 수출과 같이 일본은 미국을 지식재산 활용의 돌파구로 삼아야 할 것이다.

특히 최근에 미국에서는 「정보화 사회」의 다음 시대를 구축하는데 있어 지식재산에 대한 관심이 급격히 높아지고 있는데 이는 일본에게도 절호의 찬스로 보아도 무방할 것이다. 새로운 시대를 향해 서로 협력해야 하는 사실은 분명한 것이고 일각에서는 「일본의 지식재산을 미국에 빼앗길 것이다」라는 우려의 목소리도 들려오지만 세계화 시대에서는 타국과의 협력 없이는 발전하기 어려울 것이다. 일찍이 하드웨어로 일본이 세계 선진국이 되었을 때에도, 초반부터 이와 같은 논의가 있어왔고, 어찌되었든 그 요점은 끊임없는 고안과 노력이 필요하다는 것이다.

출처 : www.asahi.com

## 일본-싱가포르 특허심사하이웨이, 7월부터 시행 시작

**일** 본 특허청은 지난 6월 16일 싱가포르에서 개최된 일본-싱가포르 특허청장 회의에서 양국 특허청이 7월 1일부터 특허심사하이웨이(PPH)를 시행하는 것에 합의했다고 발표했다.

일본은 이미 세계 특허 출원의 약 64%를 차지하는 주요 8국(미국, 한국, 영국, 독일, 덴마크, 핀란드, 러시아, 오스트리아) 특허청과 PPH를 실시하고 있으며, 싱가포르는 동남아시아 지역에서는 처음으로 PPH를 체결한 국가이다. 각 국가의 기업들이 보다 신속·적절하게 발명을 권리화 할 수 있도록 하는 PPH 제도가 이번 체결을 통해 더욱 확대될 것으로 기대된다.

이번 PPH 시행 프로그램이 실시됨에 따라, 일본에서 특허권을 취득한 발명에 대해서는 싱가포르에서도 신속하게 등록 절차가 진행될 것이고, 한편 싱가포르에서 특허가 등록된 발명에 대해 출원인은 일본에서 간단한 절차를 통해 조기 심사를 청구할 수 있게 된다.

특히 싱가포르는 현재 ASEAN 국가들과 심사 결과를 공유하는 제도(ASEAN 특허 심사 협력 프로그램)를 시행하고 있는데, 이러한 제도를 추진하는 주요국인 싱가포르와 PPH를 체결함으로써 일본에서 특허권을 취득한 발명은 그 심사 내용이 ASEAN 국가에서 공유되어 싱가포르뿐만 아니라 다른 국가들과도 조기에 안정된 특허권을 취득할 수 있을 것이라고 기대된다.

일본은 2006년에 미국과 세계 최초로 PPH를 시작하였고, 이미 세계 주요국의 특허청과 PPH 제도를 실시하고 있다. 싱가포르에 이어 향후에는 유럽 특허청(EPO), 헝가리, 캐나다 등과도 PPH 체결을 위한 교섭을 실시할 예정이라고 한다.

출처 : www.jpo.go.jp

## 미국무역대표부(USTR), 위조 및 불법복제 방지 협약 (ACTA) 추진 계획 발표

**미** 국무역대표부(The United States Trade Representative, USTR)는 미 행정부가 국제적인 위조 및 침해 행위에 대한 대응을 한층 더 강화하고자 하는 취지로 '위조 및 불법복제 방지 협약(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA)'에 관한 협상을 진행하려는 계획을 가지고 있다고 발표했다.

미국무역대표부의 Ron Kirk는 "ACTA 협상은 지식재산권 강화를 위한 국제적 기준을 확고히 하는 기회를 제공하며, 위조품의 국내 반입을 더욱 어렵게 할 것이고 미국경제에 비평적인 인노베이션과 창조성을 위한 세계적인 안전망을 구축하게 해 줄 것이다."라고 하며, "우리가 이러한 협상들을 진행해나감과 동시에 우리는 대중이 양질의 정보를 습득할 수 있고 또 제공해줄 수 있는 더 많은 기회를 가지게 될 것이라 확신한다."라고 언급했다. 미 오바마 행정부는 그동안 ACTA를 포함한 현재 추진 중이거나 미결정된 무역협정의 전체적인 리뷰를 진행해 왔다.

Kirk대사는 ACTA가 미국의 무역 과제 중 매우 중요한 부분임을 강조하며, 미국은 이미 협상을 계속 진행해 나갈 준비를 마쳤다고 전했다. 미국무역대표부는 오바마 대통령의 투명한 목표들을 유지해 나가면서 대중들이 이번 협상에 대해 자세히 알 수 있도록 노력할 것이라고 강조했다. 지난 4월 6일 발표된 협상의 각 이슈들에 대한 자세한 요약문과 더불어 미국무역대표부는 웹사이트에 ACTA 페이지를 구축하였고, 또한 책임자들을 위한 "open-door" 정책을 유지해 나갈 것이며, 국민 대표들과 시청("town hall") 회의를 개최할 예정이다.

ACTA 협상 참가국들은 7월에 모로코에서 2010년 동의안 목표에 대한 논의를 계속 진행하기 위해 회담을 가질 예정이다.

이번 발표는 특히 위조와 침해의 맥락에서 국제적인 협력증진과 효율적인 강제성에 기여하는 시행실습 체제의 명확화, 적절한 지식재산권 강화수단의 보장을 통해 국제적인 지식재산권 침해에 맞서 싸운다는 참가국들의 목표를 강조했다.

출처 : [www.ustr.gov](http://www.ustr.gov)

## 일본 개정 저작권법 성립, 2010년 1월 1일부터 시행 예정

**지** 난 6월 12일에 개최된 참의원 본회의에서 인터넷 시대에 대응하기 위한 과제 해결을 목표로 개정 저작권법이 전회 일치로 가결·성립되었다. 이번 개정 저작권법은 2010년 1월 1일부터 시행될 예정이다.

이번 개정은 디지털 콘텐츠의 유통 및 촉진을 위해, 인터넷 등을 통한 저작물 이용 시 저작권법상의 문제해결을 목적으로 하고 있다. 개정에는 다음과 같은 내용이 포함되었다.

(1) 인터넷 등을 활용한 저작물 이용의 활성화를 위해, 관리자의 허락 없이 다음의 행위를 실시할 수 있도록 함

- 인터넷 정보 검색 서비스를 실시하기 위한 복제
- 과거의 방송 프로그램 등을 인터넷으로 2차적 이용을 할 때 권리 소재가 불분명한 경우의 복제
- 국립국회도서관의 소장 자료 전자화
- 기타, 인터넷 판매를 위한 미술품 사진 게재, 정보 해석 연구나 송신 효율화를 위한 복제 등

(2) 불법 저작물의 유통 방지를 위해 다음의 조치를 취함

- 인터넷 판매 등에서 해적판임을 알면서도 판매하는 것은 권리침해임 (형벌 있음)
- 불법임을 알면서도 불법 인터넷 전송으로 음·영상물 복제하는 것은 사적인 목적이라 해도 권리 침해임 (형벌 없음)

(3) 장애자의 정보 이용 기회를 확보하기 위하여, 관리자의 허락 없이 사용할 수 있는 범위를 확대함

- 공공도서관 등에서 시각 장애자를 위한 녹음도서 제작 시설을 확대함
- 청각 장애자를 위한 영화나 방송 프로그램에 자막이나 수화를 첨부할 수 있도록 함
- 발달장애 등으로 이용이 어려운 사람에게 적절한 방식의 복제도 가능하도록 함

출처 : [www.braina.com](http://www.braina.com)

## 일본 특허청, 디자인 공지자료(신제품 사진 등)의 공개 허락에 대한 협력 요청

**일** 본 특허청은 지난 6월 15일「디자인 공지자료 데이터베이스」의 일반 공개를 위해 저작권물의 공개 허락을 취 득하는 사업의 2009년 일정을 발표했다. 「디자인 공지자료 데이터베이스」는 디자인 심사의 신규성 판단을 위 해 잡지, 카탈로그, 인터넷 등에서 신제품의 사진·도면의 이미지 데이터를 수집·정리·전자화한 것이다.

일본 특허청은 국내외 잡지, 카탈로그, 인터넷 홈페이지에 게재되고 있는 신제품의 디자인(사진·도면 등) 정보 를 수집·정리·전자화 하여, 특허청 내에 디자인 공지자료의 데이터베이스를 구축하고 있다. 이 디자인 공지자료 데이터베이스에 대한 일반인의 공개요청이 있지만, 각각의 자료에는 저작권이 있어 권리자의 허락 없이는 공개할 수 없게 되어있다. 이에 특허청 디자인과가 2008년에 수집, 축적한 디자인 공지자료를 대상으로 하여 일본 내의 저 작권자에게 공개 허락을 받는 사업을 진행 중에 있다.

출처 : [www.jpo.go.jp](http://www.jpo.go.jp)

## 중국 표준원, 「2008년 국제 표준화 발전 연구보고」 발간

**중** 국 표준원의 주도로 표준화 이론과 전략계획을 개편한 「2008년 국제표준화 발전연구보고」를 정식으로 발간 했다.

「2008년 국제표준화 발전연구보고」는 2007년도 국제표준화 발전상황 연구를 통한 국제표준화 발전 현황을 전체 적으로 반영했고 국제표준화 발전 경향을 분석하여 중국 국제표준화 발전의 지침으로 삼았다.

보고의 내용은 다음 네 부분으로 나누어진다.

- 국제표준화 발전
  - 오늘날 세계에서 가장 영향력을 갖춘 3대 표준화 기구 ISO, IEC, TU의 전략, 정책, 표준, 기술조직 및 발전 진행분석
- 국가표준화 발전
  - 국제표준화 영역에서 중요한 영향력이 있는 미국, 독일, 영국, 프랑스, 일본을 대상으로 표준화발전사, 전략, 관리시스템 및 운영 방식, 국가표준영역 및 실행중인 조치를 분석, 종합
- 전문연구 토론편
  - 표준 제정중인 특허문제, 기술법규 중 표준문제를 인용, 표준화의 경제적 효과 및 유럽연합이 표준화 시키고 있는 새로운 문제점 들을 선별하여 전문가들이 연구 토론한 성과물
- 부록

조사에 따르면 「2008년 국제표준화 발전연구보고」는 중국에서 국제표준화발전의 연례보고에 관한 첫 번째 보고 물이며, 이번 발간물은 여러 독자들에게 권위 있고 상세하면서도 확실한 자료가 될 것으로 보이며 중국 국제표준화 사업의 발전과 사회경제발전에 기술적인 도움을 제공할 것으로 기대한다.

출처 : [www.sipo.gov.cn](http://www.sipo.gov.cn)

## 유럽연합(EU), 인도와의 자유무역협정(FTA)에서 한층 더 강도 높은 지식재산권 보호 협약 요구

**유** 럽연합(European Union, EU)은 인도와의 자유무역협정(Free Trade Agreement, FTA)과 관련하여 현재 진행 중인 협상들 가운데 지식재산권 보호에 대한 좀 더 강도 높은 협약을 맺기 위한 움직임에 돌입하였는데, 이는 최근 인도의 값 싼 의약품과 식량난 우려에 대비한 농업 공급량에 대한 접근성이 증가하는 것에 대한 우려감의 표시인 것으로 보인다.

인터넷 등 온라인상으로 외부에도 알려져 있는 양측 협상의 초안은 자유무역협정이 TRIPs(TRIPs와 보호의 표준안이 결합된 형태)로 합의된 양국 간의 권리와 강제성을 구체화하는 것을 명시하고 있다.

세계무역기구의 무역법에서 전체 국가들로부터 그 타당성이 인정되는 조항의 결과로써, EU의 TRIPs 표준 동의안은 아무 조건 없이 당연하게 다른 WTO 회원국들에게도 적용이 확대되어야 한다.

Carlos M. Correa는 지난 6월 9일 Oxfam이 공개한 FTA초안 분석에서 “이러한 접근법은 인도가 세계에서 가장 빈곤한 나라 중 하나임을 무시하는 처사이다. 지식재산권 보호에 대한 한층 더 높은 기준은 농업생산품 및 의약품과 같은 필수적인 상품들의 접근에 대해 빈곤층의 배타적 태도를 더욱 촉발시키기만 할 뿐이다.”라고 언급했다.

익명의 한 통상산업부 고위 관계자는 이번 협상에 대해 선불리 결론을 내리는 것은 시기상조라고 하면서 “모든 협상들은 아직 진행 중에 있다. 유럽연합은 그들이 원하는 바가 있고 우리는 우리나라대로의 조건이 있다. 우리는 아직 협상단계에까지 도달하지 못하여, 준비가 완료되면 협상을 진행시킬 것이다”라고 덧붙였다.

필수 의약품을 위한 국경없는 의사회의 Leena Menghaney는 “이미 국제 무역법에 의해 이루어지고 있는 그 이상으로 의약품 관련 제품의 지식재산 보호를 급격하게 강화하려는 유럽연합의 시도를 막기 위해 노력중이며, 이러한 유럽연합의 요구에 대항하여 기업을 설립할 수 있도록 인도를 지원하고 있다. 이들의 요구사항은 인도의 생산성과 수출 및 저가 제네릭 의약품의 시장성을 서서히 약화시키려는 의도를 가지고 있다.”고 설명했다.

또한 유럽연합은 의약품의 시장 승인을 위해 소요된 시간에 대한 보상을 위하여 추가 5년의 특허권 부여 등에 의한 방법으로 그 독점권을 연장해줄 것을 인도 측에 요구하고 있다. 에버그리닝(evergreening)으로 알려진 이 절차는 저가 제네릭 버전 의약품의 등장을 미루는 등의 식으로, 특허권자들이 유명 의약품의 특허 수명을 연장시킬 수 있는 방법이다.

유럽연합은 산출치 109억 유로에 이르는 규모로 인도의 가장 거대한 외국 직접 투자자본 중 하나이며, 2007년 인도의 전체 외국 직접 투자의 65%를 차지한다. 또한 인도는 2007년도 유럽 연합의 아홉 번째 주요 무역 거래 국가이다.

출처 : europa.eu

## 페이턴트뷰로, 특허 정보를 재구축·제공하는 웹서비스 「astamuse」 시험 공개

지식재산 관련 서비스를 제공하는 업체인 페이턴트뷰로는 연구자·기술자, 기업경영자를 대상으로 특허 정보를 이해하기 쉽게 가공 및 재구축하여, 열람·이용하기 쉬운 형태로 제공하는 웹서비스인 「astamuse」를 시험적으로 공개한다고 발표했다.

특허 문헌에는 기술 논문의 10배에 달하는 기술 정보가 기재되어 있다고 알려져 있는데, 이는 「특허전자도서관(IPDL)」에서 무상으로 검색할 수 있을 뿐만 아니라 각사의 특허 정보 서비스에 의한 자세한 검색이 가능하다고 한다. 단지 이러한 특허 문헌은 기술 분야가 광범위하면서 법적인 기술이 많아 난해하고 또 접근 방법이 한정되어 있어, 지식재산 실무자 이외에는 내용 이해, 검색 방법 등 이용하기가 어렵다는 의견이 많았다고 한다.

따라서 동사는 특허 문헌에 기재된 기술 정보를 추출하고 대상 이용자에 맞추어 알기 쉽게 정리·재구축함으로써, 기술자·연구자, 기업경영자들이 이해하기 쉬운 형태로 가공한 기술 정보 미디어 서비스를 제공한다고 한다.

현재 공개되고 있는 문헌은 2005년 10월 ~ 2009년 2월에 등록된 일본 특허로 IPC 분류와 등록연월일에 밖에 검색할 수 없지만, 가까운 시일 내로 키워드 검색도 하게 할 예정이라고 한다. 현재 공개된 기능으로는 기술 용어 해설 기능, 도면의 썸네일(thumbnail) 표시, 트리 구조에 따른 IPC 분류 검색 기능, 「발명 상세(과제와 해결)」, 「발명요약·청구범위」, 「발명 실시 예」, 「참고 문헌」, 「경과 정보」, 「전문 표시」의 목적별 탭 표시 기능, 관련 특허 링크 등이 있고, 콘텐츠, 기능 모두 순차적으로 업데이트 될 예정이라고 한다.

출처 : astamuse.com



## 프랑스, 상습적인 불법 다운로드 이용자의 인터넷 접속 차단은 「위헌」 판결

**프**랑스의 위헌 심사기관인 헌법 평의회는 지난 6월 10일 인터넷에서 불법 다운로드를 상습적으로 반복한 이용자가 3회 경고를 받으면 행정기관이 인터넷 접속 강제차단 등의 방식으로 음악이나 영화의 저작권을 보호한다는 내용의 개정 저작권법에 대해 위헌 판단을 내렸다.

이는 인터넷이 민주정치에 대한 참여 및 자유로운 의견 표명의 수단으로 필수적인 것이기에, 「인터넷에 대한 접속은 헌법이 보장하는 인권에 해당한다」라고 그 이유를 밝혔다.

신(新)저작권법은 최근 5년간 CD나 DVD 판매가 감소하여 고용불안까지 초래하였다는 음악·영화 관련 산업의 의견을 수렴한 것으로, 사르코지 정권이 「인터넷 공간이 무법지대가 되어서는 안된다」라고 하여 제정을 주도하였고 지난 5월에 성립되었다. 이는 정부가 새로운 집행기관을 설립하여 불법다운로드 상습자를 추적하고, 특정 위반자에게 보낸 경고가 3회에 이르렀을 때 인터넷 제공자에게 강제차단을 명할 수 있다는 내용이다.

이에 야당 등은 「불법행위의 감시는 경찰국가에 이르는 길」, 「인터넷 접속을 차단하는 것은 인권침해」라고 주장하며 반발하였고, 위헌심사를 요구해왔다.

이번 헌법평의회 결정은 1789년의 프랑스 혁명 직후에 채택되어 헌법의 전문이 된 「프랑스 인권선언」에서 기본적인 인권의 하나로 정한 통신·표현의 자유에 「광범위하게 보급된 인터넷 접속이 포함된다」고 명기하여 차단에 대한 판단은 행정기관이 아닌 법원의 판단에 맡겨야 하는 것으로 보고 있다.

이에 지난 6월 10일 아르바넬 문화통신부 장관은 법 개정에 착수할 방침이라고 표명했지만, 현 정권은 인터넷상에서 횡행하는 해적 행위에 대한 단속이 필요하다는 입장을 철회하지 않고 있다.

출처 : [www.yomiuri.co.jp](http://www.yomiuri.co.jp)

## 선전시(深圳市), 온라인상의 지식재산권 침해에 대한 새로운 법적 책임 규정 마련

**지**난 6월 11일 선전(深圳) 시정부는 상무회의를 열어 「선전시 인터넷 소프트웨어 지식재산권 보호규정」을 심의하여 통과시켰다.

조사에 따르면 최근 몇 년간 소프트웨어 산업이 선전 GDP에 공헌한 비율이 꾸준히 10%를 넘어서고 있는 상황이며, 2008년 말에 이르러 시 전체가 보유하고 있는 소프트웨어 기업이 1,521 곳에 이르고 있고 소프트웨어산업의 총 수입이 계속해서 전국 3위를 기록하고 있다.

「선전시 인터넷 소프트웨어 지식재산권 보호규정」에서는 인터넷 환경에서 지식재산권을 침해한 상황을 예로 들고 있으며 그에 상응하는 법률책임에 대해 규정하고 있다. 이로써 앞으로 인터넷환경에서 컴퓨터 소프트웨어의 지식재산권 보호 및 인터넷산업과 소프트웨어 산업의 신속하면서도 건강한 발전을 꾀할 것이라고 한다.

출처 : [www.sipo.gov.cn](http://www.sipo.gov.cn)

## Nintendo社, Wii 게임 콘솔에 대한 특허 소송에서 승소

**Wii** 비디오 게임 시스템의 제조사 Nintendo社는 미국 텍사스 회사가 이들을 상대로 제기한 비디오 시스템 컨트롤러에 관한 특허침해 소송에서 승소했다. 미국 로스앤젤레스 연방 법원은 Wii가 Guardian Media Technologies사의 특허 기술을 도용한 적이 없다고 언급했다.

Manuel Real 재판관은 Wii가 동영상이나 텔레비전 프로그램을 재생하는 기능이 없을 뿐만 아니라 비디오 프로그램에 관련된 어떠한 컨트롤 기능도 가지고 있지 않기 때문에 특허침해가 인정되지 않는다고 밝혔다.

미국 텍사스 오스틴에 기반을 둔 Guardian사는 2008년 무려 48개에 이르는 컴퓨터 회사와 유통회사, 전자회사 등을 상대로 소송을 제기했는데 여기에는 Amazon.com, Microsoft, Apple, RadioShack, Wal-Mart도 포함되어있는 것으로 알려졌다.

미국 Nintendo사의 법률 고문을 맡고 있는 Rick Flamm는 보도문에서 “Nintendo사는 특허 소송에 대해 강하게 방어하고 있다.”고 전하며, “닌텐도의 제품이 Guardian사의 특허와 아무런 관련이 없었던 것으로 이번 소송이 쉽게 마무리 될 것이라고 확신했다”고 밝혔다.

출처 : [www.nintendo.com](http://www.nintendo.com)

## ACCS, 전국 지자체에 소프트웨어 관리 가이드 배포 및 철저한 관리 요청

**ACCS** (컴퓨터소프트웨어저작권협회, Association of Copyright for Computer Software)는 지난 6월 10일, 일본 전역을 대상으로 하여, 업무에서 사용하고 있는 컴퓨터 소프트웨어를 철저히 관리하도록 요청하는 문서와 소프트웨어의 관리 방법을 정리한 「소프트웨어 관리 재점검 세트」를 발송했다.

ACCS는 기업이나 학교 등 조직 내에서의 컴퓨터 소프트웨어 불법 복제 대책으로, 소프트웨어 관리 방법의 개발 및 보급 활동을 실시하고 있다. 1998년부터는 조직 내에서의 불법 복제에 관한 정보를 접수하는 창구를 설치하여 문제 해결을 추진하고 있으며 지금까지 약 2,700건의 정보가 수집되어 있다. 한편, 지난 3월에는 나라시(奈良市)에서 직원이 청사 내의 컴퓨터에 약 600개의 소프트웨어를 불법 인스톨 하여 사용하고 있던 사실이 밝혀졌고, 5월에는 이시카와현(石川県)에서 약 550개의 소프트웨어를 불법 인스톨하여 사용하고 있던 사실이 보도된 바 있다.

ACCS는 아직도 이러한 대규모 불법 복제가 발생하고 있는 사태를 심각하게 받아들여 이번 요청을 실시했다고 한다. 이번 ACCS에서 송부된 「소프트웨어 관리 재점검 세트」에는 소프트웨어의 불법 복제 실태, 불법 복제가 조직에게 주는 악영향, 불법 복제를 방지하는 방법 등을 정리한 가이드북인 「경영자를 위한 불법 복제 방지 가이드」가 포함되었다. 또한 불법 복제 방지를 위해 소프트웨어 관리에 필요한 관리 항목이나 방법에 대해 해설한 「지금 바로 시작하는 소프트웨어 관리」 매뉴얼 등도 동봉되어 있어, 이러한 매뉴얼을 활용하여 소프트웨어 관리를 재점검할 것을 요청한 것이다.

출처 : [www.rbbtoday.com](http://www.rbbtoday.com)

제공 R&D 특허센터 홈페이지  
([www.ipr-guide.org](http://www.ipr-guide.org))

PUZZLE



우 편 엽 서



보내는 사람  
이름: ..... (남·여)

주소: .....

전화: ..... HP  
□□□ - □□□

받는 사람  
월간 **발명특허**  
서울특별시 강남구 역삼동 647-9  
한국발명진흥회 17F 고객지원팀  
1 3 5 - 9 8 0

△이 부분을 밑에서 기공문 우체통에 넣어주세요. 박스도 보내 주십시오.



2010년 7월호  
 「발명특허」  
 2009. 7

월간 **발명특허**  
 2009. 7

독자카드

• 이번호 내용중에서 가장 재미있고, 유익했던 기사와 아쉬웠던 점은?

.....  
 .....

• 앞으로 꼭 다루었으면 하는 기사는?

.....  
 .....

• 기타 「발명특허」에 하고 싶은 말씀은?

.....  
 .....

■ 7월호 퍼즐정답

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



# 회원가입을 축하합니다!



- 회 원 명 : 이미지랩(주)
- 대 표 자 : 황현하
- 업태/종목 : 서비스 / 제조업
- 가입년월일 : 2009년 5월 29일
- 주 소 : 경기도 안산시 상록구 사3동  
1271번지 한양대학교 창업보육  
센터 304, 306호
- 전화번호 : 031)400-3865
- 홈페이지주소 : www.imagelab.co.kr



- 회 원 명 : (주)이디리서치
- 대 표 자 : 서주원
- 업태/종목 : 서비스업 / 연구개발서비스
- 가입년월일 : 2009년 6월 10일
- 주 소 : 서울시 금천구 가산동 371-16번지  
IT캐슬2차 501호
- 전화번호 : 02)2627-8810
- 홈페이지주소 : www.edresearch.co.kr



- 회 원 명 : (주)엘지하우시스
- 대 표 자 : 한명호
- 업태/종목 : 제조 / 건축자재 외
- 가입년월일 : 2009년 6월 23일
- 주 소 : 서울시 영등포구 여의도동 20
- 전화번호 : 02)3773-6148
- 홈페이지주소 : www.lghausys.co.kr

- 회 원 명 : 태산엔지니어링(주)
- 대 표 자 : 김상양
- 업태/종목 : 에폭시제조
- 가입년월일 : 2009년 6월 1일
- 주 소 : 서울시 중구 신당동 142-8 정문빌딩 216호
- 전화번호 : 02)2253-0071
- 홈페이지주소 : www.taesan-eng.kr

- 회 원 명 : (주)테크코리진
- 대 표 자 : 신현주
- 업태/종목 : 서비스 / 지식재산권자문업
- 가입년월일 : 2009년 6월 9일
- 주 소 : 서울시 중구 신당동 353-18 두지빌딩 4층
- 전화번호 : 02)2233-7973
- 홈페이지주소 : www.techorigin.co.kr

- 회 원 명 : 포항공과대학교 산학협력단
- 대 표 자 : 강교철
- 업태/종목 : 서비스
- 가입년월일 : 2009년 6월 22일
- 주 소 : 경북 포항시 남구 효자동 산 31
- 전화번호 : 054)279-8481
- 홈페이지주소 : www.postech.ac.kr



## 특허유통페스티벌 성황리 개최

특허기술이전 컨퍼런스, 특허기술이전사업화 성공사례발표회 등 특허축제 열려



특허의 유통촉진을 통한 기업의 기술사업화를 지원하는 「2009 특허유통페스티벌」이 지난 6월 2일부터 3일까지 삼성동 코엑스 컨퍼런스센터에서 개최되었다.

특허청이 주최하고 우리회가 주관한 이번 행사는 특허기술이전 컨퍼런스, 특허기술이전사업화 성공사례발표회, 특허기술이전사업화 종합상담, 우수특허기술 및 성공사례 전시홍보 등 특허기술의 이전 및 사업화를 위한 다채로운 행사로 구성되었고, 우수특허기술의 이전 및 사업화의 장으로 꾸며졌다.

특허기술이전 컨퍼런스는 특허기술이전을 희망하는 수요자 및 공급자별 관심주제를 선별하여 2일간 7개 주제발표로 진행되었으며, 주제발표자와 청강자

간의 질의응답이 있었다.

지난 6월 3일(수)에는 특허기술이전사업화 성공사례발표회가 개최되었는데, 특허기술을 이전받아 사업화에 성공한 7사의 사례를 발굴하여 시상하고 포상하였다.

이번 발표회를 통해 특허기술을 이전·사업화에 관심이 있는 기업 담당자나 개인 발명가, 그리고 우수한 기술을 공급하고자 하는 대학 및 연구소, 우수특허기술 기업에 대한 투자를 모색하는 금융권 관계자들에게 훌륭한 정보 교류의 장이 될 것으로 기대한다.

또한, 특허기술이전사업화 종합상담에서는 전문기술거래사의 상담을 통해 기술이전이후 사업화를 추진하고자 하는 기업에게 필요한 추진방법, 검토사항 등을 알려주고, 기술이전이후 기술금융을 활용하여 사업화 및 운영자금을 확보하기 위한 기술금융 사업화, 특허기술의 권리화와 관련된 일반 변리상담 등을 하였다.

마지막으로 「2009년도 특허기술이전사업화 성공사례」 수상기업의 성공사례 및 제품, 그리고 우수특허기술로 선정된 이전희망 공급기술을 전시하고, 우수특허기술 검색 및 등록이 가능한 검색등록 코너도 운영하였다.

특허청 관계자는 “최근 경기악화 등으로 국내 많은 기업들이 어려운 시기를 보내고 있는 것이 현실”이라며 “하지만 질 좋은 특허기술로 무장한 기업들은 오히려 위기를 기회로 살려 시장에서 경쟁력을 갖춰나가고 있다”고 말했다.

## 신규회원과의 간담회 자리 마련

올해 가입한 신규회원 대표이사들이 참석한 가운데 진행

우 리회는 지난 6월 10일 오전 11시 30분, 한국지식재산센터 19층 간부회의실에서 올해 신규가입한 회원 35社 중 13社가 참석한 가운데 회원들의 고충 및 발전방안을 듣는 자리를 마련했다.

이번 자리에서 최종협 상근부회장은 회원들에게 회원증을 전달하고, 자유로운 분위기 속에서 회원제도 및 서비스의 발전방안에 대해 논의하였다.

우리회는 향후에도 회원간의 원활한 의사소통을 위해 회원 간담회 또는 조찬모임 등을 지속적으로 운영할 계획이다.



## 경제위기 극복지원을 위해 상표제도 확 바뀐다

상표권의 존속기간 갱신등록제도 간소화 등, 상표권자의 부담과 불편을 줄이기 위한 규제개혁 추진

**당**면한 경제위기의 조기극복을 지원하기 위해 특허청에 상표를 내는 고객들의 불편과 부담을 덜어주는 과감한 규제개혁이 추진된다. 우선, 내년부터 상표등록료만 납부하면 별도의 상표등록출원 절차 없이 상표권이 갱신되며, 3년 이상 사용하지 아니한 상표에 대하여 누구든지 상표등록 취소심판을 제기할 수 있다.

이번 개선은 그동안 제기된 상표제도와 관련한 국민들의 세 가지 요구를 반영한 것이다. 하나는 등록된 상표권을 더 편리하게 갱신할 수 있게 해달라는 것이다. 다른 하나는, 등록만 해 놓고 사용하지 않는 상표를 줄여서 필요한 사람들이 사용할 수 있도록 해달라는 것이다. 또 다른 하나는, 등록된 상표권을 유지하기 위해 단 한번에 납부하여야 하는 등록료가 부담이 된다는 것이다.

현재 10년인 상표권의 존속기간을 갱신하려 할 경우, 수수료 납부와 별도로 정식으로 존속기간갱신등록출원을 하여야 한다. 앞으로는 이를 갱신등록 신청제도로 간소화하여, 기간 내에 상표등록료를 납부하고 간단한 갱신신청서만 제출하면 별도의 심사절차 없이 존속기간이 연장된다.

사용사실보다는 상표등록에 치중하여 상표권이 발생하는 현행 ‘등록주의’ 제도에 대한 보완책도 마련된다.

현행제도는 상표등록만 해 놓고 사용하지 않는 저장상표를 양산하는 문제를 유발한다는 지적이 있어 왔다. 이를 해결하기 위하여 사용하지 않는 상표에 대하여 ‘이해관계인’ 만 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있던 것이, 앞으로는 ‘누구든지’ 청구할 수 있도록 개선된다.

상표등록료 납부부담도 대폭 줄어든다.

현재 상표법 및 「특허료 등의 징수규칙」에 따르면 출원된 상표에 대해 심사관의 등록결정을 받게 되면, 2개월 이내에 10년치 상표등록료를 일시에 납부하도록 되어 있다. 그러나 내년부터는 상표등록료를 2회로 분할하여 납부할 수 있게 되어 상표권자 등의 부담이 완화될 전망이다.

고객이 특허청에 상표를 제출한 후, 취하 또는 포기하는 경우에 특허청으로부터 돌려받을 수 있는 수수료도 늘어난다. 현재는 상표등록출원 후 1개월 이내에 취하하거나 포기한 경우, ‘출원료’ 만 반환하도록 하고 있으나 앞으로는 ‘상표등록출원의 우선권주장 신청료’ 도 반환대상에 추가된다.

이와 같이 고객이 불편하게 느껴왔던 걸림돌을 제거하고 디딤돌을 놓기 위한 상표법 개정안은 최근 국회에 제출되었으며, 조만간 국회의 심의를 거쳐 내년 시행을 앞두고 있다.

## 경제적 · 사회적약자를 위한 출원지원 강화

### 7월부터 출원 Expert System 본격 가동

7월부터는 대리인 없이 출원하는 개인발명가, 중소기업 등의 출원은 더욱 쉬워지고 중소기업의 출원 부담은 낮아질 것으로 예상된다.

특허청은 세계적인 금융위기의 여파로 인해 실물경제 위축은 물론 수출과 내수의 동반 감소로 어려움을 겪는 중소기업, 소상공인 등의 지원을 위해 그 동안 부분 시행하던 「출원 Expert System」<sup>1)</sup>을 오는 7월부터 본격 가동한다고 밝혔다.

금년 1월부터 시행 중인 「특허출원 원격상담시스템」은 대리인 선임이 어려워 직접 출원하는 출원인의 서류작성을 콜센터 전문상담원이 원격으로 상담·지원하는 시스템으로 5월까지 운영실태를 분석한 결과 오류율이 전년 대비 33.5%나 감소(2.1%→1.47%)하는 등 긍정적인 성과가 나타난 것으로 파악됐다.

오는 7월 전자출원 시 나타난 오류에 대하여 원인별 맞춤형 해결방안과 관련법령, 모범예제 등을 제공하여 출원서류 작성단계에서 출원인이 스스로 오류를 진단하고 수정·보완할 수 있도록 도와주는 「맞춤형 오류해결시스템」이 가동된다. 이 시스템은 사용자 개방용으로 설계되어 고객의 요구에 따라 지속적으로 업데이트해 나갈 예정이다.

또한 오는 8월부터는 온라인 출원인에 대한 지원시스템은 구축되었으나 서면으로 출원하는 출원인에 대한 지원 체계가 미흡하다는 판단에 따라 서면출원서류의 오류가 있는 경우 쉽게 알아보고 보정할 수 있도록 오류 부분을 빨간색으로 따로 표시하고 구체적인 해결 방안을 사례를 곁들여 제시하는 「빨간 표시 안내제도」도 시행된다.

아울러 출원인이 중소기업에 해당하는지 여부와 수수료 감면에 필요한 서류를 직접 확인할 수 있는 「중소기업 확인 마법사」 기능을 특허청 홈페이지에 탑재하여 운영할 계획이다.

한편 지난 1월부터 시행한 출원분야에서의 중소기업지원시책을 분석한 결과 중소기업의 출원수수료 감면확대(50%→70%)로 인해 1,790개 기업에 대해서 6억 원의 수수료 감면 혜택(기업당 334천원)과 30,805건의 제출서류가 줄어든 것으로 나타났다.

특허청 관계자는 앞으로도 “수수료 감면, 출원절차 간소화, 시스템 개선 등으로 경제적 · 사회적 약자를 염두에 둔 다양한 출원지원 정책을 지속적으로 발굴 · 추진하겠다”고 밝혔다.

#### 중기업 수수료 감면 확대 현황(2009. 1. 1. ~ 5. 30)

(단위:천원)

출원한 중소기업수	'08년 기준수수료 (50%감면)	'09년 납부수수료 (70%감면)	총 수수료 감면금액	중기업당 감면금액
1,790	1,492,700	895,020	597,680	334

\* 수수료=출원료+심사청구료

1) 전문가가 사용자 입장에서 보다 이해하기 쉽게 설명·안내하는 시스템

## ‘문자의 힘’ 상표출원에서도

### 독특한 서체, 도형화된 문자 등을 활용한 상표출원 증가

**최** 근 상표출원에서도 ‘문자의 힘’을 활용하는 사례가 증가하고 있다. 맛잇한 문자에 디자인을 가미하거나 독특한 서체를 활용한 상표출원이 늘고 있는 것이다.

특허청은 독특한 서체 및 도형화된 문자를 활용한 상표출원이 최근 5년간 18.8% 증가했다고 밝혔다.

관련 출원은 2004년 7,780건에서 매년 증가하여 2008년 15,487건으로 늘어났으며, 전체 출원에서 차지하는 비중도 2004년 7.2%에서 2008년 11.7%로 늘어났다.

업종별로는 의류·신발, 광고업, 사진·영화, 연예·스포츠업, 음식·숙박업 순으로 많았으며, GS 홀딩스, SK Telecom, GS 리테일, KT 프리텔, Sk 케미컬, 농협, 이랜드 등은 상표출원에서 문자를 적극 활용하는 기업으로 꼽혔다.

이러한 현상은 최근 영화포스터·책표지·광고자막 등에서 컴퓨터 폰트를 그대로 이용해 만든 맛잇한 글자대신, 손으로 직접 써서 독특하게 디자인 한 글자를 적극 활용하고 있는 것과 일맥상통한다.

그동안 상표 표장에서 문자는 주로 상품의 명칭이나 그 특성을 설명하는 역할에 그쳤다. 하지만 최근에는 소비자들의 이목을 효과적으로 끌기 위한 수단으로 문자를 적극 활용하고 있는 것이다. 상품이 가지는 느낌을 소비자들에게 감성적으로 전달하기 위해 표장에 문구를 사용하는 사례도 늘고 있다.

특허청 우중균 상표디자인심사국장은 “문자를 잘 활용한 상표는 소비자들의 시선을 쉽게 끌 수 있어 상표의 선전 효과가 커지고, 타인이 쉽게 모방할 가능성도 낮아진다. 따라서 문자를 적절히 활용하는 것도 ‘강한 상표’를 만드는 좋은 방법 중의 하나다”라고 말했다.

복잡한 디지털시대에 아날로그의 편안함에 대한 향수로 최근 캘리그래피(Calligraphy, 글자를 아름답게 쓰는 기술)가 각광을 받고 있는 것을 감안해 볼 때, 향후에도 다양한 활자표현 기법을 활용한 상표출원이 지속적으로 늘어날 것으로 예상된다.

#### 등록 사례

표장	지정상품	표장	지정상품	표장	지정상품	표장	지정상품
	신발류, 스포츠의류, 신사복, 모자류, 벨트류, 판매 대행업 등		간행물광고업, 광고대행업, 광고문 작성업, 마케팅서비스업 등		한의원업		신발류, 스포츠의류, 모자류, 벨트류 등
	식용전분, 식용보리가루, 가공한 곡물, 카스테라빵, 셀러드스스 등		화장품류, 가정용 전기믹서, 전기세탁기, 스팀청소기 판매대행업 등		감귤(신선한 것), 신선한 과일, 오렌지(신선한 것), 신선한 과일스매업 등		생화, 꽃배달 서비스업, 조경업
	리조트숙박업		과일, 닭고기, 음식 및 식품류제공 서비스업				

## 캠퍼스 지식재산(IP)교육 열기 UP!

### 대학 캠퍼스 지식재산교육 신청 증가

**특**허청은 대학 캠퍼스의 지식재산 인재양성에 박차를 가하고 있다. 올해 서울대 등 6개 대학을 대상으로 13회의 방문교육을 실시하여, 274명의 대학생이 교육을 받았다. 지난해 14개 대학이 교육을 신청한데 이어 올해는 건국대를 포함 4개 대학이 추가로 신청하였다.

지난 6월 4일에는 인천지역 대학생을 대상으로 특허정보검색대회를 개최하여 그곳 대학생들의 지식재산에 대한 많은 관심과 참여가 있었다.

특허청 관계자는 “향후, 캠퍼스 지식재산교육이 더욱 활발히 이루어질 수 있도록 각 대학 산학협력단, 지역 지식재산센터와 연계하는 교육기회를 마련할 예정”이라고 밝혔다.

캠퍼스 지식재산교육은 특허출원 능력과 특허정보 활용능력을 배양할 수 있도록 특허정보검색, 전자출원의 내용으로 구성되며, 캠퍼스를 방문하여 무료로 실시된다.

교육신청은 특허청 산하 특허문서전자화센터 홈페이지(www.kpds.or.kr)를 통해 할 수 있으며, 기타 자세한 사항은 특허문서전자화센터 출원지원실(02-555-9293)로 문의하면 된다.

#### 지식재산교육 신청 대학

대학명칭	교육과목	비고
강릉대	전자출원	
건국대	특허정보검색, 전자출원	'09년 추가
고려대	전자출원	
단국대	특허정보검색, 해외특허정보검색	
대불대	특허정보검색	'09년 추가
상지대	특허정보검색, 전자출원, PCT전자출원	'09년 추가
서울대	특허정보검색, 전자출원, 해외특허정보검색	
연세대	전자출원	
우석대	특허정보검색, 전자출원	
원광대	특허정보검색	
인하대	특허정보검색, 해외특허정보검색	'09년 추가
전남대	특허정보검색, PIAS특허정보분석	
전북대	특허정보검색, 전자출원	
제주대	특허정보검색	
포항공대	전자출원	
한서대	전자출원	
한양대	전자출원	
KAIST	특허정보검색, 전자출원	

## 한·영국간 특허고속도로 열린다.

### 제2차 한·영 특허청장 회담에서 합의

**특허청장**은 지난 6월 5일, 서울 조선히otel에서 이안 플렛처(Ian Fletcher) 영국 특허청장과 제2차 한·영 특허청장 회담을 갖고 양 청 간 특허심사하이웨이 도입에 합의하였다.

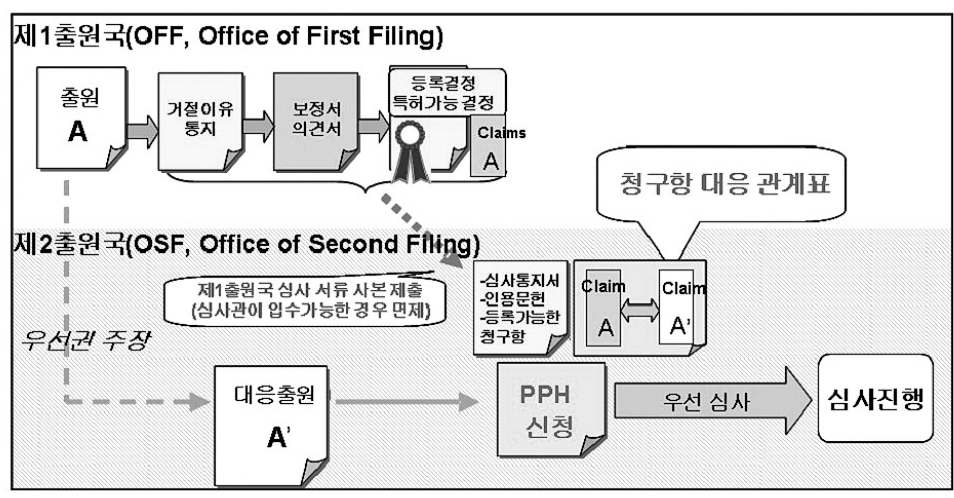
특허심사 하이웨이(PPH; Patent Prosecution Highway)란 양국 공동 특허출원 중 먼저 출원한 국가에서 특허가 능하다는 판단을 받은 특허 출원에 대해 상대국이 간편한 절차로 신속하게 심사하는 제도이다. 우리나라는 지난해 4월부터 일본과, 올 1월부터는 미국과 PPH를 시행하고 있고, 덴마크와는 올 3월 1일부터 시범 실시 중이다.

영국 특허청(UK-IPO)은 우리나라와의 특허출원 건수는 많지 않지만, 세계적인 컨설팅 회사인 Ernst & Young의 2007년 평가 결과에 의하면 유럽특허청(EPO), 독일특허상표청(GPMA)과의 3국 특허 생산성 비교 결과에 서 가장 높은 생산성을 보여주고 있어 특허출원의 내용과 심사품질 면에서 매우 앞서 있는 것으로 알려졌다.

이러한 이유로 유럽연합특허청은 지난해 4월부터 유럽관 PPH인 UPP(Utilisation Pilot Project)를 실시하고 있는데, EPO 34개 회원국 중 영국을 비롯하여 독일, 오스트리아, 덴마크 등 4개 특허청이 협력 파트너로 선정된 바 있다.

이번 회담을 통해 한국과 영국 양국은 상대국의 심사결과를 직접 활용할 수 있게 되어, 심사처리기간의 단축과 심 사품질의 향상을 도모할 수 있게 되고, 기업과 출원인은 해외 특허획득을 위한 시간과 비용을 대폭 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

특허심사하이웨이(PPH, Patent Prosecution Highway)의 개요



## 특허심사의 국제 공조 시대 열려

### 5대 특허강국간 특허심사 표준화 추진 합의

**한** 국, 미국, 일본, 유럽, 중국 등 5대 특허강국 간 특허심사 표준화 작업이 본격 추진된다. 특허청은 지난 6월 11~12일 양일간 독일 뉘른나우에서 열린 선진 5개국(IP5<sup>1)</sup>) 특허청 차장급 회의에서 5개국 간 특허심사 표준화를 위한 10대 기반과제를 확정하고 이를 본격 추진하는데 합의하였다고 밝혔다.

이번에 5개국이 합의한 10대 기반과제는 5개국간 심사결과 상호 공유시스템 구축, 5개국 간 출원서식 통일화, 특허검색 DB 및 시스템의 공동 구축, 심사관 교육훈련, 특허심사지침 통일화 등 특허심사와 관련된 제도와 시스템을 총망라하고 있다.

따라서, 앞으로 5개국이 10대 기반과제를 본격 추진해 나간다면 특허심사 공조에 따라 각국 특허심사의 효율성이 크게 높아질 뿐만 아니라, 5개국간 특허심사 환경 전반이 표준화되어 5개국 특허심사 결과의 유사성 또한 높아질 것으로 보인다.

이와 더불어, 5개국은 현재의 각국 특허심사 환경과 관행을 비교 검토하고, 5개국 간 협력사항을 점검하기 위하여 금년 하반기에 한국에서 5개국 심사관 워크숍을 개최하기로 합의하였다고 밝혔다.

이번 합의로 인해 작년 출범된 IP5간 심사협력 활동은 더욱 탄력을 받을 것으로 보인다.

제공 특허청



1) IP5 : 한국, 미국, 일본, 유럽, 중국 등 지식재산(Intellectual Property) 분야의 5대 강국을 지칭

## 월간 「발명특허」

### 광고게재 안내

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



## 원고모집안내

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

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

### 회원사 동정 접수

「회원동향」란에 실을 수 있는 회원사의 동정과 보도자료를 매월 15일까지 보내주시시오

- 원고분량 : A4(1/2매)

광고 및 원고 모집 문의: 한국발명진흥회 고객센터 TEL (02)3459-2868

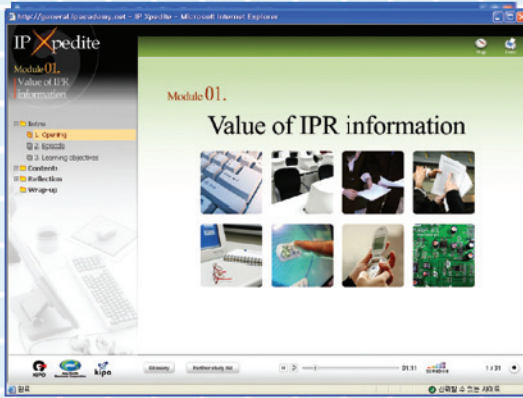
### 광고가격(1개월 기준)

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

## 우리회 지회 안내

지회	지회장	사무국장	주소	연락처
부산지회	김광부	김유현	부산시 남구 문현3동 243번지	051-645-9683
광주지회	고정주	김 일	광주광역시 광산구 도천동 621-15 중소기업종합지원센터 2층	062-954-3841
대전지회	이상복	박병영	대전광역시 대덕구 대화동 45-1 2층 (대전한일병원 근처)	042-638-4307
강원지회	차명진	송상엽	강원도 춘천시 후평1동 198-25	033-258-6580

편집 : 고객센터팀 김민국 (Tel. 02-3459-2868, Fax. 02-3459-2879)



## ■ 학습대상

지재권 정보의 기초 개념 및 그 활용방법에 대해 학습하고자하는 대학, 기업, 연구소 등  
지재권 기초 개념을 습득한 자로서 지재권 학습의 다음단계로 진행하고자 하는 자

## ■ 강의소개

본 콘텐츠는 APEC(아시아,태평양경제협력체), 특허청, 한국발명진흥회가 공동으로 개발한 지재권 정보에  
관한 콘텐츠입니다.

모듈별로 제시되는 다양한 에피소드와 함께 다양한 시연을 통해 지재권 정보에 대해 쉽게 접근할 수  
있습니다.

## ■ 학습목표

국제적 관점의 지재권 정보에 관한 가치, 검색방법,  
분석방법 및 특허정보의 해석방법을 습득할 수  
있습니다.

## ■ 수강방법

1. <http://general.ipacademy.net> ▶ 2. 로그인(회원가입)
- ▶ 3. 교육과정중 일반정규과정 선택 ▶ 4. 수강신청
- ▶ 5. 나의강의실에서 학습



# 제8회 대한민국 GLAMI AWARD

START

loading...

## 청소년 발명(과학) 아이디어경진대회

loading...

- 참가대상 : 대한민국 초 / 중 / 고 / 대학생(청소년, 군인)
- 예선심사 : 2009년 07월 04(토) ~ 05(일) (심사결과는 07월 09일 홈페이지 공지 예정)
- 본선심사 : 초등부/07월18일(토), 고등부/07월21일(화), 중·대학부(군인/청소년)/07월22일(수)
- 수상자 발표 : 2009년 07월 31일(금) 예정
- 주 최 : (사)한국대학발명협회, 한양대학교, 한국폴리텍 I 대학, 명지대학교
- 주 관 : (사)한국대학발명협회, 청소년 발명 아이디어 경진대회 조직위원회



**여명808, 다미나909는 대한민국의 힘찬 내일을 위하여  
GLAMI AWARD 청소년 발명(과학)아이디어  
경진대회를 협찬하고 있습니다.**

발명특허품



스타미나증진용 천연차  
**다미나909**

- 밤늦게 공부하는 수험생
- 청소년들의 활력
- 운동이 필요한 자영업자, 회사원
- 체력증진이 필요한 허약체질
- 실버층 및 운동선수

발명특허품



숙취해소용 천연차  
**여명808**

- 음주 후 갈증, 두통
- 속쓰림 해소, 입냄새 제거

"2007,08 편의점협회  
음료전체매출 2년연속 1위"

세계 발명왕  
삼정현



발명특허기업  
주식회사 **그라미**

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

• 명예경영학박사, 보건학박사, 자랑스런 한국인 대상,  
세계 10대 발명전 석권, 400건이 넘는 산업재산권 보유.