



전화상담 국번없이
1357

중소기업 성공 길잡이
기업마당

비즈니스지원단 상담 사례집

기업경영 실전 가이드북

—
특허



중소벤처기업부 비즈니스지원단



중소기업 비즈니스지원단 소개

중소기업 비즈니스지원단이란 중소기업 경영 애로를 해결해주기 위해 각 지방 중소벤처 기업청에 설치된 변호사, 회계사, 관세사, 경영지도사, 노무사 등 각 분야의 전문가 그룹을 의미합니다.

종합상담이란?



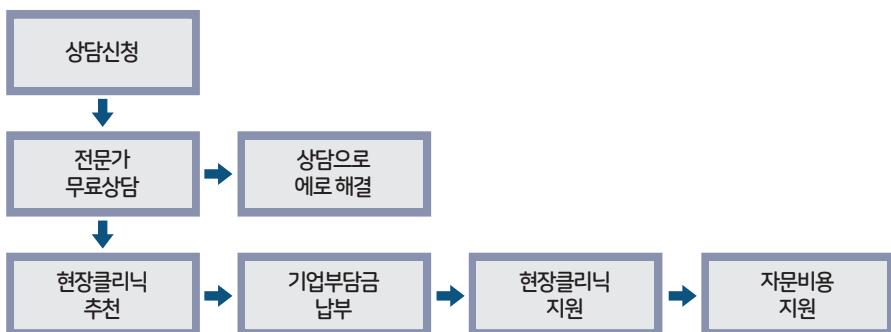
비즈니스지원단의 변호사, 변리사, 법무사, 회계사, 관세사, 세무사, 경영지도사, 노무사 등 각 분야의 전문가가 중소기업 경영 애로를 무료로 상시 상담해 드리는 것을 말합니다.

현장클리닉이란?



비즈니스지원단의 종합 상담만으로 해결이 어려운 과제를 해당분야 전문가가 중소기업 현장을 찾아가 단기간에 애로를 해결해 드리는 제도입니다.

지원절차



신청방법(면중 수시)



인터넷 : 비즈니스지원단(smes.go.kr/bizlink/)

전화 : 콜센터(☎1357) 또는 각 지역별 비즈니스지원단

구분	주소	전화번호
서울지방중소벤처기업청	경기도 과천시 관문로 47, 정부과천청사 1동 서울지방중소벤처기업청 민원실	02-2110-6351~3
부산지방중소벤처기업청	부산광역시 강서구 녹산산단 335로 8	051-831-1357
울산지방중소벤처기업청	울산광역시 북구 산업로 915	052-210-0031~2
대구·경북지방 중소벤처기업청 경북북부사무소	대구광역시 달서구 성서4차 첨단로 122-11	053-659-2270~3
대구·경북지방 중소벤처기업청 경북북부사무소	경북 안동시 축제장길 240 안동상공회의소 2층	054-859-8162
광주·전남지방 중소벤처기업청	광주광역시 서구 경열로 17번지 12	062-360-9137~9
광주·전남지방 중소벤처기업청 전남동부사무소	전남 순천시 해룡면 율촌산단4로 13	061-727-5416
광주·전남지방 중소벤처기업청 제주시시험연구센터	제주도 제주시 월평9길 2-21	064-723-2101~3
경기지방중소벤처기업청	경기도 수원시 영통구 반달로 87	031-201-6805~7
경기지방중소벤처기업청 경기북부사무소	경기도 양주시 평화로 1215 경기섬유종합지원센터 206호	031-820-9040~1
인천지방중소벤처기업청	인천광역시 남동구 은봉로 34	032-450-1148~1150
대전·세종지방 중소벤처기업청	대전광역시 유성구 가정북로 104	042-865-6181~3
충남지방중소벤처기업청	충남 천안시 서북구 광장로 215	041-564-3862
강원지방중소벤처기업청	강원 춘천시 안마산로 262	033-260-1625~6
강원지방중소벤처기업청 강원영동사무소	강원도 강릉시 과학단지로 106-11 (대전동 897-2)	033-655-4147
충북지방중소벤처기업청	충북 청원군 오창읍 중심상업2로 48	043-230-5307~8
전북지방중소벤처기업청	전북 전주시 완산구 서원로 77	063-210-6436~9
경남지방중소벤처기업청	경남 창원시 의창구 창이대로 532번길 50	055-268-2546~8

가이드북 일러두기



| 특허분야 |

1. 특허분야 가이드북의 주요내용은 국내특허관계법령, 국제조약, 법원판례, 특히 심판원 심결, 특허청심사기준 및 중소기업청과 특허청의 유권해석 등의 자료에 근거하고 있습니다.
2. 주요법령은 중소기업기본법, 중소기업진흥촉진법, 벤처기업특별법, 제조물책임법, 특허법, 디자인보호법, 상표법, 저작권법, 컴퓨터프로그램 보호법, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등이며 내용은 법전이나 대법원 종합법률서비스(<http://glaw.scourt.go.kr>) 법령자료에서 볼 수 있습니다.
3. 판례는 지방법원, 특허법원, 대법원 등의 판결 결과이며 「대법원 2012. 03. 29. 선고 2010후2605판결」라고 표시되며 종합법률서비스(<http://glaw.scourt.go.kr>)에서 인터넷상으로 볼 수 있습니다.
4. 특허청심사기준 및 특허청 유권해석에 대부분의 내용은 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr)에서 보실 수 있습니다.
5. 지면관계상 상세한 내용을 확인할 수 있는 자료는 인터넷 주소 등만을 게재하였음을 양지하여 주시기 바랍니다.

CHAPTER

01

특허

1. 특허
2. 상표
3. 디자인
4. 저작권·기타

CONTENTS

중소기업 비즈니스지원단 소개

가이드북 일러두기

1. 특허

Q1.	특허의 정의	10
Q2.	특허권 취득의 필요성	11
Q3.	특허와 실용신안의 차이점	12
Q4.	특허권 또는 실용신안권을 취득하기 위한 절차	14
Q5.	특허출원 시 대리인 선임여부	16
Q6.	물질조성을 특허 출원 시 필요한 기술내용 및 데이터의 객관성 정도	17
Q7.	특허심사기간단축 및 연장제도	18
Q8.	신규미생물의 보호방법	20
Q9.	외국 제품을 국내에서 특허출원하여 등록이 가능한지 여부	21
Q10.	특허출원을 위한 아이디어의 구체화 정도	22
Q11.	제품출시 또는 논문발표와 특허출원의 선후	23
Q12.	특허청심사관의 거절이유 통지에 대한 대응방법	24
Q13.	특허출원 후 제품출시 전 필수 고려사항	25
Q14.	국내출원을 근거로 하여 외국특허권을 취득하는 방법	26
Q15.	특허권 침해 요건, 침해 유형 및 침해 시 구제수단	28
Q16.	산업재산권분쟁조정제도	30
Q17.	실시권 설정	32
Q18.	특허권 침해경고에 대한 대응방법	33
Q19.	특허분쟁 대응을 위한 효과적인 특허관리 유의점에 대한 문의	34
Q20.	특허권 압류로 인한 특허권자의 권리제한범위	36
Q21.	특허의 이용관계 성립 시 적법한 실시를 위한 조치	37
Q22.	특허권 침해 주장에 대한 자유기술의 항변	38
Q23.	외국제품을 그대로 모방한 것이 특허권 침해에 해당되는지 여부	39
Q24.	수출제품의 특허권 침해여부	40

Q25. 개발아이템에 대한 기술자문 컨설팅	41
Q26. 특허를 질적으로 향상시키기 위한 전략	43
Q27. 특허성조사와 특허동향조사의 차이점	46
Q28. 신기술인증과 특허의 차이점	47

2. 상표

Q29. 10년 동안 사용한 상표를 타인이 상표 출원한 경우 대처 방법	50
Q30. 이미 등록된 상표와 동일, 유사한 상표를 등록받기 위한 방법	51
Q31. 상표 불사용취소심판 절차	52
Q32. 상표권자의 정당한 사용	53
Q33. 현재 사용되고 있지 않은 상표의 등록 여부	54
Q34. 진정상품 병행수입에 대한 제재 방법	55
Q35. 중국에서 등록된 영문상표를 중문으로 표기하여 출원된 중국 상표에 대한 제재 방법	56
Q36. 단체이름을 등록하는 방법	57
Q37. 상표의 우선심사	58

3. 디자인

Q38. 디자인 출원 시 실제제품의 존재 여부 및 제품판매 후 디자인 출원하여 등록이 가능한지 여부	62
Q39. 디자인권 침해로 인한 가처분결정 후 권리자의 법적 조치	63
Q40. 공유디자인권의 공유자의 실시범위	64
Q41. 디자인 침해판단 범위	65
Q42. 디자인 침해 시 법적 조치	66
Q43. 폰트 다운로드 사용 시 발생할 수 있는 문제점	67
Q44. 도용된 디자인이 디자인 출원된 경우 구제 방법	68

4. 저작권 · 기타

Q45. 책 속에 다른 책의 내용을 인용하는 것이 저작권 침해인지 여부	70
Q46. 회사 홈페이지에 회사를 취재한 기사 또는 사진을 업로드하는 행위가 저작권 침해인지 여부	71
Q47. 파일 업로드/다운로드 가능한 홈페이지 운영 시 주의점	72
Q48. 번역 위탁 작업 시 번역자의 법적 지위	73
Q49. 합법적인 저작물이용 방법	74
Q50. 저작권등록의 효력	76
Q51. 소프트웨어의 보호 방법	77
Q52. 저작물의 이용에 대한 허락	78
Q53. 지적재산권매매	79
Q54. 전자우편을 통한 판촉 시 사용된 저작물이 저작권 권리행사 제한범위에 속하는지 여부	80
Q55. 공개된 소프트웨어에 대한 정보제공업이 저작권자의 허락 없이 가능한지 여부	81

편집위원 소개

1. 특허

Q1

저희 A사는 새로운 아이템을 개발하여 사업을 하려고 합니다. 그런데 제품을 개발하여 사업하려고 하면 특허를 취득해야 한다는 말을 들었습니다. 특허란 무엇인가요?

A

특허란 용어는 크게 특허 출원된 발명, 특허발명 또는 특허권 중 어느 하나 이상을 의미하는 것으로 일반인들 사이에서 사용되고 있는데, 각각의 의미를 살펴보면 다음과 같습니다.

먼저, “특허 출원된 발명”이란 특허권을 획득하기 위해 특허청에 출원된 발명을 말하고, “특허발명”은 특허를 받은 발명을 말하며, “특허권”이란 새로운 기술을 공개한 대가로 주는 독점권을 의미합니다.

현재 거의 모든 나라에서는 새로운 기술을 발명한 발명자가 자신의 발명을 보호받기 위해 국가에 대해 자신의 발명을 상세하게 설명한 문서(명세서)를 제출 즉 출원하면, 국가(특허청)가 그 출원된 발명이 보호받을 가치가 있는지를 판단(심사)하여 보호받을 가치가 있는 것으로 인정되면 등록을 통해 특허권을 발생시켜 출원한 날부터 20년간 독점배타권인 특허권을 출원인에게 인정하는 특허제도를 두고 있습니다.

관련법령

특허법 제2조(정의)

Q2

사업을 하는데 있어 특허를 출원하여 특허권을 취득해야 하는 이유가 무엇 때문인지 알고 싶습니다.

A

사업하고자 하는 아이템에 대해 특허를 출원하여 특허권을 취득하는 이유는 크게 하기와 같은 3가지 전략적 특성 때문입니다.

1. 안출한 자신의 아이디어를 보호받고 독점력을 갖도록 하여 타인이 함부로 사용하는 것을 방지하기 위함입니다.
2. 타인의 권리행사를 받지 않고 자유로운 사업 활동을 보장받기 위함입니다.
만약, 개발된 기술을 간과하여 귀사가 특허권을 취득하지 않았을 경우, 제3자가 귀사의 기술과 유사한 기술에 대해 특허권을 취득하여 귀사의 제품 생산 및 판매행위에 대해 특허권 침해를 이유로 권리행사를 할 가능성이 상존하기 때문입니다.
3. 소비자 및 동종업자에게 귀사의 보유 특허건수를 들어 귀사의 기술력을 과시할 수 있고, 홍보 및 광고에 이용하기 위함입니다.

Q3

저희 B사는 기존에 알려진 난로보다 열효율이 매우 우수한 기계적 구조를 가진 난로를 개발하였는데, 주변에서 특허로 출원해야 한다고도 하고 실용신안으로 출원해야 한다고도 하여 혼란스럽습니다. 특허와 실용신안은 어떻게 다른지, 개발된 기술을 보호받기 위한 최적의 방안은 무엇인지 알고 싶습니다.

A

특허와 실용신안은 모두 자연법칙을 이용한 기술에 대한 권리라는 점에서 유사하지만 다음과 같은 점에서 상이하다고 할 수 있습니다.

1. 고도성 유무

특허의 대상이 되는 “발명”의 특허법상 정의는 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”이고, 실용신안등록의 대상이 되는 “고안”的 실용신안법상 정의는 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작”으로 되어 있으므로, 특허와 실용신안의 차이점은 발명의 “고도성”여부에 있습니다.

그 결과 기술적 사상의 창작인 점에서는 발명과 고안이 같지만 발명은 고도해야 하고 고안은 고도하지 않아도 되는 것으로 해석될 수 있습니다.

2. 보호대상의 범위

특허의 보호대상이 되는 발명은 일정한 형태를 가지는 물건뿐만 아니라 방법 및 물질까지 포함되지만, 실용신안의 보호대상이 되는 고안은 이를 중 일정한 형태를 가진 물품만이 보호대상입니다. 그 결과 특허는 물품뿐만 아니라 물질의 발명이나 방법의 발명이 보호대상이 될 수 있지만, 실용신안은 반드시 물품만을 그 보호대상으로 합니다.

3. 존속기간의 상이

특허권의 존속기간은 설정등록 후 출원일로부터 20년, 실용신안권의 그것은 설정등록 후 출원일로부터 10년으로 되어 있어 실용신안권의 존속 기간이 단기간인데, 고안이 발명보다 일반적으로 모방이 용이하여 제품 수명(product life cycle)이 짧기 때문입니다.

4. 기타 차이점

은 출원일로부터 5년이어서 차이가 있었으나, 특허출원의 경우도 2017년 3월 1일 이후 출원부터는 심사청구기간이 출원일로부터 3년 이내로 규정되어 차이가 없어졌습니다.

귀사의 개발기술인 새로운 구조의 난로는 실용신안뿐만 아니라 특허의 보호대상이므로, 시장에서 통용되는 제품의 라이프 사이클이나 고도성 등과 같은 차이점을 고려하여 특허 또는 실용신안 중 어느 하나로 출원 가능합니다.

다만, 제품의 수명이 그리 길지 않더라도 귀사의 기술력의 우수성을 영업 시 활용하기 위해서는 실용신안보다는 특허로 출원하는 것이 바람직할 수 있습니다.

관련법령

특허법 제59조(특허출원심사의 청구)

특허법 제88조(특허권의 존속기간)

실용신안법 제22조(실용신안권의 존속기간)

Q4

저희 C사는 IT산업을 영위하고 있습니다. 저희가 개발한 기술을 보호받기 위해 특허출원을 해야 한다고 하는데, 특허출원 절차나 출원 후 특허권 취득 시까지 소요기간에 대해 알고 싶습니다.

A

특허 또는 실용신안의 출원에서 등록까지의 절차를 간단히 설명하면 하기와 같습니다.

1. 선행기술조사

필수적인 절차는 아니지만 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작인 발명 또는 고안을 완성한 후 특허나 실용신안을 출원하기 전에 간단하게 해당 기술이 이전에 존재하는지 검색해보는 것이 보다 좋은 특허권 또는 실용신안권을 얻기 위해 바람직합니다.

2. 명세서작성

선행기술조사를 통해 새로운 기술이라고 판단되면, 발명 또는 고안을 그 분야에 속하는 평균적 지식을 가진 사람이 파악하여 구현가능하도록 기재한 문서인 명세서를 작성해야 합니다. 명세서는 발명자 본인이 직접 작성하거나 변리사를 대리인으로 선임하여 특허사무소에 위임 가능합니다.

단, 명세서작성 작업은 매우 전문적인 분야이므로 발명자 본인이 작성하기 보다는 변리사에게 위임하여 진행하는 것이 바람직한데, 변리사를 대리인으로 선임하게 되면 비용은 더 소요되지만, 기존 유사한 특허가 있을 경우 이를 회피하여 청구항을 작성해주는 것을 포함하여 보다 효과적으로 특허권을 보호할 수 있도록 명세서를 작성할 수 있기 때문입니다.

3. 특허출원 또는 실용신안 출원

작성한 명세서 및 출원서를 온라인 또는 직접 특허청으로 가서 접수하여 특허출원 또는 실용신안 출원하게 되면 접수증을 통해 출원번호를 부여받게 됩니다.

4. 심사

출원과 동시에 심사 청구한 경우 보통 출원일로부터 1년 3개월 내지 2년 후에 심사관이 보호할 가치가 있는지 여부를 판단한 후 심사결과인 의견 제출통지서를 송부하거나 등록결정서를 송부하게 됩니다.

5. 등록 또는 의견제출통지서 등에 대한 대응

- (1) 심사결과 등록결정이 나을 경우에는 등록절차를 밟게 되면 특허증 또는 실용신안증이 발급되며, 매년 재산세 개념의 연차료만 납부하면 유효하게 권리가 유지됩니다.
- (2) 심사결과 의견제출통지서가 나을 경우에는 심사관이 지정한 기간 내에 의견서 및 보정서를 제출하여 다시 심사받을 수 있는데, 등록결정이 나오거나 거절결정이 나을 수 있습니다.
- (3) 거절 결정된 경우에는 다시 보정서를 제출하면서 재심사 청구할 수 있으며, 재심사청구절차에서도 등록 결정되지 않을 경우 거절결정불복 심판을 청구하여 다시 등록여부를 다룰 수 있습니다.

관련법령

- 특허법 제42조(특허출원)
- 특허법 제47조(특허출원의 보정)
- 특허법 제59조(특허출원심사의 청구)
- 특허법 제63조(거절이유통지)
- 특허법 제67조(특허여부결정의 방식)

Q5

저희 D사는 IT기업인데, 아직 규모가 작아서 특허비용이 부담이 됩니다. 비용을 절감하기 위해 당사는 변리사를 선임하지 않고 직접 특허출원을 하려고 합니다. 이처럼 당사가 직접 출원해도 특별한 문제가 없을지 문의합니다.

A

원칙적으로 변리사를 선임하지 않더라도 특허청에 직접 출원절차를 진행하는 것이 제한되지 않습니다. 다만, 비용이 들더라도 가치 있는 특허권을 갖고 싶다면 가급적 변리사를 통해 출원절차를 진행시키는 것을 추천합니다.

특허는 새로운 기술을 공개한 대가로 주는 독점권으로 정의할 수 있어, 특허청에 제출된 명세서는 기술공개문헌으로 역할을 수행해야 하며, 특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 기술내용이기 때문에 추후 권리행사를 할 수 있으려면 특허청구범위가 잘 작성되어야 하는데, 비전문가가 작성하게 되면 가치 있는 특허권을 얻기 어렵습니다. 하지만 대리인을 선임하게 되면 전문성 있는 출원서류를 작성하실 수 있어 비전문가가 작성할 때 발생하는 기재불비 등으로 인한 거절 결정을 예방할 수 있을 뿐만 아니라 특허로 등록된 후 권리범위까지 고려하여 명세서가 작성될 수 있습니다.

더욱이 특허출원명세서를 작성해본 경험이 전혀 없는 비전문가가 작성하는 경우 기술내용을 잘 알더라도 명세서에 대한 전문지식이 없으므로, 명세서 미비로 인해 거절될 확률이 매우 높습니다. 현재 보정범위가 매우 좁고 일단 출원되고 나면 신규사항을 추가할 수 없어 직접 특허출원한 후 이와 같이 거절된 후에는 대리인을 선임하시더라도 보정을 통해 거절이유를 극복하기 어려운 경우가 다수 발생할 수 있습니다. 따라서 중요한 기술이라면 비용에도 불구하고 전문가를 선임하시는 것이 바람직합니다.

Q6

저희 F사는 화장품회사입니다. 피부에 좋은 작용을 하는 해조류에서 추출한 물질에 대한 연구결과에 대해 특허를 내려고 하는데 기술내용은 어떤 것들이 구체적으로 필요한지, 효과를 입증하기 위한 결과 데이터는 공증된 연구기관의 데이터만이 가능한지, 저희 회사의 연구결과 데이터만으로도 가능한지 문의합니다.

A

해조류에서 추출한 물질이 피부에 좋은 작용을 하여 이것을 특허로 보호받고자 하는 경우 특허 출원대상이며, 구체적인 기술내용이 없어 정확한 판단은 어렵지만 물질이 신규한 경우는 물질발명이고, 신규한 물질이 아니라면 생산방법의 발명과 용도발명에 해당할 수 있습니다.

여기서 필요한 기술내용은 물질발명이라면 물질을 특정할 수 있는 구조식, 분자식, 분자량 등 각종 물리, 화학적 특성에 대한 내용을, 생산방법의 발명이라면 추출방법의 처음부터 끝까지의 구체적인 내용을, 용도발명이라면 추출된 물질이 무슨 효과로 인하여 피부에 어떠한 좋은 작용을 하는지에 대한 객관적인 데이터가 필요합니다.

또한, 명세서 작성 시 발명의 내용 중 [효과]에 구체적인 데이터가 필요한데, 제3자(특허청 심사관)가 객관적으로 봤을 때 서술한 효과에 인정을 할 수 있어야 합니다. 따라서 준비된 개인적인 연구데이터가 관련 종사자가 봤을 때 수긍을 할 수 있는 수준 즉, 특허조성물의 효과를 입증하기 족한 실험데이터라면 그 정도로 서술해도 가능하고 반드시 공인된 인증기관의 연구결과 자료가 요구되는 것은 아닙니다.

Q7

저희 E사는 식품소재 기업입니다. 저희 회사가 특허 출원한지 1년이 넘었는데도 아직 심사결과가 나오지 않았습니다. 통상 특허출원 후 등록 시까지 1년 6개월 내지 2년이 소요된다고 하는데 보다 짧은 기간에 특허권을 취득할 수 있는 방법에 대해 알고 싶습니다.

A

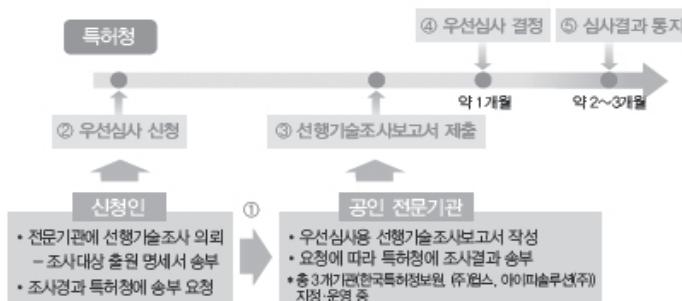
최근 우선심사제도가 확대된 빠른 심사제도를 통해 특허출원 후 3개월 이내 늦어도 6개월 이내에 특허권을 취득할 수 있습니다. 2008년 10월 1일 이후부터 특허청은 맞춤형 3트랙 특허심사 처리시스템을 시행하고 있는데, 맞춤형 3트랙 특허심사란 ‘빠른 심사’, ‘일반 심사’, ‘늦은 심사’의 세 가지 서비스 중 하나를 자신의 특허전략에 따라 선택하여 원하는 시기에 특허심사를 받을 수 있는 제도로서 하기와 같이 구체적으로 설명될 수 있습니다.

〈맞춤형 3트랙 특허심사 처리시스템〉



1. 빠른심사

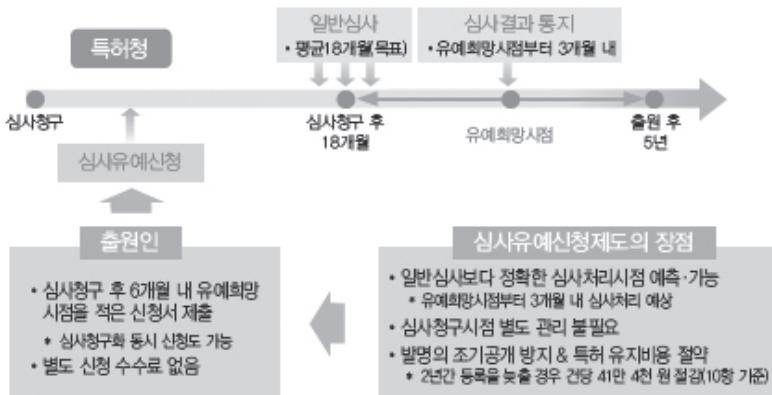
특허청이 지정한 전문기관에 선행기술조사를 의뢰하고 그 조사결과를 특허청에 통지하도록 요청하면 특허법에 규정된 우선심사대상이 아니더라도 누구든지 우선심사를 받을 수 있도록 우선심사 대상을 확대하였습니다. 우선심사를 포함하여 빠른심사를 신청하면 심사결과를 신청 후 약 2~3개월 늦어도 6개월 내에 처리될 것을 예상할 수 있습니다.



2. 늦은 심사

출원된 기술에 대해 특별한 이유로 늦은 심사를 바라는 출원인을 위해 심사유예 신청제도가 도입되었습니다.

늦게 심사받는 대신 희망시점으로부터 약 3개월 내 심사처리 예상됩니다.



3. 일반심사특허출원과 동시에 심사 청구하여 특별한 조치 없이 심사받는 것입니다. 평균 18개월 내지 24개월 이내에 심사결과가 제공됩니다.

관련법령

특허법 제61조(우선심사)

Q8

저희 회사는 종래에 없던 새로운 품종의 버섯을 개발하였는데, 저희 회사가 개발한 신균주를 특허로 적절하게 보호받을 수 있는 방법에 대해 문의합니다.

A

귀사가 개발한 신균주를 특허출원하여 보호받을 수 있는데, 개발된 신균주를 제3자가 용이하게 습득할 수 없으므로 특허법에 규정된 명세서 기재요건을 충족시키기 위해 출원하기 전에 미생물기탁기관에 개발한 신균주를 기탁해야 합니다.

특히, 국내출원만이 아니라 해외출원을 할 경우를 대비하여 국내기탁에 국내 기탁하지 말고, 부다페스트조약이 인정하는 국제기탁기관에 국제기탁하는 것이 바람직한데, 그 이유는 국내기탁기관A에 기탁하여 국내 출원한 다음 해외출원을 위해 다시 국제기탁기관B에 국제기탁을 할 경우 기탁일이 국내기탁기관A에 기탁한 날짜로 소급되지 않기 때문에 해외 출원시 국내출원일을 파리협약에 의한 우선일을 인정받지 못하게 될 수 있기 때문입니다.

국내에 설치된 미생물 기탁기관은 다음과 같습니다.

(1) 국내기탁기관

한국생명공학연구원미생물자원센터(KCTC), 한국미생물보존센터(KCCM), 국립농업과학원 농업유전자원센터(KACC)

(2) 국제기탁기관

한국생명공학연구원미생물자원센터(KCTC), 한국미생물보존센터(KCCM), 서울의대 암연구소내 한국세포주 연구재단(KCLRF), 국립농업과학원 농업유전자원센터(KACC)

관련법령

특허법 시행령 제2조

Q9

저희 B사는 일본에 출원되어 공개된 상태인 스티로폼 재활용관련 기술을 이용하여 한국에서 사업을 하려고 합니다. 일본에 출원되어 공개된 기술을 당사가 한국에 출원하여 등록받을 수 있나요?

A

특허는 새로운 기술을 공개한 대가로 주는 독점권입니다. 그런데, 귀사가 출원하려고 하는 기술은 이미 일본에서 출원되어 공개된 상태이므로 새로운 기술이라 할 수 없어 한국에 출원하더라도 특허 등록될 수 없습니다.

즉, 특허청 심사관이 출원일 전에 알려진 선행문헌과 출원서에 기재된 출원 발명을 비교하여 특허성이 있는지 여부를 판단함에 있어, 심사관이 고려하는 특허출원일 전에 알려진 선행문헌의 대상이 국내에서 알려진 것뿐만 아니라 외국에서 알려진 것까지도 대상으로 하기 때문입니다.

다만, 귀사가 사용하려는 기술이 일본에만 출원된 것이고 한국에 출원되지 않았다면 귀사는 특허권 침해의 우려 없이 일본특허기술을 사용하여 국내에서 자유롭게 사업하실 수 있습니다.

참고로, 인터넷을 통해 검색되는 선행문헌에 대해 이전에는 대통령령이 정하는 전기통신회선으로 제한되던 것이 2013년 개정특허법에 의해 “모든 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명”으로 변경되어, 인터넷을 통해 확인되는 모든 문헌이 선행문헌으로 인정받게 되었으므로 특허성을 판단하기 위한 선행문헌의 범위가 넓어졌음을 알려드립니다.

관련법령

특허법 제29조(특허요건)

Q10

저희 C사의 한 직원이 최근 생각한 아이디어가 상당히
괜찮아서 특허를 출원하려고 하는데, 어느 정도까지
구체화하여야 특허출원이 가능한지 알고 싶습니다.

A

출원된 특허가 등록받기 위해서는 고려할 여러 가지 요건이 있는데, 특허를 새로운 기술을
공개한 대가로 주는 독점권이라고 정의할 때 중요한 요건 중 하나가 해당 기술분야에서
평균적인 지식을 가진 기술자가 그 특허출원 명세서를 보고 해당 기술을 쉽게 재현할 수
있어야 한다는 기재요건(특허법 제42조 제3항 및 제4항)입니다.

따라서 특허 출원서에 그 기술이 속하는 기술분야의 기술자가 기재된 기술 내용을 보고
재현할 수 있을 정도로 안출한 아이디어가 구체화되어야 합니다.

예를 들어 안경렌즈에 김서림을 방지하는 아이디어를 특허출원하고자 할 때, 단순히
안경렌즈의 김서림을 방지하겠다는 아이디어만으로는 특허출원 할 수 없고, 김서림을
방지하기 위하여 렌즈 표면에 특정된 성분이 포함된 조성물로 코팅을 하고, 실제 코팅한
안경에 김서림이 일어나지 않음을 실험한 실험결과까지도 기재될 수 있을 정도로 구체화되는
것이 바람직합니다.

관련법령

특허법 제42조(특허출원)

Q11

논문을 발표하거나 제품을 출시했더라도 발표 또는 출시한 후 6개월 내에만 특허출원하게 되면 특허등록을 받는데 문제가 없다고 들었습니다. 실제로 그러한지요?

A

알고 계신 것처럼 제품출시 또는 논문발표 후 6개월이 지나기 전에 신규성의제를 주장하여 출원하시게 되면 신규성이 상실되지 않은 것으로 간주(신규성의제)하여 국내에서 특허를 취득하는데 문제가 없습니다. 특히, 한미 FTA가 발효된 2012년 3월 15일 이후 출원되는 특허출원부터는 신규성의제기간이 6개월에서 1년으로 연장되었습니다. 이때 주의할 점은 디자인 출원에 대한 신규성의제 기간은 6개월로서 FTA 발효 전과 동일합니다.

다만, 외국에서 특허를 취득하고자 할 경우 국가마다 신규성의제로 인정받는 범위가 상이하여 불이익이 발생할 수 있습니다. 예를 들어 유럽의 경우 일단 논문이 발표되거나 제품이 출시되면 신규성이 상실되어 특허받을 수 없고, 중국의 경우 제품출시는 인정하지 않고 중국어로 게재된 논문발표면서 중국특허청이 인정한 학술지발표인 경우에만 인정되기 때문입니다.

또한, 귀사가 제품출시 또는 논문발표 후 아직 출원 전에 제3자가 귀사가 공개한 기술내용을 근거로 먼저 출원하게 되면, 귀사가 신규성의제를 주장하여 출원하더라도 귀사의 출원이 제3자의 출원보다 늦은 출원이므로 가장 먼저 출원한 자의 특허가 등록될 수 있다는 선원주의에 따라 귀사는 특허권을 획득하지 못할 수도 있기 때문입니다.

따라서 가능하면 제품출시 또는 논문이 발표되기 전에 특허출원하시는 것이 바람직합니다.

관련법령

특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

Q12

저희 G사는 최근 특허청으로부터 의견제출통지서를 받았습니다. 내용을 보니까 특허출원 전에 알려진 다른 기술로 인해 특허등록을 거절한다는 내용인 것 같은데 이 경우 어떻게 처리해야하는지 문의합니다.

A

일단 의견제출통지서의 내용을 잘 검토하셔서 심사관이 지적한대로 선행 기술과 귀사의 특허출원 기술이 유사한지 여부를 검토하여야 합니다.

검토 결과, 거의 유사하거나 약간의 차이점이 있더라도 그 차이로 인한 효과의 차이가 없다면 대응하셔도 특허거절 결정될 확률이 높습니다. 반면 심사관의 의견과는 달리 선행기술과 특허출원 기술이 차이점이 명백하거나 많은 차이가 있지는 않지만 이러한 차이로 인해 현저한 효과가 발생한다고 판단되시면 이러한 점을 부각시켜 의견서 및 보정서를 작성하여 특허청에 제출하시면 등록될 확률도 상당히 높습니다.

즉 통상 특허출원 10건 중 8~9건 이상이 의견제출통지서를 받고, 상술된 바와 같이 의견서 및 보정서를 통해 의견제출통지서에 대응하게 되면 그 등록 확률이 적어도 50% 이상이기 때문입니다.

참고로, 의견제출통지서 기간 내에 진행되는 보정절차에서 수회의 보정서를 제출하는 것이 가능한데, 일정 기간까지는 심사관이 수회 제출된 모든 보정서를 고려하여 심사를 하지만, 2013년 개정특허법에 의해 2013.7.1. 이후 출원한 특허출원부터는 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정을 취하된 것으로 간주합니다. 따라서 마지막으로 제출된 보정서만을 기준으로 심사하게 되므로 수회 보정서 제출 시 이점에 주의하여 보정서를 작성해야 합니다.

관련법령

특허법 제47조(특허출원의 보정)

Q13

저희 회사는 건축패널을 제조하는 회사입니다. 당사가 개발한 기술을 특허 출원한 후 출원된 기술을 근거로 제품을 완성하여 출시하려고 하는데, 제품출시 전에 특허와 관련하여 반드시 고려할 점이 있다면 어떤 것이 있는지 문의합니다.

A

특허 출원 후 출원된 기술을 근거로 제품을 실제로 제조하는 과정에서 특허 출원된 기술내용과 다르게 변경되는 경우가 있을 수 있습니다.

따라서 침해자는 실제 판매된 제품을 모방하여 침해품을 만들지 특허명세서를 보고 만드는 것은 아니므로 반드시 제품출시 전에 특허 출원된 기술내용과 실제 제품의 기술내용을 비교 검토하여 특허권리 범위에 실제제품기술이 포함되는지를 판단해 보고, 벗어난다면 반드시 변경된 기술내용에 대해 국내우선권을 주장하여 출원하거나 신규 출원하여야 합니다.

또한, 유사 기술을 시리즈로 개발하실 경우에는 가능하면 최초 출원된 특허가 공개되기 전에 최종적으로 개발된 제품에 대해서도 특허출원이 완료되는 것이 바람직합니다. 이것은 동일 출원인(발명자)이 공개한 기술도 특허성을 판단하기 위한 선행문헌이 되기 때문입니다.

관련법령

특허법 제97조(특허발명의 보호범위)

Q14

저희 J사는 휴대폰 부품을 제조하는 회사입니다. 저희 회사가 외국에도 제품을 수출하고 있어 국내출원을 근거로 국내특허만이 아니라 해외특허를 취득하고 싶은데, 어떻게 해야 하는지 문의합니다.

A

특허권은 속지주의 원칙이므로 특허권을 행사하고 싶은 국가마다 특허출원을 진행하여 특허등록을 받아야 하는데, 외국에서 특허권을 취득하는 절차에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

1. 파리협약에 의한 우선권을 기초로 한 개별 국가별 직접 출원절차

(1) 개별 국가별 직접 출원절차는 다음과 같은데, 비용을 절감하기 위해 국내에서 영어로 된 명세서를 작성하여야 하므로 한국특허 법률사무소에 해외출원의뢰 할 경우, 적어도 우선권 주장 마감일(국내출원일로부터 1년)로부터 2개월 전에 의뢰하여야 모든 진행 절차가 원만하게 이루어 질 수 있습니다.

(2) 구체적절차

한국특허 법률사무소에 해외출원의뢰 → (필요 시)기 출원된 명세서 보정 → 영어로 번역(번역료를 절약하기 위해 일본, 중국출원 시에는 일어 또는 중국어로 국내에서 번역하기도 함) → 각 해당국 외국 대리인에 출원지시 → 각 해당 외국특허청에 해당국 대리인 출원 → 한국 대리인에 보고 → 한국 대리인이 한국출원인(의뢰인)에 대해 보고

2. PCT 국제출원에 의한 출원절차

(1) PCT(특허협력조약 : Patent Cooperation Treaty) 국제출원이란 특허협력조약에 가입한 나라 간에 절차적인 내용을 간소화하기 위해 출원인이 자국특허청에 출원하고자 하는 국가를 지정하여 PCT 국제출원서를 제출하면 바로 그 날을 각 지정국에 출원서를 제출한 것으로 인정받을 수 있는 제도로서, 한국특허청을 지정관청으로 하여 PCT 국제 출원 시 한국어로 출원 가능합니다. 따라서 우선권 주장 마감일(국내 출원일로부터 1년)에 임박하여 해외출원을 결정한 경우 PCT 출원제도를 이용할 수 있습니다.

(2) 또한, 한번의 PCT 국제출원으로 다수의 가입국에 직접 출원한 효과를 얻을 수 있는 장점이 있으며, 우선일로부터 30개월 이내에 개별국에 진입하면 되므로, 발명의 특허성

및 사업성을 평가하는데 충분한 시간을 가질 수 있고, 평가결과가 부정적일 경우 더 이상의 절차를 진행하지 않음으로써 불필요한 비용의 지출을 방지할 수 있는 장점이 있습니다.

(3) 구체적 절차

한국특허 법률사무소에 PCT 출원의뢰 → 한글 또는 영문으로 PCT 출원 → PCT 출원의 기초가 된 국내출원일로부터 30개월 내에 국내 단계 진입국가 결정(적어도 28개월 이내에 결정되어야 각국 언어로 번역할 시간을 확보하여 원만한 출원절차의 진행이 가능함) → 이후 절차는 개별 국가별 직접출원절차와 동일함.

관련법령

특허법 제54조(조약에 의한 우선권주장)
특허법 제193조(국제출원)

Q15

최근 저희 K사가 보유한 특허기술과 동일한 제품이 타사에 의해 인터넷 쇼핑몰에서 판매되고 있는 사실을 알게 되었습니다. 저희 회사의 권리를 침해하고 있는 타사로부터 저희 회사의 특허권을 보호하기 위해 어떤 법적 조치를 취할 수 있을지 문의합니다.

A

특허권 침해란 제3자가 정당한 권한 없이 타인의 권리(특허권 또는 전용실시권)로 되어 있는 발명을 업으로써 실시하는 행위를 말하는데, 여기서 실시란 특허기술의 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입 등의 행위를 포함하는 개념입니다.

1. 특허권 침해 요건 : 하기의 요건을 모두 충족시켜야 합니다.

- (1) 특허권이 유효하게 존속할 것
- (2) 유효하게 존속하는 특허권의 권리범위에 속하는 기술이 특허권자가 아닌 제3자에 의해 실시(생산, 판매 등)되고 있을 것
- (3) 제3자에 의한 실시가 업으로서의 실시일 것
- (4) 실시자인 제3자가 특허권의 실시에 관하여 정당한 권한을 가지고 있지 않을 것

2. 특허권 침해의 종류

- (1) 직접침해 : 특허발명을 실시할 권한이 없는 자가 타인의 발명을 업으로서 실시하고 있는 경우입니다.
- (2) 간접침해(침해로 보는 행위) : 권원 없는 제3자의 일정행위가 특허발명의 권리범위에 해당하는 직접적인 침해는 아니지만 장차 특허권을 침해할 전단계로서의 형태를 가지는 실시행위를 법률규정에 의하여 침해로 의제한 것을 의미하는데 하기와 같은 유형이 있습니다.
 - ① 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
 - ② 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

3. 특허권 침해에 대한 구제수단

특허권 침해 시 그 침해자에 대해 특허권을 행사할 수 있는 침해 구제수단은 크게 민사적 구제수단, 형사적 구제수단, 행정적 구제수단으로 분류할 수 있습니다.

-
- (1) 민사적 구제수단 : 특허권이 침해된 경우 특허권자는 민사적 구제수단으로서 침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권을 행사할 수 있는데(특허법 제126조 내지 132조) 민법상의 부당이득반환청구권의 행사도 가능합니다.
 - (2) 형사적 구제수단 : 특허권을 「고의」로 침해한 경우 특허권자는 「고소」하여 침해죄를 추궁할 수 있으며, 법인의 경우 등에 있어서는 「침해자(종업원)」와 「법인(사용자) 등」에게 양벌규정이 적용됩니다(특허법 제225조, 제230조). 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여는 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처하게 됩니다.
 - (3) 행정적 구제수단 : 특허청은 특허침해에 관련된 분쟁에 대하여 「산업재산권분쟁조정 위원회」를 설치하여 당사자 간의 원만한 합의를 유도해 나갈 수 있도록 조정제도를 운영하고 있습니다.

상술된 바와 같이 특허권침해 시 권리자가 침해를 상대로 할 수 있는 법적 조치에 대해 설명해 드리지만, 특허권이 무효될 가능성도 존재하고 일단 법적 조치를 시작하면 소송비용이 과하게 소요될 여지가 있으므로 가능하면 즉시 소송을 하지 말고 먼저 합의할 것을 권유드립니다.

Q16

저희 L사의 특허권을 침해하고 있는 타사를 대상으로 산업재산권 분쟁제도를 통해 법적 조치를 취하고 싶은데, 어떻게 진행해야 할지 문의합니다.

A

산업재산권분쟁조정제도란 특허청에서 쟁송능력이 부족한 개인발명가, 중소기업을 비롯한 영세기업들이 편리하게 이용할 수 있도록 『산업재산권 분쟁조정위원회』를 설치하여 운영하고 있는 산업재산권 분야의 전문가에 의한 간이 중재·조정제도입니다. 산업재산권분쟁조정의 특징, 대상, 절차, 신청방법은 하기와 같습니다.

1. 산업재산권분쟁조정의 특징

- (1) 재판이나 심판에 비하여 신청절차가 간편함.
- (2) 신청비용을 무료로 처리함(단, 당사자의 필요에 의해 선임할 수도 있는 대리인, 감정인의 비용 등은 당사자 부담).
- (3) 비공개로 모든 절차를 진행하므로 기업 비밀이 공개되지 않음.
- (4) 합의가 잘 될 경우 몇 년이 걸릴 사건이 단기간(2~3개월) 내에 해결될 수 있음.

2. 조정신청 대상

(1) 조정신청 대상이 되는 분쟁

- ① 산업재산권의 침해로 인하여 발생된 분쟁
- ② 산업재산권의 양도 또는 실시에 관련된 분쟁
- ③ 직무발명보상에 관련된 분쟁
- ④ 기타 산업재산권에 관련된 분쟁

(2) 조정신청 대상이 되지 않는 분쟁

- ① 조정신청일 현재 특허청에 등록되어 있지 않은 산업재산권에 대한 분쟁
- ② 산업재산권의 무효 및 취소 여부와 권리범위 확인 등에 관한 판단만을 요청하는 사항
- ③ 기타 화해의 알선·조정을 하기에 적절치 못하다고 판단되는 사항

3. 산업재산권 분쟁조정 절차

분쟁발생 → 신청서 제출 → 조정권고서 송부(피신청인) → 피신청인의 답변서 제출 → 담당조정부 구성(3인) → 분쟁사건의 조사연구 및 조정안 작성 → 화해의 권고 → 조정안 수락 및 조정조서의 작성

4. 분쟁조정 신청

분쟁조정을 원할 때는 특허청 산업재산권분쟁조정위원회에 조정신청서를 제출하여 신청할 수 있습니다.

관련법령

발명진흥법 제41조(산업재산권분쟁조정위원회)

발명진흥법 제43조(조정의 신청 등)

발명진흥법 제46조(조정의 성립 등)

Q17

저희 M사가 제조, 판매하려고 하는 제품이 특허로 등록되어 있는 상태입니다. 특허권자가 아닌 상태에서 특허권 침해 없이 특허기술을 사용할 수 있는 방법에 대해 문의 합니다.

A

실시권이란 타인의 특허발명을 적법하게 실시할 수 있는 권리이므로, 특허권자로부터 해당 특허권에 대한 전용실시권 또는 통상실시권을 설정받게 되면 특허권 침해 없이 특허기술을 사용할 수 있습니다.

1. 전용실시권

전용실시권은 실시권자가 특허권자와의 계약으로 정한 범위 내에서 특허발명을 업으로서 독점적으로 실시할 수 있는 권리입니다.

따라서 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하면 특허권자라 하더라도 계약에 의해서 정한 전용실시권 범위 내에서는 당해 특허발명을 업으로 실시하는 것이 제한됩니다.

2. 통상실시권

통상실시권이란 타인의 특허발명을 일정조건하에서 업으로 실시할 수 있는 권리이며, 통상실시권은 전용실시권과는 달리 독점력이 배제된 채권적인 권리로 봅니다. 따라서 동일장소(지역)에서 서로 다른 사람에게 통상실시권의 중복계약이 가능하며, 당해 권리범위 내에서 당사자 간의 계약에 의해 특정 제품에 대하여 각각의 통상실시권 계약도 가능합니다.

관련법령

특허법 제100조(전용실시권)

특허법 제102조(통상실시권)

Q18

저희 O사는 상시 인원이 10인 미만인 소규모 회사입니다. 최근 당사가 제조 판매하고 있는 제품이 특허권을 침해한다는 내용의 경고장을 받았습니다. 어떻게 대응해야 할지 문의합니다.

A

다음과 같이 대응하실 수 있는데, 특허권리범위 분석은 매우 전문적이고 난해한 분야이므로 가능하면 전문가의 도움을 받으시는 것이 이후 조치를 위한 정확한 판단을 위해 바람직합니다.

1. 먼저 특허등록원부를 통해 정당한 권리자로부터의 경고인가, 특허권이 이전된 것은 아닌가, 특허권이 소멸되지 않고 유효하게 존재하는 권리인가 등을 확인하여야 합니다.
2. 유효하게 존속하는 권리의 정당한 권리자가 한 침해경고이면, 그 침해주장이 보상금청구권을 행사하겠다는 내용의 경고인지, 특허권의 침해에 대한 경고 또는 소송의 제기인지 등을 확인합니다.
3. 그 후, 침해의 대상이 되는 특허권과 그 권리의 기술적 내용(특허청구범위 기준)이 무엇인지 등을 정확히 파악한 후 침해주장에 대한 내용이 파악되면 귀사 제품(이하 “실시발명”)이 특허발명과 동일한지 즉 실제로 본인이 실시하는 실시발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부를 확인합니다.
4. 실시발명이 특허권의 권리범위에 속하면, 특허발명이 출원 전에 공지된 것인지 여부와 출원 시의 기술수준 등을 관련 문헌을 통하여 조사하고 관계법령을 숙지하여 무효심판을 통해 특허무효주장을 할 것인지 아니면 화해할 것인지 등 적절한 대처방안을 강구하여야 합니다.

관련법령

특허법 제133조(특허의 무효심판)

Q19

**저희 P사는 수출 중심의 중소기업입니다. 최근 선진국들의
견제로 인해 대규모 특허분쟁이 유발되고 있어 당사도
크고 작은 특허분쟁에 일상적으로 노출되고 있습니다.
특허관리 및 분쟁대응에 있어서 특히 유의하여야 할
사항에 대해 간략하게 정리해 주시면 좋겠습니다.**

A

특허분쟁대응에 효과적인 특허관리를 위한 몇 가지 유의점을 정리하면 다음과 같습니다.

1. 자사제품관련 국내외 특허동향은 항상 파악하고 있어야 합니다. : 특허분쟁이 설비투자를 완료하고 제품을 출시한 후 발생하는 경우에는 효과적인 대응이 어렵고 외국회사의 경우 일시에 다량의 특허침해소송을 제기함으로써 상대방의 효과적인 대응을 봉쇄하는 전략을 취하는 경우가 많기 때문입니다.
2. 상대방의 무분별한 침해소송에 대해서는 단호한 대응이 필요합니다. : 외국의 경쟁업체로부터 침해소송을 당한 경우라도 면밀히 검토하면 침해가 아니라는 것을 증명하거나 상대방 특허를 무효화시킬 수 있는 경우가 많으므로 침해사실을 쉽게 인정하지 말고 면밀한 분석을 통해 적극적으로 대응할 필요가 있습니다.
3. 제품출시보다 특허출원을 우선해야합니다. : 새로 개발한 기술을 특허출원 전에 제품 출시 또는 팜플렛을 통한 광고 등을 통해 공개하게 되면 추후에는 특허를 받을 수 없으므로 공개 이전에 특허출원을 먼저 하는 것이 중요합니다.
4. 특허권은 속지주의 원칙에 따라 부여되므로 세계특허는 없습니다. : 수출을 염두에 두고 설비투자를 하는 경우에는 수출하고자 하는 각 나라에서 국내 특허와는 별개로 독립적으로 특허권을 획득해야 함에 유의할 필요가 있습니다.
5. 특허권 매입도 방법입니다.: 제품을 수출하고자 하는 나라에서 특허권을 확보하고 있지 못한 상태라면 실제 제품을 수출하기에 앞서 특허권을 매입하는 방법으로 특허권을 확보한 후 수출에 들어가는 것도 적극 고려할 필요가 있습니다. 설비투자 및 제품출시가 본격적으로 이루어진 후 특허침해소송을 당하면 대단히 불리한 입장에 처는 경우가 다수이기 때문입니다.

-
6. OEM생산시 특허분쟁의 책임소재를 명확히 하는 계약서를 작성해야 합니다.: OEM 방식으로 제품을 수출하거나 부품을 수입하여 완제품을 만든 후 수출하는 방식의 사업인 경우에는 만일의 특허분쟁에 대한 책임소재를 계약으로 명확히 해놓지 않으면 예상하지 못한 특허분쟁에 휘말려 손해를 보는 경우가 많으므로 유의해야 합니다.
 7. 핵심기술인력은 우선적으로 보호해야합니다. : 연구개발의 성과에 합당한 보상체계를 마련하고 기술인력에 대한 처우를 개선하여 핵심인력이 유출되지 않도록 보호해야합니다.
 8. 협상단계에서는 기술의 전모를 밝히지 않아야 합니다.: 각종제품 공급계약 또는 기술이전 계약 체결과 관련 기술자료를 요구하거나 정부 인허가 취득에 필요하다는 이유로 소스코드, 설계도 등 핵심기술을 요구하여 자료를 제공받은 후 계약을 불이행하거나 파기하는 경우가 많으므로 협상 단계에서 핵심기술의 전모를 제공하는 것은 위험합니다.
 9. 영업비밀로 간직하기보다는 특허출원을 우선 고려해야합니다. : 영업비밀의 보호가 쉽지 않기 때문에 특별한 경우가 아니면 기술을 영업비밀로 보호하려는 전략보다는 적극적인 특허획득으로 보호하는 전략이 필요합니다.

저희 Q사가 채권을 가진 회사의 특허권을 압류한 경우, 압류된 특허의 특허권자는 어떤 제한을 받는지 문의합니다.

A

압류에 의하여 제한을 받는 것은 특허권의 처분행위뿐이기 때문에 특허권 등이 압류된 후에도 채무자인 특허권자는 그 특허발명을 실시할 수 있으므로 실시행위에 제한은 없습니다.

그러나 압류가 된 뒤에는 전용실시권이나 통상실시권을 타인에게 설정 또는 허락할 수는 없습니다.

특허권의 소멸 그 밖의 사정으로 권리의 이전이 불가능하게 된 때에는 법원은 집행절차를 취소하여야 합니다(민사집행규칙 제175조 제5항, 민사집행법 제96조). 이 경우에 법원사무관 등은 특허청장에게 압류기입등록의 말소를 촉탁하여야 합니다(민사집행규칙 제175조 제5항, 민사집행법 제141조).

Q21

저희 W사가 개발한 기술을 특허출원하여 특허등록을 받았습니다. 그런데, 당사의 등록된 특허권을 실시하기 위해서는 타인의 특허된 기술을 그대로 이용하는 관계에 있다고 합니다. 당사가 당사의 특허권을 적법하게 실시하기 위해 취해야 할 조치에 대해 문의합니다.

A

특허법 제98조는 자신의 특허발명이 출원되기 이전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인을 이용하거나 타인의 디자인권과 저촉되는 경우에는 해당 권리자의 동의를 얻어야 실시 가능함을 규정하고 있습니다. 따라서 후원권리자는 선원권리자의 실시허락을 얻거나 통상실시권 허락심판(특허법 제138조)을 통하여 자신의 특허권을 적법하게 실시할 수 있으며, 반대로 선원권리자가 후원권리자의 특허발명을 실시하고자 할 때에도 후원권리자의 실시허락을 얻거나, 통상실시권허락심판에 의하여 실시할 수 있는데, 이러한 이용관계는 특허와 타 특허, 실용신안, 디자인등록출원 간에 모두 적용됩니다.

관련정보

이용관계란 후원권리자가 자기의 특허발명을 실시하면 선원발명을 침해하게 되나, 그 역의 관계는 성립되지 않는 일방적 충돌관계를 의미합니다. 이용발명이 성립하려면 하기의 요건을 충족해야 합니다.

- ① 선원발명의 구성요소를 전부 그대로 포함할 것
- ② 선원발명에 새로운 기술적 요소가 부가되었을 것
- ③ 선원발명이 후원발명에 그 일체성을 유지하는 형태로 존재할 것이 인정될 것

판례는 선원발명과 동일발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우에도 이용관계의 성립을 인정합니다.

Q22

저희 X사는 중국에서 제품을 수입해서 판매하고 있는데, 타사도 당사와 같은 제품을 수입하다가 제품 구성품 중 일부를 변경해서 특허를 등록하고는 저희에게 특허권을 침해했다고 합니다. 현재도 당사는 기존 제품을 수입해서 판매하고 있는 상황인데, 이 경우에도 특허권침해라고 할 수 있는 것인지 문의합니다.

A

특허권침해는 유효하게 존재하는 특허권의 독립항에 기재된 모든 구성요소를 특정 제품이 포함하고 있는지 여부에 따라 결정되고, 또한 타사의 특허출원 전에 알려진 기술과 동일한 기술인 경우에는 자유기술의 항변을 할 수 있으므로 특허권 침해를 구성하지 않습니다.

따라서 귀사가 현재 판매하고 있는 제품이 타사가 특허 출원하기 전부터 중국에서 수입된 제품과 동일한 것이라면 타사가 개량된 제품을 특허 받았더라도 귀사의 기존 제품 판매행위는 타사의 특허권을 침해하지 않습니다.

즉 타사의 특허권은 기존 제품이 아니라 개량된 제품에 대해 성립된 것이고, 기존 제품은 자유 실시기술이기 때문입니다.

다만, 귀사가 현재 판매하고 있는 제품이 변경되어 기존 제품과 상이한 것이라면, 현재 제품이 타사의 특허권을 침해하는지 여부에 대한 판단이 필요합니다.

Q23

저희 Y사는 얼마 전 일본에서 히터를 구입해서 외형이나 내부를 보고 유사하게 제품을 만들었는데, 제품 속의 부품이나 조작기판 등은 전혀 다른 제품을 사용했지만, 제품디자인이나 배선 등의 구조가 완전히 같기 때문에 이런 것이 특허법에 저촉되어 향후 국내영업활동에 지장이 발생할 수 있을지 문의합니다.

A

일단, 귀사가 일본에서 구입한 히터에 대한 특허 및 디자인이 국내에 출원된 후 등록되어 국내에서 유효한 특허권 및 디자인권으로 존재하는지를 확인할 필요가 있습니다.

확인 결과, 상기 히터에 관한 기술 및 디자인이 국내에서 특허나 디자인 등록을 받지 않은 것이라면, 귀사가 국내에서 모방 제품을 제조하여 판매하는 것은 전혀 문제가 되지 않습니다.

그런데, 동일하거나 유사한 기술 또는 디자인에 대해 국내에서 등록된 특허권 및 디자인권이 존재한다면 이때는 등록된 권리범위에 귀사의 모방제품이 속하는지 여부를 검토하여 침해여부를 판단하여야 합니다. 즉, 침해가 되지 않는다면 전혀 문제가 되지 않겠지만 침해가 된다면 침해가 되지 않도록 회피설계 하여 사업을 진행하는 것이 바람직하기 때문입니다.

관련정보

특허, 실용신안, 상표 및 디자인 검색 사이트 www.kipris.or.kr

Q24

저희 A사가 국내에서 생산한 제품을 독일에 수출 하였는데, 독일특허권자로부터 특허권을 침해한다는 이유로 권리행사를 당할 수 있나요?

A

특허권은 속지주의원칙입니다. 따라서 독일특허권자가 국내에 특허권을 갖고 있지 않고 독일에만 특허권을 갖고 있다면 귀사가 독일에서 유효하게 성립한 특허권과 동일한 기술을 사용하여 제품을 제조, 판매하여도 독일특허권자가 특허권침해를 이유로 귀사에 대해 권리행사를 할 수 없습니다.

다만, 귀사의 제품을 수입한 독일의 수입업체가 독일특허권자로부터 특허권에 근거한 권리행사의 대상이 됩니다.

한편, 귀사와 독일수입업체 간에 귀사가 제조하여 수출한 제품에 특허권 문제가 있는 경우 귀사가 책임지기로 한 조항이 있으면 귀사 또한 특허권 침해문제로부터 자유로울 수 없을 것이므로 이 점 주의하시기 바랍니다.

Q25

저희 N사는 기술벤처기업입니다. 아직 구체적인 기술내용이 완전히 확정되지 않아 구체적인 기술내용을 언급할 수 없는 상태에서 개발아이템과 관련한 선행 특허 분석, 경쟁사의 출원현황, 분쟁의 미연 방지, 연구개발의 방향설정 및 개발아이템에 대한 기술자문 컨설팅을 어떻게 해야 할지 문의합니다.

A

구체적인 기술내용이 없는 상태에서 요청하신 개발아이템과 관련한 선행 특허 분석, 경쟁사의 출원현황, 분쟁의 미연 방지, 연구개발의 방향설정 및 개발아이템에 대한 기술자문 컨설팅을 정확하게 해드릴 수는 없지만 하기와 같이 진행하시면 바람직할 것입니다.

1. 개발아이템과 관련한 선행 특허 분석

특허검색사이트를 이용하셔서 선행 특허를 분석할 수 있는데, 일단 www.kipris.or.kr에서 키워드 검색을 통해 유사기술이 있는지 확인해 본 후 유사기술이 발견되지 않으면 각국 특허청사이트(미국, 유럽, 일본)에 방문하여 추가적으로 검색해 보는 것이 바람직합니다.

2. 경쟁사의 출원현황

경쟁사의 출원현황 또한 상술된 특허검색사이트에서 출원인 란에 경쟁사명 또는 경쟁사의 CEO 이름을 기입하여 검색하여 경쟁사의 출원현황을 확인할 수 있습니다.

3. 분쟁의 미연 방지 및 연구개발 방향설정

기술개발 시 특허동향조사를 통해 기 등록된 특허의 권리범위를 회피하도록 연구개발 방향을 설정하고, 개발된 기술에 대해 특허권을 취득하게 되면 분쟁을 미연에 방지할 수 있습니다.

그리고 이미 개발되어 출시된 제품에 대해서는 경쟁사의 출원현황을 검색하고 검색된 특허의 등록여부 및 출원계속 여부를 확인한 후 거절결정이 확정되거나 출원이 포기되거나 취소된 것은 무시하고, 특허등록된 것과 아직 출원계속 중에 있는 특허의 내용을 귀사의 기술과 비교하여 분쟁의 우려가 있는지 검토한 후, 검토결과에 따라 사업을 진행하게 되면 분쟁을 미연에 방지하는데 도움이 될 수 있습니다.

4. 개발아이템에 대한 기술자문 컨설팅

개발하고자 하는 아이템에 대해 정확한 자료가 없어 적절한 자문을 하기는 곤란하지만 본격적으로 기술개발을 시작하기 전에 개발하고자 하는 기술의 키워드로 특허검색 가능하면 특허동향조사를 해 볼 것을 권장합니다.

그 이유는 새로운 기술을 개발하는 것은 많은 시간과 비용이 소요되는 작업이므로 헛된 노력이 되지 않도록 기술개발에 착수하기 전에 개발하고자 하는 기술에 대한 특허성 조사, 더 바람직하게는 특허동향조사를 통해 기술개발 방향 또는 목표를 설정할 수 있기 때문입니다. 즉 특허검색 등을 통해 얻어진 선행기술 자료로 부터 기술개발 방향에 대한 아이디어를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 이미 개발된 기술에 귀사의 시간과 비용을 낭비하지 않을 수 있게 됩니다.

또한, 새로운 기술의 개발이 완료되면 개발된 기술에 대한 특허출원, 디자인출원, 상표출원 등을 통해 독점 배타권을 확보하기 위한 노력이 필요하며, 폭넓은 권리확보를 위한 방어출원도 고려하시는 것이 바람직합니다.

Q26

저희 회사는 특허출원을 통해 다수의 특허권을 확보하기는 했으나, 아직 질적으로 우수한 특허권을 확보하지 못했다고 판단됩니다. 따라서 특허를 양적으로 증가시키는 것 외에도 질적으로 향상시키기 위한 전략에 대해 문의합니다.

A

기업에서 보유한 특허의 질적 향상을 위한 방법은 여러 가지가 있겠지만 다음과 같은 점이 제고되면 바람직할 것입니다.

1. CEO의 특허마인드

CEO의 특허마인드란, 타회사의 기술을 존중하고 그 기술에 관련된 특허로 인해 자기회사의 경쟁력이 제고되어야 함을 인식하는 것 즉, 특허의 중요성을 인식하고 받아들이는 자세이므로, 회사를 경영하는 CEO의 특허 마인드가 없으면, 특허의 질적 향상은 물론 양적 향상 또한 가능하지 않습니다. 특히 특허의 질적 향상을 위해 경영자가 가져야 하는 특허미인 드는 지적재산권획득 및 관리라는 항목의 예산을 책정하여 투자하겠다는 의지일 것입니다.

2. 특허전담부서의 설치 또는 강화

회사에 지적재산권을 관리하는 전담부서 또는 요원이 있어야 하는데, 회사 규모에 따라 단 1인이라도 타업무와 겹임을 하지 않는 전담요원을 구축해두어야 합니다. 그렇지 않은 상태에서는 회사에서 특허업무의 중요성을 누구도 인식하지 않을 뿐더러, 관심을 갖지 않게 되므로 특허의 질적 향상이란 있을 수 없습니다.

3. 직무발명보상제도의 구축 또는 적절성 제고

회사에 직무발명보상제도를 두고 있지 않다면, 당장 그것을 구축하여야 하고, 이미 직무발명보상제도를 설치하고 있는 회사라면, 그것이 활발히 가동되고 있는지 또한, 보상체계가 여러 요인으로 볼 때 적절한 것인지 등을 체크하여 그 적절성을 제고해야 합니다.

4. 신성장동력 아이템 발굴, 기술 개발 및 특허취득

(1) 새로운 개발 아이템 선정

기술개발에 임하기 전에 선정된 아이템이 과연 미래 성장동력이 될만한 것인지 과학적으로 판단하여 아이템을 결정하는 것이 중요합니다.

(2) 선정된 아이템에 대한 특허동향조사

아이템이 선정되면 기술개발에 본격 투자하기 전에 특허동향조사를 통해 아이템의 개발방향을 잡아야 하는데, 구체적으로 그 아이템과 관련된 특허들이 있는지, 있다면 그 특허를 소유하고 있는 회사가 어떤 회사이며 특허를 회피할 개연성은 있는 것인지, 개량 발명은 가능한지 등을 종합적으로 분석해서 판단하는 것이 중요합니다.

(3) 특허동향조사를 통해 결정된 아이템 기술개발에 과감한 투자

관련 특허정보를 모두 파악한 상태에서 그 아이템에 대한 기술개발에 과감히 투자하여야 합니다.

(4) 기술개발 과정에서 도출된 발명에 대한 특허취득

기술개발과정에서 도출된 발명, 또는 개발되어야 할 발명 등을 발굴하고 특허출원을 통해 특허권을 확보해야 합니다.

5. 발명의 평가 및 등급화

발굴된 발명에 대해서는 그 중요성, 시장친화성 등을 기초로 하고 발명의 질적인 요인을 참작하여 평가하고 그 등급을 구분하는데, 예를 들어 국내 및 해외출원이 필요한 발명인지, 국내출원만 필요한 발명인지, 특허출원이 불필요하고 공개시킬 발명인지 또는 노하우로 간직할 발명인지 등으로 등급화하여 분리하고, 그 등급에 따라서 특허출원비용 및 발명자의 보상체계도 차별화하는 것이 바람직합니다.

6. 적극적 권리획득 및 활용도에 따른 보유여부 결정

특허출원이 진행되는 동안 반드시 권리화가 필요한 발명을 선택하고 역량을 집중하여 특허획득에 만전을 기해야 하며, 일단 등록된 특허라 하더라도 매년 그 활용도를 체크하여 중요도를 등급화하고 보유여부를 결정하여 회사에 꼭 도움이 되거나 보유할 가치가 있는 특허만을 보유하게 되면 연차료를 낭비하지 않을 수 있습니다.

7. 과감한 특허영업

특허를 취득하는 목적은 원칙적으로 그 특허 자체로 회사의 수익을 올리는 것이므로, 꼭 필요한 특허 이외의 보유 특허에 대해서는 과감한 특허영업(라이센싱 또는 매도)을 통해 특허 자체가 회사의 자산임을 확실하게 해야 하고, 이러한 특허영업을 통해 CEO의 특허마인드를 강화시킬 수 있습니다.

8. 좋은 대리인(변리사)의 선정 및 신뢰형성

대부분의 지적재산권 관련업무는 변리사를 통해 이루어지게 되므로 자신의 회사에 적합하면서도 우수한 업무수행능력을 갖는 변리사의 선임에 심혈을 기울여야 합니다. 즉 변리사의 전공, 경력 등을 검토하여 회사의 아이템과 접합한 변리사인가를 반드시 확인할 필요가 있고, 또한 대리인으로 선임한 변리사를 적극적으로 활용하기 위해서는 적절한 수임료를 지불하고 변리사의 의견을 존중해야 하며, 장기적인 안목을 가지고 파트너십을 구축하는 것이 궁극적으로는 회사에 이익입니다.

Q27

저희 T사는 최근 새로운 아이템에 대한 개발을 하려고 합니다. 그런데 새로운 기술을 개발하기 전에 특허동향조사 또는 특허성조사를 해야 한다고 합니다. 특허동향조사와 특허성조사는 어떻게 다른지 문의 합니다.

A

특허성조사는 특정된 기술에 대해 특허 출원 시 특허로 등록될지 여부를 알기 위해 선행문헌을 대상으로 조사하는 것이고, 특허동향조사는 특정 기술이 속하는 기술분야 전체에 대해 선행문헌을 대상으로 조사하는 것인데, 휴대폰을 예로 들어 간략하게 설명하면 다음과 같습니다.

즉, 특허성조사는 휴대폰에 있어서, “A라는 기술로 휴대폰을 열고 닫는 방법 및 장치”와 같이 특정된 기술만을 조사하여 특허출원 시 특허로 등록될 가능성이 있는지를 조사하는 것이고,

특허동향조사는 휴대폰에 관한 모든 것(커버, 안테나, 버튼, 전송방식 등)을 처음자료부터 최근자료까지를 검색하여 각 기술 분류별로 정리, 분석함으로써 향후에는 각 기술 분야들이 어떻게 발전할 것인지, 각 기술 분야에서 공백기술로 남아 있는 부분은 어느 분야인지 그리고 어느 회사가 어떤 기술 분야에 투자를 많이 하고 있는지 등을 알 수 있도록 해주는 작업입니다.

따라서 귀사의 경우는 특허성조사보다는 특허동향조사를 수행하게 되면 귀사가 개발하고자 하는 아이템의 개발 방향을 결정하는데 도움을 받을 수 있습니다.

Q28

저희 V사가 최근 개발한 새로운 기술에 대해 신기술인증을 받게 되면 특허권을 취득하지 않아도 되는지의 여부 및 양자의 차이점에 대해 알고 싶습니다.

A

신기술인증제도란 국내 기업 및 연구기관, 대학 등에서 개발한 신기술을 조기에 발굴하여 그 우수성을 인증해 줌으로써 개발된 신기술의 상용화와 기술거래를 촉진하고 그 기술을 이용한 제품의 신뢰성을 제고시켜 구매력 창출을 통한 초기시장 진출기반을 조성하는 것을 목적으로 하는 제도로서, 지식경제부의 기술표준원에서 주관합니다.

신기술인증을 받게 되면 국가 및 공공기관구매지원, 자금지원, 중소벤처기업부 사업 참여 시 가산점 부여, 조세지원, 기술지도 등의 여러 가지 특혜가 존재합니다.

특허는 새로운 기술을 공개한 대가로 주는 독점권으로서 특허청에 특허출원서를 제출하여 특허성을 인정받게 되면 특허출원일로부터 20년 동안 특허 등록된 기술을 특허권자가 독점배타적으로 실시할 수 있는 권리입니다.

따라서 신기술인증과 특허는 전혀 다른 것으로 양자를 병행하게 되면 재산적 이득을 극대화할 수 있지만, 신기술인증만을 받고 특허를 등록받지 않게 되면 개발타인이 개발한 기술을 실시하는 것을 막을 수 없게 되므로 반드시 특허권까지 취득하는 것이 바람직합니다.

관련정보

신기술인증은 www.netmark.or.kr을 통해 신청할 수 있습니다.

비즈니스지원단 상담 사례집

기업경영 실전 가이드북

—
특허

2. 상표

Q29

저희 D사가 수입 판매하던 주방용품브랜드인 상표A를 특허청에 출원 하려고 할 때 타인이 상표A와 동일한 상표를 특허청에 이미 출원한 사실을 알았습니다. 상표A가 사용된 주방용품을 저희 회사가 수입 판매한지 10년이 넘은 상황에서 타사의 선출원에도 불구하고 상표A에 대한 상표권을 당사가 확보할 수 있는 대처방법에 대해 문의합니다.

A

타인의 출원상표가 아직 등록된 상태가 아니므로 타인의 상표등록을 저지할 수 있는 법적조건을 충족하고 있는지 검토한 다음, 저지할 수 있는 조건을 충족하고 있다면 일단 귀사의 상표출원을 진행한 다음, 이미 출원된 타인의 상표가 아직 출원공고 결정되지 않은 상태라면 정보제공을 진행하고, 출원공고 결정된 상태라면 이의신청을 하여 타인의 상표가 등록되지 않도록 절차를 진행하여 귀사가 상표권을 확보할 수 있습니다.

단, 상술된 바와 같이 귀사가 정보제공이나 이의신청을 통해 타인의 상표등록을 저지하려면 적어도 귀사의 상표가 국내에서 지정상품에 대해 주지성을 확보하였거나, 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)로서 타인이 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하고 있음을 입증하여야 합니다.

관련법령

상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)

상표법 제49조(정보의 제공)

상표법 제60조(이의신청)

Q30

저희 E사는 현재 “조아”라는 상표를 사용하고 있어 상표출원을 하였으나, 검색해 보니 JOAFOOD라는 등록상표가 이미 존재하고 있어 상표 출원하여도 등록받을 수 없는 상황이라고 합니다. 저희 E사가 사용하고 있는 상표를 등록받을 방법은 없을까요?

A

현재 귀사가 출원하고자 하는 “조아”라는 상표와 등록된 “JOAFOOD”는 표장이 유사하고 지정상품 또한 유사하여 출원해도 등록받을 수 없는 상황이므로 다른 브랜드명을 사용하는 것이 바람직하다고 생각되지만 반드시 “조아”라는 상표를 사용하고 싶다면 등록된 “JOAFOOD”를 취소시키거나 무효시키는 방법을 고려할 수 있습니다.

1. 상표무효심판 : 상표법상 등록무효란 일단 유효하게 성립한 상표권의 효력을 상표법이 규정한 무효사유에 해당함을 이유로 소급하여 처음부터 또는 그 사유 발생시부터 없었던 것으로 하는 행정처분을 의미하는데, 상표법 제117조 제1항에 규정된 무효사유를 찾을 수 있다면 무효심판을 통해 상표를 무효시켜 처음부터 없었던 것으로 하고 귀사가 출원하여 상표권을 취득할 수 있습니다.
2. 불사용취소심판 : 상표법 제119조 제1항 제3호에 규정된 것으로 상표를 일정기간(3년)동안 사용하지 않은 경우 사용의무 해태의 책임을 물어 상표권을 취소시켜 줄 것을 요구하는 심판입니다. 따라서 귀사의 경우 “JOAFOOD”가 당업계에서 상표로 등록된 후 지금부터 과거 3년 이상 계속해서 사용하고 있는 것을 발견하지 못했다면 귀사가 사용하고 있는 “조아”를 먼저 출원한 다음 불사용취소심판을 통해 “JOAFOOD”란 상표를 취소시키고 귀사가 출원한 “조아”를 등록받을 수 있습니다.

관련법령

- 상표법 제117조(상표등록의 무효심판)
상표법 제119조(상표등록의 취소심판)

Q31

저희 F사는 서울 소재 의류기업입니다. 당사가 사용하고자 하는 상표가 등록되어 있으므로, 불사용취소심판을 통해 등록된 상표를 취소시키고자 합니다.

상표불사용취소심판은 어떤 절차에 따라 진행되나요?

A

2016년 9월 1일부터 시행된 상표법에 의해 상표불사용취소심판을 청구할 수 있는 자격이 이해관계인으로 제한되지 않고 누구나 신청할 수 있도록 개정되었습니다. 개정배경은 등록 후 사용하지 않는 상표(불사용 상표)의 누적으로 인하여 출원인의 상표선택의 범위가 좁아지고, 취소심판 청구시 이해관계의 유무에 대한 다툼으로 인해 심리의 지체가 발생하는 문제점을 해결하고자 한 것입니다.

1. 현행상표법상 이해관계가 없더라도 누구나 불사용취소심판의 청구가 가능하므로 취소 시키고자 하는 상표의 취소사유를 기재한 심판청구서를 특허청에 제출하여 불사용취소심판을 청구할 수 있습니다.

- 취소시키고자 하는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 아직 출원하지 않은 상태라면 독점 출원권이 없어졌기 때문에 먼저 상표출원한 후 불사용취소심판을 진행하는 것이 바람직합니다.

2. 특허청으로부터 심판청구서를 송달받고, 취소시키고자 하는 상표의 상표권자는 상기 상표의 취소심판 청구일을 기준으로 과거 3년 내에 사용증거를 제시하거나

사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하거나 사용증거 또는 정당한 이유에 대한 증명 없이 답변서를 제출하게 됩니다.

3. 취소심판청구인은 이러한 상표권자의 답변서에 대해 반박하는 심판사건의견서를 제출할 수 있고, 상표권자(피청구인)도 청구인의 주장에 대해 반박하는 심판사건의견서를 제출할 수 있습니다.

4. 이러한 과정을 거치는 동안 일정기간(통상적으로 9개월 내지 1년)이 지난 후, 심판부가 양 당사자의 주장을 근거로 상기 상표를 취소할지 유지할지 여부를 판단하는 심결을 내리게 됩니다.

- 상표권자가 적절한 사용증거를 제출하지 못하거나 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하지 못하면 상표가 취소됩니다. 불사용취소심결이 확정되면 ‘그 심판청구일에 소급’하여 권리가 소멸하게 됩니다.

관련법령

상표법 제119조(상표등록의 취소심판)

Q32

당사가 등록받은 상표를 그대로 사용하는 것이 아니라
변형하여 사용하게 되면 문제가 있는지 문의 드립니다.

A

상표가 등록되면, 제3자는 등록된 상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용할 수 없고,
상표권자는 본인이 등록받은 상표와 동일한 상표를 사용해야 합니다. 즉 상표권자는 자신이
등록받은 상표 그대로 사용할 의무가 있습니다.

만약 상표권자가 등록받은 상표를 변형하여 사용하게 되면 정당한 상표사용으로 인정되지
않으므로, 불사용취소심판에 의해 등록이 취소될 수 있는 위험이 발생합니다.

관련법령

상표법 제91조(등록상표 등의 보호범위)

상표법 제119조(상표등록의 취소심판)

Q33

당사의 상표(서비스표) 등록 출원을 위하여 검색조사를 하던 중에 상품류 분류표(1~45) 전체를 대상으로 상표등록 출원한 경우를 보았습니다.

예를 들어 GS라는 상표가 전체 상품류를 대상으로 출원되어 등록받았는데 GS사의 상품이나 서비스업과는 전혀 상관없어 현재 전혀 사용하고 있지 않아 보이는 상표마저도 출원하여 등록받는 것이 가능한가요?

A

상표출원은 해당 상표를 해당 상품에 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자가 출원할 수 있도록 규정(상표법 제3조)하고 있기 때문에 출원 당시에는 실제로 사용하고 있지 않더라도 앞으로 사용할 의사가 있다면 출원 및 등록이 가능합니다.

다만, 현실적으로 사용할 의사가 있는지의 여부를 판단하는 것이 불가능하기 때문에, 심사단계에서는 일단 출원이 있으면 사용의사가 있는 것으로 판단하여 등록을 허용하지만, 등록을 받고서도 일정기간(3년) 이상 사용하고 있지 않은 상표에 대해서는 불사용취소심판제도(상표법 제119조 제1항 제3호)를 통해 사후적으로 정리하는 제도를 두고 있습니다.

관련법령

상표법 제3조(상표등록을 받을 수 있는 자)

상표법 제119조(상표등록의 취소심판)

Q34

저희 G사는 외국 유명 브랜드 의류에 대한 한국독점 에이전시입니다. 미국 유명 브랜드를 수입하는 병행수입 업자들이(물론 병행수입 자체는 합법입니다만) 온라인 쇼핑몰에서 브랜드명, 로고 등을 무분별하게 사용하고 있는데 제재할 방법이 있나요?

A

병행수입과 관련하여 대법원 판례는 이른바 버버리 판결을 통해 병행수입업자가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고, 선전행위를 하더라도 이를 상표권 침해로 보지 않고 있습니다.

다만, 그 사용된 상태 등에 비추어 영업표지로서의 기능을 갖는 경우(예를 들면 외부간판, 명함 등에 사용하는 경우)처럼 일반 수요자들로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있는 경우에는 부정경쟁방지법상의 영업주체 혼동행위로 규제할 수 있다는 태도입니다.

따라서 단지 온라인 쇼핑몰로 운영하고 있다면 구체적인 운영현황을 보아야 할 것이나 영업표지로서 사용하였을 가능성은 상대적으로 적어 보입니다. 그러나 국내 공인대리점인 것으로 오인하게 하는 경우라면 부정경쟁방지법상의 규제는 가능할 것으로 사료됩니다.

한편, 상표가 저작권으로 인정받을 만한 로고(창작의 정도에 따라 저작권으로 행사할 수도 못할 수도 있음)라면 저작권 침해를 이유로 한 권리행사가 가능할 수도 있습니다.

Q35

저희 H사는 중국에 영문과 한글을 병기하여 상표등록을 받았습니다. 그런데 중국 업체가 유사한 상표를 중문으로 출원하였는데, 이의 제기가 가능한가요?

A

중국 심사관의 판단에 따라 다른 결과가 나오기도 하겠지만, 한글, 영문, 중문은 문자나 발음이 달라 서로 다른 상표로 판단될 가능성이 높습니다. 따라서 이의제기는 가능하지만 상기 중국업체의 상표등록을 저지하기는 어려울 것으로 사료됩니다.

따라서 중국 출원 시에는 영문 상표뿐만 아니라 필요하다면 별도의 중문상표도 같이 출원하는 것이 바람직합니다.

Q36

단체이름을 등록하는 방법을 알고 싶습니다.

A

단체이름을 등록하고 싶은 경우에는 단체표장과 업무표장으로 등록할 수 있습니다.

- 「단체표장(Collective Mark)」이란, 상품을 공동으로 생산, 판매를 하는 업자 등이 설립한 법인이 그 단체의 구성원에 의하여 제조 및 판매되는 상품 또는 제공되는 서비스업을 표시하기 위한 표장으로서 일반적으로 단체원들은 표장의 사용에 관한 정관상 요건을 충족시키는 것을 조건으로 단체표장을 사용할 수 있습니다.

※ 예: 한국전자공업협동조합 등

- 「업무표장(Business Mark)」이란 비영리업무를 영위하는 자가 그 업무에 사용하는 표장으로 비영리업무란 회원 상호간의 친목과 소속 단체의 지위향상에 관한 사항, 회원 간의 업무분쟁조정에 관한 사항 등 영리와 관계 없는 업무에 관한 것을 말합니다.

※ 예: 대한적십자사, 대한상표협회, 대한변리사회 등

관련법령

상표법 제2조(정의)

Q37

당사가 출원한 상표를 가능한 빨리 등록받을 필요가 있는데 상표도 우선 심사가 가능한가요?

A

“우선심사”란 출원의 순위에 관계없이 타출원에 우선하여 심사하는 것을 말합니다. 그 결과 우선심사를 신청하고 우선심사의 대상이 되는 경우에는 일반출원보다 우선적으로 심사를 받을 수 있습니다.

상표 우선심사제도는 2009.4.1부터 시행되고 있으며 현행법상 우선심사 신청 대상은 상표법 제53조에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

1. 상표등록출원 후 출원인이 아닌 자가 정당한 사유 없이 업으로서 상표등록출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 사용하고 있다고 인정되는 경우
2. 출원인이 상표등록출원한 상표를 지정상품의 전부에 사용하고 있는 등 대통령령으로 정하는 상표등록출원으로서 긴급한 처리가 필요하다고 인정되는 경우

여기서, 대통령령은 상표법 시행령 제12조로서 다음과 같이 규정하고 있습니다.

1. 상표등록출원인이 상표등록출원한 상표를 지정상품의 전부에 사용하고 있거나 사용할 준비를 하고 있음이 명백한 경우
2. 상표등록출원인이 그 상표등록출원과 관련하여 다른 상표등록출원인으로부터 법 제58조 제1항에 따른 서면 경고를 받은 경우
3. 상표등록출원인이 그 상표등록출원과 관련하여 법 제58조제1항에 따른 서면 경고를 한 경우
4. 법 제167조에 따른 마드리드 의정서(이하 “마드리드 의정서”라 한다)에 따른 국제출원의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 마드리드 의정서에 따른 국제등록일 또는 사후지정일이 국제등록부에 등록된 경우
5. 「조달사업에 관한 법률」
제9조 제1항 제2호에 따른 중소기업자가 공동으로 설립한 법인이 출원한 단체표장인 경우
6. 조약에 따른 우선권 주장의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 외국 특허기관에서 우선권 주장을 수반한 출원에 관한 절차가 진행 중인 경우

-
7. 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 상표권자가 상표등록출원을 한 경우로서 그 표장과 지정상품이 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 표장 및 지정상품과 전부 동일한 경우
 8. 우선심사를 신청하려는 자가 상표등록출원된 상표에 관하여 특허청장이 정하여 고시하는 전문기관에 선행 상표의 조사와 의뢰한 경우로서 그 조사 결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 경우

따라서 국내 개인 또는 법인 출원인이 우선심사 신청할 수 있는 대상은 아래와 같습니다.

- 출원인이 출원한 상표를 지정상품·서비스업의 전부에 사용하고 있거나 사용준비 중인 것이 명백한 경우
- 상표등록출원 후 출원인이 아닌 자가 정당한 사유 없이 업으로서 출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품·지정서비스업에 사용하고 있다고 인정되는 경우
- 상표등록출원인으로부터 출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 사용하는 것으로 인정된다는 이유로 사용금지 경고를 받은 경우 사용금지 경고의 근거가 되는 상표등록출원
- 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제18조의2에 따른 단체표장을 출원한 경우
- 우선심사를 신청하려는 자가 상표등록출원된 상표에 관하여 특허청장이 정하여 고시하는 전문기관에 선행 상표의 조사와 의뢰한 경우로서 그 조사 결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 경우

관련정보

우선심사신청료는 1상품류마다 160,000원입니다. 우선심사대상이 아니라고 결정된 경우는 1상품류마다 32,000원을 제외한 수수료를 반환받을 수 있습니다.

관련법령

상표법 제53조(심사의 순위 및 우선심사)
상표법 시행령 제12조(우선심사의 대상)

비즈니스지원단 상담 사례집

기업경영 실전 가이드북

—
특허

3. 디자인

디자인 출원 시 실제제품의 존재 여부 및 제품판매 후 디자인 출원하여 등록이 가능한지 여부

Q38

저희 사는 칫솔살균기 제조기업입니다. 당사가 디자인 출원을 하고자 하는데 실제로 제조된 제품이 있어야만 가능한지, 그리고 제품을 제조하여 판매한 다음에도 디자인 출원하여 등록이 가능한지에 대해 문의합니다.

A

디자인 출원 시 실제 제품이 반드시 필요한 것은 아니나 디자인의 경우 일단 출원이 이루어지면 도면에 대한 일체의 정정이 불가하므로 확정된 디자인은 필요합니다.

즉, 출원 시에 제출한 도면과 실제 생산 단계에서 제품의 디자인이 변경되면 앞서 출원한 디자인이 무용지물이 될 수 있으므로, 실제 생산할 확정된 샘플이 나오거나 최소한 3D 도면이 나온 후에 디자인 출원을 진행하는 것이 바람직합니다.

또한, 귀사가 제조한 제품을 일반인에게 판매하여 비밀유지 의무가 없는 제 3자가 알게 된 상태이더라도 제품을 판매한 날로부터 6개월 이내에 귀사가 판매된 제품과 동일, 유사한 디자인에 대해 신규성의제를 주장하여 디자인 출원하게 되면 이미 판매된 제품에 의해 신규성이 부인되지 않는 것으로 보므로 다른 거절이유가 없는 한 디자인등록이 가능합니다.

관련법령

디자인보호법 제36조(신규성상실의 예외)

Q39

현재 저희 J사는 당사 소유 디자인권 침해를 이유로 한 가처분신청에서 승소하여 가처분결정서를 받았는데, 피신청인은 여전히 대상제품을 판매하고 있습니다. 또한, 가처분결정 된 지 1주가 넘었는데 피 신청인은 항고도 하지 않은 상태입니다. 어떤 조치를 취할 수 있나요?

A

가처분결정문을 송달 받은 후 1주일 이내에 피신청인은 이에 불복하는 즉시항고를 할 수 있고, 가처분신청이 인용된 경우 피신청인은 가처분이 유효하게 존재하고 취소·변경을 구할 이익이 있는 한 언제든지 가처분이의, 취소신청을 제기할 수 있습니다.

한편 귀사의 경우, 일단 가처분결정서의 신청취지대로 이행해줄 것을 집달관에게 요청해야 하는데 결정문을 받은 날로부터 14일 이내에 집행을 해야 합니다. 집행의 방법은 개인이 하는 것이 아니므로, 각 법원 집행관실에 있는 집행관에게 집행을 위임하면 됩니다. 접수가 되면 집행관이 집행일자를 알려줄 것입니다. 그러면 집행일자에 집행관과 시간 약속을 하고 집행에 입회하시면 됩니다.

그리고 디자인권 침해한다는 결정을 받고서도 피신청인이 침해제품을 계속해서 판매하는 행위는 고의에 해당하므로 형사고소도 병행하시는 것이 바람직할 것으로 사료됩니다.

관련법령

디자인보호법 제220조(침해죄)

Q40

저희 K사는 디자인권을 L사 및 M사와 공유로 취득하였는데, L사 및 M사의 허락을 받지 않고 당사가 등록된 디자인을 자유롭게 실시할 수 있는지 문의합니다.

A

디자인보호법 제96조 제3항은 “디자인권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 자신이 실시할 수 있다”고 규정하고 있습니다.

따라서 공유디자인권자인 L사, M사 및 귀사 사이에서 취득한 등록디자인 또는 그와 유사한 디자인의 실시에 대하여 계약으로 특별히 약정한 바가 없다면, 취득한 디자인 또는 그와 유사한 디자인 전부에 대하여 각 공유자는 공유 지분과 무관하게 다른 공유자의 동의 없이 자유롭게 사업할 수 있습니다.

관련법령

디자인보호법 제96조(디자인권의 이전 및 공유 등)

Q41

저희 N사는 디자인 침해를 이유로 한 경고장을 받았습니다.
근데 디자인권자가 파는 물건과 저희 제품은 디자인이
다른데도 디자인 침해인가요?

A

디자인권의 권리범위는 특허청에 출원되어 등록된 디자인과 동일 및 유사한 디자인까지 미칩니다.

따라서 실제로 디자인권자가 파는 실물과의 디자인이 유사한지 여부를 따지는 것이 아니라 등록된 디자인과의 유사성을 따지게 되므로, 설령 디자인권자의 실시제품과 귀사 제품의 디자인이 다르더라도 등록된 디자인권의 권리범위에 있다면 디자인권을 침해한 것입니다.

다만, 침해판단은 극히 전문적인 영역이므로 전문가의 판단을 받아보시는 것이 바람직합니다.

관련법령

디자인보호법 제92조(디자인권의 효력)

디자인보호법 제93조(등록디자인의 보호범위)

Q42

저희 O사는 다기능 방한모자에 대한 디자인등록을 소유하고 있습니다. 그런데 현재 저희 디자인과 동일한 제품이 시중에서 다수 유통되고 있는 데 어떻게 해야 할지 문의합니다.

A

디자인권 침해를 이유로 민·형사상 법적 조치를 취할 수 있습니다. 다만, 민·형사상 법적 조치를 취하기 전에 디자인 침해금지를 구하는 내용증명우편을 먼저 발송하는 것이 바람직합니다.

특히 판매되고 있는 제품을 수거하여 제조자를 확인하고, 제조자가 동일하면 소송비용의 절감을 위해 제조자만을 대상으로 디자인권을 근거로 한 민·형사상 조치를 취하는 것이 바람직합니다.

한편, 제조자가 동일하지 않고 정확한 주소를 알지 못할 때는 판매자를 대상으로도 디자인권을 근거로 한 민·형사상 조치를 취할 수도 있습니다. 이 때 모든 판매자를 대상으로 법적 조치를 취할 수도 있으나 상황에 따라 다를 수는 있지만 특정 업체를 표적으로 해서 진행하는 것이 바람직합니다.

관련법령

디자인보호법 제113조(권리침해에 대한 금지청구권 등)

디자인보호법 제115조(손해액의 추정 등)

디자인보호법 제116조(과실의 추정)

디자인보호법 제220조(침해죄)

Q43

인터넷 상에서 폰트를 다운받아서, 그 폰트를 자신의 그림에 넣고 그 그림을 공개된 사이트(카페라든지, 개인 블로그 같은 곳)에 업로드 할 경우에 소송을 받는 일이 생길 수 있나요?

A

폰트 즉, 글자체는 저작권으로 인정되지는 않지만, 디자인보호법으로 보호되고 있습니다.

따라서 귀사가 다운로드 한 폰트가 디자인 등록된 것이라면 디자인권을 침해하게 되므로 소송의 대상이 될 수도 있습니다.

관련법령

디자인보호법 제2조(정의)

Q44

저희 P사는 악세사리 제조업체입니다. 제품을 생산하는 하청업체에 당사에서 디자인한 제품의 생산의뢰를 하면서 완성된 디자인파일을 하청업체에 건네주었는데, 그 업체는 5개월에 걸쳐 샘플 제작을 하면서, 저희 회사와 상의도 없이 디자인등록출원을 하였습니다. 당사가 어떤 조치를 취해야 하나요?

A

일단, 하청업체가 귀사의 디자인을 그대로 출원(모인출원)한 디자인등록출원에 대해 귀사(귀하)로 명의변경 또는 양도할 것을 요청해보시고, 해주지 않을 경우 모인출원을 근거로 하청업체의 출원을 거절 또는 무효화시킨 후 정당권리자인 귀사에서 이를 다시 출원하여 권리화할 수 있는 절차를 밟을 수 있습니다.

하청업체의 모인출원을 주장하기 위해서는 귀사가 하청업체에 디자인한 제품의 생산의뢰를 하면서 귀하가 고안한 디자인파일을 송부하였고 하청업체는 이를 토대로 디자인을 출원하였음을 입증하는 자료를 확보하셔야 합니다.

관련법령

디자인보호법 제44조(무권리자의 디자인등록출원과 정당한 권리자의 보호)

4. 저작권·기타

Q45

저희 Q사는 영재교육에 관심이 많은 사람들을 위하여
영재원, 학급 등 영재교육 관련 리스트 및 각종 영재교육
관련된 정보가 담긴 책을 기획하여 출판하고자 하는데,
참고문헌으로 기재하면 저작권침해가 아닌가요?

A

책 속에 다른 책의 내용을 그대로 인용하는 경우 참고문헌으로 기재한다하더라도 인용하는
양 등에 따라 저작권침해를 구성할 수 있습니다.

따라서 저작권법 제35조의3(저작물의 공정한 이용)에 규정된 범위를 벗어난다면,
저작권은 사상이 아니라 표현형식이 보호되므로 그대로 인용하지 않고 전하고자 하는 의도는
동일하지만 다른 표현방법으로 서술하거나, 미리 저작자의 허락을 받는 것이 바람직합니다.

관련법령

저작권법 제35조의3(저작물의 공정한 이용)

Q46

당사의 홈페이지에 당사에 대해 취재된 기사나 사진을 올리는 것도 저작권침해인가요?

A

귀사를 대상으로 취재된 기사 또는 사진이라 하더라도 기자에 의해 작성된 기사 및 사진은 저작물로 성립하고 당연히 저작권도 존재합니다. 따라서 귀사가 저작권자의 허락을 받지 않고 귀사 홈페이지에 신문기사 또는 사진 등을 올리는 것은 저작권 침해를 구성합니다.

따라서 회사홈페이지에 신문기사, 사설, 사진 등을 업로드 하고자 하는 경우 홈페이지에 직접적으로 게시하는 것이 아니라 단순링크가 되도록 하면 저작권침해를 구성하지 않으면서도 원하는 목적을 달성할 수 있습니다.

다만, 링크의 경우에도 다음과 같이 유형에 따라 저작권 침해가 발생할 수도 있기 때문에 주의를 요합니다.

먼저, 단순링크는 Surface Link라고도 하며 다른 웹사이트의 홈페이지로 연결시켜주는 일반적인 링크를 말합니다. 단순 링크에서는 일반적으로 복제나 전송이 이루어지지 않으므로 저작권 침해에 해당하지 않는다고 보고 있습니다.

다음으로, 딥 링크(Deep Link)는 다른 웹사이트의 초기화면으로 링크하는 것이 아니라 한 한계 또는 여러 단계 속에 존재하는 특정 페이지에 직접 링크하는 것을 말하며, 최근의 하급심 판결에서는 복제나 전송이 없어 저작권 침해에 해당하지 않는다고 판시한 사례가 있습니다만 아직 관련 판례가 많지 않아서 사례에 따라 저작권 침해에 대한 판단이 다를 수 있으므로 주의가 필요합니다.

프레임 링크(Framing Link)는 해당 홈페이지의 일부를 자신의 홈페이지 속의 프레임 내에 직접 구현하는 링크를 말하는데, 이에 대해서는 저작권 침해를 인정하지 않는 경우도 있으나 일반적으로 타인이 제작한 홈페이지를 자신의 홈페이지 속의 프레임에 구현하는 행위는 다른 사람의 홈페이지 내용만이 자신의 홈페이지로 전송되는 것이므로 전송권 침해로서 저작권 침해에 해당할 수 있습니다.

마지막으로, 임베디드 링크(Embedded Link)는 동영상이나 음악 등의 멀티미디어 파일을 해당 페이지에서 직접 재생할 수 있도록 플레이어를 직접 게시물에 구현하는 것을 말하는데, 이는 해당 멀티미디어 파일만을 링크해서 직접 재생하므로 전송권 침해로서 저작권 침해에 해당할 수 있습니다.

Q47

파일의 업로드/다운로드가 가능한 홈페이지를 운영하게 되면 저작권 침해 문제에 대해 책임을 져야할 상황이 발생하는지요?

A

파일의 업로드와 다운로드가 가능한 홈페이지를 운영하는 경우, 해당 홈페이지에서 저작권 침해가 발생하는 경우에는 그 책임이 문제될 수 있습니다. 홈페이지 운영자 본인이 불법적인 저작물을 업로드 하는 경우에는 저작권 침해에 대한 직접책임을 질 수 있고, 이용자들이 이러한 행위를 하는 경우에는 상황에 따라서 저작권 침해에 대한 방조책임을 부담할 수 있습니다.

따라서 이러한 홈페이지를 운영하는 경우에는 그 책임을 지지 않기 위하여 침해가 발생하지 않게 하기 위한 여러 기술적 조치들이나 필터링 등의 조치들을 강구해야만 합니다. 특히, 우리나라와 같은 경우에는 저작권 침해에 대한 방조책임의 범위가 넓기 때문에 각별한 주의가 요구된다 할 것입니다.

관련판례

서울중앙지방법원 2012. 5. 7.자 2011카합2340 결정

피신청인이 저작권자로부터 이용허락을 받지 아니한 채 이 사건 강의동영상 파일을 업로드 또는 다운로드가 가능한 웹사이트를 운영하는 사이언에서, 웹사이트 이용자들이 강의 동영상을 업로드 해 공중의 다운로드가 가능하도록 설정해 놓는 행위는 신청인의 전송권을 침해하는 행위이며 강의 동영상을 다운받은 웹사이트 이용자들은 복제권 침해에 해당하므로, 웹사이트 이용자들에 의하여 강의 동영상에 관한 저작권 침해 행위가 발생하고 있다는 사정을 적어도 미필적으로 인식하고 있으면서도 이를 용이하게 할 수 있도록 도와준 것으로 보이므로, 피신청인은 웹사이트 이용자들의 저작권 침해 행위에 대한 방조책임을 진다.

Q48

저희 S사는 외국어로 된 콘텐츠를 소유하고 있는데, 한국어로 번역하기 위해 돈을 주고 번역위탁 작업을 맡겼습니다. 그런데 번역자가 번역자로 자신의 이름을 올려달라고 하는데 나중에 문제가 될 소지가 있는지 문의합니다.

A

외국어로 된 콘텐츠를 한국어로 번역한 번역물은 독자적인 저작물로서 보호되고, 저작물의 원본이나 그 복제물에 저작자로서의 실명 또는 이명(예명·아호·약칭 등을 말한다. 이하 같다)으로서 널리 알려진 것이 일반적인 방법으로 표시된 자는 저작자로 추정되므로 추후 문제가 될 소지가 있습니다.

다만, 번역물이 법인 등의 명의로 공표되는 업무상저작물이라면 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인 등이 되므로 문제가 되지 않을 수 있습니다.

따라서 가능하면 번역자의 이름을 올리지 않는 것이 바람직하고 올려야 한다면 법인의 명의로 공표하고 계약서상에서 2차적 저작권자로 권리행사하지 않을 것을 규정해야 추후 분쟁의 소지를 방지할 수 있습니다.

관련법령

- 저작권법 제8조(저작자 등의 추정)
- 저작권법 제9조(업무상저작물의 저작자)

Q49

저희 O사는 출판업을 영위하고 있습니다. 출판 및 홈페이지 운영 등 여러 가지 면에서 합법적인 저작물 이용이 가능한 방법 및 범위에 대해 궁금합니다.

A

저작권자의 허락 없이 합법적으로 이용할 수 있는 저작물이용 방법은 크게 다음과 같이 나눌 수 있습니다.

1. 인용

(1) 신문기사·기고문·칼럼

저작권법에서는 '공표된 저작물의 인용' 규정을 두고 있는데, 아래의 요건을 모두 충족할 경우 권리자의 허락 없이 저작물의 이용 가능합니다.

- ① 보도·비평·교육·연구 등을 위한 인용일 것
 - ② 정당한 범위 내일 것(인용저작물과 피인용저작물이 양적·질적으로 주종관계가 성립하며 분명하게 구별될 것)
 - ③ 공정한 관행에 합치될 것(저작물 이용의 목적과 방법이 건전한 사회통념에 비추어 판단할 때 공정한 관행에 합치되며, 출처표시를 해야 할 것)
- (2) 기고문 작성 시 나의 의견을 뒷받침하기 위하여 신문기사 또는 책의 일부분을 인용하는 경우, 언론사가 보도 과정에서 보다 효과적인 의미 전달을 위하여 관련 영상 등의 일부분을 이용하는 경우 등이 해당됩니다.

2. CCL

CCL마크(CCL은 '저작물이용허락표시'라는 뜻으로, 저작권자가 자신의 저작물에 대하여 이용방법 및 조건을 표기하는 제도임)가 부착된 저작물의 이용 저작권자가 이용자에게 부과하고 있는 "이용방법 및 조건"의 구체적인 내용, 즉 저작권자가 허용한 범위 내에서 이용 가능합니다.

3. 자유이용사이트이용

자유이용사이트(freeuse.copyright.or.kr)에서는 보호기간이 소멸한 저작물, 기증된 저작물 등 권리자의 허락 없이 이용 가능한 저작물을 확인할 수 있으므로, 동 사이트에서 검색 후 이용 가능합니다.

4. 링크

현행법상 ‘단순링크’와 ‘직접링크’는 저작권 침해에 해당하지 아니하며, ‘프레임링크’, ‘임베디드링크’는 저작권 침해에 해당합니다.

즉, 저작권자의 허락을 받지 않고 홈페이지에 신문기사, 사설, 사진 등을 올리는 것은 저작권 침해를 구성하므로, 홈페이지에 신문기사, 사설, 사진 등을 올리고자 하는 경우 홈페이지에 직접적으로 게시하는 것이 아니라 링크가 되도록 하면 저작권침해를 구성하지 않으면서도 원하는 목적을 달성할 수 있습니다.

Q50

저작권은 특별한 절차를 수행하지 않아도 저작물 완성 시에 발생한다고 들었는데, 저작권등록을 하는 이유는 무엇이고, 저작권등록을 하게 되면 어떤 효력이 발생하나요?

A

저작권 등록은 저작자가 창작한 저작물에 관한 일정한 사항과 권리의 변동 등에 대한 사항을 공적 장부에 등재하고 일반 국민에게 공개, 열람하도록 공시하는 것으로 저작물의 창작일 등을 추후 입증할 필요가 없도록 하기 위한 것입니다. 따라서 저작권등록의 효력은 다음과 같습니다.

1. 추정력

- (1) 저작자로 실명이 등록된 자는 그 등록저작물의 저작자로, 창작연월일 또는 맨 처음 공표연월일이 등록된 저작물은 등록된 연월일에 창작 또는 맨 처음 공표된 것으로 추정 다만, 저작물을 창작한 때부터 1년이 경과한 후에 창작연월일을 등록한 경우에는 등록된 연월일에 창작된 것으로 추정하지 아니함(저작권법 제53조)
- (2) 등록된 저작물을 침해한 자는 그 침해 행위에 과실이 있는 것으로 추정(입증책임의 전환)(저작권법 제125조)

2. 대항력 : 권리변동 등 등록의 경우 제3자에 대한 대항력 부여

3. 보호기간의 연장

- (1) 무명 또는 널리 알리지지 않은 이명으로 공표된 경우 저작자가 실명을 등록하면 저작물의 보호기간이 공표 후 70년에서 저작자 사후 70년으로 연장
- (2) 미공표 단체명의 저작물과 영상저작물의 경우 공표연월일을 등록하면 창작 후 70년에서 공표 시 기준으로 70년까지 연장

4. 침해물품 통관 보류 신고 자격 취득

저작권 등록을 한 자는 세관에 저작권 등록 사실 등을 신고하여 침해물품의 수출입으로부터 자신의 저작권을 보호

관련법령

- 저작권법 제40조(무명 또는 이명 저작물의 보호기간)
저작권법 제53조(저작권의 등록)
저작권법 제125조(법정순해배상의 청구)

Q51

저희 T사는 금융관리와 관련된 새로운 프로그램을 개발하였는데, 보호받을 수 있는 방법은 어떤 것이 있나요?

A

개발하신 프로그램은 프로그램저작물로 보호받을 수 있는데, 일정요건 하에서 특허의 보호대상이 될 수도 있습니다.

저작권의 경우 독자적으로 완성한 것이면 특허와는 달리 특별한 절차를 진행하지 않아도 완성한 때부터 저작권이 발생합니다.

다만, 저작권을 보다 명확하게 하기 위해 한국저작권위원회(www.copyright.or.kr)에서 프로그램저작물로 등록하시면 제3자와 다툼이 발생한 경우 창작일 입증이 용이합니다.

또한, 개발하신 프로그램이 장치와 결합되어 물리적인 작용효과를 이끌어낼 수 있다면 특허의 보호대상이 될 수 있으므로 검토하여 보시기 바랍니다.

Q52

이용하고자 하는 저작물을 찾기가 어렵습니다.
다른 방법이 있을까요?

A

저작권자가 누구인지 알기 위하여, 또는 저작권자를 알고 있다면 그의 소재를 파악하기 위하여 더욱 많은 노력을 한 뒤, 법정허락제도에 따라 해당 저작물을 이용할 수 있습니다.

우리 저작권법은 누구든지 상당한 노력을 기울였어도 공표된 저작물의 저작재산권자나 그의 거소를 알 수 없어 그 저작물의 이용허락을 받을 수 없는 경우에는 대통령령이 정하는 바에 의하여 문화체육관광부 장관의 승인을 얻고, 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에 의한 보상금을 공탁하고 이를 이용할 수 있는 법정허락제도를 두고 있습니다.

그러나 이것은 “상당한 노력을 기울였어도 공표된 저작물의 저작재산권자나 그의 거소를 알 수 없어 그 저작물의 이용허락을 받을 수 없는 경우”일 것을 요하므로, 저작재산권자가 누구인지 그의 거소는 어디인지를 알기 위해 상당한 노력을 기울이지 않은 경우에는 이용 할 수 없습니다.

따라서 저작권자가 누구인지 알기 위하여, 또는 저작권자를 알고 있다면 그의 소재를 파악하기 위하여 더욱 많은 노력을 한 뒤, 위와 같은 법정허락제도에 따라 해당 저작물을 이용 할 수 있습니다.

상당한 노력(시행령 제18조제1항에 따라 신청인 이행)

- 저작권등록부를 통한 조회(※ 미등록 저작물인 경우 등록팀에서 저작물 미등록 확인서발급)
 - 해당 분야 저작권신탁관리업자에게 조회(관련 신탁관리단체가 없는 경우 대리중개업자 또는 이용 허락을 받은 사실이 있는 자 2인 이상에게 조회)
 - 보급지역 전국 일반일간신문 또는 위원회 권리자 찾기 사이트
(www.find-copyright.or.kr)에 10일간 공고
 - 국내 정보통신망 정보검색도구를 통한 저작재산권자나 그의 거소 검색
- ※ 시행령 제18조제2항에 따라 위원회에서 상당한 노력을 대신하는 경우에는 저작권자 조회 공고 후 2개월 경과하여야 함
- ※ 저작권자를 찾는 상당한 노력이 이행되어 법정허락 신청 가능한 대상저작물은 저작권 찾기 사이트에 목록이 게재되어 있으므로 검색하여 신청 가능

Q53

당사가 소유하고 있는 특허권 또는 상표권을 매매하고자 하는 경우 어느 곳에서 가능한지 알고 싶습니다.

A

지적재산권 매매는 대상이 되는 지적재산권의 가치를 판단하여 가격을 책정하는 자체가 어렵고 개인이 주도적으로 할 수밖에 없어 어떻게 이루어지는가를 파악하기 매우 어렵습니다. 물론 구매자가 나타나면 간단한 일이지만, 구매자는 자기에게 맞는 지적재산권을 구입하기 어렵고, 지적재산권 보유자는 구매자를 찾기 어려운 상황입니다.

따라서 지적재산권을 매매할 수 있는 인터넷기술거래장터로 한국발명진흥회(www.kipa.org)의 기술거래장터(www.ipmart.or.kr) 등이 있기는 하지만, 귀사의 특허 또는 상표권에 관심을 표하는 업체 또는 관심을 가질 만한 업체를 찾은 후 직접 접촉하여 거래를 진행하는 것이 바람직할 것입니다.

Q54

당사는 전자우편을 통해 제품 판촉을 하고 있습니다. 제품 판촉을 위한 메일만을 보내는 경우에는 수령자가 관심을 가지지 않기 때문에 일정한 정보를 함께 보내고 있는데 이때 다른 사람의 저작물을 이용하면 저작권 침해가 되나요?

A

귀사와 같은 방식으로 다른 사람의 저작물을 이용하여 다수인에게 전자우편을 보내는 것은 저작재산권 행사가 제한되는 범주 내에 있지 않는 행위로서 저작권침해를 구성할 수 있습니다.

즉, 저작권법은 저작재산권자의 권리행사를 제한하는 규정으로 ‘사적이용을 위한 복제(공표된 저작물을 영리를 목적으로 하지 아니하고 개인적으로 이용하거나 가정 및 이에 준하는 한정된 범위 안에서 이용하는 경우에는 그 이용자가 이를 복제할 수 있다)’를 규정하고 있지만, 귀사의 경우 다음과 같은 이유로 ‘사적이용을 위한 복제’가 적용될 수 없기 때문입니다.

먼저, 귀사의 경우 판촉의 수단으로 다른 사람의 저작물을 이용하고 있어 즉, 판촉문을 읽게 하려는 간접적인 영리목적이 있으므로 비영리목적이어야 한다는 요건에 맞지 않습니다.

또한, 귀사의 다른 사람의 저작물을 이용한 전자우편은 개인적 또는 가정 및 이에 준하는 한정된 범위 내에서 이용되어야 한다는 요건에도 맞지 않습니다.

관련법령

저작권법 제30조(사적이용을 위한 복제)

Q55

국내 통신망에 올려져 있는 공개된 소프트웨어를 데이터 베이스로 구축하여 이용자에게 제공하는 정보제공업을 하려고 하는데, 이 경우 저작권자의 허락이 없어도 저작권 침해에 대한 문제가 없나요?

A

통신망에 올려져 있는 공개된 소프트웨어의 법적지위에 대한 상황에 따라 저작권 침해여부가 달라집니다. 즉 통신망에 올려져 있는 공개된 소프트웨어는 불법적으로 올려진 상용 소프트웨어, 셰어웨어, 프리웨어, 공유 소프트웨어 등 다양한 법적지위를 가진 소프트웨어일 수 있기 때문입니다.

각각 살펴보면, 먼저 불법적으로 올려진 상용 소프트웨어는 당연히 저작권자의 허락이 없다면 저작권침해가 됩니다.

셰어웨어는 일정기간 저작권자가 이용을 허락한 것으로 저작권이 소멸된 상태가 아니어서 저작권자의 허락이 없다면 역시 저작권침해가 됩니다.

프리웨어는 자유로운 이용이 가능함을 저작권자가 표시한 것으로 저작권자가 허용한 자유로운 이용의 범위에 따라 침해여부가 결정될 것인데, 대체로 상업적으로 이용하는 정보제공까지 허락되지 않을 가능성이 크므로 역시 저작권침해가 될 가능성이 높습니다.

하지만 저작권이 종료되거나 저작권자가 명시적으로 권리포기를 한 공유 소프트웨어나 저작권자가 명시적으로 정보제공이나 상업적으로 이용하는 것을 허락하고 있는 소프트웨어는 저작권자의 허락 없이 귀사와 같이 정보 제공에 사용하여도 저작권침해를 구성하지 않을 것입니다.

CHAPTER
02

편집위원 소개

▶ 특허



김 미 라

- 변리사, 기술가치평가사, 기술거래사
- 서울지방중소벤처기업청 비즈니스지원단
- 특허법인 아이엠 파트너 변리사
- 서울시 직무발명심의위원회 위원
- 대한변리사회 정계위원회 위원
- E-mail : mrk@iampatent.com

비즈니스지원단 상담 사례집

기업경영 실전 가이드북

- 발행처 : 중소벤처기업부 기획조정실 고객정보화담당관실
- (중소기업성공도우미 ☎ 1357, <http://www.mss.go.kr>)
- 발행일 : 2014년 01월 편집일 : 2020년 07월

이 책의 저작권은 중소벤처기업부에 있습니다.
본서 내용 전부 또는 일부에 대한 무단 전재 및 복제를 금합니다.

비즈니스지원단 상담 사례집

기업경영 실전 가이드북

—
특허



중소벤처기업부 비즈니스지원단