

海外市場에서의 特許·商標紛爭對策

<下>

金 允 培

<辨理士·國際工業所有權研究所長>

—承 前—

⑥ 海外市場에서의 工業所有權紛爭解決方案

特許, 實用新案, 意匠 및 商標를 總稱하는 工業所有權은 產業的 無體財產權으로서 그 實體가 육안으로는 직접 보이지 않으므로 그 權利의 存否를 看過하기가 쉬우며 더욱이 工業所有權은 技術的 創作 또는 技術手段이 구체화된 特定の 物品에 구현(特許, 實用新案 등의 경우)되거나 物品의 外觀에 表現된 審美感(意匠의 경우) 또는 商品의 對外名稱을 特定化(商標의 경우)한 것이어서 그 權利의 所有者가 아닌 第3者인 他人에 의한 利用(모방이나 도용의 형태로 나타남)이 용이한 특성이 있다.

이와 같은 工業所有權이 갖고 있는 特性의 바탕위에 일반적으로 海外의 輸出市場에서 工業所有權에 관한 紛爭이 發生하는 것은 그 該當國家에 登錄設定된 特許權(實用新案權), 意匠權 등을 侵害하는 製品을 輸出, 販賣 또는 擴布하거나 他人의 商品表示인 登錄된 商標를 盜用, 模倣하는 데에서 비롯되는 것이 常例에서 특히 問題가 되는 것은 전혀 故意에 의하지 않고 本人도 알지 못하는 不知不識間에 他人의 特許權 또는 商標權의 存在를 알지 못한채 이를 無斷으로 使用하는 경우 등이고 商標의 경우에 있어서는 심지어 自己自身の 商標를 他人이 盜用 또는 模倣하여 商標로서 登錄設定한 줄도 모르고 그냥 使用하다가 現地에서 商標權侵害와 相關한 工業所有權紛爭에 휘말려 막대한 精神的, 物質的, 時間的 損害를 감수해야 하는 일까지 發生하고 있다는 것이다.

豫想치 않게 發生하는 海外市場에서의 特許, 意匠, 商標 등 工業所有權紛爭을 事前에 豫防하고 工業所有權을 對輸出市場의 戰略武器로 活用할 수 있게 하는 지름길은 무엇보다도 能動的으로 工業所有權을 管理하

는데 있는 것이다.

能動的으로 工業所有權을 海外市場에서 管理한다 함은 우선 當該國家나 地域의 工業所有權法制나 사정을 사전에 조사분석함과 아울러 當該市場에서 紛爭의 素地가 될 수 있는 工業所有權問題에 대한 諸情報를 適時에 調査檢索하여 海外市場에 있어서의 工業所有權戰略을 우선적으로 수립함에 있는 것이다.

다음에 海外市場에서의 工業所有權紛爭解決方案을 各權利別로 나누어 살펴보고자 한다.

[1] 特許(實用新案포함)紛爭解決方案

特許는 여러 가지 工業所有權中 技術的 創作에 관한 權利로서 이의 紛爭을 事前에 豫防하기 위해서는 技術情報管理과 特許情報管理(특히 特許權利情報의 側面에 입각한 特許情報管理에 중점)를 철저히 함으로써 他人이 特定地域國家 또는 全世界에 걸쳐서 構築해 놓은 特許網을 避할 뿐 아니라 부수적으로 얻게 되는 有用한 諸情報를 適期에 活用함으로써 相對的으로 國際競爭力을 向上시킬 수가 있다.

이와 相關한 海外市場에서의 技術情報管理과 特許情報管理은 紛爭豫防을 위하여 特別히 하는 것이 아니고 一般的인 特許管理를 함에 있어서 몇 가지의 착안점에 留意하는 것만으로도 所期의 成果를 거둘 수 있는바 海外市場에서의 紛爭豫防을 염두에 둔 特許管理上 留意해야 할 점은 다음과 같다.

① 調査對象技術이 新製品과 相關되는 경우에는 主題調査 등의 추적조사에 의하여 製品의 製造技術 또는 製品모델에 대한 先行技術으로써 어떠한 技術이 있는지를 調査한다.

이때에는 製品의 特性에 따른 Life Cycle 등을 감안해서 檢索해야 될 情報源의 範圍(정보의 生産時期 또는 生産地域)에 제한을 두어 한정된 범위내의 情報源에만 接近함으로써 情報檢索作業上的 能率을 기한다.

이의 調査를 함에 있어서는 權利抵觸問題와 관련된 側面에서 中絶적으로 情報檢索活動을 해야 하기 때문에 一般技術文獻調査에 앞서 該當地域國家의 特許公報類를 우선적으로 調査檢索한다.

② 上記의 先行技術 또는 이와 관련된 技術이 檢索되면 이에 對應되는 特許權利調査를 해야 하는데 이때에는 製品이 流通되는 全地域國家를 대상으로 權利調査를 實施하며 製品과 관련된 諸技術(이 경우 製品全體와 관련되는 것은 물론이려니와 部品 또는 容器 등에 관련되는 것과 이의 Packaging 방법까지도 망라해야 한다)이 어떠한 形態의 權利(特許權 또는 實用新案權)로 存續하며 또 그 有效期間은 언제까지이며 그 權利위에 各種의 實施權이 設定되어 있는지의 여부 등을 調査하고 權利範圍(特許請求의 範圍)가 어디까지 미치는가를 確認해서 製品과의 저축여부를 確認해 주어야 한다.

③ 위의 權利調査에 의하여 新製品이나 海外市場에서의 出荷製品과 관련된 技術이 해당 地域國家에서 特許權 등 權利로 登錄設定되어 있는지의 여부를 確認하여 權利와 無關하면 별다른 문제가 없겠으나 權利로서 設定되어 있으면 이를 피해 設計變更이나 構造變更 등을 하든가 아니면 權利者와 타협하여 實施權 등을 얻도록 따로 교섭할 필요가 있다.

④ 한편 新製品에 관한 諸技術中 要件을 갖춘 技術은 國內 뿐만 아니라 該當地域國家 등에 特許로 出願하여 적극적으로 權利를 確保하는 것이 특히 바람직한 바 실령 이때 特許出願이 新規性 상실 등의 사유로 拒絕된다 하더라도 審査過程에서 出願된 當該技術과 관련된 해당 地域國家에서의 先行技術이 알려지므로써 有用한 情報를 해당 국가의 特許廳으로부터 公式的으로 얻게 되어 出願에 따른 노력을 충분히 보상할 수 있을 것이다.

⑤ 海外市場에서의 特許紛爭을 방지하는 길은 製品의 輸出에 앞선 企劃段階에서 해당 製品의 技術見樣을 檢討해서 어떤 地域에서 어떠한 權利의 抵觸을 받게 되거나 않는가를 미리 分析評價한 후 製品의 生産이나 輸出을 施行하는 것이 바람직하다.

製品企劃이 끝나고 더더구나 輸出의 段階에 와서 他人이 設定해 놓은 工業所有權과 抵觸되어 計劃을 근본적으로 바꾸어야 하는 일이 일어나서는 안될 것이며 이를 事前에 防止하기 위해서는 企劃의 初期段階에서 工業所有權問題에 대한 檢討가 함께 이루어져야 할 것이다.

[2] 意匠紛爭解決方案

意匠, 技術에 관한 權利가 아니고 製品의 外部形

狀이나 模樣에 관한 것으로 이에 대해서는 Design 情報를 調査해야 하나 Design 情報는 일반 技術情報와 같이 情報를 體系있게 蓄積, 處理하기가 힘들 뿐만 아니라 여러 곳에 散在된 情報源에 接해야 하는 어려움과 함께 직접 市場調査를 實施하여 類似 Design을 檢索하여 Design의 設計變更 등을 檢討해야 한다.

Design에 있어서는 一般技術과는 달리 可變性이 많아 設計를 조금만 변경할 수 있으면 구태어 他人의 權利를 侵害하지 않고도 이를 피해서 製品生産을 할 수 있다.

한편 製品의 外部 Design中 어떤 部分은 工業所有權에 屬한 意匠만으로 保護되고 있는 경우가 一般의 이기는 하나 어떤 경우에는 著作權으로써 두터이 คุ้มครอง되고 있는 경우가 있어 이 점에 대한 충분한 고려가 있어야 한다.

意匠管理上 留意해야 될 點은 다음과 같다.

① 製品의 企劃段階에서 製品의 外觀에 대한 意匠의 檢討를 함과 아울러 實施코자 하는 해당 地域國家에서의 他人의 意匠權과의 抵觸여부를 確認한다.

② 광범위한 Design 情報를 수집檢索하여 權利의 抵觸관계의 確認과 아울러 有用한 Design을 발채하여 有用한 參考資料로서 活用한다.

③ 新規의 Design이라고 인정되면 國內은 물론 海外市場의 主要地域國家에까지 能動的으로 出願節次를 밟아 權利로서 확보토록 하는 한편 出願이 新規性 상실 등의 사유로 拒絕되는 경우에는 拒絕引用 Design을 有用한 參考資料로서 확보 活用할 수 있도록 유도한다.

④ 새 Design이 該當地域國家에서 意匠으로서의 問題가 되지 않는 경우에도 이를 著作權問題 등으로까지 확대적용하여 類似權利와의 抵觸은 없는지까지도 調査한다.

일반적으로 著作權은 意匠權보다도 비교적 長期間의 存續期間을 갖고 있을 뿐만 아니라 體系의으로 分類整理되어 있지 아니하여 檢索이 용이하지 않은 난점이 있다.

그러나 일부 國家에서는 意匠權의 保護가 形式에 그치는 대신 著作權의 보호가 두터운 곳이 있어 輸出品의 外觀이나 포장에 대한 著作權法上的 問題를 檢討함은 필수적인 조치라 아니 할 수 없다.

[3] 商標紛爭解決方案

商標의 경우에는 다른 工業所有權과 달리 製品에 관한 技術의인 것이나 製品의 外觀에 관련된 것이 아니기 때문에 조금만 신경을 쓸 수 있다면 海外市場에서의 商標紛爭을 事前에 충분히 豫防할 수 있는데 이를

위해서는 가급적 우리의 固有商標를 海外의 輸出市場에 出願登錄하여 權利를 設定해서 商標權을 미리 確保해 두는 工夫에 없다.

海外輸出市場에서 商標權을 우선적으로 確保하고 商標紛爭을 豫防하기 위해서는

① 該當各國의 商標制度를 정확히 파악하여 그 나라 法制下에서 우리의 固有商標가 적절히 보호되도록 對策을 세워야 하는데 使用主義 또는 先使用主義國家의 경우에 있어서는 直接的인 商品輸出·廣告宣傳 등 적합한 方法으로 使用 또는 先使用證據를 확보하여 商標出願을 용이하게 하며, 先出願主義國家의 경우에 있어서는 製品輸出이나 廣告宣傳段階에 앞서 우선적으로 商標出願節次를 밟아 他人의 盜用이나 他人에 의한 先出願을 防止할 수 있다.

② 現在 使用하고 있는 商標는 물론 主要豫備商標까지도 海外出願을 미리 檢討하며 海外出願에 앞서 先술적으로 國內에 조속히 出願하여 本國登錄을 畢함으로써 本國登錄證을 확보하여 外國에의 出願에 對稱해될 필요가 있는데, 일부 國家에서는 外國人商標出願의 경우 本國商標登錄證의 提出을 要求하고 있음에 留意할 必要가 있는바 本國登錄證을 出願時에 要求하는 國家는 다음과 같다.

알바니아, 바레인, 그리스, 아이슬란드, 쿠웨이트, 니카라과, 노르웨이, 파나마, 폴란드, 푸에르토리코(美領), 라스 알 카이마(아랍호국연방 United Arab Emirates)의 7個 土侯國中에서 Ras-AL-Kaimah에만 商標制度가 있으며 두바이, 아부다비 등 나머지 6個土侯國에는 아직 商標制度가 施行되고 있지 않아 現在는

입시의 Cautionary Notice 制度가 채용되고 있음에 留意), 더어키, 美國(美國內에서의 使用실적이 없이 美國에 商標出願을 하는 경우에는 대응되는 本國登錄證을 제출해야 한다.)

③ 한편 일부 地域國家들에 있어서는 外國人商標出願의 경우 商標登錄의 前提로서 英國商標登錄證이나 아니면 特定國家의 商標登錄證을 要求하고 있어 商標管理의 戰略上 主要國家에의 優先의 出願이 要望되기도 한다.

④ 아직까지 정식의 商標制度가 시행되고 있지 아닌 일부 국가에는 Cautionary Notice(또는 Notice of Ownership of a Trademark) 등의 假保護조치를 취해 놓아 商標登錄에 가물게 할 수 있는데 Cautionary Notice 制度를 갖고 있는 국가는 부탄, 버마, 이디오피아(정식의 상표제도가 없기 때문에 商標保護를 받고자 하는 者는 日刊新聞에 Cautionary Notice를 한후 이를 근거로 商標 및 觀光省에 商標保護申請을 할 수 있다.), 오만, 카타르, 아랍호국연방(라스 알 카이마土侯國 제외), 南예멘, 北예멘 및 파푸아뉴기니 등이나 Cautionary Notice는 한번으로 그치지 말고 적당한 간격으로 再公告를 하는 것이 바람직하다.

⑤ 또한 技術導入 등에 의해 使用하는 外國人商標 또는 바이어의 商標는 언젠가는 이를 되돌려주거나 使用를 中止해야 할 商標이므로 우리의 獨自의인 商標를 積極적으로 併記使用하여 Good-Will을 미리 確保해 놓아야 하며, 또한 外國有名商標를 使用해야 하는 경우에는 國內 뿐만 아니라 輸出對象國家에서의 使用權條項도 明文化해 둘 必要가 있다.

(祝)

會員企業創立紀念

(6月中)

◎ 本會는 다음會員企業의 創立紀念을 誌上을 빌어 慶賀합니다.

<日字順>

鮮京合織(株)(代表: 鄭燦周)	11周年(7. 1)	韓國經營者協會(代表: 金龍周)	10 " (7.16)
第一合織(株)(代表: 李洙彬)	8 " (7. 1)	永進藥品工業(株)(代表: 金生基)	18 " (7.16)
韓國電力(株)(代表: 金榮俊)	19 " (7. 1)	建設化學工業(株)(代表: 黃鶴九)	28 " (7.16)
三源化學(株)(代表: 金鎔俊)	8 " (7. 4)	(株)進洋(代表: 梁圭模)	17 " (7.18)
(株)신도리코(代表: 禹相琦)	11 " (7. 7)	韓國熱管理協會(代表: 鄭周永)	6 " (7.18)
起亞技研工業(株)(代表: 尹聖碩)	5 " (7.10)	新韓製粉(株)(代表: 金龍成)	24 " (7.21)
大韓造船公社(代表: 南宮浩)	43 " (7.10)	太平洋開發(株)(代表: 禹鍾植)	7 " (7.21)
慶北農藥(株)(代表: 河榮哲)	23 " (7.12)	(株)피어리스(代表: 趙重敏)	23 " (7.23)
信一產業(株)(代表: 金德鉉)	21 " (7.14)	國際藥品工業(株)(代表: 南永祐)	21 " (7.27)
平和油脂工業(株)(代表: 乙出)	30 " (7.15)	韓國貿易協會(代表: 金禹根)	34 " (7.31)