

# 紛爭豫防을 위한 企業의 特許·商標

## 商標權 및 使用權 設定後의 紛爭과

〈前號에서 계속〉

2) 外國에서 商品輸入을 위하여 소울에이전트(Sole Agent)契約을 맺을 때가 있다. 이 때에 우선 고려해야 할 것은 소울에이전트 契約을締結하더라도, 契約當事者인 그 外國會社의 商標가 韓國에 登錄되어 있어 商標權이 確保되지 않으면 안된다. 막상 商品을 販賣하고자 할 때에 第三者로부터 商標權侵害를 理由로 制動이 걸릴 위험이 있기 때문이다. 언제 어떻게 營業中에 制動이 걸릴지 알 수 없으므로 韓國에 商標登錄되어 있지 않은 경우에는 일단 契約書에 만일의 경우에 대비한 免責條項을 삽입하고 항상 대비와 경계를 게을리하지 말아야 할 것이다.

지금까지는 外國商標라면 등록되어 있지 않아도 거의 그대로 인정하는 추세에 있었지만, 앞으로는 商標數의 急増과 競爭의 激化, 그리고 輸入全面開放등으로 이러한 문제 발생은 필연적이라 할 수 있다.

外國의 企業과 商標導入을 할 경우에도 마찬가지이다. 일단, 기본적으로 韓國內에 商標登錄되어 商標權을 行使할 수 있는지의 여부를 契約의 前提條件으로 하여야 한다. 안되면 保障이라도 받아야 하는 것이다.

어떠한 商標가 등록되어 있으며, 어떠한 商標를 使用할 수 있는 것인지, 商標의 使用範圍, 즉 使用商品의 種類, 使用期間, 使用內容(즉, 生産·製造·使用·販賣·輸入·輸出·廣告·展示 등)에 대해 확실히 해두는 것이 기본적인 것임에도, 이를 잘 알지 못하거나 소홀히 하여, 애

매한 문구로 인한 해석상의 차이는 물론 이에 따른 계약수행의 지연과 契約當事者끼리의 다툼이 발생되고 영업상 지장을 가져오게 되는 일이 있다.

상술한 소울에이전트계약이나 상표도입계약에서 商標에 대한 기초적인 조사·관리가 소홀하여 계약서 서명이 끝나고 商品선전광고 단계가 끝나 本格的 販賣段階에 접어들었을 때, 비로소 허둥지둥하게 되는 일도 있다. 더우기 실상가상으로 오리지널商標가 부착된 契約當事者의 商品이 第3國을 우회하여 大量으로 輸入되면 國內企業에게는 치명적인 타격이 된다.

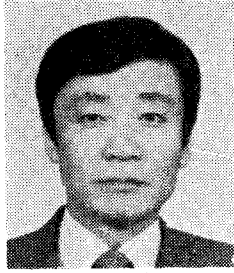
말하자면, 뒤통수를 얻어맞는 격이다. 따라서 이러한 일도 예상하여 契約時에 보장을 받도록 해두지 않으면 안될 것이다. 물론 소울에이전트들도 계약이행을 충실히 하여 信用을 얻어야 할 것이다. 上述한 경우에, 商標使用權의 確保使用權(登錄)은 必須的이다. 次期 商標法改正時 日本과 같이 專用使用權認定의 움직임도 엿보이므로, 專用使用權制度가 만들어져 이를 이용하면 일층 유리해질 것이 틀림없다.

3) 國內企業이 海外에 商品을 輸出하고자 할 때, 기본적으로 고려해야 할 사항은 대략 다음과 같다.

- i) 輸出商品의 輸出條件(納期品種品質等), 流通構造, 輸送·保管·販賣·宣傳廣告 등의 一般의 사항
- ii) 海外에서의 關稅障壁, 특히 不公正去來 혐의로 提訴될 경우의 조치
- iii) 輸出商品이 海外에서 特許權 또는 商標

# 管理(7)

## 管理 중심



金 徹 洙  
〈辨 理 士〉

權 등의 知的所有權 侵害혐의로 提訴되어 押留 및 輸入禁止될 때의 조치(예컨대 항구나 공항 稅關에서 押留된채 보관료 등을 물어 가면서 紛爭期間이 길어지는 경우가 있다.)

위 사항중 i)의 경우를 제외한 나머지 두가지 사항에 대해 언급해 보기로 한다.

輸出商品이 海外에서 不公正去來혐의(예컨대 덤핑수출이나 특허권·상표권 허위표시등 또는 위반)로 提訴될 때에는 商品原價調査등 각종 관련자료를 제출하여 조사결과에 따라 무혐의판정, 關稅追徵 또는 輸入禁止조치를 당하기도 하는 것은 周知의 事實이다.

예컨대, 요즘 關心의 대상이 되고 있는 美國 ITC 提訴에 대해서 某 企業의 事例를 중심으로 살펴보기로 하자(ITC : 美 國際貿易委員會).

### U. S. International Trade Commission

D社는 企業중에는 가장 일찍 경험한 회사로서 ITC 提訴를 받고 이에 대항하여 성공적으로 이끌고 있는 기업이다. 1985年 2月 D社는 미국의 企業들이 ITC를 통한 提訴에 의하여 反덤핑법 위반을 이유로 ITC로부터 조사를 받았다.

이 美國의 ITC는 法院이 아니고 商務部에 소속된 行政機關으로서(그러나 주로 경제전문가로 구성되고 특허전문가는 극소수라 함) 주로 反덤핑법 위반, 특허법 등 公업소유권법 위반여부를 조사하고, 조사결과 美國企業의 被害가 인정되면 被害判定을 내리면서 同一品目에 대해서는 美國內의 輸入을 一切 禁止시키고 既 輸入品은 押留한다(다만 該當 外國業體에 損害賠償까지도 물리는 조치를 ITC는 명령하지 못한다).

### 目 次

- I. 머리말
- II. 본 론
  - 1. 出願審査請求制度의 活用
  - 2. 出願公開制度의 活用
  - 3. 出願公告와 異議申請制度의 活用
  - 4. 特許權 및 實施權設定後의 紛爭과 管理
  - 5. 商標權 및 使用權設定後의 紛爭과 管理
  - 6. 輸出·入 商品에 대한 特許·商標의 紛爭과 管理
- III. 맺는말  
(고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號)

물론 ITC도 美 提訴側이 特許등에 관련된 산업이 美國內에 존재하는지, 과연 韓國등으로 부터 수입되는 商品으로 美國해당업체에 産業上被害가 있는 것인지를 조사하나, 美 提訴企業에 立證責任을 부과하지 않는등 美企業側에 부담을 덜어주고 있다고 하며, 갈수록 提訴件數가 증가될 전망이다. 그 이유는 법원등에 反 덤핑법위반, 특허침해등을 이유로 소송을 제기하는 것보다 단시간에, 절대적인 확률로 간편하게, 적은 비용으로 美國企業側의 어려움을 덜어주고 있기 때문이라 한다.

D社는 提訴相對者들이 提訴前 美國의 關聯輸入業者 등 業界로부터 까다로운 조건제시 등 심상치 않은 信號를 받았다고 하며 일단 提訴된 다음에는 提訴側과 協商도 할 수 없었다고 한다. 그 理由는 反 덤핑法 위반사건에 있어서의 協商은 유럽과 달리 美國의 경우 이를 禁止하는 反티덤핑트러스트법((Anti-Dumping Trust Act)에 위반되어 協商도 할 수 없기 때문이라 했다. D社는 ITC로부터 美國企業에 대한 Injury 判定을 받고 이에 따라 美商務部(商工部)로부터 1985年5月 現場檢證實查를 받는 등 흥역을 치룬 후, 1985年 10月 28日 美 商務部로부터 역시 동일취지의 本判定을 받았다.

D社는 이에 下服하여 무역재판소인 C. I. T. (Court of International Trade)에 抗訴하였

으나, ITC의 決定을 번복하는 일은 거의 없어서 D社는 1986年 2月 9日 同 法院에서 理由없다는 뜻의 棄却判決을 받았다.

길이 막힌 D社는 美商務部の 年例再審制度라는 구제수단을 이용하여 1986年 6月末 再審申請을 하였고 이에 다시 美 商務部로부터 1988年 1月 15日 來韓한 美 商務部 官吏(專門家 포함)들로부터 현장 장부등 입체적인 조사(原價조사·업체지원제도 조사·기타 관련조사 일체)를 받은 후 현재 最終判決을 기다리고 있는데 원래는 이미 훨씬전에 조사와 판정이 있어야 했음에도 불구하고 늦어져 이제야 最終判定이 내릴 때가 왔다고 한다. 그만큼 美國도 종래의 원리원칙을 고수하지 못하고 있을 정도로 상황이 급박한 것이 그 이유라 하며, 심지어 美 商務部官吏들이 조사시 사용하는 펜도 日製로서 美國 業界의 狀況을 단적으로 나타내는 것이라 했다.

이 과정에서 D社는 그동안 경험한바를 압축하여 다음과 같이 충고하고 있다.

첫째, 덤핑을 이유로 提訴側과의 協商이 不可能하므로 ITC 提訴前에 미리 사건발생 방지를 위한 조치를 취한다(提訴側은 대개 한국회사들과 거래를 하는 회사들이라 함).

둘째, ITC 決定에 대한 不服 등은 美國 辯護士·公認會計士費用 등 莫大한 費用(億단위 이상)이 드므로 신중히 생각하여 審理를 받도록 해야 한다. 勝訴해도 근본적인 손해배상은 받을 수 없다.

셋째, 美國의 辯護士와 公認會計士등 代理人 選定은 분야마다 달라서 대단히 중요하므로 경험있고 능력있는 代理人을 구해야 한다.

넷째, ITC 判定에 대해 不服하여 最終判定을 받더라도 그 勝訴로 혜택을 보는 業體는 反訴나 再審을 받아 申告한 業體에 限하며, 전혀 異議를 提起하여 不服하지 않은 다른 業體등 業界에는 혜택이 돌아가지 않는다는 점이다. 즉 業體別로만 勝訴判定의 効力이 미친다는 점이다.

다섯째, 조사를 받아 제출하는 자료 및 진술에 대해서는 성실한 태도와 정직한 태도로 임해야 한다.

여섯째, ITC 提訴로 提訴側으로부터 質疑書 接受등 조사가 이루어지면, 迅速히 對應하고 증거자료를 꼼꼼히 잘 정비하여 제출하고 조사·서류제출 등에 적극 협조하여야 한다.

결론적으로 말해, 美國·유럽 등 先進外國은 國際競爭力이 떨어지는 商品에서 自國産業과 企業의 보호를 위하여 制度와 法이 허락하는 限 海外로부터의 輸入品에 철저한 경계를 하고 있다고 보아야 할 것이고, 이러한 경향은 갈수록 강화될 것으로 예상된다. 美國의 경우만 해도 새로운 종합무역법안 등에 의해 規制를 일층 強化하고 있음은 周知의 事實이다.

따라서 이제는 우리의 企業들도 自國企業들끼리의 過當競爭 止揚과 덤핑輸出自制는 물론 價格競爭과 品質競爭面에서의 競爭力強化와 더불어 한 단계 더 나아가 海外에 特許·商標出願 등 工業所有權의 確保에 신경쓸 때가 되었다.

한편, 美國의 特許·商標 등 知的所有權者를 보호하기 위한 美 關稅法 第337條는 特許發明·登錄意匠·登錄商標·컴퓨터소프트웨어·저작권·반도체칩등에 관한 소위 知的所有權을 侵害하는 商品이 美國內에 輸入되었을 때 종래의 製法 特許만으로는 규제할 수 없기 때문에 이를 강력하고도 실질적으로 용이하게 보호(항구·공항에서 부터 보호가능)하기 위하여 特許法外에 설정한 것으로, 1988年 8月 發効된 綜合貿易法案과 연계 되어 앞으로 威力를 발휘할 것으로 예상된다. 게다가 最近에는 用途特許에 의한 侵害에 대한 규제를 강화하고 있다고 하니 더욱 그러할 것이다.

美國企業은 外國의 企業으로 부터의 輸入商品 등에 대하여 美國關稅法 337條에 근거를 두고 美國企業의 特許權등 知的所有權의 無斷使用 즉 知的所有權侵害가 있을 때에는 聯邦巡回法院(Court of Appeals for the Federal Circuit)과 ITC에 提訴할 수 있다.

提訴者側이 特許權·商標權·著作權 등 知的所有權에 關한 權利者일 경우 改正된 美 關稅法 337條에 근거하여 提訴側은 ITC를 통하여 外國 輸入商品에 대하여 美國內에 特許와 關聯된 産

業이나 類似産業設備의 存在가 없더라도(예컨대 자기는 직접 생산을 하지 않지만 他企業에 라이선스를 허여할 경우) 또한 外國商品등으로 인한 美國內에서의 被害有無를 구태어 증명하지 않더라도 提訴可能하기 때문이고 더우기 美聯邦巡回法院에 抗訴하더라도 ITC 決定을 번복하는 일이 거의 없어서 美國企業으로서는 外國企業의 特許權侵害에 대해 美關稅法 第337條를 위반으로 하여 제소후 1年 以內에 조사하여 判定하는 등의 迅速한 조치를 취해주는 ITC 提訴를 통해 對應하기가 쉬워졌다 한다. 따라서 價格競爭力 등 商品競爭力에서 뒤지는 美國企業일 수록 앞서 있는 그들의 技術을 權利化한 特許權이나 商標權등의 知的所有權등을 내세울 수 밖에 없을 것임은 불을 보듯 뻔한 일이다.

그것도 韓國企業등이 自國內에 本格的으로 진출하여 市場을 擴大할 때까지 기다렸다가 일거에 特許權侵害의 訴를 제기하여 막대한 로열티 등을 받아내는 일도 있었다 하므로 앞으로도 이러한 현상이 없지 않을 것이다.

그렇다면, 이에 對抗하는 길은 물론 和解나 기타 消極的方法이 있으나, 가장 基本的이고도 強力한 것은 相對方과 對等한 立場에서 協商하거나 相對方에게 一方的으로 當하지 않을 무기,

즉 韓國企業의 外國內에서의 特許權등의 確保이다. 참신한 技術을 特許權으로 확보해 두면, 外國企業과 크로스 라이선스(Cross License)를 交換하므로써 紛爭도 豫防되고 경우에 따라 로열티를 지불하지 않고도 상대방의 특허를 實施할 수 있다.

美國등 주요 工業先進國들이 自由貿易을 固守하면서 그러나 自國의 國內産業競爭力이 이에 뒤따르지 못해 취하는 立法化와 제반 조치들은 결국 自國의 産業競爭力을 보완하기 위한 것이라 할 수 있으므로 경쟁력이 약화될수록 法制는 갈수록 강화될 것이므로 결국 이에 대응하는 최후의, 가장 확실한 수단은 技術개발과 技術력의 축적에 있고, 이러한 技術개발 축적을 토대로한 知的所有權의 強化에 있다. 특히 輸出對象國에 特許·商標 등을 出願하여 登錄하므로써 法的權利를 확보해 두는 것이 힘들고 많은 비용이 소요되는 것이긴 하지만 가장 확실하고도 공격적인 방법이라 할 수 있을 것이다. 특히 상표의 경우 外國人이나 外國企業이 미리 등록하였다가 韓國企業이 진출하고자 할때 거액을 요구하는 경우가 新聞에 자주 보도되고 있다. 따라서 해외출원 등록이야말로 海外에서의 特許·商標紛爭을 예방하는 策이기도 하다. <계속>

## (案) 偽造商品 申告센터 利用 (內)

特許廳에서는 偽造商品을 防止하기 爲하여 管理局 調査課內에 偽造商品 申告센터를 設置 運營기로 하였습니다. 國民 여러분께서는 偽造商品의 根絶을 爲하여 積極 利用하여 주시기 바랍니다.

偽造 商品이란 무엇인가

- ◎ 널리 알려진 他人의 商標나 包裝等を 盜

用한 商品

- ◎ 虛偽로 原産地를 標識한 商品
- ◎ 他人의 商品인 것 처럼 詐稱한 商品
- ◎ 2年 以下의 懲役 또는 2千萬원 以下의 罰金
- ◎ 偽造商品 取扱者에 대한 罰則
- ◎ 2年 以下의 懲役 또는 2千萬원 以下의 罰金
- ◎ 偽造商品 申告센터 位置 및 電話
- ◎ 位置 : 서울특별시 강남구 역삼동 823번지
- ◎ 電話 : 568~0121(特許廳 調査課)

발 명 하 는 국 민 이 됩 시 다  
양 담 배 를 피 우 지 맵 시 다