

# 紛爭豫防을 위한 企業의 特許·商標

## 輸出·入商品에 대한 特許·商標의 紛爭과

〈前號에서 계속〉

輸出商品이 海外現地에서 特許權 또는 商標權 등의 知的所有權의 侵害혐의로 提訴되면 그 나라의 法院에서 提訴側과 다투게 될 것이지만, 우리 企業이 생각해보아야 할 것은 기본적으로 두가지라 생각된다.

첫째, 提訴相對方이 어떤 회사인지를 알아보고 勝訴가능성이 어느 정도인가를 꼼꼼히 自問하지 않을 수 없을 것이다. 물론 現地로부터의 情報도 중요하겠으나 相對方提訴側으로 부터의 각종 제출자료 등을 정밀체크하여 과연 상대방의 권리가 有效한 것인지를 확인하고 輸出商品의 製造技術이나 브랜드등이 상호 상충되어 상대방 권리에 속할것인지의 여부를 꼼꼼히 생각해 보는 것이 중요하다. 대략 상대방 특허권등의 권리범위에 속하는지의 여부는 輸出企業스스로 판단할 수 있을 정도로 분명한 것도 많기 때문이다. 만일 相對方권리에 抵觸된다고 생각되면 輸出商品들을 어떻게 수습하여 손해를 줄일 것인지에 대하여 총력을 기울여 조치해야 할 것이다.

그러나, 만일 相對方의 特許權등과 전혀 다른 기술로 된 商品이라든가 相對方 商標와는 거리가 먼 것이라든가 할 경우에 만일 資金事情이 어려운 企業이라면 海外에서의 紛爭에는 엄청난 費用이 所要된다고 보면 틀림없을 것이므로 다소비용을 지불해서라도 現地の 專門法律事務所에 이를 대략 물어볼수도 있는데 다만, 外國의

경우 美洲나 유럽의 경우에는 거의 대부분時間當 費用計算(Time-Charge)이므로 우리와 달라 확실한 비용을 알수 없는데다가 비용때문에 도중에 포기하게 될 염려도 있어 相對方提訴에 對應하거나, 反訴에는 신중을 요한다.

앞으로는 이러한 海外現地에서의 特許·商標紛爭등에 따른 소위 非關稅障壁이 더욱 높아질 염려가 있으므로 이제부터는 가급적 外國의 特許權이 설정되어 있는 商品이라고 생각되거나 이미 그러한 사실을 알고 있는 紛爭素地가 있는 商品은 가급적 처음부터 輸出하지 말아야 할 것이다. 물론 物量도 大量일수록 피해는 이에 비례하여 커진다는 사실도 명심하여야 할 것이다. (特許權侵害혐의로 押留되고 보관료를 5박5박 물어내야 하기 때문인데다가 商品이 시간경과에 따라 훼손되기 때문이다) 물론, 海外企業의 有名브랜드를 부착하여 輸出하는 것은 말할 것도 없다(예컨대 OEM商品라 하여 安心할 수 없는 상태가 벌어질지 모르므로 철저한 확인·보장도 있지 말아야 할 것이다)

이상과 같이 特許·商標등의 內容과 費用面에서 또한 분쟁기간도 고려하여 신중히 검토한 끝에 相對方과 對抗할 수 있다는 자신이 생기거나 一戰을 불사하겠다는 각오가 선다면 적절한 法律事務所를 선정하여 끝까지 싸워볼 수 있다. 물론 자료를 잘 정비하고 증거물수집에 총력을 기울여 現地 法律事務所에 최대한 協力하여야 하며 때로는 도저히 現地 法律事務所와 直接業務를 協議할 수 없을 정도로 難解하고 專門的인 경우도 있으므로 적절한 國內의 法律事務所를

# 管理(完)

## 管理중심



金 徹 洙  
( 辨 理 士 )

선정하여 外國의 法律事務所와 연결하여 업무를 수행할 수도 있다.

4) 海外에 商品을 수출하는 企業이 많아짐에 따라 海外로의 特許나 商標出願·登錄이 근년들어 증가하고 있다. 특히 一部 大企業의 경우에는 現地에서의 特許·商標紛爭경험을 쌓아 海外에서의 特許 특히 브랜드登錄이 얼마나 중요한지 實感하고 있는 줄 안다.

몇년전 某自動車會社가 南美, 그리스등지에서 自社의 商標를 現地人이 등록하는 바람에 商品進출을 저지받은 일이 있는 것으로 신문보도에서도 전해진 바 있고, 최근 D企業이 스페인에서 自社의 브랜드를 訴에 의하여 되찾은 사건이 신문에 보도된 적도 있다.

언젠가 일본의 E백화점의 브랜드가 일부 동남아국가에서 그대로 現地人에 의해 등록되는 바람에 고초를 겪은 일이 있었다 하는데, 심지어는 現地の 백화점명자체를 일본의 유명백화점 이름 그대로 따서 만든 경우도 있었다 하니 사실여부는 알수 없으나 有名企業들이 受難을 당하기 쉬움을 알 수 있다. 한때 日本의 일부 개인과 일부 사이비기업들이 美國·유럽등의 有名 브랜드를 등록하여 자기의 것으로 삼는 바람에 유럽·美企業의 副社長등 幹部가 달려와 흥정에 따라 高額을 지불하고 브랜드를 회복한 일이 있었다 한다. 그외에 現地の 代理店이 수출상품기업의 브랜드를 허락없이 등록하여 말썽이 되기도 했다. 이는 우리나라 일부기업이나 개인이 그랬었던 時代가 있었음을 생각하면 逆으로 해외에 特許나 브랜드를 등록하는 것이 왜 중요한 지를

# 論 壇 解 說

## 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 號)

이해할 수 있으리라

外國에 特許나 商標를 出願하여 登錄등을 하거나 公업소유권에 관한 분쟁을 함에 있어 가장 중요한 것은 外國의 辨理士·辯護士등의 代理人을 選定하는 일이다. 外國에 出願하려면 그 나라의 辨理士·辯護士등의 代理人을 통하지 않으면 안되도록 代理人選任이 強制되어 있기 때문이다. 이는 外國의 企業이 반드시 우리나라의 자격있는 登錄辨理士를 通하여 發明商標등을 出願·登錄해야하는 것이나 마찬가지이다.

다음 중요한 것은 그 外國의 特許·商標制度와 語學實力이다. 外國의 工業所有權制度에 대해 어느정도 기본적인나마 알고 있지 않으면 난감하기 때문이다. 가령 美國에 商標出願을 하고자 할 경우, 韓國에 商標登錄을 한 것을 美國에 商標로 出願하거나(파리協約의 규정에 따라 상표등록을 인정) 美國市場에 상당량의 상품을 어느 정도의 기간동안 輸出하거나 美國에서 상당기간 使用한 實績이 있는 商標를 出願하는 것이 라면 몰라도 그렇지 않을 경우 商標登錄에 대단한 곤란을 겪는다. 이는 美國의 경우에는 商標出願·登錄에 있어서는 使用主義가 根幹을 이루고 있기 때문이다. 게다가 몇몇 나라에 특히 프랑스법계등 일부 국가에의 상표출원시에는 本國에 등록되어 있지 않으면 등록을 인정하지 않는다고 한다. 特許出願의 경우에는 더 복잡하고

에컨대 審査請求制度가 있는 나라가 있을 때 이를 잘못 처리하면 審査가 늦어지고 자칫 特許를 받지 못하게 될 때도 있다. 특히 特許出願의 경우 소위 클레임(Claim)이라 하여 特許請求範圍의 作成이 아주 어려워 權利範圍를 決定할 이 클레임을 유럽식으로 할 것이나 미국식으로 할 것이나 또는 어떻게 작성해야 할 것이나 우리의 달라 어려우며 따라서 여러모로 머리를 써서 보호받고자 하는 발명의 구성부분이자 특징부분이 충실하고도 명확하게, 그리고 가급적 넓게 기재되도록 해야 한다(클레임은 周邊限定主義로 권리해석되기 때문이다) 그외에도 優先權主張出願이 중요함을 말할 것도 없다.

海外特許·商標出願時 정확한 번역이 대단히 중요함은 再言을 요하지 않는다. 外國의 特許官廳은 말할 것도 없고 外國의 特許法律事務所들도 韓國語를 모르는 경우가 대부분이므로 모두 우리나라에서 特許·商標의 出願, 中間질차, 拒絕에 대한 補正·意見書提出등에 있어 그 要式에 맞추어 정확한 外國의 專門用語로 정확히 서류를 작성하여야 하므로 시간적으로나 정신적으로 동일한 국내업무처리에 비하여 몇갑절 이상의 어려움과 곤란을 겪는다. 여기에서 海外出願의 경우 1次的으로는 拒絕豫告가 많은 데다가 費用 또한 國內에 비하여 비교안될 정도로 높은 수준이고 유럽이나 미국의 경우(日本, 東南亞 등 아시아各國의 경우에도 일부 그러한 경우가 있다)費用請求가 그때 그때 수시로 이루어지므로 費用處理에 마저 신경이 쓰이면 업무처리가 제대로 되지 않고 비용지불기간 역시 마감일 훨씬 전에 납부하지 않으면 外國의 代理人이 代納해주지 않으므로 海外出願登錄등의 경우에는 出願인의 적극적인 자세와 전폭적인 지원이 없으면 흐지부지되거나 실패하기 쉽다.

海外에서 特許나 商標등에 紛爭이 생겼을 때에는 紛爭解決에 상상외의 비용과 노력이 필요하고 外國의 法律事務所의 選定이 중요함을 말할 것도 없는데, 특히 現地에서의 侵害者, 侵害狀況, 기타 관련정보를 조사하는 것이 쉬운일이 아니므로, 무엇보다도 유념해야 할 것은 계속적

인 수출행위가 이루어지고 그 수출행위가 중요할 경우에는 改良特許등을 많이 출원하여 등록해두는 것이 대단히 중요하다. 어떻게 보면 이 방법이 경제적이기도 하다. 아무리 現地 相對方이 분쟁에 이기려해도 워낙 侵害에 關한 商品에 關連된 特許가 많고 브랜드가 철저히 울타리쳐져 등록되어 있으면 現地の 相對方이 竊투리를 쥐고 분쟁해결 任무를 내기 어렵고 認識面에서도 압도적으로 有利할 것이겠기 때문이다. 이는 히다찌(日立金屬), 도시바(東芝) 등의 日本 기업들이 우리나라에 엄청난 량의 특허출원을 쏟아놓고 있음을 생각해 보면 쉽게 이해될 수 있으리라 본다. 또한 생각해 보아야 할 것은 外國에서의 特許·商標紛爭이 있을 때 有名企業일수록 맥 없이 물러서거나 현지의 침해 상대방과 쉽게만 흥정하면 계속 밀릴 염려가 있으므로 무엇보다도 가장 중요한 自社の 商號, 代表的브랜드와 기본특허 정도는 하루라도 빨리 現地に 등록해 두어 自社の 이미지가 흐려지거나 분쟁의 대상이 되지 않도록 해야 할 것이다.

### Ⅲ. 맺는 말

이상 개략적으로 紛爭豫防을 위한 企業의 特許·商標管理에 대하여 살펴본 바와 같이 特許·商標등에 관한 권리인 工業所有權이 기업에 얼마나 중요한 것인 지에 대해 어느정도 共感하리라 본다.

財産權의 하나인 工業所有權을 획득하고 효율적인 利用과 管理를 위해서는 몇가지 先行되어야 할 사항이 있다.

#### ① 技術開發 및 技術管理

技術開發은 단순히 어떤 新技術을 새로이 만들어 내어 크게 히트를 치기 위해서만 하는 것은 아니다. 技術開發을 하게 되면 기본적으로 다음의 세가지 연쇄효과가 얻어진다.

i) 첫째 技術의 內容 把握·整理와 技術向上이다. 물론 技術開發過程에서 노·하우가 얻어진다.

技術開發이 쉽지 않은 것은 누구든 技術을 다루어본 사람은 알고 있다. 더우기 新技術을 開發하기란 말이 쉽지 뼈를 깎는 경우가 대부분이다. 그러나 時代가 一變하였고 技術競爭도 商品의 國際競爭單位로 변하였기 때문에 이제부터는 技術開發을 하지 않는 企業은 특수한 여건이나 환경으로 獨占的地位에 있지 않는 한 장래를 보장할 수 없고, 설사 그러한 지위에 있다하더라도 그 企業의 商品競爭力이 과연 얼마나 오랫동안 지속될 수 있을지 의문시 된다.

技術開發을 하다보면 전혀 알지못했거나 예상치 못한 사실까지 알 수 있고, 특히 무엇보다도 관련된 기술 내지 노·하우를 줄줄이 캐낼 수 있는 경우가 많다. 技術導入을 할 경우 단순히 그것으로 그치게 되는 경우가 많지만, 技術開發을 하거나, 技術導入後 이에 관련된 改良技術등을 연구하다 보면 가령 탄닌酸에 대해 연구한 某企業이 본래는 달익은 감에서 맛볼 수 있는 떫떫한 맛을 내는 오배자를 이용하여 탄닌酸을 抽出하다가 탄닌酸을 土木地盤의 強化에 사용되는 土質硬化劑등에 應用하여 아주 우수한 여러가지 藥劑를 만들기에 이르렀고 이 과정에서 수십가지 노·하우를 얻은 일이 있다.

ii) 둘째 技術開發을 하여 보아야 企業의 內力이 충실히 強化되어 그 어떠한 導入技術도 消化할 힘이 생기며, 어떤 技術이 導入해야할 技術인지도 알게 되고 相對方과 有利하게 협상할 수 있으며 제대로 기술을 評價할 능력도 생긴다.

iii) 셋째, 技術開發을 통해 企業의 對外이미지를 向上시키고 企業內部組織을 강화시키며 企業의 將來가 키워진다는 사실에 눈 뜰 필요가 있다. 오늘은 黑字를 내지만 몇년후에는 어떻게 될지 알 수 없다면 企業內職員들도 동요할수 있다는 사실 또한 무시할 수 없다. 당장 우리가 슈퍼마켓이나 백화점에 가서 본다면 輸入開放으로 거의 전세계의 내노라 하는 브랜드를 가진 상품들이 많이 진열되어 있으므로 비교를 하게 됨은 어쩔 수 없는 소비자의 심정이라.

## ② 特許·商標情報入手 및 活用

特許·商標情報등의 入手, 특히 特許情報, 굳이 여기에 덧붙인다면 商品情報까지도 신속히 入手하고 社內에 전파시키며 이를 아주 적절히 活用한다는 것은 아주 중요하다. 情報의 신속한 入手·加工(편집, 해설 및 전파)과 應用은 경쟁이 첨예화되는 분야일 수록 중요한 것이다. 日本有數의 企業들이 美國·유럽 特許廳주위에 조사원을 파견하여 特許情報를 신속히 팩시밀리로 송부하고 있다는 사실이 이를 뒷받침한다.

또한 金星社등 家電 3社가 우리나라 출원건수(1988년도 금성사·삼성전자·대우전자의 출원건수는 약 12,700건임)의 약 1/7에 해당되는 것을 생각해 보면 충분히 이해할 수 있을 것이다. 벌써 日本을 비롯한 外國의 電子製品들이 우리의 市場에 어느덧 쉽게 파고 들어오는 것을 최근보게 되는데 멀지 않아 國內外企業들이 國內市場에서 치열한 商品競爭을 벌일 것이 틀림 없다.

점차 모든 分野 모든 企業이 이제부터는 特許등의 情報活動에 적극적으로 대처하여 이를 이용하지 않고는 뒤쳐질수 밖에 없을 것이다. 경쟁정도가 한단위 올라가면 品質과 가격 경쟁만이 아니라 特許戰·디자인 戰도 아울러 벌어질 것이기 때문이다.

## ③ 특허전담부서의 설치와 活用

상당수의 기업들이 특허전담부서를 두고 있지 않고 있으며 한직(閑職)으로 여기는 기업도 있다 하나, 企業이 特許專門要員은 반드시 양성해 두어야 할 것이다.

特許專擔要員은 特許法·商標法등의 特別法과 技術兩面에 관해 이해 가능하고 實務經驗도 있어야 원활히 기업의 특급비밀을 비롯한 노·하우·特許·브랜드·공업디자인(意匠)등에 관한 업무를 제대로 다룰 수 있으므로 하루아침에 양성되는 것이 아님을 기업들은 인식하여야 할 것이다.

특허전담부서를 두되 단순히 특허·상표업무만을 전담시킨다는 사고방식을 넘어 기술정보·노하우·기술제휴등에 이르기까지 범위를 넓히고, 사정이 어려운 중·소기업이라면, 기획관리, 기

(62p에서 계속)

그러나 一般 獨立商標에서 類似商標登錄을 許容하지 않고 있으므로 구태어 類似商標를 聯合商標로 登錄하여 過剩保護하여 他人으로 하여금 商標選擇의 自由를 不當하게 制限하여야 할 何等의 必要가 없을 것이다.

특히 類似한 商標에 類似한 商標 등으로 聯合이 連續되어 가는 連鎖的 聯合商標(基本商標에 聯合商標, 聯合商標에 聯合商標……등으로 繼續 이어져서 結局 基本商標와 마지막의 聯合商標와는 類似성이 전혀 없는 事實上 別個의 獨立의 商標이다)의 경우와 非類似商品에의 聯合商標(同一商品區分內에 屬해 있는 商品中 非類似商品이 相當히 包含되어 있다)가 許容되므로서 實質的으로 不必要한 數 많은 防護性格의 衛星的인 商標가 續出하게 되어 審査業務의 積滯를 深化시키는 結果가 된다.

그러므로 短期的으로는 앞에서 열거한 바와 같이 現行 制度를 改善하여 運營하면서 長期的으로는 現行 商標의 類似基準을 大幅 強化하고 그 適用을 嚴格히 하는등 商標의 登錄範圍와 侵害範圍를 確然히 設定하여 商標의 保護가 철저히 保障될 수 있도록 制度的 裝置를 講究한 後에 廢止함이 妥當할 것으로 생각된다. <❧>

(57p에서 계속)

술등의 정보 또는 기술관리 및 품질관리를 아울러 겸하는 부서를 두어 업무관계상 연관관계를 가지도록 하는 것도 한가지 방법이라 본다.

또한 특허전담부서는 사장 또는 적어도 그 기업의 정책을 결정하는 최고간부의 직속하에 두는 것이 효과적이다. 아마도 앞으로는 점차 이렇게 되어갈 것으로 생각된다. 공업소유권의 중요성과 사태의 심각성이 시대의 급격한 변화와 더불어 그만큼 강하게 부각될 것으로 예상되기 때문이다.

두서없이 쫓필로 그것도 얇은 지식으로 지금까지 이어온 것을 부끄럽게 생각하면서도 기업의 특허·상표등의 공업소유권확보와 기술개발은 너무 중요한 것이므로 특히 활발치 못한 기업들의 공업소유권인식에 도움이 되었으면 한다. <❧>

## 新 刊 案 內

### 新 特 許 法

저자 : 辨理士 南 啓 榮 외 3人  
규격 : 국판 512면  
가격 : 8,300원

### 工 業 所 有 權 法 要 解

저자 : 辨理士 金 學 濟 · 金 延 洙 공편  
규격 : 국판 734면  
가격 : 9,000원

### 改 正 工 業 所 有 權 法 해 설

저자 : 特許廳 金 惠 來 著  
규격 : 국판 154면  
가격 : 3,500원

### 商 標 法

저자 : 辨理士 李 秀 雄 著  
규격 : 국판 552면  
가격 : 9,500원

### 國 際 工 業 所 有 權 法

저자 : 辨理士 金 永 吉 著  
규격 : 4·6배판, 1,664면  
가격 : 74,000원

改 正 版

### 商 標 法 解 說

저자 : 金 寬 衡 (本會 研修部長)  
규격 : 국판 480면  
가격 : 9,500원

※ 기타 자세한 사항은 본회 발명장려관  
내 자료판매센터로 문의하시기 바랍니다.

TEL 568-8263