

# ESCOs도 지적재산권 보호 필요하다!

글/Eli D. Eilbott

브랜드, 상품, 그리고 서비스의 증진과 보호를 위하여  
ESCO가 알아야 할 지적재산권법과 주요 사항

이 글을 쓴 Eli D. Eilbott는 단칸, 와이버그, 겐자와 펴브로크, P.C.의 변호사이다. 그는 지적 재산권 및 에너지 환경 법 분야에서 등록 특허권 보호에 관한 일을 하고 있다.

절약전문기업(ESCO)과 기타 에너지 서비스 산업에서, “지적재산” 문제는 중요한 관심 사항이며 그러한 재산을 적절히 보호하는데 실패하면 수익에 직접적인 영향을 받게 된다. 그것이 특허권이나, 상표, 저작권이든 영업비밀이든 그러한 재산들은 기업의 성장과 성공에 대단히 중요하며, 더욱 발전시키고 보호할 가치가 있는 것이다.

사실, ESCO가 고객들에게 제공하는 서비스 가치의 많

은 부분이 컴퓨터 소프트웨어나 고객의 주문에 따른 에너지 진단 절차와 같은 지적재산권들과 깊은 관련이 있을 수 있다. 지적재산은 또한 ESCOs를 그 경쟁자들과 차별화하여 수익을 발생시키고 경쟁에서 우월한 위치를 갖게 하는데 도움이 된다. 분명히 이 재산들은 회사에 대한 관심을 높여주며, 보호해 줄 수 있다.

이 글에서는 ESCO의 지적재산권과 재산들을 보호하는데 유용한 법리적인 장치들을 간략히 기술한다. 이 권



리와 재산들은 비단 보호할 가치가 있을 뿐만 아니라, 개발되어야 할 생산적인 자산으로 보아야 한다.

지적재산은 수없이 많고 다양하며, ESCO를 위한 것들은 다음과 같은 것들이 있다.

- 특정 ESCO에 의하여 또는 그 기업을 위하여 개발된 컴퓨터 소프트웨어(예를 들면, 자동화된 측정 및 검증장비 운용 소프트웨어 혹은 비용 절약 분석 소프트웨어)
- 서면 질문서 조사방법 혹은 에너지 효율 진단 절차
- 정관, 홍보 자료, 기업의 자질, 능력, 기술 등을 설명한 인터넷 웹페이지
- 고객 교육 자료
- 기업과 제품, 서비스의 명칭, 디자인 혹은 슬로건
- 고객 및 예비 고객 리스트
- 에너지 절감 계획의 설계 및 실행을 위한 문서 또는 전략
- 기업 내부 재무 자료
- 서비스 계약 가격 독점과 방법론
- 에너지 효율과 관련된 기술의 혁신과 개선을 위한 아이디어

ESCO는 그 지적재산을 보호하고 개발하기 위하여 다양한 법률적 장치에 의존한다. 이 장치들을 아래에 간략히 설명한다.

저작권은 문학작품, 음악, 연극, 소프트웨어, 그림, 도형, 조각, 음향녹음, 건축물 등에 대한 작자의 원작품을 보호하기 위한 법적인 보호 방식이다. 저작권 보호는 소설이나 그래픽 자료 같은 창의적인 작품 그리고 부동산 혹은 지리 사

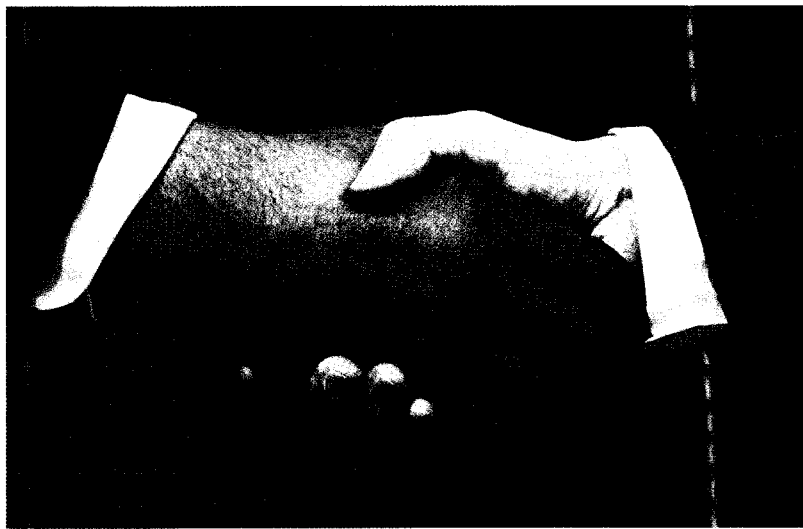
항 등을 나타낸 지도나 그림, 그리고 기타 정보 편집물 같은 원작들의 출판물과 비출판물 모두에게 유효하다.

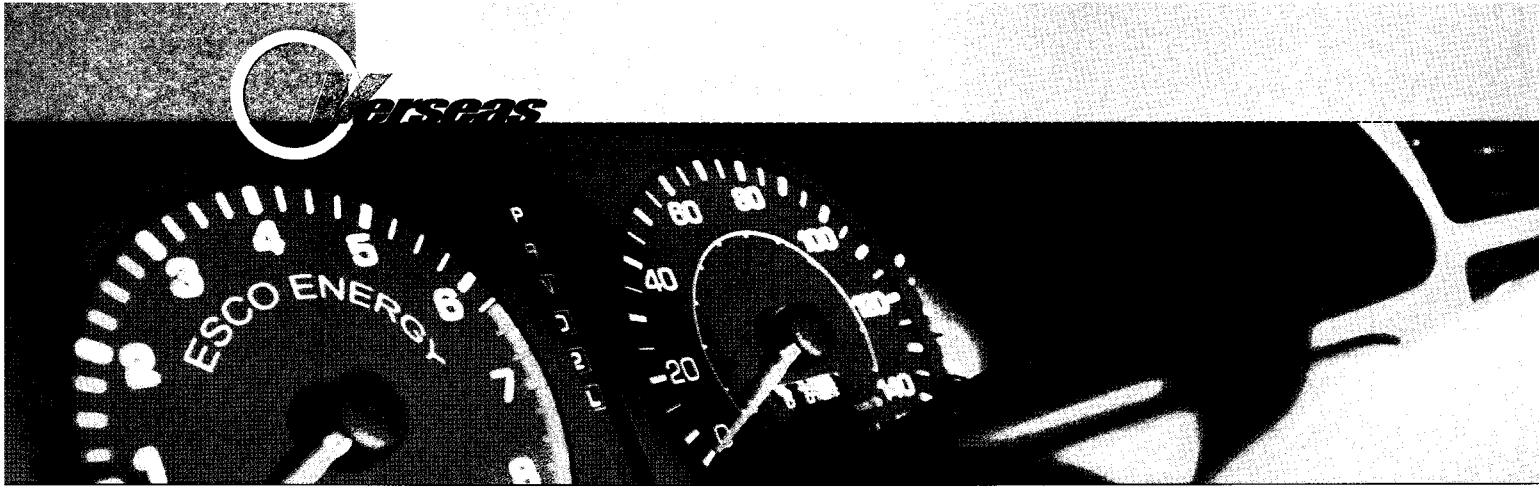
저작권은 저작권자를 위하여 다음의 활동들을 보장하는 독점권을 부여하기 때문에 귀중한 것이다.

- 저작권 작품의 재생산
- 저작권 작품의 일반에 대한 배포
- 저작권 작품에 근거한 파생작품 제작(예를 들면, 브로셔를 바탕으로 제작된 비디오의 판매)
- 저작권 작품의 대중에게 공개 또는 전사

기업체에 의하여 창작된 저작권 작품의 일반적인 보호기간은 출판일로부터 75년 혹은 창작일로부터 100년이다.

저작권은 일반적으로 작품의 저자가 소유한다. 피고용인이 그의 고용의 범위 내에서 저작권 작품을 창작하였을 경우에는, “고용근로” 원칙 아래 회사가 저작권을 소유한다. 그러나, 만일 회사의 위임에 의한 것이 아니라 독립적인 계약에 의하여 창작된 작품이라면 그러한 계약자가 저작권을 소유하는 것으로 본다. 그러므로 마땅히 모든 독립된 계약자로





부터 서면의 저작권 증서를 확보하는 것이 매우 중요하다.

중요한 것은 저작권은 아이디어를 보호하는 것이 아니라, 아이디어가 표현된 것을 보호한다는 것이다. 저작권 보호는 또한 형태가 없는 작업물이나 표준 달력, 스케줄, 일반 인터넷 자료에서 따온 도표나 목록 혹은 전형적인 이름, 제목, 짧은 문구나 설명 같은 창작이 아닌 정보들로 구성된 작품에까지 미치지 않는다. 디자인과 그래픽은 저작권 보호의 대상이 될 수 있다. 만일 그러한 설계 혹은 디자인이 ESCO의 생산이나 서비스 증진에 사용된다면, 이는 그 상표권을 보호받을 수 있다.

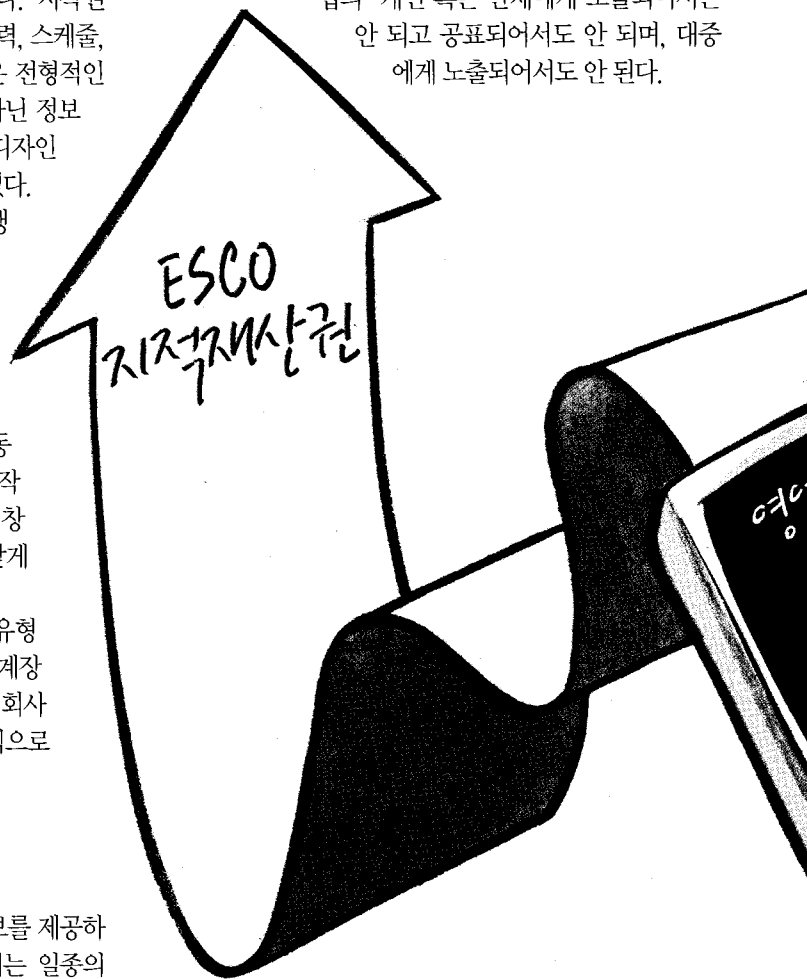
저작권 보호는 원작의 창작과 동시에, 그것이 공표되었든 공표되지 않았든, 유형의 표현 수단으로서 작품화됨으로써 자동적으로 약속된다. 예를 들면, 다음의 ESCO 작품들은 충분한 창작성이 인정된다면 그들의 창작일로부터 자동적으로 저작권의 보호를 받게 된다:

봉투에 쓴 필기 기록(이 기록은 종이 위에 유형으로 고정되었다), 컴퓨터 코드(이 코드는 기계장치에 읽을 수 있는 형태로 고착되었다), 혹은 회사의 비디오 테이프(이 자료는 세룰로이드 형식으로 고착되었다)

### ▶ 영업비밀 보호법

영업 비밀은 기업의 소유주에게 미흡한 정보를 제공하여 경쟁업체보다 우위를 선점하도록 사용되는 일종의 형식, 프로그램, 정보 편집, 방법 혹은 장치이다. 아마도 세계 최고의 영업 비밀은 코카콜라<sup>7</sup>의 비밀문서일 것이다. ESCO에 적용될 수 있는 영업 비밀의 예는 고객리스트, 전략적 기업계획, 컴퓨터 소프트웨어 혹은 내부비용, 총수입, 수익자료 등이 있다.

영업 비밀을 법적으로 보호받기 위해, 정보는 반드시 기밀화되어야 하며 제3자에게 노출되어서는 안 된다. 영업 비밀은 비밀유지계약 없이 타 기업의 개인 혹은 단체에게 노출되어서는 안 되고 공표되어서도 안 되며, 대중에게 노출되어서도 안 된다.



일반적으로, 일단 정보가 외부로 유출되면 의도적이건 그렇지 않건 영업비밀은 영원히 상실된 것이다. 저작권법과 달리, 영업비밀은 아이디어를 비롯한 거의



모든 정보를 포함할 수 있다. 더욱이, 저작권이나 특허법과는 달리 독창성이나 참신성에 대한 제한도 없다.

영업비밀은 소프트웨어 보호를 위한 주요 수단임을 명심해라. 컴퓨터 프로그램의 소스코드는 만약 법적으로 가능하다면, 그러한 코드에 대한 특허, 저작권과 관련하여 자주, 영업비밀로 보호된다. 소프트웨어 허가 동의는 대체로 기밀보호를 통해 영업비밀을 보호하기 위해 고안된 많은 제한을 갖는다.

▶ 특허 보호권

특허는 발명품의 사용에 관한 법적 독점권이다. 특허는 특수과정, 기계, 생산품목, 조성물 혹은 앞서 말한 것 중의 새롭고 유용한 개선점의 독점적인 제조자나 사용자, 판매자가 될 발명자의 권한을 보호한다. 특허는 또한 새롭고 독창적인 장식 디자인에서도 취득될 수 있다.

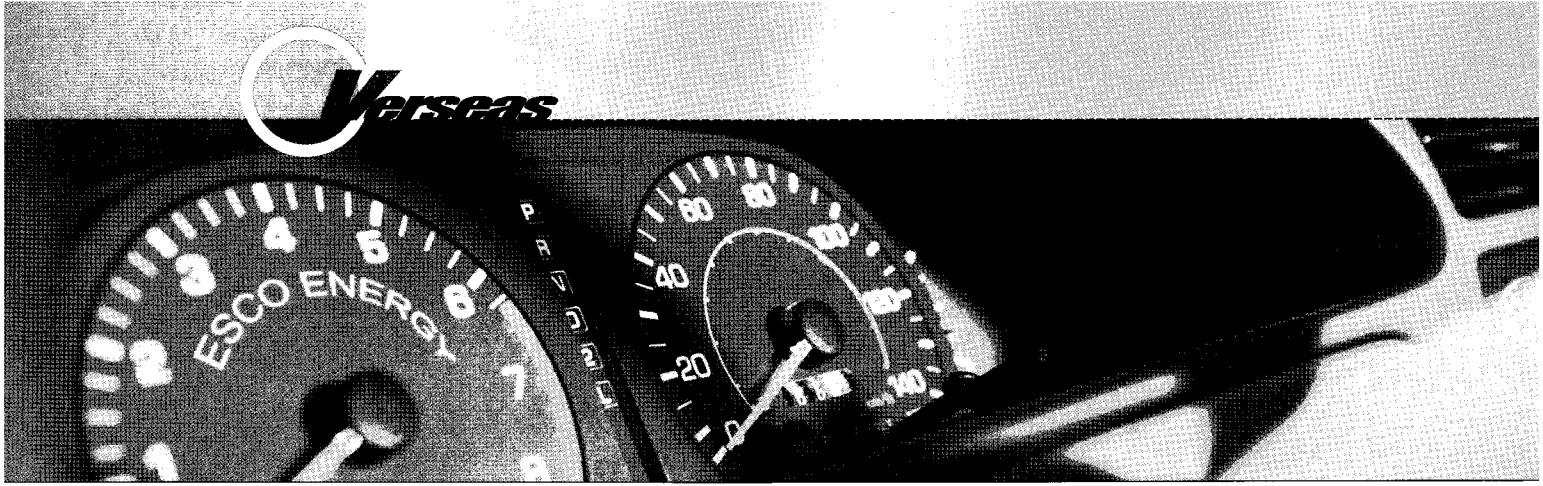
특허는 비록 디자인 분야의 특허일로부터 14년간의 기한을 갖지만 보통, 특허 신청서 제출일로부터 20년의 기한을 갖는다. 특허위반은 비록 위반 품목이 완전히 독립적으로 창작되었거나 특허발명에 관해 몰랐다고 하더라도 특허법에 의해 보호되는 표현이나 아이디어를 날조 복사했다고 제3자가 주장할 때 발생한다.

자연의 법칙, 자연현상, 추상적 아이디어, 수학기식 등은 저작권 보호법에서 제외된다. 하지만 특허, 수학기식이나 방정식의 소프트웨어 프로그램에서의 사용은 해당되지 않으며, 당연히 그 소프트웨어는 특허를 받을 수 없다.

컴퓨터 소프트웨어는 일반적으로 특허절차를 밟아야 한다. 이로써, 신청자는 참신성이나 독창성, 과정의 유용성을 시현해야 한다. 예를 들어, 단지 복잡한 수학 방정식을 수행하는 소프트웨어나 일정 수의 집합을 다른 수의 집합으로 전환하는 소프트웨어는 일반적으로 실용적 응용사례가 없이는 특허를 얻을 수 없다.

소프트웨어 특허의 예로써 특수화된 응용프로그램(예를 들면, 워드, 워드퍼펙트), 일부 응용체제, 사용자 인터페이스(예를 들면, 자료기록화면, 그래픽), 전산화된 사업체제 소프트웨어, 컴퓨터 작동설비를 들 수 있다. ESCO는 냉각과정, 기업형 에너지 효율 M&V 장치의 설계, 차세대 에너지절약형 전구에 관한 특허





를 획득할 수 있다. 비록 특허 신청은 US 특허 및 트레이드마크 사무소의 특허 조사 과정 중, 기밀이 유지되지만 특허 등록 후, 제품은 대중에게 완전히 공개된다.

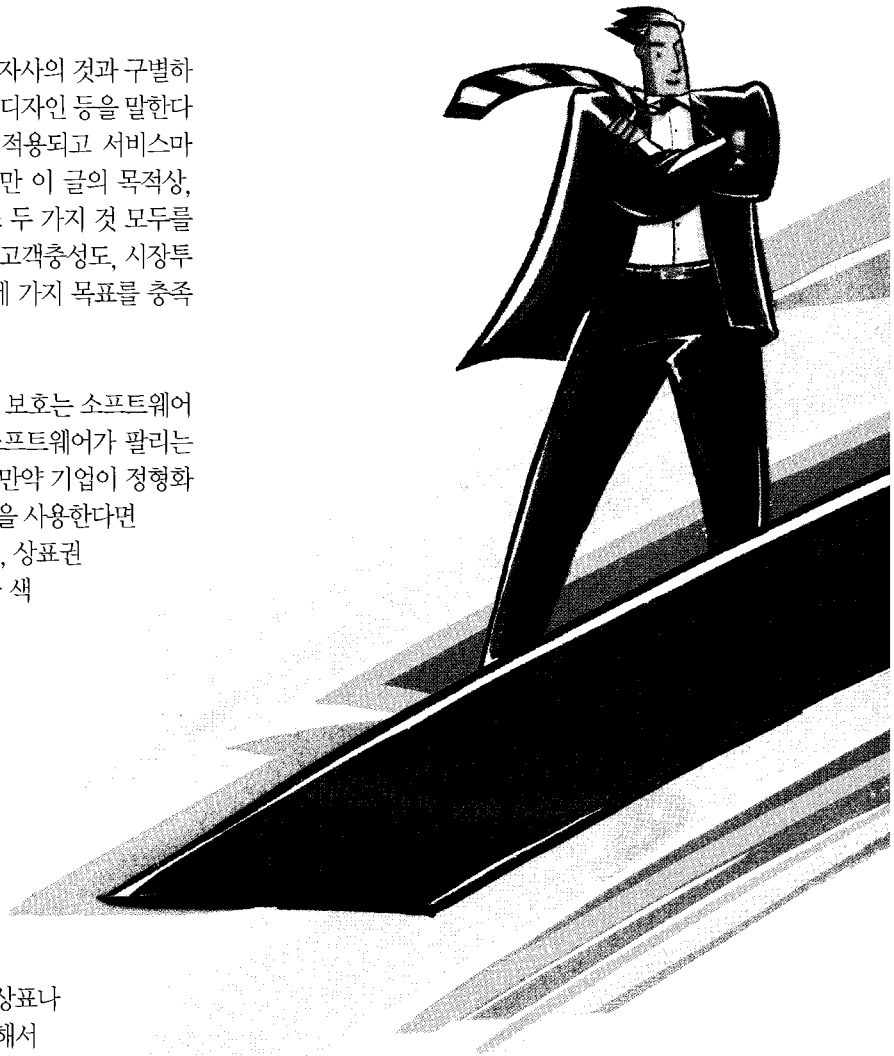
를 제출한 시일을 기준으로 3년간 국내에서 그 상표에 관한 사용권을 갖게 된다.

▶ 상표권 보호법

상표는 타사의 제품이나 서비스를 자사의 것과 구별하기 위한 단어, 이름, 슬로건, 상징물, 디자인 등을 말한다 (엄밀히, 트레이드마크는 제품에만 적용되고 서비스마크가 서비스에 따로 적용된다. 하지만 이 글의 목적상, "상표(trademark)"는 제품과 서비스 두 가지 것 모두를 의미한다). ESCO가 상표 독창성과 고객충성도, 시장투입을 추구하는 연방등록상표는 위 세 가지 목표를 충족하는 귀중한 지적 자산이다.

컴퓨터 소프트웨어의 경우, 상표권 보호는 소프트웨어에 쓰여진 로고나 슬로건과 같이 소프트웨어가 팔리는 과정의 상표명에도 적용될 수 있다. 만약 기업이 정형화된 독특한 이름이나 로고, 슬로건 등을 사용한다면 (예를 들면 독특한 글자 형태나 색깔), 상표권 보호는 마찬가지로 독특한 활자체나 색깔에도 적용될 수 있는 것이다.

연방등록상표는 ESCOs의 이름이 타사에 의해 도용되는 것로부터 보호할 것이다. 비록 회사가 현재 국내에서 전국적으로 제품과 서비스를 판매하고 있지 않더라도 그 상표를 전국적으로 사용할 수 있도록 허가할 것이다. ESCOs는 지금 사용하고 있는 상표나 앞으로 사용할 트레이드마크에 대해서 연방상표등록권을 얻을 수 있다. 사용 예정신청서를 제출함으로써 신청서





특이 사항으로는 미국이 최근 “마드리드 조약” 공식적으로 “국제상표등록에관한마드리드협약”에 가입한 것이다. 2003년 11월 2일부터 유효하며, 미국에서 자사의 상표

### 실용 IP Arsenal을 이용한 컴퓨터 소프트웨어 보호

위의 설명에서 알 수 있듯이, ESCO의 중요한 지적재산을 보호하기 위한 많은 전략이 존재한다. 그 예로써, 귀사가 소비자를 위한 초기 에너지 소비효율 측정의 정확도를 향상시키기 위한 응용 소프트웨어를 개발했다고 생각해보자. 그 소프트웨어를 보호하기 위한 최선의 대책은 무엇일까?

우선 고려 사항의 한 가지는, 소프트웨어의 특허 가능 여부이다. 비록 그 소프트웨어가 특허권을 취득할 수 없다고 하더라도, 여전히 강력한 지적 보호 수단이 존재할 수 있다. 그 소프트웨어를 영업비밀로 유지함으로써, 그 회사는 소프트웨어의 독창성이나 참신성에 관계없이 제3의 회사로부터 소프트웨어의 사용에 따른 상당한 로열티를 얻을 수 있다.

구조화된 등록 프로그램은 사용자에게 많은 제약(예를 들면 사용 방식과 수정, 소프트웨어 복사량, 소프트웨어 제어 CPU량 등의 제한), 비유료 동의를 통해 기밀성 보호를 요구한다. 게다가, 그 소프트웨어는 복사에 대한 보호를 받을 수 있다.

여러분의 저작권 제품을 US 저작권 사업소에 등록하는 것이 중요하다. 등록은 저작권의 유효에 관한 명백한 증거일 뿐만 아니라 저작권 위반 소송을 제기하기 위한 필수사항이다. 이를 정확히 마쳤다면, 영업비밀과 저작권보호법의 조합은 여러분의 지적재산권을 보호하기 위한 중요한 수단이 될 수 있다.



를 보호하려는 기업은 신청서 한 통을 제출할 수 있고 허가 되면 그와 동시에 여러 나라에서 그 상표가 등록된다. 이러한 진척은 일반적으로 해외에 지사를 둔 기업에게 유리한 혜택으로 여겨진다. 이는 점차 세계경제에서 중요한 단계가 되고 있는 국제 상표 등록에 따른 시간과 비용의 지출을 줄일 수 있기 때문이다.