발간등록번호
11-1430000-001749-01

OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

실패로 배우는 지식재산 경영전략

특허청
Korean Intellectual Property Office

K-ip care
한국지식재산보호원
Korea Intellectual property Protection Agency

실패로 배우는
지식재산 경영전략

특허청
Korean Intellectual Property Office

K-ip care
한국지식재산보호원
Korea Intellectual property Protection Agency

발간사

핀란드 헬싱키에서는 매년 10월 13일을 '실패의 날(Day of Failure)'로 정하여, 벤처기업들의 다양한 실패사례들을 분석하고 공유하는 국가적 행사를 진행합니다.

현대 기업경영 이론 전문가인 톰 피터스(Tom Peters)도 "미래의 경영자에게 실패보다 더 중요한 것은 거의 없다. 우리에겐 훨씬 더 많은 실패와 보다 빠른 실패가 필요하다."고 합니다. 이처럼 실패란 끝이 아닌, 성공을 위해 거쳐야 하는 하나의 과정이라고 볼 수 있습니다.

특허청은 그간 맞춤형 특허전략(IP-R&D) 지원사업, 징벌적 3배 배상제도 시행, 지식재산 금융·거래 지원사업 등을 통하여 기술기반 혁신기업들의 성장과 발전을 적극 지원하기 위해 노력해왔습니다.

지금까지 우리는 특허, 상표 등 지식재산을 통한 우리 기업들 성공사례의 발굴과 확산에 많은 관심을 기울여 왔습니다. 이제는 실패사례들을 통해서도 우리 기업들과 특허청이 앞으로 나아갈 방향을 다시 한 번 돌아보는 기회를 가지고자 합니다.

이를 위해 특허청은 '19년도에 "지식재산 관련 실패사례 수기 공모전"을 개최했으며, 귀중한 실패사례들을 다수 발굴하게 되었습니다. 이와 같은 사례들이 잊히지 않고 우리 기업들의 새로운 성공을 위한 자양분이 되기를 바라며 이 책자를 발간하게 되었습니다.

특허청장 김 용 래

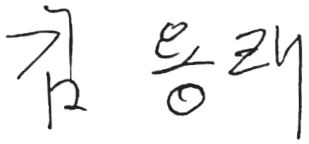
이 책은 지식재산 분야의 전형적인 실패사례 12건을 중심으로, 무엇인가 하지 않음으로써 발생하는 소극적 실패와 하지 말아야 할 것을 과하게 행함으로써 발생하는 적극적인 실패로 나누어 설명하고 있습니다. 우리 중소·벤처기업들에 실질적으로 도움이 되고, 기초지식이 없는 일반인도 쉽게 이해할 수 있도록 전문가 조언과 지식재산 관련 제도·법령 해설도 함께 수록하였습니다.

본서가 독자들에게 단순한 지식재산 교양서적이 아닌 디지털 혁명 시대에 걸맞은 '경영 전략서'가 될 수 있기를 기대합니다. 또한 특허청 차원에서는 그간 추진해왔던 지식재산 정책들을 다시 한 번 돌아볼 수 있는 지침서가 될 수 있기를 희망합니다.

끝으로 공모전에 참가해주신 모든 분들과 독자들이 읽기 쉽게 사례들을 집필해주신 정우성 변리사님, 그리고 집필 과정에 참여해주신 관계자분들께 감사의 뜻을 전합니다.

2020년 10월 13일

특허청장 김 용 래



목차

제1장. 지식재산과 실패 3

1. 들어가며 5
2. 실패 7
3. 지식재산의 실패 12
4. 두 가지 범주의 실패 15

제2장. 지식재산 관련 소극적 실패사례 19

사례 1. 사담 후세인의 그 난로 21
사례 2. 대륙에서 흘린 화빙의 눈물 31
사례 3. 없어서 못 팔던 차량 스마트폰 거치대 43
사례 4. 외국에서 특허? 1년 안에 했어야 했다고요? 59
사례 5. 경쟁자의 회피설계를 고려했어야 했는데! 71
사례 6. 어째서 회피설계를 빨리 하지 못했는지!! 87

제3장. 지식재산 관련 적극적 실패사례 95

사례 7. 회사 재산은 내 것이 아니다 97
사례 8. 재택근무자도 조심하세요 111
사례 9. 만약 타인에게 전용실시권을 줬다면 117
사례 10. 권리자라도 '깡패'처럼 굴지는 말아야 125
사례 11. 직무발명을 악용하면 업무상 배임죄 145
사례 12. 회사 대표가 상표권 로열티를 받는다고? 157

제4장. 맺음말 167

제5장. 요약 및 기본지식 100 173

제1장

지식재산과 실패

1. 들어가며

2. 실패

3. 지식재산의 실패

4. 두 가지 범주의 실패

1. 들어가며

전문가들은 지식재산의 중요성을 말한다. 지식재산은 한편으로는 무한경쟁 시대에서 살아남기 위한 무기이자 혁신의 촉매이고, 다른 한편으로는 공정한 경쟁의 룰을 확립하기 위한 수단이기 때문이다. 시장활동에서 생기는 혹은 시장활동에 필요한 다양한 창의성은 지식재산의 모습으로 그 형태를 갖는다. 그러므로 창의성을 강조한다면 지식재산이 중요해진다. 그리고 그것이 알맞게 표현됨으로써 지식재산권이라는 권리로 발전한다. 어느 나라에서든 국가는 권리를 보유한 자를 보호한다. 권리가 없다면 국가가 나서서 도와주지 않고 오직 시장의 약육강식의 룰에 의해 자기 운명을 받아들여야 한다. 국가가 차별적으로 도와준다면 유리하지 않을 수 없다. 그러므로 지식재산을 보호하기 위한 노력이 필요하다. 이때의 보호는 권리자의 관점으로만 고찰되는 게 아니다. 권리자의 상대방 관점도 있다. 보호되는 타인의 지식재산을 알아보지 못한 채 시장활동을 하다가 소송에 휘말려 비즈니스 자체가 죽을 수도 있다. 이런 위험에 대한 식견을 갖는다는 점에서 지식재산에 대한 인식이 중요하다.

특허청과 한국지식재산보호원을 위시한 공공기관과 많은 전문가가 지식재산 및 지식재산 보호의 중요성을 강조하며 널리 알리기 위해 노력했다. 그럼에도 무지와 불완전 지식으로 말미암아 다양한 실패사례가 발생한다. 이 책에서는 지식재산 분야의 전형적인 실패사례를 알기 쉽게 분석함으로써 반면교사로 실사구시하는 지식을 얻고자 한다.

이 세상에는 매우 다양한 실패가 있다. 그런데 그 실패와 관련된 시장 주체의 역량이 천차만별이며, 실패를 일으킨 원인과 실패로부터 비롯되는 결과의 유형 또한 여

요약 1

실패는 성공의 어머니라는 말이 있다. 실패에서 무엇인가 소

중한 경험을 얻을 수 있기 때문이다. 타인의 경험을 내 것으로 만들기 위해서, 그리고 실패 사례를 통해 더욱 현실적인 교훈을 얻기 위해서, 우선 실패를 개념화한다. 타인의 상황이 내가 처한 상황과 같을 수는 없기 때문이다.

러 가지이다. 복잡한 인과관계와 각양각색의 현실이 작용하기 때문에 일차방정식을 풀듯이 이것이 실패이며 저것이 성공이라고 간단히 단정하기는 어렵다. 어떤 기업에게 실패였던 것이 입장과 처지에 따라 다른 기업에게는 실패가 아닐 수도 있다. 반대로 누군가에게 성공이었던 것이 다른 이에게는 실패로 작용할 수 있다. 시장에서 우리는 모두 다르기 때문이다. 때때로 실패는 시공간의 영향을 받기도 한다. 그래서 어제의 성공 요인이 오늘의 실패 이유가 될 수 있다. 또한 이곳에서의 실패가 저곳에서는 성공이 되곤 한다. 어떤 실패는 매우 치명적으로 작용하기도 하지만, 또 어떤 실패는 그다지 치명적이지 않다. 실패의 충격량은 기업마다 상황마다 다르게 작용한다. 우리는 이 책에 수록된 12개의 실제 사례를 통해 실패의 다양함을 체험할 것이다.

작은 실패도 허용하지 않겠다는 조심스러움이 오히려 창의성과 도전정신의 발현을 막는 장애물이 될 수 있음을 우리는 안다. 지나치게 유의한 나머지 소탐대실 끝에 성공하지 못하는 경우도 많다. 현명한 스승들은 성공을 찬미하기에 앞서 실패를 권면한다. 실패가 있어야만 그 좌절과 아픔에 어울리는 열매가 성공이라는 이름으로 찾아오고, 그래서 실패가 성공의 어머니라고 찬양하는 것이다. 우리는 이제 실패를 학습하려고 한다. 실패를 통해 많은 교훈을 얻고자 한다. 그러려면 실패사례를 분석하기 전에 먼저 '실패'를 개념화하는 작업이 필요할 것 같다. 자칫하면 실패의 겉모습과 결과를 통해 단순한 교훈만 도출한 나머지 실패의 속살과 그 다양한 원인을 보지 못할 수 있기 때문이다. 섣불리 실패사례를 통해 교훈을 얻으려고 한다면 필경 실패사례 자체를 '이해'하지 못하고 말 것이다. 이해가 없다면 교훈도 없다. 실패란 무엇일까?

2. 실패

표준국어대사전에서는 실패를 〈일을 잘못하여 뜻한 대로 되지 아니하거나 그르침〉으로 정의한다. 여기에서 '일'은 기업의 시장활동을 의미한다. 그리고 그런 활동은 시장에서 성장하거나 이윤을 남기기 위한 목표를 향한다. 그러므로 실패란 〈의도된 목표를 달성하지 못한 상태〉를 뜻한다. 여기에서는 실패에 관련한 여러 요소를 살펴본다. 언필칭 실패의 3요소라 한다.

목표

어떤 목표가 의도되었느냐에 따라 실패가 정해진다. 어떤 행위의 결과가 그 목표에 이르지 못했을 때의 상태가 실패이다. 결국 목표 수준에 의해 실패가 정해진다. 식욕을 채우기만 하면 되는 목표를 갖고 있는 사람에게는 6,000원의 평범한 백반은 실패가 아니다. 그러나 맛을 목표로 삼는 식도락가에겐 같은 결과여도 실패라고 생각한다. 그런 식도락가에게는 유명한 식당에서 내놓는 12,000원의 평양냉면이 성공적일 수 있겠다. 반면 포만감을 중요하게 생각하는 사람에게는 불만으로 남는다.

요약 2

실패의 첫 번째 요소로 〈목표〉가 있다. 실패란 의도된 목표를 달성하지 못한 상태를 뜻한다. 그래서 어떤 목표가 있었느냐가 중요하다. 이때 언어로 분명히 표현된 명시적인 목표뿐만 아니라 언어로는 표현되지 않았지만 그런 목표가 있었으리라 추정되는 암묵적인 목표도 두루 살펴봐야 한다.

기본 지식 1

체인점 사업은 반드시 상표권 취득이 필요하다. 경쟁업체의 모방을 막아야 하고, 가맹점의 일탈행위를 막아야 하기 때문이다.

체인점 사업에 아무런 관심이 없는 식당 주인에게 상표권을 신청하지 않았다는 사실은 실패로 작용하지 않는다. 반면 체인점 사업을 목표로 하는 자가 자기 브랜드에 대해 권리화를 하지 않아서 타인이 먼저 그 상표권을 취득했다면 치명적인 실패가 된다. 그/그녀는 가맹점 사업을 위해 오랫동안 사용하고 애정해 온 브랜드를 변경해야 할지도 모른다.

기본 지식 2

특허권을 국가(특허청)에 신청하는 행위를 일컬어 '특허출원'이라고 부른다.

어떤 아이디어 제품을 일이 년간 국내에서만 국지적으로 판매하려는 목표를 세운 기업이 그 아이디어 제품에 대해 국내외 특허출원을 하지 않았다고 해서 그 사실만

으로 실패라고 단정할 수는 없다. 낮은 수준으로 의도된 목표가 설정되어 있기 때문이다. 그러나 자신의 아이디어 제품을 통해 커다란 상업적 성공과 함께 시장을 혁신하면서 장차 전략적으로 글로벌 시장에 진출하고자 하는 원대한 목표를 세운 기업이 특허출원을 제대로 하지 않았다면 큰 낭패가 될 수 있다.

기본 지식 3

아이디어를 보호받기 위해서는 특허를 국가에 신청해야 한다. 그때의 기관을 '특허청'이라고 부른다. 나라마다 신청해야 하며, 심사를 받아야 하는데 그 기간이 1~2년은 소요된다. 조속히 심사를 받으려면 '우선심사'를 신청해야 한다.

이처럼 의도된 어떤 목표가 실패를 결정한다. 그리고 목표는 언어로 표현된다. "우리의 목표는 이것이다"라는 식의 표현이다. 그런 언어는 이처럼 '명시적으로' 표현되기도 하지만, '암묵적으로' 표현되기도 한다. 시장을 혁신해서 글로벌 기업으로 성장하겠다는 목표가 회사 내부에서 공식적으로 표현된다면, 그 목표가 기업의 임직원 활동의 이정표로 각인되고 공유될 수 있다. 역량에 의해 제한되지만 않는다면, 그 목표는 기업활동의 명시적이고 현실적인 목표이다. 그러나 지식과 경험의 부족으로 말미암아 마땅한 언어로 목표가 표현되지 않는 경우가 있다. 적극적으로 표현하지 않는 기업가의 개인적인 성향으로 말미암아 목표를 회사 내에서 공식적인 언어로 표현하지 않는 경우도 있다. 그러나 언어로 목표가 표현되지 않았음에도 불구하고 시장의 혁신이나 글로벌 기업으로의 성장이라는 원대한 목표가 기업가 마음속에 각오와 의지로 새겨져 있는 경우도 생각할 수 있지 않을까? 그러므로 암묵적인 목표까지 포함해야 한다. 기업의 역량과 일관된 활동을 통해 그 암묵적인 목표를 추정할 수는 있겠다.

역량

요약 3

실패의 두 번째 요소는 〈역량〉이다. 실패사례를 이론적으로 분석할 때에는 모든 역량이 다 갖춰져 있음을 가정한다. 그러

어떤 사례가 주는 메시지는 기업의 규모에 따라 다르게 전달된다. 즉 대기업에게 전해지는 메시지는 스타트업 기업과 같을 수 없다. 기업의 역량이 다르기 때문이다. 역량이란 목표를 달성할 수 있는 능력을 뜻한다. 역량이 높다면 더 높은 목표를 의도하게 마련이지만 반대로 역

량이 낮다면 의도한 목표가 낮아진다.

대기업은 자금과 조직과 지식 면에서 글로벌 시장에 진출할 역량을 지니며 그에 따라 해외에서 권리를 취득하고 보호하는 데 만전을 기할 수 있다. 그런 역량을 갖췄음에도 해외 특허출원 혹은 해외 상표출원을 하지 않음으로써 치명적인 실패사례가 발생할 수 있다. 그러나 권리화에 돈을 충분히 쓸 정도의 역량을 갖추지 못한 소기업의 경우, 단지 해외에서 권리화를 하지 못했다는 사실만으로 실패사례로 단정하기는 어렵다. 역량은, 목표 달성을 위한 활동에 비용을 지급할 수 있는 재정역량, 그 활동을 인적으로 지원할 수 있는 조직역량, 그리고 그 활동을 이해할 수 있는 지식역량을 포함한다. 조직역량과 지식역량은 외부 전문가(예를 들어 변리사)를 이용함으로써 보충할 수 있다. 대기업은 재정역량, 조직역량 및 지식역량이 충분한 것으로 간주된다. 반면 개인이나 소기업은 매우 불충분할 것으로 고려되기 때문에, 실패사례를 분석할 때 이들 역량 요소를 감안해야 한다.

이 책자는 개인, 중소기업, 벤처기업, 스타트업 기업을 위해 제작되었다. 그러므로 실패사례를 분석할 때마다 항상 역량을 감안해서 실패를 분석하고 평가하면서 역량으로 재평가된 교훈을 도출할 작정이다.

면 대기업 관점의 실패사례 분석이 되고 만다. 그러나 기업의 역량에 따라 실패의 교훈도 달라진다. 그러므로 실패사례를 분석할 때마다 항상 역량을 감안해야 한다.

기본 지식 4

특허를 신청할 때에는 돈이 든다. 해외에서 권리화를 시도하는 경우에는 특히 많은 돈이 든다. 만약 미국에서 특허를 신청한다고 가정하면, 중간에 어떤 일이 벌어지느냐에 따라 비용이 달라지지만, 경험적으로 출원에서 등록까지 대략 1,000만 원 이상의 비용이 소요될 수 있다. 만약 특허를 신청할 건수가 N건, 권리화를 할 나라의 개수가 P개국이라면, 지출될 비용은 10,000,000 × N × P원의 재정이 지출될 수 있다. 비용의 대부분은 외부 전문가(한국 변리사와 미국 변리사)의 수수료이다. 전문가 비용을 줄이는 것도 역량 문제인데, 그러면 자칫 권리가 부실해지는 부작용이 생길 수 있다.

실패 충격량

시장활동에서 발생하는 다양한 실패들은 고유한 좌표를 가진다. 그것을 〈실패 좌표〉라고 칭해 보자. 3차원의 벡터 공간을 생각해 볼 수 있을 것이다. 이때의 가상의 공간에서 생기는 실패 좌표를 시간, 공간, 역량으로 이해할 수 있다. 즉, 언제, 어디에서, 어떤 조건으로 비즈니스에 큰 충격으로 실패가 발생했느냐에 따라 실패의 성격과 효과가 달라진다. 이러한 실패 좌표에서 분석되는 실

요약 4

실패의 세 번째 요소는 〈실패 충격량〉이다. 언제(시간), 어디(공간)에서 그 실패가 발생했으며, 그 실패를 감당하는 기업의 역량이 어느 정도이냐에 따라 실패의 충격량이 정해진다.

패가 기업에 미치는 나쁜 영향을 '실패 충격량'이라고 정의한다.

기업은 시장활동을 하면서 다양한 실패를 지속적으로 겪는다. 그럼에도 대부분의 실패는 치명적이지 않고 상대적이다. 실패가 일반적으로 치명적이라면 혁신기업은 존재할 수 없었을 것이다. 실패가 없다면 혁신도 없기 때문이다. 운 좋게 실패를 피한 기업만이 세상을 지배했을 것이다. 그러나 실제로는 다양한 실패를 겪고 반성하고 수정하며 지속적으로 도전한 기업들이 세상을 혁신하면서 커다란 성공을 이루어냈다. 이런저런 실패가 미래에 도사리고 있음을 알면서도 오늘도 새로운 사람들이 도전을 결심하고 스타트업을 시작한다. 예상되는 실패로부터 생기는 충격량을 극복하고 이겨낼 수 있다고 스스로 믿기 때문이다. 물론 실제 겪는 실패 충격량이 스타트업의 의지와 역량을 초월해버릴 수도 있을 것이다. 그런 상황에서는 끝내 넘어지고 만다. 그러고 보면 우리가 실패사례를 학습하고자 할 때에는 단순히 어떤 실패가 있었다는 사실만으로는 부족하고, 그 실패가 몰고 오는 충격량이 어느 정도인가를 분석해 볼 필요가 있겠다. 대체로 그것은 실패가 발생하는 시간과 공간과 역량에 의해 정해질 것이다.

실패 충격량이 적다면 실패는 파국을 초래하지 않는다. 예컨대 설령 미국 특허의 내용이 부실해서 어떤 전문가가 실패라는 결론을 내더라도, 미국 시장 진출이 사업에 미치는 영향이 적거나, 특허분쟁이 발생할 시점이 아니거나, 혹은 특허만이 제품의 경쟁력을 좌우하는 게 아닌 경우에는, 그 실패를 두고 심각한 실패라고 하기는 어려울 것이다. 실패 충격량이 작기 때문이다.

지금까지 실패를 개념화하면서 〈목표〉, 〈역량〉, 〈충격량〉이라는 세 가지 요소를 간단히 설명했다. 이 책에 수록된 12가지 실패사례를 분석하면서 이 세 가지 요소를 함께 고려해 볼 생각이다. 그러면 사례를 더 잘 이해할

수 있고, 남의 실패를 접하면서 자기의 처지까지 두루 감
안해서 더욱 현실적인 교훈을 얻을 수 있기 때문이다.

3. 지식재산의 실패

요약 5

'지식재산'이란 인간의 창조적이며 지적인 활동에 의해 발생하는 재산을 뜻한다. 그리고 그런 지식재산에 관한 권리를 '지식재산권'이라고 한다. 이런 지식재산은 첫째, 표현된 무형의 가치이며, 둘째, 시장활동의 결과라는 특성이 있다. 표현되지 않으면 아직 지식재산이라고 말하기 어렵고, 시장활동과 관련이 없다면 그다지 중요하지 않은 재산이다.

지식재산Intellectual Property이란 인간의 창조적이며 지적인 활동에 의해 발생하는 재산을 뜻한다. 이것은 두 가지의 특징을 지닌다.

첫째, 무형의 가치이다. 동산이나 부동산, 채권이나 화폐 등의 시각적인 형태를 갖는 유형 가치와 달리, 인간의 머릿속에서 만들어진 지식이나 지적인 창의성이 감각적으로 혹은 언어적으로 '표현된' 가치이다. 그러다 보니 표현되지 않으면 지식재산이 아니다. 또한 어떻게 표현되느냐에 따라 지식재산의 가치가 결정된다. 무형의 가치가 잘 표현되었고 그 표현이 법이 정한 요건과 절차에 부합하면 그때 비로소 지식재산권Intellectual Property Rights이 된다.

둘째, 활동을 통해 만들어지는 재산이다. 그리고 그 활동은 시장에서 이루어지는 활동, 즉 '시장활동'을 뜻한다. 기업이 다양하게 시장활동을 하면서 얻어지는 결과물로 재산이 만들어지게 되는데, 그때 그 결과물 중에서 무형의 가치가 바로 지식재산이라는 것이다. 그러므로 원인이 되는 시장활동을 생각하지 않고 결과가 되는 지식재산만을 떼어놓고 생각해서는 안 된다. 지식재산에 관한 모든 오해는 지식재산이라는 무형 가치 개념과 그것의 권리만 생각한 나머지, 그런 재산을 만들어내는 시장활동의 존재를 보지 못할 때 발생한다.

지식재산의 이러한 두 가지 특징 때문에 지식재산 관련 사례들은 매우 구체적이며 또한 입체적인 모습을 띤다. 한편으로는 지식재산이 어떻게 표현되었느냐를 구체적으로 살펴보게 된다. 다른 한편으로는 기업이 어떤 시장활동을 하다가 지식재산이 만들어졌느냐 혹은 그렇게 만들어진 지식재산이 여러 시장활동 중에서 어느 정도

기본 지식 5

이 책에서 주로 다루는 지식재산권은 ① 특허(실용신안), ② 디자인, ③ 상표이다. 또한 필요에 따라 ④ 영업비밀, ⑤ 저작권을 다룬다. 특히 ① 특허(실용신안)는 기업이 새로운 제품을 개발 혹은 개선했거나 새로운 사업을 구상할 때 기본이 되는 아이디어를 보호하는 권리이다. 요즘은 특허로 보호받는 아이디어의 범위를 넓게 해석하는 추세여서 물건, 물질, 방법뿐 아니라, 서비스, 소프트웨어, 비즈니스 모델 등도 포함된다. ② 디자인은 신제품(물건)의 외관을 악의적인 모방으로부터 보호하는 권리이다. ③ 상표는 제품의 브랜드를 보호한다. 이들 지식재산권은 모두 '문서'로 표현되어야 한다.

의 영향력을 갖게 되느냐를 분석할 수 있게 된다. 이러한 '표현'과 '활동'이 지식재산의 모든 내용을 구성한다. 그러므로 이 책에 수록된 지식재산에 관한 실패사례들 또는 이 책에는 없지만 앞으로 접하게 될 지식재산의 다양한 사례를 이해할 때에는, 항상 무형의 가치가 어떻게 표현되었는지(혹은 무엇이 표현되지 않았는지), 기업의 시장활동은 어떤 상태인지를 함께 고려해야 한다. 기업의 시장활동을 고려하지 않고 지식재산에 관한 사례 분석을 하는 경우, 현실과 동떨어진 과잉 교훈을 얻을 우려가 있다.

다음과 같은 사례를 연이어 생각해 보자(생각보다 매우 흔한 사례이다). 전문가들의 이론적인 분석이 현실과 어떻게 다른지를 보여준다.

중국 시장에 진출한 어느 기업이 중국에 특허출원을 하지 않았다는 결과를 가지고 어떤 전문가가 지식재산의 실패사례로 지적하는 경우이다. 그러나 그런 결과를 초래한 '문제될 것 없는 이유'가 현실에는 있는 법이다. 예컨대 적용된 기술이 범용적이서 소위 '신규성'이나 '진보성'이 없고 별달리 지식재산으로 표현할 게 없는 제품이었고 훌륭한 마케팅 활동의 성과로 중국 시장에서 적당히 성공하고 있었다면, 굳이 전문가들의 지적에 따를 필요는 없다. 설령 지식재산에서 실패로 보일지라도 기업의 시장활동에서는 실패가 아니기 때문이다.

그러나 동일한 사례에서 상표는 다르다. 해당 제품에 대한 중국 상표권 등록을 하지 않았다면 상표분쟁으로 말미암아 큰 지출을 해야만 하는 부담이 생기며, 모방 상표의 등장으로 수출 통관 자체가 막힐 위험이 있기 때문에 이는 기업의 시장활동 관점에서 상당히 잘못된 상황이다.

또한 동일한 사례에서 OEM으로 제품을 생산하여 중국에 수출하는 경우였다면 중국 상표권 등록을 하지 않

기본 지식 6

특허(실용신안, 디자인)의 대상이 되는 아이디어가 신규성(지구 차원으로 새로운 아이디어일 것)과 진보성(지구 차원으로 독창적인 아이디어일 것) 요건을 만족해야만 특허를 받을 수 있다. 그러므로 공지의 기술이거나 범용적인 아이디어는 특허를 받을 수 없다. 특허를 신청하더라도 거절되거나 무효인 권리가 된다. (물론 전략의 묘를 발휘하면 특허를 받을 수 있는 경우도 있다.)

기본 지식 7

상표는 특허와 다르다. 상표는 새로운 명칭인지 여부를 따지지 않는다. 심지어 기존에 사용되고 있는 명칭조차 권리신청이 가능하다. 누가 먼저 상호 또는 제품 명칭에 대한 권리(상표권)를 신청했느냐, 그 순서를 중요하게 여기기 때문에 권리신청을 서둘러야 한다.

았다고 해서 크게 문제가 되지는 않는다. 이렇듯 이론과 현실 사이에 다양한 차이가 존재한다.

4. 두 가지 범주의 실패

행위 관점에서 실패는 두 가지 범주로 나뉜다. 어떤 행동을 하지 않았기 때문에 생기는 실패를 '소극적 실패Undone Failure'라고 말할 수 있다. 반대로 어떤 행동을 지나치게 했기 때문에 생기는 실패를 '적극적 실패Overdone Failure'로 칭한다. 이런 두 가지 범주의 분류는 편의적이어서 이런 분류에 따를 필연성은 없지만, 이와 같이 범주를 구분하여 실패사례를 분석한다면, 전자는 '나는 어떤 행위를 해야만 하는가'라는 관점으로, 후자는 '나는 어떤 행위를 하지 말아야 하는가'라는 관점으로 질서 있게 교훈을 얻을 수 있기 때문에, 효과적인 방법론이라 하겠다.

소극적 실패Undone Failure

소극적 실패는 어떤 행위를 하지 않았기 때문에 발생한 실패를 말한다. 예를 들어 특허를 신청하는 행위를 했어야 함에도 신청하지 않았기 때문에 발생한 실패, 상표권을 신청했어야 했는데 하지 않았기 때문에 발생한 실패, 디자인을 보호하기 위한 조치를 취해야 했음에도 그런 행위를 하지 않았으므로 발생한 실패 따위를 말한다. 하기는 했는데 불충분하게 그 행위를 한 경우도 소극적 실패라고 말할 수 있다. 이 책은 여섯 개의 소극적 실패 사례를 소개한다.

요약 6

실패는 무엇인가를 하지 않았거나 불충분하게 해서 발생한다. 그것을 '소극적 실패'라고 한다. 대부분의 실패는 이러한 소극적 실패이다. 다만, '실패가 아닌 실패'도 있으므로 유의해야 한다. 기업의 목표, 역량, 시장활동의 상황 때문에 일부러 안 하거나 혹은 어쩔 수 없이 하지 못한 경우도 있기 때문이다.

그러나 기업이 어떤 행위를 하지 않았다는 것만으로 간단히 실패를 단정할 수는 없다. '실패가 아닌 실패'도 있기 때문이다. 예컨대 지식재산의 취득이 의도적으로 배제된 경우를 생각해 볼 수 있다. 기업의 시장활동에 특별히 영향을 미치지 않는 경우와 기업의 당면한 목표(앞에서 언급한 것처럼, 명시적인 목표뿐 아니라 암묵적인 목표도 포함한다)에서 지식재산의 권리화가 배제되어

있는 경우에는 특별히 피해가 없거나 의도적으로 하지 않은 것이어서 실패로 인식되지는 않는다. 어떤 발명의 경우에는 '노하우 전략'의 일환으로 특허출원을 의도적으로 하지 않는 경우도 있다. 기술내용을 공개하여 권리를 획득하기보다는 기술내용을 비밀스럽게 감춰서 오래도록 독점하고자 하는 목표 때문이다.

또한 어떤 행위를 하지 않은 것이 일부러 안 했기 때문이 아니라, 어쩔 수 없는 사정 때문에 '하지 못한' 경우도 있다. 예를 들어 기업이 지니고 있는 역량이 너무 작아서 지식재산의 권리화가 가능하지 않았던 경우를 생각해 볼 수 있다. 특별히 지식재산이 관련되지 않아서 '못하는 경우'도 있다. 오래된 기술을 사용하는 제품을 OEM으로 제조해서 공급하는 시장활동을 하는 기업의 경우에는 특허를 신청할 기술이랄 게 없을 수 있으며, 디자인과 브랜드까지 주문자가 정해주는 것이어서 지식재산을 취득하거나 보호할 게 특별히 없다. 이처럼 모든 시장활동이 지식재산과 관련되는 것은 아니다.

그러므로 소극적인 실패를 분석하여 교훈을 얻고자 할 때에는 이처럼 실패가 아닌 실패를 잘 골라내야 한다.

기본 지식 8

노하우(Knowhow)는 공개하지 않은 경험지식을 뜻한다. 보통은 기술에 관련한다. 노하우 전략은 국가의 도움 없이 단위 기업 스스로의 힘으로 자기들이 갖고 있는 노하우를 비밀로 지키는 전략이다. 예를 들어 탁월한 맛을 내는 소스나 국물의 재료 배합 비법, 신소재의 제조방법을 기업 비밀로 관리하는 것이다. 외부로 유출되지 않도록 잘 관리할 수 있다는 확신, 그리고 수십 년이 지나도 타인은 이런 비법을 만들어낼 수 없다는 확신이 있어야만 가능한 방법론이다. 그런 확신이 없다면 특허를 신청하는 게 좋다. 낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣는다. 임꺽정이 아는 것이라면 홍길동도 알 수 있다.

기본 지식 9

특허를 국가에 신청하면, 그 신청일로부터 18개월 후에 공개된다. 이런 특허공개 제도로 말미암아, 특허는 기술 공개에 대한 대가로 주어지는 20년짜리 권리라고 사람들은 이야기한다.

적극적 실패Overdone Failure

요약 7

어떤 행동을 지나치게 해서 실패할 수도 있다. 이를 '적극적 실패'라고 한다. 적극적 실패의 경우, 일견해서는 실패가 아닌 것처럼 보일 수 있으므로 특히 조심해야 한다. 적극적인 실패는 기업의 역량을 낭비하며 시장의 신뢰를 위협하기 때문에 소극적인 실패만큼이나 위험하다. 소극적인 실패와 달리 범죄행위로

모든 일에는 적당한 수준이 있다. 예부터 '과유불급'이라는 말이 있듯이, 과잉 행동은 이롭지 않다. 그런 행동으로 인하여 발생한 실패를 '적극적 실패'라고 칭한다. 이 책에서는 여섯 가지의 적극적 실패사례가 수록되어 있다. 모두 위법행위 혹은 불법행위가 초래된 적극적 실패사례들이다. 소극적 실패는 '행위를 하지 않음'과 관련되기 때문에 실패의 충격량은 주로 행위를 하지 않은 자기 자신에게만 미친다. 이와 달리 적극적 실패는 '행위를 과하게 함'으로써 발생되기 때문에 대개 타인에게도 큰 영향을 미친다. 그래서 불법이나 위법의 문제가 발생

하는 것이고, 그 실패 행위로 말미암아 형사적인 처벌도 받는 것이다. 그러고 보면 이 책에 수록된 적극적 실패 사례는 상당히 윤리적인 질문을 던지기도 한다.

처단될 수 있다는 점에서 더 각별한 주의가 필요하다.

'윤리' 혹은 '도덕성'이라는 단어를 접할 때마다 가끔 인간의 역사를 생각한다. 오늘날 자유로운 시장활동도 곰곰이 생각하면 수많은 규범과 의무가 잘 직조되어 있는 시스템에서 행해지는 것이다. 의무가 없는 자유는 없다. 규범이 무시되는 권리도 없다. 이런 시스템을 잘 만들기 위해서 수백 년의 시간을 통해 세계 곳곳에서 끝없이 입법활동이 이어지고 축적되었을 것이다. 법치주의가 그런 건전한 시스템을 보장한다. 민법과 형법도, 지식재산권에 관련한 모든 법률도 결국은 마땅히 해야 하거나 마땅히 하면 안 되는 인간의 윤리를 전제로 만들어졌다. 적극적 실패사례 여섯 가지는 그런 윤리와 관련된다. 그러므로 적극적인 실패로 말미암아 범죄행위로 처단될 수 있다는 점에서 더 각별한 주의가 필요하다.

하지만 이 책에 수록되어 있지 못한 수많은 적극적인 실패사례에는 윤리와는 특별히 관련이 없는 실패도 있음을 상기한다. 사례로 수록되지 못했으므로 여기에서 간단히 소개한다. 과잉 비용 지출을 초래하여 역량을 낭비한다거나 시장에서 신뢰를 떨어트리는 행위 등이다. 다음과 같은 것이 있다.

- 특허청구항을 과도하게 많이 만들어서 쓸데없이 비용을 낭비하는 경우
- 불필요한 분쟁을 일삼는 경우
- 필요 이상으로 지나치게 많이 상표출원을 하는 경우
- 너무 많은 나라에 해외 특허출원을 하여 뒷수습을 못하는 경우

기본 지식 10

'특허청구항'이란 영어로는 'claim'이라고 한다. 특허문서(명세서)에서 권리가 선언되는 곳이다. 그래서 '특허청구범위'라고 부르며, 청구범위는 1개 이상의 청구항으로 이루어진다. 청구항의 개수에 따라 각종 비용(심사청구료, 심판청구료, 특허등록료, 연차료 등)이 계산되기 때문에, 청구항의 개수가 많을수록 비용부담이 커진다.

기본 지식 11

어떤 상표에 대해 국가에 독점권을 신청하는 것을 '상표출원'이라고 부른다. 즉, 상표권을 신청하는 행위를 뜻한다. 필요 이상으로 지나치게 많이 상표출원을 하면 부작용이 있다. 예컨대 실제로 사업하거나 사업할 의향이 있는 품목과는 상관이 없는 품목까지 지나치게 많이 선택하여 상표출원을 하거나, 굳이 하지 않아도 됨에도 필요 이상으로 많은 상표에 대해 권리를 신청하는 경우이다. 적정 수준 이상으로 품목을 선택하면 비용이 정비례로 증가한다. 또한 상표가 늘어날 때마다 비용이 증가한다.

적극적인 실패는 대체로 전문가들의 도움을 받아 발생한다. 그렇기 때문에 실패가 은폐되기 일쑤이다. 어째서 이런 일이 벌어질까? 오랫동안 이런 현상을 관찰한 결과, 두 가지 이유가 작용하기 때문인 것 같다. 첫째, 전문가가 '기업의 역량'을 제대로 고려하지 않는 경우가 허다하기 때문이다. 교과서에 나올 만한 가르침이 공허한 까닭은 기업의 역량을 대기업 수준으로 '이상적으로' 가정하기 때문이다. 그러나 대기업이 아무렇지도 않게 할 일의 상당수는 스타트업 기업은 못한다. 서민이 부자를 좇아 부자가 하는 일을 따라할 수 없는 것과 같은 이치이다. 둘째, 전문가가 '시장'을 잘 모르기 때문이다. '시장 활동'에 대한 자각이 없는 전문가는 법령의 조문과 규정에 따라 '정답을 말하는 것처럼' 조언을 하게 마련이지만, 법에는 여러 법이 있어서 법률의 적용에 우선순위가 생길 수도 있고, 어떤 법률의 정신과 시장에서의 현실이 다를 수도 있으며, 모든 법규가 시장에 그대로 적용되기보다는 시장만의 룰과 문화와 함께 어우러져서 적용된다는 점을 전문가가 잘 모를 수도 있다.

제2장

지식재산 관련 소극적 실패사례

사례 1. 사담 후세인의 그 난로 상표

사례 2. 대륙에서 흘린 화빙의 눈물 상표

사례 3. 없어서 못 팔던 차량 스마트폰 거치대 특허/디자인

사례 4. 외국에서 특허? 1년 안에 했어야 했다고요? 특허

사례 5. 경쟁자의 회피설계를 고려했어야 했는데! 특허

사례 6. 어째서 회피설계를 빨리 하지 못했는지!! 특허

사례 1.

사담 후세인의 그 난로

이 실패사례는 지식재산 중 '상표'에 관한 사례이다.
한때 중동 시장을 석권했던 석유난로가 있었으나,
우후죽순처럼 생겨나는 '짝퉁' 상품에 대한 대응을
잘 하지 못해서 시장이 줄어들고 만 아픈 얘기와
이를 슬기롭게 극복해 나간 기업의 얘기이다.
회사 이름과 상표명은 각색했다.

사례 1. 사담 후세인의 그 난로

사례 개요

이라크 전 대통령인 사담 후세인은 2003년 12월 자신의 고향인 북부티크리트 지역의 한 민가에서 굴을 파고 숨어 살다가 체포되었다. 그때 후세인은 주식회사 대한의 석유난로를 끌어안고 있었다고 한다. 무더운 사막 지대에 난로라고? 동절기 사막의 일교차는 20도가 넘게 차이가 나고 밤이 되면 기온이 급격히 떨어지기 때문에 전기 인프라가 부족한 사막에서는 난로가 필수 아이템이다. '후세인 난로'라는 별명을 얻은 덕분인지 주식회사 대한은 중동에서부터 쇄도하는 난로 주문에 행복한 비명을 질렀다. 이전까지 저가형 수입품이 대세를 이루던 중동 난로 시장에서 기존 제품보다 성능이 우수하고 가격도 경쟁력이 있는 주식회사 대한의 〈KORENA〉 석유난로를 수입해서 판매하고 싶은 중동업자들의 문의가 빗발쳤다. 이라크를 중심으로 그 주변 나라까지 시장이 확대되었다. 중동에서는 주식회사 대한의 석유난로가 최고의 프리미엄 제품으로 자리매김되었고, 중동/아프리카 시장 점유율이 70% 이상을 차지했다. 너무나 잘 팔리던 제품이었고 밀려오는 주문에 정신이 없던 시기여서 미처 〈KORENA〉 브랜드에 대한 상표권 신청을 하지 못했다. 그렇게 장사가 잘 될 때야말로 법적인 보호 조치를 해둬야 한다는 것을 알지 못했다.

판매는 몇 해 동안 순항했다. 소위 중국산 '짝퉁' 제품이 나오기 전까지는…. 중동에서 〈KORENA〉 상표가 붙은 가짜 상품이 시장에서 돌아다닌다는 소식이 현지 협력업체를 통해 전해졌다. 그러나 중국에

요약 8

- 상표권 사례
- 중동 시장을 장악했으나 짝퉁에 대한 법적인 대비책을 마련하지 못했다.
- 중국에서 짝퉁이 만들어졌다.
- 짝퉁이 등장했을 초기에 안일하게 대응했다.

기본 지식 12

소위 '짝퉁'은 크게 두 가지가 있다. 디자인을 모방한 짝퉁과 상표를 모방한 짝퉁이다. 전자는 제품의 형태를 모방한 것이고, 후자는 가짜 브랜드를 붙여서 소비자로 하여금 혼동을 일으키는 모방이다. 두 가지가 모두 모방될 수도 있다. 그것을 '모조품'이라고 부른다. 짝퉁을 법적으로 금지하려면 '권리'가 있어야 한다. '권리'가 없다면 짝퉁을 규제할 수 없다. 원칙적으로 디자인 모조품은 '디자인권'으로 규제하고, 브랜드 짝퉁은 '상표권'으로 규제한다. 디자인권이나 상표권이나 미리미리 권리를 신청하고 심사를 통과해서 정식 권리로 등록해 놔야 한다. 외국에서도 마찬가지다. 디자인권과 상표권에 관한 법제도는 나라마다 크게 다르지 않기 때문에 현지 전문가의 도움을 받아 어렵지 않게 권리를 확보할 수 있다. 한편, 우리나라에서는 부정경쟁방지법이라는 별도의 법률이 있어서 미등록된 신용을 보호해주기는 하지만, 이와 같은 법제도를 외국에서 이용하기는 쉽지 않다.

서 만들어진 짝퉁 제품은 품질 수준이 떨어졌다. 주식회사 대한은 가격이 싸지만 격이 떨어지는 그런 제품을 현명한 소비자들이 구매하지 않을 것이라고 생각했다. 그런 짝퉁 제품이 출현했어도 급격한 매출확대는 여전했으므로 회사는 자신감이 있었고 별다른 액션을 취하지 않은 채 거래처를 달래기만 했다.

하지만 초기에 대응하지 않은 대가는 컸다. 〈KORENA〉 상표를 붙여서 판매하면 중동 지역에서 수익을 얻을 수 있다는 소문이 파다하게 퍼졌다. 2005년이 돼서야 상표출원을 하고 상표권을 이용하여 보호 행동을 하기 시작했다. 그러나 이미 한 곳을 단속하면 다른 두 곳에서 상표를 무단도용하는 사태까지 이르게 되었다. 더 적극적인 법적 조치를 취하려고 하니 그 분쟁 비용이 너무 컸다. 비용 때문에 대응을 머뭇거리기도 했다. 2013년 중동 지역 매출액이 2,000만 달러에서 2018년 400만 달러 미만으로 드라마틱하게 감소했다. 그러나 여전히 주식회사 대한은 〈KORENA〉 제품을 50개국 이상에 수출하며, 세계 1위 상품의 위상을 지켜가고 있으며, 중동 지역에서의 매출액 감소를 북미 시장의 확대를 통해 이겨내고 있다.

이 사례는 전형적인 상표출원 실패사례라고도 할 수 있다. 대체로 시장 진입기에 상표출원을 하지 않아 문제가 발생하는 게 보통인데, 이 사례는 시장에 잘 진입해서 이미 시장 점유율 70%까지 올린 상태로 크게 성공하고 있음에도 그 분주함에 취해 권리화를 잘 하지 않았다는 점에서 특색이 있다.

어떤 기업이든 이렇게 높은 시장 점유율을 달성해서 시장을 지배하고 있다면 그 시장 점유율을 유지하려는 목표를 지니게 마련이다. 그러나 주식회사 대한은 그 목표를 달성하지 못했다. 제품의 품질이 '짝퉁'보다 훨씬 좋고, 일종의 '명품'으로 시장에서 얻는 신용도 매우 높기 때문에 시장활동 자체의 문제는 아니었다. 시장 점유율을 유지하지 못한 까닭은 전적으로 지식재산에 대한 '지식'이 부족했기 때문이다. 지식이 부족하다면, 그 지식을 보충할 '관심'이 있어야 한다. 그러면 초기에 전문가의 도움을 받아 실패를 최소화할 수 있었을 것이다. 이런 점에서 지식재산에 대한 '관심'은 매우 가치 있는 일이라 하겠다.

요약 9

실패를 예방하기 위해서는 지식재산에 대한 지식이 필요하다. 지식이 부족하다면 그 지식을 보충할 관심이 있어야 한다. 그래야만 전문가의 도움을 받아 실패를 최소화할 수 있다.

저명한 브랜드에 쌓인 신용을 무단으로 이용하려는 악의적인 모방은 어느 시절에나 어느 곳에서나 있었다. 모방과 짝퉁의 출현은 업계 1위 기업의 필연적인 운명이다. 그래서 모든 일등 기업은 이런 운명을 당연하게 받아들이면서도 그것에 대한 대응 방법을 고민하고 준비해야 한다. 그 준비가 어렵지도 비싸지도 않다. 가장 쉽고 대표적인 방법이 상표권의 취득이다.

요약 10

모방과 짝퉁의 출현은 시장에서 운명적인 것이다. 이런 운명을 당연하게 생각하면서 그것에 대한 준비를 해야 한다. 가장 쉽고 대표적인 방법이 상표권의 취득이다.

사례에서 상표출원을 하는 데 수십만 달러가 소요되는 것은 아니었다. 중동 여러 국가에서 상표권을 취득하는 것을 감안하더라도 많게 잡아 수만 달러의 예산이면 충분했다. 두세 국가라면 수천 달러로도 충분하다. 이라크에서만 석유난로에 〈KORENA〉 상표권을 취득한다면

기본 지식 13

상표출원은 '상표권 신청'을 뜻한다. 두 가지 요건이 필수적이다. 첫째, 상표를 정해야 한다. 사례에서는 〈KORENA〉가 되겠다. 둘째, 〈KORENA〉를 독점사용할 상품을 정해야 한다. 그것을 〈지정상품〉이라고 칭한다. 상표권을 신청할 때 지정상품을 하나 이상 적어내야 한다. 상표출원을 신청하면 정부(특허청) 공무원이 심사를 하고 심사를 통과하여 등록하면 10년의 독점권이 주어진다. 권리는 10년마다 돈을 더 내고 갱신할 수 있다. 이러한 상표출원은 원칙적으로 나라마다 개별적으로 신청해야 한다. 비용은? 〈KORENA〉를 '석유난로'에 대해 상표권을 취득한다면 신청부터 등록까지 대리인 비용을 포함한 총비용이 한국에서는 대략 90만 원, 해외에서는 200~300만 원 수준이다. 변리사의 도움을 받지 않으면 총 비용을 30만 원 이내로 절감할 수 있다. 외국에서 상표등록을 하려면 어쩔 수 없이 대리인을 통해서 진행해야 한다.

어느 정도의 예산이 들까? 정확하지는 않지만 권리신청부터 등록까지 200만 원이면 족했을 것이다. 여러분이 어느 나라에서 매년 100억 원 이상 벌고 있다면 200만 원의 필수 지출을 하지 못할 이유가 있을까? 기업은 이럴 때 역량을 써야 한다. 매출이 매년 1억 원에 불과해도 상표권 등록을 하지 않으면 타인에 의해 비즈니스 미래가 저당잡힐 우려가 있으므로 그런 위험을 방지하기 위해서 상표권을 등록한다. 게다가 상표권은 한 번 등록하면 10년을 써먹을 수 있는 권리이다.

요약 11
시장다변화는 실패 충격량을 줄이는 데 효과적인 방법이다.

그래도 이 실패사례는 아프기는 하지만 치명적이지는 않은 것으로 분석된다. 시장에 진입하기도 전에 상표권 문제로 시장 진입이 봉쇄되거나 시장에는 진입했으나 상표권 문제로 시장에서 추방됨으로써 시장활동 자체가 금지되는 다른 실패사례에 비하면 양호한 셈이다. 조사해 본 바에 따르면, 이 사례 기업은 북미 시장의 비중을 확대하는 등 전 세계적으로 시장다변화를 도모해 왔다. 그 덕분에 중동 지역에서의 매출 감소가 기업의 시장활동 자체를 위협하지는 않았다. 그러므로 실패의 충격량은 감당하지 못할 수준은 아니다. 게다가 '석유난로' 이외의 다른 제품군(각종 생활가전, 주방가전, 여름 가전 제품 등)으로 제품 포트폴리오를 다변화하고 있었다. 만약 중동 시장이 사례 기업의 주력 시장이었거나 '석유난로'의 중동 매출이 회사의 존망을 좌우하는 수준이었다면, 이 사례의 실패는 치명적이었을 것이다. 시장의 편중도가 실패의 충격량 관점에서 이렇게나 중요하다.

한편 사례 기업은 초기에 짝퉁 상품을 적극적으로 대응하지 않았다. 그 이유는 무엇이었을까? 이미 2000년 초에 중동 시장에 진출했으나, 그 무렵 상표권 등록을 해놓지 않았기 때문이다. 그래서 짝퉁 상품이 등장했을 때 그 짝퉁을 배제할 권리가 없었다. 신속한 대응이 불가했던 까닭이다. 나중에 상표권 등록을 서둘렀으나 짝퉁이 유행하기 시작한 후 몇 년 지난 시점이었다. 짝퉁은 초

기에 대응해야 한다. 그래야만 짝퉁 상품을 수입해서 판매하는 업자들에게 강력한 징벌적인 메시지를 줄 수 있다. 또한 대응 비용이 초기에는 비교적 저렴하다.

짝퉁이 유행한 다음에는 그 출처를 하나씩 찾아서 모두 법적인 대응을 해야 할 뿐만 아니라, 짝퉁 업자들이 돈을 벌어서 대응할 수 있는 힘이 커졌기 때문에 맞대응하려면 더 많은 비용이 소요될 수밖에 없다. 그래서 사례에서도 중간부터 대응하려니 법적인 분쟁에 관한 비용부담이 커졌고 법적인 조치를 지속하지 못했던 것이다.

요약 12
짝퉁 출현에 대해 초기에 대응하지 않고 방치하면 대응 비용이 더 커진다.

이 사례를 요약하자면, 다음과 같다.

- 해외 시장에 진출할 때에는 원칙적으로 초기부터 상표권을 등록해야 한다.
- 해외 시장에 제품을 수출하지만 그 실익이 크지 않을 수 있고 이익이 너무 작다면 굳이 상표 등록을 할 필요가 없을지도 모른다. 해외 시장에서 얻는 수익과 수백만 원 수준의 상표권 비용을 비교해서 상표권 등록 여부를 정한다.
- 짝퉁이 나오면 정품의 품질과 신용을 너무 자신하지 말고 강력하게 대처해서 시장에 징벌적 메시지를 줘야 한다. 뒤늦게 대응할 때에는 늘어난 분쟁 비용을 감당하기 어려워진다.

전문가 TIP

해외 시장에서 실패하지 않으려면 전문가의 도움을 받으세요. 섬세한 지식재산 전략이 모든 실패를 예방하지는 않습니다. 그러나 앞에서 살펴본 사례와 같은 실패를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 먼저 해외 시장에 진출할 때에는 반드시 상표권 등록을 해야 합니다. 해외 상표권 등록은 한국 변리사의 도움이 필수적입니다. 다음과 같은 정보를 변리사에게 제공합니다.

- 제품을 수출하는 국가 또는 수출하려는 국가
- 상표(일반적으로는 영어 브랜드)
- 로고가 있다면 로고 파일
- 현재 수출하는 품목
- 앞으로 수출할 가능성이 있는 품목

그러면 변리사가 전략과 예산을 짜서 알려줄 것입니다. 기업의 역량에 따라 비용이 부담이 될 수도 있습니다. 그러면 공공기관과 지방자치단체의 도움을 받으세요. 다양한 비용 지원 프로그램이 알려져 있습니다. 어디에서 지원을 받는지 모르시겠다고요? 인터넷에 "해외 상표 비용 지원"으로 검색해 보세요. 다양한 정보가 나옵니다. 특허청과 KOTRA의 해외지식재산센터(IP-DESK)에 도움을 구할 수 있습니다. 또한 지역지식재산센터나 지역산업진흥원에서 비용을 지원해줍니다.

충분히 비용을 지출할 수 있는 역량을 갖춘 기업은 비용 지원에 의존하지 말고 평소 믿고 거래하는 변리사의 도움을 신속하게 받으세요. 국제 상표등록에 관련한 조약 절차인 '마드리드 시스템'을 이용하면 비용을 합리적으로 절감할 수 있기도 합니다. 특히 사례 기업처럼 세계 50개국 이상의 해외 시장에 진출하며 글로벌 시장에

기본 지식 14

해외에서 우리나라 기업이 상표권을 취득하는 방법은 크게 두 가지가 있다. 첫째, 국가마다 개별적으로 상표권을 취득하는 방법이 있다. 돈과 시간이 많이 들고, 관리가 어렵다. 둘째, 여러 나라를 한 번의 절차로 상표권을 취득하는 방법이다. 후자의 방법을 "마드리드 시스템(마드리드 프로토콜)" 이라고 한다. 현재 전 세계 122개 국가를 커버하고 있다. 우리나라는 마드리드 프로토콜 조약에 2003년에 가입했다. 돈과 시간과 관리 면에서 장점이 있다. 마드리드 시스템에 국제 상표등록을 할 때에는 한국에서 자기가 원하는 나라를 선택해서 상표등록을 할 수 있다. 이때 현지 변리사/변호사 비용이 일단 제외되기 때문에, 원하는 나라에서 문제없이 심사를 통과할 수만 있다면, 해외 여러 나라를 선택할 때 지출 비용을 크게 줄일 수 있다. 그러나 이 마드리드 시스템을 이용하기 위해서는, ① 안정적인 '국내' 상표권이 있어야 하며, ② 그 상표권은 해외 시장에서 실제로 사용하는 영어 알파벳 상표가 바람직하고, ③ 핵심 상품만 명확히 표기하는 것이 좋다.

서 승부하는 기업은 비용 절감과 효과적인 브랜드 관리를 위해 브랜드 개수를 최소화할 필요가 있습니다. 제품마다 개별 브랜드를 사용하기보다는 한두 개 정도의 핵심 브랜드로 통합해서 시장 진출을 도모하는 게 합리적입니다. 그리고 그 핵심 브랜드를 마드리드 시스템을 이용해서 해외 상표권을 취득하는 것입니다. 또 그러려면 쓸만한 국내 상표권이 전제되어야 하기 때문에, 평소 우리나라 상표권 등록에 대한 섬세한 관심이 필수적이지요. 바쁘더라도 건강 검진을 정기적으로 받듯이 브랜드의 법적인 보호를 자주 점검해야 합니다. 그게 실패를 줄이는 가장 좋은 방법입니다. 전문가와 상담하세요.

사례 2.

대륙에서 흘린 화빙의 눈물

이 실패사례도 지식재산 중 상표에 관한 사례이다.
오늘날 한국에서의 상업적인 성공은 언제든지 국경을 넘어
해외로 확산될 수 있다. 글로벌 시장을 염두에 두면서
사업을 해야 하는 시대인 것이다. 이 사례에서는
브랜드에 대한 권리, 즉 상표권을 확보할 때 "어떻게"
권리신청을 해야 하는지 교훈을 준다. 무엇보다
이 실패사례는 우리나라 기업이 어째서 중국 상표출원을
서둘러야 하는지 실감나게 알려준다. 사례 기업의 이름과
일시와 사정은 모두 사실과 달리 각색했다.

사례 2. 대륙에서 흘린 화빙의 눈물

사례 개요

김연정은 2010년 부산에서 떡 카페를 열었다. 그녀는 제대로 공부했으며 베테랑이었다. 그러다가 2012년 3월 〈화빙(花氷)〉이라는 명칭으로 카페업 등에 대해 상표권을 신청했다. 다음해 2월에 상표권이 등록된 후 얼마 지나지 않아 김연정은 부산 남포동에서 기존 빙수와 달리 얼음 대신 우유로 빙수를 만들고 팥 대신 콩가루를 올리는 방식으로 눈꽃 빙수 〈화빙〉이라는 빙수 매장을 오픈했다. 손님들의 반응이 놀라웠다. 개점한 지 한두 달만에 언론에 보도되기 시작했다. 김연정은 디저트 카페를 표방하며 프랜차이즈 기업으로 주식회사 겨울꽃을 설립하였으며, 2013년 한 해에만 전국 가맹점이 수십 개로 늘어났다. 수십 개의 가맹점은 수백 개의 가맹점으로 늘어났다. 주식회사 겨울꽃은 2013년 11월과 2014년 8월에 아래와 같은 로고에 대해 상표권을 신청했다.

로고 1:

로고 2:

요약 13

- 상표권 사례
- 한국에서 유명해진 상표를 중국에 상표출원을 하지 않음으로써 짝퉁 기업이 먼저 상표권을 취득하고 말았다.
- 글로벌 시장을 염두에 둔 상표출원 전략이란 무엇일까?

영어 상표 〈HWABING〉에 대해서는 2018년에 이르러서야 상표출원을 하였다.

한편, 주식회사 겨울꽃은 2015년 중국상하이식품과 프랜차이즈 계약을 체결했다. 드디어 대륙 시장에 진출한 것이다. 그러나 문제가 발생했다. 주식회사 겨울꽃이 중국에 상표권을 미처 취득하지 못한 것이다. 그러는 사이 한국에서 〈화빙〉이 유행하고 있음을 간파한 중국상하이눈꽃이 먼저 〈화빙〉과 매우 유사한 상표권을 취득했다. 심지어 상하이눈꽃은 '짝퉁 화빙'으로 매장까지 오픈했으며, 유니폼, 냅킨, 메뉴, 로고까지 한국의 화빙과 거의 같았다.

정식으로 프랜차이즈 계약을 체결한 중국상하이식품은 중국상하이눈꽃 때문에 사업을 전개할 수 없었다. 중국에서는 오히려 정식 계약을 체결한 중국상하이식품이 짝퉁 브랜드로 규제를 받는 어이없는 사태가 발생하고 만 것이다. 중국상하이식품은 주식회사 겨울꽃의 허술한 상표 관리를 이유로 손해를 입었다면서 손해배상청구를 제기했다.

기본 지식 15

한국과 중국은 인접한 나라이며, 상호 연간 3,000만 명이 교류하기 때문에 한국에서 유명해진 상표는 중국에 알려지기 쉽다. 더욱이 중국에는 상표를 선점하여 판매할 목적으로 한국에서 유명하거나 유명해질 가능성이 있는 상표를 모니터링하여 먼저 상표권을 취득해 놓는 '상표 브로커'들이 활동하고 있는 것으로 알려졌다. 일단 중국인에 의해 선점된 상표권을 되찾아오려면 큰 비용을 써야 하기 때문에 사전에 중국 상표출원을 서둘러야 한다. 중국 상표출원은 우리나라 제도와 비슷하게 신청주의와 등록주의이기 때문에 먼저 상표권을 신청하는 게 중요하다.

실패사례를 통해 배우는 지혜

이 실패사례는 중국에서 상표권을 서둘러 확보하지 못한 까닭에 시장을 빼앗겨버리고 말았다. 중국 기업이 '악의적으로' 중국에서 상표권을 선점했고, 게다가 먼저 프랜차이즈 사업을 시작했다. 악의적인 '짝퉁'이 중국에서는 '오리지널'이 되고, '오리지널' 한국 기업이 '짝퉁'이 되고 만 경우이다. 이런 사례들이 생각보다 많다.

요약 14
중국 상표권을 서둘러 확보해 두지 않으면 악의적인 '짝퉁'이 중국에서 '오리지널'이 되고, 한국의 '오리지널' 기업이 '짝퉁'이 되고 만다.

어째서 이런 일이 자주 발생할까? 중국은 큰 나라이고 인구도 매우 많다. 그러니까 나쁜 의도로 사업하는 사람들이 상대적으로 많을 것이다. 무엇보다 그 원인은 중국과 우리나라의 긴밀한 관계 때문이기도 하다. 두 나라는 가장 가까운 나라이다. 그런 만큼 교류도 활발하다. 해마다 3,000만 명의 사람들이 양국을 오간다. 한국 시장의 정보에 대해 잘 알 수밖에 없다. 한국에서 무엇이 유행하고 어떤 브랜드가 인기가 있는지는 인터넷과 모바일을 통해 쉽고 빠르게 확인할 수 있다. 조금만 관심을 가지면 거의 실시간으로 한국에서의 정보를 모니터링할 수 있다. 그렇기 때문에 한국에서 '뜬다 싶은' 브랜드를 누군가 알아내어 중국에서 먼저 권리를 확보하는 게 어려운 일이 아니다.

어느 나라나 장사꾼들은 돈이 될 기회를 노린다. 중국에는 두 종류의 브랜드 장사꾼이 활개한다.

요약 15
중국에서는 두 종류의 브랜드 장사꾼이 존재한다. ① 상표권을 선점해 둔 다음 오리지널 한국 기업에게 판매하려는 상표 브로커, ② 상표권 선점뿐만 아니라 실제로 사업을 하여 한국 오리지널 기업의 중국 시장 진출을 차단하면서 한국의 성공을 중국에서 재현하려는 경우이다.

첫째, 상표권만 선점해 둔 다음, 오리지널 한국 브랜드가 중국 시장에 진출하는 것을 방해하는 브랜드 장사꾼이다. 이들은 사업하지 않는다. 오리지널 한국 브랜드에 상표권을 판매하는 게 이들의 사업 목표이기 때문이다. 기분이 나쁘더라도 어쩔 수 없다. 중국에서는 그들이 '정식 권리자'이기 때문이다. 오리지널 한국 기업은 세 가지 중에서 어느 하나를 선택할 수밖에 없다. 브랜드 명칭을 바꾸기, 매수하기, 중국 시장 포기하기. 애석하게도 가장 경제적인 방법은 '매수하기'이다. 이것이 브랜드 장사꾼

기본 지식 16
지식재산보호 종합포털 IP-NAVI 홈페이지의 해외 무단선점 의심 상표현황의 선점상표출원인 현황 검색(2020년 9월 기준)에 따르면, 중국인 김광춘과 그가 거느리고 있는 법인 8개가 보유하고 있는 상표선점 건수가 722건에 이르며, 대체로 한국 식당에 집중되어 있다. 이들이 선점한 한국 상표로는 〈원당감자탕〉, 〈원조할머니보쌈〉, 〈칠성포차〉, 〈연타발〉, 〈풍천장어〉, 〈한모둠〉, 〈하림〉, 〈쿠우쿠우〉, 〈제주에한판〉, 〈Binggrae〉, 〈해우리〉, 〈Nature Republic〉, 〈MOM's TOUCH〉 등 그 숫자를 헤아리기 힘들 정도이다.

의 목적이기도 하다.

만일 이들이 원하는 금액이 수백만 원이라면 그 수백만 원을 지출해서 사야 한다. 그렇다면 브랜드 장사꾼은 수십 배의 이익을 남기는 장사를 한 것이다. 중국인이라면 한국 돈 10만 원도 안 되는 비용으로 한국 상표권을 선점할 수 있기 때문이다. 만일 이들이 원하는 매수 금액이 수천만 원 이상이라면, 중국 시장 진출로 얻는 이익, 상표를 무효시키는 데 소요되는 시간과 비용 등을 비교해서 생각해 봐야할 것이다. 소송으로 '짝퉁' 상표권을 무효시키고 되찾아오는 방법이 물론 가능하지만, 그런 일 자체가 어렵고 중국 소송 비용도 덩달아 지출된다는 점을 감안해야 한다.

둘째, 한국에서의 브랜드 성공을 '카피'하여 중국에서 재현하는 것이다. 이게 바로 이 사례이다. 상표권을 취득한 다음 오리지널 한국 브랜드의 모든 무형 가치를 거의 그대로 모방(사례처럼 인테리어, 유니폼, 메뉴, 로고까지 모방할 수도 있다)하여 중국에서 사업을 개시하는 것이다. 이런 경우, 대체로 어쩔 수 없다. 이런 짝퉁 브랜드를 매수하려면 이는 단지 상표권을 사는 게 아니라 사업 자체를 인수하는 것이어서 그 비용 또한 매우 커질 수밖에 없다. 짝퉁이기는 해도 어디까지나 그건 우리 관점이지 중국 관점에서는 실제로 상표권자가 자기 사업을 하고 있는 것이기 때문이다. 누구든지 자기 사업을 팔라고 하면 돈을 크게 부르기 마련이다.

"중국은 짝퉁 천국이야. 상표 브로커가 이렇게 많다니…." 라며 중국을 비난하는 목소리를 자주 듣는다. 하지만 대한민국도 수십 년 전에는 중국과 비슷하게 '짝퉁 천국'이었다. 인터넷이 발전하지 못한 당시에는 '브랜드 쇼핑' 목적으로 외국을 둘러본 다음 귀국해서 한국에서도 뜰 것 같은 외국 브랜드를 우리나라에서 선점했던 것이다. 그런 다음 오리지널 브랜드 기업이 한국 시장에 진출할 때 비싼 가격에 상표권을 판매하는 브랜드 장사꾼도 많

기본 지식 17

외국인이 우리나라 특허청에 상표출원을 하는 경우 한국 변리사를 대리인으로 선임해야 한다(변리사 강제주의). 이와 마찬가지로 우리나라 기업이 중국이나 미국 등의 외국에 상표출원하는 경우 현지 대리인을 통해 진행해야 한다. 이로 말미암아 대리인 비용이 증가한다. 한국 기업이 중국에 상표출원을 하는 경우, 한국 대리인 비용과 중국 대리인 비용이 함께 소요되는 것이다. 그래서 1개 상표를 1개류 품목에 상표출원을 하는 경우 대체로 150~200만 원 정도 소요된다. 한국 대리인을 통하지 않고 직접 중국 특허사무소에 의뢰할 수도 있는데, 처음에는 비용을 줄이는 장점이 있겠으나, 상표권을 관리하는 회사 조직이 별도로 있지 않거나, 10년 정도 근무하는 전속 담당자가 없다면, 장차 상표권 관리가 어려워진다. 몇 년 지나면 그런 상표권을 보유하고 있었는지조차 잊혀지기 때문이다. 중국인 상표 브로커가 중국 특허청에 한국 상표를 모방하여 상표출원하는 경우 어느 정도의 비용이 들까? 대리인을 통하지 않아도 되기 때문에 한국 돈으로 10만 원이면 충분하고도 남는다.

았다고 한다. 지금은 그런 방식의 사업이 거의 사라졌다. 이런 부정한 행위를 예방하고 규제하려는 상표법 개정 노력이 있었기 때문이다.

기본 지식 18
중국 국가지식산권국에서 발표한 2019년 한 해 동안 중국의 상표 출원 건수는 약 783만 7천 건이며, 상표등록은 약 640만 6천 건으로 밝혀졌다. 중국 정부가 등록 상표를 보호하지 않는다면 이런 통계 수치는 불가능할 것이다. 같은 기간 대한민국의 상표출원 건수는 221,507건이었으며, 등록은 125,594건이었다(특허청 2019 지식재산 통계연보).

한편, "중국 정부는 대체 무얼 하는지 모르겠어. 짝퉁을 단속해야지. 도무지 믿을 수가 없어. 중국은 그냥 포기하자."는 목소리도 종종 듣는다. 한때 대한민국 정부도 그랬다. 그러나 국제 질서에 편입되면서 정부의 역할이 국제 스탠다드에 맞게 변화했다. 정부가 제도적으로 보호할 만한 독자 브랜드도 많아졌다. 중국도 그렇게 바뀌리라 예상한다. 아니나 다를까 '세계의 공장'만이 아닌 상업적인 성공을 거두는 독자 브랜드가 늘어나고 있다. 그러면 중국 정부도 한국의 경우처럼 법제도를 정비하여 짝퉁 단속을 더 강하게 할 것이다. 실제로도 그렇게 개선되고 있다. 상표권을 취득해 놓는 것만으로도 짝퉁 상표의 위협에서 벗어날 무기가 될 뿐만 아니라, 중국에서의 사업을 보장할 수 있는 최소한의 방법이니 중국 정부의 태도를 핑계로 중국 시장을 포기하는 것은 지나치게 소극적인 자세인 것 같다.

이 사례의 실패 3요소를 분석해 보자. 목표는 중국 시장 진출이었다. 그러나 중국 상표에 대한 관심과 지식이 부족하여 그 목표를 달성하지 못했다. 오히려 중국 협력업체로부터 협력은커녕 손해배상청구를 당했으므로 아주 큰 실패사례라 하겠다. 독자 여러분께서, 어느 업종에서 사업을 하시든, 만약 중국 시장에 조금이나마 진출하려는 목표를 내심 갖고 있다면 그 목표를 이루기 위해서라도 반드시 상표출원을 하시기 바란다.

중국에 상표출원을 하는 데 커다란 역량이 필요하지도 않다. 이 사례에서는 2013년 11월에 프랜차이즈 사업을 본격적으로 하기 위해 법인을 설립했다. 그 시점에 이미 중국 상표출원을 할 역량은 충분히 갖추고 있었다. 다만 지식과 관심이 없어서 그 역량을 사용하지 못했을 뿐이다. 역량을 사용하는 건 어렵지 않다. 거래하는 전

문가를 통해 중국 상표출원을 진행하자.

실패 충격량을 살펴보자. 이 사례는 시기적으로 프랜차이즈 초기에 발생한 실패였다. 중국에서의 실패가 한국 비즈니스에 큰 영향을 미친 것은 아니었다. 그러므로 사례 기업의 시장활동에 미친 충격량이 크다고 볼 수는 없을 것이다. 다만 중국 시장에 진출할 기회를 잃었다는 점에서 그 정도의 아픔은 있겠다.

이제 이 사례에서 숨겨진 또 다른 실패를 살펴보자. 큰 실패 사항은 아니지만, 기업이 브랜드 보호 전략을 짤 때 유용한 교훈을 얻을 수 있으므로 설명한다. 사례 기업의 대표적인 상표출원은 다음과 같다.

	상표	상표출원 시점
①	화빙(花冰)	2012-03
②		2013-11
③		2014-08
④	HWABING	2018-06

한국에서만 사업을 하겠다면 전혀 문제가 없는 상표출원이었다. 그러나 해외 시장까지 염두에 둔다면 ④번이 가장 좋은 상표이다. 어째서일까? ①번과 ②번 상표는 한글이 포함되어 있다. 한글은 외국에서 읽을 수 없는 기호에 불과하기 때문에 한글을 그대로 사용할 가능성이 적다. 어느 나라나 영어는 사용할 것이다. ③번은 영어가 포함되어 있지만 특별히 디자인된 로고이다. 시각적인 디자인에 의해 권리가 제한될 우려도 있다. 요즘은 글로벌 시장을 염두에 둬야 하는 시대이므로, 상표

기본 지식 19

외국인에게 한글은 읽을 수 없는 낯선 이방인의 문자로, 한글로 적힌 상표는 '로고'나 '도형'으로 인식된다. 읽을 수 있는 기호가 아니다. 반면 영어 알파벳은 어디에서든 통용된다. 이것이 바로 글로벌 시대에서 영어 상표가 중요한 까닭이다.

출원할 때에는 항상 영어 상표를 우선적으로 생각하는 것이 바람직하다. 사례에서는 늦어도 ②번 상표출원을 할 때 ④번 상표출원을 함께 진행하는 것이 바람직했다는 이야기가 되겠다.

한국에 권리신청하는 데 굳이 영어로 할 필요가 있겠냐는 의문이 들 것이다. 두 가지 이유 때문이다.

첫째, 〈HWABING〉을 어떻게 발음할까? '화빙'이다. 상표권은 동일한 상표뿐만 아니라 '유사한 상표'에도 권리를 주장할 수 있다. 그런데 어느 정도의 차이를 유사한 상표라고 볼 수 있을까? 우리나라 대법원 판례에 따르면, 원칙적으로 상표의 외관, 발음, 뜻 이 세 가지 중 어느 하나가 유사하다면 혼동 가능성이 있고 유사한 상표라고 한다(예외 있음). 즉, 〈HWABING〉에 대해 상표권을 취득하면, 타인이 〈화빙〉이나 〈花氷〉 상표도 사용하지 못하는 결과를 가져온다. 영어 상표에 대한 권리만으로도 한글과 한자와 로고까지 권리를 주장할 수 있으니까 손해는 아닐 것이다.

요약 16

상표출원을 할 때에는 영어 상표의 권리화를 먼저 생각해 보자. 상표권의 권리범위에도 좋고, 글로벌 시장에 진출할 때에는 큰 도움이 된다. 그러나 글로벌 시장과는 전혀 관련이 없거나 영어로는 불가능한 상표도 있다. 그런 경우에도 습관적으로 영어 상표출원을 하면 곤란하다.

기본 지식 20

상표 유사 판단에 관한 대법원의 확립된 판례 기준이 있다. 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 비교하여 판단한다. 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인, 혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 1995. 9. 26. 선고 95후439 판결 등 다수).

둘째, 해외에서 권리를 취득할 때 매우 도움이 된다. 국제조약에 의해 한국에서 출원(등록)된 상표를 이용하여 원하는 나라에 우선권주장을 할 수 있다. 이때 상표는 반드시 동일해야 한다. 〈HWABING〉으로 외국에 우선권주장하는 것과 〈화빙〉이나 〈花氷〉으로 외국에 우선권주장하는 것 중에서 무엇이 더 효과적일까? 당연히 영어이다. 국제 상표등록의 편의를 위해 조약으로 합의되고 활용되고 있는 마드리드 시스템을 이용하여 외국에서 상표권을 취득하려는 것은 경비 면에서 훌륭한 발상이다. 그러나 이때에도 한국에 등록(출원)되어 있는 상표가 있어야 하고, 그 상표와 국제 등록을 하려는 상표가 동일해야 한다. 역시 영어가 필수적이라 하겠다.

기본 지식 21

'우선권주장'은 국제조약에 의해 전 세계가 합의한 사항이다. A 국가에서 상표출원을 한 다음, 6개월이 지나지 않았다면, B 국가에 상표출원을 하면서 A 국가의 상표출원일로 권리신청한 날짜를 소급시켜달라고 주장할 수 있다. 그러면 B 국가에서 먼저 상표출원한 사람보다 실제로는 권리신청일이 조금 늦었지만, '순위 뒤집기'를 할 수 있다. 이러한 '우선권주장'은 악의적으로 상표선점을 하려는 사람에 맞서는 비책이 될 수 있다. 특허의 경우, 이러한 우선권주장 기간은 12개월이다.

한국은 해외 시장으로 계속 진출해 왔고 앞으로도 자꾸 진출해야 하는 산업을 기반으로 하는 나라이다. 해외

시장에 진출할 계획을 품고 있는 독자도 많을 것이다. 브랜드가 중요하다고? 그렇다면 당연히 영어에 우선순위를 두고 상표출원을 생각해야 한다. 물론 영어가 능사는 아니다. 글로벌 시장에 진출할 의사가 없는 기업도 있기 때문이다. 한국에서만 가능한 비즈니스도 있는 법이니까. 또한 모든 단어가 상표등록이 가능한 것은 아니기도 하다. 때때로 영어로 상표출원을 하면 안 되는 경우도 있고, 그런 경우 한글로 상표출원하면 등록가능성이 올라가기도 한다. 경우에 따라 다르다는 이야기이다. 그러므로 전문가와 잘 상담하여 상표출원전략을 짜야 한다. 지식재산도 시장활동의 결과이며, 시장활동에는 만사 전략이 필요하다.

전문가 TIP

중국이 걱정된다고요? 혹은 중국 시장에 관심이 있습니까? 반드시 전문가의 도움을 받으세요. 거래하는 변리사와 상담하고 도움을 받으세요. 돈 때문에 한국 변리사를 피하지는 마세요. 만약 여러분이 회사 역량(조직 튼튼, 재정 튼튼)이 충분한 기업이라면 직접 중국 변리사의 도움을 받아도 됩니다. 회사 역량이 대기업 수준이 아니고, 어차피 중국 변리사의 도움을 받아야 한다면 한국 변리사와 먼저 상담하세요.

기본 지식 22

해외에서 상표권을 신청하려면, 권리자의 영어 이름과 영어 주소가 필요하다. 이건 다 갖고 있기 때문에 문제가 되지 않는다. 중국에서는 특히 권리자의 중국어 이름과 한자 주소가 필요하다. 개인인 경우에는 한자를 사용하면 되지만, 주식회사인 경우에는 새롭게 중국어 명칭을 만들어야 한다.

그런데 회사의 중국어 이름이 있는지요? 중국에 권리신청을 하려면 중국어 상호가 필요합니다. 대체로 발음을 중국어로 음차해서 선택하더군요. 상호는 중요한 브랜드이니까 미리 생각해 두면 좋습니다.

다음과 같은 정보를 전문가에게 제공합니다.

- 중국어 상호
- 상표(영어 상표 또는 중국어 상표)
- 로고가 있다면 로고 파일
- 중국으로 수출하거나 중국에서 비즈니스를 하려고 하는 실제 품목
- 중국이 아닌 다른 나라에서의 시장 진출 현황이나 관심도

그러면 전문가가 전략과 예산을 짜서 알려줄 것입니다. 권리신청부터 심사, 등록까지 대략 150~200만 원 정도 듭니다. 특허사무소마다 비용이 조금씩 다릅니다. 중국 상표출원은 신뢰성과 안심이 중요하기 때문에 마음 편하게 상담할 수 있는 거래처 변리사에게 의뢰하는 게 좋습니다.

사례 3.

없어서 못 팔던 차량 스마트폰 거치대

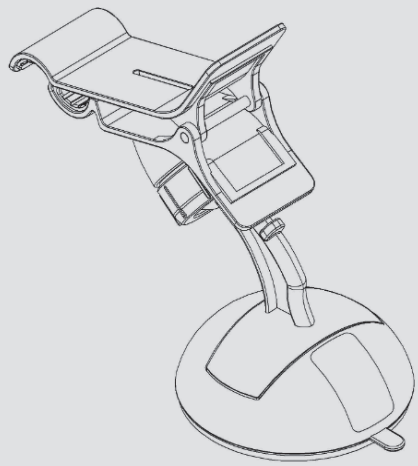
중동과 중국에서 실패한 사례를 먼저 둘러봤다.
이제 우리나라 한국 시장에서 생긴 실패사례를 소개한다.
빈번하게 일어나고 전형적인 실패사례 중의 하나이다.
'화양연화'라는 말이 있다. 비즈니스 세계에서도 인생의
가장 아름답고 화려한 나날이 있다. 주문이 쏟아져서
비명을 지를 때가 생긴다. 그러나 남의 성공을 못 봐주는
사람들이 얼마나 많은가. 오픈 마켓을 통해 너도 나도
쉽게 모방 제품을 출시하기 시작한다. 이때 선행기업은
후발주자들의 모방을 막기 위해 애쓴다. 그렇지만
특허에서도 디자인에서도 상표에서도 줄줄이 실패하고 만
사례를 소개한다. 회사 이름은 각색했다. 현실에서 흔히
발생하는 실패사례이기 때문에 섬세하게 살펴보자.

사례 3. 없어서 못 팔던 차량 스마트폰 거치대

사례 개요

2010년대 초 스마트폰이 대유행했다. 언제 어디에서나 스마트폰을 보는 것이 사람들의 생활습관이 되었다. 사람들은 앉아서도 걸어다니면서도 스마트폰을 보았다. 여러 컴퓨터용 액세서리를 제조하던 홍길동은 사람들이 운전할 때에도 마찬가지로 스마트폰 화면을 보고 싶어할 것이라고 생각했다. 당시에도 자동차에서 사용하는 휴대폰 거치대는 있었다. 그러나 화면을 보기보다는 손으로 잡지 않고 통화하는 데 주된 목적을 둔 핸즈프리였다. 홍길동은 스마트폰에 최적화된 거치대를 설계해서 만들었다. 브랜드는 '네오그랩'이라고 정했다. 디자인권도 신청하고, 특허권도 신청했으며, 상표권도 신청했다.

디자인권을 신청한 물품의 형태는 다음과 같다.



특허출원을 하면서 독점을 받고자 하는 청구항은 다음과 같이 기재했다.

요약 17

- 지식재산 삼총사 사례
- 시장에서 성공을 거두자 모방 제품과 위조 제품이 오픈마켓에 대거 출현하였다.
- 사례 기업은 빈약한 지식재산에도 불구하고 성실함과 열정으로 대응함으로써 소정의 성과를 얻었다.
- 사례 기업의 지식재산에 어떤 미비함이 있었을까?

기본 지식 23

새로운 아이템으로 사업을 할 때에는 항상 지식재산 삼총사로 권리보호를 생각한다. 브랜드를 모방하는 위조 제품을 간편하게 시장에서 추방하기 위한 〈상표권〉, 악의적인 짝퉁의 출현을 막기 위한 〈디자인권〉, 제품의 형태를 바꾸는 묘수를 부렸지만 아이디어가 동일한 경우를 효과적으로 막기 위한 〈특허권〉, 이것을 '지식재산권 삼총사'라고 부른다.

[청구항 1]

이동 단말기의 양 측면을 파지하는 집게부;
상기 집게부와 결합되며, 대상면에 흡착고정되는 흡착부를 포함하는 이동 단말기용 거치대.

상표출원을 하면서는 다음과 같이 권리신청을 하였다.

지정상품: 제9류, 스마트폰 거치대, 차량용 스마트폰 거치대, 차량용 핸드폰 거치대, 태블릿 PC 거치대, 핸드폰 거치대
상표: NEO GRAB

홍길동은 법적인 보호조치를 해두었으므로 안심했다. 시장의 반응은 어땠을까? 폭발적이었다. 없어서 못 팔 정도였다. 밀려오는 주문을 감당하느라 시간이 어떻게 흘러가는지도 몰랐다. 그러나 문제가 발생했다. 모방 제품이 출현한 것이다. 중국산이었다. 속된 말로 '가격을 후린' 제품이었다. 짝퉁이 생기는 것은 어느 정도 예상하고는 있었지만 이 정도로 심할 줄은 몰랐다. '네오그랩'이라는 명칭을 도용하는 것은 물론이거니와 홍길동이 제품 홍보로 촬영한 이미지도 불법으로 '카피'해서 자기 것인 양 그대로 사용하면서 제품을 판매하는 것이었다.

해도 너무하지. 이건 범죄가 아닌가?

홍길동은 적극적으로 대처해야겠다고 생각했다. 불법 부당한 모방 제품은 '오픈 마켓'을 통해 발호했기 때문에, 오픈 마켓 운영자에게 지식재산을 침해한 불법 제품 신고를 했다. 신고를 접수한 오픈 마켓 운영자들은 짝퉁 제품을 내려주었다. 그러나 여기서 내리면 저기서 새로운 짝퉁 제품이 올라왔다. 홍길동은 정말 부지런히 발품을 팔았다. 계속 신고를 했

기본 지식 24

'지정상품'이란 상표권으로 독점하고자 하는 품목을 뜻한다. 세상에는 수많은 상품들이 있다. 니스조약이라고 일컬어지는 국제조약을 통해 상품의 품목을 45개의 류(class)로 나누었다. 이러한 류 구분을 '니스분류'라고 한다. 예컨대 제9류는 전자통신기기, 과학적 또는 학문적인 목적의 기기, 소프트웨어, 광학 관련 제품 등이 포함된다. 화장품은 제3류, 약품은 제5류, 가구는 제21류, 의류는 제25류, 음식품류는 제29~33류, 카페업은 제43류, 웨딩플래너업은 제45류이다. 지정상품을 정할 때 먼저 류를 지정한 다음, 그 류에 속하는 품목을 선택한다. 같은 류라면 20개까지 비용이 추가되지 않는다. 류가 달라질 때마다 별건의 상표출원으로 본다. 그러므로 비용이 상승한다. 동일한 상표여도 지정상품이 다르면 공존할 수 있다.

기본 지식 25

오픈 마켓 운영자들은 지식재산권 보호를 위해 타인의 지식재산을 침해하는 제품을 신고하는 지식재산권 보호센터를 운영하고 있다. 특허권, 상표권, 디자인권을 포함하여 저작권, 부정경쟁행위 등을 간편하게 신고할 수 있다. 자신의 지식재산권을 침해하는 제품이 오픈 마켓에서 판매되고 있다면, 무엇이 어떻게 침해되었는지를 잘 설명할 수 있는 전문가의 도움을 받아 해당 오픈 마켓의 지식재산권 보호센터에 신고하면 매우 유용하다.

다. 모방 제품을 판매하는 업자에게 문서를 보내 경고하기도 했고, 만나기도 했으며, 판매하더라도 적정한 가격으로 판매하자고 호소하기도 했다. 경찰서를 찾아가 고발하기도 했으며, 중국산 짝퉁을 막기 위해서 관세청에 찾아가 수입 금지를 요청하기도 했다. 홍길동의 부지런함 덕분에 상당수의 짝퉁 제품을 차단할 수 있었다. 그러나 모방 제품을 완전히 막지는 못했다.

우선 디자인권은 한계가 있었다. 악의적인 '모방 제품'을 막을 수는 있었어도 형태를 바꾼 지능적인 '유사 제품'에 대해서는 힘을 발휘하지 못했다. 디자인 권리범위확인심판을 청구하는 등 여러 법적인 조치를 취했으나 모두 지고 말았다. 사실 지능적인 유사 제품이 판매되는 걸 막으려고 특허출원을 했던 것인데 특허는 거절되고 말았다. 〈NEO GRAB〉 상표에 대해서도 특허청 심사관이 거절하였다. 권리는 디자인권밖에 없었는데 그다지 큰 힘이 되지는 못했다.

결국 모방 제품으로 말미암아 매출이 줄어들고 말았다. 그러나 홍길동은 '네오그랩'에 대한 소비자의 믿음을 이용해서 정품 인증전략으로 대응하는 한편, 사업 다각화로 제품군을 늘려가는 등 시장활동을 통해 피해를 최소화하기 위해 노력했다. 이 제품에서 매출이 줄어든다면 다른 제품으로 만회하는 전략이었다. 그렇게나 발품 팔면서 정성껏 모방 제품을 막기 위해 노력했지만 권리행사에 한계가 있다는 것, 좀더 강력한 권리였으면 좋았다는 것, 중국산 침해 제품은 관세청을 통해 수입을 막을 수 있다는 것, 상표권이라도 권리를 취득했다면 여러 제품군에 브랜드 아이덴티티를 만들어가면서 더 많은 기회를 만들 수 있었을 텐데 그러지 못했다는 것 등이 홍길동이 얻은 교훈이었다.

기본 지식 26

권리범위확인심판이란, 분쟁 당사자가 특허, 디자인권, 상표권을 침해하느냐 그렇지 않느냐를 공식적으로 확인받기 위한 행정심판절차이다. '특허심판원'에 제기한다. 권리자가 〈확인대상물건은 내 권리의 권리범위에 속한다〉라는 판단을 구하는 것을 '적극적 권리범위확인심판'이라고 하고, 상대방이 권리자를 상대로 〈나의 확인대상물건이 당신의 권리범위에 속하지 아니한다〉라는 판단을 구하는 것을 '소극적 권리범위확인심판'이라고 부른다. 이 심판절차에서 지면 침해소송에 매우 불리해지기 때문에 조심해야 한다. 또한 1년 이상 절차가 지속될 수도 있으므로 시간 요소를 잘 고려해서 이용해야 한다.

요약 18
오픈 마켓에는 지식재산권 침해 제품을 신고하는 보호센터가 있다. 그곳을 먼저 이용하면 효과적이다.

무엇이든 인기가 있는 제품은 언제든지 모방의 위험에 노출된다. 돈이 모이는 곳에는 그 돈을 탐하는 사람들도 모이기 때문이다. 특히 오픈 마켓을 통해 판매되는 모방 제품이나 위조 제품을 막는 것은 여간 어려운 일이 아니다. 불가능하지는 않지만 상당히 번거롭기 때문이다. 오픈 마켓 운영자들은 지식재산권 침해 제품을 신고하는 루트를 제공하고 있어서 이를 활용하면 경제적이고 간편하게 대응할 수 있어 유용하다. 오픈 마켓을 운영하는 회사 법무팀이 그런 침해 제품의 판매를 자율적으로 단속하고 있는 것이다. 그러나 워낙 오픈 마켓의 판매망이 많아서 사례의 홍길동처럼 하나하나 확인하면서 대응해야 하는 수고가 필요하다.

이 사례는 지식재산 삼총사인 특허, 디자인, 상표 모두 관련되어 있다. 무엇인가를 새로 개발해서 만들어내는 회사들은 어쩔 수 없이 지식재산권을 충실히 확보해 둬야 한다. 사례 기업은 특허, 디자인, 상표에 대해 나름 충실히 권리신청을 했다. 모방을 막기 위한 최소한의 조치를 성실히 했던 것 같다. 그러나 세심함이 부족했던 게 문제였다.

지식재산권 삼총사의 역할

요약 19
제품의 시각적인 형태를 보호하는 디자인권은 짝퉁 제품을 막는 데 사용하고, 상표권은 위조 제품이나 브랜드 모방 제품을 막는 데 사용하며, 아이디어는 특허를 통해 막는다.

디자인 등록을 하면 사례 기업의 차량용 스마트폰 거치대 제품의 형태를 보호할 수 있다. 악의적인 모방에 대해서는 디자인권만큼 좋은 권리가 없다. 그러나 모든 모방 제품이 '완전히 똑같은 짝퉁'으로 시장에 출시되는 것은 아니다. 짝퉁을 만드는 사람들도 지식이 있고 머리를 쓰기 때문이다. 약간의 형태가 달라진다. 그런 경우 디자인권으로 권리행사를 하지 못할 수도 있다. 디자인권의 보호범위는 제품의 시각적인 '형태'인데, 모방 제품

의 형태가 달라지는 경우 디자인권의 권리범위에서 벗어날 수 있기 때문이다. 이럴 때 써먹을 수 있는 지식재산이 특허이다. 특허는 아이디어 자체를 법적으로 보호하는 권리이기 때문에 형태가 조금 달라지는 모방(형태가 특허의 핵심 기능이 아닌 경우)까지 규제할 수 있는 힘이 있다. 그래서 사람들이 그렇게도 '특허, 특허' 하는 것이다. 그러나 사례 기업은 특허를 신청하기는 했지만 심사를 통과하지 못했다. 한편, 시장에서는 브랜드를 모방한 제품이나 위조 제품이 등장하곤 한다. 이때 강력하게 처벌할 수 있는 권리가 상표권이다. 그런데 사례 기업은 상표권을 취득하지는 못했다.

결국 사례 기업은 디자인권 하나만을 갖고 우후죽순 쏟아지는 모방 제품에 맞서 싸웠던 것이다. 그 부분은 아주 잘한 일이다. 하지만 특허취득과 상표권 등록에서 어떤 문제가 있었길래 권리를 얻지 못했던 것일까? 하나씩 살펴보자.

특허에서 실패

먼저 특허이다. 사례 기업은 〈이동 단말기의 양 측면을 파지하는 집게부와, 이 집게부와 결합되며, 대상면에 흡착고정되는 흡착부를 포함하는 이동 단말기용 거치대〉에 대해서 특허를 신청했다. '과유불급'이다. 지나치게 넓게 특허를 신청했다. 너무 넓은 범위로 특허를 신청하면 반대로 거절될 가능성이 커진다. 특허는 엄격한 심사를 통과해야 하며, 특히 〈신규성〉과 〈진보성〉이라는 특허요건을 갖춰야 한다. 전 세계적으로 '새로운 발명'이어야 하며, '독창적인' 기술이어야 한다는 뜻이다. 그런데 사례 기업이 특허를 신청한 내용은 차량에 흡착하여 거치되며 휴대폰을 잡는 기능이 있는 거치대에 대해 너무 넓게 특허를 신청했으므로, 특허청 심사관이 먼저 공개된 선행문헌을 제시하면서 독창성을 부인했던 것이다. 거절되고 말았다.

기본 지식 27

발명은 여러 요건을 갖춰야만 특허를 받을 수 있다. 대표적인 요건은 신규성과 진보성이다. 신규성은 특허출원일 이전에 공지된 발명과 동일해서는 안 된다는 요건이며, 진보성은 특허출원일 이전에 공지된 발명과 유사해서 쉽게 생각해낼 수 있는 수준은 아니어야 한다는 요건이다. 특허출원을 하기 전에 스스로 제품을 판매하는 경우가 많은데, 그때 신규성 요건이 자주 적용된다. 대부분은 진보성 요건이 문제가 된다. 오늘날 유사한 기술은 매우 많아졌기 때문에 특징을 잘 어필하는 것이 중요하다.

특허라는 권리는, ① 신청(출원)한다고 특허를 받는 게 아니며, ② 심사를 통과해야 하고, ③ 1차 심사과정에서 90% 이상의 특허출원에 대해 특허청 공무원(심사관)이 부정적인 심사결과통지서(이를 '의견제출통지서'라고 부른다)를 발급하며, ④ 이때 정성껏 의견서를 제출하고 청구범위를 수정함으로써, ⑤ 60% 수준의 특허결정을 받을 수 있다. 이런 현실을 고려했을 때, 심사받는 과정에서 적정한 특허범위를 정해서 얼마나 정성껏 심사관을 설득하는지가 중요하다. 그에 따라 특허의 향방이 정해진다. 시장에 영향을 미치는 중요한 특허출원이라면 (실제로 시장활동과 무관한 특허도 매우 많다), 집요하게 노력해야 한다. 의견서는 두 번 이상 제출해서 심사관을 설득해야 한다.

기본 지식 28

2018년 특허청 통계에 따르면 그 해 심사처리된 161,290건의 특허출원에 대해 약 92%가 1차 심사결과에서 거절되었으며, 심사관을 설득하는 여러 과정을 거쳐서 약 64%가 최종 특허결정되었다(특허청 2019 지식재산백서). 특허출원을 했다는 게 중요한 것이 아니라, 심사과정에서 어떻게 심사관을 설득하느냐가 중요하다.

요약 20

사례에서는 특허취득을 너무 쉽게 포기하였고, 한글 상표로 권리를 신청하면 좋았을 상황에서 영어 명칭으로 상표권을 신청하는 바람에 심사를 통과하지 못했다.

그런데 사례에서는 한 번만 의견서를 제출하고 특허취득을 포기하고 말았다. 그것이 아쉬운 대목이라 하겠다.

상표에서 실패

이 사례에서 〈네오그랩〉이라는 사례 기업의 브랜드를 똑같이 모방하는 짝퉁 제품이 만연했다. 상표권이 있었다면 매우 효과적으로 이런 짝퉁을 규제할 수 있었을 것이다. 그러나 사례에서는 그것이 불가능했다. 영어 〈NEO GRAB〉에 대한 상표출원이 거절되었기 때문이다. 지정상품이 '스마트폰 거치대, 차량용 스마트폰 거치대' 같은 품목에서 상표출원을 하면서 '영어 명칭'인 〈NEO GRAB〉으로 하면 안 된다. 이때에는 '한글 명칭'인 〈네오그랩〉으로 상표권을 신청했어야 했다. 그러면 효과적으로 상표권을 취득했을 것이며, 더욱 효과적으로 짝퉁 제품을 막아낼 수 있었을 것이다. 어째서 그럴까?

기본 지식 29

상표출원을 진행할 때, '상표'는 이미지 파일 형식으로 제출된다. 제출되는 이미지 파일 한 개가 하나의 상표출원이다. 텍스트나 로고가 들어 있는 JPG 파일 포맷으로 만들어지는 이미지 파일에 어떻게 상표를 표현하느냐는 상표출원의 가장 기본적인 일이다. 출원인은 전문가의 도움을 받아 최적의 표현을 선택해야 한다. 이미지 파일은 1개의 표현만을 담는다. 표현이 다르면 이미지 파일도 달라지고, 그러면 별개의 상표출원으로 간주된다.

상표법 제33조는 상표등록의 요건을 규정한다. 이 조문은 '상표'와 그 상표를 사용할 '상품(지정상품)'과의 관계

기본 지식 30

상표권을 얻으려면 심사를 통과해야 한다. 모든 상표가 심사를 통과할 수 있는 것은 아니다. 유사한 선행 상표가 없어야 한다. 그리고 상표 자체가 상표등록이 가능한 상표여야 한다. '상품의 속성'을 직접적으로 나타내거나, 현저한 지리적 명칭만으로 이루어져 있거나, 지나치게 간단해서 나와 남을 구별해주는 상표로서 기능을 못한다면 '상표의 식별력'이 부인되어 상표 심사를 통과할 수 없다.

를 규정하는데, 이때의 법의 정신은, 그 상표가 적어도 '내 지정상품'과 '남의 지정상품'을 구별(식별)해낼 수 있을 정도의 힘을 가져야만 국가가 독점권을 줄 수 있는 것이지, 그런 힘이 없어서 소비자들이 상표만 봐서는 그게 그 상품의 출처에 관한 것인지(상품의 판매자가 누구인지) 아니면 그 상품을 홍보하기 위한 문구인지 헷갈린다면 독점권을 줄 수 없다는 것이다. 예를 들어, '사과' 상품에 'APPLE'이라는 상표권은 인정할 수 없으며, '약품'에 '효과짱'이라는 상표권을 줄 수 없고, '자동차'에 'SPEED'라는 상표권을 인정할 수 없으며, 또한 어떤 상품이건 '대한민국'이라는 상표권을 허락할 수 없다는 규정이다. 그런 표현들은 '그 의미를 볼 때' 누구나 쓸 수 있도록 해야 한다는 게 법의 정신이기도 하다. 이때 상표가 지니고 있는 힘을 지칭하여 전문용어로 〈상표의 식별력〉이라고 부른다.

사례 기업은 '스마트폰 거치대'라는 지정상품에 대해 〈NEO GRAB〉이라는 상표권을 신청했다. 이 영어 단어는 '(무엇인가를) 새로운 방식으로 잡는 것'이라는 뜻을 직감시키고, 결국 지정상품의 속성(성질)을 표시하는 상표여서 상표등록을 줄 수 없다는 이유로 거절되었던 것이다. 애석한 일이다. 그러나 만약 영어 단어가 아닌 한글 〈네오그랩〉에 대해 상표권을 신청했다면 어떻게 되었을까? 〈네오그랩〉은 사례 기업이 새롭게 만든 단어로 영어 단어들을 조합해서 '새로운 방식으로 잡는 것'이라는 의미를 '암시'할 수 있을지는 몰라도 '직감'시키지는 않는다면서 심사관을 법리적으로 잘 설득했을 것이다. 이 사례에서 가장 아쉬운 실패 사항이라 하겠다. 실제로 '네오'라는 한글을 사용하여 등록된 예가 많다. 그 상표권 예를 몇 개 소개하면 다음과 같다. 이런 예를 10개 이상 모아 증거로 제출하면 아마도 심사관도 고개를 끄덕였을 것이다.

요약 21

상표의 식별력 문제 때문에 지정상품 '스마트폰 거치대'에 대해 영어 명칭인 〈NEO GRAB〉은 상표권 취득이 어렵지만, 한글 명칭 〈네오그랩〉은 상표권 취득 가능성이 비교적 높다.

	등록상표	지정상품
1	네오빌	주택건축업
2	네오폼	방음재, 우레탄고무
3	네오라이프	화장품
4	네오홈	가구
5	네오젤	식용젤라틴
6	네오믹스	콘크리트, 시멘트
7	네오팜	의약품판매알선업

상표 정하기: 영어냐 한글이냐

요약 22
어떤 경우에 영어 명칭으로 상표권을 신청하는 게 좋고, 또 어떤 경우에 한글 명칭으로 상표권을 신청하는 것이 좋은지에 대한 나름의 기준이 있다.

그렇다면 어떤 경우에 한글 명칭으로 상표권을 신청하고, 어떤 경우에는 영어 명칭으로 상표권을 신청해야 하는 것일까? 상표권은 동일한 상표뿐 아니라 유사한 상표에도 권리를 주장할 수 있다. 영어이든 한글이든 어느 한 쪽에 대해 권리를 취득하면 대체로 충분한 상표권을 갖게 된다는 이야기다. 가끔 영어와 한글을 병기하는 경우도 있지만, 심사를 통과할 때나 권리를 행사할 때 그다지 효과적이지 않고, 글로벌 시장을 염두에 둔 상표 전략에서도 효과적이지 않다. 영어와 한국어 둘 중 하나를 선택하되, 일반적으로는 영어 상표를 추천한다. 다음과 같은 경우이다.

기본 지식 31
독점하고자 하는 상표를 정할 때, 영어 상표이냐 한글 상표이냐를 시장 상황과 등록가능성 여부 등을 종합적으로 감안해서 신중하게 정한다.

① 제품의 포장이나 거래서류 등에 작게라도 영어 명칭을 표시할 가능성이 있다.

② 글로벌 시장에 진출할 가능성도 조금은 있다.

③ 영어와 한글 발음이 비슷하다.

④ 영어의 뜻이 지정상품의 속성을 반영하지 않는다.

또한, 다음과 같은 상황에서는 한글 명칭을 선택한다.

① 마땅히 사용할 영어 명칭이 없다.

② 영어 명칭이 있으나 그 단어의 사전적 의미를 생각해 보면, 영어 명칭으로는 상표등록가능성이 매우 적다.

③ 오직 국내 시장만 관심이 있다.

일단 한글 명칭으로 상표권을 취득하면 나중에 영어 명칭으로 상표권을 취득할 때 등록가능성도 높아진다. 상표등록가능성을 높이기 위해서 로고를 만들어서 결합하는 방법도 유용하다.

또한 상표의 식별력이 걱정이 된다면 지정상품을 확장하는 것도 꽤 도움이 된다. 예컨대 〈네오그랩〉이라는 상표권을 신청하면서, '스마트폰 거치대' 외에도, 상표의 의미와 전혀 관련이 없는 '스마트폰용 애플리케이션 소프트웨어, 휴대폰, 선글라스, 컴퓨터 주변기기, 이어폰, 헤드폰, 스피커' 등을 포함하여 상표출원을 하면, 그런 지정상품 때문에 상표의 의미와 상품 사이의 관련성이 적어지고, 따라서 식별력 문제를 회피하는 데 도움이 된다. 항상 성공하는 전략은 아니어도 고급 전략이다. 상표권 등록에 성공한다면 브랜드 아이덴티티를 다른 지정상품에도 퍼뜨릴 수 있어서 좋다.

이제, 이 사례의 실패 3요소를 간단히 분석하자.

목표는 시장을 지키고 수익을 지속하는 것이었다. 초기에 장사를 잘해서 많은 이익을 얻었으므로 목표는 어느 정도 달성했다. 그러나 모방 상품과 짝퉁의 등장으로 목표를 유지하는 것이 어려워졌다. 지식재산권을 효과적으로 취득하지 못했기 때문이다. 독자 여러분께서는 권리를 신청했다는 사실에 만족하지 마시고, 어떻게 하

면 잘 신청하는 것이며 또 어떻게 하면 좋은 권리를 취득할 수 있을지 전문가와 함께 고민하시기 바란다. 좋은 전략과 지혜를 발휘한다고 지출되는 금액이 크게 달라지는 것이 아님에도 사례에서는 '권리를 신청했다'는 사실에 안주했다.

다음으로 역량이다. 사례 기업은 정성껏 역량을 발휘했다. 권리가 부족한 상황에서도 발품을 팔면서 대응했다. 담당자의 헌신적인 역량이 권리의 부족함을 채운 사례라고 할 수 있겠다. 시장에 새로운 제품을 출시하려고 하며 그 제품이 인기가 있을 것이라고 예상한다면 지식재산권 3총사(특허, 디자인, 상표)에 대한 사전 조치를 취해야 한다. 이 세 가지 권리에 대한 법적 조치를 취하는 데 권리신청부터 등록까지 대략 700만 원 정도의 비용을 부담할 역량이 필요하다. 대부분의 스타트업이 이 정도의 역량을 지녔으리라 생각한다. 만약 그럴 역량이 없다면 지역 지식재산센터 등에서 도움을 구하자.

실패의 충격량을 살펴보자. 모방 제품과 유사 제품의 출현은 언제나 오리지널 기업에 충격을 가져다 준다. 그러니 지식재산권을 미리 확보해 두는 것이 이렇듯 중요하다. 다만 사례 기업이 여전히 해당 품목에 대한 사업을 유지하고 있고, 그사이 다른 품목에 대해 사업 다각화를 도모했으므로 기업의 존망을 좌우할 실패는 아니었다.

전문가 TIP

새로운 아이템을 시장에 출시할 때에는 지식재산권을 미리 확보해 둘 필요가 있습니다. 특허, 디자인, 상표 모두 권리신청해야 합니다. 신청에도 전략이 필요합니다. 전문가와 상담해서 잘 진행하는 게 좋겠습니다. 모방/유사 제품의 출현은 필연적입니다. 지식재산권이 시장의 완전한 독점을 만들어내지는 못합니다. 이런 현실을 감안해서 '악의적인' 모방을 막아내겠다는 목표로 '현실적인' 전략을 세우는 게 좋습니다.

특허

권리를 너무 넓히지 말고 적정한 권리범위로 특허를 취득하겠다는 의사를 전문가에게 전하면서, '적정한 범위'를 전문가에게 '분명히' 설명하십시오. 첫째, 어디까지 특허를 받고 싶은지 솔직하게 말하십시오. 둘째, 만일 그런 최선의 특허범위가 어렵다면 현실적으로 특허를 취득하면 좋은 부분을 정해 놔야 합니다. 그래야 엉뚱한 특허가 나오는 것을 예방할 수 있습니다. 해당 아이템이 시장에서 경쟁력을 갖게 되는 부분이 어디에 있는지, '바로 여기'라고 명확하게 설명하는 게 좋습니다. 때때로 기술 자체의 독창성의 크기보다는 사소하게 보일지라도 소비자에게 소구력 있는 사항을 강조하는 게 더 낫습니다. 특허 아이디어로 시장을 독점하여 가능한 한 돈을 몽땅 다 벌겠다는 욕심을 내려놓고, '돈을 버는 데 유리한 것'에 특허를 받는 전략입니다. 외형상 특허범위는 좁아지겠지요. 그러나 경쟁자가 특허를 회피하여 모방할 때 경쟁력이 없는 제품을 만들도록 효과적으로 유도할 수 있습니다.

전문가는 권리범위를 넓히려고 노력하는 사람들입니다. 여러분이 적정한 범위를 미리 설명하지 않으면 사례처럼 지나치게 넓은 범위로 특허출원을 하게 됩니다. 신청

할 때에는 기분이 좋겠지요. 세상을 다 얻은 기분이 듭니다. 그러나 일을 그르칩니다. 특허는 세상을 다 얻는 게 아니라, 자기 몫에 맞는 '아주 일부'를 얻는 것입니다.

디자인

악의적인 짝퉁을 막아내겠다는 생각으로 디자인권을 신청하는 것입니다. 형태를 변경하는 유사 제품까지 디자인권으로 막기는 어렵습니다. 이런 한계를 인식해 두면 나중에 대응할 때 도움이 됩니다.

기본 지식 32

특허는 제품이 만들어지지 않아도 권리를 신청할 수 있다. '아이디어'에 관한 권리이기 때문이다. 그러나 디자인권은 물품의 '외관 형태'에 관한 것이어서, 제품을 만드는 게 필요하다. 적어도 설계는 끝나야 진행할 수 있다. 단, 판매하기 전에 권리를 신청한다. 일반적으로 축적이 맞는 6면도와 사시도(입체도면)를 제출한다.

상표

가장 저렴하면서도 가장 중요한 권리입니다. 상표권을 반드시 취득하겠다는 생각으로 브랜드 이름을 정하고 전문가의 도움을 받으십시오.

모방 제품이 출시할 때 가장 중요한 원칙 중의 하나가 감정적인 대응을 배제하는 것입니다. 올 것이 왔구나, 라고 생각하면서 침착하게 대응해야 합니다. 그래야 효과적인 대응 방법이 보이기 때문입니다. 특히 오픈 마켓에서 모방 제품이 발호하는 경우 소송은 그다지 효과적이지 않을 수 있습니다. 모든 판매업자를 상대로 소송할 수는 없기 때문입니다. 오픈 마켓 운영자를 상대로 소송하는 것은 더더욱 좋지 않습니다. 다음과 같이 대응할 수 있으니 참고하세요.

- 자신의 지식재산권에 관해 내가 어디까지 주장할 수 있는지 그 한계에 대한 지식을 전문가에게 구할 것.
- 오픈 마켓은 적대자가 아닌 협력자로 보아 오픈 마켓의 지식재산권 보호센터에 지식재산 침해 제품을 신고할 것.

- 상표권 침해, 디자인권 침해, 저작권 침해 등의 악의적인 짝퉁에 대해서는 경찰에 지식재산 침해 제품으로 신고할 것.
- 소송보다는 설득력 있는 내용증명을 보내되 감정적인 자극보다는 이성에 호소하여 사건을 잘 매듭짓도록 할 것(그 방법에 대해서는 사례 10을 참고할 것).
- 중국산 모방 제품이 수입되는 경우라면 관세청에 수입 금지를 요청할 것.
- 시장을 악의적으로 위협하는 상대방이 있고 승소가 확실할 것으로 분석되는 경우, 가처분 신청 등 신속한 법적인 조치를 강구할 것.

사례 4.

외국에서 특허?
1년 안에 했어야 했다고요?

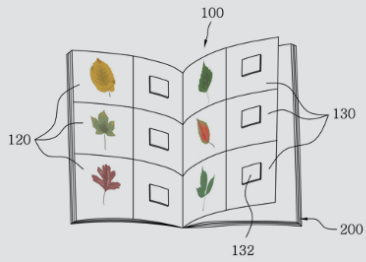
우리나라 기업이 외국에서 특허를 취득하는 일은 여러모로 어려운 일이다. 예산을 써야 하는 문제도 있지만, 무엇보다 지식이 조금 필요하다. 많은 사람이 '여전히', '일단 한국에서 특허를 취득한 다음에 외국에도 특허출원하자'라고 잘못 생각하고 있다. 우리나라에서 특허를 받은 다음에 막상 외국에 특허출원을 하려고 하면, 전문가들이 이렇게 말한다. "우리나라 특허출원일로부터 1년 이내에 해야 됐었는데, 너무 늦고 말았군요…." 촉망받는 스타트업 기업이 해외에서 특허를 취득할 기회를 놓친 사례를 소개한다. 이 실패사례는 기업의 역량과 시장 특성에 따라 다르게 해석될 수 있는 이야기여서 독자 여러분께서는 자기 상황을 충분히 고려해서 읽어주시기 바란다. 회사 이름은 다르게 각색했다.

사례 4. 외국에서 특허? 1년 안에 했어야 했다고요?

사례 개요

홍길동, 임꺽정, 장길산은 대학 졸업 후 20년이 지난 어느 날 제주도에서 모여 의기투합하면서 (주)디스커버제주라는 법인을 설립했다. 이들은 지역 주민들과 함께 숨겨진 재미를 찾는 로컬 트립, 지속 가능한 여행, 자연과 함께 하는 자연 친화적 여행, 그리고 무엇보다 즐거움을 추구하는 지역 중심의 여행 플랫폼이라는 컨셉으로 창업을 한 것이었다. 2016년 창업 후 한국관광공사 예비관광벤처로, 2017년에는 한국관광공사 관광벤처기업으로 선정되었으며, 2018년에는 문화체육관광부 관광중소기업 실전 크라우드 펀딩 대회 1등으로 뽑혔고, 제주혁신성장센터에 입주하여 2019년 해양수산부 해양관광상품전 최우수상에 이르기까지 많은 신뢰와 성원을 받으면서 성장해 나갔다.

(주)디스커버제주는 〈나뭇잎 보물지도〉 프로젝트를 진행했다. 나뭇잎 보물지도 책에 표시된 나뭇잎에 맞는 나뭇잎을 실제 숲속을 걸으면서 찾아 붙이며 나무와 나뭇잎과 숲을 알아가는 프로그램이었다. 체험학습 효과를 갖는 여행 스크랩북으로서 〈나뭇잎 보물지도 책〉에 대해 특허출원을 진행했다. 그때가 2017년 11월 24일이었다.



요약 23

- 해외 특허출원 사례
- 해외 특허출원은 국내 특허출원을 한 날로부터 1년 이내에 해야 하는데, 20개월이 지난 때늦은 시점에 해외 특허출원을 하려니 문제가 발생했다.
- 효과적인 해외 특허출원 방법은 무엇일까?

특허출원 발명은 위와 같은 그림으로 보여지는 여행 스크랩북이었다. 심사하는 동안에 한 번 거절되기는 했어도 특허출원일로부터 20개월 정도 지나서 특허를 받을 수 있었다. 특허를 받은 청구항은 대략 다음과 같다.

〈복수의 페이지로 구성되는 스크랩북(100)에 있어서, 스크랩북(100)의 표면 또는 타측면에는 여행지역의 명칭과 여행자가 보행할 경로 및 이 경로를 따라 식물잎이 표시된 지도(110)가 인쇄되고, 스크랩북(100)의 안쪽 각 면에는 식물잎이 인쇄된 식물인쇄부(120)가 형성되며, 식물인쇄부(120)와 인접한 측면에는 식물인쇄부(120)에 인쇄된 식물잎과 동일한 식물잎을 채집하여 부착할 수 있도록 부착부재(132)가 구비된 식물부착부(130)가 형성되고, 지도(110)는 채집 대상물인 식물잎이 여행자의 보행 경로와 함께 순번으로 표시되는 것을 특징으로 하는 체험학습 효과를 갖는 여행 스크랩북.〉

그때가 2019년 7월경이었다. (주)디스커버제주의 홍길동, 임꺽정, 장길산은 특허취득 소식에 무척이나 기뻐했다. 평소 알고 지내던 벤처기업의 황진이 대표가 언젠가 "해외 출원은 등록 전에 하면 된다."라고 조언한 적이 있었다. 그 조언을 철석처럼 믿고 있었던 이들은 이제 그때가 되었다고 생각했다. 자신의 여행 프로그램이 글로벌 추세에 어울린다고 확신했다. 이 여행 스크랩북 프로그램을 외국에 수출하려면 라이선스 계약을 해야 할 것이고, 그러려면 외국에서 특허를 취득할 필요가 있다. 변리사 상담을 받았다. 결과는 낭패였다. 변리사의 조언은 다음과 같았다.

• 해외 출원은 특허출원일로부터 1년 이내, 즉

기본 지식 33

사례 특허는 〈여행 스크랩북〉에 관한 것이다. 이처럼 '책'의 구성에 관해서도 특허를 받을 수 있다. 오프라인에서 벌어지는 인간의 약속과 활동에 관한 아이디어가 아니라면, 대부분의 아이디어는 특허의 대상이 된다. 실무적으로 특허의 대상이 되는 발명은 '최광의'로 해석된다. 물론 엄격한 심사를 통과하는 것은 별개의 문제이다.

2018년 11월 24일 이내에 '우선권주장'을 하면서 진행했어야 했는데 이미 때가 늦었다.

- 우선권주장을 하지 않고 슬그머니 해외 출원할 수도 있겠지만, 이미 회사 홈페이지, 블로그 등으로 여행 스크랩북이 '공개'되어 있어서 특허를 받더라도 무효인 권리가 될 것이다.

- 해외 출원에 관해서 전화 한 통이라도 해줬으면 이런 일이 발생하지 않았을 것인데, 안타깝다.

변리사와 상담을 마치고 돌아오면서 (주)디스커버제주의 홍길동, 임꺽정, 장길산은, 서둘러 PCT 출원이라도 해두었을텐데… 그랬더라면 해외 바이어들에게 당신네 나라로 PCT 국내단계 진입을 할 예정이라고 얘기하면서 〈나뭇잎 보물지도〉 프로그램의 라이선싱 협상력을 더 높일 수 있었을텐데…, 라면서 후회했다.

기본 지식 34

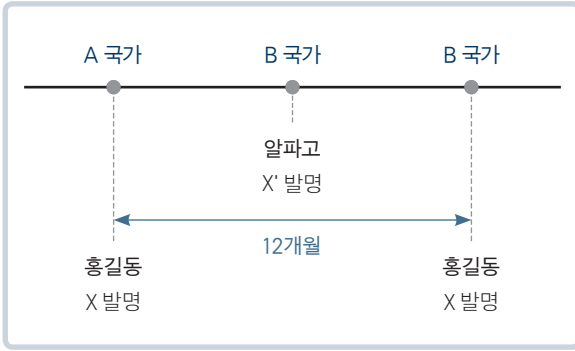
〈우선권 제도〉는 1883년에 발효된 공업소유권 보호에 관한 파리조약에서 선언된 국가간 특허출원에서 가장 중요한 원칙 중의 하나이다. A라는 국가에서 〈X 발명〉에 대해 특허출원을 한 사람이 B라는 국가에서 동일한 발명을 특허출원하려면 B 국가 언어로 번역하는 등 시간과 노력이 든다. 파리조약은 이러한 특허출원인을 보호하는 제도를 규정하고 있다. A 국가 특허출원일(날짜 1)에서 12개월 이내 B 국가에 특허출원을 하면(날짜 2), B 국가에서 〈X 발명〉을 심사할 때 특허출원일을 날짜 2에서 날짜 1로 소급시켜주는데, 이를 우선권 제도라고 칭한다. 이 제도를 이용하겠다고 선언하는 것을 '우선권주장'이라고 한다. 날짜 1과 날짜 2 사이의 간격은 1년 이내여야 한다.

실패사례를 통해 배우는 지혜

이 사례는 남의 말만 믿고 안일하게 있다가 해외 사업의 기회를 상실한 실패사례로 이해된다. 사례 기업은 마감 기한을 미처 생각하지 못한 까닭에 제때에 해외 특허출원을 하지 않았다. 결과만 놓고 보면 그렇다. 하지만 기업의 '역량'과 '상황'에 따라 치명적이지 않을 수도 있으니 너무 성급하게 판단하지는 말자. 먼저 해외 특허출원의 모범적인 방법을 설명한다.

해외 특허출원의 기본적인 원리

1883년 서구 여러 나라의 대표가 파리에 모여 조약을 하나 체결했다. 이 조약은 국가간 국경을 넘나들며 진행하는 해외 특허출원의 모델을 만들어냈다. 우선권주장 모델이다. 1883년 파리조약이 생각했던 우선권 제도 모델은 다음과 같다(우선권주장에 관해서는 기본 지식 34를 참고하라). 우선권주장을 할 수 있는 기간을 우선권주장 기간이라고 말하며, 특허는 12개월, 상표권과 디자인권은 6개월이다.



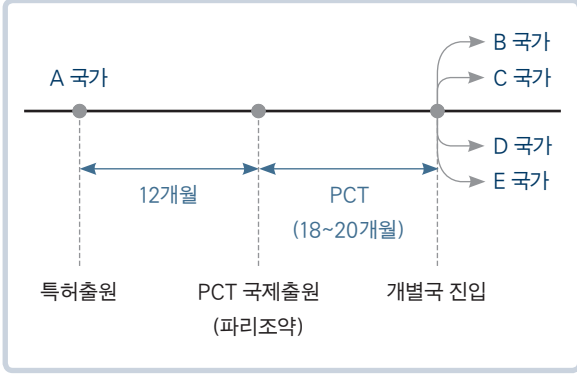
위 그림에서 홍길동이 "X 발명"을 A 국가에 특허출원을 한 다음에 12개월 내에 B 국가에 동일한 "X 발명"을 특허출원했다. 그런데 아뿔싸, B 국가에서 이미 동일하거나 극히 유사한 X' 발명에 대해 알파고라는 사람이 먼저 특허출원을 했던 것이다. 만약 홍길동이 1883년 파리조약으로 우선권주장을 했다면, B 국가에서의 특

허출원을 한 날짜가 A 국가의 특허출원일로 소급된다. 그러면 홍길동이 알파고를 이기는 것이다. 만약 파리조약이 없었거나 파리조약에 따른 우선권주장을 하지 않았다면 B 국가에서는 알파고가 홍길동을 이긴다.

그런데 만약 홍길동이 B 국가뿐 아니라 C, D, E, F… 등 여러 나라에 파리조약 우선권주장을 한다고 가정하면 어찌될까? 파리조약의 원칙에 따라 모두 12개월 이내에 진행해야 한다. 시장이 지구 차원으로 넓어졌고 특허기술이 많아짐에 따라서 12개월 이내에 전 세계로 특허출원하는 것은 현실적으로 불가능하다. 외국에서 특허출원하는 것은 곧 '비용 지출'을 의미한다. 발명가로 하여금 12개월 이내에 거금을 지출해서 해외 특허출원을 하라고 하는 것은 도박을 강요하는 것과 같다. 그래서 새롭게 국제조약을 체결한 것이 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty: PCT)이다.

요약 24

파리조약의 우선권 제도로 말미암아 국가 간 특허출원이 편리해졌다. 그러나 백년 전과 달리 시장에서 1년이라는 시간은 전속력으로 다가오고, 그 1년 안에 큰 비용을 지출하는 것이 부담스럽기 때문에 기업마다 '시간적인 여유'가 필요했다. 그래서 그런 여유를 확보하기 위해 다시 여러 나라들이 모여 특허협력조약(PCT)을 체결했고, 그로 말미암아 PCT 국제출원 제도가 만들어졌다. PCT는 파리조약을 보충해주는 국제조약이다.



PCT는 파리조약을 보충해주는 국제조약이다. 1년 이내에 해외 특허출원을 해야만 한다면 일단 비용 문제 때문에 기업 입장에서는 큰 부담이 아닐 수 없다. 아무리 좋은 아이디어라도 시장의 반응을 봐야 할 뿐 아니라 외국의 경우에는 시장을 개척해야 하는 부담도 있다. 어느 나라 시장을 진출하는 것이 좋을지 그 가능성을 타진할 시간도 필요하다. 그래서 A 국가 특허출원일(이를 '우선일'이라고 칭한다)로부터 12개월 이내에 〈PCT 국제출원〉을 하는 것이다. 이때 전 세계의 온갖 나라에

기본 지식 35

PCT 국제출원이란, 최초 특허출원일(우선일)로부터 1년의 우선권주장 기간 이내에 일단 전 세계 조약 가입국에 특허를 받겠다고 선언하되, 30(32)개월 안에는 진짜로 특허를 받고자 하는 나라를 선택해서 진행하겠다는 국제출원을 뜻한다. PCT 국제출원을 하면, 수리관청인 한국 특허청을 거쳐서 스위스에 있는 국제지식재산기구(WIPO) 국제사무국으로 서류가 전달된다. 비용은 대리인 수수료를 포함해서 보통 300~400만 원 정도 소요된다.

특허를 신청할 의사가 있음을 천명한다. 그런 다음 충분히 준비를 하여 우선일로부터 30(32)개월 이내의 시점에 원하는 국가를 선택해서 실제 해외 특허출원을 진행하는 것이다.

PCT 국제출원을 두고 '해외 특허를 취득'했다고 표현하는 경우를 종종 목격한다. 그런 것은 아니다. 파리조약의 우선권주장을 하면서 해외 특허'출원'을 할 수 있는 기간을 12개월에서 30(32)개월로 기간연장을 신청했다는 의미가 바로 PCT 국제출원의 진정한 의미이다. 기업은 '시간 벌기 작전'으로 PCT 국제출원을 애용한다.

기본 지식 36

PCT 국제출원의 진정한 의미는 우선권주장을 하면서 외국에서 특허출원할 수 있는 기간을 종전 12개월에서 18개월 이상을 더 연장하겠다는, 즉 기간연장을 뜻한다. 시간 벌기 작전이다.

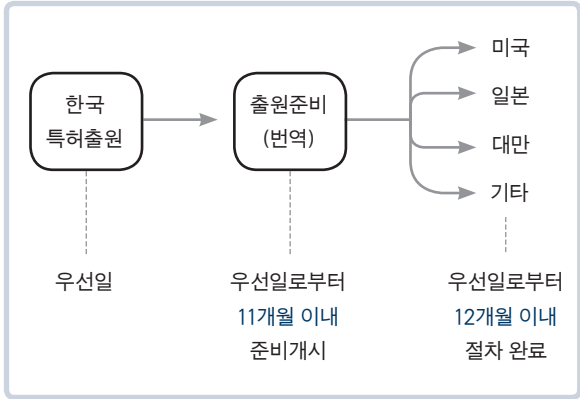
해외 특허출원의 여러 가지 방법

요약 25

외국에 특허출원하는 세 가지 방법이 있다. 파리 루트, PCT 루트, 다이렉트 루트를 각각 이용한다. 비용, 시간, 법적인 문제, 비즈니스 상황을 두루 고려하여 전문가의 조언을 들으면서 선택한다.

그렇다면 PCT 국제출원을 꼭 해야만 하는 건가? 그렇지는 않다. 기존 방법인 파리조약을 이용해도 좋고('파리 루트'), PCT 국제출원을 해도 되고('PCT 루트'), 우선권주장을 하지 않고, 그냥 현지 국가에 다이렉트로 특허출원할 수도 있다('다이렉트 루트'). 즉, 여러 가지 루트를 선택적으로 이용해서 외국에 특허출원할 수 있다는 이야기다.

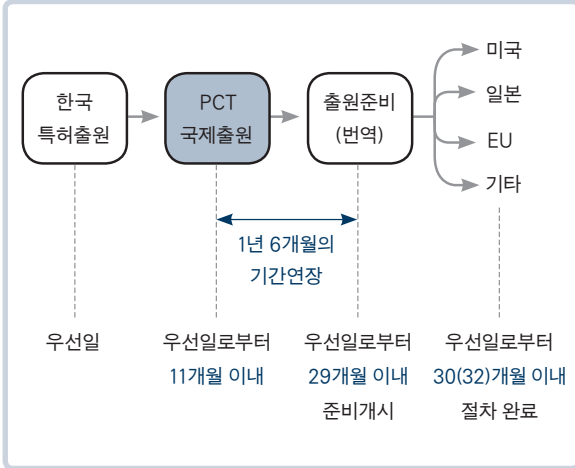
아래 그림은 파리 루트로 해외에 특허출원하는 방법이다. 절차가 간단하고 신속하다는 장점이 있다. 그러나 비용을 조기에 집행해야 하는 게 단점이다.



기본 지식 37

외국에 특허출원하는 세 가지 루트가 있다. 파리 루트, PCT 루트, 그리고 다이렉트 루트. 파리 루트와 PCT 루트는 우선권주장을 할 수 있어서 기간의 이익을 누릴 수 있다. 그 나라에서 특허심사를 받을 때 유리하다는 의미이다. 다이렉트 루트는 우선권주장을 할 수 없을 때 이용한다. 우리 발명이 한국에서 이미 '공개'가 되었고, 우선권주장을 이용할 수 없다면, 특별한 사정이 없는 한, 다이렉트 루트로는 특허를 받기 어려워진다. 그 까닭은, 예컨대 다이렉트 루트로 일본에 특허출원하는 경우, 한국에서의 우리 발명이 공개되었다는 이유로 일본에서 신규성이 부인되기 때문이다.

아래는 PCT 루트이다. 발명에 대한 반응과 시장 상황과 출원인의 역량을 고려한 다음에, 여유를 갖고 특허출원 할 수 있다는 장점이 있다.



기본 지식 38

대만은 PCT 국제출원이 불가능하기 때문에 파리 루트로만 진행이 가능하다. 한국에서 특허출원을 한 날짜로부터 1년 이내에 중국어로 번역해서 우선권주장하여 대만 특허출원을 한다.

한편 '대만'의 경우에는 PCT의 조약에 가입하지 못했기 때문에 PCT 국제출원을 이용할 수 없다. 대만에 특허신청을 하려면 파리 루트를 통해 진행해야 한다.

이 사례의 실패 3요소를 분석하자.

목표는 해외 시장 진출이었다. 사례 기업은 '해외 시장 진출 = 해외 특허 확보'라는 인식을 지니고 있었다. 이러한 인식이라면 해외 특허신청을 하지 못했기 때문에 목표를 달성하지 못해 실패라고 할 수 있겠다. 그러나 사례 기업의 비즈니스는 '지역'의 생태와 밀접하게 연결된 지역 특성화 비즈니스이다. 그리고 관련 특허인 여행 스크랩북도 지역 지도와 지역 생태 콘텐츠를 필수로 한다. 이런 속성을 감안해 볼 때, 현실적으로 스타트업 기업으로서는 해외 시장 진출이라는 목표가 상당히 멀게 느껴진다. 특허를 취득하면 라이선스 계약을 할 기회가 생기겠지만, 그런 기회는 이론적인 기회이지 현실적인 기회로 보이지는 않는다. 특허가 라이선스 계약의 '협상력'에 도움을 주겠지만, 협상이 있어야지 협상력도 문제가 되는 법이다. 그러므로 라이선스 협상을 할 가능성이

기본 지식 39

외국에서 특허출원을 할 때 검토해야 할 사항은 그 나라에서의 시장 활동의 기회이다. 이론적인 기회가 아니라 현실적인 기회를 기준으로 특허출원 여부를 검토한다.

어느 정도 되겠느냐는 것이 더 중요한 지점이라 하겠다.

요약 26
특허 라이선스는 특허를 취득했다는 사실만으로는 어렵다. 시장활동이 있어야만 라이선스도 가능하다. 특허출원만으로는 불가능하기 때문에, 단순히 특허출원을 하지 못했다고 해서 특허 라이선스 기회가 사라졌다고 생각할 필요는 없다. 외국에서 시장활동을 할 현실적인 기회가 없다면, 그 나라에서 특허출원을 하지 않은 것을 두고 문제라고 말하기는 어렵다.

제주도 스타트업 기업이 '관광' 서비스로 제주도를 떠나 해외 시장에 진출하는 일은 상당한 역량을 투자해야 할 뿐더러 외국 현지의 특별한 인연이 있어야만 가능할 것으로 보인다. 특허 라이선스는 특허를 취득했다는 사실만으로는 어렵고, 현지에서 시장활동이 있어야만 가능하다. 그 특허를 알리고 그 특허가 비즈니스를 통해 재화를 창출할 수 있음을 입증해야 하는 시장활동이 전제되어야 한다. 막연하고 이론적인 기대만으로는 어렵다. 이와 같은 사항을 종합적으로 감안할 때, 사례 기업의 목표는 현실적이기보다는 이론적인 목표이므로, 그와 같은 목표를 달성하지 못했다는 것만으로 아주 큰 실패라고 보기는 어렵겠다.

다음으로 역량이다. PCT 국제출원을 할 정도의 역량은 되었을 것이다. 300~400백만 원의 비용을 지출하는 것이다. 그러나 PCT 국제출원을 한 다음, 1년 6개월 후에 마감으로 다가오는 개별국 절차는 스타트업 기업의 역량에 따라 달라진다. 해외에서 특허를 취득하는 것은 결국 1개국당 대략 천만 원을 상회하는 비용이 지출되기 때문이다. 물론 지원사업을 통해 도움을 받으면 역량을 보충할 수 있다.

다음으로 실패 충격량이다. 앞에서 설명한 것처럼, 사례 기업의 비즈니스 특성을 고려할 때 해외 시장 진출은 막연하고 이론적인 목표여서 당장 기회와 재화가 생기는 게 아니다. 따라서 사례 기업의 실패가 비즈니스에 큰 충격을 초래하는 것은 아닐 것 같다. 그러나 예컨대 해외 시장에 진출하려는 목표가 분명한 ICT 분야 스타트업 기업이라면 PCT 국제출원을 해야 할 시기를 놓치면 그 실패 충격량은 매우 커진다.

전문가 TIP

스타트업 기업의 해외 특허출원은 변리사를 통하지 않으면 곤란합니다. 한국 특허를 받아야만 외국에서 특허를 신청할 기회가 생기는 것은 아닙니다. 오늘날 각국 특허청이 온라인으로 서로 심사 정보를 공유하기는 해도, 어느 한 나라에서 특허를 받은 사실이 다른 나라에 직접 영향을 미치지는 않습니다. 특허는 독립되어 있기 때문입니다. 해외 특허출원은 무엇보다 기한 관리가 중요합니다. 다음과 같이 행동하면 사례처럼 실패를 할 가능성이 현저히 줄어듭니다.

- 한국 특허출원 상담을 할 때, 확정적이지는 않지만 해외에서도 특허를 받을 의사가 있음을 변리사에게 전하고, 기한을 안내해 달라고 요청하십시오.
- 한국 특허출원일로부터 12개월 이내에 PCT 국제출원을 해야 함을 인지하세요.
- 해외 특허출원이 반드시 필요함에도 불구하고 만약 기간이 지나버린 경우에는 너무 불가능하다고 낙담하지 말고 다이렉트 루트를 알아봐야 합니다. 이때 특허문서의 내용은 한국 특허출원과 동일하지 않도록 기술적인 조치를 취합니다.
- 비즈니스 세계의 커다란 움직임이 실제 특허 세계에 강하게 영향을 미치는 까닭에, 권리를 행사하기 위해 교과서적으로 좋은 특허보다는 시장활동(계약/협상/투자/마케팅/심리적인 신뢰성 등)의 다양한 목적으로 활용하기만 하면 되는 특허가 훨씬 많습니다. 즉, 특허를 받느냐 받지 못하느냐, 혹은 좋은 특허이냐 아니냐보다, 특허를 신청했느냐 하지 않았느냐가 더 중요할 때가 시장에서는 많다는 이야기입니다.

기본 지식 40

각 나라의 특허제도는 독립되어 있다. 주권이 다른 것처럼, 권리도 독립적으로 존재한다. '원칙적으로' 나라마다 개별적으로 신청하고 개별적인 심사를 받는다. 이때 각 나라의 심사결과는 참고는 할 수 있되 나라마다 같아야 하는 건 아니다.

사례 5.

경쟁자의 회피설계를 고려했어야 했는데!

특허는 문서이다. 사람들은 특허가 어떤 기술이나 발명이라고 생각하지만, 팔 할 정도만 맞는 이야기이다. 더 정확하게는 특허는 '특허명세서'라는 이름의 문서이다. 문서이니까 여러 가지 사항이 적힌다. 기술을 설명하는 그림도 있다. 그래서 사람들은 그 그림에 표현되어 있는 것을 보고, '이게 이 특허의 내용이구나'라고 짐짓 추측하곤 한다. 하지만 특허가 '권리'라는 관점에서는 그런 추측은 대체로 오해이고 잘못된 지식이다. 이번 사례는 매우 전형적인 실패사례이다. 이 사례를 통해 어쩌면 여러분은 특허의 본질적인 지식을 얻을지도 모르겠다. 회사 이름은 다르게 각색했다.

사례 5. 경쟁자의 회피설계를 고려했어야 했는데!

사례 개요

천연가스를 이용하는 도시가스는 배관을 통해서 공급된다. 도시가스는 인수기지에서 고압용 배관을 통해 공급관리소로 공급되고, 도시가스 공급관리소는 다시 도시가스를 도시가스 회사로 중압용 배관을 이용해 공급하며, 지역 정압기를 거쳐 저압용 배관을 통해 가정이나 업무용 빌딩에 공급된다. 도시가스 회사는 배관의 누출 여부를 검사하기 위해 기밀시험을 해야만 한다. 이런 기밀시험을 시행하기 위해 측정기를 사용한다. 그리고 기밀시험 시행 시 발생되는 모든 정보들을 기록해 두어야 한다. 이를 위해 종래에는 자기압력 기록계를 이용하였다.

(주)슬기로운가스생활의 홍길동은 전자식 압력센서를 사용해서 높은 신호 정밀도로 배관 및 저장설비의 가스누출 여부를 확인할 수 있는 자기압력 기록계인 〈디지털 기밀 압력측정기〉를 개발했다. 기존 제품보다 고정밀도 신호를 구현할 수 있을 뿐만 아니라 시험시간을 1/6로 단축시킬 수 있었다. 언론사 선정 100대 우수특허제품으로 선정되기도 했으며, 국내 공기업을 비롯해 여러 가스회사에 제품을 판매하는 등 시장에서 큰 인기를 얻었다.

(주)슬기로운가스생활은 홍길동이 개발한 〈디지털 기밀 압력측정기〉에 대해 특허출원을 했으며 심사를 거쳐 특허를 취득하는 데 성공했다. 가장 특허범위가 넓은 청구항은 다음과 같았다.

요약 27

- 특허문서에 대한 이해
- 특허의 권리범위는 어떻게 정해지는 것인지
- 회피설계란 무엇인지
- 어떻게 하면 좋은 특허를 만들 수 있을지에 관한 사례

[청구항 1]

신규로 매설되는 도시가스배관의 누출 여부를 확인하기 위해 배관의 기밀 정도를 측정하는 장치에 있어서,
측정자(者)의 선택에 따라 고압용 배관, 중압용 배관 및 저압용 배관의 기밀 압력 정도를 각각 분리된 단자를 통해 측정하여 출력하는 기밀측정수단; 및
상기 기밀측정수단에 의해 측정된 배관의 기밀 압력 정도를 상기 측정자가 알 수 있도록 출력하는 출력수단을 포함하되,
상기 기밀측정수단은,
고압용 배관의 기밀 압력 정도를 측정하기 위한 제1센서부;
중압용 배관의 기밀 압력 정도를 측정하기 위한 제2센서부;
저압용 배관의 기밀 압력 정보를 측정하기 위한 제3센서부;
상기 제1센서부, 제2센서부 또는 제3센서부로부터 입력되는 신호를 인식할 수 있는 레벨로 증폭하기 위한 증폭부;
상기 측정자의 선택에 따라 상기 제1센서부, 제2센서부 또는 제3센서부 중 하나의 센서부를 통해 배관의 기밀 압력 정도를 측정할 수 있도록 하기 위한 신호를 출력하는 버튼부;
상기 버튼부로부터 입력되는 신호에 응하여 상기 제1센서부, 제2센서부 또는 제3센서부 중 해당 센서부가 동작될 수 있도록 제어하고, 상기 A/D 컨버터를 통해 입력되는 기밀 압력측정값을 저장하고, 상기 저장된 기밀 압력측정값이 상기 출력수단을 통해 출력될 수 있도록 하는 제어부를 포함하는 것을 특

징으로 하는 디지털 기밀 압력 측정 및 기록 장치.

이 제품의 저압부 배관의 기밀 압력의 범위는 0~49.03KPa, 고압부 배관의 기밀 압력은 0~1.667 KPa였다. 그런데 경쟁사인 (주)신속한고양이가 거의 동일한 전자식 압력센서를 도입한 제품을 출시하였다. (주)신속한고양이의 계측기는 사실상 (주)슬기로운가스생활의 기기를 모방한 것이었다. 이는 틀림없는 특허침해라고 생각됐다. 그런데 특허권을 해석하면 특허침해가 아니라는 것이다. 그 이유를 들어보니, (주)슬기로운가스생활의 특허청구범위에 〈중압용 배관의 기밀 압력 정도를 측정하기 위한 제2센서부〉가 기재되어 있지만, (주)신속한고양이의 제품에는 중압에 대한 센서가 없었다. 그래서 특허침해가 성립하지 않는다는 것이었다.

홍길동은 곰곰이 생각했다.

사실 업계의 성능인증은 저압 부문에서만 요구해. 가정과 빌딩으로 이어지는 배관은 저압으로 공급되니까. 저압, 중압, 고압으로 하라는 규정은 없지. 중압과 고압에 대한 성능인증이 요구되는 건 아니니까, 그런 고압용 배관이나 중압용 배관에 대한 압력 측정에 오류가 있어도 큰 문제가 되지 않지. 그런데 왜 우리 특허에서는 '중압'이 강조되었던 것일까?

실패사례를 통해 배우는 지혜

이 사례는 특허출원을 하려는 스타트업 기업뿐만 아니라 대기업을 포함해서 모든 기업이 겪게 되는 '숙명적인' 실패사례의 전형이다. 사례 개요가 다소 길게 설명되어 있기는 해도, 사례 핵심은 간단하다. 새로운 '멋진' 제품에 대해 특허를 취득하기는 했지만 경쟁자가 그 특허를 기묘하게 피해 나간(이를 '회피설계'라 한다) 제품을 출시하니, 특허로 재미를 못 봤다는 얘기다. 이 사례를 잘 이해하면 특허제도의 팔 할은 이해하는 것이므로 잠깐 인내심을 갖고 공부해 보자.

기본 지식 41

회피설계라 함은 타인의 특허권을 우회해서 동종의 성능이나 효과를 얻도록 지혜를 발휘하는 행동을 뜻한다. 타인의 특허공격을 유효하게 피할 수 있으면서 시장에서 재화를 벌 수 있는 기회를 확보하려는 목적으로 행해진다. 이런 목적에 부합하지 않으면 회피설계라 할 수 없다. 예컨대 특허권을 우회하기는 했으나 경제성이 결여되어 있거나 소비자에게 매력이 없다면 그걸 두고 지혜라고 말할 수 없는 이치이다. 특허에 대한 법리적인 분석과, 동종의 기술적인 효과를 가져올 수 있는 기술적인 분석과, 시장에서의 소구력을 살펴보는 시장 분석이 함께 조화를 이루어야 회피설계가 가능해진다.

특허제도는 새롭고 독창적인 발명(기술 아이디어)에 대해 국가에 20년의 독점권을 신청하는 제도이다. 20년이라는 세월은 기술의 사용 연한이 없는 제약 분야에서는 매우 짧아서 불만인 시간이지만, 기술이 빠르게 변화하는 ICT 분야에서는 매우 길고 달콤한 시간이다. 특허출원인이 특허를 신청을 하고 특허청에 소속된 국가 공무원(심사관)이 심사를 한다. 다음 세 가지 사항은 확실히 하고 넘어가자.

① 특허 대상이 되는 '시제품'을 국가에 제출하지는 않는다.

② 심지어 아직 만들지 않는 제품이나 서비스에 대해서도 특허를 신청할 수 있다.

③ 공무원에게 텔레파시로 자기 생각을 전하는 것은 아니다. 자기 생각을 '서류'로, 법이 정한 양식에 따라 아이디어를 글로 잘 정리한 문서로 신청해야 한다.

요약 28

특허는 특허문서이다. 특허를 신청할 때에는 시제품이나 물

제품도 샘플도 보지 않고, 발명자의 생각을 온전히 알지 못하는 특허청 공무원은 대체 무엇을 보고 심사를 하는 것일까? 문서에 적힌 글을 읽고 심사한다. 심사관

은 문서에 적힌 사항만을 보고 심사를 했으므로, 특허를 받았다면 그 특허는 결국 '특허문서'인 셈이다. 사람들은 '특허제품'이라는 말을 왕왕 사용하기는 하지만, 그건 그저 시장에서 통용되는 말일 뿐이고, '법적으로는' 특허제품이란 그다지 의미가 없다. 오로지 특허문서만이 의미가 있고, 그 문서만이 우리가 존중하고 조사하고 분석해야 할 특허이다. 그렇다면 이 특허문서는 어떻게 구성되는가? 다음 세 가지로 구성된다. 도면은 필수사항이 아니어서 화학 분야 발명의 경우에는 굳이 도면을 문서에 포함하지 않아도 좋다.

기본 지식 42

특허는 '특허문서'이지, 실제 제품이 아니다. 특허권자가 특허를 받은 기술을 이용하여 실제로 만든 제품을 지칭하여 '특허제품'이라고도 하지만, 그것은 어디까지나 특허기술을 차별적으로 강조하기 위해 편의적으로 사용되는 언어 표현에 불과하다. 주로 마케팅 목적으로 '특허제품'이라는 용어를 사용한다. 사실 '특허기술'이라는 것도 편리하게 사용되기는 하지만 법적으로는 불명확하고 애매한 표현이다. 특허는 그저 '특허문서'이다. 특허문서에 어떻게 적혀 있는지가 중요하다.

건을 제출하지 않는다. 아이디어를 글로 정리한 문서를 제출하고, 국가 공무원은 그 문서만 보고 심사를 한다. 그러므로 특허는 '특허제품'이 아니고 '특허문서'이다.

- 명세서: 글이 적히는 부분
- 도면: 하나 이상의 그림을 모아놓는 부분
- 요약서: 자유롭고 짧게 내용을 요약하는 부분

명세서의 구성

명세서는 다시 다음과 같이 구성되고, 각각 정해진 역할이 있다.

기본 지식 43

'특허문서'란 무엇인가? 특허법에 적힌 정식 용어는 '명세서'이다. 흔히 '특허명세서'라고 칭해진다. 명세서에서 가장 중요한 부분으로서, 권리장전 역할을 하는 부분을 '특허청구범위'라고 한다.

요약 29

특허문서는 명세서, 도면, 요약서로 구성된다. 명세서가 가장 중요하다. 명세서는 발명의 명칭, 기술분야, 배경기술, 발명의 내용, 특허청구범위로 구성된다. 이중 특허라는 권리는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해진다.

① 발명의 명칭: 문서의 제목과 같은 역할을 하며, 권리와는 상관이 없고 주로 마케팅 용도로 사용된다.

② 기술분야: 큰 의미는 없다. 말 그대로 해당 기술이 속하는 분야를 적는다. 특허문서에 적힌 기술의 동서남북을 쉽게 찾기 위함이다.

③ 배경기술: 마치 논문처럼, 기존 기술의 문제점을 기술한다. 발명을 이해하는 데 도움은 되지만, 법적으로 큰 의미는 없다.

④ 발명의 내용: 목적과 구성과 효과를 적는다. 발

명의 핵심적이고 구체적인 내용이 적히는 부분으로 특허명세서에서 가장 많은 분량을 차지한다. 상세한 내용이 적히기 때문에 특허발명을 이해하는 데 큰 도움이 된다. '문헌'으로서 의미가 있지만, '권리'로서는 그다지 지위가 없다.

⑤ 특허청구범위: 특허문서에서 권리가 적히는 곳이다. {청구항 1, 청구항 2, 청구항 3, …}의 형식으로 적히는데, 만약 청구항이 1개라면, 특허청구범위와 청구항은 같은 말이 된다. 특허법 제97조는 "특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다."라고 규정한다. 발명의 내용이나 도면에는 있지만 청구범위에는 적혀 있지 않다면, 그건 원칙적으로 특허범위와는 상관없다는 얘기다.

기본 지식 44

'특허청구범위'는 하나 이상의 '청구항'(claim)으로 구성된다. 즉, 청구항의 집합이 특허청구범위가 되는 것이다.

특허청구범위 해석방법(특허침해론)

요약 30

특허는 특허청구범위(청구항)가 어떻게 기재되어 있느냐에 의해 정해진다. 그러므로 특허청구범위 해석방법(특허침해론)이 중요해진다. 이에 대해서는 우리 법원의 확립된 판례 이론이 있다. 그것을 구성요건 완비의 법칙이라고 부른다. 특허청구범위에 기재되어 있는 구성요소를 모두 포함해야만 특허침해가 성립된다는 원리이다.

특허를 침해했느냐 침해하지 않았느냐의 문제, 혹은 특허가 있는데 이 특허를 어떻게 회피할 것이냐의 문제, 즉 특허의 권리범위특허범위 판단에 관한 문제는, 특허청구범위가 어떻게 기재되었는가에 따라 결정된다. 같은 의미로 특허청구범위에 이러쿵저러쿵 적혀 있는 글을 어떻게 해석하느냐가 특허문서에서 가장 핵심적인 사항이 되겠다. 특허청구범위(즉, 청구항)는 하나 이상의 구성이 포함되게 마련이다. 보통은 복수의 구성요소가 글로 적힌다. 사례의 디지털 기밀 압력 측정 및 기록장치에서도 기밀측정수단, 출력수단, 제1센서부, 제2센서부, 제3센서부, 증폭부, 버튼부, 제어부 등의 여러 구성요소가 청구항에 적혀 있다.

이와 관련하여 우리나라 법원은 다음과 같은 확고한 판

례 지침을 제시했고, 전문가라면 이런 판례를 모르는 이가 없다.

"청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니므로, 등록실용신안과 대비되는 확인대상고안이 등록실용신안의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소를 결여한 경우에는 원칙적으로 그 확인대상고안은 등록실용신안의 권리범위에 속하지 아니한다(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후2856 판결 등 다수)." 이러한 판례 이론을 일컬어 '구성요건 완비의 법칙All elements rule'이라고 부른다.

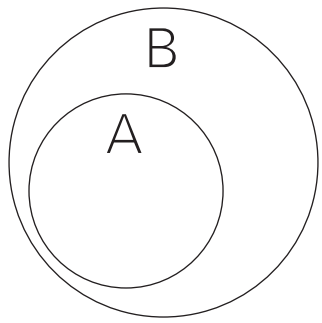
기본 지식 45
구성요건 완비의 법칙은 우리나라 판례의 확립된 이론이다. 특허침해에 해당하기 위해서는 해당 특허청구항에 기재되어 있는 구성요소를 모두 포함해야 한다.

다이어그램을 이용하여 다시 설명해 보자.

A= {(주)슬기로운가스생활의 특허발명의 청구항 구성요소 집합}
B= {(주)신속한고양이의 확인대상제품}

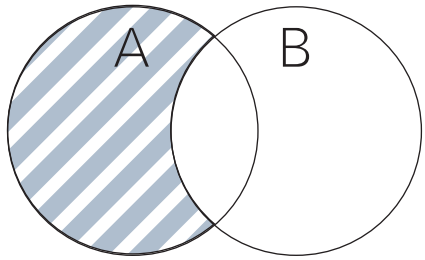
다이어그램 모델 1

A⊆B인 경우, 즉 특허의 구성요소 집합(A)이 확인대상제품(B)의 부분집합이 되는 경우에는 특허침해가 성립한다. 이 경우, 확인대상제품(B)은 특허청구항에 기재된 구성요소를 모두 다 갖고 있다.



다이어그램 모델 2

교집합이 있으나 부분집합 관계가 아닌 경우라면 특허침해가 성립하지 않는다. 빗금친 부분의 구성요소가 확인대상제품(B)에는 존재하지 않기 때문이다.



사람들은 특허침해 여부를 판단함에 있어 마치 A∩B 영역, 즉 서로 동일한 구성을 갖고 있는 부분이 있다는 사실만으로 특허를 침해하는 것으로 오해하는 경향이 있다. 이러한 생각은 특허법과는 무관한 생각이다. 심지어 핵심기술 사항이 서로 같더라도(즉, 교집합 관계에 있더라도), 청구항에 적혀 있는 사소한 구성요소가 상대방 제품에 없다면, 만약 그렇다면, 특허침해에 해당하지 않는다.

기본 지식 46

특허침해에 관련하여 가장 흔하게 퍼져있는 오해가 바로 이것이다. 청구항에 적혀 있는 사소한 사항을 외면한 채, 핵심기술만 비교하는 것이다. 한국의 특허제도와 확립된 판례는 핵심만 비교하지 않는다.

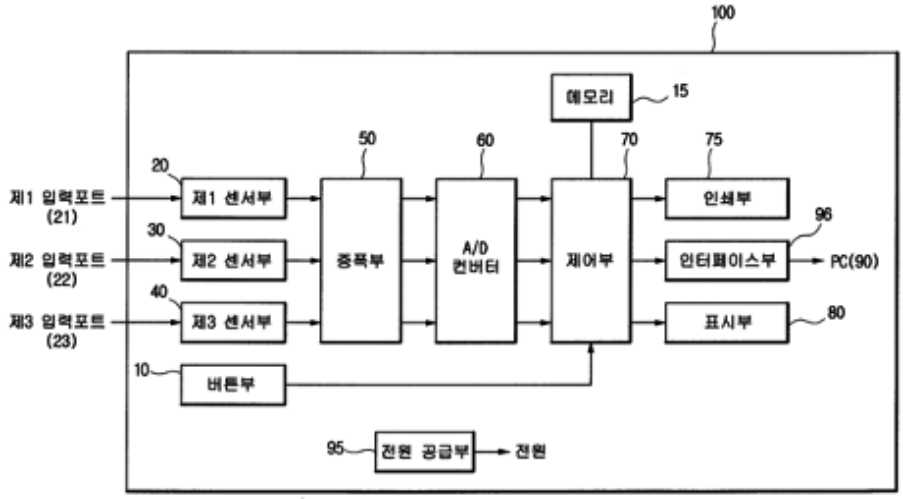
특허범위를 해석하고 침해 여부를 판단하는 법의 근거 규정과 대법원 판례는 다이어그램 2와 같이 두 발명의 교집합 영역을 탐색하지 않고 다이어그램 1과 같이 부분집합 관계에 있는지를 판단하기 때문이다.

사례 특허의 기밀측정수단에는 3개의 센서부가 기재되어 있다. 그 센서의 역할은 다음과 같다.

- 고압용 배관의 기밀 압력 정도를 측정하기 위한 제1센서부;
- 중압용 배관의 기밀 압력 정도를 측정하기 위한 제2센서부;

- 저압용 배관의 기밀 압력 정보를 측정하기 위한 제3센서부;

제2센서부가 어떤 구성인지를 도면을 통해 살펴볼 수도 있겠다. 제2센서부(30)는 제2입력포트(22)로부터 압력 신호를 받아서 센싱하고 증폭부(50)를 거쳐 증폭하는 일련의 구성임을 알 수 있다.



만약 기술적으로 이런 제2센서부(30)가 제품의 성능에 결정적인 영향을 미치고 제2센서부(30)가 없는 제품은 시장에서 그다지 인정받지 못한다면, 제2센서부(30)가 청구항에 기재되는 것은 확실히 의미가 있다. 그러나 그 반대로 기술적으로 만약 제2센서부(30)가 없어도 제품으로서 손색이 없고 시장에서 통용될 수 있다면 제2센서부(30)는 그다지 의미가 없다. 그런데 '법적으로는' 청구항에 제2센서부(30)가 기재되어 있다면, 기술적으로 혹은 시장에서 의미가 있든 없든 따지지 않고, 중요한 구성으로 간주된다.

특허권자인 (주)슬기로운가스생활은 좋은 제품을 개발해 냈음에도 불구하고 이러한 법리적인 상황을 미처 파악하지 못했다. 반면 경쟁자인 (주)신속한고양이는 모방 제품을 내고 싶다는 욕망에 특허 회피설계를 하면서 이

요약 31

어떤 구성 X가 있다고 가정하자. 만약 기술적으로 구성 X가 제품의 성능에 결정적인 영향을 미치고 구성 X가 없는 제품은 시장에서 그다지 인정받지 못한다면, 구성 X는 확실히 의미가 있다. 그러나 그 반대로 기술적으로 만약 구성 X가 없어도 제품으로서 손색이 없고 시장에서 통용될 수 있다면 구성 X는 그다지 의미가 없는 구성일 것이다. 그런데 '법적으로는' 청구항에 구성 X가 기재되어 있다면, 기술적으로 혹은 시장에서 의미가 있든 없든 따지지 않고 중요한 구성으로 간주된다.

런 상황을 간파했다. 그래서 자신의 디지털 기밀 압력측정기에는 '제2센서부'를 빼버렸다. 즉, 중압용 배관의 압력 기밀은 테스트하지 못하는 기기를 만든 것이다. 기술적으로는 더 수준이 떨어지는 기기이다. 그러나 사례 개요에 적혀 있는 것처럼, 시장에서는 중압용 배관의 압력 기밀에 대해서는 성능인증을 요구하지도 않고, 관심사도 아니었다. 결국 제품은 선행기업인 (주)슬기로운가스생활이 처음으로 만들어냈지만, 후발기업인 (주)신속한고양이가 특허분석을 해서 신속하게 회피설계한 모방제품을 만들어내는 데 성공한 것이다. 그리하여 특허 법리에 따르면 특허권자인 (주)슬기로운가스생활은 (주)신속한고양이를 상대로 특허침해를 주장할 수 없다. 아니, 주장할 수는 있으나, 이길 수 없다. 기술적으로/시장에서는 중요하지 않은 구성인 〈제2센서부〉가 청구항에 기재되어 있기 때문에 다이어그램 2에 해당하게 되었고, 그러므로 특허침해는 성립하지 않는다.

사례 기업이자 특허권자인 (주)슬기로운가스생활이 어떻게 했다면 좋았을까? 청구항에서 3개의 센서부가 아닌 중압용 센서를 제외하고 저압용 센서부와 고압용 센서부만을 기재했다면 (주)신속한고양이의 회피설계는 불가능했을 것이다. 그렇게 청구항 기재를 하는 작업에 추가적인 역량을 사용하는 것도 아니다.

실패 3요소를 분석해 보자.

먼저, 목표이다. 사례 기업의 목표는 신제품인 디지털 기밀 압력측정기를 더 오랫동안 시장에서 독점적으로 판매하는 것이었다. 청구항 기재의 미숙으로 그런 목표를 달성하는 데 실패했다.

다음으로 역량이다. 청구항 기재를 어떻게 할 것인지는 기업의 역량과는 특별히 관련이 없다. 청구항 기재에 '관심'을 갖고, 특허문서를 실제로 작성하는 변리사와의 '소통'에만 좀더 노력하면 될 일이다. 변리사는 시

장 상황을 잘 알지 못한다. 그래서 발명자 홍길동이 시장에서 제품의 성능과 판매에 특히 영향을 미치는 요소가 무엇인지를 변리사에게 잘 설명하는 것이 그만큼 중요하다. 그래야만 특허청구항에 그런 부분을 염두에 두면서 특허문서를 작성할 수 있기 때문이다. 경쟁자는 시장에서 잘 판매되는 제품을 만들 목표로 회피설계하지, 특허를 피하겠다면서 시장에서 잘 판매되지 않는 제품으로 회피설계하지는 않는다. 물론 이러한 관심과 소통도 역량이라고 말할 수 있겠다.

다음으로 실패 충격량이다. 경쟁자의 특허 회피 제품의 출현으로 시장에서 신제품을 독점 판매하지 못하게 되었기 때문에 미래 이익을 상실했다. 그러나 사례 기업이 이 실패로 말미암아 비즈니스 자체에 큰 충격을 받은 것은 아니었다. 어쨌든 이런 실패는 현실 속에서 비일비재하기 때문에 특별한 충격이라고 보기는 어렵다. 하지만 만약 여러분이 혁신적인 신제품을 개발했고, 그로 말미암아 시장 독점을 전제로 큰 투자를 받았거나 비즈니스를 전개하는 상황이라면, 회피설계가 용이한 청구항 기재의 잘못으로 인해 발생하는 이런 종류의 충격은 엄청날 것이다.

전문가 TIP

요약 32
특허출원을 도와주는 전문가는 많다. 그러나 특허문서를 잘 쓰는 전문가는 생각보다 많지 않다. 발명자와 전문가 사이의 소통이 중요하다.

특허출원을 도와주는 전문가는 많습니다. 그러나 특허문서를 잘 쓰는 전문가는 생각보다 많지 않습니다. 법리적인 경험지식과 숙련된 작법뿐만 아니라 '시장'에 대한 이해가 필요하기 때문입니다. 그런데 권리자인 기업의 발명자(담당자)가 관심을 갖고 전문가를 도와준다면(자기 일이므로 도와준다는 표현이 조금 어색하긴 합니다), 그 전문가가 훌륭하게 역할을 할 수 있습니다. 아이디어를 전문가에게 설명할 때에 지나치게 기술내용 중심으로만 설명해서는 안 됩니다. 그러면 멋진 특허가 나오기는 해도, 자칫 사례처럼 시장에서는 힘이 없는 특허가 될 공산이 커집니다. 특히 다음과 같은 사항을 '포함해서' 전문가에게 설명하는 것이 필요합니다.

기본 지식 47
특허출원을 도와주는 전문가는 많지만, 특허문서를 잘 쓰는 전문가는 생각보다 많지 않다. 기업의 발명자(담당자)가 관심을 갖고 전문가를 도와줘야 한다. 지나치게 '기술 관점'으로 도와주기보다는 '시장 관점'으로 도와주는 것이 좋은 특허를 만드는 데 더 유용하다.

① 신제품 혹은 새로운 아이템에 관해서 전부를 설명하기보다는 특히 중요한 차별점이 어디에 있는지(차별점이 없는 요소는 굳이 장황하고 구체적으로 설명할 필요는 없다.)

② 신제품 혹은 새로운 아이템이 시장에서 판매되거나 서비스가 제공될 때, 시장에서 적용되는 각종 법규, 성능검사 사항, 기준, 필수사항 등이 무엇인지(이런 사항을 잘 반영하면 특허범위는 약해보이지만 현실적으로 회피설계가 불가능한 강한 특허를 만들 수 있다.)

③ 결과적으로 소비자는 발명 제품의 어느 요소를 보고 감탄/만족/즐거움을 보일 것으로 예상되는지(때때로 기술의 구성보다는 결과가 더 중요하다.)

경쟁자의 회피설계가 불가능한 특허범위를 갖도록 작성된 특허문서는 특허를 신청하는 사람이라면 누구나 원하는 이상적인 문서입니다. 이론적으로는 가능합니다.

하지만 현실적으로는 몹시 어렵습니다. 일단 심사를 통과해야 합니다. 심사를 받는 과정에서 특허범위가 축소되게 마련이지요. 또한 특허는 독점권임에도 시장은 독점 자체를 그다지 좋아하지 않는 오래된 속성이 있습니다. 경쟁자는 반드시 출현하고, 특허를 공략하겠지요. 그러다 보면 숙명적으로 특허의 틈이 생깁니다. 그리고 기술 트렌드도 바뀔 것입니다. 우리나라만 해도 연간 20만 건 이상의 특허출원이 해마다 신청되고 있습니다. 그중 회피설계가 불가능한 특허가 얼마나 될까요?

오히려 특허는 회피될 수 있는 권리라고 생각을 '쿨하게' 바꾼 다음에 경쟁자들이 덜 매력적이고 부족한 기능으로 회피하도록 유도하는 전략으로 특허문서를 작성하면 더 효과적일 때가 많습니다. 유사한 내용으로 여러 건의 특허 장벽을 만든다면 경쟁자가 더 피곤해지겠지요.

사례 6.

어째서 회피설계를 빨리 하지 못했는지!!

사례 5에서는 '경쟁자가' 우리 특허를 회피설계한 제품을 출시해서 문제가 된 사례였다. 이번 사례는 거꾸로 '우리가' 경쟁자의 특허를 회피설계하는 사례에 관한다. 사례 5가 '우리 특허'를 이용한 공격 방법에 관한 사례였다면, 사례 6은 '상대방 특허'에 대한 방어 방법에 관한 사례라고 볼 수 있겠다. 사례 기업의 보호를 위해 관련 기술내용은 완전히 다른 것으로 변경했으며, 회사 이름도 다르게 각색했다.

사례 6. 어째서 회피설계를 빨리 하지 못했는지!!

사례 개요

(주)코리아모터스에서 근무하는 홍길동은 유럽 전략 차종에 사용할 파워트레인 부품(이를 "부품 X"라 칭한다)을 중견 자동차 부품업체인 (주)한국자동차부품에 주문하였다. 기존 파워트레인 부품은 프랑스 회사인 사네시가 (주)코리아모터스에 납품하고 있었다. (주)코리아모터스의 장기적인 회사 계획에는 부품의 국산화가 포함되어 있기는 했다. (주)코리아모터스의 파워트레인 설계 담당자인 홍길동은 부품의 국산화를 주도적으로 생각하면서 부품 X를 (주)한국자동차부품에 납품해 달라고 의뢰했다. 부품 X에 대해 사네시가 특허를 보유하고 있었다는 사실이 문제였다. (주)한국자동차부품의 담당자 임꺽정은 해당 특허의 존재를 알고 있었다. 하지만 임꺽정은 법적으로 큰 문제는 생기지 않을 거라고 생각했다. 부품 X를 제조해서 납품하더라도 고객사인 (주)코리아모터스가 발주, 의뢰한 것이고, 문제가 생기면 발주하고 제품을 승인한 (주)코리아모터스가 막아 주리라 생각했다.

그런데 어느 날 특허권자이자 기존 납품업체인 사네시가 특허침해를 경고하는 내용증명을 (주)한국자동차부품으로 보내왔다. 임꺽정을 비롯한 (주)한국자동차부품의 임직원들은 급하게 사네시의 특허침해 주장에 맞서면서 고객사인 (주)코리아모터스가 자기들을 방어해주기를 요청했다. 그러나 발주 담당자인 홍길동은 임꺽정에게 국제적인 분쟁이므로 (주)코리아모터스는 중립을 지켜야 하다면서 뒤로

요약 33

- '소부장' 분야의 국산화에서 꼭 필요한 회피설계 사례
- 부품을 납품하는 회사는 자기 힘으로 특허문제를 해결해야 함에도 발주 회사의 도움을 전제로 특허문제를 생각함으로써 발생한 실패사례

물러서는 게 아닌가? 납품계약서에는 특허침해로 말미암아 (주)코리아모터스가 입는 손해는 납품업자인 (주)한국자동차부품이 부담해야 한다는 조항이 있었다.

결국 (주)한국자동차부품이 오롯이 문제를 해결해야 했다. (주)한국자동차부품은 두 가지 방향으로 사네시에 맞섰다. 첫째, 협상이었다. 프랑스까지 가서 협상을 했다. 특허권의 무효가능성, 손해배상액의 합리적인 산정 등이 쟁점이었다. 우여곡절이 있었지만 협상은 잘 마무리되어 사네시가 요구하는 금액의 대략 10% 선에서 합의를 보게 되었다. 둘째, 회피설계였다. 사네시가 보유하고 있는 특허를 분석하여 특허침해에 해당하지 않도록 부품 X를 부품 X'로 설계를 변경했으며, 고객사인 (주)코리아모터스의 승인을 받았다. 이로써 제품을 납품하는 데에는 문제가 없었다.

이런 사건을 겪은 후 임꺽정은 생각했다.

사네시의 특허권이 존재한다는 것을 알고 있었으니 처음부터 미리 회피설계를 해서 부품 X가 아닌 부품 X'로 납품했다면 특허분쟁을 해결하느라 지출할 수밖에 없었던 적지 않은 비용과 역량 낭비를 미연에 방지할 수 있었어. 고객사가 도와줄 것이라는 막연한 생각이 얼마나 순진했었는지…. 특허침해의 위험이 있는 양산제품을 만들 때에는 반드시 경쟁사의 특허를 미리 분석해서 특허침해 문제가 발생하지 않도록 해야 해.

기본 지식 48

IP5의 2019년 특허출원 건수는 대략 270만 건이었다. IP5(The Five IP Offices)는 세계에서 가장 커다란 출원 규모의 지식재산관청을 의미하며, 흔히 지식재산 선도국가를 지칭한다. 세계 특허출원의 80% 이상을 점유한다. 중국, 미국, 일본, 유럽, 그리고 한국이다.

매년 전 세계적으로 수백만 건의 특허권이 여러 언어로 여러 국가에서 새롭게 신청된다. 따라서 어떤 제품을 만들면서 사전에 특허침해 가능성을 조사하고 분석하는 일은 사실상 불가능에 가깝다. 이런 현실 때문에, "양산 제품을 만들기 전에 특허분석부터!"라는 주장은 실속 없는 이야기이다. 특히 특허전문가로만 구성된 전담조직이 없는 스타트업 기업의 역량으로는 더더욱 비현실적인 이야기다.

요약 34

신제품을 양산하기 전에, 전 세계의 특허를 분석하는 것은 불가능하지만, 경쟁사의 특허를 분석하는 것은 할 수 있고, 해야만 한다. 대부분의 특허분쟁은 경쟁사 사이에서 발생한다.

그러나 사례는 기존 납품업자(경쟁사)의 특허가 존재한다는 사실을 알고 있었다. 그럼에도 불구하고 그것에 대한 대응조치를 하지 않았던 것이 문제였다. 분쟁이 발생한 다음에야 특허를 회피하여 부품 X를 부품 X'로 바꾸었다. 부품 X'로 바꾸자마자 특허침해 이슈가 사라졌다. 즉, 미리 해야 할 일을 하지 않음으로써 막대한 손해가 발생하고 만 사례이다.

부품을 대기업에 납품하는 사례 기업은 고객사인 완성차 업체가 도와주리라 생각했다. 그러나 현실은 기대와 달랐다. 만약 특허권자인 프랑스 기업 사네시가 완성차 업체인 (주)코리아모터스와 아무런 비즈니스 관계가 없었다면, 프랑스 특허권자는 완성차 업체를 상대로 특허침해를 주장했을 공산이 크다. 더 큰 기업을 공격해야 더 큰 이익을 얻을 수 있기 때문이다. 그러나 사례에서는 그러지 않았다. 해당 부품의 국산화에도 불구하고, 여전히 프랑스 기업과 한국의 완성차 업체 사이에 비즈니스 관계가 있었기 때문으로 분석된다. 다른 차종에는 여전히 프랑스 기업의 부품을 공급받고 있을 가능성이 있다. 그런 경우 프랑스 기업이 자신의 고객이기도 한 완성차 업체를 상대로 특허침해소송을 벌이지 않는다. 또한 이런 상황에서는 완성차 업체가 사례 기업을 적극적으로 또한 공개적으로 도와줄 가능성이 거의 없다.

완성차 업체는 납품업체끼리의 분쟁에 관해서는 이렇게 말할 것이다.

당사자끼리 알아서 해결하시오.

결국 당사자끼리 알아서 해결했다. 물론 완성차 업체 법무팀에서 조정을 해주었거나, 완성차 업체의 담당자인 홍길동이 해당 제품 국산화를 시도할 때, 법무팀 또는 특허전담조직의 사전 분석 작업을 진행하였다면 더욱 좋았을 것이다. 사례에서 그런 점은 아쉬운 대목이다. 아무튼 소재, 부품, 장비(이를 '소부장'이라고 한다) 분야의 국산화에서는 항상 특허침해 문제가 이슈화될 수 있기 때문에, 모든 특허를 다 분석하지는 못한다 해도 적어도 기존 외국 업체가 보유한 특허정보는 분석하고, 그 분석에 기초한 섬세한 대응을 해야 한다. 그렇지 않으면 필경 특허침해 공격을 당하고, 그에 따라 역량을 소모하고 만다.

기본 지식 49

소재, 부품, 장비를 일컬어 '소부장'이라고 한다. 최근 일본의 반도체 부품 한국 수출 규제로 말미암아 소부장 분야의 국산화가 국가적으로 큰 이슈가 되고 있다. 소부장 기술의 국산화에서는 항상 특허침해 이슈가 제기될 수 있으므로 당사자들은 특허분석을 충실히 수행해야 한다.

실패 3요소를 분석해 보자.

먼저, 목표이다. 사례 기업의 목표는 국산화에 성공한 파워트레인 부품을 대기업인 완성차 업체에 안정적으로 공급하는 것이었다. 협상과 회피설계를 통해 이 목표를 달성하는 데 성공하기는 했다. 그러므로 큰 실패라고는 볼 수 없다.

다음으로 역량이다. 리스크를 불러오는 모든 특허를 사전에 조사하고 분석해서 특허침해 문제를 회피하겠다는 것은 모든 기업의 역량을 초월하는 문제이다. 그러나 사례에서는 경쟁자의 기존 특허를 알고 있었다. 또한 그 특허를 분석할 수도 있었으며, 특허를 회피한 제품을 만들 수도 있었다. 즉, 역량의 문제는 아니었다는 얘기이다. 혹시 기업의 담당자가 특허를 알고 있으나 정확한 분석을 할 수 있을 정도의 지식이 없다면 전문가에게 의뢰하면 된다.

다음으로 실패 충격량이다. 목표를 달성했으므로 결정적이고 치명적인 충격이 사례 기업에게 전해지지는 않았다. 만약 협상이 여의치 못했고 회피설계도 불가능했다면 자동차 부품의 국산화를 통한 이익의 창출도 어려워졌을 것이다. 그런 경우 실패의 충격량은 크다. 그러나 사례에서는 협상을 잘 수행해서 과거의 제품에 대해서는 특허권자가 요구한 손해배상액을 요구액의 10% 수준으로 낮췄고, 미래의 제품에 대해서는 회피설계를 통해 특허침해 문제를 해결했다. 그런 점에서 사례 기업에게 미친 실패 충격량은 크지 않았다. 그러나 어차피 회피설계를 할 수 있었다면 제품을 양산하기 전에 더 일찍 할 수 있었고, 그러면 특허침해 이슈도 발생하지 않았을 텐데, 막연히 괜찮을 것이라는 안일한 생각으로 쓸데없는 손실이 발생하고 말았다. 그 정도의 충격이다.

전문가 TIP

앞에서도 언급했지만 세상의 '모든' 특허를 사전에 알 수는 없습니다. 그러나 '일부' 특허는 알 수 있습니다. 시장 어디에서나 경쟁자가 있게 마련입니다. 또한 새로운 제품을 출시할 때에는 기존 제품이 있습니다. 그러므로 여러분이 기존 제품을 대체할 새로운 제품을 준비한다면, 바로 그때 해야 할 일이 있습니다. 특허침해 이슈가 없는지 모니터링하는 것입니다.

- 기존 제품을 만들거나 시장에 공급하는 업체의 이름을 이용해서 특허 검색을 할 것. 이때 회사 이름뿐만 아니라 대표자의 이름도 이용해서 검색할 것.
- 경쟁업체 이름으로 특허 검색을 할 것.
- 해외 시장에 진출한다면 그 나라의 경쟁업체 정보를 입수해서 특허 검색을 할 것.

물론 새로운 제품에 관련된 키워드를 이용해서 특허 검색을 하면 특허 리스크를 더욱 효율적으로 모니터링할 수 있습니다. 하지만 그런 종류의 일반적인 조사보다 더 중요한 것은 경쟁업체에 대한 정확한 특허정보입니다. 대부분의 특허분쟁은 경쟁자 사이에서 발생하기 때문입니다.

기본 지식 50

특허침해를 예방하려는 목적으로 특허정보 조사를 한다. 완벽한 특허정보를 조사하는 것은 불가능에 가깝다. 그러나 유용한 조사는 가능하다. 그중에서 '경쟁업체'가 보유하고 있는 특허정보에 대한 조사는 필수적이다. 대체로 위험은 경쟁업체끼리 발생하고, 경쟁업체가 특정되어 있으므로 조사하기도 편리하기 때문이다.

제3장

지식재산 관련 적극적 실패사례

사례 7. 회사 재산은 내 것이 아니다 영업비밀

사례 8. 재택근무자도 조심하세요 영업비밀

사례 9. 만약 타인에게 전용실시권을 줬다면 실시권

사례 10. 권리자라도 '깡패'처럼 굴지는 말아야 경고장

사례 11. 직무발명을 악용하면 업무상 배임죄 발명진흥법

사례 12. 회사 대표가 상표권 로열티를 받는다고? 상표

사례 7.

회사 재산은 내 것이 아니다

이 사례는 영업비밀보호에 관한 것이다. 대기업의 경우 회사의 재산은 회사의 재산답게 관리된다. 회사의 재산을 무단으로 사적 소유하거나 그것을 회사 밖으로 반출하는 것이 원칙적으로 금지된다. 이런 금지를 어기면 민형사상으로 처벌될 수 있다. 엄격한 관리가 필요하다. 그러나 스타트업에서는 회사 재산에 대한 인식과 내 소유물에 대한 인식이 완전히 분리되지 않는 경우가 종종 있다. 스타트업은 조직과 관리 규범이 아직 완성되어 있지 않은 데다가 비교적 자유로운 분위기가 있다. 그것이 장점이 될 수는 있지만, 치명적인 위험이 자라나는 환경이 되기도 한다. 이 사례는 어떻게 치명적인 위험이 발생하는지 보여준다. 편의상 회사 명칭과 당사자들의 이름을 각색했다.

사례 7. 회사 재산은 내 것이 아니다

사례 개요

자동차에 설치되는 통신장치와 내비게이션 디바이스를 제작하는 (주)나야나를 경영하는 홍길동에게 좋은 시절이 있었다. 처음 스타트업을 한 다음 여러 곳에서 50억 원의 투자를 받았다. 투자금을 개발자의 채용과 연구 개발에 썼다. 돈은 생각보다 빨리 소모되었고 제품 개발은 생각보다 늦어졌다. 회사 사정이 어려워지면서 임금이 체불되기 시작했다. 개발자 임꺽정과 장길산의 급여도 체불되었다. 퇴직금을 줄 형편도 안 되었다. 그러자 홍길동은 회사를 생존시켜서 사업을 이어나가는 것이 더이상 불가능하다고 판단했다. 홍길동은 이런 상황을 임직원에게 통보하였다.

개발자 임꺽정과 장길산은 대표이사인 홍길동에게 밀린 임금과 퇴직금을 요구하였으나, 자포자기 심정에 젖은 홍길동은 갖고 있는 돈이 없다고 미안하다고 말하는 한편, 회사에서 사용하던 컴퓨터를 퇴직금 조로 갖고 가서 알아서 사업을 해보라고 말했다. 회사 형편을 알고 있는 임꺽정과 장길산은 퇴사하면서 자신들이 쓰고 있던 컴퓨터를 갖고 나갔다. 그 컴퓨터에는 (주)나야나가 몇 년 동안 개발한 모든 데이터와 소프트웨어 코드가 들어 있었다.

임꺽정과 장길산은 투자자와 인맥이 있던 황진이를 만나 (주)너야너모터스를 창업하고 전 직장인 (주)나야나에서 근무하던 때부터 하던 개발작업을 진행했다. 제품도 출시했다. 황진이는 투자금을 유치했고, 언론사를 이용한 마케팅 기법으로 (주)너야너

요약 35

- 영업비밀에 관련한 사례
- 이유를 막론하고 회사 소유의 컴퓨터를 반출하면 위험하다.
- 영업비밀이란 무엇이며, 어떻게 인식하고 관리하며 다뤄야 할 것인지 알려주는 사례
- 회사 재산은 내 것이 아니다.

모터스의 투자 유치와 신제품 출시가 기사화되었다. (주)너야너모터스가 성공한다는 소문이 퍼졌다. 그건 소문에 불과했지만, 소문이 뉴스가 되어 홍길동에게도 전해졌다. 홍길동과 인연이 있던 소송 브로커는 홍길동에게 조언했다. 소송을 걸면 승소할 수 있고, 손해배상금을 받을 수 있다는 것이다.

그래서 홍길동은 임꺽정과 장길산을 상대로 (주)나야나의 영업비밀을 침해하여 이익을 취했다는 이유로 영업비밀 침해행위로 형사 고소, 불법행위에 대한 손해배상과 부당이득을 반환하라는 민사소송을 제기하였다. 홍길동은 퇴직금 조로 컴퓨터를 가지고 나가라고 말한 적이 없으며, 오히려 회사의 영업비밀을 잘 관리하였노라고 법정에서 주장, 증언하였다. 홍길동이 컴퓨터 반출에 동의했다는 사실에 관해서는, '그게 사실이었음에도', 어떤 증거도 없었다. 그러나 임꺽정과 장길산이 컴퓨터를 반출했다는 사실에 대해서는, '그게 사실이었으므로', 임꺽정과 장길산은 그 사실을 다투지 않고 인정했다.

사건은 민사소송보다는 형사소송의 비중이 더 컸다. 범죄행위가 인정되면 인신구속까지 가능했으므로 임꺽정과 장길산은 무죄를 입증하기 위해 최선을 다했다. 컴퓨터 반출이라는 사실이 인정된 상황에서의 불리한 조건을 극복하고 무죄임을 증명해야 했다.

요약 36

부정경쟁방지법 제2조 제2호의 '영업비밀'이란, ① 비공지성, ② 경제적 유용성, ③ 비밀관리성이 인정되는 정보를 뜻한다. 만약 임직원이 ④ 무단반출을 한다면 불법행위로 강력한 형사처벌로 처단된다. 손해도 배상해야 한다. 회사는 그런 정보를 잘 관리해야 하며, 임직원은 회사의 정보가 곧 재산임을 인식하여 유의해야 한다.

먼저 영업비밀이 무엇이며, 영업비밀 침해가 무엇인지 간단하게 살펴보자. 다소 전문적인 내용이지만, 조금만 인내심을 갖고 읽어 보자. 매우 중요한 규범을 제시하기 때문이다. 〈부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(부정경쟁방지법 혹은 영업비밀보호법이라고 부른다)〉이라는 법이 있다. 회사의 영업비밀을 누설해서 외국에서 사용되도록 한다면 15년 이하의 징역, 15억 원 이하의 벌금(단, 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액의 벌금에 처해질 수 있다), 회사의 영업비밀을 자기가 사용하거나 국내의 제3자에게 누설하면 10년 이하의 징역에 처해진다. 매우 강한 벌칙이다. 영업비밀을 누설하여 회사에 재산상 손해를 가한 경우 형법상의 업무상 배임죄도 적용될 수 있다.

기본 지식 51

부정경쟁방지법에 의해 보호되는 영업비밀침해에 해당하려면 원칙적으로 4가지 요건을 만족해야 한다. ① 비공지성, ② 경제적 유용성, ③ 비밀관리성, ④ 무단반출 사실이다. ①~③은 '영업비밀'의 성립성 요건이며, ④는 불법행위 여부에 관한다.

부정경쟁방지법 제2조 제2호의 '영업비밀'이란 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다. 어렵게 설명되어 있기는 했어도, 사실상 회사의 무형 가치는 대부분 영업비밀로 보겠다는 선언과도 같다. 법원은 여러 판례를 통해 일관되게 그렇게 해석한다. 물론 비밀로 관리되어야 한다.

비공지성

기본 지식 52

실무적으로 영업비밀 요건 중 〈비공지성〉을 부정하려면, 공개된 간행물을 통해 해당 정보가 비밀성이 없음을 증명해야 한다. 이런 증명이 실제로는 상당히 어렵다. 비밀성이 없음이 증명되지 않으면 회사의 업무상 정보는 통상 입수할 수 없는 것으로 간주될 것이다.

'공연히 알려져 있지 아니하다'는 것은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말한다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 참조). 회사의 각종 업무상 정보는 통상 입수할 수 없는 것이다. 누군가가 노력해서 만들어냈거나 수고스럽게 수집하고 정리한 정보들

이다. 그래서 대부분의 회사 정보는 공연히 알려져 있지 않다고 가정된다.

경제적 유용성

'독립된 경제적 가치를 가진다'는 것은 그 정보의 보유자가 그 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것을 말한다(대법원 2008. 2. 15. 선고 2005도6223 판결 참조). 이러한 요건도 실제 사례에서는 아주 넓게 인정된다. 대부분의 회사가 보유하고 있는 정보는 경제적으로 유용하다고 가정된다. 회사는 영리 활동을 목적으로 존재하기 때문에 그 정보가 대수롭지 않게 보이더라도 조금은 유용할 수밖에 없지 않은가? 설령 실제로는 유용한 정보가 아닐지라도, 유용성의 개념은 사람마다 다르고 상당히 주관적이기 때문에, 누군가 그 정보가 유용하다고 주장했을 때, 그것을 반박하면서 '무용하다고 증명'하는 것은 사실상 불가능에 가깝다.

기본 지식 53

실무적으로 영업비밀 요건 중 〈경제적 유용성〉은 폭넓게 인정된다.

비밀관리성

'상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다'는 것은 그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시(예컨대 '대외비' 표시)를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결 참조). 실제 케이스에서는 문서에 '대외비' 표시를 하는 자료가 제출되는 경우 법원은 회사가 영업비밀을 잘 관리하고 있었던 것으로 판단하는 경향을 보

기본 지식 54

부정경쟁방지법에 의해 보호되는 영업비밀은 회사가 잘 관리해야만 인정된다. 이를 〈비밀관리성〉이라고 일컫는다. 먼저 의무가 있어야만 의무를 어겼다고 주장할 수 있지 않겠는가? 회사가 내부 정보를 외부로 공개하지 말라고 임직원에게 비밀준수의무를 부과했는지가 중요하다. 이런 노력을 하지 않았다면 영업비밀이 성립되지 않는다. 실무적으로는 비밀관리성을 증명하는 건 어려운 일이 아니다. 관리규정을 두고 대외비 표시를 하며 교육을 한 차례라도 했다면 상당한 노력으로 비밀이 유지되었다고 간주될 것이다. 그러나 여전히 매우 많은 기업이 이런 관리 노력을 하지 않고 있는 게 현실이다. 부정경쟁방지법 자체를 모르는 기업도 태반이다. 개선이 필요하다.

인다. '대외비'라거나 '비밀' 혹은 '보안유지', '공개하지 말 것' 등의 표시가 되어 있는 문서나 이메일을 하나라도 갖고 있지 않은 기업은 거의 없다.

이처럼 부정경쟁방지법과 법원의 판례들이 회사의 업무상 정보를 영업비밀로 잘 보호해주는 까닭은, 〈회사의 재산은 임직원 사적인 재산이 아니다〉라는 인식이 강하게 깔려 있기 때문이다. 대기업의 경우 이러한 법의 정신을 잘 이해해서 조직적으로 또한 문화적으로 반영한다. 임직원 교육도 비교적 잘 행해진다. 그러나 아직 조직이 잘 정비되지 못했고 법적인 지식이 부족하며 자유로운 문화를 지닌 스타트업의 경우 회사 재산에 대한 인식이 상당히 취약하다.

요약 37

법률의 규정과 판례에 의해 회사의 다양한 업무상 정보가 영업비밀로 강력하게 보호되는 까닭은, 〈회사의 재산은 임직원의 사적인 재산이 아니다〉라는 법의 정신 때문이다. 이러한 정신을 조직적으로 문화적으로 잘 이해해서 일련의 조치를 취할 필요가 있다. 특히 스타트업 기업이 유의해야 한다. 회사의 재산은 회사의 재산이다. 개인(심지어 대표를 포함)의 사적인 소유가 아니다.

회사의 재산은 회사의 재산이다. 나의 것이 아니다. 누구든지 회사의 재산을 사적인 목적으로 회사 바깥으로 반출할 수 없으며, 소유물로 삼을 수 없다. 그 재산이 내가 만든 것일지라도 자기 업무로 만든 것이라면 내 것이 아니라 회사 것이 된다. 만약 임직원이 함부로 자기 소유로 삼는다면 법적인 책임이 따른다. 유형물보다는 무형물이 더 문제이다. 처벌이 더 과중하기 때문이다. 회사 재산인 유형물을 몰래 집에 갖고 간다면 절도에 해당할 수 있겠지만 대체로 유형물의 가격이 크지 않고 그 횟수도 적다면 그다지 큰 문제가 되지 않는다. 회사가 입는 피해가 적기 때문이다. 그러나 무형물, 즉 무형의 재산을 몰래 반출하는 경우는 다르다. 그 무형 재산의 경제적 가격은 매우 크다고 가정된다. 또한 그 무형 재산이 함부로 반출됨으로써 그것이 경쟁자에게 이익이 될 것으로 가정된다. 따라서 사소한 무형물이라고 할지라도 더 위중한 처벌을 당할 수 있다. 예컨대 회사 소유의 컵을 몰래 집에 갖고 가는 경우와 회사 컴퓨터를 몰래 갖고 가는 경우를 비교해 보자. 컵과 컴퓨터는 모두 유형물이다. 컵에는 무형의 가치가 담기지 않는다. 그러나 컴퓨터에는 데이터와 소프트웨어 코드가 저장되어 있다. 여기

기본 지식 55

영업비밀보호센터 웹사이트의 2014~2016 영업비밀 판례 추이 분석에 따르면 2016년 영업비밀침해 형사사건 243건 중 76.2%가 유죄판결이 내려졌다.

에 다양한 무형의 재산이 포함된다.

- 제품을 개발하는 데 필요한 설계도
- 제품을 개발하는 데 필요한 소프트웨어
- 고객 정보, 거래처 정보, 시장 동향 및 분석 정보
- 원자재와 가격 등에 관한 정보
- 계약서, 청구서, 명세서 등의 거래에 관한 정보
- 재직 중의 업무에 관한 이메일을 포함한 다양한 전자 문서

이 모든 것이 회사의 재산이라는 것이다. 퇴직하면 이런 재산을 회사에 놔두고 나와야 한다. 근무 중에도 컴퓨터를 함부로 반출해서는 안 되며 저장매체에 따로 저장해서도 안 된다. 이런 행위들은 '산업스파이'와 같은 범죄와 비슷한 행위로 간주된다. 물론 현실과는 동떨어진 이야기처럼 보이기는 한다. 스타트업의 경우 임직원에게 노트북 컴퓨터를 지급하기도 하고, 데이터를 저장할 수 있는 스마트폰을 이용해서 업무를 한다는 점에서 현실과 다른 이야기처럼 들린다. 특히 요즘 재택근무가 늘고 있으며 클라우드 업무 환경으로 일을 한다는 점을 감안하면, 심지어 집에 있는 자기 개인용 컴퓨터에도 회사업무에 관련한 데이터가 많이 저장되어 있기도 하다.

기본 지식 56

특허청 2016년도 우리 기업의 국내외 영업비밀 피침해 실태조사에 따르면 영업비밀 유출 경로의 67.4%가 퇴직자에 의해 발생하고 있다. 한편, 영업비밀 유출방법은 서류/도면을 무단으로 갖고 나가는 행위(이를 '절취'라 한다)가 47.4%, 저장매체 저장이 34.9%, 인터넷 전송이 44.2%에 해당한다(복수 선택 가능 조사).

하지만 이런 현실 때문에 부정경쟁방지법의 정신과 규정이 달라지는 건 아니다. 컴퓨터에 저장되어 있는 그 데이터가 '내 것'이냐 하면 그렇지 않기 때문이다. 사건이 발발하지만 않는다면 그냥 봐주거나 법이 적용되지 않을 뿐이지, 사건이 발발하면 모든 것이 문제가 될 수 있다. 각별히 신경을 써야 한다.

사례에서는 사건이 발발했다. 서로 주장이 갈렸다.

임꺽정, 장길산 ((주)나야나 개발자들)	홍길동 ((주)나야나 대표이사)
컴퓨터를 퇴직금 조로 가지고 가라고 사장인 홍길동이 말해서 컴퓨터를 갖고 퇴사했다.	임꺽정과 장길산에게 그렇게 말한 적이 없다. 그들이 자기 맘대로 갖고 나간 것이다.

그러나 임꺽정과 장길산이 회사 재산인 컴퓨터를 갖고 퇴사했다는 사실에 대해서는 다툼이 없다. 그래서 임꺽정과 장길산은 컴퓨터 안에 있던 정보를 이용하여 (주)너야너모터스의 제품을 개발한 것이 아님을 증명해야 했다. 그러는 과정에서 (주)너야너모터스의 제품과 (주)나야나 제품에서 유사한 부분은 영업비밀이 아니라 부품 칩을 제공하는 회사가 공개한 자료를 활용한 것임을 증명했다. 이 증명이 몹시 어려웠다. 결과적으로 무죄판결을 받았으나, 만약 임꺽정과 장길산이 컴퓨터를 반출할 때 그것이 퇴직금 조로 가져가는 것임을 증명하는 문서가 있었다면 이렇게까지 소송이 진행되지는 않았을 것이다. 물론 퇴사할 때 컴퓨터를 놔두고 나오는 것이 가장 바람직함은 두말할 것도 없다.

역량과 목표와 실패 충격량 순서로 실패 3요소를 분석해 보자. 관리를 할 무형 가치가 많고 수많은 사람이 근무하는 대기업이 아닌 한 영업비밀에 관해서는 큰 역량을 필요로 하지 않는다. '회사의 재산은 내 것이 아니며 회사의 재산이다'라는 명확한 인식을 공유할 수 있는 정도의 역량만 필요할 뿐이다. 개발자 임꺽정과 장길산은 퇴사 후 자기들의 개발 경험을 이어가면서 새로운 회사를 설립하였다. 그들은 전 직장에서의 경험지식을 활용하는 것에 법적으로 문제가 없기를 원했다. 하지만 법적인 지식의 부족으로 말미암아 그 목표를 달성하지 못했다. 몇 년 동안 형사재판을 받아야만 했으므로 큰 실패라 하겠다. 그리고 '증명할 수 없는 선의'만 믿었다가 자칫하면 범법자로 구속될 수도 있었고, 그로 말미암은 정

신적인 스트레스와 소송 비용 지출로 인한 충격도 상당하다.

지금껏 우리는 퇴사자의 관점에서 이 사례를 살펴보았다. 사례에서는 임꺽정과 장길산이 근무했던 전 직장인 (주)나야나는 경영악화로 거의 생존할 수 없는 지경에 이르렀다. 만약 그 회사가 상업적으로 성공한 회사이며 높은 수준의 독자적인 기술을 보유하고 있었고, 그 기술이 퇴사자의 위법한 욕망으로 외부로 유출되어 경쟁자에게 넘어갔다면 어땠을까? 그 회사에 미치는 실패 충격량은 매우 클 수밖에 없다. 이렇듯 영업비밀 관련한 실패는 개인의 인생과 기업의 경쟁력에 커다란 손해를 가져온다.

전문가 TIP

요약 38

회사의 재산에 관한 사적 소유 또는 무단 이용은 법적으로 위험하다. 이런 위험이 도사리고 있음에도 소규모 스타트업에서는 회사의 다양한 정보를 잘 관리하는 업무 규칙이 완비되지 않는 경우가 다반사이다. 업무 규칙을 확립하기 전에 먼저 위험을 예방하는 정신문화를 만드는 것이 중요하다. 회사의 재산은 내 것이 아니라 회사의 것이며, 조심스럽고 소중하게 다뤄야 한다는 인식을 공유해야 한다. 우선 스타트업의 CEO가 그것을 인식해야 한다. 부정경쟁방지법에서 규정하는 영업비

회사의 재산에 관한 사적 소유 또는 무단 이용은 법적으로 위험합니다. 특히 그것이 유형물이 아니라 무형의 가치라면 더더욱 위험합니다. 이런 위험이 도사리고 있음에도 소규모 스타트업에서는 회사의 다양한 정보를 잘 관리하는 업무 규칙이 완비되지 않는 경우가 다반사입니다. 업무 규칙을 확립하기 전에 먼저 위험을 예방하는 정신문화를 만드는 것이 중요합니다. 회사의 재산은 내 것이 아니라 회사의 것이며, 조심스럽고 소중하게 다뤄야 한다는 인식을 공유해야 합니다. 우선 스타트업의 CEO가 그것을 인식해야 합니다. CEO가 회사의 영업비밀을 잘 관리해야 한다고 생각하지 않으면, 곳곳에서 임직원들이 안일하게 관리합니다.

부정경쟁방지법에서 규정하는 영업비밀이 무엇이며(대부분의 회사 내부 정보는 영업비밀입니다), 어떻게 관리해

야 하는지, 잘못 취급하면 어떤 법적인 문제가 발생하는지에 대하여 외부 전문가를 초빙하여 강의를 한다면 매우 효과적일 것입니다. 처음부터 관리에 관한 업무 규칙을 지나치게 구체적으로 규정하면 의무가 늘어나기 때문에 스타트업 특유의 자유로움을 잃을 수 있습니다. 실정과 형편에 맞게 하나씩 점진적으로 업무 규칙을 늘려나가십시오. 일단, 다음 다섯 가지 사항부터 시작하면 좋겠습니다.

밀이 무엇이며, 어떻게 관리해야 하는지, 잘못 취급하면 어떤 법적인 문제가 발생하는지에 대하여 외부 전문가를 초빙하여 강의를 하거나 〈영업비밀보호센터〉 웹사이트를 통해 온라인 교육을 수강한다면 효과적일 것이다.

① 영업비밀 관련 외부 전문가 초빙 교육

② 영업비밀보호센터(tradesecret.or.kr)의 온라인 교육

③ 이메일과 문서에는 '대외비/confidential'라는 표시 문구를 두기.

④ 컴퓨터 등 데이터를 저장하는 장치나 정보가 기록되어 있는 자료를 외부로 반출하는 것을 금지(퇴사자는 절대 금지, 재직자는 업무 범위 내에서 제한)

⑤ 회사의 내부 정보는 영업비밀로 잘 관리되어야 하며, 따라서 함부로 외부로 반출해서는 안 된다는 규정을 근로계약서에 포함시키기.

한편, 도대체 구체적으로 어떤 회사 내부 정보가 법에 의해 보호되는 영업비밀에 해당하는 것인지 궁금하시겠지요. 몇 가지 판례 사건을 소개합니다.

- 휴대폰 판매점의 2,545명의 고객 정보 자체는 영업상의 비밀이다(단, 비밀관리성이 부족하므로 법이 정한 영업비밀에 해당하지 않는다는 판례; 수원지방법원 안산지원 2017. 10. 27. 선고 2017고단1941 판결).

이 사건 고객 정보가 비공지성과 경제성을 갖추고 있다고 하더라도, 부정경쟁방지법상 영업비밀로서 요구되는 '비밀유지성'에 관한 요건을 갖추었다고 보기 어렵다고 판시. ① 피고인이 이 사건 판매점에 근무를 시작할 때나 퇴사할 때 고소인으로부터 이 사건 고객 정보를 특정해서 타에 사용해서는 안 된다는 취지의 비밀준수각서 제출을 요구받은 바 없고, 고소인이 보안책임자를 지정하여 피고인을 비롯한 직원들을 상대로 영업비밀 관리 및 보호를 위한 보안 교육을 실시했다는 정황을 찾기 어려움. ② 피고인을 비롯한 이 사건 판매점에 근무하던 직원들은 누구나 고소인으로부터 부여받은 아이디(각 직원에게 개별적으로 부여된 아이디가 아님)와 비밀번호를 입력하여 이 사건 프로그램에 접속하여 이 사건 고객 정보에 접근할 수 있었음. ③ 고소인 측은 영업비밀의 관리 등을 규정한 비밀관리규정이 없었고, 이 사건 고객 정보에는 그 표지 등에 아무런 비밀표시가 되어 있지 않았음. ④ 직원들이 개인용 저장매체를 사용하고 그에 저장된 자료들을 외부로 반출하는데 별다른 제재를 받았다는 정황도 없음.

- 가맹점의 상호, 연락처, 과거 주문/배달/결제내역 등의 자료는 영업비밀에 해당한다(서울남부지방법원 2017. 10. 10. 2016고단6135 판결).
- 인터넷 카페 자유게시판에 공개된 신차개발 일정표는 영업비밀에 해당한다(대구지방법원 2017. 7. 20. 선고 2016노5128 판결).
- 헤드헌팅 회사가 보유하는 구직 희망자와 고객사 채용 정보는 영업비밀에 해당한다(서울

남부지방법원 2017. 1. 12. 선고 2016고정270 판결).

- 기존에 존재하는 프로그램을 기반으로 변환, 업데이트한 프로그램은 영업비밀에 해당한다(수원지방법원 2015. 5. 12. 선고 2012가합16110 판결).

* 한국지식재산보호원 영업비밀보호센터 웹사이트 참고

사례 8.

재택근무자도 조심하세요

이 사례도 사례 7처럼 영업비밀보호에 관한다.
사례 7은 출퇴근하는 개발자에 관련한 사례인 반면,
이 사례는 '재택근무자'에 관련한 사례라는 점에서
차이가 있다. 코로나19로 말미암아 재택근무자가
늘어나고 있다. 그런 점에서 이 사례가 시사하는
바가 크다 하겠다. 편의상 회사 명칭과 당사자들의
이름을 각색했다.

사례 8. 재택근무자도 조심하세요

사례 개요

(주)홍길동은 해외 상품을 구매 대행 해주는 쇼핑몰 웹사이트를 운영하면서 해외 상품 구매 대행 서비스 사업을 한다. 임꺽정은 (주)홍길동에 프로그래머로 입사하여 회사 웹사이트 관리자 모드와 사용자 모드의 프로그램을 개발하였다. (주)홍길동과 임꺽정은 회사 재직 중에 습득한 경영정보와 기술정보는 회사만이 소유, 사용할 권리가 있고, 임꺽정이 비밀유지의무를 지켜야 하며, 회사 경영상 비밀을 요하는 자료는 회사에 반납한다는 등의 보안서약서에 서명하였다.

임꺽정은 재택근무를 하였다. 집에서 회사 서버에 접속하여 작업을 한 후 집에 있는 컴퓨터에서 데이터를 삭제하지 않고 저장하였다. 즉 집에 있는 컴퓨터에 (주)홍길동의 외국 상품 실시간 재고 및 판매금액 검색기능을 수행하는 소스 파일 등을 보관한 것이다. 한편 회사 서버에 접속하기 위해서는 IP 주소, 아이디와 비밀번호를 입력해야 했고, 직원의 업무 분담영역에 따라 서버의 접속권한이 주어졌다.

임꺽정은 (주)홍길동이 임금을 지체하자 퇴사하였다. 그다음 〈구매대행천사〉라는 상호로 사업자등록을 마치고 자기 컴퓨터에 보관되어 있던 소스 파일을 보완하고 수정하여 쇼핑몰 웹사이트 개발을 완료한 후, 해외 상품 구매 대행 서비스 사업을 시작하였다. 이에 검사는 (주)홍길동의 영업비밀을 취득, 사용하였음을 이유로 임꺽정을 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반 혐의로 기소하였다. 이에

요약 39

- 영업비밀에 관련한 사례
- 재택근무자도 자기 컴퓨터에 회사의 영업비밀을 무단으로 이용할 권한은 없다.
- 회사가 재택근무자에 대해 보안서약서를 서명하도록 한 경우, 회사의 비밀관리성이 인정된다.

피고인인 임꺽정은 그런 소스 파일은 인터넷상에서 널리 공개되어 있으며, 웹사이트에 관심이 있는 사람이 직접 제작하는 경우, 2~3일 정도의 시간을 투자하면 손쉽게 만들 수 있는 것들이어서 영업비밀에 해당하지 않는다고 주장하였다.

그러나 법원은 프로그램을 구성하는 소스 파일이 인터넷에 어느 정도 공개되어 있더라도 그 소스 파일 자체는 영업비밀로 보호받아야 할 중요한 재산이라고 판단하면서 임꺽정의 범죄행위를 인정하였다.

실패사례를 통해 배우는 지혜

요약 40

코로나19의 대유행 때문에 재택근무자도 늘어나는 추세이다. 재택근무자는 집에서 비교적 자유롭게 일할 수 있다. 일을 하다 보면 집에 있는 자기 컴퓨터에 회사 자료가 보관될 수 있을 것이다. 그러나 재택근무자가 그 자료를 '자기 사업'에 혹은 '제3자'를 위해 사용해도 된다고 허락된 것은 아니다. 관련 업무가 종료되면 가급적 삭제하는 것이 바람직하다. 괜히 보관해 두면 나중에 사적으로 이용하고 싶어진다. 그러면 사례처럼 범죄행위로 기소될 수 있다.

이 사례처럼 재택근무자는 집에 있는 컴퓨터를 이용하여 회사 서버에 접속해서 일련의 업무를 본다. 그러다 보면 자연스럽게 회사 관련 정보가 자기 컴퓨터에 저장된다. 이런 상황을 어느 정도 양해하면서 재택근무가 이루어진다. 그러나 이것이 자기 컴퓨터에 보관된 회사 자료를 '자기 사업'에 혹은 '제3자'를 위해 사용해도 된다는 것까지 허락된 것은 '결코' 아니다.

검사가 재택근무자 임꺽정을 영업비밀침해죄로 기소하자 임꺽정은 그 소스 파일이 인터넷에서 공개된 것이며, 2~3일이면 쉽게 만들 수 있다고 주장하였다. 그 정도의 소스 파일은 법률에 의해 영업비밀로 보호받을 만한 게 아니라는 주장이었다. 그러나 사례 7에서 설명한 것처럼, 법원은 영업비밀을 아주 넓게 해석한다. '회사의 재산은 회사의 재산'이라는 상식에 기초한다. 사례에서는 재택근무자 임꺽정이 무단으로 사용한 소스 파일은 (주)홍길동의 영업비밀에 해당한다고 선언되었다(대법

기본 지식 57

특허청 2016년도 우리 기업의 국내외 영업비밀 피침해 실태조사에 따르면 영업비밀 유출 종류는 생산 및 제조방법이 40.7%, 신제품 아이디어가 16.3%, 설계도 및 디자인이 46.5%, 영업정보(고객 및 거래처 정보 등)가 48.8%, 회계 정보(급여 및 원가 등)가 3.5%, 경영 전략정보가 11.6%로 알려져 있다.

원 2008. 7. 24. 선고 2007도11409 판결). 다음과 같은 이유 때문이다.

① 어느 정도 공개되어 있다고 하더라도, 공개된 소스 파일들을 이용 목적에 맞게 수정·조합하여 (주)홍길동의 시스템에 맞게 구현하는 것이 기술력의 중요한 부분이다.

② 소스 파일들은 외국 상품의 구매 대행 온라인 쇼핑몰 업체라는 (주)홍길동의 업무특성에 맞추어 여러 직원들의 아이디어 회의와 영업 회의를 거쳤고, 실제 시행에 따른 수정 과정을 거쳤다. 즉, 상당한 시간과 비용, 노력을 기울여 다시 (주)홍길동의 이용 목적에 맞게 개별적으로 다시 제작된 것이다.

③ 회사 웹사이트 관리자 모드를 구성하는 소스 파일들 자체는 인터넷상에 전혀 공개되어 있지 아니한 것이다.

재택근무자의 관점에서 실패사례를 살펴보자. 집에 있는 개인 컴퓨터에 회사 자료를 저장하여 무단으로 사용함으로써 범죄행위를 저지르고 말았다. 이로 말미암은 실패의 충격량이 적다고 할 수 없을 것이다. 이번에는 회사의 관점에서 생각해 보자. 오늘날 수많은 기업이 클라우드 시스템을 활용해서 임직원이 언제, 어디에서든 업무를 할 수 있도록 지원하고 있다. 또한 코로나19로 말미암아 재택근무는 더 많아질 수밖에 없는 상황이다. 이는 곧 재택근무자가 개인 컴퓨터에 회사의 영업비밀을 보관하는 일이 잦아짐을 뜻한다. 만약 그 영업비밀이 회사의 경쟁력에 지대한 영향을 미치는 정보이고, 경쟁사에게 반출되거나 혹은 재택근무자가 자기 사업으로 그 정보를 사용하는 경우 회사에 큰 손해를 입힐 만한 정보라면, 이러한 사례가 몰고 올 실패의 충격량이 과연 어느 정도일까? 그러므로 회사는 경각심을 갖고 재택근

무에 대한 지침과 교육을 세심하게 준비해야 한다.

전문가 TIP

재택근무자는 집에서 비교적 자유롭게 일할 수 있습니다. 코로나19의 대유행 때문에 재택근무자도 늘어나는 추세입니다. 일을 하다 보면 집에 있는 개인 컴퓨터에 회사 자료가 보관될 수 있겠지요. 그러나 앞에서 설명한 것처럼 재택근무자가 그 자료를 자유롭게 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 미래에 발생할 위험과 소송의 위험을 예방하기 위하여 회사는 다음과 같은 주의사항을 재택근무자에게 필히 알려줘야 합니다.

① 회사의 영업비밀(중요성과 무관하게 모든 비공개 회사 내부 자료)은 회사의 중요한 재산임을 인지할 것.

② 모든 재택근무자는 회사의 영업비밀을 함부로 개인 컴퓨터에 보관하지 말 것.

③ 일시적으로 보관하더라도 가급적 신속히 삭제하되, 사적으로 사용하거나 제3자에게 누설하면 범죄행위에 해당할 수 있음.

재택근무자 또한 개인 컴퓨터에 저장되어 있는 회사 자료는 나중에 법적인 문제가 발생할 수 있음을 깨닫고 관련 업무가 종료되면 가급적 삭제하는 것이 좋습니다. 괜히 보관해 두면 나중에 사적으로 이용하고 싶어집니다. 그러면 이 사례처럼 범죄행위로 기소될 수 있습니다.

사례 9.

만약 타인에게 전용실시권을 줬다면

특허권자는 특허발명을 독점해서 실시할 수 있다.
자기 권리이기 때문이다. 타인에게 특허권을 이용할 권한을
줄 수도 있다. 여러 가지 종류의 권한이 있다. 그중에서
타인에게 '전용실시권'을 주는 경우가 있는데 이때에는
특허권자의 권한이 매우 축소되어 사실상 명목상의
권리자가 되고, 실질적인 권한은 전용실시권자가 갖는다.
그럼에도 특허권자가 전용실시권자 몰래 타인에게
또 다른 권한을 주면, 불법행위가 된다.

사례 9. 만약 타인에게 전용실시권을 줬다면

사례 개요

(주)길동건설은 도로공사에 사용되는 신기술 '공법 X'에 대한 특허를 보유하였다. 지방자치단체에서 공사 수주를 하는 데 이 공법 X 특허가 필요하다고 판단한 임꺽정토건은 (주)길동건설에 5억 원을 지급하면서 ① 대구경북 지역을 특정하여 ② 특허존속기간(2022년 5월 1일)까지 공법 X에 대한 '전용실시권'을 취득하는 계약을 했다. 그때가 2005년 9월 1일이었다. 그러나 (주)길동건설은 특허청에 전용실시권을 등록하면서 전용실시권 설정 기간을 2009년 1월 2일까지로 등록하였다.

한편 (주)길동건설의 대표이사인 홍길동은 임꺽정토건과 전용실시권 계약을 했고 그것이 특허청에 설정등록되어 있음에도 불구하고, 대진종합건설, 신림종합건설, 마두종합건설 3개 회사에 통상실시권을 허락하여 공법 X 특허기술이 적용된 공사를 수주할 수 있도록 해주었으며, 결과적으로 임꺽정토건은 관련 공사를 수주하지 못했다. 이에 임꺽정토건은 홍길동을 전용실시권 침해죄로 고소하였으며(이후 홍길동은 형사처벌을 받았다), (주)길동건설과 홍길동을 상대로 손해배상청구를 하였다.

전용실시권 계약서에는 임꺽정토건이 특허권 존속기간인 2022년까지 대구경북 지역에서 특허권을 독점적으로 사용할 권리가 있음이 규정되었으나, 특허청의 전용실시권 설정등록은 2009년 1월 2일까지였다. 임꺽정토건은 과연 언제까지 공법 X 특허기술을 독점할 수 있을까?

요약 41

- 실시권에 관련된 사례
- 특허권자가 전용실시권을 타인에게 주고 등록했음에도 불구하고 전용실시권자의 허락없이 특허발명을 실시하거나 그 실시에 준하는 행동을 함으로써 형사처벌뿐만 아니라 손해배상책임을 지게 된 사례
- 특허권에서 파생된 다양한 실시권에 대해서 알아본다.

요약 42

실시권의 종류로는 크게 통상실시권과 전용실시권이 있다. 이러한 실시권은 다시 다섯 가지로 세분화될 수 있다. 미등록 통상실시권, 등록된 통상실시권, 미등록 독점적 통상실시권, 미등록 전용실시권, 등록된 전용실시권으로 분류된다. 특허청에 해당 실시권이 등록되어 있느냐에 따라 법적인 효력이 달라진다.

실시권의 종류

특허권자는 특허권을 타인에게 실시할 수 있도록 권한을 허락해 줄 수 있다. 그 대가로 실시료, 즉 로열티를 받는다. 특허권자가 타인에게 허락해 주는 이러한 권한을 다음과 같은 종류로 나눌 수 있다. 대체로 아래 번호가 커질수록 특허권자가 받는 로열티도 더 커진다.

① 통상실시권(미등록): 타인이 특허를 실시할 수 있는 권리. 특허권자도 실시할 수 있고, 제3자도 실시할 수 있다. 실시할 수 있는 권리이지 독점권은 아니다. 그러므로 통상실시권자는 타인에게 특허침해를 주장할 수는 없다. 특허권자가 해당 특허를 누군가에게 팔아버리면 권한은 소멸된다. 단, 특허권자에게 계약에 기초해서 손해배상청구를 할 수는 있다.

② 통상실시권(특허청에 등록): 기본적인 성질은 위와 같다. 다만 특허권자가 해당 특허를 누군가에게 팔아버리더라도 통상실시권이 특허청에 등록(이를 '설정'이라고 한다)되어 있다면 특허권의 권리변동에 따라 실시권한이 소멸되지는 않는다.

③ 독점적 통상실시권(미등록): 계약에 의해 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권리. 제3자에게 통상실시권을 허락하면 계약 위반이 된다. 통상실시권자이기 때문에 타인에게 특허침해를 주장할 수는 없다. 특허권자가 해당 특허를 누군가에게 팔아버리면 권한은 소멸된다. 단, 특허권자에게 계약에 기초해서 손해배상청구를 할 수 있다.

기본 지식 58

'실시'란 특허발명을 이용하여 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 등을 하거나 특허를 받은 방법을 사용하는 행위 등을 뜻한다. 특허발명을 실시할 권한을 '실시권'이라고 한다. 특허권자는 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 또한, 특허권자는 자기 실시권을 타인에게 유상 또는 무상으로 허락해 줄 수 있다. 그런 계약을 '실시권 계약'이라고 한다. 영어 표현으로는 '라이선스 계약'이라고 한다. '실시권자'가 특허권자에게 주는 금전적인 대가를 '실시료'라고 하고, 영어식 표현으로는 '로열티'라고 부른다. 통상실시권자와 전용실시권자가 있다.

기본 지식 59

실시권은 특허청에 등록할 수 있다. 그러면 제3자에게 대항할 힘을 얻는다. '대항'이라는 것은 예컨대 특허권자가 자기한테 실시권을 허락해 놓고서 그 특허권을 제3자에게 양도하는 경우, 새로운 특허권자인 제3자가 함부로 실시권을 부정할 수 없다는 뜻이다. 말하자면 실시권을 특허청에 등록하면 부동산 임차인의 권리와 유사한 속성이 생긴다. 특허청에 등록하지 않는다면 당사자끼리의 계약이 정한 규범에 따라 실시권이 인정된다. 제3자에게는 대항할 수 없다.

④ 전용실시권(미등록): 계약에 의해 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권리. 제3자뿐만 아니라 특허권자도 특허발명을 실시할 수 없다. 그 밖의 사항은 독점적 통상실시권과 같기 때문에, 특허권자의 실시를 배제한 독점적 통상실시권으로 이해해도 무방하다.

⑤ 전용실시권(특허청에 등록): 특허청에 등록되어 있는 조건(기간과 범위)에 기초해서 특허권자의 '독점권'을 그대로 갖도록 하는 권리. 제3자뿐만 아니라 특허권자도 특허발명을 실시할 수 없다. 통상실시권과 달리 누군가 특허권을 침해하면 소송을 걸 수 있다. 전용실시권자의 동의가 없다면 특허권의 이전이나 다른 실시권의 등록 자체가 금지된다.

사례에서 (주)길동건설과 임꺽정토건은 ⑤번의 전용실시권 계약을 했다. 그 결과 특허권자인 (주)길동건설조차 해당 특허를 실시할 수 없다. 제3자에게 통상실시권을 허락하는 것은 계약법으로도 불가능하고 특허법 규정으로도 불가능하다. 그럼에도 (주)길동건설 대표이사인 홍길동은 전용실시권자인 임꺽정토건 몰래 제3자(대진종합건설, 신림종합건설, 마두종합건설)에게 ①번의 통상실시권을 허락해 줘서 경제적 이익을 취한 것이다. 이들 3명의 통상실시권자와 특허권자가 경제적 이익을 취한 만큼, 전용실시권자는 손해를 보았다. 특허법에는 전용실시권자의 권한에 대하여 다음과 같은 조항이 있다.

- 제100조(전용실시권) ② 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.
- 제126조(권리침해에 대한 금지청구권 등) ①

기본 지식 60

전용실시권과 통상실시권의 개념적인 차이점은 그 실시권을 허락해 준 특허권자의 실시 여부이다. 특허권자가 실시권을 허락해 준 다음에도 자기가 자기 특허발명을 실시할 수 있다면 그건 통상실시권이다. 독점적 통상실시권도 마찬가지다. 반면 특허권자가 실시권을 허락해 준 다음에 자기도 자기 특허발명을 실시할 수 없다면 그 실시권은 전용실시권이라고 한다. 특허권자의 실시도 배제하므로, 전용실시권자는 권한이 강하고 많다. 거의 특허권자로 봐도 무방하다.

기본 지식 61

전용실시권은 특허청에 등록해야 '전용실시권자로서의 법적 지위'가 보장된다. 그러면 특허권자에 대한 공식적인 비토권이 생긴다. 등록된 전용실시권자가 반대하면, 특허권자는 자기 특허권을 다른 사람에게 판매(이전)할 수도, 실시권을 줄 수도 없다. 예컨대 특허권 이전 서류가 특허청에 접수되더라도 전용실시권자의 동의서가 함께 제출되지 않는 한, 서류는 반려된다.

기본 지식 62

전용실시권을 특허청에 등록할 때, 전용실시권의 권능을 부여하는 〈기간〉과 〈지역(대한민국 전역이어도 좋다)〉을 표시해야 한다.

기본 지식 63

전용실시권자는 타인에게 특허침해소송을 제기하는 '원고'의 자격이 주어진다. 통상실시권자는 그런 자격이 없어서 타인에게 특허침해소송을 걸 수 없다.

특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

- 제225조(침해죄) ① 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처한다.

기본 지식 64

전용실시권자는 특허침해로 타인을 형사 고소할 수 있다. 특허권자와 같은 당사자 지위이다. 통상실시권자는 고소할 수 없다.

사례에서 임꺽정 토건은 특허권자인 (주)길동건설의 대표이사인 홍길동을 특허법 제225조 침해죄로 고소했다. 홍길동은 형사처벌되었다. 민법 제35조 제1항은 "법인은 이사 기타 대표자가 그 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 이사 기타 대표자는 이로 인하여 자기의 손해배상책임을 면하지 못한다."라고 규정하고 있다. 그러므로 임꺽정 토건은 (주)길동건설과 홍길동 모두에게 손해배상청구를 하였으며 재판을 통해 임꺽정토건의 손해는 넉넉히 인정되었다(대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결).

한편 사례에서 임꺽정토건과 (주)길동건설 사이에 체결된 전용실시권 '계약서'에서 전용실시권 설정 기간은 특허권 존속기간인 2022년까지였다. 그런데 특허청에 설정등록을 할 때에는 2009년 1월 2일까지였다. 계약의 법률행위와 특허청 등록행위가 서로 다른 것이다. 특허법의 규정과 법리에 따르면, 전용실시권의 설정은 등록할 때 효력이 발생한다. 그러므로 둘 사이에 맺어진 전용실시권의 '특허법상 효력'은 이러하다. 2009년 1월 2일까지는 누구에게나 효력이 있지만, 그 이후에는 당사자가 아닌 제3자, 즉 대진종합건설, 신림종합건설, 마두종합건설에 대해서는 효력을 잃는다. 그러나 계약은 그 계약을 맺은 당사자 사이에서는 법률의 지위를 갖는다. 즉, 당사자 사이에서는 '계약법상 효력'이 여전하고, 계약서에 표현된 당사자의 진정한 의사가 중요하기 때문에 이 전용실시권은 2022년까지 유효하다. 2009년 1월 2일

기본 지식 65

계약도 일종의 법률이다. 법의 규정과 계약이 충돌할 때, 법의 규정이 강행규정이라면 계약보다는 법의 규정이 앞선다. 그러나 법이 강행규정이 아니라면 계약이 법의 규정에 앞선다. 그러므로 계약도 하나의 법률이라고 생각하여 잘 지키는 것이 중요하다.

이후로는 미등록 전용실시권(위에서 ④번 실시권)이 되는 것이다. 임꺽정토건은 (주)길동건설에 전용실시권을 주장할 수 있다. 그러나 대진종합건설, 신림종합건설, 마두종합건설에는 2009년 1월 2일 이후로는 권리를 주장할 수 없다.

기본적으로 특허권자가 특허발명에 대해 타인에게 전용실시권을 주는 계약을 했다면, 계약서에 적힌 조건과 범위에서는 자기도 특허발명을 실시할 수 없고, 타인에게도 실시권한을 줄 수도 없다. 그럼에도 명목상의 권리(전용실시권이 설정된 특허권)를 갖고 있을 뿐인 홍길동이 다른 사람들에게 미등록 통상실시권을 남발한 까닭은 지나치게 돈을 밝혔기 때문이다. 법을 위반했을 뿐 아니라 약속을 어겼으며, 신뢰를 저버렸으므로 손해는 손해대로 배상할 수밖에 없었고 형사처벌되고 말았다. 법을 준수하고 약속을 중시하며 신뢰를 지키려는 행동에는 어떤 역량도 필요하지 않다. 그저 사회에서 기본적으로 요구되는 도덕적인 마음가짐을 갖기만 하면 된다. 이런 마음가짐을 도덕적인 역량이라고도 부를 수 있겠다. 또한 시장 주체들이 이런 역량을 갖는 것은 건전한 경쟁질서 확립에 반드시 필요한 만인의 목표이다. 사례와 같은 실패가 초래하는 충격량은 비단 당사자들인 홍길동과 임꺽정토건뿐만 아니라 우리 사회의 근간을 흔든다.

요약 43

특허권자가 누군가에게 해당 특허권에 대한 전용실시권을 줬다면, 전용실시권의 기간과 범위에서는 자기도 그 발명을 실시할 권한이 사라진다. 이 경우 전용실시권자는 실질적으로 특허권자와 같은 지위에 있으므로 타인의 위법한 침해행위에 대해 민형사상의 법적 조치를 취할 수 있다. 특허권자가 허락없이 특허발명을 실시한다면, 그 특허권자에게도 법적 책임을 물을 수 있다.

전문가 TIP

'전용실시권'이라는 단어가 나오면 항상 조심해서 듣고 보고 확인해야 합니다. 전용실시권은 특허권을 제한하고, 전용실시권자가 곧 실질적인 특허권자이기 때문입니다. 이런 점을 감안하여 전용실시권 이야기가 나오면 반드시 다음 사항을 확인하시기 바랍니다.

- 대한민국 전역에서 특허발명을 독점하는 것인지, 아니면 일부 지역으로 특정해 놨는지
- 전용실시권을 언제까지 보유하는 것인지
- 특허청에 등록되어 있는지

한편, 특허권, 실용신안권, 디자인권에서는 '전용실시권'이라는 용어를 사용합니다만, 상표권에 대해서는 '전용사용권'이라는 용어를 사용합니다. 상표법에서는 '실시'라는 용어 대신에 '사용'이라는 용어를 쓰기 때문입니다. 실질적으로는 같은 속성의 권리입니다. 상표권자도 배제하는 강력한 독점권리이지요.

기본 지식 66

부동산 등기부 등본처럼 특허마다 '등록원부'라는 게 있다. 특허청이 운영하는 특허로 사이트(www.patent.go.kr)에서 누구나 발급받을 수 있는데, 등록원부를 통해 전용실시권에 대한 정보를 확인할 수 있다.

기본 지식 67

특허권에서는 '실시'라는 용어를 사용하고, 상표권에서는 '사용'이라는 용어를 사용한다. 그러므로 특허권에서의 '전용실시권'에 관한 규정과 법리가 상표권에서는 '전용사용권'으로 그대로 적용된다.

사례 10.

권리자라도 '깡패'처럼 굴지는 말아야

이 실패사례는 '디자인' 사례이다. 디자인권을 보유한 선행기업이 시장에서 유리한 지위를 유지하기 위해 지식재산권을 과하게 사용한 나머지 불법행위가 되고 말았다. 후발기업을 상대로 소송을 걸기보다는 후발기업의 협력업체들을 상대로 지나친 언어 표현(디자인권 침해라는 단정적인 주장)을 하면서 내용증명을 보냈던 것이다. 회사 이름과 실제로 등장하는 당사자들의 명칭과 복잡한 사실관계를 각색했다.

사례 10. 권리자라도 '깡패'처럼 굴지는 말아야

사례 개요

장대희는 2006년 말부터 '플라스틱 원형 진공항아리'를 판매하였다. 박새로이는 2014년경에 유사한 제품 '황토진공항아리'를 판매하였다. 장대희와 박새로이는 시장에서 선행기업과 후발주자라는 경쟁관계에 있다. 장대희는 자신이 보유하고 있던 등록디자인(디자인권)을 이용해서 박새로이의 영업 자체를 차단하고 싶었다. 그래서 박새로이의 제품을 홈쇼핑 방송으로 판매하고 있던 A 홈쇼핑과 B 홈쇼핑과 여러 판매처에 내용증명을 보내서 박새로이의 제품을 판매하는 것은 자신의 디자인권을 침해하는 행위이므로 판매를 중지하라고 경고하였다. 한편, 장대희 쪽 장근원은 박새로이의 오프라인 거래처를 일일이 방문하여 디자인권 침해를 운운하면서 박새로이의 제품을 판매하지 말 것을 요구하였다.

박새로이의 온/오프라인 거래처들은 장대희의 공세에 귀찮으니까 혹은 논란이 일어나는 게 시끄러워서 박새로이의 제품 판매를 중단하였다. 장대희가 박새로이의 거래처에 보낸 내용증명 문서는 다음과 같은 문장이 쓰여 있었다. 이 문서는 장대희의 의뢰를 받아 변리사 홍길동이 작성했다.

① 박새로이 제품이 이 사건 등록디자인과 유사하므로, 박새로이 제품의 생산, 판매는 디자인권 침해에 해당한다.

② 장대희의 등록디자인과 동일, 유사한 제품의 생산, 사용, 양도, 양도를 위해 전시하는

요약 44

- 디자인권 사례
- 디자인권을 보유한 권리자가 과한 언어 표현으로 내용증명을 보냄으로써 권리자가 오히려 불법행위자가 된 사례
- 선행기업이 후발기업을 공격하기보다는 후발기업의 협력업체를 공격하여 사실상 영업방해를 함으로써 문제를 일으켰다.
- 내용증명 경고장을 어떻게 작성하는 것이 바람직한 것일까?

기본 지식 68

'내용증명'이란 어떤 내용의 문서를 언제, 누가, 누구에게 발송하였는지, 그 사실을 우체국장이 증명하는 제도이다. 동일한 내용의 내용증명 문서를 3부 만들어서, 1부는 우체국에 보관하고, 1부는 발송인이 보관하며, 1부가 수신자에게 보내진다. 본인이 보낼 수도 있고, 변리사/변호사를 통해서도 보낼 수 있다. 내용증명 문서의 본래의 목적은 이후에 있을 소송에서 증거로 사용하기 위함이다. 요컨대 상대방이 "나는 그런 문서를 받아 본 적이 없다." 즉, "나는 그런 사실을 모른다."라고 항변하지 못하도록 하기 위함이다. 소송과 관련되기 때문에, 문서를 내용증명으로 보내면 상대방은 '공격적인' 문서로 인식하게 마련이다. 그러므로 소송을 하지 않을 거라면 굳이 내용증명 방법으로 문서를 보낼 필요는 없다.

행위를 중단하라.

③ 전시 중인 제품이나 재고품을 일정한 장소에 보관하고, 그 보관장소 및 보관수량, 박새로이 제품의 수량 및 판매가를 장대희에게 서면으로 통지하라.

④ 디자인권 침해로 인한 장대희의 신용추락에 대한 사과 및 향후 침해하지 않겠다는 내용의 문서를 송부하라.

⑤ 이를 이행하지 아니하는 경우 민, 형사상 법적 절차를 취할 것이다.

이에 박새로이는 장대희의 제품은 2000년 김순례가 만들었던 제품과 같고, 장대희가 김순례 밑에 있다가 퇴사한 후 뒤늦게 권리신청하여 디자인권을 취득한 것이므로 무효인 권리임을 주장하면서 무효심판을 청구하였다. 또한 장대희의 영업방해 행위는 불법행위임을 주장하면서 별도의 소송으로 손해배상청구를 하였다.

소송의 결과는 이러했다. 장대희의 디자인은 무효가 되었다. 박새로이는 자기 제품을 정당하게 판매할 수 있는 지위를 법적으로 확인할 수 있게 된 것이다. 또한 박새로이는 장대희의 불법행위에 따른 손해배상청구에서 승소하였다. 즉, 박새로이의 거래처로 장대희가 내용증명을 보내는 행위는 불법행위로 인정되었고, 장대희는 박새로이에게 일금 5억 원의 손해를 배상해야만 했다.

이 실패사례는 선행기업인 디자인권자가 자기 권리를 침해한다고 여기는 후발기업을 상대로 디자인권 침해 분쟁을 벌인 사례이다. 그런데 정식 소송으로 법적인 분쟁을 벌이는 게 아니라, 그 상대방의 거래처를 내용증명 문서로 공략하여 상대방의 영업을 방해했고, 그로 말미암아 손해배상을 하게 된 사례이다. 언뜻 보면, "권리자가 자기 권리를 주장하는 것이 무엇이 문제일까?"라고 갸우뚱할 수도 있겠다. 하지만 권리자라고 해서 무엇이든 다 할 수 있는 것은 아니다. 모든 권리에는 그 권리 자체의 한계가 있고 그 권리를 행사할 때 지켜야 할 규칙도 있다. 지켜야 할 시장 윤리도 있을 것이다. 먼저 당사자끼리 해결할 수 있는 법적인 분쟁을 굳이 '사실상 구경꾼'인 당사자의 거래처까지 끌어들이는 것은 바람직하지 않다. 법치국가에서 권리를 행사하고 싶으면 원칙적으로 사법기관을 이용해야 한다. 예컨대 제조 및 판매금지 가처분신청을 법원에 내는 것이다.

그런데 사례처럼 당사자의 거래처까지 내용증명으로 '협박'하면서 분쟁에 끌어들이는 싸움은 법이 정한 사법기관을 통한 절차가 아닌, 자기 힘으로 '사적 구제'를 하는 것과 비슷한 효과를 거둔다. 거래처가 분쟁에 휘말리는 게 싫어 상대방과의 거래를 끊어버리면, 사법기관을 거치지 않고서도 손쉽게 승리하는 효과를 거둘 수 있기 때문에 권리자 입장에서는 매우 달콤할 것이다. 하지만 엄연한 불법행위이다. 법원은 그런 행위가 불법행위임을 일관된 판결로 가르쳐주고 있다. 사례도 마찬가지다.

어째서 불법행위인지, 어째서 바람직하지 않은지, 자세히 살펴보자. 사업을 하다 보면 어떤 분야에서 사업을 하든, 독자 여러분도 실제로 이런 일을 겪게 될 가능성이 매우 높기 때문에, 아니 거의 확실하기 때문에 꼼꼼히 읽어주기를 바란다. 지식재산 제도의 큰 그림도 알 수 있다.

상대방의 거래처를 내용증명 문서로 공격하는 이런 일이 우리 사회에 만연되어 있다. 우선 이 사례를 한 문장으로 표현한다면, 〈권리자라도 '깡패'처럼 굴지는 마라〉는 정도가 되겠다. 어째서 이런 일이 흔하게 일어날까? 주된 원인은 '인식의 문제'에 있다. 권리자(디자인권자)의 잘못된 인식이 문제이다. 또한 이 권리자를 돕는 전문가의 인식은 더욱 문제로 보인다. 디자인권자의 인식과 전문가의 인식에 무슨 잘못이 있길래 문제라고 하는 걸까?

디자인권자의 잘못된 인식

요약 45

권리자라고 해서 무엇이든 가능한 게 아니다. 권리가 있다고 해서 그 권리를 제한없이 자유롭게 주장할 수 있는 것도 아니다. 과잉 주장해서는 안 된다. 아무데서나 주장할 수 있는 것도 아니다. 법이 정한 절차와 장소에 따라 정당하게 자기 권리를 행사해야 한다. 그런 조건을 무시한 채 '깡패'처럼 권리주장을 하면 불법행위를 면치 못한다. 그런데 수많은 권리자와 그 권리자를 돕는 전문가들이 이런 합리적인 상식을 외면한다.

특허권자, 상표권자도 마찬가지이기 때문에, 이하에서는 사례를 더 쉽게 이해되도록 하기 위해서 '디자인권자'를 '특허권자'로 바꿔서 표현하기로 한다.

외국에서는 '등록디자인'이나 '디자인권'을 '디자인특허design patent'라고 부르기도 한다(단, 대한민국에서는 디자인권을 간단하게 '특허' 또는 '디자인특허'라고 표시해서는 안 된다). 특허권자는 국가로부터 독점적인 권리를 받았으므로 당연히 특허침해를 주장할 수 있다고 생각한다. 맞는 말이다. 주장할 수 있다. 그러나 아무데서나 주장할 수 있는 건 아니다. 그 권리를 주장할 장소가 별도로 정해져 있다. 원고 혹은 청구인 자격으로 재판절차를 신청하고 거기서 주장하라는 것이다. 안타깝게도 많은 특허권자가 그런 생각까지는 못하고 있다. 또한 많은 특허권자가 자기 권리에 하자가 있을 수도 있다는 가능성을 잘 생각하지 않는다. 국가가 권리를 줬으므로 문제가 없으리라 믿는 것이다. 하지만 그렇지 않다.

기본 지식 69

특허청에 등록된 디자인을 '등록디자인'이라고 부른다. 그것에 대한 권리를 '디자인권'이라고 칭한다. 이 두 단어는 법률용어이다. 이를 외국에서는 '디자인특허'라고 부르기도 한다. 아이디어의 외관/형태에 관한 권리다. 아이디어의 속살/내용에 관한 권리는 그냥 '특허'이다. 디자인권과 구별하여 세칭 '기술특허'라고도 구별해서 부르기도 한다(디자인권을 그냥 '특허' 또는 '디자인특허'로 표시하면 허위표시에 해당하므로 조심할 것).

기본 지식 70

특허권자는 권리를 주장할 수 있다. 그러나 그 주장은 아무데서나 하는 게 아니라 원칙적으로 법원의 재판절차 등 법이 정한 장소에서 주장하는 것이다.

특허, 실용신안, 등록디자인, 상표권 같은 지식재산권은 모두 무효가 될 수 있다. 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법은 각각 무효심판 제도를 규정하고 있다. 엄정한 심사를 거쳐 국가로부터 지식재산권을 받았더라도

지식재산권이란 '부동산 소유권처럼 없어지지 않는 권리'가 아니다. 부동산 소유권의 경우 있던 땅이 갑자기 없어지지는 않는다. 그러나 지식재산권은 갑자기 없어질 수도 있는 권리이다. 예컨대 특허법은 다양한 이유로 특허를 무효로 할 수 있다는 무효제도를 규정하고 있기 때문에, 만약 그런 이유에 해당한다면 있던 권리도 사라진다. 만약 권리가 무효가 되면, 처음부터 그 권리가 없었던 것으로 간주된다.

따라서 특허가 있다고 해서 마냥 권리를 주장할 수 있는 것은 아니며, 설령 자기 특허가 타인에 의해 침해되고 있다고 주장하더라도 지나치게 과잉 주장을 해서는 안 되며, 또한 주장을 하려거든 재판절차를 통해서 적법하게 주장해야 한다는 것이다. 그러나 현실에서는 사람들이 여기까지 생각을 잘 하지 않는다.

기본 지식 71

특허법 제133조, 실용산안법 제31조, 디자인보호법 제121조, 상표법 제117조는 각각 권리의 무효를 주장하면서 심판을 청구하는 '무효심판' 제도를 규정한다. 각 법률 조항은 무효이유를 제한적으로 열거하고 있다. 만약 권리에 무효이유에 해당하는 사유가 있다면, 특허심판원은 무효심판을 열어 당사자가 서로 다투게 하고 심리하여 무효처분을 내릴 수 있다. 무효가 되면 권리는 처음부터 없었던 것으로 간주한다.

권리를 신청하면 특허청의 공무원(심사관)이 엄격한 심사를 하지만, 사람이 하는 일이어서 잘못된 하자가 간과되어 심사를 통과할 수 있다. 무효심판 제도는 그런 하자를 나중에라도 바로잡기 위해 마련된 것이다. 주로 시장에서 분쟁이 발생하는 경우에 무효다툼이 생기게 되는데 당사자들의 주장과 증거를 통해 무효여부를 판단한다. 결국 시장활동에 의해 다시 한 번 행정처분의 정당성을 점검하는 의미가 있다. 이런 무효심판 제도가 있으므로 권리자는 자기 권리가 무효가 될 수 있음을 염두에 둬야 한다. 특허와 실용신안과 등록디자인에 대한 무효심판은 대체로 그 권리신청일(출원일) 이전에 알려진 동일하거나 유사한 발명/고안/디자인이 존재했었는지 여부가 주로 쟁점이 된다.

전문가의 잘못된 인식

사실 사례의 진정한 문제는 전문가의 잘못된 조언과 행동에 있다. 권리자는 전문적인 법적 지식이 없기 때문에 변리사나 변호사의 도움을 받는다. 전문가들의 역할은 무엇일까? 의뢰인의 현재 상황뿐만 아니라 과거와 미래까지 두루 생각해서 '적절한' 해결방법을 찾아 합리적으로 조언하는 일이다. 우선 특허권자가 과잉 주장을 하지 않도록 조언해야 한다. 하지만 현실은 그러기는커녕 전문가들이 의뢰인의 감정에 공명하여 흥분해 버리기 일쑤이다.

이 사례를 보자. 권리를 보유한 장대희가 상대방인 박새로이에게 디자인권 침해를 주장하려고 한다. 그런데 분쟁 상대방인 박새로이가 아닌 '상대방의 거래처'에 디자인권 침해를 경고하는 내용증명을 보냈다. 게다가 지나치게 공격적인 언어를 사용했다. 장대희가 아닌 변리사 홍길동이 작성한 문서였다. 결과적으로 전문가가 작성한

문장이 오히려 의뢰인인 장대희가 '영업방해'라는 불법 행위를 저지르도록 한 것이다.

일반적으로 당사자들의 거래처는 플랫폼 사업자이거나 판매 대행 업체이다. 사례처럼 당사자들보다 훨씬 규모가 큰 회사인 경우가 많다. 그런 곳을 상대로, 사실상 분쟁의 당사자가 아님에도 불구하고 사례에서 변리사 홍길동은 다음과 같은 표현을 썼다.

① 판매를 중단하라.

② 제품 물량에 관한 정보를 제공하라.

③ 사과하라.

④ 침해하지 않겠다고 서약하라.

⑤ 민형사상 법적인 조치를 취하겠다.

만일 독자 여러분이 이런 표현이 적힌 내용증명 문서를 갑자기 받아보면 어떤 기분이 들까? 나쁜 감정이 일어날 것이다. 실제로 전문가가 쓴 이런 내용증명 문서 때문에 대화로 풀 수 있는 사건조차 법적인 소송전으로 비화되기 일쑤이다. 상대방의 기분과 시장의 현실을 전혀 고려하지 않는 표현을 사용했기 때문이다. 사실상 '협박문서'이다. 협박문서로 경고장을 보낸다. 인터넷이 없었고 전문가들이 부족했던 시절에는 이런 문서가 통했을지도 모르겠다. 하지만 더이상 그런 협박문서는 통하지 않는다. 우리 법원도 그런 표현이 적힌 문서를 보내는 것은 불법행위라고 여러 번 선언했다. 그런 표현은 재판에서 주장하라는 것이다.

기본 지식 72
내용증명 경고장은 협박문서여서는 안 된다. 법원은 그런 문서를 보내는 것을 불법행위라고 여러 번 판시하고 있다.

당사자들이야 처음에는 감정적일 수도 있을 것이다. 그러나 당사자들 사이에서 일하는 전문가들은 당사자들의 감정을 순화시키는 역할을 하는 것이 바람직하다. 필요 이상의 언어 표현을 함으로써 사건이 감정적으로 변질

되는 것을 막는 역할을 전문가들이 해야 한다. 그래야만 협상의 여지가 죽지 않는다. 협상의 분위기가 완전히 죽지 않아야 당사자들이 나중에라도 자발적인 해결을 할 수 있다. 시장의 상상력은 전문가의 분석력보다 더 풍부할 뿐만 아니라, 분쟁이 협상보다 더 좋은 해결책이라고 단정할 수 없기 때문이다. 또한, 상대방의 거래처는 장차 의뢰인의 거래처가 될 수도 있다. 당사자들이 지금은 싸우지만 미래에는 파트너가 될 수도 있다. 그러므로 전문가는 무엇이든 단정적으로 말해서는 안 되며, 상대방의 감정을 자극하는 주장을 삼가야 한다. 만약 그런 주장을 하려면 내용증명이 아니라 정식 재판절차가 개시된 후 법정에서 해야 한다는 이야기다. 법정에서 할 이야기를 시장에서 함부로 하면 이렇듯 문제가 된다.

기본 지식 73
시장의 상상력은 전문가의 분석력보다 더 풍부하다. 분쟁이 협상보다 더 좋은 해결책이라고 단정할 수 없다.

내용증명 문서의 역할

요약 46
내용증명 문서의 목적은 ① 침해사실을 상대방이 몰랐다고 하지 못하도록 하기 위함이며, ② 당사자가 서로 협의하여 대화로 풀 수 있는 기회를 만들기 위함이다.

내용증명 문서는 단순한 경고장이 아니다. 다음 두 가지 역할을 한다.

첫째, 소송에서의 역할이다.

장차 있을 재판절차에서 상대방에게 특허침해가 '고의 또는 과실'로 행해졌다는 증거를 얻기 위함이다. 즉, 나중에 정식 재판절차에서 몰랐다고 항변하지 못하도록 하겠다는 목적이다. 이런 목적의 내용증명이라면 다음과 같은 문장으로도 충분하다.

- 저는 특허 제1234567호의 권리자입니다. 귀하의 사업이 이 특허를 침해하지 않는지, 귀하께서 이 특허를 살펴봐 주십시오.

그 이상의 표현은 '전혀' 법적인 의미가 없기 때문에 사례의 내용증명에 적힌 문장은 법적으로는 불필요한 문장이라 하겠다.

둘째, 자발적인 해결을 도모하기 위함이다.

상대방이 특허의 존재를 몰라서 그 특허를 침해하는 사업을 하고 있을 수도 있으므로 내용증명 문서를 보내 특허의 존재를 알게 하고 서로 연락하여 해결을 도모하기 위함이다. 그래서 매우 섬세하고 조심스러운 문장을 사용해야 한다. 칼로 찌르듯 공격하면 상대방도 칼을 찾는다.

요약 47

특허권 침해 경고의 상대방이 '경쟁업자'가 아닌 '경쟁업자의 거래처'일 경우 경쟁업자의 영업상 신용의 훼손 등 파급효과가 크고, 그 거래처가 사업 파트너를 경고자로 바꾸는 등 경쟁업자로부터 거래처를 탈취하는 수단으로 악용될 소지가 있다는 점에서, 경쟁업자가 아닌, 경쟁업자의 거래처에 대한 경고장 발송의 경우, 한층 더 높은 주의의무가 요구된다.

이 사례는 실제 분쟁 사례였다. 특허법원의 판결문(특허법원 2018. 10. 26. 선고 2017나2424 판결)에 적힌 주요 내용을 정리하면 대략 다음과 같았다. 앞에서 이미 설명한 내용이다.

- 등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없다.
- 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리, 이 사건의 내용증명 통고서와 같은 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력 구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크다.
- 등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.
- 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매·광고 등에 대한 경고를 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대해서 그러한 경고를 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다.

기본 지식 74

특허법원은 대전광역시에 소재하는 고등법원이다. 지식재산권에 관련한 소송(특허심판에 관한 행정소송과 특허침해에 관련한 민형사소송)을 전속으로 관할한다. 무효소송, 권리범위확인소송, 거절결정에 관한 불복소송 같은 특별한 행정소송은 특허법원에 소를 제기하기 전에 먼저 '특허심판원'에 관할하는 행정심판을 필수적으로 거쳐야 한다. 특허심판원은 대전에 있는 행정기관으로 특허청 소속의 독립된 행정심판 기구이다.

기본 지식 75

내용증명 경고장은 사법적 구제절차를 피하는 자력 구제의 성격을 띤다. 법치주의 국가에서는 원칙적으로 자력 구제를 불법행위로 여긴다.

- 그러므로 장대희가 박새로이를 상대로 생산·판매를 금지하는 가처분을 구하는 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채, 곧바로 박새로이의 거래처에 내용증명 통고서를 발송하는 행위는 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 박새로이의 영업활동을 방해한 것이다(민법 제750조의 불법행위).
- 장대희의 불법행위로 인하여 박새로이에게 발생한 매출액 감소분과 업무상 신용 훼손 등의 손해를 입었음이 인정된다. 그러므로 장대희는 박새로이에게 손해를 배상해야 한다.

기본 지식 76

권리자가 내용증명으로 상대방의 거래처에 경고를 하는 경우에 신중하며 세심하고 고도한 주의가 요구된다. 그렇지 않으면 상대방의 영업활동을 방해한 불법행위가 성립될 수 있으며, 그에 따라 상대방이 입은 손해를 권리자가 배상해야 한다.

한편, 박새로이는 장대희를 도와줘서 직접 내용증명 문서를 쓴 변리사 홍길동에게도 손해배상소송을 제기할 수도 있다. 전문가라도 불법행위를 했다면 그 불법행위에 대해 책임을 져야 하기 때문이다. 유사한 사례에 대해 서울중앙지방법원(서울중앙지방법원 2015. 5. 1. 선고 2014가합551954 판결)은 다음과 같이 판결을 했다. 특허침해의 내용증명을 작성하여 발송하는 행위를 한 변호사(변리사도 마찬가지)의 행위는 불법행위에 해당하므로 변호사가 상대방에게 손해를 배상하라는 취지의 판결이었다.

기본 지식 77

변호사/변리사도 위법한 내용증명 경고장을 발송하여 타인에게 손해를 입히면 그 손해를 배상할 책임을 진다.

- 권리의 침해를 주장하는 의뢰인의 위임에 따라 그에 대한 법률적 조력 업무를 담당하는 변호사는, 의뢰인이 권리 침해자로 지정한 제3자에 대하여 의뢰인의 위임에 따른 법적 조치를 취함에 있어서도 제3자의 권리를 부당히 침해하지 않도록 할 주의의무가 있다.
- 특허권의 침해 여부는 고도의 전문적인 식견을 가지고 판단하여야 하고 전문가에 따라 견해의 차이가 있을 수 있으므로 특허심판원의 심결

또는 특허법원의 판결 등에 의하여 비로소 객관적으로 확정될 수 있다.

- 그럼에도 불구하고 피고는 특허심판원에 권리범위 확인의 심판을 구하거나, 법원에 특허권 침해를 원인으로 한 가처분신청을 하지도 않은 채 단지 피고가 대표로 있는 D 국제법률특허사무소 소속 변리사들의 판단만을 신뢰하여 특허권 침해 여부에 대하여 보다 더 주의 깊은 조사를 하지 않은 채 이 사건 제품이 이 사건 특허권을 침해한다고 단정한 뒤, 이 사건 특허를 침해하는 이 사건 제품들의 판매를 중지할 것을 요구하는 내용의 경고장을 이 사건 각 거래처에 발송하였다.

- 특허권 침해 경고의 상대방이 '경쟁업자'가 아닌 '경쟁업자의 거래처'일 경우 경쟁업자의 영업상 신용의 훼손 등 파급효과가 크고, 그 거래처가 사업 파트너를 경고자로 바꾸는 등 경쟁업자로부터 거래처를 탈취하는 수단으로 악용될 소지가 있다는 점에서, 경쟁업자가 아닌, 경쟁업자의 거래처에 대한 경고장 발송의 경우, 한 층 더 높은 주의의무가 요구된다.

이처럼 이 사례는 권리자라고 해서 아무렇게나 내용증명 문서를 써서는 안 되며, 특히 상대방의 거래처에게 내용증명을 보낼 때에는 매우 조심해야 함을 가르친다. 실제 사례를 각색한 것이다. 관련하여 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2017나2424 판결, 대전지방법원 2009. 12. 4. 선고 2008가합7844 판결, 서울중앙지방법원 2015. 5. 1. 선고 2014가합551954 판결, 서울고등법원 2018. 5. 11. 선고 2016나2060356 판결 등의 판례가 있다.

권리자의 올바른 대응 방법

그렇다면 장대희는 어떻게 대응하는 것이 좋았을까? 장대희에게 목표가 생겼다. 경쟁기업인 박새로이가 유사한 제품을 시장에 출시한 상황에서 보유한 디자인권을 이용해서 '견제'하는 것이 당면한 목표이다. 장대희의 권리가 하자가 있어 무효가 될 수도 있으므로 '완전한 추방'은 어려울 수도 있다는 최악의 경우도 생각해야 한다. 내용증명 문서를 보내는 것은 좋다. 단정적인 표현은 삼가고 원만한 대화를 유도한다.

요약 48

권리자가 보내는 내용증명 문서는 감정을 자극하기보다는 이성에 호소하고, 단정적인 표현보다는 원만한 대화를 유도하며, 불가능한 것을 요구하기보다는 가능한 조치를 요구하고, 재판을 통한 해결보다는 자발적인 해결이 더 낫다는 관점으로 작성되어야 한다. 내용증명 문서가 그렇게 작성되면 생각보다 쉽게 문제가 해결된다.

디자인권을 충분히 활용하여 시장에서 추방해내고 싶다면, 디자인권 침해를 이유로 생산/판매 금지 가처분소송을 제기한다. 이때 소송을 수행할 회사의 역량을 점검해야 하고 속전속결로 대응해야 한다. 이때의 역량이란 지식과 예산이다. 사건이 어떻게 전개될 것인지 미래의 시나리오를 예상할 수 있는 지식이 필요하다. 그리고 변호사와 변리사 비용을 지불할 수 있는 예산을 점검해야 한다. 비용항목은 대체로 다음과 같다. 3심(대법원)까지 가는 경우는 드물기 때문에 2심까지 갈 수 있다고 생각해야 하며, 대개 초기 비용의 2배 정도를 생각하는 것이 현실적이다.

기본 지식 78

가처분소송은 임시 구제절차이다. 나중에 디자인 침해금지 본안소송(손해배상청구)을 정식으로 진행할 예정인데, 지금 피해가 막심하니 조속히 임시 조치를 취해달라는 소송을 뜻한다. 대체로 관할 지방법원에 생산/판매 금지 가처분을 신청한다. 전략을 잘 수립하면 수개월 이내에 가처분 판결을 받을 수 있다. 가처분 판결을 받으면 사실상 상대방의 영업이 법적으로 봉쇄되기 때문에 권리자에게는 매우 중요한 공격 방법이 되겠다.

- 가처분소송 비용
- 별건의 손해배상청구 비용
- 상대방의 공격으로 예상될 디자인 무효심판 또는 권리범위확인심판 대응 비용
- 항소심(2심 이상) 비용

전문가가 청구하는 비용이 저마다 다르기 때문에, 어떤 전문가에게 의뢰하느냐에 따라 지출될 예산이 크게 차이가 난다. 최소 5,000만 원에서 1억 원 정도의 예산을

생각해 두는 것이 좋다. 양 당사자에게 미치는 경제적 영향이 큰 경우에는 소송 비용은 더 커진다. 또한 소송 비용은 계속 커지는 경향이 있음을 항상 유념할 필요가 있다. 소송 비용에 대한 역량 점검을 하지 않고 소송을 개시하는 경우, 나중에 무엇 때문에 소송을 한 것인지 낭패감에 빠진다.

한편 사례 기업은 선행기업으로 이미 시장을 점유한 상태였다. 소송은 졌다. 이 소송으로 사례 기업은 무엇을 얻었을까? 법적으로 잘못 대응하여 불법행위를 한 기업으로 낙인 찍혔으며 소송 비용은 비용대로 지출했고 거기에 더해 손해배상까지 해야 했다. 물론 그랬다고 망한 것은 아니니까 치명적인 실패라고 단정할 수는 없겠지만, 바람직한 행동은 아니었다.

전문가 TIP

지금까지 만연된 내용증명 형식의 경고장은 사실상 불법행위이며, 또한 분쟁을 조장합니다. 분쟁을 피하려면 신중에 신중을 기하고 조심에 조심을 기울여야 합니다. 싸우지 않는 것이 좋습니다. 우리나라 법제에서는 분쟁의 효용성이 상당히 적기 때문입니다.

분쟁의 효용성이 적은 까닭

역량 때문입니다. 스타트업이나 중소기업의 고유한 문제이기도 합니다. 소송은 역량을 사용하는 행위입니다. 적지 않은 소송 비용을 써야 할 뿐만 아니라 유능한 임직원이 사건을 맡아야 합니다. 그런데 대기업이 아닌 한 분쟁을 관리할 조직이 없어서 담당자 한 사람에게 의존해야 합니다. 담당자가 퇴사를 하면 사건 관리가 안되고

요약 49
협상을 통한 해결이 소송을 통한 해결보다 이로운 까닭은 역량 낭비를 막기 때문이다. 지금껏 특허침해 손해배상소송에서 우리 법원은 그동안 손해액 산

맙니다. 그런데 스타트업이나 중소기업의 임직원 이직률이 높습니다. 이런 현실을 감안해야 합니다.

또한 이겨도 이긴 게 아닌 경우가 자주 발생합니다. 특허침해로 말미암아 손해를 입었을 때 우리는 법원에 손해배상청구를 합니다. 3억 원의 손해를 입은 상황이라고 가정해 보지요(어디까지나 가정입니다). 소송에서 이겼습니다. 상대방의 특허침해가 인정되었습니다. 그런데 배상액의 크기가 문제였습니다. 2심 재판까지 가야만 했고 결국 손해배상판결을 받았는데 법원이 산정한 배상금이 5,000만 원이었습니다. 그사이 상대방의 무효소송을 방어하느라 추가 비용을 쓰며 고생했습니다. 실제 입은 손해와 소송을 이기기 위해 투자했던 노력에 비해 손해배상액이 너무 작다는 것입니다. 특허권자는 이렇게 생각하겠지요. "이 돈을 얻으려고 그동안 그렇게도 고생했던 것인가?" 다소 오래된 자료이긴 합니다만, 특허침해 소송 1심에서 특허권자가 승소하더라도 특허침해행위로 발생한 손해배상인정액은 5천만 원 이하인 경우가 대부분이었습니다(한국지식재산연구원 2012. 12. 〈지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구〉, 43쪽).

이런 상황이라면 분쟁의 효용성이 적을 수밖에 없습니다. 소송보다는 당사자가 대화와 협상으로 해결하는 게 더 바람직한 것이지요. 대부분의 전문가는 이런 사실을 알고 있습니다. 그렇다면 내용증명 문서로 경고장을 보내는 단계에서 소송으로 유도하기보다는 협상으로 유도하도록 하는 게 좋겠지요. 실무 현장의 지혜입니다.

정에서 매우 보수적인 태도를 보여왔다. 그래서 손해배상금이 적은 상황에서는 이겨도 이긴 게 아닌 현실이기도 했다. 다만 개정 특허법에 의해서 '징벌적 손해배상제도'가 도입되었으므로 앞으로 귀추가 주목된다.

기본 지식 79

2019년 7월 9일 시행된 개정 특허법 제128조 제8항은 "법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적으로 인정되는 경우에는", "손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다."라고 규정한다. 또한 제9항은 이러한 징벌적 손해배상을 할 때에는 다음과 같은 사항을 고려해야 한다고 규정한다.

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
5. 침해행위의 기간·횟수 등
6. 침해행위에 따른 벌금
7. 침해행위를 한 자의 재산상태
8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

징벌적 손해배상제도 도입 및 손해액 산정방식 개선

그동안 제도적인 정비에 대한 논의도 활발했습니다. 지식재산권 침해에 관해서는 손해액을 산정하기가 무척 어렵습니다. 권리 자체가 무형 가치에 관한 권리이기 때문입니다. 대법원의 판례와 여러 입법활동을 통해 손해

액을 합리적으로 산정할 수 있는 방법을 구체화하기도 했습니다. 예를 들어 침해 제품의 수량에 합리적인 로열티를 곱하는 식의 방법입니다. 그렇다고는 해도 '실제 입은 손해를 배상한다'는 원칙 때문에, '특허권자의 능력'을 넘는 손해액은 인정하지 않았습니다. 다소 과장하고 비유해서 말하자면 부자는 더 큰 손해액을 얻을 수 있는 반면 서민은 적은 손해액에 만족하라는 것이지요. 작은 기업일수록 특허권자가 특허침해를 주장하며 얻을 수 있는 손해배상금이 적어질 수밖에 없는 구조였으며, 대기업이 작은 기업의 특허를 침해할 때에는 부담이 적은 상황이었습니다. 그래서 많은 사람이 미국처럼 '징벌적 손해배상제도'를 도입하고 손해액 산정방식을 개선해야 한다고 오랫동안 주장했습니다.

그래서 드디어 도입되었습니다. 우리 법제 자체의 특징상 미국처럼 강력한 손해배상을 판결하는 제도로 해석되지는 않습니다만, 특허침해로 말미암아 발생하는 손해액을 더 현실적으로 산정할 수 있는 제도적 개선으로 평가됩니다. 먼저 2019년 7월부터 특허권자가 손해로 인정된 금액의 3배까지 손해배상을 받을 수 있게 되었습니다.

누군가는 이렇게 말할 수도 있을 겁니다. "에이, 그래 봤자 어차피 손해로 인정된 금액 자체가 적으면 거기에 3을 곱해 봐야 별것 없잖아?" 타당한 문제제기입니다. 그래서 입법자들은 새로운 규정을 추가했습니다. 그 전까지는 특허권자의 능력을 넘는 손해액을 인정하지 않았습니다. 그러나 2020년 12월부터 시행되는 개정 특허법은 특허권자의 능력을 넘는 부분, 즉 특허권자의 역량으로는 도저히 판매할 수 없는 수량에 대해서도 합리적으로 받을 수 있는 금액, 즉 합리적인 로열티율을 곱해서 손해액을 산정할 수 있게 되었습니다.

기본 지식 80

2020년 12월 10일에 시행되는 개정 특허법 제128조 제2항 제2호는 특허권자의 능력을 초과하는 부분에 대해서도 손해배상금을 받을 수 있는 규정을 신설하였다.

예를 들어 특허권자의 생산능력에서는 특허발명이 적용된 제품을 100개밖에 생산할 수 없었습니다. 개당 150만 원의 달콤한 이익이 생깁니다. 그런데 특허침해자는

500개를 판매할 수 있는 능력이 있었습니다. 특허권자가 직접 생산해서 판매하지 않고 타인에게 라이선스를 주는 경우 합리적으로 받는 로열티가 개당 100만 원이라고 가정합니다(어디까지나 가정입니다).

예전에는 특허권자가 받을 손해액의 상한은 (100×150)만 원, 즉 1억5천만 원이었습니다. 그러나 개정 특허법에 따르면 (100×150+400×100)만 원, 즉 5억5천만 원이 손해액으로 인정될 수 있고, 거기에 더해 고의적인 특허 침해라면 3을 곱한 금액의 배상금을 받을 수 있다는 것입니다. 물론 설명의 편의를 위해 단순화를 했으므로 이걸 그대로 믿어서는 안 됩니다. 향후 실제 사건에서 법원이 어떻게 개정 특허법을 적용하는지 지켜봐야겠지요.

바람직한 내용증명 문구

기본 지식 81
감정을 자극하지 않고 이성에 호소함으로써 분쟁을 사전에 회피할 수 있는 분위기를 만드는 게 중요하다. 그러면 내용증명 문서만으로도 문제가 해결된다.

우리 인간은 감정만 지니고 있는 게 아니라 이성도 갖고 있습니다. 감정 자극만이 아닌 이성에 호소해서 문제를 해결하는 것은 어떨까요? 먼저 시장에서 합리적으로 해결하십시오. 그게 회사의 역량과 돈을 낭비하지 않는 가장 경제적이며 효율적인 방법입니다.

이 실패사례를 통해 우리는 유감스럽게도 전문가가 나서서 오히려 일을 그르칠 수 있음을 알게 되었습니다. 법적인 분쟁을 벌이면 벌일수록 중간에 낀 전문가는 돈을 벌 수 있는 구조입니다. 그런 것 때문인지는 몰라도 전문가가 오히려 분쟁을 조장하는 경우가 잦습니다. 그러므로 누군가 자기가 보유한 지식재산 권리를 침해하는(혹은 침해하고 있는 것 같은) 상황이 생길 때에는 노련한 전문가의 도움을 받으십시오.

내용증명 문서를 보낼 때에는, 그 문서를 전문가가 작성했더라도, 반드시 사전에 그 문서를 검토해야 합니다. 만일 전문가가 감정적이며 단정적인 표현으로 문서를 작

성했다면, 내용증명 문서에 관한 최근 판례를 모르는 것이므로 다른 전문가로 교체하는 것이 좋습니다. 다음과 같은 샘플이 도움이 됩니다. 첫 번째는 특허권자의 상대방에게 보내는 내용증명 문서, 두 번째는 상대방의 거래처에게 보내는 내용증명 문서의 작성 예가 되겠습니다.

특허침해에 관한 내용증명(샘플)

(전략)

1. 코로나19로 말미암아 우리 사회 모두 인내의 날들을 보내고 있습니다. 안전하신지요?
2. (중략: 특허의 내용을 소개하고 상대방 제품 중 무엇이 문제가 되는지를 '사실 중심으로' 구체적으로 설명함.)
3. 저희가 조사한 바에 따르면 귀사는 A, B, C, D 쇼핑몰 등 다양한 루트로 제품을 판매하고 있습니다.
4. 귀사 제품이 어째서 저희 특허를 침해하는지 지금까지 설명해 드렸습니다. 이러한 저희의 분석결과에 대해서 귀사는 어떻게 생각하십니까? 다른 실험 데이터 혹은 다른 분석결과를 제시하신다면 진지한 태도로 경청하겠습니다. 저희 요구는 그다지 어렵지 않습니다.

- 첫째, 귀사도 저희가 했던 것처럼, 귀사 제품이 저희 특허 제1항 발명의 기술적 범위에 해당하지 않는지 분석을 해주십시오. 앞에서 설명한 것처럼, 저희는 분석실험을 통해 특허침해에 해당한다는 결론을 내린 상태입니다.
- 둘째, 분석결과 귀사의 결론이 저희의 결론과 같다면, 제품 판매를 중지해 주시고 특허침해 문제가 발생하지 않도록 제품 내부회로를 변경

기본 지식 82

내용증명 문서로 상대방에게 무엇인가를 요구할 때에는 상대방이 할 수 있는 행위를 요구한다. 상대방이 도저히 할 수 없는 행위를 요구하는 것은 강압적이며, 과잉 요구가 되어 상대방의 감정을 자극할 뿐이다.

해 주시기를 요청합니다. 다양한 회로 변경 방법이 알려져 있습니다.

- 셋째, 분석결과 귀사의 결론이 저희의 결론과 같되, 회로 변경을 원하지 않으신다면 저희 회사에 방문해주시기 바랍니다. 어떤 분쟁과 갈등에 대해서도 대화와 협의보다 더 지혜로운 해결책은 없습니다.

5. 늦어도 이 서신을 받은 날로부터 2주일이 되는 날까지 귀사의 답변을 듣고 싶습니다. 원활한 해결을 위해서 저희 대리인에게 그 답변을 해주시면 좋겠습니다만, 특허권자인 주식회사 대한으로 연락하셔도 좋습니다. 때때로 시장의 급박한 변화로 말미암아 저희로 하여금 다른 조치를 취하게 만들곤 합니다. 저희가 혹시 다른 법적인 조치를 취하더라도 그런 조치와 별도로 여전히 귀사의 답변을 기다리겠습니다. 감사합니다.

(후략)

기본 지식 83

아직도 "경고장"이라는 제목으로 내용증명 문서를 상대방에게 보내는 경우가 많다. 예스러운 태도이다. 요즘은 사람들이 그런 표현에 무서워하지 않아서 효과도 적다. 그냥 "협조문", "특허 알림" 정도로 제목을 중립적인 표현으로 순화하는 것이 더 유용하고 효과적이다.

협조문(샘플)

(전략)

1. 코로나19로 말미암아 우리 사회 모두 인내의 날들을 보내고 있습니다. 안전하신지요?
2. 귀사께서 홈쇼핑 방송으로 판매하고 있는 주식회사 장가의 제품 X에 관련하여 디자인침해 이슈가 생겼음을 귀사께 알려드리면서 간단한 협조를 구합니다.
3. 저희는 제1234567호 등록디자인을 보유하고 있습니다. 귀사께서 판매하고 있는 주식회사

장가의 제품이 이 등록디자인의 보호범위 안에 있는 것 같아서, 주식회사 장가의 견해를 구하는 내용증명 문서를 2020년 5월 4일 주식회사 장가 앞으로 보냈습니다. 상황을 파악하실 수 있도록 그 문서를 첨부합니다.

4. 바쁘시겠습니다만, 특허전문가를 통해 저희의 분석을 확인해 주시거나 혹은 법적인 분쟁을 예방하기 위하여 저희에게 성실히 분석해서 답변하도록 주식회사 장가에 일러주시기 바랍니다.

5. 그리고 저희에게 간단히 회신해 주십시오. 디자인보호법의 규정에 따르면 디자인권자는 등록디자인을 실시하는 제품의 생산뿐만 아니라 판매까지 독점한다고 하니, 이것이 저희를 두고 하는 이야기 같아서 이렇게 협조문을 보냅니다. 감사합니다.

(후략)

기본 지식 84

디자인을 보호하는 법률의 명칭이 〈디자인보호법〉이다. 반면 발명을 보호하는 법은 〈특허법〉, 상표를 보호하는 법은 〈상표법〉으로 법률 명칭이 간명하다.

사례 11.

직무발명을 악용하면 업무상 배임죄

발명진흥법은 회사에 소속된 임직원이 자기 직무에 따라 완성한 발명에 대한 권리관계를 규정한다. 그것을 '직무발명'이라고 부른다. 회사 이름으로 진행하는 대부분의 특허발명이 직무발명이어서 이에 대한 분명한 지식이 필요하다. 회사에 소속된 이사가 직무발명을 회사로 승계해야 하는 근무규정이 있었음에도 자기가 완성한 발명을 제3자에게 넘겨서 이득을 취하려고 했던 사례를 소개한다. 이러한 행위는 업무상 배임죄에 해당한다. 직무발명을 회사로 승계하는 근무규정이 없다면 업무상 배임죄에 해당하지 않는다. 당사자 이름과 사실관계는 각색하면서 단순화했다.

사례 11. 직무발명을 악용하면 업무상 배임죄

사례 개요

요약 50

- 직무발명 사례
- 직무발명에 대해 회사에 보고할 의무가 있었음에도 외부로 빼돌림으로써 형사처벌을 받게 된 사례
- 직무발명을 관리하는 실무적인 방법을 소개한다.

홍길동은 (주)대한합금의 임원이기도 하면서 경량 고강도 합금 기술을 개발하는 담당자이기도 했다. 그는 우연히 상용 합금인 AC8A 합금과 ZA27 합금을 혼합하면 가벼우면서도 강도도 높은 새로운 합금이 만들어진다는 것을 발견하여 그 이름을 Q30 합금으로 명명하였다. 그런데 이것이 기존 합금에 대해 강도는 월등하나 깨짐성이 있는 부작용이 있음을 발견하고, 다른 회사에 소속된 임꺽정과 함께 연구하여 이 부작용을 다스린 새로운 합금인 Q22 합금을 개발하였다. 이는 휴대 전자제품의 부품 제조에 적합한 가벼우면서도 고강도 다이캐스팅용 합금이었다. 이 Q22 합금은 (주)대한합금에도 긴요한 기술이었다.

그런데 홍길동은 (주)대한합금과 다음과 같은 약정을 체결한 바 있다. "회사에서 재작하는 기간 중 자신들이 독자적으로 또는 타인과 함께 개발한 모든 발명은 발명 즉시 회사에 서면으로 공개해야 하고, 그 발명에 대한 일체의 권리는 회사에 독점적/배타적으로 귀속되는 것으로 한다"는 특허 승계 규정이었다.

이러한 직무발명 등에 관한 근무규정을 알고 있던 홍길동은 Q22 합금 기술의 완성 사실을 회사에 알리지 않은 채 자기 이름을 감추고 임꺽정 단독 명의로만 Q22 합금에 대한 특허출원을 하여 이후 특허권을 확보하였다. 그러나 홍길동은 이 Q22 합금 특허를 이용한 수익을 임꺽정과 공동으로 얻고자 했으며, 그의 주선으로 다른 업체와 라이선스 계약까지 체결하였다. 그러나 이러한 사실을 뒤늦게 인지한

(주)대한합금은 회사 임원인 홍길동을 업무상 배임으로 고발하는 한편 임꺽정 또한 공동으로 범죄행위를 하였으므로 함께 고발하였다. 또한 별도의 민사소송으로 손해배상청구도 진행하였다.

실패사례를 통해 배우는 지혜

요약 51

대부분의 발명은 직무발명이다. 어떤 발명이 회사 임직원에게 주어진 직무에 해당하고, 그것이 회사의 업무에 속하는 발명이라면, 그 발명을 일컬어 직무발명이라고 한다. '회사 이름'으로 진행되는 대부분의 발명이 직무발명이다. 임직원의 발명을 회사 이름으로 진행한다는 근무규정이 있다면, 그 발명은 회사 이름으로 진행해야 한다. 회사에 알리지 않고 자기 이름으로 혹은 타인의 이름으로 권리신청을 하면, 업무상 배임죄에 해당할 수 있다. 근무규정이 있다는 전제하에서 직무발명은 회사의 재산이 된다.

회사에는 대체로 근무규정이 있다. 근로계약에서 정하는 사항도 근무규정으로 본다. 대기업이나 공공기관에는 '직무발명'의 귀속에 관한 규정이 있으나 스타트업이나 중소기업에서는 그런 규정이 없는 경우가 많다. 이에 따라 법적인 관계가 극명하게 달라진다. 사례에서 홍길동은 업무상 배임죄로 징역형을 선고받았다. 임꺽정도 단순 배임죄에 정한 형으로 처단되었다. 직무발명에 관한 근무규정이 있었기 때문이다. 그러나 사례와 달리 직무발명의 회사 귀속에 관한 규정이 없다면 업무상 배임죄에 해당하지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011도15093 판결). 도대체 직무발명이란 무엇이며, 어떻게 이해하고 어떻게 적용해야 하는 것일까?

먼저 발명진흥법의 규정을 살펴본다. 발명진흥법 제2조는 〈'직무발명'이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원 등'이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자 등'이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다〉고 규정한다. '종업원 등'은 쉽게

기본 지식 85

회사 내에서 이루어지는 발명으로, 그것이 '회사의 업무'에 속하고 '자신의 직무'에 관련된 것이라면 그것을 일컬어 '직무발명'이라고 부른다. 개인발명가의 발명을 제외하고 대부분의 발명이 직무발명이다.

말하면 회사의 임직원을 뜻한다. '사용자 등'은 회사를 지칭한다. 즉, 회사생활을 하면서 어떤 발명을 했는데 그것이 다음 두 가지 조건에 해당하면 '직무발명'으로 본다는 의미이다.

① 그것이 회사 임직원에게 주어진 직무에 관한 것일 것(소프트웨어 회사 인사과 직원이 새로운 비즈니스 모델을 개발했다면 그건 그 인사과 직원의 직무에 해당하지 않는다).

② 그것이 회사의 업무에 관한 것일 것(소프트웨어 회사에서 근무하는 개발자가 새로운 아이스크림을 생각해 냈다면 그건 회사의 업무 범위에 해당하지 않는다).

발명진흥법 제10조 제1항은 직무발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 회사로 승계시키는 계약 또는 근무규정이 가능함을 선언함과 동시에, 그런 근무규정이 없더라도 회사는 직무발명에 대해 통상실시권을 갖는다고 규정하고 있다. 즉 회사는 직무발명에 관해서 자유롭게 실시할 수 있는 권한이 있다는 것이다. 보통의 기업문화에서는 회사 임직원의 직무발명은 회사 이름으로 특허를 신청하도록 '승계'하는 근로계약이나 근무규정을 둔다. 그런데 그런 규정을 둘 때 법의 정신을 올바르게 표현하기보다는 포괄적으로 "모든 건 회사 것이다"라는 식의 문구로 표현하는 경우도 종종 있다. 이런 경우는 어떨까?

발명진흥법 제10조 제3항은 〈직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다〉고 규정하고 있다. 다만 그 계약이나 근무규정 전체가 무효가 되는 것은 아니고, 직

요약 52
직무발명을 회사 이름으로 진행하면(즉, 권리의 소유권을 회사에 넘기면), 임직원은 소정의 보상을 받을 수 있다. 그러나 어느 정도 금액이 정당한 보상금

기본 지식 86
회사가 직무발명에 대해 갖는 통상실시권은 '무상의' 실시권이다. 통상실시권의 개념과 종류에 대해서는 기본 지식 60을 보라.

기본 지식 87
근로계약과 근무규정에 의해 임직원의 직무발명을 특허출원 전에 회사로 미리 승계시킬 수 있다. 즉, 회사가 특허권자가 되는 것이다. 이런 승계를 '예약승계'라 한다. 법인의 직무발명인 경우 그 법인의 이름으로, 공무원의 직무발명인 경우 대한민국 또는 지방자치단체의 이름으로, 대학의 경우 대학산학협력단의 이름으로, 개인사업자의 경우 회사 대표의 이름으로 권리를 신청한다.

기본 지식 88
직무발명이 아닌 발명을 일컬어 '자유발명'이라고 한다. 회사의 업무에 관한 것도, 임직원의 직무에 관한 것도 아닌 발명을 일컫는다. 자유발명은 근로계약이나 근무규정으로 예약승계할 수 없다. 예약승계의 근무규정은 무효일지라도 임직원이 자신의 자유로운 의사에 의해 그 권리를 회사에 양도할 수는 있다.

인지에 관해서는 획일적으로 정해지지는 않는다. 케이스바이케이스로 생각해야 한다. 직무발명이 아닌 임직원의 자유발명을 회사에 넘겨야 한다는 규정은 무효이지만, 임직원 양심에 따라 회사에 양도하는 것은 가능하다. 이때에도 회사는 정당한 보상을 하는 것이 바람직하다.

무발명에 관한 부분은 유효하다고 해석하여야 한다. 즉, "모든 건 회사 것"이라는 규정은 무효이지만, 직무발명에서는 회사 명의로 신청해야 한다는 부분에서는 승계 규정으로 유효하다.

한편, 발명진흥법 제15조 제1항은 "종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다."라고 규정하고 있다. 계약이나 근무규정 속에 대가에 관한 조항이 없는 경우에도 그 계약이나 근무규정 자체는 유효하되 회사의 임직원은 회사에 대해 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

사례에서 (주)대한합금의 이사인 홍길동은 직무발명에 대해 회사인 (주)대한합금에 알려야 할 의무가 있었을 뿐만 아니라 회사 이름으로 특허출원을 했어야 했다. Q22 합금 기술은 홍길동과 임꺽정이 공동으로 완성한 것이므로, 결국 (주)대한합금과 임꺽정 공동명의로 특허권을 취득해야 했던 것이다. 즉, 공유자인 임꺽정이 동의하든 말든 홍길동이 갖는 특허지분을 (주)대한합금이 소유해야 했다는 이야기다.

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 회사에 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 홍길동은 회사가 해당 기술에 관심이 없어서 승계하지 않겠다고 선언하기 전까지는 자기 마음대로 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없다. 그러므로 홍길동에게는 Q22 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 회사의 특허취득에 협력하여야 할 의무가 주어지고, 아울러 회사의 임직원으로서 회사의 재산 보전에 협력해야 하는 의무도 갖는다. 이런 경우, 형법상 배임죄의 주체인 '타인의 사무를 처리하는 자'의 지위에 있게 된다. 그럼에도 Q22 발명을 숨기고 제3자인 임꺽정에게 (주)대한합금의 권리지분을 양도하여 특허권 등록까지

기본 지식 89

직무발명의 보상금으로 어느 정도 수준의 금액을 지급하는 것이 적당한지 항상 논란이다. 일반적으로 보상금은 출원보상, 등록보상, 실시/처분보상 등으로 나뉜다. 기업마다 천차만별이다. 출원보상과 등록보상은 대체로 10~100만 원 선에서 정해지는 것 같다. 문제는 실시/처분보상으로, 해당 특허발명으로 사용자가 크게 이익을 얻는 경우의 보상금 산정이다. 회사의 상업적인 성공, 시장에서의 지위와 명성, 직무발명 외의 품질이나 기능, 실시료율, 성공에 대한 발명의 기여도, 발명에 대한 발명자의 기여도 등을 면밀히 계산해서 판단해야 하기 때문에 정확한 산정이 어렵다. 회사와 임직원 사이의 합의에 따르되, 서로 견해가 다르면 보상금청구소송을 통해 정해진다.

기본 지식 90

두 사람 이상이 함께 발명을 하면 공유발명이 되고, 그렇게 해서 얻은 특허권은 공유특허가 된다. 각각 특허지분을 갖는다. 지분을 숫자로 정할 수도 있지만, 정하지 않아도 된다. 지분에 따라 특허발명을 실시하는 범위가 정해지는 것은 아니기 때문이다.

마치도록 했으므로, 이는 회사에 손해를 가하는 행위로 업무상 배임죄를 구성한다. 홍길동은 형사적인 처벌을 받을 뿐만 아니라 손해까지 회사에 배상해야 했다.

사례에서 홍길동이 회사에 들키지만 않았다면 괜찮았을 것이다. 돈은 돈대로 벌고, 책임은 책임대로 지지 않아서 달콤했을지도 모른다. 그러나 우리 마음속에는 무엇이 법이고 올바른 것인지를 판단하는 양심이 있다. 힘센 사람에게는 더 큰 양심이 필요하다. 회사 이사라는 높은 지위에 있었다면 그 지위에 맞는 더 큰 책임감과 도덕심이 요구된다 하겠다. 이 사례는 눈앞의 이익을 탐한 나머지 양심을 저버린 실패사례이다. 그런데 무지에 의해 양심이 작동하지 못하는 경우도 더러 있다는 점을 감안한다면, 이 사례가 더욱 의미가 있을 것이다. 회사의 재산은 회사의 재산이며 내 재산이 아니다. 사람마다 견해차가 있기는 하지만, 직무발명은 기본적으로 회사의 재산이다. 임직원이 직무발명을 하기 위해 그 회사에 취직하여 근무하기 때문이다. 특허를 받을 권리가 회사로 '승계'되어 있는 직무발명이라면 더욱 그러하다.

회사의 관점에서 생각해 보자. 임원 개인의 일탈행위로 비롯된 것이었지만, 결과적으로 회사가 관리 부실의 책임을 면하기 어렵다. 회사의 시장경쟁력 향상에 직접적으로 영향을 미치는 직무발명을 외부 사람에게 일시적으로 빼앗기고 만 것이다. 이에 대한 법적인 대응을 하느라 역량을 낭비하고 기회비용을 상실하고 말았다. 사필귀정으로 범죄행위가 발각되고 일탈한 임원이 처벌되었지만, 이러한 법적 대응이 항상 성공하는 것은 아니라는 점에서 많은 기업에 경종을 울릴 만한 사례라 하겠다. 직무발명이었음을 밝혀내지 못했다면 회사에 미치는 실패 충격량이 매우 커졌을 것이다.

전문가 TIP

대부분의 발명은 직무발명입니다. 이 사례와 같은 일이 언제든지 발생할 수 있습니다. 잘 알아야 하고, 잘 생각해야 합니다. 〈승계 규정〉은 직무발명에 대해 특허를 신청할 권리를 회사로 넘기는 약정입니다. 특별히 형식적인 제한은 없습니다. 근로계약서에 그 조항을 넣거나, 별도로 임직원이 서명하는 약정서를 마련하면 됩니다. 다음과 같은 간명한 문구를 근로계약서 안에 넣으면 적당합니다.

기본 지식 91

근로계약서 안에 직무발명을 회사가 승계한다는 규정을 포함시키는 것이 바람직하다.

"직무발명에 대한 특허(실용신안 및 디자인 등록을 포함한다), 영업비밀, 저작권 및 상표 등을 포함한 일체의 법적 권리는 회사가 승계하여 보유한다."

직무발명에 대한 승계 규정을 분명히 해두는 것이 좋기 때문입니다. 그렇지 않으면 직무발명을 회사 몰래 자기 것으로 삼거나 다른 곳으로 빼돌리는 유혹에 빠지고 맙니다. 회사는 모름지기 임직원이 나쁜 유혹에 빠지는 상황을 만들지 말아야 하니까요. 앞에서도 언급한 것처럼, 우리나라 법원은 회사가 승계 규정을 분명하게 두지 않았다면, 임직원이 직무발명을 빼돌려서 자기 이름으로 혹은 제3자 명의로 특허를 취득했다는 사실만으로는 업무상 배임죄가 성립하지 않는다고 보기 때문입니다.

기본 지식 92

업무상 배임죄는 업무상의 임무로 '타인의 사무를 처리하는 사람'이 그 사무에서 자기 임무를 저버리고 불법행위를 하여 재산상의 이익을 취득하거나, 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 그 타인에게 손해를 가하는 범죄를 뜻한다. 형법 제356조는 업무상 배임죄를 범한 자는 10년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다고 규정한다. 만약 직무발명 승계 규정이 없다면 직무발명을 회사 밖으로 빼돌려서 다른 사람 명의로 특허를 취득하는 행위가 업무상 배임죄에 해당하지 않는다. 반면 승계 규정이 있다면 사례처럼 업무상 배임죄가 성립한다.

요약 53

모든 회사는 직무발명에 관한 근무규정을 두는 것이 바람직하다. 근로계약서에 직무발명에 관한 예약승계 규정을 두거나, 별도의 관리규정을 제정해 놓으면 매우 도움이 된다.

회사마다 직무발명에 대해 관리규정이 있으면 좋겠지요. 여러분이 활용하실 수 있는 회사 관리규정을 준비해 봤습니다. 발명진흥법이 권장하는 규정과 전문가들이 권하는 방식처럼 관리규정을 만들면 너무 복잡해집니다. 너무 복잡하면 임직원의 자유롭고 창의적인 활동을 제한한다는 점, 그리고 지키기도 어렵다는 점 등의 부작용이 생깁니다. 가급적 단순하게 만드는 것이 중요합니다. '발명'보다는 '아이디어'라는 표현을 사용했습니다. 실무적으로 큰 차이가 없는 표현입니다.

(주)대한민국 사내 아이디어 관리규정

1. 목적

본 규정은 (주)대한민국(이하 '회사'라 한다) 임직원의 업무상 아이디어 등을 보호·장려하여 연구개발 및 창작의욕을 고취시키고 그에 따른 지식재산권과 노하우를 합리적으로 관리·운영하며, 또한 회사와 임직원 사이의 이해관계 충돌을 예방함으로써 회사의 업무능률 향상과 기업경쟁력 강화를 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 규정은 사내 업무상 아이디어에 따른 회사의 지식재산권에 관한 사항을 규정한다.

3. 권한과 의무

① 임직원은 회사와의 근로계약을 행함으로써 자기 직무에 관하여 가능한 한 더 나은 아이디어를 생각하고 제안하여 회사에 기여할 의무가 발생했음을 이해한다.

② 전항의 의무에 따라 임직원은 자발적으로 혹은 전사 차원의 전략적 기획에 의해 자기 직무에 관한 다양한 아이디어를 회사에 제안할 수 있다.

③ 임직원이 자기 직무에 관해 제안한 아이디어에 대한 특허(실용신안 및 디자인 등록을 포함한다), 영업비밀, 저작권 및 상표 등을 포함한 일체의 법적 권리는 회사가 승계하여 보유한다.

④ 제안한 아이디어에 대해 특허출원을 진행하는 경우, 해당 임직원은 적어도 발명자로 등재될

권한을 갖는다.

⑤ 회사는 회사의 업무 및/또는 임직원의 직무와 관련이 없는 아이디어, 즉 업무상 아이디어가 아닌 임직원 개인의 아이디어의 경우, 임직원과의 명시적인 동의가 없는 한, 함부로 승계하지 아니한다.

4. 업무절차

① 회사 법무팀장(법무팀이 없는 회사의 경우에는 연구소장이나 기타 다른 사람으로 지정해도 좋다. 이하 같다)은 제3조의 법적 권리의 창출 및 관리에 필요한 제반 업무에 대한 책임을 지며, 그와 같은 업무에 대해서는 임직원이 법무팀을 통하지 않고 진행해서는 아니 된다.

② 임직원은 개인 또는 팀별로 아이디어 및 그 아이디어에 대한 법적 권리의 취득을 제안할 때에는 그 취지와 내용을 기재한 서면(이메일을 포함한 전자서면을 포함한다)을 법무팀에 제출해야 한다.

③ 법무팀장은 제2항의 서면을 참조하여 제안한 아이디어에 대한 법적 권리 창출 방법을 결정하되, 회사가 부담하는 예산, 제안한 임직원 개인 또는 그 임직원이 소속된 부서장의 의견, 변리사 등 외부 전문가의 의견 등을 고려하여 종합적으로 판단한다.

5. 보상금

① 회사는 아이디어를 제안한 임직원 또는 임직원이 속한 부서에, 법적 권리의 취득과 무관하게, 개인 또는 단체로 보상금을 지급하거나 포상할 수 있다.

② 임직원이 제안한 아이디어가 특히 기술에 관련되어 특허출원되고 심사과정을 거쳐 특허를 취득하는 경우, 발명자로 기재된 해당 임직원에게 보상금을 지급할 수 있다. 보상금 지급 여부 및 금액에 관해서는 해당 특허의 특허범위, 해당 아이디어의 경제적 가치, 관련부서장의 의견 등을 고려하여 종합적으로 결정한다.

③ 제2항의 보상금은 해당 임직원이 재직 중인 경우에 한한다.

④ 제3항의 보상금에 대한 임직원의 청구 및 이의제기가 발생하는 경우 법무팀장(연구소장)은 발명자로 기재된 임직원(공동발명자인 경우 재직 중인 공동발명자 전원), 해당 임직원이 속한 부서의 장 및 변리사 등의 외부 전문가가 참석하는 위원회를 구성해서 문제를 합리적으로 논의해야 한다.

⑤ 제4항의 규정에도 불구하고 보상금에 대한 분쟁이 발생하는 경우 법령에 따라 심의위원회를 구성할 수 있다.

6. 부칙

본 규정은 20**년 *월 **일 작성하여 승인권자의 승인일로 시행한다.

사례 12.

회사 대표가 상표권 로열티를 받는다고?

상표권자가 상표 사용자로부터 상표 사용의 대가로 적정 수준의 로열티를 받는 것은 자연스러운 일이다. 그런데 상표권자가 회사의 대표이고, 상표 사용자가 회사라는 특수한 경우에 어떻게 취급해야 할지가 문제이다. 매우 미묘하고 법적으로 복잡한 문제여서 간단하게 이야기하기 어렵다. 상표권자가 자기 권리에 기초해서 정당하게 이익을 얻는 상표법의 관점, 법인의 대표가 회사에 손해를 끼치면서 위법하게 이익을 얻음으로써 업무상 배임죄가 구성되지 않느냐는 형법의 관점, 상표권자가 마땅히 로열티를 받아 그 소득을 신고해야 함에도 그러지 않음으로써 세금을 누락시켜서 문제가 되는 세법의 관점이 복잡하게 섞여 있다. 사례는 실제 있었던 판례 케이스에 기초해서 설명의 편의를 위해 각색했다.

사례 12. 회사 대표가 상표권 로열티를 받는다고?

사례 개요

정심청은 프랜차이즈 가맹점 사업을 운영하는 (주)대한에프앤비의 설립자이자 대표이사이다. 정심청은 2005년에 인당수라는 상호의 도시락 가게를 오픈했으며 그해 〈인당수〉 상표권을 자기 명의로 취득했다. 소비자들의 반응이 매우 좋았다. 2006년부터 가맹점을 모집하기 시작했으며, 2007년에 본격적으로 프랜차이즈 사업을 위해 (주)대한에프앤비라는 명칭으로 법인을 설립하여 도시락전문 프랜차이즈 사업을 지속했다. 그러던 중 도시락 사업뿐만 아니라 다른 음식점이나 카페 등에도 관심이 있던 정심청은 연꽃브랜드연구소라는 개인사업체를 설립하여 새로운 프랜차이즈 사업을 기획하면서 2008년에는 〈공양미300〉, 2009년에는 〈심청이마신커피〉를 개발하여 상표권을 취득하였다. 사업은 모두 (주)대한에프앤비가 맡았다. 그러다가 (주)대한에프앤비 사업팀은 2010년 새로운 음식점 브랜드를 생각하여 연꽃브랜드연구소에 1억 원의 브랜드 개발 용역을 지급하여 〈용왕의 간〉을 런칭하였고, 상표권은 회사 관례에 따라 대표인 정심청의 명의로 진행하였다.

(주)대한에프앤비는 정심청에게 상표권 사용료로 2017년까지 〈인당수〉 상표권에 대해 총 9억 원의 로열티를, 〈공양미 300〉 상표권에 대해서는 7억 원의 로열티를, 〈심청이마신커피〉는 2억 원의 로열티를, 〈용왕의 간〉에 대해서 3억 원의 로열티를 지급하였다. 2018년 정심청은 상표권 4건을 모두 (주)대한에프앤비로 권리이전하면서 총 21억 원의 양도 대

요약 54

- 대표이사가 상표권을 개인적으로 보유하는 경우의 문제
- 대표이사가 회사로부터 상표권 로열티를 받는 경우 업무상 배임죄에 해당할 수 있다.
- 상표권 로열티의 적정 수준은 어느 정도일까?

기본 지식 93

상표권 사용료를 '로열티'라고 부른다. 상표권자가 아닌 사람(법인)이 상표를 사용하는 경우 상표권자에게 대가를 지급하게 되는데, 그때 지불하는 금액이 로열티이다. 로열티를 어떻게 산정하는지는 정해진 규정이 없다. 당사자들이 합리적으로 합의하여 정한다. 당사자 사이에 지배구조에 관련하여 특수관계가 있는데 합리성이 없으면 법적인 문제가 발생할 수 있다. 그런 특수관계가 없다면 합의에 따른다.

금을 받았다. 이에 서울지방검찰청은 회사에 손해를 끼친 혐의로 정심청을 업무상 배임죄로 기소하였다.

실패사례를 통해 배우는 지혜

요약 55
법인의 대표이사가 법인이 사용하는 상표권을 소유할 수도 있다. 이때 적법할 수도, 위법할 수도 있는데, 그 기준은 브랜드의 개발 시점, 법인의 설립 시점, 브랜드 개발의 진실한 주체가 누구냐에 따라 달라진다. 형법상의 문제도 있지만 세법상의 문제도 있다.

사례에서 정심청이 상표권 로열티를 받는 행위 중에서 어떤 행위는 적법하고 어떤 행위는 위법하다. 정심청과 (주)대한에프앤비 사이에 특수관계가 있기 때문이다. 정심청은 (주)대한에프앤비를 지배하고 있다. 적법성의 기준이 되는 것은 (주)대한에프앤비의 설립 시점과 브랜드 개발 주체이다. 사례를 다시 정리해 보자.

상표	회사설립시점	브랜드개발주체	비고
인당수	설립 전	정심청	
공양미 300	설립 후	연꽃브랜드연구소	
심청이마신커피	설립 후	연꽃브랜드연구소	
용왕의 간	설립 후	(주)대한에프엔비	용역계약

〈인당수〉에 관해서는 정심청이 (주)대한에프앤비로부터 상표 사용에 대한 로열티를 받는 데 문제가 없다. 정심청이 브랜드를 생각해 냈고, 회사가 설립하기 전에 상표권을 적법하게 취득했기 때문에, 상표 사용자인 회사가 적정 수준의 로열티를 지불하는 데 문제가 없다. 회사가 상업적으로 성공했고 여력이 있음에도 상표권자에게 로열티를 지불하지 않는다면 상표권자인 정심청의 소득을 누락한 것으로 보아 소득세 과세처분을 받을 수도 있다.

〈공양미 300〉과 〈심청이마신커피〉는 (주)대한에프앤비

기본 지식 94
상표권 로열티는 사업소득에 해당하므로 3.3% 세금이 과세된다. 근로소득, 배당소득 등 타 소득과 합산하여 종합소득세 신고를 해야 한다. 상표권을 양도하는 경우에는 기타소득에 해당하고 80%를 필요경비로 보아 나머지 20%에 대해 과세한다. 자세한 내용은 세무사에게 문의하자.

가 설립한 후에 상표권이 취득되었다. 만약 이 상표권이 회사의 사업팀에서 독자적으로 개발한 브랜드였다면 정당한 권리자는 정심청 개인이 아니라 (주)대한에프앤비가 되어야 한다. 그럼에도 정심청 명의로 권리를 확보하고 거기에 로열티까지 받았다면 업무상 배임죄에 해당할 수 있다. 그런데 사례에서의 〈공양미 300〉과 〈심청이 마신커피〉는 정심청의 연꽃브랜드연구소가 개발한 브랜드이고, 연꽃브랜드연구소는 법인이 아니라 개인사업체인 까닭에 정심청 개인 명의로 상표권을 취득하는 것은 정당하다. 따라서 상표 사용자인 회사가 적정 수준의 로열티를 지불하는 것에 법적인 문제가 없다.

반면 〈용왕의 간〉은 (주)대한에프앤비가 연꽃브랜드연구소에 1억 원의 브랜드 개발 용역 대가를 주면서 개발 의뢰한 브랜드였다. 이처럼 용역의뢰를 한 경우, 그 권리 귀속은 용역을 받은 자가 아니라 용역을 한 자에게 돌아가기 때문에 상표권은 (주)대한에프앤비 명의로 진행해야 한다. 그런데 회사 관례에 따라 정심청이 상표권을 취득한 것이다. 이것은 회사에 손해를 끼치는 행위여서 업무상 배임죄에 해당한다. 검찰의 기소는 〈용왕의 간〉 상표권에 관해서만 유죄로 인정되었다(서울중앙지방법원 2018. 10. 26. 선고 2018고합438 판결).

한편, 회사 대표의 '적법한' 상표권을 회사가 무상으로 사용하면 증여에 해당하고, 별도의 세금 문제가 발생한다. 정심청이 회사로부터 돈을 받고 상표권을 양도하는 행위 자체는 적법하다.

위와 같은 일련의 사례 분석을 통해서 우리는 흥미로운 지점을 알 수 있다.

① 법인(예컨대 주식회사)이 설립되기 전에는 대표 개인 명의로 상표권을 보유할 수 있다. 그러므로 향후 법인으로부터 적당한 로열티를 받을

기본 지식 95

해당 상표를 누가 개발했느냐에 따라 상표권자의 향방이 정해진다. 법인에는 조직과 담당자가 있다. 법인의 사업팀이 독자적으로 브랜드를 기획하고 개발했다면 법인이 상표권을 받을 권리를 갖는다. 법인의 대표자가 조직과 무관하게 고심해서 상표를 생각해냈다면 그 대표자 개인이 상표권을 신청할 권리를 갖는다.

기본 지식 96

개인사업체는 법 인격이 없으므로 그 상호로 상표권을 신청하는 것이 불가능하다. 대표자 개인 명의로 상표권을 신청한다.

기본 지식 97

브랜드 개발이나 브랜드 디자인을 외부 업체에 용역을 주는 경우 그 브랜드에 대한 권리는 용역업체가 아닌 발주를 한 자가 갖는다.

수 있으며, 유상으로 권리를 이전할 수 있다.

② 법인이 설립된 후, 법인에서 개발한 브랜드에 대해서는 대표 개인 명의로 상표권을 보유할 수 없다(형사처벌될 수 있다).

③ 법인이 설립된 후, 대표 개인 명의로 상표권을 보유할 수 있는 방법이 없는 것은 아니다. 단, 그 조건이 상당히 까다롭다는 점을 유념하자. 법인의 조직이 관여하지 않고 대표 개인이 직접 브랜드를 개발하는 것이라면 대표가 상표권의 명의자가 될 수 있다. 회계처리를 분명하게 하기 위해서 바람직하게는 대표자 개인이 '개인사업자'로 별도의 사업체를 두는 것이 좋다.

④ 법인이 브랜드 개발 용역을 다른 업체에 주는 경우 그 법인이 상표권을 보유한다.

사례에서 정심청은 일부 유죄판결을 받았다. 정심청의 목표는 회사를 창업한 대표로서 법이 허락하는 수준에서는 경제적인 부가 수입을 얻으려는 것이었다. 이러한 목표는 대부분 적법했다. 그러나 ④번 사항을 알지 못했다. 정심청은 개인 회사인 연꽃브랜드연구소의 매출을 올리기 위해 일종의 내부자 거래를 통해 1억 원의 브랜드 용역 개발비를 (주)대한에프앤비에게서 받은 것인데 그것이 실패 요인으로 작용했다. 대부분 무죄이고 실제 형량이 선고 유예에 그쳤기 때문에 실패의 충격량은 그다지 크지는 않았다. 그러나 사례가 주는 교훈은 크다 하겠다.

이 사례는 법인이 상표권을 보유한 법인의 대표에게 상표 사용료인 로열티를 제공하는 사례였다. 이런 상황을 확장하면, 이런 경우도 생각할 수 있다. 어느 법인이 상표권을 보유한 다른 법인에게 상표 사용의 대가를 제공하는 경우이다. 여러 기업체를 거느린 기업그룹에서는

기본 지식 98

여러 기업체를 거느린 기업그룹은 동일한 명칭과 로고를 사용한다. 그런 명칭과 로고에 대한 상표권은 원칙적으로 지주회사가 보유한다. 그리고 계열사는 상표권자인 지주회사에 적정 수준의 상표권 로열티를 지급한다. 로열티 금액의 산출 방법과 액수는 기업마다 상이하다.

이런 일이 당연하고 자연스럽다. 대체로 '지주회사'가 상표권을 보유하기 때문에, 그룹 계열사가 지주회사에 상표 사용료를 지급한다. 예컨대 엘지그룹의 계열사가 지주회사인 (주)LG에 매년 그룹 상표권 사용에 대한 로열티를 지급한다. 만약 그룹 계열사로부터 로열티를 받지 않았다면, 과세당국은 상표권자인 지주회사가 수익(상표권 사용료)을 누락시킴으로써 매출을 줄여 세금을 덜 냈다고 부당하게 판단하여 법인세를 추징할 수 있다. 그래서 대부분의 기업집단에서는 지주회사가 상표권을 보유하고, 계열사는 상표권을 보유하지 않고 지주회사에 적정 수준의 로열티를 지급한다.

사례와는 직접 관련이 없지만, 기업집단에서 계열사가 지주회사에 지급하는 로열티는 어떤 기준으로 산정되는 것일까? 이런 궁금증은 공정거래위원회 보도자료를 통해 확인할 수 있었다. 대략 다음과 같다.

기업집단명	산정기준	2016년 수입금액 (단위 백만 원)
삼성	(순매출액) × 0.5%	8,896
에스케이	(매출액-광고선전비) × 0.1~0.2%	203,487
엘지	(매출액-광고선전비) × 0.1~0.2%	245,772
지에스	(매출액-광고선전비) × 0.1~0.2%	68,070
한화	(매출액-광고선전비) × 0.1~0.2%	80,738
두산	(매출액-매출조정항목) × 0.3%	33,050
한진	(매출액-광고선전비) × 0.11~0.25%	30,768
씨제이	(매출액-광고선전비) × 00.4%	82,805
한솔	(매출액) × 0.28%	12,844
코오롱	(매출액-광고선전비) × 0.35%	27,235
아모레퍼시픽	(매출액) × 0.015~0.45%	7,698
부영	(매출액) × 0.1%	1,599

* 공정거래위원회 2018. 1. 30. 〈대기업집단 브랜드 수수료 공시 점검 결과〉, 붙임자료: 기업집단별 상표권 사용료 수입현황

전문가 TIP

법인 대표가 상표권을 소유하고 법인이 법인 대표에게 상표권 사용료, 즉 로열티를 지급하는 것은 특히 프랜차이즈 업체에서 관행적으로 행해지고 있습니다. 몇 년 전에 사회적으로도 큰 이슈가 되었지요. 대기업집단에서 기획에 의해 진행되는 프랜차이즈 비즈니스는 애당초 법인 명의로 상표권을 신청하고 취득하기 때문에 큰 문제가 되지 않습니다. 개인사업체로 가게 한 곳에서 시작하여 분점이나 지점을 내면서 프랜차이즈 비즈니스를 전개하는 경우가 문제입니다. 처음부터 개인 명의로 상표권을 취득했습니다. 그러다가 사업이 잘 되니까 떡하니 '법인'을 설립한 것입니다. 대체로 상표권자가 그 법인의 최대 주주이자 대표가 됩니다. 창업자이자 상표권자는 그 법인을 '내 회사'라고 생각하는 경향이 있지요. 그러나 우리나라 법체계는 법인과 개인을 분명히 구별하고 있습니다. 법인의 대표는 그 법인을 위해 봉사하고 헌신해야 하는 지위에 있고 그 대가로 급여와 배당금을 받습니다. 법인을 세우자마자 그 법인에 소속되는 관계입니다. 법인을 지배할 수는 있어도 법인의 재산이 개인의 재산이 될 수는 없습니다. 형법은 그것을 엄격하게 통제하고 있고요. 창업자 개인의 생각과 법체계 사이에 충돌이 발생하게 됩니다. 이 경우 우리는 어느 쪽을 택해야 할까요? 후자입니다. 어쩔 수 없습니다. 우리는 법이 정한 테두리 안에서 사업을 해야 하기 때문입니다.

법인 설립 이후에 개발되는 상표권은 법인이 소유합니다. 대표가 소유하지 않습니다. 만약 대표가 상표권을 소유하고 싶다면? 다음과 같은 실무 원칙을 적용하는 게 좋습니다.

① 그 브랜드의 개발과 선정에 법인의 조직을 사용하지 않고 대표가 직접 관여하고 결정한다. 브랜드 디자인을 외부 업체 용역을 주는 경우, 자

기본 지식 99

법인의 대표가 상표권을 보유하고자 한다면 법인의 조직을 사용하지 않고 대표자 개인이 직접 관여하고 결정하며 문서로 남긴다.

기 비용으로 한다. 그리고 그것을 공식 문서로 증빙하고 관리한다.

② 대표가 직접 관여하는 것이 어려운 상황이라면 대표가 법인이 아닌 개인사업체를 설립하고 그 개인사업체의 비용과 조직으로 브랜드를 개발한다.

③ 법인과 대표 사이에 상표 사용 및 관리에 대한 계약을 체결한다.

회사가 상표권자에게 지급한 로열티의 적정 수준이 문제입니다. 정해진 게 없습니다. 회사의 역량, 시장 상황, 사업 분야마다 상이합니다. 기간을 정해서 정액을 지급하는 것도 가능합니다만, 일반적으로는 '로열티율'을 사용합니다. 산출된 어떤 기준 금액 'X'에 로열티율의 곱으로 로열티 금액을 결정하는 방식입니다. 그 기준 금액 'X'는 보통 {매출액, 매출이익, 판매가격, 순이익} 등에서 선택합니다. 업종에 따라서 로열티율이 달라집니다. 브랜드 이미지와 명성이 매출에 직접적인 영향을 미치는 경우에는 로열티율이 올라갑니다. 예컨대 패션 의류 업종에 해외 브랜드에 대한 로열티를 지급하는 경우 로열티율은 7~12%에 이르는 것으로 알려져 있습니다(특허청 2013. 11. 〈IP담보대출을 위한 상표권 가치평가 모델 개발〉, 152쪽). 그러나 앞에서 살펴본 것처럼 지주회사에 계열사가 로열티를 지급하는 경우에는 로열티율이 낮아집니다.

기본 지식 100

상표권 사용 대가를 산정할 때 주로 '로열티율'이라는 개념을 사용한다. 산출된 기준 금액에 로열티율을 곱해서 로열티 금액을 정하는데, 가급적 매출액이나 판매가격 등 계산하기 쉬운 기준 금액에 로열티율을 곱하는 것이 다툼이 없고 계산하기 편리해서 좋다. 브랜드 이미지와 명성이 매출에 직접적인 영향을 미치는 경우 로열티율은 상승할 것이다. 로열티 계약을 하는 당사자가 합리적으로 합의하여 정한다.

제4장

맺음말

맺음말

시장에서 비즈니스 활동을 하는 모든 주체는 시행착오를 줄이고 현명하게 행동함으로써 더 빠르고 더 안정적인 성장을 소망한다. 이를 위해 다양한 경험지식을 수집한다. 대표적으로 성공사례가 있다. 성공한 기업의 모범을 탐구하여 교훈을 얻고 그 모범을 자신도 반복하기를 원한다. 좋은 학습방법이라고 생각한다. 그러나 남의 성공사례를 공부하면 나도 성공할 수 있을까? 모든 지식재산은 '독점' 혹은 '배타'적인 속성이 있다. 시장에서 경쟁자를 추방하고 독점할 수 있다니, 이 얼마나 달콤한 유혹인가. 매력적인 지식재산이 있으면 마치 성공은 따놓은 당상처럼 생각된다. 그러므로 지식재산에 관해 성공사례를 탐구하다 보면 감정적인 자극을 받아 오히려 냉정하고 합리적인 판단을 잃을 위험이 내재되어 있다. 반면 실패사례는 섣불리 성공이라는 달콤함에 취하지 않고 적절한 거리에서 '사건'을 조망할 수 있다는 장점이 있다. 실패사례에 대한 탐구는 시장 주체에게 요구되는 냉정한 이성을 더욱 차분하게 만들어준다. 그리하여 더 많은 교훈을 얻게 해준다.

지금까지 우리는 지식재산 관련 열두 개의 실패사례에 대해 살펴보았다. 사례에 대한 모든 탐구가 그러하듯이, 무작정 사례를 분석하고 탐구한다고 해서 거기에서 얻은 지식이 곧바로 유용해지는 것은 아니다. 실사구시 차원으로 탐구하려면 사례를 바라보는 명확한 관점과 기준이 있어야 한다. 제1장에서 우리는 실패 자체의 개념과 범주와 요소를 살펴보았다. 특히 목표, 역량, 실패 충격량이라는 실패의 3요소를 도출했다. 그리고 이 책에 수록된 실패사례를 탐구하면서 이들 3요소를 환기했다. 이렇게까지 한 까닭은 타인의 실패가 과장되게 해석돼서도 안 되고 너무 과소평가되어서도 안 되기 때문이었다. 타인의 치명적인 실패는 우리에게는 미미한 실패일

수 있다. 타인에게 대수롭지 않은 사건은 우리에게 커다란 실패를 안기는 사건일 수 있다. 저마다 목표와 역량과 그 실패에서 비롯되는 충격량이 다르기 때문이다. 이 책에 수록되지 않은 수많은 실패사례를 직접적 또는 간접적으로 접할 때마다, 항상 자신의 목표와 역량과 충격량을 점검하면서 생각하기를 바란다. 그런 자세로 남의 사례에서 교훈을 얻는다면 그것이야말로 실사구시 차원의 경험지식이다.

우리는 제2장에서 여섯 가지 실패사례를 살펴보았다. 해야 할 일을 하지 않아서 발생한 지식재산 관련 실패사례였다. 사례 1 "사담 후세인의 그 난로"는 해외 상표권 관련 사례였다. 중동 시장을 장악했으나 짝퉁에 대한 법적인 대비책을 마련하지 못함으로써 괴로움을 겪었다. 사례 2 "대륙에서 흘린 화빙의 눈물"은 특히 중국 상표권을 취득하지 않아서 큰 곤란을 겪은 이야기이다. 이 사례를 탐구함으로써 비단 중국 상표권뿐 아니라 상표를 어떻게 선정해서 권리화를 하는 것이 현명한지도 알 수 있었다. 이는 사례 3에서도 마찬가지였다. "없어서 못 팔던 차량 스마트폰 거치대"에서는 특허, 디자인, 상표라는 지식재산 3총사에 대해 살펴보았다. 사례 4 "외국에서 특허? 1년 안에 했어야 했다고요?"에서는 해외 특허 출원을 할 기간을 잘못 생각한 사건을 소개했다. 그러면서 외국에서 특허를 신청하는 세 가지 루트에 대한 지식을 얻었다. 사례 5 "경쟁자의 회피설계를 고려했어야 했는데!"와 사례 6 "어째서 회피설계를 빨리 하지 못했는지!!"에서는 특허권의 권리범위가 어떻게 정해지며, 어떤 전략으로 특허문서를 작성하고, 어떻게 회피설계를 하는 것인지에 대한 지식을 탐구했다. 특히 사례 6은 이른바 '소부장' 분야의 국산화에서 꼭 필요한 회피설계 사례였다.

제3장의 여섯 가지 실패사례는 정해진 규범을 넘어서 너무 과한 행동을 함으로써 발생한 실패사례였다. 제3

장의 지식재산 관련 적극적인 실패사례를 소개함으로써 지식재산의 지경을 넓혔다. 사례 7 “회사 재산은 내 것이 아니다”와 사례 8 “재택근무자도 조심하세요”는 영업비밀 관련 실패사례였다. 오늘날 경쟁의 규범을 확립하기 위해서 기업은 영업비밀을 매우 중요하게 보호한다. 특허권자나 상표권자는 항상 자기 권리를 직접 실시하거나 사용하는 건 아니다. 제3자가 권리를 이용하도록 할 수 있다. 사례 9 “만약 타인에게 전용실시권을 줬다면”은 특허권자가 전용실시권을 타인에게 주고 등록했음에도 불구하고 전용실시권자의 허락없이 특허발명을 실시하거나 그 실시에 준하는 행동을 함으로써 형사처벌뿐만 아니라 손해배상책임을 지게 된 사례였다. 사례 10은 권리자의 지나치게 공격적이고 감정적인 대응에 대한 경종을 울린다. 사례 11에서는 직무발명에 관한 실패사례를 통해서 어떻게 하면 더 효과적으로 직무발명을 관리할 수 있는지 그 방법을 소개했다. 마지막으로 사례 12 “회사 대표가 상표권 로열티를 받는다고?”에서는 대표이사가 상표권을 개인적으로 보유하는 경우의 문제를 설명했다.

이 세상은 사례로 가득하다. 성공사례도 있고 실패사례도 있다. 우리는 앞선 사례에서 모범을 찾을 수도 있고 반면교사의 교훈을 얻을 수도 있다. 사례 탐구에서 중요한 것은 무작정 결론을 구할 게 아니라 사례에서 비쳐지는 구체적인 상황을 냉정하게 조망함과 동시에 우리 자신의 목표와 역량을 충분히 고려하면서 다양한 경험지식을 체계화하는 것이다. 그런데 지식재산은 복잡하고 난해하며 전문적인 용어와 개념이 관여한다. 그것이 우리의 이해를 방해하곤 한다. 그러므로 이 책자에는 100가지의 기본 지식을 사례와 함께 소개하였다.

제5장

요약 및 기본지식 100

이 책에 사례와 함께 박스로 수록된 55개의 사례 관련 요약과 100가지 기본 지식을 다시 정리한다. 실패사례에서 알맞은 교훈을 얻으려면 지식재산 제도에 관한 특별한 표현을 알아야 한다. 지식재산 제도는 상당히 전문적이고 난해하며 복잡한 용어와 내용과 절차가 혼합되어 있다. 그래서 기본 지식이 없다면 실패사례를 이해하기 어려울 수도 있다. 이 책은 특히 지식재산 관련 실패사례를 설명하면서 그와 같은 기본 지식을 쉬운 언어로 풀어서 박스 형태로 배치하였다. 다시 복습하는 의미로 실패사례 요약과 이들 기본 지식을 한데 모았다.

요약

1

실패는 성공의 어머니라는 말이 있다. 실패에서 무엇인가 소중한 경험을 얻을 수 있기 때문이다. 타인의 경험을 내 것으로 만들기 위해서, 그리고 실패사례를 통해 더욱 현실적인 교훈을 얻기 위해서, 우선 실패를 개념화한다. 타인의 상황이 내가 처한 상황과 같을 수는 없기 때문이다.

2

실패의 첫 번째 요소로 〈목표〉가 있다. 실패란 의도된 목표를 달성하지 못한 상태를 뜻한다. 그래서 어떤 목표가 있었느냐가 중요하다. 이때 언어로 분명히 표현된 명시적인 목표뿐만 아니라 언어로는 표현되지 않았지만 그런 목표가 있었으리라 추정되는 암묵적인 목표도 두루 살펴봐야 한다.

3

실패의 두 번째 요소는 〈역량〉이다. 실패사례를 이론적으로 분석할 때에는 모든 역량이 다 갖춰져 있음을 가정한다. 그러면 대기업 관점의 실패사례 분석이 되고 만다. 그러나 기업의 역량에 따라 실패의 교훈도 달라진다. 그러므로 실패사례를 분석할 때마다 항상 역량을 감안해야 한다.

4

실패의 세 번째 요소는 〈실패 충격량〉이다. 언제(시간), 어디(공간)에서 그 실패가 발생했으며, 그 실패를 감당하는 기업의 역량이 어느 정도이냐에 따라 실패의 충격량이 정해진다.

5

'지식재산'이란 인간의 창조적이며 지적인 활동에 의해 발생하는 재산을 뜻한다. 그리고 그런 지식재산에 관한 권리를 '지식재산권'이라고 한다. 이런 지식재산은 첫째, 표현된 무형의 가치이며, 둘째, 시장활동의 결과라는 특성이 있다. 표현되지 않으면 아직 지식재산이라고 말하기 어렵고, 시장활동과 관련이 없다면 그다지 중요하지 않은 재산이다.

6

실패는 무엇인가를 하지 않았거나 불충분하게 해서 발생한다. 그것을 '소극적 실패'라고 한다. 대부분의 실패는 이러한 소극적 실패이다. 다만, '실패가 아닌 실패'도 있으므로 유의해야 한다. 기업의 목표, 역량, 시장활동의 상황 때문에 일부러 안 하거나 혹은 어쩔 수 없이 하지 못한 경우도 있기 때문이다.

7

어떤 행동을 지나치게 해서 실패할 수도 있다. 이를 '적극적 실패'라고 한다. 적극적 실패의 경우, 일견해서는 실패가 아닌 것처럼 보일 수 있으므로 특히 조심해야 한다. 적극적인 실패는 기업의 역량을 낭비하며 시장의 신뢰를 위협하기 때문에 소극적인 실패만큼이나 위험하다. 소극적인 실패와 달리 범죄행위로 처단될 수 있다는 점에서 더 각별한 주의가 필요하다.

요약

8 사례 1

- 상표권 사례
- 중동 시장을 장악했으나 짝퉁에 대한 법적인 대비책을 마련하지 못했다.
- 중국에서 짝퉁이 만들어졌다.
- 짝퉁이 등장했을 초기에 안일하게 대응했다.

9

실패를 예방하기 위해서는 지식재산에 대한 지식이 필요하다. 지식이 부족하다면 그 지식을 보충할 관심이 있어야 한다. 그래야만 전문가의 도움을 받아 실패를 최소화할 수 있다.

10

모방과 짝퉁의 출현은 시장에서 운명적인 것이다. 이런 운명을 당연하게 생각하면서 그것에 대한 준비를 해야 한다. 가장 쉽고 대표적인 방법이 상표권의 취득이다.

11

시장다변화는 실패 충격량을 줄이는 데 효과적인 방법이다.

12

짝퉁 출현에 대해 초기에 대응하지 않고 방치하면 대응 비용이 더 커진다.

13 사례 2

- 상표권 사례
- 한국에서 유명해진 상표를 중국에 상표출원을 하지 않음으로써 짝퉁 기업이 먼저 상표권을 취득하고 말았다.
- 글로벌 시장을 염두에 둔 상표출원 전략이란 무엇일까?

14

중국 상표권을 서둘러 확보해 두지 않으면 악의적인 '짝퉁'이 중국에서 '오리지널'이 되고, 한국의 '오리지널' 기업이 '짝퉁'이 되고 만다.

15

중국에서는 두 종류의 브랜드 장사꾼이 존재한다. ① 상표권을 선점해 둔 다음 오리지널 한국 기업에게 판매하려는 상표 브로커, ② 상표권 선점뿐만 아니라 실제로 사업을 하여 한국 오리지널 기업의 중국 시장 진출을 차단하면서 한국의 성공을 중국에서 재현하려는 경우이다.

16

상표출원을 할 때에는 영어 상표의 권리화를 먼저 생각해 보자. 상표권의 권리범위에도 좋고, 글로벌 시장에 진출할 때에는 큰 도움이 된다. 그러나 글로벌 시장과는 전혀 관련이 없거나 영어로는 불가능한 상표도 있다. 그런 경우에도 습관적으로 영어 상표출원을 하면 곤란하다.

17 사례 3

- 지식재산 삼총사 사례
- 시장에서 성공을 거두자 모방 제품과 위조 제품이 오픈 마켓에 대거 출현하였다.
- 사례 기업은 빈약한 지식재산에도 불구하고 성실함과 열정으로 대응함으로써 소정의 성과를 얻었다.
- 사례 기업의 지식재산에 어떤 미비함이 있었을까?

18

오픈 마켓에는 지식재산권 침해 제품을 신고하는 보호센터가 있다. 그곳을 먼저 이용하면 효과적이다.

19

제품의 시각적인 형태를 보호하는 디자인권은 짝퉁 제품을 막는 데 사용하고, 상표권은 위조 제품이나 브랜드 모방 제품을 막는 데 사용하며, 아이디어는 특허를 통해 막는다.

20

사례에서는 특허취득을 너무 쉽게 포기하였고, 한글 상표로 권리를 신청하면 좋았을 상황에서 영어 명칭으로 상표권을 신청하는 바람에 심사를 통과하지 못했다.

21

상표의 식별력 문제 때문에 지정상품 '스마트폰 거치대'에 대해 영어 명칭인 〈NEO GRAB〉은 상표권 취득이 어렵지만, 한글 명칭 〈네오그랩〉은 상표권 취득 가능성이 비교적 높다.

22

어떤 경우에 영어 명칭으로 상표권을 신청하는 게 좋고, 또 어떤 경우에 한글 명칭으로 상표권을 신청하는 것이 좋은지에 대한 나름의 기준이 있다.

23 사례 4

- 해외 특허출원 사례
- 해외 특허출원은 국내 특허출원을 한 날로부터 1년 이내에 해야 하는데, 20개월이 지난 때늦은 시점에 해외 특허출원을 하려니 문제가 발생했다.
- 효과적인 해외 특허출원 방법은 무엇일까?

24

파리조약의 우선권 제도로 말미암아 국가 간 특허출원이 편리해졌다. 그러나 백년 전과 달리 시장에서 1년이라는 시간은 전속력으로 다가오고, 그 1년 안에 큰 비용을 지출하는 것이 부담스럽기 때문에 기업마다 '시간적인 여유'가 필요했다. 그래서 그런 여유를 확보하기 위해 다시 여러 나라들이 모여 특허협력조약(PCT)을 체결했고, 그로 말미암아 PCT 국제출원 제도가 만들어졌다. PCT는 파리조약을 보충해주는 국제조약이다.

25

외국에 특허출원하는 세 가지 방법이 있다. 파리 루트, PCT 루트, 다이렉트 루트를 각각 이용한다. 비용, 시간, 법적인 문제, 비즈니스 상황을 두루 고려하여 전문가의 조언을 들으면서 선택한다.

요약

26

특허 라이선스는 특허를 취득했다는 사실만으로는 어렵다. 시장활동이 있어야만 라이선스도 가능하다. 특허출원만으로는 불가능하기 때문에, 단순히 특허출원을 하지 못했다고 해서 특허 라이선스 기회가 사라졌다고 생각할 필요는 없다. 외국에서 시장활동을 할 현실적인 기회가 없다면, 그 나라에서 특허출원을 하지 않은 것을 두고 문제라고 말하기는 어렵다.

27 사례 5

- 특허문서에 대한 이해
- 특허의 권리범위는 어떻게 정해지는 것인지
- 회피설계란 무엇인지
- 어떻게 하면 좋은 특허를 만들 수 있을지에 관한 사례

28

특허는 특허문서이다. 특허를 신청할 때에는 시제품이나 물건을 제출하지 않는다. 아이디어를 글로 정리한 문서를 제출하고, 국가 공무원은 그 문서만 보고 심사를 한다. 그러므로 특허는 '특허제품'이 아니고 '특허문서'이다.

29

특허문서는 명세서, 도면, 요약서로 구성된다. 명세서가 가장 중요하다. 명세서는 발명의 명칭, 기술분야, 배경기술, 발명의 내용, 특허청구범위로 구성된다. 이 중 특허라는 권리는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해진다.

30

특허는 특허청구범위(청구항)가 어떻게 기재되어 있느냐에 의해 정해진다. 그러므로 특허청구범위 해석방법(특허침해론)이 중요해진다. 이에 대해서는 우리 법원의 확립된 판례 이론이 있다. 그것을 구성요건 완비의 법칙이라고 부른다. 특허청구범위에 기재되어 있는 구성요소를 모두 포함해야만 특허침해가 성립된다는 원리이다.

31

어떤 구성 X가 있다고 가정하자. 만약 기술적으로 구성 X가 제품의 성능에 결정적인 영향을 미치고 구성 X가 없는 제품은 시장에서 그다지 인정받지 못한다면, 구성 X는 확실히 의미가 있다. 그러나 그 반대로 기술적으로 만약 구성 X가 없어도 제품으로서 손색이 없고 시장에서 통용될 수 있다면 구성 X는 그다지 의미가 없는 구성일 것이다. 그런데 '법적으로는' 청구항에 구성 X가 기재되어 있다면, 기술적으로 혹은 시장에서 의미가 있든 없든 따지지 않고 중요한 구성으로 간주된다.

32

특허출원을 도와주는 전문가는 많다. 그러나 특허문서를 잘 쓰는 전문가는 생각보다 많지 않다. 발명자와 전문가 사이의 소통이 중요하다.

33 사례 6

- '소부장' 분야의 국산화에서 꼭 필요한 회피설계 사례
- 부품을 납품하는 회사는 자기 힘으로 특허문제를 해결해야 함에도 발주 회사의 도움을 전제로 특허 문제를 생각함으로써 발생한 실패사례

34

신제품을 양산하기 전에, 전 세계의 특허를 분석하는 것은 불가능하지만, 경쟁사의 특허를 분석하는 것은 할 수 있고, 해야만 한다. 대부분의 특허분쟁은 경쟁사 사이에서 발생한다.

35 사례 7

- 영업비밀에 관련한 사례
- 이유를 막론하고 회사 소유의 컴퓨터를 반출하면 위험하다.
- 영업비밀이란 무엇이며, 어떻게 인식하고 관리하며 다뤄야 할 것인지 알려주는 사례
- 회사 재산은 내 것이 아니다.

36

부정경쟁방지법 제2조 제2호의 '영업비밀'이란, ① 비공지성, ② 경제적 유용성, ③ 비밀관리성이 인정되는 정보를 뜻한다. 만약 임직원이 ④ 무단반출을 한다면 불법행위로 강력한 형사처벌로 처단된다. 손해도 배상해야 한다. 회사는 그런 정보를 잘 관리해야 하며, 임직원은 회사의 정보가 곧 재산임을 인식하여 유의해야 한다.

37

법률의 규정과 판례에 의해 회사의 다양한 업무상 정보가 영업비밀로 강력하게 보호되는 까닭은, 〈회사의 재산은 임직원의 사적인 재산이 아니다〉라는 법의 정신 때문이다. 이러한 정신을 조직적으로 문화적으로 잘 이해해서 일련의 조치를 취할 필요가 있다. 특히 스타트업 기업이 유의해야 한다. 회사의 재산은 회사의 재산이다. 개인(심지어 대표를 포함)의 사적인 소유가 아니다.

38

회사의 재산에 관한 사적 소유 또는 무단 이용은 법적으로 위험하다. 이런 위험이 도사리고 있음에도 소규모 스타트업에서는 회사의 다양한 정보를 잘 관리하는 업무 규칙이 완비되지 않는 경우가 다반사이다. 업무 규칙을 확립하기 전에 먼저 위험을 예방하는 정신문화를 만드는 것이 중요하다. 회사의 재산은 내 것이 아니라 회사의 것이며, 조심스럽고 소중하게 다뤄야 한다는 인식을 공유해야 한다. 우선 스타트업의 CEO가 그것을 인식해야 한다. 부정경쟁방지법에서 규정하는 영업비밀이 무엇이며, 어떻게 관리해야 하는지, 잘못 취급하면 어떤 법적인 문제가 발생하는지에 대하여 외부 전문가를 초빙하여 강의를 하거나 〈영업비밀보호센터〉 웹사이트를 통해 온라인 교육을 수강한다면 효과적일 것이다.

요약

39 사례 8

- 영업비밀에 관련한 사례
- 재택근무자도 자기 컴퓨터에 회사의 영업비밀을 무단으로 이용할 권한은 없다.
- 회사가 재택근무자에 대해 보안서약서를 서명하도록 한 경우, 회사의 비밀관리성이 인정된다.

40

코로나19의 대유행 때문에 재택근무자도 늘어나는 추세이다. 재택근무자는 집에서 비교적 자유롭게 일할 수 있다. 일을 하다 보면 집에 있는 자기 컴퓨터에 회사 자료가 보관될 수 있을 것이다. 그러나 재택근무자가 그 자료를 '자기 사업'에 혹은 '제3자'를 위해 사용해도 된다고 허락된 것은 아니다. 관련 업무가 종료되면 가급적 삭제하는 것이 바람직하다. 괜히 보관해 두면 나중에 사적으로 이용하고 싶어진다. 그러면 사례처럼 범죄행위로 기소될 수 있다.

41 사례 9

- 실시권에 관련된 사례
- 특허권자가 전용실시권을 타인에게 주고 등록했음에도 불구하고 전용실시권자의 허락없이 특허발명을 실시하거나 그 실시에 준하는 행동을 함으로써 형사처벌뿐만 아니라 손해배상책임을 지게 된 사례
- 특허권에서 파생된 다양한 실시권에 대해서 알아본다.

42

실시권의 종류로는 크게 통상실시권과 전용실시권이 있다. 이러한 실시권은 다시 다섯 가지로 세분화될 수 있다. 미등록 통상실시권, 등록된 통상실시권, 미등록 독점적 통상실시권, 미등록 전용실시권, 등록된 전용실시권으로 분류된다. 특허청에 해당 실시권이 등록되어 있느냐에 따라 법적인 효력이 달라진다.

43

특허권자가 누군가에게 해당 특허권에 대한 전용실시권을 줬다면, 전용실시권의 기간과 범위에서는 자기도 그 발명을 실시할 권한이 사라진다. 이 경우 전용실시권자는 실질적으로 특허권자와 같은 지위에 있으므로 타인의 위법한 침해행위에 대해 민형사상의 법적 조치를 취할 수 있다. 특허권자가 허락없이 특허발명을 실시한다면, 그 특허권자에게도 법적 책임을 물을 수 있다.

44 사례 10

- 디자인권 사례
- 디자인권을 보유한 권리자가 과한 언어 표현으로 내용증명을 보냄으로써 권리자가 오히려 불법행위자가 된 사례
- 선행기업이 후발기업을 공격하기보다는 후발기업의 협력업체를 공격하여 사실상 영업방해를 함으로써 문제를 일으켰다.
- 내용증명 경고장을 어떻게 작성하는 것이 바람직한 것일까?

45

권리자라고 해서 무엇이든 가능한 게 아니다. 권리가 있다고 해서 그 권리를 제한없이 자유롭게 주장할 수 있는 것도 아니다. 과잉 주장해서는 안 된다. 아무데서나 주장할 수 있는 것도 아니다. 법이 정한 절차와 장소에 따라 정당하게 자기 권리를 행사해야 한다. 그런 조건을 무시한 채 '깡패'처럼 권리주장을 하면 불법행위를 면치 못한다. 그런데 수많은 권리자와 그 권리자를 돕는 전문가들이 이런 합리적인 상식을 외면한다.

46

내용증명 문서의 목적은 ① 침해사실을 상대방이 몰랐다고 하지 못하도록 하기 위함이며, ② 당사자가 서로 협의하여 대화로 풀 수 있는 기회를 만들기 위함이다.

47

특허권 침해 경고의 상대방이 '경쟁업자'가 아닌 '경쟁업자의 거래처'일 경우 경쟁업자의 영업상 신용의 훼손 등 파급효과가 크고, 그 거래처가 사업 파트너를 경고자로 바꾸는 등 경쟁업자로부터 거래처를 탈취하는 수단으로 악용될 소지가 있다는 점에서, 경쟁업자가 아닌, 경쟁업자의 거래처에 대한 경고장 발송의 경우, 한층 더 높은 주의의무가 요구된다.

48

권리자가 보내는 내용증명 문서는 감정을 자극하기보다는 이성에 호소하고, 단정적인 표현보다는 원만한 대화를 유도하며, 불가능한 것을 요구하기보다는 가능한 조치를 요구하고, 재판을 통한 해결보다는 자발적인 해결이 더 낫다는 관점으로 작성되어야 한다. 내용증명 문서가 그렇게 작성되면 생각보다 쉽게 문제가 해결된다.

49

협상을 통한 해결이 소송을 통한 해결보다 이로운 까닭은 역량 낭비를 막기 때문이다. 지금껏 특허침해 손해배상소송에서 우리 법원은 그동안 손해액 산정에서 매우 보수적인 태도를 보여왔다. 그래서 손해배상금이 적은 상황에서는 이겨도 이긴 게 아닌 현실이기도 했다. 다만 개정 특허법에 의해서 '징벌적 손해배상제도'가 도입되었으므로 앞으로 귀추가 주목된다.

50 사례 11

- 직무발명 사례
- 직무발명에 대해 회사에 보고할 의무가 있었음에도 외부로 빼돌림으로써 형사처벌을 받게 된 사례
- 직무발명을 관리하는 실무적인 방법을 소개한다.

요약

51

대부분의 발명은 직무발명이다. 어떤 발명이 회사 임직원에게 주어진 직무에 해당하고, 그것이 회사의 업무에 속하는 발명이라면, 그 발명을 일컬어 직무발명이라고 한다. '회사 이름'으로 진행되는 대부분의 발명이 직무발명이다. 임직원의 발명을 회사 이름으로 진행한다는 근무규정이 있다면, 그 발명은 회사 이름으로 진행해야 한다. 회사에 알리지 않고 자기 이름으로 혹은 타인의 이름으로 권리신청을 하면, 업무상 배임죄에 해당할 수 있다. 근무규정이 있다는 전제하에서 직무발명은 회사의 재산이 된다.

52

직무발명을 회사 이름으로 진행하면(즉, 권리의 소유권을 회사에 넘기면), 임직원은 소정의 보상을 받을 수 있다. 그러나 어느 정도 금액이 정당한 보상금인지에 관해서는 획일적으로 정해지지는 않는다. 케이스 바이케이스로 생각해야 한다. 직무발명이 아닌 임직원의 자유발명을 회사에 넘겨야 한다는 규정은 무효이지만, 임직원 양심에 따라 회사에 양도하는 것은 가능하다. 이때에도 회사는 정당한 보상을 하는 것이 바람직하다.

53

모든 회사는 직무발명에 관한 근무규정을 두는 것이 바람직하다. 근로계약서에 직무발명에 관한 예약승계 규정을 두거나, 별도의 관리규정을 제정해 놓으면 매우 도움이 된다.

54 사례 12

- 대표이사가 상표권을 개인적으로 보유하는 경우의 문제
- 대표이사가 회사로부터 상표권 로열티를 받는 경우 업무상 배임죄에 해당할 수 있다.
- 상표권 로열티의 적정 수준은 어느 정도일까?

55

법인의 대표이사가 법인이 사용하는 상표권을 소유할 수도 있다. 이때 적법할 수도, 위법할 수도 있는데, 그 기준은 브랜드의 개발 시점, 법인의 설립 시점, 브랜드 개발의 진실한 주체가 누구냐에 따라 달라진다. 형법상의 문제도 있지만 세법상의 문제도 있다.

기본지식 100

1
체인점 사업은 반드시 상표권 취득이 필요하다. 경쟁업체의 모방을 막아야 하고, 가맹점의 일탈행위를 막아야 하기 때문이다.

2
특허권을 국가(특허청)에 신청하는 행위를 일컬어 '특허출원'이라고 부른다.

3
아이디어를 보호받기 위해서는 특허를 국가에 신청해야 한다. 그때의 기관을 '특허청'이라고 부른다. 나라마다 신청해야 하며, 심사를 받아야 하는데 그 기간이 1~2년은 소요된다. 조속히 심사를 받으려면 '우선심사'를 신청해야 한다.

4
특허를 신청할 때에는 돈이 든다. 해외에서 권리화를 시도하는 경우에는 특히 많은 돈이 든다. 만약 미국에서 특허를 신청한다고 가정하면, 중간에 어떤 일이 벌어지느냐에 따라 비용이 달라지지만, 경험적으로 출원에서 등록까지 대략 1,000만 원 이상의 비용이 소요될 수 있다. 만약 특허를 신청할 건수가 N건, 권리화를 할 나라의 개수가 P개국이라면, 지출될 비용은 10,000,000 × N × P원의 재정이 지출될 수 있다. 비용의 대부분은 외부 전문가(한국 변리사와 미국 변리사)의 수수료이다. 전문가 비용을 줄이는 것도 역량 문제인데, 그러면 자칫 권리가 부실해지는 부작용이 생길 수 있다.

5
이 책에서 주로 다루는 지식재산권은 ① 특허(실용신안), ② 디자인, ③ 상표이다. 또한 필요에 따라 ④ 영업비밀, ⑤ 저작권을 다룬다. 특히 ① 특허(실용신안)는 기업이 새로운 제품을 개발 혹은 개선했거나 새로운 사업을 구상할 때 기본이 되는 아이디어를 보호하는 권리이다. 요즘은 특허로 보호받는 아이디어의 범위를 넓게 해석하는 추세여서 물건, 물질, 방법뿐 아니라, 서비스, 소프트웨어, 비즈니스 모델 등도 포함된다. ② 디자인은 신제품(물건)의 외관을 악의적인 모방으로부터 보호하는 권리이다. ③ 상표는 제품의 브랜드를 보호한다. 이들 지식재산권은 모두 '문서'로 표현되어야 한다.

6
특허(실용신안, 디자인)의 대상이 되는 아이디어가 신규성(지구 차원으로 새로운 아이디어일 것)과 진보성(지구 차원으로 독창적인 아이디어일 것) 요건을 만족해야만 특허를 받을 수 있다. 그러므로 공지의 기술이거나 범용적인 아이디어는 특허를 받을 수 없다. 특허를 신청하더라도 거절되거나 무효인 권리가 된다. (물론 전략의 묘를 발휘하면 특허를 받을 수 있는 경우도 있다.)

7
상표는 특허와 다르다. 상표는 새로운 명칭인지 여부를 따지지 않는다. 심지어 기존에 사용되고 있는 명칭조차 권리신청이 가능하다. 누가 먼저 상호 또는 제품명칭에 대한 권리(상표권)를 신청했느냐, 그 순서를 중요하게 여기기 때문에 권리신청을 서둘러야 한다.

8

노하우(Knowhow)는 공개하지 않은 경험지식을 뜻한다. 보통은 기술에 관련한다. 노하우 전략은 국가의 도움 없이 단위 기업 스스로의 힘으로 자기들이 갖고 있는 노하우를 비밀로 지키는 전략이다. 예를 들어 탁월한 맛을 내는 소스나 국물의 재료 배합 비법, 신소재의 제조방법을 기업 비밀로 관리하는 것이다. 외부로 유출되지 않도록 잘 관리할 수 있다는 확신, 그리고 수십 년이 지나도 타인은 이런 비법을 만들어낼 수 없다는 확신이 있어야만 가능한 방법론이다. 그런 확신이 없다면 특허를 신청하는 게 좋다. 낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣는다. 임꺽정이 아는 것이라면 홍길동도 알 수 있다.

9

특허를 국가에 신청하면, 그 신청일로부터 18개월 후에 공개된다. 이런 특허공개 제도로 말미암아, 특허는 기술 공개에 대한 대가로 주어지는 20년짜리 권리라고 사람들은 이야기한다.

10

'특허청구항'이란 영어로는 'claim'이라고 한다. 특허문서(명세서)에서 권리가 선언되는 곳이다. 그래서 '특허청구범위'라고 부르며, 청구범위는 1개 이상의 청구항으로 이루어진다. 청구항의 개수에 따라 각종 비용(심사청구료, 심판청구료, 특허등록료, 연차료 등)이 계산되기 때문에, 청구항의 개수가 많을수록 비용부담이 커진다.

11

어떤 상표에 대해 국가에 독점권을 신청하는 것을 '상표출원'이라고 부른다. 즉, 상표권을 신청하는 행위를 뜻한다. 필요 이상으로 지나치게 많이 상표출원을 하면 부작용이 있다. 예컨대 실제로 사업하거나 사업할 의향이 있는 품목과는 상관이 없는 품목까지 지나치게 많이 선택하여 상표출원을 하거나, 굳이 하지 않아도 됨에도 필요 이상으로 많은 상표에 대해 권리를 신청하는 경우이다. 적정 수준 이상으로 품목을 선택하면 비용이 정비례로 증가한다. 또한 상표가 늘어날 때마다 비용이 증가한다.

12 사례 1

소위 '짝퉁'은 크게 두 가지가 있다. 디자인을 모방한 짝퉁과 상표를 모방한 짝퉁이다. 전자는 제품의 형태를 모방한 것이고, 후자는 가짜 브랜드를 붙여서 소비자로 하여금 혼동을 일으키는 모방이다. 두 가지가 모두 모방될 수도 있다. 그것을 '모조품'이라고 부른다. 짝퉁을 법적으로 금지하려면 '권리'가 있어야 한다. '권리'가 없다면 짝퉁을 규제할 수 없다. 원칙적으로 디자인 모조품은 '디자인권'으로 규제하고, 브랜드 짝퉁은 '상표권'으로 규제한다. 디자인권이나 상표권이나 미리미리 권리를 신청하고 심사를 통과해서 정식 권리로 등록해 놔야 한다. 외국에서도 마찬가지다. 디자인권과 상표권에 관한 법제도는 나라마다 크게 다르지 않기 때문에 현지 전문가의 도움을 받아 어렵지 않게 권리를 확보할 수 있다. 한편, 우리나라에서는 부정경쟁방지법이라는 별도의 법률이 있어서 미등록된 신용을 보호해주기는 하지만, 이와 같은 법제도를 외국에서 이용하기는 쉽지 않다.

13

상표출원은 '상표권 신청'을 뜻한다. 두 가지 요건이 필수적이다. 첫째, 상표를 정해야 한다. 사례에서는 〈KORENA〉가 되겠다. 둘째, 〈KORENA〉를 독점사용할 상품을 정해야 한다. 그것을 〈지정상품〉이라고 칭한다. 상표권을 신청할 때 지정상품을 하나 이상 적어내야 한다. 상표출원을 신청하면 정부(특허청) 공무원이 심사를 하고 심사를 통과하여 등록하면 10년의 독점권이 주어진다. 권리는 10년마다 돈을 더 내고 갱신할 수 있다. 이러한 상표출원은 원칙적으로 나라마다 개별적으로 신청해야 한다. 비용은? 〈KORENA〉를 '석유난로'에 대해 상표권을 취득한다면 신청부터 등록까지 대리인 비용을 포함한 총비용이 한국에서는 대략 90만 원, 해외에서는 200~300만 원 수준이다. 변리사의 도움을 받지 않으면 총 비용을 30만 원 이내로 절감할 수 있다. 외국에서 상표등록을 하려면 어쩔 수 없이 대리인을 통해서 진행해야 한다.

14

해외에서 우리나라 기업이 상표권을 취득하는 방법은 크게 두 가지가 있다. 첫째, 국가마다 개별적으로 상표권을 취득하는 방법이 있다. 돈과 시간이 많이 들고, 관리가 어렵다. 둘째, 여러 나라를 한 번의 절차로 상표권을 취득하는 방법이다. 후자의 방법을 "마드리드 시스템(마드리드 프로토콜)" 이라고 한다. 현재 전 세계 122개 국가를 커버하고 있다. 우리나라는 마드리드 프로토콜 조약에 2003년에 가입했다. 돈과 시간과 관리 면에서 장점이 있다. 마드리드 시스템에 국제 상표등록을 할 때에는 한국에서 자기가 원하는 나라를 선택해서 상표등록을 할 수 있다. 이때 현지 변리사/변호사 비용이 일단 제외되기 때문에, 원하는 나라에서 문제없이 심사를 통과할 수만 있다면, 해외 여러 나라를 선택할 때 지출 비용을 크게 줄일 수 있다. 그러나 이 마드리드 시스템을 이용하기 위해서는, ① 안정적인 '국내' 상표권이 있어야 하며, ② 그 상표권은 해외 시장에서 실제로 사용하는 영어 알파벳 상표가 바람직하고, ③ 핵심 상품만 명확히 표기하는 것이 좋다.

15 사례 2

한국과 중국은 인접한 나라이며, 상호 연간 3,000만 명이 교류하기 때문에 한국에서 유명해진 상표는 중국에 알려지기 쉽다. 더욱이 중국에는 상표를 선점하여 판매할 목적으로 한국에서 유명하거나 유명해질 가능성이 있는 상표를 모니터링하여 먼저 상표권을 취득해 놓는 '상표 브로커'들이 활동하고 있는 것으로 알려졌다. 일단 중국인에 의해 선점된 상표권을 되찾아오려면 큰 비용을 써야 하기 때문에 사전에 중국 상표출원을 서둘러야 한다. 중국 상표출원은 우리나라 제도와 비슷하게 신청주의와 등록주의이기 때문에 먼저 상표권을 신청하는 게 중요하다.

16

지식재산보호 종합포털 IP-NAVI 홈페이지의 해외 무단선점 의심 상표현황의 선점상표출원인 현황 검색(2020년 9월 기준)에 따르면, 중국인 김광춘과 그가 거느리고 있는 법인 8개가 보유하고 있는 상표선점 건수가 722건에 이르며, 대체로 한국 식당에 집중되어 있다. 이들이 선점한 한국 상표로는 〈원당감자탕〉, 〈원조할머니보쌈〉, 〈칠성포차〉, 〈연타발〉, 〈풍천장어〉, 〈한모둠〉, 〈하림〉, 〈쿠우쿠우〉, 〈제주에한판〉,

〈Binggrae〉, 〈해우리〉, 〈Nature Republic〉, 〈MOM's TOUCH〉 등 그 숫자를 헤아리기 힘들 정도이다.

17

외국인이 우리나라 특허청에 상표출원을 하는 경우 한국 변리사를 대리인으로 선임해야 한다(변리사 강제주의). 이와 마찬가지로 우리나라 기업이 중국이나 미국 등의 외국에 상표출원하는 경우 현지 대리인을 통해 진행해야 한다. 이로 말미암아 대리인 비용이 증가한다. 한국 기업이 중국에 상표출원을 하는 경우, 한국 대리인 비용과 중국 대리인 비용이 함께 소요되는 것이다. 그래서 1개 상표를 1개류 품목에 상표출원을 하는 경우 대체로 150~200만 원 정도 소요된다. 한국 대리인을 통하지 않고 직접 중국 특허사무소에 의뢰할 수도 있는데, 처음에는 비용을 줄이는 장점이 있겠으나, 상표권을 관리하는 회사 조직이 별도로 있지 않거나, 10년 정도 근무하는 전속 담당자가 없다면, 장차 상표권 관리가 어려워진다. 몇 년 지나면 그런 상표권을 보유하고 있었는지조차 잊혀지기 때문이다. 중국인 상표 브로커가 중국 특허청에 한국 상표를 모방하여 상표출원하는 경우 어느 정도의 비용이 들까? 대리인을 통하지 않아도 되기 때문에 한국 돈으로 10만 원이면 충분하고도 남는다.

18

중국 국가지식산권국에서 발표한 2019년 한 해 동안 중국의 상표출원 건수는 약 783만 7천 건이며, 상표등록은 약 640만 6천 건으로 밝혀졌다. 중국 정부가 등록상표를 보호하지 않는다면 이런 통계 수치는 불가능할 것이다. 같은 기간 대한민국의 상표출원 건수는 221,507건이었으며, 등록은 125,594건이었다(특허청 2019 지식재산 통계연보).

19

외국인에게 한글은 읽을 수 없는 낯선 이방인의 문자로, 한글로 적힌 상표는 '로고'나 '도형'으로 인식된다. 읽을 수 있는 기호가 아니다. 반면 영어 알파벳은 어디에서든 통용된다. 이것이 바로 글로벌 시대에서 영어 상표가 중요한 까닭이다.

20

상표 유사 판단에 관한 대법원의 확립된 판례 기준이 있다. 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 비교하여 판단한다. 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인, 혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 1995. 9. 26. 선고 95후439 판결 등 다수).

21

'우선권주장'은 국제조약에 의해 전 세계가 합의한 사항이다. A 국가에서 상표출원을 한 다음, 6개월이 지나지 않았다면, B 국가에 상표출원을 하면서 A 국가의 상표출원일로 권리신청한 날짜를 소급시켜달라고 주장할 수 있다. 그러면 B 국가에서 먼저 상표출원한 사람보다 실제로는 권리신청일이 조금 늦었지만, '순위 뒤집기'를 할 수 있다. 이러한 '우선권주장'은 악의적으로 상표선점을 하려는 사람에 맞서는 비책이 될 수 있다. 특허의 경우, 이러한 우선권주장 기간은 12개월이다.

22

해외에서 상표권을 신청하려면, 권리자의 영어 이름과 영어 주소가 필요하다. 이건 다 갖고 있기 때문에 문제가 되지 않는다. 중국에서는 특히 권리자의 중국어 이름과 한자 주소가 필요하다. 개인인 경우에는 한자를 사용하면 되지만, 주식회사인 경우에는 새롭게 중국어 명칭을 만들어야 한다.

23 사례 3

새로운 아이템으로 사업을 할 때에는 항상 지식재산 삼총사로 권리보호를 생각한다. 브랜드를 모방하는 위조 제품을 간편하게 시장에서 추방하기 위한 〈상표권〉, 악의적인 짝퉁의 출현을 막기 위한 〈디자인권〉, 제품의 형태를 바꾸는 묘수를 부렸지만 아이디어가 동일한 경우를 효과적으로 막기 위한 〈특허권〉, 이것을 '지식재산권 삼총사'라고 부른다.

24

'지정상품'이란 상표권으로 독점하고자 하는 품목을 뜻한다. 세상에는 수많은 상품들이 있다. 니스조약이라고 일컬어지는 국제조약을 통해 상품의 품목을 45개의 류(class)로 나누었다. 이러한 류 구분을 '니스분류'라고 한다. 예컨대 제9류는 전자통신기기, 과학적 또는 학문적인 목적의 기기, 소프트웨어, 광학 관련 제품 등이 포함된다. 화장품은 제3류, 약품은 제5류, 가구는 제21류, 의류는 제25류, 음식품류는 제29~33류, 카페업은 제43류, 웨딩플래너업은 제45류이다. 지정상품을 정할 때 먼저 류를 지정한 다음, 그 류에 속하는 품목을 선택한다. 같은 류라면 20개까지 비용이 추가되지 않는다. 류가 달라질 때마다 별건의 상표출원으로 본다. 그러므로 비용이 상승한다. 동일한 상표여도 지정상품이 다르면 공존할 수 있다.

25

오픈 마켓 운영자들은 지식재산권 보호를 위해 타인의 지식재산을 침해하는 제품을 신고하는 지식재산권 보호센터를 운영하고 있다. 특허권, 상표권, 디자인권을 포함하여 저작권, 부정경쟁행위 등을 간편하게 신고할 수 있다. 자신의 지식재산권을 침해하는 제품이 오픈 마켓에서 판매되고 있다면, 무엇이 어떻게 침해되었는지를 잘 설명할 수 있는 전문가의 도움을 받아 해당 오픈 마켓의 지식재산권 보호센터에 신고하면 매우 유용하다.

26

권리범위확인심판이란, 분쟁 당사자가 특허, 디자인권, 상표권을 침해하느냐 그렇지 않느냐를 공식적으로 확인받기 위한 행정심판절차이다. '특허심판원'에 제기한다. 권리자가 〈확인대상물건은 내 권리의 권리범위에 속한다〉라는 판단을 구하는 것을 '적극적 권리범위확인심판'이라고 하고, 상대방이 권리자를 상대로 〈나의 확인대상물건이 당신의 권리범위에 속하지 아니한다〉라는 판단을 구하는 것을 '소극적 권리범위확인심판'이라고 부른다. 이 심판절차에서 지면 침해소송에 매우 불리해지기 때문에 조심해야 한다. 또한 1년 이상 절차가 지속될 수도 있으므로 시간 요소를 잘 고려해서 이용해야 한다.

27

발명은 여러 요건을 갖춰야만 특허를 받을 수 있다. 대표적인 요건은 신규성과 진보성이다. 신규성은 특허출원일 이전에 공지된 발명과 동일해서는 안 된다는 요건이며, 진보성은 특허출원일 이전에 공지된 발명과 유사해서 쉽게 생각해낼 수 있는 수준은 아니어야 한다는 요건이다. 특허출원을 하기 전에 스스로 제품을 판매하는 경우가 많은데, 그때 신규성 요건이 자주 적용된다. 대부분은 진보성 요건이 문제가 된다. 오늘날 유사한 기술은 매우 많아졌기 때문에 특징을 잘 어필하는 것이 중요하다.

28

2018년 특허청 통계에 따르면 그해 심사처리된 161,290건의 특허출원에 대해 약 92%가 1차 심사결과에서 거절되었으며, 심사관을 설득하는 여러 과정을 거쳐서 약 64%가 최종 특허결정되었다(특허청 2019 지식재산백서). 특허출원을 했다는 게 중요한 것이 아니라, 심사과정에서 어떻게 심사관을 설득하느냐가 중요하다.

29

상표출원을 진행할 때, '상표'는 이미지 파일 형식으로 제출된다. 제출되는 이미지 파일 한 개가 하나의 상표출원이다. 텍스트나 로고가 들어 있는 JPG 파일 포맷으로 만들어지는 이미지 파일에 어떻게 상표를 표현하느냐는 상표출원의 가장 기본적인 일이다. 출원인은 전문가의 도움을 받아 최적의 표현을 선택해야 한다. 이미지 파일은 1개의 표현만을 담는다. 표현이 다르면 이미지 파일도 달라지고, 그러면 별개의 상표출원으로 간주된다.

30

상표권을 얻으려면 심사를 통과해야 한다. 모든 상표가 심사를 통과할 수 있는 것은 아니다. 유사한 선행상표가 없어야 한다. 그리고 상표 자체가 상표등록이 가능한 상표여야 한다. '상품의 속성'을 직접적으로 나타내거나, 현저한 지리적 명칭만으로 이루어져 있거나, 지나치게 간단해서 나와 남을 구별해주는 상표로서 기능을 못한다면 '상표의 식별력'이 부인되어 상표심사를 통과할 수 없다.

31

독점하고자 하는 상표를 정할 때, 영어 상표이냐 한글 상표이냐를 시장 상황과 등록가능성 여부 등을 종합적으로 감안해서 신중하게 정한다.

32

특허는 제품이 만들어지지 않아도 권리를 신청할 수 있다. '아이디어'에 관한 권리이기 때문이다. 그러나 디자인권은 물품의 '외관 형태'에 관한 것이어서, 제품을 만드는 게 필요하다. 적어도 설계는 끝나야 진행할 수 있다. 단, 판매하기 전에 권리를 신청한다. 일반적으로 축적이 맞는 6면도와 사시도(입체도면)를 제출한다.

33 사례 4

사례 특허는 〈여행 스크랩북〉에 관한 것이다. 이처럼 '책'의 구성에 관해서도 특허를 받을 수 있다. 오프라인에서 벌어지는 인간의 약속과 활동에 관한 아이디어가 아니라면, 대부분의 아이디어는 특허의 대상이 된다. 실무적으로 특허의 대상이 되는 발명은 '최광의'로 해석된다. 물론 엄격한 심사를 통과하는 것은 별개의 문제이다.

34

〈우선권 제도〉는 1883년에 발효된 공업소유권 보호에 관한 파리조약에서 선언된 국가간 특허출원에서 가장 중요한 원칙 중의 하나이다. A라는 국가에서 〈X 발명〉에 대해 특허출원을 한 사람이 B라는 국가에서 동일한 발명을 특허출원하려면 B 국가 언어로 번역하는 등 시간과 노력이 든다. 파리조약은 이러한 특허출원인을 보호하는 제도를 규정하고 있다. A 국가 특허출원일(날짜 1)에서 12개월 이내 B 국가에 특허출원을 하면(날짜 2), B 국가에서 〈X 발명〉을 심사할 때 특허출원일을 날짜 2에서 날짜 1로 소급시켜주는데, 이를 우선권 제도라고 칭한다. 이 제도를 이용하겠다고 선언하는 것을 '우선권주장'이라고 한다. 날짜 1과 날짜 2 사이의 간격은 1년 이내여야 한다.

35

PCT 국제출원이란, 최초 특허출원일(우선일)로부터 1년의 우선권주장 기간 이내에 일단 전 세계 조약 가입국에 특허를 받겠다고 선언하되, 30(32)개월 안에는 진짜로 특허를 받고자 하는 나라를 선택해서 진행하겠다는 국제출원을 뜻한다. PCT 국제출원을 하면, 수리관청인 한국 특허청을 거쳐서 스위스에 있는 국제지식재산기구(WIPO) 국제사무국으로 서류가 전달된다. 비용은 대리인 수수료를 포함해서 보통 300~400만 원 정도 소요된다.

36

PCT 국제출원의 진정한 의미는 우선권주장을 하면서 외국에서 특허출원할 수 있는 기간을 종전 12개월에서 18개월 이상을 더 연장하겠다는, 즉 기간연장을 뜻한다. 시간 벌기 작전이다.

37

외국에 특허출원하는 세 가지 루트가 있다. 파리 루트, PCT 루트, 그리고 다이렉트 루트. 파리 루트와 PCT 루트는 우선권주장을 할 수 있어서 기간의 이익을 누릴 수 있다. 그 나라에서 특허심사를 받을 때 유리하다는 의미이다. 다이렉트 루트는 우선권주장을 할 수 없을 때 이용한다. 우리 발명이 한국에서 이미 '공개'가 되었고, 우선권주장을 이용할 수 없다면, 특별한 사정이 없는 한, 다이렉트 루트로는 특허를 받기 어려워진다. 그 까닭은, 예컨대 다이렉트 루트로 일본에 특허출원하는 경우, 한국에서의 우리 발명이 공개되었다는 이유로 일본에서 신규성이 부인되기 때문이다.

38

대만은 PCT 국제출원이 불가능하기 때문에 파리 루트로만 진행이 가능하다. 한국에서 특허출원을 한 날짜로부터 1년 이내에 중국어로 번역해서 우선권주장하여 대만 특허출원을 한다.

39

외국에서 특허출원을 할 때 검토해야 할 사항은 그 나라에서의 시장활동의 기회이다. 이론적인 기회가 아니라 현실적인 기회를 기준으로 특허출원 여부를 검토한다.

40

각 나라의 특허제도는 독립되어 있다. 주권이 다른 것처럼, 권리도 독립적으로 존재한다. '원칙적으로' 나라마다 개별적으로 신청하고 개별적인 심사를 받는다. 이때 각 나라의 심사결과는 참고는 할 수 있되 나라마다 같아야 하는 건 아니다.

41 사례 5

회피설계라 함은 타인의 특허권을 우회해서 동종의 성능이나 효과를 얻도록 지혜를 발휘하는 행동을 뜻한다. 타인의 특허공격을 유효하게 피할 수 있으면서 시장에서 재화를 벌 수 있는 기회를 확보하려는 목적으로 행해진다. 이런 목적에 부합하지 않으면 회피설계라 할 수 없다. 예컨대 특허권을 우회하기는 했으나 경제성이 결여되어 있거나 소비자에게 매력이 없다면 그걸 두고 지혜라고 말할 수 없는 이치이다. 특허에 대한 법리적인 분석과, 동종의 기술적인 효과를 가져올 수 있는 기술적인 분석과, 시장에서의 소구력을 살펴보는 시장 분석이 함께 조화를 이루어야 회피설계가 가능해진다.

42

특허는 '특허문서'이지, 실제 제품이 아니다. 특허권자가 특허를 받은 기술을 이용하여 실제로 만든 제품을 지칭하여 '특허제품'이라고도 하지만, 그것은 어디까지나 특허기술을 차별적으로 강조하기 위해 편의적으로 사용되는 언어 표현에 불과하다. 주로 마케팅 목적으로 '특허제품'이라는 용어를 사용한다. 사실 '특허기술'이라는 것도 편리하게 사용되기는 하지만 법적으로는 불명확하고 애매한 표현이다. 특허는 그저 '특허문서'이다. 특허문서에 어떻게 적혀 있는지가 중요하다.

43

'특허문서'란 무엇인가? 특허법에 적힌 정식 용어는 '명세서'이다. 흔히 '특허명세서'라고 칭해진다. 명세서에서 가장 중요한 부분으로서, 권리장전 역할을 하는 부분을 '특허청구범위'라고 한다.

44

'특허청구범위'는 하나 이상의 '청구항'(claim)으로 구성된다. 즉, 청구항의 집합이 특허청구범위가 되는 것이다.

45

구성요건 완비의 법칙은 우리나라 판례의 확립된 이론이다. 특허침해에 해당하기 위해서는 해당 특허 청구항에 기재되어 있는 구성요소를 모두 포함해야 한다.

46

특허침해에 관련하여 가장 흔하게 퍼져있는 오해가 바로 이것이다. 청구항에 적혀 있는 사소한 사항을 외면한 채, 핵심기술만 비교하는 것이다. 한국의 특허제도와 확립된 판례는 핵심만 비교하지 않는다.

47

특허출원을 도와주는 전문가는 많지만, 특허문서를 잘 쓰는 전문가는 생각보다 많지 않다. 기업의 발명자(담당자)가 관심을 갖고 전문가를 도와줘야 한다. 지나치게 '기술 관점'으로 도와주기보다는 '시장 관점'으로 도와주는 것이 좋은 특허를 만드는 데 더 유용하다.

48 사례 6

IP5의 2019년 특허출원 건수는 대략 270만 건이었다. IP5(The Five IP Offices)는 세계에서 가장 커다란 출원 규모의 지식재산관청을 의미하며, 흔히 지식재산 선도 국가를 지칭한다. 세계 특허출원의 80% 이상을 점유한다. 중국, 미국, 일본, 유럽, 그리고 한국이다.

49

소재, 부품, 장비를 일컬어 '소부장'이라고 한다. 최근 일본의 반도체 부품 한국 수출 규제로 말미암아 소부장 분야의 국산화가 국가적으로 큰 이슈가 되고 있다. 소부장 기술의 국산화에서는 항상 특허침해 이슈가 제기될 수 있으므로 당사자들은 특허분석을 충실히 수행해야 한다.

50

특허침해를 예방하려는 목적으로 특허정보 조사를 한다. 완벽한 특허정보를 조사하는 것은 불가능에 가깝다. 그러나 유용한 조사는 가능하다. 그중에서 '경쟁업체'가 보유하고 있는 특허정보에 대한 조사는 필수적이다. 대체로 위험은 경쟁업체끼리 발생하고, 경쟁업체가 특정되어 있으므로 조사하기도 편리하기 때문이다.

51 사례 7

부정경쟁방지법에 의해 보호되는 영업비밀침해에 해당하려면 원칙적으로 4가지 요건을 만족해야 한다. ① 비공지성, ② 경제적 유용성, ③ 비밀관리성, ④ 무단반출 사실이다. ①~③은 '영업비밀'의 성립성 요건이며, ④는 불법행위 여부에 관한다.

52

실무적으로 영업비밀 요건 중 〈비공지성〉을 부정하려면, 공개된 간행물을 통해 해당 정보가 비밀성이 없음을 증명해야 한다. 이런 증명이 실제로는 상당히 어렵다. 비밀성이 없음이 증명되지 않으면 회사의 업무상 정보는 통상 입수할 수 없는 것으로 간주될 것이다.

53

실무적으로 영업비밀 요건 중 〈경제적 유용성〉은 폭넓게 인정된다.

54

부정경쟁방지법에 의해 보호되는 영업비밀은 회사가 잘 관리해야만 인정된다. 이를 〈비밀관리성〉이라고 일컫는다. 먼저 의무가 있어야만 의무를 어겼다고 주장할 수 있지 않겠는가? 회사가 내부 정보를 외부로 공개하지 말라고 임직원에게 비밀준수의무를 부과했는지가 중요하다. 이런 노력을 하지 않았다면 영업비밀이 성립되지 않는다. 실무적으로는 비밀관리성을 증명하는 건 어려운 일이 아니다. 관리규정을 두고 대외비 표시를 하며 교육을 한 차례라도 했다면 상당한 노력으로 비밀이 유지되었다고 간주될 것이다. 그러나 여전히 매우 많은 기업이 이런 관리 노력을 하지 않고 있는 게 현실이다. 부정경쟁방지법 자체를 모르는 기업도 태반이다. 개선이 필요하다.

55

영업비밀보호센터 웹사이트의 2014~2016 영업비밀 판례 추이 분석에 따르면 2016년 영업비밀침해 형사사건 243건 중 76.2%가 유죄판결이 내려졌다.

56

특허청 2016년도 우리 기업의 국내외 영업비밀 피침해 실태조사에 따르면 영업비밀 유출 경로의 67.4%가 퇴직자에 의해 발생하고 있다. 한편, 영업비밀 유출방법은 서류/도면을 무단으로 갖고 나가는 행위(이를 '절취'라 한다)가 47.4%, 저장매체 저장이 34.9%, 인터넷 전송이 44.2%에 해당한다(복수 선택 가능 조사).

57 사례 8

특허청 2016년도 우리 기업의 국내외 영업비밀 피침해 실태조사에 따르면 영업비밀 유출 종류는 생산 및 제조방법이 40.7%, 신제품 아이디어가 16.3%, 설계도 및 디자인이 46.5%, 영업정보(고객 및 거래처 정보 등)가 48.8%, 회계 정보(급여 및 원가 등)가 3.5%, 경영전략정보가 11.6%로 알려져 있다.

58 사례 9

'실시'란 특허발명을 이용하여 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 등을 하거나 특허를 받은 방법을 사용하는 행위 등을 뜻한다. 특허발명을 실시할 권한을 '실시권'이라고 한다. 특허권자는 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 또한, 특허권자는 자기 실시권을 타인에게 유상 또는 무상으로 허락해 줄 수 있다. 그런 계약을 '실시권 계약'이라고 한다. 영어 표현으로는 '라이선스 계약'이라고 한다. '실시권자'가 특허권자에게 주는 금전적인 대가를 '실시료'라고 하고, 영어식 표현으로는 '로열티'라고 부른다. 통상실시권자와 전용실시권자가 있다.

59

실시권은 특허청에 등록할 수 있다. 그러면 제3자에게 대항할 힘을 얻는다. '대항'이라는 것은 예컨대 특허권자가 자기한테 실시권을 허락해 놓고서 그 특허권을 제3자에게 양도하는 경우, 새로운 특허권자인 제3자가 함부로 실시권을 부정할 수 없다는 뜻이다. 말하자면 실시권을 특허청에 등록하면 부동산 임차인의 권리와 유사한 속성이 생긴다. 특허청에 등록하지 않는다면 당사자끼리의 계약이 정한 규범에 따라 실시권이 인정된다. 제3자에게는 대항할 수 없다.

60

전용실시권과 통상실시권의 개념적인 차이점은 그 실시권을 허락해 준 특허권자의 실시 여부이다. 특허권자가 실시권을 허락해 준 다음에도 자기가 자기 특허발명을 실시할 수 있다면 그건 통상실시권이다. 독점적 통상실시권도 마찬가지다. 반면 특허권자가 실시권을 허락해 준 다음에 자기도 자기 특허발명을 실시할 수 없다면 그 실시권은 전용실시권이라고 한다. 특허권자의 실시도 배제하므로, 전용실시권자는 권한이 강하고 많다. 거의 특허권자로 봐도 무방하다.

61

전용실시권은 특허청에 등록해야 '전용실시권자로서의 법적 지위'가 보장된다. 그러면 특허권자에 대한 공식적인 비토권이 생긴다. 등록된 전용실시권자가 반대하면, 특허권자는 자기 특허권을 다른 사람에게 판매(이전)할 수도, 실시권을 줄 수도 없다. 예컨대 특허권 이전 서류가 특허청에 접수되더라도 전용실시권자의 동의서가 함께 제출되지 않는 한, 서류는 반려된다.

62

전용실시권을 특허청에 등록할 때, 전용실시권의 권능을 부여하는 〈기간〉과 〈지역(대한민국 전역이어도 좋다)〉을 표시해야 한다.

63

전용실시권자는 타인에게 특허침해소송을 제기하는 '원고'의 자격이 주어진다. 통상실시권자는 그런 자격이 없어서 타인에게 특허침해소송을 걸 수 없다.

64

전용실시권자는 특허침해로 타인을 형사 고소할 수 있다. 특허권자와 같은 당사자 지위이다. 통상실시권자는 고소할 수 없다.

65

계약도 일종의 법률이다. 법의 규정과 계약이 충돌할 때, 법의 규정이 강행규정이라면 계약보다는 법의 규정이 앞선다. 그러나 법이 강행규정이 아니라면 계약이 법의 규정에 앞선다. 그러므로 계약도 하나의 법률이라고 생각하여 잘 지키는 것이 중요하다.

66

부동산 등기부 등본처럼 특허마다 '등록원부'라는 게 있다. 특허청이 운영하는 특허로 사이트(www.patent.go.kr)에서 누구나 발급받을 수 있는데, 등록원부를 통해 전용실시권에 대한 정보를 확인할 수 있다.

67

특허권에서는 '실시'라는 용어를 사용하고, 상표권에서는 '사용'이라는 용어를 사용한다. 그러므로 특허권에서의 '전용실시권'에 관한 규정과 법리가 상표권에서는 '전용사용권'으로 그대로 적용된다.

68 사례 10

'내용증명'이란 어떤 내용의 문서를 언제, 누가, 누구에게 발송하였는지, 그 사실을 우체국장이 증명하는 제도이다. 동일한 내용의 내용증명 문서를 3부 만들어서, 1부는 우체국에 보관하고, 1부는 발송인이 보관하며, 1부가 수신자에게 보내진다. 본인이 보낼 수도 있고, 변리사/변호사를 통해서도 보낼 수 있다. 내용증명 문서의 본래의 목적은 이후에 있을 소송에서 증거로 사용하기 위함이다. 요컨대 상대방이 "나는 그런 문서를 받아 본 적이 없다." 즉, "나는 그런 사실을 모른다."라고 항변하지 못하도록 하기 위함이다. 소송과 관련되기 때문에, 문서를 내용증명으로 보내면 상대방은 '공격적인' 문서로 인식하게 마련이다. 그러므로 소송을 하지 않을 거라면 굳이 내용증명 방법으로 문서를 보낼 필요는 없다.

69

특허청에 등록된 디자인을 '등록디자인'이라고 부른다. 그것에 대한 권리를 '디자인권'이라고 칭한다. 이 두 단어는 법률용어이다. 이를 외국에서는 '디자인특허'라고 부르기도 한다. 아이디어의 외관/형태에 관한 권리다. 아이디어의 속살/내용에 관한 권리는 그냥 '특허'이다. 디자인권과 구별하여 세칭 '기술특허'라고도 구별해서 부르기도 한다(디자인권을 그냥 '특허' 또는 '디자인특허'로 표시하면 허위표시에 해당하므로 조심할 것).

70

특허권자는 권리를 주장할 수 있다. 그러나 그 주장은 아무데서나 하는 게 아니라 원칙적으로 법원의 재판 절차 등 법이 정한 장소에서 주장하는 것이다.

71

특허법 제133조, 실용산안법 제31조, 디자인보호법 제121조, 상표법 제117조는 각각 권리의 무효를 주장하면서 심판을 청구하는 '무효심판' 제도를 규정한다. 각 법률 조항은 무효이유를 제한적으로 열거하고 있다. 만약 권리에 무효이유에 해당하는 사유가 있다면, 특허심판원은 무효심판을 열어 당사자가 서로 다투게 하고 심리하여 무효처분을 내릴 수 있다. 무효가 되면 권리는 처음부터 없었던 것으로 간주한다.

권리를 신청하면 특허청의 공무원(심사관)이 엄격한 심사를 하지만, 사람이 하는 일이어서 잘못된 하자가 간과되어 심사를 통과할 수 있다. 무효심판 제도는 그런 하자를 나중에라도 바로잡기 위해 마련된 것이다. 주로 시장에서 분쟁이 발생하는 경우에 무효다툼이 생기게 되는데 당사자들의 주장과 증거를 통해 무효여부를 판단한다. 결국 시장활동에 의해 다시 한번 행정처분의 정당성을 점검하는 의미가 있다. 이런 무효심판 제도가 있으므로 권리자는 자기 권리가 무효가 될 수 있음을 염두에 둬야 한다. 특허와 실용신안과 등록디자인에 대한 무효심판은 대체로 그 권리신청일(출원일) 이전에 알려진 동일하거나 유사한 발명/고안/디자인이 존재했었는지 여부가 주로 쟁점이 된다.

72
내용증명 경고장은 협박문서여서는 안 된다. 법원은 그런 문서를 보내는 것을 불법행위라고 여러 번 판시하고 있다.

73
시장의 상상력은 전문가의 분석력보다 더 풍부하다. 분쟁이 협상보다 더 좋은 해결책이라고 단정할 수 없다.

74
특허법원은 대전광역시에 소재하는 고등법원이다. 지식재산권에 관련한 소송(특허심판에 관한 행정소송과 특허침해에 관련한 민형사소송)을 전속으로 관할한다. 무효소송, 권리범위확인소송, 거절결정에 관한 불복소송 같은 특별한 행정소송은 특허법원에 소를 제기하기 전에 먼저 '특허심판원'에 관할하는 행정심판을 필수적으로 거쳐야 한다. 특허심판원은 대전에 있는 행정기관으로 특허청 소속의 독립된 행정심판 기구이다.

75
내용증명 경고장은 사법적 구제절차를 피하는 자력구제의 성격을 띤다. 법치주의 국가에서는 원칙적으로 자력 구제를 불법행위로 여긴다.

76
권리자가 내용증명으로 상대방의 거래처에 경고를 하는 경우에 신중하며 세심하고 고도한 주의가 요구된다. 그렇지 않으면 상대방의 영업활동을 방해한 불법행위가 성립될 수 있으며, 그에 따라 상대방이 입은 손해를 권리자가 배상해야 한다.

77
변호사/변리사도 위법한 내용증명 경고장을 발송하여 타인에게 손해를 입히면 그 손해를 배상할 책임을 진다.

78
가처분소송은 임시 구제절차이다. 나중에 디자인 침해금지 본안소송(손해배상청구)을 정식으로 진행할 예정인데, 지금 피해가 막심하니 조속히 임시 조치를 취해달라는 소송을 뜻한다. 대체로 관할 지방법원에 생산/판매 금지 가처분을 신청한다. 전략을 잘 수립하면 수개월 이내에 가처분 판결을 받을 수 있다. 가처분 판결을 받으면 사실상 상대방의 영업이 법적으로 봉쇄되기 때문에 권리자에게는 매우 중요한 공격 방법이 되겠다.

79

2019년 7월 9일 시행된 개정 특허법 제128조 제8항은 "법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적으로 인정되는 경우에는", "손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다."라고 규정한다. 또한 제9항은 이러한 징벌적 손해배상을 할 때에는 다음과 같은 사항을 고려해야 한다고 규정한다.

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
5. 침해행위의 기간·횟수 등
6. 침해행위에 따른 벌금
7. 침해행위를 한 자의 재산상태
8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

80

2020년 12월 10일에 시행되는 개정 특허법 제128조 제2항 제2호는 특허권자의 능력을 초과하는 부분에 대해서도 손해배상금을 받을 수 있는 규정을 신설하였다.

81

감정을 자극하지 않고 이성에 호소함으로써 분쟁을 사전에 회피할 수 있는 분위기를 만드는 게 중요하다. 그러면 내용증명 문서만으로도 문제가 해결된다.

82

내용증명 문서로 상대방에게 무엇인가를 요구할 때에는 상대방이 할 수 있는 행위를 요구한다. 상대방이 도저히 할 수 없는 행위를 요구하는 것은 강압적이며, 과잉 요구가 되어 상대방의 감정을 자극할 뿐이다.

83

아직도 "경고장"이라는 제목으로 내용증명 문서를 상대방에게 보내는 경우가 많다. 예스러운 태도이다. 요즘은 사람들이 그런 표현에 무서워하지 않아서 효과도 적다. 그냥 "협조문", "특허 알림" 정도로 제목을 중립적인 표현으로 순화하는 것이 더 유용하고 효과적이다.

84

디자인을 보호하는 법률의 명칭이 〈디자인보호법〉이다. 반면 발명을 보호하는 법은 〈특허법〉, 상표를 보호하는 법은 〈상표법〉으로 법률 명칭이 간명하다.

85 사례 11

회사 내에서 이루어지는 발명으로, 그것이 '회사의 업무'에 속하고 '자신의 직무'에 관련된 것이라면 그것을 일컬어 '직무발명'이라고 부른다. 개인발명가의 발명을 제외하고 대부분의 발명이 직무발명이다.

86

회사가 직무발명에 대해 갖는 통상실시권은 '무상의' 실시권이다. 통상실시권의 개념과 종류에 대해서는 기본 지식 60을 보라.

87

근로계약과 근무규정에 의해 임직원의 직무발명을 특허출원 전에 회사로 미리 승계시킬 수 있다. 즉, 회사가 특허권자가 되는 것이다. 이런 승계를 '예약승계'라 한다. 법인의 직무발명인 경우 그 법인의 이름으로, 공무원의 직무발명인 경우 대한민국 또는 지방자치단체의 이름으로, 대학의 경우 대학산학협력단의 이름으로, 개인사업자의 경우 회사 대표의 이름으로 권리를 신청한다.

88

직무발명이 아닌 발명을 일컬어 '자유발명'이라고 한다. 회사의 업무에 관한 것도, 임직원의 직무에 관한 것도 아닌 발명을 일컫는다. 자유발명은 근로계약이나 근무규정으로 예약승계할 수 없다. 예약승계의 근무규정은 무효일지라도 임직원이 자신의 자유로운 의사에 의해 그 권리를 회사에 양도할 수는 있다.

89

직무발명의 보상금으로 어느 정도 수준의 금액을 지급하는 것이 적당한지 항상 논란이다. 일반적으로 보상금은 출원보상, 등록보상, 실시/처분보상 등으로 나뉜다. 기업마다 천차만별이다. 출원보상과 등록보상은 대체로 10~100만 원 선에서 정해지는 것 같다. 문제는 실시/처분보상으로, 해당 특허발명으로 사용자가 크게 이익을 얻는 경우의 보상금 산정이다. 회사의 상업적인 성공, 시장에서의 지위와 명성, 직무발명 외의 품질이나 기능, 실시료율, 성공에 대한 발명의 기여도, 발명에 대한 발명자의 기여도 등을 면밀히 계산해서 판단해야 하기 때문에 정확한 산정이 어렵다. 회사와 임직원 사이의 합의에 따르되, 서로 견해가 다르면 보상금청구소송을 통해 정해진다.

90

두 사람 이상이 함께 발명을 하면 공유발명이 되고, 그렇게 해서 얻은 특허권은 공유특허가 된다. 각각 특허지분을 갖는다. 지분을 숫자로 정할 수도 있지만, 정하지 않아도 된다. 지분에 따라 특허발명을 실시하는 범위가 정해지는 것은 아니기 때문이다.

91

근로계약서 안에 직무발명을 회사가 승계한다는 규정을 포함시키는 것이 바람직하다.

92

업무상 배임죄는 업무상의 임무로 '타인의 사무를 처리하는 사람'이 그 사무에서 자기 임무를 저버리고 불법행위를 하여 재산상의 이익을 취득하거나, 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 그 타인에게 손해를 가하는 범죄를 뜻한다. 형법 제356조는 업무상 배임죄를 범한 자는 10년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다고 규정한다. 만약 직무발명 승계 규정이 없다면 직무발명을 회사 밖으로 빼돌려서 다른 사람 명의로 특허를 취득하는 행위가 업무상 배임죄에 해당하지 않는다. 반면 승계 규정이 있다면 사례처럼 업무상 배임죄가 성립한다.

93 사례 12

상표권 사용료를 '로열티'라고 부른다. 상표권자가 아닌 사람(법인)이 상표를 사용하는 경우 상표권자에게 대가를 지급하게 되는데, 그때 지불하는 금액이 로열티이다. 로열티를 어떻게 산정하는지는 정해진 규정이 없다. 당사자들이 합리적으로 합의하여 정한다. 당사자 사이에 지배구조에 관련하여 특수관계가 있는데 합리성이 없으면 법적인 문제가 발생할 수 있다. 그런 특수관계가 없다면 합의에 따른다.

94

상표권 로열티는 사업소득에 해당하므로 3.3% 세금이 과세된다. 근로소득, 배당소득 등 타 소득과 합산하여 종합소득세 신고를 해야 한다. 상표권을 양도하는 경우에는 기타소득에 해당하고 80%를 필요경비로 보아 나머지 20%에 대해 과세한다. 자세한 내용은 세무사에게 문의하자.

95

해당 상표를 누가 개발했느냐에 따라 상표권자의 향방이 정해진다. 법인에는 조직과 담당자가 있다. 법인의 사업팀이 독자적으로 브랜드를 기획하고 개발했다면 법인이 상표권을 받을 권리를 갖는다. 법인의 대표자가 조직과 무관하게 고심해서 상표를 생각해냈다면 그 대표자 개인이 상표권을 신청할 권리를 갖는다.

96

개인사업체는 법 인격이 없으므로 그 상호로 상표권을 신청하는 것이 불가능하다. 대표자 개인 명의로 상표권을 신청한다.

97

브랜드 개발이나 브랜드 디자인을 외부 업체에 용역을 주는 경우 그 브랜드에 대한 권리는 용역업체가 아닌 발주를 한 자가 갖는다.

98

여러 기업체를 거느린 기업그룹은 동일한 명칭과 로고를 사용한다. 그런 명칭과 로고에 대한 상표권은 원칙적으로 지주회사가 보유한다. 그리고 계열사는 상표권자인 지주회사에 적정 수준의 상표권 로열티를 지급한다. 로열티 금액의 산출 방법과 액수는 기업마다 상이하다.

99

법인의 대표가 상표권을 보유하고자 한다면 법인의 조직을 사용하지 않고 대표자 개인이 직접 관여하고 결정하며 문서로 남긴다.

100

상표권 사용 대가를 산정할 때 주로 '로열티율'이라는 개념을 사용한다. 산출된 기준 금액에 로열티율을 곱해서 로열티 금액을 정하는데, 가급적 매출액이나 판매가격 등 계산하기 쉬운 기준 금액에 로열티율을 곱하는 것이 다툼이 없고 계산하기 편리해서 좋다. 브랜드 이미지와 명성이 매출에 직접적인 영향을 미치는 경우 로열티율은 상승할 것이다. 로열티 계약을 하는 당사자가 합리적으로 합의하여 정한다.

참 여 인 력

편찬기관 | 특허청

남영택	과 장	산업재산보호정책과
황예지	주무관	산업재산보호정책과

주관기관 | 한국지식재산보호원

안선엽	본부장	경영관리본부
이근원	팀 장	보호문화확산팀
이보배	선 임	보호문화확산팀

집필기관 | 특허법인 임앤정

정우성	변리사

본 책자의 전문은 한국지식재산보호원에서 운영 중인
지식재산보호 종합포털(www.ip-navi.or.kr)에서 열람 가능합니다.

발 행

특허청 산업재산보호정책과

주소 대전시 서구 청사로 189(둔산동) 정부대전청사 4동
전화 042)481-8411
팩스 042)472-1360
홈페이지 www.kipo.go.kr

한국지식재산보호원 보호문화확산팀

주소 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 6층
전화 02)2183-5800
팩스 02)2183-5899
홈페이지 www.koipa.re.kr

발행일 2020년 10월

무단전재 및 재배포 금지

- 본 책자는 특허청 용역사업의 결과입니다.
- 본 책자의 내용 활용시 반드시 출처를 명시해주시기 바랍니다.
- 사례에 대한 시사점 등은 필자의 개인적인 견해이며 특허청 또는 한국지식재산보호원의 공식의견이 아님을 밝힙니다.
- 본 책자는 특정한 상황에 대한 답변이 아니므로 참고용으로 활용하시기 바라며 구체적인 상황에 관하여는 변호사, 변리사 등의 지식재산권 전문가와 상담을 통해 해결하실 것을 권해드립니다.

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지	OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지 공공누리 공공저작물 자유이용허락	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

실패로 배우는
지식재산 경영전략

특허청
Korean Intellectual Property Office

K-ip care
한국지식재산보호원
Korea Intellectual property Protection Agency

ISBN: 979-11-91116-03-8 13500
DOI : 10.8080/P9791191116038