

※ 전자우편 주소가 kos-jetroipr@jetro.go.jp로 변경되었습니다.

INDEX

◎ 한국IPG의 활동

상표권 특별 사법경찰대원 대상 진위판정 세미나 개최 01

인천 본부 세관 단속직원을 대상으로 진위판정 세미나 개최 02

TIPA(Trade related IPR Protection Association)의 회원제도에 대해 / 「KIPRIS 간이 매뉴얼」을 제작하였습니다. 03

애플·삼성 전자의 스마트 폰 침해 소송 사건 04

◎ IP를 알자

한국 IP뉴스 06

「신·지재최전선은 지금」
- 오케스트라와 록밴드의 특허교섭 07
- 상표는 다르지만 많이 비슷한... 08



©한국IPG

한국IPG 회원 등록

http://renew.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br_main=9
한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.

사무국으로부터

이제 올 한해도 1개월 남짓, 날이 더해가는 추위에 본격적인 겨울의 도래를 느끼게 되었습니다. 전대미문의 동일본 대지진으로부터 약 8개월이 지났습니다만, 재해를 당하신 분들은 아직도 불편한 생활에서 벗어나지 못하고 있어 한시라도 빨리 복구되기를 바랄 따름입니다. 올해 한국 IPG에서는, 서울 구내 위조품 전시 이벤트를 비롯하여, 인천공항 세관직원 및 상표권 특사경대원 대상의 위조상품 식별 세미나, 지재전략라운트 테이블, 위조품 오인 구입 예방 팜플렛의 발행·배포, 한국지재 보호 정보 세미나 등, 여러분들의 협력으로 여러 가지 행사를 개최할 수 있었습니다. 내년에는 한층 더 다각적이고 충실한 운영 활동을 할 수 있었으면 합니다.

CAUTION

〈한국IPG INFORMATION〉에 게재된 기고·번역문 등은 모두 권리자의 허락을 받아 게재된 것이므로 무단 전재와 무단 복제를 금합니다.

◎ 한국IPG의 활동

상표권 특별 사법경찰대원 대상 진위판정 세미나 개최

2010년 9월에 한국 특허청 내에 발족한 상표권 특별 사법경찰대는 상표를 비롯한 위조상품에 대해 높은 전문성을 살려 위조상품 적발에 큰 성과를 올리고 있습니다. 한국 IPG는 상표권 특별 사법경찰대와의 협력 각서(MOU)에 근거하여 일본계 기업의 진위판정 세미나를 처음으로 개최했습니다.

이번 세미나는 10월 27일 한국지식재산연구원(IIPIT)과 공동으로 대전시에서 개최된 것으로, 신규 채용된 경찰대원 25명을 대상으로 일본계 기업으로서 주식회사 포켓몬코리아·주식회사 골드윈·케논 주식회사·주식회사 산리오코리아 등 4사가 참가하여 각각 위조상품에 대한 실태와 자사 진품과 위조상품을 식별하는 구체적인 요령 등을 설명하였습니다.

상표권 특별 사법경찰대는 한국내에서 제조, 유통, 판매되고 있는 위조상품의 단속, 적발을 실시하는 조직으로서 일본계 기업의 위조상품 대책에도 강력한 지원군이 될 것입니다. 한국 IPG에서는 향후에도 상표권 특별 사법경찰대와 협력하여 위조상품 피해에 대한 통보, 정보 제공 등을 실시해 나갈 것입니다. 위조상품 피해가 발생한 경우에는 연락 바랍니다.

〈상표권 특별 사법경찰대에 의한 위조상품 단속 실적〉

출처: 2011.9.8 한국 특허청 보도 자료

구분		특사경 도입 전		특사경 도입 후	
		2010.1~8	2010.9~12	2011.1~8	소계
형사 입건	인원(명)	15	45	96	141(월 11.8명)
	압수(점)	2860	28629	19425	48081(월 4006점)



인천 본부 세관 단속직원을 대상으로 진위판정 세미나 개최

앞서 열린 상표권 특별 사법경찰대 대원에 대한 진위판정 세미나에 이어 한국 IPG는 인천 본부 세관에서 단속 업무를 실시하는 세관 직원 약 20명을 대상으로 진위판정 세미나를 개최했습니다. 이번 세미나는 11월 4일 사단법인 무역관련 지식재산권보호협회(TIPA)와 공동으로 인천항만공사 내에서 개최된 것으로, 주식회사 캐논·주식회사 산리오코리아·주식회사 쿠로키 본점·주식회사 TJM 디자인·YKK 코리아 주식회사 등 5개사가 참가하여 세관 직원들에게 자사 제품과 위조상품을

식별하는 구체적인 요령에 관해 설명하는 기회가 되었습니다. 한국내에서 위조상품의 판매 소비 피해를 경험한 일본계 기업 중 약 38%는 중국에서 제조된 위조상품이라고 응답(‘2010년도 모방품 피해 조사보고서’ 일본 특허청)하고 있어 한국에서의 위조상품 대책은 상기 서술한 상표권 특별 사법 경찰대에 의한 시중 단속과 함께 세관에 의한 국경조치 대책도 중요합니다. 한국 IPG는 세관직원 대상의 세미나에 대하여 앞으로도 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.



TIPA(Trade related IPR Protection Association)의 회원제도에 대해

한국 IPG와 공동개최로 세관 직원에 대한 위조상품식별 세미나를 개최하고 있는 사단법인 무역관련 지식재산권보호협회(TIPA)는 기업의 지적재산권 보호에 기여하기 위하여 설립된 한국 관세청 산하의 비영리 사단법인이며, 위조상품식별교육외, 이하와 같이 다양한 서비스를 실시하고 있습니다. 관심 있으신 기업 관계자 분은 일본무역진흥기구 서울사무소 지적재산팀으로 연락 주시기 바랍니다.



◎ 통관 보류를 위한 상표권 신고 제도(무료)

TIPA를 통해 상표권을 사전에 신고하는 것으로, 통관 수속에서 발견된 위조품에 대해 통관 보류를 실시할 수가 있습니다.

등록은 온라인으로 할 수 있으며 등록된 상표권은 3년간 유효합니다.

◎ 위조품 등 통관 자료의 제공(무역통계 : 회원에 한함)

TIPA에 신고된 위조품 수입업자 또는 모방 표장(標章)을 부착한 물품의 수입이 있을 경우, 그 수입 통관 자료가 매월 제공됩니다. 위조품을 수입하고 있는 기업이나 위조품에 부착되어 있는 표장을 알고 있는 경우, 그 통관을 파악할 수 있어 위조품 대책에 효과적입니다.

◎ 위조품의 시중 조사·단속 지원(시장조사 : 회원에 한함)

한국의 시중에서 유통되고 있는 위조품의 추적이나 세관 및 관계 기관의 단속을 지원하는 서비스를 받으실 수 있습니다.

◎ 회비(연회비 기준)

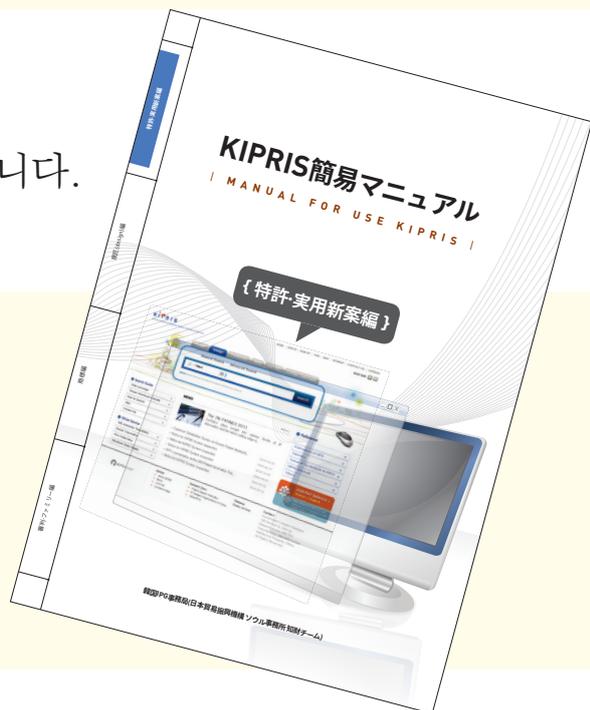
일반	중소기업		
	기본 회비(필수)	300만원	
1,000만원	옵션	무역통계 회비	200만원(표장 1개당)
		세미나 회비	200만원
		시장조사 회비	700만원(월별 조사), 500만원(분기마다 조사)

「KIPRIS 간이 매뉴얼」을 제작하였습니다.

2011년3월에 일본무역진흥기구 지재팀에서 제작한 정보검색 핸드북을 토대로 간편하게 검색할 수 있는 「KIPRIS 간이 매뉴얼」(특허·실용신안편, 디자인편, 상표편, 심판·패밀리편 4종류)을 제작하여 홈페이지에서 제공하고 있으며, 필요하신 분은 아래 전자우편 주소로 연락주시기 바랍니다.

JETRO 서울사무소 E-mail 주소 : kos-jetroipr@jetro.go.jp

홈페이지 주소 : <http://www.jetro-ipr.or.kr>, 「한국 특허정보검색 매뉴얼」 참조



애플 · 삼성 전자의 스마트 폰 침해 소송 사건

지난 4월 15일, 애플이 삼성 전자의 스마트 폰을 대상으로 특허권 침해 등을 이유로 소송을 제기하고 나서 세계 각지에서 다수의 소송이 발생하고 있습니다. 일련의 사건들은 신문 보도 등으로도 거론되고 있는 바, 정보 · 통신 단말에 있어서의 삼성 전자의 약진과 이에 대한 애플의 반응, 국제적인 소송 대응 등 일본 기업에도 참고가 되리라 생각됩니다. 이에 일본무역진흥기구 서울사무소 지식재산팀에서는 지금까지 보도된 사건의 시계열(時系列) 정리와 더불어 최초로 애플이 제기한 소송에 대해 보고하겠습니다.

(1) 지금까지의 소송의 경위(보도자료에 따름)

일시	원고	피고	소송 등 지역	주된 주장 등
4월 15일	애플	삼성전자	미국 캘리포니아주	애플은 삼성전자 스마트폰이 애플의 특허권 7건, 디자인 페턴트 3건, 상표권 10건, 트레이드 드레스(등록되지 않은 것) 1건 등의 침해를 이유로 제소
4월 21일 4월 22일	삼성전자	애플	한국(21일), 일본(22일), 독일(22일)	삼성전자는 애플의 스마트폰이 삼성전자의 특허권 10건 등의 침해를 이유로 제소
4월 27일	삼성전자	애플	미국 캘리포니아주	삼성전자는 애플의 스마트폰이 삼성전자의 특허권 10건 등의 침해를 이유로 제소(4월 15일의 재판과 병합)
6월 28일	삼성전자	애플	미국제무역위원회(ITC)	삼성전자는 애플의 스마트폰 및 태블릿 단말이 특허권 5건을 침해한다고 해 미국에의 내수입(內輸入) 금지를 신청
7월 1일	애플	삼성전자	미국 캘리포니아주	애플은 삼성전자의 스마트폰 및 태블릿 단말이 애플의 특허권 1건, 디자인 페턴트 3건을 침해한다고 하여 미국내에서의 제조, 판매, 수입을 금지하는 가금지(假禁止)를 신청
7월	삼성전자	애플	프랑스	애플의 스마트폰 등에 사용되고 있는 기술 특허 3건이 삼성전자의 특허를 침해하고 있다고 하여 제소. 첫심리는 12월에 열릴 전망이다.
7월 5일	애플	삼성전자	미국제무역위원회(ITC)	애플은 삼성전자의 스마트폰 및 태블릿 단말이 애플의 특허권 5건, 디자인 페턴트 2건을 침해한다고 해 미국내에서의 수입 금지를 신청
8월 1일	애플	삼성전자	오스트레일리아	재판소의 공청회에서 삼성전자는 재판이 결정할 때까지 태블릿 단말(미국용 사양)을 오스트레일리아에서 판매하지 않는 것으로 애플과 합의
8월 9일	애플	삼성전자	독일	독일 듀셀돌프 지방재판소는 삼성전자의 태블릿 단말에 대해 네델란드를 제외한 EU각국에서의 판매 정지 가처분을 명령
8월 23일	애플	삼성전자	일본	애플은 삼성전자의 스마트폰, 태블릿 단말이 애플의 특허권등을 침해한다고 하여 제소(제1회 구두 변론이 9월 7일)
8월 24일	애플	삼성전자	네델란드	네델란드 헤이그의 재판소는 애플이 주장하는 10건의 특허권 등 침해 중 일부를 인정해 삼성전자의 스마트폰에 대해 네델란드에서의 판매 정지 가처분을 명령(다만, 삼성전자의 태블릿 단말에 대해서는 비침해에 의해 판매 정지 가처분 신청을 인정하지 않았다.)
9월 2일 9월 4일	애플	삼성전자	독일	독일 듀셀돌프 지방재판소는 삼성전자의 태블릿 단말에 대해 독일 국내에서의 판매, 마케팅의 정지 가처분을 명령(이로 인해 삼성전자는 4일에 베를린에서 개최되었던 가전 상품 전시회(IFA) 2011으로부터 태블릿 단말의 전시를 중지했다.)
9월 9일	애플	삼성전자	독일	8월 9일의 판매 정지 가처분 명령에 대해 삼성전자가 이의를 제기했지만, 듀셀돌프 지방재판소는 이를 인정하지 않고, 삼성전자의 태블릿 단말의 독일 국내에서의 판매 정지 명령이 확정
9월 12일	애플	삼성전자	영국	삼성전자의 스마트폰 및 태블릿 단말이 애플의 특허를 침해하고 있다고 하여 제소
9월 18일	삼성전자	애플	오스트레일리아	애플의 스마트폰 및 태블릿 단말이 삼성의 라디오 커뮤니케이션 기술 특허 7건을 침해했다고 하여 제소 함과 동시에 8월에 애플의 주장에 의해 발매 연기가 된 태블릿 단말의 발매 중지 처분의 철회를 재판소에 요청

9월 24일	삼성전자	애플	네델란드	애플의 스마트폰 및 태블릿 단말이 삼성전자의 3G라디오 커뮤니케이션의 특허를 침해했다고 하여 판매 금지등의 가처분을 청구(10월 14일, 재판소는 이 판매 금지등을 요구한 가처분 신청을 기각했다.)
10월 5일	삼성전자	애플	이탈리아, 프랑스	애플의 스마트폰의 신기종이 삼성전자의 3G WCDMA 통신 표준 기술 특허를 침해했다고 하여 판매 금지 가처분을 신청
10월 7일	삼성전자	애플	영국	9월에 애플이 삼성전자에 제기한 상용(商用)에 대한 특허 소송에 대해 제기
10월 13일	애플	삼성전자	오스트레일리아	8월에 애플의 주장에 의해 발매 연기가 된 태블릿 단말의 판매 금지를 결정. 10월 17일 삼성전자는 이 결정에 불복하여 재판소에 공소
10월 14일	삼성전자	애플	네델란드	삼성전자가 9월 24일에 신청한 애플의 스마트폰 및 태블릿 단말의 판매 금지등의 가처분 청구에 대해 헤이그 재판소는 삼성전자가 제소한 3G라디오 커뮤니케이션의 특허는 필수적 표준 특허이며, 이른바 FRAND 라이선스를 실시할 필요가 있다고 하여 청구를 각하
10월 17일	삼성전자	애플	일본	애플의 스마트폰의 신기종, 타(他)기종 및 태블릿 단말이 삼성전자의 HSPA 통신 표준 특허 1건 및 유저 인터페이스에 관한 특허 3건을 침해했다고 하여 판매 금지 가처분을 신청
10월 17일	삼성전자	애플	오스트레일리아	애플의 스마트폰 신기종이 삼성전자의 3G WCDMA 방식이나 HSPA 방식 등 통신 표준에 관한 특허 3건을 침해했다고 하여 판매 금지 가처분을 신청

(2) 4월 15일 제소의 사건에 대한 애플의 주장

각 사건에 따라 소송의 포인트가 다른 것 같지만 일련의 사건의 계기가 된 본건 사건에 대해 애플측은 삼성의 스마트폰이 이하의 권리를 침해한다는 취지의 주장을 하고 있습니다.



주장 4) 특허권의 침해

특허 번호	발명의 주된 내용
US6493002	윈도우의 표시 기술에 관련하여 프로그램 모듈(module)등을 표시하는 윈도우를, 항상 다른 윈도우의 전면에서 표시 가능하게 한 발명
US7469381	터치 스크린의 스크롤 표시 기술에 관련하여, 문서의 구석까지 스크롤 하게 했을 경우, 해당 문서의 구석을 넘는 에리어까지 표시함과 동시에, 터치를 떼면, 해당 문서 구석의 에리어가 표시되지 않게 될 때까지 역방향으로 스크롤 시키는 발명
US7669134	인스턴트 메시지의 표시에 관한 기술에 관련하여, 최초의 참가자에 의해 생성되는 정보를 표시하는 표시부와 다른 참가자로부터 수신한 정보를 표시하는 표시부를 수평 방향으로 격리해 표시하도록 한 발명
US7812828	터치 스크린의 센싱 기술에 관련하여, 복수의 손가락, 손바닥의 검출을 가능하게 한 발명
US7844915	터치 스크린의 표시 기술에 관련하여, 입력 포인트가 하나인 경우는 스크롤을 실시, 입력 포인트가 2이상의 경우는 표시를 확대, 축소하도록 한 발명
US7853891	윈도우의 표시 기술에 관련하여, 유저로부터의 입력이 일정 시간내 경우, 해당 윈도우를 표시하지 않게 한 발명
US7863533	전자 장치의 측면으로 배치된 스위치의 구조에 관련하여, 스위치의 중간점에 피보토포가 있어, 양단에 전기 접점을 배치하도록 한 발명

주장 1) 상품의 포장에 관한 트레이드 드레스의 침해

상품 포장 패키지이며, 상하 2개의 박스로부터 되어 있어 박스위에 제품의 사진이 붙어 있고, 박스를 열면 상품이 들어 있는 트레이가 나오도록 되어 있는 포장 패키지의 **트레이드 드레스**(미국에 있어서는, 미국 상표법(런 법) 43조(a)에 의해, 등록되지 않은 제품의 포장 등, 이른바 트레이드 드레스에 대해서도 식별력을 가져, 다른 사람의 것이라고 오인할 우려가 있는 등 일정한 요건아래, 보호를 받는 것이 가능하다.)

주장 2) 단말 형상의 침해



주장 3) 아이콘의 침해



일본무역진흥기구 서울 사무소 지적재산팀 홈페이지에서 매일 제공되고 있는 지적재산권 관련 뉴스 중에서, 위조품, 권리침해를 중심으로 한국의 지재동향 정보를 게재했습니다. 상세한 기사 및 기타 뉴스에 대해서는 홈페이지의 「뉴스 속보」를 참고해 주시기 바랍니다.

온라인 위조 상품, 한층 더 단속 강화가 필요 (9/21)

-
국가지식경제위원회의 한국 특허청에 대한 국정감사에 대하여 중소기업에 대한 특허분쟁 등의 지원, 온라인 위조상품의 단속 강화, 휴면특허의 활성화 등이 지적되었다. 온라인 위조상품에 대해서는 오픈마켓의 판매 중지 5761건, 개인 쇼핑몰 사이트의 폐쇄 370건 등의 실적이 있지만, 판매 중지 및 폐쇄 요청만으로는 재발을 막지 못하고, 상표 특별 사법경찰대와 제휴한 온·오프라인 전문 담당반의 구축을 통해서 단속을 강화해야 한다는 등의 지적이 있었다.

캐논, 레이저 프린터용 감광(感光) 드럼의 특허권 침해, 국내 5사 ‘침해 없음’으로 판정 (9/22)

-
프린터 제조사 캐논이 작년 5월에 자사의 레이저 프린터용 감광 드럼의 삼각 기어 제조 방식에 관련해 자사 특허권을 침해한 혐의로 한국내 5개사의 감광 드럼 메이커를 대상으로 제조·수출 중지를 요청하여 지식경제부 무역위원회에 불공정 무역 행위 조사를 신청했다. 이에 무역위원회는 특허 청구 범위에 무효의 가능성이 있는 캐논의 특허권 행사는 권리 남용에 해당한다 하여 피신청인의 해당 물품 제조와 수출은 불공정 무역 행위에 해당되지 않는다고 최종 판정했다.

특허 출원을 하지 않아도 창조적 기술이 보호 된다(10/4)

-
한국 특허청은, 「사이버 공지」서비스(HP로 제공)를 10월부터 「인터넷 기술 공지」로 명칭을 변경해 서비스를 개편한다고 밝혔다. 「인터넷 기술 공지」는 기술 공개를 희망하는 사람이 기술 내용을 특허청의 인터넷 기술 공지 사이트에 게재하면, 공신력이 있는 공개 일시가 부여된다. 공개 일시가 빠른 기술은, 선행 기술로서 인정되어 타인이 특허권을

취득할 수 없기 때문에 기술을 방어할 수 있다. 특허 출원을 하지 않아도 별도의 비용 없이 출원을 방어할 수 있고, 공개된 기술은 누구라도 무료로 이용하는 것이 가능하다.

캐릭터의 모방 디자인, 이제 더 이상 설 자리 없어(11/8)

-
한국 특허청은 유명 캐릭터를 모방한 디자인 출원이 증가하고 있는 것에 대해 모방 디자인의 출원이 본래의 디자인 창작자의 창작 의욕을 잃게 해 디자인 산업의 발전을 저해한다고 판단, 모방 디자인 출원에 대한 심사 기준을 구축하여 시행한다고 밝혔다. 한국 특허청은 한국 캐릭터 협회 등 관련 단체로부터 캐릭터의 자료를 수집해 디자인 심사관 등에 배포하여 TV나 인터넷으로 잘 알려진 만화, 혹은 게임 캐릭터는 원칙적으로 유명한 캐릭터로 인정하여 유명 캐릭터를 모방한 디자인 출원은 세부적인 부분이 유명 캐릭터와 달라도 주된 특징이나 모티프가 유사하면 신규성이나 창작성이 부족하다고 판단해 등록을 거절한다.

히타치 화성, 미국 재판소에 KC텍 특허 침해 소송(11/15)

-
히타치 화성은 11월 15일 한국의 반도체 장비 메이커 KC텍에 대해 미국 텍사스 지방재판소에 특허 침해 소송을 제기한다고 밝혔다.

히타치 화성은 KC텍의 CMP slurry 「KCS-3100」이 자사가 보유하는 미국 특허권을 침해하고 있다고 판단, 작년 6월부터 문제 해결을 위한 협의를 진행해 왔지만, 합의점을 찾아낼 수가 없었다고 설명했다. 이에 대해 KC텍측은 “히타치 화성과는 작년 6월은 아니고 4월부터 협의를 추진해 왔지만 결렬됐다. 국내가 아닌 미국 재판소에 제소한 명확한 이유는 아직 파악 되지 않았지만, 이미 글로벌 특허를 낸 상태에서 충분히 사전 대응을 해 왔다”고 말해 전면전에 나설 기세다.

※상세한 기사, 그 외의 뉴스에 관한 것은 「한국지적재산 뉴스」를 참고하시기 바랍니다. URL: http://renew.jetto-ipr.or.kr/newsLetter_list.asp



File No.37

〈The Daily NNA [한국판] 지면으로 매월 두 번째 수요일에 연재〉

오케스트라와 록밴드의 특허교섭

제목 대로 실제 일어날 일은 거의 없겠지만, 필자가 한일 기업간 협상을 바라볼 때마다 드는 기분이다. 오케스트라가 교향곡을 연주할 때면 수많은 멤버들이 수없이 연습한대로 악보대로 일사불란하게 연주하는 데 대해, 록밴드는 악보는 있지만, 그대로 하지는 않고 많은 경우 애드립 연주를 하곤 한다. 전자는 치밀하게, 그리고 원칙을 지켜나간다면 후자는 상황에 맞추어 목표를 추구하는 형이라고나 할까? 대부분의 경우, 전자는 일본기업이고 후자는 한국기업이다.

사례 1) 한일 기업간에 특허협상이 진행되고 있었다. 양사는 서로 체크해야 할 사항을 확인하고 다음 미팅에서 그 결과를 상대방에게 전달하기로 합의한 다음 사회하였다. 그런데, 그 직후에 상황이 바뀌어 체크할 필요가 없는 사항이 되고 말았다. 한국기업은 체크를 하지 않은 채, 그 다음 미팅에서 체크하지 않은 이유를 밝혔다. 일본 기업측은 일단 체크하기로 약속을 했는데 왜 약속을 어기느냐고 강하게 항의를 제기하였다. 위 장면에서 어느 쪽의 입장이 타당한지 여부는 체쳐두자. 전형적으로 원칙과 애드립이 부딪히는 장면이다.

사례 2) 일본기업이 특허권자인 상황. 양사는 이번 미팅에서 기술토론을 마친 다음, 이어서 라이선스 조건에 대한 협상을 하기로 사전에 합의하였다. 즉, 일본기업으로서는 로열티 수입을 위한 한 단계 진전이 기대되는 미팅이었다. 문제는 기술토론에서 일어났다. 일본기업은 막강한 특허를 믿고 기술토론 준비가 전혀 없이 라이선스 조건만 준비해왔기 때문에, 명세서와 심사포대, 선행기술을 제시하며 비침해 내지는 무효를 주장하는 한국기업에게 제대로 대응이 불가능했다. 그래도 일본기업은 이어서 라이선스 조건에 대한 협의를 계속하기를 희망했다. 한국기업의 반응은 한마디로 NO! 일본 기업은 왜 약속대로 하지 않느냐고 항의하였고, 한국기업은 약속한 것은 사실이나, 모든 특허가 비침해 내지는 무효이고, 이에 대해 특허권자가 제대로 반론도 못하는 상황에서 라이선스 조건협상은 의미가 없다는 것이었다.

원칙과 애드립이 부딪히는 또 하나의 장면이다. 놀랍게도 이 장면은 필자가 서너 차례 목격한 것이다. 심지어 더 이상 추가적인 교섭 없이 약한달 뒤에 소송이 일어난 경우도 있었다.

원칙과 애드립의 협상포인트

필자는 한일간의 특허 교섭에 상당 기간 종사해왔지만, 그렇다고 양국 문화를 논할 입장은 아니다. 다만, 분명히 느끼는 것은 양국간에 문화

차이가 존재한다는 것이다.

사실 문화 차이란 잘잘못의 문제는 아니며, 서로 일정 부분 이해하여야 할 문제라고 본다. 그럼 누가 어떻게 이해하여야 할까? 특허권자는 어떻게 해서든 교섭을 이끌어가야 하기에, 아무래도 상대방에 대한 이해의 폭을 넓게 가져가는 것이 바람직하다고 본다. 필자가 볼 때, 한일간의 특허교섭에서는 일본 기업이 특허권자인 경우가 대부분인 만큼 아무래도 일본 기업쪽의 이해의 폭이 더 넓어야 할 것으로 본다. 일본 기업 입장에서는 때로는 악보를 버리고 애드립 연주를 하는 것이 심정상 쉽지 않을 수도 있겠지만...

그럼, 사례 1의 경우 상대방이 체크를 해오지 않아서 생긴 갈등은 어떻게 해결하는 것이 좋을까? 상황이 바뀌어서 일어난 것이므로, 아마 그 문제는 설령 교섭이 결렬되어 소송으로 간다 해도 더 이상 소송 이슈는 되지 않을 것이다. 그렇다면 그냥 이해한다고 한마디 하고 넘어가면 어떨까?

이번에는 사례 2의 경우 한마디로 상대방은 지갑을 열 마음의 준비가 갖추어지지 않았다고 얘기할 수 있다. 한두번의 추가적인 기술토론을 가지는 것이 필요해 보인다. 그게 비록 치밀하게 짜여진 협상 시나리오와 일정을 다소 지연시키는 게 되더라도 원만한 해결방법이 될 수 있다고 본다.

예를 들면, 그대신 로열티를 내겠다는 약속을 하라, 단 얼마가 될지는 나중에 교섭하자 라던지, 또는 사장이 직접 교섭 상대로 나오라 라던지 하는 것인데, 이런 것들은 상대의 감정을 자극하여 오히려 원만한 진행을 방해하는 경우가 많은 것 같다. 어차피 특허의 힘은 소송 능력에 있고, 상대가 소송에서 패소하여 막대한 손해배상금과 금지처분을 두려워한다면 교섭에 나오게 되어있다. 장면 2의 경우에는 상대가 소송을 아직은 부담스럽게 인식하지 않은 단계이므로, 위와 같은 부대조건은 상대에게 수용될 가능성이 매우 낮고 오히려 상대방의 감정자극만 일어날 수 있는 것이다.

마지막으로, 애드립 플레이를 줄이고 싶다면 “네마와시”를 권하고 싶다. 미팅 전날쯤 양쪽 창구끼리 막걸리 한사발하는 건 어떨까?

〈이번 해설자〉

특허법인 가산 정승복 대표변호사

1959년생. 1982년 경북대학교 전자공학부 졸업.

1995년 뉴욕주 변호사시험 합격. 삼성전자 법무팀 약20년 근무.

2002년부터 특허법인 가산 라이선싱 담당. 현 KAIST(한국과학기술원) 겸임교수.

저서 '해외특허분쟁 가이드북'

(감수:일본무역진흥기구=Jetro 서울 사무소 부소장 이와타니 카즈오미)



상표는 다르지만 많이 비슷한...

상표는 달라도 히트 상품과 분위기가 많이 닮은 상품이나 패키지 상품을 종종 발견할 수 있다. 이른바 「편승 상품」이다. 상표권 침해에는 해당되지 않고, 분위기가 비슷한 정도에서는 의장(디자인) 권도 행사할 수 없다. 저작권도 예술품이 아니기 때문에 주장할 수 없게 되면, 오리지널 상품을 판매하고 있는 측로서는 어떠한 대책을 취할 수 있을까.

편승 상품에의 대책

이른바 「편승 상품」에 대해서는 「부정 경쟁 방지 및 영업 비밀 보호에 관한 법률」에 근거해 대책을 생각할 수가 있습니다. 판결에서 사례를 살펴보겠습니다.

사례 1) 핑크의 색채, 꽃 무늬나 하트 모양 자체는 흔한 것으로, 상표도 다릅니다만, 오리지널 상품의 주요 부분을 모방하고 있으므로 실질적으로 동일한 테드 카피라 판단되었습니다. 테드 카피라고 해도 전체가 반드시 완전하게 동일할 필요는 없고, 오리지널 디자인이 반드시 독창적이지 않아도 된다고 하는 점에서 주목할 만 합니다.



사례 2) 오리지널 상품은, 30년 이상 판매되어 누계 판매량 21억 개 이상, 시장 점유율 약 80%라고 하는, 장기간에 걸친 대히트 상품입니다. 상표나 상품명은 전혀 다르지만, 오리지널 용기의 형태 그 자체에 저명성이 인정되어 소비자의 오인·혼동을 불러 일으킨다고 판단되었습니다.



사례 3) 「XYLITOL」이라는 성분명은 누구나 자유롭게 사용해도 좋은 것이고, 자세히 보면 각각 세밀한 부분이 차이가 납니다. 법원은, 초록의 바탕 색에 황색과 흰색의 띠가 들어가 있어 분위기가 비슷하므로, 꼼꼼히 보지 않고 상품을 선택하는



소비자에게는 오인·혼동을 일으킨다고 판단했습니다. 또, 이른바 기능성 껌 시장을 선도한 오리지널 상품의 경우나, 「편승 상품」이 처음은 완전히 다른 패키지 디자인이었는데, 매상이 오르지 않자 오리지널 상품과 매우 흡사한 디자인으로 변경한 사실 등도 고려되었습니다.

사례 4) 조크 상품으로도 보일 것 같은 편승 상품입니다만, 2심에서는 첫머리에 붙는 상표가 다르므로 부정 경쟁 행위는 아니라고 판결했습니다. 그 후, 대법원에서 배경의 모양이나 상표의 로고 디자인, 색, 위치 등까지 지나치게 비슷하므로 주지 저명한 오리지널 상품과 오인·혼동을 일으킨다고 판단된 케이스입니다.



결말

지금까지 승소 사례만 소개했습니다만, 「테드 카피」라고 주장한다 해도, ①오리지널이 상품의 형태가 된 지 3년을 경과하고 있지 않다는 것, ②동종 제품에 자주 사용되는 형태를 모방한 것이 아니라는 것이 필요하고, 또한 「오인·혼동을 일으킨다」라고 주장한다고 해도, 오리지널 상품 자체가 주지 저명할 필요가 있습니다. 또, 사례 2, 3과 같이, 다양한 사정이 감안되는 경우도 있습니다. 그 때문에, 「편승 상품」이라면 뭐든지 단속할 수 있다고 생각하는 것은 성급한 생각으로, 실제로 패소한 케이스도 적지 않습니다.

그러나, 「편승 상품」에 대한 대책으로 충분히 검토할 가치가 있는 것임에는 틀림없을 것입니다.

〈이번 해설자〉

김·장법을 사무소 유창오 변리사

1968년생. 1992년 변리사 시험 합격, 1997년부터 김·장법을 사무소에서 상표·의장 및 모방품 대책 담당. 2002~2003년에는 케이오우기주쿠 대학에 유학. 2010년 3월 10일 제 1회 한국 IPG 세미나에서 「모방품 대책에 관한 법률 서비스」에 대해 강연.

(감수: 일본무역진흥기구=Jetro 서울 사무소 부소장 이와타니 카즈오미)

