

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

INDEX

◎ 한국IPG의 활동

해외 지적재산권 최신정세 세미나 개최 01

한국 지적재산권 전략 구축 라운드테이블

(일본 칸사이 지역) 개최 03

2011년 SJC 건의사항 제출 04

판례소개 04

세관 단속직원 대상 진위판정 세미나 개최 05

◎ IP를 알자

한국 IP뉴스 06

「신·지재최선은 지금」

- 한국에서의 소프트웨어의 보호 07

- 한국에서 병행수입은 금지!? 08



한국IPG 회원 등록

http://renew.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br_main=9

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.

사무국으로부터

2012년을 맞이하여 한국IPG가 올해로 발족한지 3년이 되었습니다. 그 동안 여러 관계기관과 회원 여러분 덕분에 각종 지적재산 관련 사업을 추진할 수 있었습니다.

앞으로도 지적재산분야와 관련하여 도움이 되는 정보를 최선을 다해 제공해드리도록 노력하겠습니다. 앞으로도 변함없는 관심과 협조를 부탁드립니다.

CAUTION

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

◎ 한국IPG의 활동

해외 지적재산권 최신정세 세미나(특허청 위탁사업)를 개최하였습니다.

일본특허청에서 일본무역진흥기구(JETRO), 재단법인 교류협회 타이페이사무소에 파견한 지적재산담당 주재원이 한자리에 모여 구미, 아시아 지구의 지적재산의 최신상황을 소개하는 세미나를 2월 2일(목)과 3일(금) 양일간에 개최하였습니다.

한국의 세션에서는 「한국에 있어서의 지적재산의 최신 상황」이라는 제목으로 1)한국에서의 출원상황, 2)지적재산상의 문제점, 3)한국의 대기업/중소기업의 동향, 4)한국에서의 지적재산 분쟁 상황, 5)한국정부의 지적재산 관련 정책, 6)모방 대책상황, 7)일본기업의 동향 등에 대해 설명하였습니다.

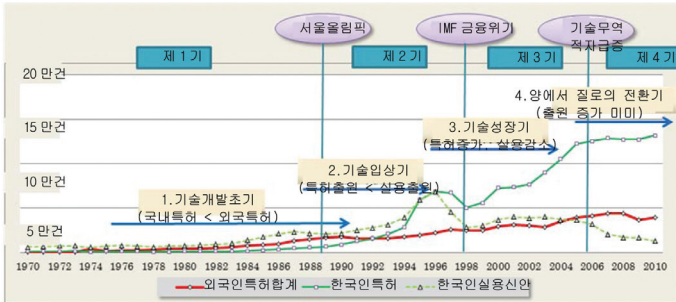
이와 관련하여 한국에서의 출원상황과 모방 대책상황에 대한 내용을 간단히 소개하겠습니다.

(다음 페이지 계속)

한국에서의 출원상황

한국에서의 출원상황은 1992년경까지 외국인에 의한 출원이 한국출원인에 의한 출원보다 우세했습니다. 또한 1995년경까지 소발명(실용신안)이 우세하였으며, 이 시기까지는 기술도입 시기 또는 본격적인 연구개발의 전단계에 있었습니다. 그러나 그 후 급속히 특허출원이 증가하면서 연구개발의 시기가 도래하였습니다. 그리하여 2005년경부터는 출원건수의 증가가 미미하게 나타나 한국기업의 지재전략이 이른바 특허출원을 「양에서 질」로의 전환시기에 돌입한 것으로 생각됩니다.

<한국의 특허출원 추이>



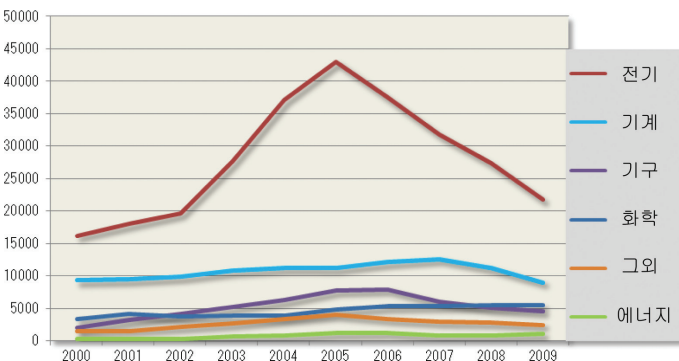
출원: "지식재산통계연표"(한국특허청)

한국기업의 출원상황

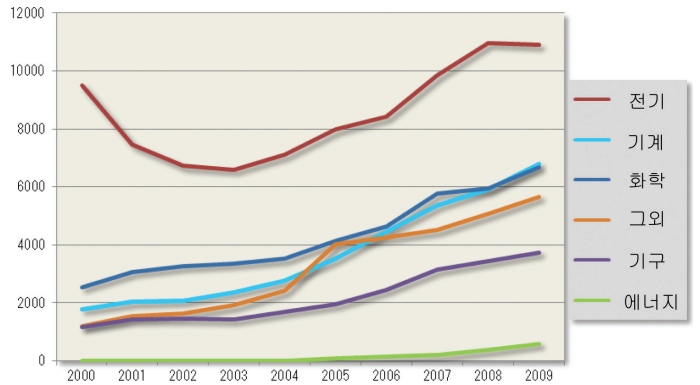
이런 가운데 한국 대기업과 중소기업은 대조적인 움직임을 보이고 있습니다.

한국 대기업은 2005년경부터 한국내의 출원을 급속히 줄이며, 보다 고품질의 특허출원을 목표로 함과 동시에 미국 등 해외에서의 출원을 늘려 글로벌화를 추진하였습니다. 한편 중소기업은 2000년경부터 출원을 늘려 기술력 향상과 함께 '지재 마인드'의 향상을 추진하고 있습니다. 또한 이와 동시에 대기업은 전기분야의 출원이 대부분이지만, 중소기업은 여러가지 기술분야의 출원이 증가하여 기술의 폭이 넓어지고 있는 것을 알 수 있습니다. 그렇기 때문에 향후 일본의 부품/소재기업과 직접 경쟁하게 될 우려가 있습니다.

<한국 대기업의 출원동향>



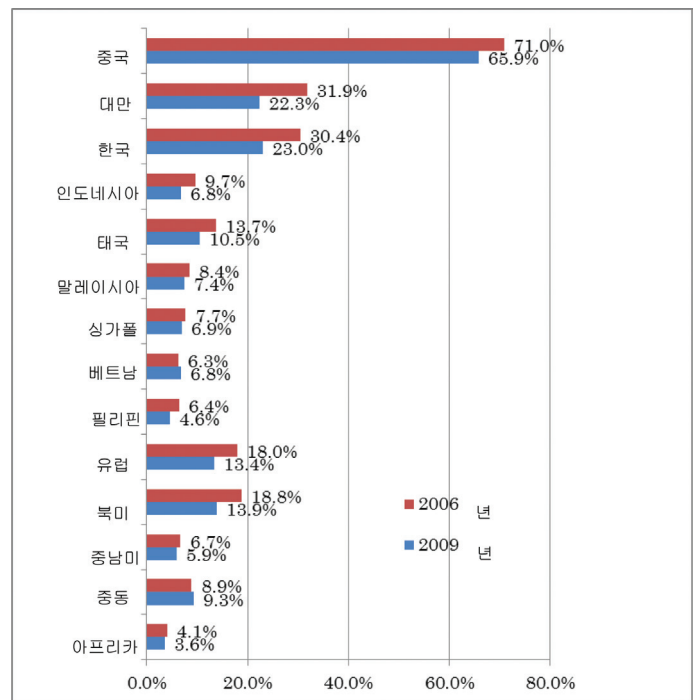
<한국 중소기업의 출원동향>



위조상품 대책상황

한국 IPG Information등을 통해서도 이미 전달해 드린 바와 같이 한국정부는 위조상품 대책에 적극적으로 임하고 있습니다. 그 결과, 예를 들어 일본특허청이 실시한 앙케이트 조사에 의하면 한국에서의 위조상품으로 인해 피해를 입은 적이 있는 기업의 비율이 감소하고 있으며, 2009년에는 그 비율이 23%로 조사되었습니다. 이 수치는 2006년에 북미에서의 피해와 별 차이가 없는 수치인 것을 보아서도 알 수 있듯이 이로써 한국은 모방대국이라는 오명을 벗을 수 있을 것이라 생각합니다. 한편 일본기업 특유의 위조상품에 의한 피해(구입자가 정품으로 믿고 구입하는 부품/소재제품, 일반시장에서는 유통되지 않는 제품의 위조상품 등의 피해)가 발생하고 있어 개별적인 대응이 더욱 어려워지고 있습니다.

<일본기업의 위조상품 피해>



출원: "2010년 위조상품 피해 조사보고서"(일본특허청)



위조상품 대책상황 「한국 지적재산전략구축 라운드테이블(일본 칸사이 지역)」 (특허청 위탁사업)을 개최하였습니다.

일본의 첨단 부품소재기업은 높은 기술력과 고품질의 지적재산을 배경으로 국제적인 경쟁력을 확보하여 한국에서도 우위에 서서 비즈니스를 전개해 왔습니다. 그러나 한국 대기업의 약진에 따라 그 우위성이 위협을 받고 있습니다. 또한 한국정부도 지금까지의 일본의 첨단 부품소재기업에 대한 의존도가 높은 점, 이 분야에 있어서의 대일 무역적자가 큰 점을 국가의 중요한 과제로 생각하여 총력을 다해 첨단 부품과 소재분야의 기업육성 및 기술력 향상에 매진하고 있습니다. 더불어 한국 지식경제부에서 발표한 「부품소재 미래비전 2010」에 의하면 첨단 부품소재 분야의 수출액에 있어서 2020년까지 일본을 뛰어 넘겠다는 명확한 목표를 가지고 있습니다.

이러한 상황에서 향후 일본의 첨단 부품소재기업이 경쟁력을 유지해 나가기 위해서는 기술력 확보와 함께 경쟁력의 원천인 지적재산의 전략적인 활용이 현재보다 더욱 중요해질 것입니다. 작년 6월 한국에서 「부품소재 분야의 한국 지적재산전략구축

라운드테이블」을 개최하여, 한국에서의 지적재산경영의 문제점을 추출하여 그에 대한 전략에 대해 의견교환을 실시하였으나, 참가기업으로부터 보다 심화된 논의가 필요하다는 의견이 많았습니다.

그리하여 이번에 첨단 부품소재기업이 많은 칸사이 지역에서 지금까지의 논의결과를 반영해 더욱 활발하게 심화된 논의를 실행하기 위해 비공개로 「한국 지적재산전략구축 라운드테이블(칸사이 지역)」를 개최하였습니다. 이 행사에는 48명이 참가하여 각사의 대응과 향후 대책에 대해 활발히 의견을 교환하였으며, 특히 큰 고객이 된 한국 대기업에 대한 지재전략, 샘플제공 및 인재유출로 인한 기술정보 유출방지와 같은 「수비」의 관점과 지적재산의 권리행사와 지재인재 육성과 같은 「공격」의 관점에서 논의를 실시하여 한국에서의 지재경영 자세와 향후 방향성에 대해 일정한 성과를 거두었습니다.



2011년 SJC 건의사항 제출에 대해

서울재판클럽(SJC)은 매년 「사업환경 개선을 위한 SJC 건의사항」을 정리하여 한국정부에 제출하고 있습니다. 올해는 건의사항으로 35항목의 요망사항을 제출하였습니다. 특히 지적재산과 관련된 것은 22항목으로 이 분야에 대한 일본기업의 관심이 높은 점을 알 수 있습니다.

◎ 침해입증의 용이화 (법원에서의 문서제출명령/비밀유지)	◎ 화면디자인의 보호확대(물품과 조작화면 등이 분리되어 있는 경우의 보호)	◎ 간접침해의 확대 (생산 등에 「만」에 사용하는 요건의 완화)
◎ 로고와 아이콘 등 로카르토 32류의 제한 (보호범위의 불필요한 확대방지)	◎ 법원에 의한 특허권 등의 유효/무효의 판단 (무효항변의 도입)	◎ 디자인의 무심사물품의 재검토
◎ 무효심판청구인의 적격제한 철폐 (이해관계인 규정 완화)	◎ 상표의 선후원규정의 판단시기 개선 (판단시기의 후출원결정시로의 변경)	◎ PCT출원의 보정범위 확대 (원문기준의 보정용인)
◎ 지정상품의 포괄적 기재 개선 (본체와 부속품의 포괄기재 용인)	◎ 외국어 출원의 도입	◎ KIPRIS 웹사이트에서의 의장/상표검색 시스템의 개선
◎ 거절이유 등의 응답기간의 완화 (거절이유 2개월, 결정불복신청 30일의 완화)	◎ 지재재판 판례집 제공 (전판결, 전문의 공개)	◎ 분할시기의 완화 (특허결정 후의 분할 용인)
◎ 한국의 저작권 등의 침해정정명령수속의 개선	◎ 「멀티의 멀티클레임」의 용인 (다중인용청구항의 용인)	◎ 일본 콘텐츠규제의 철폐/TV프로그램 포맷의 보호
◎ 컴퓨터 프로그램의 물건으로서의 보호	◎ 한국세관에 있어서의 국경조치 강화 (단속대상을 특허 등으로 확대)	◎ 디자인 등록요건의 완화 (선출원에 대한 부분의장 후출원의 용인)
◎ 지재침해품의 수출/통과규제의 강화, 직원 교육의 강화		

중요판례를 소개합니다!

한국대법원은 전원합의체에서 무효이유가 존재하는 특허권에 대해 심판으로 무효가 되지 않는 한, 대세적으로 무효가 되는 것은 아니지만, 무효심결이 확정되기 전이라 하더라도 그 특허가 무효심판에 의해 무효가 될 것이 자명할 경우에는 그 특허권에 기초한 권리행사는 특별한 사정이 없는 한 권리남용으로 허용되어서는 않되며, 권리침해소송 재판에 있어서 법원이 해당특허 발명의 진보성의 유무에 대해 심리/판단할 수 있는 것이라고 해야만 한다는 판단을 내려 과거의 판례를 변경하였습니다. (2010다95390, 2012년1월19일판결연도)

이 판결은 일본의 이른바 킬비판결(평성10년(오)제364호)와 같은 취지의 판결이며, 향후 한국에서의 특허권 침해 소송에 영향을 미칠 것이라 생각합니다.

단, 판결의 번역은 JETRO서울사무소에 의한 임시번역이므로, 자세한 내용은 원문을 참조하시기 바랍니다.

http://renew.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/0201.pdf



세관 단속직원 대상 「진위판정 세미나」(경제산업성 지원사업)개최에 대해

한국 국내에서 유통되고 있는 위조상품의 대부분은 외국에서 수입된 것으로, 그 중 중국에서 유입되는 위조상품이 약 40%에 달하고 있습니다(일본특허청 조사). 그렇기 때문에 한국에서의 위조상품 대책으로 국경조치는 매우 중요하다 할 수 있습니다. 한국 IPG에서는 한국세관 및 한국무역관련 지적재산보호협회(TIPA)와 공동으로 세관직원을 대상으로 정품과 위조상품을 식별할 수 있는 포인트 등을 교육하는 「진위판정 세미나」를 개최합니다. 이 세미나는 일본기업 담당자가 직접 세관직원에게 자사제품의 진위판정 방법과 위조상품 취급업자와 유통경로 등의 정보를 제공하는 것으로, 세관에서의 검거율을 높일 수 있고 위조상품의 유통을 막을 수 있는 매우 유효한 대응책이라 할 수 있습니다.

이번에 TIPA와 협의한 결과, 3월에 「진위판정 세미나」를 개최하기로 하였으므로, 아래와 같이 참가기업을 모집합니다.

〈세미나 개요〉

【장 소】 인천공항 세관

【일정개요】 2012년 3월 9일(금) 또는 16일(금), 13시~17시(개최일 미확정)

【정 원】 선착순 4~5개사(과거 미참가 업체 우선 참가 가능)

【대상기업】 한국에서 상표권을 가지고 있는 기업으로, 위조상품 피해가 발생하였거나 발생할 우려가 높은 기업

【응모방법】 신청서를 다운로드하여, 아래 접수처에 메일로 제출

【설명요령】 ① 정품과 위조상품을 식별할 수 있는 포인트에 대해 설명

② 수입경로, 유통경로, 위조상품 피해실태 등에 대한 설명

③ 설명시간은 1개사당 40~50분 정도

【그 외】 일정은 다음과 같습니다. 응모해 주신 기업에는 별도로 연락을 드리겠습니다.

① 설명자료 제출: JETRO에 번역을 의뢰하는 경우 일본어 원고를 2월 27일(월)까지

자사에서 번역하는 경우 한국어 원고를 3월 5일(월)까지

② 참가비는 무료입니다.(단, 교육세미나장까지의 교통비, 그외 숙박비 등은 각자 부담해 주시기 바랍니다.)

신청서 다운로드

JETRO 서울사무소 지재팀 HP <http://www.jetro-ipr.or.kr/>

(메인 페이지, 「알림」에서 다운로드해 주시기 바랍니다.)

접수처

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

〈문의처〉 峇谷(이와타니), 조은실 | 전화+82-(0)2-739-8657(일본어 가능) 또는 상기 접수처로

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.

日立化成(히타치카세이), 이번에는 이녹스를 특허침해로 제소 (전자신문 1월19일)

히타치카세이공업은 19일, 작년 11월에 한국 국내 반도체 장비/소재 메이커인 케이씨텍을 상대로 특허권 침해로 미국 재판소에 소송을 제기한 것에 이어, 한국 국내 전자소재 메이커인 이녹스에 대해 반도체 패키지 공정용 다이본딩 필름(Die Bonding Film)이 자사의 대만 특허를 침해했다며, 대만 지적재판소에 소송을 제기했다고 밝혔다.

히타치카세이는 작년부터 이녹스와 협의 중이 있으나, 합의점을 찾지 못해 대만에서 소송을 제기하기에 이르렀다. 다이본딩 필름은 히타치카세이가 1993년에 처음으로 개발에 성공한 후, 현재 세계시장에서 점유율 1위를 기록중이며, 관련특허도 약500건 보유하고 있다.

LG전자, 대법원에서 세탁기 DD기술의 특허권을 인정받았다. (전자신문 1월24일)

7년간의 LG전자와 대우 일렉트로닉스간의 세탁기「직접구동방식(다이렉트 드라이브, Direct Drive)」에 관한 특허소송에서 LG전자가 최종적으로 승소했다.

제1심에서는 대우 일렉트로닉스가 특허권을 침해했다고 판단하였으나 제2심에서는 LG전자의 세탁기관련 기술이 특허의 필수요건인「진보성」을 가지고 있지 않다고 하여, 대법원은 LG전자의 기술에 대한 진보성을 인정하여 고등법원에 판결을 환송하였다. 대법원의 원심파기에 의한 환송심은 올해 상반기 중에 결론이 날 가능성이 높다.

삼성, 애플 특허본안 소송에 또 패소 (전자신문 1월27일)

독일, 맨하임 재판소는 27일(현지시간), 삼성전자가 애플을 상대로 제기한 3건의 특허침해용의의 소송중, 2번째의 소송에 대해서도 애플에 의한 특허침해는 없었다는 판결을 내렸다.

이 판결은, 통신상태가 나쁠 경우 중요한 데이터를 우선적으로 보호하여 통신에러를 경감하는 기술에 관한 것으로, 삼성전자는 지난 20일의 판결에서도 데이터 송신시의 데

이터양을 줄이는 기술에 관해 패소하였다.

독일 재판소는 남은 1건의 소송에 대해 3월초에 판결할 예정이다.

세계적인 경기침체 중에 국내 특허/상표 출원이 증가 (한국특허청 HP 1월27일)

한국특허청이 2011년의 출원현황을 잠정분석한 결과, 특허청에서 접수한 산업재산권의 출원은 계372,121건으로, 2010년의 349,273건에 비교해 6.3% 증가한 것으로 나타났다.

권리별로는 특허출원이 179,687건으로 2010년 대비 5.6% 증가, 상표출원은 124,000건으로 14.3% 증가. 실용신안은 선등록제도 및 이중출원제도의 폐지 등의 영향으로 출원이 13.1% 감소하였으며, 디자인출원은 1.2% 소폭 감소로 나타났다.

특허 출원현황을 주체별로 보면, 대기업의 특허출원은 최근 2년 연속으로 증가하였으나, 중소기업은 작년에 17.1% 감소하여, 중소기업이 경기에 민감하게 반응하고 있는 것으로 나타났다.

「지식재산강국 원년」선언, 1조7000억원 투자 (한국정부 공감코리아 1월31일)

한국정부는 향후 5년간 10조 2000억원을 지적재산 정책에 투자할 계획으로, 올해는 1조 7000억원을 투자하고 1,154건의 관리과제를 추진할 예정. 12건의 범정부 중점 추진과제로서, 지적재산권의 관점에서의 연구개발 강화, 특허 등의 지적재산권 소송의 전문성/효율성 향상, 직무발명 보상 및 산학연 협력연구 협약의 개선 등을 보고하고, 각부처와 민간의 협력을 강조하였다.

이수원 특허청장은「특허심사 기간의 단축 등의 지적재산의 조속한 권리화, 정부 R&D의 특허생산성 향상, 국내에 있어서의 지적재산권 보호활동의 강화 등을 추진할 것이다」라고 말했다.

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



한국에서의 소프트웨어의 보호

소프트웨어의 부정복제/부정사용을 어떻게 차단할까? 라이벌사에 의한 알고리즘 모방을 예방하려면? 소프트웨어 화면디자인의 보호는 가능한가? 정보기술(IT)사회인 한국에서 소프트웨어의 중요성이 증대하고 있습니다. 소프트웨어의 개발에는 막대한 비용과 시간, 그리고 고도의 기술력이 필요하므로 그 보호의 중요성 또한 더욱 높아지고 있습니다. 때문에 소프트웨어 업계에 종사하고 있는 프로그래머와 경영자들도 상기와 같은 문제에 대한 한국에서의 해결방법을 충분히 알아 둘 필요가 있습니다.

소프트웨어 기능에 대한 보호

소프트웨어의 기술적인 내용은 특허법에 의해 보호 받을 수 있습니다. 단, 프로그램에 사용되는 수학적 알고리즘 자체는 보호되지 않으며, 그것이 특정한 분야에 「응용」되는 형태로 구체화되었을 때 처음으로 비로소 특허가 취득가능함을 받을 수 있다는 것점에 유의해야 합니다. 또한 특허권을 취득함에 있어서 소프트웨어 발명을 어떻게 표현해야 할지가 문제입니다. 소프트웨어 발명은 권리를 취득하기 위한 다양한 표현방법이 있으며, 그 보호방법에도 차이가 있다는 것을 알아 둘 필요가 있습니다.

첫번째, 프로그램의 특정 기능에 대해 그 시계열적인 처리를 스텝별로 기술하여 방법 발명으로 표현할 수 있습니다. 특허를 취득한 후에는 그 처리 방법을 그대로 실시하고 있는 컴퓨터 프로그램은 물론 그 방법을 실시하는 것으로 해석되는 그 밖의 행위도 권리침해가 됩니다. 그러나 방법 자체는 눈에 보이지 않기 때문에 라이벌 타사의 프로그램이 어떤 스텝으로 동작하고 있는지 권리 침해의 입증이 실제로는 매우 어렵다는 결점이 있습니다.

두번째, 프로그램이 인스톨된 컴퓨터 또는 하드웨어 디바이스 그 자체에 대해 물건의 발명으로 표현할 수도 있습니다. 이 경우, 예를 들면 프로그램이 인스톨된 컴퓨터가 눈 앞에 있으면 그것이 명확한 권리침해 품이 됩니다. 그러나 본래 프로그램은 컴퓨터와 디바이스와는 독립적으로 그 자체를 복사하거나 양도할 수 있기 때문에 프로그램이 인스톨된 컴퓨터 등이란 표현은 소프트웨어 자체에 대한 직접적인 보호가 되지 않는다는 한계가 있습니다.

세번째, 프로그램을 기록한 DVD 등의 기록매체를 발명의 대상으로 표현할 수 있습니다. 이 경우 DVD 등으로 판매 및 양도가 되는 프로그램

은 권리침해의 입증이 용이하며, 판매수량 등에 의거해 손해배상의 산정이 쉽다는 이점이 있습니다. 그러나 현재의 소프트웨어 제품은 DVD 등이 아니라 온라인상에서 직접 거래되는 경우가 많기 때문에 결국 소프트웨어가 제대로 특허에 의해 보호되지 않고 있다는 문제가 지적되고 있습니다.

소프트웨어 자체의 보호

그렇다면, 프로그램 그 자체를 물건으로 보아 직접 보호할 수는 없는 것일까요? 예를 들어 유럽과 일본의 특허청은 프로그램 그 자체를 발명의 형태로서 인정하고 있습니다만, 한국에서는 그와 같이 취급되어 지지 않는 것할 수 없을까요?

실은 한국에서도 현재 그러한 프로그램 보호를 실시하기 위해 특허법의 개정을 추진하고 있으며, 그 동향이 주목받고 있습니다. 구체적으로는 일본의 입법례와 같이 프로그램 그 자체를 물건으로 인정하여, 예를 들어 인터넷에 의한 프로그램 판매도 권리침해로 보고, 직접적인 보호를 받을 수 있도록 준비하고 있는 중이며, 지난 10월에 입법예고가 되었습니다. 개정법이 가결되면 한국에서도 프로그램 자체가 특허를 받을 수 있게 되며 소프트웨어의 보호가 한층 강화될 것입니다.

그 외의 소프트웨어의 보호

그 외에 소프트웨어 기능 이외의 부분에 대한 보호에 대해 간단히 소개하면, 1)저작물로서 한국저작권법상의 보호를 받는 방법, 2)소프트웨어에 의해 특정기기의 화면에 표시되는 화상의 디자인에 대해, 화면에 그 화상이 표시되도록 하여 특정기기를 물품의 디자인으로 출원하여 디자인등록을 받는 방법, 3)소프트웨어의 상품으로서의 명칭을 상표로서 등록 받는 방법 등이 있습니다.

이와 같이, 소프트웨어는 여러 형태의 보호를 받을 수 있습니다만, 예정되어 있는 특허법의 개정으로 인해 한층 더 강력한 보호를 받을 수 있게 되기를 바랍니다.

(이번 해설자)

명신평법률사무소 변리사 김민철

1977년생, 2001년 KAIST공학석사, 2003년 변리사시험 합격, 2004년 명신평법률사무소 입소, 현 대한변리사회 특허제도위원회위원

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





한국에서 병행수입은 금지!?

진정상품의 병행수입이 한국상표법 등의 관련법 위반이 될지 아닐지는 종종 문제가 되는 논점이다. 예를 들어, 압력밥솥 등으로 유명한 브랜드 “취슬러”의 진정상품을, 영국에서 개인이 대량으로 구입하여 한국으로 수입해 TV쇼핑 회사를 통해 판매하는 행위는 허용되는 것일까? 합법적으로 구입한 상품인 이상 구입자가 어떻게 취급할지는 자유인 것일까, 아니면 타인의 상표가 붙은 상품을 파는 이상 합부로 판매하면 상표권 침해가 되는 것일까?

진정상품의 병행수입이란

진정상품의 병행수입이란, 국내 및 외국에서 등록되어 있는 상표가 부착된 진정한 상품을 제3자가 구입하여 그것을 수입판매업자의 허락을 받지 않고 수입하여 판매하는 행위를 말합니다. 통상적으로 합법적으로 구입한 상품을 어떻게 취급할지는 구입한 본인의 자유입니다만, 진정상품의 병행수입의 경우 무엇이 문제가 될까요?

병행수입의 문제점

상표권자의 입장에서 보면 이와 같은 진정상품의 병행수입에 관한 다음과 같은 문제점을 지적할 수 있습니다. 진정상품의 병행수입업자가 수입판매를 하는 상품은 당연히 국내에서 널리 알려져 있는 유명상품의 브랜드인 경우가 많습니지만, 이 브랜드들은 상표권자와 상표권자로부터 라이선스를 받은 정규수입판매업자가 국내에서 광고, 투자, 고객서비스 등을 실시하여 그 브랜드를 유명하게 만든 것입니다. 그리고 병행수입업자가 그런 유명 브랜드를 병행수입하여 이익을 얻는 것은 상표권자와 정규수입판매업자가 투자하여 구축한 명성에 “편승”하여 부당히 이득을 취하는 행위라는 지적입니다. 또한 병행수입한 상품은 품질의 관리도 제대로 이뤄지지 않아 A/S도 기대할 수 없기 때문에 상표권자와 정규수입판매업자가 구축해 놓은 상품의 신용과 명성을 훼손할 우려가 있어 상표법 등에 대한 위반행위로 금지해야만 한다는 지적이 있습니다.

반면, 합법적이라는 견해도 있습니다. 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 모조품에 마음대로 사용하여 상품의 출처와 품질에 관한 오인/혼동을 초래하는 행위, 예를 들어 짝퉁이라 불리는 상품의 제조, 판매는 확실하게 상표권 침해라고 판단할 수 있습니다. 하지만 병행수입되는 상품에 있어서는 이런 모조품들과는 달리 어디까지나 진정상품입니다. 그렇기 때문에 제3자가 해외에서 구입하여 국내에 반입한 상품일지라도 상표권자에 의해 제조, 판매된 진정상품임에는 틀림이 없

기 때문에 상품의 출처와 품질에 관한 오인/혼동을 초래하는 것이라고 보기는 어렵다는 견해입니다. 그럼 어느 견해가 맞는 것일까요?

재판소의 판단

이와 같은 진정상품의 병행수입이 합법인가 아닌가는 전부터 의논되어 왔습니다. 그러나 최근에 이런 의논에 대한 한국 재판소의 판결로 인해 어느 정도 이에 대한 입장이 정리되었습니다. 결론부터 말하면, 재판소는 병행수입을 통해 국내에 수입, 판매되는 상품은 해외에서 정당한 상표권자에 의해 제조/판매된 진정상품에 해당되기 때문에 소비자가 상표권자의 상품과 출처 및 품질의 오인/혼동을 초래할 위험이 없고 병행수입 자체를 금지하는 것도 불가능하다고 하였습니다. 또한 한국의 관세청도 수출입통관 사무처리의 규정에 의해 소정의 요건을 만족하는 병행수입품일 경우 이것을 통관보류하지 않도록 규정하고 있습니다.

주의점

그럼 진정상품의 병행수입일 경우 무엇이든 합법으로 허용되는 것일까요? 실은 그렇지 않습니다. 국내에 그 상표권의 전용사용권자가 없고 존재하고 그 전용사용권자가 국내에서 생산, 판매함으로써 신용을 얻었을 경우 병행수입되는 제품은 해외의 상표권자의 상품과 출처 및 품질의 오인/혼동을 초래하지 않더라도 국내의 전용사용권자의 상품과 출처 및 품질의 오인/혼동을 초래할 가능성이 있기 때문에 해당 전용사용권자에 대한 침해에 해당된다고 합니다. 또한 병행수입업자가 그 상품에 대해 국내공식판매점 또는 한국의 독점수입업자인 것처럼 광고/선전을 했을 경우 영업출처에 관한 오인/혼동을 초래하는 행위로 불법경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상의 불법경쟁행위에 해당하여 그러한 광고/선전 행위는 금지되어야 한다고 하고 있습니다.

이와같이 일정한 범위내에서는 진정상품의 병행수입이 인정되지만 모든 것이 합법적인 것이 될 수는 없기 때문에 주의가 필요합니다.

또한 한국의 관세청도 수출입통관사무처리의 규정에 의해 소정의 요건을 만족하는 병행수입품일 경우 이것을 통관보류하지 않도록 규정하고 있습니다.

<이번 해설자>

특허법인 무한 정태영 변리사

1967년생. 1993년 고려대학교 법학과 졸업, 1999년 제36회 변리사시험 합격. 포스코건설 법무팀 등을 거쳐 2002년에 특허법인 무한을 설립. 현재, 특허법인 무한의 대표 변리사.

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