

“ 우리 기업을 지키는 힘! ”

지재권 분쟁 공동대응 지원사업 우수사례집



지재권 분쟁 공동대응 지원사업 우수사례집

해외진출 중인(또는 예정인) 우리 기업들이 겪는 지식재산 분쟁에
공동으로 대응하여 문제를 효과적으로 해결한 사례를 소개합니다.



CONTENTS

01 지원사업 소개 5

02 우수 지원사례

사례 1. 특허보증 공동대응 16

경쟁사의 위험특허를 사전에 파악하여
분쟁위험을 낮추고 안정적인 수출 기반 마련

사례 2. 문제특허 공동대응 20

글로벌 경쟁사의 무리한 특허사용료 요구에
적극적으로 대응하여 로열티 협상의 우위를 확보

사례 3. 상표브로커 피해 대규모 공동대응 24

다수의 피해기업이 모여 대규모 협의체로 대응함으로써
브로커의 무단선점 상표 무효화에 성공

사례 4. 형태모방 공동대응 28

한국 제품으로 교묘하게 위장한 모방품에
대응을 강화하여 우리 기업의 브랜드 보호



우리 기업을 지키는 힘!
지재권 분쟁 공동대응
지원사업 우수사례집



01



지재권 분쟁 공동대응 지원사업 소개



왜 공동대응이 필요한가?

특허, 상표, 디자인, 침해, 회피, 무효 등등등...

이런 용어들은 어렵기만 하고 어떻게 대처해야 할지 막막하신가요?

담당 인력이나 전문 지식이 없어 대응하기 어려웠던 지식재산 분쟁

우리기업 뿐만 아니라 동종업계에서 비슷한 피해가 발생하고 있고
다른 기업들도 동참하면 강력한 효과가 있지 않을까라고 생각하신다면

이젠 다 함께 힘을 합쳐서 대응하는게 어떨까요!

우리 기업의 해외진출을 가로막는 지식재산(IP) 분쟁,
공동대응을 통해 효과적으로 해결할 수 있습니다.



✓ 효과성 극대화

단체행동을 통한 대응 효과성 강화

- 상표무단선점 피해기업의 공동 피해증거와 공동탄원서 제출을 통해 상표브로커의 악의성 입증이 용이합니다.



'18년 공동 무효심판 · 이의신청 지원 무단선점 피해상표 53건 전부 승소(매일경제, '19.12.29)

- 높은 라이선스 요율을 요구하는 권리자를 상대로 합리적인 로열티 요율 산정 근거를 정립하고 이를 공유함으로써 로열티 절감효과를 최대화 할 수 있습니다.

✓ 비용절감

투입인력과 조사비용의 효율적 지출

- 권리 행사를 위한 현지 침해실태 조사 및 증거자료 수집을 협의체 공동으로 진행함으로써, 자원투입을 효율적으로 절감할 수 있습니다.
- 1회의 공동조사를 통해 참여기업들의 맞춤형 회피설계 전략 도출이 가능합니다.
- 기업 간 권리공동출원 등을 통해 공동의 지식재산 방어체계를 구축함으로써 기업의 지식재산 보호를 위한 특허장벽을 낮은 비용으로 설계할 수 있습니다.

✓ 정보공유

분쟁대응 노하우를 공유하여 기업의 역량 제고

- 기업 공동참여에 따른 전략 다양화와 분쟁대응 노하우 공유 등 상호보완을 통해 협상 등에서 분쟁대응 주도권을 선점할 수 있습니다.
- 공통되는 결과자료를 공유하여 향후 개별 대응 시 논리개발 및 절차진행이 한결 수월해 집니다.



지재권 분쟁 공동대응 지원사업 안내



지원대상

- 지식재산 분쟁 이슈를 공유하는 중소·중견·대기업 3개사 이상
(단, 대기업 참여시 중소·중견 기업 최소 2개사 이상 참여)
- 상표브로커로부터 상표를 무단 선점 당한 중소·중견·대기업
(기업 개별 신청접수 후 공동대응을 위한 협의체 연계지원)



지원내용 및 지원금액

현안유형	세부유형	정부지원금 지원한도	참여기업 비용
권리 공통분석	가. NPE 문제특허 대응 나. 경쟁사 문제특허 대응 다. 라이선스 공동협상 대응	최대 2,000만원	협의체 별 현물출자 30% (참여인력 투입) 현금부담금 없음(무료)
공동 피소대응	가. 특허보증(IPR) 공동대응 나. 경고장 공동대응 다. 피소·구상권청구 공동대응	최대 2,500만원	
공동 법적대응	가. 문제특허 공동 법적대응 나. 무단선점상표 공동 법적대응 다. 온·오프라인 위조상품 유통 공동 법적대응 라. 형태모방 공동 법적대응	최대 4,000만원	

* 세부 과제 수행 내용에 따라 최종 지원비용 산정

* 현안별 정부지원금 한도는 지원사업 공고시점에 변동가능

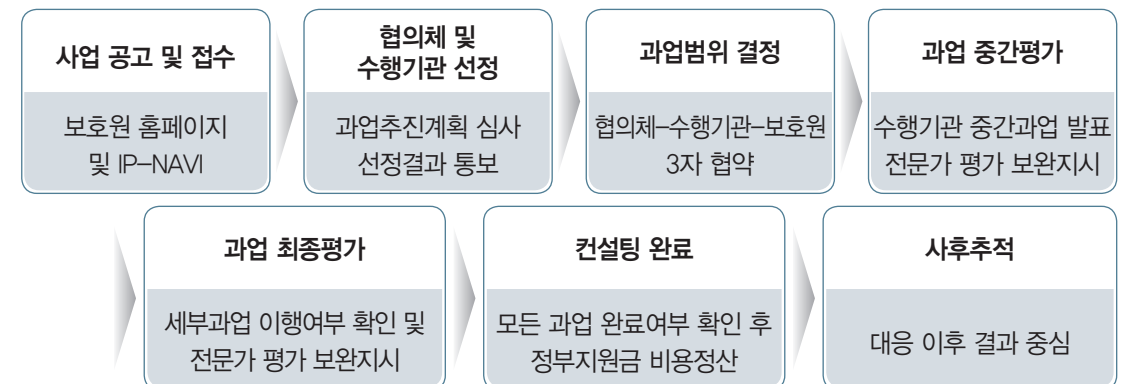


주요 지원제도

구분	지원내용
가점제도 운영 (5점 부여)	지식재산 분쟁대응 취약업체* 대상 총점 100점 한도 내 최대 5점 가점 (단, 지원기업 신청 세부사항에 가점사항과 관련한 내용 기재 必) * 지식재산 분쟁현안이 관련 산업에 큰 영향을 미치거나 여러 국가에서 발생하는 경우 * 국제적인 기준(또는 규제)으로 인해 새로운 기술혁신이 요구되는 경우 * 일본 수출규제와 관련한 소재·부품·장비 분야인 경우
다년도 연계 지원 (3년간 최대 6회)	동일·유사한 분쟁현안이 지속되어 공동대응 지원이 필요한 협의체 대상 최초 지원으로부터 3년간 최대 6회 지원 * 기 지원 협의체의 참여기업과 2社 이상 동일할 경우 동일 협의체로 인정



지원절차



신청방법

- 보호원 홈페이지 및 IP-NAVI를 통한 연 수시공모(매월 선정심사 진행)

한국지식재산보호원 www.koipa.re.kr

IP-NAVI www.ip-navi.or.kr



주요 지원내용

1 권리 공통분석 및 전략 도출(최대 2,000만원)

지원유형	설명
NPE · 해외경쟁사 문제특허 대응	동종업계 공통의 위협특허(해외 경쟁사 보유 혹은 NPE 보유)에 대한 대응 전략(회피, 무효, 매입 등) 마련
라이선스 공동협상 대응	해외 기업(특허풀 등)과 라이선스 체결 · 갱신 시, 기업들의 합리적 요율 산정을 위한 공통전략 도출

2 공동 피소대응(최대 2,500만원)

지원유형	설명
특허보증 공동대응	바이어의 해외 특허분쟁 위험성 문제 제기에 따른 공동대응 전략 마련
경고장 공동대응	해외 기업으로부터 지식재산 침해 경고장을 받은 경우, 대응방안 및 협상전략 지원
피소 · 구상권청구 공동대응	해외 기업으로부터 지식재산 침해 소송을 제기 받은 경우, 소송대응 및 협상전략 지원



3 공동 법적대응(최대 4,000만원)

지원유형	설명
문제특허 공동 법적대응	NPE, 경쟁사 등 해외기업의 분쟁 위협특허에 대한 공동무효, 공동취소 심판 청구 지원
무단선점상표 공동 공동대응	상표브로커의 해외 상표무단도용에 대한 공동 이의신청 및 공동 무효심판 지원
온 · 오프라인 위조상품 유통 공동 법적대응	해외 특허 · 상표 · 디자인을 침해한 위조상품에 대한 권리행사 전략 지원 (경고장 발송, 행정단속, 민사소송 등)
형태모방 등 신규 지식재산 현안 공동 법적대응	우리기업 제품의 형태를 모방한 모조품에 대한 권리행사 전략 지원 (경고장 발송, 행정단속, 민사소송 등)

이외에도 다양한 지식재산 분쟁 현안에 지원이 가능합니다!

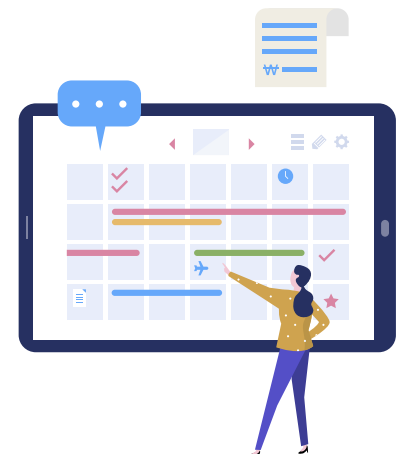
⑧ | 문의상담 |

한국지식재산보호원 해외전략팀

☎ 02-2183-5898, 02-6196-2013

✉ ip_care@koipa.re.kr

🌐 www.koipa.re.kr / www.ip-navi.or.kr





Question 공동대응 협의체 구성 관련

저희 기업들이 모여서 공동대응 협의체를 구성할 수 있을까요?
어떤 경우에 협의체로 구성할 수 있나요?

» Answer

기업 간에 서로 특허, 상표, 디자인 등의 지식재산(IP, Intellectual Property)과 관련된 공통의 이슈가 있어야 합니다.

〈특허〉

- 특허분쟁 발생 시 문제되는 부품에 다수 기업 기술이 포함되어 있는 경우
- 해외 지식재산 분쟁을 우려한 바이어가 특허보증을 요구하고 있는 경우
- 동종업계 공통의 위협특허가 있는 경우
- 해외기업으로부터 공동으로 혹은 동종업계 기업이 피소를 당한 경우
- 납품업체의 피소로 인하여 공동의 구상권 청구 현안이 발생한 경우

〈상표 및 형태모방 등〉

- 동일 판매자로 인해 해외 오픈마켓에서 피해가 발생하여 피해사 공동의 경고장 및 손해배상 청구를 진행할 경우
- 해외 상표, 디자인을 침해한 동일 오프라인 위조상품 판매자에 대한 권리행사(침해조사, 행정단속)가 필요한 경우
- 글로벌 해외 모방품 유통기업에 동일 피해를 입은 기업이 다수일 경우
- 기업의 상표권 및 디자인권으로는 권리행사가 불가한 형태모방 제품을 유통하는 해외기업이 있어 국내 다수 피해기업이 동일 피해를 받고 있는 경우

※ 아래와 같은 경우엔 공동대응 협의체 구성이 어렵습니다.

- ✓ 공통의 지식재산 분쟁이슈가 없는 경우
- ✓ 분쟁의 상대방이 국내 업체인 경우(또는 해외 기업의 국내 법인)
- ✓ 서로 다른 기업이라고 보기 어려운 2社를 포함한 3社(예를 들어, 2개 기업의 대표 또는 주소가 같은 경우 실질적으로 1개 회사로 간주)

협의체 구성이 가능한지 여부는 상황에 따라 다를 수 있으므로,
사전에 담당자에게 문의해주시면 친절히 상담해드립니다.

☎ 02-2183-5898, 02-6196-2013



Question 형태모방 유형 관련

해외에서 우리 기업의 상표나 제품을 모방해서 판매하는 회사가 있다는걸 알게 되었습니다. 그런데 물건이 완전히 똑같은건 아니고, 자체상표를 붙여서 팔고 있어 위조품은 아닌 것 같습니다. 게다가 우리가 그 국가에서 보유한 특허나 상표 등도 없어 권리주장이 쉽지 않아 보입니다. 이런 경우에도 공동대응 지원사업을 통해 도움을 받을 수 있을까요?

» Answer

우리 기업이 보유한 특허 혹은 상표를 그대로 사용하거나 동일한 제품을 만들어 파는 경우, 특허법, 상표법, 부정경쟁방지법 등과 같이 적용할 수 있는 법률이 명확하게 존재합니다. 따라서 위의 법을 근거로 하여 해당 상품의 판매의 중지를 요청하는 경고장 발송이나 소송 등의 대응이 가능합니다.

그러나 최근 들어서 형태나 컨셉 등을 모방한 후 자신들의 상표를 따로 붙여서 판매하는 경우가 다수 발생하고 있습니다. 특히 한류가 전 세계적으로 유행하면서 한국의 제품과 이미지를 따라하는 기업이 늘어가는 추세이며, 이런 기업들을 한류편승기업이라고 합니다. 한류편승기업은 중국이나 아시아 국가에 많은 매장을 운영하고 있는데, 매장 내에 케이팝을 틀어놓거나 간판에 KOREA라고 표시하는 등 우리나라와 관련이 있는 것처럼 위장하고 있습니다.

이로 인해 우리 기업들의 피해가 막심하며, 또한 한국 제품으로 위장한 저품질의 물건들로 인해 한국에 대한 이미지가 훼손될 것이 우려되는 상황입니다. 그러나 질문하신 바와 같이 제품 관련 지식재산권이 없는 경우 기존의 분쟁 대응방법 이외에 새로운 전략이 필요합니다.

지재권 분쟁 공동대응 지원사업은 2019년부터 “형태모방”이라는 신규 유형을 신설하여 운영하고 있습니다. 여러 피해기업이 모이면 해당되는 모조품의 종류가 다양해지기 때문에 각 사례에 적용 가능한 법률을 다각도로 검토하여 대응전략을 수립할 수 있습니다. 또한 공동으로 경고장 발송 시 한류편승기업이 느끼게 될 압박은 훨씬 커지게 되며, 모방품 판매에 의한 피해입증이 더욱 용이합니다. (본 우수사례집 28쪽에 관련 사례가 있습니다.)



우리 기업을 지키는 힘!
지재권 분쟁 공동대응
지원사업 우수사례집



02

지재권 분쟁 공동대응 지원사업 우수사례

사례 1. 특허보증 공동대응	16
경쟁사의 위험특허를 사전에 파악하여 분쟁위험을 낮추고 안정적인 수출 기반 마련	
사례 2. 문제특허 공동대응	20
글로벌 경쟁사의 무리한 특허사용료 요구에 적극적으로 대응하여 로열티 협상의 우위를 확보	
사례 3. 상표브로커 피해 대규모 공동대응	24
다수의 피해기업이 모여 대규모 협의체로 대응함으로써 브로커의 무단선점 상표 무효화에 성공	
사례 4. 형태모방 공동대응	28
한국 제품으로 교묘하게 위장한 모방품에 대응을 강화하여 우리 기업의 브랜드 보호	

* 본 책자에서 소개되는 사례는 독자의 이해도를 높이고 기업비밀을 보호하기 위해 새롭게 각색한 것으로, 실제 사례와 다소 차이가 있습니다.

사례 1 | 특허보증 공동대응

경쟁사의 위험특허를 사전에 파악하여 분쟁위험을 낮추고 안정적인 수출 기반 마련

지원기업 소기업 3社

지원협의체 친환경 표면처리 협의체

지원내용 분쟁위험특허 확인, 비침해 논리 및 회피설계안 수립, 특허보증 수용리스크 추정 및 대응방안 마련

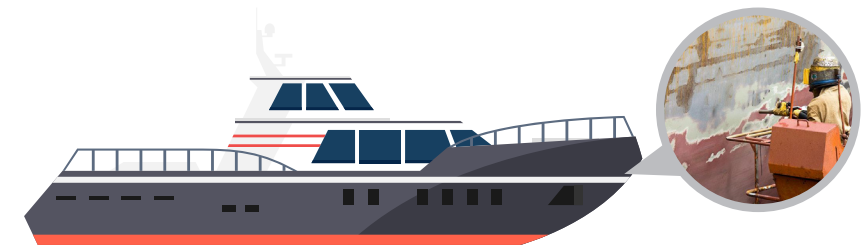
협의체 구성 배경

A사는 선박의 도장 보수작업 시 필요한 선박표면 처리장치를 제조·판매중이다. 해외 조선소 D사는 A사와 대상제품인 '친환경 블라스터'에 대한 구매 협의를 진행하던 중 대상제품에 해외 특허분쟁이 발생할 가능성이 없다는 내용을 서면으로 제출할 것을 요구받았다. 대상제품의 수출과 사업화에 있어서 특허분쟁 문제 발생 가능성이 없음을 확인하는 것이 중요한 이슈로 대두되었으나, A사는 기업의 규모가 크지 않은 소규모 제조업체이기 때문에 특허업무를 직접 수행할 수 있는 능력이 없었다. 하루 빨리 대응하지 않으면 수출의 길이 닫힐 수도 있는 위기의 순간이었다.

A사는 B, C사의 비산먼지 집진기술을 종합하여 표면처리장치 자동화 시스템을 개발하므로, 대상제품의 특허보증에는 3개 기업이 모두 연관되어 있었다. 이에 제품의 개발 및 사업화를 주도하는 A사가 B, C사의 의견을 모아 공동대응 협의체 구성을 추진하였다. 본 협의체는 해외 조선소 D사의 특허보증 요구에 공동으로 대응하여 이에 대한 전략을 마련하기로 했다.

대상기술의 특징

선박 표면처리의 목적은 표면의 도장(painting)을 위해 도료가 금속 표면에 잘 결합할 수 있도록 표면의 이물질 제거하고 안정화시키기 위함이다. 표면처리의 한 방법으로 샌드블라스트(sand blasting)가 있다. 샌드블라스트란 노즐에서 모래, 알루미나, 탄화규소 등의 연마재를 분사하여 소재 표면을 다듬거나 절삭하는 가공 방법을 말한다. 본 협의체의 대상제품은 지금까지 작업자가 직접 수행해왔던 샌드블라스트 작업을 자동화하고, 작업 중 발생하는 비산먼지를 처리하는 장치를 추가한 친환경 블라스터이다.



컨설팅, 이래서 신청했다

본 협의체는 비산먼지 집진기술이 포함된 선박의 표면처리 장치를 제조하는 기업으로 구성되어 있다. 해외 조선소와 구매협의를 진행하던 중, 대상제품과 관련한 특허분쟁의 여지가 없다는 것을 증명하는 특허보증서의 작성을 요구받았다. 이에 대상제품에 해당되는 기술이 포함된 특허가 있는지 확인하고, 문제특허에 대한 비침해 논리 및 회피설계안을 수립함으로써 특허보증 요구에 대응책을 마련하고자 한다.

기업의 이야기

해외 조선소와의 수출 계약을 진행 중, 우리 제품이 특허 분쟁 이슈로부터 자유로운지 확인해달라는 요청이 왔습니다. 저희 기업들은 영세한 소기업이라 제품을 만들어서 판매하기에도 벅거운데, 갑자기 특허보증이라는 생소한 요청이 들어와서 많이 난감해하고 있습니다. 저희는 인력과 자원의 부족으로 아직까지 경쟁사에서 어떤 특허를 보유하고 있는지조차 파악하지 못했을뿐더러, 이런 광범위한 특허분석을 할 수 있는 능력이 없습니다. 이번 공동대응 지원사업을 통해 하루 빨리 특허보증 문제를 마무리하고 수출협상을 진행하고자 합니다.



컨설팅, 이렇게 수행했다



컨설팅 성과 & 시사점

본 협의체는 관련기술 특허 리스트를 확보하고 이를 분석하여 특허분쟁 위험성을 판단할 수 있었고, 위험도가 높은 특허는 비침해논리 개발 및 회피전략 수립으로 특허분쟁에 관한 불확실성을 줄일 수 있었다. 결과적으로 컨설팅을 통해 제공된 특허보증 검토의견서를 바탕으로 특허보증을 수용함으로써 안정적인 수출 기반을 마련하였다. 또한 특허조사로 확인된 자유공지기술을 협의체 참여기업에 공유하였고, 공개된 기술을 대상제품에 접목하여 신기술을 개발하고 이를 통해 협의체의 권리화 방안을 도출하였다.

협의체 구성을 통해 공동으로 대응함으로써 비용 및 시간이 크게 절약되었고, 한 번의 대응전략 구상으로 특허보증이라는 어려운 문제를 함께 해결할 수 있었다. 또한 참여기업에 특허조사 및 분석관련 자료를 제공함으로써 해당 기업의 특허에 대한 이해를 높일 수 있었으며, 향후에도 사업을 진행하거나 기술개발 시 특허 분석자료가 큰 도움이 될 것이다.

우리기업의 지식재산 보호를 위해 필요한 노력



» 해외수출 前 관련기술 특허분석 반드시 필요!

우리 제품의 해외수출을 준비하고 있다면, 반드시 관련 기술의 특허조사가 선행되어야 한다. 이미 경쟁사에서 원천특허를 보유하고 있는 경우, 우리 기술이 우수하고 진보한 것이라 하더라도 특허 침해이슈가 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 특허권 침해이슈 발생을 원천적으로 차단하기 위해서는 관련 특허의 권리분석이 필수적이다.

사례 2 | 문제특허 공동 법적대응

글로벌 경쟁사의 무리한 특허사용료 요구에 적극적으로 대응하여 로열티 협상의 우위를 확보

지원기업 중견기업 등 3社

지원협업체 AVC 라이선스 대응 협업체

지원내용 상대방 성향조사, 특허 유효성 검토, 표준 필수성 판정절차 근거자료 작성

협업체 구성 배경

국내 영상관련 전자제품 생산 업체들은 글로벌 경쟁사 Z사로부터 동영상 코덱* 기술 표준특허와 관련하여 특허침해에 대한 로열티를 요구하는 경고장을 받았다. 해당 기업들은 이미 해외 특허물에 가입하여 로열티를 지불하고 있었으나, 특허물에 가입하지 않은 Z사가 주장하는 표준특허에 대한 별도의 사용료를 요구한 것이다. Z사가 요구하는 비용의 수준은 특허물의 수 배에 달하는 데다가, 이미 사용료를 지불하면서 정당하게 사용하고 있는 기술에 대해 이중으로 비용을 지출하는 것이 경제적으로 부담이 되었다. 따라서 Z사가 주장하는 그 표준특허가 실제로 표준기술에 부합하는지 확인하고 그들이 주장하는 로열티 비용이 정당한 것인지 판단할 필요가 있었다.

업계 관련 세미나에서 만난 A,B,C사 담당자는 각 회사들이 Z사로부터 경고장을 받았다는 사실을 알게 되었고, 이에 함께 대책을 논의했다. 기업들이 개별적으로 글로벌 기업인 Z사에 대응하기 어려울 것이라 판단하여, 이에 공동대응 협업체를 구성하고 함께 대응방안을 마련하기로 했다.



* 동영상 코덱 : 음성 또는 영상을 디지털 신호(파일)로 변환하는 기술 및 그 반대로 변환시키는 기술

대상기술의 특징

카메라에서 촬영한 영상을 저장 또는 전송할 때 영상파일의 크기를 줄이기 위해 영상압축 기술(video compression)을 적용한다. 영상압축 기술은 영상을 표현하는데 쓰이는 데이터의 양을 줄이는 것으로, 화질을 손상시키지 않으면서 파일 크기와 비트속도를 효과적으로 감소시킬 수 있다. 따라서 케이블, 지상파 방송, 위성 서비스 등에서 고화질의 디지털 영상을 빠르게 전송하기 위해 필수적으로 적용되는 기술이다.

참여기업들은 영상관련 전자제품을 판매 중 혹은 판매 예정이다. 대상제품에 적용하고 있는 영상압축 기술은 개방형 표준으로서, 이미 휴대전화기와 디지털 비디오 재생기 등 여러 전자장치에 도입되어 있으며, 온라인 비디오 저장이나 통신회사와 같은 서비스 제공업체 등도 채택하고 있다.

컨설팅, 이래서 신청했다

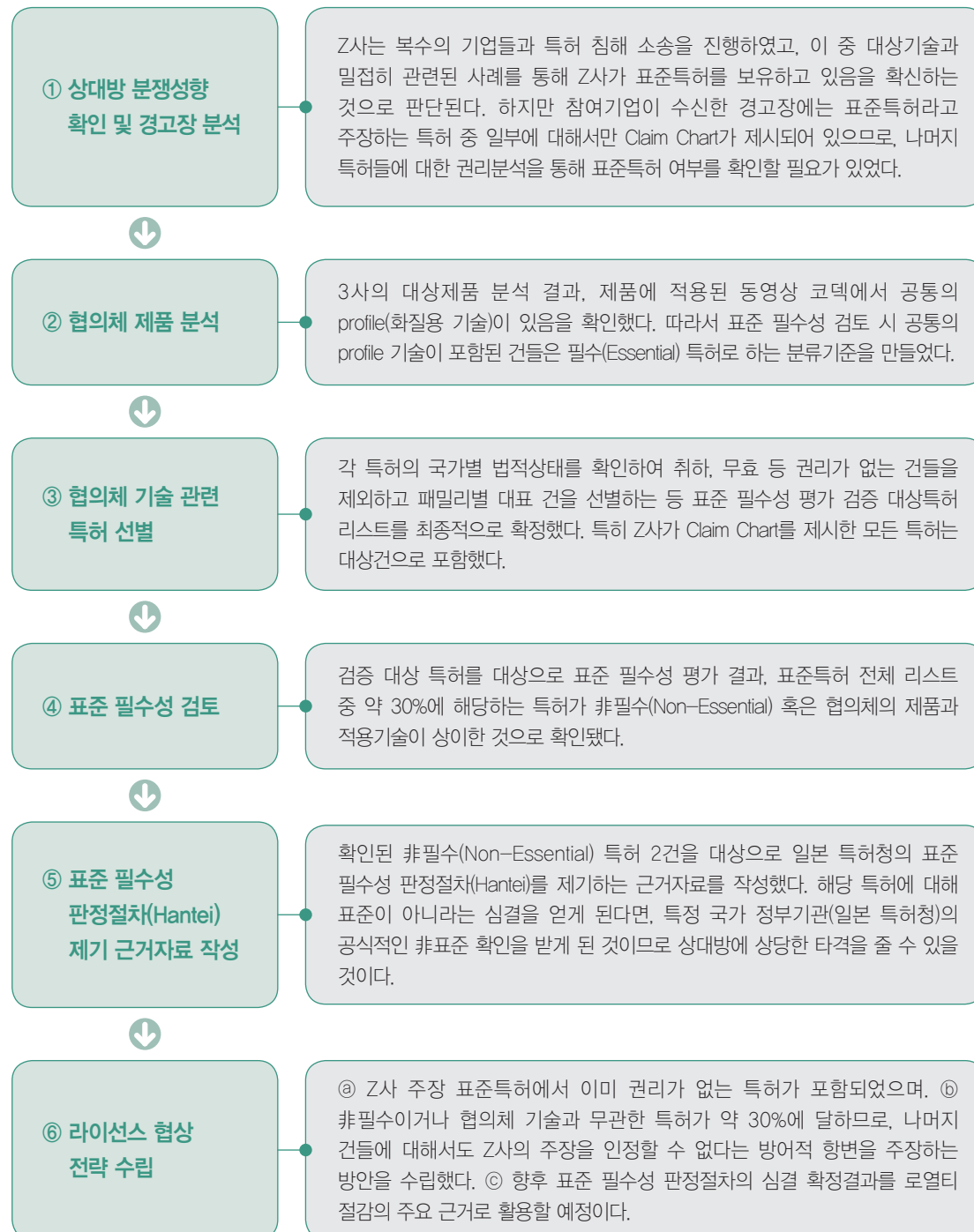
본 협업체는 디지털 영상 기록 및 재생기기를 생산하는 중견기업 등으로 구성되어 있다. 피해기업 3사가 공동대응 협업체를 구성하여 컨설팅을 통해 Z사가 표준특허라고 주장하는 특허들이 실제로 표준에 해당하는지 여부를 확인하고, 추후 로열티 협상에서 유리한 고지를 선점할 수 있는 방안을 도출하고자 한다.

기업의 이야기

동영상 압축 기술을 제품에 적용하기 위해 특허물에 비용을 지불했기 때문에, 우리 기업이 해당 기술을 정당하게 사용할 권리를 얻었다고 생각했습니다. 안심하고 대상제품을 시장에서 판매하던 중, 글로벌 경쟁사 Z에게 특허침해 경고장을 받게 되었습니다. 하지만 Z사가 주장하는 특허가 한 두 건이 아닌 데다가, 요구하는 로열티가 터무니없이 높다고 느껴집니다.

안정적인 사업 운영을 위해 특허침해 이슈가 신속히 해결되길 바라고 있지만, 부족한 저희 인력과 자원만으로는 대응책을 찾기 어려웠습니다. 또한 이 기술은 국내 영상관련 업체 다수가 사용할 정도로 널리 알려졌는데, 자칫하면 국내 영상관련 업계 전체가 위기에 빠질 수도 있다는 불안감이 생겼습니다. 이에 피해기업들이 공동대응 협업체를 구성하여 Z사에 대해 합리적으로 로열티 협상을 진행하고자 합니다.

☞ 컨설팅, 이렇게 수행했다



< 일본 표준 필수성 판정절차(Hantei) >

표준특허 판정제도는 표준 기술을 구현함에 있어 해당 특허를 반드시 침해해야 하는지 여부를 판정해주는 제도이다. 국내에는 관련 제도가 없으며, 표준특허 관련 분쟁을 겪고 있는 일본 기업의 요청에 따라 일본 특허청(JPO)에서 시행하고 있다.

심판 절차는 아니지만 3인의 심판부에 의해 수행되는 advisory opinion으로, 법적 구속력이 없으며 불복할 수 없다. 그러나 심결이 공보에 의해 일반 공중에 공개되므로, 표준 특허라는 증거 및 심판부의 공적판단이 제3자에 공개되므로 특허권자에게는 큰 부담이 될 수 있으며, 따라서 로열티 협상 단계에서 유리한 위치를 점유할 수 있을 것으로 기대한다.

(참고 : https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/shubetu-hantei/index.html)

☞ 컨설팅 성과 & 시사점

협의체 기업들은 Z사의 특허침해 경고 및 로열티 요구에 대해 대응전략을 수립하여 협상을 위한 자료를 확보했다. 컨설팅 직후 로열티 협상을 진행하면서 Z사가 주장한 표준특허에 표준 필수성을 충족하지 않는 특허들이 존재함을 근거자료로 제시했다. 또한 향후 표준 필수성 판정절차의 심결 확정 시 이를 적극적으로 활용할 예정이다. 결론적으로 컨설팅의 결과물을 근거로 Z사에서 요구하는 로열티의 수준이 적절하지 않음을 주장할 수 있었으며, 현재 Z사와 로열티 협상이 진행 중이다. 추후 Z사 표준특허에 대해 선행기술 조사를 통한 '무효성 검증'을 진행한다면 라이선스 협상 또는 소송에서 공격적인 협상 무기로 활용할 수 있을 것이다.

협의체 기업들이 공동으로 대응전략을 수립했기 때문에 비용과 노력을 훨씬 절감할 수 있었고, 대응전략을 같이 수립함으로써 지재권 분쟁해결 노하우를 서로 공유하게 되었다. 로열티 협상이 단 한 번의 논의로 종결되지 않고 장기적으로 계속 이어지는 만큼, 앞으로도 계속 함께 준비하면서 대응해나간다면 좋은 결과를 기대할 수 있을 것이다.

우리기업의 지식재산 보호를 위해 필요한 노력



» 특허침해 경고장 수신 시, 권리범위와 침해사실 파악이 우선!

특허침해를 주장하는 경고장을 받았을 때, 분쟁대응 경험이 없는 기업에서 당황한 나머지 무턱대고 대응하려 할 수 있다. 하지만 특허침해 판단은 매우 어렵기 때문에, 상대방의 침해주장이 반드시 옳은 것은 아니다. 따라서 경고장에 기재된 주장이 타당한지 검토해야 하며, 이를 위해서는 특허의 권리범위확인 및 침해판단이 필수적이다. 이미 경고장을 받았다면 절대로 무시해서는 안 되고, 객관적인 사실에 근거하여 합리적인 대응방안을 수립해야 한다.



사례 3 | 상표브로커 피해 대규모 공동대응

다수의 피해기업이 모여 대규모 협의체로 대응함으로써 브로커의 무단선점 상표의 무효화에 성공

지원기업 중소·중견기업 53社(*18), 16社(*19)

지원협의체 중국 상표브로커 대규모 공동대응 지원 등 6개 협의체

지원내용 브로커 심층조사, 증거수집, 무효심판청구, 이익신청 등



협의체 구성 배경

국내 의류업계 소기업인 A사는 브랜드를 런칭한지 오래되지 않았지만 고급스럽고 감각 있는 디자인으로 승부를 걸어 유명 패션쇼 등을 통해 크게 주목을 받으면서 업계에서 인정을 받기 시작했다. 국내 시장에서 빠르게 성장 중인 A사는 해당 브랜드가 해외 시장에서도 충분히 경쟁력이 있을 것이라는 확신을 갖게 되었고 본격적으로 해외 시장 진출을 위한 준비를 시작했다.

특히 중국 시장에 진출하기 위해 상표권 등록을 위한 절차를 거치고 있었다. 그런데 상표 출원을 준비하던 특허사무소에서 A사의 브랜드는 이미 다른 사람이 상표권을 갖고 있기 때문에 뒤늦게 출원해도 등록받을 수 없다는 의견을 전달했다. A사가 진정한 권리자임에도 불구하고 상표를 확보할 수 없다는 것이다. 게다가 얼마 후에는 상표권을 무단선점한 자로부터 일정 금액을 지불하면 상표를 돌려주겠다는 황당무계한 메일도 받았다.

이에 A사는 유사한 사례가 없는지 확인하기 위해 자료조사를 시작했고, 상표를 악의적으로 선점하여 진정한 권리자에 매매를 하는 등 부당한 이익을 취하려는 자들을 ‘상표브로커’임을 알게 되었다. 관련 뉴스를 통해 상표브로커에 의한 피해기업이 한둘이 아님을 확인했고, 이에 피해기업들을 모아 대응방안을 함께 논의하기 시작했다.



컨설팅, 그래서 신청했다

본 협의체는 서로 다른 4개 업종(프랜차이즈·의류·구체관절인형·화장품)의 53개 중소·중견기업으로 구성되어 있다. A사는 중국 시장 진출을 위해 상표권 등록을 알아보던 중, 이미 해당 상표권이 브로커에 의해 무단으로 선점된 사실을 알게 되었다. B사는 상표권 무단 선점에 대한 사실을 모르고 있다가, 브로커로부터 상표권 유상 양수를 요청하는 메일을 받고서야 상황을 알았다. 심지어 어떤 브로커는 상표권 매매만 하는 일반적인 경우와 다르게, 실제로 모방품에 해당 상표를 붙여서 판매하여 소비자에게 혼동을 유발하는 경우까지 있었다. 피해기업들은 대부분 소규모의 회사로 지재권 담당 인력이 없는 경우가 대부분이며, 하루빨리 진정한 권리자인 우리 기업의 상표권 확보 및 원활한 해외시장 진출을 위해 상표브로커에 대한 대응방안 마련이 시급하다.



기업의 이야기

우리 브랜드와 제품의 상표가 이미 중국에서 등록돼서 우리 기업이 사용할 수 없다는 소식은 그야말로 청천벽력같은 얘기였습니다. 중국 시장 진출을 위해서는 반드시 상표를 되찾아와야 하는데, 상표에 대해 전혀 아는 바가 없어 발만 동동 구르고 있는 상황입니다. 게다가 상표의 권리자는 상표를 얼마든지 다시 가져가라고 얘기하는데, 그러면서 터무니없는 액수를 제시하고 있습니다. 수출 준비가 다 끝난 상태임에도 불구하고 상표문제로 인해 시장 진출이 무기한 연기되었고, 이로 인한 피해가 막심합니다. 이에 브로커에 의한 피해기업들이 하나로 뭉쳐 상표 무단선점 행위에 대해 강력하게 대응하고자 한국지식재산보호원에 도움을 요청하게 되었습니다.

* 상표브로커 대규모 공동대응 협의체 구성 배경

몇 년 전부터 중국에 한류열풍이 불면서 국내 업체의 중국 진출이 급속도로 증가하였고, 동시에 한국의 유명 브랜드 관련 상표를 무단으로 선점하는 상표브로커가 등장했다. 상표브로커의 활동으로 인해 우리 기업이 중국 진출에 어려움을 겪게 되었고, 특허청은 '16년부터 공동대응 지원사업으로 중국 상표브로커에 대응해왔다. 그러나 지속적인 대응에도 불구하고 브로커의 활동으로 인한 피해가 끊임없이 발생했다(국내기업 中 상표브로커 피해 200억, '17.12월 기준, 전자신문 2018.3.22). 이에 상표브로커의 악의적인 행태를 근절하고 우리 기업의 대응의지를 확실히 보여주하고자 '18년에 상표브로커 5개에 의한 피해기업 53社를 하나의 협의체로 구성하여 대규모 공동대응 소송단을 구성하게 되었다.

컨설팅, 이렇게 수행했다



< 관련법령 - 중화인민공화국 상표법 제4조, 제7조, 제30조, 제44조 >

제4조 자연인, 법인 또는 기타 조직이 생산경영활동에서 그 상품 또는 서비스에 대하여 상표전용권을 취득해야 하는 경우 상표국에 상품 상표등록을 출원해야 한다. 사용을 목적으로 하지 않는 악의적 상표등록 출원은 거절해야 한다.(개정법 '19.11.1 시행)

제7조 등록출원과 상표사용은 성실과 신의의 원칙을 따라야 한다. 상표사용자는 상표를 사용하는 상품의 품질에 책임져야 한다. 각급 공상행정관리부문은 상표관리를 통해 소비자를 기만하는 행위를 제지해야 한다.

제30조 등록출원한 상표가 본 법 관련 규정에 부합하지 않거나 타인이 동일 품종의 상품 또는 유사한 상품에 기등록한 상표이거나 또는 초보심사결정한 상표와 같거나 유사한 경우, 상표국은 출원을 거절하고 공고하지 않는다.

제44조 기등록된 상표가 본 법 제4조, 제10조, 제11조, 제12조, 제19조 제4항 규정을 위반했거나 사기수단이나 기타 부당한 수단으로 등록을 취득한 경우, 상표국은 해당 등록상표에 대해 무효선고를 내린다. 기타 기업 및 사업단위나 개인은 상표평심위원회에 해당 등록상표에 대해 무효선고를 청구할 수 있다.

컨설팅 성과 & 시사점

협의체 기업들은 본 사업을 통해 '18년 상표브로커 5개 대상으로 동시에 53건의 무효심판 또는 이의신청을 청구했고, 공동대응을 통한 악의성 입증에 성공하여 모두 승소했다. '19년에도 상표브로커에 협의체 단위의 지속적인 법적대응을 함으로써 강력한 대응의지를 보여줬고, 이로 인해 상표브로커의 상표출원이 현저히 감소하여 이들의 활동이 점차 둔화되고 있음을 확인했다.

특히 이번 대규모 공동대응은 동종업종에서 선점상표를 부착하여 실제 상품을 판매하는 상표브로커에 대해서도 승소를 거두었다는 점에서 큰 의미가 있다. 상표브로커가 온라인 쇼핑몰 등에서 상표를 사용하고 있는 경우에는 중국 상표법 및 상표심사기준에서 규정하는 '상표브로커'에 해당되는지 여부가 불명확하였다. 그러나 상표브로커가 선점상표를 사용하였다고 하더라도, 이는 단순한 외형상의 사용에 불과하고, 타인의 상표를 무단으로 대량 선점한 사실 자체가 상표의 공정사용 질서를 해치는 신의칙 위반의 불공정 사용임을 증명하여 전부승소 결과를 이끌어냈다.

이번 지원사업을 진행하면서 지식재산권에 대한 이해가 낮은 중소기업에 지재권 확보의 중요성에 대해 상기시킬 수 있었으며, 이러한 인식의 변화는 상표권 출원으로 이어졌다. 앞으로도 상표브로커의 무단선점 행위에 대해 강력히 대응할 예정이며, 성공적인 대응결과를 바탕으로 우리 기업의 중국 시장 진출 속도를 높여나갈 예정이다.

“상표 브로커 선점 K-브랜드 상표 53개 중국서 무효 끌어내”

(매일경제, 2019.12.29)

특허청이 해외 상표 브로커 피해기업 지원을 위해 지난해 추진한 '지재권 분쟁 공동대응 지원사업' 결과 대응에 나선 53개 기업 모두 무효심판 등에서 승소했다. 29일 특허청에 따르면 이들 53개 기업은 중국 내 주요 상표 브로커(5명)로부터 피해를 본 프랜차이즈·인형·의류·화장품 등 4개 업종 중소기업이다. 중국 상표 브로커가 다량으로 선점한 상표들을 심층 조사·분석한 뒤 공동탄원서 제출, 병합심리 등으로 브로커의 악의성을 입증하는 데 주력했다. 그 결과 53건의 상표권 분쟁에서 모두 승소했다.

우리기업의 지식재산 보호를 위해 필요한 노력

» 상표권 회수를 위해 무효심판 청구 후 신속한 출원이 필수!

많은 노력 끝에 브로커의 무단선점상표를 무효화 하더라도, 자동적으로 우리 기업에게 권리가 회복되진 않는다. 기업에서 상표를 확보하지 못한다면 권리를 주장할 수 없으므로, 상표권을 확실히 가져오기 위해서는 지체하지 말고 반드시 신규 상표를 출원해야 한다.



사례 4 | 형태모방 공동대응

한국 제품으로 교묘하게 위장한 모방품에 대응을 강화하여 우리 기업의 브랜드 보호

- 지원기업** 중소·중견기업 등 7社
- 지원협의체** 중국 내 한류편승 유통기업 대응 협의체 등 4개 협의체
- 지원내용** 각국 피해실태조사, 법률검토, 상대방 성향조사, 공동명의 경고장 발송

협의체 구성 배경

최근 한류의 인기가 상승함에 따라 중국·아세안 국가를 비롯한 전 세계에서 한국 화장품의 판매가 급증하고 있다. 이에 K-뷰티의 인기에 편승하여 이익을 취하고자 하는 악덕 유통기업이 등장했고, 이들 기업들은 한국 화장품의 모방제품을 판매하고 막대한 수익을 올리고 있다. 게다가 한국과 전혀 관계없는 외국 회사임에도 불구하고, 브랜드마크에 'KR'을 사용하고 제품 포장에는 어법에 맞지 않는 한글을 표기해 한국제품인 양 위장해 판매하고 있다.

이에 '18년 공동대응 지원사업으로 국내 화장품 기업 6社가 협의체를 구성하여 중국·태국·베트남 M사 매장을 조사하여 모방상품을 확인하였고, 이를 근거로 경고장을 발송하였다. 경고장 발송 이후 해당 상품이 매장에서 철수됐고(27개 품목 중 23개 판매중지, '19.4), 이로써 공동대응으로 인한 효과가 있음을 확인할 수 있었다.

그러나 현지조사를 통해 M사에서 신규 형태의 모방제품이 판매되고 있으며, 이전보다 교묘한 방법으로 상표권 분쟁을 피해가고 있다는 것을 알게 되었다. 또한 한류를 표방하여 모방품을 판매하는 기업이 M사 외 I사, Y사 등 다양하게 존재하며, 중국 뿐 아니라 미국·호주·베트남·필리핀·태국·인도 등 전 세계로 사업을 확장중이다.

M사와 같은 유통기업의 판매활동으로 인해 단순히 국내 몇몇 기업이 피해를 보는 것이 아니라, 한국 화장품 전체에 대한 이미지가 악화될 수 있다. 또한 이들 매장에서 화장품 뿐만 아니라 다른 업종의 물품을 같이 판매하므로, 자칫하면 피해가 다른 업계로까지 확장될 것이 우려되는 상황이었다. 이에 '18년 공동대응에 참여했던 기업들을 포함하여 다년도 연계 지원제도*를 통한 대응지원 확대가 이루어졌다.

* 다년도 연계 지원 : 동일 협의체에 지식재산 분쟁이 지속되어 집중 공동대응이 필요한 분쟁 현안의 경우, 최초지원 으로부터 3년간 최대 6회 지원

※ 기 지원 협의체의 참여기업과 2社 이상 동일할 경우 동일 협의체로 인정

※ 기존 과제와 과제내용이 동일할 경우 지원이 불가하며, 3년 연속 지원 협의체의 경우 마지막 지원 이후 1년 동안 참여제한

“한국산 아니었어?”... ‘짜퉁 한류’ 제품, 해외서 빠르게 확산

(중앙일보, 2019.8.16)

현재 M사는 중국뿐 아니라, 미국·호주·베트남·필리핀·태국·인도·멕시코·UAE·터키 등 17개국에서 운영 중인 것으로 파악된다. 해당 매장은 현지에서 고급 쇼핑몰이나 한국 기업이 운영하는 마트에도 입점하고 있어 많은 외국 소비자가 M사 제품을 한국산으로 오인한 채 소비하고 있다고 국회예산정책처는 우려했다.

M사 외에 I사, K사, Y사, M사, X사 등이 필리핀에서 성업 중이다. 특히 I사는 2017년 3월 필리핀에 처음 진출한 이후 1년 5개월 만에 15개 매장을 열 정도로 확산 속도가 빠르다.

I사는 아예 간판에 KOREA를 붙여 한국 브랜드를 표방하고 있다. 매장 내에서는 한국 아이돌 뮤직비디오를 틀어놓는가 하면, 한국 제품의 캐릭터나 디자인을 그대로 베껴온 상품을 다수 진열해 놓고 있다.

컨설팅, 이래서 신청했다

본 협의체는 화장품 제조·유통 관련 중소·중견기업 등으로 구성되어 있다. 작년 참여기업들의 협의체 구성을 통한 공동대응으로 해당 물건이 매장에서 철수하는 효과가 있었다. 이번년도에는 새롭게 등장한 모방제품 및 작년에 대응한 1개 업체를 포함한 5개 유통기업으로 대응범위를 확대하였다. 이들 유통기업에 대하여 특정 기업의 역량이나 여건만으로는 모방품의 생산·유통행위를 근절하기 어려우므로, 공동대응을 통해 우리 화장품 기업의 모방품을 유통하는 기업들의 활동을 저지하고, 우리 브랜드의 신뢰를 회복하고자 한다.

기업의 이야기

우리 기업은 한류 흐름을 적극적으로 사업에 활용하여 중국을 포함한 여러 국가에 진출했는데, 막상 현지에 가보니 우리 제품과 똑같이 생긴 모방품들이 시장에서 유통되고 있었습니다. 물건은 비슷하게 생겼지만 가격은 1/10밖에 안 되고, 게다가 판매매장이 지역의 고급 쇼핑몰에 입점하여 무척 깨끗하고 잘 정돈되어 있어 모조품을 팔 거라고는 상상이 되지 않는 환경이었습니다. 현지인들은 매장에서 파는 물건이 진짜 한국 제품인 줄 알고 구입하고 있었습니다. 작년 M사에 공동대응을 통해 경고장을 송부하여 대응의지를 확실히 보여줬고, 금년에는 대응범위를 확대하여 한류편승 유통기업의 판매행위를 확실하게 저지하고자 합니다.



컨설팅, 이렇게 수행했다



참고자료

< 중국 형태모방품 관련 판례 (북경시 조양법원, 2019.7.3. 판결) >



사건 개요

- 피고는 원고의 요쿠르트 제품 '안무시(安慕希)'의 용기 포장과 유사한 포장의 요쿠르트 제품 '화얼추레이풍(华尔秋蕾风味酸奶)'을 판매함.
- 원고의 요쿠르트 제품 '안무시(安慕希)'에 대한 인터넷 매체, TV광고 및 판매량 등을 고려했을 때 '안무시(安慕希)'의 포장은 비교적 높은 지명도를 갖추고 있고, 그 상품의 출처 기능을 하고 있어 반부정당경쟁법 제6조 제1항의 일정한 영향력이 있는 포장·장식에 해당한다고 판단함.
- 양 상품의 포장을 비교하여 볼 때, 포장형태, 전체적인 구성 및 색채배합이 유사하여 일반수요자들로 하여금 상품의 출처에 대해 오인·혼동을 야기하거나, 특정관계가 있는 것으로 오인·혼동을 일으킬 우려가 있음.
- 따라서, 해당 행위는 반부정당경쟁법에 해당하므로 피고는 즉시 해당 상품의 판매를 중단하고, 원고의 경제적 손실 등을 고려하여 29.7만 위안(한화 약 5,000 만원)을 배상해야 한다는 판결이 내려짐.

<중국 반부정당경쟁법 제6조>

경쟁자는 아래의 혼동행위를 함으로써 타인의 상품 또는 타인과 특정한 관계가 있는 것으로 오인하게 해서는 안 된다.

- ① 일정한 영향력이 있는 타인의 상품의 명칭, 포장, 장식 등과 동일하거나 유사한 표지를 무단으로 사용하는 행위
- ④ 기타 타인의 상품 혹은 타인과 특정한 관계가 있는 것으로 오인할 수 있는 혼동행위

판결 요지

제품 포장 및 장식과 관련한 중국에서의 반부정당경쟁법 판단은 광고선전 및 제품 판매량 등을 고려하여 상품의 출처표시 기능을 하고 있는 경우 반부정당경쟁법 제6조 제1항의 일정한 영향력이 있는 포장·장식에 해당한다고 판단하고 있음.

아울러, 상대 제품에서 사용된 포장형태나 전체적인 배색 등의 유사한 조합으로 인해 일반 수요자들로 하여금 상품의 출처 또는 특정관계가 있는 것으로 오인·혼동을 야기하는 경우 '해당 상품의 중국 내 판매액, 광고실적, 언론에 보도된 내용, 수상기록' 등의 증거를 수집하여 반부정당경쟁법에 기한 민/형사 소송 제기가 가능함.

컨설팅 성과 & 시사점

본 협의체는 참여기업들의 공동명의를 기재하여 형태모방품의 판매중지를 요청하는 경고장을 형태모방품 판매·유통기업을 대상으로 발송했다. 경고장 발송 후 몇몇 업체들은 해당 물건의 판매를 중지하겠다는 내용의 서면을 보내오거나, 온라인마켓의 판매페이지를 삭제하는 등의 조치가 취해진 것을 확인했다.

형태모방품에 대응하기 위해서는 꼼꼼한 사전준비가 무엇보다 중요하다. 먼저 정확한 피해상황 파악을 위한 실태조사 및 증거수집이 수행되어야 하며, 침해의심품목별로 우리 기업의 제품과 비교하여 실질적 유사여부 판단 및 법률검토가 이루어져야 한다. 경고장 발송 시 법률적 근거가 명확해야 실질적으로 효력을 발휘할 수 있다.

앞으로도 참여기업들은 전 세계로 매장을 확대하고 있는 한류편승 유통기업의 모방품 판매 행위에 대해 경고장 발송에 이어 보다 강력한 대응을 진행함으로써 우리 기업 및 브랜드의 신뢰 회복을 위해 노력할 것이다.

우리기업의 지식재산 보호를 위해 필요한 노력



» 형태모방 피해 발생 시 다양한 근거자료 확보 필요!

형태모방은 일반적인 상표권 침해 사례보다 대응이 까다롭기 때문에 다양한 법률을 검토해야 하며, 따라서 우리기업의 판매자료 등 근거를 많이 확보할수록 유리하다. 피해제품이 반부정당경쟁법에 의한 '일정한 영향력이 있는 상품(주지상품)'임을 주장하기 위해서는 판매실적, 광고, 언론보도, 수상기록 등의 자료가 필요하며, 창작일과 창작과정을 증명할 수 있는 경우 저작권 등록을 검토해볼 수 있다.

발행처 **특허청 산업지식재산보호지원과**
대전시 서구 청사로 189(둔산동) 정부대전청사 4동
 www.kipo.go.kr

한국지식재산보호원 해외전략팀
서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 6층
 02-2183-5898, 02-6196-2013
 02-2183-5897
 www.koipa.re.kr

발행일 **2020년 1월**

*이 책의 무단복제 및 전재를 금함