기획보고서 **06-032**

해외 지적재산권 보호제도 및 대응사례(1)
– 북미편 –

kotra 해외조사팀

요 약

특허권, 저작권, 상표, 디자인 등으로 대표되는 지적재산권은 상품 및 서비스의 상업적 가치를 결정하는 중요 요소이다. 우리 기업들이 점차 세계적인 선진기술을 보유하면서 우리 상품에 대한 해외 지적재산권 침해 사례가 발생하고 있으며, 지역에 따라서는 증가추세이다.

북미의 경우 우리기업 및 우리상품에 대한 인지도가 여전히 낮아 지적재산권 피해사례는 미미한 편이며 우리의 주력 수출 분야인 반도체·전자·자동차 부품 등에서 발생하고 있다. 그러나 향후 지속적인 기술 경쟁력 제고 및 인지도 향상 시, 우리 기업이 보유하고 있는 지적재산권이 보다 많이 침해될 소지가 있다.

북미는 전반적으로 잘 정비된 지적재산권 보호제도와 절차를 운영하고 있으므로, 이를 숙지하고 적극적으로 대응하면 우리기업 및 상품에 대한 지적재산권의 침해를 예방 내지 감소시킬 수 있다.

미국 내 지적재산권은 크게 특허권, 저작권, 상표권, 기업 비밀로 분류되는데, 시각적 인식이 불가능한 음향 또는 향기 등도 지적재산권으로 보호될 수 있으며 등록을 하지 않아도 상표권 등과 같은 분야에서는 일정한 권리가 자동으로 부여되는 등 지적재산권을 포괄적으로 보호하고 있다. 그러나 미국의 지적재산권 침해 구제제도는 미국 내 기업보호를 위주로 되어 있기 때문에 지적재산권이 침해되기 전에 지적재산권을 필히 등록하는 등의 능동적 사정조치가 필요하다.

캐나다의 지적재산권은 특허권, 저작권, 상표권, 산업 디자인을 포괄하는데, 공공의 이익 차원이 아닌 개인 혹은 단체에서 소유한 독점적 권리로서 이해되어 지고 있으므로 범정부차원의 지적재산권 침해 피해 구제절차나 방법은 없다.

지적재산권 침해 발생을 예방하기 위해서는 무엇보다도 지적재산권이 향후 회사 존망까지 결정지을 수 있는 핵심 자산임을 인식하고 연구 및 개발 과정에서 생성된 문서들을 장기간 보관하는 것이 필요하다. 또한 특허법 전문 변호사로부터 출시할 신제품에 관련한 특허가 존재하는 지의 여부를 확인받는 것이나 북미 내 특허를 취득하는 것도 지적재산권 분쟁을 피하는 유용한 수단이 될 수 있다.

지적재산권 분쟁 발생시는 유능한 변호사를 선택하고 신속하게 소송에 대처하는 것이 침해 피해를 줄이기 위해 필요하다.

기업들의 지적재산권 보호에 대한 적극적인 관심 외에 범국가적 차원에서도 대응방안이 다각적으로 모색되어야 한다. 특히 해외 지적재산권 보호제도에 대한 정보보급의 확대, 지적재산권 보호 및 특허 전문가 양성을 위한 교육 기회 제공, 특허의 전략적 보호를 위한 정책 및 해외 전문가의 접촉과 활용에 관한 전략 수립이 요구된다.

대외적으로는 해외시장에서 우리의 지적 재산권을 보호하기 위해 다자・양자간 협상 채널을 적극 활용할 필요가 있다.

목 차

I. 머리말 /1

II. 미국 /3

1. 미국의 지적재산권 보호 현황 /3
2. 외국기업의 대응사례 /18
3. 유의사항 /21

III. 캐나다 /26

1. 캐나다의 지적재산권 보호 현황 /26
2. 외국기업의 대응사례 /38
3. 유의사항 /43

IV. 맺음말 /45

부록 /47

I. 개관

□ 특허권(patent), 저작권(copyright), 상표권(trade mark), 디자인권(design) 등으로 대표되는 지적 재산권(intellectual property rights; 이후부터는 지재권이라 칭함)은 상품 및 서비스의 상업적 가치를 결정하는 중요요소임.

○ 지재권은 분야에 따라서는 오랜 기술 및 경험 노하우의 축적물이거나 집중적 R&D의 산물임.

□ 따라서 지재권의 보호는 경쟁자의 무분별한 모방을 방지하고 고부가가치 상품의 개발을 장려하기 위한 조치로, WTO 국제무역질서에도 TRIPS(무역 관련 지적재산권의 보호)를[1] 통해 그 중요성이 단적으로 반영되고 있음.

□ 우리나라는 과거에 독자적인 기술 및 그 밖의 보호할 만한 상업적 가치를 가지는 지적재산이 충분하지 않았으므로 선진국의 기술 및 상표를 모방함으로써 기술 및 기타 노하우를 축적하고 경제성장을 이룩할 수 있었음.

□ 그러나 우리 기업들도 점차 세계적인 선진기술을 보유하면서 해외시장에서 인지도를 확산 시키고 있는 가운데, 우리 상품의 지재권을 악용하는 사례가 발생하고 있음.

□ 따라서 해외시장에서 우리 수출품에 대한 지재권 피해 사례를 점검하고 대응책을 모색하는 것은 기술경쟁력을 보유한 우리상품의 세계시장 선점에 중요한 지침이 될 것임.

---

1) Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

□ 조사 대상 국가 : 23개국의 29개 KOTRA 무역관이 주재국에서의 지재권 이슈를 조사하였음(이 중 본 보고서는 “북미편”임).

○ 북미 : 미국, 캐나다

○ 유럽 : EU, 독일, 러시아, 영국, 폴란드

○ 아시아・대양주 : 대만, 버어마, 베트남, 싱가포르, 인도, 인도네시아, 호주, 일본, 중국, 캄보디아, 태국

○ 기타 : 멕시코, 브라질, 남아공, UAE, 이집트

II. 미국

1. 미국의 지적재산권 보호 현황

가. 개관

□ 미국 특허청(USPTO; US Patent and Trademark Office)에 따르면, 미국 내 지재권은 크게 특허권, 저작권, 상표권, 기업 비밀로 분류됨.

○ 특허 및 저작권의 허가 및 보호는 연방정부가 독점적으로, 상표권은 연방 및 주정부 법에 의해, 기업 비밀의 보호는 주정부 법에 의해 각각 관리됨.

□ 수입제품으로부터의 지재권 보호는 세관, 법무부 및 FBI의 연계에 의해 이루어짐.

○ 세관(US Customs Border Protection)의 지재권 보호

- 미국 세관은 지재권 감사 프로그램(IPR Audit Program)을 통해 상표권과 저작권을 보호하고 있음.
- 지재권 감사 프로그램은 수입상 및 선적자의 과거 경력, 수출국 및 상품 종류를 분석하여 수입품이 모조품 혹은 지재권 침해제품인지를 검토함.
- 또한 예고 없이 기업을 방문함으로써 구매 계약, 라이센스 계약, 지불조건 등의 내부 기록과 재고를 살펴보고 직원면담을 요청할 가능성이 있음.

- 지재권 감사 프로그램 및 현장 방문 등을 통해 지재권 침해 사례가 발견되면, 해당 제품은 세관에 의해 압수됨. 또한 세관은 압류된 제품 가치에 상응하는 손해배상액(civil damages)을 평가할 수 있음.[2)]
- 그러나 USITC의 Section 337 판정에 의해 별도의 명령조치가 있지 않는 한 세관 임의로 수입규제 권한을 행사하는 것은 불가함.

○ 법무부, FBI의 지재권 보호

- 미국 법무부 내에는 CCIPS(Computer Crime and Intellectual Property Section)라는 국제 지재권 문제 전담부서가 있어, 산하 기관인 FBI 뿐만 아니라 해외 사법당국과의 공조를 통해 지재권 침해 사범에 대한 위장 수사 등을 진행함.
- 또한 미국 정부는 외국 제품으로부터 미국 지재권을 보호하기 위해 다자·양자간 협상 채널을 적극 활용하는 한편, 특별 301조 제도를[3)] 운영함으로써 외국 정부의 지재권 보호 수준 강도를 높이기 위한 통상압력 수단으로 사용하고 있음.

2) 첫 압류에 대해서는 상응 가치를, 두 번째 이후부터는 상응가치의 2배를 적용함.

3) "부록1 : 특별 301조" 참조.

나. 지재권별 보호 현황

1) 특허권(Patent)

□ 대상

○ 미국 특허법(Patent Act of 1952)에 따른 화학・전기・기계분야 등의 제품 및 공정 외에도 생명 공학에서 사업 방법에 이르는 다양한 분야의 실용적인 혁신을 망라함.

○ 그러나 자연법칙, 자연물, 인쇄물, 경영방법, 정신적 프로세스, 원자력법에 의한 핵무기 관련 특정 핵물질 또는 핵에너지를 단독으로 활용하는 발명은 "불특허 사유"에 해당됨.

□ 특허권 분류

○ 실용(utility) 특허

- 우리나라의 특허와 실용신안을 포함하는 일반적 의미의 특허로 연방법에 의해 보호됨.
- 프로세스, 기계, 제조 또는 물질조성 등과 같은 실용적 측면의 보호임.

○ 디자인(design) 특허

- 우리나라의 “의장등록”에 해당하는 내용이나 미국에서는 새롭고, 자명하지 않고 장식적인 디자인에 대해 특허로 인정하여 연방법에 의해 보호 관리하고 있음.

- 자동차, 램프 등의 예에서 볼 수 있듯이 한 제품에 대해서도 기술적인 측면은 실용 특허에 의해, 장식적인 측면은 디자인 특허에 의해 각각 보호를 받을 수 있음.

○ 식물 특허

- 괴경식물(tuber-propagated plant) 또는 야생식물 외에, 신품종 중 무성생식을 통해 복제 가능한 품종을 보호함.

□ 특허 출원

○ 자동적 발효를 인정하는 저작권 및 상표권과는 달리, 특허를 원하는 경우 미국 특허청에 특허를 출원해야 함.

○ 신규성(novelty), 유용성(utility), 비자명성(nonobviousness)에[4] 근거하여 특허 발행 허여 여부가 결정되며, 연방법인 Trade Act에 의거, 특허권자에게는 해당 특허품에 대한 제조·사용·판매·판매 제의 및 미국 수입에 관한 독점권이 부여됨.

□ 특허 유효 기간

○ 1995년 6월 8일 이후에 출원된 특허는 출원일로부터 20년 동안 보호되며, 1995년 6월 8일 이전에 허여된 특허 또는 당시 USPTO에 출원이 계류 중인 특허는 출원일로부터 20년 또는 허여일로부터 17년 중 더 긴 기간 동안 보호를 받음.[5]

---

4) 신규성(novelty), 유용성(utility), 비자명성(nonobviousness)을 자세히 보기 : 부록2 "특허 성립 요건".

5) 특허 보호 기간의 예외 : a. 의약품 중에서 Federal Food, Drug and Cosmetic Act에 의거해 예외적으로 시판 전 승인을 취득한 발명품에 대해서는 Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984 및 35 U.S.C.§ 1.16에 기초, 특허 존속 기간이 연장 승인됨; b. 특허항고 및 저촉 심판소(Board of Patent Appeals and Interferences) 또는 연방항소 법원(CAFC)을 통한 항소에 의한 저촉 심사, 국가 안보를 위한 비밀유지, 우선권 경쟁 등의 특별한 이유로 특허심사가 지연된 경우, 특허권자는 35 U.S.C.§ 154에 의거해 최대 5년까지 특허 연장을 허용 받음; c. Patent Term Guarantee Act of 1999에서는 USPTO가 일정 기한을 맞추지 못할 경우 지연일수에 비례해 특허 존속기간도 자동 연

- 단 디자인 특허는 등록일로부터 14년간 보호됨.

○ 한편 침해자를 금지시키거나 피해보상을 청구하는 등의 권리는 오직 특허 허여 이후에 부여됨.6)

□ 특허관리비(연차료) 납부

○ 대부분의 국가가 특허 연차료를 매년 납부하게 하는 데 비해, 미국은 특허 발급 이후 3년 6개월, 7년 6개월, 11년 6개월이 되는 시점에 연차료를 납부함.

○ 동 기간이 지난 후 6개월 이내에 납부할 경우에는 추가요금을 부담해야 하고, 그 기간마저 지나게 되면, 즉 4년, 8년, 12년이 되는 시점까지 연차료를 납부하지 않으면 특허는 소멸됨.

- 단 특허 연차료는 실용특허의 경우에만 납부하며, 식물 특허와 디자인 특허의 경우는 납부하지 않음.

장 가중하게 함.

6) 단 특허 출원의 공보 게시가 Domestic Publication of Patent Applications Field Abroad Act of 1999에 의거한 경우, 합리적인 로열티에 준하는 임시권리를 확보하게 됨. 동 임시권리(provisional rights)는 특허 출원 공시일부터 소급 적용되나, 실제 권리 행사는 특허 허여 이후부터 가능함.

□ 미국 특허권 특징

○ 先발명주의

- 우리나라를 비롯한 대부분의 국가가 발명일자와 관계없이 제일 먼저 출원한 자에게 특허권을 부여하는 先출원주의(first to file)를 채택하고 있는 반면, 미국은 제일 먼저 발명한 자에게 특허권을 부여하는 先발명주의(first to invent)를 채택하고 있음.

○ 1년의 유예기간(grace period)

- 발명품이 대중에게 공개된 시점부터 1년 안에만 특허를 출원하면 됨. 일부 국가에서는 특허 출원을 대중에 대한 정보 공개 이전으로 강제(우리나라의 경우 유예기간 6개월)화하고 있음.

2) 저작권(Copy Right)

□ 대상

○ 저작권 보호의 대상이 되는 창작물에는 문학, 음악, 시각 예술 등의 전통적 예술 작품부터 음향 녹음, 영상, 컴퓨터 소프트웨어와 같은 현대적인 예술 표현 형태까지 다양함.

□ 요건 : 저작물로 인정받기 위해서는 다음의 기준들이 충족되어야 함.

○ 원작(original) : 복제가 아닌 창작에 의한 작품

○ 유형 매체에 고정 : 종이, 오디오 및 비디오테이프, 컴퓨터 디스크, 클레이 또는 캔버스 등에 기록 또는 표현된 작품만 보호되므로, 생각(idea)이나 사실(fact) 자체는 저작물로 인정받지 못함.

○ 창의성(creativity) : 창의성의 정도에 대한 구체적인 규정은 없으나, 예를 들어 알파벳순으로 사람이름을 나열한 전화번호부 목록은 저작물로 볼 수 없음.

□ 저작권 등록

○ 자신의 저작물에 자의적으로 © 기호를 붙이게 되면, 향후 저작권 침해 발생시, 고의성이 자명해지기 때문에 손해배상청구가 용이해짐.

○ 저작자가 자신의 작품을 미 의회도서관(Library of Congress) 산하의 저작권실(US Copyright Office)에 등록할 수 있으며, 이 경우 저작권의 유효성과 소유권에 대한 증거자료로 활용 가능함.

- 미국 저작권실 등록(비용 $30)은 미국인의 경우에만 가능하나, 미국법은 미국인의 저작권을 보호하는 대부분의 다른 국가 국민에 대해서도 저작권을 인정 및 보호하고 있음.

□ 저작권 보호기간

○ 저작권 보호는 해당 작품이 유형의 형태로 고정되는 순간부터 자동적으로 발생함.

○ 1978년 1월 1일 이후에[7] 간행된 저작물의 경우, 저작권은 일반적으로 저작자 사망 후 70년 동안 보호 받음(TRIPS에서는 저작권동안 보호받도록 규정).

○ 저작자가 기업일 경우에는 저작 순간부터 120년 또는 최초 간행 이후 95년 중 짧은 기간을 선택하여 적용함.

○ 저작권이 만료되면, 작품은 공적영역(public domain)에 속하게 되며 누구든지 별도의 허가 없이 사용이 가능함.

□ 공정한 사용(fair use)

○ 허락 없이 타인의 저작물을 연구, 학문, 비평 또는 저널리즘과 같은 변형적(transformative) 목적으로 사용한 경우라 하더라도, 법원이 이를 "공정한 사용"으로 판단하면 침해에 대해 면책이 가능함.

○ 법원은 다음의 기준을 적용해 공정한 사용 여부를 판단함.

i) 사용의 목적과 특성
ii) 사용된 부분의 양과 실질성
iii) 해당 저작권이 속한 시장에 미치는 영향

○ 공정한 사용이 성립되려면 저작권자가 제소하고 법원이 피고측의 공정한 사용 주장을 인정해야만 함.

7) "부록4 : 1978년 이전 저작물에 대한 저작권 보호 기간" 보기.

3) 상표권(Trademark)

□ 상표권은 경쟁기업의 제품 또는 서비스와 식별되기 위하여 사용되며, 독특한 단어, 문구, 로고, 상징 및 기타 장치로 구성됨.

○ 상표권은 브랜드명 또는 로고 외에도, 제품 또는 서비스의 시장 홍보 및 식별을 도울 수 있는 기타 비기능적이면서 독특한 측면들이 포함됨.[8] [9]

□ 상표법에 의한 보호

○ 상표권은 연방법원 및 주법원의 판결과 Lanham Act로 총칭되는 미 연방 정부 법률에 의해 보호, 관리됨.

○ 상표권 보호의 요건 : 식별력(distinctiveness)

- 타 상표와 혼란을 야기할 정도로 유사해서는 안 되며, 단순히 해당 제품의 특징을 묘사하는 것에 그쳐서도 안 됨.[10]
- 상표권 보호의 대상 : 식별 가능한 상표는 다시 "본질적 식별력을 가진(inherently distinctive) 상표"와 "판매 및 광고를 통해 식별력을 획득한 상표"로 분류됨(부록 5 참조).

□ 상표권 인정

○ 최초 사용(first use) 이후 지속적 사용

---

8) 예 : 형태(shapes), 글자, 숫자, 음향, 냄새, 색상.

9) 무역 관련 지적재산권의 보호에 대한 TRIPS에서는 WTO 회원국이 시각적 인식이 불가능한 상표의 등록을 불허할 수 있도록 허용함으로써 음향 또는 향기와 같은 비시각적 상업 기호에 대한 보호를 차단할 수 있는 옵션을 주고 있는데 반해, 미국 상표법에는 이와 같은 일괄적 제약이 부재함.

10) 그러나 미국의 경우 우리나라를 포함한 다른 국가들과는 달리, 등록을 하지 않아도 상표에 대한 일정한 권리가 자동 발생함.

- 일반적으로 상표는 최초로 사용한 기업의 소유로 인정되며, 타인이 당해 상표나 유사한 상표를 사용하는 것을 방지하는 것이 가능함.

○ 등록 출원

- 상표권을 USPTO에 등록함으로써 상표권 보호가 용이해지고, 상표권에 대한 인정을 미국 전역에 걸쳐 받을 수 있음.
- 상표권을 등록하는 방법은 출원의 근거를 기준으로 사용의사(ITU)에 따른 출원과 미국 내 기존 사용을 근거로 한 출원으로 분류됨.[11] [12]

□ 특정 기호 사용

○ TM 또는 SM : 많은 상표권 사용자들이 TM 또는 SM을 상표 옆에 첨가하여 소유권을 명확히 함. 그러나 상표권에 동 기호를 첨가하는 것과 관련하여 어떠한 법적 의무도 없으며, 이에 따른 어떠한 법적 혜택도 없음.

○ ® : Lanham Act에 의거, USPTO에 등록을 필한 상표는 반드시 본 기호를 사용해야 하며, 동시에 USPTO에 등록한 상표만이 동 기호 사용이 가능함.

---

11) 사용의사(Intent-To-Use)에 의한 출원 : 미국 내에서 당해 상표를 상업적으로 아직 사용하지 않은 경우, 출원인이 "정해진 기간(6개월-3년)" 내에 상표권을 실제 사용하고 등록과정을 필한다는 전제 하에 출원일이 곧 최초 사용일로 간주됨(예외적으로 선출원주의가 채택됨).

12) 미국 내 기존 사용을 근거로 한 출원 : 출원 전에 이미 미국에서 상표를 사용한 경우, 사진 등을 증거로 제출하면 Notice of Allowance를 받은 후 곧 바로 등록이 가능함.

□ 인터넷 도메인 네임 관리

○ 2000년 통과된 Anticybersquatting Consumer Protection Act에 의거, 악의에 의해 기존의 상표권과 동일하거나 유사한 도메인 네임으로 cybersquatting을[13] 하는 자에 대해 법원은 도메인 네임의 몰수, 철수, 이전 등의 조치를 명할 수 있음.

- 초래된 경제적 피해에 대한 보상으로 도메인 네임 하나당 $1,000-$100,000의 손해배상이 가능함.

4) 기업 비밀

□ 기업 비밀의 성립 기준

○ 기업에 의해 비밀 정보로 관리되어 있고 경쟁업체에게 알려지지 않은, 상업적 가치가 있는 정보를 의미함.

○ 기업 비밀을 가진 기업은 해당 비밀을 도용하였거나 공개한 자에 대해 법원의 구제를 받을 권리를 보유함.

○ 기업 비밀의 대표적 예로는 고객 리스트, 민감한 시장 정보, 특허를 받지 않은 발명품, 소프트웨어, 공식(formulas), 처방법(recipes), 기법, 프로세스 및 기업에게 사업 우위를 제공해주는 기타 사업 정보 등이 있음.

○ 법원에서 기업 비밀로 인정을 받기 위해서는 해당 정보가 가급적 다음의 요건을 갖추는 것이 유리함.

13) 유명기업, 단체 등의 이름과 같은 인터넷 주소를 투기나 판매 목적으로 선점하는 행위.

① 기업 내의 특정 사업 단위 외부에는 알려지지 않았음.
② 해당 사업에 관련된 직원 등에게만 알려져 있음.
③ 정보의 비밀 유지를 위해 합리적 수단이 강구됨.
④ 가치 있는 정보
⑤ 타인이 독립적인 방법으로 취득 및 복제하기 어려움.

□ 기업 비밀 도용 사실의 성립 기준

○ 피해자측 정보 : 기업 비밀 소유자가 영업 비밀 도용에 따른 피해 구제를 받기 위해서는 피해자측이 비밀을 유지하기 위해 사전에 필요한 조치를 취했었음을 입증하여야 함.

○ 가해자측 정보 : 다음과 같은 상황이 발생한 경우, 법원은 기업 비밀 도용이 일어난 것으로 간주함.

① 고용주에 대한 기밀유지의무를 위반한 핵심 직원(전・현직 관리, 과학자, 기타 기밀 취급 인가를 받은 자)에 의한 공개
② 고용주와 체결한 기밀유지계약서를 위반한 (전・현직) 직원에 의한 공개
③ 기업 비밀 소유주와 체결한 기밀유지계약을 위반한 공급업체, 컨설턴트, 재정고문 등에 의한 공개
④ 산업 스파이
⑤ 이사, 고위직원 등 비밀을 유지할 내재적 책임을 진 사람에 의한 공개

다. 지적재산권 침해 구제 절차

1) 개요

□ 미국에서의 지재권 침해 구제 절차는 사법기관인 연방지방법원(US District Court)과 준사법 연방기관인 USITC(US Int'l Trade Committee)에 의해 행해짐.

○ 특허권(디자인 의장 포함), 상표권, 저작권, 기업 비밀 침해 시 모두 적용됨.

○ 연방 지방법원 재판을 통해서는 국내 및 외국 수입품의 지재권 침해 구제 절차가 시행되나, USITC Section 337조사를 통해서는 외국 수입품 지재권 침해에 대해서만 구제 절차가 진행됨.

□ 최종 긍정 판정(제소자 승소) 시 양 기관의 구제 조치가 상이하나, 양 기관에 동시 제소를 통해 구제 절차를 진행하는 것이 가능함.

2) 구제 기관별 절차

□ 연방지방법원(US District Court)[14)]

○ 특허권, 상표권, 저작권, 기업비밀 등의 지재권 침해 시 연방지방법원을 통해 민사소송을 제기, 재판을 진행함으로써 승소할 경우, 금지처분(injunction)이나 금전적 손해배상을 청구하는 것이 가능함.

14) "부록7 : 연방지방법원의 구제절차" 자세히 보기.

○ 한편 법원명령이나 금전적 손해배상 대신 법원의 중재를 통해 피소기업이 제소기업에 로열티를 지급하는 형태로 합의 가능함.

○ 지재권 침해에 대한 법원(연방법원 혹은 주법원)의 판정에 불복할 경우 특허권 분쟁은 연방순회상소법원(CAFC : Court of Appeals for the Federal Court)에[15] 항소, 그 밖의 지재권 분쟁에 대한 법원 판정 결과에 불복 시에는 1심 담당 지방법원을 관할하는 순회 법원으로 항소가 가능함.

○ 지재권 침해로 인한 미국 기업의 피해 규모가 증가함에 따라 형사 처벌 규정 등 구제 조치를 강화하는 추세임.[16]

□ USITC(US International Trade Commission; 미국무역위원회)

○ USITC는 Section 337(미국 관세법 제 337조)에 의거, 수입 시 지재권 침해를 비롯한 불공정무역행위에 대해 제재를 가함.

○ 규제 대상

- 미국 지재권(특허권, 저작권 및 상표권)을 침해한 물품의 미국 내 수입 및 판매[17]

15) 특허권 관련법이 일부 주마다 다른 현실을 이용, 특허 관련 소송 당사자들이 자신에게 유리한 법정을 찾아다니는 "forum shopping" 현상을 해결하기 위한 취지로, 1982년 특허권에 관련된 모든 소송의 상소를 처리하도록 설립됨. 동 법원 설립 후, 상소심에 대해 특허권자에게 유리한 판결 비율이 증가하고 있음.

16) 기존에 저작권 침해 시에만 적용 가능했던 형사 처벌 규정을 확대, Stop Counterfeiting in Manufactured Goods Act"를 도입함으로써 상표권 침해 시에도 적용가능토록 함; “부록 8 : 지재권 유형별 승소 시 구제조치” 자세히 보기.

17) 지재권 침해 사실을 입증하기 위해서는 제소자가 반드시 하단의 조건을 충족해야 함 : i) 유효하고 집행가능하며 연방정부에 등록된 특허권, 저작권 혹은 상표권에 대한 소유주 혹은 exclusive licensee; ii) Section 337의 조사대상 물품이 지재권 침해; iii) 동 물품의 판매를 목적으로 미국으로 수입; iv) 해당 지재권에 의해 보호되는 품목과 관련하여 미국 내 산업(공장이나 제조설비에 대한 상당한 투자 혹은 노동력/자본의 상당한 이용 혹은 자산 이용에 있어서의 상당한 투자)이 존재하거나 기반설립이 진행; * 제소자가 미국 기업일 필요는 없으며, 미국 내 산업 존재 여부만 증명하는 것이 필요hkau, 국내 산업의 피해여부는 증명이 불필요함.

- 미국 내로 상품을 수입하거나 수입 상품을 미국 내에서 판매함에 있어 불공정한 경쟁방법 또는 불공정한 행위가 이루어지고, 이로 인해 국내 산업이 피해를 입은 경우

○ 진행 절차

- “부록 9 : USITC에 따른 구제 절차” 참조

○ 구제 조치

- 법정 소송을 통한 구제조치와는 달리 손해배상이 불가하며,[18] 대신 수입배제명령(exclusion order) 혹은 중지명령(cease and desist order) 발동을 통한 구제를 시행함.[19]

□ 법정소송과 USITC Section 337조사 동시 진행(Parallel District Court Proceeding)

○ USITC Section 337에 의해 지재권 침해 판정이 내려지더라도 제소기업은 금전적인 손해배상을 피소기업에 청구하는 것이 불가함.

○ 이를 해결하기 위한 방법으로, Section 337 조사 신청과 함께 연방법원에 제소가 가능함.

- Section 337조사와 연방법원에 동시 피소된 기업은 연방법원의 절차를 정지(stay)할 수 있는 권리가 있음.

18) 이는 의회가 특허권 등의 지재권에 대한 최종적인 권한(final authority)을 연방 법원에 부여한데서 기인하며, 금전적인 손해배상을 원할 경우에는 추가적으로 법정 소송절차를 밟아야 함.

19) “부록 10 : USITC에 의한 구제조치” 및 “부록11 : 연방지원법원 vs USITC Section 337" 참조..

- Section 337 조사 최종 판정이 이뤄질 경우, 절차 정지가 해제되며, 동 판정 결과를 연방 법원서 사용하는 것이 가능함.

2. 외국기업의 대응 사례

가. 개관

□ 미국 연방지방법원을 통한 법정 소송이나 양측간 라이센싱 등의 법정 밖 화해(out of court settlement) 형태로 해결되는 경우가 많음.

○ 특허분쟁은 최근에 들어 선소송 후협상의 경향을 보이고 있음.

- 이는 미국 내 소송비용이 막대하고, 3배 배상 가능성에 따라 피고측 부담이 크고, 특허권자의 승소율이 높다는 사실에 기인함.

나. 구체적 사례

□ 일본 NEC(제소) vs Harris(피고)

○ 2004.9 : 일본 NEC사는 무선통신용 디지털 마이크로웨이브 장치의 특허를 침해했다며 미국 플로리다의 Harris사를 상대로 미국 캘리포니아 북부지법에 소송을 제기함.

○ 2004.12 : Harris사는 NEC에 대해 PBX 및 키폰시스템과 관련하여 특허 침해를 이유로 미국 텍사스 지방법원에 반소를 제기함.

○ 2005.8.4 : NEC사와 Harris사는 소송을 취하하고 각사의 문제 특허에 라이센싱 계약(Royalty Bearing License)을[20] 체결 및 타 특허에 대해서는 크로스 라이센싱 계약을 체결함.

□ 일본 Takeda Pharmaceutical(제소) vs Mylan Pharmaceutical(피고)

○ 2003.10 : Mylan Pharmaceutical의 ACTOS(특허권 만료 시기 2011년)에 대한 ANDAs의[21] 신청에 일본 Takeda사가 특허 침해 소송을 뉴욕 남부 연방지방법원에 제기함.

○ 2004.3 : Alphapharm에 대해 특허침해 소송을 제기함.

○ 2006.2.21 : 뉴욕 남부 연방지방법원은 ACTOS에 관한 Takeda 사의 특허가 유효하다고 판결함에 따라, 2011년까지 상기 피고사들의 ACTOS 활성성분을 사용한 제네릭 약품의 판매가 금지됨.

□ 중국 Netac(제소) vs PNY Technology(피고)

○ 2006.2 : 중국의 플래시 메모리 제조업체인 Netac사는 해외시장 개발에 있어 유리한 고지를 점령하기 위해 미국의 경쟁사인 PNY 테크놀로지사를 텍사스 동부법원에 특허침해로 고소하였음.

---

20) 계약 체결 당시 돈을 지불하지 않고, 실시권자의 판매실적에 따라 기술료를 받는 형식임.

21) ANDAs(Abbreviated New Drug Approvals) : 제네릭 의약품에 대한 약식 허가절차로 특허권이 만료되지 않은 제품에 대해서는 해당 특허가 무효 혹은 침해 사항이 없음을 전제로 신청 가능함.

- Netac사는 연간 3백만개의 플래시 메모리 장치를 제조하고 있으며, 2005년 매출은 1억불에 약간 못 미치나 매출의 10퍼센트를 지적재산권과 연구개발에 투자하고 있음.
- PNY사는 뉴저지에 위치한 컴퓨터 주변기기 제조업체이며 미국 내 톱 3 플래시메모리 제조업체 중 하나임.
- Netac사는 PNY사가 자사가 미국에 등록한 외장형 플래시 메모리 저장방식과 기기에 대해 특허를 침해했다고 주장함.

○ 또한 Netac사는 PNY사의 플래시 메모리 저장장치의 판매를 중지시킬 것을 법원에 요청한 상태임.

○ Netac사는 Morgan Lewis & Bockius LLP라는 미국 내 톱 10중 하나인 로펌과 함께 소송에 참여하고 있고 텍사스 동부법원은 지적재산권의 보호에 매우 우호적인 입장을 취하고 있으며 사건의 신속처리로 유명함.

○ Netac사는 또한 미국 내 다른 경쟁사에 대한 법적 조치도 강구중이나, 19개의 관련 제조업체로부터 특허신청이 너무 포괄적인 분야를 다루고 있다는 이유 때문에 항의를 받았음.

○ 미국의 관련 당국에서 특허는 승인되었고 이후 Netac사는 PNY 및 SanDisk사 등 미국 내 유사 기기 제조업체를 접촉하여, 동 사의 지적재산권을 존중해 주기를 요청함.

○ 이 소송은 많은 중국회사들이 외국기업으로부터 지적재산권의 침해로 소송을 당하는데 반해, 미국 내에서 중국 기업이 지적재산권과 관련하여 미국 기업을 소송한 드문 사례 중의 하나임.

3. 유의사항

가. 개관

□ 미국 기업의 외국 기업에 대항한 특허 소송의 75%가 외국 기업의 패배로 판정되고 있으므로, 외국 기업이 주시해야 할 점은 미국 경쟁 업체의 특허 의존 여부임.

□ 만약 경쟁 업체가 특허에 크게 의존하고 있다면 우리 업체도 미국 시장 진출에 앞서 특허 소송에 대해 사전 준비가 되어 있어야 함.

□ 미국 시장 진출을 고려하고 있는 우리기업은 먼저 미국에서 특허가 어떠한 역할을 하고 있는 지 숙지해야 함.

○ 특허법은 미국에서 가장 먼저 법률화된 법으로써 그 역사가 225년이 넘는 것으로 알려지고 있음.

□ 특허법의 주 목적은 기술 산업의 발전과 개선을 위한 것으로써 20년이라는 기간동안 특정 기술이나 지식을 보호하고 있음.

□ 괄목해야 할 사실은 미국에서의 특허권 침해는 의도와 상관없이 강력한 법률 위반으로 취급된다는 것임.

○ 특허권 침해의 결과로 받게 되는 가장 엄한 벌은 현재 제품을 사용하고 있는 소비자들로부터 제품 사용 불가 판정을 받는 것임.

□ 따라서 외국 기업은 이러한 불상사를 사전 예방하기 위하여 경쟁사의 제품과 자사 제품에 관한 기록을 연구 및 개발(R&D) 과정에 기록해 둘 필요가 있음.

나. 특허법 위반 방지를 위한 유의 사항

□ 문서 보존법(document retention)

○ 연구 및 개발 과정에서 파생된 문서들을 장기간 소유하는 것을 필수로 삼아야 함.

○ 미국 내 대부분의 대기업들은 문서의 특성에 따라 보유 기간이 정해져 있음.

○ 연구 및 개발 과정에서 생성된 중요한 문서 일수록 보유 기간이 길게 책정되고 중요도가 낮을수록 보유 기간이 짧게 정해짐.

□ 피해야 할 기록들

○ 문서에 담지 말아야 할 글들이 있는데, 예를 들어 경쟁사 제품과의 비교를 논하고 있는 부분에 "비슷한", "그와 같은"등의 문구는 피하는 것이 좋음.

□ 특허존재 사전확인

○ 미국에 신제품 소개를 계획하고 있는 우리기업은 유능한 고문 변호사로부터 출시할 신제품에 관련된 특허가 존재하는지 여부를 파악함으로서 특허법에 위반 될 위험이 있는지의 여부를 확인 받는 것이 좋음.

○ 확인 결과에 상관없이 특허법에 관련된 변호사의 조언은 회사 간부들의 교육적 측면에서 유익함.

□ 미국 내 특허 취득

○ 특허법 위반을 방지하기 위한 가장 좋은 방법은 미국 특허를 취득하는 것임.

○ 미국 특허는 미국 내 시장에서 뿐 아니라 자국시장으로 미국 제품이 진출하는 것도 방지하는 역할을 함.

○ 또한 특허를 이용하여 로열티 교환을 했을 경우, 많은 자금을 획득 할 수 있는 기회가 주어 질 수 있음.

다. 특허법 위반 재판을 위한 체크리스트

□ 유능한 변호사를 확보하라.

○ 특허법을 위반한 사유로 고소를 당한 경우 외국 기업이 가장 먼저 해야 할 일은 유능한 고문 변호사를 선택하는 일임.

- 세계적인 기업들은 특허법 고문 변호사 선택을 위한 특별 위원회를 설정하는 등 특허법 위반 소송에 신중을 가하고 있음.
- 배심원을 대상으로 이루어지는 특허법 소송은 변호사의 특허법 전문성을 필요로 함.

□ 변호사를 선택하는 데 있어서 확인할 필요가 있는 사항은 다음과 같음.

○ 변호사의 특허법 소송 경험 정도

○ 배심원을 상대로 한 재판에서 변호한 경험이 있는지 여부

○ 배심원을 상대로 하여 평결(verdict) 단계까지 가 본 정도

□ 신속하게 대응하라.

○ 미국의 모든 특허법 소송 사례 중 95%가 재판 전에 합의 되고 있으며 연간 100건도 되지 않는 사례가 평결단계에까지 이름.

○ 그러나 소송에 직면할 때 재판 단계에까지 간다는 전제하에 재판을 준비하는 과정에서 피고인이나 고소인에 상관없이 상대에게 시간적으로 여유를 주지 않음으로써 좋은 결과를 얻을 수 있는 확률을 높일 수 있음.

- 상대편보다 신속히 소송을 준비하게 되면 합의점에 도달 했을 때 더 유리하게 스스로를 변호할 수 있음.

□ 이성적으로 임하라.

○ 특허법 소송에 임하는 동안 이성적인 판단을 하는 것이 중요함.

○ 개인적인 감정이나 섣부른 판단으로 소송을 장기화 하는 것은 오히려 많은 재정적 손해를 야기함.

○ 또한 아무리 강력한 증거를 확보하고 있다하더라도 재판 전에 문제를 해결 할 수 있는 길을 찾는 것이 현명한 방법임.

○ 특히 외국 기업이 특허법 소송에 임할 때는 보다 적극적인 자세를 취하는 것이 바람직함.

- 유능한 변호사를 선택하는 것도 중요하지만 변호사에게 얼마나 유용한 정보를 제공하고 중요한 결단을 내릴 상황에서 이성적인 판단을 할 수 있느냐에 따라 소송 결과가 판가름됨.

III. 캐나다

1. 캐나다의 지적재산권 보호 현황

가. 개관

□ 캐나다 정부는 기본법령으로 새로운 발명, 방식, 제조법 등 다양한 지적재산 보호를 규정하고 있으며, 지적재산권의 보호에 관한 규정을 제정한 파리협정의 회원국임.

□ 현재 캐나다정부에서 제정한 기본법령은 6개의 개별법령으로 구성되어 있는데, 이중 캐나다 산업부(Industry Canada)산하 지적재산권관리국(CIPO)에서 5개 법령을, 캐나다식품관리국(CFIA)에서 1개 법령을 관리 및 집행하고 있음.

○ 지적재산권관리국(CIPO : Canada Intellectual Property Office)

- 특허법(Patent Act), 상표법(Trade-marks Act), 저작권법(Copyright Act), 산업 디자인법(Industrial Design Act), 집적회로설계법(Integrated Circuit Topographies Act)

○ 캐나다식품관리국(CFIA : Canada Food Inspection Agency)

- 식물재배권법(Plant Breeders' Right Act)

나. 지재권별 보호 내역

1) 특허권(Patent)

□ 대상

○ 공정, 기계, 생산 활동, 물질 등의 발명이나 기존의 발명을 창의적으로 보완, 발전시킬 수 있는 유용한 것

□ 유효기간 : 20년

□ 연간 특허 신청건수 : 약 3만건

□ 특허승인기관 : 지적재산권관리국(CIPO : www.cipo.gc.ca)

○ CIPO의 권한 및 의무

- 특허 신청 검토 및 특허 등록
- 특허 검사 실시 및 관련 자료 등의 기록
- 캐나다 혹은 외국에서 신청한 특허권 관련 자료의 보관 및 일반 대중의 특허권 관련 자료 열람, 검색 환경 제공
- 특허권 관련 정보 취합 및 공표
- 일정 요건을 갖춘 특허 등록 대행업자 및 업체 리스트 관리 및 제공

○ 특허 신청과정 : “부록12 특허권 신청과정” 참조

□ 특허 승인기준

○ Novelty(참신성) : 특허 신청 대상 혹은 기술이 아직까지 일반 대중에 알려지지 않은 것

- 만약 현재 특허로 등록되지 않은 기술을 활용한 경우, 동 기술이 활용된 혹은 상용화된 날로부터 1년 내에는 특허를 신청하는 것이 가능함.

○ Utility(유용성) : 사용 혹은 활용 가능한 것

○ Ingenuity(창의성) : 해당분야의 전문가들에게 기존부터 널리 알려지지 않은 창의적인 것

□ 외국에서 특허를 신청할 경우

○ 파리협정에 따르면 자국 특허 신청기관에 특허를 등록한 이후 1년 내 외국의 특허기관에 특허를 신청해야 하는 바, 캐나다에서도 CIPO에 개별적으로 특허 신청을 해야 하며, 캐나다 내 주소가 없을 경우 대리인을 지명하여 신청할 수 있음.

2) 저작권(Copyrights)

□ 대상

○ 문학작품, 미술, 드라마, 음반, 공연 등의 작품을 독점적으로 활용하거나 이를 이용하여 이득을 취할 수 있는 권리(작품 자체에 대한 소유권이 아님)

□ 유효기간

○ 원작자의 사후 50년 후

□ 신청대상

○ 문학작품 : 책자, 팜플렛, 시집, 컴퓨터 프로그램 등

○ 드라마 : 영화, 비디오, 연극, 대본 등

○ 음악 : 노래, 반주, 가사 등

○ 미술 : 그림, 미술품, 지도, 사진, 조각상, 기타 미술작품

○ 예술행위 : 연기, 연주, 무용, 가창 등

○ 각종 방송 영상물

○ 녹음 : 카세트테이프, CD, 기타 녹음기기로 녹음하는 행위

□ 범위

○ 원작품의 재연, 리메이크, 출판, 번역

○ 문학작품, 드라마, 음악, 미술 등을 기타 형태로 변환

○ 통신수단을 통한 작품의 홍보

○ 컴퓨터 프로그램의 확대 재생산

○ 기타 행위 등

□ 보호대상 기준

○ 문자, 녹음, 그림 등으로 표현된 작품 혹은 아이디어로서 슬로건, 방법, 이름, 제목, 주제 등의 경우 일반 대중의 공유물로서 저작권 보호대상에 포함되지 않음.

□ 저작권 자동 부여대상

○ 캐나다는 국제 저작권 협정(문학과 예술작품 보호에 관한 Berne 협정)의 회원국으로서 저작물이 발간 혹은 창조되었을 때 자동적으로 저작권을 부여함.

○ 이에 해당하는 경우로는 저작권자가 ① 캐나다 시민 혹은 영주권자 이상의 거주민, ② Berne 협정 회원국, 로마협약 회원국, WTO 가입국일 경우임.

□ 저작권승인기관 : 지적재산권관리국(CIPO : www.cipo.gc.ca)

□ 지적재산권관리국(CIPO)의 권한 및 의무

○ 저작권 신청 검토 등록

○ 연방법원의 허락에 의한 저작권 신청서 수정 및 보완

○ 등록된 저작권의 기록 및 정리

○ 캐나다 혹은 외국에서 신청한 저작권 관련 자료의 보관 및 일반 대중의 상표권 관련 자료 열람, 검색 환경 제공

○ 저작권 신청 절차 및 관련 정보 취합 및 공표

○ 저작권 라이센스, 대여 관련 추심기관 리스트 관리 및 제공

□ 저작권 인증 신청과정

○ “부록13 : 저작권 인증 신청과정” 참조

□ 저작권 양도 및 라이센스

○ 저작권 전체 혹은 일부에 대해 타인에게 양도 시, 저작권자는 CIPO에 이를 신고토록 권고하고 있음.

○ 라이센스의 경우도 CIPO에 저작권자와 라이센스 취득자간의 합의내용을 보고하여 기록으로 남기도록 권고하고 있음.

3) 상표권(Trade-marks)

□ 대상

○ 한 회사, 개인, 특정 상품 혹은 서비스를 지칭하는 특정 글자, 심볼, 디자인 등을 포괄함.

□ 유효기간 : 15년

□ 상표의 종류

○ Ordinary Marks : 특정 회사 혹은 개인의 상품, 서비스를 차별화 할 수 있는 단어 및 단어의 조합, 심볼 등

○ Certification Marks : 특정 단체나 조합, 기관 등에서 설정한 조건에 부합하는 제품, 서비스를 나타낼 수 있는 단어, 단어의 조합, 심볼 등

○ Distinguishing guise : 제품 및 용기, 포장 등의 형상을 상표로 등록하는 것

□ 상표승인기관 : 지적재산권관리국(CIPO : www.cipo.gc.ca)

□ 지적재산권관리국(CIPO)의 권한 및 의무

○ 상표 신청 검토 및 상표 등록

○ 등록된 상표의 기록 및 정리

○ 캐나다 혹은 외국에서 신청한 상표권 관련 자료의 보관 및 일반 대중의 상표권 관련 자료 열람, 검색 환경 제공

○ 상표권 취득 절차 및 관련 정보 취합 및 공표

○ 일정 요건을 갖춘 상표등록업무 대리인 리스트 관리 및 제공

□ 상표 신청에 따른 의무사항

○ 캐나다 내에서 동 상표를 활용한 제품이나 서비스가 실제로 제공될 것

□ 상표 신청과정

○ “부록14 : 상표 신청과정” 참조

□ 상표 등록이 불가한 경우

○ 특정인의 이름 혹은 성

- 단 일반 대중이 특정 제품이나 서비스를 인식하는데 있어서 이름이나 성이 널리 사용되고 있을 경우나 고유명사로서 제품의 특징과 모양을 나타내는데 있어서 다른 표현이 불가할 경우에는 상표로 등록이 가능함.

○ 제품 혹은 서비스의 본질적인 특성을 나타내는 일상적인 단어나 표현

예) 사과-juicy, 아이스크림-Sweet, 세탁소-Perfectly Clean

○ 제품 혹은 서비스를 호도할 수 있는 단어나 표현

예) 육상운송-Air Express

○ 지명과 결합된 상품명 혹은 서비스

예) Paris Fashion, Danish Furniture, Atlantic Cod

○ 외국어 고유명사

예) Gelato : 이태리 아이스크림, Wurst : 독일 소시지 등

○ 기존 상표와 혼동을 일으킬 수 있는 경우

예) Southpole Ice Cream - Northpole Ice Cream

○ 정부, 국제기구, 특정 국가를 상징하는 마크, 심볼, 국기 등

○ 기타 CIPO의 자체적인 판단에 따라 승인이 불가한 경우

4) 산업디자인(Industrial Designs)

□ 대상

○ 특정 외양, 형태, 구조, 패턴, 장식물 등이 손수 혹은 기계를 통해 제품에 반영된 시각적 조합물

□ 유효기간

○ 디자인 등록이후 10년간(등록시점으로부터 5년 후 디자인 유지비 납부)

□ 등록신청 시기

○ 신청대상 디자인이 사용된 제품이 아직 생산되지 않았고, 캐나다 외의 국가들에서도 상업적으로 사용되지 않은 경우임.

□ 등록 가능자

○ 신청 대상 디자인을 직접 창조한 사람, 즉 산업디자인 소유권자에게 등록권이 주어지며, 계약에 따라 고용주를 위해 제작한 디자인의 경우에는 고용주가 동 디자인의 소유권을 갖고 등록을 신청할 수 있음.

□ 저작권승인기관 : 지적재산권관리국(CIPO : www.cipo.gc.ca)

□ 지적재산권관리국(CIPO)의 권한 및 의무

○ 산업디자인 등록 신청 검토 승인

○ 기 등록된 산업디자인의 기록 및 정리

○ 캐나다 혹은 외국에서 신청한 산업디자인 관련 자료의 보관 및 일반 대중의 관련 자료 열람, 검색 환경 제공

○ 산업디자인 등록 신청 절차 및 관련 정보 취합 및 공표

○ 산업디자인 등록 대행업체 리스트 제공

□ 산업디자인 등록 신청과정

○ “부록15 : 산업디자인 등록 신청과정” 참조

□ 산업디자인 양도 및 라이센스

○ 산업디자인 전체 혹은 일부에 대해 타인에게 양도 시, 디자인 취득자는 CIPO에 이를 신고토록 권고하고 있으며, 라이센스의 경우도 CIPO에 디자인 소유자와 라이센스 취득자간의 합의 내용을 보고하여 기록으로 남기도록 권고하고 있음.

다. 지적재산권 침해 구제 절차

1) 개요

□ 각 지적재산권 개별법에는 지적재산권 '침해(Infringement)'에 해당하는 행위 및 소유권자에 대한 보상 의무 등을 명시하고 있을 뿐, 침해사실 혹은 침해에 따른 금전적인 손해 등에 대한 구제 절차나 방법에 대해서는 언급하지 않고 있음.

○ 지적재산권의 본질적인 목적이 공공의 이익 보호가 아니라 개인 혹은 단체에서 소유한 독점적 권리의 보호이기 때문에 지적재산권 침해에 따른 물적, 금전적 피해 보상 신청여부는 지적재산권의 소유자나 관련 이익 주체가 자체적으로 결정할 수 있기 때문임.

○ 또한 형사(刑事)가 아닌 민사(民事)상의 법적절차를 통해 문제를 해결해야 한다는 것이 관련법의 기본적인 취지이기 때문에 범정부차원의 지원은 현재까지도 마련되지 않고 있음.

2) 구제기관별 절차

□ 정부기관

○ 지적재산권관리국(CIPO) 및 식물재배권관리국(PBRO)은 지적재산권의 등록과 관리, 인증서 발급, 지적재산권 신청업무 대리업체 리스트 제공 등을 담당할 뿐, 지적재산권 침해에 대한 구제 절차 혹은 방법 제공은 하지 않음.

□ 유관기관

○ 캐나다공정거래소(Better Business Bureau)

- 미국 및 캐나다 민간업체들의 펀드로 운영되는 비영리기관으로서, 양 당사자간의 원활한 의사소통을 통해 해결책을 찾을 수 있도록 중재역할을 할 뿐, 지적재산권 침해에 대한 구제 및 피해 보상과 관련된 서비스는 제공하지 않고 있음.

○ 상사분쟁중재기관(ADR Canada)

- 비영리기관으로서 국내 혹은 국제 비즈니스 간 분쟁발생 시 법적소송으로 비화되기 전에 중재자 혹은 제3자가 개입하여 해결책을 제시, 상호 합의를 유도하는 역할을 함.
- 동 기관 역시 지적재산권 침해에 대한 구제 혹은 피해 보상 등과 관련된 서비스는 제공하지 않고 있으나, 각 산업분야별 중재 전문가 혹은 자문가의 리스트를 제공하고 있으며, 특히 웹사이트 내에 지적재산권 분쟁과 관련한 중재자와 법률가 등을 검색할 수 있는 제반 환경을 구축하였음.

2. 외국기업의 대응 사례

가. 미국 NTP Technology(제소) vs 캐나다 RIM(피고)

□ 개요

○ 2001년 12월, 미국 일리노이주에 위치한 NTP Technology Inc사는 캐나다 제1의 IT 업체이자 북미지역에서만 320만의 블랙베리(Blackberry) 사용자를 보유하고 있는 RIM사가 자사에서 특허로 등록한 '라디오 주파수 무선 커뮤니케이션 기술'을 무단으로 사용함으로써 특허권을 침해 했다며 소송을 제기함.

□ 진행과정

○ 2001.12 : NTP Technology사는 버지니아주 연방법원에 RIM을 특허 침해로 고소함.

○ 2002.12 : NTP사가 승소하였고, RIM사가 2천3백만불을 NTP사에 지급하도록 판결됨.

○ 2003.8 : 버지니아주 연방법원은 RIM의 지급 지연에 따라 미국 내 블랙베리 사용금지 명령을 내리려 하였으나 RIM측에서 항소함.

○ 2004.12 : 항소심 역시 RIM측에서 NTP의 특허를 도용하였음을 인정하였음.

○ 2005.3 : RIM사는 NTP사에 4억5천만불의 합의금을 제시함.

○ 2005.6 : 양사는 최종 합의금 타협에 실패함.

○ 2005.10 : RIM사는 미 항소법원과 대법원에 NTP가 4억5천만불의 합의금을 수용토록 요청하였으나 두 법원에서 심리를 거절함.

○ 2005.12 : NTP사는 RIM사에 5.7%의 블랙베리 로열티의 지급 조건으로 합의를 제시함.

○ 2006.1 : NTP사는 RIM사에 30일내로 합의하지 않을 경우 미국 정부에서 사용하는 블랙베리를 제외하고 NTP의 특허기술을 사용하는 모든 기기의 서비스 중단을 요청할 것을 발표함.

○ 2006.2 : 미 지방법원은 다시 한번 NTP사와 RIM사에 합의 도출을 권유함.

□ 결과

○ 2006.3 : RIM은 NTP에 6억1천만불의 합의금 지급을 결정하고 4년간 지속된 특허권 분쟁을 종료함.

□ 시사점

○ RIM은 합리적인 수준에서 합의를 도출 할 수 있었음에도 불구하고 캐나다 제1의 IT 업체라는 대외적인 이미지를 고수하기 위해 금전적 및 시간적으로 막대한 자원을 허비하였음.

○ 특히 원천 기술과 아이디어에 대한 특허를 NPT에서 미리 등록하였음을 인지하고도 특허법에 기초한 신속하고 명확한 대처 방안을 모색하지 못하고 규모와 자금력을 통해 물리적으로 분쟁을 해결하고자 하였다는 점에서 RIM의 패배는 이미 예견되어 있었음.

나. 캐나다 Bell(제소) vs 캐나다 Archer Enterprise(피고)

□ 개관

○ 2005년 6월, 캐나다 제1의 통신서비스업체인 Bell (www.bell.ca)사는 Archer Enterprise에서 등록한 도메인 네임인 'belll.ca'의 등록 취소 혹은 사용 중지를 요청함.

○ 그러나 Archer Enterprise에서는 이를 악용하여 'belll.ca'의 라이센스 혹은 구매 등 캐나다 상표법에 명백히 위배되는 행태를 보임에 따라 Bell에서는 'belll.ca'의 사용으로 인한 피해를 방지하고자 B.C 국제상업중재위원회(BCICAC : British Columbia International commercial Arbitration Centre)에 중재를 요청함.

□ 진행과정

○ 2005.4 : Archer Enterprise, 캐나다인터넷도메인 등록기구 (CIRA : Canada Internet Register Authority)에 'belll.ca'를 등록함.

○ 2005.6 : Bell사는 ’belll.ca’의 등록 사실을 발견하고 Archer Enterprise에 사용 중지를 요청함.

○ 2005.6 : Archer Enterprise사는 Bell에 ‘belll.ca’의 연간 임대나 구매를 제의함.

○ 2005.6 : Bell사는 BCICAC에 중재를 요청하여 ‘belll.ca’의 등록취소 혹은 소유권을 Bell로 이관토록 요청함.

□ Bell측의 논거

○ 캐나다의 상표법

- 캐나다 상표법상 이미 등록되어 있고, 일반 대중에 널리 알려진 상표와 비슷하여 혼돈을 야기 시킬 수 있는 상표는 등록이 불가함.

- 즉 ’bell.ca’에서 L이 하나 더 추가되었다 하더라도, 시각적으로나 발음상으로 ‘belll.ca’와 ’bell.ca’는 혼돈을 유발할 수 있는 가능성이 농후함.

○ 판매를 목적으로 한 도메인

- Bell에서 서면으로 ‘belll.ca’의 사용 중지를 요청하였으나, 오히려 Archer Enterprise에서는 도메인의 연간 리스 혹은 구매를 서면으로 제의한 것을 증거로 제시함.

○ 악의적인 목적의 도메인

- belll.ca'에 접속한 결과, 현재 Bell의 최대 경쟁업체인 Rogers(www.rogers.com)로 연결되는 등, 영업활동을 목적으로 한 도메인으로 보기 어려우며, 오히려 Bell의 이미지 훼손 및 대외적인 신뢰도 하락 등을 유발하기 위한 악의적인 목적의 도메인으로 해석 가능함.

□ 결과

○ 2005 8월 30일에 BCICAC는 CIRA의 'Domain Name Dispute Resulution Rules'에 따라 'belll.ca'의 소유권을 Bell사로 이관토록 결정함.

□ 시사점

○ 악의적인 목적을 바탕으로 지적재산권을 침해하는 사례는 Bell사의 경우 이외에도 여러 다국적 기업들에서 쉽게 찾아볼 수 있음.

○ 특히 관련법의 틈새를 이용한 조직적인 지적재산권 침해 사례가 증가하고 있는 바, 효과적으로 대처 할 수 있는 논리적인 근거와 증빙 기록이 매우 중요함.[22)]

22) 자세히 보기 : 캐나다 인터넷도메인 등록기구(www.cira.ca).

3. 유의사항

□ 지적재산권에 대한 인식 재정립

○ 지적재산권은 개인 혹은 회사에 귀속된 재산의 일부분이라는 소극적인 개념을 탈피하고 향후 존망까지도 결정지을 수 있는 핵심 자산으로서의 인식 재정립이 필요함.

○ 특히 최근 들어 원천기술 보호에 대한 각국 정부의 노력이 증대되고 있음에도 불구하고, 지적재산권의 소유 및 보호는 전적으로 소유자의 책임 하에 있다는 사실을 인지하고 적극적인 보호책 마련을 서두르는 것이 필요함.

□ 타겟시장의 지적재산권 관련 제도 인지

○ 캐나다의 경우 외국에서 등록한 특허는 등록일로부터 1년 이내에 캐나다 CIPO에 신청한 경우에 한해서만 특허로 인정되고 있음.

- 각국별로 지적재산권에 대한 보호법령과 규정이 상이하기 때문에 타겟 진출시장의 지적재산권 보호 제도 등에 대한 인지가 우선적으로 필요할 것으로 사료됨.

○ 또한 외국에서 지적재산권을 신청하더라도 신청주체는 캐나다 내 주소를 보유하고 있는 개인이나 회사로 한정됨.

- 대리인의 지정이 필수적이기 때문에 가급적 CIPO에서 관리하는 리스트에 등록된 신용 있는 대리인을 통해 지적재산권 등록을 신청하는 것이 바람직함.

□ 지적재산권 침해에 대한 신속한 대응

○ 우리기업이 지적재산권을 침해당하거나, 반대로 타국기업의 지적재산권을 침해한 경우, 관련 법령과 규정을 토대로 신속한 대응책 마련을 통해 문제를 해결하려는 노력이 중요함.

○ 특허권, 상표권, 저작권, 산업 디자인권 등에서는 침해를 당한 시기로부터 일정 기간이 경과하면, 이를 침해행위로 간주하지 않기 때문에 되도록 빠른 시일 내에 대처해야 하며, 우리 기업이 지적재산권을 침해한 증거가 명백한 경우도 마찬가지로 법적 대응으로 이어지기 전에 합리적인 수준에서 타협점을 찾는 것이 바람직함.

□ 유력시장 진출을 대비한 지적재산권 선등록

○ 지적재산권을 악용하여 부당이득을 취하는 개인이나 업체들이 증가하는 추세이므로 유망시장으로 부상할 가능성이 높은 분야의 기술을 보유하고 있는 경우, 관련되는 지적재산권을 미리 등록해 놓는 것이 바람직함.

○ 특히 RIM사와 NTP사의 사례에서도 알 수 있듯이, 간단한 컨셉이나 아이디어가 특정 분야의 핵심기술로서 중대하게 활용될 수도 있는 바, 보다 먼저 지적재산권을 확보하는 센스가 필요할 것으로 사료됨.

IV. 맺음말

□ 북미지역에서는 우리 기업 및 상품에 대한 인지도가 높지 않아 우리 상품에 대한 지재권 침해 피해 사례가 많지 않은 것으로 파악됨.

□ 그러나 파악된 침해 피해 사례의 대부분은 우리 제품이 기술경쟁력을 보유하고 있는 반도체·전자·자동차 분야에서 발생하는 것으로 보아, 북미지역의 지재권 보호제도를 숙지 및 활용하지 않은 한 지재권 피해 사례는 앞으로도 증가할 수 있음.

□ 미국편에서 소개된 중국기업 Netac사의 대응 사례가 보여 주듯이, 북미국가들의 지재권 보호제도는 잘 구축되어 있으므로, 이를 적극적 활용할 경우 동 시장 진출 확대의 계기를 마련 할 수 있음.

□ 그러나 자체적으로 지재권 담당반을 두고 있는 대기업과 달리, 중소기업은 전문인력, 재원, 정보 및 인식부족으로 지재권 방어에 소극적인 경우가 흔함.

□ 중소기업의 경우 필요한 최소의 조치는 지재권 획득 및 인정에 필요한 제품개발, 재고, 각종 계약 관련 서류들을 잘 구비하는 것임.

□ 기업들의 지재권 보호에 대한 적극적인 관심 외에 범국가적 차원에서도 대응방안이 다각적으로 모색되어야 하는데, 무엇보다도 해외 지재권 보호제도에 대한 정보보급의 확대, 지재권 보호 및 특허 전문가 양성을 위한 교육 기회 제공, 특허의 전략적 보호를 위한 정책 및 해외 전문가의 접촉과 활용에 관한 전략 수립이 필요함.

□ 대외적으로는 해외시장에서 우리의 지재권을 보호하기 위해 다자・양자간 협상 채널을 적극 활용할 필요가 있음.

○ 지재권의 보호는 국가간 상호주의원칙(reciprocal principle)에 기초하는 것이 상례로, 미국의 경우 자국의 저작권을 보호하는 대부분의 국가에 대해서 저작권을 인정 및 보호하고 있음.

< 부록 >

□ 미국

1. 특별 301조 (Special 301)
2. 특허 성립 요건
3. 저작권의 세부 내역
4. 1978년 이전 저작물에 대한 저작권 보호 기간
5. 상표권 보호대상의 사례
6. 상표법 비보호 대상
7. 연방지방법원(US District Court)의 구제절차
8. 지재권 유형별 승소 시 구제 조치
9. USITC에 따른 구제 절차
10. USITC에 의한 구제 조치
11. 연방지방법원 재판 vs USITC Section 337

□ 캐나다

12. 특허권 신청과정
13. 저작권 인증 신청과정
14. 상표 신청과정
15. 산업디자인 등록 신청과정

1. 특별 301조 (Special 301)

□ 특별 301조는 'Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988'에 지재권 보호를 위해 신설된 1303조 및 1304조를 일컬음. 동 조항은 이후 UR 협정 체결에 이어 미 의회에서 제정된 'Uruguay Round Agreement Act of 1994'에 따라 개정됨.

○ 특별 301조에 따르면 USTR은 매년 "국별 통상장벽보고서(National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers)"가 의회에 제출된 후 30일 이내에, 적절하고도 효과적인 지재권 보호를 부인하는 국가 및 이러한 국가 중 지재권 보호가 매우 미미한 국가를 우선협상대상국(PFC: Priority Foreign Country)으로 지정함.

○ 우선협상대상국(PFC)은 미국제품에 큰 악영향을 미치는 "부담되거나 지나친(onerous or egregious)" 법률 정책 및 관행을 가지고 있는 국가로서 적절하고도 효과적인 지재권보호를 제공하기 위한 선의의 협상(good faith negotiations)을 개시할 수 없거나, 쌍무 또는 다자간 협상에서 실질적인 진전을 보이지 않는 국가를 대상으로 함.

○ USTR은 PFC 지정 후 30일 이내에 해당 국가의 법률, 정책, 관행에 대해 미국 통상법(Trade Act of 1974) 제301조에 의거해 조사 여부를 결정 내리는데, 조사 결과에 따라 미국과 PFC 사이에 지재권에 대한 협상 또는 PFC에 대한 무역제재조치가 뒤따를 수 있음.

○ 참고로 1994년 이후 PFC로 지정된 국가는 중국, 파라과이, 우크라이나 등 3개국임. 미국은 이 중 중국 및 파라과이와는 지재권 보호에 관한 양자협정을 체결하였으나, 특별히 중국에 대해서는 보다 강력한 협정 이행을 촉구하고 있음. 우크라이나의 경우 광학매체 해적행위에 대한 미국의 시정 요구로 개시된 양국 간의 협상이 결렬되어, 2002년 1월 미국 정부는 우크라이나산 수입 품목의 일부에 대해 100%의 보복 관세조치를 단행함.

2. 특허 성립 요건

유용성 (utility)	· Patent Act의 101조에 의거, 특허는 유용한 발명품에만 허가 가능함. · 1965년 법원 판결문에 따르면 "특허는 사냥 허가증이 아님. 탐색 (그 자체)에 대한 보상이 아닌 탐색의 성공적인 결말에 대한 보상임. 특허는 상업의 세계를 위한 것이지 철학의 영역을 위한 것이 아님(Application of Ruschig, 343 F.2d 965, 970 (CCPA 1965))."
신규성 (novelty)	· Patent Act의 102조에 의거, 특허는 선행기술(prior art) 또는 간행물 및 기타 특허 등의 공유정보(public domain)에 의거한 완벽한 예측이 불가능해야 함. · 발명일 이전에 타인에 의해 공지 또는 간행물에 게재되었거나, 미국 출원일로부터 1년 또는 그 이전에 간행물에 게재, 공용 혹은 판매되었을 경우, 발명이 외국 출원일로부터 12개월이 경과 하여 미국에 출원한 경우 또는 미국에서 특허되기 전 외국에서 먼저 특허가 허여된 경우, 발명일 이전에 미국에서 타인의 특허에 게재된 경우, 발명을 포기한 경우 등은 신규성을 상실하게 됨.
비자명성 (nonobviousness)	· Patent Act의 103조에 의거, 특허는 해당 분야에 대한 통상의 기술을 가지고 있는 사람의 능력을 초월하는 것이어야 함. · 이전에 공개되거나 기재되어 있지 않았다하더라도, "발명"이 이루어진 시점에 해당분야에 대한 통상의 지식을 가지고 있는 사람이 보았을 때 특허를 청구한 "발명"이 선행기술(prior art)에 비해 그 차이가 전체적으로 자명한 것이라면 (즉, 진보성 결여 시) 비자명성이 불인정됨.

3. 저작권의 세부 내역

① 저작권 소유

○ 저작권자의 승인 없이 타인이 저작물(creative works 또는 works of authorship)을 사용하는 것을 막을 수 있는 권리임.

- 연방법인 저작권법(Copyright Act of 1976)에 따라 저작자는 공정한 사용(fair use)과 같은 예외적 경우*를 제외하면, 작품을 재생, 각색, 배포, 상연, 전시 및 파생작품을 제작할 수 있는 독점적 권한을 부여받게 됨.

* 예외적으로 저작자 외의 타인에게 저작권이 인정되는 경우 : i) 고용저작물(work made for hire): 당사자간 서면 합의에 따라 위탁 개발된 저작물 또는 고용 환경 하에서 피고용인이 창작한 저작물을 의미하며, 저작권 상으로는 고용주 또는 위탁자가 "저작자(author)" 로 간주됨. ii) 저작자가 저작권을 타인에게 판매(양도)하는 경우 해당 구매자가 저작권을 소유하게 됨.

② 저작권의 분할 및 이전

○ 작품을 재생, 각색, 배포, 상연, 전시할 수 있는 독점적 권한 중 일부 권리만을 분할하거나 정해진 기간 또는 조건에 대해서만 제한적으로 이전하는 것이 가능함.

○ 만약 아무런 조건 없이 모든 저작권이 이전될 경우 이를 판매 또는 양도(assignment)라 칭하는데, 저작권이 이전되면 양수인은 저작권을 보유하게 됨.

○ 저작권 중 일부만이 이전될 경우 실시권(license)이라 칭함. 독점적 실시권은 오직 license만이 실시될 수 있으며, 타인에게도 동일한 권리 실시를 인정해주는 경우는 상용 실시권(non-exclusive license)으로 별도 분류됨.

③ 디지털 제품(컴퓨터 소프트웨어 등) 저작권 보호

○ 컴퓨터 소프트웨어를 포함한 디지털 제품에 대한 불법복제 등의 문제수위가 심각해짐에 따라 다음과 같은 조치가 도입됨.

i) 우회 금지

- Digital Millennium Copyright Act(DMCA: 디지털 밀레니엄 저작권법)에서는 저작물에 대한 접근을 통제하기 위해 설계된 기술(예: 암호 프로그램, 액세스 통제 게이트)을 우회 가능토록 하는 기술, 제품, 서비스 또는 장비의 제조, 판매, 밀수를 금지하고 있음.

ii) Family Entertainment and Copyright Act of 2005

- 극장 안에서 영상 신호를 녹화 혹은 전송하는 행위는 형사상 범죄로 간주됨.
- 불건전하거나 불쾌한 내용을 삭제하기 위해 영화를 필터링하는 행위는 저작권 및 상표권 소송에서 면제됨.
- 저작권 보호를 받는 컴퓨터 프로그램, 음악, 동영상, 기타 A/V 작품, 음향 녹음을 복제의 목적으로 대중이 접근할 수 있도록 컴퓨터 네트워크 상에 고의로 올려놓는 행위는 범죄로 간주됨.
- 공개(publish)된 작품의 저작권 존속기간 중 마지막 20년 동안에는 도서관에서의 재생 및 유포 또는 해당 저작물의 보존, 학문, 연구를 위한 소장 보관 등의 일정 권리가 타인에게 허용됨.

iii) Incidents of Ownership

- Copyright Act의 117조에 의거 컴퓨터 프로그램 소유자는 프로그램 수정 권리 및 “first sale" 독트린에 따른 프로그램 판매의 제한적 권리 등의 일정 권리를 보유함. 그러나 실제 대부분의 소프트웨어 거래는 판매(소유권의 영구적 이전)가 아닌 라이센스(소프트웨어를 사용할 제한적 권리)의 형태로 이뤄짐.

- 2005년 항소순회법원은 Krause vs Titleserv, Inc.의 판결에서 소위 “incidents of ownership"에 기반을 둔 다음과 같은 가이드라인을 제시하여 소프트웨어 구매자의 소프트웨어 소유권을 인정하고 있음.
  a) 구매자는 독점적 사용 혜택(sole benefit)에 대한 대가로 프로그램 개발을 위한 상당 금액을 개발자에게 제공함.
  b) 개발자는 구매기업의 영업활동을 위해 해당 소프트웨어를 맞춤화함.
  c) 프로그램 사본이 구매기업의 컴퓨터와 서버에 저장됨.
  d) 개발자가 사본에 대한 권리를 요구하거나 구매기업의 사본 소유를 막은 바가 없음.
  e) 라이센스를 입증할만한 서면 또는 구두상의 어떠한 동의도 부재함.

4. 1978년 이전 저작물에 대한 저작권 보호 기간

분류	보호 기간
1923년 이전 저작물	공적영역(비보호)
1923년에서 1963년 사이의 저작물로 갱신되지 않은 것	공적영역(비보호)
1923년에서 1963년 사이에 간행된 저작물로 그 이후 갱신된 것	최초 간행일로부터 95년 동안 저작권 존속
1964년에서 1977년 사이의 저작물	최초 간행일로부터 95년 동안 저작권 존속
1978년 이전 저작되고 2002년 12월 31일 이전 간행된 저작물	저작권이 최소한 2047년 12월 31일까지 존속
1978년 이전 저작되고 2002년 12월 31일 이전까지 간행되지 않은 저작물	저작권 만료로 공적영역에 속하는 것으로 간주(비보호)

5. 상표권 보호대상의 사례

분 류	사 례
본질적 식별력 획득 상표	· 창의적으로 독특한 로고 또는 상징 · 상표의 목적으로 만들어진 단어 (예: Exxon, Pepsi, Kodak) · 일상적인 단어를 예기치 못한 방법으로 사용한 경우 (예: 열대우림 Amazon을 온라인서점에 사용) · 해당 제품 또는 서비스를 효과적으로 암시하는 단어 (예: 다이어트 식품의 상표로 호리호리하다는 뜻의 영단어 slender와 신데렐라를 조합한 Slenderella를 사용)
판매 및 광고 통한 식별력 획득 상표	· 판매 제품 및 그 특성을 지시적으로 표현한 단어 (예: 안경점 Vision Center, 컴퓨터점 Computerland) · 사람 이름 (예: Sears, Newman's Own) · 지명 (예: Bank of America, Washington Mutual)

6. 상표법 비보호 대상

① 비사용(nonuse) : 상표권은 상표가 지속적으로 상거래에 사용됨으로써 파생되는 권리임. 상표권 사용이 상당 기간 동안 중단된 경우, 소유권자는 포기(abandonment)의 원칙에 의해 상표권 상실이 가능함. 포기가 일어나게 되는 가장 흔한 원인으로 비사용(nonuse)을 들 수 있음.

② 일반명(generics & genericide) : "computer," "eyeglasses," "eBook"과 같이 일련의 제품 또는 서비스군을 총칭하는 일반명(generics)은 상표권의 보호를 받지 못함.

- 단 일반명이 상표와 함께 사용되는 것은 가능함(예: Hewlett-Packard printer).
- 경우에 따라서는 기업이 고안해낸 상표명이 널리 통용되어 결국 대중이 상표명을 일반명처럼 인식하는 수도 있음 (예: Kleenex, Xerox).
- 또한 법적으로 상표명이 일반명화 되는 수도 있는데 이를 두고 "genericide"이라고 부르며, 상표권으로 보호를 받지는 못함(예: aspirin (아스피린), yo-yo (요요), escalator (에스컬레이터)).

③ 혼란스러울 정도로 유사한 마크(likelihood of confusion)는 상표권 인정 여부 판단에 중요한 기준이 됨.

④ 약한 상표(weak mark)

- 소비자가 당해 마크를 인지하지 못하며 마크를 통해 관련 제품 또는 서비스 연상을 하지 못하는 경우 상표권의 보호를 받지 못함.
- 약한 상표에는 기술적 상표(descriptive mark), 지리적 상표(geographic mark), 姓(surname)으로 이루어진 상표 등이 있으며, 동 상표를 등록하기 원하는 신청인이 있을 경우 USPTO는 식별가능성의 증거 제시를 요청함.
- 이때 신청인이 식별성의 증거를 제시하지 못할 경우, 신청은 기각되나, 신청인이 USPTO의 결정에 불복할 경우 연방 지방 법원에 항소가 가능함.

7. 연방지방법원(US District Court)의 구제절차

· 연방지방법원에 제소장 제출
*상표권은 주법원에도 제출가능

↓

· 법원 서기(clerk)에 의해
피소측에 소환장 발행

↓

· 제소장과 함께 소환장을
피소측에 전달

· TRO 신청, 잠정금지조치 신청
· TRO 수용=> 제소자 유가 증권 예치
· 상표권, 저작권 침해 시, 압류
요청도 이 시기에 이루어짐.
· 제소장,소환장,TRO 피소측 전달

↓

· FRCP(Federal Rules of Civil Procedure)
에 따라 재판 절차 진행
- 증거개시(서면질문, 문서제출 요청,
사실관계 인정, 진술)등의 절차 진행

↓

· 최종 판정 전, 잠정금지처분 (preliminary
injunction)을 통해 추가적인 지재권
침해활동을 방지 가능
· 최종 판정 시, 적법한 구제조치 명령
- 금지처분, 금전적 손해 보상 등

* TRO(temporary restraining order) : 피소측의 지재권 침해 활동의 증거 인멸 등을 우려, 상대측에 완전한 통보 없이, ex-parte(피소자에게는 통고 없이)형태의 임시 조치(예 : 압류 등)가 가능하며 동 조치는 잠정금지 처분(preliminary injunction)에 대한 청문회 신청이 접수되기 전까지 유효함.

8. 지재권 유형별 승소 시 구제 조치

지재권 유형	승소 시 구제 조치
특허권	· 금지처분 · 금전적인 손해배상(합당한 로열티 혹은 손실 이익, 제소 혹은 반소로부터 최대 6년 전까지만 배상가능) * 고의침해 시 재판법원의 재량으로 추정 손실액의 3배까지 손해배상 가능 · 변호사 수임료 · 형사조치 불가
상표권	· 금지처분 · 금전적인 손해배상(제소자측 실질손해+피소자 이익+소송 비용(경우에 따라)) · 압류 및 파기 가능(John Doe 압류 명령 가능) *John Doe 압류는 상표권 침해자를 사전에 선별이 불가능한 상황에서 침해제품을 압류 및 파기토록 허용하는 법원명령 · 형사조치 가능 * 2006.3.16일부로 발효된 "Stop Counterfeiting in Manufactured Goods Act"를 통해 형사처벌 명문화
저작권	· 금지처분 · 금전적인 손해배상(제소자측 실질 판매+피소자 이익 또는 법정손해액 중 원고가 택일, 변호사 수임료 및 제반 비용) · 압류 및 파기(최종 긍정 판정 시) 가능 · 형사조치 가능(징역 또는/그리고 벌금형)
기업 비밀	· 금지처분 · 금전적인 손해배상(제소자측 손해액과 피소자측 이익 중 큰 금액)

* 자료 : Intellectual Property The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Roger E. Schechter/John R. Thomas

9. USITC에 따른 구제 절차

<u>제소장 제출 및 조사 개시</u>

- 국내산업에 대한 증거자료, 불공정한 수입 혹은 판매에 대한 구체적인 사례 및 위반 지재권에 대한 클레임 차트 등을 함께 제출하고, 잠정구제조치(TEO;temporary exclusion order)를 신청
- 제소장 제출 이전 ITC 직원과 면밀히 제소장을 검토함으로써 조사개시 가능성 제고
- 제소장 접수 이후 30일 이내, ITC는 조사개시 여부를 결정(관보 게재)하는 한편, 35일 이내 TEO 조사개시 여부를 공표
- 동 케이스를 주관하여 진행할 행정 판사(Administrative Law Judge)를 선정 임명하는 한편, 공적 주체로서 OUII(Office of Unfair Import Investigation;불공정수입조사국) 소속 법조인을 배정(모든 절차마다 참여)

<u>답변서 제출</u>

- 피제소인은 제소장과 조사 개시 통지를 수신 후 20일 이내에 답변서를 제출(19 C.F.R 201.8에 의거하여 작성)
- 제소사항에 대해 구체적으로 인정, 부인, 또는 각각의 사실관계 설명을 내포하고 있어야 함.
- 답변서를 양식에 따라 작성, 제출하지 못할 경우 궐석 판결 (Default Judgement)로 간주, 불리한 판결을 받을 수 있음.

조사 기간 결정

- 조사 개시 공고 후 45일 이내, ALJ는 조사 완료 기한 설정(보통 12개월~18개월)

반소 제기

- 청문 절차 개시 10일 전, 피소인은 ITC에 반소(counterclaim)제기 가능

증거개시

- 연방법원소송과 마찬가지로 질문장, 문서제출, 사실인정요청 (request for admissions), 녹취(depositions) 및 공장시찰 등의 방법을 활용 가능 (약 5개월 소요)
- 한편, 피소된 외국기업이나 외국기업 소재국 정부가 원고기업이 필요로 하는 정보를 제공하지 않을 경우, USITC는 CAFC (美연방고등법원)의 승인 하에 금수조치(sanctions)를 취할 수 있으며, 피소기업에 불리한 방향으로 유추 가능

청문회사전 단계

- 증거개시 단계 이후 본청문회가 개최되기 전까지 약 1달간의 기간을 가리키며, 브리프(briefs)와 증거물(exhibits) 준비가 이루어짐.

청문회 및 청문회 사후단계

- 연방지방법원의 심판과 마찬가지로 청문회에서도 반대심문이 가능 (수일에서 수주 소요)
- 청문회 이후 최대 1개월 동안, 최종 브리프 및 ALJ가 고려해야할 법 등이 준비되어 제출되면, ALJ는 기제출된 자료와 함께 이를 검토(불공정 행위, 수입 및 국내산업 존재여부에 근거)하여 60일 이내에 잠정적인 결정(ID; Initial Determination)을 내린 후 ITC에 제출

  *잠정 결정은 조사완료 목표일이 조사개시 후 15개월 미만일 경우에는 목표일 3개월 전, 그 이상일 경우 4개월 전에 제출

ITC 검토

- ALJ의 ID에 대해 제소/피소 기업 양측은 ITC를 상대로 재검토 청원이 가능(청원이 없을 경우 향후 상소권이 유예)
- ID를 송달받은 후 45일 이내, ITC 직권이나 요청된 탄원에 의거, ID 내용의 전부 혹은 일부를 검토할지 여부를 결정. 일부 검토 결정시 미검토 내용은 ITC의 판정으로 간주
- ITC는 검토한 내용을 추인, 수정, 파기 가능

대통령 검토 및 승인

- 대통령은 ITC 판정에 대해 60일 이내, 승인할지(수정 불가) 여부를 결정해야 함. 정책상의 이유로 거부 가능
- ITC가 Section337 위반으로 판정했을 경우, 수입배제 명령 혹은 중지 명령을 통해 동 기간 예치될 유가 증권 가치 산정(대통령 검토 기간 동안 유가증권 예치시 피소기업 조사대상 제품 수입 가능)

CAFC(연방고등법원) 항소

- 대통령의 ITC 판정승인 이후, 60일 이내 제소/피소 기업은 CAFC(US Court of Appeals for Federal Circuit)에 판정결과 항소 가능

10. USITC에 의한 구제 조치

조치 유형	규제 내용
수입배제 명령 (exclusion order)	· **미국 세관(US Customs and Border Protection)**을 통해 지재권 침해 제품의 수입을 금지 · 일반적 수입배제(general exclusion order; 수입원과 상관없이 모든 해당 지재권 침해제품 수입 금지)와 제한적 수입배제(limited exclusion order; Section 337 위반으로 판정된 자로부터 수입품에 한해서만 수입금지)로 나뉨. · 명령 이전 수입에 대해서는 소급 불가 · 수입배제명령을 어겨 압류 경고장을 받은 후에도 반입을 시도, 적발될 경우 해당 물품을 압류
중지명령 (cease and desist order)	· 수입배제 명령과는 달리 미국 세관이 아닌, **ITC에 의해 집행**되며, Section 337 위반으로 판정된 자의 수입품에 대해 미국 내 재고로부터 판매 및 판촉 금지 · 명령 이전 수입에 대해서도 적용 · 수입배제명령 대신 혹은 추가적으로 발동 가능 · 명령 불복종 시, ITC는 이에 대한 민사소송을 제기하여 벌금 징수가 가능. 벌금은 불복종 일수 x U$100,000과 수입된 물품의 국내가치 2배를 비교하여 더 큰 금액으로 산정

11. 연방지방법원 재판 vs USITC Section 337

비교 기준	연방지방법원	USITC Section 337
구제 요건	· 지재권 침해	· 수입품의 지재권 침해
구제 조치	· 금지처분 · 금전적 손해배상	· 수입배제(불복종시 압류 가능) · 판매 및 판촉 중지 (불복종시 민사소송을 통해 벌금징수 가능) · 금전적 손해배상 불가
판단자	· 판사 또는 배심원	· ALJ 및 USITC 위원
사법관할권 및 관할법정	· 피고에 대한 대인관할권 및 적정 관할 법정을 필요로 하는 바, 피소자가 다수일 경우 주 및 법정이 나뉘어 질 수 있음.	· USITC 전국관할권 행사
완료기간	· 법적 제한기간 없음.	· 가능한 한 이른 시간 내 (통상 12~18개월 소요)
세관 집행	· 법원명령의 집행 요청 (request)가능	· 수입배제명령 집행강제 (mandatory)기관
판결 후 피소기업 재디자인(redesigned) 제품 처리	· 지재권보유자가 새로이 법정소송 제기를 통해 지재권 침해여부 감시 부담 · 재판 기간 중 피소기업 자유로이 판매가능	· 지재권 침해자가 재 디자인된 제품이 지재권을 침해하지 않는다는 사실을 증명해야 판매 가능 (재판 중 판매 불가)

12. 특허권 신청과정

① 유사 특허 존재 여부 검토

- 신청 대상 특허와 비슷하거나 동일한 특허가 존재하는지의 여부를 파악함.
- Canadian Patents Database On-Line(www.cipo.gc.ca, 1920년 이후부터 등록된 특허 관리 중)에서 특허 번호 및 특허 명 등, 다양한 조건으로 검색 가능하며, 특허 대리 사무소 등에서도 검색 가능함.

② 특허 신청서류 준비

- 특허 기술 및 제품의 구체적인 설명과 용도를 관련 기술자 혹은 CIPO의 특허 검증위원들이 이해할 수 있는 수준의 설명 혹은 도식화된 자료를 준비함.
- 필수 기재 사항 : 특허 신청대상(기술, 공정 등)명, 전반적인 설명, 주 용도 및 사용처, 실제 적용 가능 분야 및 예시, 사용 혹은 적용 시 장점, 적용 범위(물질, 구성, 조건 등), 사용 한계, 발생 가능한 부작용, 유사 특허나 제품, 아이디어의 공개 수준, 신청자 신상정보 및 국적 등

③ 특허 신청서류 CIPO 제출

- 바람직한 서류의 기본 조건 : 양식에 일치하는 특허 신청서, 특허 대상에 대한 개념도 혹은 설명, 특허에 대한 클레임, 도식적인 표현 혹은 그림, 순서 혹은 나선형의 형태로 된 순서도 혹은 컴퓨터가 읽을 수 있는 형태의 설명
- 신청서 접수가 곧바로 특허로 인정되는 것은 아니며, 불충분한 서류 및 기타 설명이 필요할 경우 CIPO에서 신청자에게 이에 대한 보완을 요구할 수 있음. 또한 신청서 접수 이후 18개월간은 일반 대중에게 의무적으로 신청된 특허를 공개토록 하여 이에 대한 반대의견이나 기타 의견 등을 수렴케 함.

④ 특허검사

- 특허 신청서와는 별도로, 특허 신청자는 특허권 취득을 위해 CIPO에 검사를 요청하고 관련되는 비용을 부담해야 함. 특허 검사는 신청서 접수 이후 5년 내에 신청할 수 있는데, 이러한 이유는 신청자로 하여금 특허 기술을 좀더 보완하고 실제 실험에서 유용한지를 검증하기 위한 시간을 부여하기 위한 것으로서, 우선 특허 신청을 해놓고 관련 특허의 경쟁자가 동일한 특허 신청을 할 수 없도록 하기 위한 하나의 수단임. 실제 특허 검사에 소요되는 시간은 2년에서 3년 사이임.

⑤ 해당 특허에 대한 이의 신청 접수

- 18개월의 의무 공시기간 중, 특허에 대한 반대 의견 혹은 공시된 특허에 대한 기타 의견이 있을 경우를 감안하여 일반 대중으로부터 이의 신청을 접수함.

⑥ 특허권 부여

- 특허 검사 및 이의신청 등을 종합하여 CIPO에서는 특허권 부여를 결정하게 되며, 특허권으로 인정하기가 어렵다고 판단되는 경우에는 불가 결정을 내릴 수 있음.
- 불가 결정에 대해 특허 신청자는 보충서류 제출을 통해 및 재심을 요청을 할 수 있으며, 이에 대해서도 불가 판정을 받을 경우 특허 신청자는 특허위원회(Commissioner of Patents)에 재심 요청을 할 수 있음. 만약 특허위원회 역시 불가 결정을 내릴 경우에는 캐나다 연방법원(Federal Court of Canada)을 거쳐 대법원(Supreme Court of Canada)에 까지 항소가 가능함.

⑦ 특허권 부여 이후 재검사

- 18개월간 일반 대중에게 공개되는 과정에서 접수된 이의신청이나 혹은 반대 의견을 토대로 재검사를 실시함. 동 과정에서 특허가 취소될 수 있으며, 만약 특허가 취소될 경우에 대해서는 상기와 같은 절차에 따라 재검토 및 항소가 가능함.

자료 : 캐나다지적재산권관리국(CIPO)

13. 저작권 인증 신청과정

① 유사 저작권 존재 여부 검토

- 신청 대상 저작권과 비슷하거나 동일한 저작권이 존재하는지의 여부를 파악
- Canadian Copyrights Database On-Line(www.cipo.gc.ca)에서 저작권명, 저작권 인증번호, 취득년도, 발행국가 등 다양한 검색 조건으로 가능하며, 저작권 라이센스 및 대여 등과 관련한 추심기관에서도 검색 가능

② 저작권 인증 신청서류 준비 및 CIPO 제출

- CIPO에서 제공하는 신청서류를 작성, CIPO에 제출 신청 대상 저작물은 National Library of Canada에 직접 송부(출판물은 2부, 음반 및 영상물 1부)
  - · 395 Wellington St. Ottawa ON K1A 0N4(1-819-997-9565, 1-819-953-8508)
  - · 이메일 : legal.deposit@lacbac.gc.ca
- 신청서류 작성 시 필수 포함 정보
  - · 저작권자의 이름과 주소 : 아래의 여러 경우에 따라 저작권자의 범위를 다르게 해석할 수 있으며, 저작권자는 원작자, 저작권 소유자, 저작권 대행업자 및 라이센스 취득 업자 등 다양하게 해석 가능
    - * 출판물, 악곡, 연극 등의 경우 : 원작자의 이름과 주소가 반드시 포함되어야 하며, 공동저작의 경우 저작 책임자의 이름이, 출판사에 속한 직원이라 하더라도 해당 직원의 이름을 반드시 표기
    - * 사진 : 사진의 원본 혹은 필름을 소유하고 있는자
    - * 영화 등의 영상물
      - => 1994년 이전 : 영상물의 원판, 원본필름 소지한 자
      - => 1994년 이후 : 실제로 영상물을 제작한자 등 특별한 규정 없음
    - * 음반
      - => 1994년 이전 : 음반의 원판, 원본 테이프를 소지하는 자
      - => 1994년 이후 : 음반제작을 위한 환경을 제공하거나 참여한 자 등 제한 없음
    - * 공연물 : 공연 제작을 위한 환경 제공자 혹은 기타 관련자 등 제한 없음.
    - * 방송 영상물 : 1997년 이후부터 저작권자를 한정하는 제한 없음.
  - · 저작권 신청대상작품의 범주 : 문학작품, 미술작품, 음악, 드라마 등
  - · 저작권 신청대상 명
  - · 원작자명과 원작자의 사망 여부
  - · 저작권 신청대상의 최초 창조일 혹은 최초 발간일(음반의 경우 최종 완성일)
- 신청서류 제출 비용 : C$ 50(온라인) , C$ 65(우편)

③ 신청서류 검토

- CIPO는 신청자가 제출한 서류에 이상이 없는지를 검토하고, 서류상의 오류나 일부 신청내용 중 수정이 필요한 경우에는 연방법원의 허가를 득한 후 수정
- 신청자의 서류 수정 요청비용 : C$ 50(온라인), C$ 65(우편)

④ 저작권 등록

- 약 3주에 걸쳐 CIPO에서 검토한 이후, 별다른 문제점이 없거나 문제점이 해결된 이후에 저작권을 등록. 만약 CIPO에서 저작권 등록에 필요한 추가 정보 요구시, 신청자는 60일 이내로 이를 보완해야 하며, 그렇지 못할 경우 저작권 등록신청 무효화.
- 저작권 등록 이후 갱신비용은 없음.
- 저작권 인증 발급비 : C$ 35

자료 : 캐나다지적재산권관리국(CIPO)

14. 상표 신청과정

① 유사 상표 및 회사명 존재 여부 검토

- 신청 대상 상표와 비슷하거나 동일한 상표, 회사명이 존재하는지의 여부를 파악 (일부 회사명의 경우 상표로도 사용되기 때문에 중복 여부 파악 필요)
- Canadian Trade-marks Database On-Line(www.cipo.gc.ca)에서 상표명 및 등록 기간 등 다양한 조건으로 검색 가능하며, 상표등록 대리 사무소 등에서도 검색이 가능함.

② 상표등록 신청서류 준비 및 CIPO 제출

- CIPO에서 제공하는 총 9가지 종류의 서류 중, 해당하는 서류를 선택하여 작성함(www.cipo.gc.ca에서 다운 가능).
- 단어 및 단어의 조합 외에 그림이나 심볼 등록 시에는 가로세로 22cmX35cm 이하의 크기로 흰색과 검정색만을 사용하여 작성, 제출함(각 부위별 색상은 별도 제출).
- 신청서류상 오류 및 에러 수정 시 C$ 50의 비용이 추가되며, 상표에 대한 직접 수정에 대해서는 초기 신청비용과 거의 동일하기 때문에 서류 제출 전 꼼꼼한 검토가 필수임.
- 신청서류 제출 비용 : C$ 250(온라인), C$ 300(우편)

③ 신청서류 검토

- CIPO는 신청자가 제출한 서류를 토대로 기존에 등록된 상표와 일치하는지의 여부 및 상표로 인정할 수 있는 기준에 부합하는 지의 여부를 검토함. 만약 상표등록 불가 판정 시, 신청자는 일정 양식에 의거하여 연방법원 및 대법원에 항소가 가능함.

④ 이의신청 접수

- CIPO에서는 일정 기간 중 신청된 상표를 종합하여 Trade-marks Journal을 발간하고, 동 Journal에 등록된 상표에 대해 일반 대중으로부터 이의 신청을 접수 받아 상표 인정 가능여부를 검토함. 이의 제기 시에는 C$ 750을 CIPO에 납부해야만 하며, 이의 신청기간 연장의 경우에는 C$ 125를 납부해야 함.

⑤ 상표 등록

- 이의 접수 및 종합 검토결과 상표 등록에 문제가 없을 경우, CIPO에서는 상표 신청자에게 상표가 인정되었음을 통보하고, 상표 등록비 C$ 200 납부한 이후 매 15년마다 상표 유지비로 C$ 350(온라인) 혹은 C$ 400(우편)을 납부 요청함.

자료 : 캐나다지적재산권관리국(CIPO)

15. 산업디자인 등록 신청과정

① 유사 산업디자인 존재 여부 검토

- 신청 대상 디자인과 비슷하거나 동일한 저작권이 존재하는지의 여부를 파악
- Canadian Industrial Design Database On-Line(www.cipo.gc.ca)에서 디자인명, 디자인 인증번호, 등록년도, 디자인 소유자 등 다양한 조건으로 검색 가능하며, 산업디자인 등록 대행 기관에서도 검색 가능

② 산업디자인 등록 신청서류 준비 및 CIPO 제출

- CIPO에서 제공하는 신청서류를 작성하고, 디자인 도면 혹은 사진과 등록 신청비를 CIPO에 함께 제출. 단 해당 디자인을 신청자는 동 디자인에 대한 소유권을 갖고 있는 자로서 소유권자의 이름, 주소, 디자인명, 디자인에 대한 설명, 필요시 디자인 등록 대행기관의 이름 및 주소 등을 반드시 기재.
- 신청서류 작성 시 필수 포함 정보
  - · 디자인명 : 디자인이 실제로 사용되는 제품명 등(라이터, 의자, 책상 등)
  - · 디자인에 대한 설명 : 디자인의 구체적인 외양과 동 디자인이 적용될 제품의 경우 제품 전체 혹은 일부분인가의 여부 등을 설명(제품의 성분, 재료, 기능, 크기, 부피 등은 설명 불요)
  - · 정확한 디자인 설명 : 디자인 혹은 제품 전체에 대한 구체적이고 정확한 설명이 필요(광범위하고 다각도에서 해석이 가능한 설명의 경우 오해의 소지를 불러일으킬 가능성이 높음)
- 디자인 도면 혹은 사진의 필수 조건
  - · 도면명, 설명 등이 디자인과 정확히 일치
  - · 사진의 경우 흑백으로, 도면의 경우 여러 색상 사용 가능
  - · 도면 크기는 가로 세로 21cmX28cm 이상 22cmX35cm 이하로 제한하고 적어도 테두리의 빈 공간은 2.54cm(1인치)를 유지
  - · 도면 비율 : 디자인에 대한 정확한 정보제공이 가능토록 동일하게 유지 (단 특정부분에 대한 확대 도면은 예외)
  - · 디자인을 명확하게 나타낼 수 있는 구체적인 그림 혹은 사진
  - · 도면의 종류 : 개념도, 전면, 후면, 배면, 양측면 등(필요시 단면도 및 제품 혹은 디자인을 구체적으로 설명할 수 있는 도면 제출 가능)
- 신청서류 제출 비용 : C$ 400, 도면 1장당 C$ 10

③ 신청서류 및 도면 검토

- CIPO는 신청자가 제출한 서류와 도면을 검토하여 소속군을 분류하고, 기존에 등록된 디자인들과 중복되는지 혹은 다른 국가에 동일한 디자인이 등록되어 있는 지 등을 조사. 또한 신청서류상의 설명이 디자인과 일치하는지 그리고 이상이 없는 지 등을 검토하여 수정이나 보완이 필요한 사항에 대해서는 신청자에게 이에 대한 조치를 하게하고, 만약 4개월 내 이에 보완 조치가 없을 경우 신청 무효화.
- CIPO에서 등록 불가 결정을 내릴 경우, 신청자는 보충서류 제출을 통해 재심을 요청을 할 수 있으며, 이에 대해서도 불가 판정을 받을 경우 신청자는 특허위원회(Commissioner of Patents)에 재심을 요청 할 수 있음.
  만약 특허위원회에서도 불가 판정을 내릴 경우, 이에 불복할 시에는 캐나다 연방법원을 거쳐 대법원에 까지 항소 가능.
- 소요기간 : 파리협약에 따라 CIPO는 산업디자인 등록요청 접수 이후 6개월 이내에는 이를 등록할 수 없기 때문에 보통 8개월에서 1년간의 기간 소요.(단, 신청 대상 디자인이 다른 사람에 의해 도용되고 있는 사실을 CIPO에 서면으로 입증할 경우 CIPO는 동 디자인에 대한 검토 및 등록을 지급 추진할 수 있으며, 이러한 경우 C$ 500 추가비용 소요)
- 신청자의 서류 수정 요청비용 : C$ 50

④ 디자인 등록

- 약 8개월에서 1년간의 검토를 걸쳐 CIPO가 검토한 이후, 신청서류와 도면에 이상이 없거나 문제점이 해결된 경우에 한해 디자인을 등록
- 디자인 등록 인증(Certificate) 발급비 : C$ 10(전자문서), C$ 35(종이)
- 디자인 등록 갱신비용 : C$ 350

자료 : 캐나다지적재산권관리국(CIPO)

작 성 자

◈ 뉴욕무역관	전미호 차장
◈ 워싱턴무역관	이정선 과장
◈ LA무역관	김삼수 과장
◈ 토론토무역관	김종현 과장
◈ 해외조사팀	신순재 과장