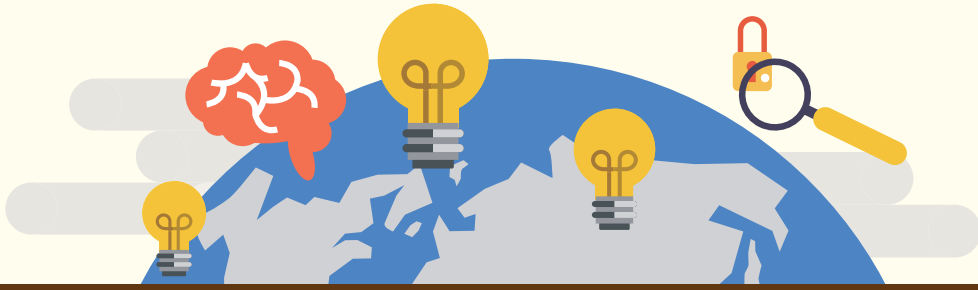


만화로 보는
지재권
생존기

글로벌 지식재산권 보호 가이드북





“
기업인 여러분
안녕하세요?
”

혁신을 통해 새로운 제품이나 서비스를 개발하고 과감히 신시장을 개척해 나가고 계신 기업인들에게 먼저 진심으로 존경한다는 말씀을 올리고 싶습니다.

그동안 혁신적인 결과물을 이 세상에 내놓기 위하여 많은 노력을 하셨고, 바로 지금도 보다

많은 이윤 창출과 사회적 책임을 다하기 위하여 불철주야로 힘쓰고 계신 것으로 압니다.

그런데 지속적인 경쟁력 유지에 필수적인 이러한 노력의 결과물을 지식재산권으로 잘 보호하며 활용하고 계신지 매우 궁금합니다.

그 이유는 혹시라도 지식재산권을 활용한 경영을 소홀히 하여 피땀으로 이룬 우리 기업인의 성공에 악의적으로 무임승차하거나, 적반하장으로 우리 기업인의 경영활동을 방해하려는 일이 벌어지지 않는까 하는 노파심 때문입니다.

실제로 최근에는 이러한 일이 매우 빈번하게 일어나고 있고, 아무런 대비가 없이 이러한 일이 발생하게 되면 대부분의 경우 매우 당황하게 됩니다. 특히 환경이나 제도가 우리나라와 다른 해외에서 이러한 일을 당하면 어떻게 대응을 할지 몰라 더욱 당황하실 수도 있을 것 같아 많이 걱정이 됩니다.

특허청과 대한무역투자진흥공사는 우리 기업인들이 이러한 어려움을 겪지 않도록 예방하고, 또한 이러한 어려움을 만나더라도 이를 효과적으로 극복해 나가는 것을 돕기 위한 해외 지식재산센터(IP-DESK) 사업을 2006년부터 진행해 오고 있습니다.

만화로 보는 지식재산권 생존기

그동안 동 사업을 진행하면서 느낀 점은 마치 추운 겨울이 다가오기 전에 미리 독감예방주사를 접종하는 것처럼, 우리 기업인들이 해외시장에 진출하기 전에 현지에서 만날 수 있는 여러 가지 어려운 상황과 이에 대한 구체적인 대응방안을 미리 알려드리는 것이 무엇보다도 중요하다는 것이었습니다.

아울러 중요한 점은 우리 기업인들이 본연의 업무에 매우 바쁘신 만큼 이러한 정보를 전달할 때는 핵심적인 내용만을 간략하게 간추리고, 보다 쉽게 이해할 수 있도록 하여야 한다는 것입니다.

이러한 조건을 충족하기 위하여 이 책자는 실제로 일어날 수 있는 사례를 만화라는 형식을 빌려서 제작하였고, 이러한 일을 사전에 어떻게 예방할 수 있는지, 만약 이미 이러한 일이 일어난 경우라면 어떻게 효율적으로 대처해야 하는지 설명하고 있습니다.

바로 여러분의 치열한 일상이 그대로 담긴 책이므로 아무런 부담감 가지시지 마시고 재미있게 읽어 주시고, 바로 지금의 기업 활동에 적용하여 주시면 더 이상 바랄 것이 없겠습니다. 최근 우리 주변을 돌아보면 여러 곳에서 ‘어렵다’, ‘힘들다’ 같은 부정적인 말이 많이 들려옵니다. 이러 때 일수록 ‘할 수 있다’, ‘해낼 수 있다’는 기업이 정신으로 무장한 우리 기업인들에게 거는 기대가 큼니다.

여러분의 성공이 바로 우리나라의 성공인 만큼, 부디 이 조그마한 책자가 우리 기업인들의 성공에 조금이나마 도움이 된다면, 본 책자의 기획 및 발간 업무에 수고하신 모든 분들에게 큰 기쁨이 될 것입니다.

그럼 항상 건승하시고, 좋은 소식이 끊임없이 들려오기를 간절히 소망합니다.

등장인물 소개



장사장

한국에서 잘 나가는 '기린 카페'를 운영하는 여사장. 홍대앞 장사장의 카페를 찾아오는 많은 외국인들 덕분에 얼떨결에 해외에까지 진출하게 되었다. 과연 기린 카페의 해외시장에서의 운명은?

최사장

대박을 꿈꾸는 발명가이자 '정안 기계'를 경영하는 한국인 사장. 예전에 야심을 갖고 해외에 진출했다가 크게 당한 경험을 갖고 있다. 과연 최 사장은 자신의 발명품으로 해외에서 정말로 한번 성공할 수 있을까?



김변리사

차분하고 꼼꼼한 한국의 변리사. 우연한 기회에 남들보다 빨리 해외 지식재산권에 관심을 갖게 되었다. 특허와 상표에 능통하고, 더욱 글로벌 전문가가 되려고 열심히 노력하고 있다.

고변호사

지식재산권에 관심이 많은 변호사. 다소 소심하고 조용한 성격이다. 우리나라의 콘텐츠가 외국에서 팔리는데 도움이 되었으면 하는 소망을 갖고 있다.



진사장

특허와 상표에 관심이 많고 한국 기업들의 해외 시장 진출을 도와준다는 한국계 국제 사업가. 뒷모습을 주로 보이곤 하는 진사장, 그의 진정한 관심사는?

Contents



1화 • 해외 진출 준비 07



2화 • 전시회 출품 15



3화 • 수출 계약 23



4화 • 위조상품 발견 31



5화 • 상표 브로커 39



6화 • 특허침해로 제소당함 .. 47



부록 55



만화로 보는
지재권 생존기

1화

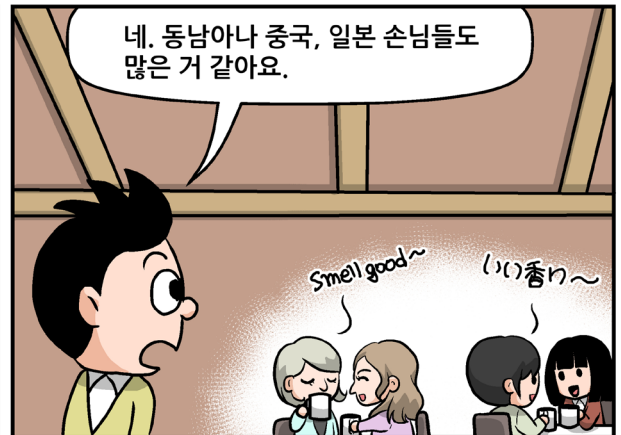
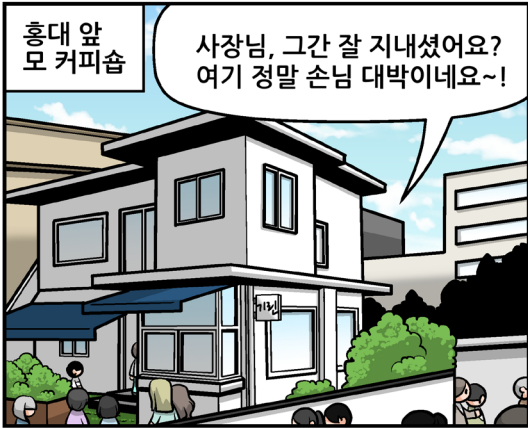
해외 진출 준비

“

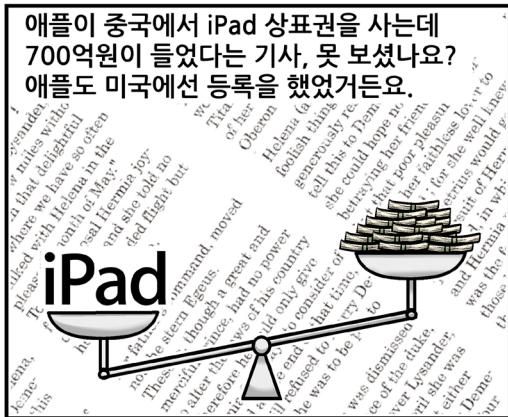
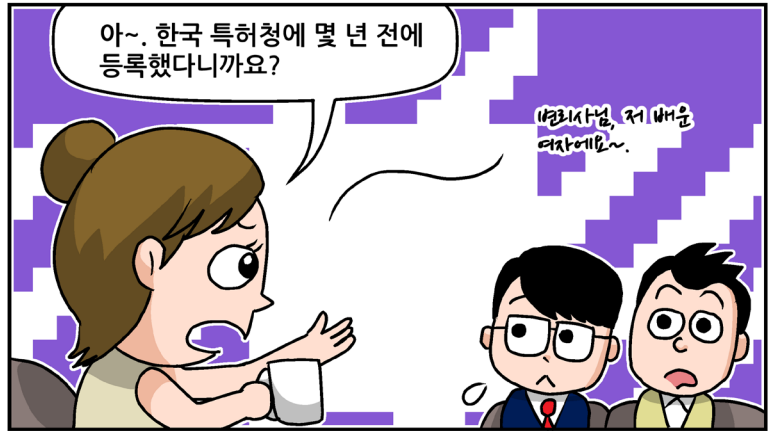
해외에 커피사업 진출을 준비중인 장사장.
한국에서 이름높은 기린 커피를 해외에서도 상표로 쓰려 한다.
장사장은 한국에서 상표등록은 했지만 해외 상표등록을 하지 않았다.
장사장이 조심해야 할 점은?

”











“
해외 수출 준비?
해외 상표부터
출원하자!!
”

상표법은 먼저 상표출원을 한 자에게만 상표권을 부여하고 있으니,
해외시장에 진출하기 전에 가장 먼저 할 일은
해외 상표부터 출원하는 것이다.



해외에서는 해외 상표를 등록 받아야 효력이 있음

한국에 등록된 상표를 가지고 있더라도 해외에 출원하여 등록받지 못하면 아무런 효력이 없음(속지주의)*. 외국에서 상표가 도용되지 않기 위해서는 최대한 신속하게 그 나라에 상표를 출원하여 해외 상표권을 확보하여야 함.

***속지주의** : 모든 나라는 산업재산권(특허/상표/디자인) 제도에 있어서 속지주의(독립주의)를 채택하고 있음. 예컨대 우리나라 상표는 우리나라에만 효력이 있고, 중국 상표는 중국에서만 효력이 있음.

상표법은 먼저 상표출원을 한 자에게 상표권을 부여함

먼저 상표를 사용하였더라도 타인이 상표를 먼저 출원하였다면 상표권은 타인에게 있음. 즉, 상표법은 상표를 먼저 사용한 자가 아닌 먼저 출원한 자를 보호하고 있으므로(선출원주의)*, 타인보다 먼저 해외에 상표를 출원하는 것이 중요함.

***선출원주의** : 동일한 특허/상표/디자인이 여러 사람에 의해 출원(신청)된 경우 가장 먼저 특허/상표/디자인을 출원한 자에게 등록을 허용하는 주의.





한국의 유명상표라도 해외에서는 인정되지 않음

해외에서도 유명한 상표라면 타인이 모방하여 상표를 출원한 것을 무력화할 수 있으나, 반드시 그 나라에서 유명/저명하여야 함을 입증하여야 함. 즉, 한국에서만 유명한 상표는 외국에서 유명한 것으로 볼 수 없음.

한국에서 유명한 상표를 타인이 외국에 먼저 출원할 경우 타인의 명의로 상표가 등록될 수 있으므로 원상표권자는 해외 상표를 선점당하여 추후 해외시장 진출 시 큰 비용을 지불하여야 할 수 있음.

애플은 중국에 iPad 상표권을 확보하지 못한 상태로 제품을 판매하였는데 IPAD라는 브랜드를 선등록하여 소유하고 있었던 중국의 'Shenzhen Proview' 社가 상표권 침해라는 주장을 하여 2012년 한화 700억원에 상당하는 금액을 지불하고 해당 상표권을 인수함. 결국 iPad도 중국에서는 유명한 상표가 아니라 할 수 있음.

특히, 중국 상표는 한국과 '동시'에 출원할 것

한류의 영향으로 중국에서는 한국 신규 브랜드들을 모니터링하여 중국에 먼저 출원하는 경우가 많이 있음. 만약 한국에서 어느 정도 성공을 거둔 후 중국시장에 진출하면서 중국 상표를 출원한다면 타인이 미리 등록된 상표로 인해 사업상 차질이 생길 수 있음.

따라서, 중국 상표 출원은 반드시 한국 상표 출원과 '동시'에 진행하는 것이 필수적임.

한국의 Y사는 패션브랜드 업체로서, 최근의 한류 열풍에 따라 중국 20대 젊은이를 겨냥한 새로운 브랜드를 야심차게 기획하고 출시하였는데, Y는 새로운 브랜드에 대하여 브랜드 출시 1주일 전에 한국 상표출원을 하고 1달 뒤에는 중국 상표출원을 하였음. 한편, 중국의 한 지역에서 한국의 최신 패션 유행품을 수입하여 사업을 영위하던 중국인 X는 새롭게 패션브랜드가 출시된 것을 보고 그대로 모방하여 Y의 브랜드 출시 5일 뒤 바로 중국에 상표출원함.



국내 출원 후 6개월 이내라면 우선권 주장도 가능함

한국에 먼저 출원된 상표가 있다면 그로부터 6개월 이내에 우선권 주장*을 하면서 해외 상표출원을 할 경우 중국 출원일이 한국 출원일로 소급되는 효과가 있음.

그렇지만, 한국에 출원된 한국어 상표를 기초로 외국에 외국어 상표출원을 하면서 소급효를 인정받을 수는 없으니, 외국어 상표출원은 반드시 한국과 동시에 진행할 것.

***우선권주장 출원** : 국내 출원 후 그것과 동일한 내용을 다른 나라에 출원하고자 할 경우 국내 출원일로부터 상표 및 디자인은 6개월 이내, 특허는 1년 이내에 우선권주장 출원을 하면 국내 출원일자와 동일한 날짜에 출원한 것으로 간주해주는 장점이 있음

외국어 브랜드 네이밍은 사업의 성패를 좌우함

외국에서 한국어 상표는 도형으로만 인식하여, 유사한 발음의 외국어 상표를 타인이 출원하여도 등록이 가능하고, 타인의 외국어 상표 사용을 저지할 수도 없음.

특히, 중국에서는 세계적인 브랜드일지라도 중국어 브랜드를 사용하는 것이 일반적이므로, 중국 사업을 위해서는 중국인에게 친숙한 중국어 브랜드를 개발하여 이를 출원하여야 함.



상표권자는 반드시 한국기업 명의로 할 것

해외시장에 진출하는 한국 기업이 해외에서의 상표권을 현지 합작사 명의로 등록하는 경우가 종종 있는데, 양 사 간에 파트너십에 변화가 생길 경우 현지 합작사가 보유한 상표로 인해 사업에 어려움을 겪을 수 있음.

2화

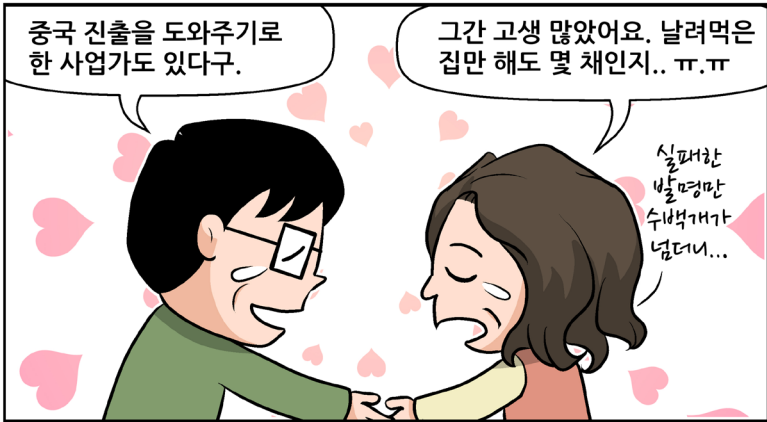
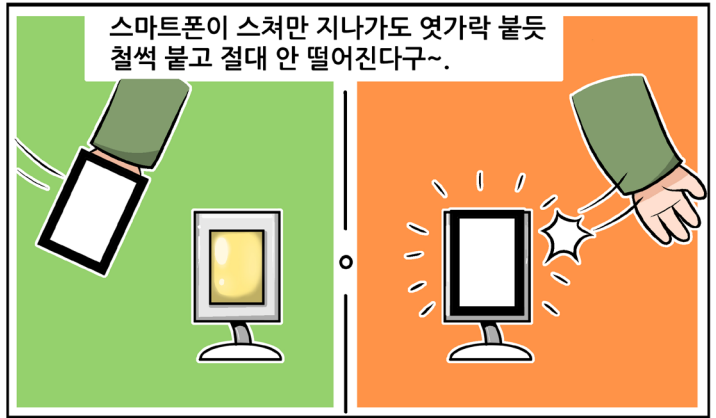
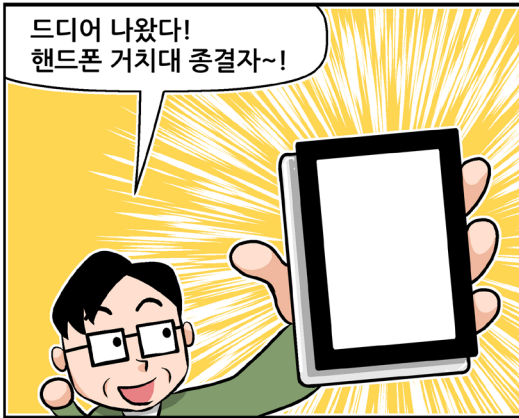
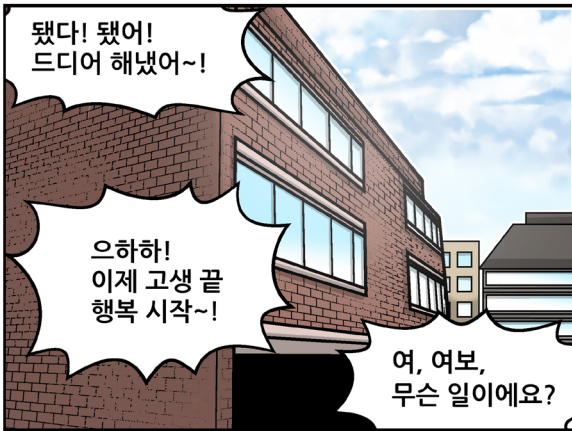
전시회 출품

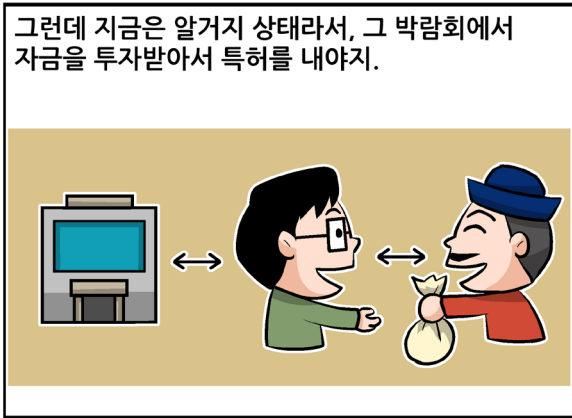
“

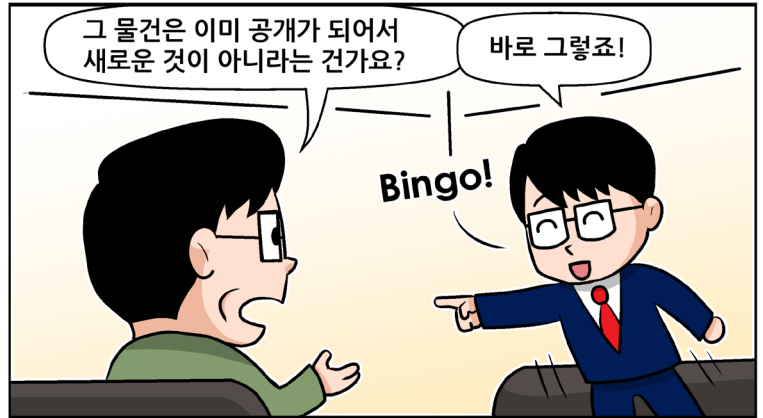
획기적인 발명제품을 개발하여 재기를 꿈꾸는 최사장.
해외에서 개최되는 전시회에서 자신의 제품을 최초로 전시하려 한다.
특허출원은 자금 여유가 생기면 나중에 해 볼까 생각한다.
최사장이 조심해야 할 점은?

”











“
전시회 참석 준비?
특허부터 출원하자!!
”

자기 제품이라도 전시회 등 일반에 공개하면 신규성을 상실하니,
반드시 특허출원을 한 후 공개하여야 한다. 자기 공개 후
일정 기간내에 구제하는 절차(신규성 의제)가 있으나
나라마다 상이하니 조심할 것.



자기 제품이라도 전시회에 공개하면 신규성을 상실함

최초로 개발된 제품을 전시회 등 일반에 공개하기 전에는 반드시 특허나 실용신안을 출원하여야 함. 그렇지 않고 먼저 공개한 후 추후에 특허출원을 하게 될 경우에는 이미 신규성*을 상실했다는 이유로 거절되거나 등록 후라도 무효가 될 수 있음.

한국에서는 전시회 공개 후 1년 이내에 자기 공개를 이유로 신규성 의제**를 주장해볼 수 있으나, 중국의 경우에는 중국정부가 인정한 국제박람회 등에 한해 6개월 이내에 신규성 의제를 주장한 경우만 인정하고 있어 구제 받을 수 있는 경우가 거의 없음.

***신규성** : 발명의 신규성이란 말 그대로 발명이 새로워야 한다는 것임. 세상에 이미 알려져서 새롭게 않은 기술에 독점권을 부여 할 수 없다는 의미

****신규성 의제** : 발명의 출원시를 기준으로 볼 때, 신규성을 상실하였지만 일정한 사유(발명의 시험, 간행물에서의 발표, 박람회 출품 등)에 해당되고 소정의 절차를 밟을 경우에 신규성이 상실되지 않는 것으로 인정하여 주는 제도

신규성의제 적용기준	한국	미국	유럽	일본	중국
적용기간	공지일로부터 1년	출원일로부터 1년	공지일로부터 6개월	공지일로부터 6개월	공지일로부터 6개월
적용사유	제한 없음	제한 없음	공인된 국제박람회 등 제한 있음	정부가 개설한 박람회 등 제한 있음	정부가 주관한 국제박람회 등 제한 있음

한국 특허를 기반으로 1년 이내에 우선권 주장 출원을 할 것

전시회 공개 전에 한국에 이미 특허나 실용신안을 출원하였다면, 1년 이내에 우선권을 주장하며 해외에 특허나 실용신안을 출원하면 출원일이 소급되는 효과가 있음.



특허심사 하이웨이(PPH)를 이용하면 빠른 특허확보도 가능함

특허심사 하이웨이*를 통해 한국에서 특허가 먼저 등록이 되면 그 심사결과를 이용하여 해외 특허의 조기 등록을 요청할 수 있음.

***특허심사 하이웨이(Patent Prosecution Highway)** : 두 개 이상의 나라에 중복출원된 발명의 경우, 먼저 출원된 국가로부터 '특허가능'하다는 평가를 받으면, 나중에 출원한 국가에서 이를 활용해 신속히 심사를 수행해 주는 제도. 한국은 미국, 중국, 유럽(EPO), 일본 등 주요 국가를 포함하여 다수 국가와 특허심사 하이웨이 프로그램을 시행하고 있음.

특히, 중국에서 실용신안, 디자인은 심사 없이 등록받을 수 있음

중국은 실용신안 및 디자인의 경우 특허와 달리 기초적인 요건만 만족하면 권리를 부여하는 '무심사 제도'를 운영하고 있음. 즉, 종래의 기술과 차별화가 거의 이루어지지 못한 경우라도 실용신안으로 출원할 경우 중국에서는 등록을 받을 수 있음.

한국의 I사는 차량용 안테나를 한국 H자동차의 중국법인에 납품하는 회사인데, 해당 안테나의 디자인이나 기술이 외국에서 오래전부터 사용되어 왔다는 생각에 중국에 별다른 지식재산권 확보를 하지 않음. 그러나, 중국의 경쟁사인 S사는 I사의 안테나가 장착된 차량이 중국에 판매되자 해당 안테나 제품을 확보하여 그 외형 디자인과 적용기술을 기초로 S사 명의로 디자인 및 실용신안 등록을 받았고, 수년 후 납품 경쟁에서 우위를 점하기 위하여 한국 H사를 직접 상대로 중국에서 디자인 및 실용신안 침해소송을 제기함. 즉, 한국기업이 지식재산권을 확보하지 않고 수출할 경우 오히려 경쟁사가 무심사제도에 의해 지식재산권을 확보하여 역으로 권리를 행사할 수 있음.



중국에서 실용신안은 등록 후 바로 권리행사가 가능함

중국에서 실용신안은 사실상 무심사제도에 의해 등록이 가능하지만 등록만 되면 바로 권리행사를 할 수 있어 특허보다 더 많이 이용되고 있는 제도임. 더욱이, 실용신안은 출원 후 등록까지 4개월 정도밖에 소요되지 않고, 비용도 특허에 비해 저렴하여 실익이 큼(단, 권리기간은 특허가 20년인데 반해 실용신안은 10년으로 짧음).

	특 허	실용신안
심사여부	실질심사	방식심사 (무심사)
존속기간	출원일부터 20년	출원일부터 10년
심사기간	약 20개월	약 4.5개월

이에, 일본, 미국의 기업은 최근 실용신안 출원을 급속히 늘리고 있는데 반하여 우리 기업의 중국 실용신안 출원은 매우 저조함 ('14년 기준 한국 344건, 일본 3009건, 미국 1705건)

중국 실용신안과 특허를 이종으로 출원하는 전략도 효과적임

동일한 발명에 대해 실용신안과 특허를 이종으로 출원할 경우, 실용신안은 무심사 등록으로 조기 권리화하여 활용하고, 추후 특허가 등록되면 실용신안을 포기하여 특허에 의해 권리기간을 20년 확보하는 전략을 구사할 수도 있음. 번역료가 중복으로 발생하지 않아 비용 부담도 크지 않음.

중국에서 특허결정 후 분할출원하면 새로운 특허를 창출할 수도 있음

중국에서 특허가 등록 가능하다는 통지서를 받게 되면 청구범위를 새로 작성하여 분할출원*을 할 수 있음. 즉, 최초 출원의 등록여부를 확인한 후 분할출원을 통해 새로운 특허를 손쉽게 창출할 수도 있음.

***분할출원** : 원출원에 둘 이상의 발명이 포함된 경우 그 일부를 별개의 특허출원으로 분할하는 것

3화

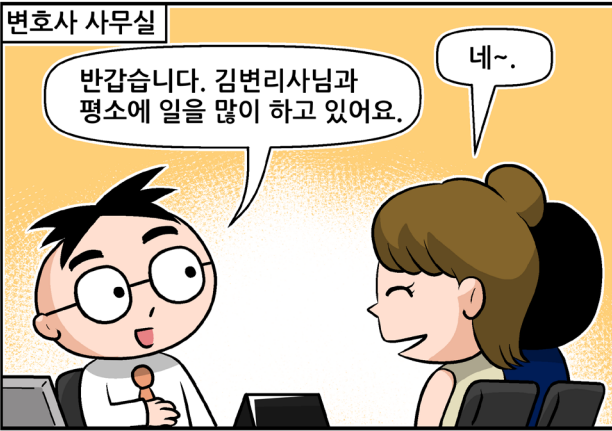
수출 계약

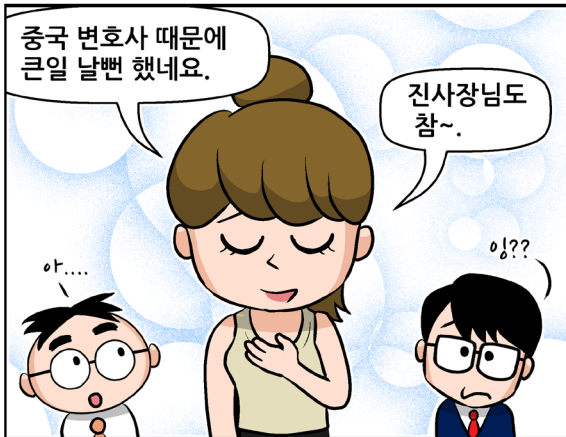
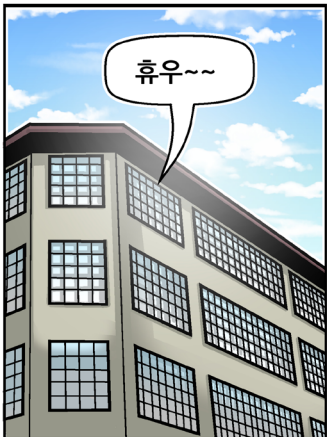
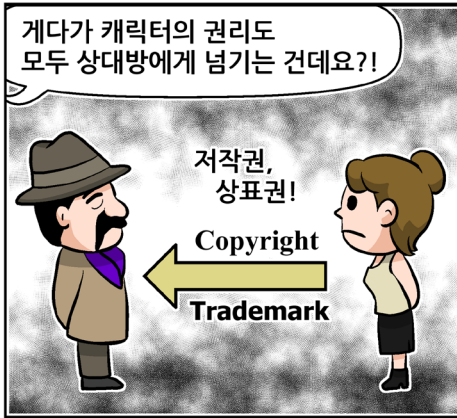
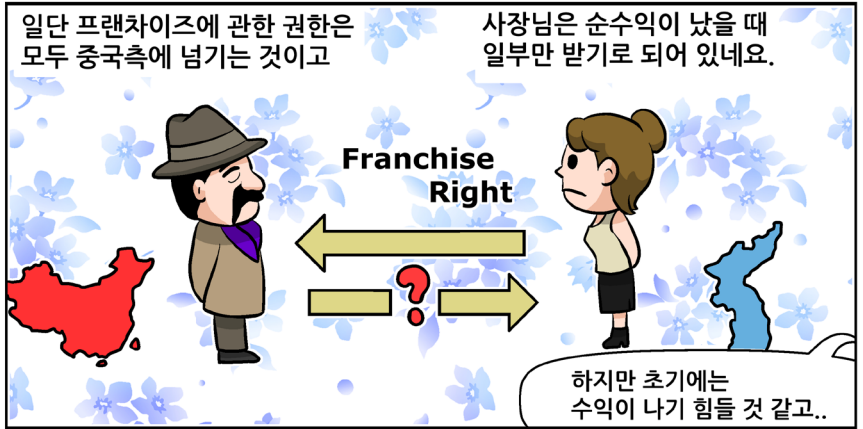
“

드디어 해외 현지 파트너와 협약을 맺고
해외 프랜차이즈 사업을 본격적으로 시작하려 하는 장사장.
워낙 믿을만한 사이라 계약서는 형식이라 생각하고
꼼꼼히 살펴보지 않고 날인하려 한다.
더욱이 외국어로 되어 있어 내용을 알기도 어렵다.
장사장이 조심해야 할 점은?

”









수출 협상을 시작한다면? 상업비밀유지계약부터 맺자!!



모든 거래의 시작과 끝은 계약.
특히 외국인과 동업을 하려면 현지 법체계를 잘 아는
한국계 전문가를 고용하여 계약사항을 꼼꼼히 검토하여야만
해외진출 후 분쟁을 예방할 수 있음.



권리관계는 반드시 ‘계약’으로, 인간적인 신뢰는 그 다음

해외진출에 실패하는 가장 많은 이유 중 하나는 현지 동업자와 계약을 잘못 맺어 성공의 열매를 뺏기는 경우임. 한국인의 정서상 신뢰관계에서 동업을 할 경우 계약을 꼼꼼하게 체결하는 것을 기피하는 경우가 많은데, 모든 거래의 시작과 끝은 계약이라는 점을 반드시 유의하여 거래 단계 및 종류별 계약의 유형과 필수 조건을 숙지하여 계약을 맺을 것.

수출 협상 시작 시 ‘상업비밀유지계약’을 체결할 것

수출 협상 시 국내 기업의 기술비밀이나 경영비밀 등이 외국 고객이나 파트너에게 제공될 수밖에 없는데, 차후 협상이 결렬되거나 거래관계가 종료된 이후에 이러한 비밀이 유실되거나 고의로 침해되는 경우가 빈번하게 발생함.

따라서, 수출 협상을 시작할 때는 반드시 거래 당사자간에 상업비밀유지계약을 먼저 체결하여야 하고, 비밀유지 의무를 다하지 못한 상대방은 일정한 배상책임을 지도록 규정하여야 함. 또한, 상업비밀제공자도 모든 비밀 정보에 ‘비밀’ 표시를 하고 컴퓨터 파일 등에 비밀번호를 부여하는 등의 비밀유지 의무를 다하여야 함.

계약서 작성 시 반드시 ‘전문가’의 도움을 받을 것

계약서는 법률과 법리에 기초하여 불필요한 해석의 여지가 없도록 작성되어야 하는데, 당사자 간에 임의로 작성된 계약서는 일방에게 매우 불리하거나 차후 분쟁의 씨앗이 되는 경우가 많음.

계약서는 반드시 변호사 또는 변리사 등 전문가의 도움에 의해 작성되어야 하고, 전문가 선정은 업무별 성격을 감안하고(예컨대, 프랜차이즈 계약은 변호사에게, 특허실시권 계약은 변리사에게), 되도록 해외 법률 및 문화에 능통한 한국계 전문가에게 자문을 구하는 것이 바람직함.



외국어 계약서 작성 시 '한글 번역문'을 통해 꼼꼼히 검수할 것

계약서 작성 언어는 한글이나 영어로 작성되는 것이 한국기업에 가장 유리할 것이나, 외국기업의 요청을 받아들여 중국어 등 비영어권 언어로 작성하는 경우도 많음. 이 경우 해당 언어에 대한 이해 부족으로 불리한 조항을 인지하지 못하는 경우가 있으므로, 외국어로 계약서를 작성하게 될 경우 반드시 전문 번역을 통해 내용을 정확히 파악하여야 함.



한국인 C는 중국인 동업자 Z와 함께 합작계약을 맺고 투자금을 50:50으로 출자하여 중국법인을 설립하였는데, C는 출자비율이 정해졌다는 이유로 계약서에는 별도의 지분 배당 비율을 기재하지 않음(C는 배당도 50:50일 것으로 믿음). 그러나, 차후 지분배당에 대한 분쟁이 발생하여 확인하여 보니, **합작법인*은 합자법인**과 달리 출자금액과 무관하게 지분배당비율을 결정할 수 있는 구조**로 본 계약서는 중국인 Z에 일방적으로 유리한 방식으로 해석되어 대부분의 이익금을 빼앗기게 됨.

***합작법인(Joint-Venture)** : 국내 기업과 중국 파트너가 각자 출자하여 법인을 설립하되, 지분과 관계없이 별도 계약에 따라 권리와 의무사항을 정하는 **계약형** 동업

****합자법인(Joint-Stock)** : 국내 기업이 중국 파트너와 공동출자하여 법인을 설립하는 형태로, 각자의 투자 지분 비율에 따라 권리와 의무가 비례하는 **지분결합형** 동업

프랜차이즈 계약시 주의점

- 특히 중국의 경우에는 “프랜차이즈 관리조례”(2007.05.01. 시행)에 기초하여 작성될 것
 - (영업등록) 가맹본부가 최초의 프랜차이즈 계약 체결 후 15일 이내에 상무주관부문에 등록
 - 상무부에서 구축한 프랜차이즈 정보관리시스템 이용
 - (계약형식) 가맹본부와 가맹점 간 서면형식의 계약
 - (계약기간) 최소 3년이나, 다른 약정에 의해 단축 가능
- 합자방식보다는 독자방식으로 운영할 것

프랜차이즈 유형	특징
마스터 프랜차이즈	가맹본부가 가맹점에 가맹점포 개설에 관한 권한을 포괄적으로 위임
직접 프랜차이즈	가맹본부가 특정 가맹점과 개별적으로 계약을 체결하고 약정에 따라 권한 부여
대리 프랜차이즈	가맹본부가 중국 내 대리인을 통해 가맹점을 모집 및 훈련
합자 프랜차이즈	외국의 가맹본부와 중국의 가맹점이 공동으로 출자하여 합자회사 설립



지식재산권 계약시 주의점

- 먼저, 지식재산권의 양도 계약인지 실시권(이용허락) 계약인지 확인할 것
- 특허권 양도 및 실시권* 계약 전에는 수출입 가능 기술인지 반드시 확인할 것
 - 예컨대, 중국의 경우에는, 상무부 발표 수출입 제한 기술일 경우 신청에 의해 허락을 득하여 함
- 권리와 계약당사자가 반드시 일치할 것
- 권리유효성 확인은 기본사항임 (연차료 불납 등으로 등록권리의 소멸 가능성 있음)
- 종래 체결된 실시계약이 있는지 확인할 것
- 공유 특허/상표권의 양도시에는 다른 공유자들의 동의가 반드시 필요함
- 권리변경 여부에 대해 특허청에 등록할 것
- 실시권 허락 시 허락범위(실시유형, 지역 등)에 제한을 둘 것
- 권리 무효 시 지불금 반환의무 없음을 약정할 것
- 비밀 유지의무를 반드시 포함할 것
- 개량발명**에 대한 통지의무를 부여할 것



애플은 아이폰으로 유명한 세계적인 전자업체로, 2010년 4월 태블릿 PC인 아이패드 출시를 앞두고 IPAD 상표가 대만 PROVIEW의 자회사인 심천 PROVIEW에 의해 이미 등록된 사실을 알게 됨. 이에 애플은 IPADL이라는 업체를 통하여 2009년 12월 대만 PROVIEW로부터 중국을 포함한 7개국에 대한 IPAD 상표권을 한화 약 6,000만원에 양도 받는 계약을 체결함. 다만, 해당 계약서의 양도인은 대만 PROVIEW였으며, 그 자회사인 중국의 심천 PROVIEW는 계약서 상 양도인이 아니었음. 후에 애플이 아이패드를 출시하자, 중국의 심천 PROVIEW는 상표권 양도 계약서 상 양도인이 아니라는 이유로 중국 IPAD 상표권의 이전을 거부함. 애플은 법원에 상표권자를 확인하는 소송을 제기하였으나 패소하였고, 그로 인해 2012년 6월 애플은 심천 PROVIEW에 IPAD 상표권 이전의 대가로 \$6,000,000을 지불하는 것으로 화해를 맺고 분쟁을 종결함.

***실시권** : 전용실시권과 통상실시권으로 구분

- 전용실시권 : 특정 한 사람에게 해당 권한을 전부 양도하여 권한이 생긴 자가 독점적으로 해당 지식재산권을 사용할 양도한 권한은 최초 권리자도 사용이 불가함
- 통상실시권 : 권리자가 허용한 범위 안에서 해당 권한을 사용할 수 있도록 다수에게 권한을 양도하여 다수의 사용자가 해당 지식재산권을 사용할. 특허권자 본인도 권리의 실시가 가능함

****개량발명** : 기초 발명의 구성 요소 전체 또는 일부에 변경을 가하여 다른 구성으로 완성하든지 다른 효과를 발생시키는 발명으로 완성한 발명

4화

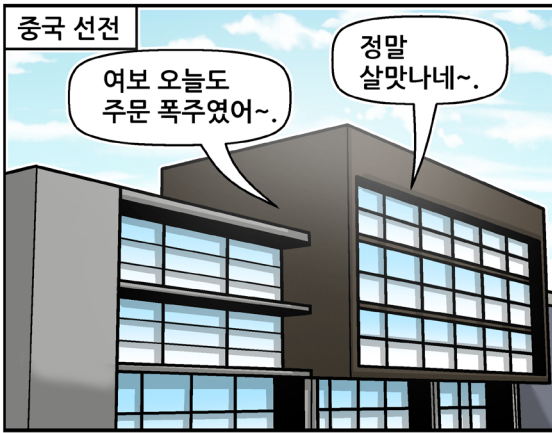
위조상품 발견

“

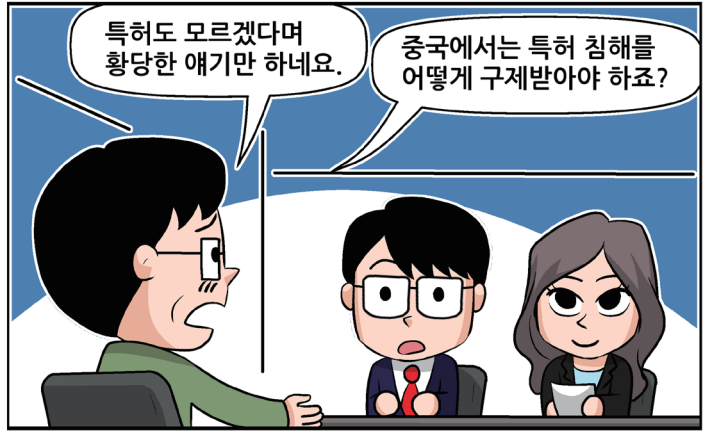
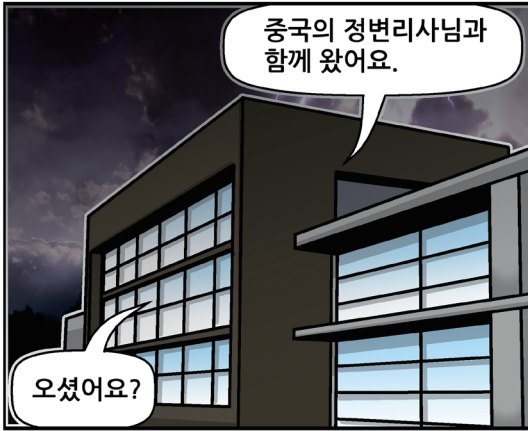
드디어 기술력을 인정받아
중국에서 인기리에 제품을 판매하게 되었는데,
각종 위조상품들이 범람하여 당황한 최사장.
특허도 있지만 법원을 찾아가자니 돈도 시간도 너무 많이 든다.
최사장이 도움 받을 길은 없을까?

”











위조상품을 발견했다면? 중국 행정기관부터 찾아가자!!



다른 나라와 달리 중국에서는 행정구제절차가 매우 신속하고 효과적으로 이루어지니 위조상품이 발견되면 먼저 행정기관을 찾아가길 것. 법원에 제소를 한다면 지식재산법원을 이용할 경우 더욱 전문적인 판단을 받을 수 있음. 중국이라도 준비만 철저히 하면 외국인에게 결코 불리하지 않음.



중국에서 상표나 디자인이 도용된 위조상품을 발견하면, 먼저 ‘행정기관’을 찾아갈 것

중국 지식재산권 보호의 특징 중 하나는 행정기관에 의한 ‘단속’, 즉 행정구제가 법원에 의한 사법구제와 함께 널리 사용된다는 점(쌍궤제*)。 특히, 상표나 디자인 침해와 같이 식별이 용이한 경우에는 행정구제가 보다 효율적임.

	행정구제	사법구제
시간	단기	장기
비용	저렴, 단 변호사 선임시 비용이 증가	비쌌, 변호사 고용 필요
난이도	간단	복잡
증거요건	비교적 엄격함	매우 엄격함
집행력	집행력이 약함	집행력이 강함
손해배상	판단하지 않음	손해배상 청구 가능

권리자는 위조상품의 침해 증거를 확보한 경우에는 해당 지방의 관할 행정기관(상표권 침해는 ‘공상 행정관리국’, 디자인권 침해는 ‘전리업무관리부문’)에 증거와 함께 서면에 의한 신청서를 제출하여야 함. 사건을 수리한 행정기관은 침해 발생지를 급습하여 권리침해 행위를 중지시키고 불법소득액 몰수와 함께 과태료를 부과할 수 있음.

***쌍궤제(雙軌制)** : 지식재산권 침해시 행정보호수단과 사법보호수단의 두 가지 수단을 통해 보호받는 중국 특유의 제도

현지 로펌이나 단속전문회사의 도움을 받으면 주기적인 단속도 가능함

위조상품 단속효과를 극대화하기 위해서는 위조상품의 생산공장부터 판매상까지 전체 유통경로에 대해 일제 단속을 시행해야 하는데, 이를 위해서는 철저한 사전 조사와 증거 확보가 관건으로, 직접 수행하는 것보다 현지 로펌이나 단속전문회사에 의뢰하는 것이 효율적임.

특히, 상시적으로 단속이 되기 위해서는 현지 로펌 등에 위임하여 증거조사 및 신청업무를 주기적으로 수행하는 것도 가능함.



‘세관’에 지식재산권을 등록하면 위조상품의 수입 및 수출까지도 금지할 수 있음

세관에 자신의 지식재산권을 등록하면 전국 각지의 수출입세관에 해당 내용이 온라인으로 통지되므로 각 수출입세관에서의 자발적인 단속을 기대할 수 있음.

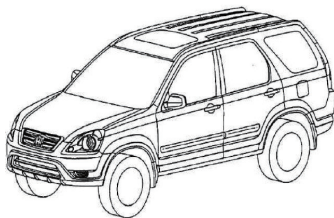
- 중국 세관(해관)의 우리 기업 지식재산권 등록은 전체의 0.66%인 158건에 불과하여, 일본의 1/8, 미국의 1/24 수준에 불과함 (중국해관통계, '14.10)

세관이 자발적으로 위조상품을 적발한 경우에는 위조상품의 몰수 및 벌금을 부과하고, 위조상품에 관한 정보를 권리자에게 제공함.

특허기술을 침해하는 제품을 발견하면, ‘지식재산법원’에 사법구제를 구하는 것이 더 효율적임

특허, 실용신안 침해의 경우에는 기술적 판단에 있어 비전문적인 행정기관에 비해 법원에 사법구제를 구하는 것이 실효성 있음.

중국은 지방보호주의로 인해 지방기업에 유리한 판결을 내리는 경향이 있으므로, 법원의 선택이 매우 중요함.



<HONDA 사의 중국 디자인 특허>

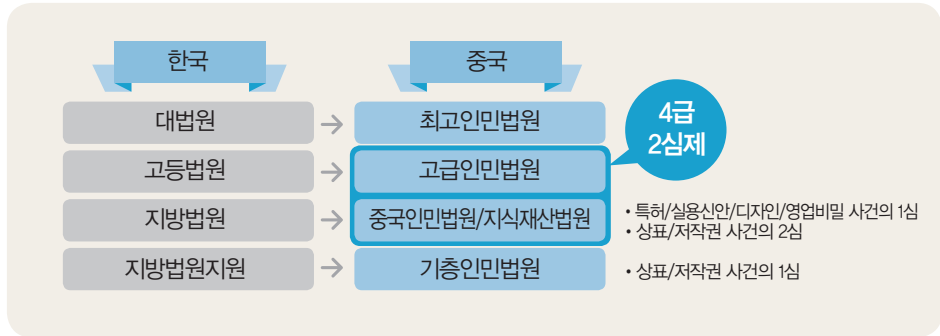


<SH 사의 S-RV 모델>

일본의 HONDA사는 중국의 SH사를 상대로 자사의 CR-V 모델에 적용된 디자인권을 침해하였다는 이유로 경고장을 발송한 것을 기회로, 중국 SH사는 그 본사가 위치한 허베이성의 중급인민법원에 비침해확인요구를 제기하였는데, 이후 HONDA사가 디자인침해소송을 제기하자 법원은 해당 **침해소송을 비침해확인요구가 계류중인 허베이성으로 이관시킴**. HONDA사는 즉시 관할이의신청을 하였으나 받아들여지지 않아 10년 넘게 법적 분쟁을 진행 중에 있음.

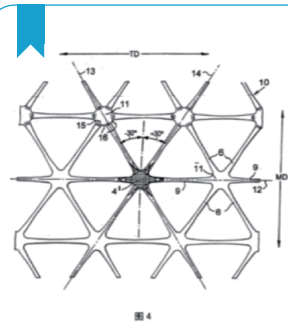
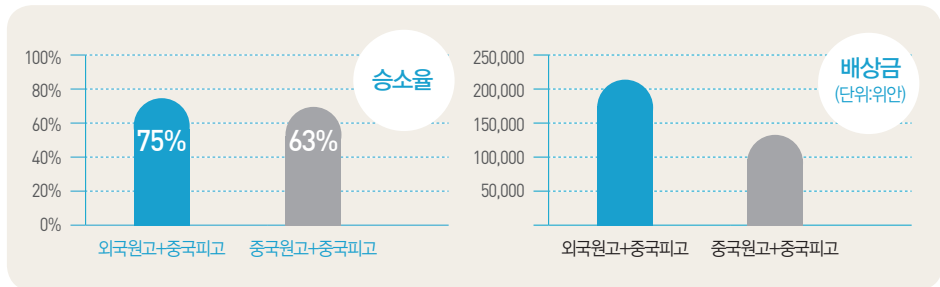


최근에는 베이징, 상하이, 광저우 3개 도시에 지식재산전문법원이 설립되어 운영되고 있으므로, 해당 성에서 관할이 있는 특허침해사건의 경우에는 전문법원에 제기하는 것이 외국기업에게 유리함.



중국의 지식재산 보호제도가 외국기업에 불리한 것은 아님

통상 중국에서 지식재산권 분쟁이 발생하면 중국기업에게만 유리한 판결이 나온다고 생각하지만 실상은 다름. 중국인과 외국인 간의 특허침해소송사건에서 **외국인이 승소한 비율(75%)**이 상대적으로 더 높고, 평균 법정 배상금도 외국인이 자국인에 비해 높음



영국의 T사는 고속철도 등에 사용되는 지반보강재를 생산하는 업체로, “삼방향 지오그리드” 특허를 중국에서 보유하고 있는데, 특허침해 발생 시 적극적인 선제적인 침해소송 제기 및 침해입증을 통하여 상대방의 고속철도 및 고속도로 입찰을 제한함으로써, 중국 내에서의 독점적인 영업권을 확보할 수 있었음. T사의 경우 현재 중국에서 5년간 20여 차례 침해소송 및 5-6번의 무효소송을 진행 하였으며 소송을 통해 중국업체가 입찰을 하지 못하도록 제한함으로써 연간 약 20억 USD (2,3조)의 중국시장을 거의 독점하고 있음.

5화

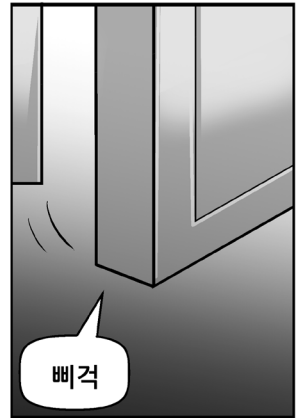
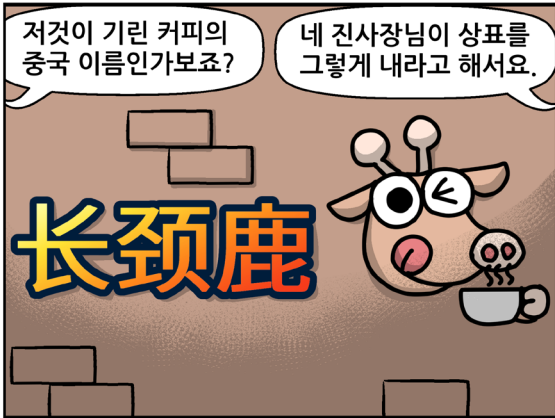
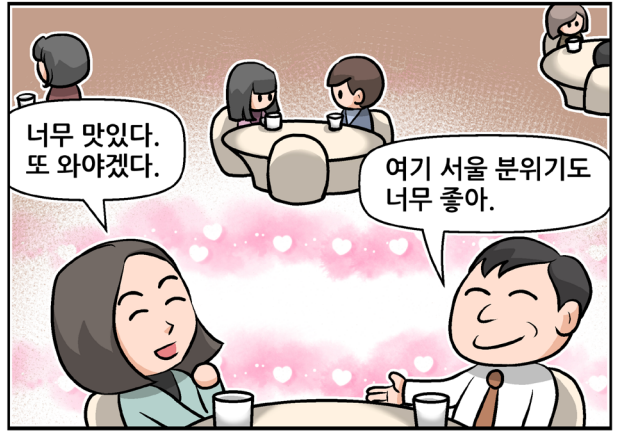
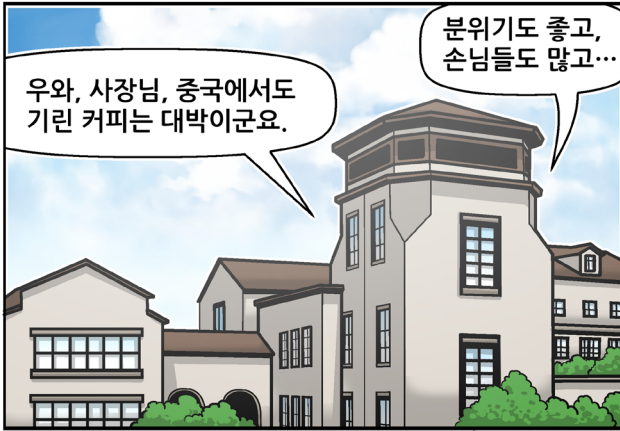
상표 브로커

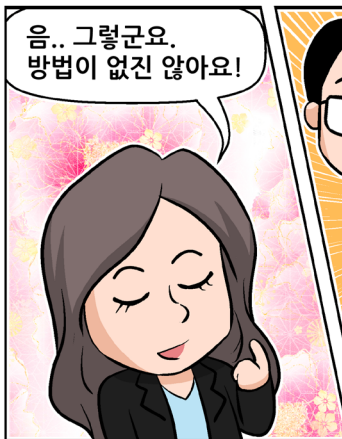
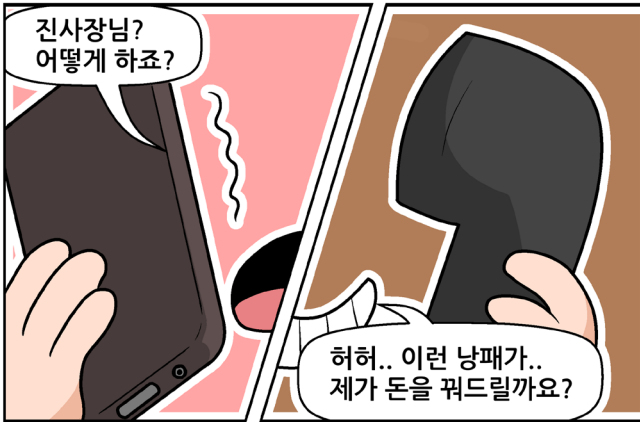
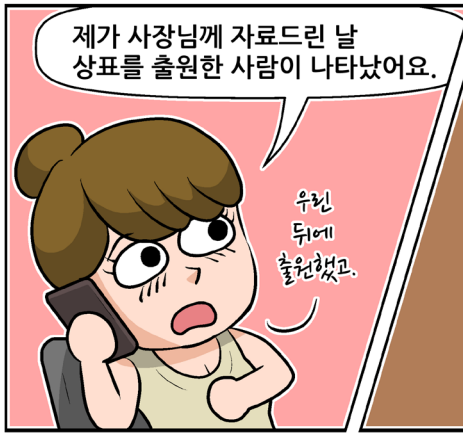
“

중국에서도 기린 커피는 선풍적인 인기를 끄는데,
갑자기 기린 커피 상표가 자기 것이라고 주장하는 사람이 등장.
심지어 장사장보다 상표를 더 빨리 출원하였다고 하니
법적으로 구제받을 길도 막막하다.
장사장이 구제받을 길은 정말 없을까?

”









하여간 난처한 상황은 맞아요.

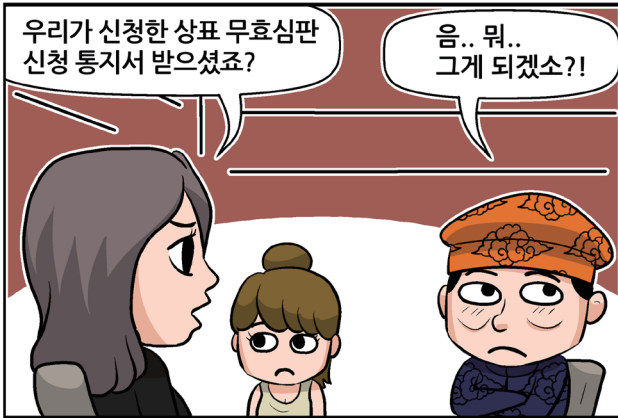
중국 법에도 악의적 무단 선점에 의한 상표의 무효규정이 있긴 한데

규정이 매우 까다로워서 실효성이 별로 없어요.

제32조 상표등록출원은 타인이 소유하고 있는 선권리를 해치는 것이어서는 안되며 또한 타인이 이미 사용하고 있고 또한 일정한 영향력을 가진 상표를 부정한 수단으로 선점 등록해서는 안 된다.

제44조 ① 이미 등록된 상표가 본 법 제10조, 제11조, 제12조의 규정을 위반 하였거나 기만 혹은 기타 부정한 수단으로 등록된 경우 상표국은 당해 등록 상표에 대해 무효를 선고하고, 기타 단위 혹은 개인은 상표평심위원회에 당해 상표등록의 무효선고를 신청할 수 있다.

하지만 한번 해보죠!



우리가 신청한 상표 무효심판 신청 통지서 받으셨죠?

음.. 뭐.. 그게 되겠소?!



우리가 법원과 당에 판사가 있으니

큰 곤욕을 치루지 않으려면 이쯤에서 물러나시죠?



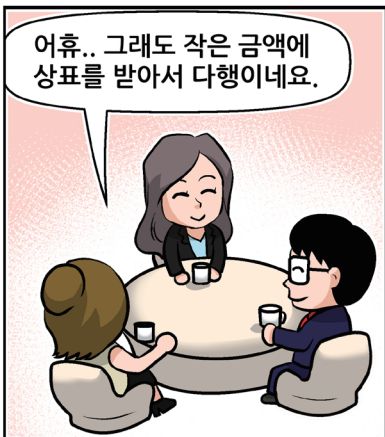
그리고 기린 응가는 아무나 다루는 줄 알아?!

중국의 내 팬들이 가만 두지 않을 거야!



공.. 당신들 지금 협박하는 거요?!

누가 누구더러 협박이래?!



어휴.. 그래도 작은 금액에 상표를 받아서 다행이네요.



중국에서 사업을 하려면 반드시 상표부터 확인해야겠어요.



허 참.. 또 작전 실패네. 제대로 되는 게 없네!

안되겠다! 직접 출동!



상표브로커에 의해 상표를 선점당했다면? 무효심판과 상표양수협상을 병행하여야!!



중국에서는 한류 상표 등을 먼저 선점하여 원상표권자가 중국시장에 진출할 경우 양수 비용을 요구하는 일명 ‘상표브로커’가 성행하고 있음.

한국인에 의해 대량으로 무단 선점되어 악의적으로 이용되는 경우도 있어 그 해결책이 필요하나, 선출원주의 원칙 하에서 구제수단은 거의 전무한 실정임.

가장 중요한 것은 최대한 빨리 중국 상표를 출원하는 것.

그렇지 않다면 무효심판과 상표양수협상을 병행해서 최소 비용으로 상표를 양수하는 것 뿐.



중국 상표출원이 늦은 한류 브랜드, 중국 상표브로커의 가장 좋은 먹잇감

중국에서는 한류 브랜드에 대한 상표권을 선점한 후 한국의 원권리자가 중국에 진출 시 보상을 요구하는 '상표브로커'가 활발히 활동하고 있음.

- '선출원주의 원칙 상 중국에서 사용된 상표라도 저명한 경우가 아닌 이상은 제3자가 먼저 출원할 경우 등록을 받을 수 있음

***상표브로커** : 자신의 상품에 대한 출표표시가 아닌 타인이 사용하면서 출원·등록하지 않은 상표를 미리 선점한 뒤 이를 타인에게 유상으로 양도하거나 사용료를 요구하는 자

상표브로커는 한류 드라마 등에 의해 노출된 한류 브랜드, 한국의 잡지 등에서 파악한 유명한 한국 브랜드들을 선점하는 경우가 일반적인데, 최근에는 업종을 가리지 않고 대량의 상표선점 후 거래를 통해 수익을 창출하는 기업형 브로커까지 존재하고 있음.



한국의 빙수 브랜드 S사는 드라마 '피노키오'의 성공을 통해, '14년 중국 상해에 1호점을 시작으로 본격 해외 진출을 시도하였음. 그러나 중국 내 짝퉁 프랜차이즈가 난립하고, S사의 상표 브랜드 또한 타인에 의해 무단선점되어 50건 이상의 동일유사 상표가 선출원되므로써 중국 진출에 어려움을 겪음.



한국의 '김XX'은 정수기 사업 실패로 인한 영업 손실을 회복하고자 상표브로커로 전향한 후, 개별기업을 상대로 무단 선점상표에 대한 양도협상을 진행하여 수익 창출함. 현재는 조직적으로 진화하여 다수의 자회사를 설립하여 활동을 은닉하면서, 상표거래 사이트를 통해 무단선점 상표의 거래를 시도하고 있음.



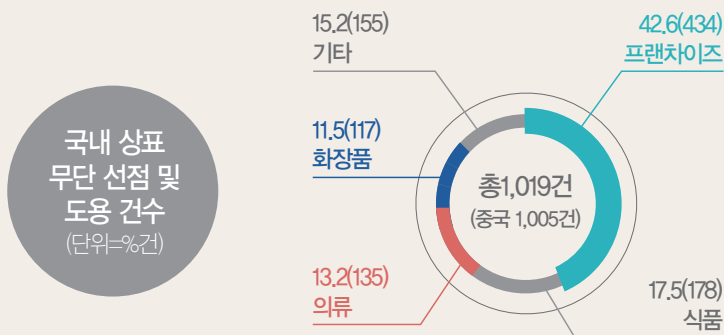
한국어 상표를 중국에 출원하였다더라도 브로커가 중국어 상표를 선점할 수 있음

상표브로커의 출원유형은, 과거에는 로고까지 그대로 베끼는 형태였으나, 최근에는 한국어 상표에 중국어나 영어를 병기하여 출원함으로써 선출원상표로 인한 거절이유를 용이하게 극복할 수 있도록 하는 등 지능적인 형태로 발전하고 있음.

- 한국어 상표는 중국에서는 단순히 도안으로 인식되므로, 동일한 의미의 다른 언어 상표를 출원하여도 등록을 받을 수 있음. 즉, 한국어 상표를 중국에 출원하였다더라도 브로커가 그 중국어 상표를 출원하면 등록받을 수 있음.

중국의 국내상표 무단 도용 사례

한국상표	중국도용상표
	
	
	
 횡성한우	 横城





상표 선점에 대한 구제방안은 사실 거의 전무함

한국기업이 중국에 진출하는 시기에 맞추어 중국에 상표를 출원하려고 하면 브로커에 의해 이미 선점된 경우가 많으며, 이러한 상황에서 자신의 상표를 법적 절차에 의해 되찾아오는 것은 사실상 불가능함.

중국 상표법에서는 악의적 상표 무단 선점행위에 의한 도용 상표에 대해 무효를 시킬 수 있는 규정을 도입하였지만, 그 적용요건이 까다로워 사실상 실효성이 낮음.

- 중국 상표법 제32조 후단에서는, “타인이 이미 사용하고 있고 또한 일정한 영향력을 가진 상표를 부정한 수단으로 선점 등록한 경우”를, 제44조에서는 “사기 및 기타 부정한 수단으로 등록된 경우”를 무효사유로 규정하고 있으나, 영향력이나 부정한 수단에 대한 입증이 까다로움

상표양수협상을 하되 무효심판을 제기하여 압박하는 것도 도움이 될 수 있음, 그것도 어렵다면 중국에 특화된 대체 브랜드를 개발할 것

상표브로커의 목적은 금전적 보상이므로, 요구하는 수준의 비용을 지불한다면 상표를 양수받을 수 있음. 그러나, 그 비용이 터무니없이 높은 경우에는 무효심판을 제기하여 상대를 압박함으로써 유리한 조건으로 협상을 타결하는 것이 바람직함.

다만, 선점된 브랜드가 중국내에서 큰 실효성이 없는 한국어 상표라면 차라리 적절한 중국어 대체 브랜드를 개발하여 중국 사업에만 특화하는 것도 좋은 전략이 될 수 있음. 이 경우 브로커에 의해 선점된 상표를 차후 좋은 조건으로 넘겨 받을 수도 있음.

결국은 선제적 상표출원만이 가장 확실한 예방책, 출원 때는 중국어 상표도 같이 해야

상표가 한번 선점되면 이를 무효시키거나 양수받는데 많은 노력이 소요되고, 그로 인해 중국 사업에 큰 차질을 빚게 됨. 따라서, 가장 좋은 상표브로커 예방책은 최대한 빠른 중국 상표권의 확보에 있음.

가장 좋은 것은 한국에 상표를 출원하는 시점에 중국에도 상표를 출원하여 실기하지 않도록 하는 것이고, 이때 한국어 상표뿐만 아니라 중국어 상표도 같이 출원을 할 것.

6화

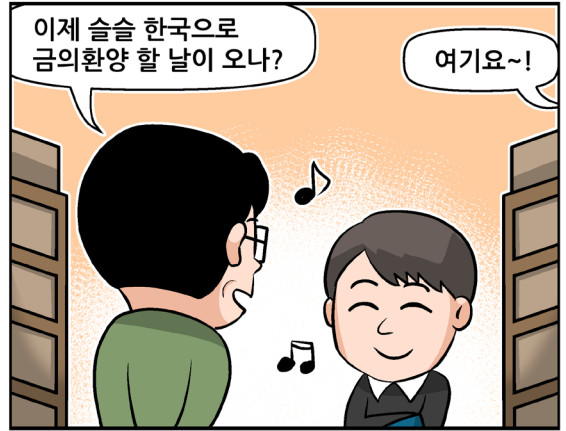
특허침해로 제소당함

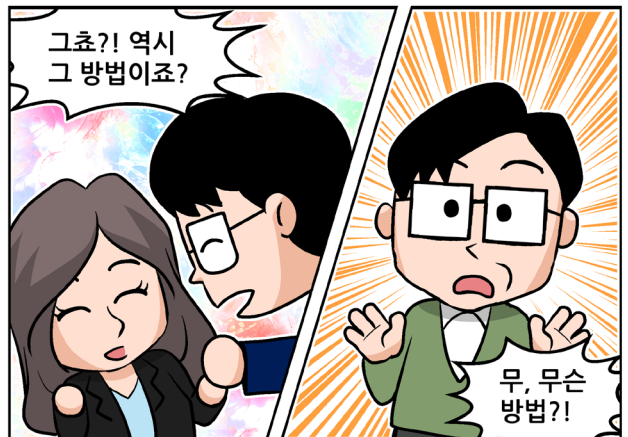
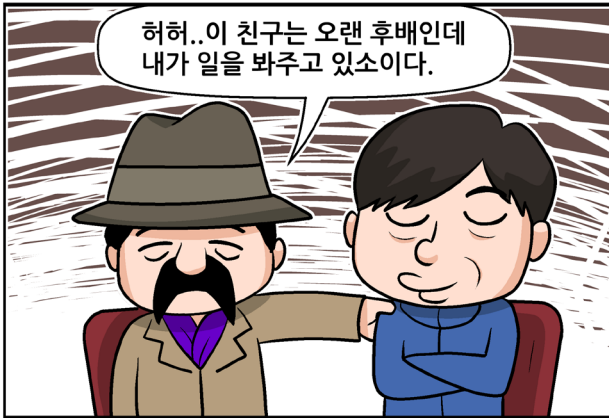
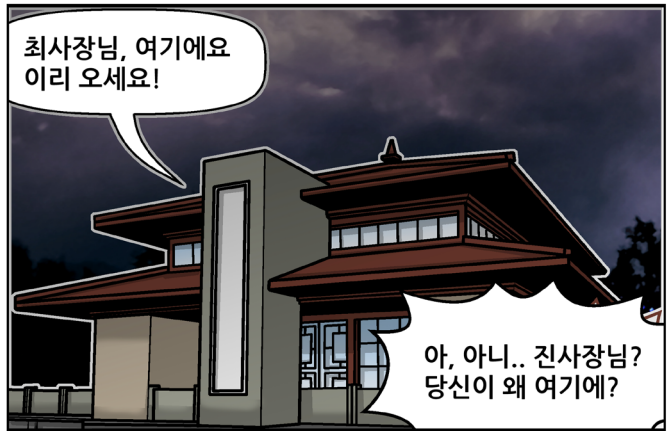
“

어느날 갑자기 최사장의 제품이 타인의 특허를 침해했다고 소장이 날아왔다. 그런데, 이 특허는 최사장 제품이 개발된 이후에 출원된 것이라 분명히 무효사유가 있는데 그것을 어떻게 입증하여야 할지 막막한 상황. 최사장이 법적 책임을 면할 방법은 없을까?

”











“
지재권 침해 제소를 당했다면?
무효증거 확보를
최우선으로!!
”

중국에서는 실용신안이나 디자인이 무심사로 등록될 수 있으므로 타인의 제품을 기반으로 지재권을 획득한 후 역으로 침해소송을 제기하는 경우도 있음.

이 경우 선행특허문헌 외 잡지 증거 등과 같은 비특허문헌, 제품 증거와 같은 실사용 증거 등 포괄적으로 무효증거를 입수하여 대응하여 하는데, 유능한 대리인 선정과 한중 조력자들 간의 긴밀한 협조 체계는 필수.



경고장 의도에 따라 대응도 달라질 수, 상대방이 경쟁사인지 NPE인지부터 살필 것

권리자가 경쟁사인 경우에는 입찰경쟁의 우위를 점하고자 하는 경우와 같이 그 이유가 명확한 경우가 대부분이고, 권리행사 전에 충분한 사전분석을 하였다고 볼 수 있으므로 그 대응에도 신중을 기하여야 함.

권리자가 NPE(특허관리 전문회사)*나 상표브로커인 경우에는 금전적 이익만을 목적으로 한 경우가 있고, 해당 권리 또한 제3자에게 취득하였거나 권리행사만을 목적으로 인위적으로 획득한 경우가 대부분이어서 권리 자체의 흠결이 존재할 가능성이 있으므로 먼저 권리취득경위부터 파악해야 함.

***NPE (Non Practicing Entity)** : 제품을 제조하거나 판매하지 않고 특허권 또는 지식재산권만을 집중적으로 보유함으로써 로열티(특허권 사용료) 수입으로 이익을 창출하는 특허관리 전문회사. 특허괴물(Patent Troll)이라고도 함.

유능한 대리인의 선정은 소송의 승패를 좌우하는 중요한 요소, 출원보다는 중국 소송 경험을 중시할 것

대리인은 기존에 특허출원 업무를 대리하였던 곳을 관성적으로 의존하기보다, 우선 중국 소송 경험이 풍부한 국내 대리인을 선임하여 전체적인 분쟁 대응 전략에 대한 자문을 받고, 국내 대리인을 통해 한국 기업의 사정을 잘 이해하고 소송 경험이 풍부한 중국 대리인을 추가적으로 선임하는 것이 바람직함.

침해여부 검토, 자사 제품의 면밀한 분석부터 시작할 것

침해여부 판단을 위해서는 먼저 자사제품의 구성을 면밀히 분석한 후 해당특허의 청구범위와 상세히 비교하여 결론을 도출하여야 하고, 침해 가능성이 조금이라도 있다면 무효조사나 회피설계 등으로 위험을 분산하여야 함.



무효자료 확보가 가장 중요, 광범위한 무효증거 조사 및 공증을 진행할 것

무효증거는 선행특허문헌 외 제품설명서나 매뉴얼, 논문이나 잡지 증거 등과 같은 비특허문헌도 있고, 특히 제품 증거와 같은 실사용 증거도 있으므로 모든 활용 루트를 통해 다수 담당자들의 협업에 의해 최대한 많고 효과적인 문헌을 확보하는데 주력하여야 함.

- 다만, 제품 증거와 같은 공개사용 증거의 경우 2009년 특허법 개정 전에는 중국 내 사용만 인정하였으므로 특허의 출원일이 2009년 이전인 경우에는 외국에서의 사용으로 무효 주장을 할 수 없음
- 인터넷 증거(사이트 출력물 등)의 경우에는 그 입증 요건이 매우 까다로워 법원에서 증거력을 인정하지 않는 경향이 있음.



한국의 I사는 차량용 안테나를 생산하는 업체로 중국의 경쟁사인 S사가 디자인 및 실용신안 침해소송을 제기하자, S사 출원 전에 중국 자동차 전문잡지에 실린 사진 증거 및 중고차량 거래 정보 등을 통해 실물 제품 증거를 확보하여 디자인 및 실용신안 무효 심판을 제기함으로써 소송에서 승소함. 그에 반해, 독일의 V사는 인터넷 증거만을 제출하여 그 증거력이 인정되지 못하여 패소함.

무효심판 청구, 증거는 1달 이내에 제출할 것

무효자료가 확보되면 전리복심위원회*에 특허무효심판을 제기하여야 하고 이 경우 증거는 1달 이내에 모두 제출하여야 함. 만약 1달 이후에 새로운 증거가 발견될 경우에는 새로운 무효심판을 제기하면서 사건의 병합을 신청할 수 있음.

- 무효심판의 심리는 비교적 신속한 편으로 늦어도 1년 이내에 심결을 받을 수 있고, 집중심리 실무에 따라 되도록 1회의 구술변론으로 쟁점을 모두 정리하게 되므로, 구술변론 준비에 만전을 기해야 함.

***전리복심위원회** : 중국은 우리나라의 특허청에 해당하는 국가지식재산권국 산하에 전리권(특허권/실용신안권/디자인권)에 대한 심판을 담당하는 전리복심위원회를 두고 있음. 주된 업무는 거절결정불복심판과 무효심판에 대한 심리를 담당하고 있음

침해 위험성이 있다면 반드시 회피설계안을 마련할 것

무효심판 제기와 무관하게 침해 위험성이 있다면 회피설계안은 반드시 마련하여야 하고, 회피가 용이한 경우라면 바로 회피설계를 적용하여 소송 리스크를 최소화하며, 회피가 어렵거나 비용이 많이 소요된다면 소송 진행경과를 보고 회피안 적용여부와 시기를 전략적으로 결정하여야 함.



최선의 결과는 협상을 통한 분쟁의 조기 종결임

침해소송이 진행 중인 경우라도 무효심판 등에서 유력한 증거가 제출되었거나 비침해 입증 가능하여 소송이 피고에게 유리하게 전개될 경우에는 협상을 통해 무효심판 취하를 조건으로 침해소송의 소취하를 유도할 수 있음.

협상 시에는 체면을 중시하는 중국의 문화를 이해하여 우리의 입장을 지나치게 강하게 주장하거나 상대방의 도덕성을 공격하는 등의 무리한 태도를 취하지 않도록 주의할 필요가 있으며, 상호 이해와 이익을 추구한다는 명제 하에서 협상을 진행할 필요가 있음.

침해소송 대응, 한중 대리인 공조체계를 확보할 것

중국에서의 특허소송을 효과적으로 진행하기 위해서는 기업 관계자와, 한국대리인 및 중국대리인의 협력이 매우 중요하고, 소송의 전반적인 지휘는 기업의 입장과 중국 대리인의 의견을 종합하여 한국 대리인을 통해 이루어지는 것이 효율적임. 아울러 변론 등의 중요절차에는 기업관계자가 반드시 참석할 것.

분쟁을 근본적으로 예방하기 위해서는, 수출전 사전 조사가 필수임


중국 시장에 신제품을 출시하거나 새로운 공정을 실시하기 전에, 해당 제품 또는 공정이 중국에 등록된 타인의 지재권을 침해하지 않는지, 즉 '실시할 자유'가 있는지를 사전에 충분히 검토하여야 함.

- 이러한 수출전 사전 조사(IP Clearance 조사)는 그 업무의 전문성이 기간으로 인해 비용이 많이 소요될 수 있으니, 대한무역투자진흥공사(KOTRA)에서 지원하는 IP-DESK 사업 및 한국지식재산보호원에서 지원하는 해외분쟁예방컨설팅 사업 등과 같은 국가지원을 활용하는 것이 바람직하며, 수행기관도 중국 지재권에 대한 전문성이 높은 곳을 지정할 필요가 있음.



①경쟁사 특허 조사

- 자사제품과 관련된 중국 내 특허조사



②위험특허 도출

- 침해분석을 통한 위험 특허 도출



③대응안 마련

- 회피설계안 마련
- 무효증거 확보

부록

I. 정부 지원정책 소개

II. IP-Desk를 통한 해외 지식재산권 보호 지원

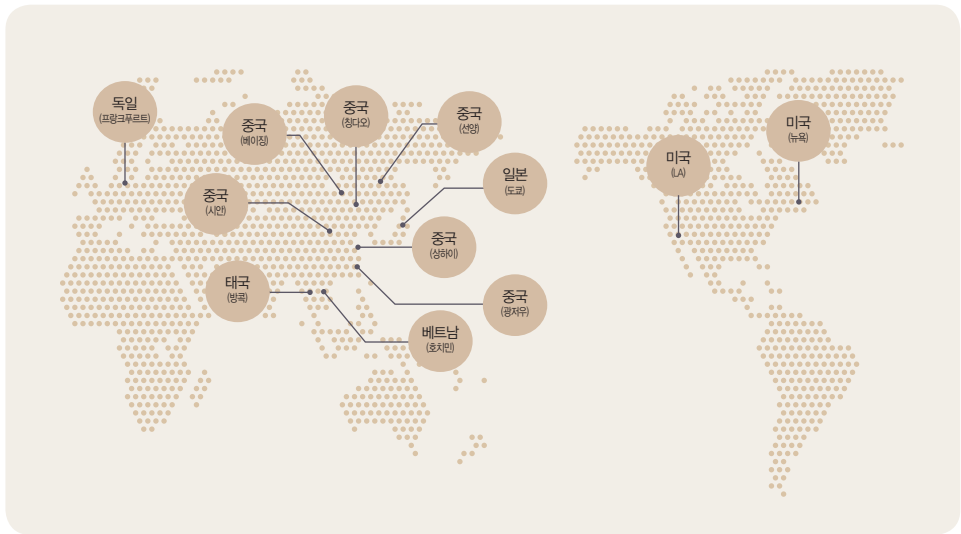


I. 정부 지원정책 소개

기관명칭	지원프로그램	홈페이지
대한무역투자진흥공사 (KOTRA)	IP-DESK 사업 - 현지 지재권 상담지원 - 해외 상표·디자인 출원비용지원 - 세관 지재권 등록 지원 - 침해조사 및 행정단속 지원	http://www.ip-desk.or.kr
	해외지재권분쟁 초동대응지원사업 - 분쟁예방 및 분쟁대응 법률자문제공 - 선행조사, 권리확보지원, 침해여부 검토 - 경고장대응, 침해대응, 이의신청 등 - 침해조사 및 행정단속 지원	
한국지식재산보호원 (KOIPA)	국제지재권분쟁 예방 컨설팅 사업 - 수출전략 컨설팅 : 수출지역 사전대응전략 제공 - 현안전략 컨설팅 : 해외기업 경고장 등 극복을 위한 전략 제공 - 스타트업 IP보호 컨설팅 : 수출전략 및 IP보호 전략 지원 - K-브랜드 보호 컨설팅 : 상표·디자인 관련 해외 분쟁 예방·대응 전략 제공 - 연계집중 컨설팅 : 분쟁장기화시 종결을 위한 집중전략 제공방	http://koipa.re.kr http://www.ip-navi.or.kr
	지식재산권 소송보험 지원사업 - 지식재산권 해외 소송보험 가입 보험료 일부지원	
지역지식재산센터 (RIPC)	해외 특허·상표·디자인 출원비용지원	https://www2.ripc.org
한국저작권위원회(KCC) 북경사무소	중국 저작권 법률컨설팅 지원	http://www.copyright.or.kr

II. IP-Desk를 통한 해외 지식재산권 보호 지원

IP-DESK 설치현황 (6개국 12개 지역)



IP-DESK 연락처

국 가	연 락 처	이 메 일	
중 국	베이징	86-10-6410-6162 (29)	ipkotra@126.com
	상하이	86-21-5108-8771 (148)	freyahan@yeah.net
	칭다오	86-532-8388-7931 (302)	kotrama@163.com
	광저우	86-20-2208-1630	shane.bai@aliyun.com
	선양	86-24-3137-0770 (804)	jelee@kipra.or.kr
	시안	86-29-8885-4393	716246@kotra.or.kr
태 국	방콕	66-2-204-2511	ipdeskthailand@gmail.com
베트남	호치민	84-8-3822-3944	ymy@kotra.or.kr
미 국	LA	1-323-954-9500 (160)	ykimkotra@gmail.com
	뉴욕	1-212-826-0900 (217)	juhn.kotra@gmail.com
독 일	프랑크푸르트	49-69-50956-5679	donghee.lee@kotra.or.kr
일 본	도쿄	81-3-3214-6970	cys8174@kotra.or.kr

IP-DESK 주요 지원내용

- 한국에 사업자 등록이 되어 있는 중소기업으로 현지 국가에 사업을 운영(예정) 중인 자를 대상으로 지식재산권 보호 지원

구분	세부내용
지식재산권 상담 지원	<ul style="list-style-type: none"> • IP-DESK 전담인력을 통해 현지 IP제도, 정책 소개, 상표출원·등록 절차, 지식재산권 침해·피침해 구제방법 등 지식재산 관련 상담 제공
상표·디자인 출원 지원	<ul style="list-style-type: none"> • 상표·디자인 출원시 발생하는 비용 및 절차 지원 • 현지 소요 비용의 50% 한도, 최대 300\$/건 까지 지원 (연간 8건/사)
세관 지식재산권 등록 지원	<ul style="list-style-type: none"> • 중국에 등록된 지식재산권을 중국 세관에 등록 시 발생하는 비용 및 절차 지원 • 현지 소요 비용의 50% 한도, 최대 300\$/건 까지 지원 (연간 8건/사)
피침해 실태조사 및 단속 지원	<ul style="list-style-type: none"> • 지식재산권 침해에 대한 실태조사와 행정구제에 따른 비용 및 절차 지원 • 현지 소요 비용의 50% 한도, 최대 300\$/건 까지 지원 (연간 8건/사)

지원방법

- www.ip-desk.or.kr 접속 후 온라인 신청

IP-DESK 세부 지원내용

상표·디자인
출원 지원

- 현지에서 상표·디자인 출원시 발생하는 비용·절차 지원

구분	IP-DESK 소재국가						
	중국	태국	베트남	미국	독일	일본	
지원 건수	국가별 신청기업별 연간 8건(국가제한 없음)						
지원 비용	한도액	300\$/건	500\$/건	300\$/건	600\$/건	1,000\$/건	500\$/건
	(디자인)	300\$/건	500\$/건	300\$/건	1,000\$/건	600\$/건	500\$/건
	지원비율	실제 출원비용의 최대 50% 지원					

세관 지재권
등록 지원

● 현지에서 상표·디자인 출원시 발생하는 비용·절차 지원

구분	IP-DESK 소재국가						
	중국	태국	베트남	미국	독일	일본	
지원 건수	국가별 신청기업별 연간 8건(국가제한 없음)						
지원 비용	한도액	300\$/건	500\$/건	300\$/건	600\$/건	1,000\$/건	500\$/건
	(디자인)	300\$/건	500\$/건	300\$/건	1,000\$/건	600\$/건	500\$/건
지원비율	실제 출원비용의 최대 50% 지원						

피침해
실태조사 및
단속 지원

● 현지에서 발생하는 지재권 침해에 대한 실태조사와 행정구제에 따른 비용·절차 지원

구분	IP-DESK 소재국가		
	중국	태국	베트남
지원 건수	국가별 신청기업별 연간 3건(국가제한 없음)		
지원 비용	한도액 \$10,000(피침해 실태조사만 진행시 \$6,000)		
지원비율	최대 70% 지원하되 중복 지원시 20%씩 지원비율 하락(70%▶50%▶30%)		

침해감정서
작성 지원

● 분쟁대응을 위한 침해감정서(Opinion Letter) 작성지원

구분	IP-DESK 소재국가		
	미국	독일	일본
지원내용	경고장 수령 또는 소송피소 시점에서의 지재권 침해여부 판단 분쟁대응시 무효성 및 침해/비침해 판단		
지원건수	신청기업별 연간 3건(국가제한 없음)		
지원비용	\$10,000 한도		
지원비율	최대 70% 지원하되 중복 지원시 20%씩 지원비율 하락(70%▶50%▶30%)		

저자소개



김지훈 변리사 jhkim@jrpat.com

서울대에서 항공우주공학을 전공하였고, 현재는 특허법인 정안의 파트너 변리사로 재직 중. 국제 특허소송 전문이며, 한국 자동차 회사의 중국 특허소송을 성공적으로 대리한 것을 계기로 한국 및 중국 기업의 다양한 지적권 업무를 자문하고 있음. 과거에는 대형 특허사무소에서 미국 및 유럽 우수 기업들의 특허 출원 및 소송 업무를 수행한 바 있음. 국가지식재산위원회의 '중국 지식재산권 소송제도의 변화 및 국내기업의 대응방향 (2015)' 보고서를 집필한 바 있으며, 현재는 해외진출 중소기업 IP전략지원 특별전문위원으로 위촉되어 활동하고 있음.



이영욱 변호사 ywlee@gamwoo.net

고려대에서 법학을 전공(학사/ 석사/ 박사)하고 일본 큐슈대에서 LL.M. 과정을 마쳤음(일본 문부성 YLP 프로그램). 현재 법무법인 감우의 파트너 변호사로 재직중. '대한변협신문'에 10년 넘게 '변호사25시'라는 만화를 연재하고 있고, 한국저작권위원회에서 '저작권별별이야기'라는 판례만화책을 내는 등 법조계에서 '만화그리는 변호사'로 유명하다. 저작권, 특허, 엔터테인먼트 등 지적재산권 관련 업무를 전문으로 하고 있고 한양대, 세종대 겸임교수, 고려대, 경희대 강사 등에서 강의를 하였다. '모든 이를 위한 엔터테인먼트', '알기 쉬운 국가계약법 해설서', 판례만화(형사소송법, 형법, 민법, 헌법)등 15권 정도를 저술했다.

* 백란: 그림 도움(펜션, 채색)

도움주신 분들

대한무역투자진흥공사(KOTRA) 해외지재권보호사업단 박시영 단장 이하 배석용 전문위원, 이용근 전문위원, 황규철 전문위원, 김도성 전문위원, 박정은 대리, 위소현 사원, 김현 사원

*중국 법제에 대해 조연과 도움을 주신 중국 유니탈렌 특허법률사무소의 정의 변리사님에게 감사드립니다.

*특허법인 정안 최형준 변리사, 정용기 변리사

발행일 2016. 11 퍼낸곳 대한무역투자진흥공사 주 소 서울특별시 서초구 현릉로 13 전 화 02-1600-7119

*이 책은 저작권법에 따라 보호를 받는 저작물이므로 대한무역투자진흥공사의 동의 없이 무단으로 사용할 수 없습니다.

기획 특허법인 정안 02-558-1144 | www.jrpat.com 디자인 ㈜헤드원컴퍼니 02-6338-1704



만화로 보는
지재권 생존기