

침해 및 분쟁사례를 통하여 살펴 본 해외지재권 보호 방법

특허청 해외지식재산권보호센터 김건형 심사관

여기에 소개되는 해외지재권 침해 및 분쟁사례는 해외에서 우리 기업의 지식재산권 보호인식을 제고하기 위하여, 특허청 해외지식재산권보호센터에서 신고되었거나 언론에 보도된 사례를 알기 쉽게 만화로 재구성한 것임을 알려드립니다.

[노하우 1] 특허출원은 제품의 판매시장을 우선적으로 고려해야...

▶ 중국 체리자동차의 마티즈 복제 사례



- ▶ 중국 체리자동차(奇瑞汽车有限公司)는 2003년 5월 GM이 중국에서 SPARK라는 차명으로 판매하고 있는 GM대우의 마티즈와 외형, 차체구조 내부장식 및 핵심부품 등이 거의 동일한 QQ를 출시
- ▶ QQ의 대부분 부품들은 마티즈와 서로 호환이 가능할 뿐 아니라, 체리자동차는 이미 QQ관련 20여개의 디자인특허를 중국 특허청에 등록



- ▶ GM대우는 2004년 12월 체리자동차를 부정경쟁 방지법 위반으로 상해시 제2중급 인민법원에 제소함과 동시에, 중국 특허청에 QQ 관련 디자인특허에 대한 무효심판을 청구
- ▶ 중국 상무부 및 특허청 고위인사는 2004년 9월 GM이 한국의 대우자동차를 인수함으로써 QQ 설계 전에 관련 디자인에 대한 권리를 취득했으나, 대우자동차는 중국에 디자인특허를 출원하지 않았기 때문에 디자인특허로서 보호받을 수 없고,



- ▶ 단지 외형이 유사하다는 이유만으로 침해행위를 구성한다고 할 수 없으므로, GM대우는 제리자동차가 모종의 부정한 수단을 사용하여 SPARK의 자료를 획득한 확실한 증거를 제출해야 비로소 침해행위를 인정할 수 있다고 발표...



★ 시사점

- ▶ 특허권의 효력은 속지주의(屬地主義) 원칙에 의하여 각 국가마다 독립적으로 존재하므로, 한국에서 획득한 특허는 한국에서만 효력이 있어 수출을 염두에 두고 설비투자를 하는 경우에는 수출하고자 하는 각 나라에서 독립적으로 특허권을 획득해야 함
- ▶ 또한, 특허제도는 발명을 공개하는 대가로 권리를 부여하는 제도 이므로 새로 개발한 기술을 특허출원하기 전에 제품으로 출시하거나, 팸플릿 등을 통하여 광고할 경우 당해 기술을 공개하는 결과가 되어 추후에는 특허를 받을 수 없으므로, 공개 이전에 특허출원을 먼저 하는 것이 무엇보다 중요!

[노하우 2] 해외출원에도 원칙과 마감이 있다

▶ 국내 C社 특허기술의 인터넷 공개 피해 사례



- ▶ 사진기구 제조업체인 C社は '수동암실 작업시 색분석 및 농도측정장치'를 발명하여 국내에 특허를 출원한 후, 네덜란드 L社の 사진기구 완제품 액세서리로 판매하고자 교섭을 진행하던 중, L社로부터 고객의 관심도 조사를 목적으로 C社の 발명 명세서 및 도면을 L社の 웹사이트에 게재할 것을 요청받고 이를 어락함.



- ▶ C社は 자사의 발명 명세서 및 도면이 1년 이상 L社の 웹사이트에 게시된 후에도 L社로부터 판매에 대한 어떠한 교섭연락이 없자, 직접 해외에 특허를 출원한 후 판매하고자 하였으나, C社 발명의 주요내용이 이미 인터넷상에 공개됨으로써 특허를 받을 수 있는 요건을 상실함...



- ▶ 또한 '산업재산권 보호에 관한 파리협약' 규정에 의하여 우선권을 주장할 수 있는 기간(제1국 출원일로부터 1년)도 경과하여 외국에서 특허받을 수 있는 기회도 상실함.
- ▶ 결국 C社は 진출하고자 하는 국가에 동 발명을 개량하여 출원하지 않고서는 당해 제품에 대한 특허권 행사가 불가능해짐에 따라, 제품 판매에 많은 제약을 받게 됨.



★ 시사점

- ▶ 우리나라에 특허 등을 출원하였다더라도 해외에서 특허권 등 산업재산권을 획득하기 위해서는 우리나라에 출원한 날로부터 특허 및 실용신안은 12개월 이내에, 디자인 및 상표는 6개월 이내에 우선권을 주장하여 출원하면 우리나라의 출원일을 인정받을 수 있고 (우선권제도),
- ▶ 우리나라의 출원일로부터 18개월이 경과하면 우리나라에 한 출원이 공개되어 해외에 출원하더라도 특허를 받을 수 없는 등 해외출원에도 시기적 제한이 있으므로 적기에 출원할 수 있도록 유의할 필요 있음.
- ▶ 사례의 경우, 해당 국가에 특허출원을 하지 않은 상태에서 특허기술 공개에 대한 아무런 조치를 취하지 아니한 채, C社 발명의 주요내용이 L社의 홈페이지를 통해 인터넷상에 제공됨에 따라 손해배상 등에 대한 협상진행이 곤란하였고,
- ▶ 또한, 공지된 발명이 되어 특허요건(산업상 이용가능성, 신규성, 진보성)의 하나인 신규성이 상실되었을 뿐만 아니라, 우선권을 주장하여 출원할 수 있는 기간까지 경과되어 해외에서 특허권 획득이 불가능하게 되었음.

[노하우 3] 상표는 가능하면 빨리 출원·등록해야

▶ 국내 대기업 C社의 국내 중소기업 H社 상표 선등록 사건



- ▶ 중소기업인 H社는 자사의 상표를 국내에만 출원·등록(2001년 10월)하고 중국에는 출원·등록하지 아니한 채, 2001년부터 자사의 상표를 부착한 제품(조미료)을 중국에 수출하던 중, 2004년 중국에서 상표법 위반으로 수출제품에 대한 압수조치를 당함.



- ▶ 조사결과 자사 제품의 상표는 이미 국내의 경쟁사인 대기업 C社에 의하여 2002년 5월 출원되어 2003년 7월 등록되었으며, C社는 H社의 상표뿐만 아니라, 경쟁사인 국내의 다른 중소기업의 등록상표들도 이미 중국에 등록한 사실을 발견

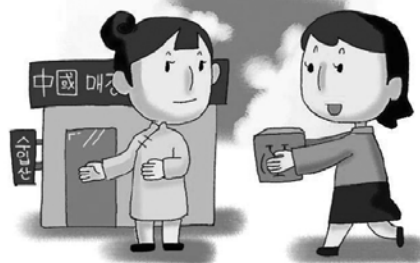


▶ 중국 현지기업의 국내 Y社의 상표 선등록 사건



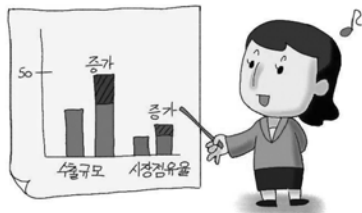
- ▶ 중소기업인 Y社는 상표에 대한 인식이 미미하여 국내는 물론 중국에도 출원하지 아니하고, 1999년부터 중국 현지의 대리점과 정식 대리점 계약을 체결하지 않은 채 거래를 하여왔으나,

대리점계약도 없이 수출





- ▶ 중국 현지 대리점이 2002년 9월 Y社 물래 무단으로 상표를 출원하여 2003년 10월 등록받았으며, 또 다른 중국의 경쟁업체는 모조품을 생산하여 Y社의 상표를 부착하여 판매



- ▶ Y社는 매년 중국으로의 수출규모가 50% 이상 증가하고, 중국 전체 시장의 7~8%를 점유하고 있는 시점에서 모조품으로 인한 자사 제품의 인식저하를 우려



★ 시사점

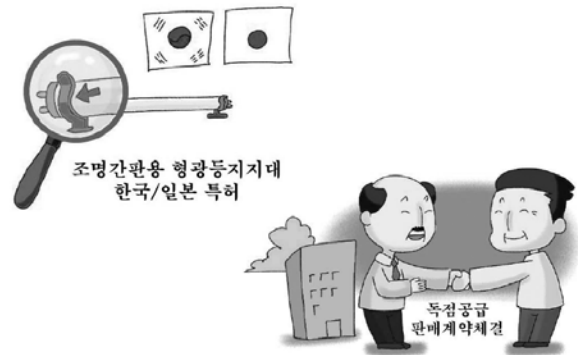
- ▶ 상표는 특허와 달리 특별한 경우를 제외하고 이미 등록된 상표를 취소시키는 것은 곤란하고, 상표가 등록되지 않은 상태에서 경쟁사들의 제조·판매를 단속할 권한도 없으며, 중소기업인 N社처럼 진정한 상표 권리자가 오히려 상표권 침해 행위로 곤란에 처할 수 있음.
- ▶ 특히, 상표는 특허와 달리 모방이 용이하여 타인이 국내의 상표를 현지에서 먼저 등록한 후, 상표양도의 대가로 거액을 요구하는 사례가 종종 보고되고 있으므로 가능하다면 현지에서 사업을 개시하기 전에 미리 출원해두는 것이 안전함.

중국의 상표 선등록에 대한 취소 사유

- 중국 상표법 제41조는 선등록 상표에 대한 취소심판청구 대상으로 3가지를 규정하고 있으며, 관련 증거를 구비하여 상표등록일로부터 5년 이내 (주지저명상표의 경우 기간제한 없음)에 상표평심위원회에 당해 상표권에 대한 취소를 청구해야 함
- 취소심판 대상 선등록 상표
 - ① 타인의 주지저명상표를 무단으로 선등록한 경우(제13조)
 - ② 대리인 또는 대표자가 수권을 받지 아니하고 자기의 명의로 피대리인 또는 피대표자의 상표를 선등록한 경우(제15조)
 - ③ 중국에서 이미 사용하고 있고 일정한 영향력이 있는 미등록 상표를 무단으로 선등록한 경우(제31조)

[노하우 4] 각종계약 체결시 지식재산권 관련 약정에 주의를...

▶ 국내 중소기업 N社의 사례



- ▶ 우리나라와 일본에 "조명간판용 형광등 지지구"에 대한 실용신안권을 가지고 있는 N社는 일본에서 광고용지지구를 생산·판매하는 D社와 2년간 독점공급 및 판매계약을 체결하였으나, 일본 D社は 일본 국내 사정을 이유로 계약을 불이행



- ▶ N社は 일본에서 “조명간판용 형광등 지지구”에 대한 실용신안권을 가지고 있었음에도 불구하고 일본에서 권리행사를 제대로 못했을 뿐 만 아니라, 일본 시장에서의 진입시기를 놓침.



▶ 국내 중소기업 S社の 사례



- ▶ 국내 중소기업인 S社は 압축포장용기를 생산하여 일본에 수출하는 것을 목표로 설비투자를 하는 한편, 업무상 협력관계에 있던 A社로부터 국내 실용신안 및 외장에 관한 권리를 양도받고, 양사는 동제품을 수입하여 일본에 판매하는 일본측 협력 파트너인 J社가 자기 명의로 일본특허청에 출원하는데 동의



- ▶ 이후 일본에서 동 제품 판매와 관련한 이권 때문에 일본에서 외장권을 획득한 J社와의 관계가 악화되어 S社제품의 일본 수출이 무산됨으로써 도산 위기에 처함

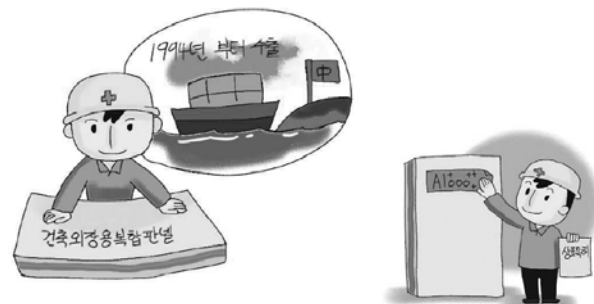


★ 시사점

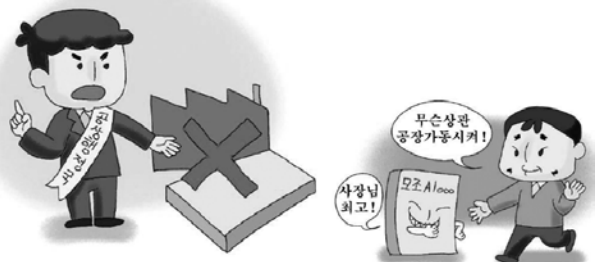
- ▶ N社は 일본 시장진입을 목표로 D社와 일본 전역에서의 독점 공급 및 판매계약을 체결하여 계약기간 중 일본의 다른 업체와 계약이 근본적으로 불가능했고, 또 계약불이행시 이에 대한 구체적인 손해배상 문제를 적시하지 않아 피해를 당함
- ▶ S社は 일본 시장을 염두에 두고 설비투자를 하면서도 일본 내에서의 지재권 확보에 소홀하였고, 일본에서 권리를 가진 J社와 일본 수출과 관련한 지재권 문제를 명확하게 처리하지 않았음으로써 주된 시장으로 고려하였던 일본으로의 수출길이 막혀 도산 위기를 맞음

[노하우 5] 침해 발생시 행정구제와 동시에 사법구제를 진행

▶ 국내 D社の 외장판넬 피침해사건



- ▶ 건축외장재 복합판넬을 제조·판매하는 D社は 1994년 12월부터 중국에 수출하면서 A1000라는 상표를 출원하여 등록(1998년 1월)받았으나, 2002년 6월 중국 선전(深圳)에서 동 상표를 부착한 모조판넬을 시공하고 있는 현장을 적발하여 선전공상행정국에 신고



- ▶ 2002년 7월 선전공상행정국은 현장조사 후 위조판넬 사용증지 및 철거명령을 내렸으나 건축주 및 시공회사는 계속 사용하고, 8월 이후 증거자료 수집을 위한 현장접근을 통제할 뿐 만 아니라, 선전공상행정국에 무소조치를 위한 위조상품 압수증명서 등 기타 증빙서류의 공개를 요청하였으나, 선전공상행정국은 특별한 이유없이 요청한 자료의 공개를 거부하고 사건 종결을 보류



★ 시사점

- ▶ 당초 D社は 처리가 신속한 행정구제를 선택하여 시공 중인 모조 판별을 철거하고 자사가 생산한 판별을 설치할 의도였으나, 첫 번째 증거조사 및 모조판별 압수 후 건축주 및 시공사는 현장 접근을 통제하고, 선원공상행정관리국의 비협조 등으로 침해행위중지 및 증거보전조치 등 민사적 구제절차 시기를 놓쳐 소기의 목적을 거두지 못함

[노하우 6] 협상단계에서는 가능하면 핵심기술을 밝히지 말아야...

▶ 국내 E社の 중국강제인증(CCC) 피해 사례



- ▶ 칫솔살균업체인 E社は 2003년 4월 중국 가전제품 제조업체인 CH일렉트로닉社와 수출상담을 진행하던 중, CH일렉트로닉社로부터 중국강제인증(CCC)을 획득하는데 필요한 기술과 제품정보를 요구받고 제공
- ▶ CH일렉트로닉社는 E社로부터 가져간 기술 및 제품정보를 이용하여 제품의 외부 디자인뿐 만 아니라, 내부 핵심기술 및 제품의 포장 패키지까지 완벽하게 도용하여 본래 가격의 절반으로 일본 옴소핑업체에 납품



- ▶ 이로 인하여 E社の 일본 옴소핑 업체와의 대규모 칫솔살균기 수출 계약이 파기되고, 중국 등 해외시장 진출에도 피해를 입음

★ 시사점

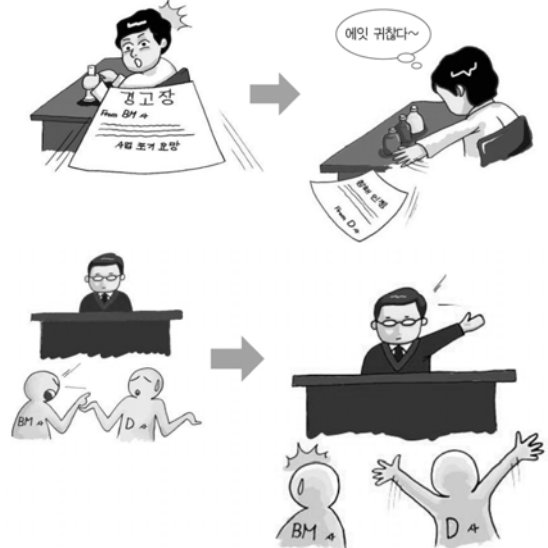
- ▶ 각종 제품 공급계약 또는 기술이전 계약 체결 시, 계약 상대방이 기술내용 파악 및 정부의 인·허가 취득에 필요하다는 등의 이유로 소스코드·설계도 등 핵심기술을 요구하는 경우, 자료제공 후 계약을 불이행하거나 파기하는 경우를 대비하여 함.
- ▶ 핵심기술이 특허기술인 경우, 계약이 파기되더라도 당해 기술의 실시는 특허권 침해행위에 해당하므로 이에 대한 민·형사상의 책임을 추궁할 수 있으나, 핵심기술이 영업비밀인 경우에는 공개로 인하여 계속적 보호가 곤란할 수 있음
- ▶ 따라서, 영업비밀 이전 및 실시계약 체결시에는 계약 상대방에게 제공하는 자료가 영업비밀임을 고지하고 이를 제 3자에게 누설하지 않겠다는 내용을 포함하여 위반시의 책임소재, 손해배상 등을 자세하게 열거한 계약서를 작성하여 서명하게 하고, 사업목적 달성을 위해 중요 자료를 불가피하게 제공하였으나 계약이 파기되는 경우에는 반드시 제공한 자료의 반납을 요구

[노하우 7] 상대방의 무분별한 침해주장에 대해서는 단호한 대응을...

▶ D제약 vs. 美 BM(Bristol Myers)社



- ▶ D제약은 Amikancin이라는 항생제를 개발하여 국내특허를 획득하고 제품을 진행하고 있던 중 미국의 BM社로부터 동 제품에 대한 사업포기를 요구하는 경고장을 받고, 신중한 검토 없이 '침해를 인정한다'는 회신문을 보냄



- ▶ 이 회신문으로 인하여 BM社가 제기한 특허침해소송에서 애로를 겪었으나 우여곡절 끝에 승소함으로써, BM社は D제약과 cross-license를 통하여 상호 무상 사용에 합의





빈혈치료제
(만성신장 기능부전환자 / 항암치료환자)

You, 특허침해...



- ▶ 1996년 CJ는 만성신장 기능부전 환자와 항암 치료 환자의 빈혈치료에 사용되는 EPO를 개발하자, 이에 대해 국내 특허권을 갖고 있는 미국 생명공학 회사인 제네텍스 인스티튜트(GI)사는 CJ의 특허침해를 주장, 이에 CJ는 자사의 개발 기술이 GI사의 권리범위에 속하지 않는다는 권리범위 확인심판을 청구

1심 CJ 패소



2심 CJ 승소

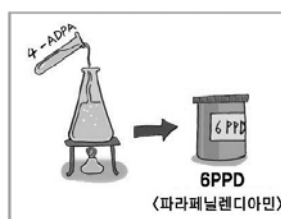


7년간 4심...

- ▶ CJ는 1심에서 GI에 패소한 후 2심에서 승소하였으나, 2005년 9월 대법원에서 다시 패소, 그러나 CJ는 대법원의 파기환송 판결에 대하여 다시 승소판결을 받음으로써 7년간 4심까지 이어져 온 특허소송에서 "GI의 특허를 침해하지 않았다"는 판결을 받음



- ▶ 2005년 2월 미 플렉시스社は 특정 특허를 침해한 물품의 미국내 수입을 금지하는 미 관세법 제337조에 근거하여, 금호석유화학이 중국의 시노켄(Sinorgchem)社가 생산하는 4-ADPA(아미노디페닐아민)를 원료로 제조하는 타이어 산화방지제인 6PPD(파라페닐렌디아민)가 자사 특허를 침해했다고 미 국제무역위원회에 제소



- ▶ 미 국제무역위원회는 금년 2월 17일 "금호석유화학이 관세법 제337조를 위반하지 않았다"고 판결함에 따라 타이어 산화방지제인 6PPD를 계속 생산·수출할 수 있게 되었으며, 2005년 11월초 같은 내용의 국내 특허 소송에서도 "플렉시스사가 보유한 타이어 산화방지제 제조법에 대한 특허권은 신규성이 없어 무효"라는 판결을 받아 승소

★ 시사점

- ▶ D제약은 BM社의 경고장에 대한 신중한 검토 없이 침해를 인정한다는 회신문을 보냄으로써 소송에서 어려움을 겪었음
- ▶ 반면, CJ와 금호석유화학은 외국 경쟁업체의 주장사항을 면밀히 검토하여 침해가 아니라는 것을 증명하고, 상대방 특허의 출원 절차상의 하자를 찾아내어 무효시키는 등 적극적으로 대응함으로써 특허분쟁을 승리로 이끌 수 있었음
- ▶ 따라서, 상대방으로부터 침해소송을 당한 경우라도 면밀히 검토하여 상대방 특허를 무효화시킬 수 있는 경우가 많으므로, 선불리 침해 사실을 인정하지 말고 면밀한 분석을 통하여 적극적으로 대응할 필요가 있음

[노하우 8] 영업비밀의 보호 및 관리하는 종업원 관리가 핵심

▶ 중국 진출 K社の 설계도면 유출사건

1993년 중국 진출!



- ▶ K社は 1993년 중국 진출초기부터 브랜드 도용 등 끊임없이 모조품문제로 피해를 보고 있던 중, 2003년 1월 중국 기업인 ○○社는 K社가 장기간 양성한 중국인 기술자 2명을 높은 임금보장을 약속하고 제조설비에 관한 설계도면 등을 유출토록 유도하여 스카웃하고 모조품을 제조



▶ 현지 직원이 퇴사 후 동종업체 설립



- ▶ 2000년부터 중국에 진출하여 공작기계를 생산하는 Q社의 한국인 직원 K씨는 2001년 3월 인사에 불만을 품고 퇴사 후, 인근에 동종업체를 설립하고, Q社의 기술자를 매수하여 설계도면 등을 몰래 유출
- ▶ 또한 2002년 8월에는 중국의 업체가 Q社의 직원을 채용하며 설계도면 등을 유출한 후 동일한 브랜드를 생산하여 거래업체에 싼 값으로 납품



▶ 현지 법인장이 퇴사 후 동종업체 설립



- ▶ 1997년 4월 중국에 진출한 전자부품을 생산하는 B社の L현지 법인장은 본사와의 갈등으로 2005년 초 해고당한 후 중국 현지 경쟁사와 합작으로 동종 제품 생산을 추진
- ▶ L 법인장은 B社 창립초기에 입사하여 제품공정의 전 과정을 소상하게 파악하고 있어 중국회사와 합작 생산이 가시화 될 경우 막대한 피해가 예상



★ 시사점

- ▶ 영업비밀은 공중에 알려지지 않고 경제적 가치를 구비하고 있으며 그 보유자가 비밀조치를 취한 기술 및 경영정보로서, 특허와 달리 역설계(reverse engineering)에 의한 영업비밀 취득도 적법한 행위로 인정됨
- ▶ 대부분의 영업비밀 유출사건은 종업원에 의한 것이므로 기업에서의 영업비밀 보호 및 관리의 중점은 종업원의 권리와 직결됨. 따라서 종업원의 입사 시에 재직 중 회사의 비밀을 준수하게 하는 비밀유지서약서와 퇴직 후 동종 제품을 생산·경쟁하지 않겠다는 경쟁금지서약서를 청구하고, 재직 및 퇴직 시에 이러한 내용을 환기시키는 것이 사전예방에 중요

종업원과 관련한 영업비밀 보호

- 종업원과 관련 한 세계 각국의 영업비밀 입법과 판례는 종업원은 업무 수행 중 취득한 사용자의 영업비밀에 대하여 부정한 사용·공개 또는 사용허락을 금지하고 있으며, 사용자도 전 사용자의 영업비밀인 것을 알고 신규로 고용한 종업원이 공개한 정보를 사용한 경우, 영업비밀 침해가 됨을 명시
- 따라서, 사용자는 자신의 정보를 영업비밀의 정의 요건에 맞게 관리해야 하며, 종업원에 대한 비밀유지서약서의 청구는 영업비밀 정의 조건 중의 "비밀조치"와 관련
- 영업비밀에 대한 정의는 세계적으로 거의 동일하며, 중국 부정경쟁방지법 제10조제3항은 "공중이 모르고(不爲公衆所知悉), 권리자에게 경제적 이익을 가져다주며(能爲權利人帶來經濟利益), 실용성을 구비하고(具有實用性), 권리자가 비밀조치를 취한(權利人採取保密措施) 기술정보와 경영정보를 말한다."고 규정

해외지식재산권 보호 및 상담은 특허청 지식재산권보호센터로 문의하여 주시기 바랍니다.

<연락처> : 080-567-0001, 042-472-3505,
Homepage : <http://copi.kipo.go.kr>