

지식재산권으로 세계 시장을 공략하라

우리 기업의 해외 지재권 대응 사례집



kotra

Korea Trade-Investment
Promotion Agency

Contents

Part 01

창출 [Create]

01	세계 최대 상표국에서의 유사상표 검색 / 한아트레이딩-인코자바	05
02	상표 선등록, 합의를 통한 상표권 양도로 해결 / 네이처셀	06
03	유럽 전시회에 앞서 지재권을 챙겨라 / 허브패밀리	07
04	현지 네이밍을 활용하라 / 마이하우스	08





Part 02

보호 [Protection]

- 01 한국형 명품 육성을 위한 지재권 보호 / 갤러리에이엠 10
- 02 침해 업체를 보았다면 정보부터 챙겨라 / 나스캠 12
- 03 현지 공무원들의 지원으로 침해조사 급물살 / 해피콜 13
- 04 지재권, 보유를 넘어 적극 주장하자 / ADM21 14

해외 지재권 바로 알기

- 01 해외 지재권, 무엇이 궁금하세요? / Q&A로 살펴보는 해외 지재권 Tip 15
- 02 사업소개 IP-DESK / 해외 지재권 분쟁 초동대응 18





PART 01

창출

01

세계 최대 상표국에서의 유사상표 검색

기업명: 한아트레이딩 (PT. INKO JAVA)

업종(주요취급품목):

제조 판매업(야구 글로브 및 야구용품)

국가: 미국

지난 1994년 PT. INKO JAVA로 처음 설립된 한아트레이딩은 현재 인도네시아, 한국, 일본에 법인을 설립해 운영하고 있으며 2016년에는 미국 법인을 설립할 예정이다. 과거 상표권 분쟁이 3년 이상 지속돼 곤란을 겪은 경험이 있기에 미국 진출을 앞두고 해당 브랜드 사용이 가능한지 유사상표를 검색하고 미국 내 상표권을 확보하기 위해 IP-DESK를 방문했다.

유사상표 검색으로 분쟁 문제를 사전에 차단

한아트레이딩은 클래식한 라인의 Buckler 글러브와 컬러풀한 라인의 Bros를 미국시장에 판매하기로 하고, Buckler 상표 3가지와 Bros 상표 3가지에 대한 유사상표 검색을 의뢰해왔다. 결과적으로 동일 상표 1건, 유사상표로 인해 가거절 통지 확률이 높은 상표 2건, 가거절 통지 확률이 낮은 상표 1건, 유사상표 미 검색 2건인 것으로 나타났고, 상표 1건에 대해서는 변호사에게 2차 의견을 의뢰했다. 한아트레이딩은 유사상표가 발견된 건에 대해서는 상표 수정작업을 진행하면서 다시 유사상표 검색 서비스를 재의뢰해왔다.

IP-DESK의 유사상표 검색 서비스를 이용함으로써 한아트레이딩은 현재 미국 진출을 위한 상표를 확정했고, 상표 분쟁의 문제를 사전에 차단해 미국시장 진출에 만전을 기할 수 있었다. 또한 IP-DESK에 9건 이상의 유사상표 검색을 요청함으로써 최소 4천500달러에서 최대 1만 달러에 달하는 법률 비용을 절감할 수 있었다.

한아트레이딩에서 출원한 두 건의 상표는 모두 유사상표 문제없이 등록을 위한 마지막 단계만을 남겨놓고 있다.

미국에서의 지식재산권 창출

미국 내에서 유사상표 검색 서비스를 이용하려면 최소 500달러에서 1천 달러 이상이 소요될 수 있으나 LA IP-DESK는 무료로 유사상표 검색 서비스를 제공하고 있다.

세계 최대 상표국이라 불리는 미국의 경우, 상표가 선점되어 있는 경우가 많으므로 브랜드를 결정하기 전에 유사상표 검색을 진행해 차후 공들여 만들어놓은 상표가 타인의 상표를 침해하여 발생하는 분쟁을 예방하는 것이 중요하다.

BUCKLER



한아트레이딩의 미국 출원
상표 및 로고



한아트레이딩의 제품사진 예시

02

상표 선등록, 합의를 통한 상표권 양도로 해결

기업명: 네이처셀

업종(주요취급품목):

제조업(과실통조림 및 건강식품)

국가: 미국

1960년 국내에서 설립된 네이처셀은 과채음료, 통조림, 건강식품의 제조 및 판매와 줄기세포 사업을 중심으로 연간 300억 이상의 매출을 올리고 있는 코스닥 상장 기업이다.

네이처셀은 미국에서 상표를 출원하기 위해 IP-DESK로 연락을 해왔는데, 상표 출원을 진행하기에 앞서 유사상표 검색 서비스를 제공하던 중 동일한 상표가 이미 2014년 8월에 선출원된 사실을 발견하게 되었다. 이처럼 이미 상표가 선출원된 경우 우리 상표를 등록시키려면 미국 상표청의 이익제기 기간에 이익제기 신청 절차를 밟아야 한다.

이익신청이 아닌 상표권 양도로 비용부담 최소화

발견된 유사상표에 대해 네이처셀과 논의하던 중 해당 업체가 네이처셀의 제품을 공급받는 미국의 유통업체라는 것을 알게 되었다. 문제의 상표는 아직 심사단계 및 이익신청 단계에 있었기에 네이처셀이 선임한 현지 로펌에서는 이익신청을 제기할 것을 추천했지만 그러려면 적게는 몇 만 달러에서 많게는 십만 달러가 넘는 비용이 소요되어야 했다. 네이처셀과 해당 유통업체와의 관계가 우호적이고 아직 정상적으로 업무가 진행되고 있는 것에 초점을 두어, 네이처셀의 비용부담을 최소화하고자 이익제기 절차가 아닌 미국 유통업체와의 합의를 통한 상표권 양도를 제안했다. 네이처셀과 상대 기업이 합의를 이끌어내는 동안 IP-DESK는 합의에 필요한 모든 법률부분에 대해 지속적으로 자문을 제공했다. 결국 양사는 합의에 도달해, 네이처셀은 상대 회사가 상표 출원을 위해 소요한 비용만을 지급하고 상표권을 양도 받을 수 있었다. 네이처셀은 IP-DESK를 통해 상표권을 양도 받음으로써 상표 양도를 위한 법률 자문 및 양도 전략 설정에 드는 수천 달러의 변호사 비용을 절감했을 뿐만 아니라, 이익제기 신청으로 진행했다면 부담해야 했을 십만 달러 이상의 법률 비용도 절감하는 이득을 보게 되었다.

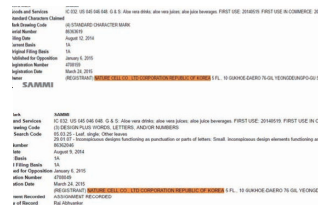
모든 상황을 종합·분석하는 IP-DESK

LA IP-DESK에서는 일반적으로 진행되는 무단 선출원 상표에 대한 이익제기 절차를 무조건 안내하는 것이 아니라 모든 상황을 종합 분석하여 우리 기업에게 최소한의 비용으로 문제를 해결할 수 있는 방안을 안내한다.

이 같은 지재권 분쟁에 직면할 경우 사안의 판단을 위해 로펌을 고용할 뿐 아니라 IP-DESK를 활용해 우리 기업에게 실질적으로 또는 비용적으로 가장 이익이 되는 방법은 무엇인지 안내 받는 것이 중요하다.



양도 전 미국 유통업체 이름으로
출원된 우리 상표



양도 후 우리 기업(네이처셀)이
상표권을 획득



네이처셀의 제품 예시

03

유럽 전시회에 앞서 지재권을 챙겨라

기업명: 허브패밀리

업종(주요취급품목):

제조업(향초 및 방향제)

국가: 독일 및 유럽

허브패밀리는 2004년 설립된 회사로 향초와 방향제를 전문적으로 제조·판매·수출하면서 약 42억 원의 연 매출액을 달성하고 있으며 17명의 종업원을 보유한 중소기업이다. OEM과 ODM 방식을 통해 파트너사의 상품을 개발 및 생산함은 물론 독자 브랜드로도 해외 시장에 진출했다.

독일서 열린 박람회 기간 중에 디자인 출원 완료

허브패밀리는 2015년 프랑크푸르트 생활소비재 박람회에 참석해 신제품을 선보여 바이어들로부터 좋은 반응을 얻었다. 당시 허브패밀리는 국내 지재권만 보유하고 있고, 해외에서는 지재권을 전혀 보유하고 있지 않은 상황이었는데, 독일 및 유럽에서 자사 브랜드로 제품을 수출·판매하려면 지재권 보유가 필수적인 조건이다.

IP-DESK는 박람회가 열리는 기간 중에 허브패밀리의 부스를 직접 방문해 독일 및 유럽에서의 디자인 출원 방법과 절차를 안내했고 박람회 기간 중 해당 디자인 출원을 완료했다. 독일의 박람회에서 신제품을 선보이는 기업들은, 자사 제품의 지재권을 보유하지 않아 타인에 의한 무단선등록 등 피해를 입는 경우가 종종 발생하고 있었기에 이를 허브패밀리 측에 안내해 곧바로 디자인 출원을 진행한 것이었다.

유럽의 향초 시장은 약 2조원 규모로 북미 다음으로 큰 시장이다. 허브패밀리의 박람회 기간 중 디자인 출원은 이 같은 큰 시장에 진입하기 위한 디자인 권리를 우선적으로 확보하는데 큰 도움이 되었다고 본다.

독일 및 유럽 전시회에서의 지식재산권

독일 및 유럽에서 전시회를 통해 신제품을 선보이는 경우, 제품에 대한 카피 등이 이루어질 수 있다는 점을 인지해야 한다. 전시회 이전에 해당 제품의 지재권을 출원 및 등록할 것을 권하며, 지재권이 이미 등록되어 있는 경우 바이어와의 상담에서도 유리하게 작용할 가능성이 높다.



2015 프랑크푸르트 생활소비재 박람회 기간 중에 디자인 출원 상담을 통해 출원 완료한 허브패밀리의 디자인 2건

04

현지 네이밍을 활용하라

기업명: 마이하우스

업종(주요취급품목):

제조업(침구, 커튼)

국가: 중국

마이하우스는 지난 1999년 설립된 침구 및 커튼 전문업체로 제품 기획과 디자인부터 제작, 유통에 이르기까지 자체 시스템을 보유하고 있는 연 매출 약 50억 원 정도인 중소기업이다. 그동안 전시회 및 상담회 참가를 통해 중국시장 진출을 준비해왔고 2016년 4월 1일 북경에 영업사무소를 오픈할 예정이다.

중국 업체의 선등록으로 상표 사용 불가

마이하우스는 지난 2011년 상해 전시회에 참가한 이후 중국 업체가 대표 상표인 MYHOUSE를 선등록해 중국 진출 시 상표를 사용하지 못하는 상황이 발생했다. 해당 업체는 중국의 대표 온라인 쇼핑몰인 타오바오와 T-mall에서 등록 상표를 이용해 제품 판매를 진행하고 있으며, 2013년에는 타오바오 매출 우수 상표로 지정되기도 했다. 마이하우스는 해당 업체에 상표권 이전을 요청했으나 자신들의 브랜드라 주장하면서 거부했다. 중국 진출을 위해 자체 상표를 등록해야 한다는 필요성을 인식한 마이하우스는 코트라 칭다오 무역관의 도움으로 상표 등록을 진행했고, 이를 통해 비용도 절감할 수 있었다. 등록된 상표는 THEHUUZ(24류, 35류), 솜秀织(24류, 35류), 迈豪思(24류, 35류), MYHOUSE(35류). THEHUUZ 상표의 중문명인 솜秀织를 작성할 때도 청도 IP-DESK의 지원을 받았다.

(솜秀织는 중문 발음으로 'she xiu zhi'이며, 영문 상표 THE HUUZ와 발음을 비슷하게 만들었고 또한 솜은 '집', 秀는 '아름답다', 织는 '방직하다'라는 뜻으로 합쳐서 '집을 아름답게 하는 방직품'이라는 뜻을 지닌 상표다.)

시사점

마이하우스는 IP-DESK에서 상표등록을 위한 전반적인 업무를 대행해줌으로써 상표등록을 편리하게 진행할 수 있었다. 현재 국문 상표에 대한 등록도 고려하고 있으며, 향후 상표등록을 진행할 경우에도 코트라 및 중진공의 도움을 받을 예정이다.

중국에서는 현지인들에게 친숙한 중문 명칭을 사용하여 현지 인지도를 높일 필요가 있다.

商标的详细信息					
注册号/申请号	81745463	国际分类号	24	申请日期	2010-10-15
申请人(中文)	烟台泰之隆家纺有限公司	申请人(英文)	YANTAI TAILONG HOME TEXTILES CO., LTD.	权利人(中文)	烟台泰之隆家纺有限公司(权利人)
申请人(英文)		申请人(中文)		申请人(英文)	
 商 标 图 样 注 册 人 姓 名 注 册 地 址 	商 标 图 样 注 册 人 姓 名 注 册 地 址 				
	商 标 图 样 注 册 人 姓 名 注 册 地 址 				
	商 标 图 样 注 册 人 姓 名 注 册 地 址 				
	商 标 图 样 注 册 人 姓 名 注 册 地 址 				
初审公告号	1279	初审公告日期	1291		
初审公告日期	2011-09-13	初审公告日期	2011-12-14		
初审公告期	2011年12月14日 至 2012年12月13日	初审公告期			
初审公告期		初审公告期			
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无
初审公告期	无	初审公告期	无	初审公告期	无

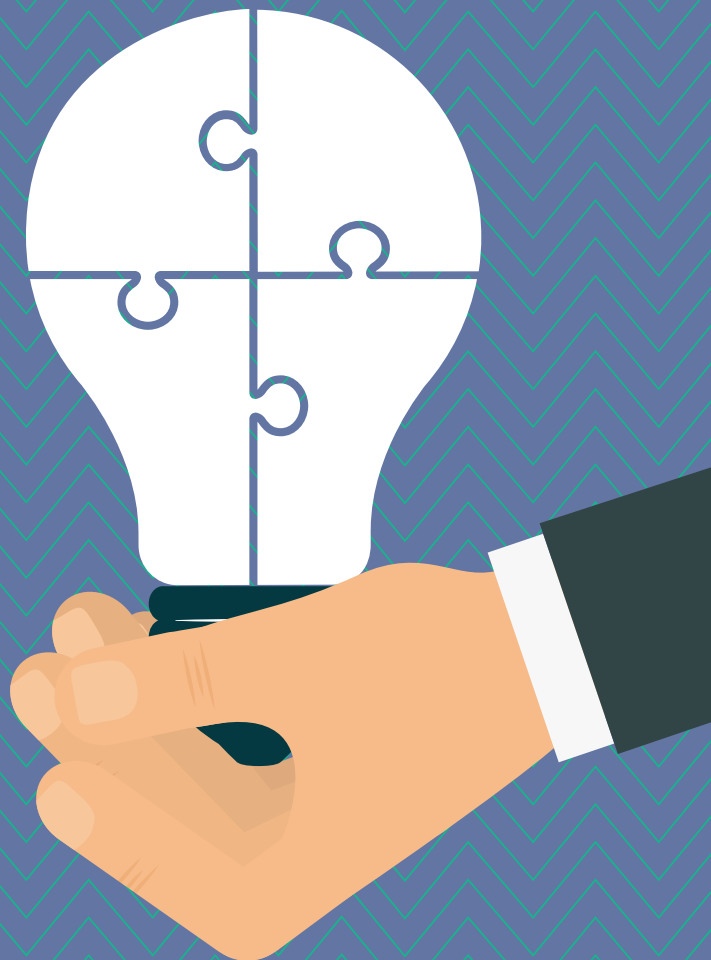
도용확인 캡처 (중국 상표국 확인 결과
상기와 같이 등록현황이 확인됨
KOTRA를 통한 유사상표 검색에서도
상기와 같이 확인됨)



마이하우스 등록 상표

PART 02

보호



01

한국형 명품 육성을 위한 지재권 보호

기업명: 갤러리에이엠

업종(주요취급품목):

캐릭터 상품 제조(도소매)

국가: 중국

한중FTA 시대를 맞아 거대 시장인 중국에서 한국형 명품 브랜드를 육성해 중국의 내수 소비시장을 확대해야 한다는 필요성이 절실하다. 그동안은 원부자재 위주(73.2%)의 대중수출 구조였다면 앞으로는 이를 탈피해 중국에서 한국형 명품으로 육성 가능한 제품의 지재권 보호와 중국 내수 마케팅 지원이 필요하다. 갤러리에이엠이 바로 여기에 해당한다. 지난 2000년 문을 연 갤러리에이엠은 2003년부터 한국화가인 육심원 씨와 전속계약을 맺어 그림 전시와 관련 상품 기획, 제작 및 판매를 진행하고 있다. 2014년 5월 중국 선양에 최초로 진출했으며 현재는 상하이, 청두 등에 9개 직영점을 운영하고 있고 미국과 싱가포르에도 진출했다. 2015년 매출액은 약 15억 원이다.

관할 공무원의 자발적인 단속 유도

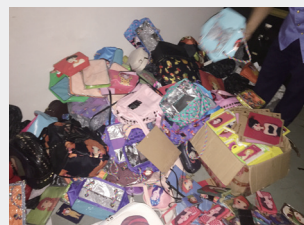
갤러리에이엠의 제품은 판방빙과 쏘리 등 중국 유명 배우들이 자발적으로 애용해 가방의 경우 '판방빙 가방'이라고도 불리며, 이런 유명세로 타오바오에서만 약 2만 건 이상의 모조품이 유통되는 상황이었다. 2014년 중국에 정식으로 진출한 후 중국 내 매장 및 홍보를 확대할 계획이었던 갤러리에이엠은 온·오프라인상에서의 광범위한 모조품 유통으로 인해 브랜드 신뢰도에 대한 손상이 우려되었다.

2015년 선양 무역관이 개최한 한국유명상표 설명회에서 선양시의 지재권 단속 공무원들을 대상으로 제품의 정품과 모조품을 식별하는 방법을 안내했는데, 이 설명회에 참석했던 우아이(五愛)시장의 관할 공무원이 자발적인 단속을 시작했다. 선양시에 소재한 우아이시장은 중국 북방에서 가장 큰 상품 유통시장이자 중국 내에서 두 번째로 큰 의류 및 잡화 도매시장으로 중국의 10대 모조품 유통시장 중 하나다.

자발적 단속으로 1개 점포에 벌금을 부과하고 18개 점포를 경고조치했으며 총 795개의 모조품을 압수했다. 압수된 제품은 가방(340개), 핸드백(115개), 컵, 마우스패드, 휴대폰 케이스 등으로 시가 2억 원 상당이었다. 1차 단속에 이어 현지 상인의 신고로 2차 단속을 진행해 약 2천 만 원 상당의 모조품을 압수하기도 했다.



압수 모조품 점검



압수 모조품

정품/모조품 식별법 안내
(갤러리에이엠社)



중국 지방정부와의 유기적 협력으로 지재권 보호

2012년부터 선양 무역관 IP-DESK는 중국 상표 출원등록에 소요되는 비용을 지원하는 한편, 중국 내 지재권 단속기관의 관심을 유도해 모조품 유통에 대응하고 우리 기업의 브랜드 이미지를 제고하고 있다. 특히 중국 지방정부의 인식 및 제도 변화를 적극 활용한 '한국유명상표 설명회'를 개최해 자발적인 단속을 유도하여 성과를 얻고 있다.

이 같은 중국 공무원의 자발적인 지재권 단속 사례를 공유하고 전파해 중국 진출 기업들의 지재권 비관세 장벽에 대한 부정적 인식을 전환할 필요가 있다. 중국은 지재권 분쟁 시에 자국 기업을 보호하는 경향이 강하다는 선입견이 있으나, 실제로는 지재권 소송 시 외국인 원고의 승소율이 상대적으로 높고, 자발적인 행정단속도 이루어지는 등 지재권 보호 환경이 개선되고 있다.

또 지역별로 차이는 있지만 선양의 경우 상표 침해에 대해 공상국에 신고할 경우, 모조품 몰수가액의 최대 4%를 포상금으로 지급하는 신고 포상금 제도가 있다. 이러한 제도를 홍보해 우리 기업들이 모조품에 대한 증거 자료가 있을 경우 자발적으로 신고하도록 유도해야 한다.



2015년 선양 한국유명상표
설명회 전경



02

침해 업체를 보았다면 정보부터 챙겨라

기업명: 나스캠

업종(주요취급품목):

제조업(스포츠타올 및 캠핑용품)

국가: 독일 및 유럽

지난 1990년 설립된 나스캠은 캠핑용품을 전문적으로 제조·판매하는 기업으로 연 매출은 약 73억 원, 종업원 수는 27명이다. 국내는 물론 해외 지식재산권 보유에도 힘써 현재 다수의 특허 및 상표·디자인권을 보유하고 있다.

독일 전시회에서 디자인권 침해 업체 발견

2015년 7월 독일의 프리드리히하펜 아웃도어 전시회에 참가한 나스캠은 그곳에서 CAO Camping이라는 프랑스 업체가 자사의 디자인권을 침해하는 것을 발견하고는 프랑크푸르트 IP-DESK에 대응 방안을 문의해왔다. 나스캠은 유럽에 해당 디자인권을 보유 중으로, CAO Camping의 제품은 그 디자인을 카피한 것으로 추정되었다.

프랑크푸르트 무역관 IP-DESK는 나스캠의 해당 디자인 등록 서류를 확인한 뒤 해당 전시회가 열리는 지역의 세관과 접촉을 시도해 디자인권 침해 여부를 문의하고 프랑스 업체에 대한 제재를 요청했다.

관할지역 세관에 해당 서류를 송부하였는데, 세관에서는 이를 디자인권 침해로 판단하고 CAO Camping의 부스를 방문해 해당 제품을 압류하고 벌금을 부과했다.

지식재산권 보호와 권리 활용

이 사례는 한국기업이 지재권 보유에 그치지 않고 권리를 적극 활용한 모범사례라 할 수 있다. IP-DESK는 디자인권 침해 업체를 제재함에 있어, 법률대리인을 고용하지 않고 직접 관할 세관과 연락을 취해 문제를 해결했다.

독일의 전시회에서 지재권 침해 업체에 제재를 가하기 위해서는 해당 지재권이 유럽에 등록되어 있어야 한다. 한국 업체가 독일 전시회에 참가할 경우, 전시회 첫날 자사의 지재권을 침해한 업체는 없는지 점검할 필요가 있으며, 만약 지재권 침해 업체를 발견한 경우 관련 정보를 확보하는 것이 중요하다.(지재권 침해 제품 사진, 브로슈어 등)

세관 지재권 등록을 통한 지재권 침해 업체 모니터링은 가장 좋은 지재권 보호 방법임을 인지해야 할 필요가 있으며 이를 적극 활용하기를 권한다.



나스캠의 등록 디자인(상)을 카피한 CAO Camping의 제품(하). CAO Camping의 제품을 펼치면 똑같은 디자인을 확인할 수 있다.



관할 세관에서 CAO Camping의 부스를 방문해 해당 지재권 침해 품목 압류 및 벌금 부과

03

현지 공무원들의 지원으로 침해조사 금물살

기업명: 해피콜

업종(주요취급품목):

주방용품 제조

국가: 베트남

1999년에 설립된 해피콜은 주방용품 전문업체로 현재 세계 22개국에 제품을 수출하고 있으며, 지적재산권 출원은 300여 건(특허, 실용신안, 의장, 상표)에 달한다. 수출국인 베트남에 상표등록을 완료하고 2012년부터 자사 제품인 주방용품을 판매하기 시작한 해피콜은 현지에서 유통되는 위조품으로 인해 현지 기업과 새롭게 준비 중이던 월 30만 달러 규모의 수출계약이 중단되는 침해 피해를 입었다. 해피콜의 침해조사 신청에 따라 IP-DESK는 현지에 진출한 한국 로펌 로고스와 협조해 침해 조사의 지원에 나섰다.

해피콜, 위조품으로 인해 현지 기업과의 수출 계약 중단

먼저 대리 로펌을 통해 모조품 사업장 두 곳(하노이, 하이퐁)에 대한 조사에 착수해 상표 침해 증거를 조사 및 수집하고 상표 침해 결정서를 확보해 강제조치를 이행했다. 이 과정에서 시장관리국 공무원과의 연계수사가 이루어졌다. 로펌 측의 침해조사와 병행해 호치민 IP-DESK는 한국 특허청에서 운영하는 공무원 초청 연수 프로그램의 일환으로 위조상품 단속 업무를 수행하는 베트남 시장관리국 및 세관 공무원들이 한국을 방문하도록 주선했다. 일정 중에 해피콜을 방문해서 제품의 침해 피해에 대해 해피콜-베트남 공무원간 의견을 교환하고 협조를 당부하는 자리를 마련했는데, 이 자리를 계기로 베트남 관계 공무원들의 지원 하에 위조품을 집중적으로 조사하게 되었다. 조사는 2015년 3월 25일 종료되었고, 이를 바탕으로 현지 사업장을 단속해 침해품에 대한 패널티와 강제 처리 절차를 진행했다. 몰수한 모조품은 70여 개(약 350만원), 부과한 과태료는 14백만 동(약 70만 원)이었다. 이와 함께 온라인 쇼핑몰에서 유통되는 제품의 단속을 강화해 해피콜이 계획했던 수출규모 달성과 현지 브랜드 이미지 제고에 긍정적인 영향을 가져다줄 것으로 기대된다. 침해조사가 끝나고 해피콜은 2015년부터 베트남 이마트, CJ홈쇼핑을 통해 다시 제품판매를 시작했으며, 2016년부터는 본격적으로 시장 확대에 집중할 계획이라고 한다.

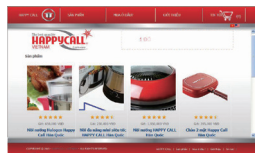
베트남에서의 지적재산권 보호와 활용

베트남에서 침해절차를 진행하기 위해선 기업에서 해당 권리를 보유하고 있어야 하는데, 많은 우리 기업들이 기본적인 상표 등록조차 진행하지 않아, 무단선등록 또는 침해를 당한 뒤 손을 쓸 수 없는 사례가 많다. 해피콜 또한 기업에서 상표 등록을 마친 상태로, 권리가 있었기 때문에 위와 같은 법적 조치를 가할 수 있었다.

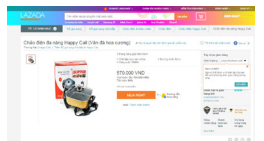
베트남은 선등록 원칙으로, 현지 업체에서 무단선등록을 했을 시 이를 다시 무효시키기가 어렵다. 현지 업체와 거래가 있고 증빙서류가 있으면 이의신청, 상표 무효신청이 가능하다. 거래 관계와 무관한 업체라면 방법을 찾기 어려운 실정이다. 실제로 현지 기업이 베트남 내에 상표를 선등록한 뒤, 수출을 진행하는 우리 기업에게 경고장을 송부해 수출을 중단시키고 상표 판매에 대해 2,000만원을 요구한 사례가 있다. 또한 베트남 기업이 한국 기업의 상표를 정당하게 등록해 모조품을 생산해서 제3국으로 수출한 사례도 있으니, 베트남 내에 상표를 먼저 등록해서 자사의 브랜드를 보호하는 것이 중요하다.



해피콜 정품로고, 제품



침해업체 로고, 제품, 홈페이지



LAZADA 온라인 쇼핑몰 판매 → 경고장 송부

04

지재권, 보유를 넘어 적극 주장하자

기업명: ADM21

업종(주요취급품목):

제조업(자동차 플랫 와이퍼 블레이드)

국가: 독일 및 유럽

1967년 미덕이라는 회사로 설립되어 와이퍼 암과 블레이드를 OE 공급하다 1988년 ADM21로 인수합병해 Global OE & Aftermarket으로 사업영역을 확장한 ADM21. 2000년대 초반 혁신적인 IMS(인공 지능형 제조 시스템)를 기반으로 한국은 물론 중국과 베트남에 공장을 설립했고, 북미와 유럽에 LTC(Logistics & Technical Center)를 운영해오면서 글로벌 네트워크를 구축했다. 600여 개의 관련 특허를 보유했으며, 임직원 127명, 연 매출 약 356억 원의 중소기업이다.

해외 박람회에서 유사 제품 전시 중인 중국 업체 목격

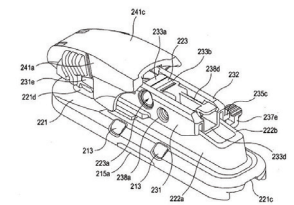
ADM21은 지난 2014년 독일 프랑크푸르트에서 열린 자동차부품 박람회에 개별적으로 참가했다가 그곳에서 자사의 특허를 침해하는 중국 업체 Ningbo Xinhai Aiduo Wiper Blade Manu CO.,LTD를 발견하고는 프랑크푸르트 IP-DESK에 대응 방안을 문의해왔다. ADM21이 보유하고 있는 자동차용 플랫 와이퍼 블레이드 관련 특허를 중국 업체에서 카피해 유사한 제품을 박람회에서 전시하고 있었던 것이다.

IP-DESK 담당자는 독일 특허청과 전시회 측 지재권 담당 부스를 방문해 ADM21의 특허 등록 서류를 보여주면서 해당 사항을 설명하고 특허 침해를 주장했다. 결국 특허 침해로 판단되자 독일 세관과 함께 중국 업체의 부스를 방문해 침해 제품을 압수하고 벌금을 부과했다.

시사점

IP-DESK는 특허권 침해 업체를 제재함에 있어, 법률대리인을 고용하지 않고 직접 독일 특허청 및 전시회 측 지재권 담당자와 대화를 통해 문제를 해결해 우리 기업의 지재권을 보호하는데 일조했다.

한국기업들이 지재권 등록을 통한 권리 보유에 그치지 않고 권리의 주장에도 관심을 가져 적극 활용해야 할 필요가 있다.



플랫 와이퍼 블레이드와 와이퍼 아암의 연결장치 관련 특허



이를 침해한 중국 제품(상), 한국기업 정품(하)



독일 세관이 중국 업체의 부스를 방문해 특허 침해 제품을 압류하고 벌금 부과



해외 지재권 무엇이 궁금하세요?

Q&A로 살펴보는 해외 지재권 Tip

대리상 명의로 중국에 상표를 등록했을 경우

Q
Question

A사는 무역회사인 B사를 통해서 중국으로 수출을 하게 되었는데, 그 과정에서 B사가 중국 내에 A사의 상표를 미리 등록해버렸습니다. 이런 경우 어떻게 해야 하나요?

A
Answer

1. B사와 상표권 양도를 협의하는 방안: 양도협의 후 상표국에 양도 신청 관련서류를 제출하면 A사 명의로 상표권을 다시 신청할 필요가 없습니다. 상표권 양도 관련 관납수수료 및 대행비용은 약 2,000위안이며 약 8개월 정도가 소요됩니다.(2016년 기준)
2. B사의 상표출원신청을 철회시키는 방안: 단, B사가 상표출원신청을 철회하고 A사 명의로 신규출원하면 시간이 오래 걸립니다. 또한 B사의 출원신청 이후 A사가 신청하기 전 타 기업이 유사상표 신청을 하였다면 A사의 신청이 기각될 수도 있습니다.
3. 이의신청하는 방안: 초보심사 결정이 공고된 상표에 대해 공고한 날부터 3개월 내에 이의신청이 가능합니다. 이의제기 신청 관납수수료 및 대행비용은 약 3,500위안이며, 결과발급까지 약 1년~1년 6개월 정도의 기간이 소요됩니다.(2016년 기준)



시사점

1. 상표권을 비롯한 지식재산권 신청은 신청 후 등록결과가 나올 때까지 시간이 소요되므로 해외시장 진출 전에 해당 지재권을 우선 진출국에 신청하여 등록해야 합니다.
2. 사업을 하는 동안 지재권 권리를 대리상에게 사용허가만 해야하며 대리상 명의로 해당 국가에 등록하는 것은 바람직하지 않습니다.

PCT 출원과 중국에서의 활용

Q

Question

한국의 특허청에서 PCT 출원을 하면 중국에서 사용하거나 중국기술인증을 받는 것이 가능한가요?

A

Answer

한국의 특허청에 PCT 국제 신청을 하신 후, PCT 국제 초보심사 후에 두 번째 단계인 국가진출단계에서 중국단계로 진출하여 심사를 받은 후에 중국에서 보호가 가능합니다.



시사점

한국에서 PCT 신청을 한다고 해서 바로 중국에서 보호받을 수 있는 것은 아닙니다. 국가진출단계에서 중국 국가단계로 진출하여 심사를 받아야만 중국에서 보호를 받을 수 있습니다.

중국에서의 특허권 공동출원

Q

Question

중국에 진출하여 특허를 출원하려고 하는데 중국투자법인과 한국투자법인 공동출원이 가능한가요? 혹은 합작회사 설립 후 그 회사명의로 특허를 신청해야 하나요?

A

Answer

귀사의 상황에 따라 특허권을 단독보유 혹은 공동소유하시면 됩니다. 공동출원을 하든 합작회사를 설립 후 그 회사명의로 특허 출원을 하든 특허권의 경영권 및 소유권은 공동소유 됩니다. 따라서 기술 이전, 양도, 라이선스 등에서 모두 중국 측의 동의가 필요합니다. 합작 초기에는 관계가 양호하나 사업 진행시 관계가 틀어지는 경우도 종종 있어 신중한 검토가 필요합니다.



시사점

1. 한국기업이 중국진출 시 특허, 상표 등 권리를 중국업체와 공동출원 또는 중국 측이 단독출원 하는 경우가 있으나, 추후 협력관계에 문제가 생길 경우 권리를 확보하지 못하여 경제적 손해를 초래하는 경우가 있습니다.
2. 부득이하게 지재권관리를 공동으로 보유할 경우 추후 리스크 검토를 충분히 하고 대신 기타 경제적 이익으로 교환하는 등 대응책 구비가 필요합니다.

중국에서의 영문·중문 결합상표 출원

Q
Question

중국에 상표를 출원할 때 영문+중문 결합상표로 출원하려고 하는데 가능한가요?

A
Answer

영문+중문 결합상표 출원과 관련해 중국 상표국에서 심사할 때 부분별로 심사한다는 점을 고려하여 가급적이면 분리출원할 것을 권합니다. 해당 분리출원에 대한 등록이 완료되면 함께 병행해서 사용할 수 있습니다.



상표의 표장이 영문+중문, 영문+도형 등의 조합인 경우 보다 넓은 권리범위를 위해서 각자 분리하여 출원하는 것이 바람직합니다.

미국에서 상표출원 중에 이의제기가 들어온다면



Q
Question

상표출원을 하던 중에 다른 기업이 이의제기를 한 경우에는 어떻게 하나요?

A
Answer

1. 선진국에서는 특히 상표권이 중시되기 때문에, 침해할 의도가 아니더라도 예방차원에서 기업이 이의제기를 신청하는 경우가 있습니다. 미국 시스템에서는 아무리 우리 기업의 상표가 강하다 하더라도 소송에 대응하지 않을 경우 패소하게 되며 우리 상표권리를 획득하지 못하게 됩니다. 이의제기 관련 소송이 진행될 경우 비용 부담이 만만치 않은데 협상을 통해 문제를 해결하는 방식도 고려해보아야 합니다.
2. 소송 등에 직면하게 되면 법률 비용 등이 우려돼 무조건 상대측 의견대로 합의하는 경향이 있으나, 이러한 분쟁이 발생할 경우 상대측의 상표와 우리 측 상표를 정확히 검토하고, 우리의 장점과 무기가 무엇인지를 정확히 파악한 후에 협상에 임해야 합니다. 또한 이러한 대응에 대한 상대방의 동향과 의도를 파악하여 협상 전략을 세워야 합니다.

KOTRA 해외지재권보호사업 소개

01

IP-DESK 지원사업

6개국 12개소에 해외지식센터(IP-DESK)를 설치하여 국내 기업의 지식재산권 보호 지원

■ 운영조직(6개국 12개소) * 시안 추가개소 예정(2016.6)

미국	독일	중국							태국	베트남	일본
LA	뉴욕	프랑크푸르트	베이징	상하이	칭다오	광저우	선양	시안	방콕	호치민	도쿄

■ 지원내용

한국에 사업자 등록이 되어 있는 개인* 또는 중소기업**으로 현지 국가에 사업을 운영(예정) 중인 자를 대상으로 지재권 보호 지원

* 국내 소득세법에 따른 개인 사업자 ** 중소기업법에 따른 중소기업, 산업발전법에 따른 중견기업

구분	내용
지재권 상담	현지국가의 지재권확보 및 보호 관련 지재권 상담지원
상표 · 디자인 출원	실제 출원비용의 최대 50%지원(1개 업체당 연간 8건이내) - 중국 · 베트남 (300\$/건 내), 태국 (500\$/건 내), 일본(500\$/건 내), 미국(600\$/건 [상표] 1,000\$/건[디자인]내), 독일(1,000\$/건 [상표], 600\$/건[디자인]내)
세관 지재권 등록	실제 등록비용의 최대 50%지원(1개 업체당 연간 8건이내) - 중국(300\$/건 내), 미국 · 태국 (500\$/건 내), 일본(700\$/건 내), 독일 · 베트남 (1,000\$/건내)
침해조사 및 행정단속	현지소요비용의 최대 70%지원(1개 업체당 연간 3회) - 1회당 6,000\$(행정단속시10,000\$) 이내[단, 2,3회차부터 지원비용 각 50%, 30%로 조정]
침해감정서 작성 지원	현지소요비용의 최대 70%지원(1개 업체당 연간 3건) - 미국, 독일, 일본에 해당 - 회당 10,000\$ 이내[단, 2,3회차부터 지원비용 각 50%, 30%로 조정]

■ 지원방법 : www.ip-desk.or.kr에서 회원가입 후 접수

■ 문의처 : 해외지재권보호사업단 02-3460-3357, 3358 / ip-desk@kotra.or.kr

■ IP-DESK 연락처

국가		연락처	국가		연락처
중국	베이징	86-10-6410-6162(29)	베트남	호치민	84-8-3822-3944
	상하이	86-21-5108-8771 (148)	미국	LA	1-323-954-9500(160)
	칭다오	86-532-8388-7931(302)		뉴욕	1-212-826-0900(217)
	광저우	86-20-2208-1600(1405)	독일	프랑크푸르트	49-69-50956-5679
	심양	86-24-3137-0770(804)			
태국	방콕	66-2-204-2511	일본	도쿄	81-3-3214-6970



우리 기업의 해외 지재산 보호 확대 및 수출 경쟁력 강화를 위해 해외* 현지 지재산분쟁에 대해 초동대응 지원

* 해외지식재산센터(IP-DESK) 소재 국가(중국, 미국, 태국, 베트남, 독일, 일본)는 제외함

■ 신청자격

한국에 사업자등록이 되어 있는 개인 또는 중소기업* · 중견** 기업으로써, 외국에서 사업을 운영(예정)중인 자

* 중소기업 : 「중소기업기본법」제2조제1항 요건 해당기업

** 중견기업 : 「산업발전법」제10조의2제1항 각호의 요건 해당 기업

■ 지원내용

1. 지재산 법률자문

– 해외 현지 지재산분쟁 예방 및 대응을 위한 법률상담 비용지원

구분	세부내용	비용	횟수
분쟁예방	○ 해외 진출 시 발생 가능한 분쟁 위험요소에 대한 자문 * 선행특허 · 유사상표 검색, 지재산 침해여부 검토 등	소요비용 50% (건당 \$1,000한도)	연 4건/1사 (분쟁 예방 및 대응 통합)
분쟁 대응	○ 경고장 접수 등 실제 분쟁 발생에 따른 대응 자문 * 상표 무단 선등록, 경고장, 이의신청 등 대응	소요비용 70% (건당 \$3,000한도)	

지문제공 전문가가 국내(소재) 로펌인 경우는 한화 기준 한도(예방: 1백만 원, 대응: 3백만 원) 적용

2. 침해조사

– 해외 모조품 유통 피해에 대한 현지 침해조사 및 행정단속 비용지원

구분	세부내용	비용	횟수
침해조사	○ 모조품 유통현황 파악, 출처 추적 등	소요비용 70% (건당 \$6,000한도)	연 1건/1사 (침해조사 및 행정단속 통합)
행정단속	○ 침해조사 결과를 근거로 침해기업 현장단속 및 법률조치, 세관조치 지원 등	소요비용 70% (건당 \$10,000한도)	

침해조사 등 제공 전문가가 국내(소재) 로펌인 경우는 한화 기준 한도(조사: 6백만 원, 단속: 10백만 원) 적용

■ 문의처 : 해외지재산보호사업단 02-3460-3354



kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency



행복한
대한민국을 여는
정부 3.0
[개방 · 공유 · 소통 · 협력]