

EU 주요국 지식재산권 길라잡이

독일 · 영국 · 프랑스



특허청
Korean Intellectual
Property Office

kotra

Korea Trade-Investment
Promotion Agency

CONTENTS

Intro 인사말 & KOTRA 프랑크푸르트 IP-DESK 소개

1부

EU 지식재산권법 개요 8

1.1 특허권 8

1.2 디자인권 12

1.3 상표권 13

1.4 저작권 14

2부

EU 지식재산권 출원 방법 및 등록 18

2.1 특허권 및 실용신안 18

2.2 디자인권 29

2.3 상표권 33

EU 주요국 지식재산권 길라잡이

Korea Trade-Investment Promotion Agency

3부

지식재산권 관련 분쟁대응 및 권리행사 44

3.1 전시회 지재권 관련 44

– 경고장 45

– 가처분 45

– 소송 47

3.2 세관 지재권 등록 48

4부

EU 지식재산권 관련 주요 Q&A 및 사례 56

저자소개 60

부록 : IP-DESK 지원사업 브로셔 62

인사말 & KOTRA 프랑크푸르트 IP-DESK 소개

EU는 약 18.5조 달러의 GDP로 세계 최대시장이며, 지난해 한국과 교역 규모가 1,053억 달러로 3위의 교역 대상국입니다. 또한 2011년 발효된 한-EU FTA의 영향으로 양국의 교역은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 유럽은 산업화의 역사가 가장 길고, 소비수준이 높지만 무역규제나 특허보호가 엄격한 특징이 있습니다. 우리 기업들은 기술력 향상으로 시장 추세에 잘 적응하고 있지만, 우리 수출이 계속 증가하기 위해서는 지재권의 이해가 무엇보다도 중요합니다.

2004년, 2005년 한국 기업들의 유럽특허등록 건수가 총 1,273건을 기록하였는데, 2014년 한 해에는 특허등록 건수만 1,891건으로 급증하였습니다. 우리나라 삼성이 유럽내 최고 특허 출원 기업이며, LG 또한 4위를 기록하고 있습니다. 유럽내 상표, 디자인 출원 건수도 과거에 비해 비약적으로 증가하였는데, 이를 보면 우리 기업들이 지재권의 중요성을 인식하고 잘 대응하고 있는 것으로 생각합니다.

우리 기업들이 유럽에서 성장하기 위해서는 지재권 확보에만 그치지 말고, 그 권리를 행사하는데 더욱 관심을 가져야 합니다. 지재권 분쟁의 뉴스 및 독일 전시회장에서 발생하는 독일 세관의 지재권 침해 품목 압수 및 가처분 처리는 더 이상 놀라운 사실이 아닙니다. 우리 기업의 지재권을 침해하는 사례가 있으면 유럽의 관련 법규를 통한 보호도 요청할 줄 알아야 합니다.

이러한 시대의 흐름에 발 맞추어 KOTRA와 한국특허청은 지난 2014년 7월 독일 프랑크푸르트에 지식재산센터(IP-DESK)를 개소하였습니다. 프랑크푸르트 IP-DESK는 독일 및 유럽에 진출하고자 하는 한국기업들에게 상표·디자인 출원 지원, 지재권 분쟁을 사전 예방하기 위한 지재권에 대한 정보제공, 교육등의 서비스를 제공하고 있습니다. 이 외에도 우리나라 기업들이 많이 참가하는 독일내 전시회를 직접 찾아가는 지재권 상담 서비스를 제공하고 있으며, 지재권 관련 애로 사항들을 현장에서 해결하고 있습니다. 프랑크푸르트 IP-DESK는 우리 기업의 지재권 보호를 통해 유럽시장 진출이 활성화 되도록 더욱 노력할 것 입니다.

이 가이드북이 독일 및 유럽 진출기업의 지재권에 대한 지식을 높이고 지재권을 보호하는데 유익하게 활용되기를 기대합니다.

감사합니다.

2016년 5월

코트라 유럽지역 본부장 **오 혁 종**





1부

EU 지식재산권법 개요

- 1.1 특허권
- 1.2 디자인권
- 1.3 상표권
- 1.4 저작권

1부_ EU 지식재산권법 개요

1.1 특허권

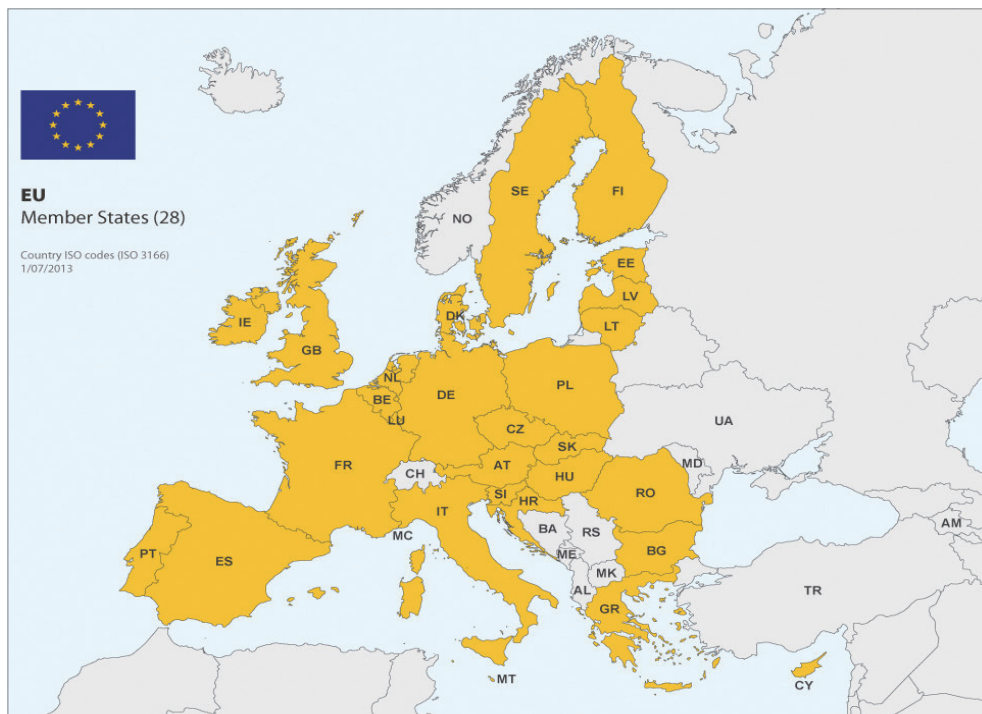
1.1.1 개요

유럽연합(European Union, 이하 “EU”라 함)에서 특허를 포함한 지식재산권을 보호받고자 하는 경우, 기본적으로 두 개의 서로 다른 방안이 있다는 것을 먼저 이해해야 한다. EU 차원에서의 보호방안이 그 하나이고, 유럽연합 가입국 개별 단위의 보호가 다른 하나이다. EU가 추구하는 최상위 목표 중 하나는 회원국간의 상품과 서비스의 자유로운 이동과 경쟁을 통해 단일시장을 형성하는 것이기에, 마치 EU가 하나의 국가인 것처럼 하나의 통일화된 지식재산권법을 가지는 것이 가장 바람직할 것이다. 유럽지식재산권 분야의 현상상은 그와 같은 이상에 좀 더 가까이 다가가기 위한 통일화를 진행하고 있는 중간 단계쯤으로 볼 수 있을 것이다. 예컨대, 곧 시행될 예정인 유럽단일특허(Unitary Patent)제도도 비록 미완의 상태이지만, 유럽지식재산권의 통일화가 한층 더 진전되는 것으로 이해할 수 있다.

1.1.2 EU

EU의 시초는 1957년 로마조약의 체결에 의해 EEC¹가 형성된 것이다. 이후 법률적인 측면을 포함한 다양한 부분에서 많은 변화를 겪으며 현행 EU의 체계가 갖추어졌으며, 가입국도 점진적으로 증가하여 가장 최근인 2013년에 크로아티아를 회원으로 맞이함으로써 현재 총 28개국의 회원국을 거느리고 있다.

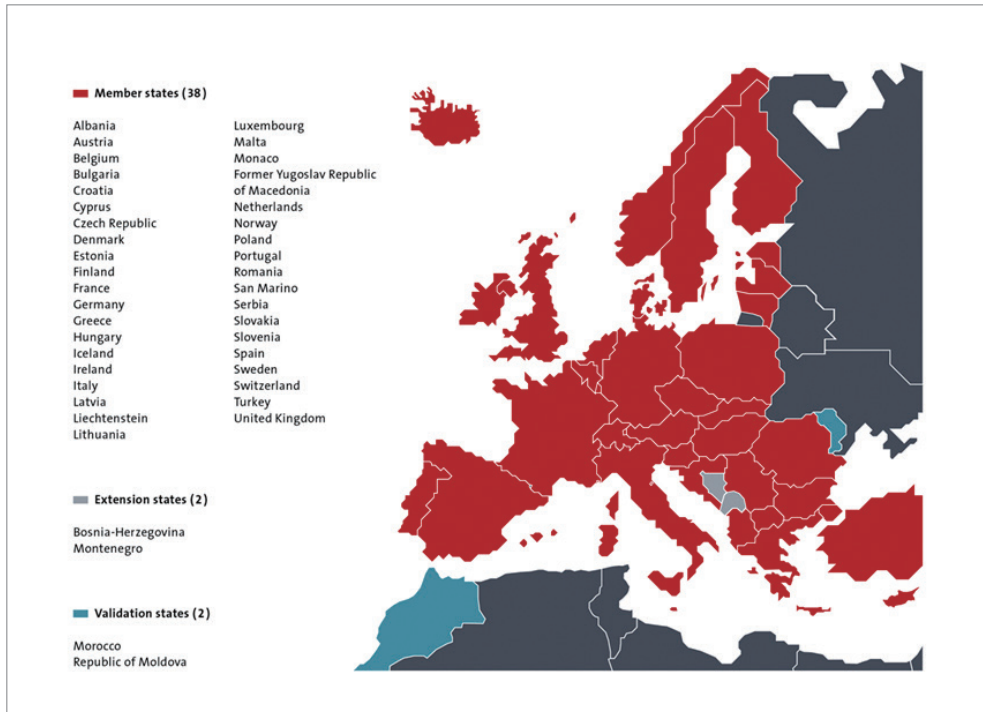
¹ European Economic Community를 일컬으며, 벨기에, 프랑스, 독일, 이탈리아, 룩셈부르크 및 네덜란드의 여섯 나라를 포함하는 하나의 시장으로 시작되었다.



【 EU 회원국²⁾ 】

단일시장을 형성하기 위해 유럽연합 차원에서 제정되는 법률은 가입국 모두에 직접효력을 가지는 “레규레이션(Regulation)”과, 각 가입국에 관련 국내법 제정을 요하는 “다이렉티브(Directive)”를 포함한다. 현재까지 특허출원과 관련하여 가입국 모두에 직접적인 효력을 발휘하는 레규레이션은 존재하지 않으며, 단지 특정 분야의 발명에 관련된 개별 다이렉티브가 있을 뿐이다. 모든 유럽국가에서 효력을 갖는 특허를 허여할 수 있는 기관으로 일반적으로 알려져있는 유럽특허청(European Patent Organization, 이하 “EPO”라 함)도 유럽특허조약(European Patent Convention, 이하 “EPC”라 함)이라는 국제조약에 의해 설립된 지역기구로서, 법률적 의미에서는 유럽연합과는 무관한 별개의 조직이다. 단적으로 EPC가입국이 EU 회원국인 28개국 이외에도 10개의 비EU 국가들을 더 포함한다는 사실에서도 EPO가 EU의 산하조직이 아님을 쉽게 이해할 수 있다.

² 출처: Eurocontrol 웹사이트



[EU 회원국³]

결국, EPO에 의해 등록된 특허는 원칙적으로 EU 전체에 대해 효력을 갖는 하나의 특허가 아니라, EU 회원국 각국에 등록되는 다수의 개별국가특허의 모음이 된다. (참고로, EU 회원국들은 모두 EPC에 가입되어 있다.) 따라서, 이들 특허들에 기초하여 권리행사를 하는 경우 각 개별국의 법원에서 각 국가법에 따라 절차를 진행하여야 한다. 이러한 점이 종래 EPO를 통해 등록된 동일한 특허에 기초한 소송에서 각 회원국의 법원들이 서로 상반되는 유/무효 판단 및 침해/비침해 판결을 하는 요인이 되어, 기업들의 비즈니스에 많은 부담과 불확실성을 가져다준 것이 사실이다.

조만간 시행될 예정인 단일특허(Unitary Patent) 및 통합특허법원(Unified Patent Court)은 이러한 문제점을 해결하고 한층 더 통일화된 유럽지식재산권제도를 마련하기 위한 EU 차원에서의 노력의 결과이다. 해당 제도들이 시행될 경우⁴, EPO를 통해 출원된 특허가 등록단계에 이를 경우, 출원인은 해당 특허가 종래와

³ 출처: 유럽특허청 웹사이트

⁴ 현재 몇몇 법률적인 문제들이 남아 있어 이 제도들의 시행이 늦춰지고 있는데, 2017년 중 또는 그보다 더 늦은 시점으로 예상하고 있다.

같이 개별 회원국에 등록되는 개별 특허의 모임이 되도록 할 것인지, 아니면 EU 전체에 효력을 가지는 하나의 단일특허로 등록시킬 것인지를 선택할 수 있다. 단일특허로 등록되는 경우, 통합특허법원이 전속관할권을 가지기 때문에, 유/무효 및 침해/비침해 판단이 모두 해당 법원에서 이루어지며, 그 판결은 EU 전체에 효력을 미치게 된다. 이러한 의미에서 EU 전체를 포괄하는 하나의 통일화된 지식재산권제도가 갖추어진 것으로 평가할 수 있다. 다만, 출원인이 단일특허가 아니라 종래와 같이 다수의 개별국가특허로 등록을 받는 경우, 일정기간(7년 또는 14년)의 과도기(transitional period) 동안에는 통합특허법원이 아니라 개별국가법원에서 소송이 이루어질 여지가 아직 남아있으며, 이 기간이 지난 후에야 통합특허법원에 완전한 전속관할권이 주어진다. 또한, 단일특허제도가 시행된다고 하더라도 각 개별 회원국의 특허청에 출원되고 등록되는 각국 특허들은 여전히 별개로 존재하기 때문에 EU차원에서의 특허보호방안과 각 회원국 차원에서의 특허보호방안이 여전히 공존하게 된다. 이러한 점에서 아직은 유럽특허제도가 완전한 통일화를 이룩하였다고 말할 수는 없을 것이다.

1.1.3 제언

지식재산권제도는 사회경제분야의 변화에 발맞추어 빠르게 변화해가는 법률의 한 분야이다. 특히나 유럽의 지식재산권제도는 아직 미완의 단계에서 꾸준히 통일화를 위해 앞으로 나아가고자 하는 EU 자체의 특이성으로 인해 앞으로도 항상 큰 변화의 가능성에 노출되어 있다고 볼 수 있다. 따라서, EU에서 효과적인 지식재산권의 보호를 원한다면, 제도 및 실무의 지속적인 변화에 끊임없는 주의를 기울이지 않으면 아니될 것이다. 이에 더하여, EU 차원에서의 특허보호제도와 각 회원국 차원에서의 특허보호제도가 병렬적으로 존재하고 있으며, 각 회원국의 제도는 점진적인 통일화에도 불구하고 여전히 많은 차이를 보이고 있으므로, 필요한 경우 이들에 대한 이해도 병행되어야 할 수 밖에 없다.

1.2 디자인권

유럽연합은 한 번의 출원 절차로 유럽공동체상표디자인청(EUIPO) 가입국(현재 28개국)에서 보호되는 유럽공동체 디자인 제도를 운영하고 있다. 즉, 개별국마다 출원하여야 하는 불편을 덜 수 있으며, 절차의 간소화 및 출원 비용 절감의 효과를 기대할 수 있다. 또한, 유럽연합에서는 등록을 전제로 한 등록공동체 디자인과 등록하지 아니하고도 권리가 부여되는 미등록공동체디자인의 두 종류의 보호 체계가 있다.

등록/미등록 공동체디자인은 디자인법상 동일하게 정의되며 보호의 요건(신규성, 독특성) 또한 동일하나 보호기간 및 권리의 효력면에서 차이가 있다.

유럽공동체 디자인법이 정의하고 있는 디자인은 제품 자체 및 또는 그 장식의 선, 윤곽, 색상, 형상, 조직 및 또는 재질의 특징에서 얻어지는 제품의 전체 또는 일부의 외관이며, 여기서 제품이란 어떠한 산업적 또는 수공업적 물품을 말하며 부품, 포장, 차림새, 분해와 재조립이 가능하도록 복수의 구성품으로 구성된 복합제품에 조립되는 부품, 그래픽 심볼, 글자체를 포함하고 있다.



차림새 (get-ups)



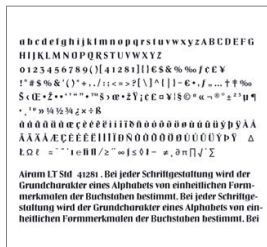
제품 일부의 외관



웹디자인



포장



글씨체



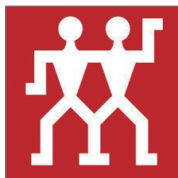
복합제품

1.3 상표권

상표를 이해하기 위한 기초 사항 - 상표란 무엇이며, 어떤 것이 상표법에 의해 보호되는가?

상표법상에서 보호되는 것은

- 표지, 간략화된 이미지인 로고(Logo)
- 특히 낱말, 삽화등과 같은 그림, 알파벳, 숫자
- 소노그램 (예: MGM의 사자의 포효, BMW의 심장의 울림과 같은 비트)
- 물품의 형상 또는 포장에 포함하는 입체적 형상 및 이들 각각에 색채를 결합한 겉모양
- 기업의 ID: 영업표지, 기업이 상호 또는 영업상 시중에서 자기를 표시하는 일종의 명칭
- 작품의 제목: 출판물, 영화, 음악, 무대 작품 또는 기타 유사한 작품의 이름이나 그에 동하는 명칭



기호는 어느 특정 기업의 상품이나 서비스를 다른 기업의 상품등과 구분할 수 있는 식별력을 가져야 한다. 식별력은 상표로 등록되어 보호를 받을 수 있게 하는 가장 중요한 전제 조건이다.

예시

독특한 식별력이 부족한 예를 들자면 “오렌지 주스”라는 용어. 이 용어를 음료로 위한 상표로 등록하고자 할 경우, 식별력의 부족으로 상표청에 의해 거부 될 확률이 아주 높다.

1.4 저작권

저작권 이해를 위한 기초

저작권이란 무엇이며, 저작권의 보호대상은 무엇인가?

등록에 의해 그 권리보호가 생기는 산업재산권 이외에도 등록부 등록없이 보호 효과가 생기는 경우가 있으며, 이에 저작권이 해당된다.

예컨대 특허권, 상표권, 실용실안권, 디자인권과 같은 지식재산권이 산업상의 재산을 보호하려는 데 의미가 있음과 대조적으로 저작권은 “문화”를 보호하는 제도이다.

저작권에 대한 보호는 작품이 창조됨으로서 비롯된다. 저작권법에서 말하는 작품, 즉 저작물이란, 개인적, 지적/정신적 창작물을 말하며 다음의 조건을 충족하여야 한다.

■ 개인에 의한 창조는 인간의 창의성을 바탕으로 하는 행위를 전제로한다. 완전히 자동으로 생산된 제품 (예를 들어, 컴퓨터를 통한 자동 번역)이나 순수한 의미에서 우연히 생겨난 것은 이러한 요구사항을 충족시키지 못한다. 물론 인간이 기술적 도움 (예: 컴퓨터)을 받거나 또는 의도적으로 우연을 이용한 저작물까지 제외하는 것은 아니다.

■ 저작물은 개인의 심성을 의도적으로 반영하려고 하는 표현양식으로 일정한 지적 내용을 포함하여야 한다. 의도하지 않고 우연히 생성된 경우 이러한 정신적 내용이 담겨 있다고 볼 수 없다.

■ 저작물은 물리적으로 인지가 가능한 형태로 구현되어야 한다. 단순한 아이디어는 이러한 외적인 형태의 결여로 인해 저작권 보호의 대상이 되지 않는다.

■ 또한 저작물은 어느 정도의 개인적 특성을 가지고 있어야 하며, 이를 표현양식의 수준이라고도 한다. 개성/표현양식의 수준은 저작물을 이루는 핵심 요구 사항으로 특정 예술작품의 미학성이나 작품성을 말하는 것이 아니다. 이것은 저작물을 일상생활이나 또는 수공업에서 누구나에 의해서 제작될 수 있는 제품과 구분하는 데 기준이 된다.

중요

위의 조건이 모두 충족되었는지의 여부, 즉 어떤 작품이 저작법에서 말하는 저작물에 속하는지의 여부는 저작권 침해를 문제로 법적분쟁이 일어났을 때 법원에 의해 확인된다.

저작권에 의해 보호되는 저작물은 무엇인가?

1. 언어저작물: 소설, 단편 소설, 시, 스크립트, 노래가사뿐만 아니라 인터뷰, 연설 및 표현력이 (일반의) 평균적인 수준을 넘어서는 학문적 작품도 여기에 포함되며 경우에 따라서는 컴퓨터 프로그램도 포함될 수 있다.
2. 음악저작물: 음악저작물의 개념은 넓게 해석되어야 한다. 노래의 전부뿐만 아니라 개개의 멜로디도 저작권의 대상이 될 수 있다. 이 때 사운드는 여러가지 방법으로 생성될 수 있다. 인간의 목소리, 악기, 전자기기 또는 기계, 동물과 자연의 소리 및 기타 다른 방법에 의해 생성될 수 있다.
3. 안무저작물: 무용저작물
4. 건축 및 응용미술의 저작물을 포함한 미술저작물: 건축작품, 조각, 회화, 스케치 및 그래픽등과 같은 좁은 의미로의 예술 외에도 가구와 보석, 어린이의 장난감과 같은 수공예품 및 응용 예술품이 포함된다.
5. 사진저작물: 사진의 모든 유형이 보호된다. 휴가에서 찍은 스냅샷뿐만 아니라 사진전문가에 의해 예술적으로 구상된 흑백 사진 모두가 이에 속한다.
6. 영상저작물
7. 학술적이거나 기술적인 종류의 표현물: 도면, 지도, 표, 약도, 도표 및 입체적 저작물.

저작자의 권리는 무엇인가?

1. 긍정적인 권리: 사용권
저작자는 저작물의 종류에 따라 저작물의 공표 여부 및 그 방법을 결정할 권리, 저작물상 자신이 저작자임을 인정하는 권리, 복제 및 배포권, 전시권등과 같은 광범위한 사용권을 가진다.
2. 금지권: 저작자는 저작권침해에 대해 다음과 같은 권리구제방법으로 침해자에 대응할 수있다. 저작권 침해의 중지를 청구할 수 있으며, 권리를 침해하는 복제본이나 여타 결과물의 출처 및 판매경로에 관하여 정보를 청구할 수 있고, 저작권 침해로 인하여 발생한 손해배상 및 침해물의 폐기를 청구할 수 있다. (상표권자의 권리는 무엇인가? 상표침해에 대해 어떻게 대처할 수 있는가? 참조)

중요

저작권은 상속되며, 원칙적으로 저작자의 사후 70년까지 보호된다.





2부

EU 지식재산권 출원 방법 및 등록

2.1 특허권 및 실용신안

2.2 디자인권

2.3 상표권

2부_ EU 지식재산권 출원방법 및 등록

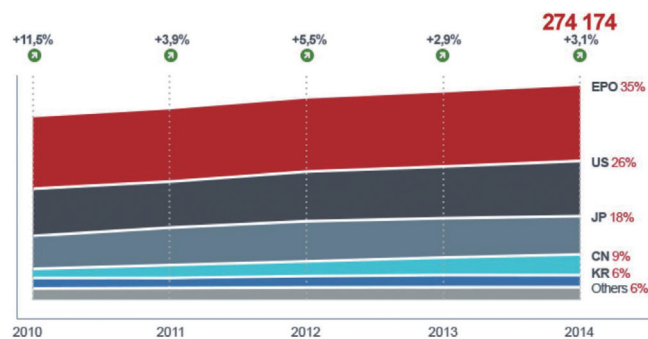
2.1 특허권 및 실용신안

2.1.1 EPO 특허출원

2.1.1.1 EPO 출원 추이

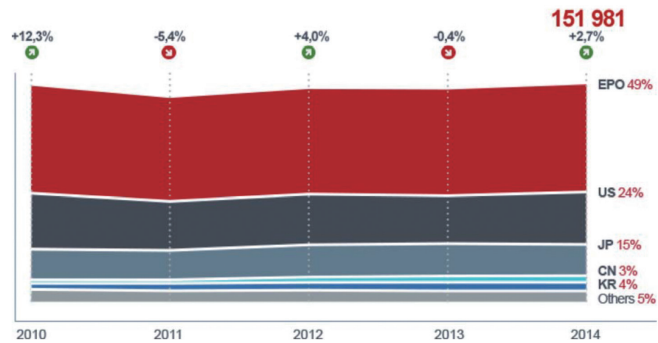
EPO는 EU라는 세계최대의 단일시장에서 유효한 특허권을 확보하기 위한 가장 효율적인 루트이기 때문에, 최근 EPO를 통한 특허출원건수는 지속적인 증가추세에 있다.

아래 두 그래프들은 EPO에 출원된 건들의 숫자를 나타내고 있는데, 표 1은 EPC규정에 따라 출원된 직접출원 및 PCT규정에 따라 출원된 국제출원을 포함한 수치이다. 한편, 표 2는 EPC규정에 따라 출원된 직접출원 및 PCT규정에 따라 국제출원된 후 EPO를 통해 유럽지역단계로 진입한 건들의 합계를 표시하고 있다.



[표 1] EPO 출원 건수 (EPC출원 + PCT출원)⁵

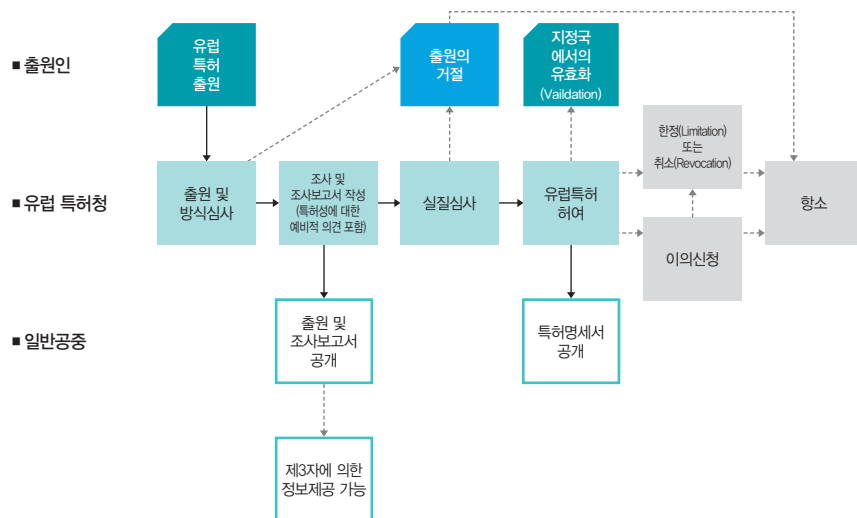
⁵ 출처: 유럽특허청 발간 "Annual Report 2014"



[표 2] EPO 출원 건수 (EPC출원 + 유럽단계진입 PCT출원)⁶

2.1.1.2 EPO 출원절차 개관

EPO를 통한 출원절차는 크게 아래와 같이 도식화될 수 있다.



[유럽특허등록절차⁷]

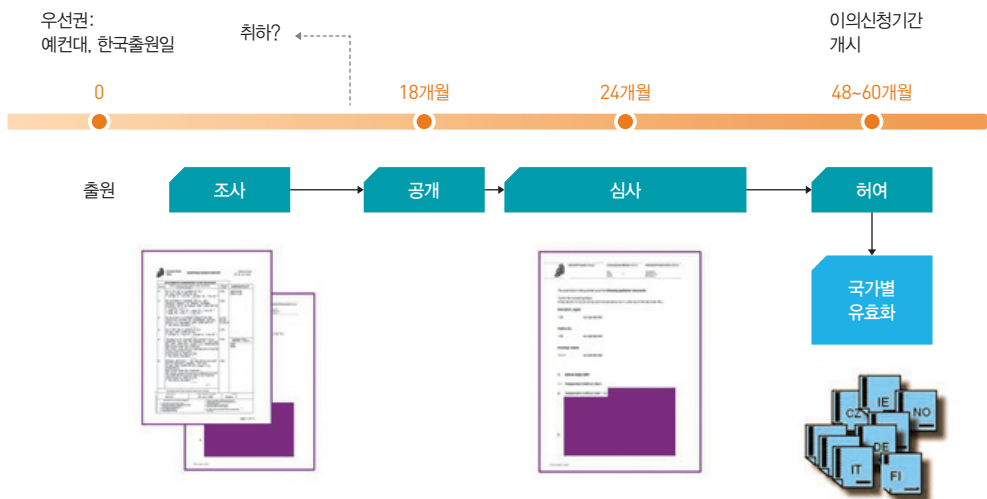
⁶ 출처: 유럽특허청 발간 "Annual Report 2014"

⁷ 출처: 유럽특허청 발간 "European Patents and the grant procedure"

한국을 포함한 다른 나라들과 비교하여 특이점이라고 한다면, 우선 선행문헌조사단계와 실질심사단계가 명확하게 구분되어 있다는 점이다. 이는 역사적인 측면에 기인하기도 하는데, 예전에는 EPO의 네덜란드 헤이그 사무소에서 근무하는 심사관들은 선행문헌조사만을 담당하였으며, 독일 뮌헨 심사관들은 그 조사결과에 기초하여 실질적인 특허의 심사만을 행하였다. 그러나 현재는 모든 심사관들이 조사 및 심사의 업무를 함께 행하고 있다. 어쨌건 두 단계가 명확하게 구분되는 만큼, 예컨대, 조사보고서가 작성되면 이를 출원인에게 전달하여 심사청구를 할 것인지, 혹은 심사청구가 미리 되어있는 경우에는 사건을 계속진행할 것인지를 묻는 절차가 따르게 된다. 또다른 특징으로는, 일단 특허가 허여되게 되면 지정국 중 출원인이 원하는 곳에서 특허를 유효화(validation)시키는 절차가 필요하다. 이 부분이 EPO를 통해 등록된 특허는 하나의 유럽특허가 되는 것이 아니라 각 지정국에 등록되는 개별 특허의 모임이라는 것을 분명하게 보여준다. 각 EPC 회원국에서의 유효화요건은 런던협약(London Agreement)을 통해 어느 정도 통일화되기는 하였으나, 여전히 국가별로 많은 차이가 있다. 참고로, 2015년말 현재 각 EPC 회원국의 유효화요건은 아래 목차 “유효화요건”에 표로 정리되어 있다.

2.1.1.3 EPO 출원절차

한국우선권을 수반한 EPO출원이 등록되기까지는 통상 우선일로부터 4~5년 정도가 소요된다고 말할 수 있는데, 이하에서는 그 과정을 시간흐름에 따라 소개하기로 한다.

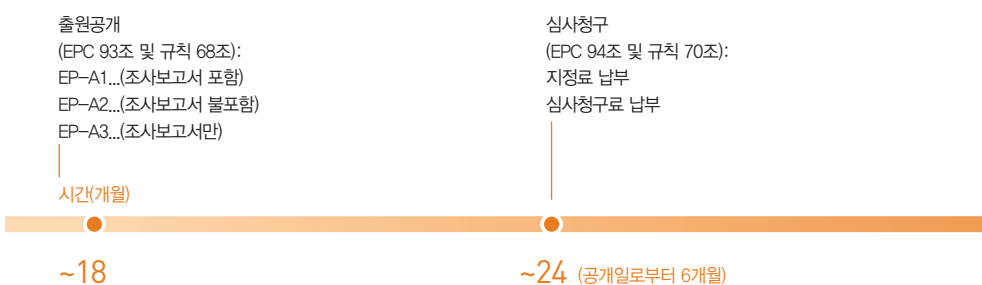


[시간순 EPO 출원절차]

한국특허출원 후 1년 내에 파리조약에 따른 우선권을 주장하며 EPO에 출원을 하는 경우, 통상 출원시에 출원료뿐 아니라 조사료(search fee)도 함께 납부하게 된다. 그러면 EPC 92조 및 규칙 65조에 따라 조사보고서(search report)의 작성이 이루어진다.



이후 우선일로부터 18개월이 지난 시점에 출원공개가 행해진다 (EPC 93조 및 규칙 68조). 만약 이때 조사보고서의 작성이 이미 완료되어 특허출원과 조사보고서가 함께 공개되는 경우 출원번호 다음에 “A1”이 붙는다. 만약 조사보고서가 아직 완료되지 않아 출원만 공개되는 경우는 “A2”로 명명된다. 한편, 추후에 조사보고서가 완료되면 이것만 따로 공개되는데, 이때는 공개번호 뒤에 “A3”가 붙는다. 한편, 대략 우선일로부터 18개월을 전후하여 조사보고서가 작성되어 18개월을 조금 지난 시점에서 출원과 조사보고서가 모두 공개된다고 가정할 경우, 조사보고서의 공개시점으로부터 6개월 이내에 출원인은 EPO에 대해 몇 가지 행위를 취할 것이 요구된다. 먼저 일정 비용의 납부와 함께 심사청구를 하여야 한다(EPC 94조 및 규칙 70조). 또한 회원국가지정에 대한 지정료(Designation fees)도 동기간 내에 납부하여야 한다.



그러면 출원에 대한 실제심사가 행해지고, 우선일로부터 대략 36개월(즉, EPO출원일로부터 대략 24개월)이 지난 시점에 첫 번째 심사결과를 받아볼 수 있다(EPC 94조, 3, 4항 및 규칙 70, 71조). 거절이유통지서를 받은 경우, 통지가 이루어진 것으로 간주되는 날(발행일 + 10일)로부터 4개월의 답변기간이 주어지며, 이 기간은 통상 1회, 2개월의 연장이 가능하다.

실체심사(EPC 94조 3, 4항 및 규칙 70, 71조)
(거절이유통지, 인터뷰)

시간(개월)

~36 첫 번째 심사보고서: 출원접수 후 약 24개월 후

답변서가 제출되면 통상 3개월 정도가 지나 재심사결과를 받아볼 수 있다. 따라서, 기간연장없이 정상적으로 답변서가 제출되고, 모든 거절이유가 극복되었다고 가정할 경우, 우선일로부터 약 43개월이 경과하여 심사부가 특허허여의 의도를 표시하는 EPC 규칙 71조 3항에 따른 커뮤니케이션을 발행한다. 이 커뮤니케이션에는 심사부가 특허허여를 승인한 명세서의 텍스트가 포함되는데, 최종특허의 내용이 이 텍스트에 의해 결정되므로, 특히 심사관이 보정을 행한 경우에는 추후 권리행사를 감안하여 문제가 없는지를 철저히 살피야 한다. 이에 대해 출원인은 4개월의 기간 이내에 i) 등록료 및 특허공개료를 납부하고, ii) 청구항의 번역문(영어로 출원된 경우, 독일어 및 프랑스어 번역문)을 제출하며, 또한 iii) 심사과정에서 청구항이 추가되어 총15항을 초과하는 경우 초과분에 대한 청구항료를 납부하여야 한다. 한편, 2012년 4월 1일 이후 발행되는 규칙 71조 3항 커뮤니케이션에 오류가 있을 경우, 오류수정을 신청할 수 있는데, 그러면 새로운 규칙 71조 3항 커뮤니케이션이 발행된다. 이는 특허허여과정의 지연을 초래할 수 있다. 왜냐하면, 오류를 수정한 후 두번 째 커뮤니케이션이 발행되며, 이에 대해 다시 4개월의 답변기간이 주어지기 때문이다. 2015년 7월 1일 이후 개정법에 따라 새로운 규칙 71조 3항 커뮤니케이션을 받을 권리를 포기할 수 있게 되었다. 예컨대, 사소한 오류의 수정을 요청하는 경우 이 규정을 이용하면 오류의 수정 후 불필요한 두번 째 커뮤니케이션의 발행없이 바로 특허등록절차가 진행되도록 할 수 있다.

EPC 규칙 71조 3항에 따른 커뮤니케이션:

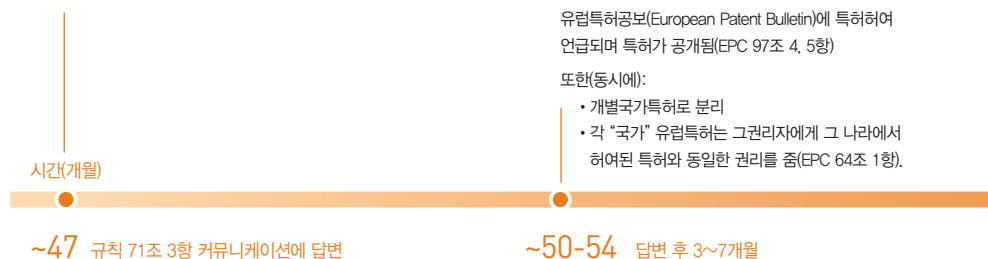
심사부가 특허허여를 승인한 명세서의 텍스트

- 등록료 및 공개료
- 청구항의 번역
- 추가 청구항에 대한 청구항료

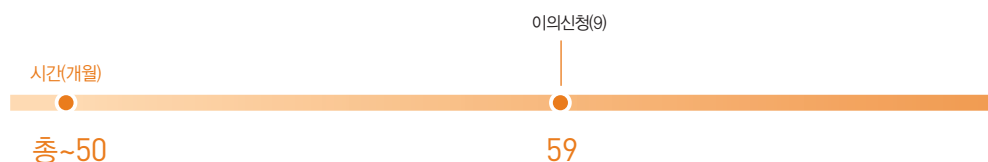
시간(개월)

~43 심사완료: 출원접수 후 약 31개월 경과

4개월의 답변기간 내에 필요한 모든 절차를 밟고 답변서를 제출하면, 특허등록절차가 진행되는데, 최종 특허허여까지는 통상 3개월~7개월이 소요된다. 해당절차가 완료되면, 먼저 유럽특허공보(European Patent Bulletin)에 특허허여사실이 언급되며 등록특허는 공개된다 (EPC 97조 4, 5 항). 이와 동시에 등록유럽특허는 각 지정국의 개별국가특허로 분리되어 각 국가의 특허청을 통해 등록된 특허와 동일한 효력을 갖게 된다.



결국, 유럽특허가 등록되기까지는 우선일로부터 대략 4년~5년 정도의 시간이 소요된다. 한편, 특허가 등록되면, 유럽특허공보에 특허하여에 대한 언급이 공개되는 날로부터 9개월간 이의신청기간이 주어지며, 이 기간동안에는 누구든지 해당특허에 대해 이의신청을 할 수 있다.

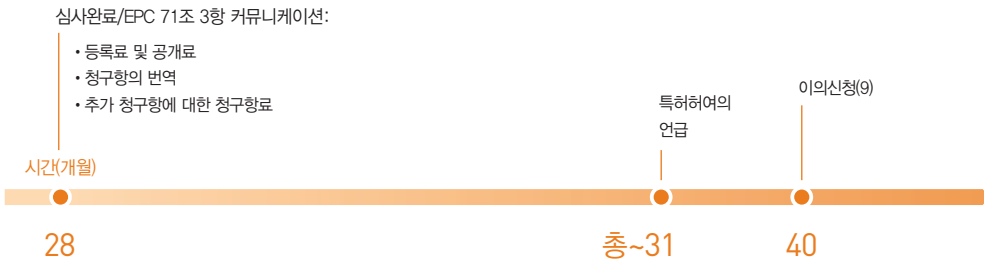


2.1.1.4 PACE 신청

유럽특허출원의 신속한 심사를 원하는 경우, PACE 제도를 이용하는 것을 고려할 수 있다. PACE 신청이 있는 경우, EPO는 해당 사건에 우선순위를 두고 조사 및 심사를 행한다. 예컨대, 조사보고서는 출원일로부터 6개월 이내에 작성되며, 심사보고서(거절이유통지 또는 규칙 71조 3항 커뮤니케이션)는 심사부가 출원을 접수한 때 또는 출원인이 거절이유에 대한 답변서를 제출한 때로부터 3개월 이내에 발행된다. 따라서, 우선일로부터 대략 21개월경에 1차 심사보고서를 받아볼 수 있다.



이 심사보고서가 거절이유통지인 경우, 답변서가 4개월 내에 정상적으로 제출되어 모든 거절이유가 해소되었다면 대략 우선일로부터 28개월경에 규칙 71조 3항 커뮤니케이션이 발행된다. 이에 대해 조속히 대응할 경우 결과적으로 대략 우선일로부터 2년 반~3년이 채 되지 않는 기간 내에 유럽특허를 등록받을 수 있다.



2.1.1.5 비용 - 수수료

아래는 2015년말 현재 대한민국출원인이 유럽특허청(EPO)을 통하여 특허출원을 진행할 경우 등록시까지 일반적으로 예상할 수 있는 최소수준의 수수료를 예시한 것이다.⁸

절차			수수료 (유로)		비고
			EPO 직접출원	PCT 이용	
1	출원		120 +	120 +	1) 전자출원의 경우 (서면출원: 210유로) 2) 명세서 35장 초과: 장당 15유로 가산 3) 분할출원의 경우 상이함
2	써치		1,285	1,095 (ISA: 한국특허청)	PCT출원: 국제조사기관(ISA)이 누구인가에 따라 비용이 달라짐
3	청구항료		0 + (기본 15개)	0 + (기본 15개)	16~50개째: 청구항당 235유로 가산 50개째 이상: 청구항당 580유로 가산
4	지정료		580	580	모든 EPC 가입국 일괄지정
5	심사청구		1,620	1,620	
6	등록 및 프린팅료		915	915	
7	연차료	3년차	465	465	10년까지는 계속 증가하며, 그 이후는 고정
		4년차	580	580	
		5년차	810	810	
		6+년차	+	+	
합계			6,375 +	6,185 +	

⁸ 예시된 비용은 출원의 진행과정에서 발생할 수 있는 여러 요인으로 인하여 그 금액이 증가될 여지가 있으며, 특히 변리사/변호사의 업무에 대한 대리인수수료는 여기에 포함되어 있지 않다.

2.1.2 EU 회원국별 특허출원

2.1.2.1 서언

EU의 28개 회원국들은 모두 EPC에 가입되어 있으므로, 원칙적으로 이들 국가에서 유효한 특허권을 획득하는 방법은 각 개별 회원국 특허청을 통하는 방법과 EPO에 유럽특허출원을 하여 이를 등록받은 후 각 회원국에서 유효화하는 방법의 두 가지가 있을 수 있다. 한국기업들이 유럽에서 특허권을 취득하고자 하는 경우 일반적으로는 중앙집중화된 기구인 EPO를 통하는 것이 비용 및 절차적인 측면에서 여러 회원국의 특허청에 개별 특허출원을 하는 것보다 훨씬 유리하다고 할 수 있다. 이러한 점은 현재 한국 기업들이 출원하는 유럽특허출원의 절대다수가 개별 국가 특허청이 아니라 EPO를 통해 이루어지고 있는 사실로부터도 쉽게 알 수 있다. 물론 기업의 비즈니스가 어느 특정 국가에 편중되어 있는 경우는 예외일 것이다. 한편, 일반적인 경우와는 달리 각 회원국에 직접 특허출원을 하는 것이 더 유리하거나 또는 반드시 그렇게 하여야만 하는 경우가 있을 수 있다. 예컨대, EU 회원국들의 특허제도가 큰 틀에서는 어느정도 통일화되어 있다고 할 수 있으나, 각 회원국들은 나름의 특유한 제도 및 실무를 유지하고 있는 경우가 있다. 이와 같은 각 회원국 특유의 제도를 잘 활용할 경우 EPO를 통해서는 얻을 수 없는 결과물을 얻는다거나, 또는 같은 결과물이라도 좀 더 효율적인 방법으로 얻을 수 있는 경우가 있을 수 있다. 따라서, 이하에서는 각 EU 회원국들 중 한국 기업들의 관심도가 가장 크다고 할 수 있는 독일, 프랑스, 영국의 특허제도를 그 특이점을 중심으로 설명하도록 한다.

2.1.2.2 독일

a. 출원언어

독일특허청에 출원을 하는 경우 언어에 제한이 없다. 따라서, 원칙적으로 한국어 또는 영어로 된 명세서를 제출하여 빠른 출원일을 확보하는 것이 가능하다. 다만, 이 경우 출원일로부터 3개월 이내에 독일어번역문이 제공되어야 한다.

b. 심사청구

심사청구는 출원일로부터 7년 이내의 기간에 할 수 있다. 따라서, 조기권리확보가 목적이 아닌 경우에는 충분한 시간여유를 갖고 절차를 진행할 수 있다. 예를 들어, 타국에서의 심사결과를 확인 후 절차를 진행하는 것도 가능할 것이다.

c. 우선심사제도

우선심사제도를 운영하고 있지 않다. 다만, 한국특허청과 PPH(Patent Prosecution Highway)협약을 맺고 있다.

d. 소요기간

통상 출원에서 특허등록에 이르기까지 2~3년의 기간이 소요된다.

e. PCT출원 관련

PCT를 이용하여 출원된 국제출원에 기초하여 독일국내단계에 진입하기를 원하는 경우 그 기한은 우선일로부터 30개월이다. 한편, EPO를 통한 유럽지역단계 진입기한은 우선일로부터 31개월로, 추가 1개월의 여유가 있다. 따라서, 만일 독일국내단계진입기한인 30개월을 놓친 경우라 하더라도, 아직 31개월의 기한이 지나지 않았다면, EPO를 통해 유럽지역단계로 진입한 후 유럽특허를 등록받아 독일에서 유효화 시킴으로써 유효한 독일특허를 획득할 수 있다.

f. 실용신안

독일은 특허제도 외에 별도로 실용신안제도를 갖고 있다. 실용신안은 기본적으로 특허와 동일한 대상을 보호하나, 방법 및 프로세스는 그 보호대상에서 제외된다. 등록에 있어 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성 등을 요하는 것은 특허와 마찬가지로, 선행기술의 범위에 문서로 공개된 것 및 독일 내에서 이용된 것만이 포함된다는 점이 특허와는 상이하다. 즉, 문서에 의하지 않은 공개 및 해외에서 이용됨으로써 공개된 선행기술은 신규성 및 진보성 판단의 근거가 되지 않는다. 따라서, 예컨대 한국에서 제품이 미리 판매되었다든가 하는 이유로 이미 공개되어 유럽특허 내지 독일특허로는 보호받을 수 없는 경우라 하더라도, 실용신안제도를 이용하면 유효한 권리를 취득하는 것이 가능할 수 있다. 또한, 스스로 자신의 발명을 공지시킨 경우에도 6개월의 유예기간(grace period)이 주어진다.

특허와 마찬가지로, 예컨대, 한국어 또는 영어로 출원하는 것이 가능하며, 이 경우 독일어번역문이 3개월 내에 제공되어야 한다. 실용신안출원은 실체심사없이 방식심사만을 거쳐 통상 출원 후 2~3개월 이내에 등록되며, 그 보호기간은 출원일로부터 10년이다. 한편, 실용신안은 기존에 출원된 특허출원에 기초하여 우선권을 주장하면서 출원될 수도 있다. 계류중인 특허출원 또는 이익신청이 제기된 특허(독일특허출원 및 특허뿐 아니라 독일을 지정한 유럽특허출원 및 유럽특허, 그리고 PCT출원을 모두 포함한다)가 존재한다면, 이에 기초하여 실용신안출원이 가능하다.

2.1.2.3 프랑스

a. 출원언어

프랑스 특허청에 출원을 하는 경우 언어에 제한이 없다. 따라서, 원칙적으로 한국어 또는 영어로 된 명세서를 제출하여 빠른 출원일을 확보하는 것이 가능하다. 다만, 이 경우 출원일로부터 2개월 이내에 프랑스어번역문이 제공되어야 한다.

b. 신규성조사

출원인은 출원과 동시에 신규성조사를 신청하여야 한다. 그러면 프랑스트허청은 신규성조사를 행하고 조사보고서를 작성한다. 단, 프랑스트허청이 해당 업무를 유럽특허청에 위임하고 있으므로, 실질적으로는 유럽특허청이 이 신규성조사업무를 대신 수행한다. 먼저 예비조사보고서가 작성되어 출원인에게 전달되는데, 해당 보고서는 검색된 선행기술들은 X, Y, A 등의 코드(PCT출원에 대한 국제조사보고서에서 쓰이는 코드와 동일)로 분류하여 인용한다. 또한, 예비조사보고서는 인용된 선행기술들에 대비한 출원발명의 특허성에 대한 의견을 포함하는데, X 및 Y로 표시된 선행기술들에 대해서는 출원인은 3개월 이내에 답변서 및 또는 보정서를 제출하여야 한다. 이후 프랑스트허청은 출원인의 대응을 포함하여 다시 심사를 하는데, 출원발명이 예비조사보고서에 인용된 선행기술에 비해 명백하게 신규성이 없는 경우에만 거절결정을 하며, 진보성에 대해서는 판단을 하지 않는다. 예비조사보고서는 출원공개와 동시, 또는 경우에 따라 그 이후에 일반에 공개된다. 이후 예비조사보고서와 출원인의 대응 등을 모두 고려하여 최종조사보고서가 발행된다.

c. 실체심사

프랑스트허청은 앞서 언급한 신규성조사 이외에 따로 발명의 신규성 및 진보성 등에 대한 실체심사를 행하지 않는다.

d. 우선심사제도

우선심사신청이 가능하다.

e. 소요기간

출원에서 특허등록에 이르기까지 평균 34개월이 소요된다.

f. PCT출원 관련

프랑스는 PCT를 이용하여 출원된 국제출원에 기초하여 프랑스크국내단계로 직접 진입하는 길을 막아놓았다. 따라서, PCT출원에 기초하여 프랑스트허를 획득하고자 하는 경우에는, 우선 EPO를 통해 유럽지역단계로 진입한 후 유럽특허를 등록받아 프랑스에서 유효화시키는 방법이 유일하다.

g. 실용증서(Utility certificate)

프랑스는 특허제도 외에 별도로 실용증서제도를 갖고 있다. 실용증서의 보호대상은 특허와 동일하여, 장치 및 물건뿐 아니라, 방법 및 프로세스도 그 보호대상에 포함된다. 실용증서의 보호기간은 출원일로부터 6년이다. 한편, 특허출원으로부터 실용증서출원으로의 변경은 가능하지만, 실용증서출원으로부터 특허출원으로의 변경은 불가능하다.

2.1.2.4 영국

a. 출원언어

영국특허청에 출원을 하는 경우 언어에 제한이 없다. 따라서, 원칙적으로 한국어로 된 명세서를 제출하여 빠른 출원일을 확보하는 것이 가능하다. 다만, 이 경우 우선일로부터 12개월 또는 출원일로부터 2개월 중 늦게 만료하는 날까지 영어번역문이 제공되어야 한다.

b. 우선심사제도

조속한 특허권확보를 위해 영국특허청은 i) 결합 조사 및 심사, ii) 우선 조사 및 또는 심사, iii) 조기공개의 세 가지 제도를 제공한다.

i) 결합 조사 및 심사 (Combined search and examination)

영국의 경우 선행기술조사와 실체심사가 별개의 단계로 구분되어 있으며, 통상 출원인들은 조사보고서를 받은 후 일정시점에 심사청구를 한다. 그러나, 조사 및 심사청구를 동시에 하는 경우, 통상 청구일로부터 6개월 이내에 결합 조사 및 심사보고서를 받아볼 수 있다.

ii) 우선 조사 및 (또는) 심사

해당 출원에 있어서 우선조사 또는 우선심사가 왜 중요한지를 입증하거나, (또는) 발명이 녹색기술에 관련된 것일 경우, 우선조사 및 (또는) 우선심사를 청구할 수 있다.

iii) 조기공개

통상 특허출원은 출원일로부터, 또는 우선권이 있는 경우 우선일로부터 18개월 이후에 공개되나, 조기공개를 신청하는 것이 가능하다.

영국특허청은, 만일 출원시 상기 세 가지 제도를 모두 신청하고 답변제출 등을 조속히 행하는 경우, 출원일로부터 1년 이내에 특허권을 확보하는 것도 가능하다고 설명하고 있다.

한국특허청과 PPH(Patent Prosecution Highway)협약을 맺고 있다.

c. 소요기간

출원에서 특허등록에 이르기까지 평균 30개월이 소요된다.

d. PCT출원 관련

PCT를 이용하여 출원된 국제출원에 기초하여 영국국내단계에 진입하기를 원하는 경우 그 기한은 우선일로부터 31개월이다.

e. 실용신안

영국은 특허제도 이외에, 별도의 실용신안 또는 유사제도를 두고있지 않다.

2.2 디자인권

2.2.1. 등록공동체디자인

2.2.1.1 출원서류

가) 언어 및 제출방식

출원시 제 1 언어와 제 2 언어를 선택할 수 있으며 일반적으로 유럽연합지식재산권청(EUIPO)에서 사용하는 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어중 하나의 언어를 제 1 언어로 선택하여 출원 서류를 작성한다. 이외의 언어로 출원 서류를 작성해도 되지만, 이때 반드시 상기 5개 언어 중 하나를 제 2언어로 지정하여야 한다.

출원서는 일반적으로 온라인으로 제출할 수 있다. 우편, 팩스 또는 직접 유럽연합지식재산권청을 방문하여 제출할 수도 있다. 또한 유럽연합 가맹국의 중앙 산업재산권청 (예: 독일 특허청)에서도 제출할 수도 있다.

나) 다중출원

동일한 로카르노 디자인 분류(Locarno Design Classification)에 해당하는 제품의 디자인에 한해서 하나의 출원서로 다수의 디자인을 등록 출원할 수 있다. 디자인의 수에는 제한이 없다.

다) 출원서

1) 출원인의 명칭 및 주소

모든 국가의 자연인 또는 법인은 공동체디자인등록 출원을 할 수 있으나 출원 과정에서 문제 발생시 (예: 보정서 또는 의견서 제출 필요시) 출원인이 유럽 공동체 가맹국 내에 소재지(상업 주소, 지사 주소 등)가 없을 경우 반드시 대리인을 선임하여야 한다. 출원시 대리인이 있는 경우에는 대리인의 이름과 주소도 기재하여야 하며 디자인 창작자의 표시는 의무이다.

2) 물품의 명칭

유럽공동체디자인제도는 로카르노 분류(Locarno Classification)에 따라 분류체계를 두고 있다. 모든 디자인은 제품에 관련 되어 있기 때문에 디자인에 따른 분류가 아니라 제품에 따른 분류로 되어 있다.

3) 우선권을 주장하는 경우

해당 기초 출원의 국가, 출원일자, 해당국 출원번호를 기재하여야 하며, 출원시 주장하지 않는 경우 주장 가능기간은 출원일로부터 1개월이다. 우선권 증명서는 출원일로부터 3개월 이내에 제출되어야 한다.

4) 도면 또는 사진

사진 또는 흑백 도면을(최소1개 ~ 최대7개) 제출할 수 있으며 한 개의 디자인에 첨부된 도면은 모두 동일한 디자인이 표현된 도면이어야 한다.

5) 디자인의 간단한 설명

희망하는 경우에는 디자인의 특징에 대한 설명(100자 이내)을 첨부할 수 있다.

6) 위임장

출원시에는 필요하지 않으며, 관할 관청으로부터 요청 된 경우에만 제출한다.

2.2.1.2 심사과정

가) 출원 유예기간

유럽공동체디자인보호 제도에는 유예기간이 있어서 신규성을 상실하지 않고 디자인을 출원하기 전 12개월 동안 디자인을 시중에 공개할 수 있다.

나) 방식 심사

공동체디자인 출원은 신규성 및 독특성 등의 실체적 등록 요건에 대한 심사없이 등록된다. 즉, 심사 청구 제도는 없다. 다만, 출원된 디자인이 등록공동체디자인이 규정하는 디자인의 정의에 해당하는지의 여부, 공서양속위반여부와 같은 방식상의 요건 심사만 이루어진다. 신규성 및 독특성에 대한 실체심사는 공동체디자인 등록 후 유럽연합 가맹국 내에서 분쟁이 발생될 때 침해소송이나 또는 그 반소 또는 무효심판청구시 이루어진다.

방식심사 결과 방식요건을 충족하지 못하는 때에는 출원인에게 소정 기간 내에 흠결사항을 보정할 수 있도록 통지하며 그 지정기간 내에 흠결사항이 보정되지 않을 경우 거절될 수 있다. 디자인이 공서양속 위반으로 인정된 경우 출원인은 그에 대한 의견서를 제출하여 반론을 제기할 수 있다.

심사관의 거절 결정에 대하여 출원인은 불복 심판을 청구할 수 있으며 심판부의 심결에 불복하는 경우에는, 유럽연합 사법 재판소에 항소할 수 있다.

다) 등록공고

디자인 출원이 방식 요건을 구비하고 있는 경우에는 디자인은 공동체디자인 등록부에 공동체디자인으로 등록되며 등록일은 출원일로 인정된 날로 소급된다. 등록후 디자인의 내용은 공고되며, 공고 지연을 신청한 경우는 그 기간이 경과된 후 공고된다.

라) 공고연기

출원서 제출 시, 디자인 등록 공고를 출원일 또는 우선일로부터 최장 30개월까지 연기하도록 요청할 수 있다. 신청과 함께 수수료를 납부해야 한다.

연기기간 중단은 언제라도 유럽공동체상표디자인청에 신청할 수 있다.

2.2.1.3 수수료

항목	수수료 (EUR)
기본비용 (1 디자인)	230
추가비용 (2 - 10번째 디자인 당)	115
추가비용 (11번째이상부터 디자인 당)	50
공고 (1 디자인)	120
추가비용 (2 - 10번째 디자인 당)	60
추가비용 (11번째이상부터 디자인 당)	30
공고 연기 (1 디자인)	40
추가비용 (2 - 10번째 디자인 당)	20
추가비용 (11번째이상부터 디자인 당)	10
우선권 주장 및 증명서 제출	
비공증본	10
공증본	30
지연납부 수수료	
출원 등록 수수료 납부 지연시	60
공고 수수료 납부 지연시	30
공고 연기 수수료 납부 지연시	10
기타 수수료 납부 지연시	각 수수료의 25%

기본 수수료 및 공고 수수료 또는 공고연기 수수료는 출원 신청시 납부되어야 한다.

2.2.1.4 존속 기간

디자인권의 존속 기간은 출원일로부터 5년이며 이후 5년마다 최대 4회 갱신이 가능하다. 즉, 존속 기간은 출원일로부터 최장 25년까지 연장될 수 있다.

2.2.1.5 권리의 효력

등록공동체상표는 제3자가 등록공동체상표 권리자의 허락없이 등록된 디자인이 적용된 제품을 유럽공동체 회원국내에서 제조, 제공, 시장 방출, 수입, 수출 또는 그러한 목적으로 재고를 두는 것을 금지할 배타적 권리를 그 권리자에게 부여한다.

2.2.2 미등록공동체디자인

2.2.2.1 보호요건

등록공동체디자인과 동일하다. 즉, 미등록공동체디자인도 신규성 및 독특성을 지니고 있어야 한다.

2.2.2.2 권리의 발생

미등록공동체디자인이 유럽연합 내에서 맨처음 공중에 이용가능하게 된 날로부터 방식없이 발생한다.

2.2.2.3 권리의 효력

등록공동체디자인과 동일하게 권리의 효력은 유럽연합 회원국전역에 미치지만, 권리의 효력 비교시 등록 공동체디자인은 독점 배타권(Art. 19(1) 유럽공동체디자인규정)임에 반하여, 미등록공동체디자인은 복제하여 디자인을 상업적으로 이용하는 것을 방지하는 모방금지권(Art. 19(2) 유럽공동체디자인규정)이라는 점에서 큰 차이가 있다.

2.2.2.4 보호기간

미등록공동체디자인이 유럽연합 내에서 맨처음 공중에 이용가능하게 된 날로부터 3년 동안 보호된다.



2.3 상표권

상표의 보호는 어떻게 생기는가?

상표권의 보호는 상표등록출원과 이에 따른 상표권이 상표등록부 (=Markenregister, Registermarke)에 설정등록됨으로 이루어지는 것이 일반적이다.

1. 개별 국가 차원에서 관리되고 있는 상표등록부: 독일의 예를 들자면 뮌헨에 있는 독일 상표 및 특허청 (= DPMA, Deutsche Marken- und Patentamt in München) 소속의 상표부가 이를 처리한다. 최근 몇 년 동안 DPMA에서 처리한 상표출원의 수는 감소의 추세를 보이는데, 이는 많은 출원인들이 처음부터 유럽공동체 상표로 출원신청을 하기 때문이다.

2. 유럽공동체(EU) 차원에서의 상표등록부: 유럽공동체는 하나의 상표등록절차로 27개 회원국들에게 상표권의 효력을 발휘할 수 있는 유럽공동체상표제도를 운영하고 있는데, 스페인 알리칸테 소재의 유럽공동체상표청(=European Union Intellectual Property Office, EUIPO) 이 이를 담당하고 있다. 이 제도를 활용하면 개별적으로 상표등록없이 하나의 절차를 통해 유럽 28개국에서 동시에 보호(European Union Trademark, EUTM)를 받는다.

3. 국제적 차원에서의 상표등록부: 이 시스템의 행정적 업무는 스위스 제네바에 있는 세계지적재산권기구 (= WIPO, World Intellectual Property Organisation)의 국제사무국에서 담당하고 있다. 회원국은 마드리드 협정과 마드리드 의정서에 가입한 국가이다. 이 마드리드 시스템에 의한 출원인은 국제출원서에 보호를 받고자 하는 국가를 명시해서 지정해야한다. 즉 국제출원을 했다고 해서 마드리드 의정서 가입국 모든 국가에 대해 “자동적으로” 보호가 되는 것은 아니다.

모든 다른 산업재산권 보호와 마찬가지로 상표권 보호는 소위 말하는 속지주의에 따른다. 즉 원칙적으로는 상표의 보호는 그 상표가 등록되어있는 지역에서만 등록상표로서 보호되고 그 외의 국가나 지역에서는 보호가 되지 않는다.

독일의 경우, 등록상표와는 별도로 순수한 사용을 통한, 이른바 거래상 통용되는 상표(=Benutzungsmarke)도 보호하고 있다. 통용상표로 보호받기 위해서는 관련된 거래영역에서 거래 통용상의 의미를 획득해야만

한다. 거래통용상 의미 (Verkehrsgeltung)를 획득했다는 것은 관련된 거래영역의 상당수가 이러한 기호가 보면 특정 기업을 연상함을 전제로 한다. 즉 이러한 상표가 어떤 특정기업의 것이라는 인식이 붙어 있음을 말한다. 어떤 한정된 지역내에서만 이러한 거래상의 통용의미를 획득했다는 것도 통용상표로 인정받기위한 조건으로 충분하다. 거래상 통용의미를 획득했는지의 여부는 정기적으로 여론조사등을 통한 감정인의 보고서를 통해 이루어 진다.

상표 등록을 통한 상표 보호의 장점은 우선 상표보호시점이 명백하다는 데 있다. 상표권 보호는 특허청의 상표원부에 상표로서 등록된 날부터 시작된다. 반면 위에 언급한 통용상표에 있어 분쟁이 일어날 경우에는 언제부터 이 표지가 영업거래상의 상표로서 통용력을 획득했는 지 증명하기가 쉽지 않다. 상표권의 발생에 대해 규정중 의미심장한 것은, 상표법이 표지 사이에 충돌이 발생하는 경우에 우선의 원칙, 즉 시간적 순서에 따라 해결한다는 것이고, 이때문에 상표권 발생시점은 커다란 의미를 지닌다. 즉 선상표는 나중의 상표보다 우선대우를 받는다.

중요

이러한 우선의 원칙때문에 가능한 한 빨리, 예를 들어 이미 제품 개발시에 상표를 등록출원하는 것을 권장한다. 상표를 제품이 성공을 거둔 후에 등록하고자 하는 경우, 이미 이 상표가 다른 사람에 의해 등록되어 있으면 자기 제품을 위한 상표로 등록할 기회를 상실한 것이다.

유럽공동체상표(EUTM) 제도를 이용한 상표등록출원

유럽공동체 상표등록절차를 예로 들어 상표심사절차를 설명하겠다.

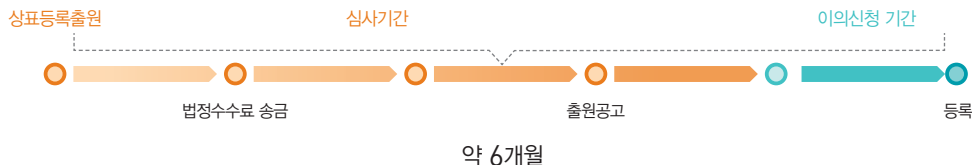
1. 상표가 될 수 있는 조건

우선 출원인은 상표가 될 수 있는 표지를 등록출원해야 한다.

2. 상표를 사용할 상품 및 서비스업류 구분 지정

상표등록출원을 할 때에는 보호받고자 하는 상표와 아울러 그 상표를 사용할 상품 및 서비스업류 구분을 지정해야 한다. 표장의 등록을 위한 상품 및 서비스업에 관한 국제분류인 니스협정에 의한 국제상품분류에 의하면 34개류의 상품류 구분과 11개류의 서비스업류 구분이 있다. 이론상으로는 이 모든 상품 및 서비스업류에 상표등록을 출원할 수 있고, 이 출원이 수리되어 상표로 등록될 경우 이에 따른 광범위한 보호를 받을 수 있지만, 다수의 개류를 초과하여 상품 및 서비스업류를 지정하는 것은 이에 따른 수수료, 이의신청 및 무효소송등의 위험을 고려하면 그다지 권장할 만한 것이 못된다.

3. 상표등록출원 절차도 (유럽공동체상표제도에 의한 상표등록출원의 경우는 대략 다음과 같다.



중요

상표 및 특허청은 이 심사기간 동안 형식적인 부등록사유만을 검토한다. 즉 식별표지로서의 적격성과 같은 절대적 부등록사유만이 직권조사사항인 것이다. 이미 제 3자에 의해 우선권(선상표)이 존재하는 지 여부, 선행상표와의 동일유사 등에 관한 내용상의 심사는 없다. 이러한 상대적 부등록사유는 선행권리자에 의한 이의신청이 제기된 경우에만 심사된다.

상표등록출원에 드는 수수료는 얼마인가?

1. 독일에서 상표출원등록에 소요되는 법정수수료

– 상표출원등록에 소요되는 법정수수료는, 세 가지의 상표 및 서비스표분류를 지정하였을 경우 300유로이다. 보호받고자 하는 분류를 추가하고자 할 경우 추가료를 납부해야 하는데, 이비용은 1류당 각 100유로이다. 상표권은 출원일의 다음날부터 기산해 10년간 존속되고, 이렇게 3류 1출원을 하였을 경우, 다음 10년간의 상표권 연장에 드는 요금은 750유로이다. 추가1류당 각 260유로의 연장료가 부과된다.

2. 유럽공동체상표(EUTM) 등록출원에 소요되는 법정수수료

– 상표출원등록에 소요되는 법정수수료는, 한 가지 상표 및 서비스표를 지정하였을 경우 850유로이다. 보호받고자 하는 분류를 추가하고자 할 경우 추가료를 납부해야 하는데, 추가 되는 비용은 50유로이다. 그 이후 3류의 추가 비용부터는 150유로이다. 상표권은 출원일의 다음날부터 기산해 10년간 존속되는데, 이렇게 1류 1출원을 하였을 경우, 다음 10년간의 상표권 연장에 드는 요금은 850유로이다. 추가 1류당 각 50유로 그 다음은 150유로의 연장료가 부과된다.

3. 국제 상표등록출원에 소요되는 법정수수료

– 출원인은 국제출원서에 상표가 보호되어야 할 국가를 명시하여 지정해야 하고 국가마다 다른 수수료가 적용되기 때문에, 수수료가 얼마가 들지는 경우에 따라 다르다. 그러므로 여기에서는 구체적으로 말할 수 없다.

4. 변호사 및 변리사 수수료

- 상표등록출원에는 위에 언급한 법정 수수료 외에 변호사 비용이 추가된다. 상표등록출원은 변호사와 변리사 모두에 의해 대행될 수 있다. 단 유럽 공동체 상표 또는 독일 상표등록 출원의 경우 이 업무를 대리하여 수행하는 변호사 및 변리사는 유럽연합(EU)이나 독일에 등록된 사무실이 있어야 한다. 상표 출원에 소요되는 변호사와 변리사의 비용은 일반적으로 조사료 및 등록 수수료가 있다.

상표 등록 출원 전에 고려해야 할 사항은 무엇인가?

상표 신청하기 전에 다음과 같은 사항을 고려하여야 한다.

■ 우선 문자가 디자인된 상표 (로고)를 등록할 지 또는 순수한 문자상표를 등록 할 것인지를 고려해야 한다. 만약 독자적인 로고가 아니고, 어떻게 그 상표가 불리워지는 지의 이름이 중요하다면 순수한 문자상표를 등록되어야 한다. 반대로 불리워지는 이름이 없을 경우 로고로 등록되어야 한다. 일반적으로는 이러한 로고와 문자상표가 혼합된 형태가 대부분이다. 따라서 최적의 보호를 달성할 수 있도록 하기 위해서는 로고와 문자상표 모두에 등록하는 것이 이상적이라고 하겠다.

■ 상표출원자는 어느 나라에서 자신의 상표가 보호되어야 할 지도 고려해야 한다. 예를 들어 특정 상품을 독일에서만 판매하려고 한다면 유럽공동체 상표나 국제 상표로 등록하는 것은 별 의미가 없다. 하지만 이미 두 개 이상의 유럽 국가에서 해당 상품이 광고되고 판매되는 경우에 유럽공동체 상표로 등록출원하는 것을 고려하는 것이 바람직하다. 왜냐하면 영국과 네덜란드에 각각 별도로 상표를 등록출원하는 것 보다는 유럽공동체 상표로 등록출원하는 편이 수수료가 저렴하기 때문이다.

■ 상표등록출원이전에 진정으로 권장할 것은 상표검색이다. 이러한 검색을 통해 이미 동일한 선등록된 상표가 있는지를 알아볼 수 있다. 이는 선등록 상표와 유사성이 있어 선행권리자의 이의신청이 예상되는 지를 알아보아 상표의 등록이 취소되는 것을 미연에 방지하는 좋은 수단이다. 상표검색은 변호사 또는 외부 전문 서비스 제공 업체에 의해 수행 될 수 있다. 일반적으로 외부 서비스 제공 업체에 의한 조사는 수수료가 높으므로, 이에 대해서는 우선 변호사와 논의하는 것이 현명하다.

중요

출원하려는 상표를 기존의 상표와 비교 검색하는 이러한 사전조사를 통해서도 기존상표권자의 이의 제기는 완전히 배제될 수 없다. 다시 말하자면 출원인에게 유리한 검색결과에도 불구하고, 이의제기가 전혀 없다고는 보장할 수 없다.

■ 출원시에 법률자문을 통해 어떤 상표 및 서비스표에 표장을 등록할지를 신중하게 고려해야 한다. 가능한 광범위한 보호를 받기 위해, 여러 분야에 복수출원을 하고자 하는 경우가 흔히 보여진다. 그러나 이러한 경우 등록 과정에서 선출원자 또는 선등록자들에 의한 이의신청등의 충돌위험이 증가된다는 사실을 명심하여야 한다. 반대로 상표를 단 하나의 분류에 제한하여 등록할 경우 (후에) 이 상표를 다른 분류에 사용하고자 할 경우 문제가 될 소지가 있다.

중요

상표 등록을 위한 분류는 등록 후 제한될 수는 있지만, 그 이후 범위가 확장되지 않는다. 즉 등록 후 상표를 더 많은 분류군에 확장하여 보호받고자 할 때는 상표등록출원을 새로 해야 한다.

상표등록출원 과정에서 어떤 일이 발생할 수 있는가?

유럽공동체 상표의 경우 긍정적인 심사이후 이러한 출원은 공고된다. 즉 누구라도 어떤 상표가 등록출원되었는지를 검사하여 볼 수 있다. 특히 대기업이나 가치가 있는 브랜드의 포트폴리오를 가진 기업은 이를 항상 모니터링하고 있다. 동일하거나 유사한 상표가 출원될 경우 선상표의 권리자는 이의신청을 제기할 수 있다. 유럽공동체상표등록에 대한 이의신청은 기존의 개별국가별 상표권자도 할 수 있다.

다음은 우리의 법률상담에서 실제로 일어났던 사건을 약간 변형한 사례이다:

예시

한국 기업 K는 STOMED를 의료 제품에 대한 분류군 10을 지정상품으로 유럽공동체 상표의장청 (EUIPO)에 유럽상표등록출원을 했다. 이에 대한 출원은 2013년 4월 1일에 이루어졌으며, 이 상표의 출원은 2013년 7월 1일에 공고되었다. 이탈리아의 기업 N는 상품 분류군10을 지정상품으로 하는 브랜드 PROMED의 상표권자로 이미 2009년 2월 1일에 상표를 등록하였다. 이 회사 N는 출원상표가 자신의 선등록상표와 유사하고 그 지정상품이 동일함을 들어 이의신청을 할 수 있다.

예시

한국 기업 K사는 “Dr. Dent”라는 상표로 구강 건강 제품군에 유럽상표등록출원을 했다. 상담할 때 Dr. Dent라는 명칭이 독일에서는 치과 의사라는 직업 또는 치의학에서 박사학위를 받았음을 드러내는 일상적인 명칭이라는 것이 명시적으로 지적되었다. 따라서 상표의장청이 상표가 식별력이 없음(상표권을 보호하는데 장애가 되는 절대적 사유)을 이유로 하여 상표등록을 거부하거나 다수의 선행상표권자가 부분적인 동일성이나 유사성을 이유로 이의신청을 할 소지가 다분히 있었다. 다행히도 아무도 이 상표에 이의신청을 하지 않았고 별 어려움 없이 등록될 수 있었다.

■ 이의신청은 등록출원공고가 있는 날부터 3개월 이내에 제기할 수 있다. 가장 흔히 보여지는 이의신청의 이유는 그 지정상품 또는 서비스업이 선출원상표 또는 선등록상표의 지정상품 및 지정서비스업과 동일할 경우 그 상표가 유사하다는 것이다.

■ 이의신청에 대한 절차는 각 특허 및 상표청에서 진행되며 이는 법정에 의한 소송이 아니다. 위의 예를 들자면 이 이의신청에 따른 절차는 유럽공동체상표디자인청(EUIPO)이 소재하고 있는 스페인의 알리칸테에서 일어날 것이다. 이러한 이의심사는 신청서에서 제 2언어로 기재된 언어로 수행된다.

상표등록이 원만하게 이루어진 경우, 등록후 어떤 일이 발생할 수 있는가?

상표권 소유자는 등록 이후 주의해야 할 것은 무엇인가?

1. 취소소송

상표가 등록부에 등록된 경우에도 무효로 인한 취소소송을 당할 수 있다. 무효주장에서 가장 흔히 언급되는 이유는 이미 존재하는 선상표와의 유사성이다. (예시 참조)

취소소송은 상표가 등록된 각 국가에서 독립하여 제기할 수 있다. 이러한 취소소송은 종종 침해소송에 대한 반소로 제기되기도 한다.

다음은 우리의 법률상담에서 실제로 일어났던 사건을 약간 변형한 사례이다:

예시

S기업은 뒤셀도르프 지방법원에 M기업이 자신의 유럽공동체 상표권 PANTOPREM을 침해하였다고 소송을 걸었다. M기업은 이전의 독일 상표 PANTOPAN의 권리자이다. M은 뒤셀도르프 지방법원에서 침해소송이 진행되는 중에 반소의 방법으로 M의 상표의 무효를 이유로 상표의 취소를 요구할 수 있다. 여기에 PANTOPREM이라는 상표가 취소되면, M의 상표권 침해주장근거가 없어지는 것이다.

중요

독일에서는 상표출원은 공고되지 않는다. 단지 등록된 상표만 공고된다. 즉 제 3자는 상표출원이 아니라 상표가 등록된 후에 이러한 등록에 이의를 제기할 수 있다. 이의신청은 등록공고가 있는 날부터 3개월 이내에 제출해야 한다.

2. 사용강제

등록된 상표는 사용되어야 한다. 그렇지 않으면, 상표등록부에는 수많은 사용하지 않는 상표가 허다하게 될 것이고, 형식상의 상표권자는 이러한 명목에 의한 상표권을 가지고 공식적으로 우위의 입장에서 제

3자에 대해 자신의 권리를 주장할 수 있을 것이다. 이러한 이유로 법에는 사용을 강제하는 규정이 있다. 간단히 말해서 5년 동안 사용하지 않는 상표는 신청에 의해 무효로 선언될 수 있다.

중요

그렇기 때문에 활용도가 낮은 상표의 상표권자는 카탈로그나 전시회의 사진등을 통해 상표가 사용되었다는 것을 기록보관하는 것을 권장한다.

3. 상표 (브랜드) 관리

로고는 해를 거듭하면서 변경, 개정, 시대의 흐름에 맞추어 업그레이드되는 것이 예사이다.



중요

상표가 실제로 등록된 형태로 사용되는지 여부에 대한 싸움을 피하기 위해 (사용강제 참조), 사용중인 상표가 변경, 개정, 현대화될 때마다 이 상표는 새로 상표로 등록되어야 한다.

상표권자는 어떤 권리를 가지게 되는가?

상표권이 침해되었을 경우 어떻게 대응할 수 있는가?

1. 상표의 사용권

상표가 등록될 경우 상표권자는 지정상품 및 서비스업에서 그 등록상표 및 서비스표를 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 획득한다. 더불어 상표권자는 언제든지 이 등록상표를 판매 또는 양도 할 수도 있다. 또한 상표권자는 타인에게 그 상표권에 관하여 통상사용권 (브랜드 라이선스)을 설정할 수 있으며, 이때 통상사용권자가 어떤 시간적 공간적 범위내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지게 되는지도 제한 할 수 있다.

2. 침해자에 대한 상표권자의 권리

■ 침해자에 대한 상표권자의 가장 중요한 권리는 타인이 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 경우 그 사용을 금지할 수 있는 **금지권(Unterlassungsanspruch)**을 행사할 수 있다는 데 있다.

■ 상표권자는 침해자에 대해 침해행위와 관계된 모든 정보를 요구할 권한을 가진다. 침해자는 이 요구에 부응하여 모든 정보를 공개해야만 한다.

■ 상표권자는 상표권을 침해하는 물품의 파기를 요구할 수 있다.

■ 아울러 상표권자는 제공된 정보를 바탕으로 손해액을 추산할 수 있다. 상표권자는 자신의 재량에 따라 다음의 3가지 방법으로 손해배상을 청구할 수 있다.

- 우선 자신의 이익 손실(entgangenen Gewinn)을 요청할 수 있다. 이 형태는 상표권자가 자신의 전체 손익을 계산하여 공개해야 하기 때문에 그리 자주 사용되지 않는다. 또한 독일법에 따르자면 이 방법으로는 권리자의 손해액을 입증하기가 매우 어렵다.
- 침해자의 상표권 침해로 인한 부당이익(Verletzergewinn)을 돌려줄 것을 요구할 수 있다.
- 가상에 의한 라이선스 비용(fiktive Lizenzgebühr) 을 요구할 수 있다. 대부분의 손해배상은 이 형태로 이루어 진다.







3부

지식재산권 관련 분쟁대응 및 권리행사

3.1 전시회 지재권 관련

- 경고장
- 가처분
- 소송

3.2 세관지재권등록

3부_ 지식재산권 관련 분쟁대응 및 권리행사

3.1 전시회 지재권 관련

특허권, 실용신안권, 디자인권 또는 상표권 등의 산업재산권의 소유자는 이를 침해할 것이라 생각되는 경쟁회사에 대한 법적 조치를 취하기 위해 전시회를 유용한 기회로 이용할 수 있다. 다음과 같은 문서는 독일의 전시회에서 물품을 전시하는 중 혹은 이미 전시회를 준비하는 과정에 송달될 수 있다.

경고장

권리자측의 변호사가 쓴 경고 서문으로, 여기에는 해당 제품이 지식재산권을 침해하고 있다는 것이 명시되어 있고, 더불어 이러한 침해 행위를 중지하겠다는 선서를 할 것이 요구되어 있다.

가처분

이는 법원의 긴급결정으로, 전시등의 특정행위가 즉각적으로 금지되며, 가처분을 통해 그 자리에서 즉시 침해관련 물품들을 압류당할 수 있다.

소장

권리자는 침해자의 침해행위를 금지시켜 달라고 법원에 침해소송을 제출할 수 있다. 법원은 피고에게 이에 대해 변론할 것을 요구하며, 이에 대처하기 위해서는 정해진 기간 내에 변호사를 선임하여야 하여야 한다.

위에 열거한 경고장, 가처분 명령, 소장 등의 문서는 일반적으로 집행관에 의해 송달 받게 된다.

- 침해로 주장된 행위를 즉시 중지하지 않고 무시하거나
- 경고장의 침해행위 중지 선서에 그 서류의 내용을 검토하지 않고 서명하는 경우
- 불복할 수 있는 기간이 지난 경우

특히 반복하여 혹은 계속적인 침해행위를 할 때에는 형사법상의 심각한 처벌을 받게 될 수 있으며 엄청난 벌금을 내야 하고, 산업재산권소유자의 권리를 침해한 것으로 주장된 제품은 제공 및 판매가 불가능하게 될 수 있다.

경고장의 정의

상표권자는 항상 시장환경을 관망한다. 침해행위는 우연히 발견될 수도 있지만 상표권을 위반하는 침해자는 검색을 통해 확인될 수도 있다. 이런 침해행위가 발견될 경우 우선 침해자에게 사법조치를 취하기 전에 경고장을 송부하는 것이 일반적이다. 한국 기업을 상대로 한 경고장은 영어로 쓰여질 수도 있다.

■ 경고장에는 우선 상표권 침해 (표지의 충돌, 상업적인 목적으로 사용하는 행위, 실제 침해행위)가 기술된다. 경우에 따라 이러한 경고장은 자세하게 또는 간략하게 기술될 수 있다. 경고장을 어떻게 기술해야 하는지 또는 어떤 사항을 포함하고 있어야 하는지 등에 대한 법적인 요구사항은 없다. 중요한 것은 이러한 경고장을 통해 침해자가 무엇 때문에 어떤 혐의를 받고 있는지 인식 할 수 있어야 한다.

■ 경고장은 상표권 침해를 자제하라는 법원 외에서 벌어지는 (마지막) 단계의 요구이다. 이 경고장에 적혀진 기간은 엄격하게 준수해야 한다. 이 기간이 지나면 가처분이나 소송이 제기될 것을 예상해야 한다. 경고장에 대한 대답은 전문 변호사에 의해 이루어지는 것이 현명하다.

■ 경고장에는 더 이상 침해행위를 하지 않겠다는 형식화된 선언문(Declaration to cease and desist)이 동봉되어 있으며, 이러한 침해행위에 대한 정지선언은 일반적으로 광범위하게 기술되어 있다. 이 선언문에 서명을 할 경우, 상표권 침해를 시인한다는 내용의 계약이 맺어지는 셈이다. 이렇게 체결된 계약은 영구적이며, 상표권자 및 라이선스권자가 미래에 일어날 수 있는 가능한 모든 침해행위를 포함시키려 한다. 따라서 이후 일어나는 침해행위에 대해서는 계약위반으로 인한 벌칙이 추가된다. 또한 서명을 하면 상표권 침해행위에 관련한 포괄적인 정보를 제공해야 하며, 손해배상 및 침해 제품의 파기, 상표권자 및 라이선스권자의 변호사 비용도 지불할 의무가 생긴다. 그러므로 이러한 선언에 변호사의 사전검토 없이 서명해서는 안 된다. 종종 상표권자와 유리한 조건으로 협상이 가능할 수도 있기 때문이다.

가처분의 정의

상대방이 경고장에 동봉된 침해행위중지선언에 정해진 기간 내에 서명하지 않을 경우, 그 다음 순서로 상표권자는 보통 가처분을 신청한다. 물론 이러한 가처분은 사전에 경고장을 보내지 않고도 법원에 신청할 수 있으며 법원이 이에 대해 긍정적으로 결정할 경우 집행관에 의해 - 전시장에도 파견 가능 - 집행된다. 이러한 가처분은 침해행위를 즉시 중지시키는 데에 의미가 있으며 정보제공이나 손해배상을 청구하기 위한 것이 아니다.

■ 법원은 해당 청구서의 내용에 기초하여, 이러한 가처분을 아주 짧은 시간 내에(몇 시간 이내) 일방적으로 (피청구인의 답변을 듣지 않고) 내릴 수 있다. 그래서 피청구인은 가처분이 신청된 사실을 집행관에 의해 송달되는 경우에만 알게 되는 경우가 많다. 가처분을 통해 그 자리에서 즉시 침해관련 물품들을 압류 당할 수 있다.

■ 가처분을 위반할 경우 (한 건당 250,000유로까지의) 과중한 벌금형이나 징역형이 가능하다.

■ 가처분은 (불복 신청의 성공적인 관철을 통해) 취소되지 않는 한 효과가 있다.

■ 가처분이 내려졌다는 것이 송달되고 나면 상표권자는 침해자에게 이른바 **종료통지**(Abschlussklärung)를 송부한다. 경고장을 받았을 때의 침해행위증지선언과 마찬가지로 이 종료통지서에 **변호사와의 사전검토 없이 서명해서는 안 된다**. 이러한 종료통지에 한 번 서명을 하면 상표권 침해를 시인하는 것이며, 가처분을 최종적이고 영속적인 것으로 인정한다는 것이 된다. 그러면 이러한 가처분에 대한 불복신청은 물론 확인소송도 제기할 수 없게 된다.

■ 사전에 경고장이 송부되었을 경우에는 가처분에 소요되는 비용을 침해자가 부담하는 것이 원칙이다. 경고장 없이 가처분이 신청되었을 경우에는 피신청인은 가처분에 대한 불복신청을 할 수 있을 뿐 아니라, 가처분자체를 인정할 경우에도 가처분으로 인한 비용에 대해 불복신청을 할 수 있다.

■ 앞서 말한 바와 같이 가처분은 피청구인에 대한 구두심리 없이 일방적으로 내려질 수 있다. 이에 대한 유일한 대응책은 법원에 **방어서면**(Schutzschrift)을 제출하는 것이다. 만약 경고장을 받은 이유로 가처분이 우려될 경우 사전에 방어서면을 제출하는 방법을 권고한다. 이 방어서면은 구두심문 없이 가처분이 내려질 경우 피청구인 진술을 대신할 만한 것이어야 한다. 즉 어떤 이유로 상표침해가 아닐 수 밖에 없다는 것과 그것을 증명할 수 있는 증거자료를 추가하여 제출해야 한다.

■ 가처분이 내려지기 위한 전제조건에는 몇 가지가 있다. 우선 중요한 것은 상표권자가 자신의 상표권이 침해되었다는 사실을 인지한 시점과 가처분신청 사이에 4주 이상의 시간이 경과되어서는 안 된다. 이는 사안의 긴급성 때문이며, 상표권자가 자신의 상표권이 침해됐음을 알았음에도 불구하고 오랜 시간을 지체하면 사안의 긴급성이 인정되지 않는다.

■ 가처분에 대한 권리구제절차로는 다음과 같은 것이 가능하다.

- 피청구인에 대한 구두심문 없이 가처분이 내려지고, 가처분을 최종적이고 영속적인 것으로 인정한다는 취지의 종료 통지선언서(Abschlussserklärung)에 서명하지 않은 경우에는 **불복신청**.
- 가처분이 피청구인의 답변을 듣고서 즉 구두심문 이후에 내려진 경우에는 **항소** 가능하며, 항소는 1개월 이내에 이루어져야 한다.
- 가처분이 내려질 경우 상표권 침해자는, 상표권자가 “정상적인” 침해소송을 제기할 것을 신청할 수 있다. 상표권자가 이를 따르지 않을 경우 가처분은 해제될 수 있다. 이러한 신청도 종료 통지선언서(Abschlussserklärung)에 서명하지 않은 경우에만 가능하다.

소송

상표권 관련 소송은 지방법원(Landgericht)에 제기된다. 그러나 모든 지방법원이 이에 대한 관할권을 갖는 것은 아니며, 한 고등 법원에 속한(Oberlandesgerichtsbezirk) 특정한 하나의 지방법원이 이를 관할한다. (참고로 유럽공동체 상표 관련 소송은 별도의 관할이 정해져 있다.) 간단히 말하자면 독일에서의 이러한 상표권침해소송은 법원 민사부에 의해 “보통”의 민사소송법에 의해 이루어 진다.

■ 지방법원의 관할권은 침해행위가 일어난 장소에 의해 결정된다. 예를 들어 인터넷상으로 상표권을 침해하는 상품을 제공하는 행위에 대해서는 독일소재 모든 지방 법원에 소송을 제기할 수 있다. 인터넷상에서의 상품제공으로 인한 침해행위는 독일 전역에서의 침해행위로 볼 수 있기 때문이다.

■ 상표권침해에 대한 소송은 주로 상표권침해행위의 중지, 상표권이 어떤 범주에서 침해되었는지 등에 관한 정보를 제공할 것과, 손해배상, 상표권침해 상품의 폐기를 목적으로 한다.

■ 침해자가 가처분의 종료통지선언서(Abschlussserklärung)에 서명하지 않으면, 침해자가 가처분을 최종적이고 영속적인 것으로 인정하지 않는다는 것으로 해석되므로, 이에 소송을 제기할 수 있다. 물론 사전에 가처분을 신청하지 않고도 제기 할 수 있다.

■ 상표권을 둘러싼 소송의 피고인은 다음과 같은 주장을 바탕으로 방어책을 세울 수 있다.

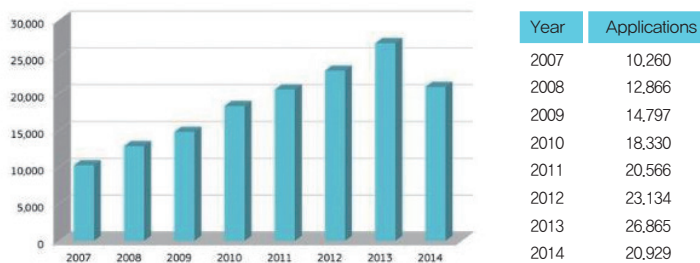
- 소송상표와 피고인의 상표 사이에 혼동의 위험이 전혀 존재하지 않는다는 점
- 반소를 통해 소송상표에 무효로 인한 취소의 근거가 있다는 점
- 소송상표가 5년 동안 사용되지 않았다는 점
- 상표침해행위가 있지 않았다는 점

3.2 세관 지재권 등록

(1) 개요

EU차원에서의 지식재산권의 보호 및 행사를 위하여 EU는 2003년부터 세관지재권보호제도에 관한 법률을 도입하였으며, 2014년 1월 1일부터는 새로운 개정법률(EU Regulation No 608/2013)이 적용되고 있다. 지식재산권을 소유한 권리자는 세관에 자신의 권리를 등록해 둬으로써 EU국경에서 모조품/침해품을 효과적으로 막을 수 있다. 침해의심품이 있을 경우, 세관은 그 물품을 통관보류하고 등록지재권의 권리자에게 알리게 된다. 또한, 개정 EU 법률은 법원절차를 거치지 않고도 침해품을 폐기할 수 있도록 간소화된 절차(simplified procedure)를 제공하고 있다.

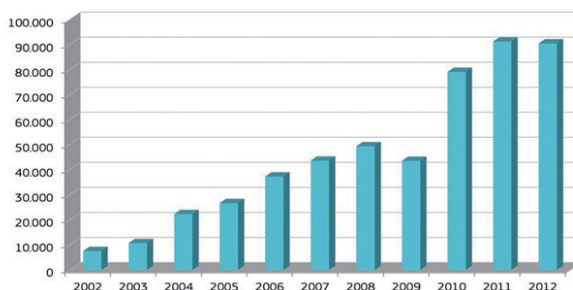
최근 EU에서는 세관조치신청 건수가 매년 큰 폭으로 증가하고 있다. 아래 표에 도시된 바와 같이, 2014년에는 전해에 비해 비록 감소하였으나, 2007년 기준 10,260건이었던 것에 비해 20,929건으로 2배 이상 증가하였다.



〔 2007년에서 2014년까지 세관조치신청 건수⁹⁾ 〕

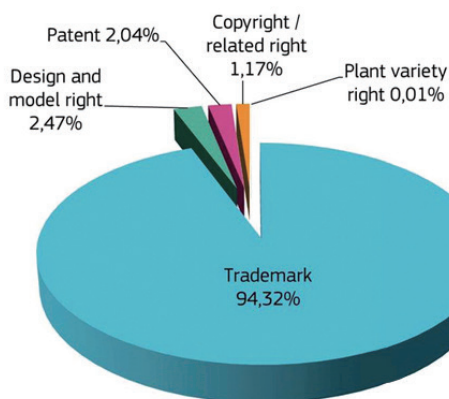
한편, EU 세관에서 처리되는 지식재산권침해사건은 매년 90,000건을 넘기고 있으며, 침해품의 규모는 소매가치로 약 10억 유로에 육박하고 있다.

⁹⁾ 출처: European Commission Press Release Database



[세관 지재권침해사건 수¹⁰]

세관지재권등록으로 보호를 받을 수 있는 권리의 대상은 상표권, 특허권, 디자인권, 저작권, 식물품종보호권, 지리적표시, 실용신안권, 상호, 반도체배치설계권 등을 포함하나, 부정경쟁방지법에 근거한 것은 그 보호대상이 되지 않는다. 다만, 실무적으로는 상표권이 94.32%로 등록권리의 대부분을 차지하고 있다.



[세관조치 등록권리별 분포¹¹]

¹⁰ 출처: Report on EU customs enforcement of intellectual property rights at EU border, 2012

¹¹ 출처: Report on EU customs enforcement of intellectual property rights at EU border, 2012

(2) 절차

세관에서의 지재권보호는 90%이상이 권리자의 지재권등록신청이 있는 경우에 이루어지며, 직권에 의한 절차진행은 10%미만이다. 따라서, 침해품이 EU로 유입되는 것이 의심된다면 세관지재권등록을 신청하는 것이 중요하다.

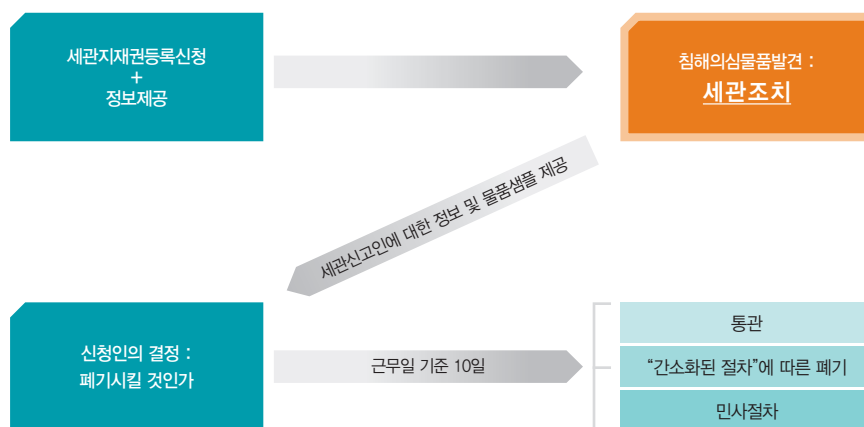
세관조치신청은 크게 두 종류로 나뉘는데, EU범위에 걸친 신청과 국가단위신청이 그것이다. EU범위에 걸친 신청의 경우, EU 전체에서 효력을 가지는 권리, 즉, 유럽공동체상표 또는 유럽공동체디자인에 기초하여서만 그 신청이 가능하다. 또한, EU범위에 걸친 신청은 EU 28개국 회원국 모두 또는 그 중 일부만을 지정하여 신청할 수 있다. 예를 들어, 독일세관에 EU범위에 걸친 신청을 하고 독일세관이 이를 받아들이는 경우, 해당 신청은 다른 EU 회원국의 세관으로 자동으로 전달된다. 이때, 세관에 의해 의심스러운 물품이 발견된 경우 빠르고 효율적인 연락이 가능하도록 각 회원국에 개별 대리인을 지정해둘 수 있다. 이 신청은 유럽 밖의 제3국에서 유럽으로 침해품이 수출되는 경우 효과적으로 이용될 수 있다. 한편, 국가단위신청은 독일 또는 프랑스와 같이 한 국가에서만 유효한 신청을 하는 것인데, 그 신청대상에 해당 국가에서만 유효한 권리 및 EU 전체에서 효력을 가지는 권리를 모두 포함한다. 이 신청의 경우도 EU 밖의 제3국에서 유럽으로 유입되는 침해품을 막는 것을 목적으로 하나, 신청국가의 국경(예를 들면, 독일의 프랑크푸르트 공항)에서만 적용되는 점이 EU범위에 걸친 신청과는 상이하다.

신청서는 다음과 같은 정보를 포함하여야 한다.

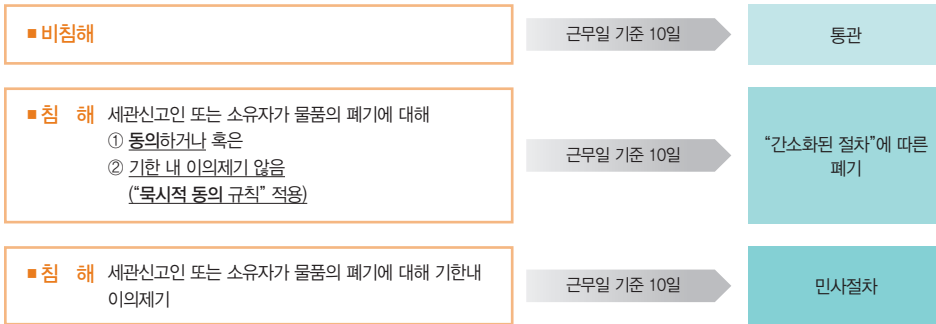
- 신청인에 관한 세부사항
- 보호받고자 하는 권리의 세부사항 (출원 및 등록일 등)
- 진정품에 관한 구체적이며 기술적인 데이터 (사진 포함)
- 진정품의 세전가격
- 진정품의 배송화물 또는 포장을 확인할 수 있는 세부사항 (예를 들어, 안전라벨 등)
- 진정품에 대한 권한을 부여받은 수입인, 수출인 및 보관인에 대한 정보
- 생산국가 및 이용되는 교역통로
- 침해품에 관한 구체적이며 기술적인 데이터
- 침해품에 대해 이미 알려진 침해자, 수입인, 교역경로
- 진정품과 침해품 사이의 기술적인 차이점
- 침해품의 보관 및 폐기비용을 부담하기로 하는 선언서
- 부당한 압류가 행해진 경우 책임을 지기로 하는 선언서

정보가 불충분하다고 판단하는 경우 세관은 먼저 부족한 정보의 제공을 요청하고, 신청인이 이에 응하지 않는 경우에는 신청을 거절할 수 있다. 상기와 같은 정보를 이용하여 세관은 소위 위험프로필(Risk profile)이라는 것을 형성하고, 이에 기초하여 침해가 의심되는 물품의 통관보류여부를 결정한다. 따라서, 신청시 필요한 정보의 수집에 많은 노력과 시간이 들 수 있으나, 세관에서의 효과적인 지재권행사를 위해서는 반드시 충실한 준비가 이루어져야 한다. 신청서가 접수되면 세관은 근무일 기준으로 30일 이내에 신청을 하여 또는 거절하는 결정을 하고 이를 신청인에게 통지한다.

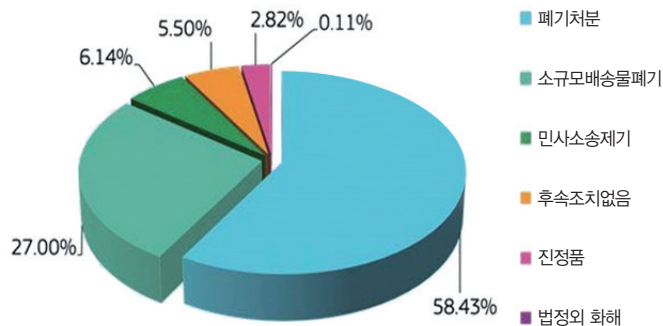
이후 형성된 위험프로필에 기초하여 만약 침해가 의심되는 물품이 발견되는 경우, 세관은 통관을 보류하고 등록지재권자 및 세관신고인에게 이를 통지한다. 이때 등록지재권자에게는 침해의심물품에 관한 정보, 샘플(또는 사진) 및 세관신고인에 관한 정보를 함께 제공한다. 권리자는, 만약 침해품이 맞다고 판단되는 경우, 근무일 기준 10일 이내에 민사법원에 침해소송을 제기하고 이를 세관에 알리거나, 혹은 간소화된 절차(Simplified procedure)에 따라 물품을 폐기하는 것에 동의하여야 한다. 간소화된 절차에 따르는 경우, 세관은 세관신고인 (또는 물품의 보관인/소유자)에게 물품의 폐기에 동의할 것을 요구한 후, 근무일 기준 10일 내에 따로 이의제기가 없는 경우 묵시적 동의가 있는 것으로 추정하여 침해의심물품을 폐기한다. 만일 세관신고인 (또는 물품의 보관인/소유자)이 폐기에 대해 이의를 제기 하는 경우에는 등록지재권자는 법원을 통한 민사절차를 개시하여야 한다.



결국, 세관통지가 있는 경우 등록권리자의 판단에 따라 원칙적으로 아래와 같이 세 가지 경우로 절차가 진행될 수 있다.



다만, 통계에 따를 경우 실제 사건 중 58.43%가 물품이 폐기되는 것으로 해결되고 있으며, 소규모배송물폐기 (small consignment destruction)의 경우까지 합하면 그 수치가 85.43%에 있고 있다. 참고로, 소규모 배송물폐기란, 신청인의 요청이 있는 경우, 일정규모 이하의 작은 배송물의 경우, 신청인에게 폐기에 대한 동의여부를 묻지않고 침해의심물품을 폐기하는 절차로, 행정업무의 부담과 비용을 줄이기 위해 마련된 특별절차이다. 따라서, 간소화된 절차는 모조품에 대항하기 위한 매우 효과적이고 비용효율적인 방법이며, 실제 이를 통해 많은 지식재산권침해사건들이 민사소송절차를 거치지 않고 해결되고 있다.



(3) 비용

세관지재권등록의 장점 중 하나는 비용이 들지 않는다는 것이다. 기본적으로 세관조치는 무료로 이루어진다. 다만, 실제 침해의심물품에 대한 보관 및 폐기가 이루어진 경우에는 권리자는 일단 세관에 발생한 비용을 모두 부담하여야 하며, 추후 각국의 국내법률에 의거하여 침해자에게 구상권을 행사할 수 있다.





”

4부

EU 지식재산권 관련 주요 Q&A 및 사례



4부_ EU 지식재산권 관련 주요 Q&A 및 사례

다음은 EU 특허출원 관련 Q&A 및 실제로 독일에서 발생한 우리기업의 지재권 분쟁, 지재권 권리행사 사례를 살펴 보도록 하겠다. 특히 지재권 권리행사를 위해서는 유럽에 해당 지재권이 필수적으로 등록되어 있어야 하며, 지재권 소유자의 적극적인 대응 노력이 필요하다.

Q&A

(1) EPO에서 특허등록이 될 경우 각 회원국에서 유효화(validation)를 위한 요건은 무엇입니까?

아래 표에 2015년말 현재 EPO를 통해 등록된 유럽특허에 대한 각 회원국별 유효화요건이 정리되어 있다.

국가코드	EPC 가입국명	런던협약 가입여부	특허청구범위 번역	발명의 상세한 설명 번역	수수료
AL	Albania	--	X	--	X
AT	Austria	--	X	X	X
BE	Belgium	--	X	X	--
BG	Bulgaria	--	X	X	X
CH/LI	Switzerland /Liechtenstein	X	--	--	--
CY	Cyprus	--	X	X	X
CZ	Czech Republic	--	X	X	X
DE	Germany	X	--	--	--
DK	Denmark	X	X	X ¹	X
EE	Estonia	--	X	X	X
ES	Spain	--	X	X	X
FI	Finland	X	X	X	X
FR	France	X	--	--	--
GB	United Kingdom	X	--	--	--
GR	Greece	--	X	X	X
HR	Croatia	X	X	X	X
HU	Hungary	X	X	X	X
IE	Ireland	X	--	--	--
IS	Iceland	X	X	X	X
IT	Italy	--	X	X	X
LT	Lithuania	--	X	--	X
LU	Luxembourg	X	--	--	--
LV	Latvia	X	X	--	X
MC	Monaco	X	--	--	--

국가코드	EPC 가입국명	런던협약 가입여부	특허청구범위 번역	발명의 상세한 설명 번역	수수료
MK	Macedonia	X	X	--	X
MT	Malta	--	X ²	X	--
NL	Netherlands	X	X	X	X
NO	Norway	X	X	X	X
PL	Poland	--	X	X	X
PT	Portugal	--	X	X	X
RO	Romania	--	X	X	X
RS	Serbia	--	X	X	X
SE	Sweden	X	X	X	X
SI	Slovenia	X	X	--	X
SK	Slovakia	--	X	X	X
SM	San Marino	--	X	X	X
TR	Turkey	--	X	X	X

다만, 이들 요건 이외에도 예컨대, 각 국가별 대리인의 지정을 요구하는 등 별도의 요건이 있을 수 있으며, 38개나 되는 회원국이 요구하는 요건이 수시로 바뀔 수 있기 때문에, 현지점에서의 정확한 유효화요건에 대해서는 반드시 유럽대리인에게 문의할 필요가 있다.

(2) 유럽특허 출원 시, 비용측면에서 EPO 출원과 각 회원국 특허청을 통한 출원 중 어느 쪽이 유리합니까?

비용문제는 출원절차의 진행에 따라 여러가지 돌발변수가 있는 데다, 특히 대리인비용은 일률화된 것이 아니기 때문에 답변이 매우 어려운 문제이다. 다만, 일반적으로는 1개 내지 2개 국가에서 특허권을 확보하기를 원하는 경우에는 각 개별국 특허청을 이용하는 편이 유리할 것이며, 3개 국가 이상일 경우에는 EPO를 이용하는 것이 유리하다고 할 수 있다.

(3) EPO를 통해 빠른 출원절차진행을 원할 경우 PACE와 PPH 중 어느 것을 이용하는 것이 더 유리합니까?

단연 PACE가 PPH에 비해 유리하다. 일단, PACE는 간단한 신청서만 제출하면 되는데 반해, PPH는 여러 복잡한 서류들과 보정서를 준비해야하므로 출원인에게 부담이 된다. 또한, PPH를 신청하더라도 PACE에 비해 더 빠르게 진행되지 않는다는 점이 문제이다. PPH가 신청된 출원에 대해서는 PACE신청이 된 출원과 동일한 속도로 심사가 처리될 뿐이다. 다만, PPH의 한 가지 장점이라면, 외국특허청의 심사결과를 반영하여 보정된 출원을 심사하는 것이므로, EPO의 거절이유 발행이 1회 줄어드는 정도의 이익은 있을 수 있을 것이다. 하지만 PPH 대상건에 대해서도 EPO에서 자체적으로 선행기술조사 및 심사를 행하므로, 반드시 등록이 보장되는 것은 아니다.

지재권 침해 사례

상표권(가처분)

다음은 우리의 법률상담에서 실제로 일어났던 사건을 약간 변형한 사례이다.

예시

S 한국 기업 K사는 문구류를 소개하는 전시회에 “De-Stro-y”라는 이름의 문서파쇄기를 출품했다. 이 전시회는 팔일 동안 열린다. “Destroy”라는 문자상표권의 소유자는 자신의 상표권이 이로 인해 침해되었다고 주장했고, 이로 인해 이 회사에는 전시회가 열리는 첫날 가처분 명령이 송달되었다. K사는 이에 대해 사전경고를 받은 적이 없었다. 상표권자의 변호사와 함께 등장한 법원 집행관은 문제의 문서 파쇄기를 포함한 모든 문서 파쇄기를 전시회에서 철거시켰다. 동시에 K사가 가처분 명령으로 인한 10,000유로의 비용을 즉시 납부할 것을 요구했다. K사는 이러한 가처분 명령 이전에 경고장을 받은 적이 없으므로, 이 명령에 이의신청을 했다. 법원은 경고장 없이 가처분이 신청되었기에 가처분 명령으로 인한 비용을 K사가 부담할 이유가 없다고 결정하였고, 소위 말하는 종료통지(Abschlussserklärung)의 일환에서 합의가 이루어졌다.

특허권(소송)

다음은 우리의 법률상담에서 실제로 일어났던 사건을 약간 변형한 사례이다.

예시

한국 기업 K사는 공업용 기계제품을 소개하는 중요한 전시회에 제품을 출품했다. 이 전시회는 3년에 한 번씩 개최된다. 해외 경쟁사는 이 회사를 대상으로 특허침해를 이유로 소송을 제기했고 법원 집행관은 이러한 사실을 송달했다. 그러나 이 회사는 여기에 아무런 반응을 보이지 않았다. 전시회가 종료된 후 법원과 소송인은 이에 더한 서한을 한국어로 번역하여 K사에 송달하였다. 이 회사는 이에 대해서도 아무런 반응을 보이지 않았다. 반드시 유럽시장에 진출하여 회사의 기계제품을 판매해야 할 필요는 없다고 생각한 결과였다. 따라서 실제로 이 회사가 특허를 침해하였는지는 심판되지 않았다. 다시 3년이 지난 후 K사는 이 전시회에 참여했고, 이때는 특허침해와는 전혀 관련이 없는 다른 기계제품을 출품하여 전시했다. 그러나 집행관은 전에 일어난 특허 침해 소송의 비용 약 삼만 유로에 준하는 부스 전시품 및 직원의 노트북까지 압류했다.

지재권 피침해(권리행사) 사례

특허권

다음은 우리 기업이 독일 전시회에서 자신이 보유한 특허권을 행사한 사례이다.

예시

한국기업 A사는 2014년 9월 독일 프랑크푸르트 자동차부품 박람회에 개별 참가 하였으며, 전시회 기간 중 자신의 특허(자동차용 플랫 와이퍼 블레이드 관련)를 침해하는 B사(중국업체)를 발견하였다. 프랑크푸르트 IP-DESK는 전시장에 설치된 전시회측 지재권팀, 독일 특허청 부스를 방문하여, A사 특허관련 문서를 제출 및 특허침해 여부를 판단해 줄 것을 요청하였다. 약 30분에 걸친 서류검토 후, 최종적으로 B사가 A사의 특허를 침해한 것으로 판단하였다. 이에 독일 세관과 함께 B사의 부스를 방문하여 특허침해 제품의 압류 및 벌금부과가 가능하였다.

디자인권

다음은 우리기업이 독일 전시회에서 자신이 보유한 디자인권을 행사한 사례이다.

예시

한국기업 N사는 2015년 7월 독일 프리드리히하펜 아웃도어 전시회에 참가하였으며, 전시회 기간 중 자신의 디자인권을 침해하는 프랑스 업체 C사를 발견하였다. 프랑크푸르트 IP-DESK는 이 소식을 접수 후, 곧바로 N사와 접촉하여 해당 디자인이 유럽에 등록되어 있음을 확인, 관할 세관과의 연락을 통해 C사의 상황을 알렸다. 세관에서는 해당 서류를 확인하였으며, 직접 C사의 부스를 방문 및 해당 제품 확인 후, C사가 N사의 디자인권을 침해하였다고 판단하였다. N사의 지재권 침해 제품은 전시 부스에서 압류 되었으며, 소정의 벌금을 지불하여야 하였다.





이 동 준 변호사 (독일RA, LL.M.)

로 펴 Lee & Stach Attorneys at law

언 어 독일어, 영어, 한국어

주 소 Immermannstr. 14-16, 40210 Düsseldorf Germany

T e l +49 211 303 301-51

F a x +49 211 303 301-20

E-Mail lee@rhein-anwalt.com

담당섹션 상표권, 저작권, 지식재산권 관련 분쟁대응 및 권리행사,
전시회 지재권 관련



최 재 혁 한국변리사, 유럽변리사 (LL.M.)

로 펴 Vossius & Partner Attorneys at law

언 어 독일어, 영어, 일본어, 한국어

주 소 Siebertstraße 3, 81675 Munich Germany

T e l +49 89 413 04-338

F a x +49 89 413 04-400

E-Mail j.choi@vossiusandpartner.com

담당섹션 특허권 및 실용신안, EU 지식재산권 출원방법 및 등록, 세관지재권등록



김 재 욱 특허전문가 (M.Sc.)

로 펴 Richter, Gerbaulet, Thielemann, Hofmann Patent Attorneys

언 어 독일어, 영어, 한국어

주 소 Neuer Wall 10, 20354 Hamburg Germany

T e l +49 40 3099797-19

F a x +49 40 3099797-40

E-Mail j.kim@rgth.de

담당섹션 디자인권



발 행 KOTRA 프랑크푸르트 IP-Desk
주 소 Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, Germany
T e l +49 69 242 992 0
담 당 자 이동희 소장 / KOTRA 프랑크푸르트 IP-Desk
E-Mail donghee.lee@kotra.or.kr
발 행 일 2016년 5월

면책조항(Disclaimer)

- * 본 책자는 독일 및 유럽의 지적권에 관한 공개된 법령자료를 기초로 민간 전문가들이 작성한 것입니다. 따라서 코트라, IP-Desk 및 각 섹션을 담당한 현지 지적권 변호사 및 변리사들은 그 내용에 관하여 책임질 수 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
- * 아울러 본 책자는 해당사항에 대하여 별도로 유효기간을 표시한 부분을 제외하고는 2016년 2월 현재 유효한 법령을 기준으로 일반적인 내용을 안내하고 있음을 알려드리며, 실제 개별적인 사항은 반드시 전문가의 조언을 받아서 처리하시기 바랍니다.
- * 본 책자의 내용 중 개선의견이 있으시면 위의 연락처로 알려 주시기 바랍니다. 다음 기회에 적극 반영하겠습니다.

〈비매품〉 〈not for sale〉

IP-DESK

6개국 11개소에 해외지식센터(IP-DESK)를 설치하여
국내 기업의 지식재산권 보호 지원

운영조직(6개국 12개소)* 시안 추가개소 예정(2016.6)

미국		독일	중국						태국	베트남	일본
L.A	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
상표 · 디자인 출원	실제 출원비용의 최대 50%지원(1개 업체당 8건 이내) * 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)
침해조사 및 행정단속	현지소요비용의 최대 70%지원(1개 업체당 3회) * 1회당 6,000\$(행정단속시10,000\$) 이내[단, 2,3회차부터 지원비용 각 50%, 30%로 조정]
지재권 상담	현지국가의 지재권확보 및 보호 관련 지재권 상담지원

문의처

- ▶ 해외지재권보호사업단 02-3460-3357, 3358

IP-DESK 연락처

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

세관 지재권 등록 지원

해외 진출하거나 진출 예정인
우리 기업의 현지 상표 · 디자인 세관 등록 지원을 통해 모조품 수출 방지

- ▶ 한국에 사업자 등록이 되어 있는 중소기업으로 IP-DESK가 설치된 국가에 사업을 운영(예정)중인 자
- ▶ 현지에서 등록된 지재권을 해당 국가 세관에 등록시 발생하는 비용 · 절차 지원

구분		IP-DESK 소재국가					
		중국	태국	베트남	미국	독일	일본
지원건	국가별	• 신청기업별 연간 8건(국가제한 없음)					
	기업별						
지원비용	한도액	300\$/건	300\$/건	1,000\$/건	500\$/건	1,000\$/건	700\$/건
	지원비율	• 실제 등록비용의 최대 50% 지원					

▶ 지원절차

지원신청	각 IP-DESK에 이메일 전화 상담 후 신청서 접수
대리인 선정	각 IP-DESK에서 대리인을 선정하고 선정통지 제공
대리인 계약	대리인과 계약
세관 지재권 등록	세관 지재권 등록 후 기업부담금 납부
비용지원	지재권 등록 확인 후 지원금 제공

침해감정서 작성 지원

우리 기업의 침해사안이 많은 선진국에서 법률분쟁을 예방하고
조기 종료시킬 수 있는 주요수단인 Opinion Letter 작성 지원

▶ 미국, 독일, 일본 등 선진국에 수출하거나 수출 예정된 중소기업

▶ 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%)		

▶ 지원절차

지원신청	각 IP-DESK에 이메일 전화 상담 후 신청서 접수
대리인 선정	각 IP-DESK에서 대리인을 선정하고 선정통지
대리인 계약	대리인과 계약
사업진행	계약내용에 따라 침해감정서 작성완료 후 기업부담금 납부
비용지원	결과보고서 확인 후 지원금 제공



EU 주요국 지식재산권 길라잡이



특허청
Korean Intellectual
Property Office

kotra

Korea Trade-Investment
Promotion Agency

ISBN : 979-11-87219-30-9 [93320]