

特許와 輸出戰略

下

金 明 信
(辨 理 士)

— 承 前 —



③ 輸出과 意匠

意匠이라 함은 物品의 形狀·模樣이나 色彩 또는 이들의 結合된 것으로서 視覺을 통하여 美感을 일으키게 하는 것으로, 獨占權을 確保하기 위하여는 工業上 利用할 수 있는 新規한 考案(Industrial design)이어야 한다. 따라서 特定人만이 製造할 수 있는 物品은 오히려 藝術品으로 보아 意匠登錄의 對象에서 除外하고 있다.

이러한 産業디자인이야말로 우리 輸出企業들이 力點을 두어야 할 品目이라고 생각한다. 우리의 輸出實績이 80億弗을 突破하자 先進國에서는 警戒의 눈초리로 韓國商品을 注視하고 있으며 나라에 따라서는 輸入制限措置를 取하거나 아니면 自國産業을 保護하기 위하여 부산한 움직임을 띠고 있는 것이 事實이다.

이러한 國際情勢 속에서 莫大한 投資를 要하는 技術自體의 開發도 考慮는 하여야 겠지만 比較的 小資本으로 개발할 수 있는 産業디자인에 比重을 두지 않을 수 없다.

最近 筆者가 經驗한 바로는 外國바이어들이 그들 나라에 意匠登錄을 한 후 그 디자인을 剽竊로그에 掲載하여 오우더를 하는 경우가 많은데 國內業者들이 이를 모르고 他業者에 수출하여 問題가 되는 경우도 있다. 그런가 하면 1975년에는 우리나라 纖維製品의 디자인이 西獨의 意匠權을 侵害하여 유럽市場에서 販賣한 것이 약 40餘件에 달한다고 西獨政府로부터 抗議를 받은 적도 있다.

이와 같은 問題들은 우선 우리 國內企業들이 産業디자인의 重要性을 認識하지 못함으로써 일

어난 일이라 생각한다. 우리나라와 같이 資源이 不足하면서도 勞動力이 豊富한 나라에서는 同一製品이라도 그 디자인을 改良하여 國際市場에서 好評을 받는 길이 얼마든지 있을 수 있다고 본다. 政府에서도 이點에 着眼하여 韓國디자인包裝센터를 設立한 것으로 알고 있다. 그러나 과연 얼마만한 會社들이 이러한 機關을 有用하게 利用하고 있는가는 疑問이다.

아무튼 국제시장에서의 競爭은 相對的이니만큼 競爭企業의 實態와 우리의 水準도 對比해 볼 필요가 있거니와 나아가서는 輸出對象國에 우리의 디자인을 등록해 놓고 그 디자인만은 우리 기업들이 獨占排他的으로 使用할 수 있는 方法을 講究하여야 할 것이다.

여기서 우리 기업들이 留意하여야 할 점은 特許協定國 以外的 國民이 우리나라에 意匠出願을 하는 경우는 우리 國內法에 의하여 出願書를 受理하지 않지만, 反對로 우리국민이 外國으로 출원하는 경우 協定國이 아니라도 大部分의 國家가 出願書를 接受하고 또 保護하여 준다는 사실이다.

최근의 實例로도 S회사의 고무제품에 관한 디자인을 오스트렐리아에 출원한 사실이 있다. 그러나 오스트렐리아는 發明特許와 商標에 관한 相互認定覺書만 交換하고 있다. 다음으로 各國의 意匠制度에 대하여 一瞥하여 보기로 한다.

이 分野의 國際條約이나 協정으로는 파리조약, 의장의 國際寄託에 관한 헤이그협정, 팬아메리칸조약, 베네룩스統一意匠法條約, 의장의 國際分類를 確立하기 위한 로카르노협정 및 英聯邦諸國內의 相互協定 등이 있다.

의장법을 가진 나라는 그나라의 의장법에 의하여 보호를 받지만, 의장법이 없어서 도저히

보호를 받을 수 없는 나라도 있고 英國에서 등록을 받으면 그나라에서 自動적으로 效力을 發生하는 나라도 있으며, 의장법이 없이 著作權으로 보호하는 나라 아르헨티나도 있을 뿐 아니라 商標法으로 보호하는 나라 리베리아도 있다.

新規性 判斷基準은 各國의 特許制度和 類似하고, 의장권 存續期間의 起算日은 出願日字로 부터 起산하는 나라와 登錄日字로부터 起산하는 나라가 있으나 大體로 存續期間은 5년, 10년, 15년, 20년 등이고 이 5년은 나라에 따라 延長되기도 한다.

審査는 하는 나라도 있고 하지 않는 나라도 있으나 등록된 후에는 반드시 登錄表示를 強制的으로 사용하게 하는 나라들이 많다. 이것은 第3者에 대한 公示法이기 때문에 표시를 하게 하는 것이다. 이러한 表示는 대체로 Design Patent No. xxx, Design Pat. No. xxx, Registered No. xxx 또는 ®이라 表記한다.

그리고 의장권과 유사한 점이 있기도 한 저작권은 Copyright 또는 ©라고 표시하는데 이러한 표시가 있는 製品의 수출에 대하여는 格別한 注意가 필요하다. 왜냐하면 美國의 경우 저작권의 존속기간이 28년이나 되기 때문이다. 實際로 이 ©라벨을 대수롭지 않게 생각하고 있다가 클레임請求를 당하여 當황한 사례가 있었음을 필자는 記憶하고 있다.

④ 輸出과 商標

西獨의 運動機具메이커인 아디다스合資會社는 우리나라 신발類메이커들이 생산하고 있는 러닝 슈즈에 자기네 상표인 3色線을 사용하여 수출하고 있다고 생산을 中斷토록 하는 假處分申請을 내어 문제가 된적이 있다. 그런가 하면 全美國製造業者協會 및 美國化學製品生産業者顧問인 하워드·I·포먼博士는 1975년에 來韓하여 『韓國에서 美國商標權侵害問題가 빨리 是正되지 않으면 兩國間에 經協關係를 惡化시킬지도 모른다』고 警告한 사실도 있다.

또한 최근 D회사에서는 自社의 어떤 상표가 이란에서 침해당하고 있다고 하여 늦게나마 출

원하였다. 그리고 홍콩에서는 스위스製 손목時計의 라벨이 문제가 되자 擔當判事는 홍콩에서 組立한 손목시계에 『Swiss movement(스위스製 機械裝置)』란 表記는 不當하므로 이를 『Swiss movement assembled in Hong Kong(홍콩에서 組立된 스위스제 기계장치)』라 표기하여야 한다고 判決하였다.

上記한 例를 보더라도 우리기업들이 자사의 상표에 대하여 再檢討를 한 후 보다 積極인 商標對策을 세울 時點이 到來하였다고 사료된다. 왜냐하면 外國商標와 同一 내지 類似한 상표를 附着하여 수출할 경우 通關까지도 保留되는 사례가 있으며, 對象國의 輸入者가 自國에 우리나라의 상표를 先登錄하는 경우도 예상할 수 있기 때문이다.

여기서 外國의 商標紛爭 한가지만 紹介하기로 한다. 日本의 運動具메이커인 다마스會社는 특히 탁구라켓트의 Butterfly 상표가 世界的으로 著名한데, 한때 네덜란드의 코르·드·뷔·스프츠회사에 대하여 베네룩스 3國과 西獨에 獨占販賣代理權을 주자 이 회사는 日本의 다마스회사와 아무런 相讓도 없이 네덜란드에 이 상표를 등록하였다. 그 후 다마스회사는 商標返還訴訟를 提起 하였으나 莫大한 訴訟費用이 들었다.

이러한 事件은 企業經營上의 좋은 敎訓이 될 것이다.

다음으로 各國의 商標制度를 살펴 보기한다.

이 분야의 協정으로는 製造標 또는 상표의 國際登錄에 관한 마드리드협정, 原產地虛偽表示防止에 관한 마드리드협정 및 아프리카·마다카스카르經濟共同機構(OAMCE) 협정등이 있다.

의장과는 달리 대개의 국가들이 商標法을 가지고 있으나 商標權의 등록을 先出願者에게 優先權을 주는 나라와 상표의 先使用者에게 優先권을 주는 나라로 大別되며 최근의 傾向은 이른바 先願主義와 先使用主義를 折衷해가고 있는 것이 世界的인 추세이다.

또한 상표권의 讓渡는 우리나라와 같이 營業과 함께만이 移轉할 수 있는 나라도 있으나 營業과는 別途로 商標權만 양도할 수 있는 나라도 있다.

—p. 18에 계속—

機構·條件·方法·工程의 結合·組成·物質 또는 原料의 種類 또는 이들의 組合 등을 選擇 또는 講究하였는가를 그 作用과 함께 기재한다. 발명의 구성에는 特許請求의 範圍에 기재하여야 할 事項(발명의 구성에 不可缺한 要素)과 그렇지 않은 사항이 있으나 특허청구範圍의 記載事項은 所定欄中에 그 모든 것을 기재하고 自明한 경우를 除外하고는 이것을 構成要素로서 선택한 理由를 明確하게 하여야 한다. 구성의 기재는 不得已한 경우를 제외하고는 作用的 또는 機能의 이어서는 안된다.

圖面을 添付한 경우에는 도면을 引用하면서 발명의 구성을 說明하여야 한다. 또 도면중에는 필요한 곳에 符號를 붙여서 本文中에서 說明하고 特別한 경우를 除外하고는 說明語 또는 說明文은 도면중에 기재하지 말아야 한다.

예시 발명의 技術的 要旨를 좀더 구체적으로 상세히 說明하면 다음과 같다.

아크릴로 니트릴 중합체를 65~70% 질산에 13~20%가 되도록 0°C~10°C에서 녹여 균일한 溶液을 만든 다음 여기에 상술한 할로겐화알킬

인산에스텔을 窒酸에 대하여 1~5%에 해당하는 질한 磷酸(85%)에 용해시킨 混合液을 첨가 교반하면 투명한 균질상의 도우프가 얻어진다. 이때 인산 에스텔의 濃度는 기대하는 정도에 따라 아크릴로 니트릴 중합체에 대하여 5~25%로 조절할 수 있다.

위에서 說明한 것만으로 判斷하여 볼때에는 본발명에 의한 新規한 部分과 公知技術과를 區分할 수가 없다는 것이 本明細書中 가장 잘못된 점으로 思料된다. 特許請求의 範圍과 對照하여 보아야 비로소 본발명에 의한 新規한 部分을 찾아낼 수가 있을 程度이다. 아크릴로 니트르중合體를 65~70% 窒酸에 13~20%가 되도록 0°C~10°C에서 녹여 均一한 溶液을 만든다는 기술은 公知이며 할로겐화알킬磷酸에스텔 自體도 공지의 難燃劑임을 明示하여 두어야 할 것이다. 또 0°C~5°C로 조절된 30~40% 窒酸紛絲浴에서 紛絲함도 공지의 기술임을 明示하여야 한다. 또한 발명의 構成說明을 일단 끝마치고 난 다음에 作用效果의 說明에 들어가도록 文章을 構成하는 것이 바람직하다. <계속>

—p. 15에서 계속—

상표권의 존속기간은 대체로 7년, 10년, 15년 20년 등이고 존속기간이 지나면 更新해 주는 나라들이 大部分이다. 出願公告制는 있는 나라도 있고 없는 나라도 있으며 一定期間 內에 사용하지 않으면 登錄商標를 取消시키는 나라도 있다. 대부분의 국가에서는 國際商品分類를 사용하고 있으나 우리나라와 같이 固有의 商標분류를 사용하는 나라도 있으므로 商標出願時에는 그 상표로 카바되는 상품들이 무엇인가를 꼭 체크할 필요가 있을 것이다.

⑤ 結 論

競爭이 熾烈한 국제시장에서 우리의 상품이 보다 확고한 基盤을 構築하기 위해서는 視野를 넓혀 대상국의 經濟法規등을 綿密히 調査하여야 할 것이고 이 조사에 따라 보다 적극적인 販賣戰略을 세워야 할 것이다. 예를 들면 不正競爭

防止法(Unfair Competition Act)이나 反덤핑法(Anti Dumping Act) 또는 公正去來法, 獨占禁止法(Anti Trust Act) 및 기타 특허법이나 상표법에 抵觸이 되지 않느냐를 알아야 한다.

이와 같이 一次의인 대책을 일단 확립한 연후에는 자사의 實情에 맞추어 자사의 디자인이나 상표 또는 技術的 考案을 世界各國에 등록하여 5大洋 6大洲에서 獨占事業을 벌일 때 輸出 100億弗高地도 無難히 征服할 수 있을 것이다. 이러한 一連의 作業을 遂行하기 위하여는 수시로 變動하는 이 분야의 조약이나 협정 및 경제법규를 우리의 것으로 하루 빨리 消化시켜야 할 것이다.

그리고 우리의 상품이 외국에서 獨占的인 待遇를 받도록 하기 위해서는 우리나라도 하루 빨리 特許關係 國際條約에 加入하여 門戶를 開放하여야 할 것이며 우리 기업 또한 先進技術을 받아들여 우리의 것으로 만들 수 있도록 受容態勢를 갖추어야 할 것이다. <完>