국제 지재권분쟁
대응전략 지원사업
우수사례집

특허청
Korean Intellectual Property Office

K-ip care
한국지식재산보호원
Korea Intellectual property Protection Agency

Contents

국제 지재권분쟁
대응전략 지원사업
우수사례집

Part 1 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업 사업소개 · 08

Part 2 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업 우수사례

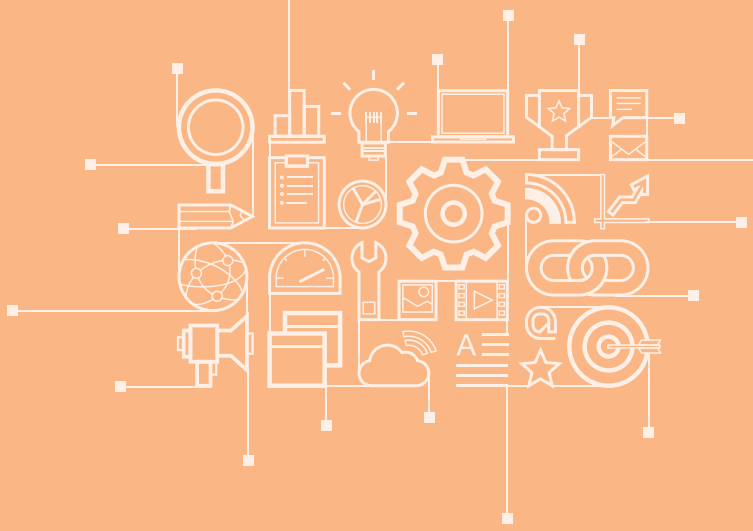
특허 분쟁 컨설팅

1. 분쟁대응(권리행사) 우수사례
   - 모조품에 대한 권리행사 전략 · 12
2. 분쟁대응(경고장전략) 우수사례
   - 경쟁업체에서 발송한 특허침해 경고장 대응전략 · 16
3. 분쟁예방(수출준비) 우수사례
   - 수출 전 분쟁위험특허에 대한 전략수립 · 20

K-브랜드 보호 컨설팅

4. K-브랜드보호 대응(무단선등록) 우수사례 Ⅰ
   - 악의적 상표 무단선점에 대한 대응전략 · 24
5. K-브랜드보호 대응(무단선등록) 우수사례 Ⅱ
   - 무단 선등록 상표로 인한 영업위기 대응전략 · 28
6. K-브랜드보호 예방 우수사례
   - 상표 분쟁예방을 위한 상표권 확보 전략 · 32

국제 지재권분쟁
대응전략 지원사업
우수사례집



Part 1

국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업 사업소개

수출 시 늘 걱정되는 지식재산권 분쟁

정부지원으로 대응전략을 마련하세요!

국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업은

중소·중견기업이 지재권 전문가(특허법인 등)를 통해 해외기업과의 지재권 분쟁에 대응할 수 있는 전략을 제공받는 정부지원사업입니다.

〈권리별 대응전략〉

특허보호전략 (최대 4천만원)	경쟁사 분쟁성향 분석, 지재권 분쟁특허 조사 및 회피설계, 권리 비침해 논리 개발, 대상 특허 무효화, 역공격 특허 발굴 등의 전략을 제공합니다.
상표·디자인 보호전략 (최대 4천만원)	유사상표 분석, 상표 현지화 전략, 행정단속 및 판매금지조치 방안, 회피설계, 형태모방 대응 등의 전략을 제공합니다.
권리통합 보호전략 (최대 6천만원)	IP 보호 경쟁력 및 제품 차별성 검토, 권리 현지화 방안, IP보호 로드맵 등 등의 전략을 제공합니다.

신청 요건은?

① **신청자격** : 수출(예정) 중인 중소 · 중견기업이면 누구나

② **총비용** : 최소 1,000만원 ~ 최대 6,000만원까지

③ **기업부담** : 스타트업(현금 10%, 현물 20%), 중소기업(현금 20%, 현물 10%), 중견기업(현금 30%, 현물 20%)

[※ 중소기업 A가 신청한 대응전략 비용이 4,000만원이라면, 정부에서 2,800만원 (70%)을 지원하고 A사는 800만원 현금 납부(20%) 및 전략 마련에 참여하는 현물(10%) 부담 예정]

④ **신청기간** : 2020년 3월부터 예산소진 시까지

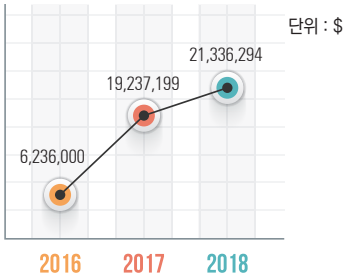
⑤ **신청방법** : www.ip-navi.or.kr로 접속하여 사업 정보확인과 신청을 동시에

이제 수출기업에게 지식재산권 보호는 선택이 아닙니다.

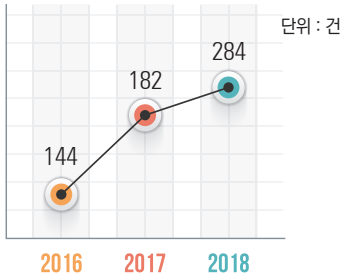
최근 미 · 중 무역 분쟁, 국내 · 외 기업 간 특허소송에서 보이듯 지재권을 견제 수단으로 이용하는 사례가 급증하나 대다수 우리 중소 · 중견기업은 지재권 전담조직을 갖추지 못하거나 해외 특허 출원에 소극적인 경우가 많아 대비책 마련이 절실합니다.

기업구분	해외특허 출원율	IP전담조직 보유율
중소기업	4.3%	4.5%
중견기업	10.7%	5.1%
대 기 업	36.8%	11.3%

우리기업 특허침해 피해보상액(미국 1심)



우리기업 관련 지재권 소송사건(미국)

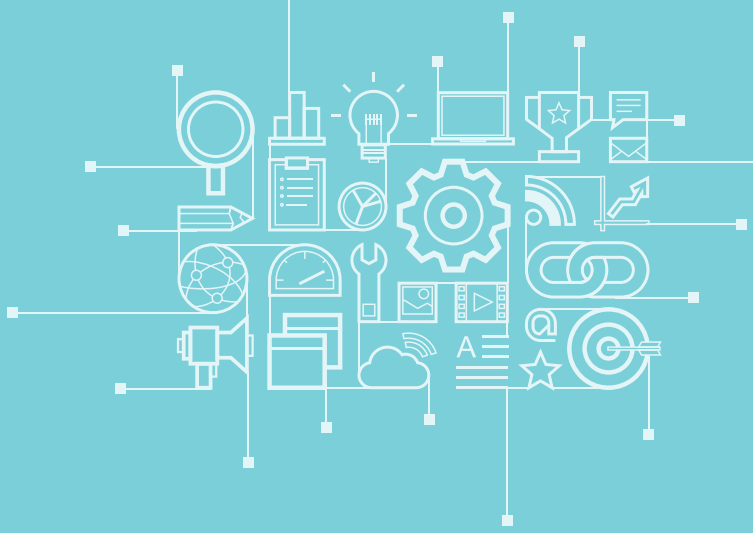


대응전략 지원사업의 특징

① 미국, 중국, EU뿐만 아니라 전 세계 주요 수출국가의 지재권 분쟁에 대비할 수 있습니다.
② 비용의 최대 70%까지 지원하여 기업 부담이 매우 적습니다.
③ 한국지식재산보호원의 지재권 전문 프로젝트 매니저(PM) 기술미팅, 진행사항 점검 등을 통해 품질을 관리하여 보다 우수한 대응전략을 제공받을 수 있습니다.

문의처 | 보다 자세한 사업 관련 문의사항이 있으신 경우
02-2183-5871~9번 또는 **ipkoipa@koipa.re.kr**로 연락주시기 바랍니다.

국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업 우수사례집



Part 2

국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업 우수사례

특허 분쟁 컨설팅

1. **분쟁대응(권리행사) 우수사례**
   - 모조품에 대한 권리행사 전략
2. **분쟁대응(경고장전략) 우수사례**
   - 경쟁업체에서 발송한 특허침해 경고장 대응전략
3. **분쟁예방(수출준비) 우수사례**
   - 수출 전 분쟁위험특허에 대한 전략수립

K-브랜드 보호 컨설팅

4. **K-브랜드보호 대응(무단선등록) 우수사례 Ⅰ**
   - 악의적 상표 무단선점에 대한 대응전략
5. **K-브랜드보호 대응(무단선등록) 우수사례 Ⅱ**
   - 무단 선등록 상표로 인한 영업위기 대응전략
6. **K-브랜드보호 예방 우수사례**
   - 상표 분쟁예방을 위한 상표권 확보 전략

중국 모조품의 무분별한 판매로 피해를 입는다면?

침해업체에 경고장 발송하여 라이선스 계약을 체결하다

지원사업 | 분쟁대응(권리행사)
지원내용 | 중국 시장에서 모조품에 대한 대응전략
지원기업 | 헤어 액세서리 제조업체(H사)
분쟁대상 | 헤어 액세서리(머리띠)

01 컨설팅 배경 — 중국 경쟁사들의 무분별한 모조품 판매로 인한 매출위기

기회 상황

기존 제품의 단점을 보완한 머리띠 발명

H사는 1986년부터 머리띠 제조 및 판매 사업을 해온 기업이다. H사는 기존 머리띠의 취약한 내구성 및 장시간 착용시 두피에 압박을 주는 단점을 보완하고자 이빨을 2열로 배열한 머리띠를 발명하였고, 한국 및 중국에 특허, 실용신안, 디자인을 출원하여 등록을 받았다. H사의 머리띠는 국내에서는 지원기업이 유일하게 생산·유통하고 있으며 시장규모는 약 8억원 정도이다.

분쟁 상황

모조품으로 인한 위기, 현저히 낮은 시장 점유율

침해 대상 제품의 중국 내 유통 규모는 약 71억 원에 해당되나 H사의 제품은 중국 내 매출규모가 2억원 정도로 유통 제품의 97%가 모조품이었고, H사의 제품은 총 유통량의 3%만 차지하고 있는 상황이었다.

02
컨설팅
대상

머리카락과의 결합력을 높이고 착용감과 내구성을 향상한 "머리띠"

대상 제품의 강점

특허, 실용신안 및 디자인 등록을 받은 머리띠

H사의 제품은 반제품의 형태로 머리띠를 구성하는 프레임과 프레임 내측에 형성된 이빨로 제조되어 완제품 제조기업으로 납품된다. H사 제품은 머리카락에 고정시켜주는 머리띠 이빨의 상면이 평평함에 따라 압력이 분산되어 두피 압박이 적다. 또한 이빨을 2열로 배열하여 머리카락과의 결합력을 강화하였다. 이를 통해 국내에서 특허 및 디자인 등록을 받았으며, 중국에서는 실용신안과 디자인 등록을 받았다.

분쟁 위험요소

모방하기 쉬운 구조로 인한 분쟁위험

H사의 머리띠는 구조가 단순하여 쉽게 따라 만들 수 있는 제품으로, 중국에서는 H사의 머리띠를 본 뜬 모조품이 유통되고 있었다. 중국내 머리띠 완제품 제조기업 및 유통업체는 납품받은 반제품이 모조품이라는 사실을 알면서도 침해기업과의 거래관계(꽌시)를 중시하여 모조품을 지속적으로 사용하고 있었다. 이로 인해 지원기업의 제품이 새롭게 유통 업체와 거래관계를 구축하기 어려워 매출규모도 줄어들고 있었다.

03
분쟁
해결과정

중국 업체 간의 거래관행을 깨는 신속한 권리행사 전략 수립

1 신속한 권리행사를 위한 단기전략 집중

- 20여개 침해업체들 중 규모가 큰 업체 3곳 선정
- H사의 중국 실용신안의 존속기간은 2019년도에 만료되는 상황에서 단기전략 수립

2 중국 모조품의 유통채널 차단 전략

- 중국 유통 업체와 제조업체와의 거래관계(꽌시)를 극복하는 전략에 집중
- 도소매 시장 및 알리바바 등과 같은 온/오프라인 유통채널 차단을 위한 경고장 전략 수립

3 침해현황 심층 분석

- 침해업체의 침해 현황 파악 및 침해품과 대상제품 간 유사점, 차별점 분석
- 침해품이 H사의 등록 실용신안 및 등록 디자인 침해를 구성하는지 심층 분석

4 역공격에 대비한 무효리스크 분석

- H사의 대상제품의 무효리스크 및 권리 안정성을 분석하기 위해 선행기술 조사
- 특허/실용신안 약 1,000여건, 디자인 약 7,000여건을 검토하여 8건의 유사 실용신안 및 5건의 유사 디자인 검색
- 유사 IP 검토결과, 지원기업의 등록 실용신안 및 등록 디자인에 권리안정성 확인

5 경고장 발송

- H사의 실용신안 및 디자인에 근거하여 모조품을 사용·유통 중인 유통업체 3곳에 경고장 발송

6 모조품의 유통채널 차단 전략

- 해외수출을 차단하기 위해 H사의 디자인권에 대한 평가보고를 진행한 후, 중국 해관에 등기 완료
- 온라인 유통채널에 경고장 송부 및 알리바바 측에 판매 금지 청구 신청

04
컨설팅 결과
및 성과

신속한 경고장 발송과 유통채널 차단전략으로 중국 시장에서의 위기 전환

침해업체와 라이선스 계약 체결

경고장을 발송한 유통업체 3곳과 독점 라이선스 계약을 체결하며 분쟁을 해소하였다.

후속 제품에 대한 실용신안 및 특허 출원 중

H사의 후속 제품에 대해 국내 특허출원을 진행하였고 우선심사를 통해 최종 특허등록을 완료하였다. H사는 등록된 기술이 적용된 후속제품 런칭을 준비하고 있으며 한국 특허 출원에 기초하여 중국에서 실용신안 및 특허 출원을 준비 중이다.

경고장 발송을 통한 중국 거래관행 극복

중국 유통업체는 모조품 사실을 인지하였음에도 오랜 거래관행으로 인해 침해업체와의 거래를 유지하는 상황이었다. 그러나 침해 경고장 발송을 통해 유통업체가 침해업체와의 거래관계를 끊는 계기가 되었으며, H사와의 신규 계약을 체결하였다.

유통채널 차단 전략의 성과

중국 해관에 디자인권 등록을 통한 해외 수출 차단 및 오픈마켓 침해품 유통차단 신고를 통한 온라인 유통채널 차단 전략을 바탕으로 모조품 유통업체와의 라이선스 계약을 성공적으로 체결할 수 있었다.

중국시장 기반 마련 및 매출 확대

H사는 컨설팅을 통해 전년대비 매출 25% 증가하였으며, 독점 납품계약을 통해 중국 시장의 안정적인 진출 기반을 마련하게 되었다.

지원기업 COMMENT

액세서리와 부자재 같은 경우, 예전에 우리나라는 세계 시장에서 선두주자이며 거의 유일한 제조국가였습니다. 그러나 중국에서 저렴하게 생산되면서 해외 바이어들 대부분 중국으로 옮겨가고 있습니다. 문제는 중국 시장에 우리나라 기업의 모조품이 많다는 것입니다. 그럼에도 우리 업계처럼 매출규모가 크지 않은 기업들에게 지식재산 분쟁에 지출되는 비용문제는 큰 부담이었습니다. 이번 지원사업 덕분에 비용부담없이 전문적인 컨설팅을 받아 중국 주요 거래처와 안전하게 계약을 완료할 수 있었다는 점에 크게 만족합니다. 앞으로 중국시장 확대의 발판을 마련하게 되었습니다.

수출 준비 중 경쟁사로부터 경고장을 받는다면?

문제특허의 침해가능성을 낮추는 회피설계 마련하다

지원사업 | 특허 분쟁대응(경고장전략)
지원내용 | 해외 경쟁사의 경고장에 대한 대응전략
지원기업 | 메탈 카드 제조기업(D사)
분쟁대상 | 메탈 카드

01 컨설팅 배경

해외 경쟁업체로부터 특허침해 경고장 수신으로 해외수출 적신호

기회 상황

간접수출 진행 상황, 해외기업과의 공급계약 체결

특수 카드 관련 주요 기술들을 모두 보유하고 있는 D사는 설립 이래 특수 카드 및 메탈 카드 제조 전문업체로 성장하고 있는 기업이다. 이 기업은 신용카드 등의 카드 제품을 연구개발 및 제조하여 해외로 간접 수출하고 있으며, 유럽, 동남아, 미주 등 해외에서 메탈 카드에 대한 Visa, Master, AMEX 카드 인증이 완료됨에 따라 글로벌기업 A사와 메탈 카드에 대한 개발 및 공급계약을 체결하고, 공급을 준비하는 상황이었다.

분쟁 상황

해외 경쟁사로부터 경고장 수신, 특허분쟁 가능성 증대

D사는 수출을 준비하던 중 미국의 경쟁사 B사로부터 자신의 카드 제조방법 관련 특허들을 침해하지 말라는 경고 메일을 받았다.
해당 경쟁사는 D사가 공급계약을 체결한 A사에 메탈 카드를 납품하고 있는 회사로서, D사가 공급계약에 따라 A사에 메탈 카드 납품을 시작하는 경우, 특허 분쟁 발생 가능성이 매우 높을 것으로 예상되었다.

02
컨설팅
대상

특수 카드제조 기술 및 다양한 메탈 표면처리 기술이 담긴 혁신적인 "메탈 카드"

대상 제품의 강점

다양한 메탈 표면처리 기법을 적용한 특수카드

D사가 수출 예정인 제품들은 고부가가치 메탈 카드로서 D사만의 특수 제조기술을 활용하여 불량률을 줄이고, 스마트카드 기능을 향상하였다. 또한 다양한 메탈 표면처리 기법을 적용하여 고급스럽고 미려한 카드를 구현하였다.

분쟁 위험요소

주요 경쟁사에 비해 낮은 IP 역량

D사는 다양한 종류 및 기능을 지닌 카드 제작 기술을 보유하고 있었으나, 경쟁사 B사가 60여건의 특허를 보유한데 비해 D사는 6건 정도로 지재권에 대한 대비가 필요했으며, 특히 분쟁위험특허에 대한 비침해논리 개발이 시급했다.

03
분쟁
해결과정

경고장 및 경쟁사 전체 특허 분석하여 신규 IP 확보 전략

1 경고장 및 제품 분석

- 경쟁사의 경고장 내용 및 보유 특허 현황을 파악
- D사 제품의 구성요소, 부품, 기술, 영업현황, 경쟁 환경 등을 분석

2 경쟁사 분쟁 성향 조사

- 해외 경쟁사, 비제조 특허전문회사(NPEs)의 시장점유율, 소송 등 분쟁 현황 조사·분석
- 최종 분쟁 성향 도출

3 선행특허검색 및 분석

- 경쟁사의 선행특허에 대한 키워드 검색 및 유사 기술에 대한 문제위험특허 8건 추출
- 경쟁사 외 전체 선행특허 검색을 통해 분쟁위험특허 17건 선정

4 분쟁위험특허 심층분석 (비침해논리개발)

- 경쟁사 보유 특허들과 D사의 제품별 구성요소 대비 검토(Claim chart)하여 비침해 논리 개발

5 무효분석

- 경쟁사 및 전체 분쟁위험특허 중, 최종 8건에 대한 무효자료 조사 및 Family 특허 분석, Keyword 검색을 하고, 무효분석을 활용하여 특허보증논리 개발

6 회피설계

- D사 대상 제품의 기능을 주/부 기능으로 구분하고, 분쟁위험특허들에 대해 그 특허를 침해하지 않도록 제품의 설계를 변경하는 회피설계 방안 제시

7 역공격 특허 발굴/분석

- D사의 보유 특허 조사·분석 후 역공격 가능성 특허 아이템 5건 발굴 및 신규 IP 확보전략을 마련하고 필요시 역공격 특허 매입 가능성 조사

8 지식재산역량 강화

- 종합적인 분쟁 대응 전략 및 지식재산권의 해외진출 강화를 위한 신규 IP 확보 전략 도출

04
컨설팅 결과
및 성과

기업의 IP 역량 강화를 통한 해외 진출 확대

경고장에 대한 대응전략

D사의 제품 중 경쟁사 보유 특허 침해 가능성 있는 특허에 대해 무효조사 및 회피설계를 제품에 적용 완료하여 영국, 네덜란드로 수출하고 있다. 이 제품은 현재 수출 중인 국가에서는 분쟁 이슈가 없는 것으로 판단되며, 향후 미국 등으로 수출이 확대되는 경우에도 회피설계에 의해 특허 분쟁의 가능성도 낮아졌다.

기업 지재권 확보 및 해외 경쟁력 강화

경고장 보유 특허 이외 전체 경쟁사 특허 중, 침해 가능성이 있는 특허에 대한 무효자료 확보 및 회피설계가 완료되어 해외 분쟁 발생 가능성이 현저하게 낮아졌다. 이번 컨설팅 분석을 통해 발굴된 역공격 특허 아이템 5건을 보다 구체화하여 국내 및 해외에 출원함으로써 신규 IP를 확보하고 기업의 지재권 역량을 강화하였다.

특허분쟁 위험요소 해소 및 수출 확대

수출 시점에서 경쟁사를 포함한 해외 특허들에 따른 분쟁 위험을 해소함으로써 약 50억 규모의 수출실적이 확대되었으며, 현재 신규 해외시장에 대한 수출 논의가 지속되고 있다.

지원기업 COMMENT

최근 카드제조 시장은 신소재를 활용한 다양한 디자인의 스마트카드가 개발되고 있습니다. 첨단 설비와 기술력을 바탕으로 경쟁이 치열해지면서 지식재산권 보호에 대한 기업의 사전대응이 필수적인 상황입니다. 특히, 저희는 경쟁사로부터 경고장을 받은 상황에서 이번 컨설팅 사업에 참여함으로써 신속한 분쟁 대응 및 협상 전략을 마련하였고, 이를 통해 향후 전반적인 해외 IP보호 전략까지 수립할 수 있었습니다. 무엇보다 특허의 필요성을 확인하며, 추가 특허출원을 진행하여, 현재까지 분쟁 없이 해외 여러 나라로 수출을 진행하고 있습니다.

수출 전, 특허침해 위험에 대한 사전대비가 필요하다면?

분쟁위험특허 분석 및 IP 권리화 전략을 마련하다

지원사업 | 특허 분쟁예방(수출 준비)
지원내용 | 특해침해 리스크 사전 검토
지원기업 | 신용평가시스템 개발 기업(T사)
분쟁대상 | 신용평가시스템

01 컨설팅 배경 수출계약 논의 중, 특허침해 가능성에 대한 상대 기업의 정보 요구

기회 상황

신용평가시스템 기술 및 해외 수출 계약

2014년에 설립된 T사는 소셜미디어 정보분석 및 대안신용평가 솔루션 개발 기업이다. T사는 인공지능을 활용하여 SNS를 분석하고 이를 통해 신용등급을 평가하기 위한 시스템에 관한 기술을 보유하고 있다. 또한, 이러한 기술이 적용된 신용평가시스템을 미국, 일본, 중국 등에 수출 예정이었으며, 미국 기업과의 수출계약 진행 중, 상대 기업이 IP 분쟁가능성에 대한 정보를 요청하였다.

분쟁 가능성

향후 IP 관련 분쟁 가능성

T사는 해외 여러 나라에 수출을 추진하는 상황에서 안정적인 수출 진행 및 시장 경쟁력 확보를 위해서는 국가별 경쟁사 분석, IP 분쟁가능성에 대한 사전진단이 필수적이었다. 특히, 미국의 경우 해당 산업분야의 규모가 계속 확대되고 있는 중요한 시장이지만, 낮은 인지도로 T사의 진입이 어려웠으며, IP에 관한 사전 준비도 미흡한 상황이었다.

02
컨설팅
대상

SNS 정보를 기초로 신용등급 평가하는 "대안신용평가 시스템"

대상 제품의 강점

인공지능 기술을 활용한 새로운 신용평가 기술

T사의 신용평가시스템은 SNS 정보 분석을 통해 금융거래가 없는 사회초년생의 경우에도 개인 신용평가가 가능하다. 뿐만 아니라, 기업이 구직자를 평가하거나 고객들의 니즈를 사전에 파악하여 맞춤형 광고를 제공하기 위한 마케팅 용도로도 활용 가능하다.
기존 금융권의 신용평가는 이용자의 카드이용실적, 과거금융거래 등을 통해 신용평가를 했으나, T사의 솔루션은 SNS를 분석하여 신뢰지수, 소통지수, 관리지수를 토대로 신용평가점수를 제공한다.

분쟁 위험요소

선행기술 및 IP 보호방안에 대한 정보 부족

빅데이터 분석기술을 활용한 세계시장은 연평균성장률 10.6%, 국내 시장은 연평균성장률 24.7%로 성장세가 지속되고 있다. 성장단계의 산업 분야인만큼 IP 선점의 중요성이 크며, 타사의 IP를 침해할 경우, 그 영향력도 클 수밖에 없다. 그러나 유사 기술을 활용한 해외 경쟁사들 대비 T사의 경우 후발업체로 지식재산 보유 건수가 적어 IP 분쟁가능성에 대한 대비가 절실했다.

03
분쟁
예방 과정

문제특허 분석을 통한 분쟁위험특허 선정

1 지원기업 제품 분석

- T사의 대상제품 기술구성 분석
- 수출예정국가(미국, 일본, 중국)의 시장 및 기술 동향 조사

2 경쟁사 분쟁성향 조사

- 유사 기술을 보유한 국가별 주요 경쟁사 및 선도기업의 지재권 현황 조사
- 경쟁사 기술 및 정책동향, 분쟁 사례 조사

3 정량분석 및 유사특허 검색

- 기술분야를 중심으로 미국, 일본, 중국 국가별 특허 동향조사(정량분석) 실시
- 총 검색 건 수 3,805건 중, 유효특허 2,005건 선별, 유사특허 29건 확정

4 문제특허 분석

- 기술 관련성에 기초하여 유사특허 중, 14건의 문제특허 선별

5 분쟁위험특허 선정

- 문제특허 14건에 대하여 대상제품과의 기술분야 유사성, 대상제품의 향후 기능확장 가능성, 현재 권리범위에 따른 대상제품 침해 주장 가능성을 종합적으로 분석
- 분석 결과, 분쟁위험이 높은 분쟁위험특허 총 5건 선정

6 신규 IP 권리화 방안 마련

- 역공격을 위한 분쟁위험특허별 회피설계 및 비침해 논리 제시
  → 신규 IP 권리화 전략 수립

04
컨설팅 결과
및 성과

수출 전 IP 분쟁가능성 확인을 통해 수출 계약 성사

해외 경쟁업체들의 특허 현황 파악

국가별 T사의 제품과 유사한 기술을 적용한 경쟁사의 분쟁성향 및 문제특허를 파악하고 사전에 분쟁예방 전략을 마련할 수 있었다.

IP 분쟁가능성에 대한 예방전략 마련

T사는 컨설팅을 통해 미국, 일본, 중국의 특허침해 가능성이 낮다는 것을 확인하였다. 또한 분쟁위험특허별 회피설계 및 비침해 논리를 제시함으로써 분쟁예방 전략을 마련하였다.

미국 증권사와 수출 계약 체결

계약 논의단계에서 미국 증권사 측의 특허보증요구에 대해 이번 컨설팅 결과보고서를 제공하며 관련 정보를 제공할 수 있었다. 이를 토대로 미국 증권사와 공급계약을 체결하였으며, 해당 솔루션뿐만 아니라 추가적인 제품에 대해서도 계약이 가능해졌다.

해외 진출시 분쟁 대응 방안 수립

분쟁위험특허로부터 회피설계 및 역공격 특허를 발굴함으로써 신규 IP 창출을 위한 권리화 전략을 수립하였다. 또한 분쟁이 예상되지 않은 상황에서 해외 시장진출 시 사전에 분쟁가능성에 대비함으로써 국가별 신규 계약에 대한 논의가 활발해졌으며, 시장 경쟁력을 강화할 수 있었다.

지원기업 COMMENT

대안신용평가 시스템 개발시장은 초기 단계지만 규모가 계속 확대되고 있어 성장 가능성이 큽니다. 현재 해외 주요 업체가 시장을 선점하고 있어 해외 진출시 해당 기업들과 일부분 분쟁을 피하기 어려울 수 있습니다. 이번 컨설팅 지원사업을 통해 국가별 분쟁위험특허를 확인할 수 있었습니다. 나아가 분쟁위험특허에 대한 비침해 논리 및 회피설계를 마련하고 새로운 IP 보호 전략을 수립하게 되었습니다. 이로써 미국의 증권사와 계약체결을 완료하였으며, 이 외에 미국, 일본, 중국의 여러 업체들과도 수출계약 논의를 본격적으로 진행하고 있습니다. 향후 안정적인 시장진출 기반을 마련하는 좋은 기회였습니다.

악의적 무단선점상표로 인해 상표등록 거절결정을 받는다면?

이의신청 및 양수협상을 통해 무상양도 받다!

지원사업 | K-브랜드 보호(무단선등록)
지원내용 | 무단선등록 상표 회수전략
지원기업 | 안경 유통기업(K사)
분쟁대상 | 안경 브랜드 A 상표권

01 컨설팅 배경 — 중국 동종업계 OEM 회사의 무단선점상표로 인해 상표등록 거절

기회 상황

안경 유통 노하우를 통한 자사 브랜드의 해외시장 진출 준비

K사는 안경 유통기업으로 다양한 안경 브랜드를 국내외 매장에 소개하고 유통하고 있다. 일본의 유명 E 브랜드와 R 브랜드를 국내에 유통하였으며, 국내 유명 브랜드 G 제품의 국내 및 아시아 시장 유통을 담당하였다. 이러한 노하우를 바탕으로 2017년부터 자사브랜드 A를 국내외 성공적으로 런칭하였으며 자사 브랜드의 중국 백화점 진출에 앞서 상표 등록 절차를 밟고 있었다.

분쟁 상황

중국 동종업계 OEM 회사의 선출원으로 상표 등록 거절

K사는 A 브랜드를 런칭하고 유럽, 일본, 미국, 중국 등 상표권 등록이 시급한 국가에 상표 출원을 진행하였다. 하지만 다른 국가와 달리, 중국에서는 상표출원 거절결정 통보를 받았다. 중국 동종업계의 OEM 회사가 K사의 브랜드명을 도용, 무단으로 제9류 '안경, 선글라스'를 지정상품으로 상표를 선점하였던 것이다. 결국 K사는 선출원상표와 구성이 동일하다는 이유로 거절된 상황이었다. K사는 중국 백화점의 진출을 위해 먼저 상표 등록 문제를 해결해야 했다.

02
컨설팅
대상

우수한 디자인과 품질의 자사 "안경 브랜드 상표권"

대상 상표의 강점

자체 개발한 독창적인 제품과 브랜드

K사는 다년간의 아이웨어 유통 노하우를 바탕으로 2017년 자체적으로 A브랜드를 런칭하였다. K사는 스토리텔링을 통해 브랜드 가치를 부여하며 고급스러운 디자인, 탁월한 컬러감, 우수한 품질로 런칭과 동시에 해외시장에 진출하며 가능성을 인정받았다. K사가 직접 제품기획, 디자인한 A브랜드 제품은 터키, 중국, 일본, 싱가포르, 태국, 이탈리아 등 16개국으로 수출되었다.

분쟁 위험요소

지재권 보호에 필요한 전문성 및 비용 문제

K사는 그 동안 국내외 유통 노하우를 통해 A브랜드의 해외 판로개척에 있어서도 발빠르게 대응할 수 있었다. 반면, 신규 브랜드에 대한 상표등록, 규격인증, 해외전시회 참가 등과 같은 전문적인 관리업무에 대한 대응이 늦어진 상황이었다. 직접 대응하기에는 전문성 결여와 비용 문제가 컸다.

03
분쟁
해결 과정

이의신청 전략 및 향후 상표권 확보 전략 수립

1 거절결정통지서 검토

- 거절결정통지서 확인 결과, 인용상표가 출원공고 단계에 있어 이의신청 전략 수립
- 기한 내 이의신청서 제출 후 보충기간 내 증거조사 보강 및 협상 등 대응방안 수립

2 유사상표 선별 및 분석

- 선행상표 및 유사상표 분석 결과, 무단선점상표 이외 대상상표 등록에 미치는 유사상표 없을 것으로 판단

3 거절불복심판 청구

- 선출원상표와 비유사 주장 및 인용상표에 대한 이의신청 계획을 근거로 거절불복심판 청구

4 이의신청 청구 및 저작권 등록

- 무단선출원 상표의 출원공고 기간 내에 이의신청서 제출
- K사 상표의 독창성에 기반하여 중국저작권 등록신청을 진행하여 등록증 수령
- 이의신청 후 3개월 이내 작품등록증서 포함하여 보충서면 제출 → 중국 상표법 제32조 타인의 선 권리 저촉 주장

5 양수협상

- K사의 중국 OEM 업체와 무단선점자와 관계가 있는 것을 파악하고 OEM 업체 측에 중재 의뢰
- 이의신청, 저작권 등록, 정부지원을 통한 대응 사실 통보 및 추후 협력 가능성을 제시한 결과, 무단선점 상표의 무상양도에 합의하여 중국 상표국에 제출 완료

6 양도증명서 발부 및 이의신청 취하

- 중국 상표국으로부터 양도신청 수리통지서를 접수, 양도증명서 발급 및 이의신청 취하서 제출

04
컨설팅 결과
및 성과

중문 상표 및 저작권 등록으로 중국 내 시장진출 기반 마련

무단 선출원상표의 무상양도 및 K사의 상표등록 완료

K사는 양수협상 결과, 무단 선출원상표를 무상으로 양도받았다. 양도절차 종료에 따라 거절불복심판 진행 중이던 K사의 상표에 대해 이의사건종결 및 등록하겠다는 내용의 이의사건종결통지서를 수령하였다. 이후, K사의 대상상표를 재출원하여 등록완료하였다.

중국내 IP 역량 강화

이번 컨설팅을 통해 선권리의 일종으로 저작권을 함께 등록하여 상표권과 저작권으로 이중보호 장치를 마련할 수 있었다. 또한 방어적 차원에서 7개의 신규 브랜드 네이밍을 진행하여 신규 상표등록을 위한 브랜드 선정 및 출원절차를 진행하였다.

중국 유통망 확대를 위한 기반 조성

K사는 이번 컨설팅을 통해 영문 문자상표, 도형&문자 결합상표, 중문 상표를 모두 확보하여 중국 내 IP 포트폴리오를 강화하고 상표분쟁 위험요소를 해소하였다. 그 결과, 기존 개인점포 위주 유통에서 백화점과 같은 고급 유통라인 입점을 위한 기반을 마련하였다.

상표 무단선점에 대한 적극적인 대응 필요성 인식

악의적 상표 무단선점 사실을 발견하였을 때, 적극적인 대응이 필요하다. 무단선점자가 무리한 요구를 하며 상표를 양도하지 않을 경우, 이의신청 및 양도협상 등을 통해 적극적으로 상표 회수전략을 수립해야 한다. K사의 경우에도, 처음에는 무단선점자가 양도를 거절하였지만 이의신청, 저작권 등록, 중국 거래처와의 커뮤니티를 활용한 결과, 상표를 무상 양도받을 수 있었다.

지원기업 COMMENT

트렌드에 민감한 패션 관련 소비재는 상표권 확보 및 제품 외관에 대한 디자인 등록도 필수적입니다. 이번 지원사업을 통해 지식재산 보호의 중요성을 다시 한 번 인식하는 계기가 되었습니다. 무단선점상표로 인해 상표권 확보가 어려웠던 문제를 컨설팅을 통해 영문, 중문 상표권까지 모두 확보하게 되어 다행스럽게 생각합니다. 특히, 중국 시장은 국내 타 브랜드의 성공사례에서 볼 수 있듯이 향후 세계 시장으로 확대할 수 있는 발판을 마련하는 중요한 시장입니다. 중국시장의 성장 가능성이 당사의 사업의 지속성에도 많은 영향을 끼치는 만큼 이번 중국 상표권 확보의 성과는 큰 의미가 있습니다.

사업 확장단계에서 상표 무단선점 사실을 알게 된다면?

법적대응과 협상전략을 병행하여 무단선등록 상표들을 일괄 양수하다

지원사업 | K-브랜드보호(무단선등록)
지원내용 | 무단 선등록 상표 회수전략
지원기업 | 음료 프랜차이즈 기업(J사)
분쟁대상 | 음료 프랜차이즈 상표권

01 컨설팅 배경

중국 가맹점 확대 중, 상표 무단선점 사실 파악

기회 상황

국내 프랜차이즈 사업 성공을 기반으로 해외로 사업 확장

생과일음료 프랜차이즈 기업 J사는 2010년 1호점을 시작으로 2016년 800개의 국내 가맹점을 돌파할 정도로 성공적으로 사업을 영위하고 있었다. 2016년부터 중국에 가맹점을 오픈하였고, 2018년 중국 내 여러 지역으로 가맹점 사업을 확대하였다. 중국에서 J사의 가맹점 요청이 쇄도하고 있으며, 유력한 중국 기업으로부터 파트너 제안도 받고 있다.

분쟁 상황

악의적 무단선점자로부터 영업정지 요구 접수

2018년 한참 중국에서 사업을 확장하던 J사의 가맹점에 중국 당국으로부터 상표 침해 및 영업 정지 신청이 접수되었으니 소명하라는 연락이 왔다. 확인 결과, J사의 상표권을 무단 선등록한 중국업체 S사는 다수의 J 상표권을 악의적으로 선점하고 자체적으로 가맹점 사업도 실시하고 있었다. 해외시장 진입 전 먼저 상표권 확보의 중요성을 인식하지 못한 결과였다. 결국, J사의 가맹점은 행정 단속 위험에 처했고, J사에 관심을 보이던 중국 업체들도 상표권 문제를 우선적으로 해결할 것을 요청하며, 사업추진에 적신호가 켜졌다.

02
컨설팅
대상

신선한 재료와 차별화된 메뉴의 유명 "생과일음료 프랜차이즈 상표권"

대상
상표의
강점

국내 사업성공에 따른 높은 인지도

J사는 해외과일 농장에서 직영으로 신선한 과일을 공급받아 음료를 제조한다. 국내외 기업 및 단체와 다년간 연구개발을 통해 차별성 있는 메뉴를 개발하여 무단선점업체 조차 음료 메뉴까지 동일하게 모방할 수 없었다. 국내 생과일 프랜차이즈 분야에서 J사 상표는 인지도가 높고 저명한 상표이다. 중국에서도 유명 아이돌을 활용한 광고, 홍보를 통해 일정 수준 이상으로 인지도를 얻게 되었다.

분쟁
위험요소

상표권 미확보 상황에서 중국시장 진출

J사는 중국시장 진입 당시, 중국 상표권을 확보하지 않은 상태였다. 프랜차이즈 산업분야에서 IP 보호의 중요성에 비해 이에 대한 인식은 부족한 상황이다. J사 역시 상표권을 확보하지 않은 상태에서 가맹점 요청 쇄도로 인해 중국 내 사업을 확장하고 있었다. 이미 국내에서 저명한 J사 상표권은 무단선점업체에 의해 40여개의 상표권이 선점된 상황이었다.

03
분쟁
해결 과정

무효심판 및 이의신청과 동시에 상표권 일괄 양수협상 추진

1 분쟁현황 분석

- 지원기업의 중국 현지 피해현황 및 가장 문제되는 무단선등록 상표 파악

2 유사상표 검색 및 문제상표 선별

- 제35류 프랜차이즈 관리, 제43류 커피숍 등에서 유사상표 및 문제상표 선별

3 무효조사

- 무단 선점상표의 현지 영업현황 및 사용현황 분석
- 선권리 침해 여부 및 악의적 상표등록 여부, 부정한 수단으로 상표권 취득 여부 등 무효사유 검토

4 중국 J사 가맹점에 대한 행정단속 저지

- 해외 대리인과 협의하여 해명자료를 취합하여 J사의 상표에 대한 권리를 주장하는 소명서 제출

5 무효심판 및 이의신청 청구

- 무단 선등록 상표 중 필수적이고 승소 가능성 높은 상표를 선별하여 무효심판 청구
- 무단선점업체가 추가로 출원한 상표에 대해 이의신청을 청구하여 추가 등록 저지

6 상표권 양수협상

- 다수의 무효심판/이의신청 제기를 통한 법적 대응과 동시에 일괄 양수협상 진행
- 무단선점업체에 의해 상표를 선점당한 다른 피해업체들과 공동 대응하여 협상

04
컨설팅 결과
및 성과

무단 선점상표 일괄 양수를 통해 프랜차이즈 사업 가속화

상표권 일괄 회수

합리적인 가격 협상을 통해 무단 선등록업체가 확보한 중국 및 해외 상표들 40여개에 대해 일괄 양수계약을 체결하였다. 이로써 J사의 중국 상표권 포트폴리오를 강화할 수 있었다. 또한 중국 당국에 적극적인 소명을 통해 J사의 중국 가맹점에 대한 단속도 취소되었다.

해외시장 진출 시 상표권 확보의 중요성

상표권 확보 없이 사업을 확장할 경우, 무단선점업체에 의한 공격에 노출되기 쉽다. 뒤늦게 상표권을 회수하기 위해 많은 시간과 비용이 든다. 나아가 시장진출 자체가 어려워질 수 있다. J사는 상표권을 악의적으로 선점당한 불리한 상황이었지만, 전문적인 자문을 통해 신속하고 합리적인 비용으로 회수 할 수 있었다.

중국 프랜차이즈 사업 확장

분쟁을 해결하고 J사의 중국 내 사업은 다시 활기를 찾았다. 중국 유력 기업과 성공적으로 파트너 계약을 체결하였다. 2019년까지 100호점 돌파를 예상하고 있으며, 향후 수출도 확대될 전망이다.

지원기업 COMMENT

타 산업분야와 마찬가지로 식품업계의 지재권 침해 사례가 많습니다. 그럼에도 IP 보호에 대한 노력이 부족한 편입니다. 이번 계기로 지재권 보호의 중요성을 더욱 실감하였습니다. 수년간 혹은 수십년간의 노하우를 하루아침에 빼앗길 수 있다는 것을 느꼈습니다. 특히, 해외에서의 지재권 분쟁에 대응하는 것은 기업 입장에서 어려움이 많습니다. 이번 컨설팅 지원사업을 통해서 전문적인 가이드를 받으며 신속하게 대응할 수 있었습니다. 해외 진출하는 우리나라 기업들을 보호하기 위해 꼭 필요한 지원사업이라고 생각합니다.

해외시장 진출 전, 신속하게 상표권을 확보하려면?

국내 상표권을 기초로 마드리드 국제상표를 확보하다

지원사업 | K-브랜드보호(예방)
지원내용 | 해외시장 진출을 위한 상표 현지화 전략
지원기업 | 애니메이션 제작기업(P사)
분쟁대상 | 애니메이션 A 상표권

01 컨설팅 개요 신속한 해외시장 진출을 위한 상표전략 수립의 필요성

기회 상황

우수한 콘텐츠에 기반한 해외시장 확대 기회

애니메이션 콘텐츠 기획 제작사인 P사는 디즈니, 워너브라더스 등 해외 TV 시리즈 애니메이션 제작에 참여했던 전문가들이 모여 2013년 설립한 기업이다. 2015년부터 세계 최초로 드론 스포츠 TV 시리즈 애니메이션 A를 기획·제작하였다. 이후, P사는 중국, 미국, 유럽, 멕시코, 인도 등의 해외 업체들과의 라이선싱 논의가 활발하게 진행됨에 따라 A 애니메이션의 신속한 상표권 확보가 필수적이었다. 중국의 경우, 판권계약을 완료하고 당해 하반기부터 배급이 예정된 상황이었다.

분쟁 가능성

국가별 상표권 분쟁 발생가능성

P사는 A 브랜드를 애니메이션에 국한시키지 않고 VR게임, 드론 스포츠, 의류 등 다양한 분야에서 활용하고자 했다. 이에, 상표권 확보 문제는 매우 중요한 사안이었다. 컨설팅 지원 당시 중국, 미국, 유럽, 멕시코 등 각국의 바이어들과 미팅을 진행하며 라이선싱 논의를 진행 중이였다. 하지만, 상표권 확보가 선행되지 않을 경우, A 브랜드를 보호받을 수 없을 뿐 만 아니라, 콘텐츠 자체를 모두 수정해야하는 위험성이 존재했다. 특히, 중국의 경우, 제9류 전자출판물, 제28류 오락용구 및 장난감 상표출원 중, 중국 기업으로부터 이의신청을 받은 상황이었다. 먼저 T사는 2018년 지원사업을 통해 중국과 미국에 선제 대응하였으며, 추후 2019년 지원사업을 통해 유럽, 멕시코, 인도 상표권 확보에 대응하였다.

02
컨설팅
대상

우수한 기술력의
해외 TV시리즈 "애니메이션 상표권"

대상
상표의
강점

세계 최초로 독창적인 스토리를 담은 상표

A 애니메이션은 세계 최초로 드론과 애니메이션 콘텐츠를 융복합한 사례로서 VR, 음반, 완구, 공연, 웹툰 등의 부가사업을 함께 기획하였다. 또한 단순대결 구도가 아닌, 미래과학, 양성평등, 다문화 등의 사회적 이슈를 스토리에 담아 재미와 교육적 효과를 함께 얻을 수 있도록 기획되었다.

분쟁
위험요소

치열한 경쟁구조에서 신속한 지재권 보호의 필요성

해당 국가별로 애니메이션 업계를 선점하고 있는 경쟁사들이 존재하고 경쟁이 치열한 산업 특성상, 후발업체에게는 불리한 구조이다. 더욱이 P사의 경우, 경쟁사들에 비해 상대적으로 상표권 확보가 적어 분쟁위험도 높았다. P사는 애니메이션 기획과 제작이 주 업무로, 상표권 출원 및 등록에 관한 경험도 적었다. 하지만, 세계 시장을 염두하고 있던 만큼 유사한 소재의 애니메이션이 출시되기 전에 신속한 해외진출 및 상표권 확보 전략이 필요했다.

03
분쟁
예방 과정

국가별 유사상표 분석 및 IP 확보 전략 추진

중국	미국	유럽, 멕시코, 인도

유사상표 검색 및 문제상표 분석

중국	미국	유럽, 멕시코, 인도
• 이의신청을 제기한 중국기업이 소유한 상표와의 비교분석→ 이의신청 대응에 필요한 자료 수집 • 제9류 전자출판물, 제28류 오락용구 및 장난감에 대한 유사상표 및 문제상표 분석	• 출원상표와 유사한 선출원/선등록 상표 여부 검색 • 발음, 외관, 의미 등이 유사한 상표 포괄적으로 검색 • 제9류 전자출판물, 제28류 오락용구 및 장난감, 제41류 애니메이션, 애니메이션 제작업 및 배급업의 유사상표 및 문제상표	• 각 국가의 특허청 DB 활용하여 유사상표 검색 • 유사상표들의 지정상품을 바탕으로 P사의 출원상표와의 유사 여부 판단

이의신청 대응 가능성 검토

• 해외대리인을 활용하여 중국 기업의 이의신청에 대한 상표 비교분석 결과, 유사성이 낮아 분쟁가능성 낮을 것으로 판단

1. 상표 전체적으로 볼 때 외관, 관념 칭호가 명백히 구별됨을 주장
2. 지정상품이 상이하여 수요자로 하여금 혼동을 일으킬 염려가 없고, 선등록상표의 권리 침해하지 않음을 주장
3. 이의신청을 제기한 상표의 문구가 다른 출원상표에도 모두 공존하는 단어임을 입증

출원 전략 및 현지화 전략 수립

• 지원기업의 출원상표와 검색된 유사상표들과의 외형상 분쟁 가능성 낮을 것으로 판단
• 심사과정에서 거절이유가 생길 경우, 출원 기재내용의 일부 수정, 삭제를 통해 회피설계 계획 수립

• 검색결과를 토대로 회피설계 필요성이 낮아 출원심사에서 거절 될 경우, 지정상품을 보정하거나 삭제 등 극복방안 마련

이의신청 대응

이의신청 대응자료를 취합하여 이의답변서 제출

상표 출원

마드리드 국제출원으로 진행
– 지원기업의 국내 상표를 기초로 유럽, 인도, 멕시코 국제 출원서를 WIPO에 제출

04
컨설팅 결과
및 성과

해외 시장 개척의 초석 마련

중국	미국	유럽, 멕시코, 인도
☑ T사는 A 상표 제9류 및 제28류에 대한 이의신청 결정에서 최종 승소하여 상표 등록 완료	☑ 마드리드 상표출원 이후 출원 공고 중	☑ 마드리드 국제출원 심사 중
☑ 컨설팅 결과를 토대로 중국 E사와 배급 및 라이선싱 계약 이행 성공	☑ 미국 뉴욕소재 L사에서 북미 배급에 대한 논의를 진행 중 ☑ 유튜브 영어권 채널에 A 상표를 영문자막으로 서비스 실시함에 있어 지재권 보호 예상	☑ 사업확장을 위한 유럽, 멕시코, 인도 시장에서 상표를 안정적으로 확보함으로써 수출경쟁력 강화 ☑ 신규 라이선싱 계약 논의중

지원기업 COMMENT

애니메이션, 캐릭터 등 콘텐츠 사업 분야의 경우 지식재산권은 그 기업의 모든 것을 의미한다고 할 정도로 그 중요성이 큽니다. 이번 컨설팅을 통해 전문적인 자문을 받아 신속하고 적절하게 지식재산 확보 전략을 추진할 수 있어서 크게 만족합니다. 실제로 중국 현지 기업과 안전한 계약을 체결하고, 미국에도 구체적인 사업논의가 진행되고 있어 컨설팅 성과가 더욱 커질 것으로 기대합니다.

국 제 지 재 권
분 쟁 대 응 전 략
지 원 사 업
우 수 사 례 집

발행처. 특허청 산업재산보호지원과
한국지식재산보호원 분쟁예방팀
발행일. 2019. 12.
전 화. 02-2183-5871~9
이메일. ipkoipa@koipa.re.kr

※ 무단전재 및 재배포 금지