

# 지식재산권 확보 및 활용방안

발표자: 주식회사 코다 양진휘 변리사/변호사

2024.07.04





# Contents



- I. 지식재산권 종류는 무엇인가?
- II. 지식재산권 보호는 왜 필요한 것인가?
- III. 특허 등 지식재산권 전략의 중요성



# I. 지식재산권 종류는 무엇인가?





## 제품과 관련된 지식재산권 범위는?

## 상표권



HermanMiller

## 저작권

- ✓ 제품설명서, 카탈로그 - 어문저작물
- ✓ 제품 사진 - 사진저작물
- ✓ 광고 영상 - 영상저작물
- ✓ 미술저작물

## 디자인권

- ✓ 의자 전체 외관
- ✓ 좌판, 팔걸이, 등판 - 부분디자인
- ✓ 의자와 책상 - 한 벌 디자인

## 특허권

- ✓ 의자 구조(물건 발명)
- ✓ 의자 제조 공정(방법 발명)
- ✓ 의자 재질, 표면처리 등

## 실용실안권

- ✓ 인체 공학적 설계 된 손잡이 형태





## 특허란 무엇인가?

### 특허의 정의

- ✓ 지금까지 없었던 물건 또는 방법을 최초로 발명하였을 경우, 공개의 대가로 그 발명자에게 주어지는 권리



새로운 것을 발명



20년간 특허권자에게 독점권

### 특허의 특성

- ✓ “기술”을 보호하기 위한 권리
- ✓ 다른 산업재산권에 비해 획득하기 어렵다.
- ✓ 산업재산권 중 보호 기간이 가장 길다 (출원일로부터 20년)



## 특허권과 관련한 이해당사자 범위는?

발명자 : 직업 연구활동을 통해 실제로 발명을 완성한 사람으로 **자연인만 가능** (법인은 불가)

출원인 : 특허권을 받기 위해 신청하는 주체로 **자연인과 법인 모두 가능**

주식회사 등 법인은 직원의 발명을 양도 받아서 법인 명의로 출원 진행 (특허를 받을 권리 양도, 직무발명)

특허권자 : 특허권의 **권리자, 소유자**

출원인이 특허권자가 되는 것이 원칙이나 양도·양수를 통해 출원인이 아닌 자연인이나 법인도 특허권자가 될 수 있음

실시권자(통상, 전용) : 특허권자로부터 **라이센스를 받은 자**

특허는 기술개발을 통해 취득할 수 있으나, 특허권을 양수하거나 실시권을 허여받는 방법도 가능



## 특허권의 효력

## 존속기간 20년

- ✓ 특허권의 존속기간은 특허 출원일로부터 20년 (특허법 제88조 제1항)



특허권



실용실안권



디자인권

상표권  
(갱신가능)

## 특허청구범위

- ✓ 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해짐 (특허법 제97조)

## 각국독립

- ✓ 특허권의 효력은 특허를 받은 국가의 영역 내에서만 발생 (파리조약 제4조의 2)

## 특허권은 독점권이 아닌 배제권

(자신이 사용할 수 있는 완전한 권리 아니고 남이 사용하지 못하게 할 수 있는 배타권)



## 특허권의 효력

IP는 경쟁사와의 분쟁에서 상대를 공격하고 특허권자를 보호하기 위한 효과적인 무기

특히, 강하고 짜임새있는 IP 포트폴리오는 개별 특허보다 경쟁사와의 소송에서 큰 위력을 발휘함

잘 구축된 IP 포트폴리오는 그 자체로 경쟁 기업을 압박하고 견제하기 위한 훌륭한 수단이 됨

- ✓ 타사의 특허권 인지 → 회피, 우회 설계 → 시간과 비용 소요  
→ 제품 출시 지연 → 경쟁에서 패배
- ✓ IP 포트폴리오가 잘 짜여질 수록 경쟁사는 이를 회피하거나  
우회하는데 더 많은 시간을 소요하게 됨





## 특허권의 효력

특허권자는 제3자에게 라이선스를 줄 수 있으며, 이에 대한 대가로 로열티를 받을 수 있음



핵심 기술에 대한 특허권이 있는 기업은 그렇지 않은 기업에 비해 투자를 유치하기에 유리함

또한, 정부 또는 지자체의 각종 국책사업, 지원사업 등에서 특허 확보 여부는 기업 평가를 위한 중요한 기준이 됨

기업이 보유한 특허권의 가치를 평가하여 이를 담보로 자금을 조달하는 금융 제도





## 실용실안권이란?

"발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다 (특허법 제2조 제1호).

"고안"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말한다 (실용신안법 제2조 제1호).

- ✓ 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로써 물품의 형상·구조·조합에 관한 실용 있는 고안(소발명)
- ✓ 존속 기간은 설정등록일로부터, 출원일 후 10년까지
- ✓ 특허권에 비해 기술의 진보 수준이 상대적으로 낮아도 등록 가능함



## 상표권이란?

“상표”란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다. 이하 같다)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다.



APPLE INC. 상표(영리)



재단법인 한국디자인진흥원 업무표장(비영리)

### 상표권

- ✓ 일반 기업(영리법인, 개인사업자)의 경우 **기업명, 상품, 서비스에 대해 상표권 출원** 진행
- ✓ 타인의 상표권 침해 시 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금



## 부정경쟁방지법에 의한 2차적 보호

제1조(목적) 이 법은 **국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호(商號) 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위**와 타인의 **영업비밀을 침해하는 행위를 방지**하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 한다.

1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. **국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나** 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포(頒布) 또는 수입·수출하여 **타인의 상품과 혼동**하게 하는 행위

나. **국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는** 활동과 혼동하게 하는 행위

다. **가목 또는 나목의 혼동하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나** 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 **타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상**하는 행위

제18조(벌칙)

③ **다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.** <개정 2013. 7. 30., 2017. 1. 17.>

1. **제2조 제1호(아목 및 차목은 제외한다)에 따른 부정경쟁행위를 한 자**

**상표 등록이 되지 않았더라도 타인의 상호 등을 무단으로 사용하여  
상품이나 서비스의 출처를 혼동하게 한 경우에 부정경쟁방지법 위반에 해당**



## 디자인이란?

디자인은 물품(물품의 부분.. 및 글자체를 포함한다. 이하 같다)의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것

### 디자인의 성립요건

NO	항목	내용
1	물품성	독립성이 있는 구체적인 유체동산 (예외- 글자체 디자인)
2	형태성	공간을 점하고 있는 물품의 형체
3	시각성	육안으로 식별 가능한 것을 대상으로 함
4	심미감	미적 처리한 것



## 디자인의 성립요건

NO	항목	내용
1	물품성	<p>독립성이 있는 구체적인 유체동산 (예외- 글자체 디자인)</p> <p>물품성이 없는 예 :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 부동산,</li><li>2. 형태가 없는 것 (ex 전기, 광, 열),</li><li>3. 분상물 또는 입상물의 집합으로 된 것 (ex 시멘트, 설탕 등)</li><li>4. 합성물의 구성 각편</li><li>5. 독립하여 거래대상이 될 수 없는 물품의 부분(ex 양말의 뒷굽모양)</li><li>6. 물품 자체의 형태가 아닌것 (ex 손수건 꽃모양)</li></ol>
2	형태성	공간을 점하고 있는 물품의 형체, 물품을 구성하고 있는 입체적 윤곽
3	시각성	육안으로 식별가능한 것을 대상으로 함
4	심미감	미적 처리를 한 것

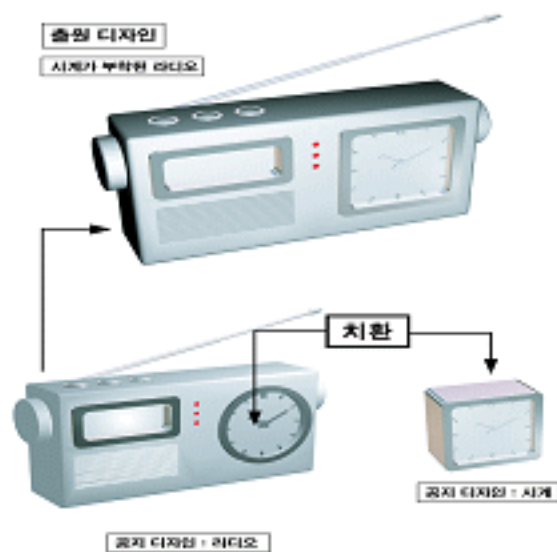


## 디자인의 등록요건

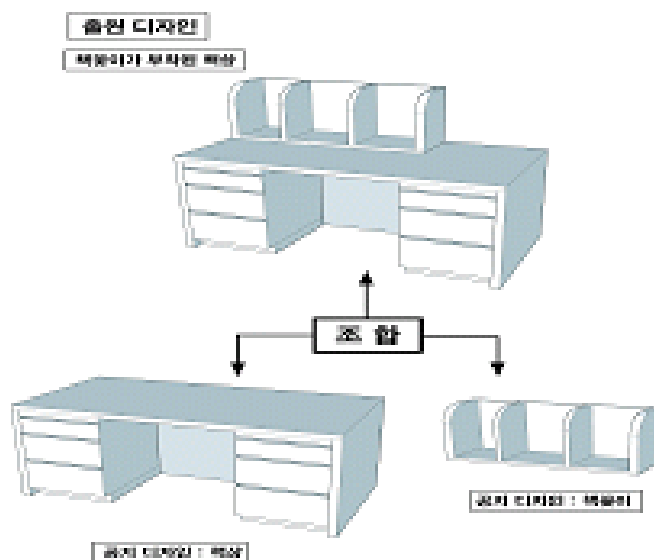
NO	항목	내용
1	신규성	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 출원전 공지되었거나 공연 실시된 디자인</li><li>✓ 간행물에 게재된 디자인 및 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 디자인</li><li>✓ 상기 디자인과 유사한 디자인</li></ul>
2	창작비용이성	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 주지의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합에 기초한 용이창작의 경우</li><li>✓ 자연물, 유명한 저작물, 건조물 또는 유명한 경치 등을 기초로 한 용이창작의 경우</li><li>✓ 2 이상의 주지디자인의 결합에 기초한 용이창작의 경우</li><li>✓ 공지디자인의 결합에 의한 용이창작의 경우</li></ul>
3	공업상 이용가능성	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 공업적 생산방법에 의하여 동일물품을 양산 가능</li><li>✓ 디자인이 구체적이지 않은 경우 - 도면에 하자가 있는 경우 등</li></ul>
4	선출원주의	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 동일 또는 유사한 디자인에 대하여 최선 출원자만이 디자인등록가능</li></ul>
5	확대된 선원주의	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 선출원의 일부와 동일 또는 유사한 경우에 당해 출원 후에 선출원이 공개 또는 공고된 경우 후출원을 거절 가능</li><li>✓ 단, 선출원과 후출원의 출원인이 동일한 같은 경우에는 미적용</li></ul>



## 디자인 등록을 받을 수 없는 경우



디자인의 구성요소의 일부분을  
다른 디자인으로 치환한 예



복수의 디자인을 합하여  
하나의 디자인을 구성한 예

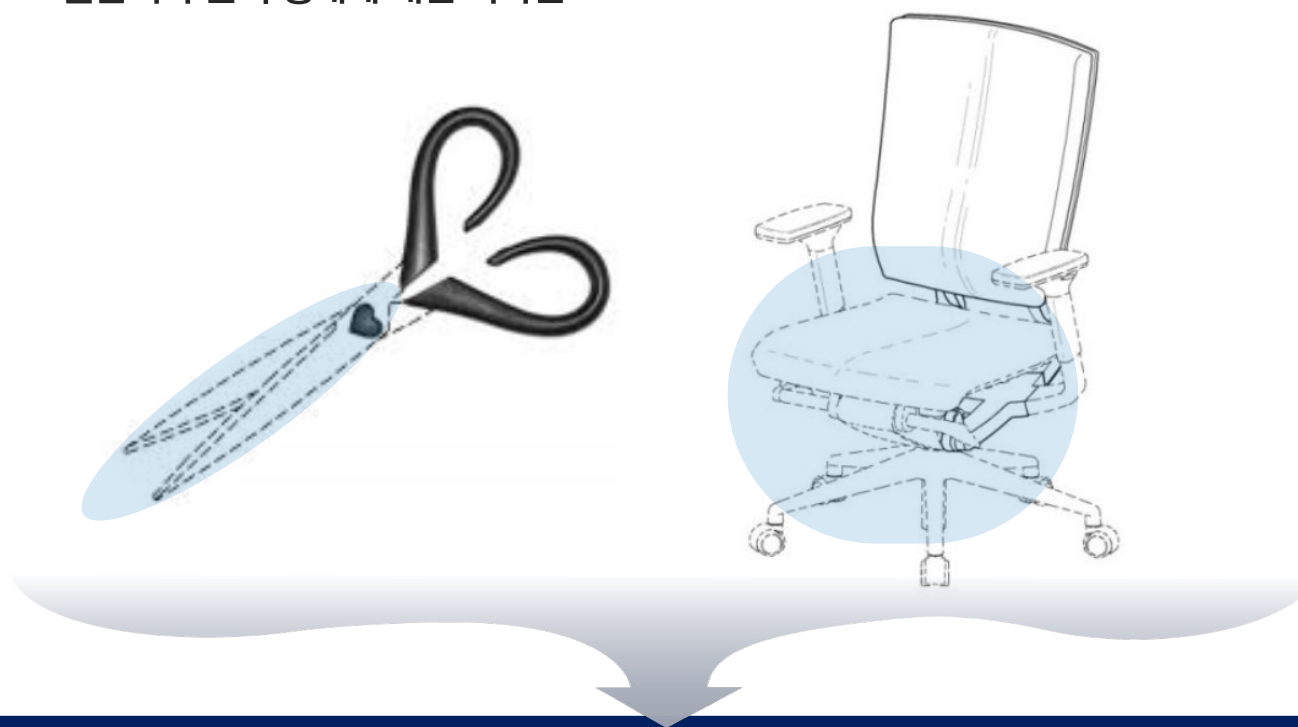


디자인 구성요소를  
배치변경한 예



## 디자인보호법 특유 제도 - ① 부분디자인제도

부분디자인제도 : 물품의 부분적 형태에 대한 디자인



타인(제3자)가 실선 부분을 동일, 유사하게 사용하면서  
점선 부분을 크게 변형하더라도 부분디자인 침해에 해당



## 디자인보호법 특유 제도 - ② 비밀디자인제도

비밀디자인제도 : 출원인은 디자인권의 설정 등록일로부터 3년 이내의 기간을 정하여 그 디자인을 비밀로 할 것을 청구할 수 있는데, 이는 출원인이 일정기간 동안 출원 디자인을 비밀로 함으로써 타인의 침해를 방지하고 제품 사업화에 대한 준비 기간을 선택할 수 있도록 하기 위함

- ✓ 디자인은 물품의 외적 미관으로 타인의 모방 및 도용이 용이하고, 유행성이 강한 특징이 있는데, 비밀디자인 제도를 활용함으로써 이러한 문제를 예방할 수 있고, 디자인의 실시 시기도 적절하게 선택할 수 있는 장점
- ✓ 비밀디자인으로 우선 출원 진행 후 제품 출시 시점에 맞춰 디자인 공개 가능함



## 디자인보호법 특유 제도 - ③ 관련디자인제도

관련디자인 제도 : 디자인권자 또는 디자인등록출원인이 자기의 등록디자인 또는 디자인등록출원한 디자인(이하 “기본 디자인”)과만 유사한 디자인(이하 “관련디자인”)에 대하여는 그 기본디자인의 디자인등록출원일부터 1년 이내에 디자인 등록출원된 경우에 한하여 신규성 및 선출원주의 규정에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 있도록 하는 제도



✓ 시리즈 제품에 활용 가능(갤럭시 S22, S23, S24)



## 디자인보호법 특유 제도 - ④ 무심사 등록제도

디자인 일부심사등록제도 : 타인의 디자인과 유사한지 여부를 심사하지 않고 디자인 등록을 시켜주는 제도

- ✓ 의류 및 패션 잡화 용품, 가방, 포장용기, 보석, 장신구, 잡화류, 신발류, 침구 등이 대상
- ✓ 빠른 권리화에 도움될 수 있으나 권리의 안정성 낮음

(디자인권 분쟁 발생 시 법원에서 디자인권 관련 실체적 요건 심사하여 디자인권이 무효가 될 수 있음)



## 저작권이란?

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “저작물”은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 말한다.

31. “업무상저작물”은 법인·단체 그 밖의 사용자(이하 “법인등”이라 한다)의 기획하에 법인등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다.

제4조(저작물의 예시 등) ①이 법에서 말하는 저작물을 예시하면 다음과 같다.

1. 소설·시·논문·강연·연설·각본 그 밖의 어문저작물
2. 음악저작물
3. 연극 및 무용·무연극 그 밖의 연극저작물
4. 회화·서예·조각·판화·공예·응용미술저작물 그 밖의 미술저작물
5. 건축물·건축을 위한 모형 및 설계도서 그 밖의 건축저작물
6. 사진저작물(이와 유사한 방법으로 제작된 것을 포함한다)
7. 영상저작물
8. 지도·도표·설계도·약도·모형 그 밖의 도형저작물
9. 컴퓨터프로그램저작물

### 저작권

- ✓ 저작권은 출원, 심사 절차 없음(창작 자체로 권리 발생)
- ✓ 한국저작권위원회에 저작권등록 할 수 있는데, 이는 권리 발생 요건이 아니고 분쟁 발생 시 침해 입증에 용이하게 하기 위함  
 >> 침해자의 악의 추정, 제3자에 대한 대항력
- ✓ 다른 지식재산권과 달리 ‘업무상저작물’ 규정이 있어  
 임직원의 창작은 회사의 창작으로 의제(회사 내부의 권리 양도 절차 필요 없음)
- ✓ 보호기간은 창작자 사망 후 70년, 업무상저작물은  
 공표 후 70년



## 사진저작물(광고사진) 예시

사진저작물은 피사체의 선정, 구도의 설정, 빛의 방향과 양의 조절, 카메라 각도의 설정, 셔터의 속도, 셔터찬스의 포착, 기타 촬영방법, 현상 및 인화 등의 과정에서 촬영자의 개성과 창조성이 인정되어야 저작권법에 의하여 보호되는 저작물에 해당된다고 볼 것이다.



창작성 인정 불가  
(저작권 보호 안 됨)



사물의 배치, 구도, 빛의 방향  
등에 있어 저작권 인정 가능

### 사진저작물(광고사진)

- ✓ 우측 사진과 같이 촬영 후 사용 시, 상품 홈페이지 사진도 저작물로 보호받을 수 있음

대법원 2001. 5. 8. 선고 98다43366 판결



## 응용미술저작물 예시

디자인권 등록이 안 되어 있더라도 창작성을 인정받아 저작권 인정될 가능성 있음



## 알리익스프레스 판매 상품

- ✓ 저작권은 특허, 디자인과 달리 외국 저작물도 보호(1996년 베른조약 가입)
- ✓ 응용미술저작물로 공업적 생산품도 저작물 될 수 있음



## Ⅱ. 지식재산권 보호는 왜 필요한 것인가?





## 지식재산권 보호는 왜 필요한 것인가?

### 국가적 차원



- ✓ 창의성과 혁신 촉진, 경제적 성장 촉진, 소비자 보호 (상표), 불공정 경쟁 방지(부정경쟁방지 및 영업비밀 보호법), 국제 경쟁력 강화(특허, 상표법)

### 기업 측면



- ✓ 우리 회사의 신용과 명성 보호
- ✓ 우리 회사 제품의 기술과 디자인 보호
- ✓ 타인의 지식재산권 침해 방지 : 민사상 손해배상(징벌적 배상), 형사처벌 방지(합의금, 실형 선고의 가능성 등)

현실적으로 나와 내 회사의 기술과 아이디어를 보호할 수 있는 유일한 수단



## 판게아 솔루션 사건 관련 사례 소개

## 사건의 발단

판게아 솔루션은 2006년 설립 이래 **무선통신 모듈을 바탕으로 자산관리용, 환경 모니터링용, 차량 모니터링용 서비스 개발 보급하였으며**, 250개 학교 3만여 명이 이용하고 있는 ‘학생안전지킴이 서비스’, ‘스마트 수도 원격 검침’ 서비스 등 개발

2019년 판게아솔루션은 SKT에 비상시 인원 계수용으로 사용하는 **블루투스 기반의 ‘스마트태그’를 독점 공급하고 SKT에 납품 (9만개, 20억원)**

2020년 SKT는 공급망 다변화 명분으로 A사와 B사에 입찰 제안 요청서를 보냈으며, **제안 요청서에 판게아솔루션이 납품하는 ‘스마트태그’ 제품과 디자인이 유사해야 한다고 기재 됨**





## 판게아 솔루션 사건 관련 사례 소개

### 사건의 진행

#### 1. 문제 제기

이후 A업체가 새로운 공급자로 선정 되었으나 A업체는 판게아솔루션 퇴사자와 SKT소속 임직원이 설립한 회사여서 판게아솔루션에서 문제 제기

#### 2. B사의 최종 낙찰

SKT는 A사를 유찰시키고 B사를 최종 낙찰

#### 3. SKT 기술탈취 혐의로 고발

SKT는 기술탈취 혐의로 고발되어 수사 받았으며, 국정감사 과정에서도 이 문제가 지적되어 SKT부사장이 판게아솔루션의 제품을 납품 받을 것을 약속

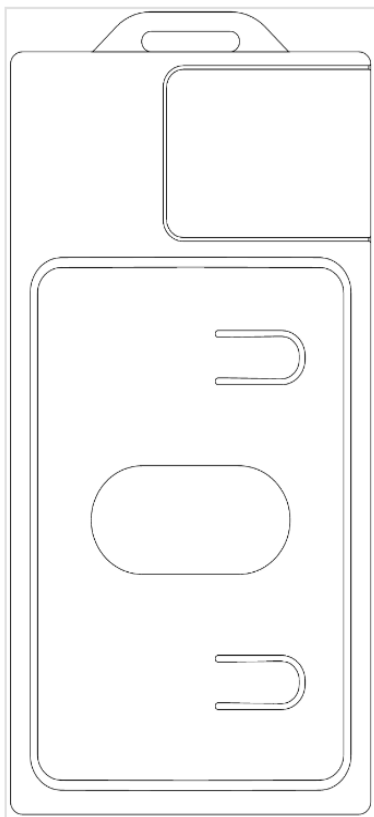
#### 4. 금전적 손실 발행

이후 SKT는 약속을 지키지 않았고, 판게아 솔루션은 SKT는 물론 KT, LG와 관계도 끊어져 막대한 금전적 손실



### 판게아 솔루션 사건 관련 사례 소개

#### 판게아솔루션 스마트태그 디자인권



디자인 명칭 : 스마트태그(Smart Tag) 신분증케이스

디자인권자 : 주식회사 판게아솔루션 → (주)엔텔스

출원일 : 2018. 4. 6.

(출원번호 30-2018-0016302)

등록일 : 2019. 4. 8.

(등록번호 30-1002251)



## 지식재산권 보호 관련 기업 사례

### 판게아 솔루션 사건 관련 사례 소개

#### 사건의 결과

##### 1. 합의서 작성

SKT는 B사 제품이 판게아솔루션의 디자인권을 침해하여 만든 제품인 것을 확인하고 **합의서를 작성**  
합의서 내용은 디자인권 인정의 대가로 **SK하이닉스 독점납품 약속**

##### 2. 합의서 약속 불이행

이후 사업 주체가 SKT에서 ADT캡스(현재 SK윌더스)로 변경되어 **약속 이행 안 됨**  
(계열사 라 하더라도 법인격 다르기 때문에 약속 이행 의무 없음)

##### 3. SKT 기술탈취 혐의로 고발

현재 해당 디자인권은 (주)엔텔스로 이전되었는데, 이는 (주)엔텔스가 해당 디자인권을 담보로 판게아솔루션에 대출을 하였으나 대출 상환이 안 되어 담보권을 행사한 것으로 파악

- ✓ **합의, 계약 시 전문가 검토 필요**(권리의무 양도 금지조항, 영업양도 시 의무승계 또는 손해배상 의무 규정)
- ✓ 디자인, 특허 권리화 외에도 한국지식재산보호원 **영업비밀보호센터 ‘원본증명서비스’ 제도 활용**하여 영업비밀 보호 필요 (소송 등 분쟁 시 입증용이)
- ✓ 현실적으로 대기업에 대한 형사고소, 침해금지 청구소송, 손해배상 소송 등 과정에서 중소기업이 매우 불리한 경우가 있어 사안에 **따라서는 지역 및 중앙 언론에 제보**하거나 **국민신문고를 이용**하는 방법이 필요할 수 있음



# Ⅲ. 특허 등 지식재산권 전략의 중요성





# 특허 등 지식재산권 전략의 중요성

## 현실적으로 대기업과 경쟁자로부터 내 아이디어를 지킬 수 있는 유일한 수단

R&D 전 특허, 실용실안 등 검색 (국내 판매 한정, 해외 수출 또는 해외 생산 시)

침해 기업에 대한 경고(내용증명 등) 필요

침해 경고장 받았을 경우의 대응방안 : 침해죄, 실제 형량은 벌금에서 집행유예 수준(침해행위 중단 시)

	침해죄 규정	비고
특허법	제225조(침해죄) 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금	2024. 8. 시행예정 특허법 개정법에 의하면 징벌적 손해배상 3배 → 5배 확대
상표법	제230조(침해죄) 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금	
디자인보호법	제220조(침해죄) 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금	
저작권법	제136조(벌칙) 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과(併科)	
부경법	외국사용 : 15년 이하 징역 또는 15억원 이하 벌금 국내사용 : 10년 이하 징역 또는 5억원 이하 벌금	2024. 8. 시행예정 부경법 개정법에 의하면 징벌적 손해배상 3배 → 5배 확대

- ✓ 특허, 상표, 디자인권은 모두 반의사불벌죄 (② 제1항의 죄는 피해자가 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다.)
- ✓ 저작권법은 친고죄(고소가 있어야 처벌 가능) 원칙에 영리 목적 침해는 반의사불벌죄
- ✓ 형사고소 없어도 수사 및 처벌 가능, 피해자의 처벌불원 의사(합의) 있으면 공소제기 불가
- ✓ 피해자의 합의의 효력이 크기 때문에 형사합의 과정에서 피해회복 가능성 높음



## 지식재산권은 잠정적 권리

침해소송 과정에서 권리 자체가 무효가 되는 경우 많음

침해가 인정될 경우 형사처벌 및 징벌적 손해배상(현재 피해금액의 3배, 8월 이후 5배 가능)

만일 타인의 권리를 침해할 경우 ① 형사처벌, ② 손해배상은 물론 ③ 침해물품을 폐기하고 생산설비 모두를 폐기해야 하는 등 사업 및 회사 존속 자체가 어려워 질 수 있음





## 기타 지식재산권 활용 방법

## 직접 생산 판매를 하지 않고 라이선싱 하는 방법



- ✓ 미국 특허출원 2위 (2023년 3,854건)
- ✓ 매출 358억 달러, 영업이익 110억 달러

## 투자유치 및 정부사업 지원 등에 가산점

- ✓ 특허, 디자인 등 지식재산권 보유를 통해  
정책자금 융자 시 담보 또는 가산점으로 작용
- ✓ 정부사업 지원 시 가산점 있으며, 사업내용과  
관련 있는 지식재산권 보유 시 심사위원에게 좋은  
인상 남길 수 있음