



2020년

국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

2020. 3.



특허청

Korean Intellectual Property Office



K-ip care

한국지식재산보호원

Korea Intellectual Property Protection Agency



1. 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

사업목적

해외진출(예정) 중소·중견 기업에 대한 지식재산 보호 활동을 지원하여 해외 경쟁력 강화 및 수출활로 모색

사업내용

중소·중견 기업을 대상으로 지식재산 보호전략 비용의 70%를 지원(중견 50%)

지원대상

수출(예정) 중소(개인사업자 포함)·중견기업

지원내용

특허보호전략, 상표·디자인보호전략, 권리통합형 보호전략 등

신청방법

IP-NAVI(www.ip-navi.or.kr)에서 온라인신청서 작성
및 첨부서류 제출



IP-NAVI
국제 지재권 분쟁 정보 포털

온라인신청
바로가기

1. 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

국제 지재권 분쟁 피해가 예상되거나 현재 분쟁 중인
중소·중견기업에 대한 맞춤형 지재권 법률 컨설팅 제공

특허보호전략

수출 현황별
특허 보호전략 제공

모듈형

종합형

경고장

소송

라이선스

권리행사

나고야의정서

상표디자인보호전략

해외상표/디자인 조사 및 현지화 전략
무단선점 상표권리회수, 해외 위조상품 대응

해외현지 권리화

무단권리선점

상표피해대응

형태모방피해

기업상황별
맞춤형
컨설팅

권리통합형

제품에 적용된 특허, 상표, 디자인의 동시 종합적인 검토

특허

상표

디자인

1. 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

I 특허보호전략

구분	지원내용	신청요건
종합형	해외 수출단계 발생 가능한 지재권 분쟁 위험 전반에 대한 종합적인 분쟁대비 전략 제시	수출(예정) 증빙
모듈형	해외 수출단계 발생 가능한 특허 분쟁위험분석 및 집중 대응이 필요한 분쟁에 대한 대응전략 제시	사전조사 리포트
경고장	해외 기업으로부터 특허침해 경고장을 받은 경우 대응 및 협상전략 제시	경고장
소송	해외기업 분쟁 관련 특허에 대한 대응 및 협상전략 제시	소장
라이선스	해외기업과 이미 체결한 라이선스 갱신시 대응전략 제시	라이선스 계약서
권리행사	해외기업의 특허침해로 피해가 예상되는 경우 권리행사 전략 제시	피침해증빙
나고야 지재권 보호	유전자원이 이용된 IP 확보시 필요한 이행절차 조사 및 준수지원/ 유전자원 이익공유 절차 미준수에 따른 IP거절, 취소, 무효 등 지원	유전자원 사용증빙/ 거절통지서

1. 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

I 특허보호전략(지원예시)

"해외 특허분쟁, 소송 전 협상으로 풀어라"

입력 2010.12.26 18:07 | 수정 2010.12.27 09:59

中企, 초기 대응 미숙으로 피해
지식재산보호협, 전문가 풀 구성
맞춤 컨설팅·대응 특허 발굴 나서

의료기기 생산업체인 K사는 지난해 초 호흡보조장비를 내놔다. 이 제품은 시장에 유통 중인 비슷한 제품에 비해 크기가 3분의 1에 불과한 데다 가격은 절반 수준이어서 국내외 병원 및 해외 딜러들의 주문이 폭주했다. 납기를 맞추는 데 정신이 팔려있던 어느날 K사에 세계 1위 업체인 유럽 Y사 명의의 공문 한 장이 날아왔다. K사 제품이 자사 특허를 침해했으며, 제품을 철수시키지 않으면 소송을 제기하겠다는 경고장이었다.

K사는 한국지식재산보호협회에 특허분쟁 컨설팅을 신청, 신속한 초기 대응에 착수했다. 지식재산권보호협회 측은 Y사 제품이 오히려 K사의 국내 특허를 침해했다고 보고 역공을 펼 것을 제안했다. K사는 반대소송(counter claim) 가능성을 제기하며 Y사에 경고장을 보냈다. 결국 Y사는 꼬리를 내렸고, 끊겼던 제품 주문이 다시 이어지고 있다.

한국경제 기사 (2010.12.26)

<https://www.hankyung.com/news/article/2010122613381>



종합형, 모듈형

☐ 해외 수출시 지재권 침해여부 검토 필요

☐ 해외 수출과정에서 자사제품이 경쟁사 특허를 침해하고 있는지에 대한 침해여부를 조사하지 않은 경우, 경쟁사로부터 경고장 발송 및 피소 가능

1. 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

I 특허보호전략(지원예시)

IFA 전시회 출품하려다 제품 압류 '봉변'

지재권 전문기업들 견제 강화... 특허침해 소송 사례도 빈번
강희종 기자 mindle@dt.co.kr | 입력: 2014-08-26 18:58
[2014년 08월 27일자 11면 기사]

[단독] 타사 대비 강력한 바람, 보조배터리 검품 휴대용 선풍기



#A사는 독일 IFA 전시회에 제품을 출품했다가 2008년 해외 경쟁사의 지적재산권 침해 금지 신청으로 제품 일부를 압류당해야 했다. 2011년에는 세관에서부터 제품을 압류당해 박람회 부스를 모두 철거해야 했다. 이 회사는 2013년에는 전시회 출품 전 경쟁사의 특허를 모두 분석하고 현지 변호사를 통해 작성한 방어 서면을 법원과 세관에 미리 제출했다. 독일 세관은 A사의 제품을 전수 조사하고 방어 서면과 일일이 대조한 후에야 제품을 압류하지 않기로 결정했다.

디지털타임즈 기사 (2014.8.26)

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2014082702101132742001



□ 전시회/박람회 참석 시 지재권 검토 필요

- 독일 전시회/박람회의 경우 조기 침해 금지 절차에 따라 법원의 압류/금지 조치 가능
- 지재권자의 신청 시, 상대방의 의견 청취 없이 가처분 명령 가능
- 매우 신속한 경우 신청 후 1~2시간 내 가능

□ 전시회/박람회 참석 시 지재권 준비

- 침해 가능 지재권(특허, 상표, 디자인) 조사 필요
- 방어서면의 제출 (침해 가능성 있는 지재권 발견 시)
- 카탈로그 제작 시 유의 -> 제품의 공개에 해당
- 사전에 지재권 출원 완료

종합형, 모듈형

1. 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

I 특허보호전략(지원예시)

□ 해외 바이어의 특허 보증 요구

- 특허 보증 또는 특허침해 여부증명 을 요구 하고 있는 추세
- 수출 계약의 성공을 위해서 반드시 지재권 침해 여부 조사 필요

* 101개 조사 대상 기업 중 해외 전시회 관련 질문에 응답한 기업 수

기업들은 해외 수출 협상 과정에서 특허 보증을 요구받는 경우도 많은 것으로 나타났다. 101개 조사대상 기업 중 15.8%가 특허 보증을 요구받은 경험이 있고, 14.9%는 특허 침해 여부 증명을 요구받은 경험이 있다고 응답했다.

특허 보증 계약의 내용도 우리 기업에게 부담이 되는 경우가 많아 이에 대한 컨설팅 지원이 강화되어야 할 것으로 보인다. 특허 관련 모든 손해를 보상해야 하는 경우가 56.3%로 제품 판매 금액 내에서 보상해야 하는 경우(43.8%)보다 높았다. 특히, 벤처 기업의 경우는 특허 보증 요구를 그대로 수용한 경우가 66.7%로 협상을 통해 조정했다는 경우(33.3%)보다 많았다.

특허청 보도자료 (2015.6.24)

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&board_id=press&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m02_01_01_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=14994



종합형, 모듈형

1. 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

I 특허보호전략(지원예시)

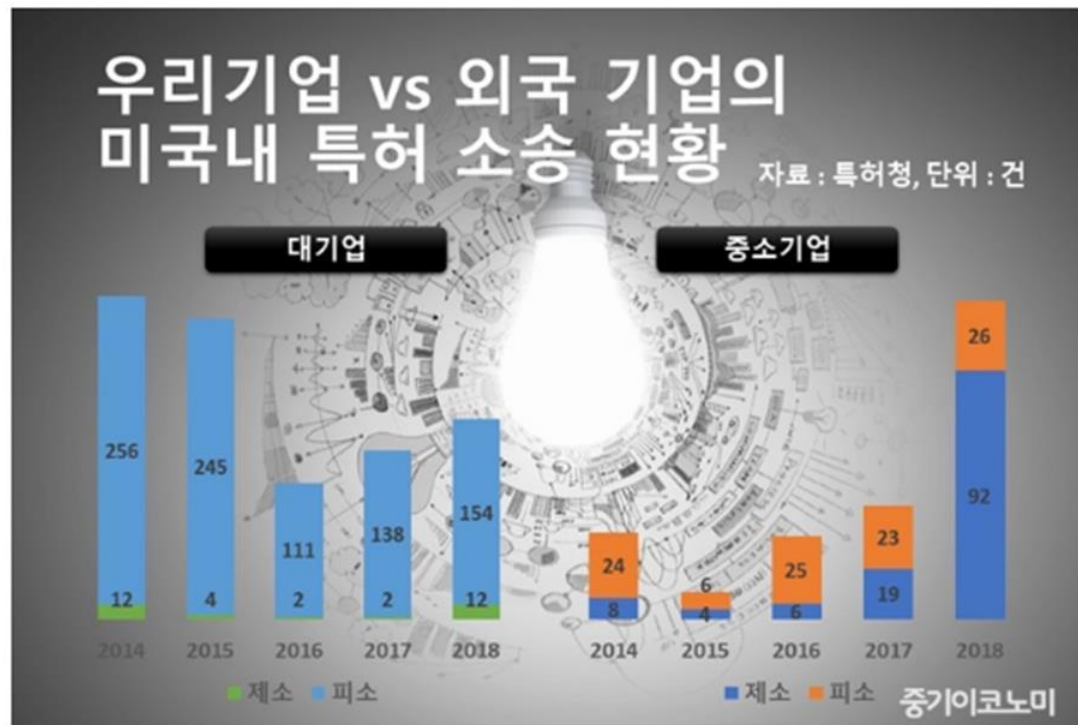
의료기기 생산업체인 K사는 지난해 초 호흡보조장비를 내놔다. 이 제품은 시장에 유통 중인 비슷한 제품에 비해 크기가 3분의 1에 불과한 데다 가격은 절반 수준이어서 국내외 병원 및 해외 딜러들의 주문이 폭주했다. 납기를 맞추는 데 정신이 팔려있던 어느날 K사에 세계 1위 업체인 유럽 Y사 명의의 공문 한 장이 날아왔다. K사 제품이 자사 특허를 침해했으며, 제품을 철수시키지 않으면 소송을 제기하겠다는 경고장이었다.



경고장 전략

1. 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

I 특허보호전략(지원예시)



<그래픽=채민선 기자> ©중기이코노미



소송 전략, 권리행사 전략

1. 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

I 특허보호전략(지원예시)

세부구분	지원내용	신청요건
라이선스 전략	해외기업의 <u>라이선스 갱신</u> 시 대응전략 제공	라이선스 관련 증빙



라이선스 전략

I 특허보호전략(지원금액)

구 분	총 사업비한도	정부지원 비율	기업부담비율 (현금+현물)
창업후 7년 이내 소기업	최대 50백만원	70%	30% (10%+20%)
중기업		70%	30% (20%+10%)
중견기업		50%	50% (30%+20%)

1. 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

I 실제 지원사례

신청배경

- 아마존에 판매중이던 C사의 배수구 머리카락 제거 필터에 대한 특허권자X의 경고장(판매 중지 요청) 접수

지원결과

- 특허권 행사 무력화 시도
 - 특허권의 출원, 심사, 등록 단계 및 권리행사단계에 대한 면밀한 조사를 통해 특허권 무효화 자료 확보 필요
 - 분쟁 특허 심층분석을 통해 경쟁사 D가 또 다른 경쟁사인 E사를 상대로 미국에서 침해소송을 제기한 사실과, 이 과정에서 분쟁 특허에 관한 무효 심판이 진행되고 있음을 알게 되어 컨설팅을 통해 확보한 자료를 E사에 제공해 무효심판에 활용토록 함

성과

- 침해주장에 대한 대응 완료
 - 본 컨설팅을 통해 도출된 무효자료는 미국 내 분쟁 상황에 핵심적으로 활용되어 분쟁에서 우위를 차지함
 - 특허권자의 특허권은 무효가 될 가능성이 커졌고, 아마존 판매 재개도 기대할 수 있게됨

1. 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

I 상표·디자인 보호전략

구분	지원내용	신청요건
해외현지 권리화	국내 출원, 등록된 선권리 의 해외 현지화 단계 발생 가능한 분쟁소지 를 검토하는 회피전략 제공	수출(예정) 증빙
무단권리 선점	상표브로커, 특수거래 관계인의 해외 현지 우리기업의 권리 선점에 대한 대응전략 제공 (법적대응, 협상 등)	무단선점 증빙
상표피해 대응전략	기업이 보유한 현지상표의 피침해 에 대하여, 오프라인 행정단속 및 민사소송 청구를 위한 대응전략 제공	피침해증빙
형태모방 대응전략	디자인 등의 형태모방 사례 권리행사 대응전략/ 디자인 등의 형태모방 사례에 대한 소송전략	피침해증빙/ 소장

1. 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

I 상표·디자인 보호전략(지원예시)



SBS뉴스 (2017.10.)

<https://www.youtube.com/watch?v=NZaCTW4LvtU>

□ 해외 상표 브로커 대응

- 한류의 영향
- 한국 상표의 무단 선등록
- 한국 기업의 진출시 유상의 양도 요구

□ 중국 법원의 태도

- 지재권자 보호 추세
- 상표브로커의 상표 등록을 악의적 등록으로 판단 무효 판결 추세
- 적극적으로 무효 심판 필요



무단권리선점

1. 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

I 상표·디자인 보호전략(지원예시)

빨간모자피자가 중국에 매장을 내기까지는 우여곡절이 많았다. 2001년부터 중국에 상표등록을 완료하고 중국 진출을 준비해오던 빨간모자피자는 2015년 중국에서 자사의 브랜드와 인테리어를 그대로 베낀 '짝퉁 매장'이 있다는 것을 알게 됐다. 조 대표는 "브랜드 로고는 물론이고 홈페이지를 베낀 것도 모자라 본사가 모델로 채용한 적이 없는 채연 사진을 무단 게재했다"고 말했다.

이에 빨간모자피자는 정부 산하 기관인 한국지식재산보호원에 도움을 요청해 중국 업체를 상대로 상표 도용에 대한 법적 소송을 진행했다. 그 결과 2016년 중국 업체의 상표 도용에 따른 출원 기각 건에 대해 승소 판정을 받았다. 현재는 상표 도용 및 분쟁에 대비해 한국과 중국에서 저작권 등록을 마친 상태다. 조 대표는 "중국에서의 경험을 발판 삼아 현재 베트남 인도 필리핀에도 상표권을 등록한 상태"라며 "앞으로 공격적인 해외 진출을 통해 다른 글로벌 피자 브랜드처럼 해외에서 로열티를 받는 브랜드가 되도록 노력하겠다"고 말했다.

동아일보 (2019.4.11)

<http://www.donga.com/news/article/all/20190410/94994901/1>



상표피해대응

1. 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

I 상표·디자인 보호전략(지원예시)

- 국내 상표를 보유한 기업의 해외 진출
 - 국내 상표의 해당 국가 상표 출원 시 등록가능성 및 침해가능성 검토
 - 해당 국가 상표 출원



해외현지권리화

I 상표·디자인 보호전략(지원금액)

구 분	총 사업비한도		정부지원 비율	기업부담비율 (현금+현물)
	현지권리	무단,피해		
창업후 7년 이내 소기업	최대 10백만원	최대 40백만원	70%	30% (10%+20%)
중기업			70%	30% (20%+10%)
중견기업			50%	50% (30%+20%)

1. 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

I 권리통합 보호전략

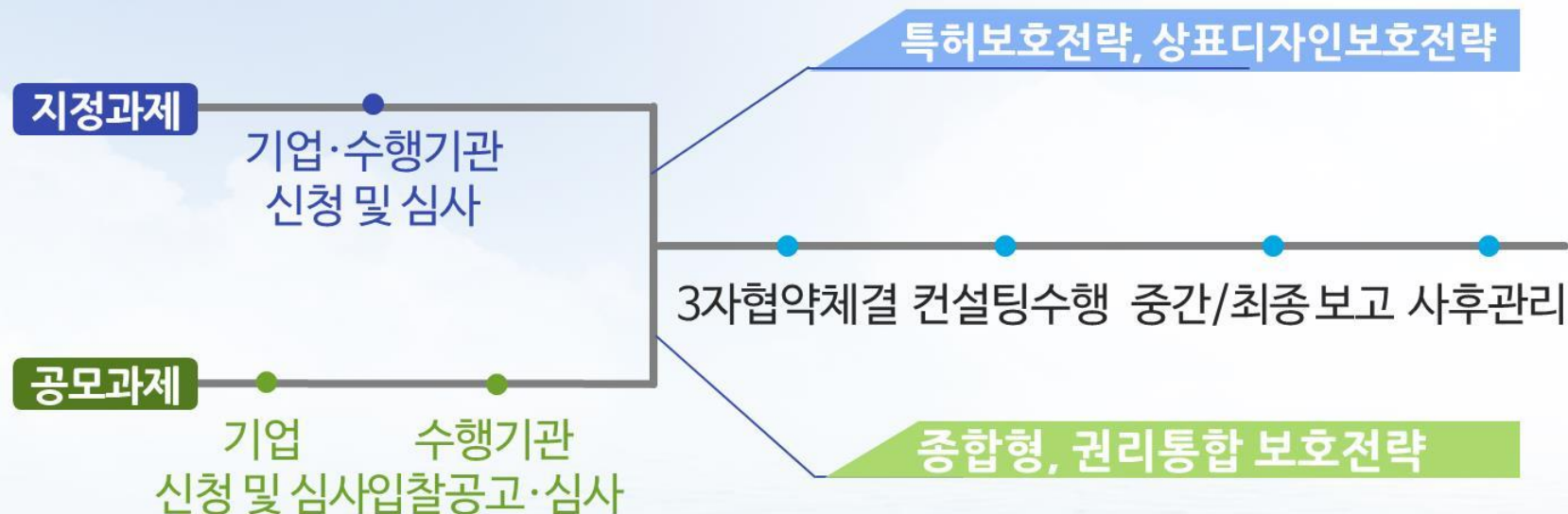
구 분	지원내용	신청요건
권리 통합형	제품에 적용된 특허권, 상표권 및 디자인권 전반을 동시·종합적으로 검토하여 해외 지재권 분쟁예방 전략 제공	수출(예정) 증빙

I 권리통합 보호전략(지원금액)

구 분	총 사업비한도	정부지원 비율	기업부담비율 (현금+현물)
창업후 7년 이내 소기업	최대 60백만원	70%	30% (10%+20%)
중기업		70%	30% (20%+10%)
중견기업		50%	50% (30%+20%)

2. 사업추진 절차

I 추진절차



I 추진일정

- 지정과제** • (기업·수행기관선정) 매월 신청 접수⇨ 익월 선정심사
- 공모과제** • (기업선정) 격월 신청 접수⇨ 익월 선정심사
- (수행기관선정) 입찰공고를 통해 신청 접수⇨ 심사 공지 후 해당일정에 따라 선정

감사합니다

■ 문의처 한국지식재산보호원 분쟁예방팀

□ 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

T 02-2183-5871~9 E ipkoipa@koipa.re.kr



K-ip care

한국지식재산보호원

Korea Intellectual Property Protection Agency

