

# 지식재산권의 이해

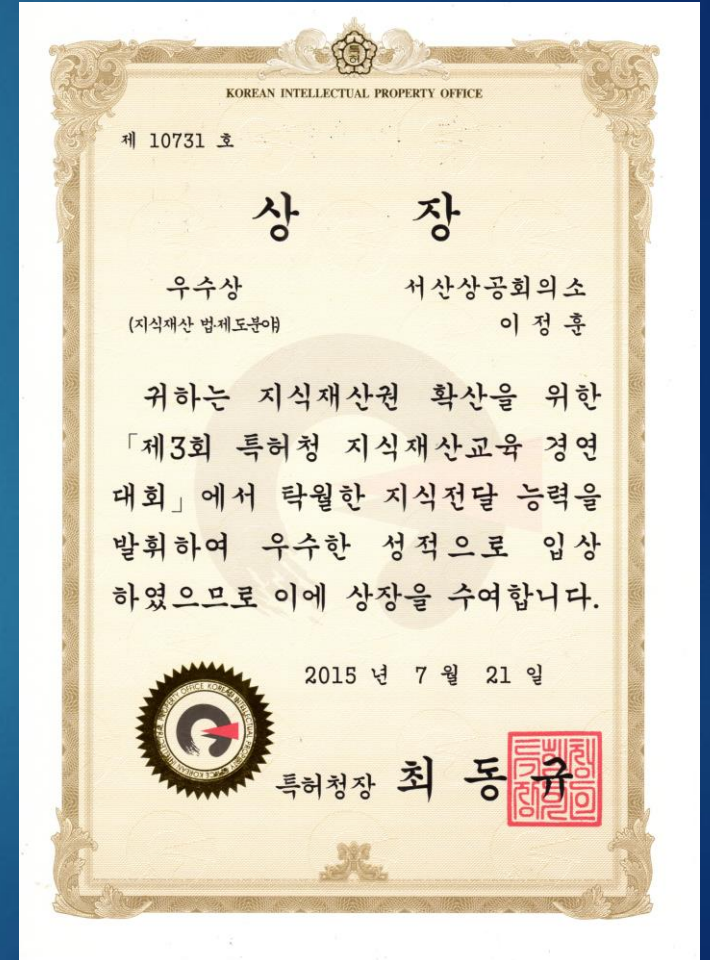
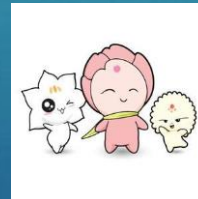
실무와 사례를 중심으로

Sep.-2024

충남사회적경제지원센터

# 강사 소개

- 특허청 전문 컨설턴트
- 기업 지식재산권 컨설팅 수행
- 상표, 디자인, 특허 등 다수 컨설팅



# 차 례

## A. 지식재산권의 이해

### 현대 기업의 주요 경영요소, 지식재산권

Basic : 반드시 기억해야 할 3가지(특허, 상표, 저작권) + 영업비밀

## B. 지식재산권 실무

### 지식재산권 실무자가 반드시 알아야 할 것들

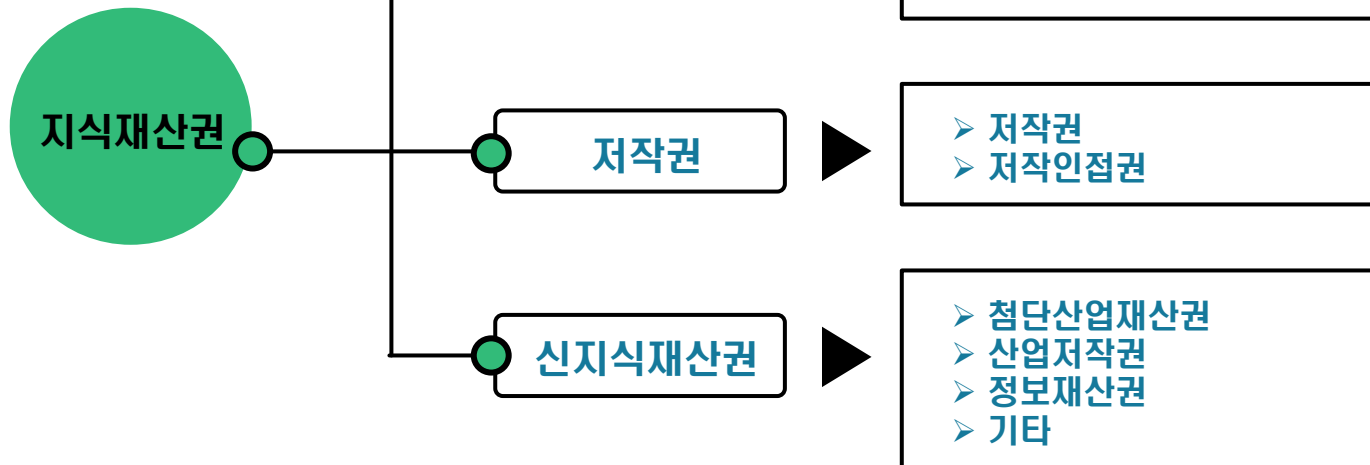
직무발명보상제, 출원인과 발명자, 비용요소, 회계적 계상, 전략적 출원전략

Session A.

# 지식재산권의 이해

# 1. 지식재산권의 정의 >>> Intellectual Property

인간에 의하여 창작된  
무형의 가치에 대한 권리



## 지식재산권의 필요성

1. 경쟁자 대비 독점적 지위 확보
2. 분쟁 예방 및 권리보호
3. 기술 개발의 원천, 산업발전의 원동력
4. 객관적 외부 평가를 위한 공통의 사회적 기준



# 1. 지식재산권의 정의 ▶ ▶ ▶ 현실의 지식재산권



- 특허 : 울피조청의 제조방법(조성물)
- 실용신안 : 밤 껍질 자동 제거 기계
- 상표 : 공주알밤찰쌀떡(상표)
- 디자인 : 포장 박스(파우치)
- 저작권 : 카탈로그
- 프로그램 보호 : 판매용 무인키오스크 프로그램

## 2. 특허(Patent)



특허는 기술 진보성을 가장 빨리 설명할 수 있는 상징성 내포

**Tip! 특허의 출원은 법인이 아닌 최고경영자 개인으로 출원하여 이전한다.**

### 3. 상표 ▶ ▶ ▶ 상호/상표 문제 사례

상호 큰세상으로 법인 설립 후 유기농김치 제조

유기농김치를 사명과 같은 큰세상김치로 출시하고 네이버 키워드 광고 등 적극 홍보

호남지역 선출원 상표권자 존재 확인

네이미스트 고용 신조어 기반 브랜드 개발  
“큰세상”을 “OOO”으로 교체

- 상호가 등기 됐으면 상표권리 자동으로 갖게 될 거라는 오판
- 브랜드 변경으로 기존 패키지 폐기, 홈페이지 주소 변경, 네이버 키워드 광고 무효 등의 손해 발생
- 브랜드 네이미스트 고용, 브랜드, 패키지 디자인 비용 12백만원 소요



### 3. 상표 >>> 영구적인 재산권



#### [미방위 국감] '아이카이스트' 헌직 교수 사칭까지

머니투데이 | 2016. 10. 04. | 네이버뉴스 | [🔗](#)

추천하는데도 **아이카이스트**가 계속 **상표** 사용의 정당성을 주장하는 이유가 무엇인가'라고 물었다. 신 의원에 따르면 카이스트는 2011년 계약 이후 **아이카이스트** 측이 한 번도 이사회 참석 통보를 하지 않고 회계상할에...

↳ [미방위 국감] 추락한 '창조경제 아이... |머니투데이 | 2016. 10. 04. | 네이버뉴스



#### 카이스트-아이카이스트 '브랜드 다름' 법정가나

연합뉴스 | 2016. 07. 27. | 네이버뉴스 | [🔗](#)

KAIST는 **아이카이스트**에 **상표** 사용 기간이 종료됐다고 통보했으며, **아이카이스트**에 보유 자본 49%를 우선 매수해 지분을 정리해 줄 것을 요청했다. 이달 말까지 답변이 없으면 주식을 장외시장에 내놓을 계획이다....

↳ KAIST- 아이카이스트 '상표권 분쟁'... |디지털타임스 | 2016. 07. 27. | 네이버뉴스

↳ KAIST, '아이카이스트'에 민사소송... |충남일보 | 2016. 07. 27.

#### 아이카이스트 상표권 만료, 그 후 3개월

중도일보 | 2016. 08. 08. | [🔗](#)

8월 KAIST에 따르면 지난 5월 8일 KAIST와 **아이카이스트**간 **상표권** 계약이 끝난 후, KAIST는 아이카이스에게 유예기간 3개월 내 '브랜드 재정비 계획서'를 제출하도록 요구했다. 그러나 유예기간이 지났음에도...



#### "창조벤처 아이카이스트" 수상한다" 2대 주주 KAIST 문제제기 왜?

일요신문 | 2016. 07. 19. | [🔗](#)

KAIST는 지난 2011년 아이카이스트 설립 당시 한국과학기술원 명의로 **아이카이스트** **상표**를 출원하고 같은 해 7월 아이카이스트와 5년간 **상표** 사용을 허락하는 계약을 했다고 주장한다. 따라서 계약 기간이 끝난 현재...



#### 아이카이스트, 주주 변동 없고 상호명도 사용한다

충청일보 | 2016. 07. 11. | [🔗](#)

**아이카이스트** **상표**는 상호 등록 한참 이후 카이스트가 **상표권** 사용료 결수를 위한 명분에서 아이카이스트에게 형식적이라고 안심시킨 이후 동의를 얻어 등록한 것이다. 흔히 **상표권**은 판매하는 상품에 그 명칭을 사용할...

#### 아이카이스트 '카이스트' 못쓰다

대전일보 | 2016. 07. 08. | [🔗](#)

7일 KAIST(한국과학기술원)에 따르면 KAIST의 출자회사인 아이카이스트에게 8월 9일부터 '**아이카이스트** **상표권**' 사용을 중지해 줄 것을 통보했다. 보유자분도 우선 매수해 지분을 정리해 줄 것을 요청했다....



#### 아이카이스트, KAIST 상표권 사용 못한다

전자신문 | 2016. 07. 06. | 네이버뉴스 | [🔗](#)

KAIST는 지난달 아이카이스트에 보유자분(49%)을 우선 매수해 지분을 정리할 것을 요청한 데 이어 8월9일부터 **아이카이스트** **상표권** 사용을 중지해 줄 것을 통보했다. 논란은 또 있다. 아이카이스트가 분식회계 의혹이...

↳ KAIST 출자회사 아이카이스트에 "... |연합뉴스 | 2016. 07. 06. | 네이버뉴스

## 유명 호칭을 라이선싱하는 경우 정확한 사용권 계약 필요

- 전용 사용권 > 통상 사용권
- 지자체 보유 상표(공동브랜드)는 기업이 사용심의 신청
- 업무표장의 무단 사용도 법적 제재 가능
- 산업재산권 중 상표는 형사고발과 수사가 빠르게 진행
- 오픈마켓의 경우 **VeRO(Verified Rights Owner)** 유의

### 3. 상표 ▶ ▶ ▶ 도안상표와 문자상표의 차이



Vs.

이순주  
공주밤  
수제요거트

관리범위: “의인화된 소”가 서적을 읽는 모습

관리범위: “이순주” 공주밤 수제요거트

### 3. 상표 ▶ ▶ ▶ Vero, 오픈마켓의 브랜드 권리



**[Verified Rights Owner ; VeRO]**

제품 생산업체와 오픈마켓 업체가 전산망을 공유하면서  
유통되는 제품에 대한 진품 여부를 함께 판단하는 프로그램

상표권자의 권리보호와 건전한 전자상거래가 목적

국내 오픈마켓에서는 유명 브랜드 업체들에게 자사 사이트 내 모니터링과 신고권을  
부여해 모조품 판매가 의심되면 즉각 신고가 되는 시스템을 구축해 운영 중



### 3. 상표 ▶ ▶ ▶ 침해, 침착한 대응 필요

#### 2. 귀하의 위법행위

##### 가. 상표권 침해

상표법은 타인의 등록상표와 동일, 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위에 대해서 상표권 침해로 규정하고 있으며, (법 제108조) 상표권자는 자기의 상표권을 침해한 자에게 그 침해금지를 청구할 수 있으며, 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 상표권자가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있습니다. (법 제107조, 제109조) 또한 상표권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있습니다. (법 제230조)

그런데 저희 의뢰인은 최근 유감스럽게도 귀하가 '시그니웰', 'Signiwell'을 상호로 하여 건강기능식품전문점을 온라인과 오프라인을 통해 운영하고 있는 점을 확인하게 되었습니다.



[경고장]

어떻게  
해요?!

컨설턴트는 수혜기업과의 인터뷰를 통해 상표 분쟁 대응 보고서를 다음과 같이 드립니다.

#### 1. 선등록 상표권자의 대리인이 보낸 경고장에 대한 의견

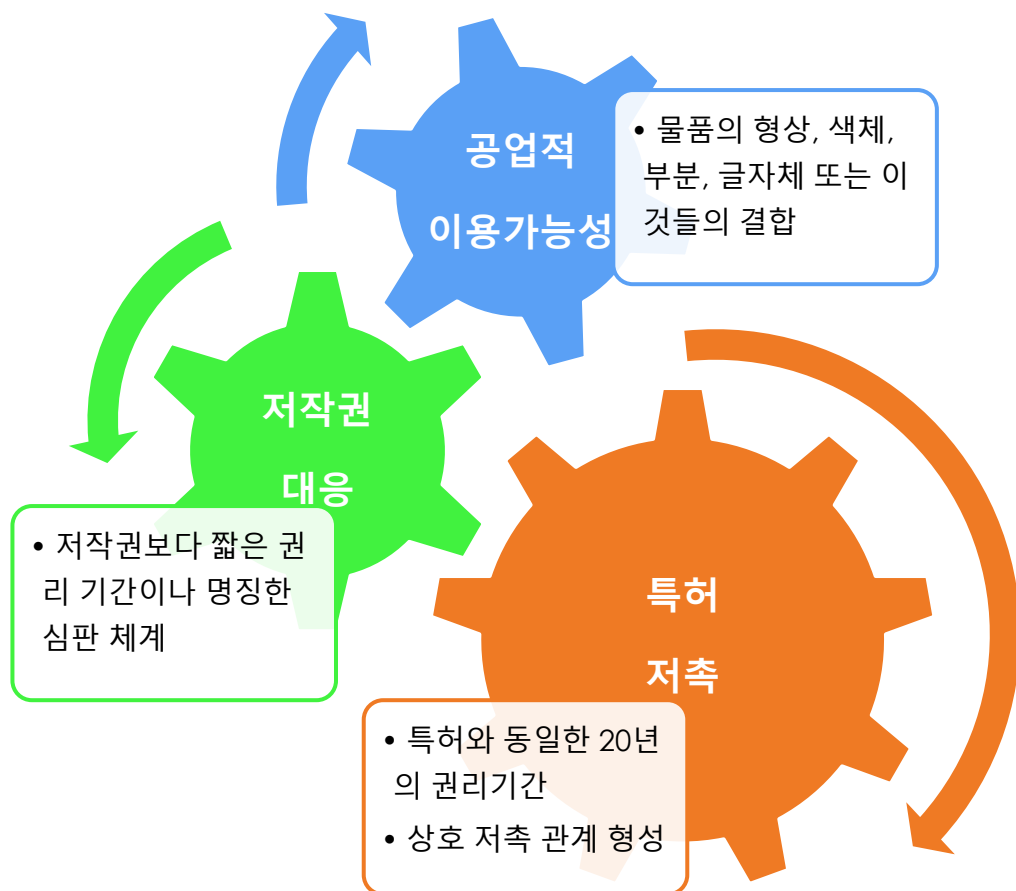
롯데에서 등록하고 있는 “시그니엘” 상표는 대리인인 위더피플을 통해 관리되고 있으며, 대리인은 수혜기업의 상표 “시그니웰”의 유사성을 이유로 기존 상표 취하와 관련 브랜드 사용 중지를 요구해 왔습니다.

경고장의 내용은 법정 다툼을 통한 손해배상이 목적이 아니라 자사의 상표 브랜드에 대한 소비자의 혼동을 막기 위한 방어적 조치로 판단되며, 불필요한 분쟁보다는 상대 측의 요구를 받아들이는 것이 나을 것입니다.

#### 2. 현 출원 상표(시그니웰)의 등록 가능성

유사한 선등록 상표로 인해 상표법 제 34조 제1항 7호에 의해 출원이 거절될 것으로 예측되는 상황이고 선 등록 상표의 주지저명성을 감안할 때 상표 취하 후 신규 브랜드를 개발할 필요성이 있습니다.

## 4. 디자인(Trade dress)



- 동일한 구조로 대량생산 될 수 있는 공업적 이용 가능성이 없는 경우 해당 안됨. **Ex. 서각**
- 특허와 동일한 권리기간을 갖으나 같은 구성요소가 고도의 발명인 경우 특허 병행 출원 필요. **Ex. 눈길에 미끄러지지 않는 타이어**
- 저작권은 사후 70년의 권리기간을 갖기 때문에 권리기간이 기나 침해의 판단과 소명 과정이 디자인에 비해 다소 느슨함. **Ex. 폰트**

## 5. 저작권 ▶ ▶ ▶ 폰트 사용 내용증명 사례

폰트사에서 ○○농업기술센터로 폰트 저작권 위반 경고장 도착

패키지 디자인 용역사에 대응 요청하여 시각 디자인 회사에서 손해 배상

정부 지원 사업 중 브랜드 개발사업에서 발생한 사안이므로 개선 방안 도출

매년 브랜드/디자인 용역사에 정부기관의 저작권 교육 시행

- 디자인 전문가(교수 등), 디자인 전문기업(한국디자인진흥원 인증)일지라도 저작권에 대한 이해 부족
- 폰트 개발 기업들은 초기에 무료로 배포했다가 몰래 유료화 하는 전략 구사
- 대부분 영세한 시각디자인 기업들은 디자이너의 근속년수가 짧고 체계적인 저작권 교육 시스템이 미비

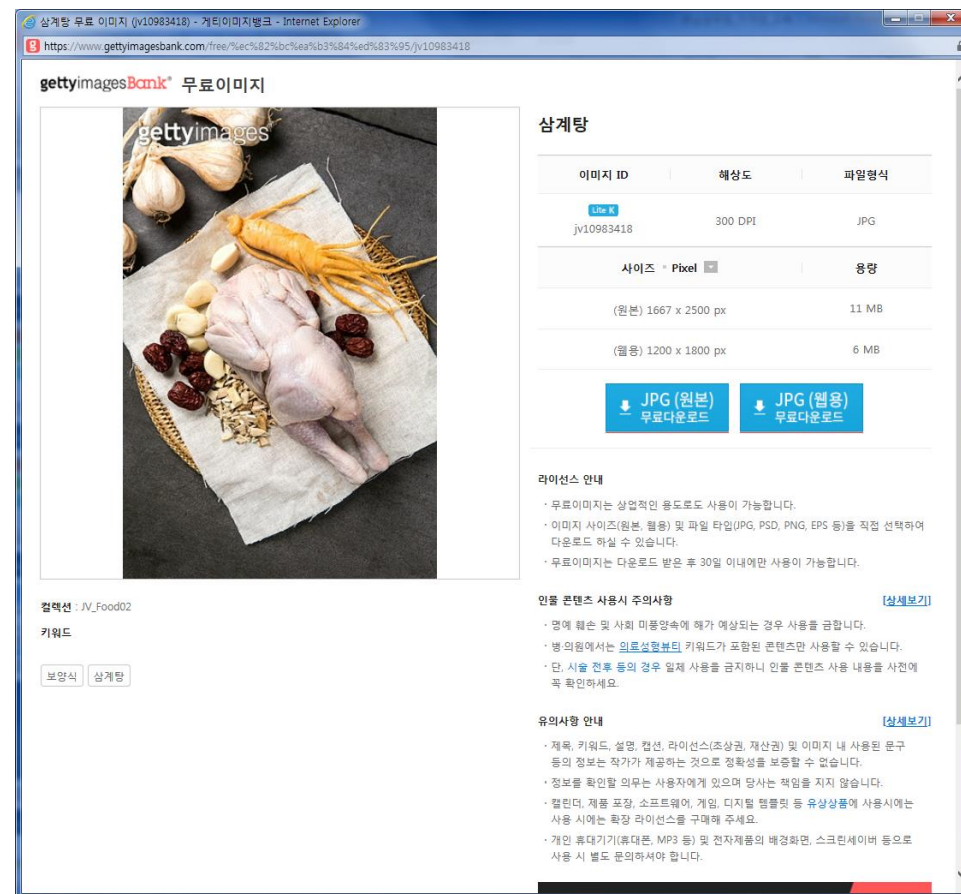


## 5. 저작권 ▶▶▶ 이미지(사진, 그림 등)

○○시 경제과에서 3년전 포스터 디자인  
에 사용된 음식 사진의 홈페이지 재활용  
가능 조사

당시 용역 수행사는 해당 사진을 Getty  
image bank에서 1년간 포스터용으로  
만 라이선싱한 사실 확인(사용불가)

원가조사 용역 등을 통해 적정한 디자인  
용역원가 산출, 직접 사진촬영 사용/공공  
누리 활용 권장



## 6. 영업비밀

### 영업비밀의 성립요건

(부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법)

비밀유지	경제적 가치	관리노력
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공지하지 않은 것</li> <li>- 업무상 부득이한 공개 시 NDA등 작성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 부가성이 있는 정보</li> <li>- 취득이 어려운 고유 데이터</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지침 및 규정</li> <li>- 온.오프라인 접근성 통제</li> </ul>

- 특허로 보호하기 어려운 기술의 방어법
- 코카콜라 임원진 중 제조 비법을 아는 임원들은 서로 다른 비행기를 이용
- 설악추어탕은 영업비밀 보호 소송에서 승소함으로 영업비밀은 대기업이 아니라도 보호 가능함을 증명

Session B.

# 지식재산권 실무

# 1. 특허 전략 ▶ ▶ ▶ 페이크 모션

특허출원 기간을 길게 가져가며 출원번호의 유효성을 전략적으로 활용

출원&심사청구      공개      심사      거절

----- (1년 6개월) --- (1년 11개월)

VS.

출원                      공개                      심사청구              심사              의견제출통지.....

----- (1년 6개월) ----- (3년) ----- (3년 5개월) ----- (4년) -----

# 1. 특허 전략 ▶ ▶ ▶ 다양한 심사제도의 활용

청구범위 유예 제도	출원일로부터 1년 2개월 이내까지 청구항을 제출하지 않는 것으로 개발완료 전에 특허출원시 유용함
우선권 주장 제도	출원 후 1년 이내에 기술개량을 포함하여 다시 출원하는 제도로 기술개발이 연속적으로 계속 이루어지는 경우 활용
우선 심사 제도	벤처인증 기업과 같이 기술혁신이 빠르게 일어나는 상황에서 심사 우선순위를 앞당겨 특허 출원등록을 앞당길 수 있는 제도
실용신안과 특허	실용신안은 형상이 있는 기계장치 등에 대해서만 출원이 가능하며 보호기간은 10년 최근은 실용신안보다 특허로 출원하는 추세

# 1. 특허 전략 ▶ ▶ ▶ 강한 특허의 창출(연구노트)



## 연구노트의 바람직한 작성방식

### 연구노트의 사용자

- 참여연구자는 각각 별도의 연구노트를 작성하는 것이 바람직하다.

### 연구노트 내용

- 연구노트는 기재내용의 위조·변조 없이 객관적인 사실만을 상세하고 정확하게 기록하여야 한다.
- 발명의 착상, 착상의 실행을 위한 연구계획부터 과정, 결과까지 순차적으로 연구상황을 기록한다.
- 연구수행 과정 및 결과는 제3자가 재현 가능하도록 작성하여야 한다.

### 연구 데이터의 관리

- 연구노트에 보관이 힘든 자료(컴퓨터 파일로 작성된 다량의 결과물, 변질되기 쉬운 필름 등의 원본데이터)는 별도 보관 후 상호인용(Cross-reference) 한다.

### 연구노트 조작 가능성 배제

- 원문기입, 스케치 및 도표는 지워지거나 나중에 기입될 가능성을 배제하기 위하여 지워지지 않는 필기구로 기록한다.
- 연구노트에 직접 기입될 수 없는 것(예 : 사진, 실험기계의 출력물 등)은 일자순으로 풀 등으로 부착시킨다.
- 잘못된 부분을 지울 때는 수정액 등으로 지우지 말고 볼펜 등으로 줄을 그어 수정하고, 중요한 수정인 경우 오기를 설명하는 주석에 일자를 기재하고 점검자와 함께 서명한다.
- 추가로 기입될 가능성을 배제하기 위하여 항목 사이의 공백에 커다랗게 사선을 긋는다.
- 연구노트는 한 페이지라도 없어져서는 안 된다.



# 1. 특허 전략 ▶ ▶ ▶ 선행 권리와 저촉 감안

## 선행 특허 저촉



## 디자인 저촉



## 2. 상표 전략 ▶ ▶ ▶ 선등록 상표 대응

### □ 등록 [1] QL

공보



상품분류: 07  
출원(국제등록)번호: 4020120042278  
등록번호: 4010164460000  
출원공고번호: 4020130094014  
도형코드: 270522 270912 270917

출원인: 주식회사 큐룩  
출원(국제등록)일자: 2012.07.03  
등록일자: 2014.02.11  
출원공고일자: 2013.10.07  
대리인:

### □ 등록 [2] QL

공보



상품분류: 06  
출원(국제등록)번호: 1195463  
등록번호:  
출원공고번호: 4020150024604  
도형코드: 270503 270912 270917

출원인: Ningbo Qunli Fastener Manuf...  
출원(국제등록)일자: 2013.11.29  
등록일자: 2015.05.29  
출원공고일자: 2015.03.13  
대리인: 문두현 문기상

### □ 포기 [3] QL QIANLONG

공보



상품분류: 09  
출원(국제등록)번호: 4020160002598  
등록번호:  
출원공고번호: 4020160057145  
도형코드: 260323 261110 270912 ...

출원인: 이승환 진광희  
출원(국제등록)일자: 2016.01.13  
등록일자:  
출원공고일자: 2016.05.31  
대리인: 오세계

### □ 공고 [4] 퀸즈라이프 QL Queen's Life

공보



상품분류: 21  
출원(국제등록)번호: 4020170036144  
등록번호:

출원인: 송창석  
출원(국제등록)일자: 2017.03.21  
등록일자:

## 선등록 상표가 있는 경우 대응

- 류, 지정상품이 같은지 확인(유사군)
- 불사용취소심판이 가능한지 조사(3년)
- 도안 등을 활용한 회피

Ex. **QL**, The best **Q**uality of **L**abel

## 2. 상표 전략 ▶ ▶ ▶ 상품과 서비스의 차이

**동축포크**

등록 : 29류

지정상품

- 가공된 고기, 육가공품
- 소고기, 돼지고기

**Vs.**

**동축 판매점**  
물산농지  
복지농장

출원 : 35류

지정상품

- 식육판매업, 육류가공식품 판매업
- 인터넷 종합쇼핑몰업, 통신판매중개업

## 2. 상표 전략 ▶ ▶ ▶ 상표 등록 유의사항



### 상표 출원등록에서 유의할 점

- 상표는 **불사용취소 심판**으로 무효화 될 수 있음
- 상표의 류별 지정상품을 늘리면 많은 비용 발생
- 상표 실사용이 의심될 경우 출원단계에서 거절됨
- 상표는 출원공고를 통해 이의 신청을 접수함  
(지역간 다툼이 큰 상황에서는 불필요한 홍보 자제)  
cf. 2015년 이의 신청 된 상표 중 70%가 최종거절됨.

## 2. 상표 전략 ▶ ▶ ▶ 상표 공존동의서

### 개정이유 및 주요내용(특허청)

출원상표가 타인의 선등록상표와 동일·유사하여 상표등록의 거절이 유가 있다 할지라도, **선등록상표의 상표권자가 출원상표의 상표등록에 동의**를 하면 상표등록을 받을 수 있도록 하고, 국제상표등록출원 및 국제등록기초상표권의 분할을 허용하는 등의 내용으로 「상표법」이 개정(법률 제19809호, 2023. 10. 31. 공포, 2024. 5. 1. 시행)됨에 따라, 선등록상표의 상표권자의 동의를 받아 상표등록을 받으려는 경우에는 그 동의를 증명할 수 있는 서류를 특허청장, 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하도록 하고, 국제상표등록출원 및 국제등록기초상표권의 분할 신청을 하려는 경우에는 국제등록의 분할 신청서 등을 첨부하여 국제상표의 분할 신청서를 제출하도록 하는 등 법률에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항 등을 정하려는 것임

상표공존동의서		
출원인	성명(법인명)	(서명 또는 인)
	특허고객번호	(특허고객번호가 없을 시, 사유 기재)
	출원번호 (국제등록번호)	(출원번호가 없을 시, 상표권본 및 상품류 기재)
<p>아래 선등록(출원) 상표권자(출원인)는 위 출원인의 상표등록(출원) · 사용에 동의합니다.</p> <p>○ 공존동의를 받는 출원상표의 지정상품</p> <p>-</p> <p>(예 : 해당 상품류의 지정상품 전부에 대하여 공존동의하는 경우)</p> <p>- 25류 : 전부</p> <p>(예 : 해당 상품류의 지정상품 일부에 대하여 공존동의하는 경우)</p> <p>- 25류 : 모자, 신발</p> <p>- 35류 : 모자 소매업, 신발 도매업</p>		
<p>'선등록(출원)상표' 및 '선등록(출원) 상표권자(출원인)의 동의에 의해 등록되는 출원상표'는 모두 등록원부에 공존동의와 관련된 등록상표임이 표기되며, 당사자는 이를 확인함.</p>		
<p>년 월 일</p>		

## 2. 상표 전략 ▶ ▶ ▶ 상표의 변형 사용 시 취소 유의



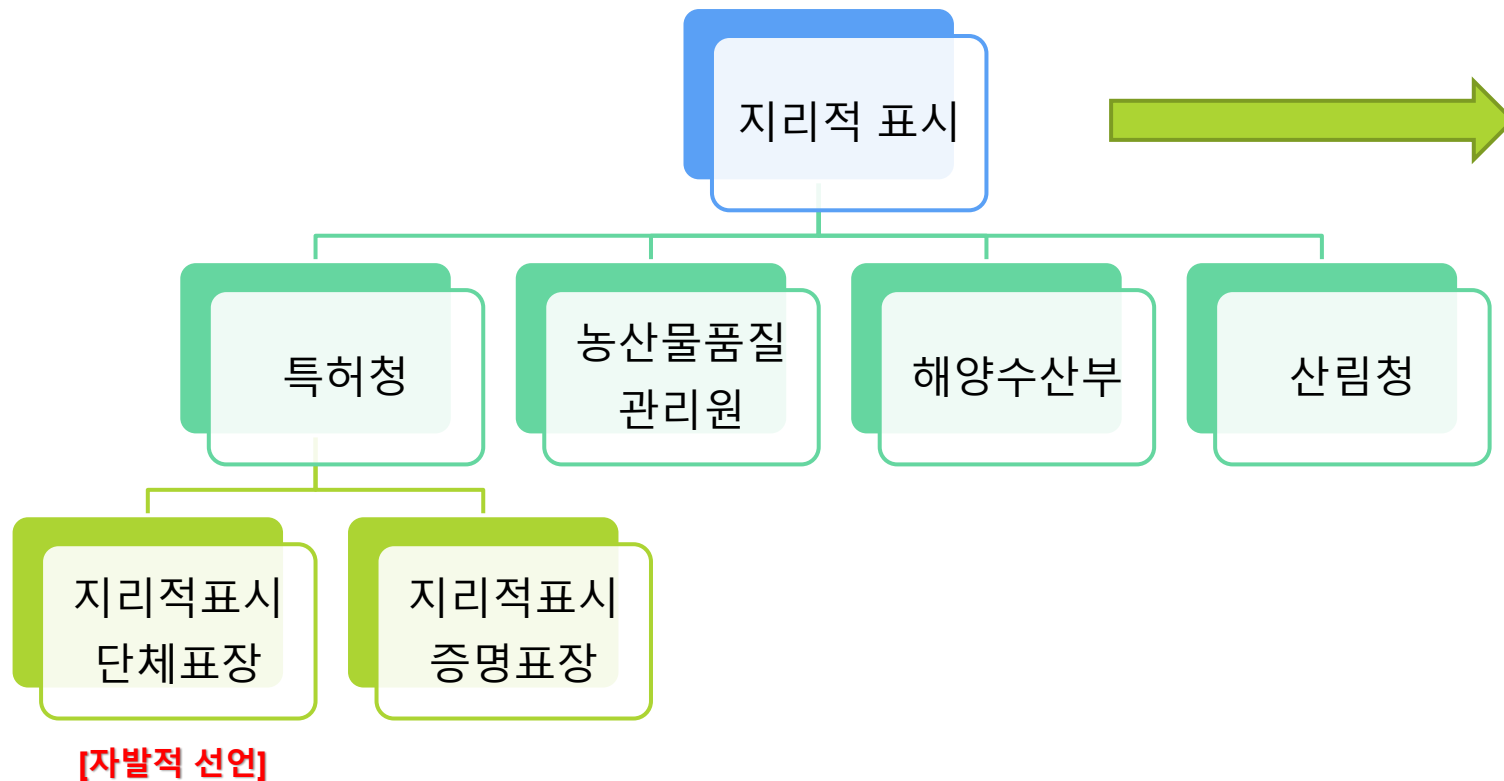
출원등록 상표 : 40-2010-050759



지리적표시 혼동.오인 초래



## 2. 상표 전략 ▶ ▶ ▶ 지리적 표시



구분	특허청	타 정부부처
권리	상표권 (무체재산권)	인증 (Certification)
대상	원물, 가공품	원물
심사기준	근거규정	위원회 판단
병행 취득	지.표.단 Or 지.표.증	지.표.단(O) 지.표.증(X)

## 2. 상표 전략 ▶ ▶ ▶ 지리적 표시

- ‘지리적 표시’의 한계 극복  
상표법(6조 1항의 4)에서는 현저한 지명(지리적 표시)을 포함한 상표의 출원을 인정하지 않음.

ex) 홍길동이 특허청에 출원하는 ‘당진애호박’ 등은 거절됨.

- 단체표장과 증명표장의 엄격한 기준 적용  
상표법에서 지명이 들어간 표장(상표)을 인정하는 예외의 경우를 두는데, 같은 지역의 특산품을 공동의 생산자, 가공자가 ‘단체’로 표장을 사용하는 경우와 증명업자에 의해 증명 되는 경우임.

ex) 당진지역 생산자단체가 특허청의 자격요건과 출원요건을 만족하여 ‘당진애호박’을 출원/등록하고 함께 사용하는 것은 허용됨.

개인의 지리적 명칭 상표 출원  
→ 거절

생산자로 구성된 법인(상법상  
주식회사 제외)의 지리적 명칭  
상표 출원  
→ 가능(지리적표시단체표장)

증명업자 (지자체 선호)의 지리적  
명칭 상표 출원  
→ 가능(지리적표시증명표장)

## 2. 상표 전략 ▶ ▶ ▶ 지리적 표시

❖ 다른 지역의 상품과 구별되는 품질이나 명성, 그 밖의 특성을 가지고 있는 유명 지역 특산품이 생산·제조 또는 가공된 지역을 표시하는 지리적 명칭 (상표법 제2조제1항 제3호의2)

Ex) 장흥 표고버섯, 서산 마늘, 한산 소곡주, 당진황토감자

### ❖ 지리적 표시 심사 기준의 ABC

- 다른 지역의 상품과 구별되는 특정 품질이나 명성 등 비교우위의 특성이 존재
- 지역명품의 특성이 그 지역의 기후, 토양, 지형 등의 자연적 조건임을 소명
- 전통적인 생산비법 등의 인적 조건을 포함하는 지리적 환경에서 기인함을 소명

제 2 부 대한민국을 원산지로 하는 농산물 및 식품 (제10.18조제3항에 언급된 바와 같이)

보호되는 명칭	제품	로마자자로의 음역
보성녹차(Boseong Green Tea)	녹차	Boseong Nokcha
하동녹차(Hadong Green Tea)	녹차	Hadong Nokcha
고창복분자주(Gochang Black Raspberry Wine)	복분자주	Gochang Bokbunjaju
서산마늘(Seosan Garlic)	마늘	Seosan Maneul
영양고춧가루(Yeongyang Red Pepper Powder)	고춧가루	Yeongyang Gochutgaru
의성마늘 (Uiseong Garlic)	마늘	Uiseong Maneul
괴산고추 (Goesan Red Pepper Dried)	고추	Goesan Gochu
순창전통고추장(Sunchang Traditional Gochujang)	고추장	Sunchang Jeontong Gochujang
괴산고춧가루(Goesan Red Pepper Powder)	고춧가루	Goesan Gochutgaru
성주참외(Seongju Chamoe)	참외	Seongju Chamoe
해남겨울배추(Haenam Winter Baechu)	배추	Haenam Gyeoul Baechu
이천쌀(Icheon Rice)	쌀	Icheon Ssal
철원쌀(Cheorwon Rice)	쌀	Cheorwon Ssal
고흥유자(Goheung Yuja)	유자	Goheung Yuja
홍천찰옥수수(Hongcheon Waxy Corn)	찰옥수수	Hongcheon Charoksusu
강화약쑥(Ganghwa Mugwort)	약쑥	Ganghwa Yakssuk

### 3. 직무발명보상제

#### 취업규칙(근로기준법 근거)

##### 부 칙

**제1조(시행일)** 본 규칙은 2014년 1월 1일부터 시행한다.

**제2조(직무발명보상제도)** ① 회사는 직원의 업무상 발명 및 고안에 대하여 지식재산권 출원의 권리를 가지며, 직원은 자신의 업무상 발명에 대해 회사에 서면으로 통보하여야 한다.

② 회사는 서면으로 통보된 직원의 발명보고에 대해 수용하지 않은 경우 이를 서면으로 통보해야 하며, 이때는 직원이 지식재산권의 출원권리를 갖게 된다.

③ 직원의 발명을 수용한 경우 회사는 반드시 수용에 대한 보상을 실시해야 한다.

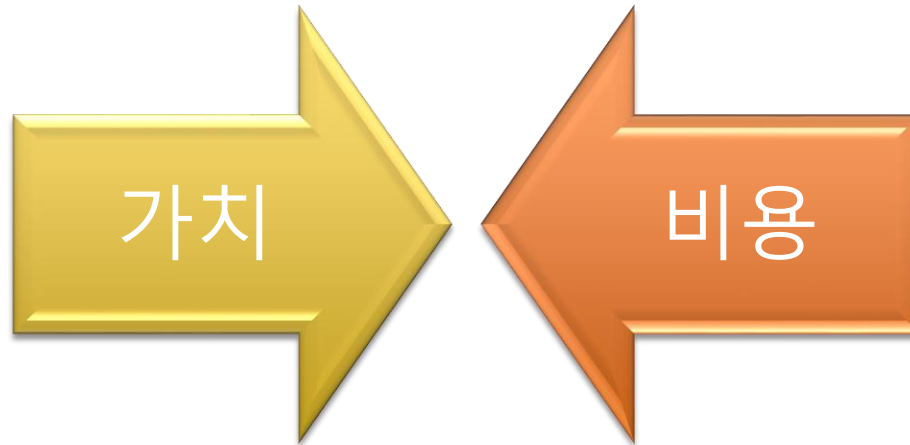
④ 사규로 정해지지 않은 직무발명보상제도는 직무발명보상에 대한 법령을 준용하여 실시한다.

- 업무와 연관성이 전혀 없는 발명은 직무발명 대상이 아님(강제로 빼았을 경우 모인출원)
- 특허출원 시 발명인에 직원명을 기재하여 발명 인격권을 보장
- 일반적으로 상표를 제외한 특허, 실용신안, 디자인 등을 직무발명으로 인정
- 중소기업 성과공유제 확산을 위해 정부는 직무 발명보상제 시행 기업에 가점 부여

## 4. 지식재산권의 회계적 계상

### 가치평가를 통해 자본 전입

- 기술거래사 등의 전문가 그룹 평가
- 기술분석, 시장분석 후 DCF기법 사용
- 법원의 자본인정 후 등기



### 소요된 비용만을 자산으로 인정

- 5년간 감가상각 대상 자산
- 무형자산(지식재산권) 계상
- 정액상각(20년), 외감  
기업에서 감사인 협상 필요

**Tip! 자본이 불안정한 사업초기에는 대표자 명의로 출원하여 추후 회사로 자본전입하거나 로열티 징수**

## 5. 기업의 지식재산권 관리 ▶ ▶ ▶ 필수 관리



- 산학공동개발 시 논문발표 시기 협의
- 블로그, SNS 신제품 홍보 자제(신규성 상실)
- 선행기술조사 용역으로 특허 진보성 검증
- 출원인을 대표하여 자본전입/보상 대비



- 전문가(변리사)를 통한 등록가능성 검토(3인 검토)
- 사용상태(언론보도, 패키지)를 근거로 조기심사청구
- 출원인을 대표하여 자본전입/보상 대비

**etc.**

- 무분별한 패키지 '디자인' 출원 지양
- 전용실시권/전용사용권의 허여 신중(매각 검토)
- 저작/발명인격권(저작/발명자)에 대한 존중
- 저작권재산권에 대한 구체적인 명기(2차 저작권 등)
- 초상권(유명 연예인 등)의 범위 및 기간 등 명시



## 5. 기업의 지식재산권 관리 ▶ ▶ ▶ 국제출원

廣

PCT(특허), 마드리드(상표) 출원제도 사용 유의

金

비용적 부담 심사 숙고(특허 연차관납료 인상)

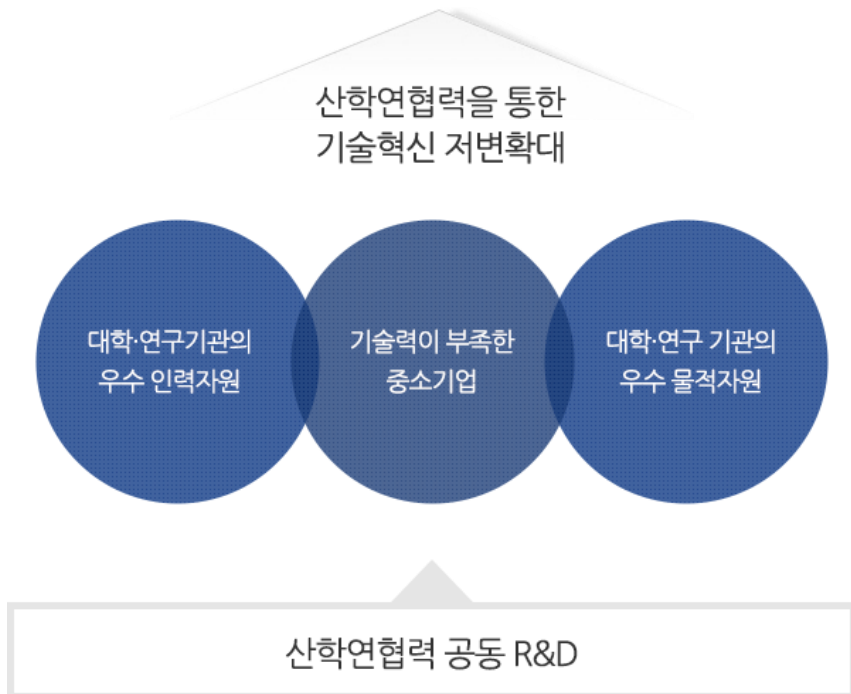
時

적기 시장 진입을 위한 수출 가능성 검토(모방 위험)

- 국제 출원 후 관리 부실로 거절되는 지식재산권 출원 사례 다수
- 지정국에 단수로 출원하는 전략 검토
- 특허기술의 경우 해외 출원 없이도 타국 심판관의 심사 중 기술이 보호됨
- 출원/등록 비용을 감당하더라도 분쟁에 노출되는 위험
- 해외총판에 비용을 분담하는 방안 활용

## 6. 지식재산권 관련 계약 유의 ▶ ▶ ▶ 공동수급 연구과제 사례

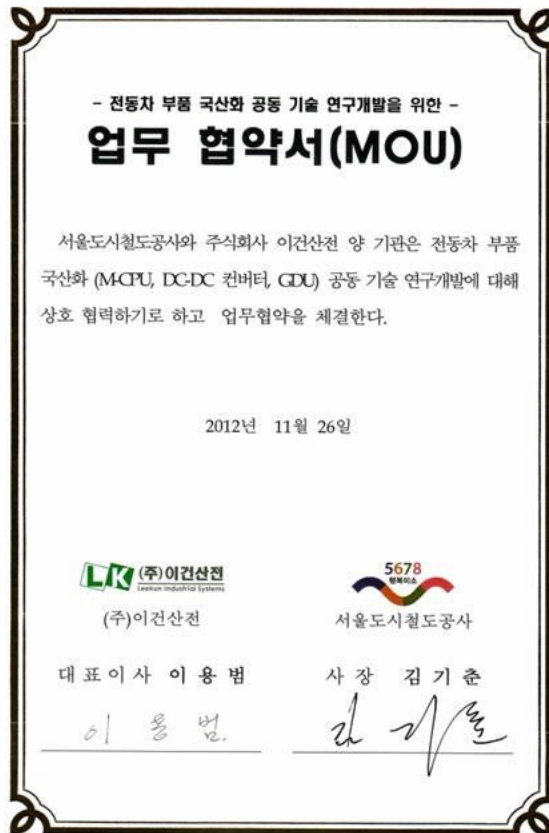
산학연이 자유롭게 소통하며 성장하는  
중소기업 기술혁신 생태계 조정



### 산연 과제에서 발생한 특허통상실시권 문제

- 정부출연자금 사업 중 기업은 현물(인력, 재료 등)을 납부하고 공동수급한 연구기관이 과제 수행의 주관기관 역할을 함
- 상호간 공동수급계약을 작성하는 과정에서 연구기관이 특허권을 갖고 참여기관인 기업은 5년간 통상실시권을 얻는 불공정 계약이 드러남. (실제로 주관기관이 특허 출원 완료)
- 참여기관인 기업은 막대한 물적, 시간적 노력을 쏟았기에 과제 관리 기관에 불공정 계약 사항 정정요구

## 6. 지식재산권 관련 계약 유의 ▶ ▶ ▶ 잘못된 MOU 사례



### 산학 과제를 MOU를 통해 특허출원 권리를 뺏긴 사례

- ○○대학은 A시 마을기업인 乙의 신상품 개발 관련 MOU를 체결함
- MOU에 본 신상품 개발의 특허 출원인은 ○○대학으로 한다고 기재했으나 지식재산권에 대한 이해가 낮았던 마을 이장님은 동의하고 서명후 실험재료를 무상으로 ○○대학에 공급함
- 마을기업 乙이 신상품 개발 특허를 출원하는 시점에 법률대리인인 변리사가 우연히 MOU를 보게 되고 이를 정정할 것을 요구하는 과정에서 ○○대학이 연구자문을 지원해 준 것이 아니라 산학과제로 등록해 정부출연금 지급받은 사실도 드러남



# Q&A

# 지난 교육에 참여하셨던 분들의 질문

## 1. 지식재산권 소송을 해서 이기면 대박?

- ◆ 3심제를 거치는 지식재산권 소송의 체계
- ◆ 변리사와 변호사가 모두 필요한 수임료 부담!

## 2. 특허는 상품을 만든 후에 출원해야 하는지?

- ◆ 상용화가 된 상품의 특허출원등록은 신규성 상실로 등록 거절됨
- ◆ 프로토타입의 설계 또는 제작 시점이 적합한 것으로 전문가들의 의견 일치
- ◆ 특허청은 제품의 실물을 요구하지 않으며, 명세서의 도면도 필수사항은 아님

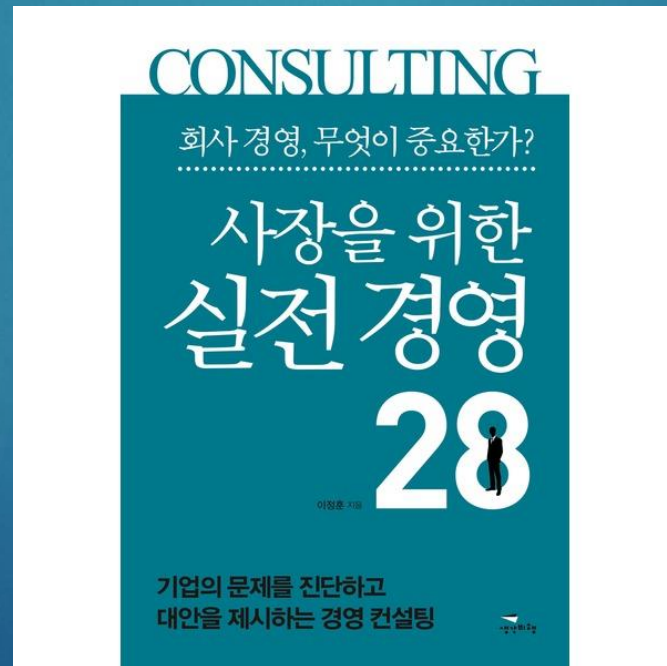
# 혹시 다음에 다시 만나면.

- 상표 등록 가능성을 예측하는 방법
- 직원들에게 지식재산권 교육을 제공하는 방법
- 직원들에게 저작권 교육을 제공하는 방법
- 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호교육을 직원들에게 제공하는 방법
- 특허기술의 가치 평가 방법 및 과정

: : : : : : : : : :



# Thank you.



기술거래사 & 경영 컨설턴트 이정훈  
[CEO.JEONGHOON.LEE@GMAIL.COM](mailto:CEO.JEONGHOON.LEE@GMAIL.COM)

TEL.010-2414-9929