

성공적인 해외 진출을 위한

해외에서의 IP 확보 전략

최성우 (변리사, 특허법인 우인)



들어가며



갑옷은 무겁고 불편하다.

갑옷은 유지·수선이 힘들다.

갑옷을 사려면 돈이 많이 든다.

여러분은 **IP라는 갑옷** 없이 전쟁터에 나갈 것인가?



1. IP 등록이 왜 필요한가?



움직이는 토끼모자 개발자 "실수익 6천, 100억 제안도 포기"

1. IP 등록이 왜 필요한가?

> IP 선점의 유형

- 1 **브로커**가 상표권을 선점 후 매각하여 부당한 이익을 얻고자 하는 경우
- 2 경쟁사가 **국내 기업의 진출을 방해**하려는 경우
- 3 국내 기업의 상품을 수입/라이선스하려는 자가 **유리한 조건으로 협상**을 하려는 경우
- 4 기존의 수입업자, 라이선시 등과 사이가 좋았지만 추후 **사정 변경**이 생긴 경우
(예: 계약갱신, 거래관계 종료, 계약해지 등으로 저작권, 상표, 도메인 이름 등의 귀속이 다투어지는 경우)
- 5 **한류에 편승**하여 모방상품을 판매하려는 경우

> IP 등록의 필요성

- 1 IP 등록은 기업의 **현지 진출 의지** 및 **IP 보호 의지**를 보여 준다.
- 2 IP 등록은 현지 업체와의 **협상·계약의 출발점**이다.
 - IP 등록이 있어야 쉽게 협상을 개시할 수 있다.
 - IP 등록이 있어야 협상에서 유리한 지위를 확보할 수 있다.
 - IP 등록이 있어야 논란의 여지가 없는 명확한 계약이 가능하다.
- 3 IP 등록이 있어야 **안정적인 사업**이 가능하다.
 - IP 등록이 있어야 안정적으로 수출, 제조, 판매를 할 수 있다.
 - IP 등록이 있어야 전자상거래 입점이 가능하다.
- 4 IP 등록이 있어야 **침해품 유통을 차단**할 수 있다.
 - IP 등록이 있어야 온/오프라인 단속, 소송, 세관 조치를 할 수 있다.
- 5 IP 등록이 있어야 **현지 업체를 통제**할 수 있다.



2. IP, 어떻게 보호할까



- ① 예산, ② 사업전략, ③ 시급성 등을 고려하여 우선순위를 결정
- 적절한 권리를 선택 + 보호받을 국가를 선택 & 순차적으로 확대



3. IP의 종류와 차이점을 알아두자.

종류	내용	권리 발생	존속기간	소관관청	해외보호
저작권	문화·예술의 범위에 속하는 창작성 있는 표현에 대한 권리	저작물의 완성시 (자동발생)	창작성~저작자 사후 70년	문화관광부 한국저작권위원회(등록)	자동발생
특허권 실용신안권	기술적 아이디어에 대한 권리 (실용신안은 콘텐츠와 관련 적음)	등록 후	출원일~20년 (실용신안 10년)	특허청	별도 등록
디자인권	물품의 외관 디자인에 관한 권리	등록 후	출원일~20년	특허청	별도 등록
상표권	상품의 출처표시에 관한 권리	등록 후	등록일~10년 (갱신 가능)	특허청	별도 등록
부정경쟁 방지	부당한 모방, 편승 금지				

4. 저작권 등록의 이해

1 캐릭터 IP 보호의 시작은 저작권

2 저작권의 장점

- 무방식주의, 권리의 자동발생, 전 세계적 자동 보호(Berne협약), 상품/물품의 한계X

3 저작권의 단점

- 제호, 제명, 캐릭터명 등 문자는 저작권으로 보호되지 않음
- 저작권이 발생했는지 여부를 (법원의 판단 없이는) 단정할 수 없음 (=저작물성 문제)
- 누가 권리자인지 알 수 없음 (to. 계약 상대방 or 법원 등 제3자)
- 해외 저작권 등록은 국가마다 제도가 다르고 비용이 많이 드는 편임
- 막상 저작권 등록이 거절되는 경우도 적지 않음

4 전략

- **한국 저작권 등록은 필수(영문 등록증)** + 중국/미국은 권장 + 나머지 국가는 필요시 선택
- **저작권 등록을 왜 하는지를 알아야 함** 권리발생(X) → 입증 편의(등록 요령+α)

【중국 저작권 등록의 필요성】

- 저작권 등록까지 2개월 정도 소요(특가속등록은 비용이 엄청 비쌌)
- 저작권 등록으로 상표등록에 대응 가능
- 저작권 등록이 있어야 온/오프라인에서 침해품/모방품 유통 차단이 가능
- 중국 저작권 등록이 있어야 법원 소송, 세관조치가 가능
- 공증으로 대체할 수 있지만, 공증 시 번역 비용, 공증인 비용, 소요기간 등을 고려하면 저작권 등록이 훨씬 유리함
- 저작권 등록의 대상이 넓음(도안화된 상표, 디자인도 웬만하면 등록 가능함)

【미국 저작권 등록의 필요성】

- 저작권 등록까지 2개월 정도 소요
- 저작권등록이 있어야 협상 개시가 용이
- 정당 권리자 & 저작권의 유효성 추정
- 법정손해배상 청구가 가능
- 패소자에게 변호사비용 청구가 가능
- 미국에서 창작된 저작물은 저작권 등록을 해야 민사소송제기가 가능

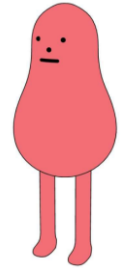


5. 디자인 등록의 이해

1 디자인권은 창작물 자체가 아니라 **산업디자인**을 보호하는 권리

2 디자인 등록의 필요성

- 저작권으로 보호되지 않는 경우 예) 대량생산되는 제품 디자인(인형, 완구, 완구용 마스크)



몬스터 캐릭터
30-2009-0020677
거절결정(물품과 결합X)

3 디자인 등록의 유의점과 한계

- 디자인은 원칙적으로 **신규성**이 필요하다. → 홈페이지, 전시회 등에서 공개되기 전에 출원 먼저
- 디자인은 물품마다 별도로 등록을 받아야 하는 한계가 있다. (앞아 있는 인형, 서 있는 인형, 날아가는 인형 따로)
- 디자인은 권리범위가 매우 협소하다. 예) 머그컵에 이용된 캐릭터가 같아도 컵의 손잡이 모양이 다르면 침해X
- 디자인은 등록하는데 많은 비용과 시간이 소요된다.

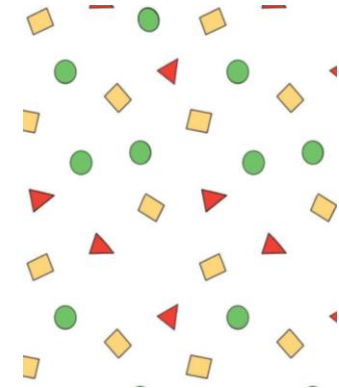
4 전략

- **저작권으로 커버되지 않는 경우를 사전에 캐치해서 공개 전에 디자인 출원을 한다.**
- **화면디자인, 화상디자인, 부분디자인, 무심사등록제도 등을 적극 활용하자.**

6. 상표등록의 이해

1 상표 등록은 어떤 경우에 필요한가?

- **저작권으로 보호되지 않는 경우에 상표 등록이 필요** 예) 타이틀/명칭, 저작물성이 애매한 것
- 저작권/디자인권이 만료될 경우에도 상표등록을 받으면 보호가 연장(존속기간 갱신)
- 상표를 사용할 시점, 상표가 선점될 가능성을 고려해서 해외 출원 시기를 결정



2 상품분류(class)와 상품명/서비스명 지정이 매우 중요

1) 저작물 자체를 보호하기 위한 경우(기본)

09류(내려받기 가능한 디지털 파일/영상저작물/게임 등)

2) 저작물을 이용(상품화, 라이선싱)하기 위한 경우(확장)

03류, 09류, 16류, 18류, 21류, 25류, 28류, 30류, 32류, 41류, 43류

3) 저작물의 창작, 이용과 연관성이 있는 경우(부가)

35류(판매업/정보제공업), 38류(Youtube 개인방송업), 42류(캐릭터디자인업 등)



[참고] 상품분류

예) 오징어게임 OSMU



Immersive Gamebox가 출시한 Interactive game (9,41,42류)

- 1) 출원일은 출원시에 상표를 사용하고자 하는 상품 또는 서비스를 지정해야 함
- 2) 국제 조약에 따라 상품은 1류~34류, 서비스는 35류~45류로 분류되어 있으며 대부분의 국가가 이 분류를 채용하고 있음
- 3) 그러나 상품명, 서비스명은 국가별로 다르게 인정하므로 해외 출원시에는 상품/서비스명 지정이 매우 중요하고 까다로움
- 4) 좌측은 오징어 게임 관련 상품화 되어 있는 사례를 상품류에 따라 배치한 것임 → 상품류 구분표는 다음 페이지 참조



[참고] 상품분류

- 상품과 서비스업을 총 45개의 카테고리, 즉 상품류(Class)로 구분
- 상품류를 기준으로 출원료/등록료 계산, 심사관 배정, (대략의) 권리범위를 판단
- 대부분의 국가(우리나라 포함)들이 니스협정에 의한 국제분류체계를 사용
- 출원서에 '상표' + 상표를 사용하고자 하는 '상품류 및 상품세목'을 기재해야 함

상품				서비스업			
1	화학품, 비료	13	총포·탄약	25	신발, 의류, 모자	35	광고업, 판매업
2	페인트	14	귀금속	26	레이스, 리본, 단추	36	금융업, 부동산업
3	화장품, 세제	15	약기	27	벽지, 매트	37	건축업, 수선업
4	연료	16	문구, 인쇄물	28	오락·유희·운동용구	38	방송·통신업
5	약제	17	고무·플라스틱제품	29	가공된 야채, 유제품	39	창고·운송업
6	금속(합금)제품	18	피혁·가방·우산	30	가공된 곡물, 과자, 차	40	재료처리, 인쇄업
7	기계·엔진	19	비금속제 건축재료	31	미가공 농/수산물	41	교육, 스포츠, 연예업
8	수공구	20	가구, 조각류	32	맥주, 음료	42	법무, 설계업
9	전기·통신·안경	21	세탁·청소·주방용구	33	주류	43	요식업, 숙박업
10	의료기계	22	텐트, 섬유	34	담배, 흡연용품	44	의료, 미용업
11	냉난방·조명기구	23	직물용 사(絲)			45	기타
12	수송기계	24	직물 제품				



[참고] 캐릭터 대표 상품분류/명칭(예시)

➤ 캐릭터 상표출원 사례(상품분류 및 상품/서비스 명칭의 면에서)

- 1) 캐릭터 IP의 OSMU 특성, 머천다이징 경향, or (멀티)미디어 프랜차이즈(미디어 믹스) 전략을 고려
- 2) 콘텐츠 이용의 최신 트렌드를 고려: 메타버스, NFT(게임의 P2E, play to earn 등) 결합
- 3) ① 핵심 분류 → ② 머천다이징(라이선싱) 관련 분류 → ③ 부가/연관 비즈니스 분류로 확대(로드맵을 정할 것)

[호빵맨 등록례]

				
16, 25	28, 29	18, 21	35, 43	30
문방구, 서적, 스티커 의류, 신발, 아동복	완구, 인형, 장남감 소시지, 우유, 치즈	가방, 지갑, 우산 접시, 머그컵, 식기세트	통신판매중개업, 소매업 카페업, 식당체인업	빵, 과자, 아이스크림, 캔 디, 쿠키

캐릭터관련 특허청 고시상품/서비스명칭

- 내려받기 가능한 캐릭터 이미지 파일(9류)
- 캐릭터 완구/인형(28류)
- 맞춤캐릭터의 라이브 공연 및 출원 형태의 연예오락업(41류)
- 캐릭터 디자인업(42류), 애니메이션 캐릭터 디자인업(42류)
- 캐릭터 라이선싱업(45류)



[참고] 캐릭터 대표 상품분류/명칭(예시)

➤ 최근의 트렌드를 고려한 캐릭터 상표출원의 상품분류 및 상품/서비스 지정 예시 (9류)

1) 콘텐츠 자체

- 내려받기 가능한 멀티미디어 파일, 내려받기 가능한 이미지 파일
- 내려받기 가능한 이미지 파일 (메타버스 상에서 거래되는 캐릭터 이미지를 내용으로 하는 것임)
- 다운로드 가능한 가상 판타지 캐릭터 완구(downloadable virtual fantasy character toys)
- 모바일폰용 내려받기 가능한 이모티콘, 휴대전화용 내려받기 가능한 이모티콘(에모지)
- 멀티미디어 콘텐츠의 스트리밍용 소프트웨어
- 메타버스를 통한 다양한 정보의 간접체험을 위한 핸드폰용 컴퓨터 응용 소프트웨어

2) 가상상품/메타버스 📩 특허청은 2022.7.14. <가상상품 심사지침>을 시행

- 내려받기 가능한 가상 제품 즉 온라인 가상세계 및 실시간 3D 사이트용 디지털 콘텐츠를 포함한 컴퓨터프로그램
- 가상상품이 기록된 가상세계 컴퓨터 프로그램, 가상상품이 기록된 가상세계 게임용 컴퓨터 프로그램(△)
- 메타버스 상에서 거래되는 식품/음료 등의 가상상품을 내용으로 하는 다운로드 가능한 가상 이모티콘
- 가상 상품이 기록된 가상 세계 컴퓨터 프로그램, 가상 신발, 가상 의류, 가상 지갑

3) 가상통화/NFT 등

- 내려받기 가능한 가상통화용 소프트웨어
- 블록체인기술에 사용되는 가상통화 거래관리용 내려받기 가능한 컴퓨터소프트웨어
- 대체 불가능한 토큰(NFTs)으로 인증된 다운로드 가능한 디지털 파일, NFT로 인증된 만화 캐릭터가 포함된 다운로드 가능한 오디오 및 비디오 녹화물, 음식과 관련된 삽화/텍스트/오디오/비디오가 포함된 NFT로 인증된 다운로드 가능한 멀티미디어 파일



7. 해외 출원의 이해

특허의 국제출원제도

PCT System

Patent Cooperation
Treaty

특허 가능성 사전검토

상표의 국제출원제도

Madrid System

Madrid Agreement
Concerning the International
Registration of Marks

다국가 1출원 (기본출원 필요)

디자인의 국제출원제도

Hague System

Geneva Act of the Hague
Agreement
Concerning the
International Registration
of Industrial Designs

다국가 1출원 + 자기지정가능

그림 출처 : 유호정 심사관 발표자료, 'HAGUE The International Design System', 3페이지



7. 해외 출원의 이해

1) 개별국 상표 출원



- 특정 국가나 특정지역(EU, 아프리카OAPI)에 직접 출원하는 방식
- 1~2개국 출원 시에 적합
- **출원 전에 현지 전문가의 사전 상품명 체크 등 도움을 받을 수 있음**(상세한 체크, 상표검색은 비용 발생)
- 파리조약 **우선권 제도**를 이용하면 **국내 출원일로부터 6개월**의 시간을 벌 수 있음(상표/디자인은 6개월, 특허는 12개월)

예) 우리나라에 국내 출원하고 6개월 내에 중국에 출원하면 그 사이에 상표 선점이 있어도 내가 권리 확보, 급하면 자비로 국내 출원하고 6개월 내에 지원사업을 통해 해외 출원 가능



7. 해외 출원의 이해

2) 마드리드의정서에 의한 국제출원 (상표)



- 각 지정국에서의 심사 및 OA(거절이유통지 등)에 대한 대응 (예) 의견서, 보정서 제출 등)은 개별국 출원과 동일하게 진행됨
- 현지 대리인 선임 및 비용 발생

장점(편리한 점)	단점(불편한 점)
<ul style="list-style-type: none"> • 국제출원 시에 모든 비용을 스위스 프랑(CHF)으로 일괄 납부(등록료 포함, 거절 시 반환X) • 조약상 국제사무국이 지정국에 통지한 날부터 1년 6개월 이내에 등록 → 심사가 오래 걸리는 국가는 조기권리 취득에 유리 • 여러 국가에 등록된 상표권을 한꺼번에 양도하거나 갱신할 수 있기 때문에, 등록 후 관리가 간편하고 비용 면에서 유리 	<ul style="list-style-type: none"> • 국제출원 전에 국내출원 또는 국내등록이 있어야 함 • 국제출원상표와 국내출원/등록상표가 동일할 것 ☞ 상표가 다르면 국내출원을 다시 • 국제 출원하는 상품이 국내출원/등록된 상품과 같거나 그 범위 이내일 것 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 국내용 상품명은 국제출원 곤란 → 처음부터 국제출원을 고려해서 국내 상품명을 선정 • 국제등록일로부터 5년 이내에 국내출원/등록이 소멸하면 국제등록도 전부 소멸(종속성) <ul style="list-style-type: none"> ☞ 국내출원의 등록가능성, 국내등록의 법적안전성을 확인한 후에 추진해야 함 • 현지 대리인의 사전 검토/조력 불가 → 거절 가능성이 상대적으로 더 높은 편임 • 대만 등 일부 국가는 조약 미 가입국이므로 국제출원이 불가



마치며

➤ A씨는 제품 출시 전에 특허를 안내 사업에 실패했다고 주장

- ❖ A씨는 제품 출시 후에 특허를 낼 수는 없었을까?
- ❖ A씨는 제품 출시 후에 디자인 등록을 받을 수는 없었을까?
- ❖ A씨는 제품 출시 후에 미국 특허(디자인 포함)를 받을 수는 없었을까?
- ❖ A씨가 뒤늦게라도 취할 수 있는 조치는 없었을까?

- 독자의 상표를 등록 → 정품과 모방품의 차별화 시도
- 부정경쟁방지법에 따라 3년간 형태 모방 행위 금지가 가능 ☞ 산업재산 특별사법경찰의 수사 대상
- 저작권 침해 주장 검토



하물며, 외국에서 IP 등록이 없었다면 어땠을까?



마치며

당신이 꿈을 꿀 수 있다면 반드시 이룰 수 있다.

내 모든 것은 꿈과 생쥐 한 마리에서 시작했다는 것을 늘 기억하라.

If you can dream it, you can do it.

Always remember that this whole thing was **started with a dream and a mouse.**

월트 디즈니

제2차 K-콘텐츠 지식재산 역량강화 교육

감사합니다.

특허법인 우인

www.wooin.com

02-541-9841 | swchoi@wooinlaw.com

