

## 21C 최고자산 -

# 지적재산권과 기업활동

### ❖ 지적재산권이란 무엇인가?

관련법상 지적재산권은 달리 정의되어 있지는 않다. 지적재산권은 유형물에 대한 권리와는 달리 인간의 지적 창조물인 무형물에 대한 다양한 권리를 모두 포괄하여 부를 때 사용되는 개념이다. 따라서 지적재산권에는 상표권, 상호권, 저작권, 특허권, 의장권, 컴퓨터프로그램저작권, 초상권, 영업비밀 등 일체의 무형적 재산권이 모두 포함된다.

### ❖ 종업원이 업무수행 과정에서 특허발명을 한 경우 그 특허발명은 누구에게 귀속되나?

종업원이 업무수행 과정에서 특허발명을 한 경우 그 특허발명의 귀속관계는 당해 발명이 직무발명에 해당되는지 여부에 달려 있다. 만일 그 특허발명이 직무발명에 해당되지 않는다면, 이는 자유발명으로서 당해 종업원이 그 특허발명에 독점적인 권리를 가지고 자유롭게 특허출원을 할 수 있다. 반면 그 특허발명이 직무발명에 해당될 경우 원칙적으로 그 발명에 대한 권리는 발명자인 종업원에게 귀속되지만 회사는 그 발명에 대해 통상실시권을 가지며 종업원에게 소정의 사용료를 지급하고 해당 발명을 계속 사용할 수 있게 된다.

### ❖ 회사가 통상실시권 이외에 직무발명을 직접 소유할 수는 없나?

회사와 종업원간의 근로계약 또는 취업규칙에서 직무발명을 회사에 귀속시키는 것으로 규정한 경우, 종업원은 당해 직무발명에 대해 소유권을 주장할 수 없고 회사가 그 직무발명에 대해 독점적인 권리를 가진다. 다만, 회사는 직무발명에 대하여 해당 종업원에게 소정의 보상을 지급하여야 한다. 반면 자유발명에 대해서는 근로계약 또는 취업규칙에서 회사에 귀속되는 것으로 규정하더라도 그 효력이 없다.

### ❖ 직무발명이란?

직무발명에 해당하기 위해서는 다음 세가지 요건을 충족하여야 한

다, i)종업원이 그 직무에 관하여 한 발명일 것, ii)그 성질상 사용자의 업무범위에 속하는 발명일 것, iii)그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것. 만일 위 세가지 요건 중 어느 하나라도 충족하지 못할 경우 이는 자유발명에 해당된다.

### ❖ 직무발명에 대한 보상 정도는?

보상액은 그 발명에 의하여 사용자가 얻는 이익과 그 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려해 결정해야 하며, 종업원이 정당한 결정방법을 제시한 때에 사용자는 이를 참작하여야 한다. 보상액 결정과 관련하여 명확한 법 규정은 없으나, 일반적으로 그 발명을 실시한 이후 현실적으로 발생한 이익 중 일정비율 또는 일정액을 보상액으로 결정한다.

### ❖ 저작물에 대해서도 직무발명 규정이 적용되나?

저작물에 대해서는 직무발명에 관한 법 조항이 직접 적용되지는 않는다. 대신 회사의 기획 아래 회사의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물로서 회사 명의로 공표된 저작물과 관련하여, 근로계약 또는 취업규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 회사가 이에 대한 저작권을 가진다. 다만, 기명저작물의 경우는 예외이다.

### ❖ 타인이 내 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 점포 간판표지로 사용하고 있다면?

타인이 정당한 권원 없이 등록상표와 동일(유사한) 상표를 그 지정 상품(서비스)와 동일(유사한) 상품(서비스)에 사용하고 있다면, 이는 상표권 침해행위에 해당된다. 그런데 그 타인이 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 나의 상표를 표시한 경우, 이에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 아니한다. 여기서 자기의 상호를 '보통으로 사용하는 방법'으로 표시하는 경우라 함은 상호를 순수하게 영업의 표지로서만 사용하는 등 광고, 선전이나 상품 자체에 관하여 같은 업계에서 보통 행하여지는 방법으로 자기의 상호를 사용하는 경우

바야흐로 지난 40여 년간 한국경제를 이끌었던 이른바 굴뚝산업은 점차 인건비 등 비용이 싼 외국으로 나가고 있고, 국내산업은 반도체, 콘텐츠 및 문화 등 지식산업을 중심으로 빠르게 재편되고 있다. 과거 지식은 명예, 지위, 평판 등 사회적 존경을 받기 위한 수단으로 인식되었으나, 이젠 경제적 가치를 가지는 재산으로 평가 받게 된 것이다. '아는 것이 힘' 이 아니라 '아는 것이 돈' 인 사회가 된 것이다. 지식산업은 위와 같은 사회 구성원의 인식의 변화 뿐만 아니라 그러한 지식산업을 보호할 수 있는 제도적·법적 기반이 마련된 경우에만 가능하다. 따라서 지식기반 경제환경에 둘러싸인 기업에 있어서 지식산업을 지탱하고 보호하는 법적 장치를 정확히 이해하는 것이야말로 지식기반사회에서 살아남을 수 있는 초석이 되었다. 이번 호에는 지식기반사회의 핵심이라고 할 수 있는 지적재산권의 보호법제에 대해 소개한다.

를 의미한다. 하지만 일반인의 주의를 끌만한 서체나 도안으로 표시하는 경우 이는 상표적 사용으로 보아 상표권 침해에 해당된다.

❖ 타인의 상표나 상호를 '보통으로 사용하는 방법' 으로 사용하  
기만 하면 법적으로 문제가 없는가?

해당 상표나 상호가 이미 국내에 널리 알려진 경우에는 그렇지 아니다. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위는 이른바 영업주체 혼동행위로서 부정경쟁행위에 해당되어 금지된다. 여기서 '국내에 널리 인식된 상표나 상호' 라 함은 국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고, 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 소비자들 사이에 알려진 정도로서 족하다.

❖ 상표와 상호는 어떻게 다른가?

상표라 함은 자기의 상품이나 서비스를 타인의 상품이나 서비스로부터 용이하게 식별하기 위하여 상품이나 서비스를 지칭하는 것으로 사용되는 명칭인 반면, 상호는 상행위를 하는 상인의 명칭이다. 상호는 등록유무를 불문하고 일정한 지역적 범위 내에서 법적 보호를 받으나 등록상표는 10년 동안 대한민국 전역에서 독점배타적인 보호를 받는다.

❖ 타인의 상표를 다른 업종에서 사용하는 것도 문제되나?

상표권 침해는 타인의 상표를 그 상표의 지정상품 또는 지정서비스와 동일 또는 유사한 상품이나 서비스에 사용한 경우에 인정된다. 하지만 당해 상표가 이미 널리 인식된 상표인 경우, 반드시 쌍방의 영업이 동종이라는 등 경쟁 관계에 있을 것을 요하지 아니하고 일반인에게 기술적 제휴관계가 있는 것처럼 보이는 등 거래상 어떤 특수한 관계가 있는 것으로 오인될 수 있는 상황에 있으면 족하다.

❖ 원저작물을 번역하거나 각색한 경우 저작권을 가질 수 있나?

원저작물을 번역, 편곡, 변형, 각색, 영상제작한 저작물은 2차적 저작물로서 보호된다. 2차적 저작물은 원저작물과는 독립적으로 별개의 저작권의 대상이 되며, 당해 2차적 저작물을 창작한 자의 소유로 귀속된다. 다만, 2차적 저작물의 작성은 원저작물에 대한 저작권자의 저작권의 권리범위에 포함되므로 원저작자의 허락을 필요로 한다. 하지만 2차적 저작물에 대한 저작권 중 저작인격권을 제외한 나머지 권리는 원저작자와 2차적 저작물의 저작자 사이의 합의로 원저작자의 소유로 이전할 수 있다.

❖ 외국상품을 국내 독점수입권자를 통하지 아니하고 수입하는  
것이 허용되는가?

이는 이른바 진정상품의 병행수입을 허용할 것인지의 문제와 관련된다. 대법원 판례에 따르면, 진정상품의 병행수입이 허용되기 위해서는 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자 사이에 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계가 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 한다. 수입품 통관관행상으로부터, 외국회사가 국내기업의 주식 30% 이상을 소유하면서 최다 출자자인 경우, 외국상표권자와 국내 독점수입권자 사이에 밀접한 관계가 있다고 보고 있다.

글\_변호사 엄재민

- 법무법인 화우(02-6003-7524, jmuhm@hwawoo.com)

- 서울대학교 법과대학 졸업

- 유럽경영대학원(Insead) 경영학석사(MBA)

- 인천지방검찰청 검사