

PART I 국가일반현황

제1절 국가·지역정보

1. 국가 기본정보

[표 1] 국가 기본정보

자료출처 : 외교부 홈페이지, KOTRA

일반사항	<ul style="list-style-type: none"> 인구 : 83,121,363 명 (자료원 : 독일 연방통계청, 2021.3.기준) 면적 : 357,376㎢ (자료원 : 독일 연방통계청, 2020.12.기준) 민족(인종) : 게르만 수도 : 베를린(Berlin) 언어 : 독일어 화폐 : 유로(EUR)
정치현황	<ul style="list-style-type: none"> 정체 : 연방공화국(16개주) 정부형태 : 의원내각제와 대통령제 혼합 의회 구성 : 양원제 <ul style="list-style-type: none"> - 상원 : 69석 (16개 연방주에서 파견한 주정부의 대표(주정부의 각료나 공무원)들로 구성) - 하원 : 709석 주요인사 <ul style="list-style-type: none"> - 대통령 : 프랑크 발터 슈타인마이어(Frank-Walter Steinmeier) - 수상 : 앙겔라 메르켈(Angela Merkel)
종교현황	<ul style="list-style-type: none"> 종교 : 카톨릭(27.2%), 개신교(24.9%), 유대교(0.1%), 무교(38.8%), 기타(9%) (2019년 기준)
경제현황 (2020년, EU 기준)	<ul style="list-style-type: none"> GDP : 3조 8,651억 달러 1인당 GDP : 56,226 달러 실업률 : 3.15% 교역(2020, 한국무역협회) <ul style="list-style-type: none"> - 수출 : 1조 2073억 유로 - 수입 : 1조 245억 유로 환율 : 유로(EUR) / (1 EUR ≒ 1,360원)
우리나라와의 관계	<ul style="list-style-type: none"> 수교 <ul style="list-style-type: none"> - 조독수호통상조약 체결 : 1883.11.26 - 외교관계재개 : 1955.12.1.(서독-남한) 한국의 대 주재국 교역 현황(2020, KITA) <ul style="list-style-type: none"> - 수출 : 95.76 억불 - 수입 : 206.80 억불

2. 경제관련 정보

- Kotra 국가 지역정보 바로가기 [🔗](#)

3. 지식재산권 분야 정보

- WIPO 국가정보 바로가기 [🔗](#)
- 한국지식재산연구원 지식재산 동향(유럽) 바로가기 [🔗](#)

제2절 현지 유관기관 정보

1. 지식재산권 유관기관

[표 2] 지식재산권 관련 기관	
독일특허상표청	German Patent and Trade Mark Office (DPMA)
독일 저작권청	Copyright Offices
독일연방대법원	Copyright Offices
독일특허법원	Bundespatentgericht (BPatG)
독일관세청	Bundeszollverwaltung (Federal Customs Service)

2. 독일특허상표청(German Patent and Trade Mark Office:(DPMA))

- 독일 연방 법무 소비자 보호부(Federal Ministry of Justice and Consumer Protection) 산하 정부 기구로서 특허 등 산업재산권 보호를 담당하고 있음
- 특허협력조약(PCT)에 따라 국제조사기관(ISA)과 국제예비심사기관(IPEA) 및 PCT 출원의 수리관청으로 기능하며, 저작권 등록 기관으로서도 기능함
- 독일 특허상표청, 주 사무소는 뮌헨(Munich)에 위치하고, 예나(Jena)와 베를린(Berlin)에도 분사무소가 있음
- 독일 특허상표청은 총 4개 부(Department)로 나누어져 있으며, 특허심사, 상표, 실용신안, 디자인 심사, 지재권 관련 정보제공 및 DB관리, 행정 업무 등을 담당하고 있음
- 독일 특허상표청 홈페이지(<https://www.dpma.de>)는 독일어와 영어로 제공되고 있으며, 특허 등 산업재산권에 대한 각종 정보와 특허 검색, 전자출원 등의 서비스로 구성되어 있음
- 'DPMAregister'는 특허, 실용신안, 상표(지리적 표시 포함) 및 디자인에 관한 공보와 등록원부를 검색할 수 있는 서비스임(<https://register.dpma.de/DPMAregister/Uebersicht?lang=de>). 특허/실용신안의 경우 출원/공개 번호, 발명의 명칭, 출원인/발명자, 공개일자, IPC 분류 등으로 간단히 검색할 수 있으며, 고급 검색에서는 각종 연산자를 통한 검색도 가능함
- 'DEPATISnet'은 독일뿐만 아니라 세계 각국의 특허 정보를 검색할 수 있는 특허 데이터베이스임
<https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&action=index>

[표 3] 독일 특허상표청 연락처	
웹사이트 주소	http://www.dpma.de/
주소	Zweibrückenstraße 12 80331 München
전화 / 팩스	(49 89) 21 95 0 (Munich)
이메일 주소	info@dpma.de

3. 독일 연방대법원(Bundesgerichtshof: BGH)

- 독일 헌법 제92조는 독일 법원을 연방헌재판소, 연방법원, 주법원으로 구분하고 있고, 제95조 제1항은 “연방은 일반·행정·재정·노동 재판 및 사회 재판의 영역에 최고법원으로서 연방대법원, 연방행정법원, 연방재정법원, 연방노동법원 및 연방사회법원을 설치한다”고 규정함으로써, 우리나라의 대법원 격이라고 할 수 있는 연방최고법원을 재판 영역에 따라 5개로 구분하고 있음
- 독일 연방대법원은 일반 민·형사사건에 대한 최고법원으로, 독일 남서부에 위치한 칼스루에(Karlsruhe)에 설치되어 있음. 하급심 법원의 법률적 판단에 대한 사후 심사 업무를 수행하며, 13개의 민사재판부, 6개의 형사재판부, 10개의 특별재판부로 구성되어 있음

- 연방 대법원의 심리 제10부(X. Zivilsenat)는 특허권 및 실용신안권의 침해소송 및 무효소송, 결정계 및 이의신청 사건의 상소 사건을 심리함

[표 4] 독일 연방대법원 연락처	
웹사이트 주소	https://www.bundesgerichtshof.de/
주소	Herrenstraße 45 a 76133 Karlsruhe
전화 / 팩스	(49) 721 159-0
이메일 주소	eingangsstelle@bundesgerichtshof.de-mail.de

4. 독일 연방특허법원 (Bundespatentgericht (BPatG))

- 독일의 사법 구조는 출원/이의/무효에 관한 절차와 침해에 관한 절차가 분리되어 있음
- 출원 및 이의 신청은 독일 특허청에 제출하여 심사되게 되고, 이 심사 결과에 대하여 불복이 있을 때에는 연방 특허법원에 소를 제기할 수 있음. 또한, 연방특허법원의 판결에 대하여 불만이 있는 경우 연방대법원에 상고할 수 있으며, 연방대법원에서는 법률적인 관점에서만 판단함
- 무효 절차는 연방 특허법원에 최초로 제기하게 된다. 즉, 연방특허법원이 1심으로 무효에 관한 절차를 진행하게 된다. 이러한 연방 특허법원의 판결에 불만이 있는 경우 연방대법원에 불복할 수 있으며, 연방대법원은 2심으로서 무효에 관한 절차를 진행하며, 무효에 관한 절차는 2심으로 종결됨. 무효 절차에서 연방 대법원은 2심이므로 법률적인 관점뿐만 아니라 사실적인 관점에서도 조사함

[표 5] 독일 연방특허법원 연락처	
웹사이트 주소	https://www.bundespatentgericht.de/
주소	Cincinnatistraße 64 81549 München
전화 / 팩스	(49 89) 69937-0
이메일 주소	bundespatentgericht@bpatg.bund.de

제3절 우리기업 관련 정보

1. 무역협정 체결현황

[표 6] 독일 무역협정 체결현황 자료출처 : Kotra				
협정명	체결국가	체결일자	발효일자	비고
(KO-EU FTA)	한국	2010-10-06	2011-07-01	한-EU FTA

2. 지식재산권 관련 지원기관

가. 한국지식재산보호원

- 특허청 산하기관이며, 해외 진출(예정) 중소기업의 지재산 보호를 위해 다양한 지원사업을 수행하고 있음
- 한국지식재산보호원 홈페이지 바로가기 [☞](#)
- 지식재산보호 종합포털(IP-NAVI) 바로가기 [☞](#)
- 주요 지원사업 바로가기
 - 국제 지재산분쟁 대응전략 [☞](#)
 - 해외 K-브랜드 침해 신고센터 [☞](#)
 - 지재산 분쟁 공동대응 [☞](#)
 - 한류 콘텐츠 지재산 보호 컨설팅 [☞](#)

나. 해외지식재산센터(IP-Desk)

- 특허청과 kotra는 해외 주요 지역에 해외지식재산센터(IP-Desk)를 설치하고 현지에서 다양한 지원사업을 수행하고 있음(IP-Desk 미설치 지역은 kotra 해외지재권실을 통해 지원)
- IP-Desk 바로가기 [☞](#)
- 독일은 IP-Desk 미설치 지역임

- 우리 기업의 해외 지재산 권리 확보와 보호를 통한 수출경쟁력 강화를 위해 IP-DESK 미설치 지역에 대하여 kotra 해외지재권실을 통한 해외 지재산 지원 사업지원 (02-3460-3354, ip-desk@kotra.or.kr)

- kotra 독일 무역관 연락처

무역관명	연락처	이메일	주소
kotra 뮌헨 무역관	(+49)89-2424-2630	munich@kotra.or.kr	Tal 12, 80331 München, Germany
kotra 프랑크푸르트 무역관	(+49)69-242-992-0	frankfurt@kotra.or.kr	Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, Germany
kotra 함부르크 무역관	(+49)40- 3405-740	info@kotra.de	Axel-Springer-Platz 3, Haus B, 20355 Hamburg, Germany

PART II 지식재산권 제도 개요

제1절 개요

1. 제도 구분

- 독일의 지식재산권 보호는 다양한 개별 법률에 따라서 이루어지고 있음. 대부분의 법률은 독일연방공화국에서 1949년 제정되고 수차례의 개정을 거쳤으며, 1990.10.3. 구독일민주공화국(DDR)과 통일 후에도 계속하여 발전하여 왔음. 독일 통일 전의 출원에 관한 보호 권리 및 보호 권리의 출원에 대해서는 통일조약(Einigungsvertrag) 및 확장법(Erstreckungsgesetz)에 규정되어 있음

2. 주요 법령

- 각종 기술 보호에 관한 법률로는 특허법, 실용신안법, 종자보호법(Sortenschutzgesetz), 종업원발명법 등 개별 법률을 가지고 보호를 하고 있고, 등록상표와 미등록상표를 통합적으로 보호하는 표지법, 산업디자인 보호를 위한 디자인법, 그리고 부정경쟁방지법과 별도의 영업비밀보호법이 제정되어 있음
- 또한 저작권과 저작인접권 보호를 위한 저작권법, 출판권 보호를 위한 출판권법, 저작권집중관리를 규정한 저작권집중관리법(Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften: VGG) 등을 통하여 지식재산권의 전반에 대하여 개별 법률로 규정하고 있음

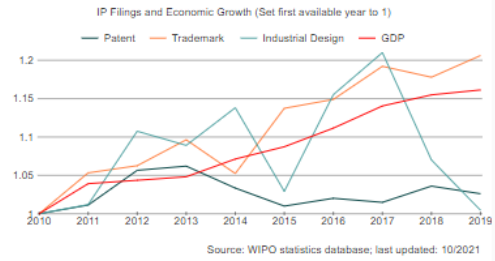
3. 정책 동향

- 독일은 2020년부터 '제2차 특허법등 개정에 관한 특허법의 간소화·현대화를 위한 법안(Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts) 아래 특허법 개정에 대한 논의가 진행되어 왔음
- 2021.8.18. 시행된 개정 특허법은 침해 소송과 무효 소송과의 더블트랙 문제와 특허소송에서 영업비밀보호 규정의 도입, PCT 관련 독일 국내 단계 진입 기간의 변경 등 실무상 중요한 변경이 포함되어 있지만, 가장 주목 받고 있는 특허법 제139조 제1항에 새롭게 도입된 '금지청구권의 제한'임

4. IP통계

IP Filings (Resident + Abroad, Including Regional) and Economy

Year	Patent	Trademark (class count)	Industrial Design (design count)	GDP (Constant 2017 US\$)
2010	173,826	1,998,987	602,427	3,837.79
2011	175,795	2,105,470	609,609	3,988.43
2012	183,666	2,124,169	667,228	4,005.12
2013	184,615	2,191,656	656,118	4,022.65
2014	179,643	2,103,741	685,657	4,111.53
2015	175,559	2,273,726	620,043	4,172.87
2016	177,327	2,296,899	695,957	4,265.93
2017	176,406	2,383,138	728,971	4,376.93
2018	180,091	2,354,653	644,666	4,432.43
2019	178,359	2,411,174	605,170	4,457.05



IP통계 (상세 통계 바로가기 [🔗](#))

제2절 지식재산권 관련 조약 현황

[표 7] 독일 지재산권 관련 조약 현황

조약명	독일 가입 연도	우리나라 가입연도
공업소유권의 보호를 위한 파리 협약	1903	1980
상표법 조약	2004	2002
상표법에 관한 싱가포르 조약	2013	2016
특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약	1981	1987
디자인의 국제등록에 관한 헤이그 협정	1928	2014
표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서	1996	2003
특허협력조약	1978	1984
디자인의 국제분류 제정에 관한 로카르노 협정	1990	2011
표장의 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스협정	1962	1998
국제특허분류에 관한 스트라스부르그 협정	1975	1998
표장의 도형요소의 국제분류 제정을 위한 비엔나 협정	1973	2011

제3절 주요 제도 현황

1. 특허

- 모든 분야의 산업/공업적으로 실시될 수 있는 발명(물건 또는 방법)은 독일 특허법에 따라 발명으로서 보호받을 수 있음
- 특허제도와 함께 실용신안제도를 두고 있으며, 실용신안은 산업/공업적으로 사용될 수 있는 발명, 기술을 보호대상으로 하고 있고, 방법 발명 및 화학식과 특허법 제2조 제1항에서 규정하고 있는 생명공학 관련 발명은 보호대상에서 제외
- 독일의 현행 특허법은 1980년 12월 16일에 공포된 특허법을 기초로 하고 있는데, 2021년 8월 10일자로 최종 개정되어 8월 18일부터 시행되었으며, 실용신안법은 1986년 8월 28일 공포된 실용신안법을 기초로 하고 있는데 2021년 8월 10일자로 최종 개정되어 8월 18일부터 시행 중임
- 2019년 공포된 PACTE법에 따라 특허관련 조문의 일부 개정이 이루어졌고, 불특허사유, 신규성 및 진보성 흠결 등 특허성 요건에 대한 실체심사가 강화되었음
- 독일 특허제도와 우리나라 특허제도의 주요 특징은 아래 표와 같음

[표 8] 독일 특허제도의 주요특징 및 국내법과의 비교		
구분	독일	우리나라
최신 특허법 시행일	2021년 8월 18일 시행 (Patentgesetz)	2021. 6. 23. 시행 법률 제17730호
외국제도와 의 관계	EPO회원국	IP5특허심사하이웨이, 글로벌 특허심사하이웨이(PH는 미포함) 등을 통해 상대국의 심사결과를 참고하는 '특허심사하이웨이' 제도 운영 중
출원언어	출원서 : 독일어	한국어, 영어(한국어 번역문 제출 필요)
특허권의 존속기간 및 기산일	출원일로부터 20년. 특허의 효력은 특허 부여일로부터 발생함	특허권의 설정등록일로부터 출원일 후 20년
공지예외주장	있음. 발명자, 출원인 또는 이들로부터 직접 또는 간접적으로 정보를 얻은 자에 의한 공개. 기간은 공개일로부터 6월	있음. 발명이 공개된 날로부터 12개월
실체심사유무 및 심사사항	있음	있음
심사청구 제도의 유무	없음 출원일로부터 7년	있음 출원일로부터 3년 이내
우선심사 제도의 유무	없음	있음 실체심사를 청구한 경우만 가능하나 출원공개후 제3자 실시를 이유로 하는 경우를 제외하고는 출원공개후의 신청으로 제한되지 않음
이의신청제도의 유무	특허허여의 공고 후 9월 이내	특허취소신청제도 있음. 누구든지 청구 가능
무효심판제도의 유무	있음. 누구든지 청구 가능	있음. 이해관계인만 가능

- 특허 관련 규정 상세보기 바로가기 [☞](#)

2. 디자인

- 독일의 현행 디자인법은 2014년 2월 24일 새로이 제정된 디자인법을 기초로 하고 있는데, 2021년 8월 10일자로 최종 개정되어 8월 18일부터 시행되고 있음
- 2004년 3월 12일에 유럽연합의 디자인의 법적보호에 관한 지침(98/71/EC)을 국내법에 이행하기 위하여 디자인법을 개정하였으며, 2013년 10월 10일 디자인법을 기존의 Geschmacksmustergesetz에서 Designgesetz(DesignG)으로 법령칭을 변경함
- 독일에서 디자인은 신규하고 독창적인 시각적 성과를 가져오는 물품의 외관을 보호하는 것으로, 디자인법에 의하여 보호됨
- 디자인은 신규성 및 독창성이 인정되어야 보호받을 수 있고, 물품의 기술적 기능에 의해서만 결정되는 디자인은 디자인으로서 보호받을 수 없음
- 무심사주의를 따르고 있으며 기본적인 방식심사를 통하여 등록이 허용됨
- 복수디자인제도는 있으나, 관련디자인제도 및 비밀디자인제도는 없음
- '디자인의 국제등록에 관한 헤이그협정'이 1928. 6. 18.에 발효되어 독일을 지정국으로 하는 국제디자인출원이 가능함
- 독일 디자인 제도와 우리나라 디자인 제도의 주요 특징은 아래 표와 같음

[표 9] 독일 디자인제도의 주요특징 및 국내법과의 비교		
구분	독일	우리나라
최신 디자인보호법 시행일	2021년 8월 18일 시행	2021. 6. 23. 시행 법률 제17725호
출원언어	독일어	한국어
디자인권의 존속기간 및 기산일	출원일로부터 기산하여 25년	설정등록한 날부터 발생하여 디자인등록출원일 후 20년

[표 9] 독일 디자인제도의 주요특징 및 국내법과의 비교		
신규성상실의 예외	있음. 하나의 디자인이 출원일 이전의 12월 내에 설계자 또는 당해 권리 승계인을 통해 또는 제3자를 통해 설계자 또는 당해 권리 승계인의 정보 또는 행위의 결과 공중이 이용 가능하게 된 경우	있음. 다만 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개한 경우에 한하며, 그 기간은 공개일로부터 12개월
실체심사유무 및 심사사항	없음	있음
심사청구제도	없음	좌동
우선심사제도	없음	있음
출원공개제도	없음	있음. 단, 출원인의 신청이 있는 경우에 한함
비밀디자인제도	없음	있음
이의신청제도	없음	있음 다만, 디자인일부심사등록출원에 따라 등록된 경우에 한함
무효심판제도	있음. 누구든지 청구 가능	있음


- 디자인 관련 규정 상세보기 바로가기 [☞](#)

3. 상표

- 독일에서는 1994년 10월 25일자의 상표법 개정에 관한 법률 제48조 1호에 의하여 구 상품표지법(Warenzeichengesetz, WZG)이 폐지되고, “상표 및 기타 표지에 관한 법률(Gesetz über den Schutz der Marken und sonstigen Kennzeichen:Markengesetz)”이 제정되어 1995년 1월 1일부터 시행되고 있는데, 2021년 8월 10일자로 최종 개정되어 8월 18일부터 시행되고 있음
- 표지법(Markengesetz(Markeng))이라는 용어를 사용하고 있는데, 그 적용범위는 상표에 제한되는 것이 아니라 영업표지(geschäftliche Bezeichnung) 및 지리적 출처표시에도 미침
- 독일 상표 제도와 우리나라 상표 제도의 주요 특징은 아래 표와 같음

[표 10] 독일 상표제도의 주요특징 및 국내법과의 비교		
구분	독일	우리나라
최신상표법 시행일	2021년 8월 18일 시행	2021. 6. 23. 시행 법률 제17728호
표장의 종류	식별표지로서의 적격성을 갖추고 그래픽으로 재현될 수 있는 모든 형태의 표지는 상표로서 보호됨.	제한 없음
출원인 자격	상표를 사용하는 자 및 승계인(자연인, 법인)	대한민국 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자 (자연인, 법인)
출원언어	독일어	한국어
다류출원 제도의 유무	있음	있음
실체심사의 유무 및 심사제도	있음	좌동
심사청구제도의 유무	없음	좌동
우선심사제도	없음	있음

[표 10] 독일 상표제도의 주요특징 및 국내법과의 비교		
이의신청제도의 유무	있음. 선등록 또는 선출원의 소유권자, 원소유권자(출원이 대리인에 의해 제출된 경우) 또는 저명표장의 소유권자는 등록공고에 있는 날부터 3개월 이내 이의신청할 수 있음	있음. 누구든지 상표등록출원 공고일로부터 2개월 이내에 이의신청을 할 수 있음
무효심판제도의 유무	있음	있음
불사용취소제도의 유무	있음. 기간은 5년. 상표는 등록 후 계속하여 5년 이상 불사용인 때는 불사용취소의 대상이 됨	있음. 기간은 3년. 상표는 등록 후 계속하여 3년 이상 불사용인 때는 불사용취소의 대상이 됨

- 상표 관련 규정 상세보기 바로가기 

4. 저작권

- 독일 저작권법은 프로이센 왕국 시절인 1837년에 처음 제정되어 유럽의 타국가 대비 상대적으로 법률제정이 늦은 편이나, 저작권이라는 개념이 처음 탄생한 곳은 역사적으로 독일로 알려져 있다.
- 독일의 현행 저작권법은 1965년 제정된 ‘저작권 및 저작인접권 보호에 관한 법률’과 ‘저작권 및 저작인접권 관리에 관한 법률’에 근간을 두고 있는데, 독일 저작권법에 의하면 저작자가 타인에게 저작권을 양도할 수 없고 단지 이용권을 설정할 수 있을 뿐이므로, 독일 저작권법상의 저작권(Urheberrecht)은 문자 그대로 저작자(Urheber)의 권리를 말한다고 볼 수 있다.
- 독일 저작권법은 저작자의 지위를 두텁게 보호하기 위해 우리 법에서는 인정하지 않는 특별한 권리인 ‘접근권’, ‘추급권’ 등을 저작자에게 추가로 인정하고 있다는 점에서 저작자의 권리를 상대적으로 강력히 보호하고 있다. 다만, 우리나라와 달리 저작권 등록제도가 존재하지 않으므로 저작권 침해시의 입증을 위한 준비에 신경을 기울일 필요가 있다.

가. 저작권법의 개요

- 현행 독일저작권법(저작권 및 저작인접권 보호에 관한 법률, 이하 ‘저작권법’이라한다.) 저작권법의 보호대상으로 문학, 학술 및 미술저작물을 규정하고 있음
- 독일 저작권법 제2조 제2항은 창작물(Werk)을 “인격적이고 정신적인 창작(persönliche geistige Schöpfungen)”으로 정의하고 있으며, 이는 우리법과 거의 동일한 개념임. 위 요건은 번역물 및 기타 개작물(우리 법상 2차적저작물), 편집저작물 및 데이터베이스저작물에도 요구됨(제3조, 제4조)
- 독일 저작권법은 법률, 명령, 재판 등의 공적 저작물을 저작권의 보호대상에서 제외하고 있음(제5조)
- 독일 저작권법에서는 저작자가 타인에게 저작권을 양도할 수 없고 단지 이용권을 설정할 수 있을 뿐이므로, 저작권(Urheberrecht)은 말 그대로 저작자(Urheber)의 권리를 말함
- 독일 저작권법은 저작권의 내용으로 크게 ① 저작인격권, ② 저작재산권, ③ 그 밖의 권리를 규정하고 있음

나. 저작권의 내용

- 저작권은 창작과 동시에 발생함. 즉 저작권의 발생 및 보호를 위하여 등록 또는 어떠한 방식의 절차 이행도 필요하지 않으며, 저작인접권의 경우도 마찬가지임(관련 등록제도 부존재)
- 독일 저작권법은 저작자의 지위를 두텁게 보호하기 위해 우리 법에서는 인정하지 않는 특별한권리들을 저작자에게 추가로 인정하고 있음. 우선, 저작자는 자신의 저작물의 원본 또는 복제물이 타인의 수중에 있을 뿐 자신의 수중에는 없는 경우, 저작물의 복제 및 개작을 위해 저작물의 원본 및 복제물에 대해 접근을 요구할 수 있음(제25조)
- 한편, 미술저작물 및 사진저작물의 경우 추급권(예술가의 예술저작물에 대한 재판매권; Artists' Resale Right in Works of Art) 관련 규정을 두고 있음. 추급권은 미술 및 조형예술작품에 관련된 것으로 미술작품 및 조형예술품이 재판매 될 때마다 저작권자인 작가나 그의 상속인에게 판매액의 일정 금액을 보상해주는 제도를 말함

다. 저작권의 권리변동

- 독일 저작권법에서는 상속의 경우를 제외하고(제28조) 저작권의 양도, 이전 등의 권리변동이 원칙적으로 허용되지 않음
- 독일 저작권법은 저작권의 권리변동을 원칙적으로 허용하지 않고 있으므로, 타인이 저작물을 이용하기 위해서는 저작자와의 계약을 통해 저작자로부터 이용권(Nutzungsrecht)을 설정받는 것이 사실상 유일한 방법임

라. 저작권의 제한

- 독일 저작권법 역시 공공의 이익을 위해 저작권을 일부 제한하고 있고, 제한 사유 중 상당 부분은 우리법과 유사함(일시적 복제, 재판 기타 공적 절차, 장애인, 학교수업 학교방송, 공개 연설, 신문기사 및 방송논평, 시사 보도, 인용, 도서관 등 공공시설, 기기 판매업자에 의한 영업상 복제, 부수적 저작물, 공공 장소의 저작물)
- 다만 우리 법에 비해 제한 사유를 훨씬 더 구체적이고 상세하게 규정하고 제한의 요건 또한 매우 엄격하게 규정하여, 제한 규정으로 인해 저작자의 이익이 지나치게 훼손되지 않도록 충분히 배려하고 있음

마. 저작권의 존속기간

- 일반적인 저작권보호기간은 저작자의 생존기간 및 사망 후 70년이나, 공동저작자, 영상저작물, 가사 있는 음악저작물, 익명 가명 저작물, 분책 저작물에 대해서는 존속기간 계산과 관련하여 특칙을 두고 있음(제65조 내지 67조)

바. 컴퓨터프로그램을 위한 특별 규정

- 독일 저작권법은 우리법과 같이 저작권법 내에 자체적으로 컴퓨터프로그램 보호에 대한 특별규정을 두고 있으며, 규정 내용 자체도 우리법과 큰 차이가 없음
- 저작권 관련 규정 상세보기 바로가기 [☞](#)

5. 부정경쟁행위

- 1896년 처음 제정된 부정경쟁방지법은 5가지 유형의 부정경쟁행위만을 규율하여 적용 범위가 좁은 편이었으나, 제한적 열거주의에 의해서는 사회의 요구에 충분히 부응하기 어려워 1909년 일반조항인 제1조를 추가한 새로운 부정경쟁방지법(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG)을 제정하였음('영업상 거래에 있어서 경쟁의 목적으로 선량한 풍속에 반하는 행위를 하는 자에 대하여는 중지 및 손해배상을 청구할 수 있다')
- 일반조항 외에 개별 부정경쟁행위로서 오인을 초래하는 광고행위(제3조), 허위의 파산재단 상품판매(제6조), 저가공사(제7조), 창고정리(제8조) 등을 규정하는 특별조항도 별도로 규정하였음. 이러한 일반조항과 특별조항은 서로 청구권 경합관계에 있었다고 해석되고 특별조항이 우선적으로 적용되는 것은 아님. 일반조항인 제1조는 2004년 개정법에서 제3조로 이동하였고, 구체적인 부정경쟁행위의 예시를 제4조에서 규정하고 있음
- 일반규정에 의해 규율되는 부정경쟁행위로는 ① 고객유인(Kundenfang), ② 방해(Behinderung), ③ 타인의 성과의 모방과 도용(Ausbeutung), ④ 법률위반(Rechtsbruch), ⑤ 시장교란(Marktstörung)이 있으며, 개별적으로 규율하고 있는 부정경쟁행위 유형으로는 ① 오인유발적인 광고, ② 특수한 광고방법 및 판매방법, ③ 특별행사, ④ 종업원 및 수탁자의 매수, ⑤ 영업표지의 보호(현행 상표법 제5조), ⑥ 영업비방행위, ⑦ 영업비밀누설(현재 영업비밀보호법으로 규율) 등이 있음

6. 영업비밀

- 독일은 2016년에 제정된 EU 영업비밀보호지침의 국내이행을 위하여 2019년 4월 부정경쟁방지법(UWG)과 분리된 새로운 영업비밀보호법을 제정하여 시행하고 있음
- 영업비밀보호법 제2조 제1호에서는 어떠한 정보나 정보의 구성이나 배열이 일반적으로 그러한 정보를 다루는 경제계에 속한 사람들에게 알려져 있거나 쉽게 알 수 없는 경제적 이익을 가지는 것으로서, 해당 정보의 소유자가 적절한 정도의 비밀유지조치를 취하는 비밀에 상당한 권리가 있는 경우를 영업비밀로 규정하고 있음
- 독일 영업비밀보호법은 영업비밀의 부정한 취득, 사용, 공개를 금지하고 있음. 한편, 독립적인 발견이나 발명 그리고 제품의 관찰, 검사 등 합법적인 방법으로 소유한 사람의 정당한 이용과 언론과 표현의 자유 및 공공의 이익을 위한 공개의 경우에는 영업비밀 침해가 아니라고 규정하여 허용되는 행위를 명확히 하고 있음
- 영업비밀 침해행위에 대하여는 영업비밀 보유자의 손해배상청구권 등 민사상 구제절차와 침해행위자에 대한 형사처벌 규정을 두고 있음
- 독일의 영업비밀보호법은 소송과정에서의 영업비밀 보호에 관한 절차와 방법을 상세하게 규정하고 있음
- 영업비밀 관련 규정 상세보기 바로가기 [☞](#)

7. 지리적 표시

- 독일 상표법(Markengesetz)은 지리적 출처표시를 상표(Marke) 및 영업표지(geschäftliche Bezeichnung)와 함께 하나의 표지권으로 규율하고 있음
- 지리적 표시에 대한 보호방식과 등록절차 등은 원칙적으로 상표에 대한 보호방식과 등록절차와 동일하여 별도의 절차를 요구하지 않으며 또한 지리적 표시의 대상을 농수산물 및 식료품에 한정하지 않고 모든 상품 및 서비스에 광범위하게 적용하고 있음
- 이사회 규칙 2081/1992(현재의 510/2006)에 의한 지리적 표시 등록제도는 독일 상표법 제6장(Teil 7: 제126조 - 제139조)에서 자세히 규정하고 있음
- 지리적 표시 자체에 관한 배타적 권리는 인정되지 않으나, 상표법에 EU의 '등록형 지리적 표시보호제도'를 수용하고 있을 뿐만 아니라 단체상표제도 및 전통적인 부정경쟁법리에 의하여 지리적 표시를 보호하고 있음
- 지리적표시 관련 규정 상세보기 바로가기(상표법에 규정하고 있음) [☞](#)

8. 반도체집적회로 배치설계

- 독일 집적회로 배치설계에 관한 법률(Gesetz über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen; Halbleiterschutzgesetz - HalblSchG)은 집적회로 배치설계를 지식재산권의 한 형태로 정의하고 있음
- 집적회로 배치설계의 보호체계는 산업재산권제도에 편입되어 있으며 그 보호를 위하여 특허와 같이 특허청에 출원 및 등록이 필요함
- 집적회로 배치설계가 어느 장소에서든지 최초의 상업적인 이용의 대상이 된 후 2년 이상이 경과하였거나, 또는 배치설계가 이용되지 않았을 경우에는 최초로 고정되거나 코드화된 이후 15년 이상이 경과한 경우에는 출원될 수 없음
- 권리자는 배치설계의 실시에 대한 배타권을 가지며, 이를 제3자에게 이전할 수 있음. 직무상 창작한 집적회로 배치설계는 원칙적으로 사용자에게 귀속됨.
- 배치설계의 실시는 집적회로 배치설계의 전체 또는 일부 복제 행위, 회로배치, 회로배치를 포함한 집적회로 또는 해당 집적회로를 포함하는 제품

의 제공, 유통, 배포 또는 그와 같은 목적으로 수입하는 행위를 말함

- 집적회로 배치설계에 대한 배타권은 회로배치, 회로배치를 갖춘 집적회로 또는 해당 집적회로를 포함하는 제품 중 출원일 또는 최초의 이용일 중 가장 먼저 발생한 날로부터 기산하여 10년간 유효함
- 집적회로 배치설계 보호 규정 상세보기 바로가기 [↗](#)

PART III 특허·실용신안

- 독일 특허의 특허요건 및 절차 등은 우리나라와 대동소이하다. 다만, 공지예외주장 기간이 우리나라와 달리 6개월임에 유의할 필요가 있고, 전용 실시권뿐 아니라 통상실시권 또한 등록이 효력발생요건이라는 등의 일부 차이가 있다.
- 독일의 경우 우리나라와 ‘글로벌 특허심사하이웨이(글로벌 PPH)’를 시행하고 있는 국가이므로, 특허심사하이웨이 제도를 이용하여 일반 심사 대비 신속하고 효율적인 특허취득이 가능하다.
- 실용신안은 신규성 및 산업상 이용가능성이 있으면 보호받을 수 있으며, 진보성 요건을 충족할 필요는 없다.

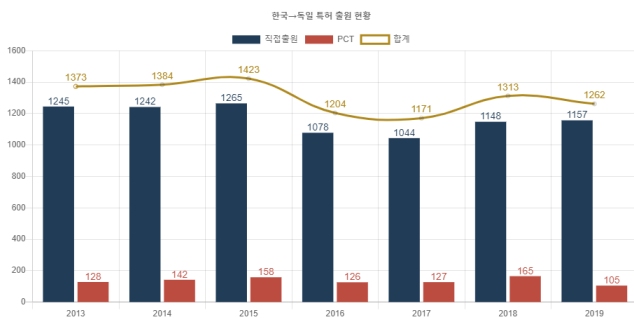
제1절 개요

1. 현지동향(WIPO 국가별 통계)

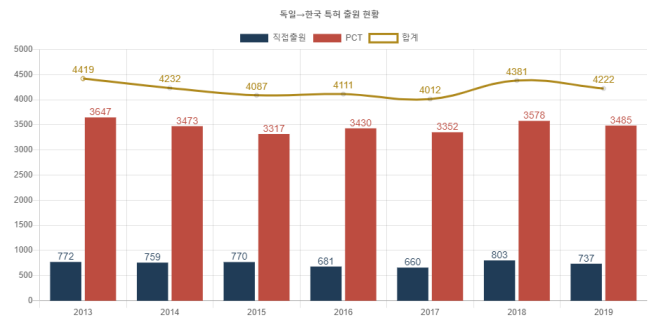
- WIPO 국가별 주요 통계 바로가기 [↗](#)

2. 특허(실용신안 포함) 출원 현황

- 찾아보기 [↗](#)



[차트 1] 한국→독일 특허 출원 현황



[차트 2] 독일→한국 특허 출원 현황

제2절 등록요건 등

1. 보호대상

- 특허보호는 기술분야와 관련된 발명에 대하여만 허용된다. 특허 보호는 명백한 인과 관계를 가지는 결과를 달성하기 위하여 제어 가능한 자연의 힘을 사용하는 체계적인 지식에만 유효함. 그러나, 그 결과는 제어 가능한 자연의 힘에 기초하여야 하고, 인간의 계산적인 행동에 기초하여서는 안 됨
- 다음의 주제 또는 활동은 특허법의 의미 내에서 발명으로 여겨지지 않으며, 특허성이 없음(특허법 제1조 제2항)
 - 발견, 과학 이론, 그리고 수학적 방법(예를 들어, 아르키메데스의 원리, 방정식을 푸는 방법)
 - 미적 창작물(예를 들어, 외면 또는 몸체의 순수하게 창작적인 디자인)
 - 계획, 규칙, 그리고 정신 활동을 수행하는 방법, 게임을 하는 방법 또는 사업을 하는 방법(예를 들어, 특별한 기술을 습득하는 계획, 머리를 괴롭히는 것을 푸는 방법, 또는 상업 서비스를 체계화하는 계획), 그리고 컴퓨터 프로그램
 - 정보의 제시(예를 들어, 문학, 뉴스, 또는 문자특허의 보호대상인 발명은 과학적 및 기술적 분야에서의 지적 활동의 결과, 즉, ‘모든 분야의 기술적 해결책’에 관련된 물건 또는 방법을 말함)
- 실용신안의 보호대상인 고안은 ‘장치에 관련된 기술적 해결책’만을 말하며, 방법에 관한 고안은 실용신안으로 보호받을 수 없음. 물질, 화합물질, 식물 세포, 동물 세포, 미생물 균주 등에 관한 고안 역시 실용신안으로 보호받을 수 없음

2. 등록요건

- 발명이 특허를 받기 위해서는 신규성(특허법 제3조), 진보성(특허법 제4조) 및 산업상이용가능성(특허법 제5조)이 있어야 함
- 신규성은 발명이 선행기술에 의하여 알려지지 않은 경우 인정되며, 신규성 판단의 선행기술에는 발명의 우선일 이전에 세계 어디에서든 공개되고 공중에 입수 가능하게 된 모든 정보가 포함됨. 또한, 독일은 앞선 우선일을 가진 특허출원으로 나중 출원의 우선일 이후에 공표된 출원의 내용도 종래 기술로 보는데, 이는 우리나라의 소위 확대된 선원의 지위를 갖는 발명과 유사한 제도로 이러한 발명은 진보성의 자료로는 이용되지 않음
- 진보성은 기술수준을 고려하여 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지 않으면 인정되며, 여기서의 기술수준은 발명의 우선일 이전에 세계 어디에서든 공개되고 공중에 입수 가능하게 된 모든 종류의 정보가 포함됨
- 산업상이용가능성은 발명이 농업을 비롯한 어떠한 산업분야에 대하여도 발명이 생산 또는 사용될 수 있을 경우에는, 발명은 산업상이용가능성을 가지는 것으로 봄. 외과적 또는 치료적으로 사람 또는 동물의 몸을 다루거나 시술되는 진단 방법은 산업상이용가능성이 있는 것으로 여겨지지 않음. 이러한 방법에 사용되기 위한 제품, 특히 물질 또는 조성물은 산업상이용가능성의 여지가 있음
- 실용신안은 신규성 및 산업상이용가능성이 있으면 보호받을 수 있으며, 진보성 요건을 충족할 필요는 없음

3. 불특허사유(특허를 받을 수 없는 발명) 및 부등록사유(특허법 제32조)

- 특허법 제1조 제3항에 따르면, i) 발견 및 과학적 이론 및 수학적 방법, ii) 심미적 창작물 iii) 게임 또는 경제적 활동 분야에서 지적인 활동을 수행하는 계획, 원리나 방법 및 컴퓨터 프로그램 iv) 정보의 제시에 불과한 아이디어는 특허를 받을 수 없음
- 그 공표 또는 실시가 공공질서 또는 선량한 풍속에 위배하는 발명. 그러나 그 발명의 실시가 법률 또는 규칙에 의하여 금지되고 있다는 사실만으로는 이에 위배된 것으로 볼 수 없음 또한 국가기밀(제50조 제(1)항)에 해당하는 발명에 대해 특허를 허여하는 것을 배제하는 것은 아님
- 식물 또는 동물의 품종, 또는, 식물 또는 동물을 육종하기 위한 본질적으로 생물학적인 방법. 그러나 이 규정은 미생물학적 방법 또는 이 방법을 이용해 얻을 수 있는 제품에 대하여는 적용되지 않음

4. 공지 예외 주장(신규성 상실의 예외; 특허법 제3조 제5항)

- 발명자, 출원인 또는 이들로부터 직접/간접적으로 그 정보를 얻은 제3자에 의해 그 발명에 관한 내용이 공중에 알려진 때에는 그 공개 후 6개월 이내에 그 발명에 대한 출원이 출원된 경우 그 정보의 공개에 의하여 특허성이 부정되지 않음(실용신안의 경우도 동일)
- 즉, 우리나라와 같이 공지예외주장을 인정하고 있으나 그 기간이 12개월이 아니라 6개월임에 유의할 필요가 있으며, 공지에 대한 입증 책임은 출원인이 부담함

5. 우선권 주장

- 파리조약에 의한 우선권을 주장하여 출원하려면 제1국(우리나라) 출원일로부터 12개월 이내에 출원을 하여야 함
- 동일한 발명을 위한 하나 또는 다수의 독일의 앞선 특허출원 또는 실용신안출원의 우선권(국내 우선권)은 선출원의 출원일로부터 12개월 내에 제출되고 국내 또는 외국 우선권이 그 선출원에 대하여 이미 주장되지 않은 한 특허 출원에 주장될 수 있음

6. 선출원주의

- 독일은 특허·실용신안의 보호에 있어서 선출원주의를 채택하고 있음
- 특허출원서의 출원일은 특허출원서, 발명의 상세한 설명 및 도면(도면에 대한 사상이 기재되어 있는 경우)을 포함하는 특허명세서가 독일특허청에 도달한 날이나, 위의 서류들이 동시에 제출되지 않은 경우에는 최종 서류의 도달일을 출원일로 인정함

제3절 출원 절차

1. 개요

- 독일에서 특허를 취득하기 위한 출원루트로는 i) 독일 특허상표청에 직접출원, ii) 파리조약에 의한 우선권출원, iii) PCT출원, iv) EPC에 근거한 유럽특허청(EPO) 출원이 있음
- 독일 특허제도는 선출원주의, 심사주의, 출원공개제도, 비밀특허제도, 조약우선권 및 국내우선권 제도를 채용하는 것을 특징으로 하며, 이의신청 제도도 채용하고 있음
- 우리나라와 마찬가지로 특허등록을 위하여는 심사청구를 하여야 하며, 특허출원의 거절결정에 대하여는 우리나라와는 달리 특허법원(Patentgericht)에 불복할 수 있음

2. 필요서류

- 특허출원서(특허법 제34조)는 특허청이 발행한 양식 또는 특허청이 공표하는 포맷 요건에 따르는 전자 파일로써 제출해야 하며, 다음 사항을 기재하여야 함
 1. 출원인의 이름 또는 명칭
 2. 발명을 명료하고 간결하게 기재한 특허부여의 청구

3. 보호를 요구하는 사항을 명확하게 하는 1 또는 복수의 청구항
4. 발명의 상세한 설명
5. 청구항 또는 발명의 설명에 관련된 도면

- 출원은 관련 기술의 전문가가 이를 실시할 수 있도록 발명을 충분히 명확하고 완전한 방법으로 공표하는 것이어야 함
- 출원은 하나의 발명 또는 체적으로 하나의 총괄적 발명개념을 구성하도록 관련된 1군의 발명에 관한 것이어야 함

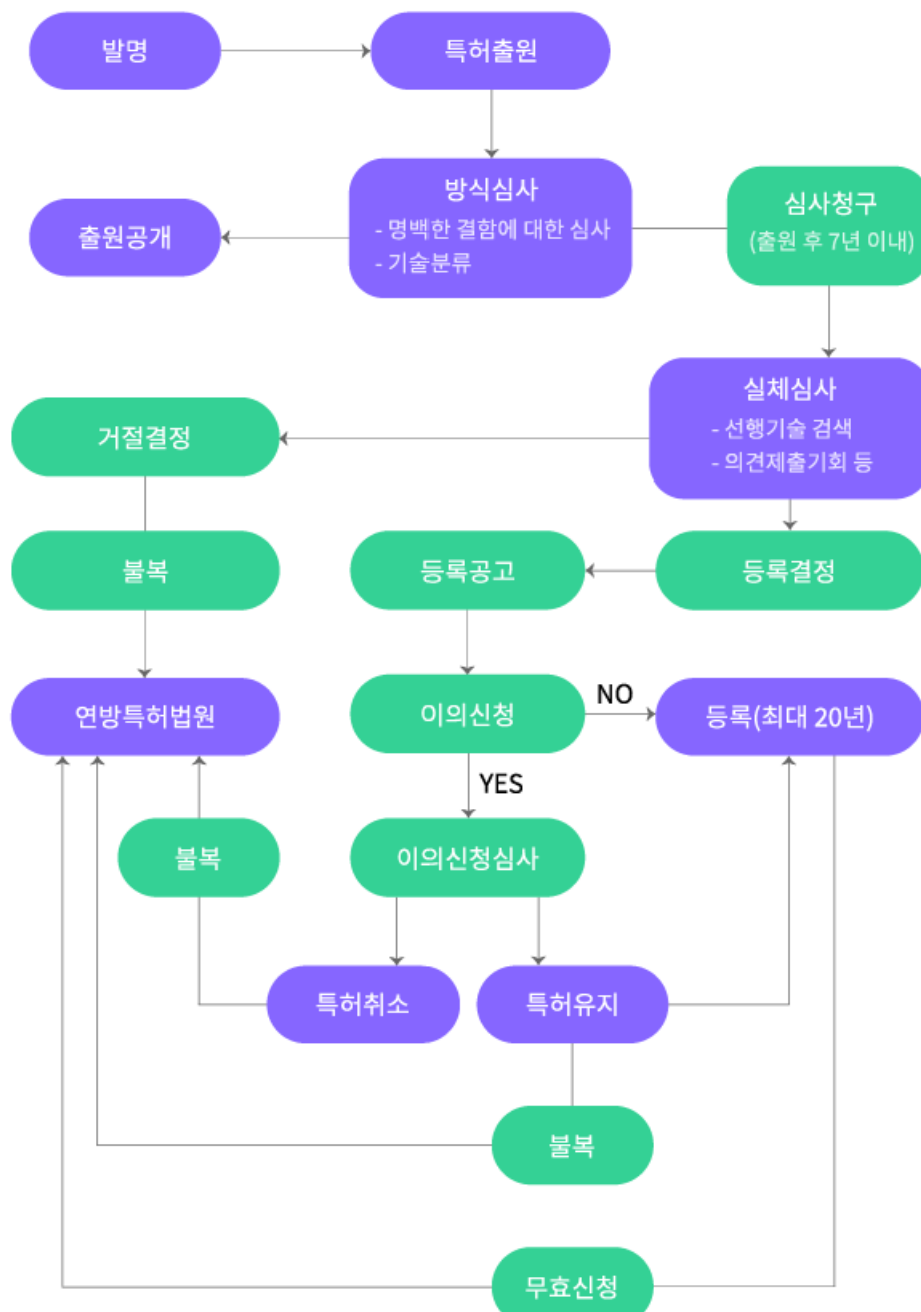
3. 서식 및 비용

- 특허(실용신안)출원서 및 기타 양식 바로가기 [☞](#)
- 출원시에는 수수료표에 규정되는 수수료를 납부해야 함. 수수료가 납부되지 않는 경우, 특허청은 출원인에 대한 통지로서 당해 통지 송달 후 1월 이내에 수수료가 납부되지 않는 경우 출원은 취하된 것으로 본다는 취지를 통지함
- 특허관련 비용 바로가기 [☞](#)

※ 상기 비용은 독일 특허상표청에 납부하는 비용(official fee)이며, 현지 대리인 비용 또는 국내 대리인 비용은 포함되지 않은 금액이므로 별도로 확인하여야 함

제4절 심사 절차

1. 개요



- 심사 절차는 방식심사와 실체심사로 나누어 짐

- 출원인 또는 이해관계인의 심사청구가 있는 경우에는 출원서 등의 방식요건이 충족되는지 방식심사가 진행되고, 청구항에 기재된 발명이 특허를 받을 수 있는 발명인지 실체심사가 진행되게 되며, 이러한 방식심사와 실체심사 결과 법적 요건을 만족한 출원에 대하여 등록에 의하여 특허권이 발생함

2. 방식심사

- 방식심사는 출원서나 명세서 등의 출원서류가 법에서 정하는 절차적 및 형식적 요건을 구비하고 있는지를 심사하는 것을 말하며, 출원일 인정의 기준이 됨. 출원서류에는 i) 출원인의 이름 또는 명칭 ii) 발명을 명료하고 간결하게 기재한 특허 허여의 청구 iii) 상세한 설명이 포함되어야 함. 특허청 또는 연방법무부가 연방 법률공보가 특허정보센터를 수리기관으로 지정한 경우에는 당해 이러한 서류가 당해 특허정보센터에 접수되었는지를 심사함. 출원서류에서 언급된 도면이 출원서류에 포함되지 않은 경우는, 특허청은 출원인에 대해 통지하여, 통지 송달 후 1월 이내에 도면을 제출하거나 당해 도면의 언급은 없다는 취지의 선언을 요구할 수 있음
- 출원서류가 상기 사항을 포함하여 제출된 경우 특허청 또는 특허정보센터에 접수된 날을 출원일로 인정하고, 출원인이 특허청의 통지를 받은 후 누락된 도면을 제출한 경우에는 당해 도면이 특허청에 수리된 날을 출원일로 보며, 누락 도면이 제출되지 않은 경우에는 당해 도면의 언급은 없었던 것으로 봄(특허법 제35조 제2항)
- 방식심사 결과 하자가 있는 경우 심사국은 흠결을 지정된 기간 내에 해소하도록 출원인에게 요구하며, 흠결이 해소되지 않은 경우 심사국은 출원을 거절함(특허법 제45조 제1항 및 제48조)
- 거절결정의 송달 후 1월 이내에 특허법원에 항소할 수 있음(특허법 제73조)

3. 출원공개(특허법 제32조)

- 특허출원의 출원일로부터 18개월이 경과하면 방식심사를 통과한 출원을 공개하며, 특허출원의 출원일로부터 12개월이 경과하기 전에 출원인의 요청이 있는 경우 특허상표청은 출원일로부터 18개월이 경과하기 이전이라도 출원에 관한 정보를 공개할 수 있음
- 특허출원이 출원일로부터 12개월이 경과하기 이전에 취하되거나 취하된 것으로 간주하거나, 발명에 대한 등록이 있는 경우 공개되지 않음
- 공개일을 기준으로 출원이 취하 또는 취하간주 되지 않는 한 누구든지 특허출원의 정보에 대해 접근할 수 있음
- 만약 특허출원이 공개일을 기준으로 취하되거나 취하로 간주되었음에도 공개된 경우, 해당 출원이 공개된 날로부터 12개월 이내에 동일한 출원인이 특허상표청에 출원한 후출원의 심사에 있어서는 해당 공개된 정보는 심사의 선행기술로 사용되지 않음

4. 심사청구(특허법 제44조)

- 심사 절차는 유효한 심사 청구에 의해 이루어짐
- 심사 청구는 출원일로부터 7년의 기간이 종료할 때까지 특허 출원인 또는 제3자가 신청할 수 있음. 이 신청은 계류중인 출원임을 전제로 하고 출원과 함께 제출할 수 있음. 제3자에 의하여 신청이 이루어지면, 출원인은 이 사실을 통지받음
- 심사 절차는 심사 청구가 취하된 경우라도 지속되며, 지정기간 이내에 실체심사에 대한 청구가 이루어지지 않은 경우, 해당 출원은 취하된 것으로 간주함

5. 실체심사(특허법 제45조)

- 출원 심사청구가 된 출원에 대해서는 심사관에 의해 특허 받을 수 있는지 여부에 대한 실질적인 심사를 행함. 실체심사에서 심사관은 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허 허여 결정을 하고, 거절이유를 발견한 경우에는 그 흠결을 지정된 기간 내에 해소하도록 출원인에 대하여 요구하거나 그 이유를 붙여 통지하고 지정된 기간 내에 의견을 제출하도록 최고함(특허법제45조 제1항, 제2항)
- 심사 절차는 심사 청구순서에 따라 처리되되나, 심사효율을 이유로, 기술적으로 연관된 사건을 함께 처리하는 등 통상적인 처리 순서로부터 예외적인 경우가 종종 있음
- 실용신안의 경우 출원 대상의 신규성, 진보성 및 산업상의 이용가능성에 관하여 심사하지 않음. 그러나 실용신안 등록 출원 혹은 등록된 실용신안의 기술적 내용에 관해서 선행기술 조사를 청구할 수 있음.

제5절 특허권의 유지 · 관리 및 활용

1. 특허권의 존속기간

- 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이며, 실용신안은 출원일로부터 10년임
- 실용신안권은 설정등록일로부터 실용신안출원일 후 3년간 존속되고, 수수료 납부를 조건으로 3년간 연장될 수 있으며, 그 후 수수료 납부를 조건으로 2년씩 2회 연장될 수 있음
- 보충적 보호 등록증(Supplementary Protection Certificate, 이하 “SPC”): 보충적 보호 증명서(SPC)는 SPC는 해당 특허권 자체의 연장이 아니라 특허권 존속 기간 만료 직후부터 효력을 발휘하는 허가를 얻은 의약품의 판매 및 사용을 보호해 주는 일정기간 동안 보호해 주는 특허권에 상응하는 별도의 “시장독점권(exclusive marketing right)”을 제공하는 제도임. 기본특허가 국내특허 또는 유럽특허인지 여부에 관계없이

SPC 부여를 받고자 하는 개별 국가의 특허청에 신청하여야 함. SPC는 기본 특허권의 특허 존속기간 만료시점부터 효과를 발휘하게 되며 기본특허출원일에서 유럽공동체 내에서 제품을 시장에 진입시키기 위한 최초 허가일까지의 기간에서 5년을 차감한 기간 동안 효력이 발생하며 SPC가 효력을 발휘한 날로부터 최대 5년은 넘지 못함. SPC에 의한 보호는 SPC 신청의 기본이 되는 기본 특허권의 전체 범위에 걸친 것이 아니라 기본 특허에 의해 부여되는 보호 범위 내에서 의약품으로서 시장판매 허가를 받은 특정 제품(product) 및 SPC 만료일까지 시장판매 허가를 받은 해당 제품의 의약품으로서의 모든 용도에 한정됨

2. 특허료

- 특허 출원 또는 특허권을 존속기간 동안 유지하기 위해서는 특허 유지료 즉, 연차료를 납부하여야 하며, 출원일로부터 3년이 되는 해부터 매년 납부하여야 함
- 특허료 및 실용신안 등록료 바로가기 [☞](#)

3. 실시권 및 특허권의 양도

가. 실시권

1) 개요

- 특허권에 대해서는 우리나라와 마찬가지로 독점적인 전용실시권이나 비독점적인 통상실시권이 인정되며, 전용실시권은 등록원부에 등록되어 야 제3자에 대하여 효력이 발생함

2) 전용실시권

- 전용사용권은 권리자에 의해 설정된 권리이고, 설정행위로 정해진 범위 내에서 등록특허를 실시하게 할 수 있는 권리임. 전용실시권은 제3자에 대하여 효력을 가지는 물권적인 효력을 가지며, 침해자에 대하여 자신의 이름으로 소송을 제기할 권한을 가짐. 반대의 규정이 없는 한, 실시권 설정자에 대하여도 전용실시권 침해를 이유로 소송을 제기할 수 있음

3) 통상실시권

- 통상실시권은 권리자 또는 전용실시권자가 타인에게 그 실시를 허락하는 것임. 다만, 통상실시권은 권리자에 대해서 그 실시(사용)를 인정하도록 청구할 수 있는 권리에 지나지 않음
- 통상실시권은 권리자와 통상실시권자 사이의 계약에 의해 설정되며, 그 범위를 제한하는 것도 가능함

4) 강제실시권

- 강제실시권은 i) 공공의 이익에 관한 것이거나 ii) 특허권의 남용이 있거나 iii) 이용발명인 경우에 발생하는 실시권임. 이러한 강제실시권은 항상 비배타적 실시권으로 하여되어야 함

5) 기타

- 우리나라와 유사하게 선사용에 의한 통상실시권, 권리 소멸 후 실시에 따른 실시권 등이 있음

나. 양도

- 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는, 일반적인 법적 승계나 고용 계약을 포함하는 계약에 의해 규정된 사유에 의해 타인(법적 승계자 포함)에게 승계 또는 이전할 수 있음
- 특허를 받을 수 있는 권리의 이전을 위한 계약은 서면에 의하여 서면에 의한 계약이 아닌 경우 해당 계약은 무효가 됨
- 특허등록 후 해당 특허권자는 계약에 의하여 특허권을 양도할 수 있으며, 특허를 받을 수 있는 권리와 마찬가지로 반드시 서면에 의한 계약이어야 하고, 서면에 의한 계약이 아닌 경우 해당 계약은 무효가 됨
- 특허권의 양도에 관한 사항은 등록되어야 하며 그 공고일로부터 제3자에게 효력을 갖게 됨. 따라서 변경된 사항이 특허청의 등록원부에 기록되지 않을 경우에는 등록원부에 기재된 자가 계속 권리를 보유하고 의무를 부담함

제6절 유럽특허청(EPO)을 통한 특허 보호

1. 유럽연합 특허 출원 및 등록

- 유럽에서의 특허는 각 개별국법에 따른 보호 이외에 유럽 특허청(EPO)을 통하여 이른바 ‘유럽특허(European Patent)’ 등록을 받는 방법이 있음
- 즉, 유럽에는 다수의 국가들이 밀집되어 있어서 유럽의 모든 국가에 대하여 특허를 등록하고자 각국별 별도로 거치도록 한다면 이를 위한 비용과 시간 소비가 막대해 지므로 이와 같은 문제를 해결하기 위한 노력으로 유럽 국가들은 1973년 유럽특허에 관한 ‘유럽 특허 협약(European

Patent Convention; 뮌헨 협약이라고도 칭함)’ 체결을 통해 ‘유럽 특허 기구(European Patent Organization)’를 창설하고, 그 업무 실행기관으로서 ‘유럽 특허청(European Patent Office)’을 설치하였으며, 유럽특허청에 제출한 하나의 특허출원을 통해 유럽의 여러 국가에서 특허를 취득할 수 있는 제도를 두게 되었음

- 유럽특허청(EPO)을 통한 ‘유럽특허(European Patent)’의 특징은 다음과 같음

구분	내용
운영기관	유럽특허청(EPO)
특허권의 성격	지정국에서만 유효한 각각의 특허의 집합(bundle)
특허권 인정요건	EPO등록 후 각국 특허청에 번역문 제출 및 등록(유효화 작업)이 요구됨. 즉, 유럽 개별국에서 특허권을 행사하기 위하여는 개별 국가에서 번역문 제출 등의 절차를 거쳐 최종 등록절차를 밟아야 함

- 유럽특허출원은 독일 뮌헨의 EPO 본부와 네덜란드 헤이그 지청(DG1), 오스트리아 비엔나 또는 베를린에 있는 DG1지부에서 접수한 것으로 절차가 개시되는데, 체약국의 특허청에도 출원이 가능함
- 유럽특허출원은 크게 ‘방식, 서치, 실체’ 3가지 심사를 거치게 되는데 ‘서치심사’는 서치심사부에서 전문분야별로 분류된 후 담당심사관에 의해 서치보고서가 작성되어 출원된 유럽특허출원의 명세서는 출원일로부터 18개월 후에 즉시 서치리포트를와 함께 공개됨
- 서치 리포트가 공개된 날로부터 6개월 이내에 ‘실체심사’를 위한 심사청구가 가능하며 심판절차에서는 심사전치제도를 운영하고 있음
- 이의신청은 특허허여일로부터 9개월 이내에 가능하며, 이의신청의 이유가 있는 경우 특허결정은 취소됨
- 유럽특허권은 유럽특허공보에 공고된 날로부터 효력이 발생하며 권리존속기간은 출원일로부터 20년간임
- 유럽특허제도는 하나의 언어, 하나의 절차, 하나의 특허청에 출원함으로써 EPO 각 체약국에 출원한 것과 동일한 효과를 가지는 간편성과 경제성이 인정되고, EPO는 서치심사와 실체심사를 엄격히 분리시켜서 심사하고 있기 때문에 신뢰성이 높은 것으로 평가 받고 있음
- 다만, 현재의 ‘유럽특허’는 ‘출원’부터 ‘심사’까지만 통합된 절차를 진행하는 제도로서, EPO등록 후 유럽 개별국에서 특허권을 행사하기 위하여는 각국 특허청에 번역문 제출 및 등록(유효화 작업)이 요구됨. 또한, 침해소송 및 무효여부에 관한 다툼도는 회원국 국내법에 의거 처리됨

2. 유럽특허출원 거절결정 및 이의신청에 대한 불복

- 유럽특허청의 최종 결정에 불리한 결과를 받은 당사자는 ‘유럽특허청 항고부(Board of Appeal)’에 불복할 수 있음
- 거절결정 불복심판은 유럽 특허청의 조사 담당부가 담당하고, 이의결정 불복심판은 이의신청 담당부가 담당함
- ‘유럽특허청 항고부(Board of Appeal)’의 심리는 서면 심리를 원칙으로 하며, 항고부의 심리 후 심판 청구가 이유가 있거나 이유가 없을 경우, 이유 있음 또는 이유 없음 심결을 내리며 심판을 종결함
- 유럽 특허청은 독립된 기관으로 유럽특허청에 출원된 사건에 관하여 최종적인 결정을 내리므로, 기본적인 절차상의 하자과 같은 중대한 하자가 아닌 한 유럽특허청 항고부의 결정에는 재심을 청구할 수 없음이 원칙임

3. 서식 및 비용

- 유럽특허(European Patent) 출원서 및 기타 양식 바로가기 [☞](#)
- 유럽특허(European Patent) 출원 관련 비용 [☞](#)

※ 상기 비용은 유럽특허청 납부하는 비용(official fee)이며, 현지 대리인 비용 또는 국내 대리인 비용은 포함되지 않은 금액이므로 별도로 확인하여야 함

PART IV 디자인

- 독일의 디자인제도는 1876년 이래 보호받은 권리로서 1988년 7월 1일부터는 독일 국내 및 국외 거주자가 독일 특허청(DPMA)에 등록 가능하다.
- 디자인 창작자는 그 디자인의 배타적 권리를 행사할 수 있는 디자인권을 인정하는 디자인등록을 받을 수 있다.
- 무심사주의를 따르고 있으므로, 기본적인 방식만을 심사하여 등록을 허여한다.
- 디자인법은 2014년 2월 24일자로 전면 개정되어 현재 시행되고 있다.

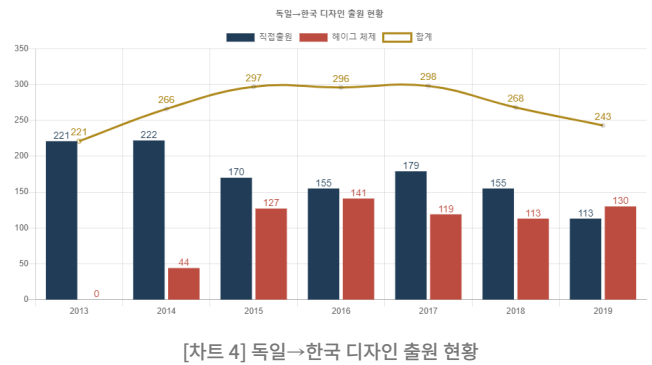
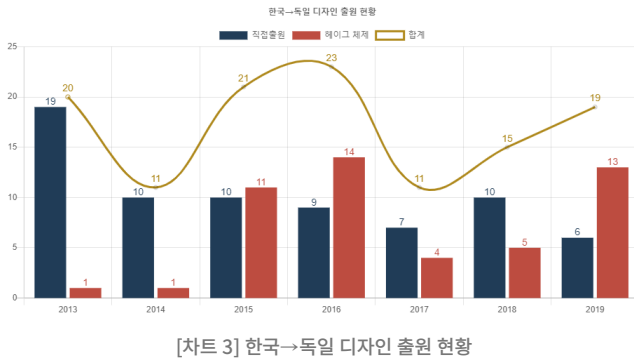
제1절 개요

1. 현지동향(= WIPO 국가별 통계)

- WIPO 국가별 주요 통계 바로가기 [☞](#)

2. 디자인 출원 현황

● 찾아보기



제2절 등록요건 등

1. 보호대상(디자인법 제1조)호대상

- 디자인법상 디자인은 1) 디자인은 전체 제품 또는 당해 제품 일부분의 이차원적 또는 삼차원적 외관으로, 특히 제품 자체의 선, 윤곽, 색상, 형상, 표면 구조 또는 재료 등의 특징들 또는 당해 제품의 장식에서 발생하는 것을 말함
- 제품은 각각 공업적 또는 수공업적 대상으로 포장, 장식, 그래픽 상징 및 하나의 혼합 제품으로 조립되는 부품들을 포함하고, 컴퓨터 프로그램은 제품으로 간주되지 않음
- 복합 제품은 대체될 수 있어서 당해 제품이 분리되고 다시 조립될 수 있는 여러부품들로 이루어지는 제품임

2. 등록요건: 신규하고(neu) 독창적(Eigenart)인 디자인(디자인법 제2조)

- 신규하고 독창적인 디자인은 디자인으로서 보호되며, 하나의 디자인이 출원일 이전에 당해 디자인과 동일한 디자인이 개시되지 않았을 때 신규한 것으로 간주됨. 디자인은 당해 디자인의 특징들이 비본질적인 세부사항들에서만 차이가 날 때 동일하다고 간주됨(디자인법 제2조 제2항)
- 하나의 디자인은 당해 디자인을 알고 있는 이용자에게 불러일으키는 전체적인 인상이 출원일 이전에 공고된 다른 디자인이 동일한 이용자에게 불러일으키는 전체적인 인상과 구분이 된다면 독창성을 가짐. 독창성의 판단에 있어서는, 디자인의 개발시 창작자가 지녔던 구성 자유의 정도가 고려됨(디자인법 제2조 제3항)

3. 디자인 부등록 사유

- 보호대상이 아닌 것(디자인법 제3조)
 - 전체적으로 기술적 기능에 따라 불가피한 제품들의 외관상 특징
 - 디자인을 채택하거나 활용하는 제품이, 다른 제품과 기계적으로 조립 연결되거나 다른 제품 내부나 다른 제품의 주위에 장착됨으로써 그러한 제품의 기능을 실현하기 위해서는 정확한 형태와 크기로 모방될 수 밖에 없는 제품들의 외관상 특징. 다만, 외형상의 특징들이 서로 교환 가능한 다수의 부분들을 하나의 부품 체계 내에서 조립 또는 연결을 가능케 하기 위한 목적에 사용된다면 디자인 보호에서 제외되지 않음
 - 공공 질서 또는 공서양속을 위반하는 디자인
 - 산업재산권의 보호를 위한 파리 조약 제6조에서 거명되는 기호 중 하나 또는 그 밖의 부호들, 공적 이해가 있는 표장 및 문장의 부정사용을 나타내는 디자인

제3절 출원 절차

1. 개요

- 독일 디자인등록출원의 내용에 관한 요건은 디자인법 제11조에 규정되어 있음
- 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지며, 2명 이상이 공동으로 디자인을 창작한 경우에는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 공유(共有)함(디자인법). 직무디자인의 경우 달리 정함이 없는 한, 디자인등록을 받을 수 있는 권리는 사용자에게 귀속함
- 등록원부에 디자인을 등록하기 위한 출원은 독일 특허상표청에 제출되어야 함(디자인법 제11조 제1항).

2. 필요서류

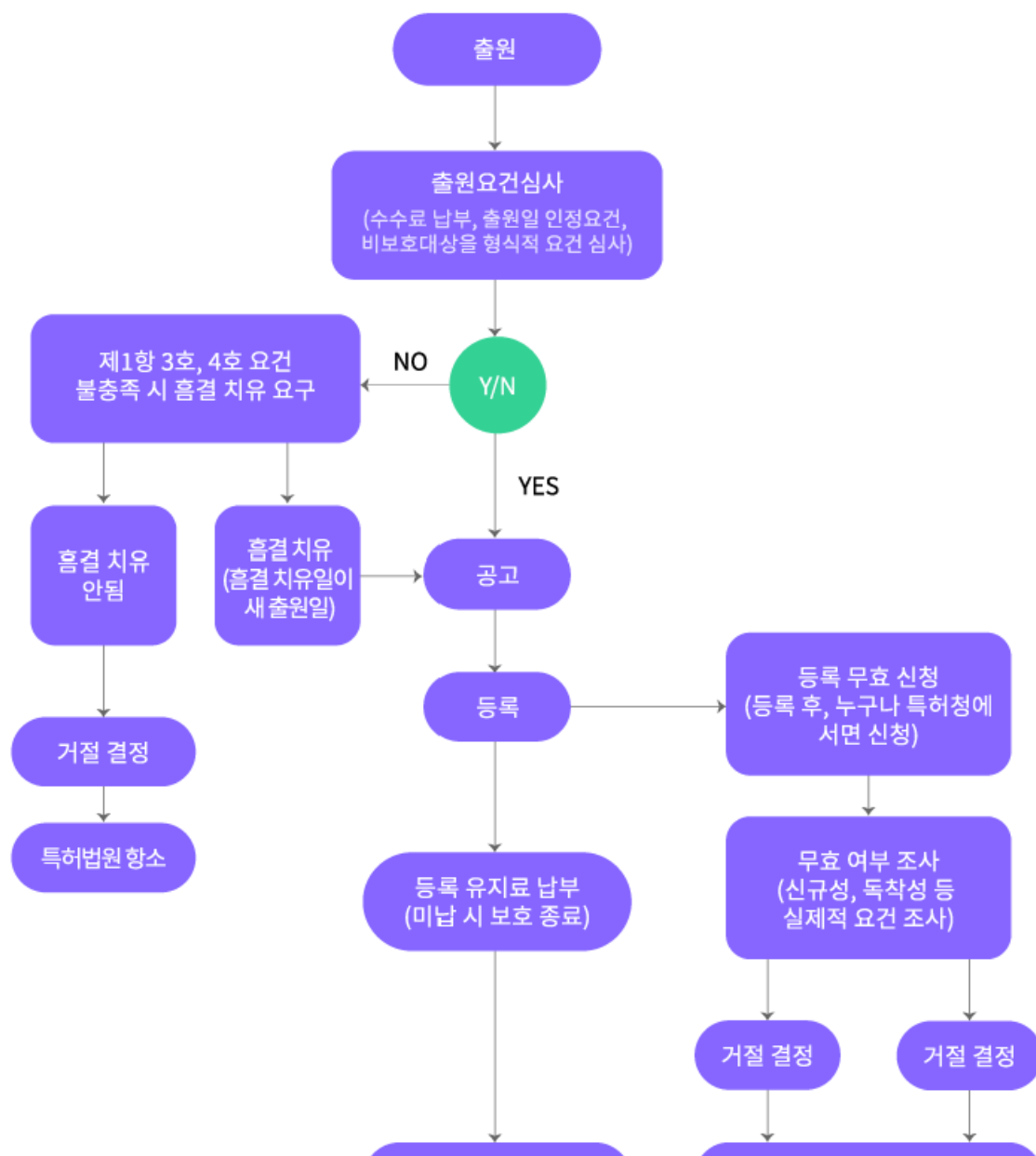
- 출원서류의 구성: 적법하게 출원일을 인정받기 위해서는 등록 신청서, 출원인의 신원을 확인할 수 있는 자료, 공고에 적합한 디자인 재현물, 디자인을 채택하거나 활용할 제품들의 목록을 제출해야 하며, 재현물의 공고 유예를 신청하는 경우 재현물은 평면의 디자인 단면에 의해 대체될 수 있음
- 출원서류가 독일 특허청 또는 연방 법무부의 연방법률공보 공고를 통해 수리기관으로 지정된 특허 정보 센터에 도달한 날에 출원일이 인정됨
- 추가서류: 재현물의 설명을 위한 기술, 재현물의 공고 유예를 신청하는 경우 공고 유예 신청서, 물품류 또는 디자인이 분류될 수 있는 물품류의 일람표, 창작자 또는 창작자들의 자료, 대리인의 명시를 추가적으로 제출할 수 있음
- 집합출원: 다수의 디자인이 하나의 출원서류에 포함될 수 있음(집합출원). 집합출원은 디자인을 100개 이상 포함할 수 없음. 출원인은 독일 특허 상표청에 대한 설명을 통해 집합출원을 분할할 수 있음. 분할해도 원 출원일에 영향을 주지 않음. 특허 비용 법률에 따라 모든 분할출원에 대해 납부되어야 하는 수수료의 총액이 지불된 출원수수료보다 많다면, 차액은 추가로 납부해야 함

3. 서식 및 비용

- 디자인출원서 및 기타 양식 바로가기 [☞](#)
- 디자인관련 비용 바로가기 [☞](#)

※ 상기 비용은 독일 특허상표청에 납부하는 비용(official fee)이며, 현지 대리인 비용 또는 국내 대리인 비용은 포함되지 않은 금액이므로 별도로 확인하여야 함

제4절 심사 절차



[그림 2] 디자인 출원 심사 절차도

- 독일의 디자인제도는 무심사주의를 채택하고 있음. 따라서 기본적인 방식만을 심사하여 등록을 허용함
- 독일 특허청 방식심사 사항
 - 특허비용법 제5조 제1항 제1문에 따른 출원수수료의 납부
 - 출원일의 승인을 위한 출원서류의 존재 여부
 - 출원이 그 밖의 출원 요건에 상응하는가의 여부
- 출원의 대상이 디자인법 제1조 제1호의 “전체 제품 또는 당해 제품 일부분의 이차원적 또는 삼차원적 외관으로, 특히 제품 자체의 선, 윤곽, 색상, 형상, 표면 구조 또는 재료 등의 특징들 또는 당해 제품의 장식에서 발생”한 디자인이 아니거나 하나의 디자인이 디자인법 제3조 제1항 제3호 또는 제4호의 “공공질서 또는 공서양속을 위반하는 디자인” 또는 “지식재산권의 보호를 위한 파리조약 제6조에서 거명되는 기호 중 하나 또는 그 밖의 부호들, 공적 이해가 있는 표장 및 문장의 부정사용을 나타내는 디자인”으로 인정되면, 독일 특허청은 출원을 거절함

제5절 디자인권의 유지 · 관리 및 활용

1. 디자인권의 존속기간(디자인법 제27조)

- 디자인권의 보호는 등록원부에의 등록과 함께 발생함
- 디자인권의 보호기간은 디자인의 보호 기간은 출원일로부터 기산하여 25년임

2. 등록료 및 갱신등록료

- 보호의 유지는 각각 보호 기간의 6년 내지 10년, 11년 내지 15년, 16년 내지 20년 및 21년 내지 25년 동안 유지 수수료의 지불을 통해 효력을 지님
- 등록 관련 수수료 정보는 아래 링크 참조
<https://www.dpma.de/english/services/fees/designs/index.html#a3>

3. 실시권 및 디자인권의 양도

- 특허권의 실시권 및 양도와 동일함

제6절 유럽연합지식재산청(EUIPO)을 통한 디자인 보호

1. 유럽연합 디자인 출원

- 유럽연합지식재산청(www.euipo.europa.eu)에 한 번의 출원으로 유럽연합 전체 영역에서 보호를 받을 수 있음
- 디자인은 제품의 외관을 보호하며 본질적으로 제품과 연결됨
 - 포장, 그래픽 심볼 및 글씨체를 포함한 모든 산업 또는 수공예 품목은 제품으로 인정되며, 분해 및 재조립이 가능한 제품의 부품도 디자인으로 보호됨
 - 그러나 색상 자체, 단순한 언어적 요소 및 소리는 제품의 외관을 구성하지 않으므로 디자인으로 보호받을 수 없음. 다만 상표 보호 대상이 될 수 있음
 - 살아있는 유기체는 디자인과 상표 모두에서 보호 대상이 될 수 없음
 - 또한 디자인은 공서양속에 위반되지 않는 것이어야 하며, 성별, 인종 또는 민족, 종교 또는 신념, 장애, 연령 또는 성적 취향에 근거한 폭력 또는 차별을 묘사하거나 조장하는 디자인은 거절됨
- 등록공동체디자인권(RCD)은 최대 25년까지 보호됨
- 심사단계 개요
 - 유럽연합지식재산청(EUIPO)에 출원서가 접수되면 심사관이 출원서를 확인
 - 온라인으로 디자인을 출원한 경우 등록 경로는 간단하며, 대부분의 온라인 서류는 며칠 이내에 등록됨
 - 심사는 방식심사와 실체심사로 이루어짐
 - 모든 출원은 방식심사를 거치며, 심사관이 하자를 감지하면 출원인 또는 대리인에게 치유를 위해 통지되며, 보정기간은 2개월이 주어지고 연장할 수 있음

- 위 두가지 사항 중 하나에 위반된다고 판단하는 경우, 심사관은 디자인 표현의 철회 또는 수정을 제안하는 통지를 하며, 출원인은 의견서를 제출할 수 있음
- 디자인이 표현을 수정하는 경우, 요지변경이 되는 않는 범위 즉 최초 출원디자인의 정체성이 그대로 유지되는 범위에서만 허용
- 의견서를 제출하지 않거나 거절이유가 해소되지 않는 경우, 등록은 거절결정됨
- 거절결정에 대하여 항소할 수 있음
- 등록결정에 대하여 제3자는 신규성이나 개별성 흠결 등을 이유로 무효를 주장할 수 있으나, 무효절차는 등록이후 단계에서만 가능
- 등록단계 개요
 - 거절이유가 없거나 거절이유가 완전히 해소되면 디자인은 등록되며 공동체디자인공보에 공고됨
 - 공개연기를 요청한 경우(비밀디자인)에는 디자인 번호, 출원일, 등록일, 출원인 및 대표자 성명만 공개되고, 디자인 자체의 표현은 공고되지 않음
 - 등록공동체디자인이 공개된 후 등록증명서가 온라인으로 발행되며, 발행 다음날부터 증명서를 다운로드 할 수 있음(등록증명서의 종이 사본은 별도로 발행되지 않음)
 - 다만 우선권 주장을 위해 등록증의 미인증 또는 인증 사본을 요청할 수 있음

2. 등록공동체디자인 등록 여부 결정에 대한 불복

- 유럽연합지식재산청의 최종 결정에 불리한 결과를 받은 당사자는 누구나 불복할 수 있음
- 불복은 eAppeal 전자적인 방법을 통해 제기할 수 있음
- 등록공동체디자인 관련 결정에 대한 불복 항소수수료는 800유로임
- 불복(항소)의 기한 및 형식
 - 불복(항소)통지와 근거 진술은 구별되어야 함
 - 결정결정의 통지일로부터 2개월 이내에 불복(항소)통지를 해야하지만, 근거 진술은 결정결정의 통지일로부터 4개월 이내에 하면 됨
- 중간검토 단계(1단계)
- 불복(항소)의 기한 및 형식
 - 근거진술서가 접수되면, 등록부는 먼저 항소(항소통지서 및 근거진술서)를 1심판부(first instance)에 제출함
 - 결정계 사건의 경우에서만, 결정에 불복이 제기된 부서가 불복이 수용가능하고 근거가 충분하다고 판단하는 경우에는 결정이 번복될 수도 있음(interlocutory revision). 그러나 불복이 수용불가능하고 근거가 충분하지 않다고 판단되는 경우에는 사건은 다시 항소부(Boards of Appeal)로 보내짐
- 항소부 결정 단계(2단계)
 - 항소부는 유럽연합상표 및 등록공동체디자인과 관련하여 EUIPO가 취한 1심 결정에 대한 항소 사건을 담당하는 독립적인 기관임
 - 개별 항소사건을 담당하는 항소부는 위원장을 포함한 3인의 위원으로 구성되며, 그 중 2명은 법률 전문가의 자격을 가진자이어야 함
 - 중요한 사건의 경우에는 대항소부가 구성되는데, 위원장으로서 항소부 의장을 포함, 각 개별 항소부의 장 및 특정위원으로 구성된 총9명의 위원으로 구성됨
 - 결정계 사건에서는, 중간검토가 끝나고 나면 해당 사건은 즉시 보고자를 지정할 관할 항소부의 장에게 제출됨
 - 당사자계 사건에서는, 항소부 절차 규칙에 따라 피고는 근거진술서를 받은 후에 의견을 제출할 수 있음
 - 피고의 의견서가 제출되면 항소부는 당사자의 추가 서류 제출을 허락할 수도 있음
 - 절차의 서면 부분이 끝나면, 해당 파일은 보고자를 지정할 관할 항소부의 장에게 제출됨
 - 이후 항소부에서 결정을 작성하고 심의한 후 결정을 내리면 그 결정은 당사자에게 통지됨
- 항소부 결정 이후 단계(3단계)
- 불복(항소)의 기한 및 형식
 - 항소부의 결정에 대해서 결정 통지후 2개월 이내에 일반법원(General Court)에 불복할 수 있음
 - 이러한 불복의 법적 근거는 등록공동체디자인규정 제61조의2에 명시되어 있음
 - 그리고 일반법원의 모든 판결에 대해서 유럽연합사법재판소(Court of Justice of the European Union)에 다시 불복할 수 있음

3. 서식 및 비용

- 등록공동체디자인 출원서 및 기타 양식 바로가기 [☞](#)
- ※ 상기 비용은 유럽연합지식재산청에 납부하는 비용(official fee)이며, 현지 대리인 비용 또는 국내 대리인 비용은 포함되지 않은 금액이므로 별도로 확인하여야 함

4. 미등록공동체디자인의 보호

- 유럽연합에서 디자인을 보호하는 방법에는 2가지 방법이 있음
 - 첫째는 제품화하기 전에 유럽지식재산청(EUIPO)을 통해 '등록공동체디자인(RCD)'으로서 디자인을 보호하는 방법이고, 둘째는 '미등록공동체디자인(UCD)'으로서 등록 없이 디자인을 상품화하는 방법임

- 어떤 보호 방법을 선택할지는 디자인 포트폴리오 전략에 미치는 영향에 따라 달라지는데, 두 가지 보호 방법 모두 원칙적으로 보호디자인 또는 보호디자인이 적용된 제품을 권리자 허락 없이 제조, 시장 출시, 판매에의 제공, 마케팅, 수입 또는 수출하는 행위는 불법행위로 간주됨

- 다만, ‘등록공동체디자인(RCD)’과 ‘미등록공동체디자인(UCD)’은 보호범위와 보호기간 면에서 다음과 같은 차이가 있음

- (보호기간) ‘미등록공동체디자인(UCD)’은 디자인이 유럽연합 영역 내에서 처음 공지된 날로부터 3년 동안만 보호되며, 3년이 지나면 보호를 연장할 수 없음. 이에 반해서 ‘등록공동체디자인(RCD)’은 최초 출원일로부터 5년 동안 유효하며 최대 25년까지 5년 단위로 갱신할 수 있음
- (보호범위) ‘미등록공동체디자인(UCD)’은 선행 보호디자인의 존재를 알고서 의도적으로 복제하는 디자인에 대해서만 해당 디자인의 상업적 실시를 방지할 수 있는 권리가 부여됨. 이에 반해서 ‘등록공동체디자인(RCD)’은 침해 디자인이 선의, 즉 선행디자인의 존재를 알지 못한 채 개발된 경우에도 침해로 인정되어 보호됨
- 특정 시기에 유럽연합에서 디자인이 공지되었다는 사실 및 해당 디자인이 의도적으로 복제되었으며 침해자가 디자인의 존재를 알고 있었음을 증명하는 것이 항상 쉬운 일만은 아니라는 점에서 ‘미등록공동체디자인(UCD)’에 대한 보호는 ‘등록공동체디자인(RCD)’에 부여되는 법적 보호보다는 상대적으로 불확실한 보호방법이라고 할 수 있음

PART V 상표

- 상표권은 1876년 이래 보호받은 권리로서 1988년 7월 1일부터는 독일 국내 및 국외 거주자가 독일 특허청(DPMA)에 등록 가능함.
- 1994년 10월 25일자 상표법 개정에 관한 법률 제48조 1호에 의하여 구상표법(Warenzeichengesetz, WZG)이 폐지되고, “상표 및 기타 표지에 관한 법률(Gesetz über den Schutz der Marken und sonstigen Kennzeichen)”이 제정되어 1995년 1월 1일부터 시행됨.
- 신 상표법은 구상표법과 부정경쟁방지법의 미등록표장 보호 등을 통합한 표지법으로, 동법에 의하여 상표, 영업표 및 지리적 표시의 보호를 하나의 법률에서 보호됨.
- 식별표지로서의 적격성을 갖추고 시각적으로 표현 재현될 수 있는 모든 형태의 표지는 상표로서 보호를 받음

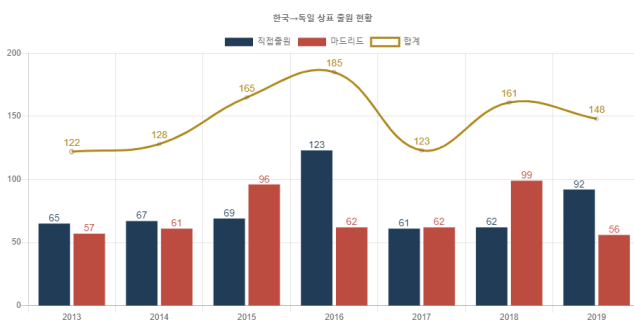
제1절 개요

1. 현지동향(= WIPO 국가별 통계)

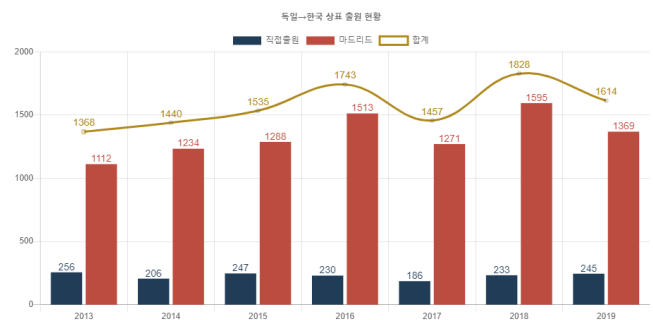
- WIPO 국가별 주요 통계 바로가기 [☞](#)

2. 상표 출원 현황

- WIPO 통계 데이터 센터 바로가기 [☞](#)



[차트 5] 한국→독일 상표 출원 현황



[차트 6] 독일→한국 상표 출원 현황

제2절 등록요건 등

1. 보호대상

- 독일 상표제도는 상표법[Markengesetz(MarkenG)]이라는 용어를 사용하고 있으나, 그 적용범위는 상표에 제한되는 것이 아니라 영업표지(geschäftliche Bezeichnung) 및 지리적 출처표시에도 미치고(상표법 제1조), 영업표지의 보호에 관해서는 기업표지와 제호가 포함됨
- 모든 상표의 경우와 마찬가지로 영업표지도 식별력을 요건으로 보호가 인정된다는 점에서는 동일하지만, 상표는 일반적으로 출원, 등록 혹은 사용을 통해 발생함에 반해 영업표지는 영업거래상 사용을 통해서만 발생한다는 점에서 차이가 있음
- 상표의 경우에 상표의 등록 혹은 거래통용력의 획득시점에 상표권이 성립하지만 처음부터 식별력을 가지는 영업표지의 경우에는 사용시점에, 처음부터 식별력을 갖지 못하는 경우에는 거래통용력의 획득시에 성립함. 표지 사이에 충돌이 발생하는 경우에 우선의 원칙, 즉 시간적 순서에 의해 해결되기 때문에 상표권 발생시점은 커다란 의미를 지님

- 식별표지로서의 적격성을 갖추고 그래픽으로 재현될 수 있는 모든 형태의 표지는 상표로서 보호됨. 추상적 식별표지로서의 적격성의 개념에는 제품의 냄새, 미각 및 촉각까지 포함하는 넓은 의미로 해석되고 있음. 다만 상표법 제3조 제2항에 의해 상품 그 자체의 성질에 기한 형상, 기술적 효과를 얻기 위하여 필요한 형상, 상품에 실질적 가치를 허여하는 형상만으로 이루어진 표지는 추상적 식별표지로서의 적격성이 인정되지 않음

2. 부등록사유

(1) 절대적 거절이유

- 그래픽으로 나타낼 수 없는 상표(상표법 제8조 제1항)
- 다음과 같이 식별력이 없거나, 공서양속에 반하거나 또는 외국의 기장, 문장 혹은 기장으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없음(상표법 제8조 제2항)
 - 상품 또는 서비스업과 관련하여 어떠한 식별력도 없는 상표
 - 거래시장에서 상품의 성질, 특성, 수량, 용도, 가치, 지리적 출처, 제조일, 서비스의 제공의 표시 또는 기타 상품 또는 서비스의 특징의 표시와 관련하여 필요한 표지나 표시만으로 구성된 상표
 - 일반적인 언어의 사용 또는 성실하고 지속적인 거래에서의 사용 때문에 상품이나 서비스업의 표시에 통용하게 된 표지나 표시로만 구성된 상표
 - 상품 또는 서비스업의 성질, 특성 또는 지리적 출처표시에 관하여 일반수요자를 기만하기에 적합한 상표
 - 공공질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표
 - 국장, 국기, 그 밖의 국가적 표장 또는 국내의 지방이나 국내의 상급지방자치단체 혹은 그 밖의 상급지방자치단체의 문장을 포함하고 있는 상표
 - 공공질서에 위배되거나 사용이 법적으로 금지된 표장
 - 연방법률공보상의 법무부 공고에 의하여 상표로서의 등록이 제외된 공적 검사 표장 또는 보증표장을 포함하고 있는 상표
 - 연방법률공보상의 법무부 공고에 의하여 상표로서의 등록이 제외된 문장, 기장 혹은 기타 휘장, 국제기구의 인장 혹은 표시를 포함하고 있는 상표
 - 공익을 위한 기타의 법규에 따라서 그 사용이 분명히 거절될 수 있는 상표
 - 출원인이 출원시에 악의가 있었던 상표

(2) 상대적 부등록사유(상표법 제9조)

- 독일 상표의 심사에 있어서는 선행상표와의 유사여부에 대해서는 심사되지 않는바, 선행권리자의 이의신청이 있는 경우에 한하여 다음의 상표의 등록은 다음의 경우 취소될 수 있음.
 - 상표가 선출원상표 또는 선등록상표와 동일하고 그 지정상품 또는 서비스업이 선출원상표 또는 선등록상표의 지정상품 및 지정서비스업과 동일할 경우
 - 상표가 선출원상표 또는 선등록상표와 동일 또는 유사하고 양 상표가 사용된 상품 또는 서비스업이 동일 또는 유사하기 때문에 일반수요자에게 연상의 위험을 포함한 혼동의 위험이 있는 경우
 - 상표가 선출원상표 또는 선등록상표와 동일하거나 유사하고 선출원상표 또는 선등록상표의 지정상품 또는 지정서비스업과 유사하지 않은 상품 또는 서비스업과 관련하여 등록된 경우에 있어서, 그 선행상표가 국내주지상표와 관련이 있고 등록된 상표의 사용이 당해 주지상표의 식별력이나 평가를 정당한 근거 없이 불공정한 방법으로 이용하거나 침해할 경우

제3절 출원 절차

1. 개요

- 상표법 제4조는 상표권 발생태양에 따라 등록상표, 사용상표(Benutzungsmarken), 주지상표(notorisch bekannte Marken)로 구분하고 있음
- 3종류의 상표는 동일하게 취급되지만 권리의 성립에 있어 차이가 있다. 등록상표의 경우에는 특허청에의 출원, 심사 그리고 등록을 통해서, 사용상표의 경우에는 영업거래상 사용을 통한 거래통용력(Verkehrsgeltung)의 획득을 통해서 그리고 주지상표의 경우에는 파리조약 제6조의 2의 미에서 주지성의 획득을 통해 권리가 발생함
- 자연인, 법인 또는 권리능력 있는 사단에 한하여 출원인 적격이 인정됨(상표법 제7조). 독일에서의 영업 활동은 요구되지 않고 있으나, 비거주자는 독일특허청의 승인을 받은 대리인을 지정해야 함

2. 필요서류

- 상표 및 서비스표의 출원에 필요한 사항 및 서류는 다음과 같음
 - 출원서(Request) : 상표출원서에는 ① 상표등록출원서, ②출원인의 신원을 확인할 수 있는 자료, ③ 상표의 재현물, ④ 지정상품 또는 지정서비스업의 목록을 포함하여야 함;
 - 상표를 사용하는 상품 또는 서비스 및 그 구분;

- 상표 견본(Mark);
- 우선권 증명서(Priority Document);
- 위임장(Power of Attorney).

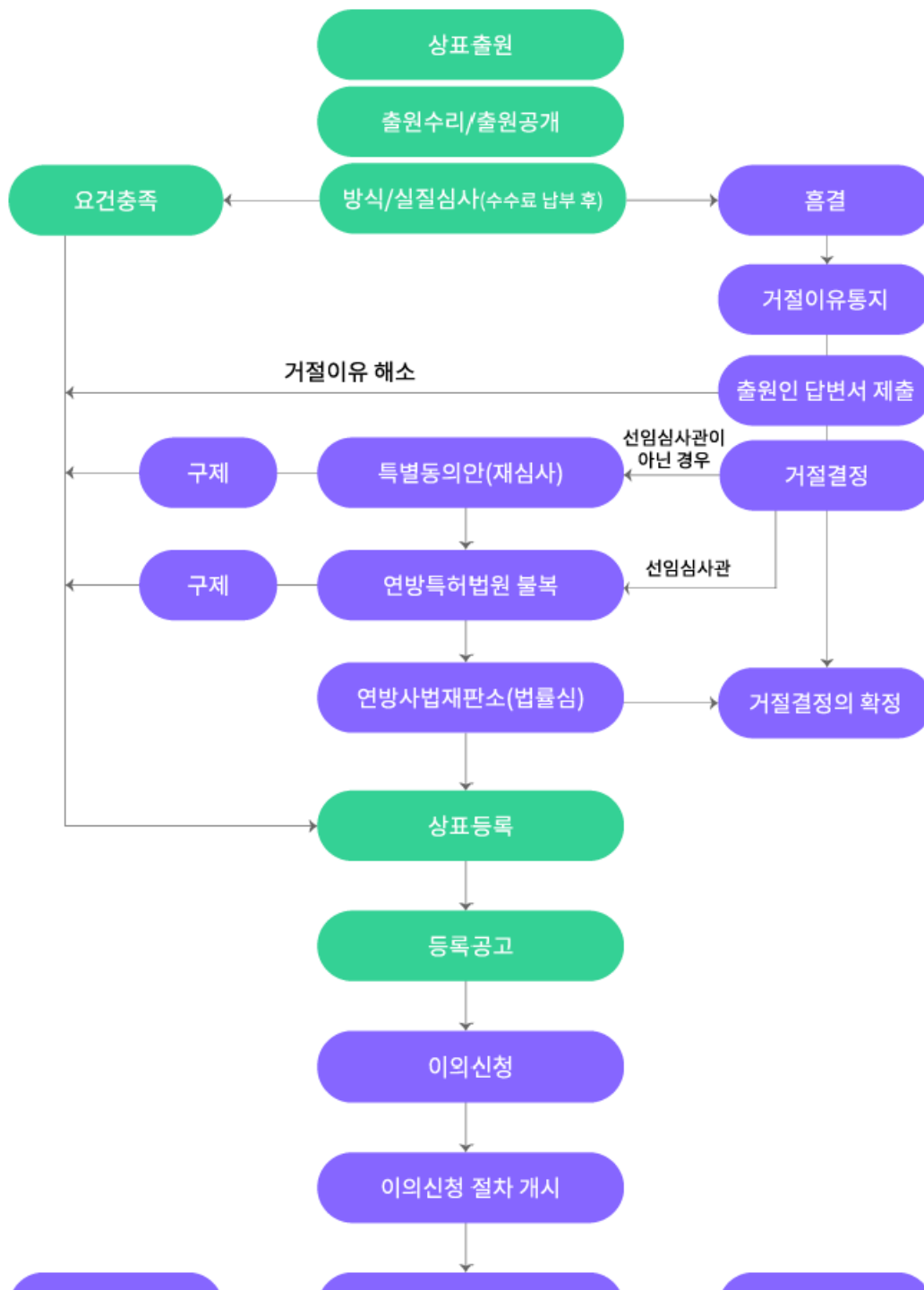
3. 서식 및 비용

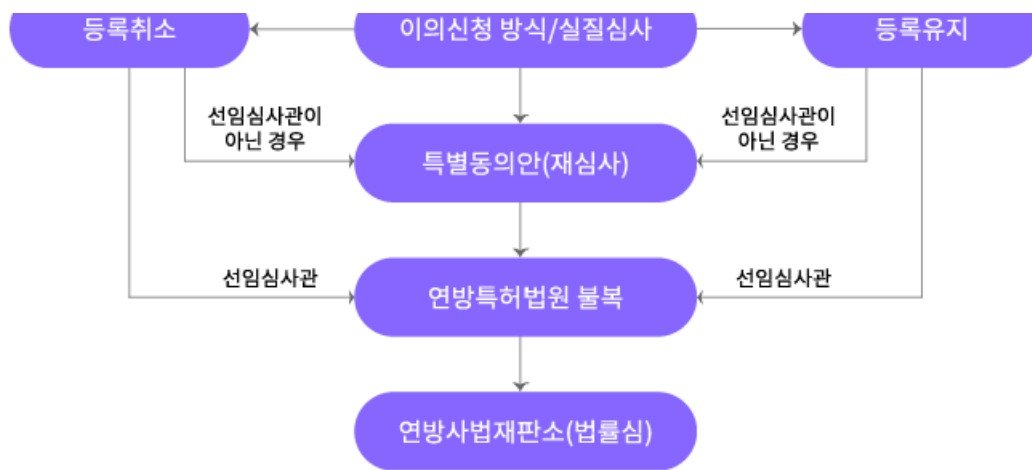
- 상표출원서 및 기타 양식 바로가기 [☞](#)
- 상표관련 비용 바로가기 [☞](#)

※ 상기 비용은 독일 특허상표청에 납부하는 비용(official fee)이며, 현지 대리인 비용 또는 국내 대리인 비용은 포함되지 않은 금액이므로 별도로 확인하여야 함

제4절 심사 절차

1. 개요





[그림 3] 상표 심사 절차도

2. 방식심사

- 특허상표청은 상표의 출원이 제33조에 따른 출원일의 인정을 위한 요건을 충족하고 있는지, 출원이 기타 출원의 요건을 충족하는지, 출원료가 충분한 금액으로 납부되었는지 그리고 출원인이 제7조에 따라 상표권자일 수 있는지의 여부를 심사함

3. 실체심사

- 특허상표청은 실체심사시 실별력의 존부 등 절대적 거절이유만을 심사하며, 선등록/출원상표와의 저촉 여부를 판단하지 아니함
- 다만, 선등록/출원상표와의 저촉을 이유로 이의신청 제가 가능함

4. 이의신청

- 선등록 또는 선출원의 소유권자, 원소유권자(출원이 대리인에 의해 제출된 경우) 또는 저명표장의 소유권자는 등록공고가 있는 날부터 3개월 이내에 출원상표가 선등록, 선출원 또는 대리인에 의한 승인 없이 제출된 출원이거나 저명표장의 무단출원에 해당한다는 이유로 이의신청을 할 수 있음

제5절 상표권의 유지·관리 및 활용

1. 상표권의 존속기간(상표법 제47조)

- 상표권의 존속기간은 상표출원일로부터 10년이며, 이후 10년간씩 무제한으로 갱신할 수 있음
- 상표권의 갱신출원은 존속기간 만료 전 그 마지막 해에 해야 하며, 6개월의 유예기간이 부여됨
- 상표등록기간의 갱신에 관한 사항은 특허상표청에 의하여 등록부와 상표증에 기록됨
- 우리나라와 마찬가지로 등록 후 5년 이상 계속적으로 사용되지 않은 경우 불사용 취소의 대상이 됨

2. 등록료 및 갱신신청료

- 등록료는 별도로 존재하지 않음
- 갱신료는 3개류를 포함한 기본 갱신료는 750유로, 이후 류가 추가될 때마다 260유로를 납부해야 함
- 갱신료 바로가기 [☞](#)

3. 사용권 및 양도 : 특허의 실시권과 양도와 대동소이함

가. 사용권(상표법 제30조)

- 상표의 등록, 사용 또는 주지성을 통하여 부여된 권리는 상표가 보호 받는 상품 또는 서비스업의 전부 또는 그 일부와 관련하여 독일연방공화국의 전역 또는 그 일부지역에 대하여 전용 또는 통상 사용권설정의 목적물이 될 수 있음
- 상표사용권자는 상표소유주의 승낙이 있어야만 상표침해로 인한 소송을 제기할 수 있음

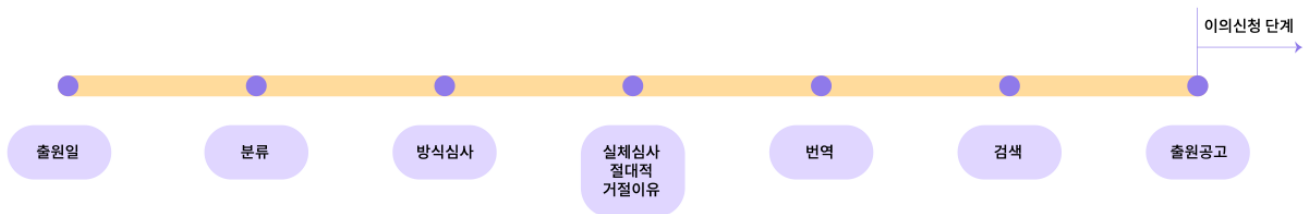
나. 양도(상표법 제27조)

- 상표의 등록, 사용 또는 주지성에 의하여 부여된 권리는 그 상표가 보호받는 상품 또는 서비스업의 전부 또는 일부와 관련하여 타인에 양도 또는 이전될 수 있음 /i>
- 상표가 기업 또는 기업의 일부에 속할 경우, 상표가 속하는 기업 또는 기업의 일부의 양도 또는 이전은, 불확실한 경우 상표의 등록, 사용 또는 주지성에 의하여 부여된 권리를 포함함

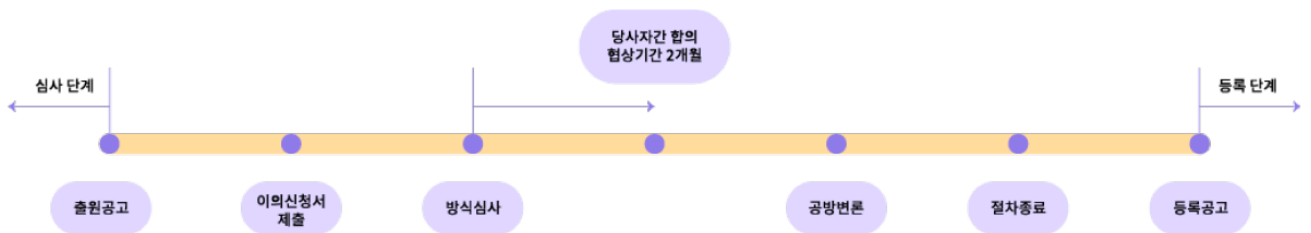
제6절 유럽연합지식재산청(EUIPO)을 통한 상표 보호

1. 유럽연합 상표 출원 및 등록

- 유럽연합지식재산청(www.euiipo.europa.eu)에 한 번의 출원으로 유럽연합 전체 영역에서 보호를 받을 수 있음
- 등록까지의 단계는 크게 3단계로 구분됨
 - 1. 심사단계 : 출원서 접수부터 출원공고까지의 단계
 - 2. 이의신청 단계 : 출원공고 후 이의신청기간 만료시까지의 단계
 - 3. 등록 단계 : 이의신청기간 만료시부터 등록공고까지의 단계
- 심사단계 흐름도 개요



- 심사 관련하여 오류가 있거나 거절에 대하여 알려야 하는 경우, 공식문서를 출원인에게 통지하면, 출원인은 2개월의 기간 동안 보정을 통해 흠결을 치유하거나 의견서 제출을 통해 거절이유를 해소할 수 있음. 의견서 제출을 준비하기 위해 2개월의 기간 연장을 요청할 수 있음(첫 번째 연장은 일반적으로 자동적으로 부여되지만, 두 번째 연장은 정당한 이유를 소명해야 함)
- 흠결사유 또는 거절이유가 해소되지 않거나 출원인의 답변이 없는 경우에는, 출원 또는 출원서에 포함된 청구를 부분적으로 또는 전체적으로 거절하는 최종결정을 하게 됨
- 거절결정이 되면, 불복하거나 또는 EU상표등록출원을 국내상표등록출원으로 전환할 수도 있음
- 거절이유가 없으면, 23개의 EU 공식언어로 출원상표가 공고되며, 이 출원공고는 지정 상품 및 서비스에 대하여 특정 상표가 출원되었다는 사실을 공개하는 것임
- 이의신청단계 흐름도 및 개요



- 이의신청 단계 개요
 - 출원공고일로부터 3개월 이내에 출원상표의 등록에 이의를 제기하고자 하는 제3자는 이의신청을 해야 함
 - 이의신청의 이유는 크게 2가지로, 선행권리가 존재하는 경우와 절대적 거절이유에 해당하는 경우임
 - 선행권리가 존재하는 경우는 제3자가 출원상표보다 더 앞선 권리를 하나 이상 가지고 있으며, 출원상표가 등록되는 경우 자신의 권리와 충돌한다고 생각하는 경우임
 - 이와 같은 경우, 이의신청인은 출원상표의 등록을 막기 위하여 이의신청서 양식을 작성하고 320유로의 수수료를 지불해야 함
 - 이의신청이 수리되면 절차에 대한 시간 제한을 설정하는 통지를 양 당사자에게 보내며, 이의신청 절차는 당사자가 합의를 협상할 수 있는 기간으로 시작되는데(이를 '냉각(cooling-off)' 기간이라고 함)
 - 냉각기간 동안 당사자는 합의를 통해 절차를 종료할 수 있고, 이의신청 수리 통보 후 2개월이 지나면 만료됨. 22개월까지 연장할 수 있으며 총 24개월 동안 지속할 수도 있지만, 양 당사자는 언제든지 연장을 종료할 수 있음
 - 냉각 기간이 만료되면 이의신청 절차의 공방과 변론이 시작됨
 - 선행권리자가 이의신청을 하는 경우는 EU상표 전체출원의 약5분의1에 해당할 정도로 많음
 - 이의신청인과 출원인 양 당사자가 증거와 주장을 제출한 후 이의신청에 대한 인용 및 기각에 대하여 결정하게 됨

- 등록단계 개요

- 아무도 이의신청을 제기하지 않거나 제3자의 정보제공이 없으면, 상표는 등록되고 공고됨
- 이러한 등록공고는 다른 상표권자와 일반 대중이 등록상표가 출원인의 소유가 됨을 인식하도록 하기 위함
- 등록공고 수수료는 없고, 등록증명서가 발행됨
- 등록공고 2일 후부터 증명서를 다운로드 할 수 있음(별도의 종이 사본 증명서는 발행되지 않음)
- 다만 EU 상표의 우선권 주장을 위해 등록증명서의 인증 또는 미인증 사본을 요청할 수 있음

2. 유럽연합상표 등록 여부 결정에 대한 불복

- 유럽연합지식재산청의 최종 결정에 불리한 결과를 받은 당사자는 누구나 불복할 수 있음
- 불복은 eAppeal 전자적인 방법을 통해 제기할 수 있음
- 유럽연합상표 관련 결정에 대한 불복 항소수수료는 720유로임
- 불복(항소)의 기한 및 형식
 - 불복(항소)통지와 근거 진술은 구별되어야 함
 - 결정결정의 통지일로부터 2개월 이내에 불복(항소)통지를 해야하지만, 근거 진술은 결정결정의 통지일로부터 4개월 이내에 하면 됨
- 불복 절차는 크게 중간검토, 항소부 결정, 항소부 결정 이후 단계의 3단계로 이루어짐
- 중간검토 단계(1단계)
 - 근거진술서가 접수되면, 등록부는 먼저 항소(항소통지서 및 근거진술서)를 1심판부(first instance)에 제출함
 - 결정계 사건의 경우에서만, 결정에 불복이 제기된 부서가 불복이 수용가능하고 근거가 충분하다고 판단하는 경우에는 결정이 번복될 수도 있음(interlocutory revision). 그러나 불복이 수용불가능하고 근거가 충분하지 않다고 판단되는 경우에는 사건은 다시 항소부(Boards of Appeal)로 보내짐
- 항소부 결정 단계(2단계)
 - 항소부는 유럽연합상표 및 등록공동체디자인과 관련하여 EUIPO가 취한 1심 결정에 대한 항소 사건을 담당하는 독립적인 기관임
 - 개별 항소사건을 담당하는 항소부는 위원장을 포함한 3인의 위원으로 구성되며, 그 중 2명은 법률 전문가의 자격을 가진자이어야 함
 - 중요한 사건의 경우에는 대항소부가 구성되는데, 위원장으로서 항소부 의장을 포함, 각 개별 항소부의 장 및 특정위원으로 구성된 총9명의 위원으로 구성됨
 - 결정계 사건에서는, 중간검토가 끝나고 나면 해당 사건은 즉시 보고자를 지정할 관할 항소부의 장에게 제출됨
 - 당사자계 사건에서는, 항소부 절차 규칙에 따라 피고는 근거진술서를 받은 후에 의견을 제출할 수 있음
 - 피고의 의견서가 제출되면 항소부는 당사자의 추가 서류 제출을 허락할 수도 있음
 - 절차의 서면 부분이 끝나면, 해당 파일은 보고자를 지정할 관할 항소부의 장에게 제출됨
 - 이후 항소부에서 결정을 작성하고 심의한 후 결정을 내리면 그 결정은 당사자에게 통지됨
- 항소부 결정 이후 단계(3단계)
 - 항소부의 결정에 대해서 결정 통지후 2개월 이내에 일반법원(General Court)에 불복할 수 있음
 - 이러한 불복의 법적 근거는 유럽연합상표규정 제72조의2에 명시되어 있음
 - 그리고 일반법원의 모든 판결에 대해서 유럽연합사법재판소(Court of Justice of the European Union)에 다시 불복할 수 있음

3. 서식 및 비용

- 유럽연합상표 출원서 및 기타 양식 바로가기 [☞](#)

※ 상기 비용은 유럽연합지식재산청에 납부하는 비용(official fee)이며, 현지 대리인 비용 또는 국내 대리인 비용은 포함되지 않은 금액이므로 별도로 확인하여야 함

PART VI 영업비밀

제1절 개요

- 독일에서의 영업비밀은 영업비밀 보유자의 경제적 가치라는 재산권적 권리로 인정되어 왔음
- 판례는 고용계약 당사자의 권리 및 의무에 대하여 규정하고 있는 독일 민법 제611조를 영업비밀의 보호에 관한 기본적인 근거로 설명하였으나, 민법, 형법 등 일반법으로는 늘어나는 기술 유출에 대한 본질적인 대처가 곤란하였으며, 일반법의 한계를 극복하고자 1896년에 제정된 부정경쟁방지법(UWG)에 영업비밀 침해를 규제하는 내용을 포함

- 2016년에 제정된 EU 영업비밀보호지침에 따라 부정경쟁행위에 대한 규제와는 독자적으로 영업비밀 보호를 강화하고자 하는 세계적 흐름에 맞추어 2019년 4월 부정경쟁방지법과 분리된 새로운 영업비밀보호법을 시행하고 있음
- 舊 부정경쟁방지법에서는 영업비밀의 개념을 법적으로 명시하지 않았고, 학설과 판례에 의하여 영업비밀의 개념을 해석하여 왔음(영업비밀이란 기업의 사업 활동에 관련된 정보로서 일반적으로 알려져 있지 않고 한정된 사람에게만 알려져 있으며, 상당한 경제적 이익에 근거해 보유자의 의사에 의해 비밀로서 관리되고 있는 것으로 해석되어 왔음). 그러나 새로운 영업비밀보호법은 이러한 개념을 구체적으로 법문에 명시함. 독일 영업비밀보호법 제2조 제1호에서는 어떠한 정보나 정보의 구성이나 배열이 일반적으로 그러한 정보를 다루는 경제계에 속한 사람들에게 알려져 있거나 쉽게 알 수 없는 경제적 이익을 가지는 것으로서, 해당 정보의 소유자가 적절한 정도의 비밀유지조치를 취하는 비밀에 상당한 권리가 있는 경우를 영업비밀로 규정하고 있음

제2절 영업비밀의 보호

- 독일의 舊 부정경쟁방지법에서는 영업비밀 침해에 관하여 법 제17조에서 제18조까지 각 행위유형에 대한 형사처벌을 규정하고 있었음.
- 독일 법 제17조 제1항은 고용관계에 있는 피용자의 영업비밀 누설행위를 형사 처벌할 수 있도록 규정하고 있었고, 제2항 제1호는 정당한 권한없이 부정한 방법으로 영업비밀을 취득하는 행위를 처벌하는 규정이고, 제2항 제2호는 제17조 제1항, 제17조 제2항 제1호 그리고 기타 권한없이 영업비밀을 취득한 사람이 권한없이 사용하거나 제3자에게 누설한 경우를 처벌함. 또한 제17조 제4항에서는 행위자가 누설시에 당해 비밀이 외국에서 이용된다는 사실을 알고 있거나 또는 행위자 스스로 외국에서 사용한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 벌금형에 처할 수 있다고 하여 외국에서의 영업비밀 사용행위를 가중 처벌할 수 있도록 하였음
- 제18조에서는 업무상의 거래관계에서 제시된 견본 또는 기술상의 지도서 등을 경쟁의 목적으로 또는 자신의 이익을 위해 권한없이 사용하거나 제3자에게 누설한 경우 2년 이하의 징역 또는 벌금형에 처한다.”고 규정하고, 제19조에서는 경쟁의 목적 또는 자신의 이익을 도모할 목적으로 제17조 또는 제18조에서 규정하는 범죄행위를 교사하도록 타인을 설득하거나 타인의 제의를 수락하거나 공모행위자를 처벌하도록 하였음
- 형사처벌 외에도 부정경쟁방지법상 민사적 구제수단 및 민법의 일반원리를 통해 불법행위책임에 근거한 민사상의 손해배상청구를 할 수 있으며 영업비밀의 추가적인 유출을 방지하기 위한 가처분 등을 취할 수 있게 규정되어 있었음
- 독일 영업비밀보호법은 舊)부정경쟁방지법상 금지되는 행위를 재확인하여 영업비밀의 부정한 취득, 사용, 공개를 금지하고 있음. 한편, 독립적인 발견이나 발명 그리고 제품의 관찰, 검사 등 합법적인 방법으로 소유한 사람의 정당한 이용과 언론과 표현의 자유 및 공공의 이익을 위한 공개의 경우에는 영업비밀 침해가 아니라고 규정하여 허용되는 행위를 명확히 하고 있음.
- 영업비밀 침해행위에 대하여는 영업비밀 보유자의 손해배상청구권 등 민사상 구제절차와 침해행위자에 대한 형사처벌 규정을 두고 있음. 법 제10조에 따르면, 고의 또는 과실로 영업비밀 침해행위를 한 자는 영업비밀 보유자에게 손해배상 책임을 부담하며, 손해는 원칙적으로 보유자가 입은 손해를 의미하나 침해행위자에 의하여 발생한 이익도 고려될 수 있음. 그리고 반드시 재산상 손해가 아니더라도 손해의 배상을 청구할 수 있도록 하고 있음
- 독일의 영업비밀보호법은 소송과정에서의 영업비밀 보호에 관한 절차와 방법을 상세하게 규정하였다는 점이 특징적임. 예를 들어, 법 제16조에 따르면, 영업비밀 침해에 관한 소송에서 당사자의 요청에 의해 법원은 소송에서 다루어지는 정보에 관하여 전체 또는 일부를 기밀로 분류할 수 있도록 하여, 당사자, 대리인, 증인, 전문가 등이 해당 문서를 취급할 때 해당 사법 절차 외 다른 목적으로 사용할 수 없도록 하고 있음. 이는 소송과정에서 발생할 수 있는 추가적인 피해를 예방하는 규정으로 영업비밀 보유자의 철저한 보호를 위한 제도임
- 영업비밀 침해행위자에 대한 형사처벌 관련하여, 법 제23조는 자기 또는 제3자의 이익을 위하거나 또는 영업비밀 보유자를 해할 목적으로 법률을 위반하여 영업비밀을 취득, 사용, 누설하는 경우를 3년 이하의 징역 또는 벌금에 처벌할 수 있도록 하고 있음. 또 해당 영업비밀이 해외에서 사용될 것을 알고 누설하거나 직접 해외에서 영업비밀을 사용하는 경우에는 5년 이하의 징역 또는 벌금에 처하도록 하여 가중 처벌의 근거를 마련하고 있음

PART VII 지리적 표시

제1절 개요

- 독일에서는 1995년 신 상표법(Markengesetz: 이하 “독일 상표법”)은 지리적 출처표시를 상표 (Marke) 및 영업표지 (geschäftliche Bezeichnung) 와 함께 하나의 표지권으로 규율함으로써 출처표시의 표지로서의 속성을 명백히 인정하고 있음
- 지리적 표시에 대한 보호방식과 등록절차 등은 원칙적으로 상표에 대한 보호방식과 등록절차와 동일하여 별도의 절차를 요구하지 않으며 또한 지리적 표시의 대상을 농수산물 및 식료품에 한정하지 않고 모든 상품 및 서비스에 광범위하게 적용하고 있음
- 이사회 규칙 2081/1992 (현재의 510/2006)에 의한 지리적 표시 등록제도는 독일 상표법 제6장(지리적 출처 표시)에서 자세히 규정하고 있음
- 독일에서는 독일 상표법에 EU의 ‘등록형 지리적 표시보호제도’를 수용하고 있을 뿐만 아니라 단체상표제도 및 전통적인 부정경쟁법리에 의하여 지리적 표시를 보호하고 있음

제2절 지리적 표시의 보호

1. 독일 상표법에 의한 지리적 출처표시의 직접보호: 오인 및 희석화 방지

- 독일 상표법 제126조 제1항에 보호받을 수 있는 지리적 표시가 정의되어 있음. 지리적 출처표시란 Orten, Gegenden, Gebieten 또는 Länder의 명칭과 같은 '직접적 지리적 표시'와 영업거래에서 상품 또는 서비스의 지리적 출처를 나타내기 위하여 사용되는 기타 표시 또는 기호(sonstigen Angaben oder Zeiche)와 같은 '간접적 지리적 표시'를 말함
- 독일 상표법 제126조 제2항에 따르면 종류표시는 지리적 표시로서 보호받을 수 없음. 종류표시(Gattungsbezeichnungen)란 표시가 지리적 표시를 포함하여 있거나 또는 지리적 표시로부터 생겨난 표시지만, 지리적 표시로서의 원래의 의미를 상실하고 상품 또는 서비스의 이름으로, 또는 상품 또는 서비스의 종류(Art), 성질(Beschaffenheit), 품종(Sorte) 또는 기타의 속성(Eigenschaft)이나 특성(Merkmal)을 나타내기 위하여 사용되는 표시를 말함
- 독일 상표법은 지리적 표시를 세가지 유형으로 나누어 보호하고 있음: ① 단순 지리적 출처표시(독일 상표법 제127조 제1항), ② 품질관련 지리적 출처표시(독일 상표법 제127조 제2항), ③ 저명한 지리적 출처표시(독일 상표법 제127조 제3항)
- 단순 지리적 출처표시: 출처가 다른 상품 또는 서비스에 대하여 지리적 표시를 사용한 경우, 지리적 출처에 대하여 오인(Irreführung) 위험이 존재하는 경우에는 그러한 지리적 표시를 영업상 거래에서 위의 상품 또는 서비스에 대하여 사용할 수 없음
- 품질관련 지리적 출처표시: 지리적 표시된 상품 또는 서비스가 "특별한 속성(Eigenschaft) 또는 품질을 지닌" 경우에는, 그 지리적 표시는 동일한 출처이지만, 품질이 낮은 상품 또는 서비스에 대해서는 사용될 수 없음
- 저명한 지리적 출처표시: 저명한 지리적 표시는 그것이 지니고 있는 명성의 희석화위험(Verwässerung) 또는 부정사용행위(Ausnutzung)로부터도 보호됨
- 위에서 보호되는 지리적 출처표시와 유사한 표시(=유사 출처표시)가 사용되는 경우 또는 그 지리적 출처표시가 다른 부가어와 같이 사용되는 경우(예컨대, ~식의, ~풍의), 언어적 차이 또는 부가어의 첨부에도 불구하고 오인위험 또는 지리적 표시의 부정이용 또는 명성(식별력)의 침해가 존재하는 경우에는 위의 보호규정이 적용될 수 있음
- 지리적 출처표시의 침해에 대한 민사구제에 대해서는 독일 상표법 제128조가 규율하고 있다. 동조 제1항에 따르면 독일 부정경쟁방지법 제13조 제2항에 규정된 청구권자(사업자단체)가 부정경쟁방지법 제12조에 위반하여 영업상 거래에서 표시를 사용한 자에 대하여 지리적 표시의 사용금지를 청구할 수 있음. 침해자의 고의 또는 과실이 있는 경우 독일 상표법 제128조 제2항에 따르면 손해배상책임이 인정됨
- 형사적 제재에 대해서는 독일 상표법 제144조가 지리적 출처표시를 위법하게 사용한 자를 형사처벌할 수 있는 규정을 두고 있고, 그 밖에 동법 제151조는 위법하게 지리적 출처표시를 한 상품을 수입, 수출 또는 통과시키는 경우 이를 압수할 수 있도록 규정하고 있음

2. EU 이사회 규칙 2081/92(이사회 규칙 510/2006)에 의한 지리적 표시 및 원산지명칭 등록제도

- 연방 법무부 산하의 원헌주재 독일 특허상표청이 지리적 표시의 등록에 대한 업무를 담당하고 있으며, 이사회 규칙에 의한 지리적 표시의 신청과 등록은 특허 및 상표 사무소에서 이뤄짐
- 독일상표법 제130조에서 제133조에는 이사회 규칙 2081/92에 의한 지리적 표시 및 원산지명칭을 특허청에 출원 등록하는 절차가 규정되어 있음
- 독일상표법 제134조에는 EU 이사회 규칙과 그 시행세칙상 가장 필수적인 통제 및 감독은 주법에 따라 권한을 가진 기관에 위탁하고 있으며 이에 필요한 권한에 대해서 규정하고 있음
- 연방법무성은 연방경제성 및 연방소비자보호, 식량 및 농업성과 합의하여 연방의회의 동의를 얻어 개개의 지리적 출처표시에 관한 상세한 규정을 시행령으로 정할 권한을 가짐. 시행령에는 (i) 정치적 또는 지리적 경계의 참조를 통한 출처지역, (ii) 품질이나 기타 특성 및 관련조건, 특히 상품생산이나 제조의 절차 또는 방법 또는 서비스의 제공방법 또는 그 출처와 같은 사용된 기초원료의 질 혹은 기타 특성, 그리고 (iii) 지리적 출처표시의 사용방법이 규정될 수 있음(독일 상표법 137조). 또한 개개의 지리적 출처 표시의 보호를 위한 상세규정에는 지금까지의 지리적 출처표시 사용 시의 공정한 관례와 관습이 고려되어야 함

3. 지리적 출처표시의 단체상표에 의한 보호

- 1995년 독일 상표법은 독일 상표법 역사상 처음으로 지리적 단체상표를 명백히 인정하고 있음. 동법 제97조는 지리적 단체상표도 단체상표 개념의 범주에 속한다고 명시하고 있음
- 단체표장에 관한 권리는 구성원 자체가 단체인 권리능력 있는 조합연합(Dachverbände) 및 종단단체(Spitzenverbände)를 포함하여 권리능력 있는 단체(Verein)만이 출원 또는 등록된 단체표장의 소유주가 될 수 있음(독일 상표법 제98조). 이 단체에는 공법상의 법인도 해당함
- 단체상표를 등록함에 있어서는 단체상표의 사용에 관한 정관을 첨부하여야 하는데, 그 정관에는 특히 다음과 같은 사항을 기재하여야 함
 - (i) 단체의 명칭과 주소,
 - (ii) 단체의 목적과 대표,
 - (iii) 회원의 자격요건,
 - (iv) 단체표장의 사용자격이 있는 자의 그룹에 관한 표시,
 - (v) 단체표장의 사용요건 그리고
 - (vi) 단체표장의 침해의 경우 이해관계인의 권리와 의무에 관한 정보
- 이러한 제반 사용조건은 지리적 단체상표의 경우 오직 상품의 지리적 출처와 관련하여서만 정할 수도 있으나, 그 밖에 사용조건에 일정한 품질조건을 추가할 수도 있음. 그런 경우에는 거래계에서 예상하고 있는 품질조건, 예컨대 전통적으로 해당 지역에 관행화된 생산원칙 등을 사용조건으로 정관에 기재하여야 함
- 지리적 단체상표의 사용에 관한 정관은 단체의 구성원이 아니지만 해당 지역에 위치하고 있는 다른 모든 영업자가 단체상표의 사용에 관한 정관에서 정한 사용조건을 만족시키는 상품을 생산하는 한 추후에 단체의 구성원이 될 수 있는 가입권을 포함하여야 함. 그러나 다른 한편으로 해당 지리적 출처표시를 사용하기 위하여 반드시 그 단체의 구성원이 되어야 하는 강제의무는 없음
- 이상과 같은 독일의 지리적 단체상표는 우리나라 상표법상의 지리적 표시 단체표장제도와 유사함
- 독일특허청에 등록된 지리적 표시 검색 바로가기 [☞](#)

※ 상기 비용은 유럽연합지식재산청에 납부하는 비용(official fee)이며, 현지 대리인 비용 또는 국내 대리인 비용은 포함되지 않은 금액이므로 별도로 확인하여야 함

제1절 분쟁 제도

1. 특허분쟁제도의 개요

- 독일은 특허 심판제도가 없을 뿐만 아니라, 특허무효소송 및 특허거절결정에 대한 항고사건을 연방특허법원이 사실심으로 전속적으로 심리하며, 그 판결에 대해서 연방대법원(BGH)에 대해서 상고할 수 있으며 새로운 증거제출도 가능함. 독일의 특허분쟁제도는 우리와 마찬가지로 더블 트랙(double track, bifurcated system; Trennungsprinzip) 제도로 운영되고 있음
- 독일도 과거에는 특허무효심판원이 있었으나 위헌 논란 끝에 사라졌고, 그와 동시에 특허법원이 설립되었음. 연방특허법원이 설립되기 전까지 독일 특허청 심사부 및 課의 결정은 조직상 같은 특허청에 속해 있는 '항고심판부'의 심사 대상이었음. 그 당시의 해석에 따르면, 특허청 항고심판부의 결정에 대해서는 불복방법이 전혀 없었음. 이에 따라 법원과 유사한 업무를 수행하는 특허청 항고심판부가 '법원'으로 인정될 수 있는가, 항고심판부의 결정이 '법원의 결정'으로 인정될 수 있는가 아니면 '행정행위(Verwaltungsakt)'에 불과한가 하는 것에 대해 의문이 제기되었음. 이러한 의문을 기초로 하여 결국 행정소송이 제기되었고, 1959. 6. 13. 연방행정법원은 "특허청의 내부항고부는 독일 기본법상의 '법원'이 아니다. 특허청 항고심판부의 결정은 행정법원에 의해 취소의 대상이 될 수 있는 '행정행위'에 불과하다."고 판결하기에 이르렀음. 그 결과 기본법이 개정되었고, '산업재산권에 관련된 분쟁을 담당할 연방법원'의 설립이 구체화되어, 1961.3.23. 특허법 제36b조d의 도입으로 1961.7.1 연방특허법원이 설립되었음
- 그럼에도 특허무효소송에 있어서 특허법원에서는 증거제출이 제한되지 않고, 나아가 법률심인 대법원에서도 당사자의 태만이 아닌 경우 등에는 새로운 증거제출이 가능함

2. 독일법의 특색

가. 행정연방법원

- 사독일은 전통적으로 행정사건과 민사사건이 준별되는 행정형국가 체제로 연방민사법원과 나란히 연방행정법원을 병행 운영하여, 특허법원 또한 행정연방법원과 심급으로 지식재산권침해사건에 대해서는 다루지 않음

나. 관할 2원주의

- 독일은 특허분쟁사건의 경우 2원적 관할분리원칙을 취하고 있다는 점에서 우리나라의 특허분쟁구제절차와 가장 유사한 제도임. 이와 같은 관할 분리의 원칙에 따라 특허침해소송절차에서는 일반 민사소송의 경우와는 달리 무효항변을 제출할 수 없음. 별도의 무효소송이 제기되지 않는 이상 침해소송에서는 특허 등 지식재산권이 유효하다는 전제 하에 침해여부를 판단함. 특허가 무효라는 주장을 하려면, 연방특허법원에 무효소송을 제기하여야 하는데, 침해소송에서 특허무효를 주장할 수는 없지만, 무효소송이 제기된 경우 침해소송 절차가 중지될 수는 있음
- 다만 관할분리의 원칙에도 불구하고 기술판사가 법률판사와 더불어 연방특허법원의 재판부를 구성한다는 점에서 그 특색이 있음. 특허침해소송의 민사법원의 경우 제1심은 州지방법원이, 제2심은 州고등법원이 전담하는데, 각 州정부는 특허법의 규정에 따라 1개의 州지방법원을 지정하여 운영하기 때문에, 특허침해소송의 제1심 법원은 사실상 관할이 집중되어 있으며, 각 주에는 1개씩의 州고등법원이 설치되어 있기 때문에 특허침해소송의 제2심 법원 또한 관할집중을 이루고 있으며, 연방특허법원의 기술판사는 독일특허상표청의 심사관들 중에서 임명되고 있음

다. 연방특허법원

- 연방특허법원은 사실심으로서 심리범위에 제한을 두지 않음. 연방특허법원은 결정계사건에 대해서는 제2심으로 재판(결정)하며, 당사자계사건에 대해서는 제1심법원으로 재판(판결)함
- 연방특허법원은 결정계사건인 경우 일반 행정소송의 경우와는 달리 특허 상표청이 당사자가 되지 않는 항고사건으로 처리하며, 당사자계사건인 경우에는 제1심의 사실심법원이 됨. 이에 따라 결정계사건인 경우에는 제1심의 특허청-제2심의 특허법원-제3심의 연방대법원의 구조로 되어 통상적인 불복제도와 같은 구조인 반면에, 당사자계사건은 특허법원이 제1심으로 사실심법원이며, 이에 대한 불복심인 연방대법원은 제2심으로서 사실심인 동시에 법률심이 됨
- 어느 유형의 사건이든 변호사강제주의가 적용되지 않으며, 변론주의 대신 직권심리주의가 적용됨. 따라서 어느 유형의 사건이든 본인소송이 가능함은 물론, 대리인을 선임할 경우에는 변호사는 물론 변리사를 소송대리인으로 선임할 수 있으며, 특허법원은 당사자가 제출한 소송자료에 구속되지 않고 직권으로 소송자료를 수집함(직권탐지주의). 따라서 당사자는 심판단계에서 주장하지 않았던 새로운 주장을 할 수 있고, 새로운 증거를 제시할 수 있음. 다만, 특허법원에서의 심리절차에서도 당사자처분권주의가 적용되기 때문에 심판의 대상은 당사자의 신청에 의하여 확정됨
- 2009년 특허법현대화법(Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009)은 무효소송의 제1심인 특허법원과 연방대법원을 제2심 체제를 바탕으로 연방대법원이 사실상 사실심 및 법률심으로 기능케 하였던 종전의 제도를 바꾸어, 연방대법원의 사실심 기능을 폐지하고 법률심으로만 국한하는 한편, 무효소송의 사실심을 특허법원으로 단심화 하였음. 즉, 개정법은 사실규명을 특허법원의 제1심절차로 집중시켰으며, 이에 따라 연방대법원의 업무가 경감되고 절차의 신속이 확보됨

3. 관할집중제도 - 침해소송의 관할

- 독일 특허법 제143(1)조는 모든 특허분쟁(patent disputes, Patentstreitsachen)은 관할집중의 대상이 된다고 규정하며, '특허분쟁'의 의미는 넓게 해석되며, 구체적으로는 발명을 위한 청구, 발명에 기반한 청구, 그 외 발명과 밀접하게 관련되어 기술적 전문성이 요구되는 청구가 특허

분쟁에 해당함

- 즉, 특허분쟁은 전통적인 특허권 침해소송에 한정되지 않으며, 일반적인 불법행위법에 근거한 특허 관련 청구, 특허와 연관된 다른 청구 등도 포함하는데 특허와 연관된 다른 청구에는 실시계약으로부터 비롯되는 청구, 공동발명자 결정에 관한 청구 등이 포함됨
- 침해소송은 일반 민사법원의 관할이며, 이에 대한 항소도 각 주에 소재하는 고등법원이 담당하며, 상고는 칼스루에(Klsruhe)에 소재하는 연방대법원(BGH)이 관할함. 따라서 적어도 지식재산권침해사건의 경우 통상의 민사사건에 관한 관할원칙과 불복제도가 그대로 적용됨. 침해소송의 제1심은 물론 제2심에서도 관할은 집중되어 있지 않음
- 독일법제에서 특허침해소송법원은 침해소송의 기초가 된 특허권이 유효하게 허여되었는가의 여부를 검토할 권한이 없음. 그와 같은 권한은 허여기관, 즉 독일특허청이나 유럽특허청에 전속되어 있기 때문임. 이러한 이유로 독일법은 특허침해소송절차에서 무효항변을 허용하지 아니함. 침해소송법원에서 특허무효를 판단할 수 없음에 따라 발생하는 문제점을 해결하기 위한 방안들이 시도되었음. 즉, 실질적으로 무권리(Nichtrecht)임에도 불구하고 형식적으로는 유효한 권리로 취급되는 오인특허의 권리발생을 저지하게 할 수 있는 하나의 대항권(Gegenrecht)이라는 개념으로 '자유로운 기술수준의 항변' 이론이 발전해 왔고, 독일연방대법원이 1986년 Formstein 사건에서 이러한 유형의 항변을 일정한 조건 아래 인정하였음. 또한 학설·판례는 일찍부터 당해 특허가 공지공용인 경우에 특허의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 문언 그 자체에 국한된다면서 가능한 한 이를 좁게 해석함으로써 침해를 부정하는 이론을 확립하여 오늘에 이르고 있음
- 나아가 독일특허청이나 유럽특허청은 이의신청절차에서 제2심으로서도 기능함. 다만, 무효사건은 소송의 형태로 제기하여야 하는데, 연방특허법원을 제1심법원으로 하고 연방대법원을 제2심으로 하는 2심제로 운영하고 있음. 문제의 특허권에 대해 침해소송의 피고 또는 제3자가 무효소송이나 이의신청절차를 신청한 경우, 침해소송법원은 독일 민사소송법 제148조에 따라 침해소송절차를 중지시킬 수 있음. 절차를 중지할 것인가의 여부는 법원이 재량으로 판단하며, 모든 심급에서 가능함. 침해소송절차의 중지는 사실상 특허권집행의 정지를 의미하기 때문에, 법원은 계속 중인 무효소송절차 또는 이의절차가 성공할 것이라는 점에 대한 고도의 개연성이 존재하고, 이를 뒷받침할 수 있는 명백한 증거가 법원에 제출되었을 경우에 한하여 절차중지 결정을 내리는 것이 보통임
- 독일 국내특허의 부여와 특허권에 대한 무효절차는 특허상표청 연방특허법원 연방대법원의 구조로 이루어지는데 반하여, 유럽특허에 기초한 독일특허에 관하여는 특허의 부여와 이의신청에 관하여는 EPO가 담당하지만, 유럽특허에 기초한 독일특허의 무효소송은 독일 국내 특허와 마찬가지로 연방특허법원에 제기하여야 함.

다. 지식재산권의 침해

1) 특허권·실용신안권·디자인권

- 우리나라의 경우 산업재산권을 적극적 효력으로서의 독점권(전용권)과 소극적 효력으로서의 금지권(배타권)으로 파악하고 있는 것과는 달리, 독일 산업재산권법은 특허권 등을 배타적 권리로 규정하고 있음
- 특허권, 실용신안권의 경우 권리자는 제3자가 업으로서 특허발명을 실시하는 것을 금지할 수 있고(특허법 제9조, 실용신안법 제11조). 디자인권의 경우 업으로서 등록된 디자인뿐만 아니라 그와 유사한 디자인에 대해서 까지 배타적 권리를 행사할 수 있음(디자인법 제38조 제2항)
- 권리자로부터 허락을 받지 않고 제3자가 업으로서 실시하는 경우에도, 권리의 성질이나 공익적사유로 인해 그 효력에 제한이 가해지는 경우가 있으며, 특허권, 실용신안권 및 디자인권은 다음의 경우에 권리의 성질 또는 공익적 이유로 그 효력이 제한됨
 - (i) 비상업적 목적으로 사적으로 행해지는 행위;
 - (ii) 특허발명의 대상에 관해 실험 목적(신품종의 발견이나 개발을 위한 생물학적 물질 사용, 유럽연합이나 제3국에서 필요한 약품 판매 승인을 위한 임상실험)으로 행해지는 행위;
 - (iii) 의사의 처방에 의해 약국 내에서 이루어지는 즉석 및 개별적인 의약 조제 또는 이와 같이 조제된 의약에 관한 행위;
 - (iv) 산업재산의 보호에 관한 파리조약의 다른 체결국의 선박이 일시적으로 또는 우발적으로 독일 특허법의 효력이 미치는 영토에 들어온 경우에, 당해 선박의 선상, 선내 또는 당해 선박에 탑재하고 있는 기계, 기구, 장치 또는 그 외의 부속물에 특허발명의 대상을 사용하는 행위로서 이 대상이 오로지 당해 선박의 필요를 위해 사용되는 경우;
 - (v) 산업재산의 보호에 관한 파리조약의 다른 체결국의 항공기 또는 차량이 일시적으로 또는 우발적으로 독일 특허법이 적용되는 영토에 들어온 경우에, 당해 항공기, 차량 또는 그 부속물을 건조하거나 운전하기 위해서 특허발명의 대상을 사용하는 행위;
 - (vi) 출원시에 이미 독일에서 그 발명을 실시하고 있는 자 또는 실시를 위해서 필요한 준비를 하고 있는 자
 - (vii) 연방정부가 그 발명을 공공의 복지를 위해서 실시해야 할 것으로 명한 경우

3. 상표권

- 독일 상표법은 상표의 침해 내지 사용을 세 가지 유형으로 나누어 상표권을 보호하고 있음. 즉, 첫째, 등록상표와 동일한 상표(identical Signs)를 그 지정상품이나 서비스와 동일한 상품 또는 서비스에 사용(Use in Relation to identical Goods or Service)하는 경우, 둘째, 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품이나 서비스와 동일 또는 유사한 상품이나 서비스에 사용함으로써 혼동가능성이 존재하는 경우, 셋째, 회원 국내에서 저명한 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품이나 서비스와 유사하지 않은 상품이나 서비스에 사용함으로써 그 등록상표의 식별력이나 명성을 부정하게 이용하거나, 이를 훼손하는 경우를 금지함
- 상표권은 다음의 경우에는 그 효력이 제한됨
 - (i) 제3자가 자기의 명칭 또는 주소를 쓰는 행위
 - (ii) 해당 상표 또는 거래상의 표지와 동일 또는 유사한 표지이지만, 상품 또는 서비스의 특징 또는 특성(특히, 그 종류, 품질, 용도, 가격, 원산지, 상품의 생산 시기 또는 서비스의 제공 시기)을 표시하고 있는 것
 - (iii) 부속품 혹은 부품으로서의 제품 또는 서비스의 의도된 용도를 나타내는 것이 필요한 경우 해당 상표 또는 거래상의 표지

라. 민사적 구제

1) 개요

- 독일의 특허침해소송(디자인, 상표 침해소송도 유사함)은 침해 여부를 판단하는 침해소송(기본소송: Grundprozess)의 확정 후, 손해액을 산정하고 지급을 명하는 손해배상소송(Höheprozess)의 2단계 심리로 분리되어 있음
- 기본소송에서 특허권 침해가 인정되면, 법원은 금지청구(독일 특허법 제139조 제1항)를 인용하고, 손해배상 청구권(동법 제139조 제2항)의 존재를 확인하며, 손해액 산정에 필요한 정보제공청구(동법 제140조 b 제1항 및 제3항) 및 서류제공청구를 명할 수 있음

- 독일 침해소송에서 대부분의 절차는 1단계에서 종료되고, 2단계에서는 특허권자는 위 정보와 서류 등을 활용하여 산정한 손해액의 지급을 구하는 손해배상소송을 제기함
- 독일은 특허분쟁사건의 경우 2원적 관할분리원칙을 취하고 있다는 점에서 우리나라의 특허분쟁구제절차와 가장 유사한 제도임. 이와 같은 관할 분리의 원칙에 따라 특허침해소송절차에서는 일반 민사소송의 경우와는 달리 무효항변을 제출할 수 없음
- 금지청구권등은 지재권 침해행위의 피해자에게 법에 의하여 특별히 부여된 방어청구권(Abwehrenspruch)이라 할 수 있음. 이 청구권은 현재 또는 장래의 계속적인 지재권 침해행위의 금지를 구하는 침해금지청구권(Verletzungsunterlassungsanspruch), 장래에 생길 우려가 있는 행위를 사전에 금지하는 권리로서의 예방적 금지청구권(vorbeugende Unterlassungsanspruch) 및 의무위반에 의하여 발생된 상태의 제거를 구하는 방해제거청구권(Beseitigungsanspruch)으로 구분할 수 있음
- 침해금지청구권은 침해의 현존성과 지속성을 전제로 하며, 구체적 침해행위와 반복위험이 있을 것을 요건으로 함. 반복위험은 장래에 동일 또는 본질적으로 같은 침해행위가 객관적으로 가능하고 진지하게 발생할 우려가 존재할 것을 전제로 함. 예방적 금지청구권은 아직은 지재권 침해행위가 있었던 것은 아니지만 앞으로 그러한 행위가 행하여질 직접적이고도 진지한 가능성이 있다고 현재 확인할 수 있는 경우에만 인정됨
- 독일 특허법 제139조 제2항에서 규정하고 있는 3 종류의 손해배상 방법, ① 권리자의 일실향, ② 침해자의 이익, 또는 ③ 합리적 실시료(라이선스 유추)는 판례를 통하여 관습법적으로 인정되어 왔으며, 2004년 4월 24일 EU지적재산권집행지침 제13조를 국내이행하기 위한 독일 특허법의 2008년 7월 7일 개정(2008년 9월 1일 발효)을 통하여 명문화되었음

2) NPE 소송 규제 관련 특허소송시스템의 개선

■ (가) 배경

- 유럽 내 NPE(Non Practicing Entity; 특허관리회사) 소송은 꾸준히 증가하는 추세인데, 특히 독일은 시장규모나 저렴한 소송비용 및 빠른 소송 진행으로 인하여 특허권자인 NPE가 선호하는 소송지임
- 이는 독일이 특허침해사건에서 특허유효 추정원칙을 바탕으로 일단 특허권을 침해가 인정되면 특별한 사정이 없는 한 침해품에 대한 판매를 금지하는 자동판매금지명령을 발부하였다는 점에 기인하고 있음
- 그러나 이러한 자동판매금지명령은 제조기업에게 매우 불리한 조건의 협상이 되는 원인이 되므로 이를 ‘균형의 원칙(Verhältnismäßigkeitsgrundsatz)’에 따라 합리적으로 조정할 필요성이 대두됨
- 나아가, 특허침해소송에서 침해가 인정되었으나 특허무효소송에서 특허가 무효되는 경우 판매금지로 인한 피고의 손해가 발생하고 무효소송 기간 동안 법적 불확실성이 증대하는데, 독일지방법원에서는 침해소송이 통상 1년 이내 결과가 나오는 반면, 특허법원의 특허무효소송은 최대 3년까지 소요되어 특허침해소송과 무효소송간 시간적 간극(Injunction Gap)이 발생함

■ (나) 금지청구권을 제한하는 비례(균형)원칙의 도입

- 위와 같은 배경에 따라 2020년부터 논의된 ‘제2차 특허법등 개정에 관한 특허법의 간소화·현대화를 위한 제2차 법안(Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts)’을 통하여 독일 특허법 제139조 제1항에 새롭게 금지청구권을 제한하는 취지의 규정이 도입되어, 2021년 8월부터 시행되고 있음
- 종래 독일 특허법 제139조에서는 특허권자는 침해자에 대해서 특허 침해 금지를 청구할 수 있는 것이 규정되어 있으며, 금지청구권이 제한되는 취지의 규정은 없었음. 이 때문에 독일에서 특허 침해가 인정되면 특허권자는 침해자에 대하여 침해자가 상당한 불균형적인 불이익을 받는 경우에도 금지청구권이 인정되고 있었음. 이와 같은 무제한 금지청구권은 특히 많은 부품으로 구성된 제품을 취급하는 자동차 및 통신 장비 업계로부터 비판을 받아 왔음
- 한편 ‘균형의 원칙(Verhältnismäßigkeitsgrundsatz)’는 “독일에서 헌법상의 지위를 가지고(독일 헌법 제14조, 제19조), 독일 민법에서도 그 원칙이 고려되고 있음
- 또한 2016년 ‘Wärmetauscher’ 판결에서 독일 연방대법원은 특허권자가 금지청구권을 즉시 행사하는 것이 침해자에게 불균형한 어려움이 발생할 경우 독일 민법 제242조에 규정된 신의칙의 관점에서 금지 유예기간에 의한 금지청구권의 제한이 사례별로 필요한 것을 보여주었음. 이것은 구 특허법에서도 균형성을 고려하여 금지청구권의 제한이 인정될 수 있음을 보여준 것임. 그러나 지방법원, 고등법원은 이 균형성 검토에 소극적임에 따라, 지방법원 및 고등 법원에서 이 균형성 검토를 적극적으로 촉진하기 위해 독일 특허법 제139조가 다음과 같이 개정되었음

- 특허법 제139조 제1항: “제9조부터 제13조까지를 위반하여 특허 발명을 실시하는 자에 대하여 반복의 위험이 있을 때는, 피침해자는 금지에 의한 구제를 청구 할 수 있다. 이 청구권은 최초 위반의 위험이 있는 경우에도 적용된다. 이 청구는 개별 사안의 구체적인 상황에 따라 집행이 침해자 또는 제3자에게 불균형적인 어려움을 주고 그것이 배타적 권리에 의해 정당화되지 않는 경우에는 제외된다. 이 경우, 침해를 받은 당사자는 합리적이라고 생각하는 범위 내에서 금전적 보상을 요구할 수 있다. 이것은 제2항에 따른 손해배상 청구에 영향을 미치지 아니한다.”

- 즉, 개정 특허법에서는 ‘불균형’이 인정되는 경우에는 금지청구권이 제한되지만, 어떤 경우에 ‘불균형’이 인정되는지 기준이 전혀 없음. 이 개정 법률안이 의회에 제출되었을 때 균형성 기준의 불명확함은 산업계뿐만 아니라, 상원에 해당하는 연방 참의원(Bundesrat)에서도 비판을 받았음. 그러나 독일 정부는 실제 사건의 다양성을 감안하여 구체적인 기준을 설정하지 않았다고 함. 독일 정부는 개정법안의 설명에서 균형성 검토 포인트로 ‘① 금지에 의한 특허권자의 이익, ② 금지에 따른 경제적 영향, ③ 제품의 복잡성 ④ 주관적 요소 ⑤ 제3자 이익’ 등을 제시하고 있음

■ (다) 특허무효소송 신속화 및 특허유효성 전달 의무화

- 특허침해소송과 무효소송간 시간적 간극(Injunction Gap)을 억제하기 위하여 독일 정부는 특허법원이 특허무효소송이 특허법원에 접수되고 난 뒤 6개월 내 해당 특허에 관한 침해소송이 진행되고 있는 지방법원에 계청특허에 대한 유효성에 대한 의견을 전달하도록 의무화하였음
- 이를 통하여 침해소송을 진행 중인 지방법원은 특허법원에서 받은 유효성 의견을 바탕으로 침해소송의 중지 등에 대한 검토를 할 수 있게됨

마. 형사적 규제

- 개별 지식재산권법은 특허권, 실용신안권, 디자인권 또는 상표권의 침해에 따른 처벌 규정을 두고 있음
- 특허권을 고의적으로 침해하는 자는 3년의 구금형 또는 벌금형에 처함. 영업적으로 침해행위를 한자는 가중 처벌됨(5년 또는 벌금형)

- **친고죄:** 특허권을 침해한 죄는 특별한 공공의 이익을 위하여 직권에 의한 기소가 상당하다고 검찰이 판단하는 경우를 제외하고는 고소에 의하여만 재판이 가능함
- 특허권 침해 관련 물품은 몰수할 수 있음

4. 국경 조치(특허법 제142조a)

- 세관은 수입품이 지식재산권을 침해할 우려가 있는 경우에 EC 규칙(European Community Regulation) 및 독일 지식재산권법에 근거하여 그 통관을 금지할 수 있으며, 독일 세관은 침해 우려가 있는 지식재산권자에 대한 통지를 통해 일정 기간 내에 통관 압류 신청을 할 수 있는 기회를 부여하고 있음
- 독일에서의 ‘통관 압류 신청’을 하는 경우에는 지식재산권의 권리자는 뉘른베르크의 지방 재정 관리국(Regional Finance Office)에 ‘통관 압류 신청서(motion for global border seizure)’를 제출할 필요가 있는데, 권리자가 독일 국내에 거주하고 있지 않는 경우에는 독일의 변호사를 대리인으로서 세워야 함
- 권리자는 당국에 본인이 보호되어야 할 지식재산권의 소유자인 것을 입증하여야 하는데 청구시에 침해대상물 혹은 그 포장의 상세, 가능한 수입자 혹은 수출자 및 수송 수단에 관한 정보를 기재하는 것이 효과적이며, 진위 감정을 도와줄 수 있는 독일 거주 전문가를 지명해 세관에 통지해 두면 세관으로부터의 요구에 단기간으로 응할 수 있으므로 유용함
- 통관을 금지하여 압수한 물품이 진품인 것으로 판명되었을 경우에 세관은 손해배상의 책임을 지므로 권리자는 미리 일정 금액을 공탁해야 함. 통관상 압류 신청은 최장 2년간 유효하나, 이는 연장할 수 있음
- 통관상 압류 신청 수리 후, 당국은 전국의 세관 및 세관 수사국에 해당되는 통관상 압류신청 내용을 통지하여야 하며 통관 검사 중 침해 대상물을 발견했을 경우 권리자 혹은 그 대리인에게 먼저 통지를 해 합동으로 침해 대상물의 진위를 감정함
- 세관 및 권리자가 침해 대상물이 침해품 또는 모방품이라고 판단하고 수입자가 침해 대상물의 압류에 이의를 제기하지 않을 때에는 세관은 해당 침해 대상물을 파기함. 다만, 수입자가 침해 대상물의 압류에 이의를 제기했을 때에는 세관은 권리자에게 해당 통관상 압류 신청을 유지할 것인지 서면으로 문의함
- 만일 권리자가 해당 통관상 압류 신청을 유지하는 취지의 응답을 한 경우에는 2주 이내에 수입자에게 집행 가능한 침해 대상물을 몰수하는 취지 혹은 그 처분을 제한하는 취지의 법원의 명령을 제시해야 하고 세관은 법원의 명령에 따라 몰수, 통관을 실시함
- 통관상 압류 절차에서, 권리자는 하송인의 주소, 이름, 수입자 및 수출자의 주소, 이름, 제조업자의 주소, 이름 및 침해 대상물의 수량에 대한 정보를 받을 권리를 가짐

제2절 분쟁 대응

1. 모조품 등 피침해 발생시 주요 단계별 대응 방안

가. 침해의 발견 및 조사

- 보통 침해의 발견은 권리자가 현지에서의 영업활동을 하는 중에 관련된 거래업체 또는 협력업체의 제보, 영업 활동 중에서 시장, 전시회, 박람회 등에서 발견된 경쟁사의 침해품 인지 등을 통해서 발견하게 됨
- 또한, 피침해 상황을 1차적으로 감지한 후 전문 조사 업체나 현지 법률사무소의 직접적인 조사 등을 통해서 발견할 수도 있음
- 최근에는 인터넷 상의 전자 상거래가 늘어남에 따라, 인터넷 홈페이지 검색 또는 전자 상거래 플랫폼 등의 오픈 마켓 등을 조사하여 침해자의 판매자 정보를 입수할 수도 있음
- 또한, 국가별로 지재권 침해에 대한 행정단속, 형사단속 제도를 운영하고 있으므로, 이러한 단속 제도를 활용하여 피침해 실태를 확인할 수도 있음

[표 11] 피침해 물품 조사 방법	
일반적인 영업활동 중 발견	권리자가 유통경로, 전시회, 판매 시장을 직접 조사 거래처 및 협력사 등의 제보를 통한 피침해 정보 입수
현지 조사업체	현지 피침해 전문 조사 업체 또는 법률회사를 통한 피침해 상황 조사
인터넷 조사	인터넷 쇼핑몰, 전자 상거래 플랫폼 조사를 통하여 모조품 등의 현황 및 거래 내역 확인 판매자, 생산자 정보 얻을 수 있음
행정기관 의뢰	각 국가별로 운영되고 있는 행정단속, 형사단속 제도를 활용하여 피침해 실태를 확인할 수 있음

나. 대응팀의 구성

- 침해 발생이 인지되면, 구체적인 침해 여부 및 침해로 인한 피해 정도와 침해자에 대한 정확하고 세부적인 정보의 입수가 중요하고, 국내 지재권 분쟁에 비해 규모가 크고, 외국에서 이루어지므로 해외 지재권 피침해 대응 T/F를 국내 및 국외에서 각각 구성하여 대응하는 것이 바람직함
- 특히, 국내의 특허법률사무소/특허법인 중 해외 지재권 업무에 특화되어 있는 곳에 의뢰하여, 현지 조사 업체, 법률 대리인 등을 선정하여, 국내에서 해외 현지 대리인을 효과적으로 컨트롤하고 지휘할 수 있는 체계를 갖추는 것이 필요함

다. 증거 확보

- 피침해에 대한 대응으로 행정적 구제를 선택하든지, 사법적인 소송을 이용하든지, 가장 중요한 것은 침해자의 침해행위를 입증할 수 있는 증거를 확보하는 것임
- 국가별로 요구하는 증거의 진정성립 요건이 다르므로 이에 맞는 증거확보 전략이 필요함. 특히, 외국에서 발생한 증거는 해당 국가 법원에서 효력이 발생하기 위해서 공증과 인증을 요구하는 경우가 있으므로, 이에 대하여는 반드시 현지 법률 대리인의 조언을 받아야 함
- 권리자가 직접 수집한 증거 역시 진정성립을 인정하지 않는 경우도 있으므로 이에 대한 현지 법률 검토 역시 반드시 이루어져야 함

[표 12] 피침해 물품(모조품) 증거 확보

1) 문서의 공증
<ul style="list-style-type: none"> ● 일반적으로 보통 외국어로 작성된 특허문헌, 기술문헌, 계약서 등은 전문 번역 기관에 의하여 번역을 하고 이에 대한 번역문의 일치에 대한 공인증이 필요함 ● 인터넷 홈페이지, 전자상거래 홈페이지의 캡처 화면 등은 해당 국가의 공증인, 법률 대리인에 의하여 공증을 받아 놓는 것이 좋음 ● 원본 제출이 어려운 경우, 원본과 사본이 일치하는 것에 대하여 공증을 받아 놓고, 사본을 제출할 수 있음 ● 특히, 원본 증거의 제출은 멸실 우려가 있으므로 특별한 경우가 아니면 반드시 사본을 마련하여 확보해놓는 것이 바람직
2) 침해품의 구매 및 확보
<ul style="list-style-type: none"> ● 판매점, 공장 등의 판매 현장에서 구매한 것은 반드시 영수증이나 세금계산서 등의 구매 증빙서류를 확보해야 함 ● 특히, 영수증에는 해당 제품의 명칭, 모델명 등이 기재되어 있는지 확인할 것 ● 인터넷에서 침해하는 물품을 구매하는 경우, 해당 페이지에 대하여 공증을 실시하는 것이 바람직하며, 인터넷 구매 과정, 배송 후 수령 과정을 해당 국가의 제도에 따라 공증해 놓는 것이 바람직함
3) 침해 수량이나 피해액에 대한 증거 수집
<ul style="list-style-type: none"> ● 일반적으로 피침해 제품의 판매 수량, 판매매출, 이익액 등의 증거는 확보하기 어려운 것이 사실 ● 따라서, 이러한 경우에는 해당 국가의 소재지 전 증거 조사 명령, 증거제출 명령 제도를 활용할 수 있는지에 대하여 법률 검토를 하여야 함 ● 만약, 증거조사 명령, 증거제출 명령 제도 등 법원 또는 행정기관에 의한 강제적인 증거 조사 제도를 활용할 수 있는 경우, 상대방에게 정보가 노출되지 않도록 보안을 유지하여 적시에 증거 조사가 이루어질 수 있도록 하여야 함

라. 지식재산권 피침해 여부 분석

- 침해행위에 대한 증거가 확보되었다면, 우선 현지법률에 근거한 침해 여부를 확인하여야 함
- 이 때, 국내 특허법인과 현지 특허법인과의 업무 협조를 통해서, 침해 여부 감정하고, 이에 따른 대응 조치의 실행 여부를 결정해야 함
- 피침해 여부 분석 시, 현지 법률, 판례, 사법해석, 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 현지에서 제조되어 해외로 수출되는 경우에 직접 현지에서 대응하는 것이 유리할지, 또는 수출금지 조치를 하는 것이 유리할지, 또는 해당 국가가 아닌 수출대상국에서 권리행사하는 것이 좋을지 종합적인 분석이 이루어지도록 하는 것이 바람직함
- 한편, 현지에서의 특허권, 상표권, 디자인권이 확보되어 있지 않은 경우에는 부정경쟁행위, 불공정거래행위, 품질관리법 위반 여부 등 다각도의 법률 검토를 병행해서 진행할 필요가 있음

마. 자사 지식재산권의 유효성에 대한 종합적 검토

- 침해행위에 대하여 권리행사를 하기 전 또한 검토해야 하는 것이 자사 지식재산권의 유효성에 대한 철저한 검증임
- 피침해에 대응하여 법적인 조치를 하는 경우 일반적으로 상대방으로부터 등록 권리에 대한 무효 심판(소송)이 제기되므로 권리의 유효성에 대해 명확히 검토해야 함
- 우선, 해당 권리가 유효하고 존속하고 있는지, 혹시 무효사유, 취소사유 등을 갖고 있지는 않은지, 출원 및 심사과정에서 심사거절사유를 극복하기 위하여 권리행사에 불리한 진술을 한 적은 없는지 등을 검토해야 함
- 또한, 침해행위를 하고 있는 상대방이 오히려 현지에서 지식재산권을 확보하고 있어서, 역공을 당할 수 있는지 여부, 현재 우리가 보유하고 있는 권리와 선후관계, 저촉관계 여부 등을 검토하여 예기치 않은 복병에 분쟁이 장기화되거나 불리한 양상으로 전개될 위험은 없는지 검토하여야 함

바. 영업/경제적인 측면에서의 검토

- 피침해 대응에는 증거조사비용, 침해분석 비용, 법률대리인 비용 등 필연적으로 상당한 규모의 비용이 발생할 수 있음
- 따라서, 소송 비용, 제품원가, 영업이익, 영업상 파급효과, 분쟁 발생에 의한 홍보 마케팅 효과 등을 검토하여 피침해 대응의 정도 및 협상 조건 등에 대한 전체적인 계획과 가이드라인을 사전에 마련해 놓는 것이 필요
- 만약, 얻는 효과에 비해서 비용이 과도하다면, 현지 대리인을 조금 더 낮은 수준에서 선임하거나, 분쟁 보다는 협상을 전제로 한 전략을 짜는 것이 필요함

사. 현지 대리인의 선임

- 해외 지재권 피침해 대응에 있어서 유능하고 적절한 현지 대리인의 선임은 가장 중요한 요소임
- 우선, 외국의 기업을 대리하여 유사한 침해 대응 사건을 성공적으로 진행해 본 경험이 있는지가 가장 중요한 평가 요소임
- 또한, 외국어(특히, 영어와 한국어)가 능통한 담당자인지, 외국 기업을 대상으로 한 법률서비스 시스템과 인력이 잘 갖추어져 있는지, 현지 법원, 기관들로부터 좋은 평가와 평판을 받고 있는지 등을 고려해야 함
- 또한, 비용도 과도하게 청구하는 것은 아닌지 살펴야 함. 일반적으로 외국기업 사건은 time charge 방식으로 법률서비스 비용을 산정하는데, 이 경우 되도록 서비스 비용 상한(cap)을 설정하여, 예상치 못한 상황 전개에 따른 과도한 비용 증가를 사전에 제한해 놓는 것이 좋음

아. 대응 전략 수립 및 피침해 대응 전개

1) 경고장 발송

- 피침해 상황을 발견한 경우, 행정단속, 형사단속 또는 사법적 소 제기를 활용하기 전에 침해자에게 권리자가 침해 상황을 인지하고 있음을 알리고, 이를 중지할 것을 요청하는 경고장을 발송하는 것이 일반적임
- 그러나 반드시 경고장을 사전에 발송해야 하는 것은 아니며, 오히려 상대방이 증거를 은닉하거나 도피할 수 있는 기회를 줄 수 있는 경우는 경고장 발송을 하지 않는 것이 더 바람직할 수 있으므로 이에 대하여는 전문가의 전략적 자문에 따라 판단하여야 함
- 침해자가 경고장을 받은 이후에도 침해행위를 계속하는 경우, 경고장 발송은 침해자의 고의를 입증하는 아주 중요한 근거가 되며, 해당국의 법률에 따라서는 징벌적 손해배상이나 추가적인 책임을 물을 수 있음
- 경고장의 발송 비용은 실제 분쟁 제도를 활용하여 대응하는 것보다는 저렴하므로, 초기에 빠른 해결과 원만한 합의를 도모하는 경우, 선택하는 것이 좋으며, 되도록 단정적이고 위협적인 표현보다는 중립적인 표현을 사용하는 것이 바람직함
- 또한, 경고장에는 반드시 침해를 당하고 있는 권리에 대한 명확한 정보와 이로 인하여 발생하는 법률 책임을 현지 법에 근거하여 명확하게 기재하여야 하며, 침해를 입증하는 전문가의 감정서를 첨부하는 것도 효과적임

[표 13] 경고장 관련 확인 사항

구분		내용
경고장 내용	출원중인 권리	<ul style="list-style-type: none"> • 출원 중인 권리에는 가처분 신청이나 본안 소송을 할 수 없고 경고장만 보낼 수 있음 • 경고장에 포함되는 주요 사항 • 침해 제품이 출원 중인 전리라는 내용 설명 • 등록될 경우 경고장을 받은 시점부터 손해를 배상해야 한다는 점 기재 • 계속 침해 시 특허가 등록될 경우 민 형사상 불이익을 받을 수 있다고 법률 책임을 설명 • 침해의 중지, 재고 폐기 등의 요구 • 권리 증명 서류와 침해 증거 서류 첨부함 • 경고장을 받은 후부터 특허권이 등록될 때까지의 보상금은 추후에 등록되면 청구하여 보상 받을 수 있음
	등록된 권리	<ul style="list-style-type: none"> • 권리가 등록된 경우에는 소송이나 가처분 등 강력한 권리행사도 가능하나 협상 등 다른 해결수단을 고려하여 경고장부터 발송하는 것이 바람직함 • 경고장을 송달 받았음에도 상대방이 아무런 응답이 없거나 불성실한 태도를 취할 경우 ①침해금지가처분 소송 ②수사기관에 고발 ③ 손해배상 청구 ④ 침해물폐기청구 등의 법적 조치 가능
발송 및 후속조치		<ul style="list-style-type: none"> • 권리자는 발송인의 주소, 성명, 발송인의 권리사항, 수신인의 주소, 성명 및 침해행위를 입증할 수 있는 입증자료를 첨부시킨 경고장을 작성하여 내용 증명 우편으로 침해자에게 송달 • 경고장을 발송한 후 상대방에서 어떠한 응답도 없는 경우 상대방에게 연락하여 침해 행위의 중지 상황을 질문하고 하지 않는 경우는 빨리 침해 행위를 중지하고 다른 요청에 응답하도록 협상

2) 행정적/형사적 구제

- 사안에 따라, 민사소송보다 행정적/형사적 구제가 더 효과적인 경우가 많음. 특히, 동남아 국가들에서의 상표권 침해의 경우 행정적/형사구제가 더 효과를 볼 수 있음
- 소송에 비해 문턱이 낮고 즉각적인 행정처벌이 가능하여, 비록 권리자에게 민사소송과 같은 경제적 보상은 가져다 주지 못하더라도 행정권의 적극성, 즉결성으로 인하여 침해 행위 근절에 더 효과적일 수 있음
- 다만, 행정/형사 구제의 경우도 반드시 현지 법률 전문가의 자문을 통하여 결정하여야 하며, 현지 행정 기관과의 원활한 협조를 구할 수 있는 현지 대리인을 선정하여 진행하여야 함

3) 사법적 구제

- 권리에 따라서, 민사소송, 형사고소 등의 조치를 취하는 것으로서, 침해행위 중지 및 손해배상 청구를 통하여 침해행위의 중단 및 경제적 보상을 취할 수 있는 가장 근본적인 조치임
- 소송을 제기하는 경우, 사전에 현지 소송 절차에 대한 정보를 철저히 숙지하여, 소장 제출 후 증거 보충 기회, 답변서 제출기간, 추가 서면 제출 기회, 구술심리 진행 전략 등 모든 절차에 대한 사전 플랜을 만들어야 함

- 또한, 현지에서의 외국인에 유리한 관할 법원, 항소심 절차에서 원심 번복 가능성 등도 사전에 검토하여 발생할 수 있는 여러 변수 등을 대비하여야 함
- 특히, 서면의 제출 기회/기간 등은 우리나라 소송 절차와 많이 다른 경우가 많으므로 서류나 증거를 제때 제출하지 못하는 실수를 범하지 않도록 해야 하며, 공증이나 번역이 필요한 자료들은 사전에 준비를 해놓아야 함

자. ADR 검토

- 지식재산권의 침해가 있을 때에는, 소송에 의해 침해행위에 따른 분쟁을 해결할 수 있으나, 소송 이외의 대체 분쟁해결 제도(ADR, Alternative Dispute Resolution)를 활용 고려
- 소송 대비 짧은 기간 내에 적은 비용으로 분쟁의 해결 가능하고, 절차가 간소 등의 장점 있음
- 다만, 국가에 따라서는 ADR의 비용이 소송과 별반 차이가 없고, 오히려 시간을 더 끌 수 있는 가능성이 있으므로 현지 대리인의 조언을 반드시 사전에 참고하여야 함

차. 다른 법률에 의한 구제 방안 검토

- 상표권, 디자인권, 특허권을 등록하지 않은 경우, 다른 대안으로서 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해 등을 이유로 대응할 수 있는지를 살펴보아야 함
- 한편, 영업비밀에 의한 대응의 경우, 반드시 유출된 해당 기술이나 정보가 사전에 비밀로 관리되고 있어야 함을 유의해야 함.
- 한편, 소비자보호법에 근거하여 품질이 나쁜 모방품 제작자에 대한 대응 등 다른 법률에 의한 구제 방안에도 대해서도 다각도로 검토해야 함

2. 타 권리자의 침해 주장 대응

- 간혹 현지 업체나 해외 경쟁기업으로부터 오히려 지재권 침해 공격을 당하는 경우가 발생할 수 있음
- 이 경우, 피침해 대응과는 반대로 상대방의 침해 주장이 타당한지 먼저 전문가를 통하여 분석하여야 함
- 상대방의 주장대로 정말로 침해가 성립하는지, 혹시 상대방의 권리가 무효 사유 또는 여러 결격사유를 가지고 있지는 않은지 등을 살펴보아야 함

가. 경고장 수신 후

- 경고장을 수신하면, 우선 상대방이 경고장에서 주장하고 있는 내용이 타당한지를 파악해야 함
- 이때, 반드시 국내 변리사 및 해외 현지 대리인을 통해서 경고장 내용에 대한 조언을 청취하는 것이 필요함
- 권리자의 의도가 무엇인가 파악해야 함. 즉, 시장진입을 차단하기 위한 것인지, 적정 선에서의 손해배상이나 라이선스 계약을 체결하기 위함인지를 전문가들의 조언을 통해서 분석할 필요가 있음

나. 권리분석 및 침해분석

- 우선, 상대방의 권리가 유효한 권리인지, 상대방의 주장대로 해당국의 법률상 지식재산권 침해가 성립하는지 등을 살펴보아야 함
- 만약, 상대방 주장대로 침해가 성립한다면, 즉시 침해행위를 중지하고 상대방과의 원만한 협의에 이를 수 있도록 해야 함
- 권리분석과 침해분석은 향후 분쟁을 전개해 나가는 전략의 기초가 되므로 국내 변리사 및 현지 대리인을 통하여 철저하게 분석하는 것이 바람직함
- 만약, 상대방 주장이 타당하지 않거나, 상대방 권리가 무효 사유를 갖고 있다면, 무효심판 제기, 소송상 항변, 영업방해 고소 등을 통하여 단호한 대응을 해나가야 함

다. 경제적 이익 형량

- 다만, 법률 비용이 발생할 수 있으므로, 상대방의 주장이 타당하지 않더라도 상대방이 요구하는 배상액이 과도하지 않고, 우리 측의 지속적인 비즈니스가 안전하게 보장될 수 있다면, 강경한 대응보다는 협상을 통한 협의도 배제하지 말아야 할 대안임
- 무조건적인 법률 대응보다는 상대방 기업과의 후호적인 접촉을 유지하면서, 대화의 끈을 놓지 않아야 함. 이러한 대화 통로는 법률 대응을 수행하고 준비하는 가운데서도 유지하는 것이 바람직함

[표 14] 침해 주장 대응시 고려사항

구분	침해 주장 대응시 고려사항
권리분석 결과	<ul style="list-style-type: none"> ● 무효, 비침해, 행사불능에 대한 판단 ● 법원의 견해와 일치한다는 보장이 없으므로 절대적 신뢰는 금물
상대방의 의도 분석	<ul style="list-style-type: none"> ● 시장진입봉쇄? 퇴출? 금전적배상? ● 수용하기 힘든 요구조건인가?
소송비용분석	<ul style="list-style-type: none"> ● 침해소송 대응 비용 ● 무효심판 대응 비용 ● 협상 비용

[표 14] 침해 주장 대응시 고려사항	
사업 전략 고려	<ul style="list-style-type: none"> 로열티 지불이나 합의금 지불이 오히려 좋은 전략일 수 있는가? 사업상의 신용에 타격은 주지 않는가?

라. 경고장의 회신

- 경고장의 요건이 제대로 갖추어졌는지에 따라서, 회신의 강약을 조절할 필요가 있음.
- 특히, 권리번호를 정확하게 기재했는지, 해당 권리와 침해를 주장하는 제품 간의 비교분석이 전문가의 감정에 근거하고 있는지 살펴야 함
- 과도한 요구나 협박으로 부당한 영업방해를 조성하고 있지 않은지 살펴야 함
- 만약, 침해 우려가 예상되는 경우, 되도록 잠정적이고 유보적인 회신을 통해서 최대한 대응할 시간을 확보하도록 해야 함
- 회신은 간략하게 하고, “특허침해를 인정한다” 등의 장래에 부담이 될 수 있는 진술은 절대 금물
- 침해 판단에 대한 정확한 설명과 근거자료를 추가함으로써 권리자에게 부담을 주는 것이 필요함

마. 소송

- 만약 상대방이 과도하고 무리한 요구를 하고 있을 뿐 아니라, 실제로 비침해로 판단되거나 상대방의 권리가 무효사유/취소사유가 있는 것으로 파악되는 경우, 단호한 대응을 통하여 상대방의 부당한 권리행사에 대응하여야 함
- 또한, 특허의 경우 출원 과정에 대한 분석을 통하여 금반언에 의한 권리 효력이 배제되는 내용이 있는지 파악할 필요가 있음
- 소송 비용에 대한 부담과 협상으로 인해 지게 될 부담을 계속해서 형량하여 소송 중간에라도 합의할 수 있는 가능성은 열어 놓는 것이 필요함

바. 무효심판/취소심판

- 상대방 권리에 무효사유, 또는 취소사유가 있는 경우에 심판을 제기하여 상대방에게도 부담을 주는 전략
- 무효사유/취소사유가 다소 부족하더라도 우선 심판을 제기하여 상대방에게 소송비용/심리적 부담을 주는 것도 하나의 전략일 수 있음
- 무효심판/취소심판이 제기되는 경우, 보통 법원은 무효심판의 결론이 나올 때까지 침해소송을 중지시키는 경우가 있으므로 이를 적극 활용해야 함

사. 반격할 수 있는 권리의 활용

- 상대방의 권리에 대하여 반격할 수 있는 우리 측이 보유하는 권리에 대하여 조사함
- 이를 통해 상대방이 우리 권리를 침해하고 있거나, 앞으로 침해할 수 있는 가능성이 있는지를 검토해야 함
- 검토 결과, 우리 측이 보유하고 있는 권리를 활용할 수 있는 방안이 있다면 상대방에게 반격할 수 있는 조치를 할 수 있음

아. 영업방해 행위 주장

- 만약, 상대방의 경고장의 내용이 너무 과도하고 무리한 요구를 하거나, 권리 침해가 불명확한 상황임에도 위협이나 협박조의 요구를 하는 경우, 영업방해 행위를 주장해 볼 수 있음
- 현지 법률에 따라 영업방해 성립 요건이 조금씩 차이가 있으므로, 반드시 현지 법률대리인의 조언이 필요하며, 만약 영업방해가 성립할 수 있는 가능성이 있다면, 경고장에 대한 회신으로 영업방해 행위로 맞고소 가능성을 시사할 수 있음

자. 협상전략

1) 권리자 조사 및 의도 파악

- 권리자의 유형에 따라 분쟁의 목적이 상이하므로 권리자에 대한 정보 파악을 통해 협상 전략을 마련하는 것이 바람직함
- 권리자 측의 기업규모, 자금력, 그동안의 분쟁 수행 이력이나 성향, 보유하고 있는 권리 포트폴리오, 시장점유율 등에 대한 종합적인 조사가 필요함
- 예를 들어, 권리자가 해당 시장에서 높은 시장점유율을 차지하고 있고 시장 전체에 대한 공급량을 만족시킬 수 있는 정도의 규모를 가지고 있는 회사라면 그 권리자는 license 계약을 체결하는 것보다는 그 특허를 활용하여 경쟁사를 시장에서 퇴출시키는 것을 우선적 목표로 삼고 있을 가능성이 큼
- 따라서, 이 경우에는 일정액의 로열티를 지불하는 선에서 타협을 보자는 수비적 전략은 통하지 않으므로 보다 공격적인 전략을 수립 및 행사하여야 함
- 한편, NPE나 소규모 기업의 경우 지식재산 침해 공격이 일정한 로열티 또는 손해배상을 지급받기 위한 목적일 수 있고, 서플라이체인 상 하위 부품이나 중간재 업체인 경우, 새롭게 거래를 열기 위한 목적일 수도 있으므로, 이때는 적극적인 대화의 창구를 열어 가는 것이 필요함

2) 협상팀의 구성

- 협상팀은 협상에 의하여 합의된 내용에 대하여 의사결정을 할 수 있는 권한이 있는 자가 반드시 포함되어 구성되어야 하며, 협상 경험이 풍부한 변호사, 변리사 등 전문가가 협상 전문가가 함께 포함되는 것이 바람직함

- 또한, 상대방의 협상팀도 의사결정권한이나 기업의 의사를 대리할 수 있는 명확한 대리권을 가지고 있는 자로 구성되어 있는지 반드시 확인해야 함
- 특히, 사내에서의 직급과 지위, 실질적 영향력 등을 파악해야 하며, 만약 이러한 권한이 없는 자가 또는 결정권이 충분하지 않는 자가 포함되어 있는 경우, 협상은 시간 낭비일 뿐만 아니라 좋은 거래의 기회를 잃게 될 수 있다는 것을 명심해야 함
- 일반적으로 소규모의 분쟁/라이선스 협상의 경우에는 협상 참여자는 2~3명으로 구성되고, 이 참여자들은 매우 높은 업무 역량과 현장 경험이 풍부한 자로 구성하는 것이 좋음
- 대규모 분쟁/라이선스 협상의 경우에는, 다뤄야 하는 내용이 광범위하고 고도의 전문성을 요구하는 팀워크가 필요하기 때문에 최소 5명 이상의 인원이 배치되어야 하고, 많을 때는 수십명이 될 수도 있음
- 다만, 이렇게 대규모 협상의 경우에도 협상 테이블에 앉는 사람은 4명 이하로 구성하는 것이 협상의 진행을 효율화하고 통일된 의견을 전달할 수 있음을 유의하여야 함

3) 협상 장소의 선택

- 협상 장소의 선택은 협상의 요소 중 비중이 크지는 않지만, 경우에 따라서는 큰 작용을 할 수도 있음
- 장소 선택의 장점과 단점은 다음과 같음

[표 15] 협상장소 선택의 장단점				
구분	우리 기업의 소재지	상대방의 소재지	쌍방의 소재지에서 크로스	제3의 장소
장점	<ul style="list-style-type: none"> • 심리적, 정신적 우위 • 협력 및 주도권 우위 • 코스트 우위 	<ul style="list-style-type: none"> • 상대방의 단호한 결정을 좀 더 기대할 수 있음 • 상대방 정보의 이해에 편리 	<ul style="list-style-type: none"> • 공평 • 상호이해가 깊어짐 • 감정용화 	<ul style="list-style-type: none"> • 평등 • 전략운용을 하기에 적절
단점	<ul style="list-style-type: none"> • 상대방이 단호한 결정을 내리는 것에 방해받을 수 있음 	<ul style="list-style-type: none"> • 본부와의 연락이 불편 • 환경이 낯설 수 있음 • 수동적으로 되기 쉽다 	<ul style="list-style-type: none"> • 시간이 지체될 가능성이 높음 • 비용이 중복됨 • 정신적 피로도가 심함 	<ul style="list-style-type: none"> • 장소의 선정에 대해 상담할 필요가 있음 • 통상 상대방과의 신뢰의 정도가 높지 않은 경우에 선택됨

4) 중재 기관의 적절한 이용

- 소송에서의 승소가능성이 희박한 경우 비용과 시간을 절약하기 위해서 적절한 시기에 화해를 시도하여 로열티와 소송비용을 줄이는 방안을 고려할 수 있음
- 중재는 제3자의 중재 판정에 따라 분쟁을 해결하는 것으로서 법원의 확정판결과 동일한 구속력이 있고 소송에 비하여 기간을 단축시킬 수 있는 장점이 있음

3. 악의적 상표 선점 대응 전략

- 독일에서 많이 발생하고 있지는 않지만 한류 열풍이 전세계적으로 확산되면서 한국의 브랜드(K-brand)에 대한 관심과 인지도가 높아지고 있는 추세임
- 특히 상표 브로커들은 타인의 비교적 인지도가 있는 상표를 대량을 출원하여 등록하고, 이를 원권리자(원사용자)에게 되팔아 부당한 경제적 이익을 취하고 있음
- 선출원주의 원칙 하에서 악의적 상표 선점 대응을 위해서는 빠른 출원이 가장 근원적인 대책이지만, 모든 국가에서 선제적 출원을 하기에는 비용적인 부담과 어려움이 있음
- 따라서, 진출이 예상되는 국가에는 빠른 선제적 출원을 원칙으로 하되, 후발적으로 진출을 계획하게 된 국가에서 상표권 선점이 발견되었을 때 현명하고 냉정한 법률 대응 전략이 필요함

가. 상표브로커의 유형

1) 기업형 대량 선점 브로커

- 대량으로 한국 기업들의 브랜드를 선점하여 상표권 매매 수익을 올리고자 하는 전형적인 악의적 브로커 유형
- 특히, 외식, 패션, 화장품 등 현지 국가에서 인기있고 인지도 있는 상품들의 영역에서 많이 나타나고 있음
- 보통 100건 이상의 상표를 대량으로 선점하여, 상표권을 원권리자에게 판매하는 것으로 수익을 올리고 있으며, 선출원주의의 허점을 이용해 지속적으로 수법이 지능화되고 있음

2) 현지 에이전트 또는 협력업체형 상표 브로커

- 상표를 악의적으로 선점한 주체가 바로 현지의 에이전트, 협력업체, 거래처 또는 내부 직원인 경우

- 현지 국가에 진출하면서 미처 상표출원을 해놓지 않았는데, 이것을 알게 된 현지 에이전트, 협력업체, 현지 직원 등이 자신의 명의로 상표권을 획득하면서 발생
- 내부 직원에 대한 관리가 소홀하거나, 현지 협력업체, 거래처와의 분명치 못하고 모호한 협력 관계 때문에 발생하는 유형

3) 현지 소매상형 브로커

- 한류가 크게 유행하고 국가간 교류가 활발하게 일어나면서, 한국 제품들에 대한 정보가 인터넷, SNS, TV, 영화 등을 통해 실시간으로 전달되고 있는 상황
- 특히, 현지 도소매상들은 한국의 최신 유행 제품들에 대한 정보를 실시간으로 접하고 있음
- 이에 따라, 한국에서 새로운 신제품 브랜드가 출시되면, 등록가능성 여부를 따지지 않고, 바로 현지에 출원하여 상표를 선점하는 경우가 많이 발생
- 이러한 유형의 브로커는 실제로 자신이 사업을 영위하면서 상표를 사용하기 때문에 대응하기 상당히 까다로움

나. 상표브로커의 유형 별 대응 방안

1) 기업형 대량 선점 브로커에 대한 대응

- 이러한 유형의 브로커는 대량으로 타인의 상표를 선점하는 행위 자체가 악의성을 드러내는 것이므로, 브로커의 악의성을 집중적으로 강조하고 입증하는 방향으로 대응하여야 함
- 기본적으로 상표의 등록 전이라면, 출원 공고 기간을 이용하여 이의신청을 제기하여야 하며, 만약 이미 등록된 상태라면 무효심판을 통해서 선점된 브로커의 상표를 무력화해야 함.
- 또한, 대체적으로 기업형 대량 선점 브로커의 경우, 자신이 영위하는 사업에 직접 상표를 사용하는 경우는 드물기 때문에 등록된 지 3년 이상이 경과한 경우라면 불사용취소심판을 적극적으로 고려하여야 함
- 또한, 기업형 대량 선점 브로커는 상표의 판매 금액을 통해 경제적 이익을 얻고자 하는 자들이므로, 법적 대응과 함께 협상도 병행하여 소송 비용 대비 상표권 매입 비용의 경제성을 계속 비교하며 대응하는 것이 필요함

2) 현지 에이전트 또는 협력업체형 상표 브로커에 대한 대응

- 이러한 유형의 브로커에 대하여는 일반적으로 WTO/TRIPS 규정에 따라, 원상표 권리자와 에이전트형 브로커 간의 거래 관계 등을 입증할 수 있다면, 취소심판이나 무효심판의 대상이 될 수 있는 규정이 마련되어 있음
- 따라서, 상표를 선점한 브로커와의 기존의 거래관계, 고용관계, 협력 관계 등을 입증할 수 있는 자료를 확보하여 취소심판이나 무효심판으로 대응하여야 함
- 다만, 기존의 특수관계인의 의한 선점을 금지하는 규정의 경우 대부분 3년에서 5년의 제척기간의 적용을 받기 때문에, 취소심판이나 무효심판의 청구시기를 놓쳐서는 안됨

3) 현지 소매상형 브로커에 대한 대응

- 이러한 유형의 브로커는 보통 상표권 선점 수량이 많지 않고, 자신이 직접 도소매업, 유통업 등을 영위하기 때문에 대응하기가 매우 까다로움
- 또한, 대부분 자신의 유통을 직접하고 있기 때문에 불사용 취소심판의 대상이 되기도 어려움
- 따라서, 이러한 유형의 경우에는 조기에 발견하여 이의신청이나 무효심판으로 대응할 수밖에 없는 경우가 대부분이며, 선점 당한 브랜드의 인지도를 입증할 수 있는 자료의 확보가 필수적임
- 이러한 소매상형 브로커의 경우, 상표 이의신청, 무효심판만으로 대응하기 보다는 현지 부정경쟁방지법 등의 법률을 근거로 부정경쟁소송을 병행하면서 대응하는 것이 효과적일 수 있음
- 선점 당한 상표 자체의 유효 여부와 상관없이, 타인의 선사용상표의 명성과 인지도를 부당한 목적으로 편승하고자 하는 행위는 부정경쟁행위에 해당할 수 있는 경우가 많기 때문

다. 상표의 피선점 사실 발견 시기 별 대응 방안

- 내 브랜드가 현지에서 악의적 브로커에 의하여 피선점된 사실을 인지한 시점에 따라서, 대응방안이 달라질 수 있음
- 특히, 등록 전과 등록 후의 대응 방안과 전략이 달라질 수 있으며, 시기에 따른 대응 방안은 아래와 같음

1) 선점된 브로커의 상표가 아직 등록 전인 경우

- 브로커의 선점 상표가 아직 심사 서류 중이고 등록되기 전인 경우에도 경우에 따라 대응 방안이 달라질 수 있음
 - 내 한국 상표를 먼저 출원해 두었고, 아직 한국 상표출원일로부터 6개월이 경과되지 않은 경우 : 이 경우, 파리조약 상의 조약 우선권을 인정받을 수 있으므로, 만약 내 한국 상표출원의 출원일이 브로커의 현지 상표출원일보다 앞선다면, 빠르게 조약우선권을 주장하여 현지에 상표출원을 해야 함. 조약우선권 주장에 의하여 내 출원이 오히려 브로커 출원보다 선출원으로 인정받게 되므로, 브로커 출원을 배제시키고 나의 출원이 등록받을 수 있음
 - 내 한국 상표를 먼저 출원해 두지 않았거나, 했더라도 한국 상표출원일로부터 이미 6개월이 경과해 버린 경우 : 한국에 먼저 출원해두지 않았다면 조약 우선권을 주장할 수 없고, 만약 출원을 해놓았다고 하더라도 6개월이 경과하면 조약우선권을 인정받을 수 없어서, 브로커 출원보다 선출원으로 인정받지 못함. 따라서, 이 경우는 출원 공고 후 이의신청을 제기하여 등록을 제지하여야 함

2) 선점된 브로커의 상표가 이미 등록된 경우

- 이미 브로커의 상표권이 등록이 되었다면, 브로커의 상표권의 효력이 유효하게 발효되고 있는 것으로서, 빠르게 무효심판이나 불사용심판을 제기하여야 함
- 다만, 불사용취소심판은 등록된 이후 3년 간의 연속 불사용 상태가 있어야 하므로, 브로커가 해당 상표를 자신의 사업에 사용하고 있다면 제기할 수 없음
- 또한, 이미 상표가 등록된 경우, 현지에서의 동일한 브랜드를 사용하는 행위는 상표권 침해가 되므로, 현지 진출이나 사업 영위를 잠시 중단해야 할 수 있음
- 결국 무효심판을 제기하여 브로커의 상표를 무력화시켜야 하며, 이 경우 상표 브로커 대응 전문 변리사 및 현지 대리인을 선임하여 법률 대응 전략을 철저하게 수립하여야 함

라. 상표 브로커 대응을 위한 무효사유(이의신청 사유)

- 국가별로 대량 선점형 상표 브로커의 경우, 신의성실원칙이나 상표의 진실한 사용의사를 요구하는 규정에 따라 무효를 시킬 수 있는 규정의 존재를 살펴야 함
- 또한, 선점된 브랜드의 인지도, 저명성에 따라라도 무효를 주장할 수 있으므로 이를 입증할 수 있는 자료 확보도 매우 중요함
- 상표 자체가 도안화되어 있거나, 캐릭터화 되어 있는 경우 저작권의 존재를 주장하여 선행권 침해를 주장할 수 있는 여지가 있으므로 이에 대한 법률 검토를 통하여 무효전략을 수립해야 함

4. 온라인 및 오픈마켓 현황 및 침해대응

가. 온라인 및 오픈마켓 현황

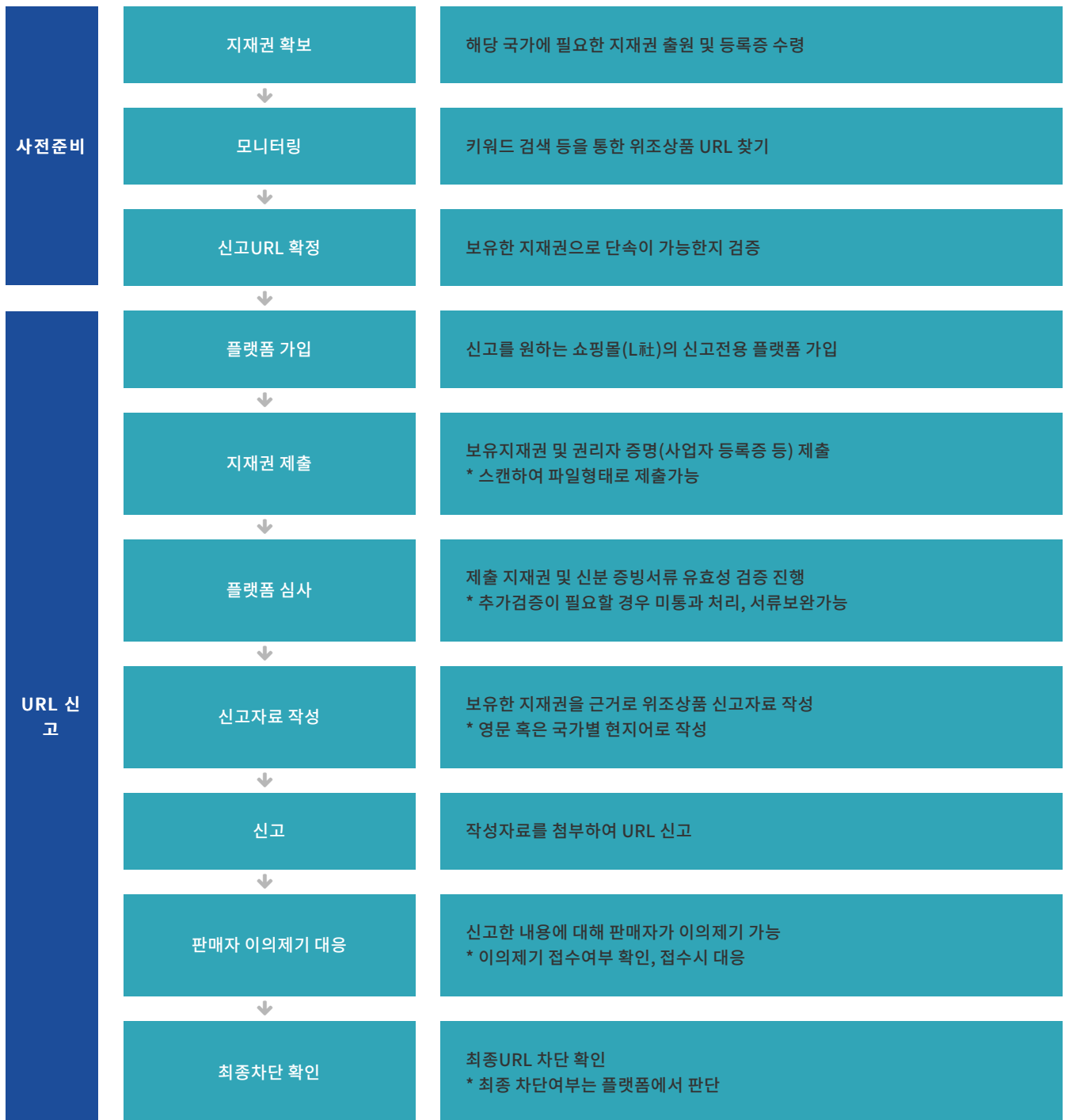
- 독일의 대표적인 온라인 및 오픈마켓 현황은 다음과 같음

[표 16] 독일 주요 온라인/오픈마켓			
no	명칭	사이트주소	비고
1		https://www.amazon.de/	- 독일 최대 온라인쇼핑몰로 시장점유율 및 매출액 1위 오픈마켓 - B2B플랫폼인 아마존 비즈니스 론칭으로 통합 마케팅 채널 역할
2		https://www.otto.de/	- 독일 최대 온라인종합 쇼핑몰 - 국내기업 두산과 사업 제휴
3		https://www.zalando.de/	- 신발과 의류 중심의 독일 최대 온라인 패션몰
4		https://www.mediamarkt.de/	- 유럽의 3대 전자유통업체 중 하나 - 독일 Metro Group 계열사
4		https://www.saturn.de/	- 유럽의 3대 전자유통업체 중 하나 - 독일 Metro Group 계열사

- 독일의 2020년 이커머스 시장은 유례없는 코로나19 사태로 인해 전년에 비해 약 23% 상승한 730억 유로를 기록, 이러한 이커머스 이용률은 올해도 꾸준히 상승하여 연말까지 약 850억 유로의 매출액 기록 예상
- 코로나 발발 후 2020년 3월부터 사회적 거리 유지 및 재택근무 확산으로 아마존을 중심으로 위생용품, 운동기구 등 언택트 제품 판매가 증가하였고, 기존 오프라인으로 구매하던 생필품, 의류 등도 온라인으로 구매하는 비중이 크게 늘며 온라인마켓 이용률과 관련 사업체가 증가함
- 1위 아마존은 2020년 기준 독일 전자상거래 시장점유율 약53%를 차지, 2, 3위의 Otto 및 Zalando를 포함한 기타 마켓플레이스의 점유율은 47%로, 기타 마켓플레이스를 합친 것보다 더 큰 매출액을 담당하고 있음. 다른 사이트에 비해 동일 제품 낮은 가격으로 판매 전략으로 2000년도 독일 진출 후, 아마존 미국 다음으로 큰 시장으로서 EU셀러들의 주목을 받고 있음(자료: KOTRA 독일 뮌헨 무역관)

나. 온라인 및 오픈마켓에서의 IP 침해에 대한 대응

- 온라인 마켓에서 IP 침해가 있는 경우 온라인 마켓 운영자에게 침해사실을 통보하여 침해품을 제거하도록 요청할 수 있음
- 온라인 마켓에 대한 신고 절차는 다음 표와 같음



< 온라인 마켓 침해 신고 절차도 >

- 침해의 증거가 확실한 경우 위 절차에 따른 온라인 마켓의 자체 조치에 의하여 분쟁이 해결되는 경우가 많으나, 온라인 마켓 운영자가 적절한 조치를 취하지 않는 경우 IP소유자는 민·형사상의 법적 구제조치를 고려할 수 있음
- 온라인 마켓에서의 IP 침해를 이유로 한 손해배상이나 가처분 등의 법적 구제책은 일반적인 IP 침해에 대한 전통적인 구제책과 동일함

제3절 유럽의 통합특허법원(Unified Patent Court: UPC)

1. 특허분쟁제도의 개요(특허 관련 쟁송에 대한 현재의 상황)

- 유럽연합 개별회원국의 특허청마다 일일이 출원하거나 혹은 특허협력조약(PCT)라는 국제규범의 힘을 빌리지 않더라도 유럽연합 특허청(European patent Office, EPO)이란 단일한 기구를 통하여 회원국 모두에 효력이 인정되는 특허출원이 가능하고 나아가 그렇게 심사를 통과하여 등록결정된 특허권에 대한 이의신청(opposition)도 일괄하여 이루어짐
- 그러나 유럽연합특허청의 심사를 거쳐 등록이 허락되어 권리로 성립된 특허권은 상표권과 같이 유럽연합 전체에 하나의 효력을 갖는 단일한 효력을 가진 권리가 아니며, 여전히 각국의 특허법에 따른 국내법상의 권리들이 모인 '권리의 다발(bundle of right)'일 뿐이라는 사실임

- 여기서 단일한 효력(unitary effect)이란, 각각 독립된 주권과 독자적인 특허법을 수립하고 있는 개별회원국들 중 어느 나라를 가던 지간에 그 나라의 실체법에 근거하여 실질적으로 다른 회원국들에서도 똑같은 내용을 인정받는 것을 의미함
- 한편 유럽연합특허청 심사에서 심사관으로부터 등록이 거절된 경우 출원인은 유럽연합 특허청 내부의 절차로 불복할 수가 있음. 그것을 담당하는 부서가 '유럽연합특허청 항고부(EPO Boards of Appeal)'임
- 유럽연합특허청 항고부의 결정은 그 결정이 내려진 당해 사건에서만 유럽연합특허청의 심사관을 구속함이 법규적 효력임. 하지만, 실제로는 일종의 판례처럼 얼마 지나지 않아 유럽연합특허청의 심사관들을 구속하고 그 사건과 비슷한 향후의 사건들에까지 영향을 끼침으로써 미국 일본 특허청이 내린 심결(審決)보다 훨씬 강력한 규범으로서 작동함. 이것이 가능한 이유는 항고부의 판단을 번복하거나 파기하기 위한 불복절차가 지극히 제한되어 있기 때문임
- 유럽연합특허청 항고부가 내린 처분에 관해서는, 그 취소를 법원에 구하는 일종의 심결취소소송 절차가 유럽연합에 아직 존재하지 않음. 오직 확대항고부에 극히 제한적인 사유를 들어 항고부 결정의 재심(review)을 구할 수 있을 뿐임
- 통상의 항고부가 아니라 유럽연합 확대항고부(EPO Enlarged Board of Appeal)는 그 결정의 영향력이나 규범 설정기능이 더 막강함. 통상의 항고부의 경우 3인 또는 5인으로 구성되지만, 확대항고부는 이례적인 경우를 제외하고는 7인으로 구성하도록 유럽특허협약(EPC Article 22)에서 규정하고 있음. 이렇게 인적구성이 강화된 확대항고부는 아래 유럽특허협약 제112조가 정한 바에 따라 법령의 통일적 해석 기능을 담당하게 됨
- 물론 법리상으로는 유럽연합의 최고사법기관으로 유럽사법재판소(CJEU)가 존재하지만 동 재판소는 본쟁 해결과정에서 유럽연합 규정(EU regulation) 등이 가진 정확한 의미 해석이 필요할 때 그 해석론을 제공하거나 특정 회원국의 개별법이 유럽연합의 상위규범에 위배될 때 무효로 선언하는 등 특수한 임무를 수행할 뿐 엄밀히 하급법원이나 행정기관 처분을 직접 파기하는 상급법원이라고 보기 어려움
- 이상과 같이 한국의 특허심결취소소송에 대응하는 절차가 현재 유럽연합 전체 차원에서는 사실상 존재하지 않음

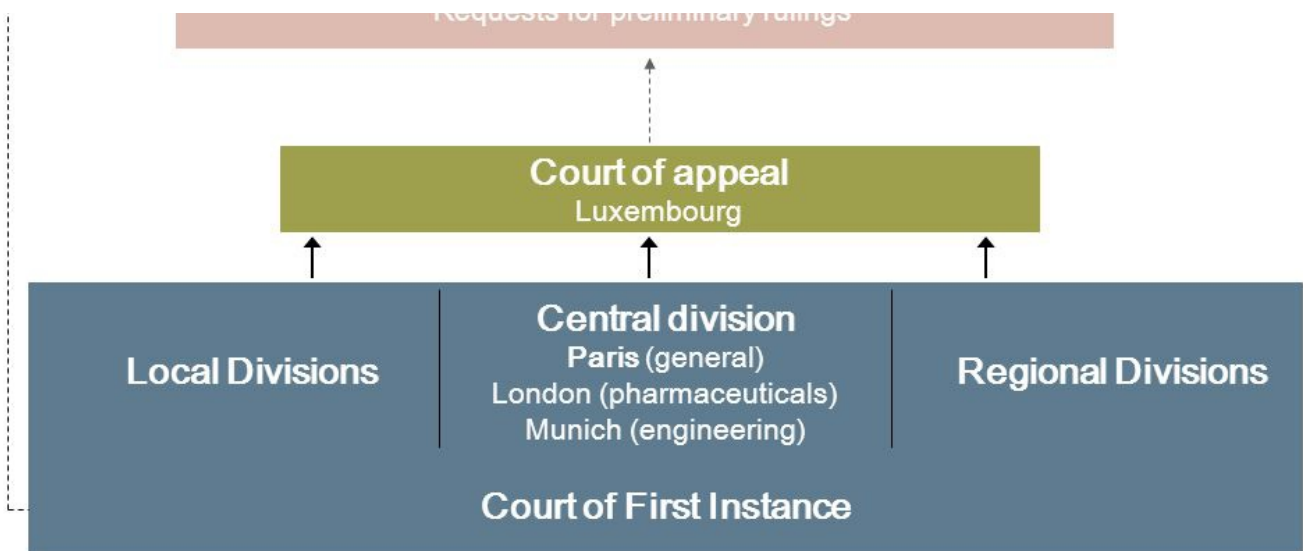
2. 유럽연합의 관할집중 제도

가. 특허 사건에 대한 통합특허법원의 설립과 관할집중의 일부 달성

- 출원 등 절차가 유럽연합특허청에서 통합적으로 이루어지는 것에 반하여 실제 부여되는 특허권은 유럽연합 전체에 미치는 하나의 단일한 권리가 아니라 개별 회원국의 국내법에 따라 부여된 권리들의 집합에 불과하다는 점이 유럽연합 특허제도가 당면해온 한계임
- 이 때문에 특허권을 둘러싼 침해소송은 각국의 국내 법원에서 제각각 관할권을 행사하는 과정에서 불필요한 번거로움과 상호 판단의 충돌 등 혼란, 나아가 유럽연합 특허권은 미국의 특허권이나 일본의 특허권 등 경쟁국가의 그것에 비하여 가지는 엄청난 관리비용이 자주 문제되었음. 이런 문제를 시정하기 위하여 유럽연합 회원국들은 10년 전 획기적인 합의를 도출하기에 이룸
- 즉, 특허권에서도 마치 '유럽연합 상표권(European Union trademarks)'처럼 실체법적으로도 유럽연합 전체에 단일한 효력을 가진 특허권 제도를 창설하기로 2011년 최종 합의함. 이런 합의는 2012. 12. 17.자 '단일한 특허권 보호의 창설을 위한 회원국간 강화된 협력을 실행하는 유럽연합규정(Regulation (Eu) No 1257/2012 of The European Parliament and of The Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection)'으로 구체화되었음. 위 유럽연합규정 제3조는, 유럽연합 특허등록부에 등재된 경우 회원국들 사이에 단일한 실체법적 보호를 받는 특허권 개념을 새로 설정하고 있음
- 이렇게 탄생한 단일한 효력의 특허권도 그 특허등록절차는 '유럽연합특허청(EPO)'이 관장한다는 점에서는 기존의 '유럽연합특허권'과 마찬가지로 지임. 하지만 등록에 있어서는 출원인이 선택하는 바에 따라 종전처럼 각국 특허청 등록부에 등재되는 대신, 유럽연합특허청이 관리하는 통합유럽특허등록부(Register for Unitary Patent)에 등재되어 가입회원국들 모두로부터 단일한 효력을 인정받게 됨. 등록된 특허권에 대한 이의신청(opposition) 절차를 유럽연합특허청이 관장하는 것은 종전과 비슷하지만 그 상세한 내용은 아직 마련 중에 있음
- 다음으로 침해소송 및 무효소송 등 과거 개별회원국 법원들이 제각각 관장하던 소송절차에 관해 회원국 전부를 관할하는 새로운 '통합특허법원(EU Unified Patent Court, UPC)'을 출범시키기로 하였음. 계속 다툼이 있던 통합특허법원의 소재지에 관해서도 영 불 독 등 주요국가들이 2012년 타협하였고, 2013. 2. 19. 마침내 '유럽연합 통합특허법원 및 규칙에 관한 협정(Agreement on a Unified Patent Court and Statute: "UPC협정")'이 25개 회원국들에 의해 서명이 이루어졌음
- 2017년 상반기 출범을 위하여 판사의 선발 및 교육, 대리인 자격 확정, 법원 소재지 결정, 건물 임차 등의 준비를 마쳐가고 있는 도중에 2016년 6월 23일 영국 국민투표에서 유럽 연합 탈퇴가 결정되어 UPC 발족은 큰 위기를 맞았음. 이 상황은 2016년 11월 28일 영국이 EU탈퇴 결정과는 별개로 UPC 발족에 참여하겠다고 발표함으로써 다시 반전되어 2017년 중 UPC 발족이 기대되었지만, 영국의 정치적 상황이 악화됨에 따라 영국은 탈퇴함
- 유럽연합 통합특허법원은 1심 법원(The Court of First Instance)과 항소법원(Court of Appeal), 그리고 등록처(a Registry)로 구성될 예정임. 그 중 1심 법원은 중앙법원(central division)과 몇 개의 지역법원(regional divisions), 그리고 회원국법원(local divisions: 지역법원이 2개 이상의 회원국들이 함께 설치한 것임에 비하여 특정 회원국이 단독으로 설치한 법원을 말함)으로 나뉘어 구성될 것임
- 한편, 당초 법원, 그 중에서도 1심 중앙법원의 소재지를 자국 영토 안에 유치하기 위해 프랑스, 영국, 독일 등 주요국가들 사이에 치열한 의견대립이 있었고 나중의 타협에서는 각 기술(技術) 분야를 세분화한 다음 그 세부기술별로 3국이 분담하는 안으로 귀결되었음
- 즉, 전기나 섬유 등 많은 사건을 처리하는 중앙법원 자체는 파리에 위치시키되, 영국 런던에는 화학 등 사건의 처리기능을, 독일 뮌헨에는 기계 등 사건 처리기능을 각각 담당하는 중앙법원 지부(支部)를 나누어 설치하는 것으로 정리되었으며, 항소법원과 등록처는 유럽연합사법재판소(CJEU)가 위치한 룩셈부르크에 설치하기로 함
- UPC의 구조를 도식화 하면 아래 그림과 같음

UPC Agreement : Court structure





[그림 4] UPC 구조

나. 1심 법원 심판 대상인 특허

- 2021년 현재 유럽특허청(EPO)에서 허여 결정된 특허 출원에 대하여 출원인은 각국 특허청에 등록하여 개별 국가별로 독립된 특허권을 등록하여야 하나, 향후 유럽연합 통합특허법원(UPC) 발족과 함께 효력을 발생하는 유럽 단일 특허(Unitary Patent)는 EU Regulation No, 1257/2012에 규정된 것으로 개별국 특허 등록 절차 없이 EU 회원국 전체에서 효력을 발휘하며, 그 특허권에 관한 소송은 UPC에서 재판하게 됨
- 즉, 향후 UPC 발효일 이후 EPO에서 특허허여 결정되고 특허등록이 되는 특허는 모두 UPC 1심 법원의 재판 대상이 되며, UPC 발효일 현재 EPO에 출원 계류 중이거나, 이미 EPO 특허 결정 받아 각국 국내 특허로 등록되어 유효하게 존속중인 모든 특허도 UPC의 관할에 속하는데, 특허권자의 선택에 따라 UPC 관할을 배제할 수 있음
- UPC 협정 제32조에서는 심리하는 사건의 종류는 다음 9가지로 규정되어 있음. '특허'에는 보충적 보호 등록증(SPC)가 포함됨.
 - a. 특허 침해 (침해의 위협 포함) 소송 및 특허실시권 존재의 항변
 - b. 특허 비침해 확인
 - c. 임시 보호조치 및 금지명령
 - d. 특허 무효 및 비침해확인
 - e. 특허 무효 반소 및 무효 확인
 - f. 임시 보호권에 기초한 손해 배상 및 보상금 청구권
 - g. 특허 선사용권
 - h. 특허 실시권 허여 의사 표시 (EU 규정 1257/2012 제 8조)
 - i. EU 단일 특허 등록 절차 (EU 규정 1257/2012 제 8조)
- 상기 9가지의 소송 중 마지막 'i항'은 등록 특허부 관리에 관한 행정적 성격의 것임. 이와 같이 UPC는 특허 등록 후의 권리행사와 무효사건을 관할할 뿐, 특허 출원 심사 후 거절 결정과 특허허여 후 9개월 동안 허용되는 이의신청에 대해서는 종전과 마찬가지로 EPO내의 항고부(Board of Appeal) 및 확대 항고부(Enlarged Board of Appeal)에서의 결정이 최종적이며, UPC 심리사항이 아님
- 대부분의 국가에서 특허 허여에 관한 최종처분에 대해 법원이 사법 심사를 하는 것과 달리, EPC는 그 자체 내에 집행부서인 EPO 심사부와 독립된 항고부, 확대항고부 체제를 계속 유지하는 점에 유의해야 하고, EPO의 결정은 유럽사법재판소(CJEU)에 제소하지도 못함
- 이렇게 유럽 단일 특허로 등록되고 나면 그 특허권에 대해서는 UPC가 배타적 관할권을 행사하며(UPC협정 제32조 제1항), 각국의 국내 법원은 이를 재판하지 못함.
- 주목할 점은 이렇게 설립될 유럽의 통합특허법원의 중앙법원은 침해소송과 무효소송을 모두 관할함으로써, 적어도 유럽의 단일특허권(Unitary Patent)에 관해서는 일정한 관할집중이 달성되고 있다는 점임
- 이상과 같은 유럽 통합특허법원의 재판결과에 대해 유럽사법재판소(CJEU)의 개입은 지극히 제한적임. 즉, 유럽사법재판소(CJEU)는 예외적으로 하급법원이 관련된 유럽연합 전체규범의 해석을 의뢰한 경우 구속력 있는 예비판결을 내려 지침을 제시하는 수준에서 개입하게 될 뿐, 개별 사건별로 유럽사법재판소(CJEU)에 상고되는 체제가 아님

다. 특허 사건 이외 여타 지재권 소송과 관할집중

- 주의할 것은 관할집중이 달성된 것은 특허 분야의 일부에 국한될 뿐, 상표나 디자인, 나아가 저작권의 경우 유럽연합에서의 사정이 전혀 상이하다는 점임
- 저작권의 경우는 각국 회원국의 법률을 통일하기 위한 유럽연합 차원의 지침이 존재할 뿐 유럽연합 전체 차원의 별도 기구가 아예 존재하지 않아, 유럽연합 각 회원국이 관련 분쟁해결을 전담하고 있음

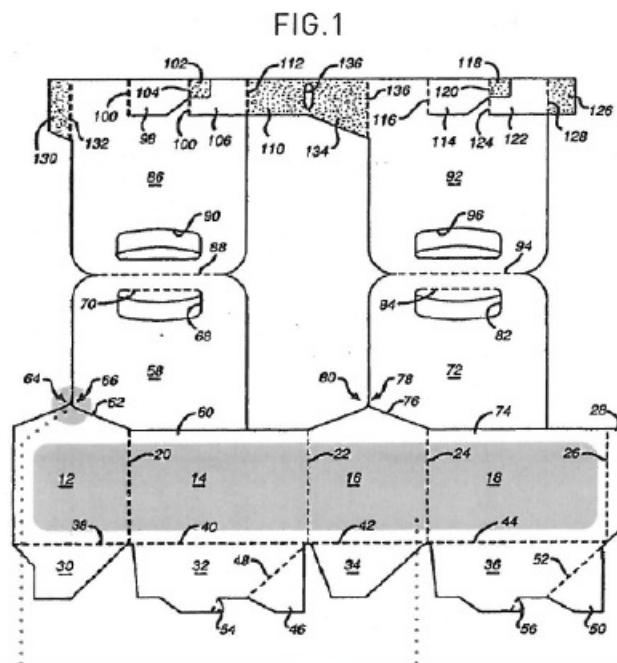
- 상표 및 디자인에 관해서는 앞서 유럽연합 특허청(EPO)과 별도의 기관인 유럽연합 지식재산청(EUIPO: European Union Intellectual Property Office)이 그 출원 및 심사, 이의신청 및 무효심판절차를 관장함. 즉, 합의가 이루어졌을 뿐 아직 실제로는 발효되지 않은 유럽의 단일 특허권(Unitary Patent) 제도와 달리 제법 오래전부터 유럽연합 회원국 전체에 단일한 실체법적 효력을 가진 유럽공동체상표(CTM) 제도가 정착되어 있음
- 이런 유럽공동체상표의 출원 및 등록에 관한 EUIPO 항고심판부(Boards of Appeal)의 판단에 불복하려는 자는 먼저 '유럽연합 일반법원'(European General Court, EGC, 과거 명칭은 '유럽연합 보통법원', Court of First Instance, CFI)에 소송을 제기하게 됨. 그 소송결과에도 불복하려는 경우 이를 유럽연합사법재판소(CJEU)에 불복하는 절차가 이루어지게 됨
- 반면 상표침해소송이나 무효소송은 개별회원국들의 법률에 따라 각국의 법원에서 진행되고 있음. 즉 유럽공동체상표에 관한 소송은 한국에서의 심결취소소송절차와 침해소송절차에 대응하는 유럽연합에서의 절차가 아직 통합되어 있지 아니함

제4절 주요 분쟁사례

1. 특허권 침해소송에서 손해배상액 산정시 기여율 고려한 사건(BGH GRUR 2012, 1226-Flaschenträger)

가. 사실관계 및 쟁점

- 특허권자(미국법인)는 피의침해자에 대해 유럽특허(EP931003)에 관한 특허권 중 독일에서 효력을 가지는 부분에 기초하여, 2004년 프랑크푸르트 지방법원에 침해소송을 제기하였음. 그러나 이 소송은 피의침해자가 무효소송(BPatG, 1 Ni 23/04 (EU) - Getränketräger)을 제기하였기 때문에, 무효소송이 확정될 때까지 절차를 중지하는 결정이 내려졌음. 무효소송의 항소심에서, 독일대법원은 2008년 4월 22일 특허발명을 감축하는 정정의 예비적 신청을 인정하는 판결을 하였음(BGH, Urteil v. 22.4. 2008, Az.: X ZR 84/06 - Getränketräger). 당해 판결에서 인정된 청구범위의 기재는 다음과 같음.



이 접속부(66) 부분에서 외부 손잡이 면(58)과 단면(12)은 완전히는 잘려 있지 않고, 접속되어 있다.

두 측면(14, 18)과 두 단면(12, 16)이 연결되어, 끊어진 곳이 없는 넓은 외측면이 확보되기 때문에, 광고 등의 인쇄에 적합하다.

조립 전의 병 운송용 상자는, 한 세트의 측면(14, 18)과 한 세트의 단면(12, 16)으로 되어, 그 가장자리는 각각 접는 선(20, 22, 24)에서 접속되고, 각각의 단면(12, 16)은 제2의 윗테두리를 가지고, 한 세트의 손잡이용 면(58, 86, 72, 92)은, 각각 내측의 손잡이용 면(86, 92)과 외측의 손잡이용 면(58, 72)으로 되어, 각각의 내측의 손잡이용 면은 각각 접는 선(88, 94)에서 외측의 손잡이용 면에 접속하고, 부착면(130, 110, 134, 126)을 가지며, 각각의 외측의 손잡이용 면(58, 72)은, 대응하는 측면(14, 18)의 일부에 인접하여 그 제1의 윗테두리에 붙고, 단면(12, 16)의 일부에 인접하여 그 제2의 윗테두리에 붙으며, 각각의 외측의 손잡이용 면(58, 72)은 제1의 윗테두리의 일부에 붙으면서 뻗어있는 제1의 절취선(60, 74)에 의해, 대응하는 측면으로부터 절단되고, 제2의 윗테두리의 일부에 붙으면서 뻗어있는 제2의 절취선(62, 76)에 의해, 대응하는 단면으로부터 부분적으로 잘리며, 제2의 윗테두리에서, 제2의 절취선(62, 76)은, 외측의 손잡이용 면의 가장자리에서 약간 떨어져 곳까지 뻗어 있고.

그 사이에 접속부(66, 78)가 마련되어 있다.

[그림 5] 특허청구범위의 기재사항

- 무효소송판결이 확정되자, 프랑크푸르트 지방법원은 침해소송 심리를 재개하고, 2009년 2월 11일 피의침해자에 대해, ① 금지청구, ② 손해배상의무 확인청구, 그리고 ③ 손해계산용 정보 및 서류의 제시청구를 인용하는 판결을 하였음. 위 판결에 따라, 침해자는 특허권자에게 2009년 5월 22일 손해계산용 정보 및 서류를 제시함
- 이 사건의 쟁점은 특허권 침해소송에서 침해자이익에 기초한 손해배상액 산정에서 기여도와 합리적 실시료액의 고려여부임

나. 소송 경과

- 특허권자는 침해물건의 매출 약 56만 5천 유로에서 구입비 46만 2천 유로를 공제한 약 10만 3천 유로의 지급을 구하며, 프랑크푸르트 지방법원에 손해배상소송을 제기하였음. 위 법원은 2010년 7월 7일 침해자에게 손해배상으로 청구액에서 운송비를 공제한 약 9만 1천 유로의 지급을 명하는 판결을 하였음. 이에 침해자는 프랑크푸르트 고등법원에 항소를 하였고, 운송비 인정의 잘못을 주장하면서, 같은 종류의 병 운송용 상자는 많이 존재하고, 특허발명의 특징은 근소한 변경점에 지나지 않으므로, 침해자의 이익액 중 침해행위와 인과관계가 있는 것은 그 일부에 지나지 않는다고 주장하였음.
- 항소심판결(OLG Frankfurt am Main, GRUR-RR 2011, 201 – Getränketräger)은 이 사건 특허가 공언히 알려진 발명의 미세한 개량에 지나지 않고, 대칭성이 있는 외측의 면이 형성되어, 더 큰 광고를 인쇄하는 면이 확보되는 등의 이점이 있는 것에 그친다고 하며, 침해자의 이익의 2분의 1만이 침해행위에 의한 것이라고 하면서, 청구액에서 구입비 및 증액된 운송비를 공제한 금액의 2분의 1에 상당하는 약 4만 4천 유로의 지급을 인용하였음. 그리고 이익의 2분의 1을 손해액으로 한 것이 적정하다는 것은, 기계 장치 분야에서의 통상의 8퍼센트의 실시료상당액에 상당하는 것으로부터도 뒷받침된다고 하였음. 또한, 항소심판결은 적절한 실시료상당액으로 매출액 약 56만 5천 유로에 기계 장치 분야에서의 통상의 실시료를 8퍼센트를 곱한 약 4만 5천 유로로 인정하였음. 이것은 침해자의 이익에 2분의 1을 곱한 것과 거의 같은 금액이다. 항소심판결에 대해 항소인(피고) 및 피항소인(원고) 쌍방이 상고하였음
- 연방대법원은 상고를 기각하면서, 항소심판결이 ① 특허발명이 미세한 개량발명이라고 하며 침해자의 이익의 2분의 1만을 손해로 한 점 및 ② 그러한 판단이 적정한지를 검증하기 위해 적절한 실시료상당액을 상정하여 비교한 점의 당부에 관하여 자세한 판시를 하였음. 연방대법원은 손해배상액 산정을 위한 세 가지 방법은 모두 '동일한 하나의 손해'의 '전보를 위해 필요하고 적절한 금액'을 산정하는 것을 목적으로 하고, 권리의 경제적 가치로서의 시장에서의 기회는 ① 일실이익, ② 침해자의 이익, 또는 ③ 합리적 실시료액에 상당하는 이익에 의해 파악된다고 하고, 침해자의 이익에서의 손해의 비율에 대해서, "피고가 전보해야 할 손해는 이 사건에서는 물건 운송용 상자의 R(=납품처)로의 납품에 의한 경제적인 결과가 아니라, 그 때, 이 사건 특허의 기술적 사상이 이용되었다는 사실로부터 발생하는 것이다"고 하며, 침해자의 이익 중 특허권침해로 귀결되는 것만을 손해로 파악하는 사고방식을 실시하였음
- 또한 대법원은 침해자의 이익 중 손해로 귀결되는 부분을 파악해야 하는 사례로서, ① '보호되고 있는 물건이, 유통되는 그것보다도 큰 물건 중 근소한 부분에 관계되는' 때라든가, ② '발명의 과제의 해결에 의한 기술적인 이점 이외에, 제품의 형상, 그 제조자 또는 사용 상표나 그것에 결합되어 있는 품질에 대한 기대, 가격 및 기타 특허와는 관계없는 요소가 시장에서의 기회에 영향을 미치고 있는' 때 등을 거론하였음. 또한 대법원은 침해자의 이익에서 손해의 비율을 판단함에 있어서, ① 개량발명에 지나지 않는 것과 ② 혁신적 발명을 명확하게 구별하고 있고, 이 사건 발명은 미세한 개량발명에 지나지 않는다는 점을 근거로 하여, 침해자의 이익 중 손해의 비율을 2분의 1로 한 항소심판결의 판단을 지지하였음

다. 시사점

- 독일 특허법 제139조 제2항에서 규정하고 있는 3 종류의 손해배상 방법, ①권리자의 일실이익, ② 침해자의 이익, 또는 ③ 합리적 실시료(라이선스 유추)는 판례를 통하여 관습법적으로 인정되어 왔음. 독일은 손해배상방법으로 일실이익에 대한 손해배상과 합리적 실시료상당액의 배상방법을 인정하고 침해자수익의 반환을 손해배상 방법으로 허용하고 있음. 일실이익에 대한 손해는 제3자의 불법적 경쟁으로 인하여 특허권자가 얻을 수 있었던 수익이 침해됨으로써 발생하는 것으로 특허권 및 특허물품에 대한 독점적 지배와 특허권의 실시를 전제로 하고 있음. '병 운송용 상자 사건' 판결은 우리나라의 '기여도'에 근접한 사고방식을 실시하며, 침해자의 이익의 2분의 1만을 손해로 한 항소심판결의 판단을 지지하고 있음. 즉, 침해자 이익의 전액(全額)을 곧바로 손해액으로 봐야 하는 것이 아니고, 특허권의 침해로 귀결되는 것이라고 평가할 수 있는 비율만을 손해로 인정하고 있음.

2. 노키아 v. 다임러-벤츠의 표준특허 침해소송(Mannheim, 18.08.2020 - 2 O 34/19와 Düsseldorf, 09.11.2018 - 4a O 17/17 등)

가. 사실관계 및 쟁점

- Nokia는 커넥티드카(connected car-인터넷통신과 연결된 차)를 제조, 판매하는 다임러(Daimler)에 대해서 2016.3.31. 또는 2016.6.1일 이메일로 협상을 시작, 휴대전화의 표준특허 포트폴리오를 지적하였고, 2016.11.9 첫 번째 라이선스 제안을 행함
- Daimler, 부품공급업자 및 칩제조업자는 2018년 말에 유럽위원회에 조정을 신청했지만, 유럽위원회의 절차가 시작되지 않았음
- Nokia는 유럽특허 제2981103호의 독일 부분에 기초하여 자사의 네비게이션, 모바일 시스템과 자율주행 관련 표준특허에 대한 특허침해 소송을 만하임 지방 법원에 제기하였고, 2020.6.18 독일 연방카를스루에 만하임 지방법원에 대하여 FRAND 의무와 공급망에 대해 유럽연합사법재판소에 질의를 회부 할 것을 권고함
- 원고인 노키아측은 연구 성과에 대해 공정한 보상을 받아야 한다는 것이고, 피인 벤츠사는 부품회사가 이미 관련 특허이용허락을 받았으며, 나아가 표준특허에 대해서 공정한 조건으로 라이선스를 받아야 한다고 주장함
- 이 사건의 쟁점은 표준특허 관련하여 관행적으로 부품업체가 특허이용료를 지급해왔으나, 완성품 업체(벤츠와 같은 완성차 제조업자)도 관련 표준특허의 특허이용료를 지급하지 아니하면 특허권 침해가 되는지 여부임

나. 소송 경과

- 2020년 8월18일 만하임 지방법원은 다임러-벤츠가 노키아측이 제시하는 FRAND 조건의 라이선스 요구에 성실히 협상에 응하지 않았으므로 관련 규정을 준수할 의사가 없었다는 것으로 보고 원고의 표준특허[모바일 네트워크 동기화에 관한 발명(ALLOCATION OF PREAMBLE SEQUENCES), EP 2 981 103]를 침해하였다고 판결함
- 또한 만하임 지방법원은 FRAND 의무에 관한 질문을 유럽사법재판소에 회부할 필요가 없다고 판단함. 다만, 원고는 1심판결로 피고의 독일 내 차량 판매를 금지할 수 있었지만, 판매금지 조치를 취하기 위해서는 70억 유로(약 10조원)의 담보를 제공해야 하므로 사실상 금지청구의 실효는 없었음
- 1심 만하임 법원 판결에 불복, 다임러-벤츠는 '20년 9월 독일 카를스루에의 법원(OLG Karlsruhe)에 항소하였음.

다. 뒤셀도르프 지방법원의 유럽사법재판소(ECJ)에 질의 회부

- Nokia 대 Daimler의 특허침해 소송은 뒤셀도르프 법원과 뮌헨 지방 법원에 계류하고 있으며, 2020.11.26에 뒤셀도르프 지방법원은 유럽사법재판소에 질의를 회부하고(case ID: C-182/21) 특허침해소송을 일시 중지함(4c O17 / 19)

라. 시사점

- 위 두 소송을 포함하여 원고가 피고를 상대로 제기한 유럽(독일) 침해 소송 총 10건 모두 2021년 6월 화해·취하 됨
- 화해·취하된 내용은 합의를 통한 표준 특허 라이선스 계약으로 다임러-벤츠가 노키아와 체결한 조건은 비공개된 내용이나 완성자동차 1대당 2달러 수준의 특허 수수료를 지급할 것으로 알려져 있음
- 노키아와 다임러 특허 분쟁의 쟁점은 다음과 같음. 첫째, 공급망(supply chain)에서 특허료의 지불 주체가 누구인가(완성차 업체인지 부품업체인지)라는 점임. 통신 업계의 경우 스마트폰 등을 생산하는 최종제품제조사가 특허이용료를 지불하는 형태가 일반적이었음. 그러나 자동차 업계의 경우 완성품 제조사인 자동차회사 아래에 여러 단계의 부품 공급이 관련됨. 다임러-벤츠와 같이 통신장치를 공급하는 '부품 업체'에게 특허이용료 지불을 요구하는 경우가 있음
- 두 번째 쟁점은 특허이용료가 적절한 수준인지 여부임. IT분야와 자동차 분야의 특허이용료율은 차이가 존재할 수밖에 없고, 자동차 업계 측에서 보면 특허를 상호 라이선스하는 전략을 통해 특허료를 억제하는 것도 곤란함
- 휴대폰 관련 5G 표준특허와 마찬가지로 핵심 통신 기술(4G,5G,IoT,AI등)에 대한 특허권자들이 부품회사 뿐 아니라 완성품 회사를 상대로 표준 특허 침해를 이유로 특허 사용료 지급을 위한 소송이 진행 중인 상황에서, 관행적으로 부품업체가 특허이용료를 지급해왔음에도 불구하고 완성차 업체 다임러-벤츠와 통신회사 보우저간의 특허 수수료 지급을 위한 라이선스 체결은 동종업계 및 다른 완성품 업계 전반에 큰 영향을 미칠 것으로 전망되고 있음. 본건 분쟁이 화해·취하로 종료되어 명확한 결론이 나지 않은 이상 향후 추이를 살펴봐야 할 것임

3. 인터넷검색엔진에서 키워드 배너광고의 허용여부와 상표적 사용(BGH, Vorlagebeschluss vom 22. 1. 2009 - I ZR 125/07 (OLG Braunschweig) Bananabay)

가. 사실관계 및 쟁점

- 원고는 화장품 귀금속 피복 광고 등 13분류의 지정서비스로 하는 독일 국내상표인 문자상표 「Bananabay」의 상표권자이고, www.bananabay.de라고 하는 홈페이지에서 성인용 상품을 판매하고 있음.
- 피고는 www.eis.de/erotikshop라고 하는 인터넷 쇼핑을 운영하면서 원고와 동종의 상품을 판매하고 있음. 피고는 Google의 검색결과에 표시되는 광고부분(Adword광고)에 표시할 목적으로 'bananabay'라고 하는 문자열을 등록하였음. 「bananabay」와 Google의 검색창에 입력하면, 검색결과 우측에 광고가 나타나는데, 그 화면에 「bananabay」라는 용어는 스폰서링크에는 포함되지 않고, 그 링크를 클릭하면 피고의 홈페이지로 이동됨.
- 이 사건에서의 쟁점은 인터넷검색엔진에서 키워드 배너광고의 허용여부와 구글의 ADwords광고의 목적으로 키워드를 이용하는 것이 상표적 사용에 해당하는지의 여부임

나. 소송 경과

- 원고는 피고가 성인용 상품판매에 대하여 「bananabay」라고 하는 Google의 광고에서 Words사용하거나, 사용케 하는 것을 금지 및 손해배상을 청구하였음. 지방법원 및 고등법원은 원고의 청구를 인용하였는데, 피고는 불복하여 연방대법원에 상고하였음
- 독일 상표법 제14조 제2항 1호 및 EU 상표법지침 제5조 제1항 2호에서의 상표권의 침해가 성립하려면 우선 상표의 사용이 전제되어야 함. 검색서비스회사가 특정 상표키워드에 대한 광고권을 상표권자가 아닌 제3자에게 판매한 경우, 상표로 구성된 키워드를 검색하게 되면 결과페이지에 제3자의 배너광고 또는 스폰서광고 등이 게재되는데, 이를 상표의 사용으로 볼 수 있는지가 문제됨
- 항소심은 피고가 「bananabay」를 구글의 서포트 링크를 표시하기 위한 키워드로사용한 것을 상표적 사용을 인정하였지만, 독일 상표법에 관한 학설 및 판례는 구글의 ADwords광고의 목적으로 키워드를 이용하는 것이 상표적 사용에 해당하는지의 여부에 대해서는 다툼이 존재하므로, 그 해석에 대해서 유럽사법재판소에 선결문제로서 회부하기로 결정함

다. 시사점

- 상표권 침해를 논함에 있어서는 당해 상표가 형식적으로 광고에 사용되었다는 것만으로는 부족하고, 자타상품의 식별표지로서 사용되어 상표의 출처표시기능 등을 해치는 형태로 사용되어야 함. 키워드광고의 경우, 검색엔진회사는 배너광고의 연계에서 상표권자의 상표를 시각적으로 표시하지는 않으며, 그 상표는 컴퓨터 내부 알고리즘에만 사용되고 있을 뿐 상표는 보이지 아니하기 때문에 상표의 사용 여부가 인정되기 어려운 측면을 갖고 있음
- EU 상표지침 제10조와 독일상표법 제14조는 상표의 침해 내지 사용을 세 가지 유형으로 나누어 상표권을 보호하고 있음. 첫째, 등록상표와 동일한 상표(identical Signs)를 그 지정상품이나 서비스와 동일한 상품 또는 서비스에 사용(Use in Relation to identical Goods or Service)하는 경우, 둘째, 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품이나 서비스와 동일 또는 유사한 상품이나 서비스에 사용함으로써 혼동가능성

(Confusion flowing from the similarity (a likelihood of confusion suffices))이 존재하는 경우, 셋째, 회원국내에서 저명한 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품이나 서비스와 유사하지 않은 상품이나 서비스에 사용함으로써 그 등록상표의 식별력이나 명성을 부정하게 이용하거나, 이를 훼손하는 경우를 금지함

- 첫째의 경우를 이른바 ‘이중동일성(double identity)’이라고 하고, 둘째를 ‘혼동위험’, 셋째를 ‘주지성보호’라고 함. 첫째 유형의 경우와 관련하여 상표지침 지침이유 제10번은 이 경우 상표의 보호는 ‘절대적(absolute)’이라고 명시하고 있으며, 혼동가능성의 존재를 요구하지 아니함. 다만, 이중동일성의 경우에도 곧바로 상표권 침해가 인정되는 것은 아니고, 상표의 기능 중 어느 하나가 훼손된 때에만 상표권 침해가 인정됨. 이를 ‘기능이론’이라 하는데, 유럽사법재판소는 Google France사건에서 “해당 광고의 모양과 내용이 상표권자와 광고자 사이에서 경제적 관계가 존재한다고 암시하거나, 문제된 상품이나 서비스의 출처와 관련하여 그 광고가 적어도 불분명하게 되어 있어서 ‘통상의 주의력을 가지고 있는’ 인터넷 이용자들에게 위 경제적 관계가 분명하지 않은 상태라면 출처표시기능이 침해가 인정된다고 보았음

4. 디자인침해소송에서 물품(유모차)에 관한 유사디자인 여부(BGH, Urteil vom 28.9.2011 - I ZR 23/10 - Kinderwagen)

가. 사실관계

- 원고(피항소인)는 네덜란드에 주소를 두고 있으며, 세계적인 판매망을 구축하고 있는 유아용품 판매상임. 원고는 2003년 3월 7일 유모차 모델을 출원 등록하였고, 3월 9일에는 같은 유모차 모델을 유럽연합의 공동체디자인으로 등록하였음



[그림 6] 등록디자인과 침해대상디자인

- 원고는 Quinny라는 제품명의 유모차를 판매하고 있으며, 그 중 ZAPP라는 유모차모델을 독일에 주소를 가지고 있는 유아용품판매사인 피고 회사(이하 항소인)가 ZAPP와 유사하게 생긴 Kiss 와 Fit란 모델의 유모차를 생산 판매하자, 등록된 공동체디자인(유모차)에 대한 침해를 이유로, 침해금지 및 손해배상의 소를 제기하였음
- 이사건의 쟁점은 물품(유모차)에 관한 유사디자인 여부 판단기준임

나. 소송경과

- 원심에서는 피항소인이 패소하였으나, 항소심에서 승소하였는데, 이에 대해 항소인이 독일연방법원에 상고하였음
- 연방대법원은 항소인의 유모차가, 피항소인의 유모차에 대한 유사디자인에 해당한다고 판단함. 다만, 그 판단기준에 관해서는, 이미 유모차의 구조나 기능이 많이 보편화되어 있는 이상, 그 구조나 기능의 유사성은 크게 문제되지 않으며, 유사디자인여부의 주요한 판단기준은 수요자에게 전체적으로 동일하거나 유사한 인상을 주는가의 여부에 있는데, 본 사안에서는 지지대의 구조를 제외하고는 항소인의 모델 (Kiss 와 Fit)이 피항소인의 모델 (Zapp)을 전반적으로 모방함으로써, 수요자에게 전체적으로 동일하다는 인상을 주고 있다고 판단함

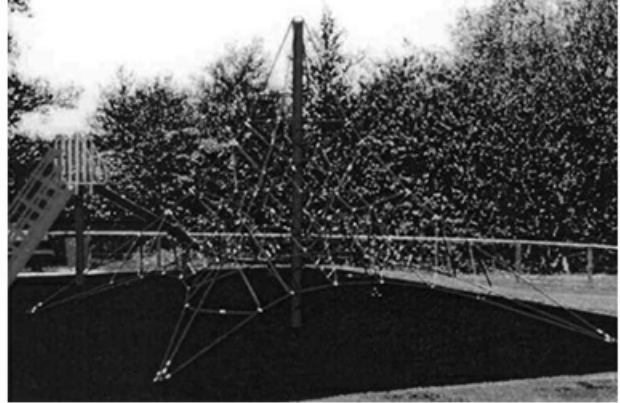
다. 시사점

- 디자인권 침해판단의 경우, 판단주체는 ‘통상적 정보를 가진 사용자(informed user)’이며, 그에게 등록디자인과 다른 ‘전체적 인상’을 주지 않는 범위 내에서 보호범위가 미치게 됨
- 유사디자인여부의 주요한 판단기준은 수요자에게 전체적으로 동일하거나 유사한 인상을 주는가의 여부에 있는데, 비교디자인들의 일부 요소가 상이할지라도 피고의 모델이 원고의 모델을 전반적으로 모방한 경우에는 ‘통상적 정보를 가진 사용자(informed user)’에게 ‘전체적 인상(overall impression)’에서 동일 또는 유사하다는 인상을 줄 수 있음을 대상 판결은 명확히 함

5. 타인의 성과물에 대한 도용 또는 모방사용 - BGH, Urteil vom 12. 5. 2011 - I ZR 53/10 (KG) Seilzirkus(자일쎈커스)

가. 사실관계 및 쟁점

- 원고는 1973년 건축가 Conrad Roland가 설계한 '자일 서커스'라는 명칭의 놀이기구를 생산, 판매하고 있는데, 피고들이 이와 유사한 모양의 놀이기구를 제조하여 판매하자, 저작권법상의 침해 및 부정경쟁행위를 이유로 소송을 제기하였다.
- 이 사건에서 쟁점은 유사한 놀이기구의 제조 및 판매가 부정경쟁방지법에 위배되는지의 여부임



[그림 7] 원고 및 피고의 놀이기구

나. 소송경과

- 원심에서는 원고가 일부승소 하였으나, 항소심에서는 원고패소 판결이 내려졌고, 이에 원고가 상고를 하였음
- 대법원은 원고가 제조 판매하는 놀이기구와 유사한 놀이기구를 제조하거나 판매하였다는 이유만으로 부정경쟁행위를 하였다고 볼 수 없고, 피고에게 있어 원고의 상품을 사칭하는 등의 기망행위가 인정되지 않는다고 판시함

다. 시사점

- 특허권, 디자인권 또는 저작권의 보호요건을 충족하지는 못하는 성과의 모방 사용행위가 부정경쟁행위에 해당하기 위하여는 부정경쟁행위를 인정할 수 있는 특별한 사정이 존재해야 함. 즉, '타인의 성과물에 대한 도용 또는 모방사용'(Ausbeutung fremder Leistung)의 예시적 구성요건으로 회피 가능한 출처의 기망(제4조 9호a)에 해당하기 위한 특별한 사정의 존재하기 위하여는 기망행위의 존재를 입증해야 함
- 기존의 지식재산권법에 의해 보호되지 않는 타인의 성과물 등을 모방하거나 이용하는 것은 원칙적으로 자유임. 따라서 원칙적으로 자유로운 모방과 이용이 허용되는 행위를 규제하는 경우, 그러한 규제를 가능하게 하는 예외적 상황은 '특별한 사정'이 존재하는 경우에만 인정되어야 할 것임. 위법성의 판단 요소가 되는 '특별한 사정'을 유형화함에 있어서는, 지식재산권법의 정당화 근거인 인센티브의 부여라는 관점을 위법성의 판단 요소로서 구체적으로 고려하면서 개개의 유형들의 내용을 체계화 할 필요가 있음. 독일의 1909년 구 부정경쟁방지법(UWG) 제1조 및 2004년 전면 개정된 부정경쟁방지법 제3조의 각 일반조항 아래에서 재판례와 해석론으로서 전개되어온 부정경쟁행위를 인정할 수 있는 '특별한 사정'(besondere Umstände)의 유형들에 해당함
- 2004년 전면 개정된 신 부정경쟁방지법 제4조 제 1호 내지 제8호에서 열거하고 있는 것 중 '타인의 성과물에 대한 모방과 도용'의 경우, 타인의 성과물이 특허권이나 저작권 등에 의한 배타적 권리에 의하여 보호되지 않는 한 그 모방은 원칙적으로 자유임. 다만, 데드카피(dead copy)와 같은 무차별적 모방행위(sklavische Nachahmung)는 그 자체로서는 불공정한 것이 아니라 모방의 종류와 방식이 부정성 또는 불정성의 근거가 될 수 있음

PART IX 참고자료

제1절 현지대리인

1. 대리인 선정 기준

[표 17] 현지대리인 선정 기준

업무 및 커뮤니케이션 능력	<ul style="list-style-type: none"> • 사건을 수임하게 될 변호사 또는 변리사의 지식재산권 사건의 실적 경험이 어느 정도인가? • 복잡한 문의에도 최적의 대응조치를 안내해주는가? • 보고를 적시에 하고 고객의 지시에 따라 일을 진행하는가? • 고객과의 커뮤니케이션이 쉽게 이루어질 수 있는 언어 능력이 있는가? • 당국과의 관계가 좋고, 업계 평가가 좋은가?
서비스 품질	<ul style="list-style-type: none"> • 고객이 지적한 문제점을 적시에 개정하기 위해 노력을 하는가? • 고객의 요구를 충족하기 위해 최선을 다해 노력 했는가? • 오류가 있을 경우 그것을 인정하면서도 수정하는가?
비용	<ul style="list-style-type: none"> • 비용청구는 합리적이고 투명한가? • 비용을 최대한 억제시키려고 노력하고 있는가? • 비용이 고객에게 부담이 될 것 같으면 미리 고지하고 다른 방안을 제안하는가? • 미리 견적을 내고 비용 청구는 견적 금액을 초과하지 않는가? • 견적을 초과하는 경우 그 이유를 명확하게 설명 했는가?

2. 대리인 정보

- 현지에 특허 출원을 한 경험이 있는 기업의 담당자나 변리사 등으로부터 추천을 받는 방법 외에 해외 변리사 및 변호사에 관한 정보를 제공하는 다음과 같은 인터넷 사이트를 이용할 수 있음
- 독일 변리사회 변리사 명부 검색(Zum Patentanwaltsverzeichnis) [☞](#)
- IP-NAVI 대리인 정보 [☞](#)
- IAM Patent 1000 : The World 's Leading Patent Professionals [☞](#)
- IP Stars 분야별 랭킹 [☞](#)

제2절 기타 관련기관

1. 지식재산권 관련 공적 기관

- 독일 특허청(DPMI) [☞](#)
- 독일연방 특허법원(Bundespatentgericht) [☞](#)
- 독일연방 대법원(Bundesgerichtshof) [☞](#)

2. 기타 관련기관

가. 대사관 등

[표 18] 대사관 및 KOTRA 프랑크푸르트 무역관 연락처

기관명	홈페이지 주소
주독일 대한민국 대사관	<ul style="list-style-type: none"> • https://overseas.mofa.go.kr/de-ko/index.do • Botschaft der Republik Korea Stülerstr. 10, 10787 Berlin Bundesrepublik Deutschland • 대표전화: + 49 (0)173-407-6943 • 야간휴일 비상전화: + 49 (0)173-407-6943
KOTRA 프랑크푸르트 무역관	<ul style="list-style-type: none"> • MesseTurm 33. OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, Germany • 전화: 49-(0)69-242-9920 • FAX: 49-(0)69-25-3589 • E-mail: frankfurt@kotra.or.kr

나. 독일변리사회

독일변리사회(Patentanwaltskammer)

<https://www.patentanwalt.de/de/>
Tel. 49-(0)89-242278-0
Fax 49-(0)89-242278-24
Email : dpak@patentanwalt.de

제3절 관련 법령

- 세계법제정보센터 (법제처) [↗](#)
- 독일 연방사법부 법령정보센터 [↗](#)
- 독일 법률정보원 [↗](#)