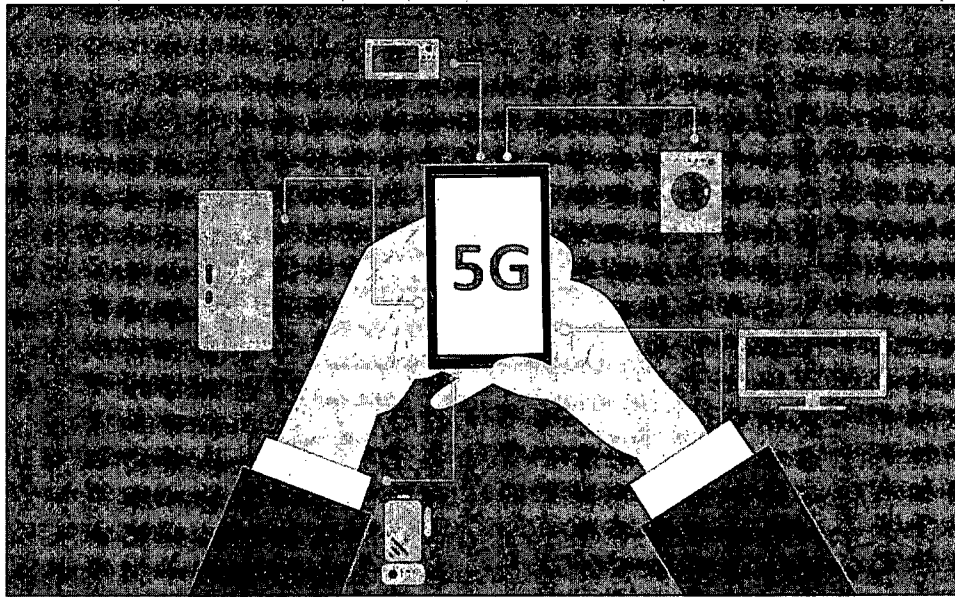


## KOTRA LOS ANGELES IP-DESK



### NEWSLETTER #85

안녕하세요. KOTRA LA 무역관 IP-DESK 여든 다섯 번째 뉴스레터입니다.

세기의 소송이라고 불리며 전세계인의 이목을 집중시킨 애플과 퀄컴의 30조원 특허소송이 지난 16일 극적인 합의를 이루며 종결 되었습니다.

이번 합의의 배경에는 퀄컴의 5G 모뎀칩을 사용하여 5G 스마트폰 경쟁에 서둘러 참여해야 한다는 애플의 위기의식이 작용한 것이라는 분석이 나오고 있는데요. 5G 모뎀칩을 양산할 수 있는 업체는 퀄컴, 화웨이 그리고 삼성전자 3곳이며 이 중 삼성전자와 화웨이는 스마트폰 제조업체로서 애플의 가장 큰 경쟁사들이기도 합니다. 실제로 이번 4월에 삼성전자는 세계 최초로 5G 스마트폰 갤럭시 S10를 출시하였고 대한민국은 세계 최초로 5G 통신 서비스를 상용화한 나라로 역사에 남게 되었습니다.

4차 산업혁명의 원동력이 될 5G 서비스가 본격적으로 상용화될 시 이전보다 최대 1000배의 데이터 트래픽을 수용할 수 있고 10배 이상 빠른 속도의 정보 교환

이 가능하다고 하는데요. 이를 토대로, 확장된 사물인터넷(IoT) 환경, 자율주행 자동차와 인공지능 기술의 상용화등 먼 미래의 일들로만 여겨졌던 디지털 기술들이 빠른 속도로 실현될 것이며 더 나아가 현대인의 일상에도 수많은 혁신적인 변화가 일어날 전망이다니 두려움 반, 설렘 반으로 기대가 되지 않을 수 없습니다.

빠르게 변화하고 발전하는 시대 흐름에 맞춰 저희 IP-DESK 또한 우리 기업의 성장과 번영을 위해 최선을 다할 것을 약속 드리며 LA IP-DESK 여든 다섯 번째 뉴스레터를 전해드리겠습니다.

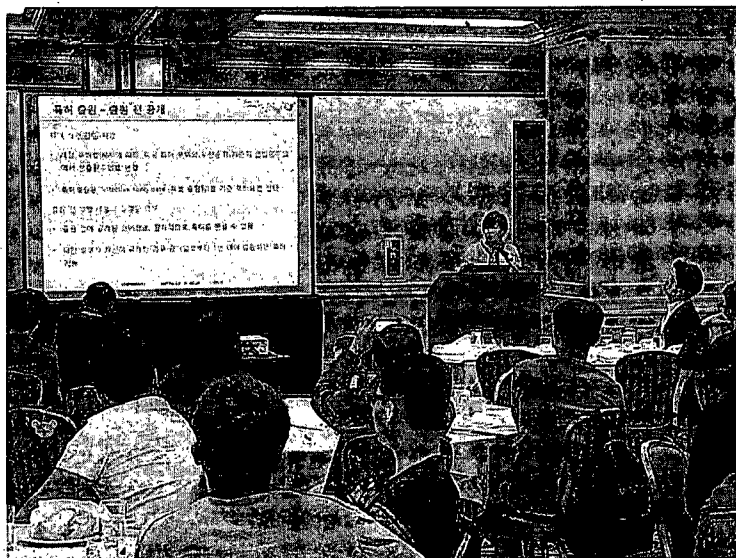
**IP-DESK는 지금....**

## 2019 국제방송기자재 박람회 NAB & 보안기기 전시회 ISC West 지재권 설명회 및 이동식 IP-DESK

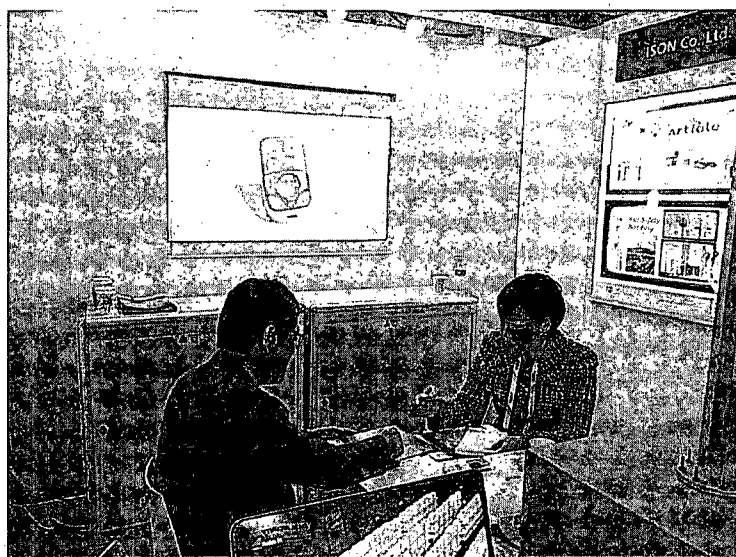
KOTRA LA IP-DESK는 지난 4월 7일(일)부터 10일(수)까지 4일간 미국 라스베거스 컨벤션센터(LVCC)에서 성황리에 진행 된 2019 국제방송기자재 박람회(NAB)와 2019 보안기기 전시회 (ISC West)를 앞두고 사전 간담회를 열어 전시회 주의사항 및 지재권 주의사항에 대해 안내하였습니다. 또한 한국관과 개별 참가 한국 업체를 방문하여 현장에서 이동식 IP-DESK를 운영하며 우리 기업의 지재권 상담을 지원하였습니다.

이번 2019 국제 방송기자재 박람회에는 총 160개국에서 약 1,600 여 개의 업체가 참가하고 9만 명 이상이 참관하였으며 47개의 한국 기업이 참가하였습니다. 전시 품목으로는 디지털 및 UHD 방송장비 및 솔루션, 위성방송, 케이블 등 다양한 방송장비 관련 제품들이 선보였습니다.

올해로 53회를 맞은 2019 보안기기 전시회에는 총 50개국에서 약 3만 명 이상이 참관하였으며 29개의 한국기업이 참가하였습니다. 전시 주력 품목으로는 액세스 컨트롤, 알람, 지문 인식 기술 등 보안관련 제품 및 소프트웨어 등이 선보였습니다.



[LA IP-DESK 사전간담회 전경]

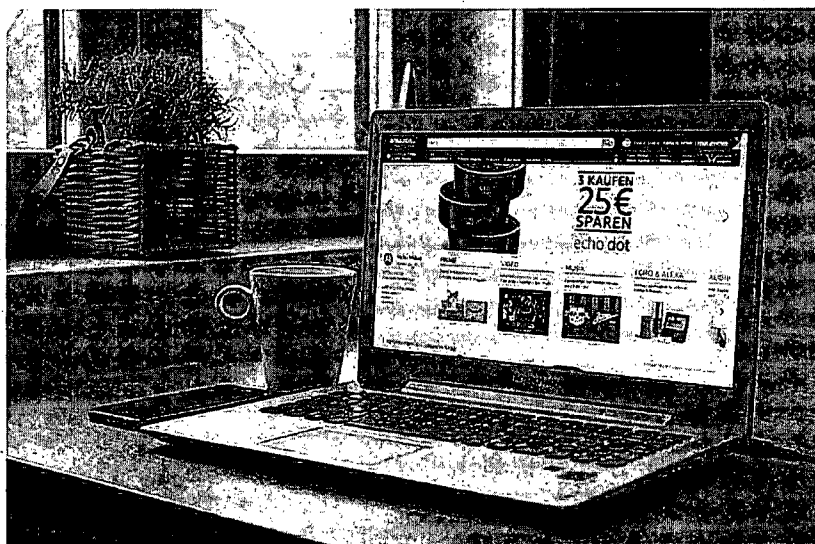


[이동식 IP-DESK]

## Intellectual Property Trends

### 아마존과 지식재산권

#### -지식재산권 보호 및 침해통지 대응 방법-



아마존은 백만명이 넘는 제 3의 셀러들을 보유하고 있는 세계에서 가장 큰 온라인 마켓플레이스입니다. 그렇다 보니 셀러들간의 다양한 지식재산권 관련 문제가 빈번하게 발생하게 됩니다. 아마존은 지재권 권리자의 지식재산권을 위반하는 상품 리스팅을 허용하지 않으며 사이트 내에서 일어나는 지식재산권 침해 및 위조품에 대한 단속을 직접 관리하고 있습니다. 이에 아마존 셀러들은 아마존의 지식재산권 정책과 보호 방법 및 대응 방법에 대해 상세히 알아보고 신중히 고민하여 이를 전략적으로 활용할 필요가 있겠습니다.

**< 아마존에서는 어떻게 지식재산권이 보호받나요? >**

아마존은 지재권 권리자들이 삭제요청 (Take Down Request)이라는 시스템을 통해 침해행위를 신고할 수 있도록 하고 있습니다. 다만, 이러한 삭제요청들을 검토하는 사람이 변호사인지 혹은 지식재산권에 대한 지식이 있는 사람인지는 명확하지 않습니다. 아마존은 이 방법을 통해 지재권 권리자들이 침해 제품이라고 주장하는 제품들을 아마존 사이트에서 삭제해달라고 요청할 수 있도록 허용하고 있습니다.

삭제요청을 접수할 시, 아마존은 지재권 권리자들에게 아마존 표준 식별 번호 (Amazon Standard identification Number) 등의 목록을 제공하여 침해 제품을 표시할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 삭제요청은 침해 혐의자에 관한 위치 정보를 포함한 어떠한 정보도 요청하지 않습니다.

아마존이 삭제요청을 결정하기 위해 추가적인 정보가 필요하다고 판단될 경우, 삭제요청이 거절되거나 추가정보 요청을 받을 수도 있습니다. 따라서 지재권 권리자는 삭제요청을 접수하고 이메일로 접수 확인에 대한 안내를 받은 후에라도 아마존으로부터 추가 정보를 요구하는 후속 이메일을 받았는지 확인하여야 합니다.

아마존이 삭제요청에 대한 결정을 내리면 지재권 권리자는 아마존으로부터 침해 제품의 리스팅 삭제 여부에 대한 이메일을 받습니다.

아마존이 삭제요청을 거절한 경우에도, 지재권 권리자는 동일한 요청을 재접수할 수 있습니다. 아마존의 삭제요청 거절 과정은 주관적이어서 거절된 적이 있는 동일한 요청이 재접수 되어도 승인 될 가능성이 있습니다. 삭제요청 횟수에 대한 제한은 없으며 삭제요청을 접수하는데 별도로 발생하는 비용 또한 없습니다.

삭제요청이 성공적으로 이루어진 경우, 침해 혐의자는 침해 혐의 제품이 지재권 권리자의 요청으로 인해 아마존 리스트에서 삭제되었으며 만약 지재권 권리자가 삭제요청을 철회할 경우 제품이 다시 리스팅 될 수 있다는 이메일 알림을 받습니다. 아마존은 해당 알림을 통해 지재권 권리자의 연락처를 침해 혐의자에게 제공합니다.

삭제요청이 성공적일 경우, 아마존에서 침해 혐의 제품은 즉시 제거되어 침해 혐의자는 더 이상 제품을 판매할 수 없습니다. 몇몇 사례에서는 아마존이 침해 혐의 제품뿐만 아니라 침해 혐의자의 셀러 계정을 정지하여 침해 혐의자의 모든 제품의 판매를 금지하는 경우도 있었습니다.

이러한 경우는 해당 침해 혐의자를 상대로 지식재산권 침해를 포함한 다수의 아마존 정책 위반이 접수되었을 경우 일어날 수 있습니다.

셀러 계정이 정지되었을 경우, 침해 혐의자는 다음 사항들을 포함한 실행 계획을 아마존에 제공 해야 합니다: (1) 침해가 주장된 제품을 판매하거나, 침해가 주장된 제품을 업로드 한 이유, (2) 더 이상 침해하지 않도록 수행한 단계 (3) 향후 침해를 방지할 방법 (4) 그 외 모든 관련 정보.

아마존은 적절한 상황에서 침해를 반복하는 셀러 계정을 중단한다고 규정하고 있지만 적절한 상황이란 무엇인지에 대해서는 명확히 정의하고 있지 않다는 점

을 유의하여야겠습니다.

**< 삭제요청에 어떻게 대응해야 하나요? >**

**첫 번째 방법: 침해 혐의자는 지재권 권리자와 아마존을 동시에 연락하여 적극적인 대응을 하여야 합니다.**

삭제경고가 적절하지 않다고 판단이 될 경우에 침해 혐의자가 취할 수 있는 방법은 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 지재권 권리자에게 직접 연락하여 문제를 해결하는 것이고 두 번째는 아마존을 통해 삭제경고에 대응하는 것입니다. 침해 혐의자가 최대한 효과적이고 효율적으로 문제를 해결하기 위해서는 위의 두 가지 방법을 동시에 사용해야 합니다.

삭제요청을 제출한 지재권 권리자는 이미 아마존에서 침해 혐의 제품을 제거하려는 목적을 달성하였기 때문에 굳이 침해 혐의자와 협력할 인센티브가 없습니다. 그럼에도 불구하고 지재권 권리자가 침해 혐의자의 삭제요청 철회에 동의할 경우, 지재권 권리자는 철회를 신청하는 이메일을 아마존에게 직접 보내야 합니다.

그러나, 지재권 권리자가 본인의 지식재산권 및 아마존 셀러 계정을 제 3자에게 모두 양도한 경우가 있다면, 이전의 지재권 권리자가 삭제요청을 했다 하더라도 삭제요청에 대한 철회는 권리를 양도받은 새로운 권리자만이 할 수 있습니다.

지재권 권리자로부터 삭제요청 철회에 대한 동의를 받은 후, 침해 혐의자는 반드시 지재권 권리자에게 침해 혐의 제품의 아마존 표준 식별 번호 (Amazon Standard identification Number)의 복원을 아마존에게 요청할 것을 요구해야 합니다. 아마존 표준 식별 번호는 아마존이 상품을 식별하는데 사용하는 번호로서 아마존 표준 식별 번호가 복원되지 않을 경우, 아마존 웹사이트에 침해 혐의 제품이 재리스팅 된다 하더라도 침해 혐의자는 손해를 보게 됩니다. 그 이유는, 아마존 표준 식별 번호가 제품 판매에 막대한 영향을 미치기 때문입니다. 예를 들어, 아마존에서 어떤 특정 상품이 많이 판매될수록 이와 같은 유형의 상품들의 검색결과에 해당 상품의 아마존 표준식별 번호가 검색 순위에서 상위로 나타날 가능성이 높아집니다.

상표권을 빗대어 얘기를 하자면 아마존 내에서 상품의 아마존 표준 식별 번호는 상품의 "명성 (goodwill)"으로 볼 수 있습니다. 따라서, 침해 혐의 제품의 아마존 표준 식별 번호가 복원이 되지 않을 경우, 침해 혐의자는 제품을 판매하는 데에 중요한 핵심 중 하나를 잃게 되는 것입니다. 제품에 새로운 아마존 표준 식별 번호를 부여 받게 되면 침해 혐의자는 새로운 아마존 표준 식별 번호를 사용하여 제품의 명성을 처음부터 다시 쌓아야 하는 수고와 함께 손해를 입게 됩니다.

또한, 오류로 제품이 삭제된 건이라면 침해 혐의자는 삭제경고에 대해 아마존에 이의를 제기하여 왜 아마존의 결정이 오류인지에 대한 이유를 구체적으로 설명해야 합니다. 예를 들어, 상표권 침해 건일 경우, 침해 혐의자는 인보이스나 주문 ID를 아마존에 제출함으로써 침해 혐의 제품이 위조품이 아닌 정식 제품이라는 것을 증명할 수 있습니다.

**두 번째 방법: 침해행위가 아니라는 확인 판결(Declaratory Judgment)의 소를 제기합니다.**

만약 앞서 언급한 첫 번째 방법이 실패하거나, 첫 번째 방법을 대신 하거나, 혹은 첫 번째 방법과 동시에 진행하는 경우, 침해 혐의자는 본인의 행위가 침해행위가 아님에 대한 확인 판결을 법원에 청구할 수 있습니다.

단 여기서 주의할 점은, 소송을 제기할 지역을 선정함에 있어서 지재권 권리자의 거주지역이 아닌 지역의 법원에서 소송을 제기할 경우, 지재권 권리자에 대한 법원의 대인관할권(personal jurisdiction)을 인정받는데 있어 어려움을 겪을 수 있습니다.

\*대인관할권은 법원이 '소송 당사자'에 대해 소송을 집행할 수 있는 권한이 있는지를 보는 것입니다. 대인관할권은 일반적으로 피고가 해당 주에 거주할 경우, 혹은 피고가 해당 주에서 사업을 운영하고 있다면 인정되며, 주 별로 가지고 있는 기타 다른 요건에 해당할 경우에도 대인 관할권은 발생할 수 있습니다.

*Avocent Huntsville v. Aten Int'l Co.* 소송에서는 침해 혐의자가 자신이 거주하고 있는 알라바마 북부지방법원에 아마존에 삭제요청을 한 지재권 권리자를 대상으로 확인판결의 소를 제기하였습니다. 침해 혐의자는 실제로 침해가 아님에도 지재권 권리자가 자신의 영업을 방해할 목적으로 아마존에 삭제요청을 신청하고, 경고장을 보낸 것이라고 주장하며 본 소를 청구하였으나, 지재권 권리자는 본 법원은 자신에 대한 대인관할권이 없다며, 소송을 기각해줄 것을 요청하였고, 법원은 이를 받아 들여 본 소를 기각하였습니다. 제 3차 미연방순회항소법원은 이러한 지방법원의 판결을 확인한 바 있습니다. 이러한 논쟁이 발생하는 이유는 해당 행위 (지재권 권리자가 침해 혐의 제품을 삭제한 행위)가 어느 지역에 특정된 것이 아닌, 온라인 사이버 공간에서 발생했기 때문입니다.

그러나, 위의 판결에 동의하지 않은 법원들도 있습니다. *Dudnikov v. Chalk & Vermillion Fine Arts* 소송에서 제 10차 미연방순회항소법원은 지재권 권리자의 온라인 삭제요청 행위는 침해 혐의자가 사는 지역 내에서 침해 혐의자에게 해를 가하는 행위로 인정 되기 때문에 그 지역의 대인관할권이 인정이 되어야 한다고 주장하였습니다.

법원을 통한 확인 판결 외에도 침해 혐의자는 주법에 기반하여 법원을 통해 판매 손실과 같은 추가적 판결을 요청하는 것도 고려해 볼 수 있습니다.

아마존의 사업이 점차적으로 확장되고 더 많은 기업들이 아마존으로 진출함으로써 아마존 내에 지식재산권 분쟁은 나날이 늘어날 것으로 보입니다. 아마존의 지식재산권 정책과 침해 대응 방법에 관한 올바르고 정확한 지식을 갖고 있는 것이 지식재산권 분쟁을 해결하는데 많은 도움이 될 것입니다.

#### 자료원:

By New York Law Journal; "Guidance on Enforcing and Defending Intellectual Property Rights on Amazon"; <https://www.law.com/newyorklawjournal/2019/03/22/guidance-on-enforcing-and-defending-intellectual-property-rights-on-amazon/>

By Amazon; "Amazon Intellectual Property Policy"; <https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201361070>

By Patentlyo; "Court Lacks Personal Jurisdiction over Foreign Patentee in Declaratory Judgment Action"; <https://patentlyo.com/patent/2008/12/court-lacks-per.html>

---

## SERVICES

### 지식 재산권 상담

- 미국 지재권 확보 및 보호 관련 지재권 상담 수시 지원: 전화, e-mail, 내방 및 현지 출장
- 미국에서 우리 기업이 피소되거나 경고장이 접수 되었을 경우, 초기 대응 가이드라인 제시

### 정보 지원 서비스

- 지재권 관련 법률 정보 제공
- 지식 재산권 설명회/세미나 개최
- 미국 지재권 변호사 DB 구축 및 제공

### 비용지원 서비스

- 상표 및 디자인 특허 출원: 소요 비용의 50%, 상표 건당 최대 \$600, 디자인 특허 건당 최대 \$1,000 (연간 도합 8건 까지 지원)
- 기술특허 출원: 초기 출원 비용의 50% 지원, 최대 \$2,000씩 연간 3건 지원
- 침해 감정서 작성 (지재권 분쟁 시 의견서 작성 지원): 기업당 연간 3건, 소요비용의 최대 70% (2 번째 50%, 3 번째 30%, 건당 \$10,000 이내) 지원
- 지원방법: [www.kotra.or.kr](http://www.kotra.or.kr) 회원가입 후 수시 온라인 신청 가능

### 이동식 IP-DESK

- KOTRA 참가 한국 전시회에 이동식 IP-DESK 설치
- 사전 설명회 개최 및 참가 기업 상담 제공

---

## CONTACT

E mail: [ykim@kotrala.com](mailto:ykim@kotrala.com)

Tel: [+1-323-954-9500](tel:+1-323-954-9500) Ext. 142

Fax: [+1-323-954-1707](tel:+1-323-954-1707)

Website: [www.kotrala.com/services/ip-desk](http://www.kotrala.com/services/ip-desk)

---

This material is distributed by KOTRA on behalf of the Korea Trade-Investment Promotion Agency. Additional information is available at the Department of Justice, Washington, DC.

**KOTRA Los Angeles**

**4801 Wilshire Blvd Suite 104**

**Los Angeles, CA 90010**

Unsubscribe

This message was sent to laipdesk.kotra@gmail.com from ykim@kotrala.com

Yun Kim  
KOTRA  
4801 Wilshire Blvd. Suite 104  
Los Angeles, CA 90010

---

iContact<sup>SM</sup>  
TRY IT FOR FREE ▶