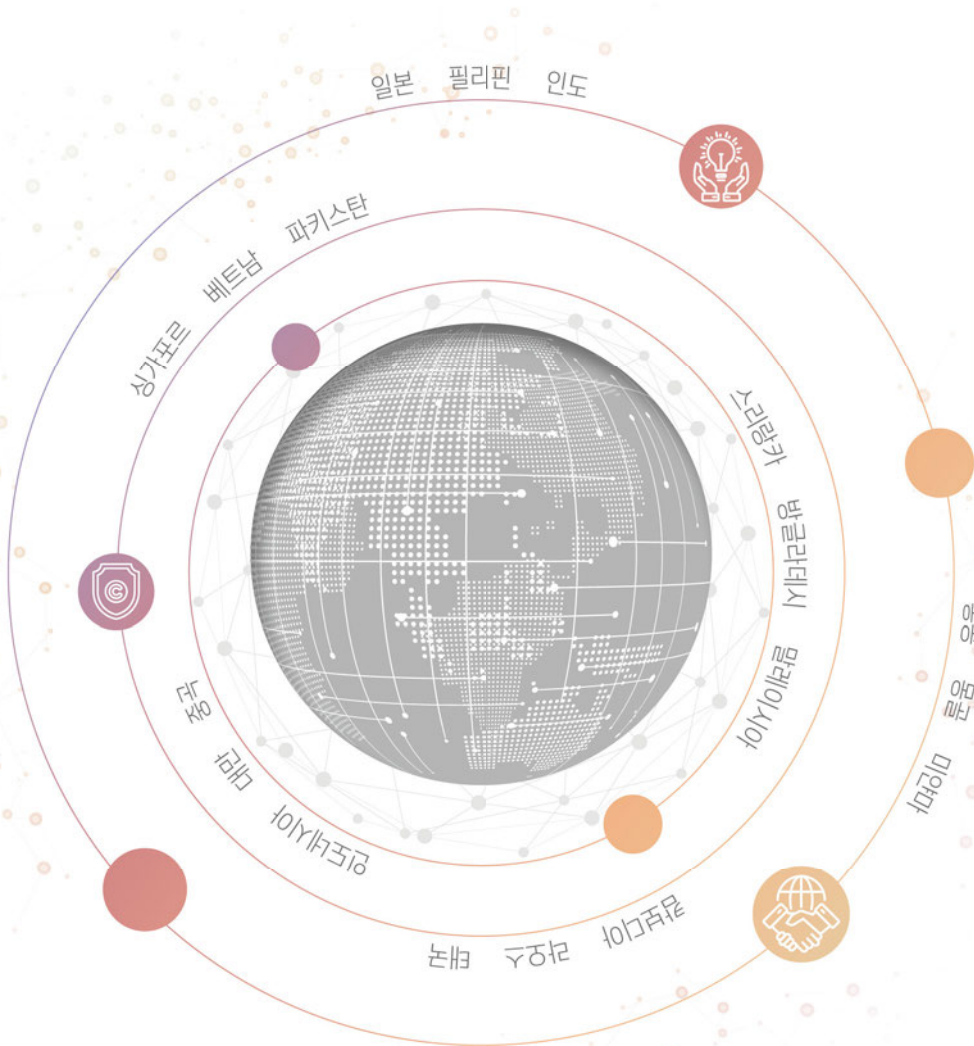


# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아



<b>I. 대만</b>	<b>1</b>
01. 지식재산제도 개요	3
02. 유형별 지식재산권	5
03. 지식재산권 분쟁 대응	18
<b>II. 라오스</b>	<b>21</b>
01. 지식재산제도 개요	25
02. 유형별 지식재산권	26
03. 지식재산권 분쟁 대응	40
<b>III. 말레이시아</b>	<b>45</b>
01. 지식재산제도 개요	47
02. 유형별 지식재산권	50
03. 지식재산권 분쟁 대응	66
<b>IV. 몽골</b>	<b>75</b>
01. 지식재산제도 개요	77
02. 유형별 지식재산권	80
03. 지식재산권 분쟁 대응	92
<b>V. 미얀마</b>	<b>95</b>
01. 지식재산제도 개요	97
02. 유형별 지식재산권	100
03. 지식재산권 분쟁 대응	113
<b>VI. 방글라데시</b>	<b>119</b>
01. 지식재산제도 개요	121
02. 유형별 지식재산권	124
03. 지식재산권 분쟁 대응	135
<b>VII. 베트남</b>	<b>141</b>
01. 지식재산제도 개요	143
02. 유형별 지식재산권	148
03. 지식재산권 분쟁 대응	165

---

**VIII. 스리랑카** **169**

---

- 01. 지식재산제도 개요..... 171
- 02. 유형별 지식재산권..... 173
- 03. 지식재산권 분쟁 대응..... 184

---

**IX. 싱가포르** **189**

---

- 01. 지식재산제도 개요..... 191
- 02. 유형별 지식재산권..... 195
- 03. 지식재산권 분쟁 대응..... 211

---

**X. 인도** **215**

---

- 01. 지식재산제도 개요..... 217
- 02. 유형별 지식재산권..... 220
- 03. 지식재산권 분쟁 대응..... 231

---

**XI. 인도네시아** **233**

---

- 01. 지식재산제도 개요..... 235
- 02. 유형별 지식재산권..... 238
- 03. 지식재산권 분쟁 대응..... 256

---

**XII. 일본** **259**

---

- 01. 지식재산제도 개요..... 261
- 02. 유형별 지식재산권..... 265
- 03. 지식재산권 분쟁 대응..... 290
- 04. 기타..... 293

---

**XIII. 중국** **295**

---

- 01. 지식재산제도 개요..... 297
- 02. 유형별 지식재산권..... 300
- 03. 지식재산권 분쟁 대응..... 317

---

**XIV. 캄보디아** **321**

---

- 01. 지식재산제도 개요..... 323
- 02. 유형별 지식재산권..... 328
- 03. 지식재산권 분쟁 대응..... 339

---

**XV. 태국** **345**

---

- 01. 지식재산제도 개요..... 347
- 02. 유형별 지식재산권..... 350
- 03. 지식재산권 분쟁 대응.....366

---

**XVI. 파키스탄** **367**

---

- 01. 지식재산제도 개요..... 369
- 02. 유형별 지식재산권..... 373
- 03. 지식재산권 분쟁 대응.....381
- 04. 기타\_지식재산권 관련 법령.....387

---

**XVII. 필리핀** **389**

---

- 01. 지식재산제도 개요..... 391
- 02. 유형별 지식재산권..... 395
- 03. 지식재산권 분쟁 대응.....416

---

**XVIII. 홍콩** **419**

---

- 01. 지식재산제도 개요..... 421
- 02. 유형별 지식재산권..... 424
- 03. 지식재산권 분쟁 대응.....440

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

### I. 대만

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 3
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 5
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 18



## 1.1. 개요

대만에서는 지식재산권을 지혜재산권(智慧產權)이라 하며, 다른나라와 유사하게 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 및 기타 인간의 지적 노력으로 산출된 일체의 무형적 산출물에 대한 권리를 보호한다.

대만도 중국과 유사하게 특허, 실용신안, 디자인은 모두 '전리법(專利法)'에서 규율하고 있다. 이들은 모두 대부분의 나라와 마찬가지로 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성을 요건으로 한다. 이 중, 특허의 경우 심사청구제도에 따라 심사청구가 있는 출원에 대해 실질심사를 하고, 출원일 후 18개월이 지난 시점에 공개하지만, 실용신안과 디자인은 심사청구제도나 출원공개제도가 없다. 또, 특허와 디자인에 대해서는 실제심사를 하지만 실용신안에 대해서는 방식심사만 한다.

〈표〉 권리별 제도 비교

	실체심사	출원공개	심사청구
특허	○	○	○
실용신안	×	×	×
디자인	○	×	×

상표는 문자, 도형, 기호, 색채, 입체형상, 동작, 홀로그램, 소리 또는 그들의 결합을 가리킨다. 취득 절차는 대체로 우리나라와 비슷하며, 취득에는 약 6~12개월이 소요되며 등록공고일로부터 10년간 보호된다. 우리나라와 다른 점은, 대만에서 이의신청은 등록결정 및 등록공고 후 제기할 수 있다.

대만은 파리협약이나 PCT, 마드리드, 베른 조약 등 국제 조약/협약에 개별국 지위로 가입이 되어있지 않은 상태이므로 권리 보호 시 유의할 필요가 있다.

## 1.2. 지식재산 관련 기관

대만의 지식재산권 주무부처는 경제부의 ‘지혜재산국(知慧財產局, TIPO)<sup>1)</sup>’이다. 지혜재산국은 특허권, 상표권, 저작권, 집적회로 배치설계, 영업비밀과 관련된 출원·등록 심사, 관리를 담당하며 이 외에 지식재산권 관련 정책, 법규, 제도의 연구, 국제협력 등 업무를 담당한다.

## 1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>2)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	41,101	28,766	56,217	19,716	4,672	3,476
2015	37,394	28,425	57,356	21,167	4,450	3,358
2016	35,864	28,133	57,548	21,752	4,579	3,866
2017	36,542	29,129	61,215	22,587	4,293	3,827
2018	35,026	30,313	59,840	24,976	4,252	3,830

1) <https://www.tipo.gov.tw/tw/mp-1.html>

2) <https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-780-875520-91b23-101.html>,  
<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-848-875521-9a82f-201.html>



## 2.1. 특허

### 가. 보호대상

대만 전리법은 “발명이란, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이다.”고 규정하고 있다. 즉, 특허의 보호대상은 방법 또는 물건의 이용에 반영된 자연 법칙을 이용하는 기술적 사상의 창작물이다.

### 나. 등록요건

특허의 등록요건으로는 대부분의 나라와 마찬가지로 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성이 요구된다. 이는 실용신안과 디자인에도 마찬가지로 적용된다.

#### 1) 산업상 이용가능성

산업상 이용가능성은 산업상 제조 또는 사용할 수 있는 것을 가리킨다.

#### 2) 신규성

대만 전리법은 ① 출원일 이전에 간행물에 기재되어 있거나, ② 출원일 이전에 공연 실시되고 있거나, ③ 출원일 이전에 공중에 널리 알려진 경우 중 한 가지 경우에도 해당하지 않아야 특허로 등록출원 할 수 있다고 규정하고 있다. 즉, 특허는 신규해야 하고, 국내뿐만 아니라 외국에서라도 위의 경우에 해당하지 않아야 한다(법 제22조).

다만, ① 실험을 위해 공개되거나, ② 간행물에 발표되거나, ③ 정부가 주최하거나 정부의 허가를 받은 전람회에서 공개되거나, ④ 출원인의 의도에 반하여 누설된 경우에는 예외적으로 필요한 절차를 통해 신규성 상실일로부터 6개월 이내에 출원할 수 있도록 규정하고 있다.

#### 3) 진보성

발명 또는 실용신안의 경우, “신규성 상실의 경우에 해당하지 않아도, 해당 기술분야에 대한 통상의 지식을 가진 자가 출원 전의 종래 기술에 근거하여 용이하게 완성할 수 있는 경우 특허 받을 수 없다.”고 하여 진보성이 없는 경우 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다.

## 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

특허권 취득을 위해서는 대만 특허청(지혜재산국)에 출원해야 하고, 출원 및 등록 절차는 대체로 우리나라와 유사하다. 대만에 주소 또는 영업소가 없는 자는 현지 대리인에 위임해야 하며, 대리인은 법률에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고 변리사의 자격을 가진 자 중에서 선임해야 한다. 특허를 등록받기까지는 약 3년이 소요되며, 등록받기까지는 아래의 절차를 거친다.

### 1) 출원

특허 출원에는 출원서, 명세서 및 청구항, 필요한 도면 및 요약, 위임장을 제출해야 한다. 출원 서류가 중국어가 아닌 경우에도 출원할 수 있으나, 6개월 이내에 중국어 번역문을 제출해야 하고, 위임장은 출원일로부터 4개월 이내에 제출할 수 있다. 대만은 파리조약 동맹국이 아니므로 조약상의 우선권은 주장할 수 없으나, 대만과 상호 우선권을 승인하는 외국 또는 WTO 가맹국에 최초로 특허출원을 한 경우에는 최초 우선일로부터 16개월 이내에 우선권을 주장하여 대만 출원을 할 수 있다.

### 2) 심사

출원서류가 제출되면 방식심사, 실체심사, 공고결정 혹은 초심 거절, 재심사 청구, 공고결정 혹은 재심사 결정, 소원절차의 심사가 진행된다.

특허출원의 실체심사, 즉 신규성 및 진보성 심사는 심사청구가 있는 경우에 진행된다. 누구든지 출원일로부터 3년 이내에 심사청구를 할 수 있으며, 심사청구가 이루어진 때에 지혜재산국은 이를 특허공보에 게재한다. 거절 사유가 있는 경우 지혜재산국은 이를 출원인에게 통지하고 일정 기간 내에 의견서와 보정서를 제출할 기회를 부여한다.

출원에 대한 심사를 거쳐 지혜재산국은 거절결정 혹은 등록결정을 한다. 출원인이 거절결정에 불복하는 경우, 2개월 내에 재심사를 청구할 수 있다. 재심사거절결정에 불복하는 경우 소원 심사위원회에 소원을 제기할 수 있다.

### 3) 공개

출원된 모든 특허 출원일의 다음날로부터 18개월 후 공개 공보를 통해 출원 내용이 공개된다 (법 제37조). 특허 출원인은 해당 권리의 보호를 위해 출원에 대한 조기 공개를 요청할 수 있다. 공개 전에 허여된 특허나 거절된 특허 역시 출원 공보에 게재되지만, ① 출원이 출원일 다음날로부터 15개월 내에 철회된 경우, ② 출원의 내용이 국가 안보 또는 타국의 안보에 관한 내용을

포함하는 경우, ③ 출원의 내용이 공공질서 또는 선량한 미풍양속에 반하는 경우는 공개되지 않는다.

공개된 특허의 심사기간 동안, 누구든지 정보 제공을 할 수 있지만, 이는 해당 출원의 심사 청구가 이루어져야만 제출이 가능하다.

#### 4) 보정

지혜재산국은 특허심사 시 청구 또는 직권에 의하여 출원인에게 보정을 통지할 수 있다. 단, 보정은 최종심사의견통지서 발행 전에는 출원 시의 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 범위를 넘지 않는 범위에서, 최종심사의견통지서 발행 후에는 청구항의 삭제, 특허청구범위의 감축, 오기 정정, 불명확한 부분에 대한 설명에 한해서 가능하다.

#### 5) 심사청구

출원인이나 제3자가 출원일로부터 3년 내에 실질심사 청구를 한 특허출원에 대해서만 실질 심사를 진행한다. 실질심사 청구가 없는 경우, 해당 출원은 철회된 것으로 간주된다. 제3자가 심사를 청구한 경우, 지혜재산국은 이를 출원인에게 통지해야 한다.

#### 6) 등록

허여통지서 발행일로부터 3개월 내에 등록료를 납부하면 등록증이 발행된다.

### 라. 특허권의 효력

#### 1) 존속기간

특허권의 존속기간은 우리나라와 동일하게 출원일로부터 20년이다. 원칙적으로 존속기간 연장은 불가능하나, 특허가 의약, 농약 또는 이를 조제하는 방법에 관한 것인 경우, 이러한 특허의 실시를 위한 정부 사전 승인에 일정 기간이 소요된다는 점을 고려하여, 1회에 걸쳐 특허존속기간의 연장을 청구할 수 있다.

#### 2) 특허권자의 권리

특허 받은 물건의 특허권자는 자신의 동의 없이 타인이 특허 받은 제품을 제조, 판매, 판매 또는 이용 계약, 또는 상기 목적을 위해 수입할 수 없게 하는 독점 권리를 가진다. 특허 받은 방법의 특허권자는 특허권자의 동의 없이 타인이 특허 방법의 이용 및 특허 방법에 의해 제조된 제품의

이용, 판매, 계약 또는 최종 제품의 수입을 할 수 없게 하는 독점적 권리를 가진다.

특허권자는 자신의 권리를 양도할 수 있다. 양도는 계약으로 효력이 발생하나 지혜재산국에 등록하지 않는 경우 제3자에게 대항할 수 없다. 이 외에도 특허권자는 타인에게 실시권을 부여할 수 있는 권리가 있는데, 실시권도 양도와 마찬가지로 지혜재산국에 설정등록이 있어야 제3자에 대항할 수 있다.

### 마. 심판제도

특허 거절결정에 대해 출원인은 불복심판을 청구할 수 있는데, 불복심판청구서는 지혜재산국 상부 부처인 경제부로 전달된다. 불복심판 결정에 대해 불복하는 경우에는 타이베이 고등행정 법원에 행정소송을 제기할 수 있다.

특허가 전리법의 규정을 위반한 경우, 누구든지 무효심판을 청구할 수 있으나, 특허의 귀속에 관련된 경우에는 이해당사자만이 무효심판을 제기할 수 있다.

대만에는 우리나라와 같은 권리범위확인심판 제도가 없고, 이와 유사한 효력을 갖는 감정서 (infringement study)가 있다.

### 바. 비용(관납료)<sup>3)</sup>

(단위: TWD)

구분	비용
출원	3500
실체심사 및 재심사(50쪽 이내, 청구항 10개 이내)	7000
특허 및 실용신안 연차료(1~3년, 매년) * 자연인, 학교 및 중소기업은 1700	2500
특허 연차료(4~6년, 매년) * 자연인, 학교 및 중소기업은 3800	5000
증서 발급 비용	1000

3) 더 상세한 내용은 대만 지혜재산국

(<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-707-870831-4d63a-101.html>) 홈페이지 참고

## 2.2. 실용신안

### 가. 보호대상

대만 전리법은 “신형(실용신안)이란, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 가운데 물품의 형상, 구조 또는 그 조합에 관한 창작이다.”고 정의하고 있다.

### 나. 등록요건

특허나 디자인과 마찬가지로 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성이 요구된다. 즉, 1) 산업상 제조 또는 사용할 수 있어야 하며(산업상 이용가능성), 2) 특허와 마찬가지로 ① 출원일 이전에 간행물에 기재되어 있거나, ② 출원일 이전에 공연 실시되고 있거나, ③ 출원일 이전에 공중에 널리 알려지지 않아야 하며(신규성, 법 제120조)<sup>4)</sup>, 3) 해당 기술분야에 대한 통상의 지식을 가진 자가 출원 전의 종래 기술에 근거하여 용이하게 완성할 수 있는 경우 종래 기술과 차이가 있더라도 진보성이 인정되지 않아 등록받을 수 없다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

#### 1) 출원

실용신안 출원은 출원권자가 출원서, 명세서, 실용신안 등록청구 범위, 요약 및 필요한 도면을 갖추어 제출해야 한다. 이 중 출원서, 명세서, 실용신안 등록청구의 범위 및 도면이 모두 제출된 날을 출원일로 한다. 실용신안의 경우 도면이 반드시 포함되어야 한다.

#### 2) 심사

대만은 실용신안 등록출원에 대해 방식심사만 진행하는데, 출원서류 또는 절차에 불비가 있는 경우, 4개월의 기한을 정하여 출원인에게 보정하도록 통지한다. 심사는 아래의 항목에 대해서만 이루어진다.

- 고안이 물품의 형상, 구조 또는 장치에 관한 것이 아닌 경우
- 고안이 공공질서 또는 선량한 풍속에 위배되는 경우
- 명세서, 실용신안 등록청구의 범위, 요약서 또는 도면의 기재방식이 전리법 시행세칙에 위반하는 경우

4) 신규성 상실의 예외 사유는 특허와 동일하다.

- 1개의 고안별로 실용신안 등록출원을 하지 않은 경우(단일성이 없는 경우)
- 명세서, 실용신안 등록청구의 범위 또는 도면에 필요하다고 인정되는 사실이 기재되어 있지 않거나 그 기재가 불명확한 경우
- 보정이 출원 시의 명세서, 실용신안 등록청구의 범위 또는 도면에 기재하는 범위를 넘는 경우

### 3) 이중출원

동일한 출원인이 '동일발명'에 대하여 특허와 실용신안을 같은 날에 출원한 결과, 특허출원 계속 중에 실용신안이 등록결정을 받은 경우, 특허출원에 대하여 특허결정을 할 때 대만 지혜 재산국은 기한을 정하여 특허권과 실용신안권 중 어느 하나를 선택할 것을 출원인에게 요구한다. 특허권을 선택하는 경우, 특허권의 발생일로부터 실용신안권은 소멸하지만, 실용신안권 소멸 전의 권리는 여전히 존재한다.

## 라. 실용신안권의 효력

### 1) 존속기간

실용신안은 출원일이 아닌 공고일로부터 10년간 유효하다.

### 2) 기술보고

대만에서는 실용신안에 대해서 실제심사를 진행하지 않기 때문에, 권리의 불안정성이 존재하고 권리가 남용될 수 있다는 위험이 있다. 따라서 대만 전리법은 실용신안이 공개된 후 누구라도 담당기관에 기술보고를 신청할 수 있다고 규정하여 실용신안이 보호요건을 충족하고 있는지 여부를 명확히 할 수 있도록 하고 있다. 기술보고는 법적 구속력을 가지지는 않으나, 권리의 유효성 판단, 즉 실용신안의 신규성, 진보성 구비 여부를 판단하는데 참고할 수 있는 중요한 기준이 되며, 이를 근거로 무효심판을 청구할 수 있다.

2013년 법 개정을 통해 실용신안기술보고의 중요성을 명시하였는데, 실용신안권자가 권리를 행사할 때 실용신안기술보고를 제시하지 않는 경우 경고를 할 수 없다고 명기하였다(제116조).

## 마. 심판제도

실용신안권과 관련된 심판은 특허권·디자인권과 동일하다.

## 바. 비용(관납료)<sup>5)</sup>

(단위: TWD)

구분	비용
출원	3000
실용신안 기술보고 신청(청구항 10개 이내)	5000
특허 및 실용신안 연차료(1~3년, 매년) * 자연인, 학교 및 중소기업은 1700	2500
실용신안 연차료(4~6년, 매년) * 자연인, 학교 및 중소기업은 2800	4000
증서 발급 비용	1000

## 2.3. 디자인

### 가. 보호대상

대만 전리법은 “설계(디자인)란 물품의 전부 또는 혹은 일부의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합으로 시각에 호소하는 창작이다. 물품에 응용하기 위한 컴퓨터 아이콘, 그래픽 유저 인터페이스도 본 법에 따라 설계(디자인) 전리로 출원한다.”고 규정하고 있다. 단, ① 기능적이기만 한 물품의 형상, ② 순수 예술 창작물, ③ 집적회로 배치설계 및 전자회로, ④ 공공질서 또는 선량한 풍속에 반하는 물품은 디자인으로 등록받을 수 없다.

### 나. 등록요건

특허, 실용신안과 마찬가지로 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성이 요구된다. 이 중 산업상 이용가능성은 일반적으로 대량 생산 가능성을 의미하고, 신규성은 ① 출원일 이전에 동일 혹은 유사한 디자인이 간행물에 게재되어 있거나, ② 출원일 이전에 동일 혹은 유사한 디자인이 공연 실시되고 있거나, ③ 출원일 이전에 일반인에게 널리 알려진 경우에 해당하지 않아야 함을 의미한다. 또한, 디자인이 신규성을 상실하지 않았더라도, 해당 분야의 통상의 지식을 가진 자가 출원 전의 선행 디자인에 근거하여 용이하게 생각해낼 수 있는 경우에는 디자인을 받을 수 없다.

5) 더 상세한 내용은 대만 지혜재산국

(<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-707-870831-4d63a-101.html>) 홈페이지 참고

## 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

### 1) 출원

디자인 출원 시, 출원서, 디자인 설명서 및 도면을 제출해야 한다. 이 중, 디자인 설명서에는 디자인의 명칭, 디자인의 대상이 되는 물품의 용도 및 디자인의 설명을 기재해야 하며, 디자인의 명칭을 기재할 때는 디자인의 대상이 되는 물품을 명확하게 지정해야 한다.

우선권주장 출원의 경우, 그 기초가 되는 출원의 국가, 출원일, 출원번호(우선권 증명서)를 제출해야 하며, 원 출원일로부터 6개월 이내에 진행해야 한다.

### 2) 심사

출원 서류가 모두 제출되면, 지혜재산국은 실질심사를 위해 심사관을 배정한다. 심사에 따라 권리 부여가 결정되는 경우, 수수료 납부 후 등록공고가 이루어지며(대만 디자인 심사는 특허의 공개 제도를 채용하지 않음), 거절 결정이 나면 출원인은 재심사를 청구할 수 있다.

대만 디자인 등록에는 일반적으로 출원일로부터 약 5~6개월이 소요된다.

## 라. 디자인권의 보호기간

디자인권은 출원일로부터 15년간 보호된다.

## 마. 심판제도

디자인권과 관련된 심판은 특허권·실용신안권과 동일하다.

## 바. 비용(관납료)<sup>6)</sup>

(단위: TWD)

구분	비용
출원	8000
연차료(1~3년, 매년) *자연인, 학교 및 중소기업은 감면	800
증서 발급 비용	1000

6) 더 상세한 내용은 대만 지혜재산국

(<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-707-870831-4d63a-101.html>) 홈페이지 참고



## 2.4. 상표

### 가. 보호대상

대만에서 상표란 식별력을 가진 표지로, 문자, 도형, 기호, 색채, 입체형상, 동작, 홀로그램, 소리 또는 그들의 결합을 가리킨다(상표법 제18조 제1항). 상표법은 상표 이외에도 증명표장, 단체 표장 등을 보호한다.

### 나. 등록요건

상표로 등록받기 위해서는 식별력을 갖춰야 하는데, 식별력이란 상품 혹은 서비스의 관련 소비자가 상품 혹은 서비스의 출처를 인식하기에 충분하고 타인의 상품 혹은 서비스와 구별할 수 있는 것을 가리킨다(법 제18조 제2항). 즉, 출처표시 기능과 자타상품 식별 기능이 있는 경우 식별력이 있는 상표로 보고 등록 가능하다.

식별력이 없는 상표, 즉 표장이 ① 지정상품 혹은 서비스의 품질, 용도, 원료, 산지 혹은 관련 특징을 묘사하는 설명만으로 구성된 경우 ② 지정상품 혹은 서비스의 통용 표장 혹은 명칭으로만 구성된 경우, ③ 기타 식별력 없는 표장으로만 구성된 경우에는 상표로 등록받을 수 없다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

상표권을 취득하기 위해서는 특허와 마찬가지로 대만 특허청(지혜재산국)에 출원해야 하고 대만에 주소·영업소가 없는 경우 현지 대리인을 선임해야 한다. 출원은 ① 출원, ② 방식심사, ③ 실체 심사, ④ 거절결정 혹은 공고/등록결정의 단계로 이루어진다.

출원서에는 출원인의 정보, 출원일, 상표, 지정상품 혹은 서비스를 기재해야 한다. 우선권을 주장하는 경우는 기초출원이 되는 출원 관련 정보(출원번호, 출원일, 국가명)를 기재해야 하고, 우선권 증명서를 제출해야 하는데 출원 시에 제출하지 않을 경우 출원일로부터 3개월 이내에 증명서와 번역문을 제출해야 한다.

등록 요건에 부합하지 않는 경우, 지혜재산국은 의견제출 통지서를 출원인에게 송부하고, 출원인은 30일 이내로 답변을 제출해야 한다. 이에 대해 다시 거절하는 거절결정이 내려지는 경우, 출원인은 거절결정일로부터 30일 이내에 거절결정 불복 심판을 청구할 수 있다.

거절사유가 없는 경우, 상표 출원이 허여되며, 등록료가 납부된 후 상표 등록 공고가 이루어진다.

납부기간(2개월)이 만료하여도 등록료를 납부하지 않은 경우 공고하지 않는다. 출원에서 등록 까지는 대략적으로 6~12개월이 소요된다.

## 라. 상표권의 효력

### 1) 효력발생 및 존속기간

상표권의 존속기간은 상표 등록공고일로부터 10년이며, 10년 단위로 갱신 가능하다.

### 2) 상표권자의 권리

상표권자는 상표가 등록된 지정상품 또는 지정서비스의 일부 또는 전체에 대해서 타인에게 자신의 상표를 사용하도록 허락할 수 있다. 사용권은 당사자 간의 계약에 의해 효력이 발생하지만, 지혜 재산국에 사용권이 등록되지 않는 경우에는 제3자에 대항할 수 없다. 이 외, 상표권자는 자신의 상표를 타인에게 양도할 수 있는 권리와 질권을 설정할 수 있는 권리가 있다.

## 마. 심판제도

등록상표가 식별력이 부족하거나, 타인의 선등록 상표와 유사한 등의 상표법 관련 규정을 위반한다고 여기는 경우, 이해관계자는 상표 무효심판을 청구할 수 있다.

이 외, 정당한 이유 없이 3년간 상표를 사용하지 않거나, 상표가 지정 상품 혹은 서비스에 대한 통용상표 혹은 명칭이 된 경우, 상표 사용이 오인이나 혼동을 야기할 우려가 있는 경우 등에는, 지혜재산국은 청구에 의하여 또는 직권으로 상표 등록을 취소할 수 있다.

## 바. 비용(관납료)

(단위: TWD)

구분		비용	
출원	1~34류 상품	지정상품 20개 이하	3,000 / 류
		지정상품 20개 초과	1개당 200 추가
	35~45류 서비스	-	3,000 / 류
		35류 특정 소매 서비스의 경우, 5개 초과 시	1개당 500 추가
* 전자출원의 경우, TWD 300 할인			
등록		4,000	

7) 더 상세한 내용은 대만 지혜재산국

(<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-537-860499-15903-201.html>) 홈페이지 참고

## 2.5. 저작권

### 가. 보호대상(저작물의 종류)

대만에서 저작물이란 문학, 과학, 예술 혹은 기타 학술 범위에 속하는 창작을 가리킨다. 구체적으로는 ① 어문저작물, ② 음악저작물, ③ 연극, 무용 저작물, ④ 미술저작물, ⑤ 사진저작물, ⑥ 도형저작물, ⑦ 영상저작물, ⑧ 녹음저작물, ⑨ 건축저작물, ⑩ 컴퓨터프로그램저작물 등을 포함한다.

대만은 비록 베른조약의 가입국은 아니나, 저작권법에서 조약, 협정 또는 그 외국인의 본국의 법령 또는 관행에 따라 대만 국민의 저작물이 해당 국가에서 저작권을 향유하는 경우, 외국인의 저작물도 대만에서 보호를 받을 수 있다고 규정하고 있으므로, 우리나라 국민의 저작물도 대만에서 보호 받을 수 있다.

### 나. 저작권의 내용(저작자의 권리)

저작권은 저작물의 완성에 의하여 발생한 저작인격권과 저작재산권을 이른다.

#### 1) 저작인격권

저작인격권은 공표권, 성명표시권, 동일성유지권을 포함하며, 타인에게 양도 또는 승계할 수 없다. 당사자 간 계약에 따라 저작권자가 저작인격권을 행사하지 않는다는 합의를 한 경우, 저작자의 동의를 받지 않고도 저작물을 공표하거나 저작물의 내용을 변경할 수 있다.

#### 2) 저작재산권

저작재산권은 그 일부 또는 전부를 타인에게 양도하거나 공유할 수 있다. 저작권자는 타인에게 그 저작물의 이용을 허락할 수 있을 뿐만 아니라, 사용허락의 지역, 시간, 내용, 방법 또는 기타 사항을 약정할 수 있다. 저작재산권에는 복제권, 공개구술권, 공개방송권, 공개상영권, 공연권, 공개전송권, 개작권, 반포권, 공개전시권, 대여권, 수입권 등을 포함한다.

대만에서는 출판권을 저작권법이 아닌 민법에서 규정하고 있다.

#### 3) 저작인접권

대만은 우리나라와 달리 저작인접권 제도가 없으나, 실연 및 녹음저작물은 모두 저작물로 보호된다. 즉, 실연자가 기존 저작물을 실연할 때에는 독립저작물로 보호하고, 실연자는 녹음·녹화 또는 촬영으로 자신이 만든 저작물의 실연을 복제할 권리와 녹음저작물의 공연에 대한 복제물을 대여할 권리 등을 가진다.

## 다. 저작권의 효력

### 1) 보호기간

대만 저작권법상 저작재산권의 보호기간은 저작자 사망 후 50년이며, 공동저작물의 저작권은 최후 사망한 저작자의 사망 후 50년간 존속한다. 사진·영상·음반 및 실연의 저작재산권은 저작물이 공표된 후 50년간 존속한다.

### 2) 효력제한

대만 저작권법 제44조 내지 제63조는 저작물의 이용이 합리적인 범위 내로 인정되는 경우 저작권자의 저작재산권이 제한될 수 있다고 규정하고 있는데, 입법·행정 목적의 복제, 사법절차의 사용을 위한 복제, 수업을 위한 복제, 학교교과서의 복제 및 교육목적의 방송, 시사 보도에 있어서의 이용, 가정 내에서의 비영리적 복제, 인용 등의 경우가 이에 해당한다. 다만, 타인의 저작물을 합리적 이용의 형태로 이용하는 경우에는 출처를 명시해야 한다.

## 라. 등록요건

대만 저작권법은 '저작자는 저작물을 완성한 때부터 그 저작권을 향유한다.'고 규정하고 있으며, 등록이 보호의 필수요건은 아니다.

## 2.6. 부정경쟁행위

대만에서 관련사업자 또는 소비자에게 일반적으로 인식되고 있는 타인의 상호, 상표 또는 상품 및 서비스의 심볼 등을 부정사용하는 등 거래질서에 영향을 미치는 행위는 부정경쟁행위라 하여 <공평교역법>에서 규제하고 있다. 공평교역법에서 규정하고 있는 부정경쟁행위는 다음과 같다.

- 상품, 영업 또는 서비스의 출처혼동행위
- 영업 또는 서비스의 출처혼동행위
- 외국의 저명상표를 사용하는 행위
- 허위부실기재
- 기타 기만적 또는 현저히 불공평한 행위

관련 규정을 위반하여 타인의 권익을 침해한 경우 피해자는 침해의 배제를 청구할 수 있고, 침해의 우려가 있는 경우에는 침해의 예방을 청구할 수 있다. 이 때, 가해자의 고의 또는 과실은 필요하지 않다. 다만, 손해배상을 청구할 경우에는 가해자의 고의 또는 과실이 필요하다. 이 외, 피해자는 공평교역위원회에 고발할 수도 있는데, 위반행위가 인정될 경우 시정조치를 취하도록 명령하고 과태료를 부과할 수 있다.

## 2.7. 영업비밀

대만에서 영업비밀은 <영업비밀법>을 통해 보호받는다. 영업비밀법 제2조는 ‘영업비밀이란 방법, 기술, 제조공정, 조합, 프로그램, 설계 또는 기타 생산, 판매 또는 경영에 이용할 수 있는 정보로, 다음 요건에 부합해야 한다.’고 규정하며, 1) 해당 정보에 관련한 사람이 일반적으로 알 수 없을 것, 2) 해당 비밀성 때문에 실제 혹은 잠재적으로 경제적 가치를 가질 것, 3) 보유자가 이미 합리적인 비밀보호조치를 취하고 있을 것을 요건으로 하고 있다.

영업비밀침해행위에 대해서는 영업비밀법 외에도, 공평교역법이나 형법에 근거하여서도 대응할 수 있다. 영업비밀보호법에서 규정하고 있는 침해유형은 다음과 같다.

- 부정한 수단에 의한 영업비밀 취득 행위
- 전항에 해당하는 영업비밀을 알거나 중대한 과실로 그것을 알지 못하고 영업비밀을 취득, 사용 또는 누설하는 행위
- 영업비밀을 취득한 후에 이것이 동조 제1항인 것을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고, 이를 사용 또는 누설하는 행위
- 법률행위에 의하여 취득한 영업비밀을 부정한 수단으로 사용 또는 누설하는 행위
- 법령에 의하여 영업비밀을 지킬 의무가 있으면서 이를 사용 또는 정당한 이유 없이 누설하는 행위

### 3.1. 관할

2008년 <지해재산사건심리법> 실시에 따라, 특허, 상표, 저작권 등의 지식재산권 관련 사건은 지해재산법원에서 관할한다. 지해재산법원은 체계 상 고등법원에 해당하며, 지식재산권 분쟁과 관련된 모든 민·형사 및 행정조치에 대한 관할권이 있다.

### 3.2. 민사구제

자신의 권리를 침해당한 권리자는 민사소송을 통해 일반적으로 1) 침해행위중지 가처분, 손해 배상을 보전하기 위한 가압류 및 증거 보전, 2) 침해행위에 의한 손해배상, 3) 신문 또는 잡지에 판결문 전문 또는 일부 게재 등을 청구할 수 있다.

특허권자가 권리를 침해당한 경우, 침해를 알게 된 날로부터 2년 이내, 혹은 침해가 발생한 날로부터 10년 이내에(이중 더 빠른 일자를 기준으로) 침해자에게 침해의 중단을 요청할 수 있다.

상표권자가 자신의 상표권을 침해당한 경우, 침해의 제거를 청구할 수 있고, 침해의 가능성이 있는 경우 이러한 침해를 방지할 것을 청구할 수 있으며, 침해에 대해서는 손해배상을 청구할 수 있다.

### 3.3. 행정구제

전리권(특허, 실용신안, 디자인을 포함)자는 자신의 권리를 침해할 우려가 있는 물품에 대해 세관에 압수를 신청할 수 있다. 이 때 신청인은 서면으로 침해 사실을 설명하고 담보금을 제공해야 한다. 상표권이나 저작권을 침해하는 물품에 대해서 대만 세관은 '상표권 침해물품 및 저작권 침해물품의 수출입의 적발 또는 정보제공의 신청' 제도에 따라 권리자의 등록에 근거하여 침해의심물품을 발견하면 권리자에게 통지한다.

### 3.4. 형사구제

특허권 침해행위에 대해서는 2003년 이후 형사처벌 관련 규정이 없어지고, 민사적인 책임만 진다. 위조상품을 생산 또는 제조하는 자는 3년 이하의 징역, 또는 이에 추가하거나 이를 대신하여

## 1. 대만(Taiwan)

별금형에 처해진다. 고의로 위조 상품을 판매, 판매하기 위해서 전시, 수출 또는 수입하는 자는 누구든지 1년 이하의 징역, 또는 이에 추가하거나 이를 대신하여 벌금형에 처해진다.

상표권 또는 저작권을 침해당한 경우, 형사고소를 할 수 있는데, 상표권 침해는 친고죄가 아닌데 반해 저작권 침해에 대해서는 광디스크에 복제하는 방법으로 판매 또는 임대를 목적으로 무단 복제를 한 경우나 저작권 침해행위를 업으로써 행하였을 경우를 제외하고, 기타 저작권침해는 친고죄이므로 권리자는 침해행위를 안날로부터 6개월 이내에 고소해야 한다.

01  
대만(Taiwan)

02  
라오스(Laos)

03  
말레이시아(Malaysia)

04  
몽골(Mongolia)

05  
미얀마(Myanmar)

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

## II. 라오스

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 23
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 26
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 40





# 01

## 지식재산제도 개요

### 1.1. 개요

라오스의 지식재산권은 주로 지식재산법의 적용을 받는다. 2011년 12월 20일 제정된 지식재산법은 저작권 및 저작인접권, 특허, 실용신안, 산업 디자인, 상표, 상호, 반도체 집적 회로의 보호, 지리적 표시, 영업 비밀, 식물 품종에 대한 보호를 포괄하고 있다. 동 지식재산법은 세계 지식재산권기구(WIPO)의 모델 법률 및 WTO/TRIPs 협정의 이행에 기초하고 있다.

특허권은 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성을 갖추고 불특허대상에 속하지 않는 발명에 대해 인정되며, 존속 기간은 출원일로부터 20년이다. 실용신안의 존속기간은 출원일로부터 10년이며, 2년에 한해 1회 연장 할 수 있으므로 출원일로부터 최대 12년이다.

한국에서 등록된 특허와 동일한 라오스 출원에 대해 별도 심사 없이 그 효력이 발생하는 ‘한국 등록특허 효력인정제도’가 2020년 7월 1일자로 시행됨으로써, 우리나라에서 특허가 등록된 후 해당 특허에 관한 효력인정 신청, 증빙서류 제출 등 간략한 절차를 거치면 신속하게(약 6개월) 라오스 특허를 확보할 수 있게 되었다.

디자인권은 신규성을 갖추고, 장식적인 물품에 관한 것으로 라오스 국내외에서 출원일 또는 우선일보다 이전에 공표 및 사용, 전시되지 않고 일반에 공개되지 않은 디자인에 대해 인정된다. 존속 기간은 출원일로부터 5년이며 5년마다 2회 갱신 가능하므로 최대 출원일로부터 15년이다.

상표권의 존속기간은 식별성을 갖고, 부등록 사유에 해당하지 않는 경우 출원일로부터 10년이며, 10년마다 갱신 할 수 있다.

저작권은 별도의 신고나 등록 없이 창작과 동시에 자연 발생되며 일반적으로 저작자의 사망 또는 사망 선고 후 50년 동안 보호된다.

라오스가 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신종 보호에 관한 국제조약)
가입 (2006. 6. 14.)	가입	가입	가입 (2016. 3. 7.)	미가입	미가입

대만(Taiwan)

01

라오스(Laos)

02

말레이시아(Malaysia)

03

몽골(Mongolia)

04

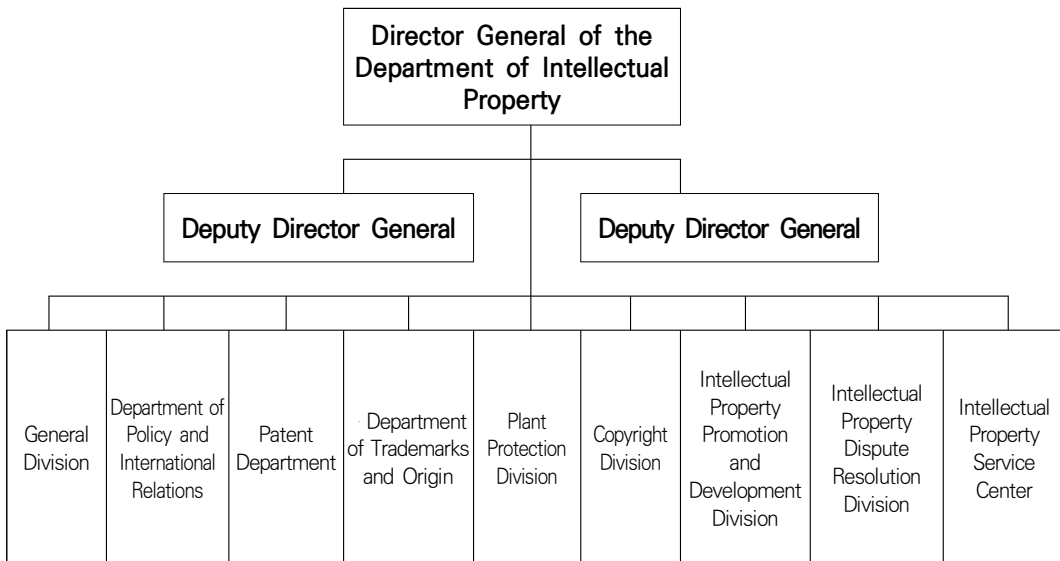
미얀마(Myanmar)

05

## 1.2. 지식재산 관련 기관

라오스의 지식재산 관련 기관은 아래와 같다. 특히, 상표, 디자인 출원의 접수 및 심사는 라오스 과학기술부 산하의 특허청(Department of Intellectual Property)이 담당하고 있다.

담당	부처	연락처
등록	과학 기술부 특허청 (Department of Intellectual Property)	Tel. (856 21) 213470 Fax. (856 21) 213472
권리 행사	법무부 법무 행정 관리국 (Department of Judiciary Administration)	Tel. (856 21) 412054 Fax. (856 21) 414102
	법무부 경제 중재 기관 (Economic Arbitration Organization)	Tel. (856 21) 412051
	내무부 형사 경찰국 경제부 (Department of Criminal Police, Economic Division)	Tel. (856 21) 212529
	검사 총국 (Public Prosecutors General Office)	Tel. (856 21) 214518
	관세청 (Department of Customs)	Tel. (856 21) 217452 Fax. (856 21) 217451



[그림] 라오스 특허청 조직도<sup>8)</sup>

8) <https://dip.gov.la/%e0%ba%b1about-us/organization-structure/?lang=en>

### 1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>9)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	1	43	163	2,711	-	-
2015	1	61	182	2,657	-	-
2016	-	63	197	3,258	-	-
2017	3	97	297	4,278	-	-
2018	1	58	249	5,009	-	-

01  
대만(Taiwan)

02  
라오스(Laos)

03  
말레이시아(Malaysia)

04  
몽골(Mongolia)

05  
미얀마(Myanmar)

9) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=LA](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=LA)

## 2.1. 특허

### 가. 개요

라오스의 특허, 실용신안, 디자인의 근거 법률은 2011년 12월 20일에 의회에 의해 공포된 2011년 지식재산권법 및 2012년 1월 16일에 공포된 지식재산권에 관한 총리 부령 제054/PM호이다.

특허 또는 실용신안 출원은 1건 출원에 1건 발명 또는 실용신안을 포함하거나 관련한 군의 발명 또는 실용신안을 포함 할 수도 있지만, 그 발명은 국제 분류에 따라 단일 발명 개념을 구성하는 것이어야 한다.

라오스는 선출원주의를 채용하고 있으며, 파리조약 우선권 및 PCT 조약에 근거한 권리 주장이 가능하다. PCT 출원 시 국내단계 이행 기간은 국제 출원일 또는 우선일로부터 30 개월 이내이다. 출원인은 출원일로부터 3개월 이내에 우선권 주장의 기초 출원의 사본을 제출해야 하며, 출원의 사본은 해당 정부기관 또는 국제기관의 인증 출원일의 기재가 필요하다.

외국에 거주하거나, 라오스 국내에 사업장 또는 거소가 없는 출원인은 라오스 국내 대리인을 지정해야한다. 출원서 및 기타 서류는 라오스어 또는 영어로 출원이 가능하지만 영어로 출원된 경우 90일 이내에 번역 증명서와 함께 라오스어 번역문을 제출하여야한다.

특허권 존속 기간은 출원일로부터 20년이다.

### 나. 등록요건

특허의 요건은 우리나라에서 요구하는 대표적인 요건과 동일한 신규성·진보성·산업상 이용 가능성이며, 신규성으로는 라오스 국내 또는 외국에서 출원일 또는 우선일보다 이전에 공표 및 사용하여 일반에게 공개되지 않은 것은 신규성을 갖춘 것으로 본다.

특허대상에서 제외되는 발명은 이하의 사항인데, 라오스의 지식재산법 상의 불특허대상은 유럽 특허조약(European Patent Convention)의 제52조 제2항과 유사하다.

- 자연계에 존재하는 생물 또는 그 구성물에 관한 발견
- 과학 및 수학적 이론이나 법칙
- 비즈니스 법칙

- 인체 및 동물에 대한 진단, 치료, 수술 방법
- 미생물을 제외한 식물, 동물에 관해 주로 생물학적 재배, 사육에 관한 방법

#### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

라오스에서의 특허 출원 절차는 이하와 같다.

- 출원 서류가 미비한 경우 보정 명령이 내려 60 일 이내에 이에 따르지 않을 경우 출원이 포기된 것으로 간주된다.
- 방식 심사를 완료 한 후 출원일 또는 우선일로부터 19 개월 후에 산업재산권 공보에 공개된다.
- 실제 심사 청구의 제출이 있으면 실제 심사가 진행된다. 실제 심사는 선행 기술 조사를 기본으로 한다. 출원이 이미 다른 특허청 등에 의해 조사 또는 심사의 대상이 되고 있는 경우 출원인은 그 조사·심사 보고서의 사본을 제출하여 라오스 국내에서의 조사를 대체한다.
- 출원인이 발명 또는 실용신안에 대한 실제 심사 보고서를 제출할 수없는 경우에는 출원인은 심사 청구만을 할 수 있다.
- 다음 기간 내에 출원인의 심사 청구가 없는 경우는 출원 포기로 간주된다.
  - 발명에 관해서는 출원일 또는 우선일로부터 32 개월 이내
  - 실용신안에 관해서는 출원일 또는 우선일로부터 12 개월 이내
- 출원이 특허요건을 충족하고 있다고 판단된 경우, 특허청은 등록 대상에 등록하고 산업재산권 공보에 등록을 발표한다.

라오스 특허 출원시 필요 서류는 이하와 같다.

##### 1) 출원서

- 출원인의 명칭
- 발명자의 명칭
- 현지 대리인의 성명
- 우선권 주장의 경우에는 그 정보 등을 기재
- 라오스 국내의 대리인의 이름 및 주소를 기재한 위임장 공증의 필요

##### 2) 명세서 및 클레임 (Specification & Claims):

- 절차 언어는 라오스어이지만 영어 명세서 등을 제출 할 수 있다.

01  
대만(Taiwan)

02  
라오스(Laos)

03  
말레이시아(Malaysia)

04  
몽골(Mongolia)

05  
미얀마(Myanmar)

- 이 경우에는 번역자 신고서를 첨부 한 라오스어 번역문을 출원일로부터 90 일 이내에 제출하여야 한다.

3) 필요한 도면 및 요약서 (Drawings & Abstract):

4) 위임장 (Power of Attorney): 출원인이 서명하고 공증 인증이 필요하다.

5) 양도 증 (Assignment): 발명자가 서명하고 공증 인증이 필요하다.

6) 우선권 증명서 (Priority Document)

이 중, 다음 서류의 라오스어에 의한 번역문의 제출이 필요하다.

- 명세서, 청구 범위, 요약 및 도면의 설명
- 제19조 보정이 된 경우, 국제 출원시 청구 범위 및 보정 후 번역문

특허 출원에서 등록까지는 약 3~4년이 소요된다.

## 라. 특허권의 효력

특허권자 및 실용신안권자는 타인에 대하여 이하의 행위를 허락 또는 금지할 수 있다.

- 특허제품 또는 특허 제조방법에 의한 직접 제조물의 제조, 수입, 판매, 판매 신청 또는 이용
- 특허 제품의 판매, 판매 신청 또는 이용을 위한 보관
- 특허 제조방법의 이용

특허권의 제한과 관련하여 아래의 행위는 침해로 간주되지 않는다.

- 다른 나라의 선박에서 선체, 기관, 하역장치, 조선폰, 부속품 등에 특허가 실시되고 있으며, 이 선박이 일시적으로 또는 우발적으로 라오스 수역에 들어온 경우
- 다른 나라의 항공기 또는 육상차량에서 그 구조, 조작, 부속품 등에 특허가 실시되고 있으며, 이 항공기 또는 육상 차량이 일시적 또는 우발적으로 라오스 국내를 통과한 경우

특허의 강제실시권과 관련하여, 총리의 명에 따라 과학기술부는 개인, 법인, 조직에 대해 권리자의 동의 없이 이하의 경우에 특허, 실용신안의 실시를 인정할 수 있다.

- 천재, 역병, 전쟁 등 국가적인 긴급사태의 경우
- 국방, 치안, 식량, 공중위생 등의 공익을 위한 정부에 의한 비상업적 실시의 경우
- 반경쟁적이라고 사법판단이 이루어진 후 반 경쟁행위 시정을 위해 실시가 필요하다고 법원이 인정한 경우

- 특허 또는 실용신안이 국내의 정당한 수요를 충족하기 위하여 실시되지 아니한 경우 특허권자는 강제실시권 부여에 대해 증거를 제시하여 이에 반대하거나 발명이나 실용신안에 대한 국내의 수요를 만족시키기 위한 대안을 제시할 권리를 가진다. 강제실시권은 사전에 특허 또는 실용신안에 대해 상당하다고 생각되는 조건에서의 허락을 요구하는 노력을 실시해, 상당 기간 내에 허락을 얻을 수 없는 경우에만 부여된다. 강제실시권 부여의 근거사유가 해소되고 재발 가능성이 희박한 경우 또는 실시권 부여를 받은 자가 부여 조건에 따르지 않을 경우 강제실시권 부여는 종료된다.

**마. 비용<sup>10)</sup>**

라오스 특허 등록출원 시 납부해야 하는 관납료는 출원료 LAK 164,000(약 18달러), 형식심사 LAK 82,000(약 9달러), 등록비용 LAK 246,000(약 27달러) 이다. 연차료는 5년차 LAK 410,000(약 44달러), 10년차 LAK 1,476,000(약 160달러), 20년차 LAK 9,020,000(약 975달러) 이다.

**바. 라오스의 무심사 특허인정 제도(Patent Recognition Program; PRP) 시행**

캄보디아에 이어 라오스에서도 한국특허가 무심사 등록제도가 시행되고 있다. 특허청은 2020년 6월 29일 라오스 특허청과 특허인정협력 MOU를 맺고, 한국에서 등록된 특허에 대해서 라오스에서 별도 심사 없이 등록을 인정하는 제도(Patent Recognition Program, PRP)를 2020. 7. 1일부터 시행하기로 합의하였다. 따라서, 라오스에 진출하는 우리기업들은 한국에서 등록된 특허와 동일한 라오스 특허출원에 대해, 간단한 서류 제출만으로 6개월 내에 라오스에서 등록을 받을 수 있게 됐다.

이러한 특허심사협력 프로그램은 일본과 중국이 각각 2016년과 2018년부터 캄보디아, 라오스와 진행 중에 있다. 본 제도가 시행됨에 따라 라오스 진출을 희망하는 우리기업이 혜택을 얻게 될 것으로 기대된다. 이러한 특허인정제도를 통해 한국에서 특허를 등록받은 기업이 라오스 내에서 신속하게 특허를 등록받아 안정적으로 시장에 진입할 수 있게 할 것으로 전망된다.

10) [https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean\\_files/laos\\_factsheet.pdf](https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean_files/laos_factsheet.pdf)



### 〈PRP 개요〉

**(개념)** 라오스 특허 출원과 동일한 최선일(우선일 또는 출원일 중 빠른 날)을 가진 대응되는 한국 특허 출원이 등록된 경우, 출원인의 신청으로 해당 라오스 특허 출원을 등록해주는 제도

한국 특허 출원 → (우선권주장 : 라오스 특허 출원) → 한국 특허 등록 결정 → 한국 특허 효력인정제도 신청 → 라오스 특허 등록

**(혜택)** 특허 심사 인프라가 부족하여 심사가 지연되고 있는 라오스에 진출하고자 하는 우리 기업들의 신속한 라오스 특허권 확보

**(시행일)** 2020년 7월 1일~

#### (신청 요건)

- PRP를 신청하고자 하는 라오스 특허 출원의 최선일(우선일 또는 출원일 중 빠른 날)은 대응되는 한국 특허 출원의 최선일과 동일해야 하며, 대응되는 한국 특허 출원은 등록되었어야 함
- PRP를 신청하고자 하는 라오스 출원은 보정 등의 과정을 통하여, 라오스 출원의 청구항은 등록된 한국특허의 한 개 이상의 청구항과 동일해야 함

#### (처리 기간)

- 라오스 특허청의 PRP 심사는 신청일로부터 6개월 정도 소요될 예정

**(제출 서류)** PRP를 신청하고자 하는 출원인은 다음의 서류를 구비하여 라오스 특허청에 제출하여야 함

- PRP 신청서
- 대응되는 한국 특허 공보 등본
- 한국 특허 공보에 게재된 청구항 및 명세서에 대한 영어 및 라오스어 번역본(영어 및 라오스어 번역본은 PRP 신청일로부터 한 달 이내에 제출되어야 하며, 라오스어 번역본은 번역이 정확하다는 출원인의 서약서가 함께 제출되어야 함)
- 청구항 대응 관계표(청구항 삭제 등의 보정으로 인하여 라오스 특허 출원의 청구항 수가 등록된 한국 특허의 청구항 수와 같지 않은 경우, 출원인은 청구항 간의 대응 관계를 명확하게 설명해야 함)

## 2.2. 실용신안

### 가. 등록요건

실용신안의 요건은 신규성·진보성·산업상 이용 가능성이며, 신규성은 라오스 국내 출원일 이전에 공개적으로 알려지지 않거나 사용되지 않은 것을 말한다. 라오스 실용신안의 진보성 판단은 특허보다 낮은 기준을 적용한다.

### 나. 취득절차 및 출원/등록 기간

실용신안의 존속 기간은 출원일로부터 10년이며, 2년에 한해 1회 연장 할 수 있으므로 출원일로부터 최대 12년이다.

### 다. 비용

라오스 실용신안 출원 시 납부해야 하는 관납료는 출원료 LAK 82,000(약 9달러), 형식심사 LAK 82,000(약 9달러), 등록비용 LAK 246,000(약 27달러) 이다. 실용신안 등록 유지를 위해서는 2년차부터 매년 연차료를 납부해야 하는데, 2년차는 LAK 205,000(약 22달러), 5년차는 LAK 533,000(약 58달러), 7년차는 LAK 861,000(약 93달러) 이다.<sup>11)</sup>

## 2.3. 디자인

### 가. 보호대상

디자인 출원은 1 건 출원 1 건 디자인 또는 관련 군 디자인을 포함할 수 있기는 하지만 국제 분류에 따라 동일한 종류에 속하는 것이어야 한다. 디자인 우선권 주장 기간은 최초의 출원일로부터 6개월 이내이다.

### 나. 등록요건

디자인의 등록요건으로는 신규성을 갖추고, 장식적인 물품에 관한 것으로 라오스 국내외에서 출원일 또는 우선일보다 이전에 공표 및 사용, 전시되지 않고 일반에 공개되지 않은 것을 그 대상으로 한다. 등록되지 않는 디자인은 디자인과 관련된 물품의 기술적 특징만을 포함하는

11) [https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean\\_files/laos\\_factsheet.pdf](https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean_files/laos_factsheet.pdf)

디자인과 공서양속 및 국가 전통에 반하는 디자인이다. 디자인 출원 과정에서, 보정에 의해 디자인 외관의 본질적인 부분을 변경해서는 안 된다.

#### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

라오스의 디자인 출원시 필요 서류는 아래와 같다.

- 출원서 : 창작자와 출원인의 주소, 성명, 국적. 로카르노 협정에 따른 디자인의 국제 분류 및 우선권 주장 정보(주장하는 경우에만. 국가, 출원일 출원 번호) 신청서는 영어로 작성하는 것도 가능하다
- 도면 또는 사진 : 디자인의 모습을 명확하게 나타내는 하나 이상의 도면 또는 사진이 필요함. 평면 디자인의 경우에는 견본을 제출할 수 있음
- 위임장 : 라오스 국내의 대리인의 이름 및 주소를 기재한 위임장 공증의 필요
- 양도 증서 : 창작자에서 출원인에 등록을 받을 권리를 양도한 경우에 필요하다

디자인의 출원 절차는 아래와 같다.

- 특허청(등록 관청)에서 출원 서류의 방식 심사 신청 수수료 납부 여부를 확인한다.
- 출원 서류가 미비한 경우 보정 명령이 내려 60일 이내에 이에 따르지 않을 경우, 출원이 포기된 것으로 간주된다.
- 방식 심사 후 출원의 실체 심사가 진행된다.
- 출원이 요구 사항을 충족하고 있다고 판단 된 경우, 특허청은 디자인 등록증을 교부하고 등록 대장에 등록하고 산업재산권 공보에 등록을 발표한다.
- 산업재산권 공보에 등록이 게재 된 후 5 년 이내에 제 3자가 등록 취소를 제기할 수 있다.

#### 라. 디자인권의 효력

라오스의 디자인 존속 기간은 출원일로부터 5년이며, 5년마다 2회 갱신 가능하므로 최대 출원일로부터 15년이다.<sup>12)</sup>

12) 지식재산법 48조

## 마. 비용

디자인 출원 시 납부해야 하는 관납료는 출원료 LAK 82,000(약 9달러), 형식심사 LAK 82,000(약 9달러), 등록비용 LAK 164,000(약 18달러) 이다. 디자인권의 등록 유지비용은 대략적으로 5년 단위마다 1회씩(2~4년차에 LAK 700,000(약 76달러), 5~9년차에 LAK 1,000,000(약 108달러), 10~14년차에 LAK 1,200,000(약 130달러)) 납부해야 하며, 존속 기간을 갱신할 때 위임장 및 등록증 사본이 필요하다.<sup>13)</sup>

## 2.4. 상표

### 가. 개요

라오스의 상표권 역시 2011년 지식재산법 및 지식재산법에 관한 총리령에 의해 보호된다. 보호대상인 상표로는 상표, 서비스표, 단체표장, 증명표장의 등록이 가능하다. 상표는 그림, 단어, 문자, 숫자, 서명, 인명, 색채, 형태 또는 물체의 형상 또는 이들의 조합으로 정의되어 있다.<sup>14)</sup> 구체적으로, 등록 가능한 상표는 싸인 또는 싸인의 결합으로 개인명, 문자, 숫자, 조형요소, 배색 등의 어구를 포함할 수 있다. 1건의 출원은 1개의 상표에 대해 유효하지만, 1건 출원에서 국제 상표분류의 다류의 상품 또는 서비스에 출원할 수 있다. 단, 상품 또는 서비스 류마다 수수료의 지불이 필요하다.

### 나. 등록요건

상표의 등록 요건으로는 식별성을 갖고, 동일한 상품 또는 서비스에 대한 등록상표, 저명상표, 지리적 표시와 동일하지 않을 것, 동일한 상품 또는 서비스에 대한 등록상표, 저명상표와 유사하며 상품 또는 서비스의 출처나 관련성에 관해 혼동이나 오해를 유발하지 않을 것과 법률에서 금지된 것을 포함하지 않을 것을 요건으로 한다.

저명상표는 이미 라오스 국내 관련업계에서 널리 인식돼 상표의 등록요건에 어긋나지 않는 상표 라면 라오스 등록 여부와 관계없이 보호된다.

이하의 요소를 포함한 상표는 등록 전에 허가가 필요하다.

13) [https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean\\_files/laos\\_factsheet.pdf](https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean_files/laos_factsheet.pdf)  
14) 지식재산법 3조

- 문장, 깃발, 국가문장, 공적사인, 품질보증인, 국내외 지명 또는 그 약칭
- 국제기구 문양, 국제조약이 만든 심벌, 국가 또는 국제기구의 공인 또는 심벌
- 실존 인물의 성명, 초상, 캐리커처
- 문화적 심벌, 역사적 기념비, 국민적 영웅 또는 지도자의 성명, 초상, 캐리커처
- 상표가 라오스 전통에 위배되는 것

#### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

라오스 상표를 출원할 때 필요한 서류는 아래와 같다.

- 출원서
  - 출원인의 주소 및 성명 (법인의 경우에는 명칭).
  - 상품·서비스의 표시 및 상품분류(라오스는 니스 협정에 의한 국제 분류를 채용하고 있음)
  - 하나의 출원에 대해 다류 상표출원은 허용하지 않음
- 위임장 (공증 필요)
- 상표 견본 20통: 상표가 영어 또는 프랑스어 이외의 경우에는 영어로 번역이 필요함.
- 우선권 증명서 (해당하는 경우)
- 본국 등록증 또는 최초 출원일, 출원국가를 증명하는 서면(해당하는 경우)

출원 서류가 미비한 경우 보정 명령이 내려지며 60일 이내에 이에 따르지 않을 경우, 출원이 포기된 것으로 간주된다. 출원 후 등록되기 전까지 출원인은 상표의 외관의 본질에 변화를 추가한 것이 아니라면, 보정 또는 분할 출원을 할 수 있다.

라오스 상표 출원에서 등록까지는 약 10~12개월이 소요된다.

#### 라. 상표권의 효력

상표권의 존속 기간은 출원일로부터 10년<sup>15)</sup>이며 존속 기간은 10년마다 갱신 할 수 있다. 존속 기간을 갱신하려면, 존속 기간 만료 전 6개월 이내에 갱신 등록 출원을 해야 한다. 상표권의

15) 지식재산법 49조

갱신 횟수에 제한이 없으며 상표권의 기한 만료 이전에 갱신 수수료를 지불할 필요가 있다. 상표 출원 시에는 라오스 국내 대리인의 이름 및 주소를 기재한 위임장 공증이 필요하다. 지정 상품 또는 서비스의 설명. 단체표장 또는 증명표장에 관해서는 출원서에 그 취지를 기재하고 상표의 사용에 대한 언급을 포함한다.

상표권자는 타인이 이하의 행위를 하는 것을 금지할 수 있다.

- 등록상표와 동일 또는 유사한 사인의 사용으로 상품·서비스가 지정상품·서비스로 동일하거나 유사한 경우 또는 연관성이 있어 혼동의 우려가 발생하는 경우
- 등록상표를 사용한 상품 또는 서비스의 판매 또는 광고
- 등록 상표를 붙인 상품의 수출입
- 상술한 권리는 저명상표와 상호에 대해서도 등록 여하에 관계없이 준용된다.

라오스에서는 5년간 지속적으로 상표가 사용되지 않는 경우 과학기술부에 불사용에 의한 취소의 청구를 통해 해당 상표가 취소될 수 있다.

상표, 단체 상표, 증명 상표 침해를 호소하는 경우 상표권자는 다음을 입증해야한다.

- 상표가 모양, 발음, 의미에서 유사함
- 상표에 사용되는 상품 또는 서비스가 동일, 유사하거나 관련 있음
- 상표의 사용에 의해 상품 또는 서비스의 출처에 관하여 소비자를 혼동시켜 상표권자의 상품 또는 서비스가 침해자의 그것과 관련성이 있다는 잘못된 인상을 줄 우려가 있음

**마. 비용<sup>16)</sup>**

상표 등록출원에 관한 관납료는 다음과 같다.

출원/갱신 기본료	LAK 1,120,000 /건 (약 121달러)
상품/서비스 분류 확인	LAK 40,420 /건 (약 5달러)
상표 검색 보고서	LAK 80,840 /건 (약 9달러)
상표 등록 취소	LAK 161,680 /건 (약 18달러)
등록증 혹은 갱신증 복사	LAK 80,840 /장 (약 9달러)
등록증 혹은 갱신증 발급	LAK 40,420 /장 (약 5달러)

16) [https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean\\_files/laos\\_factsheet.pdf](https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean_files/laos_factsheet.pdf)

## 2.5. 저작권

### 가. 보호대상(저작물의 종류)

2011년 지식재산법에 의하면 “저작권”은 예술, 문학 또한 과학 분야를 포함하여 창조적인 작품에 대한 권리를 의미하며, ‘저작 인접권’은 실연, 음반, 방송, 위성 방송 프로그램에 관한 권리를 의미한다. “이차적 저작물”은 원 저작물을 번역, 응용, 편곡, 수정, 해석하거나 또는 기타 변경 저작물을 의미한다.

저작권은 문학, 과학, 예술 분야의 작품에 대하여 저작자의 자신이 창작한 표현 형식에 관계없이 발생하며 저작물은 유형의 매체에 고정된 시점에 창작된 것으로 간주된다. 이차적 저작물은 원 저작물의 저작자의 권리를 방해하지 않고 원 저작물과 마찬가지로 보호된다.

저작물에 해당하지 않은 것으로는 이하의 사례가 있다.

- 뉴스나 신문 보도에 근거한 단순한 사실
- 절차, 운영 방법, 수학적 개념
- 입법, 행정, 법적 성격을 가지는 공식 문서 및 그 문서의 번역

전통적인 문학·미술 작품에 기반 저작물은 저작권에 의해 보호된다. 그러나 다른 사람이 같은 전통적인 문학·미술 작품에 따라 저작물을 창작한 전통 문학·미술 작품을 계속해서 이용할 권리를 방해하지 않는다.

### 나. 저작권의 내용(저작자의 권리)

저작 인접권의 권리자는 실연자, 음반 제작자, 방송 사업자 및 방송 사업자를 포함하며, 저작 인접권의 보호 대상은 실연, 음반 제작, 방송을 포함한다.

다음의 행위는 저작권자의 허가나 로열티 지불 없이 인정된다.

- 공표된 저작물에서 공정한 사용 목적을 넘지 않는 범위에서 인용
- 공정한 사용 목적의 범위 내에서, 문학 또는 예술 저작물을 이용하여 출판물에 일러스트 게재하거나, 교육용 목적으로 방송과 이미지를 녹화할 경우
- 사진 저작물 또는 영화 저작물 제작 과정에서 우발적으로 이미 발표되어 공중에게 전달된 미술, 사진, 기타 응용 미술 저작물의 이미지가 복제될 경우
- 시각 장애인을 위해 문학 작품을 점자 등으로 번역할 경우

- 합법적으로 취득한 전자 미디어의 저작물을 분실, 파손, 고장 등에 대비하여 백업 저장용 또는 대체용으로 복제할 경우

다음의 행위는 공정한 사용(Fair Use)으로 인용 자료가 명확하게 표시되는 경우 저작자의 허가나 로열티 지불 없이 인정된다. 저작권의 제한과 예외 규정은 저작 인접권에도 준용된다.

- 정치 경제, 종교적인 화제에 관한 신문 또는 정기 간행물에 공표된 문서를 복제, 신문, 방송에서 공중에 전달하는 것(단, 복제 금지의 취지의 표시가 있는 경우를 제외한다.)

#### 다. 저작권의 효력

저작권은 창작과 동시에 발생하며 저작자의 사후 50년 까지 존속한다. 공동 저작의 경우, 마지막까지 생존한 저작자의 사후 50년까지 존속하고 저자 미상 또는 필명의 저작물은 저작물이 공표된 후 50년까지이다. 영화 저작물에 대해서는 작품이 발표 된 후 50년, 작품이 공표되지 않은 경우는 제작일로부터 50년까지이고, 응용 미술은 창작일로부터 25년간이다.

#### 라. 등록요건

저작물은 창작된 시점에서 즉시 자동으로 보호되며 저작물을 등록할 필요는 없다. 다만, 저작물은 분쟁이 발생할 경우에 대비하여 증거로 과학기술부에 등록할 수 있다.

## 2.6 기타

#### 가. 영업비밀

영업비밀 보호를 위한 근거법은 2011년 지식재산권법(개정판)과 지식재산권에 관한 총리 부령 제054/PM호이다.

“영업비밀”은 일반적으로 널리 알려져 있지 않고, 이러한 종류의 정보를 취급하는 범위의 사람들에게 알려져 있지 않은 비밀 정보의 기밀이기 때문에 상업적 가치가 있는 정보를 의미한다. 특히 영업비밀의 요건은 비밀성을 유지하기 위해 합법적으로 정보를 관리하는 사람에 의해 정보가 적절한 절차와 환경 아래에 놓여있어야 한다. 영업비밀 정보의 기밀성이 유지되는 한 영업비밀은 보호되며 별도로 등록할 필요는 없다.

영업비밀 권리자의 권리는 다음과 같다.



- 무단 성실한 비즈니스 관행에 반하는 영업 비밀을 타인에게 공개되어 입수되어 사용되지 않도록 합법적인 관리 하에 두기
- 타인에 의한 침해에 대해 소송 등을 통해 손해배상 청구
- 타인에 의한 영업비밀의 남용을 방지
- 영업비밀의 공개, 회수, 이용 또는 내용 및 비밀유지 조건을 명시하고 공개 회수 이용을 위해 타인에게 양도
- 고용 계약 등에 의한 영업비밀의 합법적 관리자에게 고용 계약 등이 종료 한 후에도 정보가 비밀 정보인 만큼 기밀 유지가 유효하도록 철저히 하는 것

다음의 행위는 영업비밀의 침해에 해당하지 않는다.

- 리버스 엔지니어링, 실험, 분석 또는 유사한 기술에 의한 정보의 발견
- 비밀유지 의무나 신탁 등이 없는 경우에서의 정보 검색

#### 나. 부정경쟁 행위

부정경쟁방지의 근거법은 사업경쟁에 관한 명령 제15/PMO 호(Decree on Trade Competition No. 15/PMO)이며 2004년 8월 1일 시행되었다. 이와 함께 2011년 지식재산권법(개정판)과 지식재산권에 관한 총리 부령 제054/PM 호에 기초하고 있다.

2011년 지식재산권법(개정판)에 따라 다음의 행위는 산업 또는 상업상의 정직한 관행에 반하는 경쟁 행위는 부정경쟁 행위로 간주된다.

- 상품의 출처, 생산자, 공급자, 판매 업체에 대한 허위 표시를 직접적 또는 간접적으로 사용하는 경우
- 경쟁자 조직, 제품, 산업 또는 상업 활동에 관해 혼동의 소지가 있는 모든 행위 또는 신용을 떨어뜨리는 같은 허위 주장
- 상품의 성질, 제조 공정, 특성, 용도, 금액에 관하여 공중에게 오해를 줄 수 있는 표시나 주장을 하는 것

#### 다. 지리적 표시

지리적 표시는 상품이 특정 지리적 원산지에서 유래하는 것을 나타내는 표시이며, 상품의 품질, 명성, 특징이 지리적 원산지에서 유래한다.

다음의 지리적 표시는 등록할 수 없다.

- 상품의 출처에 관하여 소비자를 오도할 우려가 있는 것
- 라오스 국내에서 해당 상품의 일반 명칭이 있는 것
- 포도주의 명칭으로, 라오스에서 생산되는 포도의 일반적인 품종 이름과 동일한 것
- 다른 나라의 지리적 표시로서 그 나라에서 보호되지 않거나 사용되지 않는 것
- 등록 상표와 동일 또는 유사한 지리적 표시로 원산지의 출처에 관한 오해를 줄 우려가 있는 것
- 포도주의 등록 지리적 표시와 동명의 것

지리적 표시의 보호 기간은 등록증 수령 날짜에 시작하여 무기한이다. 지리적 표시 등록권자는 다른 사람이 지리적 표시를 제품에 사용하거나 상표에 지리적 표시를 포함하는 것을 금지할 수 있다. 또한 지리적 표시 또는 지리적 표시를 포함한 상품을 판매, 광고, 수출입을 금지할 수도 있다. 이외에도 지리적 표시를 포도주나 주류에 대한 번역어 사용 시 “종류”, “유형”, “스타일”, “모조” 등의 단어를 수반하여 사용하는 것을 금지시킬 수 있다. 또한 지리적 표시로 특정된 지역에서 사업을 영위하는 자만이 해당 상품에 대한 지리적 표시의 사용이 가능하다.

지리적 표시 역시 상업적 이용이 되지 않을 경우 관할 법원의 최종 결정에 의해 권리가 소멸한다. 지리적 표시의 권리자가 등록 요건에 따라 행동하지 않으면 다른 사람은 권리자의 표시 사용 정지의 청구를 과학기술부에 요청할 수 있다. 과학기술부는 권리자에 대해 등록 요건을 따르도록 통지하며, 권리자가 일정 기간 내에 그러한 통지를 따르지 않을 경우 지리적 표시의 사용 정지를 명할 수 있다.

01  
대만(Taiwan)

02  
라오스(Laos)

03  
말레이시아(Malaysia)

04  
몽골(Mongolia)

05  
미얀마(Myanmar)

### 3.1. 개요

지식재산권 분쟁에 관해서는 다음의 해결 수단을 이용할 수 있다.

- 계약 및 불법 행위에 관한 법률에 의한 화해 계약의 체결
- 중재
- 지식재산권 행정 당국에 신청
- 경제 분쟁 해결위원회(Economic Dispute Resolution Committee)에 신청
- 인민 법원 (the People's Court)에 제소.

### 3.2. 사법구제

지재권 침해를 받은 자는 인민 법원에 제소 할 수 있는 권리를 가지며, 지식재산법에 저촉되어 타인에게 손해를 준 자는 손해에 대한 책임이 있다. 인민 법원은 민사 소송법 및 형사 소송법에 따라 지식재산권 침해에 관한 모든 안건을 관할하며, 심급은 다음과 같다.

- 지방 수준에서의 인민 법원
- 항소 법원
- 최고 인민 법원

인민 법원의 사법 절차에 따른 민사상의 구제에 대해서는 지식재산법 제 140조에 따라 원고는 주로 다음의 구제를 요청할 수 있다.

- 침해자의 침해 행위 중지 명령
- 침해 물품의 수출입 금지(세관 절차의 정지 명령)
- 침해 제품 및 그 제조에 관련된 물건의 압수 및 폐기 또는 시장에서 철거
- 침해 확인 결정
- 침해에 대한 손해 배상의 지불 명령
- 침해자에 대한 변호사 비용을 포함한 권리자의 비용 지불 명령

법원은 파괴 또는 처분 명령을 내릴 때 침해의 심각성, 구제, 타인의 이해관계를 고려하여 판단한다. 또한, 권리자는 긴급하고 효과적인 침해 대응을 위하여 인민 법원에 가처분 명령을 요청할 수 있다.

- 지식재산권 침해의 발생을 금지
- 통관 직후의 수입품을 포함하는 상품의 시장 유입을 금지
- 침해가 의심되는 경우에는 관련 증거 보존

가처분 신청에는 다음의 사항이 요구된다.

- 법원에 신청인이 정당한 권리자이며, 신청인의 권리가 실제로 침해되고 침해가 임박한 것을 법원에 상당한 정도 입증하기에 충분하고 정당하게 입수 된 증거
- 피 신청인을 보호하고 남용을 방지하기 위한 충분한 비밀 보장
- 가처분을 집행하는 당국이 상품을 식별하는데 필요한 기타 정보

법원은 손해를 주장하는 측에 보상을 하는 침해자의 불법 행위에 따른 이익을 몰수하기 위한 충분한 손해 배상액을 설정한다. 법원은 침해자가 침해 행위를 모르고 하였거나 알만한 충분한 이유가 있었다 하더라도, 일실 이익의 회복, 손해 배상의 지불을 명할 수 있다.

지식재산법 제135조에 의거 보유한 지식재산권을 침해받은 권리자들(원고)은 민사소송법 및 관련법에 따라 인민 법원에 소송을 제기할 권리를 가진다. 또한, 동 제137조에는 지식재산권 침해에 관한 재판 관할권은 모든 인민 법원에 귀속하는 취지가 규정되어 있다.

라오스 법원에 따르면, 현재 민사 사건의 담당 판사는 6명, 형사 사건의 담당 판사는 7명이다. 지식재산권 관련 사건을 전담하는 판사는 없고, 현재 지식재산권 전문 법원은 설치되어 있지 않다. 사법 절차의 소요 기간은 1심에서 24 개월, 항소심에서 5년 이상 소요되는 추세이다.

### 3.3. 행정구제

#### 가. 개요

정부의 지식재산 업무 관리는 과학기술부가 여러 기관을 총괄한다. 과학기술부 및 수도·지방의 과학기술 당국이 지식재산권 행정 당국으로 지식재산권에 대한 요청, 분쟁 및 침해를 해결하는 권리와 의무를 갖는다.

#### 나. 세관 단속

지식재산권 분쟁이 발생한 경우 당사자는 국경에서의 분쟁 해결을 세관 당국에 신청할 수 있다. 국경 검문소에 배치된 세관 직원 및 기타 직원은 수출입 제품을 검사하고 지재권을 침해하는

물품을 몰수하고 관리하는 합법적인 권리와 의무를 갖는다.

현재 라오스의 지식재산법<sup>17)</sup>은 세관 직원이 직권으로 수출 또는 수입품의 검사 및 상표권, 저작권 및 관련 권리를 위반하는 제품의 금지·압수를 할 수 있다는 취지를 규정한다.

일시적으로 라오스에 들어갈 통과 제품(교통 품)도 세관 당국의 검사 및 금지의 대상이 된다. 다만, 라오스의 법률에 따라 개인 사용 목적의 소량 수입 제품은 세관에서의 조치에 관한 법령의 대상이 아니다.

라오스에서는 소위 세관 등록(Customs Recordation)과 같은 사전 등록 제도는 존재하지 않는다. 그러나 지식재산권 소유자가 상표권 또는 저작권 및 관련 권리를 침해하는 상품이 국경을 통과하고 있다는 강력한 증거를 얻게 되면 세관 당국에 대하여 통관 금지 신청을 할 수 있다.

상술한 바와 같이, 지식재산권 소유자에 의해 제출된 신청서에 상표권 및 저작권 및 관련 권리를 침해하는 물품을 세관 직원이 확인한 경우, 세관 직원은 즉시 의심 제품의 통관을 금지시킨다. 이어서, 금지 기록을 가지고 의심 제품에 대한 자세한 정보를 얻기 위해 제품의 수입/수출에 대해 심문하여야 한다. 심문 내용은 보고서에 의해 기록된다. 그 후, 세관 직원은 24 시간 이내에 수입·수출 및 신청자에게 통지를 송부하여야 한다. 통지서 사본은 또한 확인을 위해 세관 당국 또는 관련 국경 당국에 보내진다. 세관 당국은 의심 제품의 통관을 금지하고 10일 유치할 수 있다.

관련 세관 당국이 지식재산권 소유자 또는 그 대리인에게 통지하면 지식재산권 소유자는 의심 제품의 보유자를 인민 법원에 고소해야 한다. 유치 기간이 10 일을 초과할 경우 세관 직원은 즉시 해당 상품을 출시하고 세관에 의한 해당 상품의 유치에 따라 발생하는 손해에 대하여 지식재산권 소유자가 지불한 보증금이 해당 상품의 소유자에게 손해 배상금을 지불하는 데 사용할 수 있다.

### 3.4. 형사구제

형사상의 법 집행기관은 첫 단계가 경제 경찰<sup>18)</sup>, 다음 검사, 법원 단계로 진행한다.

지식재산권의 형사 범죄는 다음과 같다.

17) 지식재산법 제158조

18) 형사 경찰국 경제부 (Department of Criminal Police, Economic Division)

## II. 라오스(Laos)

- 상업적 목적으로 의도적으로 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 집적 회로의 배치, 지리적 표시, 영업비밀, 식물 품종, 저작권, 저작인접권의 침해 및 부정경쟁행위
- 의도적으로 위에 대해 침해를 하고 사람의 건강, 환경 파괴, 자산에 손상을 초래하는 것
- 의도적으로 상표 위조나 저작권 불법 복제에 의해 지식재산권 법을 침해하는 것

지식재산권의 침해에 대한 형사 제재는 다음과 같다.

- 지식재산권의 침해, 위조, 사기, 사기, 부정 경쟁 행위로 타인에게 손해를 끼친 경우 징역과 벌금의 지불이 부과된다. [징역 3개월에서 2년, 벌금 50 만에서 1,000 만 킵 (kip)]
- 의도적으로 범죄가 반복되면 매번 침해에 대해 피해액의 5%가 벌금으로 부과된다.
- 형사 제재에 추가하여 위반자에 대해서는 영업 허가의 정지, 취소, 침해 상품 및 침해 행위에 사용 된 기기는 압류 등의 제재가 부과된다.

또한, 지식재산법 제142조에 따라 침해 행위의 심각성의 정도에 따라 원고는 법원에 관련 정보 (침해품의 제조 판매 행위에 가담자, 유통 경로 등)의 제출하도록 침해자(피고)에 요청할 수 있다.

01  
대만(Taiwan)

02  
라오스(Laos)

03  
말레이시아(Malaysia)

04  
몽골(Mongolia)

05  
미얀마(Myanmar)

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

### Ⅲ. 말레이시아

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 47
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 50
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 66





# 01

## 지식재산제도 개요

### 1.1. 개요

말레이시아의 특허 등록요건으로는 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성이 요구되며, 이는 우리나라와 유사하다.

특허의 출원은 실용신안 증명의 출원으로 변경할 수 있고, 그 역으로도 가능하다. 특허 등록까지는 약 3년이 소요되며 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이나, 특허등록일로부터 효력이 발생한다. 특허를 유지하기 위해서는 갱신 수수료를 지불하여 매년 갱신하여야 한다. 이에 반해 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 10년이며 5년씩 2회 갱신 가능하므로 최장 20년까지 연장 가능하다

디자인의 경우, 신규성이 요구된다는 점에서 다른 나라와 유사하나, 부분디자인제도는 채택하고 있지 않다. 보호기간은 5년이나 4회까지 갱신 가능하므로 최대 25년까지 연장 가능하다. 침해를 당한 경우 침해행위로부터 5년 내에 소송을 제기할 수 있다.

상표권은 식별력이 인정되고 기타 부등록사유에 해당하지 않는 경우 등록 가능하며 존속기간은 출원일부터 10년이며, 그 후 10년마다 갱신할 수 있다. 일반적인 표장 외에 증명 상표, 방호 상표, 지리적 표시를 모두 보호하며, 기타 출원에서 등록까지의 절차는 우리나라와 대체로 유사하다. 상표권을 양도한 경우 등록부에 기재하지 않으면 제3자에 대한 효력이 없다는 점을 유의해야 한다.

저작권은 별도의 등록이 필요하지 않다. 일반적으로 저작권자의 사후 50년까지 보호되며 지식재산권 침해에 대해서는 민, 형사상 조치가 가능하다. 세관을 통해 침해품의 수출입을 통제할 수도 있다.

말레이시아가 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음 같다.

PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신종종 보호에 관한 국제조약)
가입 (2006. 8. 16.)	가입	가입	가입 (2019. 12. 27.)	미가입	미가입

대만(Taiwan)

01

라오스(Laos)

02

말레이시아(Malaysia)

03

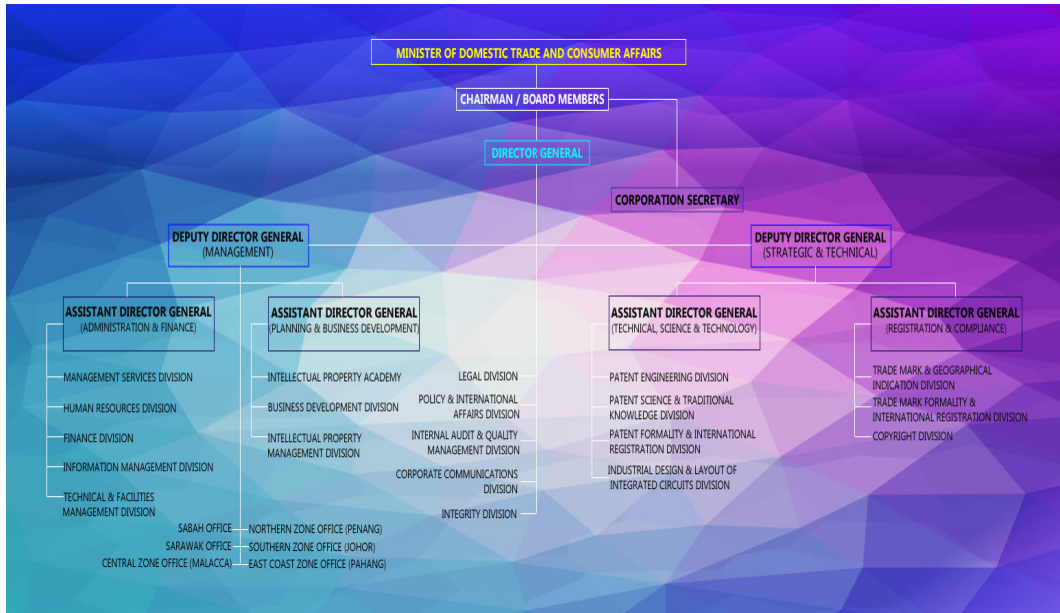
몽골(Mongolia)

04

미얀마(Myanmar)

05

## 1.2. 지식재산 관련 기관



[그림] MyIPO의 조직도<sup>19)</sup>

말레이시아 지식재산청(The Intellectual Property Corporation of Malaysia; MyIPO)는 특허, 실용신안, 상표, 디자인 등 지식재산에 대한 출원을 하면 이를 심사하여 등록시켜주는, 우리나라의 특허청에 해당하는 기관이다. 식물에 대한 신품종 보호를 위한 기관으로는 농무부 식물 신품종 보호등록국(Department of Agriculture, Plant Variety Protection Registration Section)이 있다. 침해 발생시 이를 집행할 수 있는 기관으로서는 말레이시아 왕립 경찰(Royal Police of Malaysia; RMP)과 말레이시아 세관국(Royal Malaysian Custom Department; JKDM)외에 국내거래·협업·소비자보호부 법무집행부(The Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism (MDTCC) Enforcement Division)가 있다.

19) <http://www.myipo.gov.my/en/about/?lang=en>

### 1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>20)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	1,353	6,267	15,400	19,171	827	1,055
2015	1,272	6,455	15,940	19,983	627	1,135
2016	1,109	6,127	18,527	20,580	701	726
2017	1,166	5,906	19,481	21,612	517	1,297
2018	1,116	6,179	19,863	23,793	528	1,317

01  
대만(Taiwan)

02  
라오스(Laos)

03  
말레이시아(Malaysia)

04  
몽골(Mongolia)

05  
미얀마(Myanmar)

20) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=MY](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=MY)

## 2.1. 특허

### 가. 보호대상

특허법에서의 보호 대상이 되는 것은 특허권이 부여되는 발명 또는 증명서가 주어지는 실용신안이다. 발명은 그것이 신규성을 가지는 것으로, 진보성을 갖추어 산업상 이용이 가능한 경우에 특허권이 부여된다.

우리나라와 같이 단순한 발견이나 과학이론, 수학적 방법, 외과 수술이나 치료에 의하여 사람이나 동물을 치료하는 방법 등 일정한 유형의 것들은 특허를 받을 수 없는 발명(실용신안)에 해당한다.

### 나. 등록요건

특허의 등록요건으로는 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성이 요구되며, 그 개념은 우리나라와 유사하다.

#### 1) 신규성

특허법상 출원된 발명에 대하여 신규성을 평가하는 근거가 되는 선행 기술이라 함은 ① 특허출원의 우선권 주장일보다 전에 세계 어디에서든 문서에 의한 출판, 구두에 의한 공개, 사용 또는 그 외 모든 방법에 의해 공개된 것 및 ② 해당 내용이 국내 출원으로 부여된 특허 안에 포함되어 있는 경우, 특허 출원보다 빠른 우선권 주장일을 가지는 국내에서 출원한 특허의 내용을 말한다. 우리나라와 마찬가지로 일정한 경우 신규성을 상실하지 않는 것으로 보는 예외규정을 두고 있다. 출원일 전 1년 이내에 특허를 받을 권리를 가진 자에 의하여 발명이 공개된 경우 또는 출원일 전 1년 이내에 특허를 받을 권리를 가진 자의 의사에 반하여 발명이 공개된 경우에는 신규성 상실의 예외가 인정된다.

#### 2) 산업상 이용가능성

특허법에서는 발명이 어떠한 종류의 산업에서든지 제조 또는 사용할 수 있는 경우는 그 발명은 산업상 이용가능성을 갖는 것으로 본다.

3) 진보성

발명은 선행기술을 구성하는 모든 사항을 고려하여, 진보성이 그 관련 기술에 있어서 통상의 기량을 갖는 자에게 자명한 것이 아닌 것이어야 한다. 이러한 진보성은 발명에만 요구되고 실용신안에는 요구되지 않는다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

1) 일반 절차

출원서류가 제출되면, 방식요건, 신규성 등의 실체요건, 발명의 단일성에 대하여 심사하며, 출원은 출원일(또는 우선일)로부터 18개월이 경과한 후 공개된다. 방식요건을 충족한 심사는 실체심사가 이루어지나, 말레이시아에서는 심사청구제도를 채용하고 있으므로 소정의 기간 내에 해당 청구를 하여야 한다. 심사청구 시점에서 출원인은 ① 존재하는 경우에는, 출원된 발명과 동일하거나 또는 본질적으로 같은 발명에 관한 해외의 특허 또는 출원에 대한 증명 서류의 사본, ② 출원된 발명과 같은, 또는 본질적으로 같은 발명에 관해서, 소정의 특허청 또는 국제조사기관(International Searching Authority)이 특허 협력조약(Patent Cooperation Treaty)에 근거한 모든 조사 또는 심사의 결과에 대한 자료를 제출하여야 한다.

2) 통상실체심사청구제도(Normal Substantive Examination)

통상실체심사청구가 있는 경우에는 심사청구 후 말레이시아 지식재산청이 신규성 등의 실체적 요건에 대하여 심사를 하여 특허부여의 결정을 한다. 통상실체심사청구에 있어 심사관은 대응 외국출원국(한국, EPO, 미국, 일본, 영국, 호주)의 출원정보의 제출을 출원인에게 요구할 수 있으며, 심사관은 대응출원국의 조사·심사보고서의 제출을 요구할 수도 있다. 미국이나 EPO 특허출원의 보고서를 제출할 수 있는 경우에는 이들 국가의 보고서를 제출하거나 미국이나 EPO 특허출원 이외의 대응출원국의 심사상황도 함께 제출하여야 한다. 대응출원국 중에 특허를 받은 국가가 있는 경우에는 해당국가에서의 특허증 사본의 제출로 충분하다.

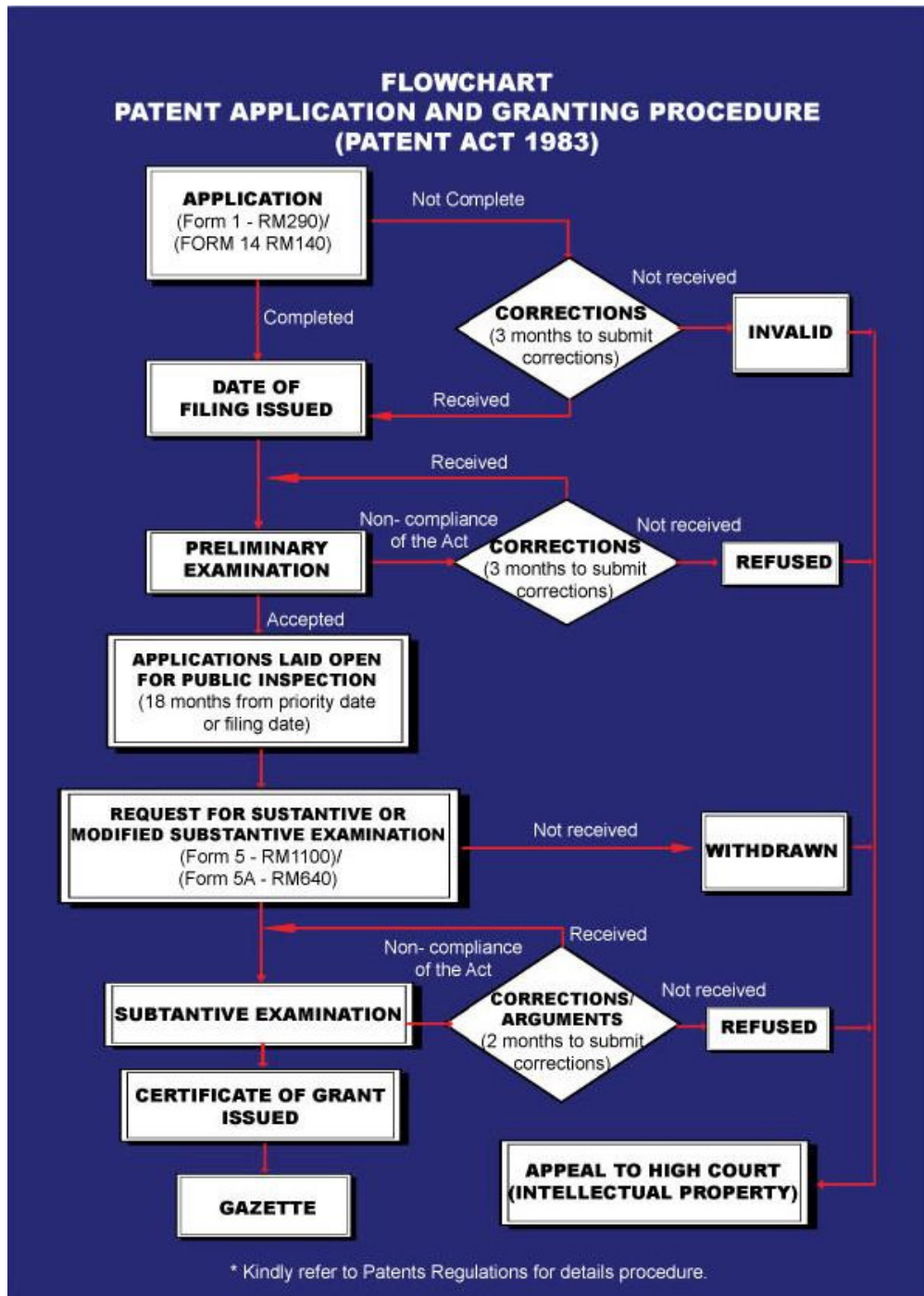
01  
대만(Taiwan)

02  
라오스(Laos)

03  
말레이시아(Malaysia)

04  
몽골(Mongolia)

05  
미얀마(Myanmar)



[그림] 말레이시아 특허출원절차<sup>21)</sup>

21) 말레이시아 지식재산청 <http://www.myipo.gov.my/en/patent-application-process-flowchart/?lang=en>

3) 수정실체심사(Modified Substantive Examination)

수정실체심사라 함은 출원된 발명 또는 본질적으로 같은 발명이 말레이시아 이외의 소정의 나라들에 존재하여 있고, 유럽특허조약 제141조에 근거하여 출원인에게 특허가 부여되었거나 또는 부여될 것이 예상되는 경우에만 이용되는 특별한 절차이다. 수정실체심사에서 심사관은 발명에 대한 실체 심사는 하지 않고 서류만을 심사한다. 따라서 수정실체심사는 극히 간단하고 쉽고 신속한 절차이다. 한편 수정실체심사를 청구할 때는 ① 소정의 국가, 또는 유럽특허조약에 근거하여, 출원인 등에 대하여 부여된 특허 또는 실용신안 등록증 사본, ② 소정의 국가, 또는 유럽특허조약에 근거하여 특허 또는 실용신안이 부여된 발명에 대한 명세서, 청구 또는 도면에 대한 보정 사항을 제출해야 한다.

4) 통상실체심사청구

이는 MyIPO가 독자적으로 실체심사청구를 하는 절차이나, 출원인에 대하여 대응출원국의 정보를 요구하고 그 정보에 근거하여 특허 부여의 판단을 한다. 이러한 점에서 대응출원국에 미국이나 EPO 출원이 포함되는 경우에는 권리의 안정성 및 심사청구료의 절감을 위해 이들 국가의 명세서 등과 동일한 내용으로 수정실체심사청구를 하는 것이 바람직하다. 수정실체심사 청구의 경우에는 말레이시아 출원일로부터 5년 이내에 대응출원국에서 인증된 특허증을 제출할 필요가 있다. 따라서 출원인으로서 통상 대응출원국의 심사 상황을 보면서 특허를 받을 단계가 된 경우에는 인증된 특허증을 신속하게 송부하도록 미국이나 EPO 출원 등의 현지대리인에게 사전에 알려두는 것이 좋다.

① 국가 또는 공공의 이익이 있는 것, ② 침해에 관한 절차가 계속 중인 것, ③ 출원인이 발명을 이미 상품화하고 있는 것이나 2년 이내에 상품화가 예정되어 있는 것, 발명이 환경의 질 또는 에너지 자원의 보호를 제고하도록 환경보전기술과 관련된 것 등 특별한 이유가 있는 경우에는 조기 심사(Expedited normal Examination)가 가능하다. 출원인은 조기심사를 청구하고 필요한 수수료의 납부와 함께 조기심사의 이유서를 제출해야 한다.

5) 보정

출원 중 출원인은 표기상의 실수 또는 명백한 오류를 정정하기 위하여 출원을 보정할 수 있다. 권리가 부여된 이후의 보정은 특허권자의 청구가 있을 경우, 등록관은 사무적인 실수 또는 명백한 오류 등에 대하여 해당 특허의 설명, 청구항, 도면, 또는 해당 특허에 관련한 서류에 대한 보정을 명할 수 있다. 그러나 당해 보정에 의하여 권리 부여의 시점에서 주어진 보호의 범위를 확대하는

01  
대만(Taiwan)

02  
라오스(Laos)

03  
말레이시아(Malaysia)

04  
몽골(Mongolia)

05  
미얀마(Myanmar)

결과가 발생하는 경우에는 보정은 허용되지 않는다. 보정의 기회를 부여한 후 출원인이 2개월 이내에 보정을 하지 않는 경우 등록관은 출원을 거절할 수 있다. 심사관의 거절결정에 대해서는 고등법원에 불복을 신청할 수 있다.

#### 6) 소요시간

말레이시아에서 특허권을 취득하기까지는 약 3년이 소요된다.

### 라. 출원의 종류

#### 1) 변경 출원

특허의 출원은 실용신안 증명의 출원으로 변경할 수 있으며, 그 역으로도 가능하다. 변경요구서를 제출하는 기한은 특허 심사관이 실체 또는 수정 실체심사에 대한 결과를 송부한 날로부터 6개월이다. 등록관은 변경에 합리적인 이유가 있다고 판단하는 경우 변경을 인정하게 된다. 변경이 인정되면 출원인은 그 취지의 통지를 송부받은 날로부터 1개월 이내에 비용을 지불하여야 한다.

#### 2) 분할 출원

1건 이상의 발명을 포함하고 있다고 판단되는 경우에는 출원을 2개 이상으로 분할하여 출원할 수 있다. 분할 출원에 대해서는 기본이 되는 출원에 있어서 출원서에 명시된 범위를 넘어서는 안 된다. 분할 출원에는 등록관의 이의에 의한 것과 출원인의 자발적 행위에 의한 것이 있다. 어떤 경우이든 있어서도 분할은 실체심사에 대하여 특허 심사관이 최초로 보고서를 발송한 날로부터 3개월 이내에 하여야 한다. 출원이 분할되었을 경우, 분할 출원에는 원 출원의 출원일이 주어진다.

### 마. 특허권의 효력

#### 1) 존속기간 및 갱신

특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이나, 특허등록일로부터 효력이 발생한다. 특허를 유지하기 위해서는 갱신 수수료를 지불하여 매년 갱신하여야 한다. 특허 혹은 실용신안의 증명서, 또는 특허 혹은 실용신안의 출원에 대해서는 양도나 이전이 가능하다. 양도는 쌍방의 당사자가 서면에 서명함으로써 성립하며 양도는 등록부에 기록될 때까지 제3자에 대해서 효력이 발생하지 않는다. 등록부에의 기록을 위해서는 당해 신청서 및 권리양도증서의 사본이 필요하다.



## 2) 실시허락계약

특허에 있어서의 '실시허락계약'이란 특허/실용신안권자가 동 특허/실용신안의 전부 또는 일부를 이용할 수 있는 실시권을 다른 사람(피사용 허락자)에게 부여하는 계약을 말한다. 말레이시아 특허법에서는 실시허락계약 체결 후, 사용허락계약의 사실을 등록관에 알리는 것이 의무화되고 있어 등록관은 이것을 등록부에 기록한다. 이와 마찬가지로 사용허락계약의 종료 또는 해약의 경우에도 등록부에 기록할 수 있도록 등록관에 고지하지 않으면 안 된다.

## 3) 실시권

특허에 대하여 부여될 수 있는 실시권의 종류로는 ① 권리의 실시권, ② 강제적 실시권, ③ 교차 실시권, ④ 계약에 의한 실시권이 있다.

### 가) 강제적 실시권

말레이시아 특허법상에서는 특별한 상황에 있어서의 특허에 대해서 강제적 실시권의 부여를 인정하고 있다. 강제적 실시권의 목적은 소비자의 권리를 보호하여 공중에 의한 발명의 이용을 확보하는 것에 있다. 출원일로부터 특허가 아래의 두 가지 상황에 해당한다고 판단되는 경우에는 특허 부여일로부터 3년이 경과한 후에는 언제라도 등록관에 강제적 실시권을 신청할 수 있다.

- ① 특허가 부여된 제품의 생산 또는 공정의 적용이, 정당한 이유 없이 실시되어지지 않는 경우
- ② 특허에 근거하여 생산된 제품이 국내 시장에 대해 판매되어 있지 않거나 또는 판매되고는 있지만 정당한 이유 없이 부당하게 고가로 판매되고 있거나 혹은 공중의 수요를 충족시키지 못하고 있는 경우

### 나) 교차실시권

교차 실시권은 다른 형태의 강제적 실시권이다. 후발의 특허로 청구된 발명이 먼저 권리가 부여된 특허를 침해하기 때문에 실시할 수 없는 경우, 후발의 특허권자의 요구가 있으면, 등록관은 후발 특허에 근거하는 사용 허락 계약의 실시권자, 또는 후발 특허의 강제적 실시권의 수익자에 대하여 권리침해를 피하기 위하여 필요한 한도 내에서 강제적 실시권을 부여할 수 있다. 그러나 강제적 실시권은 선행 특허발명에 비해 큰 기술적 진보가 있다고 확신하는 경우에만 부여된다. 강제적 실시권이 부여되면 앞의 특허권자 및 앞의 특허에 근거하는 사용 허락 계약의 실시권자, 앞의 특허에 근거하는 강제적 실시권의 수익자도 또한 강제적 교차 실시권을 요구할 수 있다.

#### 다) 계약에 의한 실시권

계약에 의한 실시권은 특허권자인 실시허락권자와 실시권자와의 사이의 합의에 근거하여 체결되는 실시권이다. 사용 허락 계약으로 특히 명시하고 있지 않는 한, 특허권자인 실시허락권자는 다른 사람에 대해서도 비독점적으로 실시권을 부여할 수 있고, 스스로 그 특허권을 이용할 수 있다. 그러나 사용 허락 계약에 의해 해당 실시권이 독점적인 것에 해당되게 되는 경우에는 특별한 규정이 없는 한, 특허권자인 실시허락권자는 더 이상 비독점적 실시권을 다른 사람에게 부여할 수 없고, 또한 스스로도 그 특허권을 이용할 수 없게 된다.

#### 바. 비용<sup>22)</sup>

(단위: MYR)

구분		비용	
		전자	비전자
출원	청구항 10개까지	260	290
	청구항 초과 당	20	20
실체심사 청구		950	1,100
신속 심사 승인 요청		200	250
연차료	3년	330	360
	10년	780	820

## 2.2. 실용신안

### 가. 보호대상

말레이시아에서 실용신안은 특허법에 의해 보호된다. 특허법은 산업적으로 이용 가능하고 발명을 포함하는 새로운 제품이나 공정, 주지의 제품이나 공정의 새로운 개량을 창조하는 기술 혁신에 대하여 실용신안권을 부여하고 있다. 따라서 말레이시아 특허법상 실용신안 등록은 주지 기술이나 공정의 개량만으로도 충분하다.

22) 기타 상세 비용은 말레이시아 지식재산청 홈페이지 (<http://www.myipo.gov.my/ms/patent-form-fees/?lang=en>)에서 확인 가능하다.

**나. 등록요건**

실용신안의 등록요건으로는 신규성 및 산업상 이용 가능성이 요구되며, 그 개념은 우리나라와 유사하다. 특허와 달리 진보성 요건은 필요 없다. 신규성과 관련하여, 선행기술이 발견되지 않으면, 일단 신규성이 있다고 본다.

실용신안 역시 발명과 같이 선행기술에 의하여 예측되지 않는 것을 의미하나, 그 판단 기준에 있어서는 발명과 다른 입장을 취하고 있다. 즉 발명에 있어서는 선행기술이 세계주의를 채택하는 반면, 실용신안에 있어서는 말레이시아 국내에 한정하여 판단하는 국내주의를 채택하고 있다. 이는 우리나라 실용신안법과 다른 부분이다. 우리나라와 마찬가지로 일정한 경우 신규성을 상실하지 않는 것으로 보는 예외규정을 두고 있다.

발명에 대한 산업상 이용가능성 관련 규정은 실용신안에도 적용된다. 따라서 앞서 살펴본 특허의 등록요건에 대한 산업상 이용가능성 요건은 실용신안에 있어서도 동일하다.

**다. 실용신안권의 효력**

실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 10년이며 등록일부터 효력이 발생한다. 실용신안의 존속기간은 5년씩 2회 연장 신청할 수 있으므로, 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 최장 20년이 된다. 특허와 마찬가지로 권리를 유지하기 위해서는 갱신 수수료를 지불하여 매년 갱신하여야 한다.

**라. 비용(연차료)<sup>23)</sup>**

(단위: MYR)

	전자 신청	통상 신청		전자 신청	통상 신청
3년	160	170	12년	780	820
4년	210	240	13년	910	950
5년	210	240	14년	1,050	1,100
6년	260	290	15년	1,300	1,350
7년	260	290	16년	1,450	1,500
8년	320	350	17년	1,600	1,650
9년	320	350	18년	1,700	1,750
10년	370	400	19년	1,850	1,900
11년	520	560	20년	1,950	2,000

23) 해외지식재산보호가이드북 말레이시아, 2014년. 69쪽

## 2.3. 디자인

### 가. 보호대상

디자인법상 보호의 대상은 디자인으로, 디자인이라 함은 모든 공업 공정 또는 방법에 대해 물품에 이용되는 형태, 형상, 패턴, 또는 장식의 특징으로, 완성품에서는 시각에 호소하고 또한 시각에 의해 판단되는 것을 의미한다. 다만 구성의 방법이나 원리, 물품의 형상 또는 윤곽의 특징으로 ① 해당 물품이 발휘하는 기능에 의해서만 결정되는 것 또는 ② 해당 창작자가 해당 물품이 그 불가분한 일부를 구성하는 것을 의도로 하는 다른 물품의 외관에 의존하는 것은 디자인에 포함되지 않는다.

우리나라와 달리 부분디자인제도는 채택하고 있지 않다.

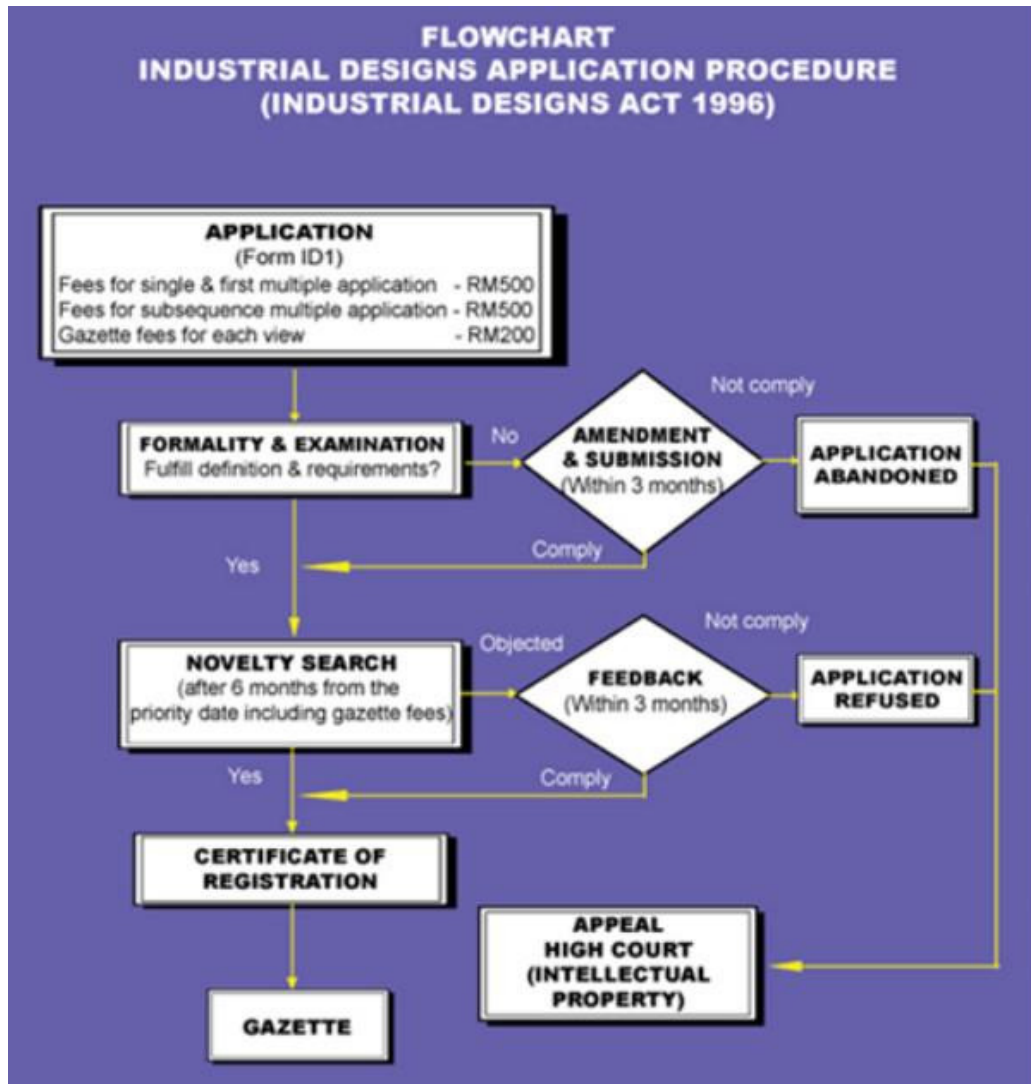
### 나. 등록요건

디자인법에서 보호하는 디자인은 새로운 것이어야 한다. 신규성과 관련하여서는 우선권 주장일 이전에 동일하거나 중요하지 않은 세부에 있어서만 다른 디자인이 있는 경우 또는 관련 분야의 거래상 일반적으로 사용되고 있는 특징에 대해서만 다른 디자인이 있는 경우에는 신규하지 않은 것으로 본다. 종전에는 공개의 여부 판단에 있어 말레이시아 내에서의 공개 여부를 판단하였으나, 현행 법률에서는 판단의 지리적 범위와 관련하여 세계주의를 채택하고 있다. 다만 공개가 등록 출원일의 6개월 전으로, 공식적인 것으로 인정된 전시에 대해서 이루어진 것, 또는 출원인 또는 이전 권리자 이외의 사람이 불법행위로서 그것을 공개했을 경우에는 신규성 상실의 예외로 본다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

디자인 출원을 위해서는 출원서, 디자인의 사진 또는 도면, 위임장, 창작자로부터 디자인권을 받을 권리의 승계에 관한 정보, 신규성의 설명 등이 필요하다. 디자인 출원은 1회 1건 출원이 원칙이나, 디자인이 디자인의 국제 분류 중에서 같은 분류에 있거나 물품의 배치 또는 구성이 같은 경우, 디자인법은 1회의 출원으로 2건 이상의 디자인을 인정하고 있다. 출원인이 말레이시아에서의 출원에 앞서, 말레이시아가 가입한 국제 조약 또는 협정의 가맹국에 있고, 국내, 지역, 또는 국제적으로 출원을 하고 있는 경우에는, 출원인은 앞 출원의 우선권을 주장할 수 있다. 이 주장은, 앞 출원일로부터 6개월 이내에 하여야 한다.

출원서가 수리되면 방식요건의 충족 여부, 디자인의 정의에 합치하는지 여부, 공서 양속에 위배되는지 여부 등을 심사하고 요건을 충족하지 않은 경우에는 지정기간내에 보정을 하도록 한다. 기간 내에 보정을 하지 않으면 출원이 거절된다. 디자인권 등록은 일반적으로 출원일로부터 12개월 내에 이루어진다.



[그림] 말레이시아 디자인 출원절차<sup>24)</sup>

24) 말레이시아 특허청

(<http://www.myipo.gov.my/en/industrial-design-application-process-flowchart/?lang=en>)

## 라. 디자인권의 효력

등록 디자인권의 존속기간은 출원일로부터 5년이다. 이후로 5년씩 4회까지 갱신 가능하므로, 보호되는 최대 기간은 25년이다.

등록디자인권자는 디자인권을 침해하고 있는 자에 대해 침해행위로부터 5년 내에 소송을 제기할 수 있다.

디자인권은 양도할 수 있으며, 등록부에 양도사실이 기재되기 전까지는 제3자에 대한 효력은 발생하지 않는다.

고등법원에서 등록 디자인의 강제적 실시권을 부여할 수 있다. 등록 디자인이 말레이시아에 등록된 물품의 공정 및 수단에 사용되고 있지 않다면 누구라도 강제적 실시권의 부여를 신청할 수 있다.

## 마. 비용<sup>25)</sup>

(단위: MYR)

구분	비용	
	전자	비전자
단일디자인 출원	480	500
추가 출원	480	500
갱신(6~10년차)	780	800
갱신(11~15년차)	780	800

## 2.4. 상표

### 가. 보호대상

말레이시아 상표법상 보호 대상이 되는 '상표'라 함은 문자, 도형, 기호, 색채 상호간의 결합으로 이루어진 것으로, 상거래에 있어서 등록권자 또는 등록 사용자와 상품·서비스와의 관계를 나타내기 위하여 당해 상품·서비스에 사용되거나 또는 사용이 의도되는 표장을 말한다. 등록 가능한 상표의 종류에는 도안, 브랜드, 표제, 라벨, 티켓, 이름, 서명, 단어, 문자, 숫자, 또는 그것들을 조합한 것이 포함된다.

25) 기타 상세 비용은 말레이시아 지식재산청 홈페이지

(<http://www.myipo.gov.my/en/industrial-design-form-fees/?lang=en>)에서 확인 가능하다.

1) 증명 상표 (Certification Trade Mark)

증명 상표는 그룹, 단체, 공동체 또는 기준 설정 당국이 어떤 종류의 회원 자격, 보증 또는 승인 등을 나타내기 위해서 사용하는 상표이다. 이에 관한 예로써는, 「SIRIM」로고(SIRIM기준에 합치하는 것을 표시), 「HALAL」로고(이슬람 교도의 식품을 표시), 「UL」로고(안다라이타즈 런던 보험 연구소에 의한 증명을 표시)라고 한 것을 들 수 있다. 말레이시아 상표법상에서 증명 상표는 「원산, 재료, 제조 방법, 품질, 정도 또는 그 외의 특징에 관해서 어떠한 기준에 의해 인증된 재화 또는 서비스를 거래 시에 인증되어 있지 않은 다른 재화 또는 서비스와 구별하기 위해서 이용 되는 표장」과 같이 정의되고 있다. 증명 상표의 출원 방법은 일반적인 상표와 동일하며, 증명 상표의 출원 자격을 가지는 단체가 등록을 받게 된다.

2) 방호 상표 (Defensive Trade Marks)

지명상표와 관련하여 지정 상품 범위를 넘는 보호를 부여하는 상표로서, 말레이시아에서 아직은 일반적이지 않다. 그러나 상표가 그 지정 분야에 있어 매우 유명한 상표에 해당하여, 그것을 타 분야의 상품 또는 서비스에 사용하는 것이 상표권자와의 관계를 나타내는 것이라고 간주되는 경우, 해당 상표는 그 외의 상품 또는 서비스에 대해 방호 상표의 등록을 받을 수 있다. 이런 종류의 방호상표는 상표권자가 해당 방호상표를 다른 상품 또는 서비스에 사용하지 않거나 혹은 사용하려는 의도가 없어도 등록할 수 있다. 따라서 방호 상표는 미사용에 의해서 취소되지 않는다. 방호상표를 광범위한 상품 또는 서비스에 걸쳐서 등록함으로써 상표권자는 사실상 자기의 상표의 희석화를 방지할 수 있게 된다.

3) 지리적 표시(Geographical Indications)

지리적 표시란 국가 또는 영토, 혹은 국가 또는 영토안의 지역이나 장소를 원산으로 하는 상품인 것에 대한 표시이며 상품의 일정한 품질, 평판, 그 외의 특징이 본질적으로 그 지리적인 출처에 유래하고 있는 것을 의미한다. 지리적 표시가 있는 상품은 천연의 산물, 농산물, 수공업품 또는 산업(industry)에 한정된다. 이와 관련하여 2000년 지리적 표시법에 근거하여 중앙 지리적 표시국(Central Geographical Indications Office)에서 지리적 표시로서 등록할 수 있다.

나. 등록요건

상표가 등록되기 위해서는 적어도 아래의 하나를 포함해야 한다.

- ① 특별 또는 특수한 방법으로 표현되는 회사나 기업의 명칭

01  
대만(Taiwan)

02  
라오스(Laos)

03  
말레이시아(Malaysia)

04  
몽골(Mongolia)

05  
미얀마(Myanmar)

- ② 등록을 요구하는 출원인의 서명, 또는 당해 사업에 있어서의 전임자 서명
- ③ 조합 등을 통하여 만들어 낸 단어나 어구
- ④ 일반적으로 지리적 명칭이 아닌 상품이나 서비스의 특징 또는 품질에 직접 관련이 없는 어구
- ⑤ 기타 식별할 수 있는 표장

한편 사용이 법률에 위반하는 표장인 경우, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서, 그 지정상품 또는 서비스와 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스인 경우, 국가원수의 표시 또는 기만적인 모조인 경우, 연방정부, 가맹국정부 또는 기타 정부가 소유하는 건조물의 표시 또는 기만적인 모조인 경우, ASEAN의 단어 및 ASEAN 로고타입의 표시 또는 기만적인 모조인 경우 등은 상표 부등록 사유에 해당하여 등록받을 수 없다.

#### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

##### 1) 출원 서류

- 출원서(Request) : 출원인의 명칭, 우선권 주장의 정보 등의 기재
- 상표를 사용할 상품 또는 서비스 리스트
- 상표 견본(Mark)
- 선언서(Statutory Declaration): 출원인이 선의로 소유하고 있어 상표권자로서 등록될 자격을 갖는다는 취지를 선서하는 서면으로 공증(Notarization) 필요
- 우선권증명서(Priority Document): 제출이 요구된 경우에 제출이 필요
- 위임장(Power of Attorney): 출원인의 서명. 인증은 불필요

##### 2) 보정

출원에 분명한 오류 또는 표기상의 실수가 있는 경우에 출원인은 출원을 보정할 수 있다. 보정을 실시하는 경우 당해 보정에 의해서 해당 상표의 주된 특징이 없어진다면 당해 보정은 인정되지 않는다.

##### 3) 심사

출원서류가 제출되면 방식요건, 등록성 및 기등록과의 저촉에 대하여 심사가 이루어진다. 심사관은 등록요건을 구비하고 있다고 판단한 경우에는 출원을 인정하거나 조건, 보정 또는 제한을 부과하여 허용하고, 그렇지 않은 경우에는 출원을 거절한다. 후자의 경우 거절이유를 통지하고,



출원인은 통상 2개월 이내(연장가능)에 답변할 수 있다. 심사관의 거절이유 통지에 대하여 답변하지 않는 경우 출원은 포기된 것으로 간주된다. 심사관의 거절이유통지에 대한 답변으로도 거절이유를 해결할 수 없는 경우에는 거절결정이 내려진다. 심사관의 결정에 대한 불복신청은 고등법원에 대하여 제기할 수 있다.

4) 출원공고 및 이의신청

출원이 용인된 경우 출원공고가 되며, 이에 대해 2개월간 이의신청이 가능하다. 등록에 대한 이의는 등록관에 의한 직권 이의와 제3자에 의한 이의신청제도가 있다. 등록관이 직권으로 무효사유의 존재를 파악하여 그 사실을 서면으로 출원인에게 통지한 경우, 출원인은 답변서를 제출할 수 있다. 통지를 받은 후 2개월 이내에 성실한 답변서를 제출하지 않은 경우에는 출원은 철회된 것으로 간주된다. 등록관의 결정에 불복하는 출원인은 고등법원에 소를 제기할 수 있다.

제3자에 의한 이의신청이 접수된 경우, 이에 대하여 출원인이 답변서를 제출한 후, 이의 신청인은 2개월 이내에 자신의 주장의 증명이 되는 증거를 동봉한 서약서를 제출하여야 한다. 2개월 이내에 증거를 제출하지 않은 경우, 이의신청인의 이의제기는 취해진다. 등록관은 제출된 증거나 서류, 문서 자료 등을 검토하여, 2개월 이내로 해당 이의에 대한 결정을 이유와 함께 이의 신청인 및 출원인에게 송달하여야 한다. 이와 같은 등록관의 결정에 대하여 당사자 일방이 불복하는 경우에는 고등법원에 항소할 수 있다.

5) 소요시간

말레이시아 상표 등록까지는 출원일로부터 약 12~18개월이 소요된다.

라. 상표권의 효력

1) 효력 및 보호기간

상표 등록에 의해 상표권자는 상품 또는 서비스에 관해서 상표를 배타적으로 사용할 권리를 얻는다. 해당 표장과 동일한 표장, 또는 거래에 대해 오인이나 혼동을 야기할 가능성이 있는 유사한 표장이 허가 없이 사용되면 당해 권리에 대한 침해가 성립되게 된다. 최초의 등록은 출원일로부터 10년이며, 그 후 10년마다 갱신할 수 있다.

2) 상표권의 양도

상표권의 양도는 등록부에 기재되지 않으면 제3자에 대하여 효력이 없다. 상표 등록 된 상품의

01  
대만(Taiwan)

02  
라오스(Laos)

03  
말레이시아(Malaysia)

04  
몽골(Mongolia)

05  
미얀마(Myanmar)

일부만을 양도하는 것도 가능하다. 일부양도에 대한 등록 신청은 승인으로부터 6개월 이내에 하여야 하며, 양도를 통하여 오인 또는 혼동을 일으킬 가능성이 있는 동일한 상표 또는 서로 매우 유사한 상표를 사용하는 독점적 권리를 복수의 사람이 가지게 된다고 판단되는 경우에는 일부양도는 승인되지 않는다.

미등록의 상표는 그것이 등록의 표장과 같은 사업체에서 사용되고 있다거나 혹은 그것이 등록의 표장으로서 같은 경우에 같은 사람에게 양도하거나 권리가 이전되는 경우에는 그것을 양도하거나 권리 이전하는 것이 가능하다. 미등록상표는 등록상표가 양도되는 사업체의 상품과 서비스로 사용하여야 한다.

### 3) 등록 사용자

등록 사용자라 함은 상표를 사용할 권리를 가지는 것이 정식으로 인정되고 있는 자를 말한다. 등록 사용자는 사용권 등록에 앞서 상표권자로부터 상표 사용에 대한 허락을 받아야 하며, 상표권자는 등록 사용자의 상표 사용과 공급 상품의 품질 등을 관리하여야 한다. 상표권자가 등록상표에 대한 권리를 유지하면서 미사용에 의한 말소를 피하고자 한다면, 상표권자는 상표 사용을 허락한 사람을 등록 사용자로 등록시켜야 한다. 상표권자는 등록 사용자의 상표 사용과 관련하여 그 조건을 바꾸거나 적용범위를 확대하거나 취소할 수도 있다. 상표가 갱신되었을 때는 등록 사용자의 등록도 갱신해야 한다. 갱신이 없으면 등록 사용자의 권리는 소멸한다. 상표가 양도·이전되었을 경우에도 지금까지의 등록 사용자의 권리는 소멸한다. 다만, 등록부에 당해 양도·이전이 기록되어 새로운 상표권자가 지금까지의 등록 사용자를 재등록했을 경우에는 그렇지 않다.

### 마. 비용<sup>26)</sup>

(단위: MYR)

구분	비용
예비 조사 및 검색(1개류당)	250
출원(1건, 1개류당)	950
신속심사 청구(1개류당)	1,000
갱신	1,000

26) 기타 상세 비용은 말레이시아 지식재산청 홈페이지 (<http://www.myipo.gov.my/en/trade-marks-form-fees/?lang=en>)에서 확인 가능하다.

## 2.5. 저작권

### 가. 보호대상(저작물의 종류)

창작물이 보호대상이며, 이에는 어문저작물, 음악저작물, 예술저작물, 영상저작물, 음원저작물, 방송저작물, 2차적저작물 등이 포함된다. 저작권은 별도의 등록이 필요하지 않다.

### 나. 저작권의 내용(저작자의 권리)

저작권자에게 부여되는 경제적 권리로는 복제권, 대중과의 의사소통권, 공연권, 공표권, 배포권 및 상업적 임대권이 포함된다. 저작권자는 사용자가 자신의 저작물을 사용하도록 하고 금전적 보상을 받거나 상업적 목적으로 사용할 것을 허락할 수 있다. 경제적 권리는 양도, 사용허락, 유언적 처분 등의 형태로 이루어질 수 있다. 비재산적 권리로서는 저작권자는 저작물에 대한 자신의 독창성을 주장할 수 있고, 동일성 유지권을 갖는다.

저작물에 대한 어떠한 형태의 복제, 수입, 생산 또는 대여나 이에 대한 청약, 배포, 거래를 위한 전시 등은 저작권에 대한 침해에 해당한다.

### 다. 저작권의 효력

저작권은 등록하지 않아도 발생하며, 저작물의 종류에 따라 보호기간이 다르다. 어문, 음악, 예술 저작물의 경우 저작자 생존기간 및 사후 50년간 보호된다. 영상, 음원에 대한 저작권은 저작물이 고정물에 고정되어 공표된 때로부터 50년간 보호되며, 실연자에 대한 저작권은 공연이 된 때 또는 공연이 음원에 고정된 때로부터 50년간 보호된다. 방송에 대한 저작권은 유·무선 방송이 최초로 이루어진 때로부터 50년간 보호된다.

01  
대만(Taiwan)

02  
라오스(Laos)

03  
말레이시아(Malaysia)

04  
몽골(Mongolia)

05  
미얀마(Myanmar)

### 3.1. 개요

지식재산권에 대한 침해 발생시 이를 집행할 수 있는 기관으로서는 말레이시아 왕립 경찰(Royal Police of Malaysia; RMP)과 말레이시아 세관국(Royal Malaysian Custom Department; JKDM)외에 국내거래·협업·소비자보호부 법무집행부(The Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism (MDTCC) Enforcement Division)가 있다.

### 3.2. 법원 체계

#### 가. 개요

법원의 체계상 상급법원으로는 연방법원(Federal Court), 항소법원(Court for Appeal), 고등법원(High Court)이 있고, 하급법원으로는 민·형사 법원(Sessions Courts)과 치안판사 법원(Magistrates' Courts)이 있다. 하급법원으로는 회기법원(Sessions Court), 치안판사 법원(Magistrate's Court) 및 아동법원(Court for Children)으로 구성되어 있다. 통상 지식재산권침해에 관련한 재판은 금지권한을 갖고 있는 고등법원에서부터 대응하게 된다. 또한 특허나 상표의 행정불복 심판절차도 고등법원이 된다. 하급법원은 단순 민사사건과 체형·금고 이하의 형사사건을 담당한다.



[그림] 말레이시아 법원 체계<sup>27)</sup>

27) 해외지식재산보호가이드북 말레이시아, 2014. 100쪽

**나. 연방법원**

연방과 주 또는 주와 주 사이의 분쟁, 주 의회가 제정한 법률의 유효성, 헌법의 해석, 적용과 관련한 사안 등을 담당하는 연방법원은 법원장과 4명의 판사로 구성되어 있다. 연방법원은 말레이시아의 최고법원으로 일반적으로 항소법원에서 상소된 모든 민, 형사 사건들을 관할한다. 다만 형사사건에 있어서는 고등법원이 원심인 사건들에 한하여 연방법원이 최종심을 담당한다.

**다. 항소법원**

항소법원(Mahkamah Rayuan)은 연방법원 바로 아래에 위치해 있는 말레이시아의 두 번째 최상급 법원이다. 민, 형사사건에 있어 고등법원의 결정에 대한 상소를 담당하며, 하급법원에서 시작된 사건들의 최종심 역할을 한다.

**라. 고등법원**

연방법원과 항소법원 아래에 위치하는 상급법원 중의 하나로, 말라야 고등법원과 사바·사라와크 고등법원이라는 2개의 등위 고등법원이 존재하며, 말라야 고등법원은 말레이반도 지역을 관할로 하며, 사바·사라와크 고등법원은 보르네오 섬 지역을 관할로 한다. 하급법원들에서의 민사·형사사건들에 대한 상소를 맡는다. 고등법원은 민사사건에 있어서 관할권의 제한이 없다.

**3.3. 사법 구제**

**가. 개요**

〈표〉 보호대상별 집행조치<sup>28)</sup>

	보호 대상/처벌행위	집행 조치
형사 소송	등록 상표	MOTCO에 의한 조치
	저작권 해적판	MOTCO에 의한 조치 광디스크법에 의한 조치
	모방품의 수입	상표법에 의한 국경 조치 직권에 의한 세관 조치
민사 소송	등록·미등록상표, 저작권(해적판 복제), 특허권, 디자인권	잠정적 금지명령/Anton Piler Order
기타 조치	미등록상표	가격통제법 등

28) 해외지식재산보호가이드북 말레이시아, 2014. 102쪽

특허의 경우 침해행위에 대한 시효는 침해행위가 있던 날로부터 5년, 실용신안의 경우 침해행위가 있던 날로부터 2년이다.

민사구제의 대상은 행정조치수단이 없는 특허권, 실용신안권이나 디자인권 침해, 상표권 침해, 저작권 침해, 보통법상의 사칭통용이나 영업비밀 위반 등이다. 상표권이나 저작권 침해에 대하여는 형사벌이 없으므로 침해자가 계속하여 침해행위를 하지 않도록 금전적인 보상과 항구적 금지명령을 얻기 위하여 민사소송을 제기하게 된다. 민사소송에서의 구제조치는 손해배상, 항구적 금지명령, 침해품의 인도, 증거의 공개, 재판 등 합리적 지출 비용의 부담 등이다.

상소제도와 관련하여 하급법원의 판결에 대한 항소는 항소법원을 최종심으로 하며, 그 이상의 상급법원에 대하여 상소할 수 없다. 지식재산소송, 특히 상표 및 사칭통용과 관련한 소송은 상표 등록관의 결정에 대한 상소이므로, 어떤 것이든 연방법원에서 처리하여야 한다. 상표등록관의 결정이란 상표의 등록가능성에 대한 결정을 의미하며, 이러한 결정은 등록부에 기록된다.

## 나. 민사적 구제조치

### 1) 선제적 조치

#### 가) 가금지 명령

법원의 심리 또는 아래의 명령이 있을 때까지 침해자에게 그 행위를 계속하지 않도록 하는 것으로, 명령에 따르지 않는 경우 법정모욕죄를 구성하며, 침해자에게는 벌금과 금고형이 언도될 가능성이 있다.

#### 나) Anton Piller 명령

침해자가 침해품이나 기타 침해행위를 보이는 중요한 증거를 폐기·처분 또는 은닉할 가능성이 있는 때에 그러한 활동을 방지하기 위하여 침해품이나 증거의 조사·수집을 인정하는 제도이다.

#### 다) Mareva 금지명령

침해자의 은행계좌를 동결하고, 침해자가 보유하는 자산의 거래를 못하도록 하는 것으로 자금이나 자산의 해외유출 또는 얻은 이익의 처분을 하지 못하도록 하여 증거를 보전하는 제도이다.

#### 라) 특수명령

법원이 침해자의 출국을 저지하도록 하는 명령을 받을 수 있다. 위에서 열거한 명령에는 각각 극히 제한된 효과가 있다. 따라서 원고가 침해자인 피고에 대한 명령을 청구해도 각 명령의 적용

기준에 따른 경우에만 그 명령이 인정된다. 명령서를 발행받기 위한 피고의 범죄 행위나 장소, 상황 등에 대한 입증 책임은 원고에게 있으며, 원고는 각각의 사건에서 고등법원이 이러한 명령에 따른 대응이 필요하다고 인정할 수 있도록 설득하여야 한다.

## 2) 민사 본안소송

### 가) 항구적 금지명령

지식재산권 침해사건에서는 최종적이며 영구적인 금지명령에 의하여 어떠한 계속적 침해행위도 금지시킬 수 있다. 나아가 피고가 금지명령에 따르지 않는 경우, 피고는 법정모욕죄를 구성하며, 원고의 비용을 지급하도록 하는 명령과 함께 벌금형 내지 금고형을 받게 된다.

### 나) 침해품의 인도(Delivery-up) 명령

아직 판매하지 않거나 판매하고 남은 침해품의 재고나 기타 침해 관련 물품, 예컨대 포장, 라벨 또는 선전광고의 팸플릿 등을 원고에게 인도하도록 하는 명령이 함께 이루어지는 것이 일반적이다. 원고는 이들 침해품 등을 실제로 인도받든지 폐기할 수 있다.

### 다) 손해배상

부당이득 또는 일실이익의 배상을 청구할 수 있다. 판매할 수 없던 것에 따른 금액 또는 원고가 피고로부터 상표, 디자인, 특허 또는 저작권 등의 사용료로서 얻을 수 있었던 금액을 산출하게 된다. 나아가 저작권 침해의 경우에는 저작권법 규정에 의하여 원고인 저작권자는 통상의 손해 배상액에 추가로 침해의 결과로서 피고가 얻은 이익의 정도나 침해 자체의 고의 등을 감안하여 원고에게 적절한 구제가 이루어지지 않는 경우에는 추가적인 배상이 인정된다. 일실이익을 대신하여 원고는 특정 상황 아래 피고가 허가 없이 침해로 얻은 순이익액을 청구할 수도 있다. 통상 이익의 산정에는 원고가 얻을 수 있었지만 얻지 못한 이익이 있는 경우 원고에게 유리한 배상이 이루어진다.

### 라) 비용

승소한 측은 비용, 즉 통상 원고·피고 쌍방이 실제로 소송에 지불한 합리적 비용을 청구할 권리를 갖는다. 말레이시아 법원에서 인정하는 금액은 승소한 측이 실제로 지출한 비용의 전액이나 절반 정도이나, 판결의 내용이나 성격 또는 절차의 복잡성이나 규모에 의하여 개별적으로 판단된다. 따라서 원고가 승소한 경우 실제로 지출한 비용의 1/3 정도를 회수할 수 있다.

## 다. 형사구제

### 1) 거래표시명령(Trade Description Order: TDO)

만약 권리자가 말레이시아의 보통법상의 미등록상표에 근거해 형사상의 강제수사를 실시하고자 하는 경우에는 거래표시법에 근거한 거래표시명령을 받는 방법이 있다. 즉 본래의 제조자가 제조한 상품이 아님에도 불구하고, 마치 제조자가 제조한 상품이라고 표시한 경우에는 허위 거래표시에 해당한다고 하여 고등법원으로부터 거래표시명령(TDO)을 받는 방법이 있다. 이러한 거래표시명령에는 침해품이나 모방품에 사용되고 있는 상표나 장식이 '허위거래표시'인 것을 선언하는 효과가 있다.

### 2) 형사 고소

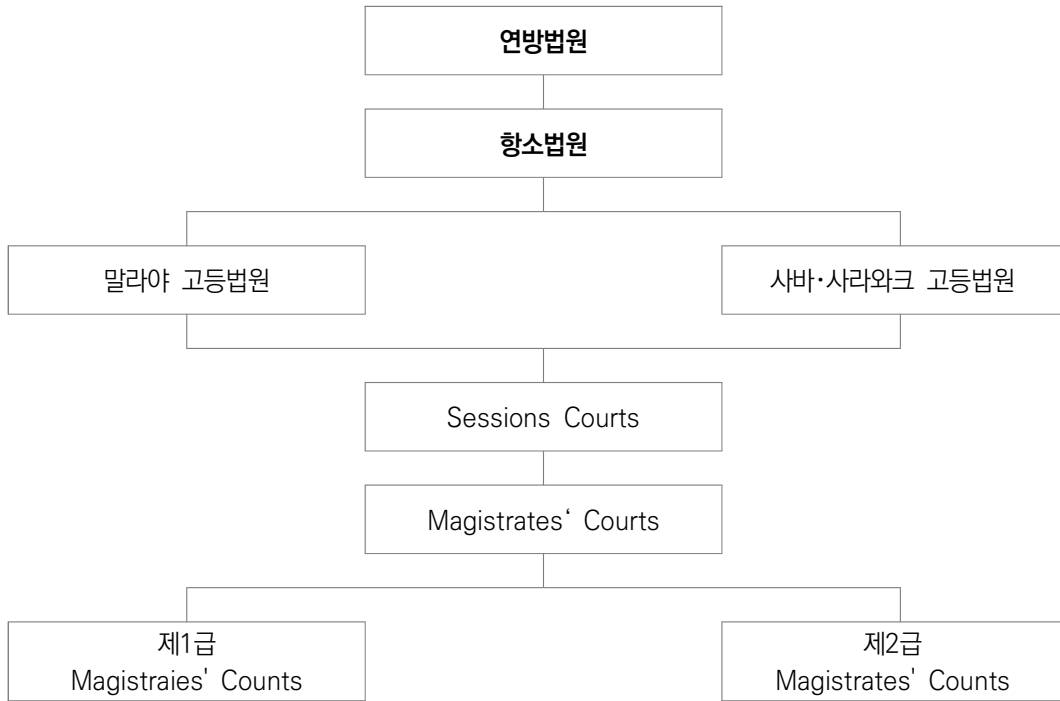
충분한 증거를 확보할 수 있으면, 지식재산권자는 MDTCC에 형사 고소를 할 수 있다. MDTCC는 대상이 되는 시설에 대한 강제수사를 하고, 침해품을 압수할 권한을 갖는다. 때로는 그 시설에서 발견한 침해품에 관련된 매출전표, 주문서 등의 서류도 압수할 수 있다. 또한 침해품을 수송하기 위하여 이용된 차량도 압수할 권한을 가지며, MDTCC는 침해자를 고발할 책임이 있다.

### 3) 형사 구제조치시의 유의사항

통상 말레이시아에서의 지식재산권 침해는 매우 교묘하며 범죄조직이 개입되기도 한다. 원재료가 중국이나 인도네시아에서 수집되고 모방품이나 해적품은 말레이시아 내에서 제조·조립된다. 따라서 소송에서 만족스러운 결과를 얻기 위해서는 침해사실에 대한 구체적이고도 유용한 증거를 확보하는 것이 중요하다. 조사를 통해 어떠한 결과를 얻었는지에 따라 형사 구제조치 결과가 좌우될 수 있으므로, 형사 구제조치를 강구하는 과정에서 조사는 매우 중요한 비중을 차지한다. 특히 병행수입의 경우 제품의 품질이 낮거나 국내 시장의 물품과 동일 품질임을 공중에 보일 경우에만 권리자의 권리행사가 허용되므로 유의해야 한다.

모방품이나 침해품의 수입에 대처하는 방식 중의 하나로는 조건부 수입허가품목이나 수입 금지 품목을 수입하는 것에 대한 세관 대책을 이용하는 것이다. 즉 주류나 담배, 기타 정부의 명령에 의하여 규제되는 품목에 대한 수입행위는 과세 대상 여부와 상관없이 형사처벌의 대상이 된다.





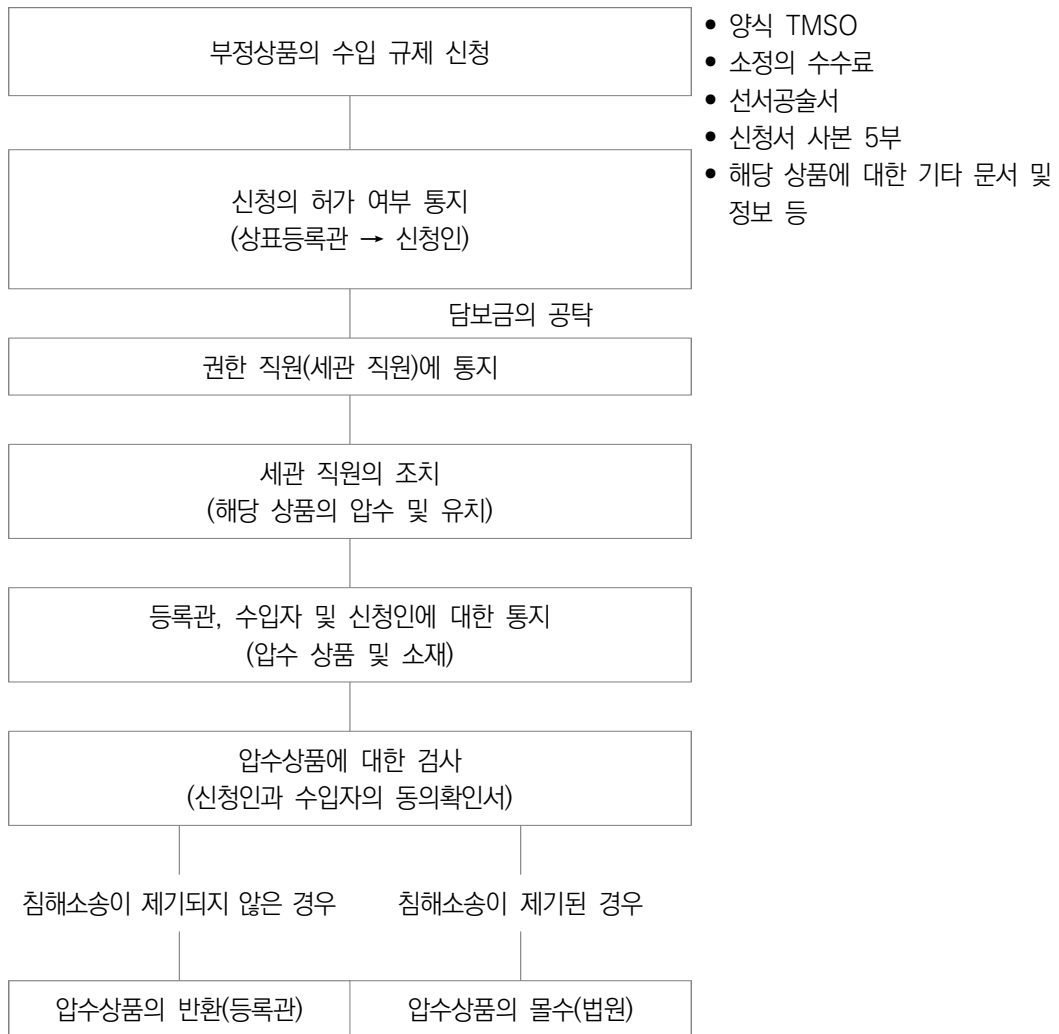
[그림] 말레이시아 지식재산권 관련 형사 재판 체계<sup>29)</sup>

### 3.3. 행정구제

세관은 상표법이나 저작권법 및 거래표시법 관련 국경조치를 담당하고 있으며, 직권으로 모방품이나 해적품의 수입, 저작권침해품의 수출입을 저지할 수 있다. 말레이시아에는 상표권 세관등록 제도가 없기 때문에 침해 사실을 권리자가 개별적으로 신고해야 하고, 수출품은 신고 대상이 아니다. 예를 들어, 상표권이나 저작권을 침해하는 것으로 의심되는 상품이 수입된 것을 인지한 경우 상표권자는 상표국에 상품의 유치를 위하여 수입규제 신청서를 제출한다. 신청을 위해서는 상표권을 특정하여야 하며, 선서공술서와 수수료를 지불하여야 한다. 이와 함께 수입업자에 대한 인적 사항, 예정입항일시나 침해품, 선박 등의 편명 및 출항지 등의 정보도 필요하다. 신청이 승인되면 담보금을 공탁해야 하는데, 이는 규제에 소요된 경비, 수입상품의 가격 등을 기준으로 결정된다. 유치 결정일로부터 일정 기간 세관은 대상 상품에 대한 통관 심사를 보류하게 되며, 승인이 취하되지 않는 한 이 기간 내에 그 상표가 부착된 모방품 등의 수입은 실질적으로 금지된다.

29) 해외지식재산보호가이드북 말레이시아, 2014. 101쪽

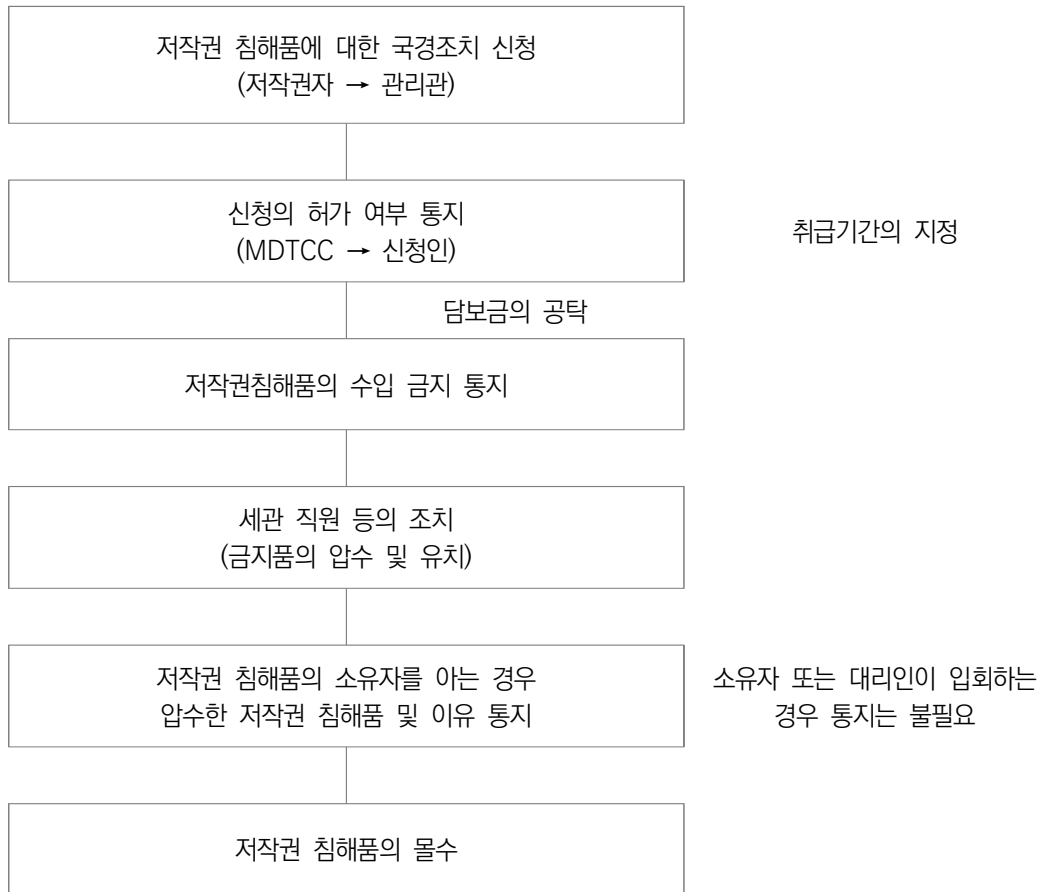
침해 수입품이 유치되면 세관은 권리자에 대하여 그 침해품의 유치 사실과 유치기간, 그리고 대응이 없으면 물품을 반환한다는 사실을 통지한다. 유치기간은 관련 기관의 재량으로 정하며, 연장이 가능하다. 수입업자는 유치물에 대한 각서를 제출하여 세관에서의 통관 심사를 받을 수 있다. 권리자가 침해소송을 제기하면 법원의 지시를 받아 유치물을 처리할 수 있다. 반면 소송을 제기하지 않은 경우에는 더 이상 침해품을 유치할 수 없으며, 이 경우 해당 물품의 수입업자로부터 배상금의 지급 청구를 받을 수 있다.



[그림] 상표권 침해에 대한 국경조치 절차<sup>30)</sup>

30) 해외지식재산보호가이드북 말레이시아, 2014. 115쪽

### III. 말레이시아(Malaysia)



[그림 III-8] 저작권 침해에 대한 국경조치절차<sup>31)</sup>

31) 해외지식재산보호가이드북 말레이시아 2014. 116쪽

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

### IV. 몽골

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 77
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 80
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 92



## 1.1. 개요

몽골의 지식재산을 보호하기 위한 최초의 근거 법률은 1952년에 통과되었는데, 일례로 몽골 인민 공화국 민법 27장 279-298조는 1952년 5월 27일 몽골 인민 공화국 상임위원회 법령 38호에 의해 승인되었으며, 지식재산의 창출, 사용 및 기타 모든 문제를 규제하였다.

1960년 5월 17일 몽골 인민 공화국 장관 회의 결의안 237호는 새로운 “합리적인 발견과 발명을 위한 규칙과 지침”을 승인했다. 몽골 인민 공화국 장관 회의 1960년 결의안 237호는 지식재산권을 담당하는 중앙 국가행정기관인 국가 혁신 위원회와 함께 혁신을 감독하기 위해 주 위원회를 설립했다. 주 혁신 위원회는 혁신의 중요성에 대한 인식을 높이고 도시 및 농촌 지역의 혁신 운동을 촉진하기 위하여 제1회 전국 혁신가회의를 2012년에 조직했다.

1992년에 채택된 몽골 헌법에는 지식재산 보호에 관한 특별 조항이 포함되어 있으며 시민의 지식재산을 국보로 간주하고 헌법에서 저작권을 보호한다는 점을 명시하고 있다.<sup>32)</sup>

몽골의 지식재산 관련법은 특허법(Patent Law of Mongolia), 상표 및 지리적표시에 관한 법(Law of Mongolia on Trade Marks and Geographical Indications), 저작권 및 저작권접권에 관한 법(Law of Mongolia on Copyright and Related Rights) 및 기술이전법(Law on Technology Transfer)으로 구성된다.

특허권은 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성을 갖추고, 불특허대상에 해당되지 않는 발명에 대해 인정된다. 특허의 권리기간은 특허 출원일로부터 20년이다. 실용신안은 신규성을 위주로 심사하며 물건 청구항 뿐만 아니라 방법 청구항의 형태도 허용된다. 실용신안권의 권리기간은 출원일로부터 7년이다. 몽골에서 PCT 국내 단계 진입을 위한 기한은 우선일로부터 31개월이다. 국내 단계 진입시 특허 출원서류는 몽골어로 제출해야 한다. 몽골의 실용신안은 신규성을 위주로 심사하며 물건 청구항 뿐만 아니라 방법 청구항의 형태도 허용된다는 점이 독특하다.

디자인이 신규성 및 독창성을 갖추고 기타 부등록사유에 해당되지 않는 경우 디자인권으로 보호 가능하며 출원일로부터 10년 동안 보호된다. 몽골은 헤이그협약에 가입되어 있다. 상표권은

32) “몽골 국민의 역사적, 문화적, 과학적, 지적 유산은 국가의 보호를 받고 있다. 시민이 만든 지적 재산은 작가의 재산이며 몽골의 국부이다.”(몽골 헌법 제7조)

“몽골 시민에게는 다음과 같은 기본 권리와 자유가 보장된다.

...문화적, 예술적, 과학적 활동에 참여하고 작품을 만들고 그로부터 혜택을 받을 권리가 있다. 저자, 발명 및 발견의 권리는 법률에 의해 보호된다.(몽골 헌법 제16조)

식별성을 갖추고, 부등록 사유에 해당하지 않는 단어, 그림, 문자, 숫자, 3차원 구성, 색상, 소리, 향기 및/ 또는 이들의 조합에 대해 인정된다. 상표는 출원일로부터 10년 동안 유효하며 10년 주기로 갱신될 수 있다. 저작권은 일반적으로 저작자의 사망 또는 사망 선고 후 50년 동안 보호된다.

몽골의 지식재산의 경제적 가치를 높이기 위해 2020년 1월 23일 지식재산법(Law on Intellectual Property)이 새롭게 승인되어, 이 법은 2020년 12월 1일부터 시행되게 되었다. 지식재산법은 지식재산의 소유자가 몽골에서 지식재산을 등록하고 보호하는데 도움을 주고 지식재산 대리인 및 중개인의 역할과 책임에 대해 보다 상세히 규정하고 있다.

몽골이 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신물질 보호에 관한 국제조약)
가입 (1991. 5. 27.)	가입	가입	가입 (2001. 6. 16.)	미가입	미가입

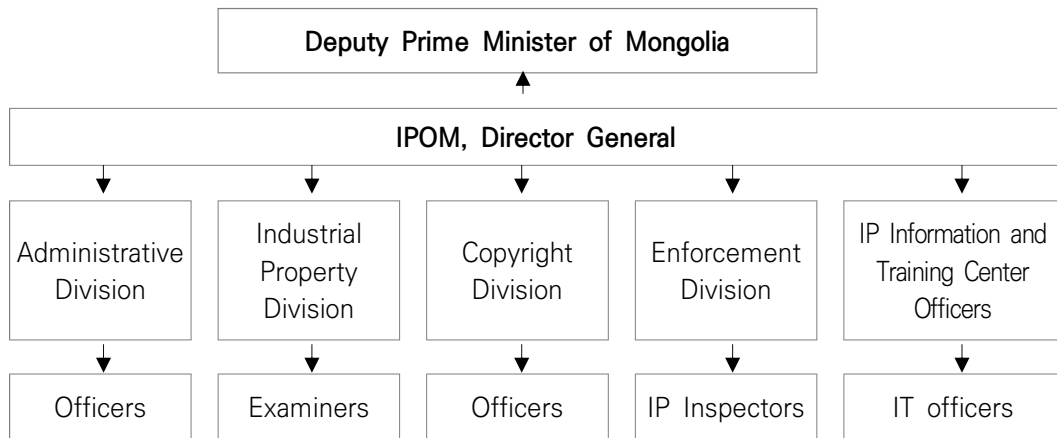
이 외 몽골은 아래의 국제 조약/협약에 가입되어 있다.

- 1997년 지식재산권 관련 무역 협정
- 1997년 제품 디자인의 국제 등록에 관한 헤이그 협정
- 2001년 제품 디자인의 국제 분류에 관한 Locarno 조약
- 2002년 스트라스부르 국제특허분류 협약
- 2001년 상표 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제 분류를 설정하는 Nice 협정
- 2002년 올림픽 상징 보호에 관한 나이로비 조약
- 2002년 세계지식재산권기구 저작권 협정
- 2002년 공연 및 음원에 관한 세계 지적 재산권기구 보호를 위한 국제협약
- 2005년 무형 문화유산 보호를 위한 유네스코 협약
- 제품 디자인의 국제 등록에 관한 헤이그 협정
- 2011년 싱가포르 상표법 협약

## 1.2. 지식재산 관련 기관

몽골 저작권 보호 관련 기관은 1994년 WIPO 권고에 따라 문화부의 일부로 설립되었는데, 현재의 몽골 지식재산 관련법 시행의 주무부처는 몽골 국가계획 결의안 제12호에 따라 기존의 특허청과 저작권청을 병합하여 2016년 설립된 몽골 지식재산청(Intellectual Property Office of Mongolia)<sup>33)</sup>이다. 지식재산청은 직제 상으로는 법무자치부 산하에 있다.

몽골 지식재산청의 조직도 체계는 아래와 같으며 산업재산권 부서, 저작권 부서, 관리 부서 및 감독 부서를 포함하고 있다.



[그림] 몽골 지식재산청 조직도

## 1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>34)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	139	126	4,199	4,883	257	712
2015	109	128	7,034	4,604	-	-
2016	112	107	7,629	4,413	311	566
2017	124	104	9,101	4,751	711	575
2018	82	79	8,703	5,582	739	370

33) [www.ipom.gov.mn/index.php](http://www.ipom.gov.mn/index.php)

34) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=MN](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=MN)



## 2.1. 특허

### 가. 개요

몽골의 특허법은 1993년에 제정되어 1996년과 1999년에 2차례 개정되었다. 이후 특허법은 2006년에 다시 개정되었으며 특허심사 및 특허요건 등을 규정하고 있다. 세부적인 특허심사 기준은 존재하지 않으며 타 특허청에서 등록된 특허에 기초하여 몽골에서 특허를 부여하는 제도는 별도로 운영하고 있지 않다.

### 나. 보호대상

몽골 특허의 보호 가능한 청구항 유형은 장치 청구항 및 방법 청구항이다.

### 다. 등록요건

몽골의 특허요건은 다른 국가들과 마찬가지로 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성을 그 대상으로 한다.

이하의 발명은 불특허대상에 해당한다.

- 발견, 과학 이론 또는 수학적 방법
- 컴퓨터 프로그램, 알고리즘
- 정신적 행위를 수행하고 게임을 하기 위한 계획, 규칙 또는 방법, 영업 방법
- 공공질서나 도덕에 반하는 해결책 또는 환경 또는 인체 건강에 해로운 해결책
- 인간 또는 동물 치료를 위한 진단 및 치료 방법
- 미생물 이외의 식물과 동물, 생물학적 식물과 동물의 생산 과정

식량 공급 또는 위생과 관련한 발명, 산업 디자인 또는 실용신안의 경우에는 역학 및 위생을 담당하는 조직의 인증서를 첨부하여 이러한 솔루션이 인체나 건강에 해를 끼치지 않음을 증명해야 한다.

### 라. 취득절차 및 출원/등록 기간

#### 1) 심사절차

특허심사는 방식심사와 실체심사로 이루어지며 방식심사는 출원일로부터 20일 이내에 수행되고

## IV. 몽골(Mongolia)

흡결이 있을 경우 3개월 이내에 보완서류를 제출하여야 한다. 몽골 지식재산청의 실제심사 기간은 약 9개월에서 12개월 이내로 법에 규정된 점이 특징이다.<sup>35)</sup>

출원일이 지정되면 IPOM 심사관이 발명의 실질적인 심사를 수행하여 특허요건의 준수 여부를 판단한다.

### 2) 몽골 특허 출원 언어

특허 출원은 몽골어로 제출해야 하며, 출원일로부터 2개월 이내에 명세서 번역문을 제출해야 한다. 만약 번역문이 제출되지 않으면 그 출원은 포기된 것으로 간주된다.

### 3) 우선권 서류

몽골어로 번역된 우선 문서는 출원시 제공되어야 한다.

### 4) 위임장

위임장은 출원일로부터 3개월 이내에 제출되어야 한다.

### 5) 양도 증서

출원인이 발명자와 다른 경우에는 출원일로부터 3개월 이내에 특허출원을 정당화하는 서류를 제출해야 한다.

### 6) 등록 유지 수수료

최초 3년 동안의 등록 유지비는 특허 부여 결정일로부터 6개월 이내에 일시불로 지급해야 한다. 이후 기간에 대한 다음 유지 수수료는 각 기간 만료에 대해 6개월 전에 미리 지불해야 한다.

### 7) 변리사 대리

몽골에서 등록된 25세 이상의 범죄 전력이 없고 지재권 분야의 3년 이상의 경력을 갖는 몽골인 현지 변리사를 통해 몽골 특허 출원을 진행해야 한다.

### 8) PCT 국내 단계 진입

몽골에서 PCT 국내 단계 진입을 위한 기한은 우선일로부터 31개월이다. 국내 단계 진입시 특허 출원서류는 몽골어로 제출해야 하며, 몽골 국내 단계 진입시 번역문 전체를 제출하지 않은 경우

35) 몽골 특허법 11.9, 11.10

출원 후 2 개월 이내에 제출할 수 있다. PCT 출원이 보정된 경우, PCT 조약 제19조에 따른 진술과 함께 처음 제출된 버전과 수정된 버전을 모두 몽골어로 특허청에 제공해야 한다.

몽골 심사관은 타 특허청에서 작성한 예비심사 보고서를 채택하여 특허 또는 실용신안 출원의 심사를 진행할 수 있다.

#### 9) 직무발명

직무발명과 관련하여 회사가 발명일 또는 창작일로부터 6개월 내에 출원하지 않으면 원래의 발명자나 창작자가 발명 또는 디자인을 출원할 권리를 갖게 된다.

#### 마. 특허권의 효력

몽골 특허의 권리기간은 특허 출원일로부터 20년이다.

특허권의 제한 사유는 아래와 같다.

- 특허 소유자 또는 특허 소유자의 동의를 얻은 다른 사람이 국내 시장에 출시 한 제품의 사용
- 과학 연구, 교육 또는 실험에 사용하는 경우
- 일시적으로 또는 일시적으로 우연히 몽골 영토에 들어가는 경우
- 비영리 목적으로 사용.

몽골에서의 강제실시권의 발동 사유<sup>36)</sup>는 아래와 같다.

- 발명, 산업 디자인 또는 실용신안이 국가 안보 또는 국방, 식량 공급 또는 보건과 같은 공익과 관련된 목적으로 이용될 경우
- 특허가 부여된 날로부터 3년 동안 발명이 이용되지 않았고, 특허권자가 발명을 이용하기 위한 조건이 없음을 특허청에 증명할 수 없었던 경우
- 특허권자가 특허로 보호되는 발명품의 실시권자에 의한 이용이 불공정 경쟁을 포함한다고 간주되는 경우

---

36) 몽골 특허법 20.1

## 바. 심판제도

### 1) 이의신청

특허요건을 충족하는 특허출원은 대중에게 3개월의 기간 동안 공고되며, 이에 대하여 이의를 제기할 수 있다. 이의신청이 제기되며 몽골 지식재산청의 심사관은 30일 이내에 해당 출원의 등록을 유지하거나 취소하는 결정을 내려야 한다. 이의 제기에 따라 취소된 출원의 출원은 심사관의 결정에 대하여 분쟁해결위원회(Dispute Resolution Board)의 재심을 요청할 수 있다.

### 2) 무효청구

등록된 특허가 무효사유를 포함하고 있는 경우, 특허청의 분쟁해결위원회(Dispute Resolution Board) 또는 법원에 무효를 청구할 수 있다. 특허청의 분쟁해결위원회의 결정에 불복하는 경우, 그 결정을 받은 날로부터 30일 이내에 법원에 항소할 수 있다.

## 사. 비용<sup>37)</sup>

몽골 특허청의 특허 유지를 위한 연차 수수료는 아래와 같다.

(단위: MNT)	
구분	금액
특허 출원 및 검색	20,000
특허권 양도	10,000
발명에 대한 특허 등록	2,500
특허권 유지(1~3년)	10,000
특허권 유지(4~6년)	20,000
특허권 유지(7~10년)	30,000
특허권 유지(11~15년)	40,000
특허권 유지(16~20년)	50,000

37) <https://www.ipom.gov.mn/index.php?pid=52&nid=169>

## 2.2. 실용신안

### 가. 보호대상

몽골의 실용신안은 신규성을 위주로 심사하며 물건 청구항 뿐만 아니라 방법 청구항의 형태도 허용된다는 점이 독특하다.

### 나. 등록요건

실용신안의 신규성을 평가할 때 공지·공용은 국내주의를 채택하므로 몽골에서만 공지 또는 공용되지 않았을 것을 요구하는 반면 출판물에 의한 공개는 국제주의를 택하고 있어서 몽골이나 외국에서 출판된 간행물을 통해 공개되지 않는 경우 신규성이 있는 것으로 판단하고 있다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

실용신안 출원의 심사는 출원일로부터 1개월 이내에 착수되도록 법에 규정되어 있다. 실용신안권의 권리기간은 출원일로부터 7년이다.

### 라. 비용<sup>38)</sup>

(단위: MNT)	
구분	금액
실용신안 등록출원 및 검색	10,000
실용신안 인증서 발급	10,000

## 2.3. 디자인

### 가. 등록요건

물건의 유용성과 관련된 디자인 솔루션에 대해서는 디자인권이 부여되지 않는다. 국가의 상징, 깃발, 현수막, 인장, 장식, 상장, 메달 또는 외국의 국기와 상징, 또는 국제기구의 상징과 동일하거나 유사한 디자인에는 디자인권이 주어지지 않는다. 이와 함께, 공서 양속에 반하는 경우 및 타인의 사업에 해가되는 경우도 디자인권이 부여되지 않는다.

38) <https://www.ipom.gov.mn/index.php?pid=52&nid=169>

**나. 취득절차 및 출원/등록 기간****1) 우선권 서류제출**

몽골에서 산업 디자인 출원은 기존 우선권을 주장하는 경우 우선일로부터 6 개월 이내에 우선권 서류를 제출해야 한다.

**2) 다중 디자인 출원**

몽골에서는 다중 디자인 출원이 가능하다. 단, 디자인의 개수는 50개를 초과 할 수 없다.

**다. 디자인권의 효력**

몽골의 산업 디자인은 출원일로부터 10년 동안 보호된다.

**라. 비용<sup>39)</sup>**

(단위: MNT)	
구분	금액
디자인 등록출원 및 검색	16,000
권리 양도	10,000
등록 유지(1~3년)	10,000
등록 유지(4~6년)	20,000

**2.4. 상표****가. 보호대상**

상표는 단어, 그림, 문자, 숫자, 3 차원 구성, 색상, 소리, 향기 및/ 또는 이들의 조합으로 이루어 진다.

아래 사항은 식별력이 없는 상표로서 상표의 보호대상에 해당하지 않는다.

- 글자, 숫자, 모양, 널리 사용되는 표시, 용어인 경우

39) <https://www.ipom.gov.mn/index.php?pid=52&nid=169>

- 상품 및 서비스기간 등을 설명하는 단어 및 형상인 경우
- 상품의 외관 및 포장의 일반 형상인 경우
- 몽골의 역사, 문화 유물 명칭, 모양이 있는 경우
- 몽골의 역사적 인물, 가공인물, 약칭, 초상화, 그림 및 이에 직접 관련된 상상의 이름을 사용하는 경우

## 나. 등록요건

몽골의 경우, 아래의 상표는 등록할 수 없다.

- 몽골 및 파리협약, 국제무역기구 회원 국가의 상징, 국기, 국장, 국제기관명 및 이의 약칭, 공식표장 또는 이와 유사하거나 비슷한 해당 국가, 기관, 공인 기관의 허가가 없는 경우
- 몽골의 유명 인물 성명 및 약칭, 초상화, 그림, 서명을 당사자 또는 그 상속인의 허락 없이 사용하는 경우
- 정부훈장, 메달 및 기타 포상, 보증, 공식 감사 표장, 이와 유사한 것
- 내용이 사회질서 및 윤리에 어긋나는 것
- 상품 및 서비스의 품질, 등급, 기원 및 기타 특성이 소비자를 현혹하거나 허위인 경우
- 몽골에 이미 등록 되었거나 등록을 등록한 동일 상품 및 서비스에 사용된 상표와 동일한 것
- 몽골에 이미 등록 되었거나 등록을 등록한 동일 상품 및 서비스에 사용된 상표와 동일하여 소비자를 현혹할 수 있는 경우
- 상품 및 서비스의 종류, 등록 여부에 상관없이 대중에게 널리 보급된 상표와 동일하거나 유사하여 소비자의 현혹, 불공정한 우선권의 유지, 이익추구, 손해의 초래, 명예의 훼손 등을 유발할 수 있는 경우
- 몽골에 흔히 있는 저작권이나 지식재산을 침해할 소지가 있는 경우

## 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

### 1) 다류 상표 출원

몽골에서는 다류 상표의 출원이 가능하다.

2) 몽골의 출원서류

출원일을 얻으려면 몽골 특허청에 몽골 상표 출원서를 출원인의 이름, 주소, 국적과 함께 제공해야 한다.

3) 위임장

몽골에서 상표 출원을 한 후 2 개월 이내에 제출해야 한다.

4) 우선권 서류

몽골어로 번역 된 우선 문서는 제출시 제공되어야 한다.

5) 상표 변리사 대리

등록된 몽골 상표 변리사인 에이전트를 통해 몽골에서 상표 출원을 진행해야 한다.

6) 심사기간

상표 출원은 최초 출원일 9개월이 경과하기 이전에 검토 및 심사해야 하고 필요한 경우 6개월까지 기간을 연장할 수 있다. OA나 이의신청이 없는 경우 상표 등록까지는 약 6~9개월이 소요된다.

**라. 상표권의 효력**

1) 보호 기간

몽골의 상표는 출원일로부터 10년 동안 유효하다.

2) 상표권 갱신

상표 등록은 10년 주기로 갱신될 수 있다. 상표 갱신 요청은 상표 만료 전 12개월 이내 또는 만료 후 6개월 이내에 제출할 수 있다.

3) 상표의 사용

아래의 행위를 상표 사용으로 간주한다.

- 상표의 상품, 포장, 서비스에 사용한 행위
- 상표가 부착된 상품의 공급 및 판매 또는 이러한 목적에 따른 보관, 서비스 행위

01  
대만(Taiwan)

02  
라오스(Laos)

03  
말레이시아(Malaysia)

04  
몽골(Mongolia)

05  
미얀마(Myanmar)



- 상표가 부착된 상품을 수입하는 행위
- 공문서, 안내 책자, 기타 서류, 인터넷, 광고 등에 상표 사용 행위

상표권자는 상표 등록 사실을 표현하기 위하여 ®이라는 라틴어 원문자를 상표와 함께 사용할 수 있다. 또한 상표의 저작권 가치를 계산하여 자산 보장, 담보 투자, 주식, 경매, 보험 등에 대한 사용을 금지한다.

## 마. 심판제도

### 1) 이의신청

출원 중이거나 등록된 상표 출원에 대한 이의 제기가 가능하다.

### 2) 사용 요건

상표를 5년 연속 사용하지 않을 경우 사용 요건에 따라 취소될 수 있다.

### 3) 분쟁해결위원회

지식재산청 산하에 상표, 지리적 표시에 관련한 불만을 검토하는 해결위원회를 설치하여 아래의 분쟁을 해결해야 한다,

- 상표법 제7조, 제8조, 제23조, 제24조 규정에 따른 운영에 관한 등록자의 이의신청
- 상표법 33.1.1 규정에 따른 무효에 대한 이의신청
- 상표법 32.1.2 규정에 따른 등록상표의 무효에 대한 이의신청
- 해당 상표가 대중에 널리 알려져 있는지 여부

분쟁해결위원회는 상표법 제32.1항 규정의 이의신청을 접수 받은 날로부터 6개월 이내에 심사하고 해결하여 서면으로 통보해야 한다. 분쟁을 해결한 유관기관의 결정에 불복하는 경우 분쟁 당사자는 결정에 대하여 법원에 제소할 권리를 가진다.

**바. 비용<sup>40)</sup>**

(단위: MNT)	
내용	금액
상표 및 지리적표시 등록출원	20,000
상표인증서 발급	2,500
상표 갱신(10년단위)	30,000

**2.5. 저작권****가. 보호대상(저작물의 종류)**

몽골에서는 1993년 저작권에 관한 특별법이 제정되었고 2006년 1월 저작권법의 개정이 승인되었다. 저작권법은 컴퓨터 프로그램, 미술, 장식, 응용 및 연극 예술, 음악 작품을 포함하여 구두 또는 서면 형식의 과학 및 문학 작품의 저작권을 보호한다. 건축과 조각, 안무 작품, 곡예사와 무연극 작품, 무대 예술을 위해 만들어진 연극과 음악 작품, 사진 작품 및 사진과 유사한 방법으로 만든 작품, 용어집, 참고 문헌, 편집 및 데이터베이스 역시 저작권의 보호대상이다. 다만, 자료, 시청각 저작물의 선택 및 배치와 같은 활동을 통해 생성된 구조물과 콘텐츠, 파생 저작물은 저작권으로 보호되지 않는다.

**나. 저작권의 내용(저작자의 권리)**

저작권 침해가 있는 경우 불이행 시민과 법인은 형법 및 범죄법에 따라 제재를 받고 민법에 따라 손해 배상을 할 의무가 있다.

몽골 저작권법에 따른 저작권은 다음 사람에게 있다.

- 몽골 시민, 외국인 및 몽골에 영주하는 무국적자로서 작품의 출판 여부에 관계없이 작품을 창작한 자
- 몽골에서 저작물이 처음 출판된 외국인
- 몽골 영토에 영구적으로 배치된 건물의 구성 요소 인 조각, 건축 작품 및 /또는 미술 작품을 배치한 작가
- 저작권법에 따라 저작권을 받을 수 있는 법인

40) <https://www.ipom.gov.mn/index.php?pid=52&nid=169>

#### 다. 저작권의 효력

저작자는 평생 및 사망 후 50 년 동안 독점권을 향유한다. 저작물에 대한 저작자의 배타적 권리는 몽골 민법에 규정된 규칙에 따라 상속인에게 양도된다. 상속인이 사망하기 전에 유언자와 동거한 후계자가 유언을 개봉한 날로부터 3개월 이내에 공증인이 증명한 문서를 제출하지 않았거나 몽골 행정부 주지사에게 상속 인수 거부 표명을 증명하지 못한 경우 상속이 수락된 것으로 간주된다.

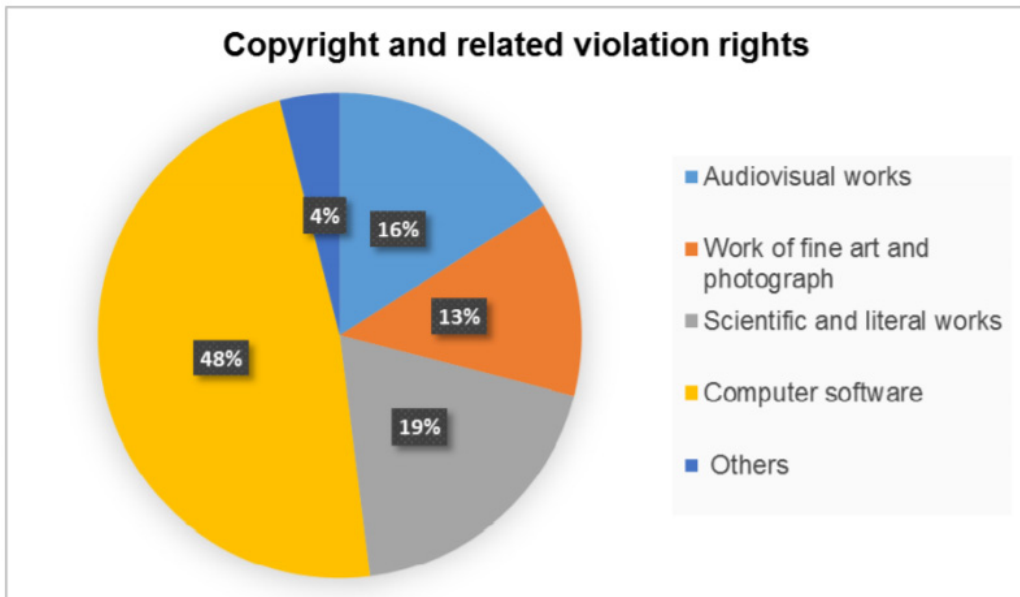
#### 라. 등록 저작물 DB

특허청은 저작권 보호를 위한 공공 정책의 실행을 담당하고 있으며, 저작자 및 저작권자의 요청에 따라 저작물 및 관련 권리를 등록하고 인증서를 발급하고 등록된 저작물에 대한 데이터베이스를 구축하고 있다.

저작자 및 권리자는 자신의 권리를 보호하기 위해 수집 관리 조직을 설립 할 수 있다.

#### 마. 몽골 법원의 저작권 침해사건의 비율

아래 그림은 몽골 법원에서 판결한 저작권 관련 침해사건의 비율이다. 컴퓨터 관련 저작권의 침해이슈가 전체 저작권 사건의 48%를 차지하고 있다.<sup>41)</sup>



41) Copyright in Mongolia, Grata International

## 2.6 기타

### 가. 영업비밀/불공정 경쟁 행위

몽골에는 영업비밀이나 영업비밀의 사업적 측면을 구체적으로 규정하는 법률은 아직까지는 없는 상황이다.

### 나. 지리적 표시

지리적 표시(Geographical Indications)는 상품의 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 지리적 근원에서 비롯되는 경우, 회원국의 영토 또는 회원국의 지역 또는 지방을 원산지로서 하는 상품임을 명시하는 표시이다.

해당 지역에서 특정 특성을 가진 상품을 생산하는 시민 및 법인은 몽골의 지식재산청에 지리적 표시 등록 신청서를 제출해야하며 신청서에는 다음이 포함되어야 한다.

- 지리적 표시 등록 신청서 양식은 BT-01이며 “지리적 표시” 밑에 밑줄을 쳐야 하며, 지식재산청 홈페이지 [www.ipom.mn](http://www.ipom.mn)에서 작성해야 한다.
- 신청자가 개인인 경우 신청자의 성, 이름, 후원자, 이름, 주소, 국적 및 생산 국가의 이름;
- 신청자가 법인인 경우 이름, 주소 및 조직 형식;
- 신청자에게 권한을 위임받은 대리인이 있는 경우, 그의 성, 이름, 후원자, 이름 및 주소;
- 지리적 표시의 이름
- 지역의 지리적 위치;
- 브랜드 이름;
- 제품의 특성에 대한 설명과 그것이 지리적 조건 및 사람들의 관습과 어떻게 관련되는지에 대한 설명.
- 지리적 표시 이름을 7 x 5cm 크기로 인쇄하고 봉투에 컬러로 15개, 흑백으로 10개를 준비

지리적 표시 신청서에는 다음이 첨부되어야 한다.

- 기업이 해당 지역에서 생산에 종사하고 있음을 확인하는 수도 또는 주지사 사무실의 인증;
- 신청이 외국 거주자 또는 법인에 의해 제출된 경우, 상품이 원래 생산되었거나 원래 생산된 국가, 지역 또는 영토에서 지리적 표시가 보호된다는 증거;
- 신청이 국내 법인에 의해 제출된 경우, 공증된 주 등록 증명서 사본

### 3.1. 사법구제

몽골의 법원은 삼심제도를 기초로 하고 있다. Soum, Intersoum 및 지방 법원은 1심의 경우에만 관할권을 가지며 분쟁 금액이 Tug 1000만(\$ 22,000) 미만인 경범죄 및 민사 분쟁을 처리한다. 수도에 위치하는 Aimag 법원과 Ulaanbaatar의 Capital City 법원은 분쟁 금액이 Tug 1000 만 이상인 민사 사건과 중대 범죄의 경우 1심 관할권을 갖는다. 이들 법원은 또한 하급법원의 항소도 처리하며 이들 법원의 판사는 1심 사건과 항소 사건에 모두 참여한다.

가장 높은 수준의 대법원은 울란바토르에 있으며, 다른 법원의 관할권 내에 있지 않은 사건과 Aimag 법원 및 Capital City Court의 결정에 대한 항소를 처리한다.

### 3.2. 행정구제

지식재산권 주정부 조사관은 다음과 같은 책임이 있다.

- 지식재산권 법규에 따라 조직, 사업체, 공무원 및 시민의 활동에 대한 국가 지식재산권 통제를 행사하고, 지식재산권 침해를 방지하고, 위반 사항을 즉시 제거하고, 조치를 취하고, 검사 결과를 알리고 공개함
- 위반이 시정될 때까지 지식재산권에 손상을 입힌 것으로 확인된 생산 및 서비스의 전체 또는 일부를 중단하고 관련 법규에 따라 타인에게 발생한 피해에 대한 보상 문제를 해결함
- 위반 및 결함의 원인을 연구하고, 예방 조치에 대한 지침 및 정책 초안을 개발하고, 관련 당국에 제출하고, 구현을 구성하고 모니터링함
- 관련 조직, 사업체, 공무원 및 시민에게 원인과 조건의 조사 및 제거 과정에서 드러난 위반 사항 제거에 관한 행위 및 통지를 작성하여 적시에 지침을 제공하고 이행을 보장함
- 대중에게 위조품 및 서비스에 대해 홍보

몽골 저작권법에 따라, 지식재산권 기관의 주정부 검사관은 개인 또는 법인이 저작권자의 배타적 권리를 침해한 경우 저작권 침해에 대해 다음 중 하나 이상의 책임을 부과할 수 있다.

- 위법 행위, 위법 소득 및 위법 행위로 인해 불법으로 얻은 재산을 몰수
- 불이행된 개인 또는 법인의 운영을 중지
- 피해를 받은 개인 또는 법인의 손실을 배상하거나 복구

특허법 위반이 형사 범죄가 아닌 것으로 판결되는 경우 다음과 같은 행정적 제재가 부과된다.

- 판사 또는 주 검사관은 시민에게 월 최저 임금의 2 ~ 6배에 해당하고 법인에게는 월 최저 임금의 10 ~ 20 배에 해당하는 벌금을 부과해야 한다.
- 판사는 침해자를 7-14일 동안 체포하도록 명령해야 한다.
- 판사 또는 주 검사관은 불법 상품 또는 물품을 몰수하고, 국가 소득을 위해 불법 수입을 몰수하며, 침해 상품을 파괴하고 활동을 중단하도록 명령해야 한다.
- 창작자 또는 특허권자의 권리를 침해한 자는 몽골 법령에 따라 책임을 지며, 창작자 또는 특허권자의 권리를 침해하여 발생한 손해에 대한 배상은 민법에 의거 법원에서 결정한다.

2020년 12월 시행된 몽골 지식재산법은 침해 혐의를 조사하는 지식재산권 조사관의 권리와 의무 확대를 포함하여 적극적인 지식재산권 보호 및 집행과 관련하여 다양한 수준에서 정부 기관의 법적 권리와 권한을 명확히 하였다. 또한 지식재산법은 지재권의 평가를 포함하여 지재권 소유자의 경제적 권리와 지재권의 경제적 사용에 대한 국가 지원 범위를 확대함을 목적으로 하고 있다. 이와 함께 국가 지식재산 등기소의 구조와 기능, 지식재산권 관련 분쟁에 대한 분쟁해결체계 개혁을 목표로 한다.

### 3.3. 형사구제

저작권자는 제조, 보관, 운송, 판매, 통관된 상품 및 제품에 대한 저작권의 배타적 권리를 보호 하기 위해 최대 금액(50,000,000 MNT 또는 앱 18,796 USD)이상의 손실이 발생한 경우 법원에 소송을 제기할 수 있다. 몽골 형법에 의하여 침해자는 450,000 MNT(약 169 USD) ~ 5,400,000 MNT(약 2,030 USD) 범위의 벌금형에 처해지거나 240 ~ 700 시간 동안 지역 사회에서 노역을 하거나 6개월에서 1년까지 여행 제한의 처벌을 받게 된다.

저작권 위반이 형사 제재에 대한 책임을 지지 않는 경우, 저작권법에 따라 저작권 소유자의 권리 침해에 대해 불이행된 개인에 대해 500,000 MNT(약 188 USD) 및 법인에 대해 5,000,000MNT(약 1880 USD)의 벌금을 부과한다.

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

### V. 미얀마

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 97
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 100
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 113





## 1.1. 개요

미얀마는 1994년 WTO에 가입했고, 1997년 ASEAN 회원국, 그리고 2001년 WIPO 회원국이 되었다. 최빈 개도국(Least Developed Country: LDC)인 미얀마는 2021년 7월 1일부터 WTO/TRIPs 협정을 이행할 의무가 발효되었다.

미얀마의 법제는 영국의 보통법의 영향을 받아 발전하였으며, 2019년 이전까지 지식재산권 관련법으로는 1914년 제정된 저작권법만을 보유하고 있었다. 특허 및 상표 제도의 운영에는 형법, 해양관습법 등 다른 유사 법률이 적용되었다. 지식재산권 문제를 다루기 위한 관할 부서로 과학기술부의 주도 하에 2019년 특허, 상표 및 디자인, 저작권법을 제정하였다.

특허권은 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성을 갖추고, 불특허대상에 해당되지 않는 발명에 대해 인정된다. 특허의 권리기간은 특허 출원일로부터 20년이다. 이에 반해 실용신안은 신규성만 있으면 진보성이 결여되어도 등록을 받을 수 있다. 실용신안권의 권리기간은 출원일로부터 10년이다. 디자인이 신규성 및 독창성을 갖추고 기타 부등록사유에 해당되지 않는 경우 디자인권으로 보호 가능하다. 디자인권의 권리기간은 출원일로부터 5년이며 2회 갱신을 통해 최대 15년 동안 보호된다.

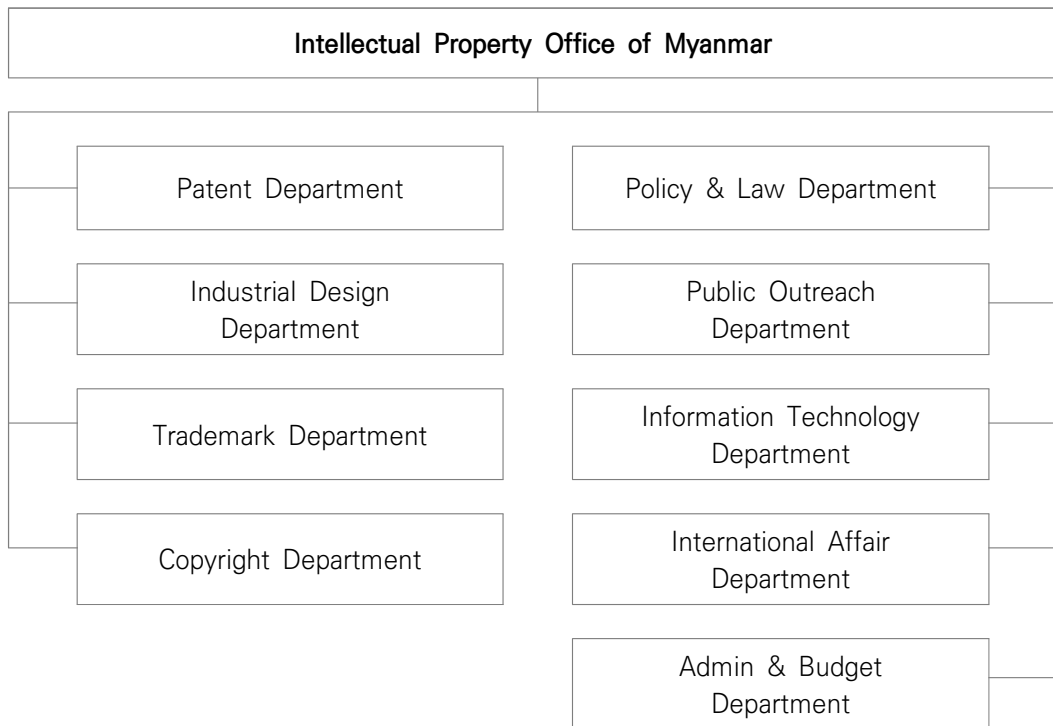
상표권은 식별성을 갖추고 부등록 사유에 해당하지 않는, 시각적 인식가능성을 전제로 한 표장(mark)에 대해 인정된다. 상표는 출원일로부터 10년 동안 유효하며 등록 갱신에 의해서 10년씩 연장할 수 있다. 저작권은 별도의 신고나 등록 없이 창작과 동시에 자연 발생되며 일반적으로 저작자의 사망 또는 사망 선고 후 50년 동안 보호된다.

미얀마는 주요 지식재산권 관련 국제 조약/협약에 가입하지는 않은 상태이다.

PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신종종 보호에 관한 국제조약)
미가입	미가입	미가입	미가입	미가입	미가입

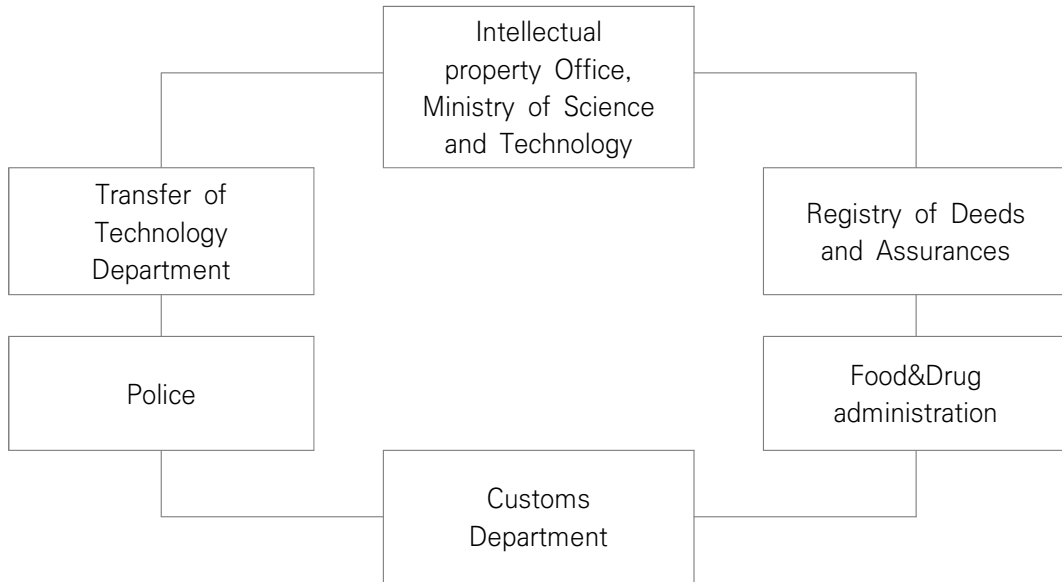
## 1.2. 지식재산 관련 기관

2019년 특허법 및 상표법의 개정에 따라 특허와 상표 출원의 접수, 등록 관리, 심사 등을 위해 상무부 산하에 미얀마 지식재산청(MIPO)을 신설하였다. MIPO는 특허, 상표, 디자인, 실용신안에 대한 심사 및 이의신청 업무를 수행하고 공보에 게시하고 처리할 권한을 갖는다. 미얀마 지식재산청의 조직도는 아래와 같다.



[그림] 미얀마 지식재산청(MIPO) 조직도

이와 함께, 지식재산 관련 정책의 시행 및 관리를 위해 상표법(Pyidaungsu Hluttaw Law No. 3)의 시행에 따라 중앙 지식재산 위원회(CIPC: Central Intellectual Property Committee (CIPC))를 설치하였다. 또한 상표법에 의해 설립된 미얀마 지식재산 위원회(MIPA: Myanmar Intellectual Property Agency)는 개정 상표법에 따라 상표심사에 대한 항소를 검토하고 결정할 책임을 갖게 되었다. 미얀마 개정 상표법에 따라 지식재산 법원(Intellectual Property Court)을 설립하는 법적 근거가 마련되었으나 아직 개원 준비 중에 있는 상황이다.



이외에도 지식재산권과 관련 있는 정부 부처로는 특허, 상표, 디자인의 심사를 담당하는 지식재산청, 상표권의 등록을 전담해 온 증서 및 보증 등록처(Registry of Deeds and Assurances), 기술 이전을 주요 미션으로 하는 기술이전부(Transfer of Technology Department), 지식재산권 침해를 단속하는 경찰, 세관에서의 국경조치를 담당하는 세관과 식품 및 의약품의 허가 및 단속을 주관하는 식약처(Food & Drug Administration)가 있다.

### 1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>42)</sup>

미얀마의 최근 5년간 내국인 및 외국인 지식재산권 출원 통계는 2020년 10월 현재 WIPO에 집계되어 있지 않다.

42) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=MM](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=MM)

## 2.1. 특허

### 가. 개요

2019년 이전 미얀마에서 특허와 디자인에 관하여는 3번의 입법이 있었지만 실제에 관한 조항이 존재하지 않았다. 1939년 버마 특허 및 디자인(의장)법(Burma Patents and Designs Act)이 처음 미얀마에 입법된 후에 1945년 버마 특허 및 디자인(의장)법이 제정되었다. 1945년 법은 1993년 폐지되었다.

1946년 버마 특허 및 디자인(의장)법(비상규정법) (Burma Patents and Designs(Emergency Provisions Act), 1946)은 1993년 이후에도 그 효력이 유지되었지만 특허나 디자인(의장)에 대한 본질적인 내용은 없었다. 특허와 디자인에 관한 실제적인 법이 존재하지 않았기 때문에 등록법(The Registration Act, 1908)에 의하여 비로소 등록될 수 있었다.

2019년 3월 11일, 미얀마 의회는 미얀마 특허 등록의 새로운 시대의 시작을 알리는 특허법 (Patent Law)<sup>43)</sup>을 제정했다. 전통적으로 미얀마의 기업들은 지식재산을 보호하기 위해 식민지 시대의 법률에 의존해 왔다. 특허권은 부여된 해당 특허를 기반으로 특허 소유권 선언서를 수령한 후 미얀마 등록 사무소에 의해 인정되었다. 즉, 특허법 제정 이전에는 등록법의 섹션 18 (f)에 따라 특허를 등록할 수 있었으며 농업 및 관개부 산하 미얀마 증서 및 보증 사무소에 소유권 선언을 기록하여 보호할 수 있었다. 출원이 등록법에 부합하는지 확인하는 것 외에는 심사, 이의신청, 특허공개 등이 전혀 이루어지지 않았다.

그 결과, 특허 소유자는 지역 신문에 기본 특허 정보를 공개하는 주의 통지(Cautionary Notice)를 게시하여 특허에 대한 권리의 침해 가능성을 대중에게 상기시킬 수 있었다. 위와 같은 특허 공개가 의무는 아니지만 미얀마에는 특허 검색 시스템이 없기 때문에 강력히 권장되었다.

결국, 특허법의 제정 이전에는 특허 소유권을 주장하기 위해 3년마다 지역 신문에 공지를 게시해야 하는 것이 특허 소유자의 의무였다. 즉, 특허 소유자는 소유권 선언문을 신문에 게재하면서, 출원인, 발명자, 우선일, 국제출원정보 등을 공개하여야만 하는 번거로움이 수반되었다. 이와 같이, 특허 등록을 위한 공식 시스템이 없기 때문에 특허 소유자는 발명을 보호하고 미얀마에서 침해자에 대한 권리를 행사하는 데 어려움을 겪었다.

43) Pyidaungsu Hluttaw Law No. 7/2019

새로운 특허법에 따라 등록처, 부서 및 심사관으로 구성된 미얀마 특허청이 상무부 산하에 설립되어 선출원주의 원칙 하에 특허 등록을 관리한다. 특허출원은 온라인으로도 가능한데 이는 특허 사무소에 의해 대리되거나 특별한 법인이나 개인인 경우에만 인정된다. 따라서, 온라인으로 출원할 수 없는 출원인의 경우에는 직접 양곤, Mandalay or Nay Pyi Taw에 소재한 지식재산청을 방문하여야 한다.

## 나. 보호대상

특허법은 보호기간이 출원일로부터 20년인 특허와 10년인 실용신안을 모두 보호한다.

다른 국가와 마찬가지로, 발견, 과학 이론, 수학적 방법, 영업방법 시스템 및 규칙, 정신적인 작용 및 게임 수행, 컴퓨터 프로그램은 미얀마에서 특허를 받을 수 없다. 또한 인간과 동물의 신체를 치료하는 방법과 자연적으로 발생하는 물질과 그 새로운 용도와 관련된 발명은 특허대상에서 제외된다.

특기할만한 점은 의약품은 2033년 1월 1일까지 특허 보호 대상에서 제외되고, 농업용 화학제품, 식품 및 미생물 제품은 2021년 7월 1일까지 보호 대상에서 제외되어 있다. 이러한 예외는 최빈 개도국 회원을 위한 무역관련 지식재산권협정(TRIPs Agreement)에 따라 특정 발명에 대한 특허 보호를 면제하는 과도기간의 연장에 따라 주어지고 있다.

## 다. 등록요건

발명의 특허성에 대한 요구 사항으로는 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성을 포함한다.

## 라. 취득절차 및 출원/등록 기간

특허 출원은 영어 또는 버마어로 제출할 수 있고 미얀마 특허청의 지침에 따라 인증된 번역을 제출할 수 있다. 파리 조약에 따라 제1국 출원일로부터 1년 이내의 우선권을 주장할 수 있으며, 출원인은 출원일로부터 최대 36개월 이내에 실체 심사를 요청할 수 있다.

## 마. 특허권의 효력

미얀마 특허법 제51조, 제52조는 (1) 물질특허, (2) 방법특허에 관하여 규정하고 있으며, 특허권의 양도는 제15장 제56조에 규정하고 있다. 실시허락(license)은 제62조에 규정하고 있다.

특허권의 제한과 관련하여, 미얀마 특허법(제14장, 54조)은, “정상적인 실시를 부당하게 저촉하거나 특허권자의 정당한 이익을 부당하게 저해해서는 안 된다”는 TRIPs 협정의 취지를 준수하고 있다.

또한 미얀마 특허에 대한 강제실시권도 요청될 수 있다. 특허권 강제실시에 관하여 미얀마 특허법(제65조부터 제72조) 중 제65조 (a) 항에서 (1)부터 (5)까지의 5가지 요건을 규정하고 있다. 강제실시권의 종료는 제66조에서 규정하고 있다. 특허권의 보호기간은 출원일로부터 20년 동안이다.

미얀마 특허법 제23장 제103조는 TRIPs 협정 제42조에 근거하여 증거제출명령과 증거제출을 하지 않는 당사자에게 불이익을 줄 수 있다는 내용으로 구성되어 있다.

## 2.2. 실용신안

### 가. 보호대상

미얀마의 실용신안 제도에 의하면 신규성과 산업상 이용가능성 갖는 발명은 실용신안의 보호대상이 된다. 즉, 진보성은 특허의 대상요건이기는 하나 실용신안의 대상요건이 되지 않으므로 실용신안 출원은 특허에 비해 진보성에 대한 요건을 충족할 필요가 없다는 점에서, 신규성만 있으면 진보성이 결여되어도 실용신안 등록을 받을 수 있다.

### 나. 실용신안권의 효력

미얀마의 실용신안은 별도의 법이 없고 보호기간이 출원일로부터 10년이라는 점에서 특허와 차이가 있다.

## 2.3. 디자인

### 가. 보호대상

디자인의 보호대상은 선이나 색상, 3차원 모양 또는 새로운 재료의 구성을 포함하며 특허법의 영역에 속하는 기술 제품의 기능은 디자인권으로 보호되지 않는다.

### 나. 등록요건

미얀마 산업디자인법은 등록 대상 디자인을 새롭고(신규성), 독립적으로 창작된 경우 보호된다고 규정하고 있다.(법 제13조) 여기서 신규하다는 의미는 미얀마 뿐만 아니라 외국에서도 새롭다는 의미로서 출원일 또는 우선권일 이전에 서면, 사용, 출판, 전시 또는 기타 다른 방법으로 국내외에

공개되지 않은 경우로, 이러한 산업디자인은 새로운 것으로 규정하고 있다.(법 제14조)

또한, 디자인은 알려진 디자인과 크게 다르지 않거나 알려진 디자인 특징의 조합이면 새로운 것이 아니고(법 제15조), 질적으로 기술적 또는 기능적 고려에 의해 디자인된 경우, 공공질서, 도덕성, 신앙 또는 미얀마 연방공화국의 소중한 문화에 반하는 행위인 경우 디자인은 보호되지 않는다.(법 제16조)

#### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

국내 선출원 디자인을 기반으로 우선권을 주장하여 미얀마에 디자인을 출원할 경우 등록받기까지 걸리는 시간은 약 2개월 정도이다.

#### 라. 디자인권의 효력

미얀마 산업디자인법은 5년의 등록기간 동안 보호하지만 2회 갱신을 허용하여 최대 15년 동안 보호한다.

디자인은 제품의 특별한 외관을 보호하며 디자인권의 소유자는 예를 들어 디자인을 만들거나 판매하는 등 다른 사람이 자신의 디자인을 악용하지 못하도록 배제할 권리가 있다. 디자인권자에게는 제3자가 무단으로 산업디자인의 복제 또는 실질적인 복제 제품의 제조, 판매 또는 수입하는 것을 금지할 권한이 있다. (법 제46조 (a))

#### 마. 비용

국내 및 해외 대리인 비용과 관납료를 포함하여 약 200 만원 정도 소요된다.

## 2.4. 상표<sup>44)</sup>

### 가. 2019년 이전 상표실무

2019년 상표법이 제정되기 이전까지 미얀마에는 상표법이 존재하지 않았지만, 상표에 대한 권리는 존재했다. 즉, 등록법(The Registration Act, 1908) 제18조 제1항과 지침 13에 의하여 농업 관개부(Ministry of Agriculture and Irrigation)의 합의 및 토지기록국(Settlement and

44) 상표 제도 전반에 관하여, “미얀마 지적재산권법 위반에 대한 규제 개선 방안, 연세대학교 법학전문대학원 교수 나종갑(2019.11.19)” 인용

Land Records Department) 증서등록과(Office of Registration of Deeds)에 상표를 등록을 할 수 있었다. 위와 같은 미얀마의 과거 상표 실무는 상표를 등록함으로써 상표소유자로서 권리를 선언하는 것과 같았다.

또한 형법 제478조에 상표에 관한 정의 조항이 존재하였다. 형법상 상표란 “상품을 특정하기 위해 특정인에 의하여 제조되거나 상품화된 물품을 나타내기 위하여 사용되는 표장”으로 정의 되었다. 이에 따라 미얀마에는 직접적인 상표법이 없었지만 일련의 판례법과 미얀마 상표 실무는 상표권의 침해를 받은 사람에 대해 형사구제와 민사구제를 인정하고 있었다.

다만, 상표 등록자체가 상표에 대한 배타적인 권리를 부여하는 것은 아니었고 의무적인 등록이 아닌 자발적인 등록이었으며, 등록의 효과는 영구적인 것으로서 갱신을 필요로 하지도 않았다. 또한 형식적인 요건의 확인 외에는 별도의 상표심사도 진행되지 않았고 외국 상표도 등록법(The Registration Act 1908)에 의해서 등록을 할 수 있었다. 앞서 언급한 바와 같이 형사구제로서 형법(the Penal Code 1860)에 따라 형사 고발을 하여 구제를 받을 수 있었는데, 1968년 이래, 사칭모용 행위(passing off) 뿐만 아니라 상표권 침해에 대한 소송이 허용되었다.

형법에서 상표에 관련된 규정은 제18장 제478조부터 제489조이다. 위 조항들에는 상표, 소유자표시 및 허위표장이나 그러한 표장의 제조, 사용 및 소지에 대한 형사처벌을 규정하고 있다. 침해자는 벌금이나 징역형에 처해질 수 있다

미얀마 상품표법(Merchandise Marks Act of 1889)<sup>45)</sup>은 법원이 특히 위법 행위와 관련된 모든 상품과 물건을 압수 할 수 있도록 하고 있다. 위조상표의 사용은 형법 482조, 위조상표가 사용된 상품을 제조하거나 거래할 목적 또는 판매 목적으로 점유 또는 전시한 경우 또는 판매한 경우에는 형법 제486조, 형법 487조 및 제488조 그리고 허위기술을 하거나 그러한 상품을 판매하거나 판매를 위해 소지하거나 전시한 경우 또는 허위기술을 하거나, 어떤 목적이든 허위기술을 한 상품을 제조하거나 거래한 경우 상품표법 제6조 및 제7조가 적용된다. 법원은 정부로 하여금 침해를 발생토록 하거나 발생토록 할 수 있었던 물건을 몰수하도록 명할 수 있다.(상품표법 제9조 제1항)

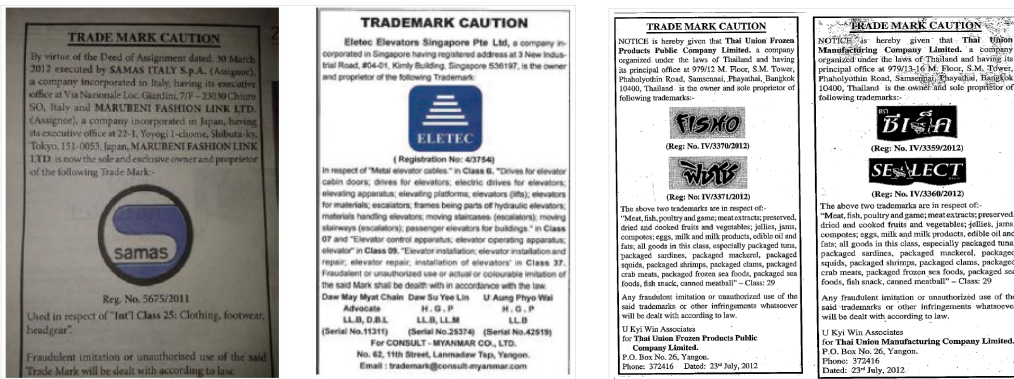
해양관세법(Sea Customs Act) 제18조는 육로나 해상으로 형법상의 위조상품 또는 상품표법상의 허위로 상품표시를 한 상품으로서 미얀마의 국경 밖에서 제조되거나 생산된 상품으로서 미얀마의 제조자, 유통자 또는 거래자의 상호나 상표가 표기된 제품을 수입하는 것을 금지하고 있다. 제4장은 위반행위에 대한 벌칙을 규정한다.

45) 정식 명칭은 THE BURMA MERCHANDISE MARKS ACT.{INDIA ACT IV, 1889}(1st April 1889) 이다.



미얀마에서 상표는 상표증서와 증빙으로 상표로서 등록할 수 있음을 증명할 수 있었고 이는 상표에 대한 권리를 확인할 수 있는 등록증서(Registry of Deeds and Assurances, "RDA")가 되었다. 보통 상표에 대한 권리자를 입증하는 방법은 상표사용자가 자신의 진술로서 상표권자로서 확인하는 것이다. 이때에는 "DOO"(Declaration of Ownerships)가 사용되었다. 물론 이러한 등록은 상표에 대한 결정적인 증거(conclusive evidence)가 되지는 않았지만, 추정적 증거(prima facie)가 될 수 있었다. 뿐만 아니라 민사소송이나 형사소추에 있어서도 자신의 상표에 대한 권리를 증명하는데 사용되었다.

〈미얀마의 상표 Cautionary Notice〉



〈미얀마의 상표 소유 선언서〉



01 대만(Taiwan)

02 라오스(Laos)

03 말레이시아(Malaysia)

04 몽골(Mongolia)

05 미얀마(Myanmar)

## 나. 2019년 상표법 제정 이후

### 1) 1908년 등록법(the Registration Act 1908)과의 관계

2019년 상표법 제93조는 2019년 상표법 제정 이전, 등록법(the Registration Act)하에서 증서 등록과(Office of Registration of Deeds)에 등록된 상표 또는 비등록상표라 하더라도 미얀마 내의 상거래에서 실제 사용된 상표의 소유자는 상표등록을 원하는 경우에 2019년 상표법상의 상표등록을 출원하여야 한다고 규정하고 있다.(상표법 제93조 (a)항)

미얀마의 상거래에서 실제 사용하는 상표는 등록과에 등록되었거나 등록되지 않았더라도 해당 상품이나 서비스에 관련하여 지정된 기간 동안 우선권을 가지고 있다고 규정한다.(상표법 제93조 (b)항)

### 2) 2018년 증서등록법(the Deed Registration Law)의 제정

2018년 10월 1일 증서등록법의 제정으로 인하여 1908년 등록법은 더 이상 효력이 없게 되었다. 상표의 경우에는 상표법에 의한 심사등록제가 운영된다.

### 3) 다른 법의 적용

미얀마 상표법 제86조는, 상표법에 ‘등록상표’의 침해에 대한 구제에 관련하여 명시된 것 이외에 지식재산법원이 적용하는 증거법(the Evidence Act), 형사소송법(the Code of Criminal Procedure), 민사소송법(the Code of Civil Procedure) 등 기타 적절한 법이 적용된다.

### 4) 1860년 형법(the Penal Code 1860)과의 관계

상표법 제94조는 다른 기존의 법에 무엇이든 규정되어 있건 간에, 상표의 등록은 2019년 상표법에 의해서 수행되어야 하고(상표법 제94조 (a)항), 상표에 관련하여 모든 위반(offence)에 대한 소송/행위는 2019년 상표법에 의해서만 제기되어야 한다(상표법 제94조 (b)항)고 규정하고 있다. 즉 1908년 등록법(the Registration Act 1908)에 의해서는 더 이상 등록을 할 수 없고, 2019년 상표법에 의해서만 등록을 하여야 한다.

상표법 제94조 (b)항에 규정된 “상표에 관련된 모든 위반”은 2019년 상표법에 의해서만 소송이 제기될 수 있다고 하고 있는데, 여기서의 “위반(offence)<sup>14)</sup>”은 보통 형사적 침해를 의미하는데 민사의 경우, 보통 “침해(infringe)”라는 용어를 사용하기 때문이다.

## 5) 상표법 주요내용

## 가) 개요

개정 상표법은 기존의 선사용주의를 대체하는 선출원주의에 기초하고 있다. 상표권자는 새로운 제도의 시행에 따라 기존의 상표를 다시 등록해야 한다. 이에 따라 종전의 경고통지(Cautionary notice)는 불필요하게 되었다. 상표출원에 대한 우선권 주장도 인정되어 제1국 출원일로부터 6개월 이내에 우선권 주장을 하여 미얀마에 상표출원을 진행할 수 있다.

## 나) 보호대상

미얀마의 개정 상표법은 상표, 서비스표, 업무표장 및 단체표장, 그리고 지리적 표시를 보호(제2조 k항 내지 o항)하고 있다. 개정 상표법은 시각적 인식가능성을 전제로 표장(mark)을 정의하고 있으므로 소리, 맛, 냄새 등은 표장으로 인정하지 않으므로 상표가 될 수 없다.(제2조 j항)

## 다) 등록요건

상표심사 시에는 상표의 식별성, 공서양속의 위반 여부, 오인혼동 가능성, 국가의 휘장이나 보호되는 심볼과의 저촉 여부 등을 심사하며, 절대적 요건에 대해서만 심사를 하고 기존 등록상표와의 저촉여부를 판단하는 상대적 요건에 대해서는 심사가 이루어지지 않는다.

상표법은 사용에 의하여 상표를 등록할 수 있는 경우를 명시하고 있다.(제13조, (b) 항 exception) 또한, 미얀마 상표법 제23조 내지 제30조는 상표 등록절차에 있어서 공정성과 합리성을 보장하기 위해 상표등록에 대한 이의제도를 두고 있다.

## 라) 취득절차

상표 출원은 전자, 우편 또는 직접 제출할 수 있다. 출원서는 방식 심사 후 이의신청의 목적으로 60일간 공표되며, 이의가 없으면 실제 심사 후 등록이 진행된다. 제3자가 출원에 이의를 제기하는 경우, 이의신청이 처리될 때까지 등록이 보류되며 그로 인해 출원이 거부되거나 허여될 수 있게 된다. 이의신청은 절대적 사유와 상대적 사유를 포함하여 제기될 수 있다. 상표 등록기관의 결정에 대한 항소는 그러한 결정을 접수한 날로부터 60 일 이내에 제기할 수 있다. 지식재산법원은 MIPA의 결정 및 침해 사건과 같은 기타 지식재산권 사건에 대한 항소를 심리한다.

개정 상표법 이전의 제도 하에서 등록된 모든 상표는 다시 출원되어야 하며, 기존 상표등록을 미얀마 지식재산청(MIPO)의 등록상표로 전환하기 위한 "소프트 오프닝" 기간은 2020 년 10월

1일부터 2021년 3월 31일 까지 이다. 소프트 오프닝 기간 동안 기존 시스템에 등록된 상표 소유자는 새로운 상표 등록 시스템에 따라 상표를 재등록 할 수 있고 미등록사표라 하더라도 사용에 의해 미안마에서 식별력을 획득한 상표에 대해서는 등록을 할 수 있는 기회가 주어진다.

기존 상표의 재등록은 위임장과 함께 관련 증명서류를 MIPO에 제출하여야 한다. 증명서류로는 송장, 광고, 카탈로그, 상표가 부착된 물품 사진 등과 같은 상표의 과거 사용을 입증하는 증거를 포함하는 문서 제출이 권장된다. MIPO에 상표의 재등록을 신청할 수 있는 자격은 기존 등록상표 소유자 또는 등록되지 않은 상표를 시장에서 사용해 온 미등록 상표권자가 갖는다.

2021년 4월 1일 이후 새로운 상표 시스템이 가동된 이후 기존의 상표권 소유자 중 소프트 오프닝 기간 동안 등록하지 않은 출원인은 소정의 과태 수수료를 납부하고 상표 재등록을 MIPO에 신청할 수 있다. 이와 함께 새로운 상표 출원을 온라인으로 신청할 수 있고, 라이선싱 계약서는 개정 상표법 제44조, 제49조에 따라 MIPO에 등록할 수 있다. 지리적표시의 등록과 단체표장 및 증명표장 또한 등록 가능하다. 이전 시스템에 등록된 상표를 재등록하지 않은 소유자는 새로운 제도 하에서 새로운 상표 등록을 신청할 수 있다.

#### 마) 상표권의 효력

상표의 권리기간은 10년이며 만료일 6개월 전까지 갱신이 허용되며, 등록 갱신에 의해서 10년씩 연장할 수 있다.(제34조 및 제36조 참조)

#### 바) 심판제도

개정 법률에는 출원일로부터 3년 연속 사용되지 않은 불사용상표의 등록 취소 조항도 포함되어 있으며, 등록 불능을 이유로 상표 무효화 제도도 도입되어 이해관계자는 무효심판을 청구할 수 있다.

상표권 침해에 대하여는 등록 권리자가 지식재산 법원에서 민사 소송 및 형사 고소를 할 수 있는 권한을 부여하고 있다.(제38조 (a) (ii))

지식재산 법원은 상표권 침해에 대해 이하의 조치를 이행하게 할 수 있다.

- 침해금지
- 손해배상
- 법률비용의 지급
- 침해물품의 폐기

- 벌금의 부과(형사 절차)
- 징역(10년 이하)

제3자가 자신의 이름이나 주소를 사용하는 경우, 기술적인 상표, 기능적인 경우에는 상표권의 효력이 제한되도록 규정하고 있다.(제39조) 미얀마 상표법은 상표의 라이선스와 등록을 허용(제45조 내지 제48조)하고 있으며, 상표는 등록을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.(제49조) 등록저명상표에 대하여 동일 유사한 상표가 동일 유사하지 않은 상품이나 서비스에 사용되는 것을 방지할 수 있는 권한을 상표권자에게 부여하고 있다. (제38조 (a) (iii)) 또한 등록하지 않은 저명상표에 대하여도 허락없이 사용하여 수요자에게 혼동을 가져온다면 침해를 구성하도록 규정하고 있다. (제78조 (b)) 미얀마의 경우, 미얀마 경쟁법(the Competition Law, The Pyidaungsu Hluttaw Law No 9, 2015) 제17조 (a)호에서 소비자의 오인 혼동(misleading of consumers)을 불공정경쟁행위로 인정하고 있는데, 본 규정에서도 부등록 저명상표를 보호하는 것으로 볼 수 있다.

미얀마 법 제63조는 상호(trade name)는 상표등록 여부를 떠나 보호되고, 공공질서나 공서양속에 위반되지 않으면 상호로 사용할 수 있다. 그러한 상호는 공공을 기망하는 무단사용으로부터 보호된다. 다만, 지리적 표시와 관련하여 성명으로 된 상표나 지리적표시를 금지하는 규정이 없으므로 허용되는 것으로 판단된다. 지리적표시가 공공질서나 선량한 풍속 또는 공공정책에 위반되는 것(“which is contrary to public order or good morals or public policy”)이 아니면 허용되기 때문이다.(미얀마 상표법 제55조 (c))

미얀마 상표법 제83조는 침해소송의 당사자가 고의적으로 정당한 사유없이 정보제공을 하지 않는 경우에 지식재산 법원은 제공된 정보를 바탕으로 판단을 할 수 있다고 규정하고 있다. 상표권의 침해에 대응하고 위조 상표에 대한 보호를 부여하기 위하여, 위법 행위에 대해서는 3년 이하의 징역, 500만 kyats (약 \$3,600 정도) 이하의 벌금, 또는 둘 다에 의해 처벌될 수 있다. 한편, 형사벌금은 손해를 받은 자의 손해배상으로 지급될 수 있다. (상표법 제84조) 민사 사건과 형사사건이 같은 사실관계로 진행될 때, 지식재산 법원이 손해배상을 명하는 경우에 형사 벌금을 민사 손해배상으로 대체할 수 있다.(상표법 제85조)

미얀마 상표법은 간접적으로 권리소진의 원칙을 천명하고 있다. 등록상표권자가 스스로 부착한 상품이거나 등록상표권자로부터 허락을 받아 제3자가 부착한 상품에 대하여 상표사용을 금지할 수 없도록 규정하여 권리소진의 원칙을 따르고 있다.(미얀마 상표법 제40조) 다만, 상표사용의

조건이 변경되거나 시장에서 상품이 훼손된 경우 상표권자는 그러한 상품의 유통을 금지할 수 있다.(미얀마 상표법 제41조) 병행 수입도 허용되지만 권리 보유자는 상품의 상태가 변경되거나 손상된 경우 상표를 부착한 제3자의 상품을 판매하는 것을 금지할 수 있다.

#### 사) 소요 시간 및 비용

미얀마에서 상표를 출원한 경우 등록까지 걸리는 시간은 약 3~4개월 정도이며, 국내 및 해외 대리인 비용과 관납료를 포함하여 약 150 만원 정도가 소요된다.

## 2.5. 저작권

1914년 미얀마 저작권법 제3장은 저작권 침해에 대하여 규정하고 있었다.

- (a) 의도적으로, 저작권이 존속하는 저작물의 저작권을 침해하는 복제본을 판매하거나 대여하는 행위,
- (b) 의도적으로, 저작물의 불법 복제본을 대여를 위해 판매하거나 임대하거나 거래나 대여의 청약을 하는 행위,
- (c) 의도적으로, 거래의 목적을 갖거나 저작권자에게 좋지 않은 영향을 주는 것으로 저작물의 불법복제물을 배포하는 행위,
- (d) 의도적으로 저작물의 불법복제물을 공연히 전시하는 행위,
- (e) 의도적으로 저작물의 불법복제물을 판매나 대여를 위해 수입하는 행위
- (f) 의도적으로 저작권이 존속하는 저작물의 저작권을 침해하는 복제물을 제작하는 경우
- (g) 의도적으로 그리고 사익을 위해 저작권자의 동의 없이 공개적으로 한 위와 같은 행위

저작권자가 미얀마 저작권법에 따라 가지는 형사구제 이외에도 저작권자는 특정구제법(The Specific Relief Act)에 의해서도 금지명령 등의 구제수단을 가진다.

법원은 앞서의 저작권 침해행위에 대한 침해혐의자가 유죄가 입증됨에 관계없이 침해혐의자가 가지고 있는 저작권 침해의심 복제물이나 도구를, 법원이 적절하다고 판단하는 방향에 따라, 폐기하거나 저작권자에게 이전하도록 명할 수 있다. 개정 이전의 저작권법은 미얀마 자국민 이외의 저작권을 인정하지 않았다.

미얀마 저작권법은 2019년 5월 24일 개정되었으며, 외국인도 법 개정을 통해 저작권을 인정받을 수 있게 되었다.

개정법에 의하면, 패션 디자인 중 독창적인 지적 창작물에 대해서는 창작 후 최대 25년 동안 응용예술작품으로 저작권을 보호받을 수 있다. 패션 디자인 관련 외국 저작물은 외국 저작물이 해외에 처음 게시된 후 30일 이내에 미얀마에서 게시되어야 한다(저작권법 제12(a)(2)) 이와는 별도로 패션 디자인은 최대 15년까지 디자인권으로 보호를 받을 수도 있다.

서적과 음악 저작물은 저작자의 사망으로부터 50년간 저작권의 보호를 받을 수 있다.(저작권법 제13조(a), (d), 17조(a)(1)) 컴퓨터 프로그램 역시 저작자의 사망으로부터 50년간 저작권의 보호를 받을 수 있다.(저작권법 제13조(a), (d), 제15조(c) 17조(a)(1)) 또한 실연자와 음반 제작자는 별도의 저작 인접권을 갖게 된다. 영화 등 영상저작물은 공개 이후 50년까지 저작권의 보호를 받는다.(저작권법 제13조(e), 17조(a)(1))

외국 저작물 중에서 영화, 컴퓨터 프로그램은 외국에서 공개된 이후 30일 이내에 미얀마에서 공개되어야 저작권의 보호를 받을 수 있다. 저작권 등록은 의무사항이 아니며 저작권자의 자발적인 선택사항이다. 개정 저작권법에 따라, 저작권의 침해에 대해서는 민사소송이나 형사고소 모두가 가능하다.

## 2.6 기타

### 가. 영업비밀

영업비밀은 일반적으로 알려지지 않았거나 쉽게 확인할 수 없는 경제적으로 가치가 있는 정보로 정의되며 영업비밀의 보호를 위해서는 비밀의 유지를 위해 합리적인 노력을 기울여야 한다.

미얀마에서는 영업비밀의 보호를 위해 적절한 지식재산 관련 법률이 아직 제정되지 않은 상태이며, 대신 다른 일반 법률을 통해 영업비밀을 보호할 수 있다. 예를 들어, 2015년 통과된 경쟁법은 법률 자체에 영업비밀로 간주될 수 있는 사항을 정의하지 않지만, 일반적으로 영업비밀 공개를 포함하여 불공정 경쟁을 금지하고 있다.

영업비밀을 공개하는 행위에는 영업 정보를 보호하는 보안 조치를 위반하는 행위, 영업비밀을 보유한 사람을 속이거나 강요하여 공개하는 행위, 소유자의 동의 없이 영업비밀, 절차 또는 기타 경제 정보를 유출하는 행위가 포함된다. 영업비밀의 불법적인 공개는 형사 범죄로 간주되며 2년 이하의 징역 및/또는 약 US 7,000 달러의 벌금에 처해질 수 있다.

## 나. 지리적 표시

지리적 표시(Geographical Indications)는 상품의 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 지리적 근원에서 비롯되는 경우, 회원국의 영토 또는 회원국의 지역 또는 지방을 원산지로 하는 상품임을 명시하는 표시이다.

미얀마의 지리적 표시는 상표법에 의해서 보호되는데, 제53조부터 제62조에 걸쳐 규정되어 있다. 지리적 표시의 정의(법 제2조 (o))는 TRIPs 협정상의 정의와 같다. 지리적 표시가 자국 내에서 상품에 대한 표시사용이 공중에게 진정한 원산지의 오인을 유발할 우려가 있는 경우에 대해서는 미얀마 상표법 제55조에서 규정하고 있으며, 지리적표시의 정의에 어긋나거나, 일반명칭이나 관용 명칭이 된 경우, 또는 선량한 풍속이나 공공정책에 위반되는 경우를 규정하고 있다.

미얀마 상표법에 따르면 실제 생산지가 아닌 지리적 표시의 출처로 하는 것은 금지되고, 등록된 지리적표시를 사용하는 것은 부정경쟁행위가 된다. 또한 스타일, 풍, 양식 등의 표기는 금지된다. (제57조 (c))

지리적 표시와 충돌되는 선의의 선등록 표장은 계속하여 사용할 수 있고 등록갱신도 가능하다. (제60조 (c)) 그 외에 지리적 표시와 충돌되는 상표는 등록할 수 없고, 등록했다더라도 무효이다. (제60조 (a) (b)) 미얀마 상표법 제56조 (c)항은 외국의 지리적 표시가 보호되지 않거나 보호가 중단된 경우 또는 사용하지 않는 경우에는 이해관계인은 지리적 표시의 무효화를 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

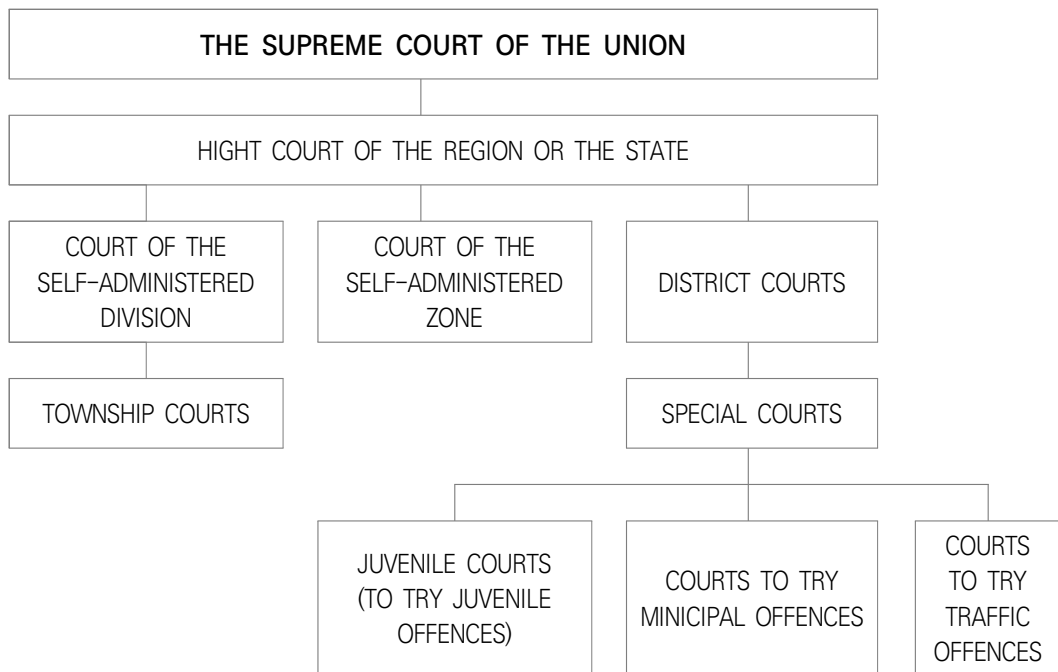


### 3.1. 사법구제

미얀마는 대륙법과 영미법이 혼합되어 있는 법체계에 기초하고 있다. 즉, 영미법 원리가 대륙법 원칙에 수용되어 있다. 미얀마의 법원(法源)은 성문법과 관습법, 정부의 명령과 고시 등을 포함하고, 영미법 원칙인 선례구속성의 원칙이 적용된다.

미얀마는 2000년 사법부 법을 통해 법원을 조직했다. 미얀마 사법부는 연방의 대법원과 각주나 지역의 고등법원 그리고 도시법원과 지방법원으로 법원이 조직되며, 지방법원에는 특별법원이 존재하는데 청소년법원, 교통위반법원 및 경범죄 법원 등으로 구성된다.

미얀마의 일반적인 법원 조직 체계는 아래와 같다.



\*출처: IP enforcement in Myanmar, Fabrice Mattei(2014)

미얀마 특허법 제22장 제95조는 대법원이 지식재산 법원(the Intellectual Property Court)을 설립할 수 있도록 하고 있고, 지식재산 법원은 지식재산권에 관련된 민사사건(civil proceeding)과 형사사건(criminal proceeding)에 관한 관할을 행사하도록 하고 있다.(95조 (a)항)

또한 제94조에 따라 특허청의 결정에 불복하는 경우에 지식재산 법원에 항소할 수 있다.(95조 (e)항) 미얀마 특허법 제99조 (a)항은 금지명령을, (b)항은 법정손해배상을 포함한 손해배상을, (c)항은 구제를 위하여 발생한 비용에 대한 부담에 대해서 규정하고 있다. 미얀마 상표법 제67조는 미얀마 특허법 제95조와 같이 대법원이 지식재산 법원(the Intellectual Property Court)을 설립할 수 있는 근거를 제시하고 있다.

미얀마 특허법, 상표법, 산업디자인법은 침해소송 중에 발생한 법적 비용 및 적절한 변호사 수입료를 포함한 디자인권자에게 발생된 비용의 지급을 명령하도록 하고 있다.(특허법 제99조 (c), 상표법 제81조(a) (ii)(bb), 산업디자인법 제70조(c))

이와 같은 사법적 절차의 보장에도 불구하고 일반적인 미얀마에서의 소송은 기간이 오래 걸리는 측면이 있다. 따라서, 소송의 대안으로는 특별구제법(Specific Relief Act) 제53조에 의거하여 가처분을 신청함으로써 지식재산권 침해물품의 수입을 금지시키고 증거의 유지를 법원에 신청할 수 있다. 또한 특별구제법 제54조(v), 제55조(g)에 의거하여 침해행위의 영구금지와 침해물품의 제거 및 관련 장비의 폐기를 요청할 수 있다.

### 3.2. 행정구제

미얀마 특허법 제23장 제99조 (a)항은 금지명령에 관하여 규정하고 있는데 미얀마 지식재산 법원은 통관 후 즉시 특허 침해물품이 상거래에 유입되는 것을 금지하는 명령을 발할 수 있는 권한을 갖는다. 본 규정은 특허 침해물품에 대해서도 국경조치에 관한 특별조치를 할 수 있는 것 같이 보이지만, WTO/TRIPs 협정을 근거로 하면, 국경조치가 아닌 사법/행정당국의 금지 명령을 근거로 한다고 볼 수 있다.

미얀마 상표법이 국경조치에 관한 명시적 규정을 두고 있는 것에 비추어 특허법에는 국경조치에 아무런 규정이 없기 때문에 특허에 관한 국경조치는 인정되지 않는 것으로 해석할 수 있다. 이와 같은 해석은 국경조치에 아무런 명시적 규정이 없는 미얀마 산업디자인 법도 같다고 할 수 있다.

미얀마는 기존의 해사세관법("THE SEA CUSTOMS ACT")상의 국경조치에 관한 규정 (ACT37)을 상표법에서 명시하고 있다는 점이 특이하다. 기존 해사세관법은 미얀마 상표법상의 우선조항(preemption clause)인 제94조 (b)항에 따라서 상표법이 적용되게 되므로, 국경조치에 관하여 해사세관법은 더 이상 적용되지 않는다.

미얀마 상표법 제68조 내지 제76조는 국경조치에 관련된 특별조치에 관하여 상세히 규정하고 있다. 제68조는 세관장(Director General of the Customs Department)이 상표권자의 신청에 따라 수입상품이 상표권을 침해하는 경우 통관보류를 할 수 있도록 규정하고 있다. 즉, 신청일로부터 30일 내에 결정하고, 증거가 부족하면 15일 내에서 결정기간을 연장할 수 있다. 세관장이 통관보류를 결정하고 이를 신청인에게 통지하면, 15일 이내에 본안사건이 개시되지 않거나, 지식재산 법원이 잠정조치를 하지 않는 경우에는 그 유치된 물품은 통관된다. 다만 15일의 기간은 세관장에 의하여 서면으로 15일 연장될 수 있다. 만일 부패가능한 물품인 경우에는 3일의 기한 내에 본안이나 잠정조치가 신청되어야 한다.

미얀마 상표법상 국경조치는, WTO/TRIPs 협정에서 정하는 것과 같은 기준으로, 비상업적용품, 휴대수하물인 개인적인 용품에는 적용되지 않는다. 한편, 지리적 표시를 침해하는 상품도 국경조치의 대상인지가 문제된다. 미얀마 상표법은 지리적 표시를 보호하는 규정이 있고, 국경조치의 대상으로 위조상품(“counterfeit mark goods”)이라고 규정하고 있으나, 위조상품(“counterfeit mark goods”)에 지리적 표시를 침해하는 물품을 포함하는지 불분명하다. 다만, 위조상품에는 지리적 표시 침해물품을 포함하는 것으로 해석하는 것이 바람직하다. 위조상품은 진정상품이 아닌 것을 말하는 것이고, 지리적 표시 침해물품도 위조상품(“counterfeit mark goods”)이기 때문이다.

### 3.3 형사구제

지식재산권에 대한 침해행위가 발견되면 형법 제478조 내지 제489조에 따라 경찰에 침해자를 신고할 수 있다. 미얀마 특허법은 특허침해에 대한 형사처벌을 규정하고 있지 않다. 다만, 제105조에서 특허취득절차에 특허법상 절차를 위반한 행위가 있을 경우에 처벌하고 있다. 그 처벌사유는 아래와 같다.

- a) 특허증이나 실용신안증을 비정상적으로 취득한 경우
- b) 비정상적 특허 등록
- c) 지정된 기한 내에 특허출원 공개 전에 명세서에 첨부된 문서와 함께 공중에 공개하거나 공중에 대한 사용 허락
- d) 적절한 사람의 허락없이 명세서를 공중에 공개하거나 공중에 대한 사용을 허락한 경우, 1년 이하의 징역 또는 2백만 샯(kyats) 이하의 벌금 또는 병과할 수 있음

01  
대만(Taiwan)02  
라오스(Laos)03  
말레이시아(Malaysia)04  
몽골(Mongolia)05  
미얀마(Myanmar)

특허법 제106조를 통해, 특허출원을 하지 않았거나 거절되었음에도 특허출원을 하였다고 하거나, 특허가 부여된 바가 없었음에도 특허가 부여되었다는 것과 같이 어떤 방법으로든 허위표시한 자는 6개월 이하의 징역이나 2백만짖 이하의 벌금에 처하거나 병과할 수 있다.

한편, 권리자의 허락 없이 고의적이고 상업적 규모로 i) 상표위조, ii) 위조상표를 상품이나 서비스에 사용하거나, iii) 주된 용도가 상표를 위조하거나 위조된 상표를 상품에 사용하는 도구(material)을 소유하거나 사용(implementing)하는 경우에 3년 이하의 징역이나 5백만 짖 이하의 벌금, 또는 두 가지를 병과한다. (제87조 (a)항)

또한 권리자의 허락없이 고의적이고 상업적 규모로 i) 위조상품을 거래하거나 보유(possessing)하거나, ii) 위조상품을 수입하거나 수출하는 경우에 2년 이하의 징역이나 5백만 짖 이하의 벌금이나 이를 병과한다. (제87조 (b)항)

미안마에서 재범은 가중 처벌된다. 앞서의 침해를 한 후 재범을 한 자는 5년이상 10년 이하의 징역형이나 천만 짖 이하의 벌금에 처한다. (제88조) 또한, 미안마가 가입한 국제조약에 의해 보호되는 사인(sign)이나 깃발을 상업적 목적으로 사용한 자는 3년 이하의 징역이나 5 백만 짖 이하의 벌금, 또는 두 가지를 병과한다. (제89조)

이와 함께, 상표권자를 해할 의도로 부가물을 제거하거나 파괴, 변형 또는 제조하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3백만 짖 이하의 벌금 또는 병과하며(제90조), a) 상표등록증명서의 비정상적인 발급 또는 발급하게 하는 것 b) 등록에 있어서 비정상적 또는 비신사적인 행위 (c) 제52조에 규정된 금지행위의 위반을 한 경우에는 1년 이하의 징역 또는 2백만 짖 이하의 벌금 또는 병과한다. (제91조)

상표법에 기술된 위반행위를 시도하거나 공모한 자 그리고 위반행위를 하거나 위반행위를 교사하는 것은 상표법에 정한 위반행위로 처벌한다. (제92조) 적절한 경우, 지식재산 법원은 위조상품 뿐만 아니라 주된 사용이 위반행위를 하게 되는 물품과 보충물은 권리자나 기소를 위해 압수되어 몰수되거나 상거래 영역 외부에서 폐기된다. (제97조)

미안마의 상표법 상 형사구제는 미안마의 독특한 제도로서, 형사벌금은 손해를 받은 자의 손해 배상으로 지급될 수 있다.(상표법 제84조) 또한 민사와 형사사건이 같은 사실관계인 경우에 지식재산 법원은 손해배상을 명하는 경우, 형사벌금을 민사손해배상으로 대체할 수 있다.(상표법 제85조) 이러한 제도의 취지는 형사처벌을 하여 상표침해를 억제하고, 그 벌금으로 침해를 당한 권리자 구제를 위해 사용하기 위한 것이다.

## V. 미얀마(Myanmar)

미얀마의 디자인법 상 형사구제와 관련하여, 다음 각 호의 행위를 저지른 자는 유죄 판결 시 1년 이하의 징역 또는 2백만 원을 초과하지 않는 벌금 또는 징역이 병과된다.

- a. 불법적인 산업 디자인 등록 증명서 발급 또는 불법적인 문제의 원인 제공
- b. 등록기관에 불법적으로 기재하거나 부정하게 기재하게 하는 경우
- c. 기밀 기간 동안 관련 없는 자에게 기밀의 산업 디자인을 공개한 경우
- d. 공시 전 규정된 기간 동안 허가 없이 대중 또는 무관한 자에게 산업 디자인 출원 문서를 사용할 수 있도록 공개하거나 제공한 경우

01  
대만(Taiwan)

02  
라오스(Laos)

03  
말레이시아(Malaysia)

04  
몽골(Mongolia)

05  
미얀마(Myanmar)

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

### VI. 방글라데시

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 121
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 124
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 135



## 1.1. 개요

방글라데시는 구식민지 종주국인 영국의 지식재산 법제를 계승하고 있다. 주된 제정법은 특허, 디자인, 상표 및 저작권 등을 들 수 있다. 또한 특허법과 디자인법은 동일한 법률(특허 디자인법 1911) 및 규칙(특허 디자인법 규칙1933)에 의해 보호된다.

방글라데시는 PCT 조약의 미 가입국이며, 실용신안 제도를 운용 중에 있지 않다. 또한 특허의 심사와 관련하여 심사 청구제도도 운영 중에 있지 않다. 다만, 방글라데시 정부는 PCT에 가입하기로 내부 방침을 정한 상태이고 이를 위해 국내법을 정비 중이다.

현재 특허권의 존속기간은 출원일(우선일)부터 16년인데, 이와 관련하여 2020년 현재 특허의 권리기간 변경(20년)과 신규성만 판단하는 형태로 실용신안 제도의 도입을 검토하고 있는 상황이다. 방글라데시 특허 심사관은 다른 나라의 특허심사 결과를 적극적으로 활용하고 있으며, 주로 PCT의 ISR(국제조사보고서) 및 타 특허청의 국내 심사 결과를 활용한다.

이외에도 방글라데시는 마드리드 프로토콜 가입을 위한 국내 준비 및 상표 침해에 관한 형사 처벌규정 도입 등을 검토 중에 있으며, 현행 디자인 제도에 등록 전 출원 공고제도가 없어 이 제도도 도입될 예정이다.

방글라데시가 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

- 문학작 및 미술작 저작물의 보호에 관한 베른 조약 (1999년 5월 4일)
- 공업소유권 보호에 관한 파리조약(1991년 3월 3일)
- WIPO 설립 조약(1985년 5월 11일)
- 지식재산권의 무역관련 측면에 관한 협정(TRIPS 협정)(1995년 1월 1일)

## 1.2. 지식재산 관련 기관/관련 법률

### 가. 지식재산 관련 기관

#### 1) 산업부(MOI: Ministry of Industry)

산업 정책의 입안 및 구체적인 실시를 담당하는 중앙정부 조직이며, 아래와 같은 특허 디자인 상표국을 관할한다.



## 2) 특허 디자인 상표국(DPDT: Department of Patents, Designs & Trademarks)

산업부의 하부조직으로, 2003년 구 특허청과 구 상표 등록국을 통합해 탄생했다. 특허, 디자인, 상표, 지리적 표시 등에 관한 업무를 담당한다. 정책은 상위 관청인 산업부가 마련하고, 실무를 이행하는 기관으로서 특허 디자인 상표국이 협력하는 체제를 특징으로 한다.

특허 디자인 상표국(DPDT)에는 4개 분야(특허 디자인, 상표, 행정·재무, 국제·IT)가 존재한다. 특허 디자인 상표국(DPDT)의 수장인 국장(Registrar)은 산업부 사무차관보(Additional Secretary)의 직위에 해당한다. 2020년 10월 현재 DPDT 직원은 총 85명으로 산업부에 185명 규모가 되도록 증원을 요구하고 있는 상황이다. 이 중에서 특허 심사관이 8명인데 향후 50명으로 증원을 예정하고 있다.

방글라데시의 특허출원은 의류 및 IT 분야의 출원이 많으며, 연간 300건 정도의 출원 중 약 90%는 외국 출원이며 그 중 대부분이 인도로부터의 출원이다. 디자인 심사관은 현재 2인이 근무 중에 있고, 상표 심사관은 12명이 근무 중이며 상표출원은 연간 약 15,000건 정도이다.

## 3) 문화부(MOCA: Ministry of Cultural Affairs)

국립미술관의 관리 및 예술을 보호하기 위한 정책을 실행하는 중앙 정부 조직으로 아래의 저작권국을 관할한다.

## 4) 저작권국(Copyright Office Ministry of Cultural Affairs)

문화부의 하부조직이며, 방글라데시의 저작권에 관한 업무를 담당한다.

## 5) 경찰(Bangladesh Police)

중앙정부조직인 내무부 관할 하에 있는 법 집행조직으로 법률이나 규칙에 따라 지식재산권의 침해사건 등에 대응한다.

## 6) 긴급행동단(RAB : Rapid Action Battalion)

경찰과 군, 국경 경비대 등으로 구성된 범죄나 테러 대책의 정예 조직이다.특허 디자인 상표국, 저작권국, 이동 재판소 등과 함께 지식재산법 위반이 의심될 때 조치를 강구하도록 권한이 부여된다.

방글라데시는 WIPO 및 관련 단체의 지원을 받아 산업부 주도로 국가 이노베이션 및 IP 정책 2018(National Innovation and Intellectual Property Policy 2018)을 수립하여 10년에

결친 실행 계획을 추진 중에 있다. 상기 정책에는 액션 플랜도 포함하고 있으며, 해당 액션 플랜에는 지식재산 보급 계발·지원, 지식재산청의 역할 강화, 지식재산과 이노베이션을 위한 국립 교육기관의 설립, 지식재산 상업화를 위한 교육 연구기관과 산업계의 제휴 구축 등과 함께 지식재산 전문 법원의 설치에 대해서도 명기하고 있다. 또한 방글라데시 내에 검토 위원회가 설치되어 있으며, 이를 통해 6개월마다 진전 상황 등이 검토되고 있다.

### 나. 지식재산 관련 법률

방글라데시의 지식재산권 관련 현행 법률은 이하와 같다.

- 특허 디자인법(THE PATENTS AND DESIGNS ACT, 1911) : 2003년 개정
- 상표법(THE TRADEMARKS ACT, 20093) : 2015년 개정
- 저작권법(THE COPYRIGHT ACT, 2000) : 2005년 개정
- 상품에 관한 지리적 표시법[Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act 2013]
- 세관법(THE CUSTOM ACT, 1969)
- 소비자 권리 보호법(THE CONSUMER RIGHTS PROTECTION ACT, 2009)

이와 함께 특허 디자인법 및 상표법을 실제로 운용하는데 있어서 필요한 규칙으로 특허 규칙, 상표 규칙 등이 마련되어 있다.

### 1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>46)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	44	249	7,930	3,611	1,245	134
2015	41	299	9,322	3,487	1,284	92
2016	77	267	8,580	3,795	1,359	97
2017	61	241	9,247	3,843	1,577	130
2018	69	299	7,960	4,120	1,897	117

46) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=BD](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=BD)

## 2.1. 특허

### 가. 개요

방글라데시 DPDT는 현재는 각종 상세절차 등은 내규로 정하고 있을 뿐 일반적으로 공개하는 심사 가이드라인은 존재하지 않는다. 의약품 등의 발명의 심사에 대해 WTO/TRIPS 협정 상의 의무가 있지만 2033년까지 유예한 상황이다.

### 나. 등록요건

신규성, 진보성, 산업상 이용가능성을 충족하는 특허출원은 등록 가능하다. 신규성의 판단 기준은 규정 상으로는 국내 공지·공용으로 되어 있지만, WTO/TRIPS 협정에 합치하기 위해서 세계 공지·공용으로 운용하고 있다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

#### 1) 특허출원 일반

방글라데시에서의 특허 출원시 특징적인 사항은 이하와 같다.

- 방글라데시 국내에 거소 또는 사업 거점이 없는 출원인은 현지 대리인(등록변리사, 변호사)을 선임해야 한다.
- 출원은 영어 또는 벙골어로 할 수 있다.
- 온라인 출원, 전자 수수료 납부도 시작했지만, 아직까지 이용률은 낮은 상황이다.
- 출원에 관한 공고는 서지적 사항 등에 한정되어 있으므로, 특허의 경우 전체 명세서, 청구항 등을 공고에서는 확인할 수 없는바 필요한 경우에는 DPDT의 사무실을 방문하여 포대 정보를 열람해야 한다.

#### 2) 우선권 증명서

우선권 증명서와 우선권 증명서의 번역문은 출원 3개월 이내에 제출해야 한다.

#### 3) 특허심사

특허심사는 방식심사 후, 등록요건에 근거한 실체심사가 이루어진다. 출원 공고제도는 없으나 출원이 하여되면 이의신청을 받기 위해 서지사항 등에 대해 일반에 온라인으로 공고하며 수수료

(약 55 USD)의 납부가 필요하다. 방글라데시에는 심사청구 제도와 우선 심사제도는 존재하지 않는다. 기본적으로 모든 특허출원에 대해 구두심리를 실시하고 있다.

특허출원에 관련된 서류에 대해서는 IT 담당관이 방식심사를 하고 데이터 입력을 한 다음 출원이 심사관에게 전달되어 실체심사로 이어진다. 심사관이 심사보고서를 작성한 후 거절이유통지가 필요한 경우에는 심사관 명의로 해당 거절이유통지를 출원인에게 발송한다. 출원(청구항 포함)은 영어로 수리 가능하며 벙골어 등의 번역은 불필요하다.

선행기술조사에 대해서는 상용 데이터베이스가 고가이기 때문에 무료 데이터베이스(Patent Scope 등) 중심으로 조사를 실시하고 있다. 따라서, 방글라데시 특허 심사관은 다른 나라의 특허심사 결과를 적극적으로 활용하고 있으며, 주로 PCT의 ISR(국제조사보고서) 및 타 특허청의 국내 심사 결과를 활용한다.

#### 4) 심사기간

특허 심사에 시간이 걸리는 것은 역시 선행기술 문헌 조사이며, 심사 착수까지 평균적으로 18~20개월 정도 걸리며 특허결정까지 빨라야 1.5년, 최대 2.5년 정도 걸린다.

#### 5) 가출원

방글라데시에서는 가출원이 인정되고 있다. 가출원일 경우, 출원일로부터 9월 이내(1개월의 연장이 가능)에 완전한 명세서를 제출해야 한다.

#### 6) 이의신청

이의신청 기간은 일반에 공고된 날로부터 4개월간이다. 공고 후 4개월 이내에 누구든지 이의신청을 DPDT에 대해 제출할 수 있으며, 통지 수리 후 특허청은 출원인에게 그 취지를 통지한다. 상기 4개월 경과 후, 양 당사자가 참석하는 구술심리를 통해 특허청은 이의신청을 판단한다.<sup>47)</sup> 이의가 없을 경우 또는 이의가 있었지만 특허가 부여되는 것이 적절할 경우 특허가 부여된다.

### 라. 특허권의 효력

#### 1) 권리기간

특허권의 존속기간은 출원일(우선일)부터 16년이다. 신청에 의해 최대 5년까지 2회 연장 가능한 것으로 되어 있지만, 세척이 없어 실질적으로 연장은 불가능하다.

47) 특허디자인법 제9조

## 2) 특허권의 침해

특허 디자인법 제12조(1)에 의하면, 특허권자에 대해, 방글라데시 전 국토에서 발명을 생산, 판매 및 사용하고, 그러한 행위를 다른 사람에게 허락하는 배타적 권리가 주어진다.

즉, 방글라데시 국내에서 이하의 행위는 특허권의 침해가 될 수 있다.

- 특허 제품을 제조하는 행위
- 특허 제품을 판매하는 행위
- 특허 방법을 사용하는 행위
- 실시 허락을 하는 행위

## 3) 특허권의 행사

특허권의 행사 시에는 이하의 점에 주의하여야 한다.

- 특허권의 권리보호는 출원 공고일부터 발생한다. 즉, 특허 출원이 완료된 후 공고하기 전의 침해행위에 대하여 법적 절차를 밟을 수 없다.(특허 디자인법 제11조)
- 특허권자는 공인이 찍힌 특허증이 발급될 때까지 침해소송을 제기할 수 없다.(특허 디자인법 제7조)
- 특허 표시에서 날짜표시를 수반하지 않으면 특허권의 존재 여부를 통지한 것으로 간주하지 않는다.(특허 디자인법 제30조)

## 마. 비용

출원 수수료는 명세서 25 페이지 및 10개 청구항에 대해 10,000 타카(Tk)이다. 명세서 25 페이지 및 10개 청구항에 대해 각각 100 타카가 추가된다.

## 바. 심판

거절결정이 있는 날로부터 3개월 이내에 거절결정에 대한 불복신청을 산업부 장관에게 할 수 있다(특허 디자인법 제69, 70조). 그 불복신청에 대해서는 산업부 차관(Secretary of Ministry)이 담당(Appeal Tribunal)하지만, 실제로는 DPDT의 차장(Deputy Registrar) 주관으로 심리 협의체를 구성해 판단한다. 만약, 출원인이 그 판단에 불복한다면 고등법원에 항소할 수 있다.

특허권의 무효(Revocation)에 대하여는 고등법원에 불복 소송을 제기할 수 있다(특허 디자인법 제26조). 또한 지방법원에 제기되는 침해소송에 있어서 특허권의 무효(Revocation)를 구하는 반소를 할 수 있는데, 이 경우 본소와 함께 고등법원으로 사건이 이송된다(특허 디자인법 제26, 29조). 또한 특허무효 사유는 특허 디자인법 제26조에 열거되어 있는데, 이 사유는 침해소송에 있어서의 항변으로도 주장 가능하다(특허 디자인법 제26조). 법원은 권리의 유효성을 판단할 수 있고, 그 결과에 입각해 DPDT에 등록부의 수정을 실시하게 할 수 있다.

## 2.2. 디자인

### 가. 보호대상

방글라데시에서는 물품성, 형태성, 시각성을 갖는 디자인이 보호대상이며, 단순한 기계적 장치 관련 디자인은 등록받을 수 없다.

### 나. 등록요건

등록요건은 신규성 및 창작성이다. 신규성 상실의 예외 규정이 있으며, 박람회에서의 전시나 의사에 반한 공표가 있는 경우 6개월간의 신규성 유예기간이 주어진다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

#### 1) 출원시 필요서류

- 출원서
- 도면 또는 사진
- 위임장(공증·인증은 불필요)
- 발명자(창작자)와 출원인이 다른 경우는 양도증(공증·인증이 필요)이 필요
- 우선권 주장시는 우선권 증명서 및 그 영어번역(공증·인증이 필요)이 필요하며, 출원일로부터 3개월 이내에 제출하면 됨

#### 2) 특별한 디자인 제도

- 비밀 디자인 : 등록으로부터 2년간, 등록의장의 공표를 늦출 수 있음
- 부분 디자인 : 없음

## 라. 디자인권의 효력

### 1) 보호기간

권리의 존속기간은 출원일로부터 5년이며, 2회 갱신이 가능하여 최장의 존속기간은 출원일로부터 15년이다. 갱신절차는 기간 만료 시까지 필요하다.

### 2) 심판

최종적으로 출원이 거절되는 경우 출원인은 최종적으로 거절하는 날로부터 3개월 이내에 불복 신청을 할 수 있다

### 3) 디자인권의 침해

특히 디자인법 제53조에 의하면 디자인권의 존속기간 중 디자인권자의 서면에 의한 허락 없이 판매 목적의 다음에 정하는 행위는 누구든지 법에 의해 인정되지 않는다고 규정하고 있다.

- 디자인이 등록해 놓은 상품 구분 물품에 해당 디자인 또는 부정하거나 명백한 모방을 응용하거나 해당 디자인이 그와 같이 응용 가능하게 하는 행위
- 해당 디자인이 등록 처리하고 있는 분류에 속하는 물품을 수입하여 해당 디자인에 대한 부정하거나 명백한 모방을 하는 행위
- 등록 권리자의 동의를 얻지 않고 해당 디자인의 부정하거나 명백한 모방이 해당 등록 전용 상품에 사용되거나 처리되는 것을 알면서도 해당 물품 판매를 위해 공표 또는 진열하는 행위

### 4) 디자인권의 제한

한편 디자인권의 행사에 대해 특허권과 같은 제한이 마련되어 있음에 유의할 필요가 있다.(특히 디자인법 제54조). 또한 물품에 각각 등록 디자인을 나타내는 소정의 표식 등을 부착하지 않은 경우, 디자인권자는 디자인권 침해의 위약금 또는 손해배상을 받을 권리가 없다는 점에 유의한다(특히 디자인법 제48조).

## 2.3. 상표

### 가. 개요

방글라데시에서는 다류 출원은 인정하지 않으며(1출원 1분류제), 다른 나라로부터의 우선권 기간은

6개월이다. 방식심사 후, 등록요건에 근거한 실체심사가 이루어진다.

약의의 상표(상표법(2009) 제8조(g), 저명상표(상표법(2009) 제43조)에 관련된 규정이 존재한다. 그러나, DPDT는 저명상표를 조사하기 위한 데이터베이스를 가지고 있지 않은 상태이다.

## 나. 등록요건

주요 등록가능 상표는 하기와 같다.

- 특별한 방법에 의해 표현된 회사, 개인 또는 법인의 명칭
- 1 이상의 단어
- 상품이나 서비스의 특성이나 품질을 직접 언급하는 것이 아니며 일반적인 의미로 비추어 볼 때 지리적 명칭, 성명 또는 그 일반적인 약칭, 또는 방글라데시 국내의 당과, 카스트 또는 부족의 명칭이 아닌 1 이상의 단어
- 기타의 식별성이 있는 표장

## 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

### 1) 출원시 필요서류

- 출원서(주요 기재사항은 아래와 같음)
  - 출원인의 성명/명칭, 주소/거소 등
  - 출원인의 업종
  - 방글라데시에 있어서의 사용의 사실 (사용 개시일) 또는 그 의사
- 지정상품·서비스
- 상표 견본
- 위임장 (공증·인증은 불필요)
- 우선권 주장 시는 우선권증명서 및 그 영어번역이 필요함. 또한 출원일로부터 3개월 이내에 제출하면 됨

### 2) 출원료

하나의 상표에 대해 지정하는 상품 수에 따라 다르다.



- 지정상품이 1상품: 1,500다카
- 지정상품이 2~4상품: 2,500다카
- 지정상품이 4상품을 넘는 경우: 3,500다카

### 3) 심사

방글라데시에 있어서는 절대적 거절이유 및 상대적 거절이유 모두 심사의 대상이 된다.

#### 가) 절대적 거절이유

- 수치스러운 사항이 포함된 표장
- 표장의 사용이 시행되고 있는 법령에 반하는 경우
- 사용에 의해 오인혼동을 발생시킬 우려가 있는 표장
- 방글라데시 국민의 종교적 감수성을 상치 입힐 우려가 있는 내용을 포함한 표장
- 국가, 또는 국제조약 또는 국제기관의 문장, 깃발 또는 기타의 기장, 이것들의 명칭 또는 명칭의 약칭, 이것들이 채용하는 공적표식 또는 인장과 동일 또는 모방 또는 요소로 포함된 표장(그 국가 또는 기관의 당국이 인정한 것은 제외)
- 부정의 목적으로 신의에 반하여 행하여진 출원인 경우

#### 나) 상대적 거절이유

- 동일의 상품 또는 서비스에 관하여 타인의 등록상표와 동일 또는 오인을 불러일으킬 정도로 유사한 상표의 경우
- 방글라데시에 있어서 타인의 주지상표와 동일 또는 혼동을 불러일으킬 정도로 유사한 상표에 대해 그 타인의 상품 또는 서비스와 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스에 대해 사용하는 상표의 경우
- 출원에 관한 상표가 방글라데시에서 주지이며 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표이며, 당해 주지이며 등록된 상표에 관한 지정상품 등과 동일, 또는 비유사한 상품 또는 서비스에 사용하는 경우 (당해 상표가 이들 상품 또는 서비스와 등록상표의 소유자와의 사이에 관련이 있다고 오인을 불러일으킬 방법으로 사용되는 경우, 또는 등록상표의 상표권자의 이익이 당해사용에 의해 줄어들 우려가 있는 경우에 한정된다.)

**4) 의견제출 통지**

심사관은 거절이유를 통지하고 출원인에게 답변을 요구한다. 이 거절이유통지에 대해 출원인에게 답변 기간으로 3개월의 기간이 부여된다. 이 기간은 2달간 연장 가능하다.

**5) 소요시간**

상표 등록은 이의가 없으면 법률상 출원 후 150일 정도에 등록하지만 방글라데시의 인적자원 및 인프라 부족 때문에 시간이 걸린다.

**라. 이의신청**

출원공고 제도는 없으나 심사를 통해 인용되는 출원은 권리 부여 전 이의신청을 접수하기 위해 서지사항 등이 상표저널(온라인 및 인쇄물 모두)에 공고된다. 상기 공고 이후 60일 이내에 이의 신청이 가능하다.

이의에 대해 2020년 10월 현재 350건 정도의 계속 중인 사건이 존재한다. 이의신청은 당사자로 부터의 증거제출 등에 시간이 걸리지만(1년 정도), 판단 자체는 며칠이면 가능하다.

**마. 심판**

거절결정 불복신청을 담당하는 부서는 없어 고등법원에서 직접 다투게 된다.

상표국의 결정, 명령, 지시에 대해 고등법원에 불복신청(상표권의 취소도 포함한다)을 할 수 있다(상표법 제99, 100조). 법원은 권리의 유효성을 판단하는 것이 가능하고, 그 결과에 입각해 DPDT에 등록부의 수정을 실시하게 할 수 있다.

**바. 불사용에 의한 취소**

등록상표가 지정상품/서비스에 대해 5년 이상 사용되고 있지 않은 경우 취소의 대상이 된다.

**사. 상표권의 효력****1) 존속 기간**

존속기간은 출원일(우선권 주장에 근거한 출원의 경우 우선일)로부터 7년이며, 갱신은 10년 단위로 가능하다. 갱신 출원은 존속기간 만료 전 6개월 내에 진행해야 한다.

## 2) 상표권의 양도·이전

상표권자는 등록된 상표에 대해 그 지정상품/서비스의 모두 또는 일부에 대해 자유롭게 양도·이전이 가능하다.

## 3) 상표권의 침해

상표법 제25조에 따르면 등록 상표와 동일하거나 공중에게 오인 혼동을 일으키는 정도로 유사한 상표를 사용하고 그 사용 형태가 소유권자 또는 등록사용권자로서 권리를 갖는 자의 사용으로 해석하게 되는 경우 상표권의 침해로 판단한다.

## 4) 침해로 간주되지 않는 행위[사칭 통용(패싱 오프)]

일정한 조건 하에서 상표의 침해로 간주하지 않는 행위가 존재한다(상표법 제27조 등). 사칭 통용(passing off)은 상표법 2009에는 그 정의가 없지만, 제24조(2), 제96조(4) 및 제97조에 의거해 법적으로 인지하여 처리하고 있다.

상표법 제97조는 타인이 미등록 상표를 사용한 경우 사칭통용임을 주장하며 소송으로 인한 사용 금지, 침해 라벨 등의 삭제·폐기·인도 명령, 손해 배상의 구제를 인정하고 있다. 원고는 해당 상표의 사용 사실이나 피고에 의한 해당 상표의 계속 사용을 입증할 의무가 있다. 본 조항은, 보통법의 적용이지만, WTO/TRIPs 의 규정 제16.2조 및 제16.3조를 채용하여 도입된 조항이다.

## 2.4. 저작권

### 가. 보호대상(저작물의 종류)

방글라데시에서 저작권 보호는 저작권법에 해당하는 Copyright Act 2000(2005년 개정) 및 저작권 규칙(Copyright Rules) 2010에 의해 규정된다.

2000년 저작권법에 의하면, 저작권은 저작물과 관련하여 관련 행위를 수행하거나 수행할 수 있는 모든 권리를 의미하며 이하를 그 보호대상으로 한다.

- 컴퓨터 프로그램을 제외한 문학, 극 또는 음악 작품 : 저작물을 어떤 형태로든 복제하고, 저작물의 사본을 대중에게 발행하고, 저작물의 번역을 제작, 복제, 공연 또는 출판, 방송 저작물 또는 저작물의 개조하는 행위

- 컴퓨터 프로그램 : 전 항에 언급 된 행위를 포함하고 컴퓨터 프로그램의 사본을 판매 또는 판매 제안하는 행위
- 예술적 작품 : 저작물을 어떤 형태로든 복제하고, 작품을 대중에게 공개하고, 영화 촬영 저작물의 방송 또는 저작물 개작 등을 포함하여 저작물의 사본을 대중에게 공표하는 행위
- 시네마토 그래프 필름 : VCP, VCR, DVD 또는 기타 형식으로 이미지를 구성하는 일부 이미지의 사진을 포함하여 저작물의 사본을 만들거나, 판매 또는 대여를 제공하거나, VCP 에서 영화 사본을 판매 또는 대여하는 행위, VCR, DVD 또는 기타 형식으로 일반 대중에게 VCP, VCR, DVD 또는 기타 형식으로 영화의 청각적 또는 시각적 사본을 홍보하고 표시 하는 행위
- 음원 : 음원을 구현하는 기타 음원 제작, 판매 또는 고용 제공, 음원 판매 제안 또는 대여, 음원 공개 등

#### 나. 저작권의 내용(저작자의 권리)

저작물에 존재하는 저작권의 소유자는 저작물과 관련된 특정 행위(복제, 방송 또는 일반 대중에게 판매)를 할 수 있는 독점적 권리를 갖는다. 저작권 소유자는 자신의 저작물 이용을 통제할 수 있다. 예를 들어, 복사본을 만들거나 대중에게 판매하거나 일정한 대가를 받고 다른 사람에게 이를 사용할 수 있는 권한을 부여할 수 있다. 저작권 소유자의 허가나 라이선스 없이 저작권법에 의해 제한되는 행위 중 하나를 행하면 저작권자는 저작권 침해 소송을 제기할 수 있으며, 저작권법 2000에 따른 손해 배상 및 금지 명령과 같은 구제를 받을 수 있다.

#### 다. 저작권의 효력

문학, 음악, 드라마 또는 예술 작품의 저작권은 저자의 평생 동안 및 저작자의 사망 연도로부터 60년간 보호된다. 영화, 컴퓨터 프로그램, 사진 또는 녹음에 대한 저작권은 작품의 출판일로부터 60년 동안 보호된다. 방송의 경우 보호 기간은 방송이 이루어진 다음 해의 초부터 25년이다. 공연의 경우 공연이 이루어진 다음 해의 초부터 50년간 보호된다. 저작물이 공동 저작인 경우에는 마지막 생존 저자의 사망일로부터 60년간 보호된다.

개인적인 연구, 사적 사용, 연구, 비판, 리뷰, 신문, 잡지 또는 유사한 정기 간행물에 시사 보고와 같이 공정한 거래를 목적의 사용에 대해서는 저작권자의 허가를 구하지 않고 활용할 수 있다.

## 라. 등록요건

방글라데시에서 2000년 저작권법에 따라 저작물의 등록은 선택 사항이다. 다만, 문학, 연극 또는 예술 작품의 등록 증명서는 분쟁 발생시 주요 증거로 간주된다.

## 2.5. 기타

### 가. 영업비밀

방글라데시에서는 영업비밀의 법적 보호가 존재하지만 여러 법률로 분산되어 있다. 영업비밀 보호는 산업 디자인 등에 관한 정보가 악의로 공개되는 것을 방지하는 1911년 특허 디자인법 제49조의 행사를 통해 제공된다. 또한 1872년 계약법 제73조를 통해 당사자는 계약 의무 위반에 대한 보상을 받을 수 있다.(기밀 정보 보호를 위해 일반적으로 기밀 유지 계약 및/비공개 계약이 사용됨).

또한 2012년 경쟁법 전문을 해석함으로써 반독점 관행의 범위를 잘못된 정보 공개로 확장할 수 있다. 이와 함께, 형법 제405조에 따라 신뢰칙의 범죄 위반에 대해 처벌을 기할 수 있으며, 제406조에 따라 최대 3년의 징역 및/ 또는 벌금형에 처할 수도 있다.

### 나. 지리적 표시

방글라데시의 지리적 표시는 지리적 표시 물품 등록 및 보호법 2013(Geographical Indication Goods Registration & Protection Act 2013) 및 지리적 표시 물품 규칙 2015(Geographical Indication Goods Rules 2015)의 적용을 받는다. 동 법에 따라 DPDT는 지리적 표시의 등록을 처리하는 권한을 갖는다.

지리적 표시를 등록하려면 협회에서 신청해야 하며, 어느 누구도 개별적으로 지리적 표시를 등록할 수는 없다. 등록된 지리적 표시의 유효 기간은 5년이며 이후 협회는 지리적 표시의 등록을 다시 신청해야 한다.

DPDT의 상표국 내에 지리적 표시 담당과(2명 근무)가 별도로 설치되어 있다. 동 자료 작성 시점까지 총 32건의 지리적 표시의 출원이 있었고 3건의 지리적 표시(①Hilsafish, ②Jamdani see, ③Khirshabad mangoes)가 등록된 상태이다.

### 3.1. 개요

방글라데시의 지적재산 소송 건수는 전체적으로 적으며 상표는 대략 연 20-25건, 저작권은 대략 연 5-10건, 특히 분쟁은 거의 존재하지 않는 상황이다. 특허관련 소송은 현재로서는 매우 적기 때문에 방글라데시 법원에서 손해산정기준, 일실이익과 관련된 검토를 한 사례는 존재하지 않는다. 그러나, 유사한 검토의 필요가 있을 경우에는, 방글라데시도 보통법의 법체계를 가진 나라이므로, 인도, 영국 등과 같은 법체계의 국가 판례를 참고로 할 수 있다.

### 3.2. 사법구제

법원은 방글라데시 헌법에 의해 규정된 사법 조직으로 민사 재판을 취급하는 법원(지방법원 등)과 형사 재판을 취급하는 법원(치안판사 법원 등)이 따로 설치되어 있으며, 3심제를 채용하고 있다. 지식재산권에 관한 법령상의 다툼도 심리 대상이지만 지식재산 전문부나 지식재산 전담법원은 설치되어 있지 않다.

방글라데시에는 치안판사 법원(Magistrates Court), 초급치안 법원(Sessions Court), 지방법원(District Court)이 존재하며 치안판사 법원의 재판, 결정, 명령 또는 판결에 불복할 경우 초급치안 법원, 지방법원에 상소할 수 있다. 민사구제를 요구할 때는 지방법원을 선택하고 형사구제를 요청할 경우에는 치안판사 법원을 선택하게 된다.

또한 이동법원(Mobile Court)은 방글라데시, 인도, 영국 등의 제정법이나 법적 전통에서 유래한 것으로, 한 곳에 있는 법원과는 달리 각 지역을 이동하는 법원이다. 또한 이동법원은 대륙법과 판례법 규문주의와 당사자주의를 모두 아우르는 절충적 법제도로 법의 역동적 실시를 통해 정의의 실현을 꾀하고 있다. 1898년 형사소송법에 따라 치안판사 법원(Magistrates Court)에 대해 범죄의 실행지를 기준으로 사건을 심리하는 권한을 부여하고 있다.

행정치안 판사(Executive Magistrate (Bangladesh Administrative Service))는 이동법원(이동법원법(2009) 제5조)을 지휘하는 권한을 가지고, 여러 사회문제를 해결함으로써 법 및 질서를 유지하고 사회정의 유지를 목적으로 하고 있다. 행정치안 판사는 행정관으로 사법권한을 갖지 않으며 인허가 업무나 기소절차 등을 담당한다. 방글라데시의 행정치안 판사는 공중위생 및 공공의 위험에 관한 물품 및 물질에 관한 사건을 취급한다.

특히, 상표 등의 거절결정 관련 불복신청(특허에 대해서는 먼저 산업부에 신청할 필요가 있다)과 특허, 상표 등의 취소청구 등을 고등법원(High Court Division)에 대해 제기할 수 있다. 지식재산 소송에서 법원에 대한 기술적 지원은 당사자가 서면으로 제출하는 정보에만 따른다.

상표권 침해 및 사칭 통용은 2009년 상표법 제97조에 의해 다음과 같은 구제가 가능하다.

- 침해금지
- 손해 배상
- 부당이득의 반환
- 침해품의 인도
- 폐기·처분

### 3.3. 행정구제

#### 가. 개요

경찰의 행정단속을 이용하는데 있어, 방글라데시에는 법원의 명령이 없으면 경찰이 움직이지 않는 것이 실태이므로, 권리자는 치안 판사법원에 신청이 필요하다.

세관 금지에 있어서 세관은 위조품을 판정하는 권한이 주어지고 있지만, 지식이 부족하고 판단이 어려운 상황이 많으므로 고등법원(1심 관할도 가진다)으로부터 명령을 얻는 것이 적절한 경우가 많다.

#### 나. 세관 단속

방글라데시 세입청(NBR: National Board Revenue)은 1972년 설립 후 방글라데시 세무 최고 기관으로 세무부 내부 자원부 관할 하에 있다. 세입청은 조세 관련 업무를 수행하는 한편, 조세 관련 경제 관련 부처간 협의에 참여한다. 또한 세입청은 세관 부문과 소득세를 관할하는 부문 외에 IT 부문과 조사분석 업무를 수행한다.

세관(Customs)은 세입청의 하부조직으로 관세 등의 징수, 수출입 화물의 통관, 밀수 단속 등을 수행하는 행정기관이다. 다카 세관(Dhaka Customs)은 방글라데시 최대의 공항 세관으로, 주로 수입단계에서의 관세와 세금의 징수에 대하여 책임을 진다. 또한 무역 원활화 및 정부 규제 집행, 사회와 환경 유지 보호, 무역 준수, 문화유산 보호 등도 담당한다.

상표법(2009) 제109조에 의해 세관 직원은 관세법(1969) 제15조(d), (e) 및 (f)에 근거해 금지하는 물품의 수입원을 나타내는 기록의 공개를 요구하는 권한을 부여받는다.

지식재산권 침해에 대한 형사규정은 관세법 제156조(1)제9호에도 정하고 있으며, 수출품 또는 수입품에 관한 위반 또는 침해에 관하여 관련된 물품을 몰수할 수 있다. 그리고 위반 행위에 관여한 자도 해당 물품 가격의 2배를 넘지 않는 벌금형에 처한다고 규정하고 있다.

관세법 제15조에 수입금지인 물품이 정의되어 있고, 동법 제17조에서 제15조의 규정을 위반하여 물품이 방글라데시에 수입 또는 수입이 시도되는 경우에는 해당 물품을 압류 및 몰수할 수 있다.

지식재산권 시행(수입 및 수출) 규칙 2019(2019년 11월 14일 가결)에 따라 권리자 및/또는 권리자의 정식 대리인(국내 또는 국제)은 등록 증명서를 제출할 수 있다. 지식재산과 관련된 세관 등록제도가 존재한다.

#### 다. 지재권 시행(수입 및 수출) 규칙(2019)(Intellectual Property Enforcement (Import and Export) Rules, 2019)

2019년 11월 14일 방글라데시 정부는 관세법(1969)에 의거 지재권 시행(수입 및 수출) 규칙(2019)을 발표하였다. 이러한 규칙의 주요 특징은 다음과 같다.

- 방글라데시는 지식재산권(상표, 특허, 의장, 저작권, 지리적 표시)을 국경에서 보호한다.
- 권리자가 취해야 할 절차로서 본인 또는 권한이 있는 자를 통해 Form-A에 의한 통지를 제출할 필요가 있다. 이 Form은 권리자명, 주소, 전화번호, 이메일 주소, 인정 사업자를 지지하는 승인, 보호가 요구되는 지식재산권의 등록증명서, 수출입 일자, 인정 수입업자의 특정 코드 또는 수입 라이선스 등 관련 정보를 포함한다.
- 통지는 1년간 유효하고 그 후 새로운 통지로 갱신 가능하다.
- 세관은 민원 접수 후 1개월 이내에 처리하여야 한다.
- 1개의 등록으로 방글라데시의 모든 항구에 유효하다.
- 권리자는 세관으로부터의 금지와 관련된 통지를 수리한 후 10일 이내에 세관과의 절차에 착수하여야 한다. 이는 권리자의 요청, 세관의 재량에 의해 4일간 연장 가능하다.
- 금지물품이 신선품인 경우 10일 기간은 3일로 단축한다. 상기 규칙은 상품 수입의 양쪽 모두의 경우에 적용된다.
- 서류 또는 전자우편으로 통지를 제출할 수 있다.



## 라. 경찰의 활용

통상의 지식재산 범죄는 현지 경찰이 단속하게 된다. 그러기 위해 우선은 치안 판사 법원에 신청하여, 법원의 명령을 얻고 나서 현지 경찰을 움직일 필요가 있다. 경찰은 집행조직이므로 법적인 판단은 하지 않는다.

## 마. 긴급 행동단의 활용

긴급행동단은 범죄 단속을 위한 특수 엘리트 부대로, 무장경찰부대령(1979)(2003년 개정)에 의거해 2004년 3월에 설치했다. 군인, 경찰관, 국경경비관으로 구성된다. 긴급행동 부대의 주된 임무는 국가의 치안 유지이지만, 지식재산 범죄를 비롯한 경제범죄 단속 지원도 하는 경우가 있다.

무장경찰부대령(1979)에서 정하는 긴급행동부대의 기능은 다음과 같다

- 국내 치안 유지: 범죄 및 범죄적 행위에 관한 정보활동
- 무허가 무기, 탄약, 폭발물 및 기타 정부가 지정하는 물건의 회수
- 정부의 지시에 의한 범죄 수사
- 무장범죄단 체포
- 경찰 등 다른 법집행기관에 의한 치안·법질서 유지활동 지원
- 기타 정부가 지시하는 임무

무장경찰부대령(1979) 제6조(B)에 따라 정부는 긴급행동단에 대해 수시로 범죄수사를 명할 수 있으며, 긴급행동단의 대장은 정부의 지시를 받아 범죄수사를 지휘한다. 또한 긴급행동단의 대장은 직접 범죄를 수사하거나 대원에게 수사를 지시할 수 있다. 그리고 무장경찰부대령(1979) 제6조 (D)에 따라 대원은 범죄를 수사하거나 그 범죄와 관련된 사건에 대하여 본령에 따라 직무를 수행함에 있어 「형사소송법」(1898년 법 제5호)에 따라 경찰관이 수행할 수 있는 모든 기능 및 임무를 수행할 권한을 행사할 수 있다.

긴급행동단(RAB)는 테러대책, 마약단속 등 국가적 안전 확보 활동을 주목적으로 한다. 경제 범죄도 취급하지만, 대규모 범죄로 임팩트가 큰 것만을 취급하고 있다. 특히, 공공 건강에 관한 것이 대상이다. 단, 긴급행동단은 실행 부대(physical aspects)이며, 법률적인 판단은 하지 않는다.

### 3.4. 형사구제

형사상의 구제는 상표법, 형법 및 형사소송법에 의해 정해져 있다. 형사소송법 제98조에 따라 권리자는 관할 지역치안판사(District Magistrate)/행정치안판사(Executive Magistrate)에게 압수수색 신청을 할 수 있다. 또한 지역치안판사는 지역 내의 행정치안판사에서 임명하는 자(1명)이다.

형사절차를 밟기 위해서는 상표등록이 필수적이다. 형법 제415조, 제417조, 제420조, 제482조, 제483조, 제486조 및 제487조에 기초하여 사법치안판사(Judicial Magistrate)/수도권 치안판사(Metropolitan Magistrate)에게 침해소송과 관련된 소장을 제출할 수 있다. 또한 수도권 법원(수도권 초급치안법원)(Metropolitan Sessions Judge Courts)/수도권 치안판사법원(Metropolitan Magistrate Courts)은 대도시의 독립된 법원으로서 방글라데시의 수도(다카)에 설치되어 있어 사법치안 판사는 정부에 의해 임명 및 처리 수도권 치안법원을 총괄한다.

상표와 관련된 위반행위, 벌칙 및 절차에 관해 상표법 제73조 및 제74조에는 부정한 상표 및 허위의 거래 표시를 붙인 자는 6개월 이상 2년 이하의 금고 및 5만 다카 이상 20만 다카 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다. 재범 또는 누범의 유죄 판결인 경우에는 형벌은 1년 이상 3년 이하의 금고, 10만 다카 이상 30만 다카 이하의 벌금 또는 병과되고 있다.

법원은 형기 및 벌금액을 정하는 권한을 가진다. 또한 이와 같이 법 제79조에 물품 몰수 규정도 존재한다. 형법(1860)에는 상표권 침해 및 그 밖의 지재권 침해에 대한 각종 규정이 존재하는데, 상표의 정의(제478조), 부정한 상표의 정의(제480조), 부정한 상표의 사용 및 상표 또는 거래표시의 모방행위에 대한 형벌(제482, 483, 485-489조)이 그 예이다.

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

### VII. 베트남

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 143
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 148
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 165



### 1.1. 개요

베트남은 지식재산권 보호를 위해 기술이전법(1988), 산업재산권보호법(1994)을 제정하였고, 1995년 제정한 민법에서 저작권과 산업재산권을 포괄적으로 보장하는 내용을 포함하였다. 나아가, 2005년 지식재산권법을 제정하면서 본격적으로 특허, 상표, 디자인, 저작권 등을 아우르는 지식재산권 관련 법령을 가지게 되었다.

현재 베트남의 지식재산권은 저작권(Copyright), 발명특허권(Invention), 실용신안(Utility Solution), 공업디자인특허(Industrial Design), 상표권(Trademark)이 있다. 현재 베트남의 디자인권에 대한 보호는 2005년 제정된 지식재산권법(Law No. 50/2005/QH11 of November 29, 2005, on Intellectual Property)과 2009년의 지식재산권법 일부개정법률(Law No. 36/2009/QH12 of June 19, 2009, amending and supplementing a Number of Articles of the Law on Intellectual Property (2010)) 및 2019년 일부 개정법(42/2019/QH14) 등이 적용되고 있다.<sup>48)</sup>

지식재산권법에 의하면 지식재산권은 기관 또는 개인이 가지는 지식재산에 대한 권리를 의미하며, 저작권, 저작인접권, 산업재산권 및 식물품종권을 포함한다. 저작권의 대상은 문학, 예술 및 과학 저작물을 포함하고, 저작권 관련권(copyright - related) 대상은 공연, 음반, 영상 녹화물, 방송 및 암호화된 프로그램이 포함되고, 산업재산권의 대상은 발명, 산업디자인, 반도체 집적회로 설계도, 영업비밀, 상표, 상호 및 지리적 표시가 포함되며, 재배식물 종자권 대상은 재배식물 종자 및 수확물질이다(지식재산권법 제3, 4조).

특허권은 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성과 함께 특허 받을 수 없는 사유에 해당되지 않는 발명에 대해 인정되고, 존속 기간은 출원일로부터 20년이다. 이에 반해 실용신안은 신규성과 산업상 이용가능성의 요건만 충족시키면 등록을 받을 수 있으며 존속기간은 출원일로부터 10년이다.

디자인권은 신규성 및 창작성, 공업상 이용가능성이 있을 때 인정된다. 디자인권의 존속기간은 출원일로부터 5년 후에 만료되며, 5년을 단위로 2회의 연속 갱신이 가능하다. 베트남은 헤이그 협약에 가입되어 있다.

상표권은 식별력이 인정되고 부등록 사유에 해당하지 않는 경우 출원일로부터 10년 존속되며, 10년을 주기로 연속하여 무한히 갱신될 수 있다.

48) 국내외지식재산법제도 연구(디자인보호법), 2018, 12쪽

저작권은 별도의 신고나 등록 없이 창작과 동시에 자연 발생되며 일반적으로 저작자의 사망 또는 사망 선고 후 50년 동안 보호된다.

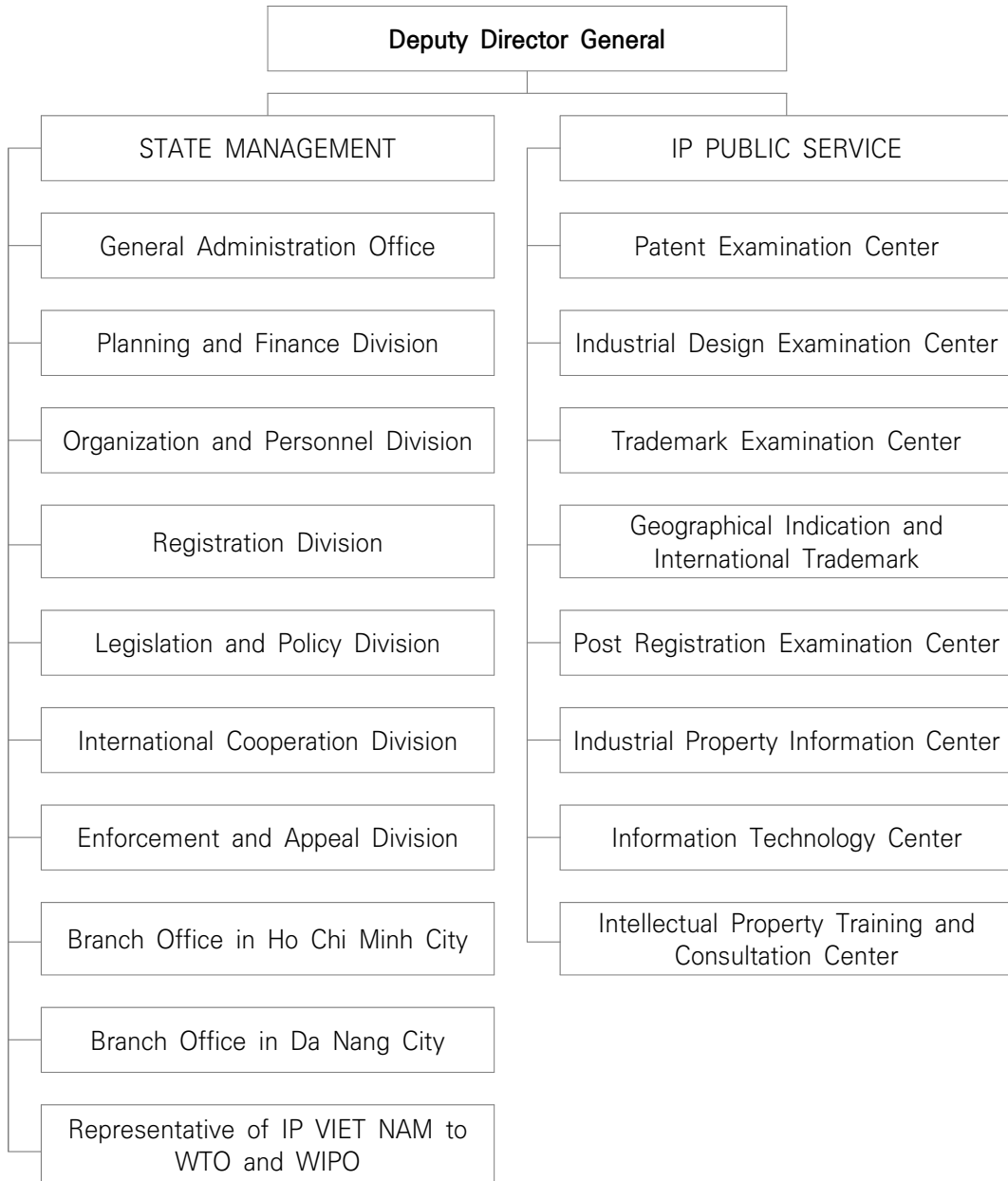
베트남이 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신제품 보호에 관한 국제조약)
가입 (1993. 3. 10.)	가입	가입	가입 (2006. 7. 11.)	미가입	가입

## 1.2. 지식재산 관련 기관<sup>49)</sup>

베트남의 지식재산권 관련 정부기관은 크게 보호기관과 집행 및 단속기관으로 구분된다. 보호 기관은 베트남 지식재산권청(NOIP), 저작권국, 식물 신제품 보호사무국이 있으며, 집행 및 단속 기관으로 산업무역부 시장관리국, 과학기술부 감사국, 문화체육관광부 감사국, 공안(경제 경찰국), 세관총국, 인민위원회, 법원이 있다.

49) 한-베 통상연계형 경협사업 지식재산권 보호 역량강화, 34쪽



[그림] 베트남 지식재산권청 조직도

베트남 지식재산권청(NOIP)은 과학기술부 직속 국가 지식재산을 관리하는 정부기관으로 관련기관과 협력하여 지식재산에 관한 법령·제도·정책의 초안을 작성하고, 특허, 실용신안, 의장, 상표, 지리적 표시, 반도체집적회로의 회로도 등에 대한 지식재산권을 확립하고, 지식재산권 양도계약의 등록과 지식재산 등록 결정에 대한 불복, 이의신청, 취소, 무효화 등에 관한 절차를 진행한다.

식물 신품종 보호사무국(New Plant Variety Protection Office, PVPO)은 농업 농촌 개발부(Ministry of Agriculture and Rural Development, MARD) 산하 정부기관으로 식물 신품종 신청 서류 접수, 심사, 보호, 라이선스 발행을 실시한다.

과학기술부 과학기술조사단(Science and Technology Inspectorate, STI)은 과학기술 분야에서 감사 업무를 담당하는 국가 관리기관으로 불복신청과 고발 등을 처리하고 행정감사, 지식재산에 관한 감사를 포함한 전문적 감사를 실시한다. 중앙정부에서는 과학기술부 직속 조사단(Inspectorate of Ministry of Science and Technology)이 업무를 담당하며 지방에서는 각 성의 과학기술국 직속의 감사실이 감사업무를 담당한다.

시장관리국(Market Surveillance Agency)은 산업무역부(Ministry of Industry and Trade, MOIT) 직속 기관으로 국내시장에서의 무역활동, 상공업 및 기타 관련 분야에서 시장 검사와 감사, 법률위반 방지 등의 국가 관리 기능을 담당한다.

경제 경찰국은公安성 범죄 방지 경찰 총국에 속하는 경찰국의 일반적인 명칭으로 직무 권한 내에서 경제 관리 질서 유지와 범죄 수사를 담당한다. 경제 경찰국은 위조상품의 제조와 판매 등을 수사·적발하고 관련 기관과 협력하여 위조상품의 제조와 판매 방지에 노력한다.

세관 총국은 재정부 산하 상품과 운송 수단을 검사하고 감사하는 기관이다. 국경을 넘는 상품의 밀수와 불법 운송의 방지, 수출입 물품에 관한 관세 집행 및 수출입 물품의 통계 데이터를 작성한다. 또한 통관 제도에 관한 관리 및 수출입 물품의 관세에 관한 정책을 수립한다.

각 지방성 인민위원회는 지방에서 국가 관리 업무를 수행하는 행정 기관이다. 인민위원회는 해당 지방의 위조상품 방지 업무를 지도하고 위조상품의 제조, 판매 및 수입 등 위반 사건을 검사하고 적발, 방지 및 처리를 위해서 각 지방의 담당 부서와 협력한다.

인민 법원은 지식재산권에 관한 분쟁을 해결하는 기관이다. 인민 법원은 최고 인민 법원과 성·시·구·군 단위의 인민 법원으로 구성된다. 베트남에는 지식재산 관련 사건만을 심리하는 법원은 존재하지 않으며, 지식재산권 분쟁 사건은 인민재판(경제 재판)으로 취급된다.

밀수·불법 무역 및 위조품 방지 지도 국가 위원회(389 국가지도위원회)는 2014년 3월 19일 자 결정 제389/QĐ-TTg호에 근거하여 설립되었으며, 단계별로 밀수 불법 무역과 위조품 방지 계획 전략을 작성하고 밀수 불법 무역과 위조상품 방지 활동에 관해서 정부·업계·지역을 지도하고 검사를 촉진하고 지침을 내리는 역할을 담당한다.



### 1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>50)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	487	3,960	38,854	22,308	1,736	873
2015	582	4,451	45,230	22,514	1,839	1,046
2016	560	4,668	54,963	26,965	2,060	1,334
2017	592	4,790	55,313	29,463	1,763	1,420
2018	646	5,425	60,731	33,465	1,891	1,475

06

방글라데시(Bangladesh)

07

베트남(Vietnam)

08

스리랑카(Sri Lanka)

09

싱가포르(Singapore)

10

인도(India)

50) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=VN](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=VN)

## 2.1. 특허

### 가. 보호대상

베트남 지식재산권법은 발명을 자연법칙을 이용하여 특정 문제를 해결하기 위한 제품 또는 방법의 형태의 기술적 해결책으로 규정한다(지식재산권법 제4조)

한편, 과학적 발견 또는 이론, 수학적 방법, 정신적 활동의 수행을 위한 계획, 규칙 및 방법, 가축의 훈련, 게임, 비즈니스, 컴퓨터 프로그램, 정보의 제공, 오직 심미적 특성만을 지닌 해결책, 식물품종 및 동물품종, 미생물학적인 것이 아닌 근본적으로 생물학적 특성에 기초하는 식물 또는 동물의 생산 공정, 인간 또는 동물의 질병예방, 진단 및 치료 방법 등은 발명으로 보호되지 않는다(지식재산권법 제59조).

### 나. 등록요건

발명이 특허등록을 받기 위해서는 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 있어야 한다(지식재산권법 제58조 제1항).

베트남은 출원인 적격에 대해 해당 발명을 고안한 발명자 또는 그의 승계인, 또는 직무발명 계약에 의해 양도 받은 고용인, 베트남이 가입한 국제조약 국가의 국민은 해당 발명을 출원하여 등록을 받을 권리가 있다(지식재산권법 제86조).

출원인 적격에 대하여 일반적으로 규정을 하지 않았으나 산업재산권 대상의 소유권자, 발명의 권리자 등 권리적격에 의하여 유추적용할 수 있다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

#### 1) 특허출원

특허 출원시 필요한 정보 및 서류는 ① 출원인 이름, 주소 및 국적 ② 발명자 이름 주소 및 국적, ③ 베트남어 명세서 2부(발명의 명칭, 상세한 설명, 청구항, 요약서, 도면 등으로 구성), ④ 위임장, ⑤ 우선권 출원국가 우선권 주장 출원번호 및 우선권 주장 출원일(우선권 주장 시), ⑥ 우선권증명 서류(우선권 주장 시) 등이다. 이외에도 베트남 특허청 심사관에 따라, 양도증 또는 우선권 번역문 제출이 요구될 수 있다.

2) 출원공개

특허법은 특허청장으로 하여금 특허출원 후 일정한 기간이 경과하면 특허출원의 심사 유무에 관계없이 출원내용을 공개하도록 함으로써 제3자에게 그와 같은 내용의 특허출원이 이미 존재함을 알려 중복연구, 중복투자의 위험을 줄이도록 하고 있다.

모든 특허 출원은 최우선일로부터 19개월이 경과 시 이의신청을 목적으로 공개 된다. PCT 국내 단계진입 출원건의 경우, 방식 심사 완료 후 2개월 내에 공개된다. 조기 공개신청이 이루어진 경우, 신청일로부터 1개월 내에 조기 공개 된다.

3) 형식심사(제109조)

산업재산권 등록출원은 그 유효성을 평가하기 위한 형식심사의 대상이 된다. 산업재산권 등록출원은 다음과 같은 경우에 무효한 것으로 간주된다:

- (a) 출원이 형식요건을 충족하지 못한 경우
- (b) 출원서에 명시된 대상이 보호받을 수 없는 경우
- (c) 출원인이 등록을 받을 권리를 가지고 있지 않은 경우로, 해당 권리가 하나 이상의 기관 또는 개인에 속해 있으나 하나 또는 그들 중 일부가 출원에 동의하지 않은 경우를 포함함
- (d) 출원이 이 법 제89조에 규정된 출원 접수 방법에 반하여 이루어진 경우
- (e) 출원인이 수수료 및 비용을 납부하지 않은 경우

형식심사 결과 출원이 적법하지 않다고 판단되면, 흠결 치유 또는 불복의 기한 및 이유가 명확하게 기재된 출원 불수리 통지서를 발송한다. 상기 불수리에 대해 출원인이 대응하지 않거나, 흠결을 치유하지 못한 경우에 불수리 통지서를 송달하고, 출원을 접수하지 않는다.

불수리에 대해 정당하게 불복하였거나 출원인이 흠결을 치유하였을 때에는 산업재산권 등록 출원과 관련하여, 산업재산권의 국가 감독 기관은 출원의 접수 통지서를 제공한다.

4) 실질심사(제113조)

특허 출원후 등록을 받기 위해서는 심사청구를 요청하여 베트남 특허청의 실질 심사를 받아야 한다.

출원일로부터 또는 해당하는 경우에는 우선일로부터 42개월 이내에, 출원인 또는 제3자는 산업

방글라데시(Bangladesh)	06
베트남(Vietnam)	07
스리랑카(Sri Lanka)	08
싱가포르(Singapore)	09
인도(India)	10

재산권을 담당하는 국가관리기관에 대하여 실질심사청구료를 지불하고 해당 출원에 대한 실질 심사를 청구할 수 있다.

기한 내에 실질심사청구가 이루어지지 않은 경우, 특허발명 등록출원은 기한 만료 시에 취소된 것으로 간주한다(지식재산권법 제113조 제3항).

#### 5) 특허 등록 및 거절

베트남 특허청의 심사 결과, 해당 출원이 기재 불비 또는 특허 요건 결여에 해당할 경우, 심사관은 거절이유를 통지하며, 거절이유통지는 서면으로 이루어진다.

이때, 거절이유통지서를 접수한 출원인은 보정서 및 의견서를 제출할 수 있다. 또한, 심사 결과 <거절결정서>가 발송된 경우, 해당 특허 출원을 실용신안으로 변경하여 출원할 수 있다. 이 경우, 원출원의 출원일과 우선일은 소급 받게 된다.

한편, 베트남 특허청의 심사 결과, 특허 출원이 거절사유가 없고, 출원인이 수수료를 납부한 경우에는 특허권 허여를 결정하고, 그러한 결정을 산업재산권에 관한 국가 등기소에 통지한다. 특허권 허여 결정이 되면 출원인에게 <특허허여통지서>를 송부한다.

일반적으로 베트남에서 출원과 동시에 심사 청구가 이루어진 경우 출원에서 등록까지 걸리는 기간은 약 24-30개월이다.

#### 6) 특허심사하이웨이 PPH(Patent Prosecution Highway) 프로그램 시범실시

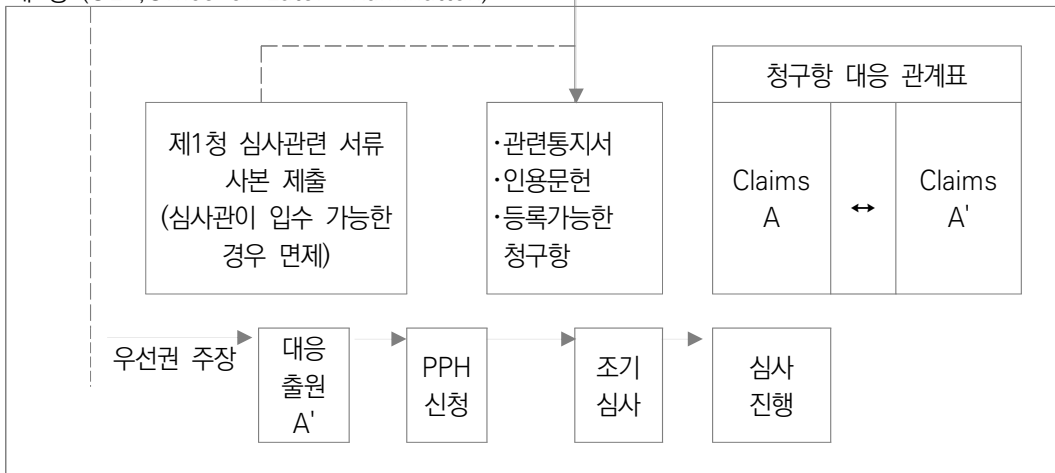
한국 특허청(KIPO), 베트남 지식재산국(IP Vietnam)과 2019년 6월 1일부터 2년간 특허심사 하이웨이, PPH(Patent Prosecution Highway) 프로그램을 시범 실시한다. 연간 PPH 신청 건수는 한국 특허청과 베트남 특허청 각각 최대 100건으로 제한된다. 한국 특허청과 베트남 특허청은 한-베트남 PPH 시범실시 프로그램의 평가 후 전면시행 여부 및 구체적 시행 방안을 결정할 예정이다.

해당 프로그램을 통해 신청자는 심사기간을 기존 18개월 이상에서 6-9개월로 단축시킬 수 있다.

제1청 (OEE, Office of Earlier Examination)



제2청 (OLE, Office of Later Examination)



[그림] 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway, PPH)의 개요<sup>51)</sup>

## 라. 특허권의 효력

### 1) 보호기간

특허권의 존속 기간은 베트남 출원일로부터 20년이며, PCT 국내단계진입 출원의 경우는 PCT 출원일로부터 20년이다. 특허권을 존속 기간 동안 유지하기 위해서는 특허 유지료 즉, 연차료를 납부하여야 한다.

### 2) 특허권의 효력

특허권자는 자신의 특허 발명을 독점 배타적으로 실시할 수 있는 권리 (제조, 사용, 실시, 배포, 수출 등), 자신의 특허를 타인이 사용하도록 실시권을 허여할 수 있는 권리, 자신의 특허를 타인에게 양도할 수 있는 권리, 자신의 특허를 침해한 침해자에게 대응할 수 있는 권리를 갖는다.

51) [https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=8079&catmenu=m11\\_02\\_08](https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=8079&catmenu=m11_02_08)

특히 발명이 등록을 한 경우에는 자신의 특허발명의 청구한 권리범위 내에서 독점적으로 자신이 실시할 수 있다. 또한, 특허청구범위 뿐만 아니라 균등한 기술사상의 영역에 대해서 침해 시 구제를 받을 수 있다.

### 3) 선사용권

선사용권이란 특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업 또는 준비를 하고 있는 자에게 인정되는 권리를 말한다. 베트남도 선사용권에 대하여 지식재산권법에서 규정을 하고 있다.

### 4) 특허권의 양도

특허권자는 특허권을 타인에게 양도할 수 있다. 이 경우, 반드시 베트남 특허청에 특허권 권리 이전을 설정 등록을 하여야 한다.

특허권 이전 설정 등록을 하지 않았을 경우, 특허 양도는 효력을 잃게 된다. 또한, 등록권 이전 미등록에 관련된 당사자들에게는 벌금이 부과될 수 있다.

### 5) 실시권

실시권이란 소유권자의 사용권의 범위 내에서 다른 기관 또는 개인에게 특허 발명을 사용할 수 있는 권한을 허락하는 것을 의미한다. 실시권 설정(라이센싱)은 서면 계약의 형태로 실행되어야 하며, 이를 산업재산권 대상의 사용을 위한 실시권 계약이라 한다.

라이센스는 독점 허용 여부에 따라 배타적 라이선스 계약과 비배타적 라이선스 계약으로 나눌 수 있다. 또한, 라이선스는 그 발생 원인에 따라, 허락 라이선스(voluntary license)와 강제 라이선스(compulsory license)으로 나눌 수 있다. 허락 라이선스는 특허권자와 실시권자간의 라이선스 계약을 체결하고, 이를 특허청에 등록함으로써 발생하는 것인 반면, 강제 라이선스는 특허권자의 의지와는 무관하게 법에 의해 발생하는 것으로, 등록된 특허권이 베트남에서 충분히 실시되고 있지 않은 경우, 특허권자가 실시권 계약을 요청 받았으나, 정당한 이유 없이 적절한 기간 내에 요청한 자에게 실시권 허여를 하지 못하고 있는 경우, 해당 특허의 실시가 국가 방위, 공중위생 및 절대적인 국익에 도움이 되는 경우 등에 강제 라이선스 설정이 가능하다.

## 마. 심판제도

방식심사결과 해당 출원이 거절 결정된 경우, 실질심사결과 해당 출원이 거절 결정된 경우, 무효

심판 결과 해당 특허가 등록 무효 결정된 경우 특허청의 결정에 대해 불복심판을 제기할 수 있다.

등록된 특허에 대해 누구든지 등록무효를 요청하는 무효심판을 청구할 수 있다. 해당 특허가 특허로 보호될 수 없는 특허에 해당되는 경우, 진보성 또는 신규성에 위반된 경우, 등록권자가 특허의 정당한 출원인이나 적법한 양도인이 아닌 경우, 다수의 등록권자 중 한명이라도 해당 특허출원에 동의하지 않은 경우, 해당 특허의 발명자가 출원인에 의해 고의로 잘못 기재된 경우 등의 무효사유가 있는 경우 베트남 특허청에 무효심판 청구서를 제출할 수 있다.

**바. 비용<sup>52)</sup>**

구분		thousand VND
출원	전체 내용이 디지털 데이터베이스없이 종이 형태로 제출된 출원서	180
	전체 내용의 디지털 데이터베이스와 함께 종이 형태로 제출된 출원서	150
	온라인으로 제출된 출원서	100
	5개를 초과하는 특허의 각 페이지 당	12
보충, 분리, 양도, 변경 요청을 포함하는 출원서 수정(각 수정/출원 당)		120
산업재산권 양도 계약 등기 신청 수수료 (대상별)		120
비자발적 면허 결정 신청 수수료 (대상별)		500
문서 수정 및 보완 갱신 수수료 (회)		120
등록	특허 부여	120
	추가 수수료 (하나를 초과하는 각 독립 청구에 대해)	100
갱신 (각 독립청구항)	1년 및 2년 동안 매년	300
	3년 및 4년 동안 매년	480
	5년 및 6년 동안 매년	800
	7년 및 8년 동안 매년	1200
	9년 및 10년 동안 매년	1800
	11년 및 13년 동안 매년	2500
	14년 및 16년 동안 매년	3300
	17년 및 20년 동안 매년	4200
특허 수정 수수료		120

52) <http://www.ipvietnam.gov.vn/web/english/fees-and-charges>  
[http://noip.gov.vn/en\\_US/web/english/patents](http://noip.gov.vn/en_US/web/english/patents)

06 방글라데시(Bangladesh)

07 베트남(Vietnam)

08 스리랑카(Sri Lanka)

09 싱가포르(Singapore)

10 인도(India)

## 2.2. 실용신안<sup>53)</sup>

### 가. 보호대상

일부 국가에서는 실용신안에 의한 보호를 특정 유형의 기술 솔루션으로 제한하지만, 베트남에는 그러한 제한이 없다. 따라서 발명 특허를 받을 수 있는 모든 분야(예 : 화학 공정)도 실용신안 등록을 받을 수 있다.

결국, 베트남에서는 파리 협약에 따라 발명 출원에 우선권을 주장하는 실용신안을 출원하는 것도 가능하다. 또한, PCT 출원은 실용신안으로서 베트남의 국내 단계에 진입할 수 있다.

### 나. 등록요건

실용신안이 등록을 받기 위해서는 신규성 및 산업상 이용가능성이 있어야 한다(지식재산권법 제58조 제1항). 발명과 달리 진보성은 요건이 아니다(지식재산권법 제58조 제2항).

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

실용신안의 출원절차 및 등록절차는 특허의 출원절차 및 등록절차와 대체로 동일하며, 등록까지는 약 24~30개월이 소요된다.

### 라. 실용신안권의 효력

실용신안의 존속 기간은 베트남 출원일로부터 10년이다. 존속기간 동안 실용신안권을 유지하기 위해서는 연차료를 납부하여야 한다.

### 마. 심판제도

방식심사결과 해당 출원이 거절 결정된 경우, 실질심사결과 해당 출원이 거절 결정된 경우, 무효 심판 결과 해당 실용신안이 등록 무효 결정된 경우 특허청의 결정에 대해 불복심판을 제기할 수 있다.

### 바. 비용

특허 출원과 실용신안은 수수료도 대체로 동일하다.

53) <https://www.tilleke.com/resources/overview-utility-solutions-vietnam>



## 2.3. 디자인

### 가. 보호대상

디자인이란 선, 삼차원의 형태, 색채 및 이들의 조합으로 이루어진 외관을 말한다(지식재산권법 제4조 제13항). 당업자에 의해 쉽게 창작이 가능한 외관, 단순히 기술적 특징으로만 기재된 제품의 외관, 민간 건축물 또는 산업 건축물의 외관, 제품의 사용 중에 보이지 않는 제품의 외관 등은 디자인으로 보호받을 수 없다(지식재산권법 제64조).

### 나. 등록요건

디자인으로 보호받기 위해서는 산업 물품 또는 수제품 제작 양식으로서의 산업상 이용가능성이 있어야 하며, 신규성 및 창작성의 요건을 갖춰야 한다(지식재산권법 제63조).

산업 디자인 등록 출원의 출원일 또는 우선일이 적용되는 경우에 그 우선일 이전에 국내 또는 국외에서 사용 또는 서면 또는 기타 형태에 의해 이미 공지된 다른 산업 디자인과 상당히 상이하다면 그 산업 디자인은 신규한 것으로 간주되고, 산업 디자인 등록 출원의 출원일 또는 우선일이 적용되는 경우에 그 우선일 이전에 국내 또는 국외에서의 사용 또는 문서 또는 구두 설명 또는 기타 다른 형태에 의해 이미 공지된 산업 디자인을 기초로 판단할 때, 해당 기술 분야의 숙련된 기술자에 의해 용이하게 창작될 수 없는 경우에, 그 산업 디자인은 창작성을 가지는 것으로 간주된다.

한편, 산업 디자인이 산업적 또는 수공 방법에 의해 산업 디자인을 구현한 외관의 제품의 대량 생산 모델로서 이용될 수 있는 경우에, 그 산업 디자인은 산업상 이용가능성을 가지는 것으로 간주된다.

06

방글라데시(Bangladesh)

07

베트남(Vietnam)

08

스리랑카(Sri Lanka)

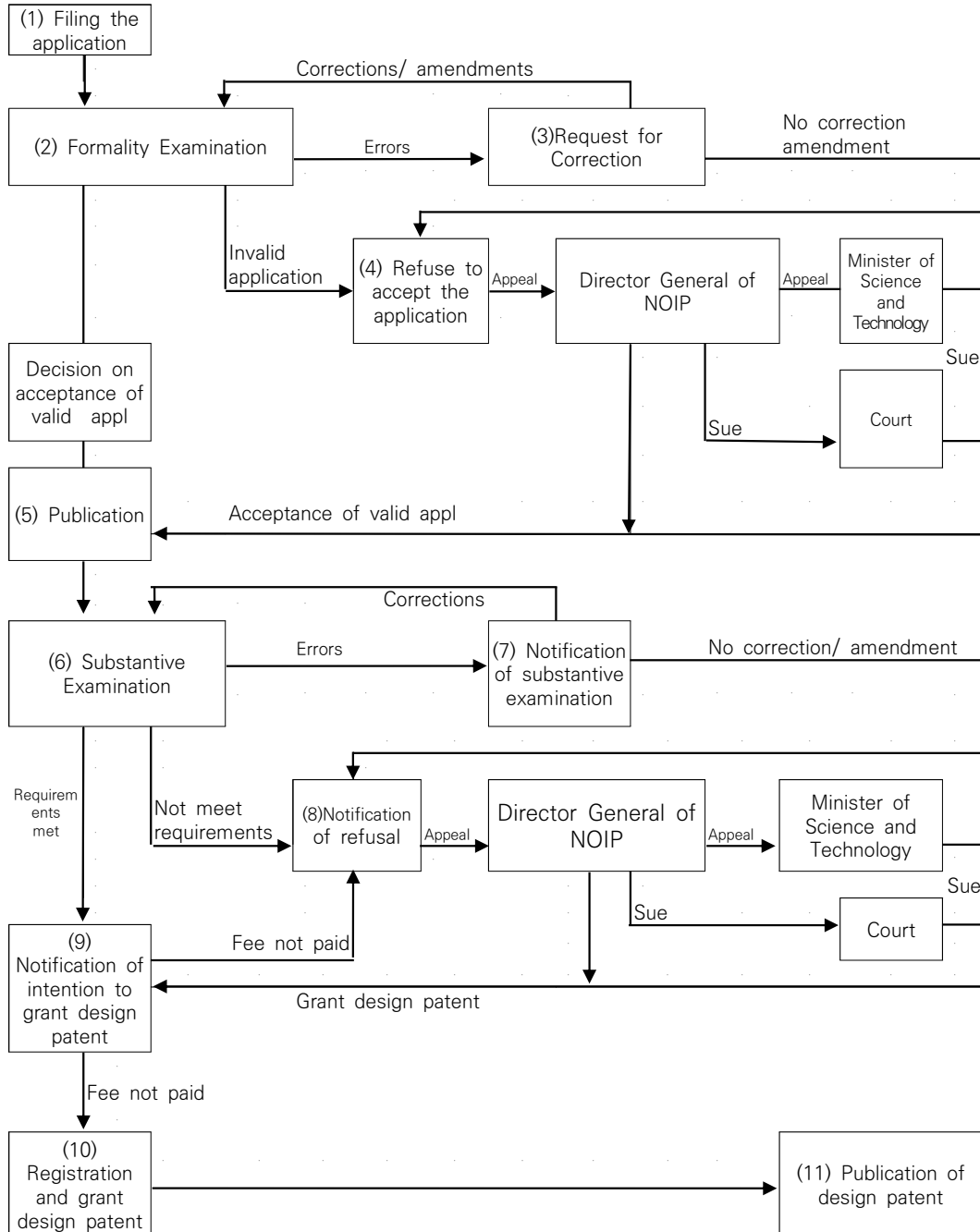
09

싱가포르(Singapore)

10

인도(India)

다. 취득절차 및 출원/등록 기간



[그림] 디자인 심사 흐름<sup>54)</sup>

54) <http://ipvietnam.gov.vn/web/english/industrial-design-examination-procedure>

1) 산업 디자인 출원

산업 디자인 등록 출원으로 보호받고자 하는 산업 디자인을 기재한 서류는 산업 디자인의 명세서 및 산업 디자인의 사진이나 도면을 포함하여야 한다. 산업 디자인의 명세서는 산업 디자인의 상세한 설명 및 산업 디자인의 보호범위로 구성된다.

산업 디자인의 상세한 설명은 산업 디자인의 내용을 나타내는 특징들을 완전히 기재하여야 하고, 신규성 및 차이가 가장 적은 공지된 산업 디자인과의 차이점을 나타내는 특징들을 기재하여야 하며, 사진 또는 도면과 일치되어야 한다.

한편, 산업 디자인 등록 출원이 변형 예를 포함하는 경우에, 상세한 설명은 이러한 변형 예를 완전히 설명하여야 하고 주요 변형예와 기타 변형 예 사이의 차이점을 분명히 기재하여야 한다. 또한, 산업 디자인 등록 출원이 제품 세트인 경우에, 상세한 설명은 제품 세트의 각각의 특징 전부를 설명하여야 한다.

2) 방식심사

산업 디자인 출원이 접수되면 자동적으로 방식 심사를 받게 된다. 방식 심사는 출원 서류 및 출원인 자격이 적법한지 여부를 심사하는 것으로, 방식 심사 결과 출원이 적법하지 않다고 판단 되면, 출원 불수리 통지서를 발송한다.

불수리에 대해 출원인이 대응하지 않거나, 흠결을 치유하지 못한 경우에 불수리 통지서를 송달 하고, 출원을 접수하지 않는다. 불수리에 대해 정당하게 불복하였거나 출원인이 흠결을 치유하였을 때에는 산업재산권 등록 출원과 관련하여, 산업재산권의 국가 감독 기관은 출원의 접수 통지서를 제공한다.

3) 실질심사

유효하게 접수된 산업 디자인은 청구된 대상의 보호 요건에 대한 적격성 평가를 위해서 또는 각각의 보호 범위를 결정하기 위해서 실체에 대한 심사가 이루어진다.

베트남 특허청의 심사 결과, 등록 결정이 되면 출원인에게 <허여통지서>를 송부한다. 특허청의 허여통지서가 송달되면 출원인은 등록료를 납부하여 디자인권을 획득한다. 출원에서 등록까지는 약 9~15개월이 소요된다.

06  
방글라데시(Bangladesh)

07  
베트남(Vietnam)

08  
스리랑카(Sri Lanka)

09  
싱가포르(Singapore)

10  
인도(India)

## 라. 디자인권의 효력<sup>55)</sup>

### 1) 존속기간

디자인권의 효력기간은 부여일부터 시작하여 출원일로부터 5년 후에 만료되며, 5년을 단위로 2회의 연속 갱신이 가능하다.

### 2) 효력 및 보호범위

디자인권자는 등록된 디자인권을 독점적으로 실시할 권한을 갖는다. 또한, 자신의 디자인권을 보호하기 위한 보호권을 갖는다.

지식재산권 보유자는 자신의 지식재산권 보호를 위해 지식재산권의 침해를 방지하기 위한 기술적 수단을 취할 권리, 지식재산권을 침해하는 기관, 개인에 대해 침해 행위의 중단, 사과, 공개적 사과 및 손해 배상을 요청할 권리, 해당 국가 기관에게 지식재산권의 침해 행위를 처리해 줄 것을 요청할 권리, 법적 권리 및 이익 보호를 위해 중재자 또는 해당 법원에 소송을 제기할 권리를 갖는다(지식재산권법 제198조), 디자인권자는 자신의 디자인권과 유사한 디자인을 사용하는 자에게 자신의 디자인권 보호를 위해 상기 수단을 취할 수 있다.

### 3) 실시권

실시권 설정(라이센싱)은 서면 계약의 형태로 실행되어야 하며, 이를 산업재산권 대상의 사용을 위한 실시권 계약이라 한다.

라이센스는 독점 허용 여부에 따라 배타적 라이선스 계약과 비배타적 라이선스 계약으로 나눌 수 있다.

## 마. 심판제도

출원인이 심사결과에 불복하는 경우에는 특허심판원에 불복심판을 청구할 수 있다. 또한, 불복 심판에 대한 특허심판원의 결정은 법원 등에서 다투어질 수 있다. 등록 디자인에 관해서는 베트남 지식재산권청(NOIP)에 등록을 무효로 하는 내용도 청구할 수 있다.

55) <https://www.ip-coster.com/IPGuides/industrial-design-russia>

바. 비용<sup>56)</sup>

구분		thousand VND
출원	전체 내용이 디지털 데이터베이스 없이 종이 형태로 제출된 출원서	180
	전체 내용의 디지털 데이터베이스와 함께 종이 형태로 제출된 출원서	150
	온라인으로 제출된 출원서	100
우선권 주장(각 출원/청구 당)		600
보충, 분리, 양도, 변경 요청을 포함하는 출원서 수정(각 수정/출원 당)		120

사. 헤이그 조약 가입

2019년 9월 30일부터 베트남에서 헤이그 조약에 의한 산업 디자인의 국제출원이 가능해졌다. 베트남 기업 및 디자이너는 헤이그시스템을 통해 약 88개국에 하나의 출원서로 디자인 출원이 가능해졌으며, 이로써 베트남은 총 3개(PCT 특허출원, 마드리드 국제출원, 헤이그시스템 국제출원)의 지재권 국제출원이 가능한 국가가 되었다.

2.4. 상표

가. 보호대상<sup>57)</sup>

베트남 지식재산권법에서 상표란 서로 상이한 기관이나 개인이 상품이나 서비스를 구별하는데 사용하는 모든 표장으로 정의하고 있다. 베트남 지식재산권법상 보호되는 상표의 종류는 상표, 집합적 표장, 인증표장, 연합표장, 주지표장, 상호, 지리적표시가 있다.

이 중에서 상표는 서로 상이한 기관이나 개인의 상품이나 서비스를 구별하는데 사용되는 모든 표장을 지칭하며, 집합적 표장은 표장의 소유자인 기관의 구성원의 상품이나 서비스를 그 기관의 구성원의 것이 아닌 상품이나 서비스와 식별하기 위해 사용하는 표장, 인증표장은 원산지, 재료, 원료 및 상품 제조 방법이나 서비스 제공 방법, 품질, 정확도, 안전성, 상품이나 서비스의 기타 특성과 관련한 특성을 인증하기 위해 표장의 소유자가 기관이나 개인의 상품이나 서비스에 대해

56) <http://ipvietnam.gov.vn/web/english/fees-amd-charges?inheritRedirect=true>

57) 국내외지식재산법제도 연구(상표법), 2018, 38쪽

그 표장의 사용을 허가한 표장을 가리킨다. 그리고 연합 표장은 동일한 소유자에 의해 등록된 동일한 또는 유사한 표장이며 동일한 또는 유사한 또는 상호 관련된 상품 및 서비스에 사용한다. 한편, 베트남 지식재산권법은 상호의 보호에 관해서도 명시적인 규정을 두고 있는데, 상호는 사업에 사용되는 기관이나 개인의 표시로서, 그러한 표시를 가지는 사업체를 동일한 사업 영역 및 분야에서 활동하는 다른 사업체와 구분하기 위해 사용되는 것으로 정의된다.

## 나. 등록요건

표장은 하나 이상의 색채로 표현된 문자, 단어, 그림, 3차원적 도형을 포함하는 도형, 또는 그 조합으로, 표장 소유자의 상품 또는 서비스를 타인의 상품 또는 서비스와 구분할 수 있게 하는 경우에 보호받을 수 있다(지식재산권법 제72조).

① 국기, 국가 표상과 동일하거나 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한 표식, ② 국가기관, 정책기관, 사회·정책 기관, 사회·정책 전문기관, 베트남 또는 국제기구의 사회기관 또는 사회·전문기관의 승락이 없는 경우에 그 기간의 엠블럼, 깃발, 표장, 전체 명칭, 약어와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 표식, ③ 베트남 또는 외국의 지도자, 국가적 영웅 또는 유명인의 실명, 가명, 필명 또는 이미지와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 표식, ④ 봉인이 국제기관에 의해 증명 표장으로서 등록된 경우를 제외하고, 사용될 수 없는 사인으로서, 국제기관의 증명 봉인, 제어 봉인, 보증 봉인과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 표식, ⑤ 상품이나 서비스의 원산지, 기능, 목적, 품질, 가치 또는 기타 특징에 관해 소비자를 현혹, 혼동 또는 기만할 수 있는 표식은 상표로 등록할 수 없다(지식재산권법 제73조)

## 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

### 1) 출원 및 형식 심사

하나 또는 그 이상의 국제 분류와 이에 해당되는 지정상품을 하나의 상표 출원서를 통해 신청할 수 있다. 상표 출원이 되면 자동적으로 방식 심사를 받게 된다. 방식 심사는 출원 서류 및 출원인 자격이 적법한지 여부를 심사하는 것으로, 방식 심사 결과 출원이 적법하지 않다고 판단되면, 흠결 치유 또는 불복의 기한 및 이유가 명확하게 기재된 출원 불수리 통지서를 발송한다. 상기 불수리에 대해 출원인이 대응하지 않거나, 흠결을 치유하지 못한 경우에 불수리 통지서를 송달하고, 출원을 접수하지 않는다. 불수리에 대해 정당하게 불복하였거나 출원인이 흠결을 치유하였을 때에는 산업재산권 등록 출원과 관련하여, 산업재산권의 국가 감독 기관은 출원의 접수 통지서를 제공한다.

2) 실체심사

방식 심사가 완료되면 상표에 대한 실질 심사가 이루어진다. 실질 심사는 상표가 등록받을 수 있는 것인지 여부를 심사하는 것으로, 상표 등록을 받기 위해서는 표장의 식별력이 있어야 하고, 부등록 사유에 해당하지 않아야 한다. 일반적으로 베트남 상표 출원에서 등록까지는 14~16개월이 소요된다.

라. 상표권의 효력<sup>58)</sup>

1) 상표권의 존속기간 및 갱신

베트남의 경우 상표권의 존속기간은 상표등록 증명서 허여일로부터 시작하여 출원일로부터 10년이 만료하는 때까지의 유효기간을 가지며, 10년의 기간 동안 연속하여 무한히 갱신될 수 있다. 그리고 지리적 표시에 관한 등록 증명서의 경우에는 허여일로부터 시작하여 무한한 유효기간을 갖는다.

2) 상표권의 불사용 취소

등록 상표가 정당한 이유 없이 5년 동안, 상표권자와 사용권자 중 어느 누구에 의해서도 사용되지 않은 경우, 누구든지 해당 상표권의 취소를 청구할 수 있다. 이때 사용은 상표권자 또는 상표권자의 실시권을 허여 받은 실시권자에 의해 이루어져야 한다.

3) 상표권 실시계약 및 허가

상표권자는 실시권을 타인에게 허여할 수 있다. 이 경우, 반드시 베트남 특허청에 실시권이 설정 등록되어야 한다. 실시권 설정 등록을 하지 않았을 경우 실시권이 발생하지 않으므로, 실시권자(Licensee)의 실시 대상 상표의 실시는 불법이 된다.

4) 한글상표<sup>59)</sup>

베트남 지재권법 74조 2항에 따라 현지에서 통상적으로 사용되는 언어(라틴문자)가 아닌 경우 식별할 수 없다는 이유로 베트남 지식재산국(NOIP)에 등록이 불가능한데, 한국어는 베트남에서 통상적으로 사용되지 않는 언어에 포함되므로 국내에서 사용하는 한글 조합의 상표는 베트남에서 등록하기 어려울 수 있다.

한글 문자로만 등록받기 위해서는 세 글자 이내의 구성이 필수이며 일반 수요자들이 인식할 수

58) 국내외지식재산법제도 연구(상표법), 2018, 39쪽  
 59) 국내외지식재산법제도 연구(상표법), 2018, 489쪽

방글라데시(Bangladesh)	06
베트남(Vietnam)	07
스리랑카(Sri Lanka)	08
싱가포르(Singapore)	09
인도(India)	10

있을 정도로 간단한 구성이 요구되고, 일반 글씨체가 아닌 디자인이 가미된 글씨체의 경우, 상표 구성이 일반 한글 글자체가 아닌 디자인적 요소가 가미된 표장은 등록 가능성이 있다.

### 마. 심판제도

출원상표가 최종 거절결정 된 경우, 출원인은 거절결정일로부터 3개월 이내에 거절결정불복심판을 청구할 수 있다. 이 외에, 등록된 상표가 정당한 이유 없이 5년간 사용되지 않는다면, 누구든지 해당 상표권의 취소를 청구할 수 있다.

### 바. 비용<sup>60)</sup>

구분		thousand VND
출원	전체 내용이 디지털 데이터베이스없이 종이 형태로 제출된 출원서	180
	전체 내용의 디지털 데이터베이스와 함께 종이 형태로 제출된 출원서	150
	온라인으로 제출된 출원서	100
	6개를 초과하는 특허의 각 상품/서비스당	30
보충, 분리, 양도, 변경 요청을 포함하는 출원서 수정(각 수정/출원 당)		120
산업재산권 양도 계약 등기 신청 수수료 (대상별)		120
문서 수정 및 보완 갱신 수수료 (회)		120
등록	특허 부여	120
	추가 수수료 (하나를 초과하는 각 상품/서비스에 대해)	100
상표 등록증 수정		120

## 2.5. 저작권

### 가. 보호대상

1) 문학적 및 과학적 저작물, 교과서, 교육 과정 및 서면 언어 또는 기타 문자로 표현된 기타 저작물, 2) 강의, 연설 및 기타 설교, 3) 보도 자료, 4) 뮤지컬 작품, 5) 드라마 작품, 6) 시네마토 그래픽과 유사한 과정을 통해 제작된 시네마토 그래픽 저작물 등 영화 저작물, 7) 플라스틱

60) <http://ipvietnam.gov.vn/web/english/fees-and-charges1?inheritRedirect=true>



예술 작품 및 응용 예술 작품, 8) 사진 작품, 9) 건축 작품, 10) 지형, 건축 또는 과학 작품과 관련된 스케치, 계획, 지도 및 그림, 11) 민속 문화의 민속 및 민속 예술 작품 12) 컴퓨터 프로그램 및 데이터 등은 저작권에 의해 보호된다(지식재산권법 제14조).

#### 나. 저작권의 내용(저작자의 권리)<sup>61)</sup>

저작권자는 저작인격권과 저작재산권을 부여받는다(지식재산권법 제18조). 저작권자의 저작인격권은 저작물에 명칭을 부여할 권리, 저작자의 실명 또는 가명을 표기할 권리, 저작물의 공표·사용 시 저작자의 실명 또는 가명을 인식시킬 권리, 저작물을 공표하거나 타인에 의한 저작물의 공표를 승인할 권리, 저작물이 동일성을 유지하도록 형식을 불문하고 저작자의 명예·평판을 해치는 저작물의 변경, 수정 또는 왜곡을 금지할 권리를 가진다.

저작권자는 저작재산권으로 2차적 저작물 작성권, 전시권, 복제권, 배포권, 공중송신권, 대여권을 가진다. 베트남 지식재산권법상 2차적 저작물의 보호는 2차적 저작물을 작성하는데 사용된 저작물의 저작권을 해하지 않는 경우에 한하여 보호된다(지식재산권법 제20조).

#### 다. 저작권의 효력(지식재산권법 제27조)

저작인격권은 기간 제한 없이 보호된다. 단, 공표권은 저작자의 일생과 사후 50년간 보호된다. 영화, 사진, 응용 예술 및 작자 미상의 작품에는 특수한 보호 정책이 적용되어 첫 공표일로부터 75년간 보호되는데, 유형물에 고정된 날로부터 25년간 공표되지 않는 경우 고정된 날로부터 100년동안 권리가 보호된다. 작자 미상 작품의 경우, 저작자 정보가 공개된 경우 보호 기간은 저작자가 살아 있는 동안 그리고 사망한 후 50년 동안 보호된다.

기타 다른 저작물은 저작자가 살아 있는 동안 및 사망한 후 50년 동안 보호된다. 공동저작물의 경우 마지막으로 살아남은 공동 저자가 사망한 후 50년 동안 보호된다.

#### 라. 등록요건<sup>62)</sup>

저작권은 상표 및 특허권과 달리, 저작권이 부여될 수 있는 저작물이 만들어지면 자동적으로 발생하며 협약의 일개 회원국에서 저작권이 인정되면 다른 회원국에서도 저작권이 인정되나, 베트남에서는 여전히 많은 수의 저작권 등록이 이루어지고 있다.

61) 한-베 통상연계형 경험사업 지식재산권 보호 역량강화, 38쪽

62) [https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/vietnam/apply\\_policy.do](https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/vietnam/apply_policy.do)

## 2.6 기타

### 가. 영업비밀

베트남은 경쟁법과 지식재산권법에 영업비밀에 관한 내용을 규정하고 있다.

지식재산권법에 의하면 영업비밀이란 아직 공개되어있지 않고 영업에 사용할 수 있는 것으로서, 재정적 또는/및 지적 투자 활동을 통해 얻은 정보를 말하고, 영업 비밀의 적절한 관리자에 의해 주어진 비밀 유지 조치에 반하는 행위를 함으로써 영업 비밀의 구체적인 정보에 접근하거나 취득하는 행위, 영업 비밀 보유자의 허가 없이 영업 비밀의 구체적인 정보를 공개하거나 사용하는 행위, 비밀 유지 계약을 위반하는 행위 또는 영업 비밀을 접근, 취득, 공개하기 위하여 비밀 유지 책임자를 기만, 유도, 매수, 강요, 유혹하거나 남용하는 행위, 당국에 의해 주어진 비밀 유지 조치에 반하는 행위를 함으로써 상품의 거래 또는 유통에 관한 라이선스 신청자의 영업비밀의 구체적인 정보에 접근하거나 취득하는 행위, 위 행위 중 하나에 해당하는 사람에 의하여 취득된 사실을 알거나 알 의무가 있으면서 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위, 비밀 유지 의무를 이행하지 않는 행위 등은 영업비밀 침해행위로 간주한다.

한편, 경쟁법은 일반적인 지식 이외의 존재, 비즈니스에 적용될 수 있거나 사용된 적이 있는 것으로서 이를 소유하고 있는 자가 그러한 정보의 비 소유자 또는 비 사용자보다 유리한 위치에 있도록 하는 것, 그러한 정보를 공개하고 쉽게 접근 할 수 없도록 필요한 조치를 적용하여 소유자가 기밀로 유지하고 있는 것을 영업비밀로 정의하며(경쟁법 제10조), 영업비밀의 적절한 소유자에 의해 적용된 보안 조치를 위반하여 영업비밀에 속하는 정보에 접근하고 취득하는 행위, 영업비밀 소유자의 허락 없이 영업비밀에 속한 정보를 사용하고 공개하는 행위, 영업비밀 소유자의 영업 비밀에 속한 정보에 접근, 취득 또는 공개하기 위하여 보안 의무를 지닌 자의 신뢰를 이용하거나 속이거나 보안 계약을 위반하는 행위를 금지하고 있다(경쟁법 제41조).

### 나. 지리적 표시

베트남 지식재산권법상 보호되는 상표의 종류로 지리적표시를 규정하고 있으며, 지리적 표시에 관한 등록 증명서의 경우에는 허여일로부터 시작하여 무한한 유효기간을 갖는다.

### 3.1. 침해행위

베트남 지식재산권법은 제199조에서 지식재산권 침해 행위에 대한 구제에 관해 총괄적으로 규정하면서, 민사적, 행정적 보상 책임 이외에 형사적 보상 책임에 관해서도 명시하고 있다.

한편, 공정경쟁법에 따르면 부정경쟁행위란 자신이 아닌 타인의 제조업자 및 영업자의 명성과 신용을 이용하거나, 자신이 아닌 타인의 제조업자 및 영업자의 명성과 신용을 떨어뜨리거나 사업 활동, 물품 및 서비스를 선택하고 익히는 과정에서, 원산지, 제작 방법, 기능, 품질 등에 대해 소비자를 혼동시키기 위해 기업 자격, 사업 설립, 사업 활동 또는 물품 및 서비스에 대해 잘못된 정보 및 인식을 유발하는 상업상 행위를 말한다.

부정경쟁행위로 인해 손해를 입은 기업 또는 개인은 행위의 금지 또는 손해배상을 청구하거나, 부정경쟁행위를 저지른 자의 형사 책임 조사 또는 행정적인 제재를 구할 수 있다.

### 3.2. 사법구제

#### 가. 법원조직<sup>63)</sup>

헌법상 베트남에서 사법권을 행사하는 대표 기관은 인민재판소이며, 인민재판소는 최고사법기관인 최고인민재판소(tòa án nhân dân tối cao)와 지방인민재판소, 군사재판소, 그 밖에 법률에서 규정하는 재판소 등으로 이루어진다.

베트남의 인민재판소는 국회 결정에 따라 설치되거나 폐지되는 총 4단의 심급을 가지고 있다. 구체적으로는 현(huyện), 군(quận), 시사(thị xã/市社), 성도(thành phố), 지방시(thành phố thuộc tỉnh) 법원 및 이와 동급의 법원(이하 '현급재판소'라 한다)을 최하위 조직으로 하고, 성(tỉnh) 및 중앙직할시(thành phố trực thuộc trung ương) 법원(이하 '성급재판소'라 한다)을 그 직상위 조직으로 하며, 고등인민재판소(tòa án nhân dân cấp cao)를 그 위의 심급에 두고, 최고인민재판소를 최상의 법원으로 두는 조직형태를 취한다.

#### 나. 대응절차

베트남은 지식재산권법 제202조에서 지식재산권 침해 행위에 대한 민사구제 절차를 명시적으로

63) 국내외지식재산 법제도 연구(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률), 2018. 12. 57쪽

두고 있다. 이에 따라 법원은 상표권 침해 행위를 한 기관이나 개인에 대하여 ① 지식재산권 침해의 강제적 중단, ② 공개적 교정 및 사과의 강제, ③ 민사적 채무 이행의 강제, ④ 손해에 대한 강제 배상, ⑤ 상품, 재료 및 주 용도가 지식재산권 침해 물품의 제조 또는 교역인 도구와 관련한 파기, 비상업적 목적의 이용 또는 분배의 강제 등의 조치를 취할 수 있다.

또한, 소송시작 후 지식재산권자에게 복구할 수 없는 손실이 발생할 우려가 있는 경우, 적절한 시간에 보호되지 않는다면 지식재산권 침해 의심 상품 및 관련 증거를 파기 또는 폐기할 우려가 있는 경우에 지식재산권자는 압류, 소유권 이전 금지, 이동 금지 등의 임시적 수단을 적용해 줄 것을 법원에 청구할 수 있다.

베트남의 경우 지식재산권 관련 분쟁을 전담하는 법원 또는 기관을 따로 두고 있지 않으며, 관련 제도 자체도 아직까지는 확고히 자리 잡았다고 할 수 없는 상황이어서 실제로 지식재산권 관련된 분쟁이 많지 않다. 따라서 분쟁시에도 법원보다 관련 행정기관인 베트남 지식재산청의 행정처분에 의존하는 경향이 높다.

### 3.3. 행정구제

#### 가. 세관

지식재산권 침해행위가 발생한 경우 베트남은 행정적 보호로서 세관에 의한 수출입 통제, 통관 보류 등의 조치를 취할 수 있다. 즉, 베트남 세관은 지식재산권 침해의 의심이 있는 상품이 있다고 판단되는 경우, 통관을 임시 보류할 수 있으며 의심이 가는 상품에 대한 조사 및 관찰을 할 수 있는 권한이 있다.

#### 나. 행정 제재

한편 베트남 지식재산권법은 제214조에서 행정적 벌칙 및 구제에 관해 규정하고 있는데, 이에 따르면 지식재산권침해 행위를 한 기관이나 개인은 경고, 벌금 등의 행정적 벌칙을 받을 수 있다.

### 3.4. 형사구제

베트남에서 지식재산권 침해에 대한 형사구제 절차를 담당하는 기관은 경찰청과 관할 인민고등 법원이다. 베트남에서 지식재산권 침해, 즉 상표권 침해에 대한 형사처벌에는 벌금과 구금이 있다.

한편, 지식재산권을 침해하는 개인 또는 법인에 대해서도 형사 책임을 부과하도록 개정되었으며, 이에는 다음과 같은 다양한 범죄 사례에 적용된다.<sup>64)</sup>

- 위조 상품을 제조 및 매매한 범죄
- 위조 식품, 식료품 또는 식품 첨가제의 제조 또는 매매 범죄
- 위조 근치 의학 또는 예방의학 약물의 제조 및 매매 범죄
- 위조 동물 사료, 비료, 동물용 약품, 식물 방역 약품, 식물 변종 및 동물 종의 제조 및 매매 범죄
- 저작권 및 관련 권리 침해 범죄
- 산업재산권 침해 범죄(등록상표 및 원산지의 지리적 표시)

법인에 적용되는 형사적 책임의 예로는 범칙금 부과, 영업 일시 정지, 영업활동 금지 처분 및 자금 조달 금지 등을 들 수 있다.

### 3.5. 지식재산권 조사기관(VIPRI)<sup>65)</sup>

베트남 내에서 지식재산권의 집행을 원하는 소유자는 첫 번째 단계로 ‘VIPRI’의 의견을 얻으라는 자문기관의 조언을 받는 경우가 많은데, VIPRI(Vietnam Intellectual Property Research Institute, 베트남 지식재산권 조사기관)은 유사 정부기관의 일종으로, 베트남에서 지식재산권 침해 사건에 관해 인증된 전문가 의견을 제시할 수 있는 유일한 기관이다.

권리침해소송의 당사자(원고)는 VIPRI에 탄원서를 제출하여 IP권리(특허, 산업디자인 또는 등록 상표)가 침해되었는지 공식적이거나 법적 효력은 없는 의견서를 발급받을 수 있다.

제품 또는 서비스가 IP 권리를 침해하는 것으로 판단된다는 내용의 의견서를 VIPRI 측으로부터 받게 되면, 과학기술부 사찰단(Inspectorate), 시장감시국 또는 세관 등의 집행 기관에 제출할 수 있으며, 제출 시 법적 효력이 없는 문서이나 해당 집행기관에서는 VIPRI의 문서를 토대로 제조자의 IP 권리를 집행하는 조치를 진행할 것인지의 심의에 들어간다. 즉, 행정명령으로 진행 하거나 제재 명령을 내리는 등의 조치를 취할 수 있으며 법원에서도 IP 사건의 판결을 내리는 데 설득력 있는 증거로 작용할 수 있다.

64) 국내외지식재산 법제도 연구(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률), 2018. 12. 205쪽

65) 국내외지식재산 법제도 연구(디자인보호법), 2018. 12. 340쪽

집행기관의 조치를 취하는 데에 VIPRI의 의견서가 반드시 필요한 것은 아니지만, VIPRI의 의견서가 있을 경우 집행기관에서 집행조치를 취하는 데 더욱 확신을 가지고 움직일 수 있으며 전반적으로 신속한 행동을 취하여 예측가능한 결과를 도출 할 수 있다는 장점이 있다. VIPRI는 탄탄한 기술 전문인력을 확보한 것으로 인정받고 있으며, 해당 기관의 기관장 및 심사인력은 대부분 베트남 지식재산권청(NOIP)의 전직 고위직으로 일한 경험이 있다.

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

### VIII. 스리랑카

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 171
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 173
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 184





## 1.1. 개요

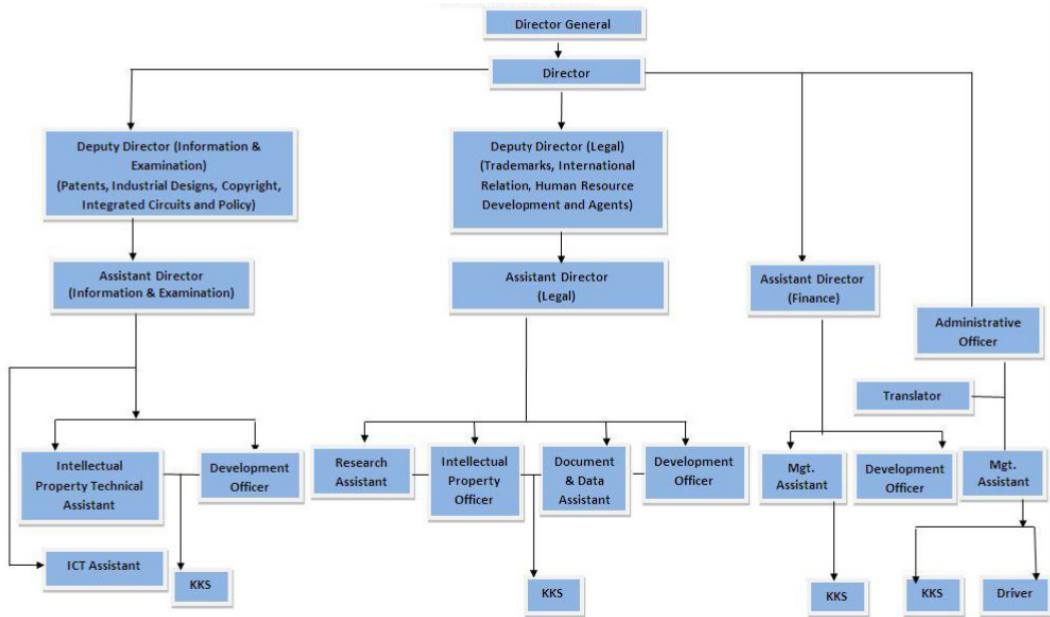
스리랑카는 국제특허조약(PCT)의 회원국이며 PCT 국내 단계 진입 마감 기한은 우선일로부터 30개월이다. 특기할만한 점은, 스리랑카에서의 특허 출원 이전에 출원인 또는 승계인이 해외에서 특허 출원에서 청구한 것과 동일하거나 본질적으로 동일한 발명에 관한 특허를 해외에서 취득하지 않았다는 선언서를 특허청에 제출하여야 한다는 점이다. 따라서 출원인은 PCT에 따라 국제조사기관으로 지정된 특허청 또는 정부간 국제기구에서 발행한 선행기술 조사 보고서 사본 2부를 제출해야 한다. 선행기술 조사 보고서를 제출하지 않는 경우, 출원인은 스리랑카 특허청장에게 현지 심사관을 지정하여 심사를 요청할 수 있으며 실제 심사단계에서는 출원의 특허성 요건으로 신규성이 평가된다. 스리랑카에는 별도로 실용신안 제도가 없는데, 이는 영국 특허제도의 영향을 받은데 따른 것이다.

지식재산법은 영국 식민지 시대에 입법을 통해 스리랑카에 처음 도입되었다. 지식재산 관련 첫 번째 법령은 스리랑카에 적용되는 영국 발명가 법령이었으며 이 법령에 따라 1860년에 첫 번째 특허가 부여되었다. 1907년에 영국 특허법에 따라 특허 조례가 제정되었다. 특허 조례는 1979년 지식재산법 제 52호가 제정될 때까지 유효하였으나, 1979년 제정법 이후 폐지되었다. 1979년 지식재산법 제52호는 WIPO(World Intellectual Property Organization)의 모델 법률을 기반으로 제정되었다.

2003년에는 1979년의 지식재산법 52호를 대체하여 2003년의 지식재산법 제 36호가 발효되어 2003년 11월부터 시행되고 있다. 이 법은 기존의 스리랑카 1979년 지식재산법을 대체하고 세계지식재산권기구(WIPO)의 조약 체결국으로 갖는 의무를 이행하기 위하여 제정되었다. 특허법, 저작권법, 상표법 등이 별도로 존재하는 우리나라와는 달리, 스리랑카의 법제는 각각의 지식재산권을 하나의 법을 통해 보호하고 있다. 지식재산법은 특허, 디자인, 상표 등록 및 저작권, 불공정 경쟁 및 미공개 정보, 지리적 표시, 반도체 집적회로, 자문위원회의 구성 및 권한과 관련한 사항을 규정한다.

현재 스리랑카는 지식재산권 관련 국제조약 중에서 상표법 조약(Trademark Law Treaty), 특허협력조약(PCT), 마드리드 협정, 산업재산권 보호를 위한 파리 조약 및 저작권의 보호를 위한 베른 조약의 회원국이다.

## 1.2. 지식재산 관련 기관



[그림] 스리랑카 특허청 조직도

스리랑카 지식재산법 시행의 주무부처는 스리랑카 산업상무부의 특허청(National Intellectual Property Office, NIPO)이다. 스리랑카 특허청은 지식재산권 제도 운영을 담당하고 있으며, 1979년의 지식재산법 52호의 규정에 따라 1980년에 설립되었다. 특허청은 특허, 상표, 디자인 등록, 저작권 수집관리 단체의 감독 및 반도체배치설계의 보호 업무 등을 담당하고 있다.

## 1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>66)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	-	-	-	-	-	-
2015	218	263	5,983	3,432	390	67
2016	280	293	6,893	3,935	237	145
2017	277	266	-	-	287	49
2018	343	260	7,356	4,127	228	60

66) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=LK](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=LK)

## 2.1. 특허

### 가. 개요

2003년 지식재산법 제36호의 제4부에서는 특허 관련 조항을 다루고 있다. 특허권자는 보호 기간 동안 특허의 활용, 특허의 양도, 라이선스 계약 체결에 대한 배타적 권리를 보유한다.

### 나. 보호대상

불특허대상인 발명은 아래와 같다.

- (a) 발견, 과학 이론 및 수학적 방법
- (b) 형질 전환 미생물 이외의 식물, 동물 및 비생물학적 및 미생물학적 공정 이외의 식물 및 동물의 생산을 위한 본질적으로 생물학적인 공정
- (c) 사업 수행, 순수한 정신적 행동의 수행 또는 게임을 위한 계획, 규칙 또는 방법
- (d) 수술 또는 치료에 의한 인체 또는 동물의 신체 치료 방법 및 인체 또는 동물의 신체에 시행되는 진단 방법 : 단, 그러한 방법에 사용되는 모든 제품은 특허 가능해야 함
- (e) 원자 무기에서 특수 핵 물질 또는 원자 에너지의 활용에 유용한 발명
- (f) 인간, 동물 또는 식물의 생명 또는 건강을 보호하거나 환경에 대한 심각한 피해를 피하는 것을 포함하여 공공질서, 도덕성을 보호하기 위해 필요한 상업적 이용이 금지되는 발명

스리랑카는 WTO/TRIPS 협정의 가입국이지만 식물신품종에 대해 특허를 인정하지 않는 점은 특기할만하다.

선행 기술은 다음 중 어느 하나에 해당한다.

- 출원일 또는 해당되는 경우 발명을 주장하는 특허 출원의 우선일 이전에 서면 출판, 구두 공개, 사용 또는 기타 방식으로 전 세계 어디에서나 대중에게 공개된 모든 내용 및
- 특허 출원보다 더 빠른 출원일 또는 빠른 우선일을 갖는 스리랑카에서 이루어진 특허 출원의 내용

특허를 취득할 수 있는 권리는 발명자에게 있으며, 둘 이상의 사람이 공동으로 발명을 한 경우

특허권은 공동으로 소유해야 한다. 두 명 이상의 사람이 서로 독립적으로 동일한 발명을 만든 경우, 그 출원이 취하, 포기 또는 거절되지 않는 한 출원서의 작성일이 가장 빠른 사람 또는 우선권을 주장하는 경우 유효하게 주장된 가장 빠른 우선권 날짜를 갖는 사람이 특허에 대한 권리를 갖는다.

#### 다. 등록요건

스리랑카 특허법은 물건 특허 및 방법 특허의 두 가지 유형을 보호대상으로 규정하고 있으며, 발명의 특허요건은 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이다. 발명은 어떤 종류의 산업에서 만들어지거나 사용될 수 있는 경우, 산업상 이용가능성이 있는 것으로 간주된다.

#### 라. 취득절차 및 출원/등록 기간

##### 1) 출원절차

스리랑카는 파리 조약 및 PCT 조약의 회원국이므로 개별국 출원 또는 PCT 절차에 의해 스리랑카 특허청에 특허를 출원할 수 있다. 스리랑카에 특허 출원하는 경우, 우선권이 인정되는 기간은 우선일로부터 12개월이다. 우선권 출원관련 서류의 사본은 출원일로부터 3개월 이내에 제출해야 한다. 스리랑카의 PCT 국내 단계 진입 마감 기한은 우선일로부터 30개월이다.

스리랑카의 특허 출원을 위해서는 출원인과 발명자의 설명과 주소, 양도 증서(해당되는 경우), 특허발명에 대한 설명 및 청구항이 포함된 명세서를 스리랑카 특허청(National Intellectual Property Office of Sri Lanka)에 제출하면서 출원 수수료를 지불하여야 한다.

스리랑카 특허출원의 출원인이 발명자가 아닌 경우, 양 당사자가 서명하고 날인한 양도 증서는 출원일로부터 3개월 이내에 제출되어야 한다. 스리랑카의 특허 출원 언어는 영어이다. 출원서류는 다른 외국어로 제출할 수 있으나, 영문 번역본은 특허 출원일로부터 3개월 이내에 제출되어야 한다.

##### 2) 해외 출원관련 선언서

또한 본 출원에서 청구한 발명과 동일하거나 본질적으로 동일한 발명과 관련하여 해외 출원인이 출원한 해외 출원의 출원일 및 출원번호를 기재하여야 한다. 이와 관련하여 특기할만한 점은, 스리랑카에서의 특허 출원 이전에 출원인 또는 승계인이 해외에서 특허 출원에서 청구한 것과 동일하거나 본질적으로 동일한 발명에 관한 특허를 해외에서 취득하지 않았다는 선언서를 특허청에 제출하여야 한다는 점이다.

## 3) 조사 보고서 제출

스리랑카 특허를 받기 위해서 출원인은 PCT에 따라 국제조사기관으로 지정된 특허청 또는 정부간 국제기구에서 발행한 선행기술 조사 보고서 사본 2부를 제출해야 한다. 조사 보고서는 발급 후 3개월 이내에 스리랑카 특허청에 제출해야 하며, 영문이 아닌 경우 번역을 첨부해야 한다. 선행 기술 조사 보고서를 제출하지 않는 경우, 출원인은 스리랑카 특허청장에게 현지 심사관을 지정하여 심사를 요청할 수 있다.

## 4) 신규성 의제

스리랑카에는 출원인 또는 출원권을 승계받은 자 스스로의 발명 공개에 대해서는 1년의 신규성 의제 기간(grace period)이 인정된다. 만약, 출원인 또는 출원 승계인의 의사와 상관없이 발명이 공개된 경우에는 6개월의 신규성 의제 기간이 적용된다.

## 5) 변리사 대리

외국 특허 출원인의 경우 스리랑카에 등록된 변리사를 통해 스리랑카에서 특허 출원 및 PCT 국내단계 진입을 진행해야 한다. 서명하거나 날인된 위임장은 출원일로부터 3개월 이내에 제출되어야 한다.

## 6) 분할출원

출원인은 최초 출원시의 명세서의 범위를 초과하지 않는 범위에서 명세서를 수정할 수 있다. 또한 출원인은 두 개 이상의 출원으로 분할출원 할 수 있으며, 이 경우 분할출원은 최초 출원된 명세서에 공개된 발명의 범위를 초과하지 않아야 한다.

## 7) 심사

특허출원이 접수되면 먼저 방식심사가 시행되며 방식심사를 통과하는 특허출원은 실제 심사단계가 진행된다. 실제 심사단계에서는 출원의 특허성 요건으로 신규성이 평가된다. 특허 출원이 특허성 요건을 모두 충족하면 IPC (International Patent Classification)와 함께 검색 보고서가 발행되며, 정부 관보를 통해 공개된다. 공개된 출원에 대해 공개일로부터 3개월 이내에 이의가 접수되지 않으면 최종적으로 특허가 부여된다. 특허심사 기간은 장기화되어 약 36-48개월이 소요되고 있다.

## 라. 특허권의 효력

특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이다. 특허 등록에 따른 별도의 등록 수수료는 지불할 필요가 없다. 스리랑카 특허에 대한 첫 번째 연차 수수료는 등록증이 발급된 후 2년 이내에 납부하여야 한다. 이후의 모든 연차 수수료는 당해 연도의 출원일과 동일한 날짜 이전에 매년 납부해야 한다. 납부 지연에 따른 할증 수수료를 지불한 후 6개월 이내의 기간 동안 수수료의 연체가 가능하며, 연차 특허 유지 수수료는 미리 선납할 수 있다. 특허권은 양도가 가능하며 권리의 양도내역은 특허청에 등록되어야 한다.

특허권은 이하의 경우에는 그 권리행사가 제한된다.

- 과학적 연구만을 목적으로 하는 행위 또는 산업 또는 상업적 목적을 위한 행위
- 특허 출원일/ 우선일 이전에 스리랑카에서 선의로 제품을 만들거나 선의로 만든 프로세스를 사용한 사람
- 일시적 또는 우발적으로 스리랑카의 수역, 영공 또는 영토에 진입하는 외국 선박, 항공기, 우주선 또는 육상 차량에 대한 제품의 존재 또는 사용
- 특허권자 또는 라이선스 하에 제조(권리 소진)에 의해 시장에 출시된 물품과 관련된 행위.
- 강제실시권이 발동된 경우

## 마. 심판제도

지식재산법 제99조는 합법적인 이해관계자 또는 특허청장을 포함한 모든 권한 있는 기관의 신청에 대해 당사자가 법원에 다음 사유 중 하나 이상에 대해 특허 무효를 신청할 수 있다고 규정한다.

- 특허대상이 아니고 스리랑카 특허법에 따른 요건을 충족하지 않는 발명
- 발명의 설명 또는 청구항이 법령의 요구 사항을 충족하지 못하는 경우
- 청구된 발명의 이해에 필요한 도면이 제공되지 않는 경우
- 특허에 대한 권리가 특허가 부여된 사람이 아닌 다른 사람에게 속하는 경우

특허 출원 또는 특허에서 청구된 발명의 필수 구성요소가 타인에 속한 발명으로부터 불법으로 도출된 경우, 진정한 권리자(타인)는 해당 특허 출원 또는 특허권의 양도가 자신에게 이루어지도록 법원에 신청할 수 있다.

**바. 비용**

스리랑카의 특허 등록에 소요되는 비용은 평균적으로 약 \$550이며, 특허 침해 소송의 수행에 드는 비용은 약 \$6,000 ~ 7,000 이다.

**2.2. 실용신안**

스리랑카에는 별도로 실용신안 제도가 없는데, 이는 영국 특허제도의 영향을 받은 데 따른 것이다.

**2.3. 디자인****가. 보호대상**

등록 대상 디자인과 관련하여, 산업 또는 수공예 제품의 패턴 역할을 할 수 있는 선 또는 색상과 관련 여부에 관계없이 산업 또는 수공예 제품에 특별한 외관을 부여하는 모든 3차원 형태의 선 또는 색상 구성은 디자인으로 등록할 수 있다.

**나. 등록요건**

스리랑카의 디자인은 신규하고, 도덕이나 공공질서나 공익에 반하지 않거나 공동체의 종교적 또는 인종적 감수성을 해칠 가능성이 없는 등 반사회적이지 않는 경우, 디자인으로 등록될 수 있다.

**다. 취득절차 및 출원/등록 기간**

디자인 출원은 우선일로부터 6개월 이내에 관련서류를 제출해야 하며, 우선 권 관련문서의 사본은 출원일로부터 3개월 이내에 제출해야 한다.

디자인 출원을 위해서는 스리랑카 특허청에 다음 정보를 제공해야 한다.

- 디자인 등록 요청서
- 신청자 세부 정보
- 디자인 도면
- 디자인이 사용될 제품의 표시 및 그러한 제품이 포함된 분류 또는 분류의 표시

- 출원인이 아는 한 그 출원 디자인이 신규하다는 선언서
- 출원 수수료

스리랑카에서는 다류 디자인 출원을 신청할 수 없으며, 스리랑카의 디자인 보호 기간은 15년이다. 만약 출원인이 디자인 창작자가 아닌 경우, 출원시 출원인의 디자인 등록권을 증명하는 서류가 첨부되어야 한다. 디자인 출원의 신규성 유예기간(grace period)에 대한 조항은 스리랑카 법률에 규정되어 있지 않다. 스리랑카의 디자인권은 방식 심사 결과를 바탕으로 발급된다.

외국인 출원인의 경우 스리랑카의 등록 상표 대리인 대리인을 통해 스리랑카 디자인 출원을 진행해야 하며, 디자인 출원서를 제출한 후 3개월 이내에 서명하고 날인된 위임장을 제출해야 한다.

디자인 출원이 접수되면 먼저 방식심사가 진행되고 방식요건을 충족한 출원에 대해 실제심사가 진행된다. 출원된 디자인이 신규한 경우 공개되며 출원인이 소정의 수수료를 납부하면 해당 디자인이 관보에 게재된다. 공개된 출원에 대하여 공개일로부터 2개월 동안 이의가 접수되지 않으면 디자인 등록증이 발급된다.

## 라. 디자인권의 효력

등록에 대한 수수료는 특별히 규정되어 있지 않으며, 디자인의 전체 보호기간을 획득하기 위해서는 5년의 기간이 만료된 날로부터 6개월 전에 디자인에 관한 권리를 5년마다 갱신하여야 한다. 연체료는 해당 할증료와 함께 6개월의 유예 기간 내에 적용될 수 있다.

디자인권은 양도될 수 있으며 권리의 양도내역은 특허청에 기록되어야 그 효력을 발휘한다.

## 2.4. 상표

### 가. 보호대상

스리랑카 특허청은 2003년의 지식재산법에 따라 등록상표, 미등록 상표 또는 서비스표를 식별하고 보호하며, 상표의 소유권 증명을 제공하고 침해에 대한 조치를 취할 수 있다. 우선권 관련 서류의 사본은 출원일로부터 3개월 이내에 제출해야 한다.

스리랑카에서 보호되는 상표의 유형은 다음과 같다.



- 문자 상표, 디바이스 상표, 단체 표장 및 인증 표장을 포함하는 전통적인 상표
- 색채 상표, 슬로건 상표를 포함하는 비전통적인 상표
- 유명상표

## 나. 등록요건

소리 상표 및 냄새 상표와 같은 보이지 않는 상표는 스리랑카에서 등록할 수 없다. 스리랑카에서 상표가 등록되지 않았거나 등록 대기 중일 때 기호 ‘®’ 또는 상표 등록을 받았다는 것을 표현/암시하는 단어 또는 기호를 사용하는 것은 지식재산법의 위반에 해당한다. 다만, 등록상표와 관련하여 ‘®’ 기호를 반드시 사용해야 할 필요는 없다.

상표 등록의 대상과 관련하여, 단어, 기호, 장치, 문자, 숫자, 이름, 성 또는 지리적 명칭, 상품 또는 용기의 색상과 모양의 조합 또는 배열은 스리랑카에서 상표로 등록될 수 있다.

## 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

상표 등록 출원은 규정된 양식으로 특허청에 제출해야 하며 다음을 포함해야 한다.

- 상표 등록 요청
- 출원인의 이름, 주소 및 스리랑카 이외 지역에 거주하는 경우 스리랑카 내 송달을 위한 우편 주소
- 상표 표시 사본 5 부
- 규정될 수 있는 국제분류의 해당 클래스 또는 클래스의 표시와 함께 상표 등록이 요청된 특정 상품 또는 서비스의 명확하고 완전한 목록

특허청장은 먼저 출원인에게 출원서의 결함을 통지하고 그러한 통지를 받은 날로부터 3개월 이내에 그러한 결함을 수정할 기회를 제공해야 한다. 출원인이 이러한 하자를 시정한 날을 출원일로 간주된다.

외국인 출원인의 경우 스리랑카의 등록 상표 대리인을 통해 스리랑카 상표 출원을 진행해야 하며, 서명하고 날인된 위임장을 출원 후 3개월 이내에 제출해야 한다.

스리랑카에서는 여러 분류(class)의 상표 출원이 불가능하며, 각 상표 분류에 대해 별도의 출원서를 제출해야 한다. 스리랑카에는 34개의 상품 분류와 11개의 서비스 분류가 있으며 총 45개의 분류가 있다.

## 라. 상표권의 효력

스리랑카의 지식재산법을 통해 등록된 상표는 상표권자에게 상표를 사용, 양도 및 라이선스할 독점적 권리를 부여한다. 그럼에도 불구하고, 등록되지 않은 상표는 불공정경쟁행위와 관습법 행위와 관련된 조항에 의해 스리랑카에서 보호된다.

또한 지식재산법은 동일/유사 상품에 대해 스리랑카에서 먼저 사용된 미등록 상표와 유사한 상표를 제3자가 동일/유사한 상품에 대해 등록하는 것을 금지하고 있으며, 동일하거나 오인혼동의 소지가 있는 스리랑카에 널리 알려진 상표는 동일하거나 유사한 상품에 대한 제3자의 등록을 금지하고 있다.

스리랑카의 상표는 출원일로부터 10년 동안 유효하며 상표 등록은 10년 연속 갱신할 수 있다. 갱신 수수료는 상표권의 만료일 전 12개월 이내에 지불해야 한다. 추가 수수료를 지불하면 상표권의 만료일 이후 요금을 납부하는데 6개월의 유예 기간이 허용된다.

스리랑카에서 상표의 사용은 상표등록의 전제조건은 아니지만 불사용 상표는 취소될 수 있다. 즉, 등록 후 5년 이내에 상표가 사용되지 않은 경우 그 상표는 취소될 수 있다.

스리랑카의 상표 사용과 관련하여, 상표 등록은 상표로서의 의미가 없는 경우, 제3자가 진정한 이름, 주소, 지명 또는 기타 설명 용어를 사용하는 것을 금지하지 않으며, 또한 해당 상품이 변경되지 않은 경우 상표에 따라 합법적으로 제조, 수입 또는 판매되는 상품에 대한 상표 사용을 금지하지도 않는다.

## 마. 이의신청/무효심판

스리랑카의 상표는 출원 공개일로부터 3개월 이내에 이의신청될 수 있다. 특허청장은 지정된 기간 내에 이의가 신청된 경우, 출원인에게 이러한 이의제기 사유의 사본을 송달하고 증거와 함께 그러한 근거에 대한 그의 의견을 서면으로 제출하도록 요청한다. 출원인의 의견을 접수한 특허청장은 당사자의 의견을 들은 후 가능한 한 신속히 해당 상표의 등록 여부를 결정한다. 특허청의 상표 등록 이의신청에 대한 결정은 법원에 항소 기간 이내에 항소할 수 있다.

지식재산법 section 111(10)은 지식재산권법의 section 103 (객관적 사유) 및 section 104 (선 사용권)에 따라 이의 신청서를 제출함으로써 누구나 상표 등록에 이의를 제기할 수 있는 권한을 부여한다. 지식재산권법의 section 104에 따라 선 사용권을 가진 상표의 등록권자, 선 사용권을 갖는 미등록 상표의 소유자 또는 스리랑카에서 알려진 상표를 가진 자는 그러한 등록에 대해 이의를 제기 할 수 있다.

지식재산법 제103조 및 제104조의 규정에 따라 등록이 배제된 상표의 경우 그 등록이 무효화된다. 즉, 합법적인 이해관계자 또는 특허청장을 포함한 모든 권한있는 기관의 신청에 대해 법원은 해당 상표의 무효 사유를 판단한다.

## 바. 비용

스리랑카의 상표 등록에 소요되는 비용은 평균적으로 약 \$700~800이며, 상표 침해 소송의 수행에 드는 비용은 약 \$6,000~7,000 이다.

## 2.5. 저작권

스리랑카는 문학 및 예술 작품 보호를 위한 베른 협약과 세계 저작권 협약의 당사국이다. 스리랑카 특허청은 문학, 예술, 과학 저작물과 공연 및 방송에 대한 저작권을 보호하고 홍보하는데 관여할 뿐 아니라 저작권의 수집관리 단체의 감독 업무도 수행한다. 이와 함께 저작권 관련 분쟁의 해결 신청의 접수되면 특허청은 이러한 분쟁을 조정하는 업무도 담당하고 있다. 저작권 관련 분쟁조정 업무는 주로 개인이나 중소기업이 당사자인 경우에 유용하게 활용되고 있다.

스리랑카에서는 등록의 필요 없이 저작물에 대한 저작권 보호가 이루어지고 있으며, 현지 공연자의 권리를 보호하기 위해 지식재산법에 따라 공연권 단체의 설립을 위한 규정이 마련되었다. 저작권의 보호기간은 저작자의 사후 70년까지이다.

스리랑카의 저작권 침해에 대한 구제책은 민사 구제, 형사 구제 및 행정적 구제를 포함한다.

## 2.6 기타

### 가. 영업비밀/불공정 경쟁 행위

영업비밀은 일반적으로 알려지지 않았거나 쉽게 확인할 수 없는 경제적으로 가치가 있는 정보로 정의되며 영업비밀의 보호를 위해서는 비밀의 유지를 위해 합리적인 노력을 기울여야 한다.

스리랑카의 지식재산법은 영업비밀(공개되지 않은 정보)의 대상이 되는 정보를 이하와 같이 정의하고 있다.<sup>67)</sup>

67) 지식재산법 section 160(6)(c)

- (i) 일반적으로 문제가 되는 정보를 다루는 조직 내의 사람들 사이에서 일반적으로 알려지거나 쉽게 접근할 수 있는 형태 또는 구성 요소의 정확한 구성 및 조립에 있지 않을 것
- (ii) 비밀이기 때문에 실제적이거나 잠재적인 상업적 가치가 있을 것
- (iii) 적법한 보유자가 비밀을 유지하기 위해 상황에 따라 합리적인 조치를 취할 것

지식재산법의 목적 상 공개되지 않은 정보에는 다음이 포함된다.<sup>68)</sup>

- (i) 상품 제조 또는 서비스 제공과 관련된 기술 정보 또는
- (ii) 기업 내에서 사용하기 위해 기업이 개발한 내부 정보를 포함하는 비즈니스 정보

위와 같이 영업비밀의 침해와 관련된 행위나 관행에 의해 불만을 품은 개인, 기업 또는 생산자, 제조업자 또는 협회는 그러한 행위 또는 관행의 지속을 금지하고 그로 인해 입은 손실에 대한 손해 배상을 법정에 제기 할 수 있다. 또한 합법적 권한 없이 고의로 공개되지 않은 정보를 공개하는 사람은 지식재산법에 따라 유죄 판결을 받게 되며 치안 판사가 재판 후 유죄 판결을 받으면 5십만 루피를 초과하지 않는 벌금을 물거나, 6개월 이하의 징역에 처해 지거나 또는 그와 같은 벌금과 구금 모두의 처벌을 받을 수 있다.<sup>69)</sup>

영업비밀과 관련하여 스리랑카에서는 지식재산법에 따라 산업 또는 상업 활동 과정에서 해당 정보를 합법적으로 관리하는 사람(정당한 보유자)의 동의 없이 다른 사람이 공개, 획득 또는 사용하는 행위 또는 정직한 광고에 반하는 방식의 관행은 불공정 경쟁 행위로 간주된다.<sup>70)</sup> 정당한 보유자의 동의 없이 다른 사람이 공개하지 않은 정보를 공개, 획득 또는 사용하는 경우 특히 산업 또는 상업적 스파이 활동, 계약 위반 및 신의칙 위반으로 간주된다.

스리랑카에서 산업 또는 상업적 활동 과정에서 정직한 관행에 반하는 행위 또는 관행은 불공정 경쟁 행위로 간주되며, 지식재산법은 이러한 불공정 경쟁 행위를 규정하는 조항이 발명, 산업 디자인, 상표, 상표명, 문학, 과학 및 예술 작품 및 기타 지식재산을 보호하는 법의 다른 조항과는 별개로 적용된다. 다른 기업의 영업권이나 평판을 훼손하거나 훼손할 가능성이 있는 산업 또는 상업 활동 과정에서 수행되거나 관련된 행위 또는 관행은 그러한 행위 나 관행이 실제로 혼란을 야기하는지 여부에 관계없이 불공정 경쟁 행위로 간주된다. 또한 산업 또는 상업적 활동 과정에서 기업 또는 기업 활동, 특히 그러한 기업이 제공하는 제품 또는 서비스와 관련하여 대중을 오도하거나 오도할 가능성이 있는 행위 또는 관행은 불공정 경쟁 행위를 구성한다.

68) 지식재산법 section 160(6)(e)

69) 지식재산법 section 160(7),(8)

70) 지식재산법 section 160(6)(a)

## 나. 지리적 표시

지리적 표시(Geographical Indications)는 상품의 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 지리적 근원에서 비롯되는 경우, 회원국의 영토 또는 회원국의 지역 또는 지방을 원산지로 하는 상품임을 명시하는 표시이다.

스리랑카에서는 해당 농산물, 식품, 포도주 또는 주류를 포함하는 상품이 다음과 같은 방식으로 실제 원산지가 아닌 지리적 영역에서 유래했음을 나타내거나 암시하는 상품의 지정 또는 표시에 사용하는 수단 상품의 지리적 출처에 대해 대중을 오도하거나 지식재산법 상의 불공정 경쟁 행위를 구성하는 지리적 표시의 사용을 지리적 표시 보호에 위배되는 것으로 금지하고 있다.<sup>71)</sup>

스리랑카의 지리적 표시는 지식재산권법에 기초하고 있으며 인증표장으로 등록가능하고 보호기간은 10년이다. 등록된 지리적표시의 예로는 Ceylon Tea, Ceylon Cinnamon, Ceylon Sapphire, Nuwaraeliya Tea 등이 있다.

등록된 지리적 표시는 매 10년마다 갱신하여 등록될 수 있다. 스리랑카 법원은 지리적 표시의 부정한 사용을 방지하는데 적절하다고 간주되는 금지 명령 및 기타 구제를 허용할 권한과 관할권을 갖는다.

71) 지식재산법 section 161(1)(i)

### 3.1. 개요

지식재산권의 보호 및 집행을 위한 법적 제도는 주로 2003년 지식재산권법 36호를 기반으로 하고 있다. 보다 구체적으로 동 법의 s170에 따라 지식재산권의 침해 또는 임박한 침해를 방지하고 s160(7)에 따라 지식재산권과 관련된 불공정 경쟁행위로부터 권리자를 보호하기 위해 스리랑카 상사 고등법원에 민사소송을 제기할 수 있다.<sup>72)</sup>

지식재산법은 지식재산권의 침해 행위 또는 불공정 경쟁 행위로 인한 손해에 대하여 금지 처분 및 손해 배상을 청구할 수 있는 규정을 두고 있다. 또한, 법원에는 침해 물품의 압류를 명령하고<sup>73)</sup> 상거래 경로 외부에서 침해 물품을 처분할 수 있도록 하고<sup>74)</sup>, 법원은 정당하고 공정하다고 판단하는 다른 구제 조치를 명령 할 수 있다. 이와 함께 주요 사법절차가 종결될 때까지 현상을 유지하고 추가적인 위반을 방지하기 위해 명령 및 중간 가처분 형태의 잠정적 보호가 존재한다.<sup>75)</sup>

### 3.2. 사법구제

스리랑카의 사법제도는 대법원(Supreme Court), 상소법원(Court of Appeal), 고등법원(High Court), 지역법원(District Courts), 치안재판소(Magistrates Courts), 초급법원 (Primary Courts) 등으로 구성된다.

대법원은 스리랑카 최고의 사법기관으로 대법원장 이외에 6~10명의 대법관으로 구성되며 다수결에 의하여 판결한다. 대법원은 헌법소송, 국민의 기본권 보호에 관한 소송, 의회특권 침해에 관한 소송, 선거 소송 등에 관할권을 가지며 하급법원으로부터 상고된 민·형사 소송의 최종심 역할을 수행한다.

상소법원은 원장(President)과 6~11인의 판사로 구성되며, 인신 구속영장 발부, 초급 법원으로부터 항소된 소송심사 등을 관할하고 있다. 스리랑카에는 지식재산 전문법원은 존재하지 않는다.

스리랑카 특허청의 특허청장은 법원에 출석하고 청문할 권리가 있으며 법원의 지시가 있는 경우 출석해야 한다. 법원이 달리 지시하지 않는 한, 출석 및 청문을 받는 대신 특허청장은 자신이 서명한 서면 진술서를 법원에 제출할 수 있다.

72) High Court of the Provinces (Special Provisions) Act No 10 of 1996, Section 2; Intellectual Property Act No 36 of 2003, Section 205

73) 지식재산법 Section 22(2) (a) (ii)

74) 지식재산법 Section 22 (2) (c) (d) and 170 (3)

75) 지식재산법 Section 170(6); 1895년 민사소송법 12(개정) Section 662-667

지식재산법의 규정에 따라 특허청장이 내린 결정에 불복하는 자는 결정일로부터 6 개월 이내에 법원에 항소할 수 있다. 또한 법원이 내린 판결에 불복하는 자는 해당 판결에 대해 사실상 또는 법률상의 오류를 수정하기 위해 대법원에 상고할 수 있다.

스리랑카 지식재산법에 따라 인정된 권리를 부여받은 자가 그 권리를 침해하겠다고 협박하거나 침해한 사실을 법원의 인정을 받거나 지식재산법에 따른 권리를 침해할 우려가 있는 행위를 하는 경우, 법원은 그러한 사람이 그러한 침해를 시작 또는 계속하거나 그러한 행위를 수행하지 못하도록 금지 명령을 내릴 수 있으며 법원이 정당하고 공평하다고 간주하는 손해 및 기타 구제를 명령할 수 있다. 금지명령은 손해 배상과 함께 부여될 수 있으며 신청자가 손해 배상을 받을 자격이 있다는 이유만으로 거부되지 않는다.<sup>76)</sup>

법원은 특히 사건처리의 지연이 권리자에게 돌아갈 수없는 피해를 입힐 가능성이 있거나 증거가 파괴 될 수 있는 명백한 위험이 있는 경우, 임시 조치를 명령할 수 있다.<sup>77)</sup> 이 경우, 법원은 피고를 보호하고 임시 조치의 남용을 방지하기에 충분한 보증 또는 기타 동등한 보증을 제공하도록 신청인에게 요구할 수 있다.<sup>78)</sup>

특기할만한 점은, 지식재산법에 따라 보호되는 권리의 소유자는 손해 배상과 관련된 법의 조항에도 불구하고 최종 판결 전에 언제든지 실제 손해가 입증 된 대신에 관련 침해에 대한 법적 손해 배상을 받을 수 있다. 이 경우 손해 배상금액은 법원이 적절하고 정당하다고 판단한 금액으로 5만 루피 이상 100만 루피 이하의 손해 배상이 주어진다.<sup>79)</sup>

### 3.3. 행정구제

#### 가. 특허청 관련 조치

특허권의 침해에 대한 구제와 관련하여, 특허권을 침해하겠다고 위협하거나 특허권을 침해했다고 법원이 인정하거나 지식재산법에 따른 권리를 침해할 우려가 있는 행위를 한 경우, 법원은 그러한 사람이 그러한 침해를 시작 또는 계속하거나 그러한 행위를 수행하지 못하도록 금지 명령을 내릴 수 있으며, 법원이 정당하고 공평하다고 간주하는 손해 및 기타 구제를 명령 할 수 있다.

76) 지식재산법 Section 170(1)

77) 지식재산법 Section 170(6)

78) 지식재산법 Section 170(9)

79) 지식재산법 Section 170(10)

이의 제기 통지는 법정 이의제기 기간 (이의 제기된 상표가 공보에 게시된 날로부터 3 개월) 이내에 제출해야 한다. 이의가 접수되면 특허청장은 신청자에게 의견을 제출하라고 통지하고, 당사자 심문을 진행한다. 특허청장은 이에 기초하여 상표의 등록 유지 또는 취소를 결정하며, 이러한 결정은 당사자에게 구속력이 있으며, 상사 고등법원에 항소할 수 있다.

저작권 침해에 대하여 지식재산법 section 22(3)은 권리 침해로 인해 불만을 제기한 권리자가 특허청장에게 조사를 신청할 수 있는 권한을 부여한다. 조사가 수행되어 특허청장이 저작권 침해 여부에 대한 결정을 내리면 이러한 결정은 모든 당사자를 구속하며, 그러한 결정에 대해 상사 고등법원(Commercial High Court)에 항소할 수 있다.

지식재산법에 따라 특허청에서 진행되는 모든 절차에서 특허청장은 합리적이라고 생각하는 비용을 당사자에게 지급하고 누구와 어떤 당사자에게 지불해야 하는지를 지시할 권한이 있으며 그러한 명령은 법원의 명령처럼 집행 될 수 있다.<sup>80)</sup>

## 나. 관세규칙

지식재산권의 국경 간 보호는 주로 1988년 관세규칙 제83호의 적용을 받는다. 관세법 section 125A는 위조 상표 상품, 저작권 침해 상품 및 지식재산법의 규정에 위배되는 기타 상품의 수입 및 수출을 금지한다. 위반시 세관 당국은 상품을 몰수하고 상거래 경로 외부에서 처분할 수 있다.

관세규칙 s125B에 따라 등록 상표의 소유자 또는 저작권 또는 기타 지식 재산권 보유자는 세관장에게 위조 또는 불법 복제로 의심되는 물품의 수입/수출 통관을 중지하도록 세관에 신청할 수 있다. 이를 위해서는 먼저 권리자가 세관에 지식재산권의 침해 여부를 소명해야 한다.

통관 보류 신청이 수락되면 세관은 해당 상품의 반출을 정지시킨다. 통관의 보류는 처음에는 14일 동안 유효하며 관세청장의 선택에 따라 연장된다. 신청인이 통관 보류 통지를 받은 후 관세청장은 통관이 보류된 물품의 방출과 관련하여 근무일 기준 14일 이내에 법원 절차의 기관에 대해 통보받지 못할 경우 통관 보류를 해제하여야 한다.

관세청은 자체적으로 지식재산권이 침해당했거나 침해되었을 가능성이 있는 증거를 획득한 물품에 대하여 수입 또는 수출 통관을 중단할 수 있다. 지식 재산권의 집행에 있어 이러한 직권적 조치의 수행을 용이하게 하기 위해 관세청은 지식재산권 집행 부서를 설립하였다.

자신의 권리를 보호하고자하는 지식재산권 보유자는 지식재산권 소유권을 입증하기 위한 정보와

80) 지식재산법 Section 174(1)



문서 증거를 제공하여 스리랑카 세관 부서에 등록 할 수 있다. 이 등록 절차는 2010년에 도입 되었다.

### 3.3. 형사구제

지식재산법을 통해 스리랑카 관세 법령에 개정안이 도입되었으며 개정된 내용은 지식재산법을 위반하는 모조품 또는 불법 복제품 또는 기타 모든 제품의 수입 및 수출을 금지한다. 스리랑카의 세관은 자체적으로 모조품을 차단할 권한이 있으며, 직권 조치의 수행을 촉진하기 위해 지식재산권 집행 부서를 설립했다. 스리랑카 경찰 범죄 수사국의 불법 복제 및 위조 방지 부서도 위조품에 대한 불법 단속을 실시하고 있다.

형사소송은 이러한 근거에 따라, 권리 소유자, 양도인 또는 라이선스 소지자가 직접 ‘개인적 고소장’ 또는 경찰이 신청한 ‘고소장’을 통해 제기할 수 있다. 지식재산권 보유자는 스리랑카 경찰 범죄 수사부(CID)의 상업범죄과에 고발할 수 있으며, 이러한 고발에 따른 조사결과에 따라 치안 법원에 소송절차를 개시할 수 있다. 불법 복제와 위조제품의 수사 및 방지를 위해 스리랑카 경찰 범죄 수사부(CID: Criminal Investigation Department)에 부속된 해적 및 위조방지 특별부서가 2010년 설치되었다.

특허의 등록된 소유자, 양수인 또는 라이선스 사용자의 권리를 고의로 침해하는 자는 유죄로 판단되어, 치안판사 재판 후 50만 루피(US \$3,300) 이하의 벌금, 6개월 이하의 징역 또는 벌금과 징역형을 선고하는 유죄 판결을 받을 수 있다. 두 번 이상의 유죄 판결의 경우 벌금 또는 구금 조건 또는 두 가지 형량 모두가 두 배로 증가될 수 있다.

등록 상표의 침해에 대해서는 형법 제475조에 따라 형사 제재가 부과된다. 위조 불법 행위를 강력히 억제하기 위해 지식재산법 제186(2)호에 따라서, 판매, 거래 또는 제조 목적으로, 상품이나 위조된 상표 또는 허위 거래 설명이 적용된 물건 또는 오인혼동의 소지가 있는 등록 상표를 모방한 행위 등은 상표권 침해행위로 간주된다.

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

### IX. 싱가포르

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 191
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 195
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 211



1.1. 개요<sup>81)</sup>

싱가포르는 지식재산권 보호를 위해 1995년 2월 23일 특허법을 신설하였으며, 2000년 11월 13일 디자인법, 1987. 4. 10. 저작권법을 신설하였고, 이외에도 상표법, 부정경쟁방지법 등을 두어 발명품에 대한 특허부터 상표, 디자인, 저작권 등을 강하게 보호하고 있다.

특허권은 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성을 갖춘 발명에 대해 인정된다. 특허의 보호기간은 출원일로부터 20년이다.

제품 또는 비물리적 제품에 적용된 모양, 구성, 색상, 패턴 또는 장식의 특징이 신규성의 요건을 갖추면 디자인의 보호를 받을 수 있다. 디자인권의 효력기간은 등록일로부터 5년 후에 만료되며, 5년을 단위로 2회의 연속 갱신이 가능하다. 또한 싱가포르는 헤이그협약에 가입되어 있다.

기업의 상품 또는 서비스를 식별할 수 있는 시각적 표장이 절대적, 상대적 거부사유에 해당하지 않는다면 상표의 보호를 받을 수 있다. 상표권의 존속기간은 출원일로부터 10년이며, 10년 단위로 무한히 갱신 가능하다.

한편, 싱가포르는 저작권법에 따라 어문 저작물, 드라마저작물, 음악저작물, 미술저작물, 음반, 영상, TV와 라디오 방송, 유선방송 프로그램 등을 보호한다. 저작권은 상표 및 특허권과 달리, 저작권이 부여될 수 있는 저작물이 만들어지면 자동적으로 발생하며 일반적으로 저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 70년간 존속한다.

싱가포르는 세계경제포럼의 글로벌 경쟁력 보고서(World Economic Forum's Global Competitiveness Report 2019)에서 세계 2위, 아시아 1위를 차지하고 있으며, 2019 국제재산권 지수(International Property Rights Index 2019)에서 4위를 차지하고 있고, 연구개발 지출, 제조 능력 및 하이테크 상장기업 집중 등을 요인으로 한 2020 블룸버그 혁신지수(2020 Bloomberg Innovation Index)에서 3위를 할 정도로 지식재산권 관련 관심도 및 전문성이 높다. 또한 2019년에는 전세계 최초로 모바일 앱에서 상표등록 출원이 가능한 IPOS Go를 출시하기도 하였다.

싱가포르가 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

81) <https://www.ipos.gov.sg/who-we-are/singapore-ip-ranking>

PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신종 보호에 관한 국제조약)
가입 (1995. 2. 23.)	가입	가입	가입 (2000. 10. 31.)	가입	가입

## 1.2. 지식재산 관련 기관<sup>82)</sup>

싱가포르에서 지식재산권과 관련한 행정 업무는 싱가포르 지식재산권청(Intellectual Property Office of Singapore; IPOS)에서 담당하고 있다. 싱가포르 지식재산권청은 2001년 4월에 설립된 법무부 장관 하의 법정 위원회이며, 지식재산권에 관한 법률에 대하여 조언 및 관리를 담당하고, 지식재산권의 중요성의 인식을 증진시키며, 싱가포르에서 지식재산권의 발전을 용이하게 하는 여러 가지 기반 시설을 제공한다. 지식재산권청은 구체적으로 저작권법, 지리적 표시법, 집적회로 배치설계, 특허법, 상표법, 디자인법 및 식물 품종 보호법을 집행하고 관리한다.

싱가포르 지식재산권청은 감독위원회(Board of Directors) 하에 크게 5개의 부를 두고 있는데, 각 부의 역할은 다음과 같다.

- ① CE 오피스 부서는 청문회 및 중재 부서와 미디어 통신부로 이루어져 있으며, 청문회 및 조정부서는 상표 등록, 특허, 등록 된 디자인 및 식물 품종 보호와 관련된 분쟁의 해결을 용이하게 한다. 또한 시간 연장 신청, 탄원을 수정하는 응용 프로그램 및 추가 증거를 제출하는 응용 프로그램과 같은 분쟁에서 발생하는 대다수의 문제를 다룬다. 이 중 미디어 통신부는 글로벌 IP파트너로서 지식재산권청의 명성을 구축하고 강력한 미디어와 기업 간의 커뮤니케이션을 통해 필요한 법률 등을 발의케 하는 역할을 한다.
- ② 기업 서비스부는 재무부, 인적자본부, 정보기술부, 지식 및 작업 영역 부서, 법률 부서 등으로 이루어져 있으며, 재무부는 지식재산청의 재무 자원을 적절한 자원 할당 및 자금 관리를 효율적으로 관리할 수 있도록 하며, 인적 자본부는 조직 목표를 위해 인재 유치, 개발, 육성 및 유지를 위해 지원하는 역할을 한다. 정보 기술 부서는 보안되고 신뢰할 수 있으며 견고한 비즈니스 애플리케이션, eServices 및 IT 인프라를 배포하고 지원할 수 있도록 INFOComm 기술(ICT) 서비스를 제공하고, 지식 및 작업 영역 부서는 조직 목표를 달성

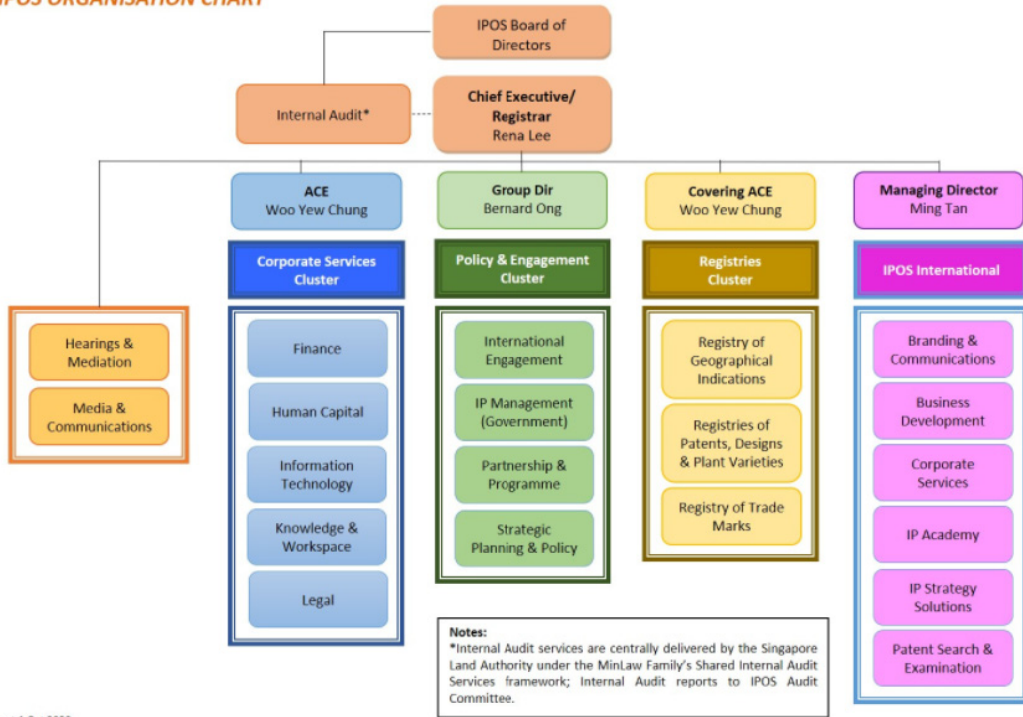
82) 해외지식재산권보호 가이드북 싱가포르(2011년), 24pg  
<https://www.ipos.gov.sg/who-we-are/organisational-chart>

## IX. 싱가포르(Singapore)

하기 위해 IPOS에 중요한 지식의 생성, 보존 및 공유를 지원하며, 법률 부서는 국가 IP 정책의 수립 및 개발을 용이하게하여 국가 IP 법률이 빠르게 변화하는 세상에서 관련성을 유지할 수 있도록 한다.

이외에도 ③ 및 지식 재산에 관련된 정책, 국제 사무 및 전략적 계획 수립 등의 업무를 관할하는 정책 및 참여부, ④ 특허, 상표, 디자인, 식물 품종 등을 등록하는 등록부, ⑤ 국제 지식재산권부가 있다.

IPOS ORGANISATION CHART



As at 1 Oct 2020

[그림] 싱가포르 지식재산권청 조직도

06

07

08

09

10

### 1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>83)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	1,303	9,009	9,104	32,671	830	3,753
2015	1,469	9,345	8,458	33,556	780	3,743
2016	1,601	9,379	9,721	35,474	644	3,972
2017	1,609	9,321	10,608	37,983	592	4,318
2018	1,575	10,270	11,496	41,399	342	3,705

83) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=SG](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=SG)

## 2.1. 특허

### 가. 보호대상

새롭고 창의적이며, 산업이용성이 있는 발명에 대하여 보호대상으로 보고 있다. 다만, 부도덕적, 반사회적 행동에 대한 장려가 예상되는 출판 등에 대해서는 특허로 보호하지 않는다(특허법 제13조).

### 나. 등록요건<sup>84)</sup>

발명이 특허등록을 받기 위해서는 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 있어야 한다(지식재산권법 제13조).

신규성이란 출원 발명이 종래기술의 부분을 형성하지 않는 새로운 발명일 것을 요구하는 요건으로, 종래기술은 ① 출원발명의 출원일 또는 우선일 이전에 전 세계 어느 곳의 사람들에게 이용될 수 있게 된 것, ② 출원발명의 출원일 또는 우선일 이전에 출원 또는 공개된 특허 출원, 실용신안 또는 디자인 등록의 내용을 이루는 것을 의미한다. 출원 발명이 출원일 이전에 공개 또는 공지 되어 공중이 이용가능하게 된 발명과 동일한 발명이거나, 동일한 내용의 선출원발명이 존재하는 경우에는 신규성이 없는 것으로 보아 특허를 받을 수 없다. 따라서 발명의 소유자는 특허 출원이 성공적으로 이루어질 때까지 발명을 비밀로 유지해야 한다. 아이디어가 이미 언급되거나, 상업적으로 이용되거나, 광고되거나, 입증된 경우, 발명의 참신함이 손상될 수 있다.

진보성이란 출원 발명이 출원일 또는 우선일을 기준으로 종래 기술과 비교하여 그 발명이 속하는 기술 분야의 당업자가 자명하지 않을 것을 요구하는 것으로, 종래기술은 신규성의 종래기술과 동일한 의미를 갖는다. 진보성을 충족하기 위해서는 이미 사용 가능한 기존 제품 또는 프로세스보다 개선점이 있어야 한다. 개선은 발명의 분야에서 기술이나 지식을 가진 사람에게 자명해서는 안된다.

산업상 이용가능성이란 농업을 포함한 모든 산업 현장에 이용할 수 있는 발명을 의미하는 것으로, 발명은 유용해야하며 실용적이어야 한다. 그러한 출원 발명은 반드시 산업의 어떤 형태로 사용되거나 응용될 수 있어야 된다.

특허를 받을 수 있는 권리를 가진자만이 정당한 출원인으로서의 자격을 가진다. 출원인 자격을

84) <https://www.ipos.gov.sg/understanding-innovation-ip/patent>



가진 자는 발명자, 그 승계인, 공동발명자 등이 있다. 발명자는 자연인이어야 하고 법인은 발명자가 될 수 없다. 다만 승계인은 자연인 뿐만 아니라 회사, 국가 일 수 있다.

#### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간<sup>85)</sup>

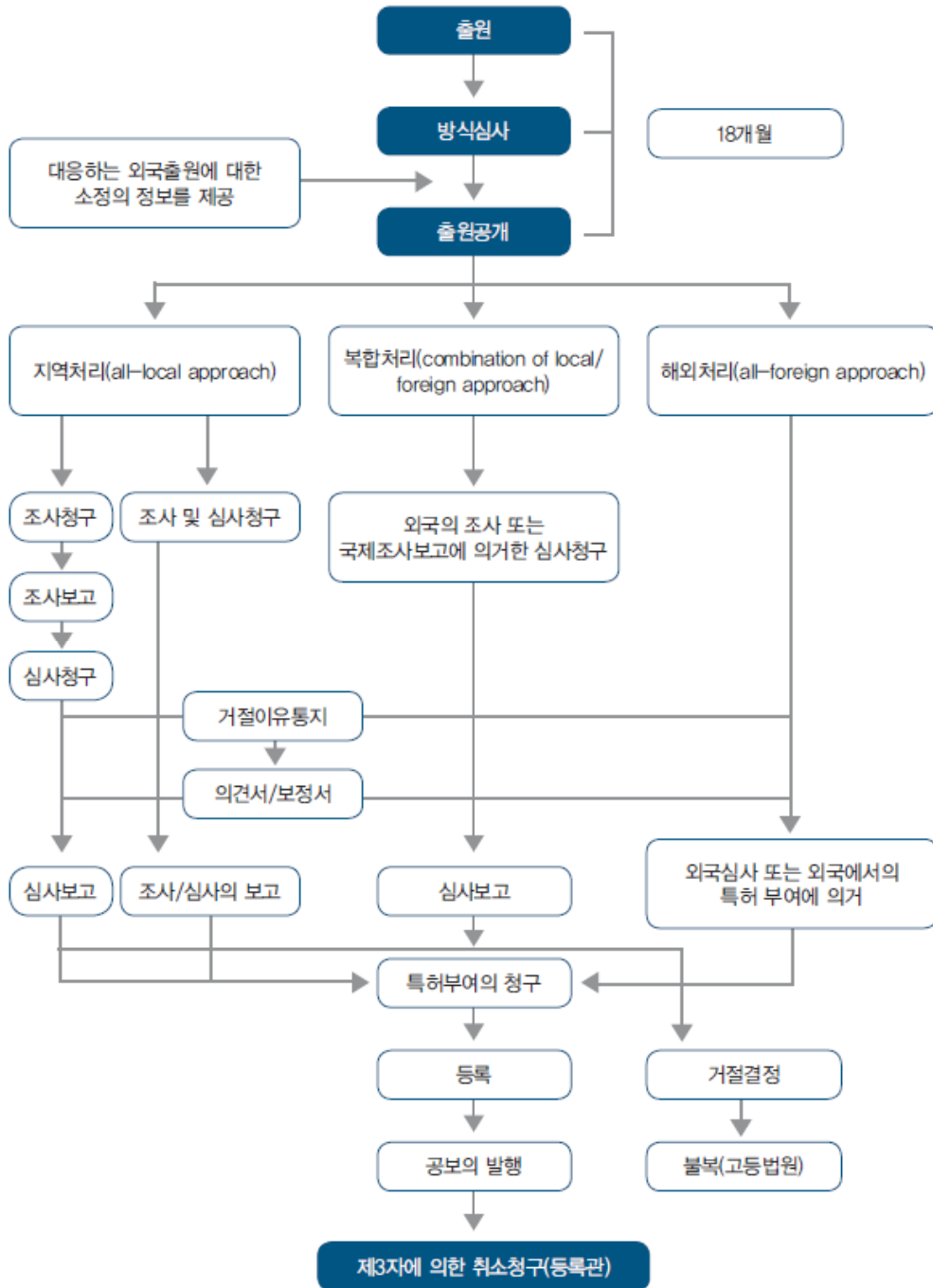
##### 1) 특허출원

특허 출원시 필요한 정보 및 서류는 ① 특허 신청서 ② 출원인 및 발명자 이름, 주소 및 국적, ③ 발명의 명칭, 상세한 설명, 청구항, 요약서, 도면, ④ 위임장, ⑤ 우선권 출원국가 우선권 주장 출원번호 및 우선권 주장 출원일(우선권 주장 시), ⑥ 우선권증명서류(우선권 주장 시) 등이다.

출원은 발명을 당해 기술 분야에서 숙련된 자가 실행할 수 있을 정도로 충분히 명확하고 완전하게 공개되어야 한다.

출원은 보호하고자 하는 대상을 정의하는 하나 혹은 복수의 청구항을 포함해야 한다. 각 청구항은 명확하고 간결하며 개요로써 설명되어야 한다.

85) <https://www.ipos.gov.sg/protecting-your-ideas/patent/application-process/domestic-route>



[그림] 특허 출원 및 등록 흐름도<sup>86)</sup>

86) 해외지식재산권보호 가이드북 싱가포르(2011년), 105pg

방글라데시(Bangladesh)	06
베트남(Vietnam)	07
스리랑카(Sri Lanka)	08
싱가포르(Singapore)	09
인도(India)	10

## 2) 예비 심사(제28조)

출원인이 소정의 기간 내에 필요한 서류를 모두 제출하면, 출원인이 출원을 취하하거나 포기 또는 포기하는 것으로 간주되지 않는 이상 특허 등록국은 예비심사를 진행한다.

예비심사에서 특허 등록국은 1) 우선권을 주장한 경우, 출원일이 관련 선행 출원일로부터 12월의 기간 내에 출원하였는지, 2) 출원이 모든 방식 요건을 만족하고 있는지, 3) 도면 또는 발명의 상세한 설명 중 누락된 부분이 있는지 여부(출원시 청구항이 제출되지 않아도 출원일은 인정된다)에 대하여 심사를 진행한다.

요건을 충족하지 않는 사항이 있는 경우 2개월 내에 이를 수정할 것을 통보하며, 기한 내에 해결 요건이 해소되지 않으면 신청은 거부된다.

## 3) 조사 및 심사 청구

출원이 예비 심사를 통과하면 출원인은 조사 및 심사 절차를 진행할 수 있다. 출원인은 조사 보고서 청구를 한 후에 조사 보고서에 근거한 실질 심사청구를 할 수 있다. 이 경우, 출원인이 조사 보고서에 따라 실질 심사를 진행할지 여부를 결정할 수 있다. 다만, 조사 보고서 및 심사 청구를 함께 하는 것보다 비싸다.

조사 보고서 및 심사 청구를 결합하여 할 수도 있으며, 따로 하는 경우 보다 좀 더 저렴한 비용으로 조사 보고서 및 심사 청구결과를 함께 받아 볼 수 있다.

## 4) 방식(형식)심사

방식심사는 심사 청구가 행해진 특허 출원에 대해서 행해지는 것으로, 심사관은 각종 형식 요건을 만족하는지 여부 및 조사 보고서, 심사 보고서, 국제조사 보고서 등이 제출되었는지 여부와 영어가 아닐 경우 영어 번역문이 제출되었는지 여부, 수수료 제출 여부 등을 심사한다.

방식적 요건이 충족되지 않는 경우 기한 내로 수정을 요청하고 그 요건이 만족되지 않는 경우에는 출원을 포기한 것으로 간주한다. 다만, 출원인이 하소 등을 하는 경우 그 기한이 연장 될 수 있다.

## 5) 출원공개 및 실질심사

출원일 또는 우선일로부터 18개월이 경과하면, 출원은 공개된다. 다만 출원 공개가 싱가포르 국가방위에 불리한 경우, 공중의 안전에 위해가 될 수 있는 경우 등에는 공개하지 않을 수 있다. 일반적으로 특허가 허여되면, 출원이 공개된 날부터 특허가 허여된 기간까지 특허가 등록된 것과

같은 권리를 가지며, 등록관 또는 법원을 통해 침해에 의한 손해를 배상 받을 수 있다.

실질심사에서는 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성 등을 심사한다.

기한 내에 실질심사청구가 이루어지지 않거나 수수료가 납부되지 않은 경우, 특허발명 등록출원은 기한 만료 시에 철회된 것으로 간주한다.

#### 6) 특허 등록 및 거절

등록관의 심사 결과, 출원 발명이 모든 요건을 충족하였다면 등록관은 특허를 부여한다.

등록관이 실제적 조건 중 어느 하나라도 만족되지 않는다고 판단한 경우, 등록관은 특허 부여에 대한 등록관의 거절 이유를 출원인에게 통보하고, 출원인은 등록관이 지정하는 기간 내에 이에 응답할 수 있는 권리를 갖는다. 출원인은 등록관이 거절 사유를 철회하지 않는 한, 등록관이 지정하는 기간 내에 출원 명세서를 보정해야 하고, 기한 내에 해결되지 않는 경우 해당 기간 종료 시에 그 출원을 포기한 것으로 본다.

#### 7) 우선심사제도

싱가포르는 실용신안 제도가 없으나, 우선심사제도를 도입하여 투트랙 출원 시스템을 운영하고 있다.

### 라. 특허권의 효력

#### 1) 보호기간(제36조, 제37조)

특허권의 존속 기간은 출원일로부터 20년이며, 특허권을 존속 기간 동안 유지하기 위해서는 특허 유지료 즉, 연차료를 납부하여야 한다. 다만, 특허 소유자는 등록관이 특허 부여를 부당하게 지연 하였거나, 특허 발행단계에서 부당하게 지연된 경우, 특허의 대상이 의약품이 유효 성분인 물질을 포함하는 경우 등에는 신청을 통하여 일부 특허 기간을 연장할 수 있다.

#### 2) 특허권의 효력

특허의 대상이 제품인 경우 특허권자의 승인을 받지 않은 제3자의 싱가포르에서의 해당 제품의 제조, 사용, 판매의 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권이 부여되며, 특허의 대상이 방법인 경우는 특허권자의 승인을 받지 않은 제3자의 싱가포르에서의 그 방법을 사용하는 행위 및 그 방법에 의해 직접 얻을 수 있는 제품을 사용, 판매의 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권이 부여된다.

다만, 어떠한 제품의 제조, 조립, 사용, 판매 또는 수입을 규제하는 법률로 싱가포르 또는 싱가포르 이외의 나라에 있어 실제로 유효한 것에 근거해서 필요하게 되는 개발 및 정보의 제출에 적절히 관계된 사용을 위해서만 특허 발명을 제조, 조립, 사용, 판매 또는 수입하는 행위 및 해당 제품을 제조 및 판매 또는 반포하는 것을 법률에 근거해 적법하게 허가된 사람으로부터 누군가가 특허 제품을 수입하는 행위에 대해서는 특허권의 침해라고 보지 않는다.

즉, 침해를 구성하는 행위일지라도, (a) 개인적이고 비상업적인 목적에서 할 경우, (b) 해당 발명의 내용에 관한 실험의 목적에서 할 경우, (c) 개인용 약제를 등록된 의사 또는 치과의사에 의한 처방을 따라서 임시적으로 조제할 경우 또는 그 조제한 약제를 취급할 경우, (d) 일시적 또는 우연히 싱가포르(그 상공 및 그 영해를 포함한다)에 들어오거나 통과 중인 관련 항공기, 호버크라프트(hovercraft) 또는 차량의 본체 내 또는 조종에 있어서 제품 또는 방법을 사용하거나 또는 관련 항공기, 호버크라프트 또는 차량의 부속품에 사용할 경우, (e) 선박이 일시적 또는 우연히 싱가포르의 영해에 들어온 경우, 해당 선박이 필요로 하는 경우에만, 해당 선박의 선체 또는 그 기계류, 연장, 기기 기타의 부속품에 제품 또는 방법을 사용할 경우, (f) 싱가포르에 합법적으로 들어오거나 합법적으로 통과 중인 항공기이며, 의무가 면제된 것을 사용하거나, 그 항공기를 위한 부품 또는 부속품을 싱가포르에 수입하거나, 또는 사용 또는 보관할 경우, 등의 경우에는 침해가 되지 않는다.

### 3) 선사용권

선사용권이란 특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업 또는 준비를 하고 있는 자에게 인정되는 권리를 말한다. 싱가포르도 선사용권에 대하여 인정하고 있다. 또한 특허의 갱신 등이 이미 불능이 된 후 회복 신청의 고지 공고 전에 해당 특허 관련 행위를 실제로 준비한 사람은 특허 회복이 이뤄지더라도 해당 행위를 계속할 수 있으며 경우에 따라 그러한 행위를 할 수 있는 권리를 갖는다.

### 4) 특허권의 양도

특허권자는 특허권을 타인에게 양도할 수 있다. 한 특정 지역에 한정되어 양도될 수 있다(특허법 제41조). 양도한 특허는 등록하여야 제3자에게 대항할 수 있다(제42조).

### 5) 실시권

실시권이란 소유권자의 사용권의 범위 내에서 다른 기관 또는 개인에게 특허 발명을 사용할 수

있는 권한을 허락하는 것을 의미한다. 실시권 설정(라이선싱)은 서면 계약의 형태로 실행되어야 하며, 이를 산업재산권 대상의 사용을 위한 실시권 계약이라 한다.

라이선스는 독점 허용 여부에 따라 배타적 라이선스 계약과 비배타적 라이선스 계약으로 나눌 수 있다. 또한, 라이선스는 그 발생 원인에 따라, 허락 라이선스(voluntary license)와 강제 라이선스(compulsory license)으로 나눌 수 있다. 허락 라이선스는 특허권자와 실시권자간의 라이선스 계약을 체결하고, 이를 지식재산권청에 등록함으로써 발생한다. 반면, 강제 라이선스는 특허권자의 의지와는 무관하게 법에 의해 발생하는 것으로, 특허권자 또는 그의 실시권자의 실시 형태가 반경쟁적이라고 판단되는 경우 이러한 관행을 구제할 필요가 있을 때, 인정된다. 더불어 이와 유사하게 정부와 정부가 서면으로 승인한 당사자는 국가 비상사태, 해당 특허의 실시가 국가 방위, 공중위생, 필수적인 경제 산업 분야의 개발 등에 도움이 되는 경우, 특허권자의 특허 실시가 상업적이지 아닌 대중을 위한 경우 등의 사유가 있는 경우 특허 받은 발명을 활용 할 수 있다. 그럴 경우 특허 당사자는 그에 대한 이익 또는 보수 등의 청구를 법원에 신청 해 볼 수 있다.

### 마. 심판제도

특허와 관련하여 별도의 이의신청제도는 없다. 지식재산권청이 특허 등록에 거부 결정을 하는 경우 고등법원에 불복할 수 있다.

### 바. 비용<sup>87)</sup>

(단위: SGD)

구분		금액
출원	신고수수료	160
	조기 출판 요청	50
	검색보고서 또는 보충 요청	1,650
	심사보고서 요청(20개 초과시 각 청구당)	1,950(+40)
연차료	각 5년~7년차	140
	각 8년~10년차	370
	각 11년~13년차	520
	각 14년~16년차	670
	각 17년~19년차	820
	20년차	970
	20년 후 갱신 해마다	1,200

87) <https://www.ipos.gov.sg/resources/patent>

## 2.2. 디자인<sup>88)</sup>

### 가. 보호대상(디자인법 제2조)

디자인은 제품 또는 비물리적 제품에 적용된 모양, 구성, 색상, 패턴 또는 장식의 특징을 의미한다. 제품이란 산업공정, 수작업 또는 기타 방법으로 제조된 것을 의미하며, 완제품의 일부와 품목 세트도 포함한다.

다만, 구성 방법 또는 원리, 기술적인 결과만을 얻기 위한 특정된 디자인, 공공질서나 도덕성에 반하는 디자인(제6조), 컴퓨터 프로그램 또는 집적회로 배치설계, 기념 명판, 메달, 원형부조에 적용되는 디자인 등에는 보호대상으로 보지 않는다.

### 나. 등록요건

디자인으로 보호받기 위해서는 신규성의 요건을 갖춰야 한다. 신규성이란 등록된 디자인이 싱가포르 또는 전 세계 어디에서도 첫 번째 출원 신청일 이전에 그 이전에 등록되어 있거나 게시되어 있어서는 안되는 것을 의미한다.

디자인 등록을 위한 출원은 싱가포르에서 유효하게 법률행위를 할 수 있는 자만이 할 수 있다. 예를 들어 싱가포르 국민, 싱가포르가 가입하고 있는 조약 체결국의 국민, 싱가포르에 주소 또는 거소를 두고 있는 외국인, 법인, 파트너십 등이 있다. 미성년자는 법정 대리인의 동의를 얻어 출원이 가능하다.

### 다. 취득절차<sup>89)</sup>

#### 1) 산업 디자인 출원

출원인은 지식재산권청의 홈페이지에서 전자로 디자인 등록 출원을 할 수 있다. 제출하는 서류에 기재될 정보로는 출원인 정보, 복수 디자인 여부, 분류, 물품들의 세트(가능한 경우), 물품의 명칭, 디자인에 대한 출원인의 지위, 디자인 표시 및 신규성에 대한 진술, 대리인의 명칭 및 주소 등이 있다.

신규성에 대한 진술은 새로운 디자인의 특징을 기재한다. 이러한 특징은 구성의 방법이나 기능적인 내용을 포함하지 않는다. 직물, 벽지 또는 유사한 피복 재료, 레이스 등에 관한 디자인 등록

88) <https://www.ipos.gov.sg/understanding-innovation-ip/design>

89) <https://www.ipos.gov.sg/protecting-your-ideas/design/application-process>

출원의 경우에는 신규성에 대한 진술을 생략할 수 있다. 또한 단어, 숫자 또는 디자인의 표시에 나타난 다른 특징들을 제외하기 위하여 디스클레이머가 사용될 수 있다.

## 2) 방식심사

디자인 출원서가 제출되면 지식재산권청은 출원일 및 출원번호를 지정하고 방식심사를 행하게 된다. 방식심사 결과 흠결이 없으면 등록되고, 흠결이 있으면 보정 또는 청문의 기회가 부여되며, 흠결이 치유되지 않으면 등록 출원은 거절된다. 거절에 대하여 통지받은 날부터 1개월 이내에 법원에 항소할 수 있다. 출원에 흠결이 없으면 출원일로부터 2~3개월 내에 지식재산권청은 출원을 등록하고 공고한다.

방식심사에서는 다음과 같은 요건이 충족되었는지 심사한다.

- ㉠ 등록이 불가능한 디자인
- ㉡ 특정인의 동의가 있어야 등록 가능한 디자인에 대하여 특정인의 동의를 얻었는지 여부
- ㉢ 출원 양식(D3)에 의한 출원 여부
- ㉣ 디자인의 표시가 제대로 되었는지 여부
- ㉤ 신규성에 대한 진술이 제대로 되었는지 여부
- ㉥ 비밀 공개에 대한 진술이 제대로 되었는지 여부
- ㉦ 후속 디자인 출원의 경우 이전 디자인 출원에 대한 진술이 제대로 되었는지 여부
- ㉧ 우선권의 주장이 제대로 되었는지 여부

## 3) 실질심사(제19조)

싱가포르에서 디자인 등록을 위하여 등록관은 소정의 방식 심사만을 행하게 된다. 따라서 등록관은 디자인 등록 출원을 수리할 것인가를 결정할 때, 그 디자인의 등록 가능성(예를 들어, 디자인의 신규성 등), 출원인이 주장한 우선권의 존재 여부, 출원에 디자인이 정확하게 표시되었는지 여부를 고려할 필요가 없다.

## 라. 디자인권의 효력

### 1) 존속기간

디자인의 등록일은 디자인 등록 출원이 제출된 날이나, 등록이 되면 출원일로 소급하여 디자인권을

06

방글라데시(Bangladesh)

07

베트남(Vietnam)

08

스리랑카(Sri Lanka)

09

싱가포르(Singapore)

10

인도 (India)



보호한다. 디자인권의 효력기간은 등록일로부터 5년 후에 만료되며, 5년을 단위로 2회의 연속 갱신이 가능하다(제21조). 갱신을 하지 않은 경우 등록기간 만료 후 6개월 내에 연장신청을 하여 연장 수수료 및 소정의 연체료를 납부하면 유효하게 연장하여 준다.

## 2) 효력 및 보호범위

디자인권자는 등록된 디자인권을 독점적으로 실시할 권한을 갖는다. 또한, 자신의 디자인권을 보호하기 위한 보호권을 갖는다.

즉, 디자인권자는 그 디자인권의 대상되는 물품을 권한 없는 자가 그 물품을 제조, 이용, 판매를 위해 제공, 판매 또는 수입하는 것을 제지, 금지 및 방지할 권리를 갖으며, 디자인권을 상속에 의해 양도 또는 이전할 수 있는 권리와 실시권 계약에 동의할 권리를 갖는다.

다만, 사적 또는 연구를 위하여 사용하거나, 디자인의 기능적인 부분의 복제, 선사용권에 의한 효력제한, 정부의 사용에 의한 효력 제한 등의 경우에는 디자인권의 효력이 제한된다.

## 3) 실시권

실시권 설정(라이센싱)은 서면 계약의 형태로 실행되어야 하며, 이를 산업재산권 대상의 사용을 위한 실시권 계약이라 한다. 라이선스는 독점 허용 여부에 따라 배타적 라이선스 계약과 비배타적 라이선스 계약으로 나눌 수 있다.

디자인의 등록 전에 선의로 싱가포르에서 그 디자인을 사용하거나 그 디자인의 사용을 위하여 실질적인 준비를 한 사람은 디자인의 등록 후에도 그 디자인을 사용할 권리를 갖는다. 이러한 선 사용에 의한 라이선스는 디자인의 사용에 따른 보상을 등록 소유자에게 할 필요 없다.

## 마. 심판제도

특허 절차와 마찬가지로 별도의 이의 신청제도는 없으나, 등록관이 거절하는 경우 거절 결정의 통지를 받은 날로부터 1개월 이내에 법원에 항소할 수 있다.

## 바. 비용<sup>90)</sup>

(단위: SGD)

구분		비용
출원	디자인법 제11조에 따른 신청	250(디자인 당)
	출판 연기 요청	40(디자인 당)
	등록신청서 수정	45(디자인 당)
디자인 등록기간 연장신청	첫 번째 5년	220
	두 번째 5년	330
	세 번째 5년	440
	네 번째 5년	550

## 2.3. 상표

### 가. 보호대상

상표란 기업의 상품 또는 서비스를 식별할 수 있는 시각적 표장을 말한다. 등록받고자 하는 상표는 시각적으로 표현 될 수 있어야 한다. 모든 문자, 단어 이름, 서명, 숫자, 도형 브랜드, 표제, 라벨, 티켓 형상, 색채, 포장의 일면, 또는 이들의 조합도 가능하다. 소리, 향기의 상표도 시각적으로 표현할 수 있다면 보호받을 수 있다.

상표의 종류로는 일반적인 상표 및 영업을 나타내는 영업표장 외에 특수한 기능을 하는 증명표장, 단체표장, 연속상표 등이 있다.

증명표장이란 재료, 상품의 제조 방법 또는 서비스의 제공 방법, 품질, 정밀도 기타의 특징에 관해서 증명 표장의 소유자가 증명하는 것으로서, 업으로 취급 또는 제공되었지만 증명되지 않고 있는 기타의 상품 또는 서비스와 구별하기 위해서 사용하거나 사용하기 위한 표장을 의미한다.

단체표장이란 단체의 구성원이 업으로서 취급 또는 제공하는 상품 또는 서비스에 관해서 당해 상품 또는 서비스와 단체의 구성원이 아닌 사람이 취급 또는 제공하는 상품 또는 서비스를 구별하기 위해서 사용되는 또는 사용하기 위한 표장을 말한다.

연속상표란 상표를 구성하는 특징들이 서로 닮아 있어, 상표의 동일성에 실질적으로 영향을 주지

90) <https://www.ipos.gov.sg/resources/design>

않는 식별력이 없는 부분에 관해서만 다른 복수의 상표를 말한다. 연속상표에 대하여 1출원이 가능하다.

## 나. 등록요건

상표를 사용 또는 사용할 예정인 자로 자연인 또는 법인도 상표 출원 할 수 있다. 증명표장은 출원인이 표장이 등록되는 상품 또는 서비스를 증명할 수 있는 능력을 소유한 자이어야 한다.

상표법 제7조에는 다음과 같은 절대적 거부사유를 규정하고 있다.

- 1) 상표의 정의를 만족하지 못하는 표장
- 2) 식별력 없는 상표
- 3) 거래에 있어상품 또는 서비스의 종류, 품질, 수량, 용도, 가격, 원산지, 제조시기 또는 기타 다른 특징들을 나타내는 표장 또는 표지만으로 구성된 상표
- 4) 공서양속 또는 도덕에 어긋날 경우
- 5) 공중을 기만하는 등의 성질인 것
- 6) 상표의 출원이 악의로 행해졌을 경우

상표법 제8조에는 다음과 같은 상대적 거부사유를 규정하고 있다.

- 1) 상표가 선출원 상표와 동일하고, 그 상표가 등록을 받고자 하는 상품 또는 서비스가 선출원 상표의 상품 또는 서비스와 동일한 경우
- 2) 상표가 선출원 상표와 동일하고, 선출원 상표의 보호의 대상인 상품 또는 서비스와 유사한 상품 또는 서비스에 대해서 등록받고자 하는 경우
- 3) 상표가 선출원 상표와 유사하고, 선출원 상표의 보호 대상인 상품 또는 서비스와 동일 또는 유사의 상품 또는 서비스에 대해 등록받고자 하는 경우

## 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

### 1) 출원 및 형식 심사

출원인은 상표출원서 및 수수료를 온라인으로 송부하거나, 직접 지식재산권청에 제출해야 한다. 원칙적으로 영어로 제출하여야 하며, 영어가 아닌 서류는 번역문을 제출해야 한다.

출원서에는 ① 상표등록을 받고자 하는 취지, ② 출원인의 명칭 및 주소, ③ 명확한 상표의 표시,

- ④ 국제분류에 의해 분류되는 등록을 받고자 하는 상품 또는 서비스표, ⑤ 그 밖에 상표가 업으로서 출원인 또는 그의 동의를 얻은 자에 의해 제품 또는 서비스에 대해서 사용되고 있거나 사용할 의사에 대한 취지, 또는 출원인이, 상표가 그렇게 사용된다라고 하는 것에 대해 선의인 사실, ⑥ 3차원 상표 및 색채 상표는 그 취지 등이 포함되어 있어야 한다.

상표출원이 있으면 등록관은 출원서에 대한 방식심사를 진행한다. 출원서의 기재에 불비가 있거나 수수료를 납부하지 않은 경우 출원인에게 이를 통지하고 2월 이내의 기간을 주어 보정하도록 한다. 출원인이 이를 보정하지 않은 경우 출원은 취하한 것으로 본다.

## 2) 실체심사

방식 심사가 완료되면 상표에 대한 실질 심사가 이루어진다. 등록관은 선행상표의 조사를 실시하여 출원상표가 선출원 상표와 저촉되는 등의 부등록 사유에 해당하는 경우 출원인에게 기간을 정하여 의견서 제출 또는 보정할 기회를 준다. 출원인이 그 기간 내에 보정하거나 의견서를 제출 하였음에도 거절이유가 해소되지 않는 경우에는 등록관은 상표 출원을 거절한다. 그러나 출원인이 기간 내에 아무런 의견서도 제출하지 않은 경우 그 출원은 취하한 것으로 본다.

등록관은 심사과정에서 등록요건을 충족하기 위하여 관계 정보 및 증거를 추가할 필요가 있다고 인정하는 경우 이 취지를 서면으로 출원인에게 통보한다. 서면 통지일로부터 4월 이내에 출원인은 그에 대한 답변 및 자료를 제공해야 하고, 이를 하지 않는 경우 출원을 취하한 것으로 본다. 심리를 신청한 경우 늦어도 심리일 14일 전까지 진술서 및 증거자료를 제출해야 한다.

## 3) 등록

등록관은 심사 결과 등록장애사유가 없는 출원은 상표출원등록을 인가해야 하며, 상표공보에 공고한다. 공고일로부터 2개월간 이의신청이 없거나, 모든 이의신청절차가 취하, 또는 이유 없다고 결정되었을 경우 등록관은 상표를 등록한다.

별도 거절사유가 없는 경우, 출원에서 등록까지는 약 4~6개월이 소요된다.

## 라. 상표권의 효력

### 1) 상표권의 존속기간 및 효력

상표권의 존속기간은 출원일로부터 10년이며, 10년 단위로 무한히 갱신이 가능하다(제18조 및 제19조).

상표 등록권자는 등록된 상표를 지정상품 또는 서비스에 사용할 권리(독점권) 및 타인에게 그 상표의 사용을 허락할 권리(배타권)를 가진다.

또한 저명한 등록 상표의 경우 ① 상표권자의 동의 없이, 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 등록된 상품 또는 서비스업과 유사하지 않은 상품 또는 서비스업에 대하여 업으로서 사용하고 있는 경우로, ② 그 사용이 등록상표권자와의 관계를 나타내는 경우, ③ 당해 사용으로 공중에 혼동을 일으킬 우려가 존재하는 경우, ④ 당해 사용에 의해 당해 소유자의 이익이 손상될 우려가 있는 경우에도 상표권의 침해에 해당하는 것으로 본다.

다만, 상품 라벨 표시 또는 포장에 사용하거나 사용하기 위한 재료, 상업서류 또는 광고 문서에 표장을 사용하는 경우에 있어서 포장의 사용 시점에 등록상표의 소유자 또는 사용권자가 그 포장의 사용에 대해 동의하지 않을 것을 모르거나 그렇게 믿을만한 사정이 있는 경우, 그 표장을 사용한 것으로 보지 않는다.

## 2) 상표권의 불사용 취소

등록권자는 등록 후 5년간 적절한 이유 없이 상표를 사용하지 않는 경우 상표권은 취소 될 수 있다. 불사용 취소는 어느 누구든 할 수 있으며, 등록기관이나 법원에 제기하면 된다.

## 3) 상표권 실시계약 및 허가

상표권자는 실시권을 타인에게 허여할 수 있다. 실시권의 허락의 등록은 강제적인 것은 아니나, 제3자에게 대항하기 위해서는 등록을 할 필요가 있다. 상표권과 관련하여 강제실시권은 별도로 존재하지 않는다.

## 4) 묵인의 효과

등록상표와 저촉되는 선출원 상표의 소유자 또는 기타권리의 소유자가 싱가포르에서 업으로서 등록 상표를 사용하고 있는 사실을 알면서도 계속하여 5년에 걸쳐 묵인한 경우에는, 무효심판, 이의신청 할 수 있는 권리를 상실한다. 다만, 등록상표가 악의에 의한 경우에는 그러하지 아니한다.

## 마. 심판제도

출원상표가 최종 거절결정 된 경우, 2개월 이내에 이의신청 등을 통해 불복할 수 있다.

바. 비용<sup>91)</sup>

(단위: SGD)

구분		비용	
		온라인	방문
출원	신고수수료(클래스당)- 사전승인된 데이터베이스에서 사양 항목 완전 채택O	240	374
	신고수수료(클래스당)- 사전승인된 데이터베이스에서 사양 항목 완전 채택X	341	374
	분할 요청(추가당)	280	280
	단체표 또는 인증마크(추가당)	340(+70)	340(+70)
오류수정요청		50	50+
갱신	등록갱신(클래스당)	380	380+
	갱신 할증료(클래스당)	560	560+
	등록 복원	610	610+

2.4. 저작권<sup>92)</sup>

## 가. 보호대상

싱가포르는 저작권법에 따라 1) 어문 저작물, 2) 드라마저작물, 3) 음악저작물, 4) 미술저작물, 5) 음반, 6) 영상, 7) TV와 라디오 방송, 8) 유선방송 프로그램 등을 보호한다.

## 나. 저작권의 내용(저작자의 권리)

우리나라와는 달리 싱가포르 저작권법은 저작재산권·저작인격권·저작인접권 등으로 분류하지 않으며 모두 저작권의 범주에서 규정하고 있다. 저작자의 성명표시권에 대해서는 제9장 188조 1항 '저작자 성명표시 위반 금지' 조항으로 대신하고 있다.

① 어문·드라마·음악저작물의 저작권자는 자신의 저작물에 대해 복제·배포·공연·방송·2차적 저작물 작성의 권리를 가지며, ② 미술저작물의 저작권자는 복제·배포(전시)·방송할 권리를 가진다. ③ 음반제작자는 해당 음반을 복제·대여·배포·전송할 권리를 가지고, ④ 영상제작자는 해당 영상의 복제·상영(배포)·방송할 권리를 가지며, ⑤ TV 방송제작자는 해당 방송을 촬영·

91) <https://www.ipos.gov.sg/resources/trade-mark>92) <https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/singapore/singapore.do>

복제·배포·공연·방송할 권리를 가진다. ⑥ 라디오 방송제작자는 해당 방송을 녹음·복제·배포·방송할 권리를 가지고, ⑦ 케이블프로그램제작자는 해당 프로그램을 촬영·복제·녹음·배포·공연·방송할 권리를 가진다. ⑧ 실연자는 자신의 실연이 공연·녹음·배포·판매·대여·출판·방송·공중송신되는 것을 승인할 권리가 있다.

다만, 도서관에서의 복제, 교육기관에서의 복제, 장애인 관련 기관에서의 복제 및 연구, 공부, 비판, 검토, 언론보도 등에 한하여 저작권과 관계없이 저작물을 이용할 수 있게 규정하고 있다.

#### 다. 저작권의 효력(저작권법 제26조~ 제30조)

어문·드라마·음악·미술저작물은 저작권자가 사망한 해로부터 70년, 저자의 사후에 공표된 저작물은 공표된 해로부터 70년, 사진저작권은 공표된 해로부터 70년, 어문, 드라마, 음악, 미술 저작물의 편집저작물은 편집저작물이 발행된 해로부터 25년, 음반, 영상은 음반 혹은 영상이 처음 공표된 해로부터 70년, 방송, 케이블프로그램은 방송 혹은 케이블프로그램이 제작된 날로부터 50년, 실연은 실연된 해로부터 70년간 보호한다. 기간 계산은 사유 발생일이 속한 연도가 종료한 다음날부 계산한다.

#### 라. 등록요건<sup>93)</sup>

저작권은 상표 및 특허권과 달리, 저작권이 부여될 수 있는 저작물이 만들어지면 자동적으로 발생한다. 다만, 작가나 예술가는 분쟁 발생시 특정 작품에 대한 소유권 증빙 등을 위해 저작권 등록증을 신청할 것을 권장한다.

저작권을 인정받는 저작자는 싱가포르 시민, 그리고 싱가포르 거주 외국인으로 그 국적은 싱가포르가 가입한 국제조약가입국으로 제한한다.

저작권 등록 요구사항으로는 ① 해당 저작물의 복제물을 변호사나 수탁기관에 수탁, ② 우체국에서 해당 저작물의 복제물을 저작권자 자신에게 발송하고 수령 후 개봉하지 않은 채로 보관해야 한다. 우체국 소인으로 저작물의 존재와 탄생 시기를 입증할 수 있다. ③ 공증사무소에서 저작물이 자신의 소유임을 진술하고 공증을 받아야 한다. ④ ©심볼을 이용하여 저작권법으로 보호되는 저작물임을 밝혀야 한다. 저작물에 ©심볼을 붙이지 않는다고 해서 저작권을 보호받지 못하는 것은 아니지만 저작권을 침해당했을 때 침해자가 저작권 존재 여부를 몰랐다고 주장하는 경우 반박 증거의 효력을 지닌다. ©심볼을 사용함으로써 저작권 침해를 예방하거나 신속히 중단시킬 수 있다.

93) [https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/singapore/apply\\_policy.do](https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/singapore/apply_policy.do)

### 3.1. 침해행위

우선, 싱가포르의 지식재산권 침해 행위에 대해 민사적, 형사적, 행정적 구제 절차에 관해 법으로 규정하고 있다.

싱가포르에는 별도의 부정경쟁방지법이 존재하지는 않으나, 관습법 등에 의해 확립된 판례법 등에 의해 부정경쟁 행위를 규제하고 있다. 부정경쟁행위란 자신이 아닌 타인의 제조업자 및 영업자의 명성과 신용을 이용하거나, 자신이 아닌 타인의 제조업자 및 영업자의 명성과 신용을 떨어뜨리거나 사업 활동, 물품 및 서비스를 선택하고 익히는 과정에서, 원산지, 제작 방법, 기능, 품질 등에 대해 소비자를 혼동시키기 위해 기업 자격, 사업 설립, 사업 활동 또는 물품 및 서비스에 대해 잘못된 정보 및 인식을 유발하는 상업상 행위를 말한다.

부정경쟁행위로 인해 손해를 입은 기업 또는 개인은 행위의 금지 또는 손해배상을 청구하거나, 부정경쟁행위를 저지른 자의 형사 책임 조사 또는 행정적인 제재를 구할 수 있다.

### 3.2. 침해 행위에 대한 대응

#### 가. 사법구제

##### 1) 법원조직

싱가포르에서는 지식재산권 중 특허, 디자인, 상표에 관련한 소송에 대하여는 1심으로 고등법원이 관할하게 되며, 그 외의 지식재산권(예를 들어, 저작권, 부정경쟁행위)에 관련한 소송에 대하여는 소가가 25만 싱가포르 달러 초과인 사건은 고등법원에서 1심으로 관할하고 소가가 25만 싱가포르 달러 이하인 사건은 지방법원에서 1심으로 관할한다.

특허권 및 디자인권의 침해에 대한 구제는 민사적으로만 가능하고, 상표권 및 저작권의 침해에 대한 구제는 민사적 및 형사적으로 가능하다. 또한, 상표권 또는 저작권의 침해품의 수입을 금지하기 위하여 세관에 등록할 수 있고, 세관은 등록된 상표권 또는 저작권의 침해품을 임시적으로 압류할 수 있다.



[표 IX-1] 싱가포르에서 지식재산권과 관련한 사법체계<sup>94)</sup>

침해에 대한 구제 수단	특허권	민사
	디자인권	민사
	상표권	민사 및 형사
	저작권	민사 및 형사
권리집행기관 및 그 대상	소관 경찰	범죄수사와 지식재산권 유닛
	세관	상표권, 저작권의 침해품의 수입 금지
	전문당국	당국에 각 적용 조건이 명시
관할 법원	제1심	소가가 25만 싱가포르 달러를 넘는 사건은 고등법원에서 관할하고, 소가가 25만 싱가포르 달러 이하인 사건은 지방법원에서 관할(단, 특허, 디자인, 상표에 관한 사건은 고등법원이 전속함)
	특별재판소	고등법원의 지식재산권 전속 부문

## 2) 대응절차

권리자는 사용하고 있는 대상품이 지식재산권의 침해임을 인식시키는 경고장을 발송할 수 있다. 경고장을 발송하는 경우, 상대방은 고의를 입증함에 유효할 수 있다.

경고장 발송에도 불구하고 시정되지 않는 경우 긴급성, 지식재산권 유효성, 명확한 침해행위가 있음을 요건으로 가처분 명령을 신청하여 본소 종결시까지 반복, 계속적인 침해 방지를 위한 조치를 취할 수 있으며, 침해자의 침해행위를 금지시키고 이에 의하여 발생된 손해를 배상하라는 판결을 내려달라고 민사소송을 제기할 수 있다. 민사 소송을 청구할 수 있는 기간은 일반적으로 침해가 있는 날로부터 6년까지이다.

역으로 비권리자로부터 특허 등의 침해 주장을 받는 경우에는 경고장 및 침해 여부를 검토하여 침해하지 않는 경우 역으로 경고장을 보내거나, 무효심판 등을 통해 다룰 수 있으며, 침해한 사실이 있는 경우 실시를 중지하고 회피, 화해, 특허 매입, 인수합병 등의 방법을 사용할 수 있다.

94) 해외지식재산권보호 가이드북 싱가포르(2011년) 23페이지 내용 편집

[표 IX-2] 싱가포르에서 지식재산권과 관련한 사법체계<sup>95)</sup>

제도	싱가포르	한국
특허/디자인권 관련 침해 구제 조치	금지명령	침해금지청구권 인정
	인도 또는 파기 명령	침해행위를 조성한 물건의 폐기, 설비 제거 등(특허 및 디자인)
	손해배상 또는 이득의 반환, 다만 법원은 피고가 침해 행위를 할 때 해당 특허권(디자인권)이 존재하고 있었던 것을 알지 못하고 해당 특허(디자인)가 존재한다고 믿는데 적절한 이유가 없었다는 것을 증명하는 피고에게는 손해 배상 또는 이득의 반환 명령을 내리지 않는다.	손해배상 또는 부당이득의 반환, 손해액의 추정 규정으로 특허권자 등 보호, 다만, 침해자의 고의 중과실이 없을 때에는 이를 참작. 기타 생산방법 추정(특허), 과실추정, 신용 회복청구권 있음
	특허(디자인)가 유효하고 피고에 의해 침해되었다는 선언	없음
	특허(디자인)의 유효성이 다투어진 것에 대한 증명서	없음
상표권 관련 구제 조치	금지명령	침해금지청구권 인정
	손해배상 또는 이득의 반환	손해배상 또는 부당이득의 반환
	인도명령	침해행위를 조성한 물건의 폐기 등 인정
	처분명령	
민사소송 청구기간	원칙은 침해가 있는 날로부터 6년	손해배상은 3년, 부당이득반환은 10년
가처분 관련	안톤필라 명령, 마레바형 금지명령, 범죄자의 특정에 관련되는 정보를 제공하라는 명령, 문서의 공개에 대한 명령, 소송 수속 시작 전에 질문을 실시하기 위한 명령 등 인정	증거 보전신청, 금해금지 가처분 신청, 가압류, 등 인정

## 나. 행정구제

### 1) 세관

지식재산권 침해행위가 발생한 경우 싱가포르는 행정적 보호로서 세관에 의한 수출입 통제, 압수, 통관 보류, 처벌 등의 조치를 취할 수 있다. 세관조치를 위해 상표권 표시를 제품에 붙이는 것 또는 사전 경고 등은 따로 없으며, 침해자의 고의, 과실을 요하지 않는다.

95) 해외지식재산권보호 가이드북 싱가포르(2011년), 192페이지

## 2) 행정 제재

제조업법 및 수출입법에 의해 판매 또는 다른 상업적 목적에서 CD, CD-ROM, VCD, DVD 등의 관련업종에서 일하는 자는 법률에 의해 등록되어 있거나 승인을 받은 자여야 한다. 이를 위반하면 벌금형 또는 징역에 처한다.

### 다. 형사구제

상표법 및 저작권법을 위반한 경우 형사소송을 제기할 수 있다. 상표의 위조, 상품 및 서비스에 대한 등록상표의 허위사용, 형법 위반을 범하기 위한 물품의 제조 혹은 소지, 허위의 상표를 붙인 상품의 거래, 금지된 문장 또는 국장 등의 상표상의 표시 등이 있는 경우 고발을 통해 형사소송 제기가 가능하다.

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

### X. 인도

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 217
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 220
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 231



## 1.1. 개요

인도는 상표법, 특허법, 디자인법, 지리적표시법, 저작권법 등의 지식재산에 관한 개별법령을 두어 각각의 권리를 보호하고 있다. 실용신안은 따로 보호를 하고 있지 않다.

신규하고, 진보(또는 비자명성)하며 산업상 이용가능성이 있는 발명으로 특허 받을 수 없는 발명에 해당하지 않는 것은 특허를 통해 보호된다. 특허의 보호기간은 출원일로부터 20년이다. 한편, 인도는 발명이 아직 실험 단계에 있는 경우에 가출원이 허용된다. 발명자가 완전한 명세서를 출원일로부터 12개월 이내에 제출하면 가명세서에서 개시된 발명에 대해서는 가명세서의 출원일을 우선일로 인정받을 수 있다.

도형, 브랜드, 헤딩, 라벨, 티켓, 명칭, 서명, 말, 문자, 숫자, 상품의 형상, 포장, 색채의 조합 또는 이들의 조합을 포함하는 것인 표장이 상품의 출처를 구별할 수 있는 경우 상표로 보호된다. 또한, 인도는 우리나라와 달리 상표의 부분에 대해서 별도로 상표 등록이 가능하도록 하는 부분 상표로서 보호받을 수 있으며, 유사 상표에 대해서 연속 상표로써 연속적인 보호가 가능하다. 상표의 보호기간은 10년이고 계속하여 연장할 수 있다.

디자인이란 공예적, 기계적 혹은 공업적 방법 또는 수단에 의해 2차원 혹은 3차원 형태로 물품에 적용되는 선 또는 색채의 형상, 윤곽, 모양, 장식 혹은 구성의 특징에 한정되는 것이며, 제품에 대하여 시각에 호소하고, 시각에 의해서만 판단되는 것으로, 신규하고 독창적인 디자인은 디자인법에 의해 보호받을 수 있다. 디자인 등록의 존속기간은 최초 등록일로부터 10년이다. 최초의 기간은 10년의 기간이 만료되기 전에 연장 신청한 경우 5년간 연장될 수 있다.

한편, 인도의 저작권은 표현 형식에 관계없이 문학, 음악, 미술, 건축, 연극 및 영화의 창작물 등의 저작물을 저작권법으로 보호한다. 저작권은 저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 60년간 존속한다.

인도가 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신제품 보호에 관한 국제조약)
가입 (1988. 12. 7.)	가입	가입	가입 (2013. 7. 8.)	가입	미가입

## 1.2. 지식재산 관련 기관

인도의 지식재산관련기관은 크게 특허상표청, 사법기관 등이 있다. 특허상표청은 특허, 디자인 및 상표와 같은 지식재산권 전체를 총괄하는 기관이다. 인도는 특허사무국(특허, 디자인), 상표 사무국(상표), 지리적 표시(지리적 표시) 등록사무국에서 각각의 권리를 관리하며 이를 통괄하는 특허상표청이 상위 기관으로 자리 잡고 있다. Patent Information System은 인도의 “Nagpur”에 위치한 기관으로 다양한 분야에서 종사하는 사람들의 기술 정보에 관한 필요를 충족시키기 위해 특허 정보와 관련 문헌을 모으고 관리하며, 특허를 검색, 복사하여 제공하는 역할을 한다.

인도의 사법제도는 대법원과 25개의 고등법원, 그리고 600개가 넘는 지방법원으로 구성된다. 1999년 상표법, 1957년 저작권법, 1957년 특허법, 2000년 디자인법, 1999년 상품의 지리적 표시법에 의하면 지방법원은 지식재산권과 관련한 모든 침해 행위에 대한 1심 재판소가 된다. 출원자가 지방법원의 결정에 불복하려는 경우, 고등법원의 단독판사에게 항소할 수 있다. 고등법원 판사 1인의 판결에 대한 불복은 고등법원의 합의부에 회부될 수 있다. 또한, 고등법원 합의부(재판관 2명으로 구성)의 결정에 대한 상고는 반드시 대법원에 이루어져야 한다. 불복 절차는 일반적으로 2년에서 5년 정도가 소요된다. 델리, 뭄바이, 캘커타 및 마드라스 고등법원은 제1심 관할권에 속하는 침해 소송에 대하여 관할권을 행사한다.

그러나, 1999년 특허법에 따른 청문과 등록관의 결정에 대한 불복, 1970년 특허법에 따른 특허청장에 대한 불복, 1999년 상품의 지리적 표시법(등록 및 보호)에 따른 내용은 2003년 9월 15일 인도 정부에 의해 지적재산권 문제를 다루기 위해 설립된 전문법률기구인 지식재산권 심판원(IPAB)에 의해 심리된다.

한편, 상표 침해, 저작권 침해 및 지리적 표시 침해에 대해서는 형사고소가 가능하나, 특허 및 디자인의 침해에 대해서는 해당 법에서 형사상 구제 방법을 규정하고 있지 않다.

1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>96)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	12,040	30,814	200,144	37,586	6,168	3,141
2015	12,579	33,079	250,586	39,141	6,829	3,461
2016	13,199	31,858	264,662	48,785	6,753	3,920
2017	14,961	31,621	242,483	41,090	7,534	3,583
2018	16,289	33,766	297,751	44,947	8,928	3,704

06  
방글라데시(Bangladesh)07  
베트남(Vietnam)08  
스리랑카(Sri Lanka)09  
싱가포르(Singapore)10  
인도(India)96) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=IN](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=IN)



## 2.1. 특허

### 가. 보호대상

인도는 발명의 정의에 대해서 추상적인 규정을 두고 있는 것이 아니라 발명이 특허를 받기 위해서 필요한 실체적인 요건 자체를 발명으로 정의하고 있다.

인도 특허법상 발명이란 진보성 및 산업상 이용가능성이 있는 신규의 제품 또는 방법을 말한다. 한편, 사소한 발명 또는 확립된 자연법칙에 반하는 발명, 개인적 또는 의도된 실시에 있어서 공서 양속에 반하고 공공질서를 해하게 하는 발명, 단순 발견 또는 과학적 원리나 추상적 이론, 기존의 물질의 알려진 효능이 향상 되지 않은 기존의 물질에 대해서 새로운 반응을 사용하거나 새로운 물건을 만들어 내지 않는 단순한 용도의 단순한 발견, 물질을 구성하는 성분들의 혼합에 있어서 단순한 집합에 지나지 않는 물질, 물질에 대한 단순한 배치, 재배치 또는 복제로서 이것을 구성하는 각 장치가 기존의 방법에 따라 서로 독립해 기능하는 것은 발명의 대상이 될 수 없으며, 원자력에 관한 발명에 대해서는 일절 특허가 부여되지 않는다.

### 나. 등록요건

발명이 특허등록을 받기 위해서는 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 있어야 한다.

“신규한 발명”이란 완전한 명세서에 의한 특허 출원일 전에 어떠한 서류의 공개에 의해 예측되지 않았거나 인도 또는 세계의 다른 나라에 있어 사용되지 않은, 즉 주제가 공용의 범위에 있지 않거나 기술 수준의 일부를 구성하고 있지 않는 어떠한 발명 또는 기술을 말한다.

“진보성”이란 현존의 지식과 비교해 기술적 진보를 포함하거나 경제적 의의를 가지거나 또는 둘 다를 가지는 발명의 특징이고, 그 발명이 당업자에게 있어서 자명하지 않게 하는 발명의 특징을 말한다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

#### 1) 특허출원

특허 출원시 필요한 정보는 ① 출원인 이름, 주소, ② 발명자 이름, 주소, ③ 명세서(발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명, 청구항 등으로 구성) 등이다. 이외에도 인도 특허청 심사관에 따라, 양도증 또는 우선권 번역문 제출이 요구될 수 있다.

인도는 가출원이 허용된다. 가출원은 발명이 아직 실험 단계에 있는 경우의 출원이다. 발명자가 완전 명세서를 출원일로부터 12개월 이내에 제출하면 가명세서에서 개시된 발명에 대해서는 가명세서의 출원일을 우선일로 인정받을 수 있다.

## 2) 임시거절, 공시

특허청은 출원 접수 후 1개월 이내에 임시 거절이유 통지를 발송할 수 있고, 이러한 거절이유는 대개 인도의 특허법에서 발명의 정의에 따라 명세서 작성 요건 및 청구와 관련되는 경우가 많다. 거절이유가 충족되면 출원은 공보에 공개되고 신청서 제출일 또는 출원의 우선일로부터 18개월이 된 때 중 이른 때에 공중에 공개된다.

## 3) 심사청구 및 1차 심사 보고서

특허 출원일로부터 36개월 이내에 출원인 또는 기타 이해당사자는 심사청구서를 제출한다. 특허 심사관은 1차 심사보고서를 1개월 이내, 기준일로부터 3개월 이내에 발행하여야 한다.

## 4) 거절 사유 소명, 특허 등록

출원인은 보고일로부터 일정 기간 내에 출원의 승인을 위하여 거절 이유에 대하여 소명하고 그 하자에 대하여 보완하여야 한다. 보정된 문서의 재심사가 이루어지며, 다른 거절이유가 나타나는 경우 특허청장은 청문 기회를 제공하여야 한다. 재거절 이유가 규정된 기간 내에 충족되지 않을 경우 출원은 포기된 것으로 간주된다. 출원인이 모든 거절 이유에 대하여 그 하자를 보완하는 경우 특허가 부여된다.

## 5) 사후 이의신청

이해관계인은 누구든지 특허 출원 공개 후 등록 전에 사전이의신청을 하거나 또는 등록 공고일로부터 일정기간 동안, 이의신청을 할 수 있다.

## 6) 소요시간

인도 특허 출원에서 등록까지는 약 4년이 소요된다.

## 라. 특허권의 효력

### 1) 보호기간

특허권의 존속 기간은 출원일로부터 20년이다.

## 2) 특허권의 효력

특허의 대상이 제품인 경우 특허권자의 승인을 받지 않은 제3자의 인도에서의 해당 제품의 제조, 사용, 판매의 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권이 부여되며, 특허의 대상이 방법인 경우는 특허권자의 승인을 받지 않은 제3자의 인도에서의 그 방법을 사용하는 행위 및 그 방법에 의해 직접 얻을 수 있는 제품을 사용, 판매의 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권이 부여된다.

## 3) 실시권

실시권 제도는 우리나라와 인도가 크게 다르지 않다. 인도에서는 계약에 의한 실시권에 특별한 한정을 두지 않고 당사자 간의 계약 내용에 따라 실시권이 부여되며 통상실시권은 비배타적인 실시권으로, 전용실시권을 배타적 실시권으로 하여 배타적 실시권자는 특허권자로 포함시켜서 이해하고 있다.

또한, 인도에서도 강제실시권 제도를 인정하고 있다. 특허 발명의 수요가 충분하지 않을 때, 가격이 적당하지 않을 때, 그리고 특허 발명이 인도 내에서 실시되고 있지 않을 때 장관에 강제 라이선스 부여를 신청할 수 있다.

## 4) 양도

양도, 저당권 또는 라이선스는 당사자 간의 권리와 의무를 정하는 모든 조건을 포함하여 문서로 작성하여야 하고, 위 문서의 등록 신청서는 규정된 기간 이내에 규정된 방법으로 제출되어야 한다. 등록된 경우 설정일로부터 효력이 발생한다.

## 마. 심판제도

방식심사결과 해당 출원이 거절 결정된 경우, 심사결과 해당 출원이 거절 결정된 경우, 무효심판 결과 해당 특허가 등록 무효 결정된 경우 특허청의 결정에 대해 불복심판을 제기할 수 있다.

등록된 특허에 대해 누구든지 등록무효를 요청하는 무효심판을 청구할 수 있다. 해당 특허가 특허로 보호될 수 없는 특허에 해당되는 경우, 진보성 또는 신규성에 위반된 경우, 등록권자가 특허의 정당한 출원인이나 적법한 양도인이 아닌 경우, 다수의 등록권자 중 한명이라도 해당 특허출원에 동의하지 않은 경우, 해당 특허의 발명자가 출원인에 의해 고의로 잘못 기재된 경우 등의 무효사유가 있는 경우 인도 특허청에 무효심판 청구서를 제출할 수 있다.

## 바. 비용<sup>97)</sup>

(단위: INR)

구분	전자			실물			
	자연인/ 신생기업	소기업	그외	자연인/ 신생기업	소기업	그외	
출원	출원서	1,600	4,000	8,000	1,750	4,400	8,800
	명세서 30장 초과한 각 장마다	160	400	800	180	440	880
	청구항 10개 초과한 각 청구항마다	320	800	1,600	350	880	1,750
기간 연장서(월당)		480	1,200	2,400	530	1,300	2,600
이의신청서		2,400	6,000	12,000	2,600	6,600	13,200
조기 공개		2,500	6,250	12,500	2,750	6,900	13,750
심사신청		4,000	10,000	20,000	4,400	11,000	22,000
		5,600	14,000	28,000	6,150	15,400	30,800

## 2.2. 실용신안

인도는 실용신안에 대한 직접적인 규정이 없기 때문에 모든 발명 및 고안에

대해서는 특허권으로서만 보호 받을 수 있다. 따라서 우리나라에서 실용신안으로 출원된 특허 등에 대해서 동일한 권리를 인도에 받고자 한다면 실용신안이 아닌 일반 특허출원을 하여야 한다.

## 2.3. 디자인

### 가. 보호대상

디자인이란 공예적, 기계적 혹은 화학적인가를 불문하고 또는 분리 혹은 결합의 여하를 불문하고, 공업적 방법 또는 수단에 의해 2차원 혹은 3차원 또는 그 쌍방의 형태를 불문하고, 물품에 적용되는 선 또는 색채의 형상, 윤곽, 모양, 장식 혹은 구성의 특징에 한정되는 것이며, 제품에 대하여 시각에 호소하고, 시각에 의해서만 판단되는 것을 의미한다. 다만, 구조의 모양 혹은 원리 또는

97) [http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOFormUpload/1\\_11\\_1/Fees.pdf](http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOFormUpload/1_11_1/Fees.pdf)

실질적으로 단순한 기계 장치인 것을 포함하지 않고, 1958년 상표 및 상품법 제2조(1)(v)에 정의된 상표, 인도 형법 제479조에 대해 정의된 재산 표장 또는 1957년 저작권법 제2조(c)에 정의된 예술적 작품도 포함하지 않는다.

## 나. 등록요건

인도는 디자인 등록 요건으로써 공업상 이용가능성, 신규성, 창작성을 갖출 것을 요구하고 있으며 비방적인 또는 외설적인 사항을 포함하거나 담고 있지 않을 것을 그 요건으로 하고 있다.

즉, 디자인으로 등록되기 위해서 물품은 새롭고 독창적인 것이어야 하며 이전에 다른 국가 또는 인도에서 공지되지 않아야 한다. 또한, 이전에 알려진 디자인(주지디자인)이나 알려진 디자인(주지디자인)의 조합과 현저하게 구별할 수 있어야 하고, 기술적인 것이 아니어야 한다.

## 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

### 1) 산업 디자인 출원

출원서는 디자인 표지사항의 복사본과 수수료와 함께 제출된다. 제출 후, 출원인에게 영수증이 발급되고 번호가 부여된다.

### 2) 심사

디자인 출원이 있으면 디자인에 대한 실질 심사를 거쳐서 이와 같은 요건을 갖춘 경우에는 디자인 등록이 이루어진다.

디자인청은 출원을 심사하고 출원서에 하자가 있을 경우 출원인에게 통보한다. 출원인은 하자를 바로 잡아 다시 출원서를 제출한다. 그럼에도 요건이 충족되지 않은 경우, 추가 심사 보고서가 발행되거나 거절이유를 제거하기 위한 청문 기회가 제공된다. 거절이유가 충족되는 경우 또는 거절이유가 없을 시에는, 출원절차는 공보에 공시된 후에 승인을 위해 진행된다.

인도 디자인보호법에서는 무심사 제도의 규정이 없고, 심사관이 출원 순서대로 심사를 하여 이에 대한 보고서를 장관에게 제출하도록 하는바 실질적으로 모든 출원에 대해서 심사가 이루어지고 있는 것으로 보인다.

### 3) 승인 또는 거절

디자인 출원은 모든 공식 요건이 갖추어지고 거절 이유가 충족된 경우 승인되며, 청장이 요구한

하자의 수정이 이루어지지 않은 경우에는 거절된다. 또한, 거절이유의 통지가 있고 출원인이 이를 준수하지 못한 경우, 출원은 포기된 것으로 간주된다.

#### 4) 소요시간

OA(Office Action) 없이 심사가 순조롭게 진행될 경우, 등록까지는 약 7개월이 소요된다.

### 라. 디자인권의 효력

#### 1) 존속기간

디자인권의 효력기간은 부여일부부터 시작하여 출원일로부터 10년간 존속하고, 원하는 경우 5년의 기간을 더 연장할 수 있다.

#### 2) 효력 및 보호범위

디자인권자는 등록된 디자인권을 독점적으로 실시할 권한을 갖는다. 또한, 자신의 디자인권을 보호하기 위한 보호권을 갖는다.

### 마. 심판제도<sup>98)</sup>

이해관계인은 청장에게 지정된 등록 후 언제든지 등록 디자인의 취소를 신청할 수 있다. 취소 신청서에는 신청인의 (취소신청에 대한) 이해관계와 사실관계의 상세 내용과 그 근거에 관한 사항, 구하는 구제방안이 기재되어야 한다. 쌍방은 절차에 따라 의견을 제출할 수 있으며, 청장은 청문 날짜를 정하고, 청문 후 디자인 등록을 취소할 것인지 취소 신청을 기각할 것인지를 결정한다. 디자인법에 따른 청장의 결정에는 불복할 수 있다. 불복은 결정 후 3개월 이내에 할 수 있다.

98) 인도지식재산권 A to Z, 특허청(Kotra), 65쪽

**바. 비용<sup>99)</sup>**

(단위: INR)

구분	개인	기업	
		소기업	소기업외
디자인 등록 출원	1000	2000	4000
출원인 또는 공동출원인의 이의제기에 대한 신청서	500	1000	2000
디자인권 기간 연장 신청서	2000	4000	8000
디자인 회복 신청서	1000	2000	4000
디자인 등록 취소 신청서	1500	3000	6000

**2.4. 상표**

**가. 보호대상<sup>100)</sup>**

인도 상표법은 표장을 도형, 브랜드, 헤딩, 라벨, 티켓, 명칭, 서명, 말, 문자, 숫자, 상품의 형상, 포장, 색채의 조합 또는 이들의 조합을 포함하는 것으로, 상품은 거래 또는 생산이 되는 것 모두를 말하는 것이라고 정의하고 있으며, 상표법에 의한 상표의 보호 대상은 상품과의 관련성이 있는 경우에 한해 보호된다고 하고 있다.

또한, 인도의 상표법은 우리나라와 달리 상표의 부분에 대해서 별도로 상표 등록이 가능하도록 하는 부분 상표로서 보호받을 수 있으며, 유사 상표에 대해서 연속 상표(Series Trademark)로써 연속적인 보호가 가능하다.

**나. 등록요건**

상표로 등록되기 위해서는 상품이나 서비스를 식별할 수 있도록 하는 것이어야 하고, 거래 또는 특정인의 권리와 관련하여 특정 목적을 가지고 사용되거나 사용될 상표이어야 한다.

- ① 식별력이 부족한 상표, 즉, 어떤 사람의 상품 또는 서비스를 타인의 상품 또는 서비스와 식별할 수 없는 것, ② 거래상 상품의 종류, 품질, 수량, 의도하는 목적, 가치, 원산지 또는 해당 상품 생산의 시기 또는 서비스 제공의 시기 또는 해당 상품 또는 서비스의 다른 특성을 의미하는

99) <http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/General-Info-Reg-of-Industrial-Designs.pdf>

100) 국내외지식재산법제도 연구(상표법), 2018, 38쪽

표장 또는 표시만으로 구성된 상표, ③ 현행 언어에 있어서 또는 선의의 확립한 거래 관행에 있어서 관습화된 표장 또는 표시만으로 구성된 상표, ④ 공중의 오인 또는 혼동을 일으키게 하는 내용일 때, ⑤ 인도 국민의 계급 또는 종파의 종교적 감정을 해칠 우려가 있는 내용으로 되어있거나 그러한 내용을 포함하고 있을 때, ⑥ 중상적 또는 외설적인 내용으로 되어 있거나 그러한 내용을 포함하고 있을 때, ⑦ 그 사용이 1950년 상징 및 명칭(부정사용방지)법에 의해 금지되고 있을 때, ⑧ 상품 자체의 특성에서 유래된 상품의 형상, ⑨ 기술적 성과를 얻기 위해 필수적인 상품의 형상, ⑩ 상품에 실질적인 가치를 부여하는 형상으로 구성된 상표는 등록받을 수 없다.

#### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

##### 1) 출원 및 형식 심사

출원서 양식에 맞게 작성한 출원서 및 수수료를 납부하여야 하며, 표장의 추가 표시 서류에는 색채 상표 및 기타 사항에 대한 취지 등을 기재하여야 하고, 연속 상표의 경우에는 각각의 상표에 대한 추가 표시 서류를 제출해야 한다. 우선권 주장이 있다면 우선권 증명 서류, 대리인에 의한 출원이라면 소정의 양식에 따른 위임장을 제출하여야 한다.

##### 2) 심사

출원 후 상표사무국은 해당 상표가 인도에서의 등록요건을 충족하는지를 확인하기 위하여 심사를 진행한다. 심사보고서에 따라, 상표사무국은 출원에 대한 승인, 거절, 또는 소명 요청 등의 결정을 하여야 한다. 의견 청취절차에서, 출원은 거절 또는 승인될 수 있다. 다른 제3자의 의해 이의신청이 제기되지 않는 한, 상표사무국은 상표공보에 이를 공고한다. 이후, 등록증이 발급된다.

##### 3) 공시

공시란, 출원하고자 하는 상표를 인도 상표청 저널에 게재하는 것이다. 만약 상표사무국 등록 거절이 있는 경우, 출원인은 의견서를 제출하여야 하며 의견서의 의견이 받아들여지면, 상표는 상표공보 공시 절차로 나아간다. 의견서의 의견이 받아들여지지 않는 경우, 청문이 신청될 수 있다. 등록이 허가되면, 상표는 상표 공보 공개 절차로 나아간다.

##### 4) 이의 신청 및 등록

상표가 상표공보에 공시된 다음, 이로써 피해를 입은 자는 상표공보가 공중에게 공개된 때로부터 일정 기간 이내에 등록에 대하여 이의를 제기할 수 있다. 이의신청이 없는 경우, 상표는 등록되고 2-3주 후 상표등록증이 발급된다.



상표 등록이 출원인의 태만에 의해 출원일로부터 12개월 이내에 이루어지지 않는 경우라면 심사관은 출원인에게 이를 통지한 뒤, 해당 통지에서 지정한 기간 내에 등록을 완료하지 않으면 해당 출원을 포기한 것으로 본다.

#### 5) 소요시간

OA(Office Action) 없이 심사가 순조롭게 진행될 경우, 등록까지는 약 12~14개월이 소요된다.

### 라. 상표권의 효력<sup>101)</sup>

#### 1) 상표권의 존속기간 및 갱신

상표 등록의 존속기간은 등록일로부터 10년이다. 존속기간은 10년 기간으로 갱신 가능하며 갱신을 위해서 상표권자는 상표권의 존속기간 만료일로부터 6개월 이전에 존속기간 연장 신청에 대한 서류를 작성하고 소정의 수수료를 납부하면 된다.

#### 2) 부분 상표의 효력

상표권의 보호범위는 원칙적으로 상표 전체에 배타적인 권리를 인정해 주는 것이며 부분 등록된 경우에는 그 부분 등록된 상표에 대해서 별도의 보호를 인정해 줄 뿐 그렇지 않은 나머지 부분에 대해서 식별력이 없는 사항을 포함하는 상표인 경우 그 등록은 그 등록 상표전체의 일부만을 구성하는 부분에 대해서 배타적인 권리를 보호하지 않는 것으로 규정하고 있다.

#### 3) 상표의 취소

상표가 부정한 수단으로 등록받은 경우, 후발적으로 식별력을 상실한 경우, 저작권 등을 침해하는 경우, 정당한 이유 없이 5년의 불사용 상태가 지속되는 경우에는 상표가 취소될 수 있다.

#### 4) 상표권 실시계약 및 허가

상표권에도 사용권을 설정할 수 있는데 상표는 출처표시에 대한 보호 규정으로 사용권 설정에 있어 등록을 받을 수 있도록 규정하고 있다. 등록 사용자로 등록받기 위해서는 상표 소유자 및 상표 사용자가 공동으로 심사관에게 가서 신청해야 한다.

101) 국내외지식재산법제도 연구(상표법), 2018, 39쪽

## 마. 관납료<sup>102)</sup>

(단위: INR)

구분	납부로	
	실물서류	전자서류
하나 이상의 분류가 포함된 상품 또는 서비스에 대한 상표 출원		
- 개인/ 스타트업/ 중소기업	5000	4500
- 그 외의 모든 경우	10000	9000
이의 신청	3000	2700
상표 등록 갱신(각 분류당)	10000	9000
상표 이전 등록 신청	10000	9000
조사요청 및 등록증 발급	10000	9000

## 2.5. 저작권

### 가. 보호대상

인도 저작권법으로 보호되는 저작물이란 어문 저작물, 드라마, 음악 및 예술 작품, 촬영 필름, 음원 등을 의미한다. 어문저작물이란 작품의 품질이나 스타일에 관계없이 인쇄 또는 글로 된 모든 작품을 포함하는 것으로 문학 작품은 산문과 시 작품뿐 아니라 문학의 영역에 속하는 모든 것을 의미한다.

특허와 달리 저작권은 아이디어가 아닌 표현을 보호하고, 아이디어, 절차, 작동 방법 또는 수학적 개념은 저작권으로 보호될 수 없다.<sup>103)</sup>

### 나. 저작권의 내용

저작권자는 저작물을 전자적으로 어떤 매체로든 저장하는 방식을 포함한 구체적인 방식으로 복제하는 것, 배포되지 않은 저작물의 사본을 발행하는 것, 공개적으로 저작물을 공연하거나 대중에게 전달하는 것, 저작물과 관련하여 영화나 음향 기록을 만드는 것, 저작물을 번역하는 것, 저작물을 각색하는 것 등을 행하거나 허가하는 독점적인 권리를 가진다.

102) <http://www.ipindia.nic.in/form-and-fees-tm.htm>

103) <https://copyright.gov.in/frmFAQ.aspx>

#### 다. 저작권의 효력(지식재산권법 제27조)

저작권은 저작자가 살아 있는 동안 및 사망한 후 60년 동안 유지된다. 저작권의 양도는 저작자가 저작권을 타인 또는 단체에게 이전할 때 발생한다. 기존 저작물의 저작권자는 저작물의 전부 또는 일부를 전체기간 또는 일부기간 타인에게 양도할 수 있다. 뿐만 아니라, 장래의 저작물의 잠재적 저작권자도 그 전부 또는 일부를 양도할 수 있다. 따라서, 장래의 저작물의 저작권을 양도할 수 있다 고 하더라도, 이러한 양도는 해당 저작물의 완성일에 효력을 발휘하게 된다.

#### 라. 등록요건<sup>104)</sup>

저작권은 상표 및 특허권과 달리, 저작권이 부여될 수 있는 저작물이 만들어지면 자동적으로 발생한다. 그러나 저작권 등록증명서 등은 저작권 소유권과 관련된 분쟁에서 주요 증거로 사용된다. 출판물과 미발표 작품 모두 등록이 가능하고 1958년 1월 21일 이전, 즉 1957년 저작권법이 발효되기 이전에 출판된 저작물에 대한 저작권도 등록 할 수 있다.

## 2.6 기타

### 가. 영업비밀

인도는 영미법계에 속하는 국가로서 현재 영업비밀 및 미공개 정보를 보호하는 별도의 입법을 마련하고 있지는 아니하다. 그 대신 다른 많은 영미법 국가들과 마찬가지로 보통법 및 형평법 원리에 따라 법원이 개별적 상황에 맞추어 적절한 구체를 행하고 있다.<sup>105)</sup>

### 나. 지리적 표시

지리적 표시는 특정 지역에서 기인하는 특성을 바탕으로 그 지역에서만 생산 가능한 농업, 생산업 및 기타 특성을 가진 제품에 대해서 그 지역에 대한 출처임을 나타내 주는 표시로, 인도는 지리적 표시법을 따로 두어 이를 보호하고 있다.

지리적 표시 등록을 위해서는 지리적 표시에 의하여 식별된 상품들이 지리적인 출처와 관련성이 있어야 하고, 이러한 연관성은 기본적으로 지리적 출처에 기인하는 품질, 명성 또는 기타 특성에 의하여 결정될 수 있어야 한다. 등록은 10년의 기간 동안 유효하며, 그 후로 갱신할 수 있다. 한편, 지리적 표시는 공공의 재산이므로 어떤 방법으로도 양도하거나 이전할 수 없다.

104) [https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/vietnam/apply\\_policy.do](https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/vietnam/apply_policy.do)

105) 국내외 지식재산 법제도 연구(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률), 2018

### 3.1. 사법구제

#### 가. 법원조직

인도의 사법제도는 대법원과 25개의 고등법원, 그리고 600개가 넘는 지방법원으로 구성된다. 1999년 상표법, 1957년 저작권법, 1957년 특허법, 2000년 디자인법, 1999년 상품의 지리적 표시법에 의하면 지방법원은 지식재산권과 관련한 모든 침해 행위에 대한 1심 재판소가 된다. 출원자가 지방법원의 결정에 불복하려는 경우, 고등법원의 단독판사에게 항소할 수 있다. 고등법원 판사 1인의 판결에 대한 불복은 고등법원의 합의부에 회부될 수 있다.

또한, 고등법원 합의부(재판관 2명으로 구성)의 결정에 대한 상고는 반드시 대법원에 이루어져야 한다. 델리, 뭄바이, 캘커타 및 마드라스 고등법원은 관련 규정에 명시된 대로, 제1심 관할권에 속하는 침해 소송에 대하여 관할권을 행사한다.<sup>106)</sup>

한편, 지식재산권법 하에서 등록, 허가 무효, 취소 또는 조건의 부과 등에 대한 결정에 사법상 검토를 요청하여 행정기관 결정의 당위성을 판단 받을 수 있다. 특허상표청의 명령에 항고의 형식으로 이루어지는데 고등법원이 항고의 재판권을 가지고 있다.

#### 나. 침해 대응절차

침해행위가 있는 경우, 법원은 침해행위에 대한 금지명령이나 손해배상, 부당이득 반환을 명할 수 있으며, 여기에 침해품의 압수, 수색, 폐기 명령 등이 포함되거나 그렇지 않을 수 있다.

### 3.2. 행정구제

1999년 특허법에 따른 청문과 등록관의 결정에 대한 불복, 1970년 특허법에 따른 특허청장에 대한 불복, 1999년 상품의 지리적 표시법(등록 및 보호)에 따른 내용은 2003년 9월 15일 인도 정부에 의해 지적재산권 문제를 다루기 위해 설립된 전문법률기구인 지식재산권심판원(IPAB)에 의해 심리되는데, 이는 제3자의 침해행위로부터의 구제라기보다는 상대 권리를 실효(취소 심판), 이의 제기, 거절이유에 대한 불복 심판 등을 청구하여 행정적인 구제를 받게 된다.

106) 인도지식재산권 A to Z, 특허청, 73쪽

또한, Custom Act에 따르면 지식재산권을 침해하는 물건의 수입은 금지되어 있으므로, 세관에 신청을 통하여 수입되는 지식재산권 침해 물품의 통관을 막는 방법을 취할 수도 있다.

### 3.3. 형사구제

상표법 및 저작권법은 침해행위에 대해 형사처벌을 규정하고 있어, 상표권, 저작권 침해가 있는 경우 형사고소가 가능하나, 특허법, 디자인법은 형사처벌 규정을 따로 두고 있지 않다.

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

# XI. 인도네시아

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 235
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 238
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 256



## 1.1. 개요

인도네시아는 특허법과 실용신안법을 따로 두지 않고 특허법 내에서 실용신안에 관한 내용을 함께 규정하고 있다. 진보의 정도에 따라 일반특허와 단순특허(실용신안)로 구별하고 있으며, 단순특허의 경우 공개절차 없이 실체심사가 실시되고 실체심사 시 신규성과 산업상 이용 가능성만 심사하고 진보성은 심사하지 않는다. 존속기간은 일반특허는 20년, 단순특허는 10년이다. 모든 출원은 인도네시아어로 작성되고 제출되어야 한다는 점에 주의할 필요가 있다.

인도네시아 디자인 심사는 심사주의와 무심사주의 중간단계에 있다. 따라서 형식적 요건을 심사하여 등록한 후 제3자의 이의신청이 있는 경우 실질적 요건에 대한 실체심사가 진행된다. 디자인권의 존속기간은 디자인권의 설정등록이 있는 날로부터 시작되며 출원일로부터 10년이고, 이 기간은 연장 될 수 없다.

상표법에선 상표 및 서비스표 외에 단체표장, 지리적 표시, 원산지 표시 등이 보호되고 있으며 기타 부등록 사유에 해당하지 않는 경우 수리일로부터 10년간 보호되고, 같은 기간으로 연장을 받을 수 있다.

인도네시아 저작권법은 저작자의 권리에 대해 저작권권과 저작인격권의 두 가지를 규정하고 있으며, 보호 기간은 작가의 생존기간과 사망 후 70년, 공표 이후 50년, 보호기간의 제한이 없는 경우로 각 나뉜다.

인도네시아에서 지식재산권의 출원은 상표 출원이 대부분을 차지하고 있으며 지식재산권 침해의 대부분도 상표에서 비롯되는데, 가장 많은 침해 비중을 차지하는 분야는 음식 및 음료(F&B) 분야로 나타나고 있다.

인도네시아는 국제 협약에 따라 지식재산권 보호를 위한 국내법을 제정, 정비하고 있으나 지식재산권에 대한 인식 수준이 상대적으로 낮아 모조 상품, 상표, 불법 콘텐츠 유통 등 침해사례가 자주 발생하는 편이다.

인도네시아가 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신종 보호에 관한 국제조약)
가입 (1997. 9. 5.)	가입	가입	가입 (2018. 1. 2.)	미가입	미가입



## 1.2. 지식재산 관련 기관

### 가. 인도네시아 특허청(DGIPR)

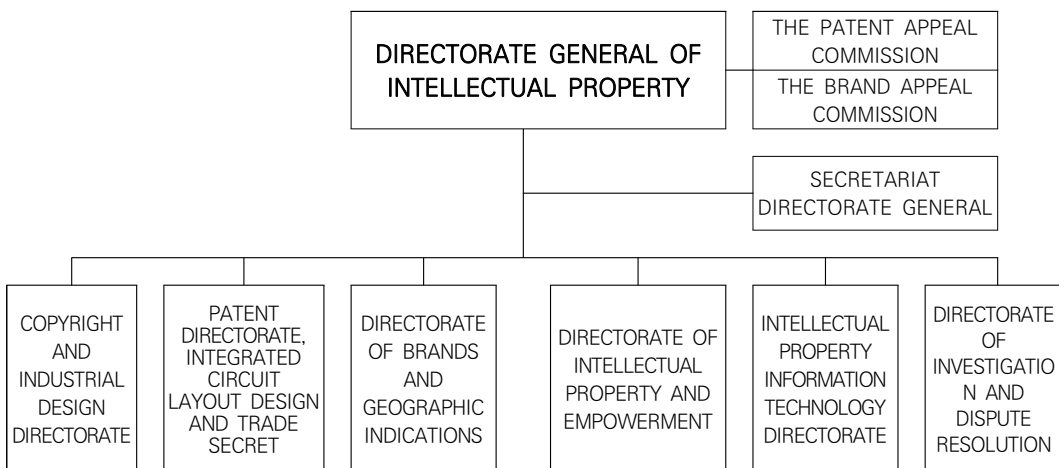
인도네시아의 지식재산에 관한 행정은 인도네시아 법무인권부 산하의 특허청(지식재산총국: DGIPR)이 담당하고 있다. 주요 업무는 특허, 상표, 디자인출원에 관해 출원을 접수하고 등록 가능성을 심사하며, 일정 요건 하에서 권리를 부여하는 등록 업무와 지식재산권과 관련된 정보를 얻을 수 있도록 공보를 발행하고 법령자료를 제공하며 지식재산권에 대한 여러 자료를 제공하고 있다(홈페이지: <http://www.dgip.go.id/>).

### 나. 중앙 자카르타 상업법원(Central Jakarta Commercial Court)

인도네시아 내에 5곳의 상업법원이 있으며, 특허권, 상표권 위반 등의 소송을 제기할 수 있으며, 소송은 피고의 주소지를 관할하는 상업법원에 제기할 수 있다. 중앙 자카르타 상업법원 외의 지역 상업법원은 중앙자바 스마랑, 동부자바 수라바야, 북부 수마트라 메단, 남부 술라웨시 마카사르 등에 위치하고 있다.

### 다. 최고재판소(R.I. Supreme Court)

인도네시아 최고재판소는 인도네시아의 독립적인 사법기관이다. 즉, 지방 법원들의 상위기관이며, 최종적으로 항소할 수 있는 재판소이다.



[그림] 인도네시아 특허청 조직도<sup>107)</sup>

107) <https://dgip.go.id/struktur-organisasi>

1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>108)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	702	7,321	34,521	11,931	2,534	1,197
2015	1,058	8,095	37,657	11,877	2,651	1,321
2016	1,101	8,538	48,756	14,965	2,581	1,312
2017	2,271	7,032	51,918	16,192	2,319	1,322
2018	1,407	8,347	58,659	29,264	2,432	1,367

108) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=ID](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=ID)

## 2.1. 특허

### 가. 보호대상

인도네시아의 경우에는, 특허법과 실용신안법을 따로 두지 않고 특허법 내에서 실용신안에 관한 내용을 함께 규정하고 있다. 진보의 정도에 따라 일반특허와 단순특허(이하 실용신안)로 구별하고 있다.

인도네시아에서의 실용신안은 형상, 구조, 구성 또는 부품에 기인하여 신규하면서 실제 사용가치를 가지는 제품 또는 장치형태의 발명으로 규정하고 있다. 일반특허와 실용신안의 가장 큰 차이점은 실용신안의 경우에는 공개절차 없이 실제심사가 실시되고 실제심사 시 신규성과 산업상 이용가능성만 심사하고 진보성은 심사하지 않는다는 것이다. 또한 존속기간도 10년으로 일반특허의 20년에 비해 짧다.

한편 인도네시아는 기술적 효과를 가진 컴퓨터 프로그램의 경우 특허의 대상이 된다고 규정하고 있으며, 기존에는 컴퓨터 프로그램과 '관련된' 규칙이나 방법으로 범위를 규정하고 있었으나 2016년 8월 특허법 개정에서 컴퓨터 프로그램'으로만' 구성된 규칙이나 방법으로 범위를 제한했다. 인도네시아 특허법상 특허를 받을 수 없는 발명은 다음과 같다.

- 발명의 공지, 사용 또는 실시되는 현행 규칙·규정, 종교, 도덕, 공공질서 또는 윤리에 저촉되는 물건 또는 발명
- 인간 및 동물에게 시행하는 검사, 치료, 투약 및 수술 방법
- 과학과 수학 분야에서의 이론 및 방법
- 미생물을 제외한 모든 생물
- 비생물학적 방법 또는 미생물학적 방법을 제외하고, 식물 또는 동물을 생산하는 생물학적 방법

### 나. 등록요건

#### 1) 발명의 성립성

인도네시아 특허법에는 발명을 「기술 분야에서 특정한 과제를 해결하기 위한 지적 활동(activity)을 의미하며 방법 또는 물, 또는 방법이나 물에 대한 개선(improvement) 또는 발전(development)이다」라고 규정하고 있다. 또한 특허에 대해 「특허는 신규(Novel)하고, 진보성(Inventive step)과

산업상 이용 가능성(Industrial application)을 가진 발명에 대해 허여하고, 공서양속 또는 법령에 반하는 발명 등에 대하여는 특허가 허여되지 않는다.」라고 규정하고 있다.

## 2) 신규성

인도네시아에서는 출원 발명이 특허를 받기 위해서는 해당 발명이 그 출원일 이전에 공개된 발명(이하 종래기술이라 함)과 동일하지 않아야 하며, 이를 '신규성 요건'이라 한다. 여기서 종래기술의 범위는 보통의 기술자가 발명을 실시할 수 있도록 된 문서가 인도네시아 내부 또는 외부에서 발표된 것을 의미한다. 즉, 신규성 판단 시 간행물 공지 또는 공지·공용의 경우 세계주의를 취하는 점은 우리 법과 동일하다. 따라서 특허출원을 하기 전에 자기의 발명을 제품화하여 판매하거나 공개적으로 발표함으로써 신규성이 상실되지 않도록 유의하여야 한다. 만일 부득이하게 특허출원 전에 해당 발명을 타인에 공개해야 할 필요가 있다면, 반드시 공개하기 전에 비밀유지 계약 등을 체결하여 상대방에게 비밀유지 의무를 부과하는 것이 필요하다.

## 3) 진보성

인도네시아에서는 특허 출원된 발명이 특허를 받기 위해서는 신규성 이외에도 진보성이 있어야 하는데, 진보성은 '해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 자명하지 않음, 즉 해당 발명이 출원된 시점의 기술수준을 토대로 하여 종래기술로부터 용이하게 발명할 수 없어야 한다'는 것을 의미한다. 발명에 있어 자명하다고 판단하는 기준은 인도네시아 특허법에 따르면, ① 발명이 출원된 시점 ② 우선권에 기초하여 출원이 이루어진 경우, 최초 출원이 출원된 시점의 기술 수준을 고려하여 평가된다고 규정하고 있다. 따라서 인도네시아의 진보성에 있어서는 명문 규정상 우리나라와는 큰 차이를 보이지 않는다.

## 4) 신규성 의제

인도네시아에서는 특허출원 전에 공개된 발명은 원칙적으로 신규성을 상실하여 특허를 받을 수 없으나, 신규성을 상실한 날로부터 6개월 내에 발명자 또는 특허를 받는 권리를 가진 자가 출원한 경우는 예외적으로 신규성이 있는 것으로 간주하는 신규성 의제 규정을 이용하여 출원할 수 있다. 다만, 모든 경우에 신규성 의제 규정을 적용받을 수 있는 것은 아니다. 예를 들어, 해당 발명이 공인된 국내외 박람회에 출품하였거나 발명자가 연구개발 목적으로 실험을 하였다면 신규성이 있는 것으로 간주한다. 다만, 연구개발 목적의 실험의 경우, 출원일로부터 1년 이전에 관련 발명에 대한 비밀성을 유지하기 위한 의무를 준수하여야 한다. 이러한 의무를 준수하지 않았다면 신규성 의제를 적용받지 못하므로 유의할 필요가 있다.

인도네시아(Indonesia) 11

일본(Japan) 12

중국(China) 13

캄보디아(Cambodia) 14

태국(Thailand) 15

## 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

### 1) 개괄

인도네시아는 특허제도로 선출원주의, 출원 심사청구에 의한 심사주의를 채택하고 있다. 특허 출원과 관련된 모든 서류는 영어철자를 이용한 인도네시아어(Bahasa Indonesia)로 제출되어야 한다.

기존에는 인도네시아 특허청에 직접 방문해야만 출원서를 제출할 수 있었으나 2016년 개정법에서는 온라인 출원제도를 구축하도록 하고 있어 온라인 출원이 가능하다. 출원에서 등록까지는 약 3년이 소요된다.

### 2) 출원서 작성

#### 가) 특허출원서

특허출원서는 반드시 인도네시아어로 작성해야 하며, 외국어로 된 특허서류는 반드시 인도네시아어 번역문을 소정의 양식을 기재하여 제출해야 한다. 번역문이 기한 내에 제출되지 않을 경우 해당 특허출원은 취하된 것으로 간주한다. 우선권을 주장하는 특허출원의 경우에는 제1국에서 출원한 특허서류와 제1국의 특허청에서 발급한 특허출원 증명서를 첨부하여야 한다. 특허출원서에는 출원일, 출원자의 성명과 주소, 대리인의 성명과 주소 등을 기재하여야 하며, 명세서와 도면 및 요약서를 첨부한다. 가능하면 발명품 샘플을 제출하는 것이 바람직하다.

#### 나) 명세서

명세서에는 발명의 명칭, 발명이 속하는 기술 분야, 발명의 배경, 발명 개요, 발명의 상세한 설명을 기재하고 도면을 첨부한다. 특허 청구범위는 특허출원의 핵심이라 할 수 있으며, 특허 침해사건이 발생하는 경우, 침해여부를 결정하는 기준은 해당 특허권의 특허청구범위가 된다.

#### 다) 요약서

요약서는 출원서에 포함된 발명의 명칭을 포함하여 해당 발명을 요약하여 기재 한다. 요약서에 기재되는 각 구성들에는 도면에 기재된 구성부호 혹은 글자를 반드시 병기하여야 한다.

### 3) 출원서 접수

특허출원은 특허출원서 및 명세서 등의 기재요건을 충족한 특허출원 서류를 특허청에 제출하고

규정된 출원비용이 지불된 후에 출원일자가 부여된다. 만약, 특허출원이 이러한 요건을 만족하지 못한 경우에는, 해당 특허출원에 대하여 특허청장의 보정 통지서를 발송하며, 보정에 의해서 보완할 수 없는 중대한 흠결이 있거나 보정이 제대로 이루어지지 않은 경우에는 무효의 처분을 받게 되므로, 출원 시 출원요건을 충분히 검토한 후 출원서 제출이 필요하다.

#### 4) 방식심사

방식심사는 특허출원서가 출원서의 형식에 맞게 기재 되었는지를 심사하는 것이다. 우선 출원한 출원서와 명세서가 규칙에서 정하고 있는 서류의 형식에 맞게 작성되어야 하며 필요한 기재사항을 모두 기재 하여야 한다. 또한 일정기간의 제한이 있는 경우 그 기간 내에 행위를 하지 않는 경우 예를 들면 서류의 제출이나 수수료 등이 소정의 기간 내에 이루어지지 않으면 출원이 취하된 것으로 본다. 이러한 방식심사는 심사의 처음에만 이루어지는 것이 아니라 출원과정 전반에 걸쳐 이루어진다. 인도네시아에서의 방식심사는 출원서 및 명세서의 필수사항 기재여부, 기간의 준수 여부, 수수료 납부여부 등에 대해 심사한다.

#### 5) 출원공개

출원공개는 출원을 일정기간이 지나면 대중이 열람할 수 있게 출원에 관한 내용을 출원공개 공보에 게재하는 것을 의미한다.

인도네시아에서는 특허출원서와 명세서가 일정요건을 갖추어 출원하여 형식적 요건을 만족하는 경우에는 출원일 후의 18개월(우선권 주장의 경우 우선일로부터 18개월), 실용신안의 경우, 출원일 후에 적어도 3개월 이내에 공개되며 출원인의 요청에 의하여 조기공개도 가능하다. 공개기간은 6개월이며, 그 기간 중에는 누구든지 이유와 증거를 첨부하여 이의신청을 할 수 있으며, 특허청은 이의신청이 접수되면 즉시 출원인에게 이의신청 사실을 송부하여야 하고, 출원인은 이에 대한 답변서를 제출할 수 있다. 별도로 이의신청에 대한 결정은 없으며, 이의신청서 및 답변서는 특허청 심사관이 실체심사 시의 참고자료로서 사용된다.

#### 6) 실체심사

실체심사의 시작은 공개기간 종료일 이후이며, 실질적으로 실체심사가 시작되기 위해서는 출원인의 심사청구가 있어야 한다. 특허법상의 거절이유로서는 산업상 이용 가능성, 신규성, 진보성을 구비 하지 못한 경우와 발명 또는 그 이용이 법령에 위반되는 경우 및 공서양속에 반하는 경우로 규정되어 있으며, 그 외 선원주의의 위배와 1발명 1출원주의 위배 및 특허를 받을 수 있는 권리를

갖지 아니한 자에 의한 출원으로 규정되어 있다. 기존법에서는 실질심사를 36개월 내 완료하도록 하고 있었으나 2016년 개정법에서는 이를 30개월로 단축시켰으며, 단일 발명의 경우 기존의 24개월의 실질심사 기간을 12개월로 단축시켰다.

특허청이 실제적 조건의 어느 하나라도 만족하지 않다고 판단한 경우에는, 특허청은 해당 특허에 대한 거절 이유를 출원인에게 송부하고, 출원인은 특허청이 지정하는 기간 내에 특허청의 거절에 대하여 대응하여야 한다. 즉 출원인은 특허청이 지정하는 기간 내에 최초 출원의 범위 내에서 출원명세서를 보정해야 하고, 특허 거절이유가 되는 실제적 조건의 어느 하나라도 해당되는 해당 출원은 특허등록을 받을 수 없다.

## 7) 등록

인도네시아 특허청 심사관에 의해 수행된 심사결과가 특허요건 및 특허법 상의 규정에 충족이 되면 특허청은 해당 특허에 대하여 등록결정을 내린다. 이때, 국가의 방어와 안전에 관련된 특허를 제외한 모든 등록된 특허는 특허등록원부에 게재하고 특허공보에 공고한다.

## 라. 특허권의 효력

### 1) 존속기간

인도네시아 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년간이며, 이 기간은 연장될 수 없다. 또한 실용신안은 출원일로부터 10년간 존속되며, 이 기간 또한 연장될 수 없다. 특허권을 존속기간 동안 유지하기 위해서는 매년 특허유지료를 납부하여야 한다. 한편, 인도네시아에서는 수수료 납부 시 자동납부 또는 납부 안내 서비스가 없고, 특허권의 존속기간 만료일 이전에 별도의 통지가 없으므로 출원인 스스로 만료일을 확인하여 납부 지연에 따른 부과금이 나오지 않도록 주의할 필요가 있다.

### 2) 특허권의 실시

특허권자는 실시권 계약에 의하여 약정 실시권을 설정할 수 있는 권리를 가지며, 특약이 없는 경우 실시권 범위는 실시권 계약기간 내에서 인도네시아 전역에 대해 모든 실시 행위에 대하여 효력이 미친다. 실시권 설정등록 시 특허청에 설정 등록을 하여야 한다. 계약서의 내용에 대해서는 인도네시아 경제에 직간접적으로 피해를 가할 우려가 있는 조항이나 인도네시아인의 기술 개발 및 습득에 장애가 되는 조항이 있는 경우 실시권 설정이 인정되지 않으며, 이를 제외하고는 특별한 제약은 없다. 그 외 특정한 경우 법정실시권, 강제실시권을 규정하고 있다.

## 마. 심판제도

### 1) 거절결정에 대한 불복

심사관에 의하여 특허요건 등을 충족하지 못한 특허는 거절결정하고 출원인에게 서면으로 통지한다. 이때 출원인은 거절결정에 불복할 경우, 특허 항소위원회(Patent Appeal Commission)에 거절 결정 불복을 청구할 수 있다. 거절결정 불복 청구는 거절일로부터 3개월 내에 제출하여야 하며, 특허 항소위원회는 거절결정 불복청구가 접수되고 재심사를 통하여 특허결정이 승인되면 특허청은 해당 특허에 대하여 등록결정을 하여야 한다.

### 2) 소송청구

특허 항소위원회(Patent Appeal Commission)의 결정에 불복하는 출원인은 특허 항소위원회의 결정문 수령일로부터 3개월 이내에 특허 항소위원회의 상급기관인 상업법원에 소송을 제기할 수 있다. 상업법원은 특허 항소위원회의 결정을 소송대상으로 하며, 소송 청구일로부터 6개월 이내에 판결해야 한다. 또한 상업법원의 판결에 불복하는 출원인은 상업법원으로부터 판결결과를 송달받은 날로부터 14일 이내에 고등법원을 거치지 않고 바로 대법원에 파기청구를 할 수 있다. 대법원의 판결은 최종 법률효력을 가진 확정 판결문이며 재심청구를 불허한다.

## 바. 비용

2020년 기준 일반 특허 온라인 출원 기준 출원 관납료는 단순특허는 800,000RP(한화 약 6만 4000원), 일반특허는 1,250,000RP(한화 약 10만원)이다. 보다 자세한 사항은 인도네시아특허청 <https://dgip.go.id/tarif-paten>에 정리되어 있다.

## 2.2. 실용신안

앞서 언급한 바와 같이, 인도네시아는 특허법 내에 실용신안에 관한 규정이 산재하고 있다. 간단히 정리하면 실용신안은 형상, 배치, 구성 또는 조합으로 인하여 실용성을 갖고는 있으나 특허성을 갖지 못한 신규한 물체, 도구 또는 물품으로 정의되어 있으며 존속기간은 실용신안등록 허여일로부터 10년간이다. 또한 청구항은 단 하나의 항만 인정되며, 공개절차 없이 실제심사가 즉시 실행되고, 실제 심사시 신규성과 산업상 이용가능성만을 심사하고 진보성은 심사하지 않는다. 실용신안권에는 강제실시권이 없으며, 연차료가 부과되지 않고 존속기간의 연장은 없다.

인도네시아(Indonesia) 11

일본(Japan) 12

중국(China) 13

캄보디아(Cambodia) 14

태국(Thailand) 15



## 2.3. 디자인

### 가. 보호대상

인도네시아 디자인법에 따르면, 디자인은 물품을 대상으로 한 새롭고 독창적이며 장식적인 것으로서, 산업 공정에 의하여 제품에 적용된 물품의 구성이나 형상 또는 선, 물품에 적용된 표면 장식, 또는 구성과 표면 장식을 조합한 것을 말한다. 인도네시아에서 등록된 디자인권은 인도네시아 전역에 걸쳐 효력을 가지며, 그 권리자는 타인이 자신의 동의 없이 그 디자인을 사용하는 것으로부터 보호를 받을 수 있다.

### 나. 등록요건

인도네시아 디자인법에서는 우리나라 무심사 등록에 해당하는 요건을 가미하여 심사주의와 무심사주의 중간단계에 있다. 따라서 형식적 요건을 심사하여 등록한 후 제3자의 이의신청이 있는 경우 실질적 요건에 대한 실체심사가 진행된다. 또한 인도네시아에서는 디자인 등록을 받을 수 없는 디자인으로서 공공질서 또는 도덕에 반하는 디자인, 종교에 관한 디자인, 컴퓨터 프로그램 또는 반도체 배치설계, 기념 명판, 메달, 원형부조에 적용되는 디자인으로 명확히 규정하고 있다.

#### 1) 신규성

신규성이란 출원디자인이 그 출원일 또는 우선일 이전에 국내 또는 국외에서 사용되거나, 서면 또는 기타 형태에 의해 이미 공지된 다른 산업디자인과 유사하지 않음을 의미한다. 인도네시아 경우의 신규성 개념은 해당 디자인이 출원일 이전의 공포물(disclosures)과 동일하지 않으면 그 디자인은 신규한 것으로 간주한다. 여기서 이전의 공포물이란 출원일 또는 우선권을 가지고 출원된 경우에는 우선일 중 어느 하나 이전에 인도네시아 국내외에서 신문, 방송, 출판물 등에서 발표되거나 사용된 것을 의미한다.

#### 2) 공업상 이용가능성

인도네시아의 경우 공업상 이용가능성을 따로 법으로 규정해 놓고 있지는 않으나 디자인보호법에 「국내 및 국제 거래에서 경쟁력 있는 산업을 발전시키기 위하여, 지식재산권 시스템의 일부로서 산업 디자인 분야 종사자들의 창작과 혁신을 유도하기 위한 우호적인 환경을 형성하는 것이 필요하다.」라고 규정 하고 있어 기본적으로 공업상 이용가능성에 대한 의미를 부여하고 있다.

### 3) 선출원주의

동일 또는 유사한 디자인에 대하여 2이상의 출원이 경합한 경우 가장 먼저 출원한자에게 디자인 등록을 허용하는 것을 말한다. 인도네시아 디자인법에서는 출원일 또는 우선일이 같은 경우 또는 선행하는 경우에 대한 규정은 직접적으로 두고 있지는 않고 공개를 전제로 한 경우만 판단하고 있는데 디자인 출원에서 디자인이 공개되었고, 당해 출원된 디자인보다 우선일이 앞서고, 당해 출원의 우선일 후에 공중에 출원공개가 된 경우 이러한 3가지 요건을 만족하는 경우 디자인의 인용참증으로 할 수 있다고 한다.

### 4) 신규성 의제

인도네시아 디자인보호법에서 신규성 상실의 예외를 규정하고 있다. 디자인출원 전에 공개된 창작물은 원칙적으로 신규성을 상실하여 디자인을 받을 수 없으나, 신규성을 상실한 날로부터 6개월 내에 발명자 또는 디자인을 받는 권리를 가진 자가 출원한 경우에는 예외적으로 신규성이 있는 것으로 간주하는 신규성 의제 규정을 이용하여 출원할 수 있다.

## 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

인도네시아 디자인제도는 무심사주의와 심사주의의 중간단계를 취하고 있어 첫째 방식심사로 규정하고 있는 하에 방식적인 요건 즉, 출원서 등 법령에서 정한 요건과 정당한 창작자인지 등에 대한 최소출원요건에 심사를 진행하여 요건을 충족하지 못하면 거절결정을, 아니면 등록결정을 진행한다. 이후 등록된 디자인출원에 관한 사항을 법령에서 정한 상세내용을 법령으로 정한 방식으로 공개한다. 출원 디자인의 공고기간 중 누구나 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청이 특허청에 접수되면 심사관은 실질적인 심사를 진행한다. 이후 심사관의 결정에 따라 거절결정이 되면 상급법원인 상업법원에 소송을 제기할 수 있다.

### 1) 출원시 구비서류

디자인을 출원하고자 하는 자는 출원서 및 수수료를 특허청에 제출해야 한다. 특허청에 제출하는 서류는 원칙적으로 인도네시아어로 제출하여야 하며, 인도네시아어가 아닌 서류는 서류의 인도네시아 번역문을 제출해야 한다. 출원서에는 ① 출원일자 ② 창작자의 이름 및 주소 ③ 출원인의 이름 및 주소 ④ 샘플, 도면, 사진 및 신청 디자인에 대한 설명 ⑤ 우선권 주장일 경우, 우선권 서류 및 번역문 등이 첨부되어야 한다.

## 2) 방식심사

인도네시아 특허청은 출원서식의 필수사항 기재여부, 기간의 준수여부, 수수료 납부 여부 등 방식 심사를 통하여 절차상의 흠결을 실시한다. 방식심사를 통하여 출원서 양식에 흠결을 발견할 경우, 특허청은 보정 통지서를 발송하고, 통지일로부터 3개월 내에 그 흠결을 보완하여야한다.

디자인에 대한 기본적인 방식심사 요건을 충족하면 다음으로 인도네시아 디자인법에서는 절차 심사로 규정되어 있는 최소출원요건심사가 진행된다. 최소출원요건은 정당한 창작자 또는 공동 창작자 인지에 대한 심사(제4조) 기준에 속하거나, 또는 출원을 위한 요건들이 충족되었는지에 대한 심사(제20조)를 실시하여, 이에 부합하면 등록결정을, 아니면, 거절결정을 출원인에게 통지한다. 출원인은 거절결정 통지서를 접수한 날부터 30일내에 의견서를 제출할 수 있다. 의견서를 제출하지 않는 경우, 특허청은 거절결정으로 최종 종결 처리한다. 특허청은 의견서를 접수받으면 심사를 통하여 거절 또는 등록결정을 최종 결정한다.

## 3) 출원공고

특허청은 방식 및 최소출원요건을 통하여 디자인출원에 등록 장애사유가 없는 경우 디자인출원 등록을 승인해야 하며 이를 3개월 이내에 출원공고 한다.

## 4) 등록 및 기간

인도네시아에서는 디자인에 대한 조기 심사제도는 존재하지 않으며, 출원으로부터 최종심사 결과가 나오기까지 순탄하게 진행되는 경우에는 등록에 대략 2년~3년이 소요될 것이나, 실무상으로는 이보다 수개월 더 소요되는 것이 상례이며, 등록결정 후 3개월 내에 등록료를 납부하게 되면 디자인 등록원부 및 디자인공보에 공고된다.

## 라. 디자인권의 효력

### 1) 존속기간

인도네시아 디자인권의 존속기간은 디자인권의 설정등록이 있는 날로부터 시작되어 출원일로부터 10년이며, 이 기간은 연장될 수 없다.

### 2) 디자인권의 효력

인도네시아 디자인권의 존속기간은 디자인권의 설정등록이 있는 날로부터 출원일로부터 10년이며, 이 기간은 연장될 수 없다. 현행 디자인법에서는, 디자인권의 소유자는 디자인을 사용할 독점권을

상기 존속기간 동안 가지며, 그의 동의 없이 디자인권에 부여된 제품의 제조, 사용, 판매, 수입, 수출 또는 배포하는 자를 금지하는 권리를 가질 수 있도록 규정하고 있어, 디자인권을 소유한 자는, 정당한 권원이 없는 제3자의 침해행위에 대해서는 민사상으로는 침해금지 청구권 및 손해배상 청구권을, 형사상으로는 침해죄를 규정하여 상표권의 소극적 배타권을 인정하고 있다.

### 3) 디자인권의 양도

등록디자인은 다른 인적재산 또는 동산과 동일한 방법으로의 디자인권을 영업과 함께 또는 독립하여 상속, 증여, 유증, 서면합의 등으로 양도할 수 있다.

### 4) 디자인 실시권

디자인권자는 등록디자인을 사용할 수 있는 라이선스를 포괄적 또는 제한적으로 제3자에게 부여할 수 있다. 이 경우 사용권 설정 등록을 특허청에 하여야 하고, 특허청은 사용권 등록 사실을 디자인등록 공보에 게재한다. 라이선스 계약서 내용에 대해서는, 인도네시아 경제에 위해를 가할 우려가 있는 조항이나 인도네시아인의 기술 개발 및 습득에 장애가 되는 조항이 있는 경우 사용권 설정이 인정되지 않으며, 이를 제외하고는 특별한 제약은 없다.

## 마. 심판제도

### 1) 거절결정에 대한 불복

특허청으로부터 최종적으로 거절 결정을 받은 경우, 출원인은 상급법원인 상업법원에 소송을 제기할 수 있다. 특이한 점은 답변서를 이의신청인에게 송 부하지 않으면 이의신청에 대한 결정도 없다. 따라서 이의신청서 및 답변서는 단지 재심사 시의 보조 자료로 사용되며, 재심사 완료 시 거절 또는 등록 결정의 등본을 송달받게 된다.

### 2) 디자인등록취소청구 소송

등록디자인이 신규성과 등록 사유를 갖지 못하는 디자인으로서 착오로 등록 된 경우, 이해관계인은 상업법원에 디자인등록취소청구 소송을 제기할 수 있으며, 취소 판결이 확정된 경우 디자인권에 대한 법적 보호는 그 때부터 소멸한다.

## 바. 비용

2020년 기준 디자인의 온라인 출원 기준 관납료는 300,000RP(한화 약 2만 4000원)~

00,000RP(한화 약 6만4000원)이다. 보다 자세한 사항은 인도네시아 특허청 홈페이지(<https://dgip.go.id/tarif-desain-industri>)에 정리되어 있다.

## 2.4. 상표<sup>109)</sup>

### 가. 보호대상

#### 1) 상표의 정의

인도네시아 상표법에 따르면 상표(표장)은 “그래픽의 방식으로 그림, 로고, 호칭, 단어, 문자, 숫자, 색채의 취합, 2차원 그리고/또는 3차원의 형상, 소리, 홀로그램, 2개 또는 그 이상의 조합으로 표시되어 개인 또는 법인의 거래 활동에서 생산하는 상품 그리고/또는 서비스를 식별하기 위한 표시”를 말한다. 신상표법에 따라 3차원의 입체 상표와 소리(음향)과 홀로그램 등 비전형적 상표도 보호대상이 된다.

#### 2) 상표의 종류

보호되는 상표의 종류는 상표 및 서비스표 외에 단체표장, 지리적 표시, 원산지 표시 등이 있다. 상표와 서비스표는 동종의 다른 상품이나 서비스와 식별하기 위하여 개인 또는 복수가 공동 또는 법인으로 거래하는 상품이나 서비스에 사용하는 표장을 말한다. 단체표장은 공동으로 사용하는 표장으로, 성질, 일반적 특성, 상품이나 품질이 같은 특징을 가진 상품과 서비스, 그리고 거래하고자 하는 감독권에 사용된다. 지리적 표시는 인적, 자연요인 또는 두 요인의 조합을 포함하는 지리 환경적 요인이 상품 그리고/또는 생산품의 명성, 품질 그리고 특징을 부여하는 경우에 원산지를 나타내는 표시이다.

### 나. 등록요건

인도네시아 상표법은 제20조, 제21조에서 부등록 사유를 열거하고 있다. 원칙적으로 표장은 지정상품/지정서비스 업의 상업적인 사용과 관련하여 식별력이 인정되어야 하며, 도덕과 공공정책에 반하는 표장으로 구성된 상표, 지정상품/지정서비스업과 관련 하여 성질을 표시하는 표장으로 구성된 상표, 널리 알려진 회사명, 상호 또는 개인의 성명이나 사진과 동일 유사한 표장으로 구성된 상표 등은 등록받을 수 없다.

109) 인도네시아 상표법 소개 연구보고서, 세계법제정보센터(법제처), 2017. 참조

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

2016년 상표법 개정으로 기존의 “출원 → 방식심사 → 실체심사 → 공고 → 이의신청 → 등록”에서 “출원 → 방식심사 → 출원공고 → 이의신청 → 실체심사 → 등록”으로 개정되었다.

#### 1) 출원 요건 및 절차

상표등록출원은 출원인 또는 대리인이 인도네시아어로 작성하여 할 수 있다. 신상표법에 따라 전자출원이 가능해졌다. 출원은 자연인 또는 법인 모두 가능하지만 외국에 거주하는 외국 국적자나 법인의 경우 반드시 대리인을 통하여 출원서류를 제출해야 한다. 만약 출원인이 다수인 경우 1인이 대표로 서명하고, 대리인을 선임하는 경우 출원인들의 서면합의서를 첨부한다. 출원시 다음의 서류를 반드시 제출하여야 한다.

- a. 출원 년, 월, 일
- b. 출원인 성명, 국적, 주소
- c. 대리인을 통하여 제출하는 경우 대리인 성명, 주소
- d. 신청하는 표장에 색채요소가 포함되는 경우 색채
- e. 우선권 주장 출원 시에는 최초 상표 신청일과 국가명
- f. 상품과 서비스 분류, 등급, 상품 그리고/또는 서비스 종류의 설명

1류 초과인 상품과 서비스는 하나의 출원으로 신청할 수 있으나, 이 경우 비용은 각각 지불해야 한다.

#### 2) 우선권에 따른 상표등록출원

파리컨벤션 또는 세계무역기구 설치 동의를 관한 협정 가입국에서 상표등록을 마친자는 우선권을 주장할 수 있다. 우선권 주장 출원을 하는 경우 최초 수리된 상표 등록의 출원일부터 늦어도 6개월 내에 인도네시아에서 상표등록출원을 하여야 한다. 이 경우 우선권 기간이 종료된지 3개월 내에 구비서류를 제출하지 않아도 출원은 계속 진행되지만 우선권은 주장할 수 없다.

#### 3) 출원 수리 및 공고

출원신청서, 상표 라벨, 비용 지불 증명서 제출의 최소 요건 충족시 출원일을 부여받을 수 있다. 장관은 출원수리일부터 늦어도 15일 안에 상표공보에 2개월 간 공고해야 한다. 공고 시 다음의 정보들을 함께 첨부한다.

인도네시아(Indonesia) 11

일본(Japan) 12

중국(China) 13

캄보디아(Cambodia) 14

태국(Thailand) 15

- a. 출원인 성명과 주소, 대리인을 통한 경우 대리인의 정보도 포함
- b. 상품과 서비스의 종류 및 류
- c. 수리일
- d. 우선권에 따라 출원 신청을 한 경우 최초 출원 국가명과 수리일
- e. 상표 라벨, 색상과 라벨에 외국어를 사용하거나 통례적으로 사용되지 않는 숫자를 사용한 경우 인도네시아어, 라틴 문자 또는 인도네시아에서 통례적으로 사용되는 숫자로 번역하고 발음 방법을 라틴어로 표기

#### 4) 이의신청

공고 기간 동안 해당 상표 출원에 대한 이의가 있는 경우 이유와 증거를 첨부하여 이의를 제기할 수 있다. 이의제기가 있는 경우, 제기가 있는 날로부터 늦어도 14일 이내에 사본을 출원인이나 대리인에게 송달해야 한다. 이때 출원인과 대리인은 이유없음의 거절서류를 사본 수령일로부터 늦어도 2개월 이내에 서면으로 전달해야 한다.

#### 5) 실체심사 및 증명서 발급

이의가 없을 경우 공고 종료일로부터 늦어도 30일 안에 출원에 대한 실체심사가 이뤄진다. 실체심사는 150일 내에 종료되어야 한다. 실체심사에 필요한 경우 외부 전문가를 지정할 수 있다. 실체심사에서 미비한 점을 발견하여 등록이 거절되는 경우 장관은 출원인과 대리인에게 서면으로 이유를 공지해야 하며, 공지 발송한 날로부터 늦어도 30일 내에 출원인과 대리인은 이유를 첨부한 서면 답변서를 발송해야 한다. 만약 답변서를 제출하지 않은 경우 장관은 해당 출원을 거절할 수 있다. 만약 해당 절차들이 완료되고 최종적으로 수락된 경우 장관은 해당 상표가 등록되었다는 증명서를 교부해야 하며, 증명서를 18개월 동안 수령하지 않을시 해당 상표의 등록은 철회된다.

#### 6) 등록기간

2016년 상표법에 따르면 상표출원에서 등록까지의 소요기간은 약 9개월 15일로, 구법에 따른 14개월 10일보다 단축되었다.

### 라. 상표권의 효력

#### 1) 존속기간

등록된 상표는 수리일로부터 10년간 보호되며, 같은 기간으로 연장을 받을 수 있다.

## 2) 상표권의 실시

상표권자는 등록상표를 사용할 수 있는 라이선스를 포괄적 또는 제한적으로 제3자에게 부여할 수 있다. 특히, 상표가 등록된 상품 또는 서비스의 전부가 아닌 일부에 대해 라이선스를 부여할 수 있다. 이 경우 사용권 설정 등록을 특허청에 하여야 하고, 특허청은 사용권 등록 사실을 상표 등록 공보에 게재한다. 라이선스 계약서 내용에 대해서는, 인도네시아 경제에 위해를 가할 우려가 있는 조항이나 인도네시아인의 기술 개발 및 습득에 장애가 되는 조항이 있는 경우 사용권 설정이 인정되지 않으며, 이를 제외하고는 특별한 제약은 없다.

## 3) 상표권의 양도

상표권은 상속이나 유언, 기부, 증여, 계약 또는 법령에 따라 인정되는 경우 양도할 수 있다. 상표권을 양도한 후에는 장관에게 이를 등록해줄 것을 요청해야하며, 등록이 되지 않은 경우 제3자에 대하여 대항할 수 없다. 단체표장도 양도가 가능한데, 이 경우에도 장관에게 등록을 요청하고 이를 상표공보에 게재해야 한다.

## 마. 심판제도

### 1) 거절결정 불복

출원이 거절된 경우 출원인은 상표재심위원회(Komisi Banding Merek)에 재심을 청구할 수 있다. 재심은 거절이 통지된 날로부터 늦어도 90일 내에 이뤄져야 한다. 상표재심위원회는 재심 청구일로부터 늦어도 3개월 내에 결정을 내려야 하며, 재심이 인용된 경우 장관은 증명서를 발급하고, 재심이 기각된 경우 출원인과 대리인은 상업법원에 3개월 내에 소송을 제기할 수 있다. 상업법원에서의 불복은 대법원에 상소할 수 있다.

### 2) 상표등록말소, 취소청구소송 등

상표등록은 특허, 디자인과 달리, 발명 또는 창작의 문제가 아니라 표지 선택의 문제이므로 사용하지 않는 표장에 대해서는 등록을 허용하지 않아 그 상표를 사용하고자 하는 자라면 누구나 그 상표를 사용할 수 있도록 불사용 상표등록말소 청구소송을 제기할 수 있도록 규정을 두고 있다. 인도네시아 상표법에서는 등록상표의 3년 이상 불사용 또는 부정사용 시 제3자는 상업법원에 상표 등록말소 청구를 할 수 있다. 제3자란 적어도 자신이 당해 상표에 대한 사용 의사를 갖고 있는 자이다.



## 바. 비용

2020년 기준 일반적인 상표 등록 출원료는 전자출원의 경우 1.800.000RP(한화 약 14만 5000원)이다. 기타 자세한 내용은 인도네시아 특허청 홈페이지 <https://dgip.go.id/tarif-merek>에 기재되어 있다.

## 2.5. 저작권

### 가. 보호대상(저작물의 종류)

인도네시아는 저작권법에 의해 보호되는 저작물들을 다음과 같이 규정하고 있다.

- 1) 과학, 예술, 문학 분야의 다음과 같이 구성된 작품
  - a. 서적, 홍보물, 출판물의 각색된 인쇄물 및 다른 모든 형태의 서술 작품
  - b. 연설물과 강연물 및 이와 유사한 작품
  - c. 교육과 과학 목적으로 제작된 도구
  - d. 가사 유무와 상관없이 노래 혹은 음악
  - e. 드라마, 뮤지컬 드라마, 춤, 안무, 인형극, 무연극
  - f. 채색화, 소묘, 조각, 서체 도안, 콜라주 등 모든 형태의 미술 작품
  - g. 응용 미술 작품
  - h. 건축물
  - i. 지도
  - j. 염색 작품 또는 다른 모티브의 예술품
  - k. 사진 작품
  - l. 이미지
  - m. 영화 작품
  - n. 번역, 통역, 각색, 문집, 데이터베이스, 재판, 수정 등 변형의 결과인 작품
  - o. 전통 문화 표현의 번역, 각색, 재판 및 수정
  - p. 컴퓨터 프로그램으로 판독 가능한 양식 또는 다른 미디어 상의 작품이나 데이터 편집물
  - q. 전통 문화 표현의 창작 편집물
  - r. 비디오 게임
  - s. 컴퓨터 프로그램
- 2) 번역, 통역, 각색, 문집, 데이터베이스, 재판, 수정 등 변형의 결과인 작품에 해당하는 저작물

## 나. 저작권의 내용(저작자의 권리)

인도네시아 저작권법은 저작자의 권리에 대해 저작재산권과 저작인격권의 두 가지를 규정하고 있다.

### 다. 저작권의 효력

#### 1) 보호기간

서적, 출판물의 각색된 인쇄물 및 다른 모든 형태의 서술 작품, 노래 혹은 음악, 드라마, 뮤지컬 드라마, 안무, 미술작품, 건축물, 지도 등은 작가의 생존기간과 사망 후 70년, 컴퓨터 프로그램 및 2차 저작물 등은 첫 공표 이후 50년, 보호기간의 제한이 없는 경우로 각 나뉜다.

#### 2) 저작권의 양도

저작권은 유형 및 무형의 대상으로써 판매, 상속, 증여, 유언 및 합의를 통해 타인에게 양도될 수 있다.

### 라. 등록요건

저작권을 등록할 의무는 없으나, 선택적으로 작품을 등록할 수 있으며, 인도네시아 특허청 홈페이지 (<https://dgiip.go.id/tarif-hak-cipta>)에 비용 등이 안내되어 있다.

## 2.6 기타

### 가. 영업비밀

#### 1) 정의

인도네시아 영업비밀 보호법(2000년 법률 제30호)에 따르면, 「영업비밀이란 대중에 알려지지 않고(비공지성), 기업 활동에 유용한 경제적 가치를 갖는 기술 또는 사업 분야에서의 정보이며 (경제적 유용성), 권리자가 비밀조치(비밀관리성)를 취한 기술 또는 경영상의 정보이다.」라고 규정하고 있다. 따라서 우리나라 영업비밀의 성립요건이라 할 수 있는 비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성 측면에서 동일하다 할 것이다.

## 2) 성립요건

### 가) 비공지성

영업비밀이 일반이 알 수 있는 상태에 있지 아니한 것으로써, 공개된 간행물 등에 게재되지 않고 비밀상태인 것을 의미한다. 비공지성은 상대적 개념으로 보유자 이외의 타인이 당해 정보를 알고 있다 하더라도 보유자와의 사이에 비밀 준수 의무가 형성된 경우라면 비공지 상태라고 할 수 있으나, 사업자가 비밀로 유지·관리하더라도 이미 그 정보가 공연히 알려져 있거나 누구나 제한 없이 입수할 수 있다면 영업비밀이 될 수 없다. 인도네시아 법에 의하면, 해당 정보가 소유자 혹은 특정의 제한된 사람만이 알고 있으며, 제3자에게 공공연하게 알려져 있지 않아야 한다고 규정하고 있다.

### 나) 경제적 유용성

실제적으로 이용 가능한 정보로써 영업비밀 보유자가 시장에서 특정한 정보의 사용을 통해 경쟁업자에 대한 경제상의 이익을 얻을 수 있거나 정보의 취득 또는 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요한 경우 등을 의미한다. 현실적으로 사용되고 있지 않다 하더라도 장래에 있어서 경제적 가치를 발휘할 가능성이 있는 정보(잠재적으로 유용한 정보)와 과거에 실패한 연구데이터와 같은 정보도 경제적 가치를 가지고 있다. 인도네시아 법에 의하면, 해당 정보가 상업적인 목적의 경제 활동에 이용될 수 있거나 경제적인 이익을 향상시킬 수 있어야 한다고 규정하고 있다.

### 다) 비밀관리성

비밀관리성 유지를 위해서는 영업비밀을 통상적인 방법으로 타인이 용이하게 입수할 수 없도록 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지하여야 한다. 상당한 노력으로 관리되고 있는가는 구체적인 상황에 따라서 개별적으로 판단되어야 할 것이나 통상적으로 아래의 경우들이 해당된다.

- 당해 정보에 비밀표시를 하여 접근할 수 있는 자에게 그것이 영업비밀이라는 사실을 주지시키고 있는 경우
- 당해 정보에 접근할 수 있는 사람의 수를 제한하거나, 접근 자에게 그 정보를 사용 공개할 수 없다는 취지의 비밀 준수 의무를 부과하는 경우
- 당해 정보에 대한 접근을 공간적, 물리적으로 제한하는 경우 등이다.
- 인도네시아 법에 의하면, 해당 정보를 관리하는 소유자 혹은 당사자가 정보를 비밀로 보호하는 데 필수적이고 적절한 조치를 취해야 한다고 규정하고 있다.

## 3) 영업비밀 침해행위의 유형과 구제수단

영업비밀의 침해는 보유자의 허락 없이 고의적으로 영업비밀을 누설하거나 해당 영업비밀과 관련한 비밀유지계약 혹은 의무를 위반하였을 경우에 발생한다. 부정한 방법으로 영업비밀을 취득하거나 소유하게 되는 경우 타인의 영업비밀을 침해한 것으로 간주한다. 영업비밀 보유자 혹은 실시권자는 정당한 권리 없이 영업비밀을 침해한 자에 대해 손해배상의 청구 및 영업비밀 침해와 관련한 모든 행위의 중단을 요구하는 소송을 상업법원에 제기할 수 있다. 영업비밀을 침해한 자는 징역 또는 벌금형에 처해질 수 있다.

### 3.1. 사법구제

#### 가. 민사적 대응방법의 개요

침해발생 시 피해를 구제하는 주요한 방법 중 하나는 민사 소송으로, 침해금지 청구보다 신속한 조치가 가능한 침해금지 가처분 신청도 가능하며, 손해 배상 청구를 통한 금전적 보상을 통해 피해자를 구체적이고 효과적으로 보호할 수 있다. 인도네시아는 특허권 등의 특허권자 등의 허락 없이 사용하는 것을 금지하는 권한이 있고, 손해배상도 가능하나, 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 설비 제거, 부당이득의 반환, 손해액의 추정, 과실추정, 신용회복청구권과 같은 침해를 실질적으로 금지시키고, 금전적인 손실을 배상받기 위한 구체적인 제도들이 미비하다.

상표권 관련 침해 구제에 대해 인도네시아에서는 보상금을 지불하지 않고 등록된 상표를 사용하는 행위를 금지시키는 제도가 있으나, 손해배상 및 부당이득의 반환 등에 관한 사항은 법률에 명시되어 있지 않다. 침해가처분과 관련해서, 증거 보존 신청, 침해금지 가처분 신청, 가압류가 인정된다.

#### 나. 민사적 대응의 구체적 사항

현행 민사소송법은 상업법원에 침해 금지 가처분 신청, 손해배상 청구를 할 수 있도록 규정하고 있으나, 지금까지 특허권과 같은 지식재산 권리자에 의해 침해금지 가처분, 손해배상이 청구되는 경우가 극히 드물고, 제소된 민사 소송의 대부분은 상표등록의 취소를 청구한 것이다. 상표법과 저작권법에 의하면, 민사소송의 대상이 되는 침해는 악의를 가진 자가 출원한 상표 또는 저작권에 대한 행위이다.

특히 상표의 경우에는 동종 상품에 등록된 상표와 요부(자타상품 식별력 및 독점적응성이 있는 부분) 또는 전체로서 유사한 표장이나, 동종 상품에 대한 주지저명 상표와 요부 또는 전체로서 유사한 표장을 사용하는 경우에 침해가 성립된다. 저작권의 경우에는 저작물의 저자 이름을 삭제하고 저작물의 제목을 변경 또는 저작물의 내용을 수정하는 경우에 저작권 침해가 성립된다. 그리고 상기의 행위를 한 자를 피고로 하여 피고의 주소 또는 거소에서 관할 상업법원의 장에게 소송을 제기할 수 있다.

지식재산권의 소유자는 본인이 특허권자, 상표권자, 디자인권자 또는 저작권자임을 증명하는 증거를 제출하여 소유자 또는 지식재산권의 독점적 실시권자임을 밝혀야 한다. 또한 침해임을 나타내는 증거를 제출하고, 증거 입증에 필요한 조사 및 보호에 관한 상품과 서류를 명확하게 언급하여야만 한다.

## 3.2. 행정구제

### 가. 행정적 대응방법의 개요

민사적 대응 및 형사적 대응방법과 더불어, 지식재산권을 침해하는 행위에 대하여 행정적 조치를 취할 수 있다. 실제적으로 상표법과 저작권법 침해에 대해서만 실시할 수 있으며, 디지털 데이터 저장매체 등의 경우 위조물을 유통을 막는 강력한 추가적 수단이 될 수 있다.

### 나. 세관조치

세계무역기구 합의에 관한 1994년의 법률 제7호, 세관 관련 1995년의 관세법 법률 제10호, 상표법 제85조~제88조, 저작권법 제67조~제69조에 따르면, 인도네시아에서 보호되어야 상표권자 및 저작권자의 요청에 따라, 지방 법원장 의 명령서를 받아서 수입품 내지 수출품이 상표권 내지 저작권을 침해 한 것이라고 충분한 증거가 있는 경우에 한해 세관의 직권으로 통관 보류 조치를 취할 수 있다.

## 3.3. 형사구제

### 가. 형사적 대응방법의 개요

특허권, 디자인권, 상표권, 저작권에 대한 침해 발생 시에 침해자에 대하여 민사 소송과 함께 형사 소송을 제기할 수 있다. 인도네시아의 제도는 특허권 등의 침해죄를 친고죄로 하고 있으므로, 피침해자의 신고가 선행되어야만 침해죄에 대한 형사소송이 가능하고, 몰수, 양벌 규정 등은 없다. 상표권 관련 침해 구제의 형사적 조치를 비교해 보면, 한국의 제도는 상표 위조 행위, 상표법에 위반에 사용되는 물품의 제조 또는 소지 행위 등을 상표법 비친고죄인 침해죄로 형사적 조치가 가능하고, 몰수, 양벌 규정이 적용되나, 인도네시아의 제도는 상표권의 침해죄를 친고죄로 하고 있으므로, 피침해자의 신고가 선행되어야만 침해죄에 대한 형사 소송이 가능하고, 몰수, 양벌 규정 등은 없다.

한국에서는 경찰에 침해로 인한 형사 고소를 하면, 경찰이 침해여부를 조사한 후 검찰에 송치하고, 검찰에서 침해 사실이 인정되면 고소를 취하지 않는 한 형사 소송이 진행되며, 인도네시아에서도 한국과 거의 유사하게 침해 관련 형사 소송이 진행된다.

인도네시아(Indonesia) 11

일본(Japan) 12

중국(China) 13

캄보디아(Cambodia) 14

태국(Thailand) 15

## 나. 형사적 대응의 구체적 사항

인도네시아 지식재산권 침해에 대한 형사적 대응은 저작권을 제외하고 일반적으로 지식재산권의 침해는 친고죄이기 때문에 권리자가 신고하지 않으면 수사가 시작되지 않는다. 일단 침해에 대한 신고가 발생되면, 경찰 또는 공무원 수사관(PPNS)들은 수사를 시작한다. 우리나라의 특수사법 경찰과 유사한 조직을 가지고 있는 공무원 수사관은 인도네시아에서는 지식재산권 형사 범죄의 조사를 전담으로 하고 있다.

### 1) 신고 접수

지식재산권 침해가 발생되면 침해 발생 사실과 더불어 수사 요청을 하여야 한다. 이 가운데 지식재산권 침해사건에 대한 피해 신고는 국가 경찰 본부(RI Police Headquarters) 또는 침해 발생 장소를 관할하는 주 경찰, 현 경찰, 도시 경찰이 접수한다. 지식재산권을 침해당한 당사자는 형사 고발에 필요한 서류, 즉 신고자의 성명, 생년월일, 출생지, 종교, 직업, 주소, 침해의 발생 시기, 발생 장소, 발생 상황, 피의자의 성명과 주소를 기재한 피해 신고서를 제출한다.

### 2) 조사 및 심문

공무원 수사관은 인도네시아 주 경찰의 조사 요원들에게 조사의 시작을 알려주어야 한다. 공무원 수사관은 형사 절차에 따라 인도네시아 주 경찰의 조사 요원들과 함께 조사 활동을 시작한다. 즉 증거 자료 수집을 위해 침해가 발생되었거나 침해가 발생될 의심이 있는 상품들을 압수하며, 필요시 지식재산권 분야의 형사 범죄의 조사 의무를 수행하는 범위에서 전문가의 자문을 요청한다. 또한 침해에 대한 조사 시 향후 소송에 대비한 증거 자료에 대한 심사 및 증거 보존 업무를 실시한다. 조사 및 심문 이후 증거가 충분하다고 인정되면 확보된 조사 결과보고서는 경찰 조사 요원을 통해 검찰관에게 제출되고 검찰에 의해 기소된다.

### 3) 법원 절차

형사 소송의 경우도 지식재산권 관련 소송은 상업법원이 심리한다. 지식재산권 침해 판결에 불복하고자 하는 경우에는 대법원에 상고할 수 있다. 그러나 인도네시아에서는 기소 전에 합의 협상이 성립하고 피해 신고가 철회되는 경우가 일반적이다. 기소 전 교섭은 침해 해결을 조기화하고, 비용 절감으로 이어질 뿐만 아니라, 침해자에 대해 사과 광고, 침해품의 회수 및 처분, 법원의 판결에 의하지 않은 손해배상 등을 요구할 수 있기 때문이다.

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

## XII. 일본

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 261
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 265
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 290
- 04. 기타 \_ 293





## 1.1. 개요

일본은 지적재산기본법을 두고, 지식재산권을 ‘발명, 고안, 식물의 신품종, 의장, 저작물 기타 인간의 창조적 활동에 의해 만들어지는 것, 상표, 상호 기타 사업 활동에 이용되는 상품 또는 서비스를 표시하는 것 및 영업 비밀 기타 사업 활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보’라고 정의하고 있으며, 이러한 지식재산권에는 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권과 같은 산업재산권 및 저작권, 회로배치이용권, 육성자권, 영업비밀, 상호, 상품 표시, 상품 형태가 있다.

발명은 특허와 실용신안을 통해 보호된다. 특허와 실용신안은 모두 신규하고 진보성 및 산업상 이용 가능성이 있어야 한다는 것은 동일하지만, 특허의 경우와 달리 심사관에 의한 고안의 신규성 및 진보성 등 구체적인 실체심사는 하지 않는다는 점, 특허의 보호기간은 출원일로부터 20년인데 비해 실용신안의 보호기간은 10년이라는 점에서 차이가 있다.

물품(물품의 부분을 포함한다)의 형상, 모양이나 색채 또는 이들의 결합으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것은 디자인으로 보호될 수 있다. 디자인의 의장권은 설정등록에 의해 발생하고, 의장권의 존속기간은 설정등록일로부터 20년이 되는 날이다. 또한 일본은 헤이그협약에 가입되어 있다.

구성에 따라 사람의 지각에 의하여 인식할 수 있는 문자, 도형, 기호, 입체적 형상, 색채 또는 이들의 결합 외에도 소리 기타 정령으로 규정하는 표장은 상표로 보호된다. 상표권의 존속기간은 설정등록일로부터 10년이 되는 날까지이나, 상표권자의 갱신등록출원에 의하여 갱신할 수 있다.

한편, 일본의 저작권은 언어 저작물, 음악 저작물, 무용 저작물, 미술 저작물, 지도·도형 저작물, 영화 저작물, 사진 저작물, 프로그램 저작물, 건축 저작물, 2차 저작물, 편집 저작물 및 데이터 베이스를 보호한다. 저작물의 완성시점에 저작권이 발생하며 저작권은 일반적으로 저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 70년간 존속한다.

대표적인 최근 동향으로, 상표 출원 건수의 대폭적인 증가에 의해 심사기간이 장기화되는 경향이 있다는 점을 반영하여, 2022년도 말까지 1차 심사통지까지의 기간을 6.5개월로 함으로써 권리화까지의 기간을 8개월이 될 수 있도록 상표심사체계를 강화하는 계획을 추진 중이다.<sup>110)</sup>

110) National IP Policy(2019-12), 한국지식재산연구원, 2019., 13쪽

일본이 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신물질 보호에 관한 국제조약)
가입 (1978. 10. 1.)	가입	가입	가입 (2000. 3. 14.)	가입	가입

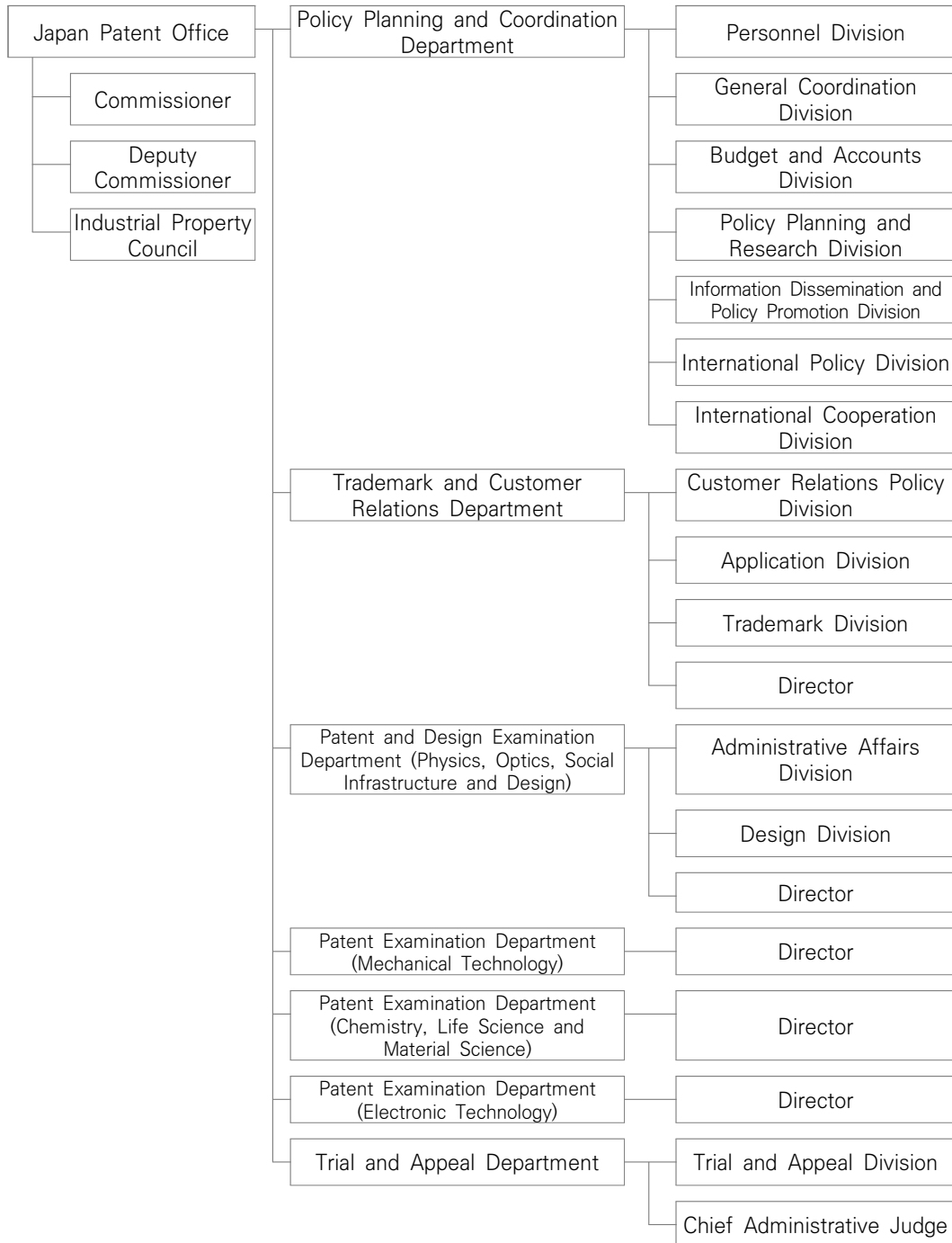
## 1.2. 지식재산 관련 기관

지식재산권 중 ① 산업재산권에 대해 출원, 심사 그리고 권리로서 등록된 이후까지 총괄적인 관리는 특허청에서 관장하고 있고, ② 저작권 관련 주요 행정기관으로는 문화청 저작권과, 일본 문부과학성이 있고, 저작권관리단체로는 일본 음악 저작권 협회 및 콘텐츠해외유통촉진기구(CODA) 등이 있고, ③ 지리적표시의 경우, 농림수산성(MAFF)에서 주로 관장하고 있으며, ④ 영업비밀 등 부정경쟁방지와 관련하여서는 경제산업성에서 관장하고 있다.<sup>111)</sup> 그 외 유관기관으로는, 소프트웨어정보센터, 일본디자인보호협회, 일본지식재산중재센터, 지식재산전략추진 사무국 등이 있다.<sup>112)</sup>

111) <https://www.jpo.go.jp/toppage/links/index.html> (출처 : 일본 특허청)

112) 외식 사업자가 꼭 알아야 할 지식재산권 가이드, 농림수산식품부, 2012., 52쪽

## XII. 일본(Japan)



[그림] 일본 특허청 조직도<sup>113)</sup>

113) <https://www.jpo.go.jp/e/introduction/soshiki/sosikizu.html>

### 1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>114)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	265,959	60,030	192,180	49,145	24,868	4,870
2015	258,839	59,882	290,238	54,710	24,829	5,873
2016	260,244	58,137	390,525	60,613	24,552	6,667
2017	260,292	58,189	496,092	64,173	24,435	8,251
2018	253,630	59,937	438,338	73,818	23,459	8,009

114) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=JP](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=JP)

## 2.1. 특허

### 가. 보호대상

특허로 보호받기 위해서는 ‘발명’의 성립요건을 갖추어야 하는데, ‘발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’을 말하며, 판례 및 실무에서는 발명의 정의규정을 상당히 넓게 해석하여 특허의 대상(프로그램, BM, 생명공학, 유전자원 등)을 확대하고 있다.

### 나. 등록요건

특허 요건으로 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성이 있다.

#### 1) 산업상 이용가능성

한국과 같이 광의의 산업을 말하고, 반복생산 또는 반복사용을 할 수 있어야 산업에 이용할 수 있는 것으로 보며, 의료행위(치료행위)는 판례에 의하여 산업상 이용가능성이 없는 것으로 인정하여 특허를 허여하지 않고 있다.

#### 2) 신규성

청구항에 기재된 발명과 인용발명이 동일한 경우 신규성이 부정되며(특허법 제29조 제1항), 판례 및 실무적으로는 실질적 동일성을 기준으로 신규성 유무를 판단한다.

#### 3) 진보성

청구항에 기재된 발명이 인용발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 경우 진보성이 부정되며(특허법 제29조 제2항), 일본 판례 및 특허청 심사기준에 의하면, ① 인용발명의 인정에 관한 기준, ② 설계적 사항에 관한 기준, ③ 구체적 동기(기술분야의 관련성, 과제의 공통성, 작용기능의 공통성, 인용발명 내용 중의 시사)에 관한 기준, ④ 주지기술·관용기술에 관한 기준을 제시하고 있다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

#### 1) 취득절차

① 출원, ② 방식심사, ③ 출원공개, ④ 자진보정 및 출원 분할·변경, ⑤ 심사청구, ⑥ 실체심사, ⑦ 특허사정 및 거절사정, ⑧ 설정등록 및 등록공고의 단계로 이루어진다.

### 가) 방식심사 단계

특허출원과 관련한 절차 및 형식적 요건(① 출원인의 권리능력, ② 대리인 및 복대리인의 선임, ③ 특허관리인의 선임, ④ 기간의 종류 및 계산·연장, ⑤ 절차의 무효 및 반려, ⑥ 무효처분의 취소 및 절차의 추후보완, ⑦ 절차의 속행과 정지 등)을 충족시키고 있는지의 유무를 판단하는 것을 말한다.

### 나) 출원공개 단계

특허출원에 대하여 그 출원일로부터 1년 6월이 경과한 때 또는 출원인의 신청이 있는 때는 기술 내용을 공개특허공보에 게재하여 공개한다(특허법 제64조).

### 다) 자진보정 및 출원 분할·변경 단계

① 특허출원인은 특허등록사정서의 등본 송달 전까지는 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 특허청구범위, 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 특허출원서에 첨부된 명세서, 특허청구범위 및 도면을 보정할 수 있고, ② 자진보정할 수 있는 시기에 위 보정 범위와 동일한 범위 내에서 출원분할(특허법 제44조) 또는 출원변경(동법 제46조)을 할 수 있다.

### 라) 심사청구 단계

특허출원인 이외의 누구나 심사청구를 신청할 수 있으며, 특허 출원일로부터 3년 이내에 심사 청구 하여야 심사가 진행되며, 만약 위 기간 내에 심사청구 하지 않은 경우, 그 특허출원은 취하 간주된다. 다만, 특허 출원인이 위 기간 내에 심사청구 하지 못하였다고 하더라도 정당한 이유가 있는 경우에는 그 이유가 없어진 날로부터 2월 이내에, 심사청구기간 3년의 경과 후 1년 이내에 심사청구할 수 있다(특허법 제48조의3).

### 마) 실체심사 단계

방식심사를 통과한 출원 중 심사청구가 된 출원에 대해서는 심사관에 의해 특허 받을 수 있는지 여부에 대한 실질적인 심사를 행한다. 실체심사에서 심사관은 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허사정을 행하고, 거절이유를 발견한 경우에는 거절사정에 앞서 의견제출통지서를 출원인에게 송부하여 의견서 및/또는 보정서의 제출기회를 주어야 한다.

### 바) 특허사정 및 거절사정 단계

① 심사결과, 거절이유를 발견할 수 없거나, 거절이유를 발견하여 그 거절이유를 통지한 후에

출원인이 제출한 의견서 및/또는 보정서에 의해 그 거절이유가 해소되고 새로운 거절이유를 발견할 수 없을 때, 심사관은 그 특허출원에 대해 특허사정을 한다. ② 또한, 보정에 의하여 다시 심사를 하였음에도 불구하고, 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 특허권을 허여할 수 없다는 특허거절사정을 한다. ③ 특허사정 또는 거절사정 등의 처분에 대해 이를 취소하거나 불복하고자 하는 경우에는 특허청 심판부에 심판을 제기할 수 있고, 심판에 대해 기각심결이 내려지는 경우 지적재산고등재판소에 심결취소소송을 제기할 수 있다.

사) 설정등록 및 등록공고 단계

특허출원인은 특허사정 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허료를 납부하여 설정등록하여야 하고, 이때부터 권리가 발생한다. 특허료납부서와 특허료가 적법하게 수리되면, 특허청에서 등록공고를 발행하여 일반인에게 공표한다.

2) 출원/등록 기간

심사청구 시점으로부터 평균 2년 6개월 정도가 소요된다.

라. 특허권의 효력

1) 효력발생 및 존속기간

특허권은 설정등록에 의해 발생한다. 특허권의 존속기간은 특허권의 설정등록이 있는 날로부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지며, 조약에 의한 우선권주장을 하여 일본 특허청에 특허출원을 한 경우에는 일본특허청에 특허출원한 날로부터 20년이다. 특허권의 존속기간은 특허발명의 실시에 대하여 안전성의 확보 등을 목적으로 하는 법률의 규정에 의한 허가 그 밖의 처분으로서 해당 처분의 목적, 절차 등에 비추어 해당 처분을 정확하게 시행하기에는 상당한 기간을 요하는 경우 존속기간을 5년 이내에서 연장할 수 있다.

2) 독점권

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 다만 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위 내에서는 그러하지 아니한다(특허법 제68조).

또한, 실시 태양은 물건발명의 경우 그 물건의 생산, 사용, 양도 등이나, 수출, 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위를 말하며, 방법발명의 경우 그 방법을 사용하는 행위를, 물건을 생산하는 방법의

인도네시아(Indonesia)	11
일본(Japan)	12
중국(China)	13
캄보디아(Cambodia)	14
태국(Thailand)	15



발명인 경우 방법발명에 해당하는 행위 외에 그 방법으로 생산한 물건의 사용, 양도 등이나, 수출, 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위를 말한다(특허법 제2조 제3항).

### 3) 실시권 설정

특허권자는 그 특허권에 대하여 전용실시권 및 통상실시권을 설정할 수 있고, 전용실시권자는 설정 행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허 발명을 실시할 권리를 독점하고, 통상실시권자는 법의 규정에 의해서 또는 설정 행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 가진다(특허법 제77조 및 제78조).

### 4) 효력제한

제3자가 특허권자로부터 허락을 받지 않고 특허발명을 업으로서 실시하는 경우에도, ① 권리의 성질이나 공익적 사유(특허법 제69조) 또는 ② 타인의 특허발명 이용에 따라 특허권의 효력이 제한될 수 있다.

### 5) 보호범위

원서에 첨부한 특허청구범위의 기재에 근거하여 정하여야 하며, 원서에 첨부한 명세서의 기재 및 도면을 고려하여 특허청구범위에 기재된 용어의 의미를 해석한다(특허법 제70조).

## 마. 심판제도

### 1) 거절사정불복심판

거절사정을 받은 자가 그에 불복하는 경우에 사정의 당부를 판단하기 위해 심사절차의 속심으로서 추가적으로 사건 심리를 실시하는 것이며, 거절사정을 받은 특허출원인(승계인을 포함한다)이 청구할 수 있고, 청구시기는 거절사정 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내이다(특허법 제121조).

### 2) 특허무효심판

하자있는 특허권을 무효로 하여 소급적으로 소멸 또는 그 권리가 소멸될 사유에 해당된 때부터 존재하지 않도록 할 필요가 있어 도입된 제도로, 이해관계인에 한하여 특허권자를 피청구인으로 하여 심판청구할 수 있고, 청구시기는 특허권 등의 설정등록이 된 이후라면, 그 권리의 소멸 후에도 청구 가능하다(특허법 제123조).

3) 정정심판

특허에 무효사유가 있는 경우, 무효 심판의 청구에 의해 특허가 무효가 되는 것을 막거나, 특허에 불명확한 부분이 있어 불필요한 분쟁이 발생하는 것을 방지하기 위해 도입된 제도이다.

특허권자가 청구할 수 있고, 특허 이의 신청 또는 특허 무효 심판이 특허청에 계속했을 때부터 그 결정 또는 심결이 확정 될 때까지는 청구 할 수 없고, 특허권 소멸 후에도 청구할 수 있으나 특허 취소결정에 의하여 취소되거나 특허무효 심판에 의해 무효로 된 후에는 그러하지 아니하다 (특허법 제126조).

바. 비용<sup>115)</sup>

1) 출원

(단위: JPY)

출원절차	관납료
일반특허출원	14,000
외국어서면출원	22,000
특허권존속기간연장등록출원	74,000

2) 심사청구(2019. 4. 1. 이후의 출원 기준)

(단위: JPY)

출원유형	관납료
일반특허출원	138,000 + (청구항의 수 X 4,000)
일본 특허청이 국제조사한 PCT 국내단계출원	83,000 + (청구항의 수 X 2,400)
일본 특허청이 국제조사하지 않은 PCT 국내단계출원	124,000 + (청구항의 수 X 3,600)
특정조사기관의 조사보고서가 첨부된 특허출원	110,000 + (청구항의 수 X 3,200)

115) <https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html#tokyoryou> (출처 : 일본 특허청)

인도네시아(Indonesia) 11

일본(Japan) 12

중국(China) 13

캄보디아(Cambodia) 14

태국(Thailand) 15

3) 심판(1988. 1. 1. 이후 출원 기준)

(단위: JPY)

항목	관납료
심판(재심)청구	49,500 + (청구항의 수 X 5,500)
특허권의 존속 기간 연장 등록 또는 그 거절 사정에 관한 심판(재심) 청구	55,000
무효심판 계류 중인 명세서, 특허 청구의 범위 또는 도면의 정정 청구	49,500 + (청구항의 수 X 5,500)

4) 특허료(2004. 4. 1. 이후 심사청구를 한 출원 기준)

(단위: JPY)

항목	관납료
1년에서 3년까지	매년 2,100 + (청구항의 수 X 200)
4년에서 6년까지	매년 6,400 + (청구항의 수 X 500)
7년에서 9년까지	매년 19,300 + (청구항의 수 X 1,500)
10년에서 25년까지	매년 55,400 + (청구항의 수 X 4,300)

## 2.2. 실용신안

### 가. 보호대상<sup>116)</sup>

실용신안제도에서의 보호대상은 산업상 이용할 수 있는 ‘물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안’에 한정되어 있고, 실용신안법에서는 ‘고안이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작(실용신안법 제2조 제1항)’이라고 정의하고 있다. 따라서 ‘방법’과 ‘물질’은 실용신안법의 보호대상이 되지 않는다.

물품의 형상, 구조 또는 조합에 해당하지 않는 것으로는, ① 방법의 카테고리에 있는 고안, ② 조성물의 고안, ③ 화학 물질의 고안, ④ 일정 형상을 갖지 않는 것, ⑤ 동물 및 식물 품종, ⑥ 컴퓨터프로그램 자체 등이 있다.

116) [https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2019\\_syosinsya/1\\_2\\_2.pdf](https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2019_syosinsya/1_2_2.pdf)  
(출처 : 일본 특허청)

## 나. 등록요건

실용신안제도에서는 특허의 경우와 달리, 심사관에 의한 고안의 신규성 및 진보성 등 구체적인 실제심사는 하지 않는다. 따라서 제출된 서류가 법에 정해진 양식에 따라 작성되었는지 여부에 관한 방식심사 및 등록하기 위해 필요한 사항을 충족하는지 여부에 관한 기초적 요건에 대한 심사만이 이루어진다(무심사 제도).

## 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

### 1) 취득절차

① 출원, ② 기초적 요건의 심사, ③ 보정명령 및 절차의 각하, ④ 설정등록 및 등록실용신안공보의 단계로 이루어진다.

#### 가) 기초적 요건의 심사 단계

실용신안법 제2조의2 제4항 각호에 규정하는 방식요건과 동법 제6조의2 각호에서 규정하는 요건(①고안의 정의규정 위반, ② 공서양속 위반, ③ 청구항의 기재양식 위반, ④ 명세서, 실용신안 등록청구범위 또는 도면의 현저한 기재불비 여부)의 준수 여부를 심사한다.

#### 나) 보정명령 및 절차의 각하 단계

상기 기초적 요건을 충족하지 않은 실용신안등록출원에 대해서, 특허청장관은 보정을 명할 수 있고, 당해 보정명령에서 지정한 기한 내에 보정하지 않은 경우에는 절차각하처분을 내리고 있다(실용신안법 제2조의3).

#### 다) 설정등록 및 등록실용신안공보 단계

상기 기초적 요건의 심사를 통과한 실용신안등록출원은 설정등록에 의해 권리가 발생하고(실용신안법 제14조 제1항), 특허청은 설정등록 후에 실용신안공보를 발행한다(실용신안법 제53조).

### 2) 출원/등록 기간

출원 서류에 미비가 없는 경우라면, 출원일로부터 설정등록까지 약 2 ~ 3개월 정도가 소요된다.<sup>117)</sup>

117) <https://www.jpo.go.jp/system/basic/jituyo/index.html#05> (출처 : 일본 특허청)

## 라. 실용신안권의 효력

### 1) 효력발생 및 존속기간

실용신안권은 설정등록에 의해 발생하고, 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 10년이 되는 날까지다.

### 2) 독점권

실용신안권자는 업으로서 등록실용신안의 실시를 할 권리를 독점한다. 다만 그 실용신안권에 대하여 전용실시권을 설정한 때에는 전용실시권자가 그 등록실용신안의 실시를 할 권리를 독점하는 범위에 대해서는 그러하지 아니하다(실용신안법 제16조).

### 3) 권리행사를 위한 요건<sup>118)</sup>

일본의 실용신안제도는 무심사로 권리가 부여되므로, 권리행사에 있어서 더욱 높은 주의의무가 필요하다. 따라서 현행 실용신안법 하에서는 제3자에게 권리행사를 하려는 경우, '실용신안 기술 평가서'를 제시하여 경고한 후가 아니면 행사할 수 없다. 실용신안 기술 평가서는 실용신안권의 유효성을 판단한 자료로서, 특허청 심사관이 출원된 발명의 신규성 및 진보성 등에 관한 평가를 실시하여 신청인에게 통지한다.

### 4) 실시권 설정

실용신안권자는 그 실용신안권에 대하여 전용실시권 및 통상실시권을 설정할 수 있고, 전용실시권자는 설정 행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 등록실용신안을 실시할 권리를 독점하고, 통상실시권자는 이 법의 규정에 의해서 또는 설정 행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 등록실용신안을 실시할 권리를 가진다(실용신안법 제18조 및 제19조).

### 5) 효력제한 및 보호범위

실용신안권의 효력제한 및 보호범위와 관련하여서는 실용신안법 제26조에서 특허법 규정을 준용하고 있다.

118) [https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2019\\_syosinsya/1\\_2\\_2.pdf](https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2019_syosinsya/1_2_2.pdf)  
(출처 : 일본 특허청)

**마. 심판제도**

실용신안등록무효심판은 하자있는 실용신안권을 무효로 하여 소급적으로 소멸 또는 그 권리가 소멸될 사유에 해당된 때부터 존재하지 않도록 할 필요가 있어 도입된 제도로, 누구든지 실용신안권자를 피청구인으로 하여 심판청구 할 수 있으며(단, 실용신안등록이 실용신안법 제37조 제1항 제2호 또는 제5호에 해당하는 것을 이유로 하는 경우에는 당해 등록 실용신안에 대하여 실용신안등록을 받을 권리를 가진 자에 한해 청구할 수 있다), 청구시기는 실용신안권의 설정 등록이 된 이후라면, 그 권리의 소멸 후에도 청구 가능하다(실용신안법 제37조).

**바. 비용<sup>119)</sup>**

1) 출원

(단위: JPY)

항목	관납료
실용신안등록출원	14,000

2) 심사

(단위: JPY)

항목	관납료
실용신안 기술 평가 청구	42,000 + (청구항의 수 X 1,000)

3) 심판

(단위: JPY)

항목	관납료
심판(재심)청구	49,500 + (청구항의 수 X 5,500)

4) 등록료

(단위: JPY)

항목	관납료
1년에서 3년까지	매년 2,100 + (청구항의 수 X 100)
4년에서 6년까지	매년 6,100 + (청구항의 수 X 300)
7년에서 10년까지	매년 18,100 + (청구항의 수 X 900)

119) <https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html#tokyoryou> (출처 : 일본 특허청)

## 2.3. 디자인(의장)

### 가. 보호대상

의장제도에서는 의장법 제2가 규정하는 ‘물품(물품의 부분을 포함한다)의 형상, 모양이나 색채 또는 이들의 결합으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것’을 그 보호대상으로 한다. 그러나 물품의 외관에 나타나지 않는 구조적 기능은 보호의 대상이 되지 않는다.

다만, 개정 의장법[시행 2020. 4. 1.] 제2조는 물품에 기록, 표시되지 않는 화상 및 건축물의 외관이나 내장 디자인까지 보호대상으로 인정하고 있다(개정 의장법 시행일 이후의 의장 등록 출원에 대하여 적용).

### 나. 등록요건

의장제도에서 모든 의장이 등록되는 것은 아니며, 심사관의 심사에 의해 공업상 이용가능성(의장법 제3조 제1항), 신규성(동법 제3조 제1항) 및 창작성(의장법 제3조 제2항)을 만족한 의장만이 등록된다. ① 자연물 등을 의장의 주체에 사용한 것으로 양산할 수 없는 물건(자연석을 그대로 장식물이라고 한 것, 쓰아 올리는 불꽃의 섬광 등), ② 빌딩 등의 부동산, ③ 그림이나 조각 등 순수미술 분야에 속하는 저작물은 공업상 이용가능성이 부정된다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

#### 1) 취득절차

① 출원 및 방식심사, ② 실체심사, ③ 의견서 및 보정서 제출, ④ 등록사정 및 거절사정, ⑤ 등록사정 및 거절사정의 단계로 이루어진다.

#### 가) 출원 및 방식심사 단계

방식심사를 할 때 출원의 내용에 따라서 디자인분류를 부여하고, 그 분류에 따라 담당심사실 및 심사관에게 출원 서류가 전달된다.

#### 나) 실체심사 단계

특허의 경우와 달리 출원 심사청구를 하지 않아도 자동적으로 실체심사가 이루어지게 된다는 특징이 있다. 실체심사 단계에서 심사관이 심사를 행한 결과, 거절이유에 해당한다는 심증을

언은 경우에는 그 취지를 출원인에게 통지하며(거절이유통지), 거절이유통지에 대해 출원인은 의견서 및 보정서를 제출할 수 있다.

다) 의견서 및 보정서 제출 단계

거절이유가 통지되면 지정기간 내(통상 40일)에 의견서 및 보정서를 제출할 수 있다.

라) 등록사정 및 거절사정 단계

심사관은 등록요건 등을 판단하여 최종적으로 등록사정과 거절사정을 하게되고, 등록사정과 거절사정 이후의 절차에 대해서는 특허출원과 동일하다.

2) 출원/등록 기간

실체심사는 분야에 따라 다르지만, 출원으로부터 6개월 내지 9개월 이내에 심사가 착수되고, 1년 이내에는 특허청으로부터 거절이유통지서나 등록사정서 등의 결과가 통지된다.<sup>120)</sup>

라. 출원의 종류

1) 통상의 의장등록출원

가장 일반적인 형태의 출원으로서, 의장의 요부에 따라서 ① 제품의 형상을 포함한 의장, ② 제품의 형상과 모양이 결합된 의장, ③ 평면적인 의장으로 구별될 수 있다.

2) 부분의장

의장법 제2조의 의장을 구성하는 ‘물품’의 정의에 ‘물품의 부분’이 포함되도록 특정하여, 물품의 부분에 관련되는 형상 등에 대해서 독창성이 높고 특징 있는 창작을 한 경우에는 해당 창작을 부분의장으로서 보호하는 제도이다.

3) 관련의장

기본 의장과 유사한 의장을 기본 의장과 동일한 날에 출원한 경우에 한해 등록을 인정하는 것으로 의장을 개발할 때 하나의 의장 개념에서 다수의 변형 의장을 동시에 창작한 경우, 그 다수의 의장을 동시에 보호받을 수 있는 제도이다.

개정 의장법[시행 2020. 4. 1.] 제10조는 관련의장의 출원 가능 기간을 ‘본 의장 출원일로부터 10년 이내까지’로 연장하였다(개정 의장법 시행일 이후의 의장 등록 출원에 대하여 적용한다).

120) 2015년 발행된 ‘해외지식재산권 보호 가이드북’에 기재된 내용인바, 최신 내용의 추가 필요함

인도네시아(Indonesia) 11

일본(Japan) 12

중국(China) 13

캄보디아(Cambodia) 14

태국(Thailand) 15



#### 4) 조합물의장

복수의 물품을 전체로서 1 의장으로 인정하는 의장권을 부여하는 것을 말한다.

#### 5) 비밀의장

등록 후 최장 3년의 기간 동안, 의장공보에 의장의 실질적 내용을 공표하지 않고, 등록의장의 내용을 비밀로 하는 것을 말한다.

### 마. 디자인권의 효력

#### 1) 효력발생 및 존속기간

의장권은 설정등록에 의해 발생하고, 의장권의 존속기간은 설정등록일로부터 20년이 되는 날이다. 또한, 관련의장의 의장권 존속기간은 본 의장의 설정등록일로부터 20년이다.

다만, 개정 의장법[시행 2020. 4. 1.] 제21조는 의장권의 존속기간을 의장 등록 출원일로부터 25년까지로, 관련의장 의장권의 존속기간을 본 의장출원일로부터 25년까지로 연장하였다(개정 의장법 시행일 이후의 의장 등록 출원에 대하여 적용).

#### 2) 독점권

의장권자는 업으로서 등록의장과 그와 유사한 의장을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 의장에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 전용실시권자가 그 등록의장 및 그와 유사하는 의장을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다(의장법 제23조).

① 등록의장에서 '실시'란 의장에 관한 물품을 제조, 사용, 양도, 대여, 수출, 또는 수입하거나 그 양도 또는 대여를 위한 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 말한다.

② 다만, 개정 의장법[시행 2020. 4. 1.] 제2조는 '실시'의 범위에 의장에 관한 건축물을 건축, 사용, 양도 또는 대여하거나 그 양도 또는 대여를 위한 청약, 의장에 관한 이미지를 만들어 사용 또는 전기 통신 회선을 통해 제공 또는 신청을 하는 행위 및 의장에 관한 이미지를 기록한 매체 또는 내장하는 기기의 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여를 위한 청약을 포함하고 있다(개정 의장법 시행일 이후의 의장 등록 출원에 대하여 적용).

#### 3) 실시권 설정

의장권자는 그 의장권에 대하여 전용실시권 및 통상실시권을 설정할 수 있다. 전용 실시권자는

설정 행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 등록 의장 또는 이와 유사한 의장을 실시할 권리를 독점한다. 통상실시권자는 이 법의 규정에 의하여 또는 설정 행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 등록 의장 또는 이와 유사한 의장을 실시할 권리를 가진다(의장법 제27조 및 동법 제28조).

4) 효력제한 및 보호범위

의장권의 효력제한과 관련하여서는 특허법이 준용되고 있고(의장법 제41조), 등록의장의 보호 범위는 출원서 기재 및 출원서에 첨부한 도면에 기재된 또는 출원서에 첨부한 사진, 모형 혹은 견본에 의해 나타나 있는 의장에 의해 정해진다(의장법 제24조).

① 부분의장의 효력은 물품 전체가 아니라 당해 물품의 부분에만 있다는 특징이 있고, ② 관련 의장의 의장권은 독자적 효력을 가지며, 관련의장에만 유사하고, 본 의장에 유사하지 않은 의장에 대해서도 효력이 있다. 또한, 관련 의장의 의장권은 기본 의장의 의장권에 수반하므로, 기본 의장과 별도로 관련의장에 대해서만 이전, 질권의 설정 및 전용실시권을 설정할 수 없다. ③ 조합물의 장의 의장권은 조합물 전체로서 의장권이 발생하며, 조합물 전체로서의 권리이므로 각 구성 물품만의 모방에 대하여는 권리행사를 할 수 없다는 특징이 있다. ④ 비밀의장의 경우, 비밀 의장권을 근거로 제3자에게 침해금지청구를 제기하기 위해 의장권자는 경고장을 먼저 통지하여야 한다.

바. 심판제도

1) 거절사정불복심판

거절사정을 받은 자는 그 사정에 불복이 있는 때에는 그 사정의 등본이 송달된 날부터 3월 이내에 거절사정불복심판을 청구 할 수 있다(의장법 제46조).

2) 보정각하결정불복심판

보정각하결정을 받은 자는 그 결정에 불복이 있는 때에는 그 결정 등본이 송달된 날부터 3월 이내에 보정각하결정불복심판을 청구할 수 있다(의장법 제47조).

3) 의장등록무효심판

의장등록이 의장법에서 정한 등록무효 사유에 해당하는 때에는, 누구든지 의장등록무효심판을 청구할 수 있으나, 의장법 제48조 제1항 제1호 무효사유에 해당하는 경우(의장법 제15조 제1항에서 준용하는 특허법 제38조 규정에 위반된 경우에 한한다) 또는 의장법 제48조 제1항 제3호에

인도네시아(Indonesia) 11

일본(Japan) 12

중국(China) 13

캄보디아(Cambodia) 14

태국(Thailand) 15

해당하는 경우에는 당해 등록 의장에 대하여 의장 등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에 한해 청구 가능하다. 또한, 청구시기에 관하여 의장권의 소멸 후에도 이를 청구할 수 있다(의장법 제 48조).

## 사. 비용<sup>121)</sup>

### 1) 출원

(단위: JPY)

출원절차	관납료
의장 등록 출원	16,000
비밀 디자인의 청구	5,100

### 2) 심판

(단위: JPY)

항목	관납료
심판(재심)청구	55,000
판정 청구	40,000
재정 청구	55,000

### 3) 등록료

(단위: JPY)

항목	관납료
1년에서 3년까지	매년 8,500
4년에서 25년까지	16,900

\* 16년부터 20년에 대해서는 2007. 4. 1. 이후의 출원에 대하여 적용

\* 21년부터 25년에 대해서는 2020. 4. 1. 이후의 출원에 대하여 적용

121) <https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html#tokyoryou> (출처 : 일본 특허청)

## 2.4. 상표

### 가. 보호대상

① 구성에 따라 사람의 지각에 의하여 인식할 수 있는 문자, 도형, 기호, 입체적 형상, 색채 또는 이들의 결합 외에도 소리 기타 정령(政令)<sup>122)</sup>으로 규정하는 표장을 보호대상으로 하고 있다. 또한 ② 기능에 따라서는 상품상표, 서비스표 및 단체상표 등으로 구분하여 보호하고 있다.

### 나. 등록요건

상표법 제3조 제1항 각 호에서 상표 등록의 요건을 규정하고 있고, 동법 제4조 제1항 각 호에서 상표 등록을 받을 수 없는 상표를 열거하고 있다. 이러한 등록요건을 크게 나누면, ① 자신과 타인의 상품·서비스를 구별 할 수 없는 상표, ② 공공 기관의 표장(마크)과 혼동 등 공익성에 반하는 상표 및 ③ 타인의 등록 상표 또는 주지·저명 상표 등과 혼동되는 상표의 경우 상표등록 받을 수 없다.<sup>123)</sup>

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

#### 1) 취득절차

① 출원, ② 방식심사, ③ 실체심사(거절이유통지 및 의견서/보정서 제출), ④ 등록사정/거절사정, ⑤ 등록료 납부 및 설정등록의 단계로 이루어진다.

#### 가) 출원 단계

##### (1) 통상의 상표등록출원

① 출원인의 성명(명칭) 및 주소, ② 상표, ③ 지정상품(서비스) 및 상품(서비스) 구분 등을 표시한 출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다(상표법 제5조).

##### (2) 소리상표 등록출원

상표법 제5조 제4항으로 정하는 물건으로서, 음성 파일의 제출이 필요하다.<sup>124)</sup>

122) 일본 내각이 제정하는 명령

123) <https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/index.html> (출처 : 일본 특허청)

124) 해당 음성 파일 형식 등의 요구 사항과 관련하여서는

[https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/oto\\_file.html](https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/oto_file.html) 참조 (출처 : 일본 특허청)

#### 나) 방식심사 및 실체심사 단계

심사관은 형식상 요건을 갖추었는지 여부에 대한 방식심사 및 상표 등록요건을 충족시켰는지 여부에 대한 실체심사를 진행한다. 심사관은 실체심사에 따라 거절이유가 있다고 판단할 경우, 출원인에게 거절이유를 통지하고, 출원인은 이에 불복할 경우 의견서 및/또는 보정서를 제출할 수 있다.

#### 다) 등록사정 및 거절사정 단계

실체심사에 따라 거절이유가 없을 경우 등록사정을 하게 되고, 반면, 위 의견서 및/또는 보정서에 의해 거절이유가 해소되지 아니한 경우, 심사관은 거절사정을 하게 되고, 출원인은 이에 불복할 경우 거절사정불복심판을 특허청 심판부에 청구할 수 있다. 거절사정불복심판에서 인용되는 경우 심판관이 직접 등록사정을 하게 되고, 만약 기각심결이 내려지는 경우 지적재산고등재판소에 심결취소소송을 제기할 수 있다.

#### 라) 등록료 납부 및 설정등록 단계

10년분(5년분씩 분납가능)의 등록료를 납부하면 설정등록 후 상표공보가 발행된다.

#### 2) 출원/등록 기간

일본에서 상표를 출원해서 등록받기까지는 약 4~10개월 정도가 소요된다.

### 라. 상표권의 효력

#### 1) 효력발생 및 존속기간

상표권은 설정등록에 의하여 발생하고, 설정등록을 위해서 상표권자는 특허청으로부터 상표등록사정서 또는 심결등본의 송달이 있는 날부터 30일 이내에 등록료를 납부하여야 한다.

상표권의 존속기간은 설정등록일로부터 10년이 되는 날까지이나, 상표권자의 갱신등록출원에 의하여 갱신할 수 있다. 상표권자가 갱신등록출원을 할 수 있는 기간 내에 갱신등록출원을 하지 않은 경우, 그 상표권은 존속기간의 만료 시로 소급하여 소멸한 것으로 본다.

#### 2) 보호범위

등록상표 및 지정상품(서비스)의 보호범위는 출원서에 기재된 범위를 통해 보호된다.

상표권자는 지정상품 또는 지정서비스에 대한 등록 상표를 독점적으로 사용할 수 있다. 다만,

그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정하였을 때에는 전용사용권자가 그 등록상표를 사용하는 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다(상표법 제25조). 또한 제3자가 지정상품 또는 지정서비스와 동일한 상품 또는 서비스에 자기의 등록 상표와 유사한 상표를 사용하거나 제3자가 지정상품 또는 지정서비스와 유사한 상품 또는 서비스에 자기의 등록 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 것을 제거할 수 있다(상표법 제37조 제1호).

### 3) 사용권 설정 및 상표권 이전

상표권자는 그 상표권에 대하여 전용사용권 및 통상사용권을 설정할 수 있다. 전용사용권자는 설정 행위로 정한 범위 안에서 지정상품 또는 지정서비스에 대해서 등록상표의 사용을 하는 권리를 독점한다. 통상사용권자는 설정 행위로 정한 범위 안에서 지정상품 또는 지정서비스에 대해서 등록상표의 사용할 권리를 가진다(상표법 제30조 및 동법 제31조).

상표권 이전은 그 지정상품(서비스)가 2 이상일 때에는 지정상품(서비스)마다 분할할 수 있다. 단, 지역단체상표에 관련되는 상표권은 양도할 수 없다(상표법 제24조의2). 상표권이 이전된 결과, ① 동일 상품(서비스)에 대해서 사용을 하는 유사 등록상표 또는 ② 유사 상품(서비스)에 대해서 사용하는 동일 또는 유사 상표와 관련되는 상표권이 다른 상표권자에게 속하는 경우에 있어서 등록상표의 사용으로 인해 업무상 이익이 훼손될 우려가 있을 때는, 업무에 관련되는 상품(서비스) 간의 혼동을 막기 위해 적당한 표시를 부착할 것을 청구할 수 있다(혼동방지표시 청구, 상표법 제24조의4).

### 4) 효력제한

상표권의 효력을 일률적으로 인정할 경우 원활한 경제 활동 등에 장애를 초래할 우려가 있는 때에는 상표권의 효력을 제한하고 있다. 상표법 제26조 제1항은 상표권의 효력이 상표에 미치지 않는 경우를 열거하고 있고, 동법 제26조 제2항은 상표권의 효력이 지리적표시에 미치지 않는 경우를 열거하고 있다. 상표권의 효력이 제한되는 대표적인 예로는, ① 자기의 성명·명칭 등을 보통으로 사용되는 방법으로 표시하는 경우, ② 상품 또는 서비스의 보통 명칭, 품질 등을 보통으로 사용되는 방법으로 표시하는 경우가 있다.

## 마. 심판제도

### 1) 거절사정불복심판

거절사정을 받은 자가 그에 불복하는 경우에 사정의 당부를 판단하기 위하여 추가적으로 사건의

심리를 실시하는 것으로 심사절차의 속심적 성격을 가진다. 청구시기는 거절사정 등본의 송달이 있는 날로부터 3월 이내에 청구할 수 있다.

### 2) 보정각하불복심판

출원인이 제출한 보정서를 각하한다는 결정이 있는 경우 이에 불복하기 위해 청구하는 심판을 말한다. 청구시기는 보정각하 결정 등본의 송달된 날로부터 3월 이내에 청구할 수 있다(상표법 제45조).

### 3) 상표등록취소심판

하자 없이 등록된 상표에 대해서 법에서 정한 일정한 후발적 사유가 존재하는 경우 그 등록을 취소하기 위해 청구하는 심판이다. ① 등록상표의 불사용에 의한 취소심판(상표법 제50조), ② 등록상표의 부정사용에 의한 취소심판(동법 제51조), ③ 유사상표의 이전에 수반하는 혼동방지의 취소심판(동법 제52조의2) 및 ④ 상표 부당등록에 대한 관련국 상표소유권자의 대리인 또는 대표자 취소심판(동법 제53조의2)이 있다. ① 내지 ③의 심판에 대해서는 누구든지 청구할 수 있으나, ④ 심판의 경우 상표권자가 청구할 수 있다.

### 4) 상표등록무효심판

등록상표에 상표법 제46조 각 호에서 규정한 무효사유가 존재하는 경우, 그 상표권을 소급적으로 무효로 시키기 위해 청구하는 심판이다. 이해관계인에 한하여 심판 청구 가능하고, 상표권의 소멸 후에도 이를 청구할 수 있다.

## 바. 비용<sup>125)</sup>

### 1) 출원

(단위: JPY)

항목	관납료
상표출원	분류별 3,400 + 8,600

125) <https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html#tokyoryou> (출처 : 일본 특허청)

2) 심판

(단위: JPY)

항목	관납료
심판(재심)청구	15,000 + (구분 수 X 40,000)

3) 등록료

(단위: JPY)

항목	관납료
상표 등록료	구분 수 X 28,200
분납 액 (전기·후기 결제 분)	구분 수 X 16,400 (A)
갱신 등록 신청	구분 수 X 38,800
분납 액 (전기·후기 결제 분)	구분 수 X 22,600 (B)

(A) 분할 납부의 전기 분 설정 등록료 납부일 또는 납부 기한이 2016. 3. 31. 이전인 경우, 후기 분 설정 등록료는 2016. 4. 1. 이후의 납부도 이전 가격 (구분 수 X 21,900)을 적용한다.

(B) 분할 납부의 전기 분의 갱신 등록료의 납부일 또는 납부 기한이 2016. 3. 31. 이전 인 경우, 후기 분의 갱신 등록료는 2016. 4. 1. 이후의 납부도 이전 가격 (구분 수 X 28,300)을 적용한다.

## 2.5. 저작권<sup>126)</sup>

### 가. 보호대상

저작물의 종류로는 언어 저작물, 음악 저작물, 무용 저작물, 미술 저작물, 지도·도형 저작물, 영화 저작물, 사진 저작물, 프로그램 저작물, 건축 저작물, 2차 저작물, 편집 저작물 및 데이터 베이스가 있다.

### 나. 저작권의 내용

저작권의 내용으로 저작인격권, 저작재산권 및 저작인접권이 있다.

126) <https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/init.do> (출처 : 한국저작권위원회)



## 1) 저작인격권

### 가) 공표권

저작자는 그의 저작물로 아직 공표되지 않은 것을 공중에 제공 또는 제시할 권리를 가진다.

### 나) 성명표시권

저작자는 자신의 저작물에 실명 혹은 이명을 표시하거나 저작자명을 표시하지 않을 권리를 가진다.

### 다) 동일성 유지권

저작자는 그 저작물 및 제호의 동일성을 유지하는 권리를 가지며, 자신의 뜻에 반하여 저작물이 변경 혹은 개편을 받지 않을 권리를 가진다.

## 2) 저작재산권

가) 복제권: 저작자는 자신의 저작물을 복제할 권리를 가진다.

나) 상연권·연주권: 저작자는 그의 저작물을 공중에 직접 보이거나 들려주는 것을 목적으로 상연 또는 연주할 권리를 가진다.

다) 상영권: 저작자는 그의 저작물을 공개적으로 상영할 권리를 가진다.

라) 공중송신권: 저작자는 그의 저작물을 공중송신하는 권리를 가진다.

마) 구술권: 저작자는 그의 언어저작물을 공개적으로 구술하는 권리를 가진다.

바) 전시권: 저작자는 그의 미술저작물 또는 아직 발행되지 않은 사진저작물을 공개적으로 전시하는 권리를 가진다.

사) 배포권: 저작자는 그의 영화저작물을 배포하는 권리를 가진다.

아) 양도권: 저작자는 그의 저작물(영상물 제외)을 양도에 의하여 공중에 제공하는 권리를 가진다.

자) 대여권: 저작자는 그의 저작물(영상물 제외)을 복제물의 대여에 의하여 공중에 제공하는 권리를 가진다.

카) 번역권(번안권): 저작자는 그의 저작물을 번역, 편곡, 혹은 변형 또는 각색, 영화화, 기타 번안하는 권리를 가진다.

타) 2차적저작물에 대한 원저작자의 권리: 원저작물의 저작자는 2차적 저작물의 저작자와 2차적저작물 이용에 관하여 동일한 권리를 가진다.

### 3) 저작인접권

가) 실연자의권리: 실연자는 저작권자와 동일하게 인격권과 성명표시권, 동일성유지권을 가진다. 또한 자신의 실연을 방송할 권리, 녹음·녹화할 권리, 송신 가능화하는 권리, 녹음된 음반을 양도하여 공중에 제공할 권리, 대여할 권리, 이에 대한 보수를 받을 권리 등을 가진다.

나) 음반제작자의 권리: 복제권, 송신가능화권, 양도권, 대여권을 가진다. 또한 자신이 제작한 음반이 방송에 사용되었을 때 2차적 사용료 청구권이 있으며 상업적 대역에 쓰였을 때에도 보수를 청구할 수 있다.

다) 방송사업자의 권리: 방송 프로그램의 복제, 재방송권, 유선방송권, 송신가능화권, 텔레비전방송의 전달권 등을 가진다.

라) 유선방송사업자의 권리: 복제권, 방송권 및 재유선방송권, 송신가능화권, 유선TV방송의 전달권을 가진다.

## 다. 저작권의 효력

### 1) 보호기간

저작권의 보호기간은 저작자의 사후 70년(저작권법 제51조 제2항)이고, 무명 또는 이명 저작물의 저작권은 공표 후 70년(동법 제52조 제1항)이며, 법인 그 밖의 단체가 저작 명의를 가지는 저작물의 저작권은 공표(창작) 후 70년(제53조 제1항)이다.

### 2) 저작권의 양도

저작권은 그 전부 또는 일부를 양도 할 수 있다. 저작권을 양도하는 계약에서 제27조(번역권) 또는 제28조(2차적저작물의 이용에 대한 원저작자의 권리)에서 규정하는 권리가 양도의 목적으로 특게(特掲)되지 않을 때는, 이러한 권리는 양도한 자에게 유보된 것으로 추정한다(저작권법 제61조).

### 3) 저작물의 이용 허락

저작권자는 다른 사람에게 그 저작물의 이용을 허락 할 수 있다. 허락을 얻은 자는 그 허가에

관한 이용 방법 및 조건의 범위 안에서 그 권한에 관한 저작물을 이용할 수 있다. 단, 허가에 의한 저작물을 이용할 권리는 저작권자의 동의 없이는 양도 할 수 없다(저작권법 제63조 제1항 내지 제3항).

#### 4) 효력제한

저작권법 제30조 내지 제50조는 저작권의 효력이 제한되는 경우로 아래의 경우들을 열거하고 있다.<sup>127)</sup>

- 사적이용을 위한 복제나 도서관 등에서의 복제
- 인용 및 교과용 도서 등에의 게재 및 복제
- 학교교육 프로그램의 방송과 학교 기타의 교육기관에 있어서의 복제 등
- 시험문제로서의 복제 등
- 시각장애자와 청각장애자 등을 위한 복제 등
- 영리를 목적으로 하지 아니하는 상연 등
- 시사문제에 관한 논설의 전재, 정치적 연설 등의 이용, 시사사건의 보도를 위한 이용
- 재판절차 등에 있어서의 복제
- 번역, 변안 등에 의한 이용
- 방송사업자 등에 의한 일시적 고정
- 미술저작물 등의 원작품의 소유자에 의한 전시, 공개의 미술저작물 등의 이용
- 미술저작물 등의 전시에 수반하는 복제
- 보수, 수리 등을 위한 일시적 복제 등
- 복제물의 목적 외 사용 등

#### 라. 등록요건

일본은 베른협약 가입국으로 저작물을 등록하지 않아도, 저작물의 완성시점에 저작권이 발생한다 (무방식주의).

127) [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws\\_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#L](https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#L) (출처 : 일본 전자정부 종합창구)

다만, 등록을 신청한 경우, ① 등록을 신청한 사항이 등록해야 할 것이 아닌 경우, ② 신청서가 방식에 적합하지 않을 경우, ③ 필요한 자료를 첨부하지 않은 경우, ④ 제출한 증거자료와 신청서의 내용이 부합하지 않는 경우 및 ⑤ 등록세를 납부하지 않은 경우 등에는 등록이 거절될 수 있다.

**마. 취득절차 및 등록 기간**

1) 취득절차

일본은 베른협약의 가입국으로서 저작물의 완성과 동시에 저작권이 발생하므로, 저작권을 취득하기 위한 별도의 절차는 필요하지 않다.

다만, 저작권법 제77조는 저작권을 이전하거나 저작권을 목적으로 하는 질권의 이전, 변경 또는 소멸 등이 발생하는 경우에는 등록을 통해 제3자에게 대항하도록 되어 있는데, 이 경우, 등록 절차는 신청서, 저작물의 명세서 등과 함께 신청서를 작성하여 제출하면, 등록 심사를 거쳐 그 결과에 따라 저작권등록증명서 또는 등록거절통지서가 발급된다.

일반 저작물의 등록은 교육문화체육과학기술부 산하 문화청 소속 '저작권사무소'에서 관리하고, 소프트웨어의 경우, '소프트웨어 정보센터'에서 관리한다.

2) 등록기간

접수된 신청서가 심사, 등록, 각하(거절)될 때까지의 평균 처리 기간은 30일이 소요된다.

**바. 비용**

(단위: JPY)

등록의 종류	등록 수수료	등록 면허세
창작연원일 등록	47,100	3,000
최초 발행(공표) 연월일 등록	47,100	3,000
실명 등록	47,100	9,000
저작권 양도 등록	47,100	18,000

## 2.6 기타

### 가. 영업비밀<sup>128)</sup>

#### 1) 보호대상 및 요건

부정경쟁방지법을 통해 영업비밀을 보호하고 있으며, 영업비밀의 보호요건, 침해행태, 민사적 구제 수단 등의 내용은 우리나라의 부정경쟁방지법 및 영비밀보호에 관한 법률과 유사하다. 부정경쟁방지법 제2조 제6항은 영업비밀을 ① 비밀로 관리되고 있는(비밀관리성), ② 생산 방법, 판매 방법 기타 영업 활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보(경제적 유용성)이며, ③ 공공연하게 알려져 있지 않은 것(비공지성)으로 정의하고 있으며, 이 세 가지 요건을 충족시키는 경우, 동법에 따라 보호된다.

#### 2) 영업비밀 침해유형

부정경쟁방지법 제2조 제1항 제4호 이하에서 규정하고 있으며, 크게는 부정취득유형과 정당취득 유형으로 구분할 수 있다. 전자에는 절취, 사기, 강박 기타 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위(부정취득행위) 또는 부정취득행위로 취득한 영업비밀을 사용, 개시, 취득 등을 하는 행위가 해당되고, 후자에는 영업비밀을 보유한 사업자(보유자)로부터 그 영업비밀을 개시한 경우에 부정한 경업 기타 부정한 이익을 얻거나 그 보유자에게 손해를 가할 목적으로 그 영업비밀을 사용 또는 개시하는 행위 또는 비밀을 지켜야 할 법률상의 의무를 위반하여 위와 같은 목적으로 영업비밀을 개시하는 행위, 그리고 이와 같은 부정개시행위 이후 이를 취득, 사용, 개시 등을 하는 행위가 이에 해당한다.

### 나. 지리적 표시

#### 1) 보호대상<sup>129)</sup>

2015. 6.에 발효된 지리적 표시(GI)법은 지역 브랜드 제품의 품질을 중요시하고, 그 제품의 이름을 보호하여 농업, 임업 및 수산업의 건전한 발전과 소비자의 이익을 보장한다.

지리적 표시란, 농림수산물, 식품 등의 명칭이며, 그 명칭으로부터 당해 상품의 산지를 특정할 수 있으며, 상품의 품질 등의 확립된 특성이 당해 산지와 밀접한 관계가 있다는 것을 특정할 수 있는 명칭의 표시를 말한다.

128) 꼭 알아야 할 해외영업비밀 분쟁 대응가이드 ③ 일본편, 특허청 산업재산보호정책과, 2015.9.

129) <http://www.intellelution.com/kr/geographical/> (출처 : HARA KENZO 특허법률사무소)

2) 등록 신청 절차<sup>130)</sup>

농림수산성에 신청서(명칭이나 생산지 등을 기재), 명세서(생산자단체마다의 상품 기준의 설명 등을 기재), 생산과정 관리업무 규정(명세서에 적합한 생산방법 등의 규정을 기재) 등의 서류를 제출하여 등록신청을 한다.

등록심사 과정에서는 상품(특성과 생산지의 밀접한 관계 및 생산실적), 생산자 단체(생산자 단체에 있어서 가입의 자유가 규정되어 있는지 여부 등) 및 명칭(산지나 상품을 특정하고 있는지, 등록 상표와의 저촉이 있는지 여부 등)을 심사한다.

등록이 결정되면 등록부에 기재되어 공시되고, 등록면허세를 납부하면 등록증이 교부된다.

3) 등록의 효과<sup>131)</sup>

지리적 표시로서 등록이 인정된 상품에는 지리적 표시(GI)와 병행해서 등록표장(GI 마크)를 부착할 수 있다. 등록을 받은 생산사업자는 GI 마크의 부착 및 명세서에 정해진 생산지, 생산방법 등을 준수할 의무가 발생한다. 또한, 등록산품을 이용한 가공품에 대해서는 GI 마크의 부착이 금지되며, GI 마크의 불법사용이 발견된 경우, 관련 규정에 따라 제거명령 내지 벌칙이 부과된다. 제품이 GI로 등록 된 경우, 농산물, 그 포장, 용기 또는 송장에 대한 GI 마크를 사용할 수 있는 자가 제한된다.

GI를 부착할 수 있는 객체	① 등록된 생산자 단체의 구성원인 생산자가 생산하고, ② 등록 기준을 충족한 농산물 등 또는 그 포장 등
GI를 사용할 수 있는 사람	등록된 생산자 단체의 구성원인 생산자 또는 이러한 생산자로부터 직·간접적으로 상품을 받은 사람 (유통 업체, 소매 업체 등)

다. 컴퓨터프로그램<sup>132)</sup>

일본 특허법상 컴퓨터 프로그램을 물건의 발명으로 규정하고, 발명의 실시로서 물건의 양도에 전기통신회선을 통한 제공을 포함하고 있다.

특허 청구항 말미가 ‘프로그램’ 이외의 용어로 기재된 경우에는, 출원시의 해당 기술분야의 통상의 기술상식을 고려하여, 청구항에 관련된 발명의 범주가 프로그램의 범주에 속하는 것이 명확하다고 판단되는 경우에만 컴퓨터 프로그램으로서 취급한다.

130) <http://www.intellelution.com/kr/geographical/> (출처 : HARAKENZO 특허법률사무소)

131) <https://gi-act.maff.go.jp/> (출처 : 일본 농림수산성)

132) [https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=8100&catmenu=m11\\_02\\_14](https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=8100&catmenu=m11_02_14) (출처 : 한국 특허청)

### 3.1. 사법구제

#### 가. 법원 조직

3심 제도로 구성되며, 특허권, 실용신안권, 회로배치이용권 또는 프로그램저작권에 관한 소송(이하 '특허권 등에 관한 소송')은 동경이나 오사카 지방재판소가 1심 전속관할이 되고, 항소심은 지적재산고등재판소의 전속관할이 된다. 그리고 그 외의 지적재산권에 관한 소송은 동경이나 오사카 지방재판소를 포함한 전국 각지의 지방법원이 1심이 되고, 항소심은 동경이나 오사카 지방 재판소 관할사건의 경우 지적재산고등재판소가 그리고 그 외 지방재판소 관할 사건의 경우 각 고등재판소 관할이 된다. 상고심은 공히 최고재판소가 담당한다.

#### 나. 대응 절차 및 방법<sup>133)</sup>

권리자의 경우, 침해를 발견하면 경고장을 발송하고, 필요에 따라 침해금지 가처분신청을 제기할 수 있다. 반대로, 침해주장을 접수하게 된 경우에는 침해여부를 확인하여 침해가 인정될 경우 실시 또는 사용행위를 중지하고, 침해가 인정되지 않을 경우에는 침해사실이 없다는 취지의 회답을 하고, 상대방 권리에 무효사유를 발견했을 때에는 무효심판을 청구할 수 있다.

당사자간에 협상에 의한 해결을 실패하게 되면, 권리자는 법원에 침해금지 가처분신청을 제기하거나 본안소송으로 침해금지 및 손해배상청구를 제기할 수 있다. 또한, 침해주장을 접수한 자는 소송절차에서도 항변이 가능하나, 사전에 재심사 청구나 확인소송을 통해 적극적으로 대응하는 방법도 있다.

한편, 법원에 소송을 제기하지 않고 재판 외 분쟁해결절차, 즉, ADR(Alternative Dispute Resolution)을 선택할 수도 있다. 이는 민사상 분쟁을 법원의 소송절차를 통하지 않고 해결하고자 하는 분쟁 당사자를 위해 중립적인 제3자가 그 해결을 도모하는 절차를 말한다.

소송비용은 원칙적으로 패소자가 부담하며, 소송비용에는 인지대 외에 우편요금, 증인의 여비, 일당 등이 포함되나 변호사 비용은 소송비용에 포함되지 않는다. 또한, 소송비용을 지불할 자력이 부족한 사람에게 재판을 받을 권리를 보장하기 위해 소송비용 지불유예제도를 두고 있다.

133) <https://www.cheric.org/PDF/PST/PT23/PT23-6-0650.pdf>  
(출처 : 국제특허분쟁 가이드-일본편, 김건형, 2012., 650-653쪽)

### 3.2. 행정구제

#### 가. 관련 기관

세관에서는 법령에 의해 보호를 받는 지식재산권을 침해한 화물에 대해서 세관조치를 통해 그 수출입을 단속한다. 일본 관세법은 지식재산권 침해물품에 대해 통관금지 제도를 마련하고 있고, 지식재산권 침해물품에 해당하는지 여부에 대한 판단은 권리의 종류를 불문하고 세관의 권한으로 하고 있다.

#### 나. 대응 절차 및 방법

권리자는 미리 세관에 수출금지신청(관세법 제69조의4) 또는 수입금지신청(관세법 제69조의 13)을 하여 세관조치를 통해 권리 침해에 대응할 수 있다. 수입금지신청의 대상이 되는 권리는 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권 및 저작인접권, 육성자권, 부정경쟁방지법 위반 물품이며, 2006년부터는 수출금지신청제도가 도입되었다(단, 회로배치이용권은 수출금지신청에 불포함).

구체적 절차로서, 금지신청을 제출하면, 세관은 신청을 접수하고 이해관계자에게 의견진술의 기회를 준다. 그 후, 세관은 금지신청이 ① 권리자일 것, ② 권리의 내용에 근거가 있을 것, ③ 침해 사실이 있을 것, ④ 침해 사실을 확인할 수 있을 것, ⑤ 세관에서 식별 가능할 것의 5가지 요건을 모두 충족할 경우 신청을 수리하고, 수리된 수출입금지품목에 대한 수출입신고를 받게 되면 침해여부의 인정절차에 들어가게 되고, 인정절차에 의해 침해여부가 판단된 후에 몰수·폐기나 반송 등의 조치를 취하게 된다.

### 3.3. 형사구제

#### 가. 관련 기관

형사 사건 1심과 2심은 각각 각 지역의 지방재판소와 고등재판소가 담당하고, 3심은 최고재판소가 담당한다.

#### 나. 대응 절차 및 방법

민사구제를 위한 대응 절차와 거의 유사하고, 다만 형사소송의 요건에는 고의가 필수 요건이므로,

인도네시아(Indonesia) 11

일본(Japan) 12

중국(China) 13

캄보디아(Cambodia) 14

태국(Thailand) 15



침해주장을 접수한 당사자는 고의 침해라는 주장을 피하기 위해서 미리 변리사 등의 비침해 감정서를 확보해 두는 것이 반드시 필요하며, 또한, 허위 고소죄로 대응하는 방법이 있다.

관련 처벌규정으로, 특허권을 침해한 자는 10년 이하의 징역 또는 1,000만엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과하고(특허법 제196조), 실용신안법 제56조, 상표법 제78조, 의장법 제69조, 저작권법 제119조 제1항, 부정경쟁방지법 제21조에도 같은 취지의 규정이 있다(다만, 저작권 침해죄는 친고죄이며, 실용신안권 침해죄는 5년 이하의 징역 또는 500만 엔 이하의 벌금을, 영업비밀 침해죄는 10년 이하의 징역 또는 2천만 엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있다). 또한, 행위자 외에 법인에 대해서도 각 조에 정해진 벌금형으로 처벌하는 양벌규정이 있다(특허법 제201조, 실용신안법 제60조, 의장법 제74조, 상표법 제82조, 저작권법 제124조, 부정경쟁방지법 제22조).

### 3.4. 지리적 표시에 관한 규정 위반 시 처벌<sup>134)</sup>

#### 가. GI를 불법 사용한 경우

벌칙 규정에 따라, 개인은 5년 이하의 징역 또는 500만 엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있고, 법인은 3억 엔 이하의 벌금에 처할 수 있다.

#### 나. GI 마크를 불법 사용한 경우 (미사용 포함)

벌칙 규정에 따라, 개인은 3년 이하의 징역 또는 300만 엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있고, 법인은 1억 엔 이하의 벌금에 처할 수 있다.

134) <https://gi-act.maff.go.jp/>; Geographical Indication(GI) Protection System in Japan, MAFF  
(출처 : 일본 농림 수산성)

# 04 | 기타

지식재산권 관련 법령은 '일본 전자정부 종합창구' 홈페이지에서 확인할 수 있다.<sup>135)</sup>

인도네시아(Indonesia) 11

일본(Japan) 12

중국(China) 13

캄보디아(Cambodia) 14

태국(Thailand) 15

135) <https://www.e-gov.go.jp/> (출처 : 일본 전자정부 종합창구)

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

### XIII. 중국

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 297
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 300
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 317



## 1.1. 개요

중국의 지식재산권은 산업재산권에 속하는 전리권과 상표권, 그리고 저작권, 기타 권리(영업비밀, 집성회로배치설계권, 식물신품종권)로 나뉜다. 이 중 전리권은 발명전리, 실용신형전리, 외관설계 전리를 모두 포함하는 개념으로, 이들은 각각 우리나라의 특허, 실용신안, 디자인에 해당한다. 지식재산권 관련 법 체계는 아래와 같다.

특허와 실용신안이 등록받기 위해서는 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성을 갖추어야 하며 디자인권을 등록받기 위해서는 신규성 및 진보성 요건을 갖추고, 타인의 선권리와 저촉하지 않아야 한다. 이 중, 실용신안과 디자인에 대해서는 무심사주의를 채택하고 있는데, 실제로 침해소송 등의 권리행사를 위해서는 ‘전리평가보고서’ 제출이 필요하다.

권리유형		보호대상	보호법령
산업 재산권	전리권	발명전리(특허) 실용신형전리(실용신안) 외관설계전리(디자인)	〈전리법〉
	상표권	상품상표, 서비스상표, 단체상표, 증명상표 등	〈상표법〉
저작권		문학, 예술 및 자연과학, 사회과학, 공학기술 등 작품	〈저작권법〉
기타	영업비밀	기술정보, 경영정보 등	〈부정당경쟁법〉
	집성회로 배치설계권	반도체 집성회로(집적회로)	〈집성회로배치설계보호조례〉
	식물신품종권	식물의 신품종	〈식물신품종보호조례〉

상표 등록 요건은 우리나라와 유사하지만, 1) 거절이유에 대한 의견제출기회가 부여되지 않고 바로 ‘거절결정’이 통지된다는 점, 2) 일부거절결정 시 별도 대응을 하지 않더라도 거절이유가 없는 상품·서비스업에 대해서는 공고 및 등록절차가 진행된다는 점에서 우리나라와 차이가 있다.

중국에서 지식재산권을 침해당한 경우, 민사·형사 대응이 모두 가능하며, 행정기관이 직권으로 침해행위 및 침해물품에 대해 조사하고 제재할 수 있다는 특징이 있어 보다 저렴한 비용으로 효과적인 대응 수단으로 이용된다.

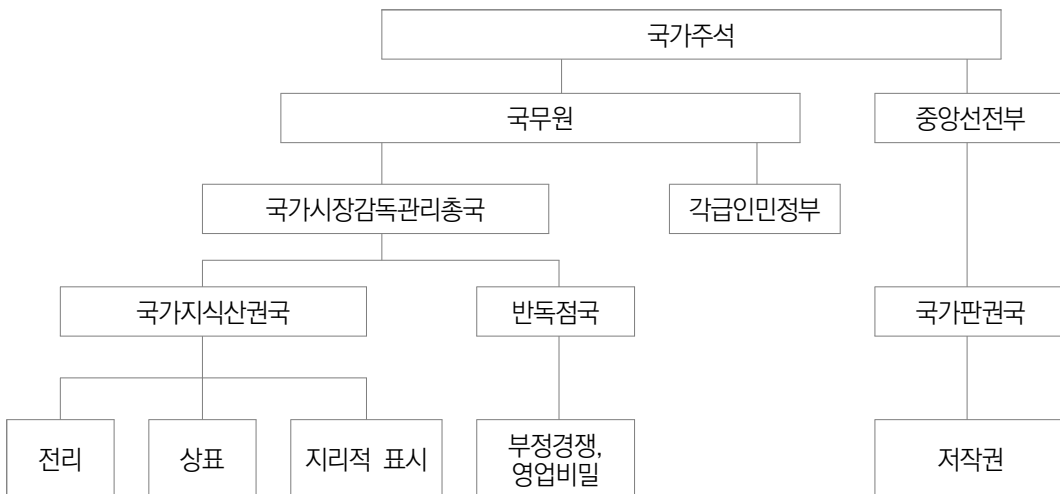
이 외, 중국이 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신물질 보호에 관한 국제조약)
가입 (1994. 1. 1.)	가입	가입	가입 (1995. 12. 1.)	가입	가입

## 1.2. 지식재산 관련 기관

중국의 지식재산권 관리는 중앙정부와 지방정부로 이원화되어 있는 것이 특징으로, 중앙정부는 지식재산권의 정책업무 및 등록업무를 주로 담당하고, 지방정부는 지식재산권에 대한 집행 및 실질적인 관리업무를 담당한다.

국가 최고 행정기관인 국무원은 국가 지식재산 계획 수립·이행 및 지휘·감독을 담당한다. 국무원 직속기구인 국가시장감독관리총국(国家市场监督管理总局)은 시장의 관리감독 기능을 수행함과 동시에, 특허·상표·부정경쟁 및 영업비밀 관련 업무를 총괄하고, 그 산하의 국가지식재산권국(国家知识产权局)은 지식재산권 관련 정책을 수립하고 시행하는 실질적인 담당기관으로써 지식재산권 심사, 등록, 심판, 관련 법 집행 등 업무를 담당한다.<sup>136)</sup> 저작권은 중앙선전부 산하의 국가판권국에서 관할한다.



[그림] 중국 지식재산권 관련 기관 조직도

136) 2018년 중국 정부 조직 개편에 따라, 기존 국가공상행정관리총국(SAIC)이 관할하던 상표 관련 업무, 독립기구 이던 국가지식재산권국(SIPO)의 전리 관련 업무, 국가품질감독검수검험총국의 원산지 지리적 표시 관련 업무 등은 개편된 국가지식재산권국(CNIPA)로 통합되었고, 국가공상행정관리총국, 국가품질감독검수검험총국, 국가식품약품감독관리총국 등의 업무가 통합된 국가시장감독관리총국(SAMS)이 신설되었다.

1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>137)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	801,135	127,042	2,140,067	144,143	548,428	16,127
2015	968,252	133,612	2,699,251	169,330	551,481	17,578
2016	1,204,981	133,522	3,526,953	170,767	631,949	18,395
2017	1,245,709	135,885	5,539,085	200,584	610,817	17,841
2018	1,393,815	148,187	7,127,191	238,246	689,097	19,702

인도네시아(Indonesia) 11

일본(Japan) 12

중국(China) 13

캄보디아(Cambodia) 14

태국(Thailand) 15

137) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=CN](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CN)

## 2.1. 특허

### 가. 보호대상

중국 전리법 제2조는 “발명이란 제품, 방법 혹은 그 개량에 대하여 제출한 새로운 기술 방안을 가리킨다.”고 규정하고 있다.

### 나. 등록요건

산업상 이용가능성에 해당하는 ‘실용성’, 신규성에 대응되는 ‘신영성’ 그리고 진보성에 대응되는 ‘창조성’을 요건으로 한다.

#### 1) 실용성(산업상 이용가능성)

산업상 이용가능성의 판단은 1) 산업분야에서, 2) 제조 또는 이용 가능해야 하며, 3) 적극적인 효과가 있는지의 여부를 기준으로 한다. 이 중 ‘적극적 효과’를 요구한다는 점은 우리나라와 다른 점이나 실무적으로는 큰 차이가 없다. 특허를 수여하지 않는 발명, 즉 반복 재현할 수 없는 발명, 자연법칙을 위반한 발명, 인체 또는 동물체에 대한 비치료 목적의 외과수술방법 등은 산업상 이용가능성을 구비하지 못한 것으로 본다.

#### 2) 신영성(신규성)

신규성은 발명의 내용이 공중에게 알려지지 않은 상태에 있는 것을 말하며, 한국 특허법 상 신규성과 확대된 선출원을 동시에 포함한 개념이다. 중국의 신규성은 선행기술이 아니면 신규성이 인정되는 것으로 기재되어 있으며, 선행기술은 신청일 이전에 국내외에서 공중에게 알려진 기술을 말한다.

중국에도 우리나라와 마찬가지로 신규성의 제 규정이 존재하여 전람회 전시나 학술발표, 비밀 누설 시 6개월 이내에 신청하면 신규성을 상실하지 않는 것으로 의제 받을 수 있다(전리법 제22조). 다만, 중국에서는 신규성 의제의 범위가 한국보다 현저히 좁고 대부분 신규성 의제를 주장할 수 없다는 점을 유의하여야 한다. 중국 특허법 제24조에서는 1) 중국정부가 주관하거나 승인하는 국제 전람회에서 최초로 전시한 것, 2) (국무원 관련 주관부문 또는 전국적인 학술단체 조직의) 학술회의나 기술회의에서 최초로 발표한 것, 3) 타인이 출원인의 동의 없이 내용을 누설한 경우에만 (이를 증명할 수 있는 증거 문서를 제출하여) 공지의 예외를 적용하고, 그로부터 6개월 내에 출원을 해야 신규성 상실의 예외가 되도록 규정하고 있다.



### 3) 창조성(진보성)

중국의 특허는 청구범위에 기재된 발명이 선행기술과 비교하여 '특출한 실질적인 특징'과 '현저한 진보'가 있는지 여부로 진보성을 판단한다. 또한, 진보성 판단 시에는 발명의 기술방안 자체를 고려하여야 할 뿐만 아니라 발명의 해당 기술분야, 해결하고자 하는 기술문제 및 발생하는 기술 효과도 고려하여야 한다.

#### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

특허권을 취득하려면 국가지식산업권에 출원을 해야 하며, 출원절차는 대체로 우리나라와 동일하다. 그리고 등록을 받기까지 약 3년 정도의 시간이 소요된다. 출원인이 외국에서 처음 출원한 날로부터 12개월 내에 중국에서 같은 주제를 가지고 출원하는 경우 국제조약 또는 상호 인정하는 우선권 원칙에 의하여 우선권을 향유할 수 있다(전리법 제29조).

##### 1) 서류 제출

서류 제출은 직접 제출, 우편 제출, 전자 제출 방식 모두 가능하다. 우선권을 주장하여 출원하는 경우, 우선권을 증명하는 서류를 출원일로부터 3개월 이내에 제출하여야 한다. 이 기간은 연장할 수 없으며 우선권을 증명하는 서류에 대한 번역문은 원칙적으로 제출하지 않으며 중국 특허청의 요청이 있는 경우에 예외적으로 제출한다.

##### 2) 초보심사

초보심사는 특허출원이 전리법 제26조 또는 제27조에서 규정한 서류와 기타 서류의 구비 여부와 이 서류들이 법령에 규정된 형식에 부합되는지 여부를 심사하는 것을 말한다.

##### 3) 출원 공개

특허출원을 접수한 후 초보심사를 거쳐 승인하면 출원일로부터 18개월 후에 공개한다. 출원인의 청구에 근거하여 출원을 조기에 공개할 수 있으며, 출원인이 조기 공개를 청구할 경우 즉시 출원을 공개하여야 한다.

##### 4) 실질심사

실질심사는 특허출원에 대하여 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성의 심사를 포함하여 특허권을 부여할 조건이 구비되었는지 심사하는 것을 말한다. 출원인의 청구가 있는 경우 진행되며 예외적

으로 중국 특허청의 개시에 의한다. 실질심사 착수 시에 심사관은 실질심사단계 진입 통지서를 발행하며, 출원인은 통지서를 받은 날로부터 3개월 내에 자진보정을 할 수 있다.

실질심사를 통해 특허출원에 거절이유가 발견되지 않은 경우, 심사관은 중국 특허법 제39조의 규정에 따라 해당 출원에 대한 특허권 수여 결정을 내릴 수 있다. 한편, 출원인은 중국 특허법 제32조 규정에 따라 특허권을 수여 받기 이전에 언제든지 해당 특허출원을 취하할 수 있다.

#### 5) 권리 부여

특허출원이 실질심사를 거쳐 거절이유를 발견하지 못하였을 경우 발명특허권을 부여하는 결정을 하며 발명특허증을 발급하고 동시에 등기하고 공고한다. 특허권은 공고한 날로부터 효력을 발생한다.

#### 6) 거절 및 불복

특허출원에 대하여 실질심사의 필요조건이 구비되지 않은 경우 해당 출원을 거절하여야 한다. 특허출원인의 의견진술 또는 보정 후에도 여전히 특허법 규정에 부합하지 않은 경우에도 거절하여야 한다(특허법 제38조).

### 라. 특허권의 효력

#### 1) 존속기간

특허권의 존속기간은 우리나라와 동일하게 출원일로부터 20년이다. 다만, 중국 전리법에는 우리나라의 존속기간 연장등록 제도가 없기 때문에 어떠한 경우라도 특허 존속기간 연장은 불가능하다. 즉, 특허발명 실시를 위해 안정성 시험 등이 필요한 경우라 하더라도 특허권 연장이 불가능하기 때문에 이런 경우 중국 정부에서 요구하는 발명의 실시를 위해 필요한 조치를 특허권 등록 이전에 미리 해야 할 필요가 있을 것이다.

#### 2) 특허권의 실시

특허의 실시는 제품발명과 방법발명으로 나누어 규정되어 있으며, 제품발명의 실시는 해당발명에 관하여 생산경영을 목적으로 하여 특허제품을 제조·사용·허락판매(offering for sale)·판매·수입하는 행위를 말하며, 방법발명의 실시는 그 방법발명을 사용하거나 그 방법발명을 이용하여 직접 얻어진 제품을 사용·허락판매·판매·수입하는 행위를 말한다.<sup>138)</sup>

138) [http://www.youme.com/2005/ko/ymcont.asp?source=yn\\_051/04.asp](http://www.youme.com/2005/ko/ymcont.asp?source=yn_051/04.asp)

## 3) 특허권의 효력 제한

중국 전리법 제69조에 따라, 다음의 경우는 특허권을 침해하지 않은 것으로 간주된다.

- (1) 특허제품 또는 특허방식에 따라 직접 획득한 제품은 특허권자 또는 특허권자의 허가를 받은 기관, 개인이 판매한 후 당해제품을 사용, 판매의 수락, 판매, 수입한 경우
- (2) 특허출원일 이전에 이미 동일한 제품을 제조하였거나 동일 방법을 사용하고 있었거나 또는 제조·사용에 필요한 준비를 하고 그 범위 내에서 계속 제조·사용하는 경우
- (3) 중국의 영토·영해·영공을 임시로 통과하는 외국 운송수단으로써 당해 소속국과 중국이 체결한 협의 또는 공동가입한 국제조약 또는 호혜원칙에 의거하여 운송수단의 필요에 의하여 그 설비 및 시설에 관련 특허를 사용한 경우
- (4) 전문 과학연구와 실험을 위하여 관련 특허를 사용하는 경우
- (5) 행정심사승인에 필요한 정보를 제공하기 위하여 특허약품 또는 특허의료기기를 제조, 사용, 수입하는 경우 및 행정심사를 위해서만 특허약품 또는 특허의료기기를 제조하고 수입하는 경우

## 마. 심판제도

## 1) 거절불복심판(복심)

출원인이 거절결정에 대하여 불복할 경우, 거절결정 통지서를 받은 날로부터 3개월 이내에 전리복심위원회에 재심사를 청구 할 수 있다. 거절불복심판에서의 보정서는 불복심판서를 제출할 때 또는 전리복심위원회의 통지서에 대해 답변할 때 제출할 수 있으며, 보정의 범위는 거절결정 또는 통지서가 지적한 결함을 해소하는 범위 내에서만 인정된다.

## 2) 무효심판

특허등록이 전리법에서 규정한 특허요건에 부합되지 않는다고 판단되면, 누구라도 특허공고일로부터 해당 특허권의 전부 또는 일부에 대한 무효심판을 전리복심위원회에 청구할 수 있다. 무효심판 청구는 특허권의 권리존속기간 내는 물론, 특허권이 포기된 경우 또는 존속기간이 만료된 이후라도 가능하다. 이때의 무효사유는 발명 단일성 원칙을 위반한 경우를 제외하고 거절이유와 동일하다.

특허권자는 무효심판의 심리과정에서 특허청구범위를 정정할 수 있으나 상세한 설명이나 첨부 도면을 정정할 수 없으며 그 정정의 범위 또한 원권리의 보호범위를 확대해서는 아니된다.

## 바. 비용(관납료)

(단위: RMB)

구분		비용
출원단계	출원	900
	인쇄비	50
	실질심사비	2500
권리부여단계	등록 연도 연차료	900
	인쇄비	5
연차료	1~3년(매년)	900
	4~6년(매년)	1200
	7~9년(매년)	2000
	10~12년(매년)	4000
	13~15년(매년)	6000
	16~20년(매년)	8000

## 2.2. 실용신안

### 가. 보호대상

중국 전리법 제2조는 “실용신안이란 제품의 형상, 구조 또는 그 결합에 대해 제출한 실용에 적합한 새로운 기술방안을 가리킨다.”고 규정하고 있다. 우리나라와 마찬가지로 방법발명은 실용신안으로 보호되지 않고, 물품만을 보호대상으로 한다.

### 나. 등록요건

특허와 마찬가지로 실용성(산업상 이용가능성), 신명성(신규성) 그리고 창조성(진보성)을 요건으로 하며, 신규성의 제 규정이 존재한다. 다만, 실용신안의 진보성 수준은 특허의 진보성 수준보다 낮은 것으로 심사지침서에 명시되어 있다.

## 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

### 1) 심사 및 기간

중국의 실용신안과 디자인은 특허와 달리 실체심사 없이 방식심사만으로 등록되도록 규정하고 있다. 즉, 필요한 서류 구비여부, 서류가 규정된 형식에 부합하는지 여부, 출원서류에 전리법 실시세칙 제44조에서 열거하고 있는 ‘명백한 실질적 흠결’이 있는지에 대해서만 심사한 후, 출원서류에 명백한 결함이 없으면 심사관은 출원인에게 초보심사합격통지서를 발송한다.

여기서 말하는 ‘명백한 실질적 흠결’이란 전리권을 수여하지 않는 대상인지 여부, 실용신안 대상인지 여부, 출원서류에 대한 보정이 있는 경우 적합한 보정인지 여부, 발명의 단일성 규정에 부합하는지 여부, 신규성을 명백하게 구비하지 않았는지 여부, 선출원주의 위반 여부, 중국에 특허출원을 할 수 있는 자격을 위반하였는지 여부를 의미한다. 다시 말해, 사실상 진보성 이외의 모든 거절이유에 대해 심사를 한다고 할 수 있다.

이처럼 중국에서 실용신안은 간단한 초보심사만을 거치고, 선행기술에 대한 검색 없이 등록이 완료되기에 특허에 비해 비교적 단기간(출원 후 약 4~5개월) 내에 권리를 취득할 수 있다.

### 2) 이중출원

중국은 특허와 실용신안 간의 변경출원은 불가능하지만, ‘이중출원’은 가능하다. 동일한 출원인이 동일한 날에 동일한 발명에 대하여 특허와 실용신안을 동시에 출원하는 것을 이중출원이라고 한다. 이는 향후 특허권 취득 시에 실용신안권을 포기한다는 전제 하에 예외적으로 허용되는 것으로, 중국은 2008년 개정 특허법에서 이중출원을 도입하였다.

이중출원을 이용하기 위해서는 i) 동일한 출원인이 ii) 동일한 날에 iii) 동일한 발명에 대해 iv) 실용신안과 특허를 동시에 신청해야 하며 v) 특허권 수여시 먼저 취득한 실용신안권을 포기해야 한다(중국 전리법 제9조 제1항).

이중출원을 진행하는 경우, 특허권 취득 전에 실용신안권을 먼저 취득함으로써 실용신안 공고 후, 특허 공고 전에 해당하는 기간 동안에 발명을 실용신안으로 보호할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 출원인은 특허권 취득 시 해당 발명을 계속하여 실용신안으로 보호받는지, 특허로 보호받는지 선택할 수 있다.

## 라. 실용신안권의 효력

### 1) 보호범위 및 존속기간

중국 실용신안권은 무심사주의를 채택하고 있어 특허권에 비해 권리를 빠르게 취득할 수 있지만, 그 존속기간이 10년으로 특허권에 비해 짧으며, 기산일이 등록일이 아닌 출원일이라는 점에서 우리나라와 차이가 있다.

### 2) 특허평가보고서

중국의 실용신안 및 디자인은 무심사주의라는 특징으로 인해 무효심사청구가 많이 발생하고 있으며 이로 인해 실용신안 권리에 불안정성이 존재한다는 문제점이 있다. 중국은 이러한 문제점을 극복하기 위하여 특허평가보고서(专利评价报告) 제도를 도입하였으며, 실용신안권 혹은 디자인권 침해 소송을 제기할 시 원고는 (제소요건이 아니라, 권리 유효성에 대한 초보적인 증거로) 해당 평가보고서를 제출해야 한다.

평가보고서에는 신규성 및 진보성 등에 대한 실질적 요건과 무효사유 전부에 대한 판단을 포함하지만, 특허성에 대한 부정적인 견해가 담겨 있다 하더라도 해당 실용신안등록이 무효로 되는 것은 아니다. 지식산권국에 평가보고서 작성을 청구할 수 있는 자는 실용신안권자 혹은 이해관계인에 한정되며, 평가보고서는 행정결정이 아니므로 판단결과에 대해 불복할 수 없다.

## 마. 심판제도

실용신안권과 관련된 심판은 특허권·디자인권과 동일하다.

## 바. 비용(관납료)

(단위: RMB)

구분		비용
출원단계	출원	500
권리부여단계	등록 연도 연차료	600
	인쇄비	5
연차료	1~3년(매년)	600
	4~5년(매년)	900
	6~8년(매년)	1200
	9~10년(매년)	2000

## 2.3. 디자인

### 가. 보호대상

중국 전리법 제2조는 “디자인이란 제품의 형상, 도안 혹은 그 결합 및 색채와 형상, 도안의 결합에 대해 작성한 미감이 풍부하고 산업상 이용에 적합한 새로운 디자인을 말한다.”고 규정하고 있다.

한편 전리법 제25조는 “평면인쇄물을 도안, 색채 혹은 양자의 결합에 의하여 주로 상품의 표지로 작용하는 디자인은 권리를 수여받을 수 없다.”고 규정하고 있는데, 이러한 평면디자인이 설계되는 제품에 대해 디자인권을 부여하지 않겠다는 취지는 아니고, 상품표지로 작용하는 디자인 도안에 대해서 상표가 아닌 디자인으로 권리를 보호해주지는 않겠다는 취지이다.

우리나라와 달리 중국에서는 글자체는 디자인으로 보호받지 못하고, 부분디자인제도도 없다. (단, 현재 진행 중인 전리법 제4차 개정에서 부분디자인제도 도입이 논의되고 있다.)

### 나. 등록요건

디자인권을 등록받기 위해서는 신영성(신규성) 그리고 창조성(진보성) 요건을 충족해야 하며, 타인의 선권리와 저촉하지 않아야 한다.

중국은 공지의 예외를 아주 엄격하게 인정하기 때문에 디자인 출원 전에 제품이 시장에 출시되어 공지 되었다면, 중국에서 방식심사를 거쳐 디자인 등록은 받더라도 ‘신규성 상실’의 하자로 무효가 될 가능성이 높다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

중국은 실용신안과 마찬가지로 디자인 역시 실체심사 없이 방식심사만으로 등록되는 ‘무심사주의’를 취하고 있기 때문에 비교적 용이하게 권리 취득을 할 수 있다. 따라서 중국에서 디자인 출원을 하면 디자인에 대한 실질심사 없이 기초적인 사항에 대한 초보심사를 거쳐서 권리 획득이 가능하다. 다만, 실제로 인민법원에 디자인 침해 소송을 제기하고 적극적으로 권리행사를 하고자 한다면, 인민법원은 중국 전리법에 의해 권리자에게 특허평가보고서를 받아오도록 명하여 권리의 유효성을 확인하게 된다.

디자인등록출원에 대하여 방식심사를 거쳐 거절이유를 발견하지 못한 경우에는 디자인권 등록 결정을 하고 공고하며 등록증서를 발급한다. 디자인권은 공고일로부터 효력이 발생하며, 일반적으로 출원일로부터 5~6개월 정도면 등록된다.

## 라. 디자인권의 효력

디자인권의 존속기간은 10년인데, 기산일이 등록일이 아닌 출원일이라는 점에서 우리나라와 차이가 있다.

디자인권이 수여된 후에는 어떠한 법인이나 개인도 디자인권자의 허락을 받지 않고는 그 디자인을 실시해서는 안된다. 법인이나 개인이 타인의 디자인을 실시하고자 하는 경우에는 누구든지 디자인권자와 실시허가계약을 체결해야 하며, 디자인권자에게 디자인 실시료를 지불해야 한다. 실시권자는 계약에서 정한 법인이나 개인 이외의 자에게 그 디자인을 실시하도록 허락할 권리가 없다. 다시 말해 중국은 실시권제도는 있으나 전용실시권과 통상실시권으로 구별하지 않고 운영되고 있다.

## 마. 심판제도

디자인권과 관련된 심판은 특허권·실용신안권과 동일하다.

## 바. 비용(관납료)

(단위: RMB)

구분		비용
출원단계	출원	500
권리부여단계	등록 연도 연차료	600
	인쇄비	5
연차료	1~3년(매년)	600
	4~5년(매년)	900
	6~8년(매년)	1200
	9~10년(매년)	2000



## 2.4. 상표

### 가. 보호대상

중국 상표법 상 상표로 등록출원할 수 있는 표장은 '자연인·법인 또는 기타 조직의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있는, 문자·도형·자모·숫자·입체표지·색채 조합 및 소리 등과, 이러한 요소들의 조합을 포함하는 모든 표지'이다.

### 나. 등록요건

등록출원한 상표는 식별력이 있어야 하고, 식별이 용이해야 하며, 타인이 먼저 취득한 합법적인 권리와 충돌해서는 안된다.

식별력이 부족한 상표, 즉 ① 그 상품의 통용명칭, 도형, 모델명만 있는 경우, ② 상품의 품질, 주요원료, 기능, 용도, 중량, 수량 및 기타 특징만 직접적으로 나타내는 경우, ③ 기타 식별력이 부족한 경우는 절대적 거절사유에 해당하여 등록받을 수 없다.

이 외, 이하에 해당하는 상표는 우리나라의 '부등록 사유'에 해당하는 상표로 등록 뿐만 아니라 사용 자체가 금지된 상표에 해당한다.

- ① 중국의 국가명칭, 국기, 국장, 국가, 군기, 군장, 군가, 훈장 등과 동일 또는 유사하거나, 중앙국가기관의 명칭, 표지, 소재지 특정지역의 명칭 혹은 대표적 건축물의 명칭, 도형과 동일한 표지
- ② 외국의 국가명칭, 국기, 국장, 군기 등과 동일하거나 유사한 표지. 다만, 해당 국가 정부의 동의를 얻은 경우는 예외로 한다.
- ③ 정부 간 국제조직의 명칭, 깃발, 표지 등과 동일 또는 유사한 표지. 다만, 해당 조직이 동의했거나 공중의 오인을 용이하게 초래하지 않는 경우는 예외로 한다.
- ④ 통제의 실시, 보증을 나타내는 정부표지, 검증마크와 같거나 유사한 표지. 다만, 권리를 수여받은 경우는 예외로 한다.
- ⑤ '적십자(红十字)', '홍신월(红新月)'<sup>139)</sup>의 명칭, 표지와 동일하거나 유사한 표지
- ⑥ 민족 차별을 띠는 표지
- ⑦ 기만성이 있어 공중의 상품의 품질 등 특징 혹은 산지에 대한 오인을 용이하게 초래하는 표지
- ⑧ 사회주의 도덕 풍조를 해치거나 기타 불량한 영향이 있는 표지

139) 적신월사(Red Crescent)

## 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

① 출원, ② 방식심사, ③ 실질심사, ④ 거절결정 혹은 공고/등록결정의 단계로 이루어진다.

상표 등록출원의 형식이 요건에 부합하는 경우 상표국은 실질심사를 하고, 거절사유가 없으면 이를 공고한다. 공고된 상표에 대해 선권리자 혹은 이해관계인은 (절대적 무효사유에 대해서는 누구나) 공고일로부터 3개월 이내에 이의를 제기할 수 있으며, 이의가 없는 경우에는 상표권이 등록된다.

중국에서는 거절이유통지 절차가 없다. 즉, 거절이유에 대한 의견제출기회를 부여하지 않고 바로 '거절결정'이 통지되는데, 출원인이 거절결정에 대해 불복하여 재심사를 청구하는 것을 '복심(复审)'이라 한다. 거절결정에 불복하는 심판을 제기하지 않을 경우, 거절결정은 확정되게 된다.

일부거절결정 시에도 대응하지 않을 경우 전체 출원이 거절되는 우리나라와 달리, 중국은 일부 거절결정 시 별도 대응을 하지 않더라도, 거절이유가 없는 상품·서비스업에 대해서는 공고 및 등록절차가 진행된다.

중국은 상표법에서 '상표 등록출원 서류 접수일로부터 9개월 내에 심사를 완료해야 한다.'고 규정하고 있는데, 최근에는 심사기간이 약 5개월로 단축되었다. 즉, 지식재산권국의 거절결정이나 제3자의 이의신청이 없는 경우, 상표를 등록받기 까지는 약 9~10개월 정도가 소요된다.

## 라. 상표권의 효력

### 1) 효력발생 및 존속기간

중국에서는 우리나라와 달리 설정등록 절차 없이도 등록공고를 통해 자동으로 등록된다(별도 등록비 없음). 상표권 존속기간은 출원일로부터 10년이며, 10년 단위로 갱신할 수 있다.

### 2) 상표권자의 권리

상표권자는 등록상표를 지정상품에 독점적으로 사용할 권리(전용권)를 가지며, 타인이 자신의 허가 없이 해당 등록 상표와 동일 혹은 유사한 상표를 지정상품과 동일 혹은 유사한 상품에 사용하는 것을 금지할 권리(금지권)도 가진다. 이 외에도, 라이선스 계약 등을 통해 타인이 자신의 등록상표를 사용하도록 허가할 수 있는 권리(허가권), 자신의 상표권을 타인에게 양도할 수 있는 권리(양도권) 등을 가진다.

## 마. 심판제도

### 1) 거절결정 불복심판

거절결정에 대한 복심청구는 거절결정서를 수령한 날로부터 15일 내로 제출해야 하므로 그 기간이 매우 짧다는 점에 유의해야 한다(복심청구서 제출 후 3개월 내 보충 증거자료 제출 가능). 당사자의 불복심판에 대해 국가지식산업국 상표평심위원회는 9개월 내로 결정을 내리고 출원인에게 서면으로 그 결정문을 통지해야 한다. 출원인이 평심위의 결정에 불복하는 경우, 30일 내로 법원에 불복소송(행정소송에 해당)을 제기할 수 있다.

### 2) 불사용취소심판

상표권자가 정당한 이유 없이 연속하여 3년간 등록상표를 사용하지 않은 경우, 누구라도 해당 등록상표의 취소를 청구할 수 있다. 상표권자는 통지를 받은 날로부터 2개월 이내에 심판청구 일을 기준으로 3년간 해당상표를 사용한 증거자료를 제출하거나 불사용에 대한 정당한 이유를 설명해야 한다. 단, 승패소에 관계없이 상표권자가 제출한 증거자료는 심판청구인에게 공개되지 않으며, 패소에 불복하여 재심을 청구한 이후에야 자료를 송부받아 진위여부에 대해 다뤄볼 수 있다.

### 3) 무효심판

중국에서 등록상표에 대해 무효심판을 제기할 수 있는 근거는 두 가지 경우, 즉 등록상표에 상표법 제44조의 절대적 무효사유<sup>140)</sup>가 존재하는 경우 혹은 제45조의 상대적 무효사유<sup>141)</sup>가 존재하는 경우로 나뉜다. 이 중, 절대적 무효사유 및 악의적 선등록에 해당하는 경우는 누구라도 제척기간의 제한 없이 무효심판을 청구할 수 있으나, 상대적 무효사유에 해당하는 경우 심판 청구는 선권리자나 이해관계자만이 할 수 있으며, 상표 등록일로부터 5년의 제척기간 제한이 있다.

상표평심위원회는 무효심판 청구를 접수한 날로부터 12개월 내에 상표 등록 유지 혹은 등록 무효 결정을 내리고 당사자에게 서면으로 통지해야 한다. 거절결정 불복심판과 마찬가지로 무효 심판 청구인이 평심위의 결정에 불복하는 경우, 30일 내로 법원에 불복소송(행정소송에 해당)을 제기할 수 있다.

140) 등록상표가 식별력 없는 표장, 상표로 사용할 수 없는 표장, 기만한 수단 혹은 부정한 수단으로 등록된 표장에 속하는 경우

141) 선행상표와 동일유사, 선권리 침해, 이해관계자의 선점 등의 경우

**바. 비용(관납료)<sup>142)</sup>**

(단위: RMB)

구분	오프라인	온라인
출원	300 (1건/1류, 지정상품 10건. 지정상품 추가당 30 RMB/개 추가)	2700 (1건/1류, 지정상품 10건. 지정상품 추가당 27 RMB/개 추가)
등록증 재발급	500	450
양도	500	450
갱신	500	450
상표평심 (각종 심판)	750	675(예정)

**2.5. 저작권**

**가. 보호대상(저작물의 종류)**

중국 저작권법상의 ‘작품’은 우리나라의 저작물에 상응하는 개념이다. 현행 저작권법은 “본 법상 작품이란 다음의 형식으로 창작된 문학·예술 및 자연과학·사회과학·공정기술 등의 저작물을 포함한다.”고 정의하며, (1) 문학저작물, (2) 구술저작물, (3) 음악·연극·곡예·무용·서커스 등 예술 저작물, (4) 미술·건축저작물, (5) 사진저작물, (6) 영화저작물 및 영화 제작과 유사한 방식으로 창작된 저작물, (7) 공사 설계도·제품 설계도·지도·설명도 등의 도형저작물 및 모형저작물, (8) 컴퓨터 소프트웨어, (9) 법률·행정법규에 규정된 기타 저작물을 열거하고 있다.

2020년 10월 현재 진행 중인 저작권법 개정안에서는 해당 정의가 “본 법상 작품이란 문학·예술 및 과학 등 분야에서 독창성을 갖추고 일정한 형식으로 표현할 수 있는 지적 성과를 가리키며, 다음을 포함한다.”로 수정되어 저작물의 외연이 확장되었다.

**나. 저작권의 내용(저작자의 권리)**

중국 저작권법 제10조는 저작권자의 인격권 및 재산권을, 제38조와 제40조 등에서는 저작인접권자의 권리를 규정하고 있다.

142) 기타 상세 비용은 중국 상표국 사이트 참고(<http://sbj.cnipa.gov.cn/sbsq/sfbz/>)

## 1) 저작인격권

저작권법 제10조의 각 호의 (1) 발표권(공표권)은 저작물의 공개여부를 결정하는 권리, (2) 서명권(성명표시권)은 저작자의 신분을 표명하고 작품상에 서명하는 권리, (4) 작품 완전성 보호권은 작품이 왜곡, 편집당하지 않도록 보호하는 권리를 규정하고 있고, (3)호에서는 수정권(동일성 유지권), 즉 작품을 수정하거나 타인이 수정할 수 있도록 하는 권리를 규정하고 있다.

## 2) 저작재산권

법 제10조에서는 (5) 복제권, (6) 발행권(배포권), (7) 대여권, (8) 전람권(전시권), (9) 공연권, (10) 방영권, (11) 방송권을 저작권의 종류로 규정하고 있다. 이 중, 제 10호의 방영권은 영상기, 슬라이드 등의 기술설비를 통해 공개적으로 미술·촬영·영화 및 영화촬영과 유사한 방식으로 창작된 작품 등을 재현할 수 있는 권리를 가리키는데, 이는 한국 저작권법 상의 공연권에 포섭되는 권리라고 할 수 있다

## 3) 2차적 저작물 작성권

이 외의 촬영권, 각색권, 번역권, 편집권은 모두 한국 저작권법상의 '2차적 저작물 작성권'에 포섭되는 권리이다.

## 4) 저작인접권

저작권법 제38조에서 규정하고 있는 공연자(실연자)의 권리는 다음과 같다.

- (1) 공연자의 신분표시 권리
- (2) 공연자의 이미지를 왜곡당하지 아니하고 보호받을 권리
- (3) 타인에게 공연현장을 생중계하거나 공개전송할 수 있도록 허가하고 보수를 받을 수 있는 권리
- (4) 타인에게 녹음·녹화할 수 있도록 허가하고 보수를 받을 수 있는 권리
- (5) 공연한 음반영상 제품을 타인에게 복제·발행할 수 있도록 허가하고 보수를 받을 수 있는 권리
- (6) 공연이 정보네트워크를 통하여 대중에 전파될 수 있도록 타인에게 허가하고 보수를 받을 수 있는 권리

이 중 저작권인접권자(공연자)에게도 신분표시 및 이미지를 보호할 수 있는 권리를 인정한다는 점에서 우리나라와 차이가 있다.

법 제42조는 “음반영상 제작자는 제작한 음반영상 제품에 대하여 타인에게 복제발행·대여·정보 네트워크를 통하여 대중에 전파할 수 있도록 허가할 수 있다.”고 규정하고 있는데 이는 우리나라의 음반제작자에 대한 보호와 유사하고, 제45조는 “라디오방송사·TV방송사는 허가를 받지 않은 (1) 방송된 라디오·TV 프로그램을 전파하는 행위 (2) 방송된 라디오·TV 프로그램을 음반영상 매개체에 녹음·녹화하거나 이를 복제하는 행위를 금지할 권리가 있다.”고 규정하여 방송사업자에게 복제권 및 동시중계권을 인정한 우리나라의 규정과 유사하다.

#### 다. 저작권의 효력

##### 1) 보호기간

저작자의 서명권, 수정권, 작품 완성성 보호권의 보호기간은 제한이 없으며(법 제20조), 기타 권리는 저작자의 생존기간 및 사후 50년(사망 후 50년이 되는 해 12월 31일까지)간, 공동저작물인 경우 최후 사망자의 사망 후 50년이 되는 해 12월 31일까지 보호된다(제21조).

##### 2) 효력제한

법 제22조는 저작권자의 허가를 받지 아니하거나 보상하지 아니하고 저작물을 사용할 수 있는 ‘공정이용’의 경우를 열거하고 있는데, 개인이 학습·연구·감상을 위해 타인이 이미 공표한 저작물을 사용하는 경우, 어떠한 저작물을 소개·평론 또는 어떠한 문제를 설명하기 위하여 저작물에 타인이 이미 공표한 저작물을 적절하게 인용하는 경우, 학교수업 혹은 과학연구에 사용하는 경우, 공무 집행에 사용하는 경우 등을 포함한다. 단, 이 경우에도 저작권자를 침해해서는 안된다.

#### 라. 등록요건

중국은 베른협약 가입국으로 저작물을 등록하지 않아도, 저작물의 완성시점에 저작권이 발생한다. 다만, 향후 각종(상표나 디자인 포함) 분쟁 발생 시 저작물의 권리자, 완성 시점, 발표일자 등에 대한 입증을 위해서는 등록을 해두는 것이 유리하다.

중국에서의 저작권 등록은 ‘중국판권보호중심’<sup>143)</sup>을 통해 온/오프라인으로 할 수 있다.

143) <http://www.ccopyright.com.cn/>

## 마. 취득절차 및 등록 기간

중국은 베른협약의 가입국으로서 저작물의 완성과 동시에 저작권이 발생하므로, 저작권을 취득하기 위한 별도의 절차는 필요하지 않다.

다만, 중국판권보호중심을 통해 등록할 경우, '등록 서류 제출 - 접수 - 비용 납부 통지 및 납부 - 신청 서류 심사 - 등록증서 발급 - 온라인 공고'의 절차를 통해 등록된다. 신청은 30일 이내로 접수되고, 접수 후 심사에는 약 1달 정도가 소요된다.

## 바. 비용<sup>144)</sup>

(단위: RMB)

구분	비율	비용
문자, 구술 작품	100자 이하	100
	100~5000자	150
	5001~10000자	200
	10000자 이상	300
음악 작품	곡+가사	300
	곡	200
미술작품		300
제품디자인		500

## 2.6. 영업비밀

### 가. 보호대상

중국의 영업비밀은 <반부정당경쟁법>에서 '상업비밀(商业秘密)'이라는 명칭으로 규정되어 있으며, "공중에 알려지지 아니하고, 상업적 가치가 있으며, 그 권리자가 비밀조치를 취한 기술정보와 경영정보 등 상업정보"를 가리킨다(제9조). 중국의 영업비밀 보호 제도는 우리나라의 제도와 거의 유사하다.

144) 기타 상세 비용은 중국판권보호중심 홈페이지 (<http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/article/zhengce/flfg/201907/87370.html>)에서 확인 가능

## 나. 요건

영업비밀로 보호받기 위해서는 공중에게 알려지지 않고(비공지성), 상업가치가 있으며(경제적 유용성), 권리자가 비밀보호 조치를 취해야(비밀 관리성) 한다. 여기서 공중에게 알려지지 않았다는 것은 공개된 정보통로(정상적인 수단)로는 당해 정보를 직접 취득할 수 없는 것으로, 상대적 의미의 비밀로서 같은 업종에 종사하는 사람이 모르는 경우를 말한다. 다음으로 상업가치가 있다는 것은 권리자에게 잠재적·현실적 경제이익 또는 경쟁상의 우위를 가져다주고 해당 정보가 실용성을 구비하고 있는 것, 즉 경제적 이익을 가져다줄 수 있다는 것을 말한다. 마지막으로 비밀보호 조치를 취했는지 여부에 대해서는 영업비밀 소유자가 주관적으로 비밀유지에 대한 의식이 있고, 객관적인 비밀조치를 취했으며, 상대방이나 제3자가 부정한 수단을 통하지 않고서는 그 정보를 취득할 수 없는 것을 가리킨다.

## 다. 침해유형

중국 반부정당경쟁법에서 영업비밀 침해행위의 주체는 경영자와 제3자이다. 구체적인 침해행위로는 1) 부정취득행위, 2) 부정취득한 비밀을 부정사용, 부정공개한 행위, 3) 비밀유지의무를 위반한 부정공개 행위, 4) 부정취득자 또는 부정공개자로부터 악의 취득 및 사후적 관여행위를 규정하고 있다.

## 라. 침해 대응

영업비밀 침해에 대하여 민·형사상 조치를 취할 수 있다는 점은 우리나라와 유사하다. 단, 중국에서는 영업비밀 침해에 대해서도 다른 지식재산권과 동일하게 행정적 구제절차가 존재한다는 점에서 차이가 있다. 즉, 경영자 및 기타 자연인, 법인 그리고 비법인 조직이 제9조의 규정에 위반하여 영업비밀 침해행위를 한 경우, 감독기관이 위법행위의 중지를 명하고, 위법으로 인한 소득을 몰수할 수 있다(제21조).



### 3.1. 중국 법원 구조 및 사건 관할

중국 법원은 최고인민법원, 고급인민법원, 중급인민법원, 기층인민법원 4급으로 나뉘고, 3심제인 우리나라와 달리 '4급2심 중심제'를 채택하고 있다.



[그림] 한국과 중국의 법원 비교

중국은 2014년에 베이징, 상하이, 광저우에 지식재산권법원을 설립하였는데, 관련 규정에 따라 지식재산권법원의 관할사건(특허·실용신안·디자인, 품종보호, 집적회로배치설계, 영업비밀 등)을 제외하고는, 일반적으로 중급인민법원에서 지식재산권 사건 1심을 관할하였다(이 외, 소송가액이 비교적 크거나 혹은 기타 특수한 상황이 있는 경우에는 고급인민법원에서 관할).

이후 2019년에는 최고인민법원에 지식재산권법정을 설립하였으며, 아래와 같이 기술 전문성이 비교적 강한 지식재산권 사건의 항소심은 모두 해당 법정에서 집중 관할하도록 규정하였다.

1. 고급인민법원, 지식재산권법원, 중급인민법원이 내린 특허, 실용신안, 품종보호, 집적회로 배치설계, 노하우, 컴퓨터 소프트웨어, 독점 1심 민사 판결, 결정에 불복하여 항소한 사건
2. 베이징지식재산권법원이 내린 특허, 실용신안, 디자인, 품종보호, 집적회로 배치설계 권리 부여·확정 1심 행정 판결, 결정에 불복하여 항소한 사건
3. 고급인민법원, 지식재산권법원, 중급인민법원이 내린 특허, 실용신안, 디자인, 품종보호, 집적회로 배치설계, 노하우, 컴퓨터 소프트웨어, 독점 행정처벌 등 1심 행정 판결, 결정에 불복하여 항소한 사건

〈표〉 중국 지식재산권 사건 관할

구분	1심	2심
민사소송	각 지방 중급인민법원	최고인민법원 (디자인 제외)
	지식재산권 법원 (베이징, 상하이, 광저우)	
	각 지방 고급인민법원	
행정소송	베이징 지식재산권법원	최고인민법원

### 3.2. 사법구제

자신의 지식재산권이 침해당한 권리자는 소송 제기 전에는 법원에 침해중지(침해 금지 가처분과 유사) 혹은 재산보전(가압류)을 신청함으로써 침해행위로 인한 손해를 미리 예방할 수 있고, 본안 단계에서는 법원에 침해중지, 손해배상, 영향제거 및 명예회복 등을 청구할 수 있다. 이 외, 권리자의 청구에 따라 법원은 침해제품 폐기조치를 명할 수 있다.

### 3.3. 행정구제

중국에서 지식재산권을 침해당한 권리자는 법원에 소를 제기하는 것 외에도 행정부처에 처리를 청구함으로써 자신의 권리를 보호받을 수 있는데, 이는 중국 지식재산권 보호 제도의 가장 큰 특징으로 “쌍궈제”라 불린다.

중국의 행정구제는 권리자의 신고가 없더라도 행정기관이 직권으로 조사를 진행하고 침해행위에 대해 제재할 수 있으며, 비교적 저렴하고 소송보다 간단한 절차를 통해 권리를 보호할 수 있다는 점에서 자주 이용된다.

침해 화물이 중국 세관을 통해 수출입되는 경우, 세관에 자신의 권리를 등록함으로써 세관보호를 신청할 수도 있다. 세관의 조치는 권리 등록여부에 관계없이 권리자의 신청에 의해 이루어지거나, 등록된 권리에 대해 세관이 직권으로 조치를 취하는 두 가지 방식으로 이루어진다. 두 경우 모두 당사자가 담보를 제공해야 하고, 침해품임이 인정된다 하더라도, 처분 전까지 발생한 보관, 처리 등의 비용은 권리자가 부담해야 한다(추후 침해자에게 손해배상 청구 가능).

### 3.4. 형사구제

중국에서 상표권 침해행위에 대해서는 <형법>에서 ‘등록상표 도용죄’, ‘등록상표 도용품 판매죄’, ‘불법 제조된 등록상표 표지 불법 제조·판매죄’를 규정하고 있고, 저작권 침해죄 및 침해저작물 판매죄, 영업비밀 침해죄를 규정하고 있는데 반해, 특허권과 관련하여서는 ‘타인의 전리 사칭행위’만 죄명으로 규정하고 있을 뿐, 실질적인 침해행위는 형법에서 규정하는 범죄행위에 해당하지 않는다.

또한, 상표권 혹은 저작권 침해행위에 대한 형사적 처벌은 그 정도가 ‘엄중’한 정도에 이르러야 가능하기 때문에, 실질적으로 지식재산권 침해행위에 대한 기소는 잘 이루어지지 않는다.

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

### XIV. 캄보디아

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 323
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 328
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 339



## 1.1. 개요

캄보디아에는 특허법, 상표법, 저작권법 등 기본적인 지식재산 관련 법률이 제정되어 있지만 영법비밀 보호를 위한 법률은 미비한 상황이며, 타 국가에 비해 지식재산권 관련 법률의 제정이 더딘 편이다. 다만 지식재산권의 출원, 등록 및 집행 메커니즘이 해마다 강화되고 있고, 관련 입법도 지속적으로 진행되고 있으며, 최근에는 “국가지재전략 2013-2023”을 수립하여 지식재산 발전계획을 이행하고 있다.

특허권은 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성을 만족하여야 하고, 불특히 대상에 해당하지 않는 발명에 대해 인정된다. 특허권의 존속 기간은 출원일로부터 20년이다. 실용신안은 신규성과 산업상 이용가능성을 충족시키면 등록을 받을 수 있으며 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 7년이다.

디자인은 신규성이 인정되는 경우에 디자인권으로 등록 가능하다. 디자인권의 존속기간은 출원일로부터 5년간 지속되며, 5년의 기간 동안 2회 갱신하여 총15년 동안 존속할 수 있다. 캄보디아는 헤이그 협약에 가입되어 있다.

상표권의 등록은 부등록 사유에 해당하지 않는 경우 10년 동안 유효하며 만료 6개월 전 상표등록 갱신이 가능하다.

저작권은 별도의 신고나 등록 없이 창작과 동시에 자연 발생되며 일반적으로 저작자의 사망 또는 사망 선고 후 50년 동안 보호된다.

또한 한국에서 등록된 특허와 동일한 캄보디아 출원에 대해 별도 심사 없이 그 효력이 발생하는 ‘한국등록특허 효력인정제도’가 2019년 11월 1일자로 시행됨으로써, 우리나라에서 특허가 등록된 후 해당 특허에 관한 효력인정 신청, 증빙서류 제출 등 간략한 절차를 거치면 신속하게 (약 3개월) 캄보디아 특허를 확보할 수 있게 되었다.

캄보디아에서 우리 기업의 상표 출원은 2012년부터 2018년까지 연평균 20%씩 크게 증가하며 총 1,473건이 출원되었다. 이와 같은 상표출원 증가는 한류 열풍이 부는 캄보디아에서 화장품, 식음료를 중심으로 한국 상품과 서비스의 진출이 확대되고 있음을 보여주는 지표로 풀이된다.

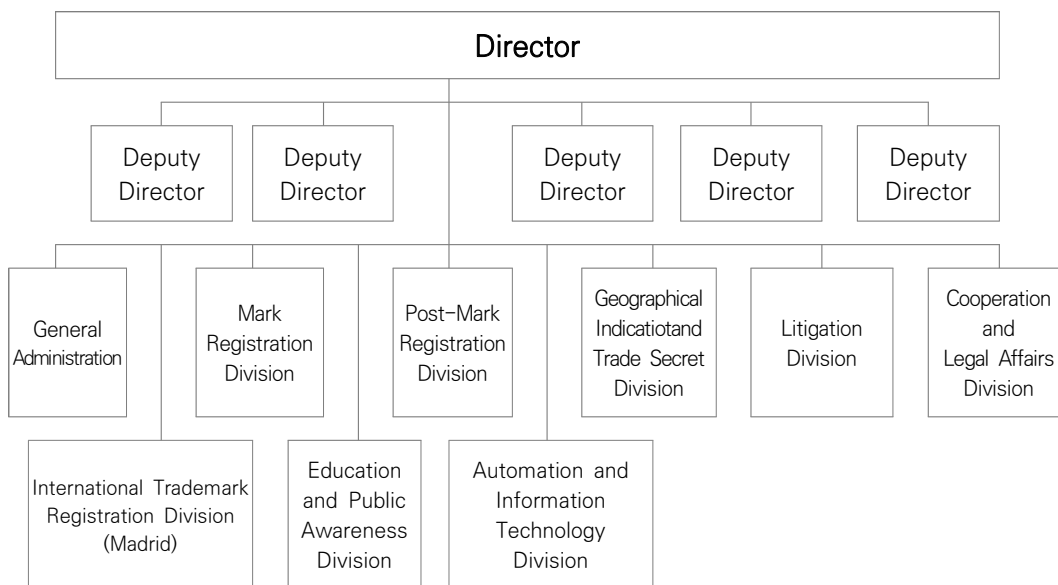
캄보디아는 2003년 7월 WTO 회원국으로 가입하였으며 WTO 가입 전까지 지식재산 관련 법률을 정비하여 WTO/TRIPS 요건을 충족하였다. 세계지식재산기구(WIPO)에는 1995년에 가입하였다.

그 외 캄보디아가 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신종 보호에 관한 국제조약)
가입 (2016. 12. 08)	가입	미가입	가입 (2015. 6. 5.)	미가입	미가입

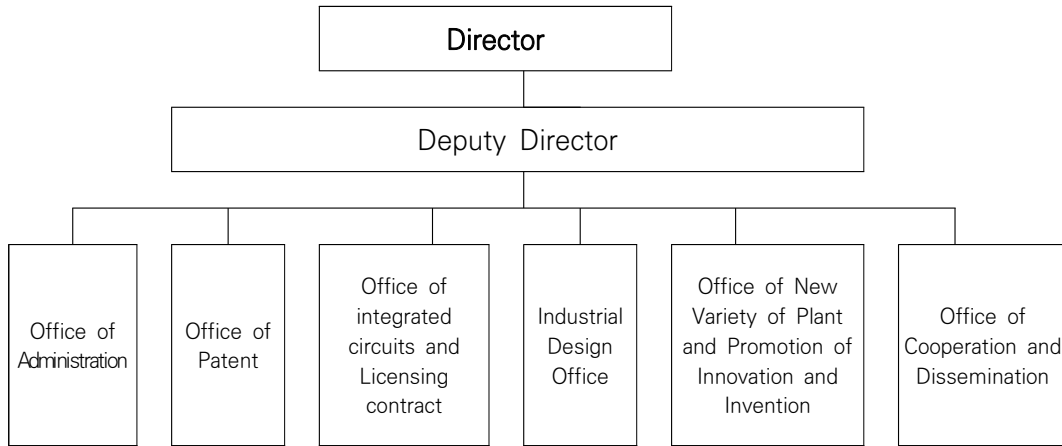
## 1.2. 지식재산 관련 기관

캄보디아의 지식재산 관련 기관은 크게 3가지로 구분된다. 먼저, 상표와 지리적표시의 보호를 관장하는 지식재산권부(Department of Intellectual Property Rights: DIP)가 있으며 상무부(Ministry of Commerce) 산하에 있다. DIP의 조직도는 아래와 같다.



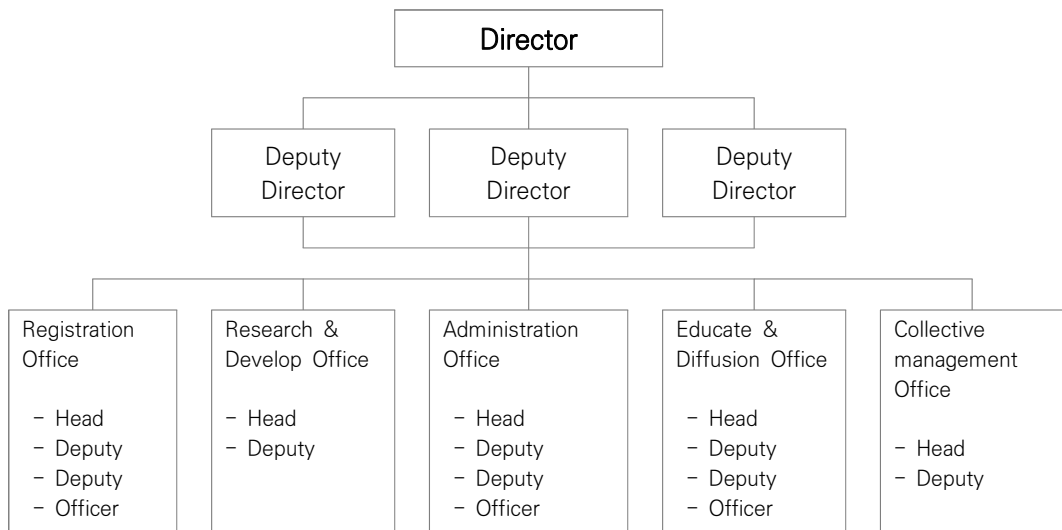
[그림] 캄보디아 지식재산권부 조직도

다음으로, 산업수공업부(Ministry of Industry and Handicraft: MIH) 산하의 산업재산부(Department of Industrial Property)가 있으며, 특히 업무를 관장한다. 산업재산부는 특허 업무와 함께 반도체 배치설계, 라이선싱 및 계약 관련업무, 디자인, 식물신종 및 발명진흥 업무 등을 담당하고 있으며 그 조직도는 아래와 같다.



[그림] 캄보디아 산업재산부 조직도

이와 함께, 저작권과 저작 인접권을 담당하는 문화예술부(Ministry of Culture and Fine Arts) 산하의 저작권부(Department of Copyright and Related Rights)가 있다.



[그림] 캄보디아 저작권부 조직도

위와 같은 여러 정부기관간의 지식재산 정책을 조율하고 협력을 도모하며 지식재산 관련법을 제·개정하며 지식재산권의 침해를 예방하기 위하여 2008년 캄보디아 정부는 국가 지식재산 위원회(National Committee for Intellectual Property Rights: NCIPR)를 설립하였다.





[그림] 캄보디아 국가 지식재산위원회 조직도

NCIPR은 총리에 의해 설립되며 14개 부처가 참여하고 지식재산권부(Department of Intellectual Property Rights: DIP)가 간사기관을 맡고 있다.

한편, 2016년 8월 22일, 캄보디아 상무부(Ministry of Commerce)는 캄보디아 지식재산협회(Intellectual Property Association of Cambodia, IPAC)를 신설하였다고 발표하였다. IPAC는 정부기관과의 긴밀한 협력을 통해 민간에서 지식재산권을 더욱 잘 이해하고 지식재산권의 중요성을 인지할 수 있도록 돕고, 궁극적으로는 지식재산 분야를 장려하여 캄보디아의 경제 성장을 촉진시키기 위해 설립되었다. IPAC는 58명의 지식재산 업계 대리인 및 변호사들로 구성되어 설립되었으며, 주요 자문 및 활동내용은 다음과 같다.

- 이미 해외에서는 지식재산협회를 설립하여 민간과의 협력을 도모하고 있으며 캄보디아도 이러한 노력이 필요한 시점이므로, IPAC는 지식재산권의 적절한 집행을 위해 법률자문 및 관련 정보를 제공하여 지식재산권이 발전할 수 있도록 지원
- 위조상품과 정품을 구분할 수 있도록 소비자, 학생, 기업인 등에 지식재산권에 대한 인식을 강화시키고자 상무부와 협력
- 그밖에 지식재산권 세미나, 학생 및 기업을 대상으로 하는 연수 등을 통해 특허, 상표, 저작권의 등록이 주는 이점을 널리 인식시키고자 하며, 이러한 사업을 위해 정부 13개 부처들과도 협력

1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>145)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	2	65	1,182	3,707	37	45
2015	-	65	-	-	9	60
2016	3	77	1,669	7,856	-	-
2017	-	55	2,136	8,541	-	-
2018	-	159	2,416	9,784	-	-

인도네시아(Indonesia) 11

일본(Japan) 12

중국(China) 13

캄보디아(Cambodia) 14

태국(Thailand) 15

145) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=KH](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=KH)

## 2.1. 특허

### 가. 보호대상

캄보디아 특허법(Law on Patents, Utility Model Certificates, and Industrial Designs)은 실용신안, 디자인에 관한 조항을 모두 포함하고 있으며 2003년 1. 22에 제정되었다.

특허대상에서 제외되는 발명은 이하의 사항인데, 캄보디아의 특허법 상의 불특허대상은 유럽특허 조약(European Patent Convention)의 제52조 제2항과 유사하다.

- 발견, 과학 이론 및 수학적 방법
- 사업 수행, 순전히 정신적 행위 수행 또는 게임을 위한 계획, 규칙 또는 방법
- 수술 또는 치료에 의한 인체 또는 동물 신체의 치료 방법 및 인체 또는 동물 신체에 대한 진단 방법(이 조항은 이러한 방법에 사용되는 제품에는 적용되지 않음)
- 이 법 제 136 조에 규정 된 의약품
- 미생물 이외의 식물과 동물, 식물이나 동물의 생산을 위한 본질적으로 생물학적 과정
- 식물 품종

또한, 공서양속에 위배되거나 인류, 동식물에게 유해한 발명, 환경을 심각하게 저해하는 발명이나 기타의 법에서 금지하고 있는 발명 등은 특허, 실용신안, 디자인의 보호대상에서 제외된다.

### 나. 등록요건

특허로 인정받을 수 있는 발명의 종류는 물건의 발명과 방법의 발명이 있으며, 특허의 요건으로 우리나라에서 요구하는 대표적인 요건과 동일한 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 등을 들 수 있다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

특허 출원은 산업수공업부의 산업재산권부에 접수되며, 캄보디아의 대부분의 특허 출원의 출원인은 외국인이다.

캄보디아의 특허, 실용신안, 디자인 출원 및 등록절차는 대체로 유사하다. 캄보디아의 경우에도

출원 일시를 기준으로 권리 획득에 우선권을 부여하는 선출원주의를 채택하고 있다. 제1국 출원을 기초로 하여 제2국이나 제3국에 출원하는 파리조약에 따른 우선권 주장기간은 특허와 실용신안은 12개월이고 디자인의 우선권 주장기간은 6개월이다.

캄보디아 특허청에서의 특허심사는 방식심사와 실체심사로 구성되며, 출원일로부터 상당한 기간(예: 54개월 이상)이 소요된다고 하는데 무엇보다 심사관 수가 많지 않은 점, 심사용 DB의 활용이 여의치 않은 점을 그 이유로 들 수 있다. 따라서, 캄보디아에 특허를 출원하려는 우리 기업의 입장에서는 뒷부분에 설명하는 ‘캄보디아 한국등록특허 효력인정제도’를 이용할 필요가 있다. 또한 캄보디아 특허출원과 관련하여 특기할만한 점은 현지 언어(Khmer)로 번역문을 제출해야 한다는 점이며, 이러한 출원인의 번역 부담은 특허심사의 장기화로 이어지는 하나의 요인으로 작용하고 있다.

캄보디아의 경우, 선행기술 DB 검색 환경이 여의치 않으므로 심사관은 주로 해외 특허청에서의 심사결과 및 선행기술 검색보고서를 참조하여 심사를 진행하는 경향이 있음에 유의하여야 한다.

캄보디아 특허출원의 특허명세서에는 통상의 기술자가 실시할 수 있을 정도로 명확하게 기재되어야 하며, 발명을 실시하는데 최적의 모드(best mode)를 기재해야 할 의무가 있다는 점에서는 미국의 출원제도와 비슷한 측면이 있다.

캄보디아의 특허 및 상표 출원을 대리하는 현지 대리인 정보는 이하의 웹 사이트<sup>146)</sup>를 통해 확인할 수 있다.

#### 라. 특허권의 효력

특허 소유자는 다른 사람이 침해 제품을 제조, 수입, 판매, 보관, 판매에의 제공 및 사용하는 것을 배제할 권리가 있다. 특허 실시권자와 특허 소유자는 모두 금전적 손해 및 금지 명령 구제를 요구하는 민사 소송을 제기할 권리가 있다.

캄보디아 산업광산에너지부는 정부기관 또는 제3자가 특정 공익을 이유로 발명, 실용신안 또는 디자인을 이용하도록 허용할 권리가 있다. 이러한 근거에는 예를 들어 국가안보, 영양, 보건 및 개발이 포함되며, 캄보디아 정부는 특허, 실용신안 인증서 및 디자인 인증서를 취소하거나 보호 기간을 단축할 수 있다.

146) <http://www.cambodiaip.gov.kh/TemplateTwo.aspx?parentId=78&menuId=320&childMasterMenuId=320>

## 마. 캄보디아의 무심사 특허인정 제도 시행 경과

### 1) 시행 경과

2015년 1월 20일, 싱가포르 지식재산청(IPOS)은 캄보디아 산업 및 수공업부(Cambodia's Ministry of Industry and Handicraft, MIH)와 특허 및 산업디자인 출원에 관한 양해각서(MOU)를 체결하였다. 동 특허 및 산업디자인 출원에 관한 MOU에 따라 출원인이 한 국가에서 출원함으로써 양 국가 모두에 출원하는 효과를 갖게 되었다. 또한 동 MOU는 양국가간 지식재산권 제도의 협력관계를 통해 기업들의 지식재산권 보호를 더욱 용이하게 해주는 환경조성을 목표로 하고 있다.

캄보디아의 양해각서 체결은 ASEAN 특허심사협의기구(ASEAN Patent Examination Cooperation, ASPEC)와 같은 특허 워크 셰어링 프로그램(Patent work-sharing programmes)을 도입하여 지역 내의 더 빠른 지식재산권 보호를 도모하여 기업을 지원하기 위한 것이다.

이와 함께, 2016년 5월 캄보디아 산업수공업부(Ministry of Industry and Handicraft: MIH)와 일본 특허청(JPO)은 특허 부여 원활화에 관한 협력(CPG)에 합의함으로써 2016년 7월부터 일본에서 특허가 된 출원은 CPG 신청에 의하여 캄보디아에서 실질적으로 무심사로 특허를 부여하게 되었다.

### 2) 캄보디아 한국등록특허 효력인정제도(Patent Recognition Program; PRP) 시행

싱가폴, 일본 특허청과 유사하게 한국 특허청은 2019년 8월 캄보디아와 MOU를 체결하고, 한국에서 등록된 특허와 동일한 캄보디아 출원에 대해 별도 심사 없이 한국에서 등록된 특허의 효력이 캄보디아에서 인정되는 특허 인정 제도를 시행 중이다. 국제 특허심사 협력의 일환으로 실시된 이 프로그램은 2019년 11월 1일자로 시행되어, 한국에서 특허가 등록된 후 해당 특허에 관한 효력인정 신청, 증빙 서류 제출 등 간략한 절차만을 현지에서 진행하면 3개월 내에 캄보디아 특허를 획득하게 된다.

캄보디아에는 2010~2018년간 우리 출원인이 30여건의 특허를 출원하였으나, 현지 특허 심사 기반 부족 등의 이유로 심사가 지연되어 현재까지 등록된 것은 단 한 건도 없었다. 이러한 여건에서 이와 같은 특허효력인정 협력 프로그램의 시행은 캄보디아에 진출하려는 우리 기업들의 신속한 특허권 확보를 가능하게 하는 한편, 현지 사업 환경에 대한 예측 가능성을 크게 증진시킬 것으로 기대된다.

## 〈PRP 개요〉

**(개념)** 캄보디아 특허 출원과 동일한 최선일(우선일 또는 출원일 중 빠른 날)을 가진 대응되는 한국 특허 출원이 등록된 경우, 출원인의 신청으로 해당 캄보디아 특허 출원을 등록해 주는 제도

한국 특허 출원 → (우선권주장 : 캄보디아 특허 출원) → 한국 특허 등록 결정 → 한국 특허 효력인정제도 신청 → 캄보디아 특허 등록

**(혜택)** 특허 심사 인프라가 부족하여 심사가 지연되고 있는 캄보디아에 진출하고자 하는 우리 기업들의 신속한 캄보디아 특허권 확보

**(시행일)** 2019년 11월 1일부터 5년간

**(신청 요건)**

- PRP를 신청하고자 하는 캄보디아 특허 출원의 최선일(우선일 또는 출원일 중 빠른 날)은 대응되는 한국 특허 출원의 최선일과 동일해야 하며, 대응되는 한국 특허 출원은 등록되었어야 함
- PRP를 신청하고자 하는 캄보디아 출원의 출원일은 2003년 1월 22일 이후이어야 함
- PRP를 신청하고자 하는 캄보디아 출원은 보정 등의 과정을 통하여, 캄보디아 출원의 청구항은 등록된 한국특허의 한 개 이상의 청구항과 동일해야 함

**(처리 기간)**

- 캄보디아 특허청의 PRP 심사는 신청일로부터 3개월 정도 소요될 예정

**(제출 서류)** PRP를 신청하고자 하는 출원인은 다음의 서류를 구비하여 캄보디아 특허청에 제출하여야 함

- PRP 신청서
- 대응되는 한국 특허 공보 등본
- 한국 특허 공보에 게재된 청구항 및 명세서에 대한 영어 및 크메르어 번역본(영어 및 크메르어 번역본은 PRP 신청일로부터 한 달 이내에 제출되어야 하며, 크메르어 번역본은 번역이 정확하다는 출원인의 서약서가 함께 제출되어야 함)
- 청구항 대응 관계표(청구항 삭제 등의 보정으로 인하여 캄보디아 특허 출원의 청구항 수가 등록된 한국 특허의 청구항 수와 같지 않은 경우, 출원인은 청구항 간의 대응 관계를 명확하게 설명해야 함)

## 바. 비용<sup>147)</sup>

특허 등록출원에 대한 산업재산부(MIH)의 기본(청구항 10개) 관납료는 320,000 Riels(약 78달러)이다. 연차료는 5년차는 400,000 Riels(약 100달러), 10년차는 1,200,000 Riels(약 300달러), 20년차는 3,560,000 Riels(약 870달러)이다.

## 2.2. 실용신안

### 가. 보호대상

우리나라의 경우 물건의 발명에 대해서만 실용신안 등록이 허용되는데 반해 캄보디아에서는 물건의 발명 뿐 아니라 방법의 발명도 실용신안의 대상이 된다는 점에서 차이가 있다.

### 나. 등록요건

캄보디아의 실용신안 제도에 의하면 신규성과 산업상 이용가능성 갖는 발명은 실용신안의 보호 대상이 된다. 즉, 진보성이 특허의 대상요건이기는 하나 실용신안의 대상요건이 되지 않으므로, 신규성만 있으면 진보성이 결여되어도 캄보디아에서는 실용신안 등록을 받을 수 있다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

실용신안의 권리기간은 출원일로부터 7년으로 특허권의 20년에 비해 상대적으로 보호기간이 짧다.

### 라. 비용

실용신안 출원에 대한 산업재산부(MIH)의 기본(청구항 10개) 관납료는 160,000 Riels(약 40달러)이며,<sup>148)</sup> 권리 취득까지는 약 3년이 소요된다.

147) [https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean\\_files/cambodia\\_factsheet.pdf](https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean_files/cambodia_factsheet.pdf)

148) [https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean\\_files/cambodia\\_factsheet.pdf](https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean_files/cambodia_factsheet.pdf)

## 2.3. 디자인

### 가. 보호대상

디자인은 제품의 특별한 외관을 보호하며 디자인권의 소유자는 예를 들어 디자인을 만들거나 판매하는 등 다른 사람이 자신의 디자인을 악용하지 못하도록 배제할 권리가 있다. 디자인의 보호대상은 선이나 색상, 3차원 모양 또는 새로운 재료의 구성을 포함하며 특허법의 영역에 속하는 기술 제품의 기능은 디자인권으로 보호되지 않는다.

### 나. 등록요건

캄보디아 디자인의 등록요건은 신규성을 갖는 디자인이다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

디자인은 특허 및 실용신안과 마찬가지로 산업수공업부의 산업재산권부가 담당하며 등록 절차는 특허와 매우 유사하다.

2020년 8월 양국은 업무협약(MOU)을 맺고 디자인 신속 등록제도를 시행하였다. 이 제도에 따르면 우리 기업이나 개인이 캄보디아에 디자인을 출원할 때 간단한 신청서 제출만으로 3주 안에 등록받을 수 있다. 기존에 통상 3~6개월이 걸리는 캄보디아 디자인 등록 기간이 획기적으로 줄어 조기 권리 확보가 가능하다. 동 제도는 한국에 동일한 디자인을 출원하지 않은 경우에도 이용할 수 있다.

디자인 신속등록제도는 현재 발효 중인 특허 인정제도의 효력을 극대화할 수 있다. 예컨대, 전기 밥솥으로 캄보디아에 진출하는 기업은 밥솥의 보온기능에 관해 먼저 한국에서 특허 등록을 받은 뒤 이를 기초로 캄보디아에서 무심사로 특허를 등록받으면서, 동시에 전기밥솥의 외관에 대해 디자인권을 신속하게 확보할 수 있다.

### 라. 디자인권의 효력

디자인 등록은 출원일로부터 5 년간 지속되며, 5년의 기간 동안 2회 갱신하여 총 15년 동안 존속할 수 있다.

### 마. 비용

디자인 출원에 대한 산업재산부(MIH)의 관납료는 80,000 Riels(약 20달러)이다.<sup>149)</sup>

149) [https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean\\_files/cambodia\\_factsheet.pdf](https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean_files/cambodia_factsheet.pdf)



## 2.4. 상표

### 가. 보호대상

캄보디아 상표법(Law on Mark, Trade Name, and Act of Unfair Competition)은 2002. 2. 7에 제정되었다.

캄보디아에서는 기업의 상품(무역 표시) 또는 서비스(서비스 표시)를 구별할 수 있는 가시적인 표시, 브랜드, 제목, 라벨, 티켓, 이름, 서명, 단어, 글자, 숫자 또는 이들의 조합은 상표로 등록될 수 있다. 상표는 그래픽, 기호, 서명, 사진 또는 모양, 포장 등의 3-D 표시를 포함할 수 있다. 또한 캄보디아는 다류 상표의 출원을 허용하고 있다.

### 나. 등록요건

DIPR에 접수된 상표 출원이 다음 두 가지 기본 요건을 충족하면 등록된다.

- (i) 고유해야 하며 타인의 제품 또는 서비스로부터 구분될 수 있어야 한다;
- (ii) 상표법 제4조에 따라 제외된 범주에 속하지 않아야 한다(예: 상표가 특정 거래 분야에서 일반적으로 사용되는 경우, 이전 상표와 동일하거나 혼동될 정도로 유사한 경우, 도덕성, 공서 양속이나 관습에 위배되는 경우 등)

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

캄보디아의 특허 제도에 비해 출원, 등록 및 집행을 위한 상표 시스템은 보다 높은 수준으로 운영되고 있다. 일반적으로 상표의 출원 전에 상표의 등록 가능성을 확인하기 위해 선행상표 검색이 수행되어, 동일하거나 유사한 상표가 있는지 여부 및 상표의 등록 가능성을 확인한다. 상표 검색 신청서는 상무부 산하 지식재산권부(DIPR)에 제출해야 한다. 일반적으로 DIPR은 신청서 접수 후 근무일 기준 50 ~ 60 일 이내에 검색 결과를 서면으로 답변한다.

일반적으로 캄보디아의 상표 출원은 상표 출원, 상표 심사, 공고 및 이의신청, 등록 및 갱신의 과정을 거치게 된다. 상표 심사는 특허 심사에 비해 빠른 편이며 별도의 거절 이유나 심판 청구가 없으면 통상적으로 4개월 이내에 등록 가능하다.

우리기업과 같이 외국 업체가 상표 등록을 신청할 경우, 현지 대리인을 지정해야 한다.

상표 심사를 거쳐 상표가 등록공보에 게재된 후, 90일 이내에 이해관계자는 해당 상표에 대해 이의를 제기할 수 있다.

**캄보디아 상표등록 시 필요서류**

- 대리인에 대한 신청 위임장
- 출원인 정보
- 등록할 상표 견본 15종(사이즈는 최소 15mmX155mm, 최대 80mmX80mm)

**상표등록 담당 기관**

- 상표등록은 상무부 Intellectual Property 부서에서 담당
- 주소: 4th and 5th floor of Ministry of Commerce, Lot 19-61, MOC Road (113B Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh.
- 전화번호: (855-23) 866 115, 866 114, (855-12) 826 166, (855-12) 826 166, (855-11) 873 191, (855-11) 873 191
- 이메일: dipr.moc@gmail.com
- 홈페이지: www.cambodiaip.gov.kh

**라. 상표권의 효력**

상표권의 등록은 10년 동안 유효하며 만료 6개월 전 상표등록 갱신이 가능하다. 또한 최초 기간으로부터 각 갱신 기간의 6년 차에 상표권 소유자는 사용 또는 미사용 진술서를 제출하고 공식 수수료를 납부해야 한다.

**마. 심판제도**

상표법은 또한 제3자의 상표에 대해 이의를 제기하거나 무효화 및 취소하는 절차를 제공한다. 이를 통해 자신의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표를 다른 사람이 등록하는 것을 방지할 수 있다.

상표권자는 다른 사람이 자신의 상표를 침해하지 못하도록 방지하고 침해가 발생할 가능성이 있는 행위를 방지할 권리가 있으며, 세 가지 주요 집행 옵션은 다음과 같다.

- i) 금전 상의 손해 및/또는 특별 구제를 위해 민사법원에 소송 제기
- ii) 세관 당국에 수입 침해 상품의 통관 중단을 요청
- iii) 형사 기소 및/또는 벌금을 청구

## 바. 비용<sup>150)</sup>

캄보디아 상표 등록출원(우선권 주장 및 공고 비용 포함) 수수료는 1개류 당 410,000 Riels(약 100달러) 이다.

## 사. 간편해지는 캄보디아 국제 상표출원

캄보디아는 2015. 6. 5부터 국제 상표출원 출원을 위한 마드리드 제도를 시행하고 있으며, 이에 따라 캄보디아에 상표를 등록받기가 보다 수월해졌다. 그 결과, 양국 간 진출을 고려하는 기업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단된다.

## 2.5. 저작권

### 가. 보호대상(저작물의 종류)

캄보디아의 저작권(Law on Copyright and Related Rights)법은 2003년 3. 5. 제정되었다. 책, 조각품, 건축, 컴퓨터 프로그램, 그림, 사진, 음악 창작물 및 기타 여러 유형의 저작물에는 저작권법이 적용된다.

### 나. 저작권의 내용(저작자의 권리)

저작자는 자신의 작품에 대한 경제적 권리와 도덕적 권리를 모두 가지고 있다. 경제적 권리는 저작물의 상업적 이용과 관련이 있으며 다른 사람이 복제 또는 파생 저작물을 만들지 못하도록 방지한다.

### 다. 저작권의 효력

저작권의 경제적 권리는 저작권자가 사망한 지 50년 후에 만료된다. 반면에 도덕적 권리는 영구적이며 양도할 수 없다. 이를 통해 저자는 자신의 저작물의 파괴 또는 수정을 방지하고, 저작자로서의 공적 권리의 귀속을 주장하고 저작물의 게시 방식과 시기를 결정할 수 있다.

저작권법은 여러 가지 방법으로 저작권을 제한하는데, 예를 들어, 비상업적 교육 또는 개인이나 가정에서 사용하기 위해 저작물을 복제하는 것은 일반적으로 허용된다.

150) [https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean\\_files/cambodia\\_factsheet.pdf](https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean_files/cambodia_factsheet.pdf)

## 라. 등록요건

상표, 특허 및 대부분의 기타 지식재산권과 달리 저작권은 등록할 필요가 없으며 저작권자의 작품은 창작 시점부터 자동으로 보호된다. 그럼에도 불구하고 문화예술부에 작품을 등록하기 위한 자발적인 절차가 있다. 저작권법은 저작물 등록에 대한 특별한 이점을 명시하지 않지만, 저작물의 등록은 행정 또는 사법 절차에서 저작권을 집행하는 데 도움이 될 수 있다.

## 2.6 기타

### 가. 영업비밀

캄보디아는 아직 영업비밀에 관한 구체적인 법률이 제정되지 않은 상태이며 캄보디아가 영업비밀 및 비공개 정보에 관한 법률을 채택할 때까지 영업 비밀은 다른 법률에 따라 보호될 수 있다. 즉, 다양한 법률의 조항은 기밀 유지 의무와 영업비밀 유출에 대한 처벌을 부과하고 있다. 예를 들어, 고용 또는 기타 계약 관계에서 비밀정보를 유지하기 위하여, 1998년 계약법에 따라 비밀 유지약정(non-disclosure agreement)을 사용할 수 있다.

### 나. 불공정 경쟁 행위

불공정 경쟁 행위는 상표법의 별도 챕터의 적용을 받아 금지된다. 즉, 영업에서 “정직한 관행”에 반하는 경쟁 행위는 금지되며, 특히 이하의 세 가지 유형의 행동은 불공정 경쟁 행위로 간주되어 법에 의해 금지되는 행위에 해당한다.

- 경쟁사의 시설, 상품 또는 서비스와 혼동을 일으키는 모든 행위;
- 경쟁사의 상품이나 서비스를 불신하는 허위 주장; 및
- 상품의 성격, 제조 공정, 특성, 적합성 또는 수량에 대해 대중을 오도할 수 있는 표시 또는 주장

### 다. 퍼블리시티권

퍼블리시티권은 개인이 상업적 목적으로 자신의 신원을 사용하는 것을 금지하거나 통제할 수 있도록 한다. 예를 들어, 허가 없이 누군가의 사진을 제품 패키지에 게시하는 것은 퍼블리시티권을 통하여 금지할 수 있다. 캄보디아에는 퍼블리시티권의 보호를 위한 특별한 법률이 제정되어 있지

않아, 이러한 권리의 침해에 대해서는 다른 법률에 의한 권리 주장을 하여야 한다. 일례로서, 타인의 신원을 상업적 목적으로 무단으로 사용하는 것은 '정직한 관행'을 위반하는 불공정 경쟁의 한 형태로 간주 될 수 있지만, 아직까지 이러한 사례가 캄보디아 법정에서 다루어진 된 적은 없다.

## 라. 지리적 표시

지리적 표시의 보호를 위한 법률(Law on Geographical Indication)은 2014년 1월 제정되었다.

지리적 표시(Geographical Indication: GI)는 특정 지역에 해당하는 특정 제품에 사용되는 이름 또는 명칭으로서, 제품의 품질 또는 평판이 본질적으로 원산지에 기인할 때 보호의 대상이 된다. 잘 알려진 지리적 표시의 예로는 Champagne, Florida Oranges, Prosciutto di Parma가 있다. 등록된 GI를 통해 지역 생산자는 경쟁 제품과 상품을 더 잘 구별하고 마케팅할 수 있게 된다.

WTO 의무를 준수하기 위해 완전한 GI 법을 도입하기 위하여 2009년 초부터 임시 규정에 따라 상무부에 GI를 등록할 수 있게 되었다. 등록 절차의 일환으로 생산자 그룹은 제품의 지리적 영역, 생산 조건 및 인증 프로세스를 자세히 설명하는 명세서를 제출해야 한다. 국내외 GI를 모두 등록할 수 있으며, 초기 보호 기간은 10년이고 무기한 갱신 가능하다.

캄보디아에 등록된 GI는 Kompung Speu의 Kampot Pepper와 Palm Sugar가 있다.

### 3.1. 개요

캄보디아 지식재산권 법률에는 지식재산권(IPR)의 효과적인 집행을 위한 조항이 포함되어 있다. 또한 민법 및 민사 소송법은 민사 구제 절차 및 잠정 조치를 제공한다. 국경 조치에 있어서는 Camcontrol, 경제 경찰, 세관 및 검찰을 포함한 관할 당국이 법원에 위조품으로 의심되는 상품의 출시를 중단하도록 허용하는 IP 법률과 함께 관세 법률의 일부 조항은 세관 당국이 모든 유형의 지식재산권 침해를 해결하도록 권한을 부여하고 있다.

의약품과 관련된 위반에 대해 캄보디아는 의약품 관리에 관한 법률을 적용하는데, 일부 경우에는 특히 수입 위조품에 대한 상표, 상호 및 불공정 경쟁 행위에 관한 법률이 함께 적용될 수 있다. 지식재산권의 집행을 더욱 강화하고 관련 부처와 기관 간의 원활한 협력을 가능하게 하기 위해 2008년에 설립된 국가지식재산위원회의 감독 하에 부처간 협력이 진행되고 있다.

### 3.2. 사법구제

캄보디아에는 지방/시립 법원, 항소 법원 및 대법원의 3심 법원이 있으며 대법원의 결정이 최종적이다. 향후에는 형사, 행정, 민사 및 상사 법원의 전문화에 보다 중점을 둘 계획이다. 캄보디아 왕립 정부는 상사 및 지식재산 분쟁을 다루는 효율적인 도구이자 전문 기관이 될 수 있는 상사 법원을 설립할 것으로 예상된다.

캄보디아 법원의 심리 절차는 다른 국가 법원의 규칙 및 절차와 유사하며, 재판장은 법적 배경을 가지고 있으며 해당 분야의 전문 지식을 갖춘 비 법률 분야의 배석판사 2명이 재판에 참석한다.

현재 캄보디아에는 지식재산 사건을 전담할 특별 법원이나 전문 판사가 없고 지식재산 관련 사건이 많은 편은 아니다. 하지만, 캄보디아는 경제 발전으로 인해 증가하는 사건에 대처하기 위해 유능하고 경험 많은 판사가 재판을 진행하는 전문 법원을 갖추는 필요가 있다는 지적이 제기되고 있다.

캄보디아는 대중의 지식재산권에 대한 지식이 여전히 제한되어 있고 판사, 검사 및 집행관의 지식재산 관련 지식과 경험이 부족한 최빈 개도국(LDC)이기 때문에 법원은 지식재산 관련 사건에서 판결을 내리기 전에 특허청 심사관이 변론에 참여하도록 추천을 요청할 수 있다. 일반적으로 지식재산 분쟁을 법원에 소송을 제기하여 해결하는 데에는 시간과 비용이 많이 소요되며 일부

지식재산 관련 사건은 모든 절차를 완료하는데 4~5년이 필요한 경우도 있다. 그 결과, 현지 대리인과 권리자는 당사자가 법원 절차를 시작하기 전에 상무부에 중재 서비스를 요청하는 경우가 있다. 즉, 원고는 법원 또는 집행기관에 직접 구제조치를 신청할 수 있으며, 대안으로 양 당사자는 중재 센터(PADR)에 중재를 요청할 수 있다.

### 3.3. 행정구제

#### 가. 지식재산 분쟁 조정센터(PADR)

캄보디아가 LDC라는 점에서 법원 시스템 외부의 PADR은 IP 분쟁 해결을 위한 유연한 절차로 장려되고 있다. 이에 상무부 장관은 2007년 9월 18일 상무부 지식재산권부 산하에 지식재산권 소송을 담당하는 소송국(Bureau of Litigation)을 설립하는 선언문을 발표했다.

원고는 조정자 역할을 하는 소송국에 침해자에 대한 조치를 취할 것을 요청할 수 있다. PADR 절차는 최종 해결까지 장기간이 소요되는 소송에 대한 좋은 대안이 되며, 소액의 행정 수수료만 소요되어 비용 역시 효율적이다. 이해 당사자는 권리 소유자가 침해자에 대한 소송을 법원에 직접 제기하기 전에 PADR 절차를 통해 분쟁을 해결할 수도 있다. 법원 절차가 길고 비용이 많이 들며 일관성이 없을 수도 있기 때문에 사법부가 직면한 문제에 비추어 일반적으로 대리인들은 고객에게 상무부를 통한 합의에 도달하도록 조언하는 경우가 많다. 조정이 실패하더라도 권리 소유자는 여전히 자유롭게 법원에 소송을 제기할 수 있다.

PADR 절차의 구조는 협상 심리를 통해 구성되며 법원 심리 절차 또는 조정절차와 유사하다. 전담 조정자는 지식재산권부의 국장 또는 부국장으로 구성되며, 대신 소송국의 국장 또는 부국장과 지식재산 분야의 지식과 경험을 가진 직원이 배석하기도 한다. PADR에서 당사자는 원하는 경우 절차와 결과를 기밀로 유지할 수 있다.

효율적인 분쟁 해결 절차를 위해 PADR은 당사자가 원하는 대로 빠른 결과에 도달할 수 있도록 당사자에게 짧은 기한을 부여한다. 만약 침해 당사자가 권리자의 절차를 지연시키려 할 때에는 조정자가 절차 종료를 위한 처리기한을 설정할 수 있다.

PADR 절차는 구속력이 없거나 구속력이 있을 수 있다. 조정부는 때때로 행정적 부과와 함께 당사자 각자의 이해를 기반으로 분쟁을 해결하는데 당사자를 지원하며 합의 결과는 일반적으로 계약에 의해 시행할 수 있다.

법원의 판결은 일반적으로 한 번 이상의 항소를 제기할 수 있지만 PADR을 통한 합의는 일반적으로 항소 대상이 아니며, 합의 사항의 불이행시 당사자는 법원을 통해 이행을 촉구할 수 있다. 조정을 주재하는 조정자는 합의에 따른 조정 사항을 집행할 권한이 없으므로 손해, 보상, 물품 압수 및 위조물품 폐기는 양 당사자의 합의에 의해서만 부여될 수 있다. 그러나 공중 보건에 영향을 미치는 위조품의 경우, 조정자는 기소 및 법원 절차에 따른 지식재산권 침해 벌금 조항에 대한 설명과 함께 해당 위조품이 상업 채널로 반환되는 것을 방지하기 위해 해당 위조품을 파기하도록 당사자에게 권장한다.

PADR에 의한 조정은 다음과 같은 측면에서 지식재산권 분쟁 해결에 적합하다.

- 단일 중립 절차
- 당사자 자율성
- 중립성
- 전문성
- 효율성
- 기밀성
- 합의의 최종성
- 당사자 관계 유지

#### 나. 지식재산권 침해에 대한 통관금지 절차

세관 당국은 2007년 6월 22일 관세법에 정의된 관세청 (경제재정부 관세 국)이다. 상표법 10장 및 저작권법 63조에 따라 세관 당국은 상표권 및 저작권 침해가 의심되는 경우 국경 조치를 수행한다.

지식재산권을 침해하는 위조품에 대해서는 모두 통관금지를 신청할 수 있으며, 위조품에는 허가 없이 등록 상표와 동일한 상표를 부착한 상품/포장 또는 등록상표와 구별할 수없는 상품/포장이 포함될 수 있다. 그러나 국경 통제조치는 명백한 침해 사례에서만 사용할 수 있다는 점에 유의해야 한다.

세관 당국은 정해진 기간 동안 상품 통관을 중단하며 이 기간은 영업일 기준 10일 이상 연장할 수 없다. 또한 신청자가 위조품을 파기하고자 하는 경우에는 관세 당국이 법원의 승인을 받은



경우에만 모조품을 파기할 수 있으므로 물품의 통관 보류 후 영업일 기준 10일 이내에 민사소송 절차를 시작해야 한다. 세관 당국은 신청자가 법원 절차를 시작하지 않을 경우 물품을 반납하게 된다.

통관 정지 신청서는 세관 당국에 제출해야 하며 다음 사항을 포함해야 한다.

- 위조품의 직접적인 증거(신청을 뒷받침하는 증거)를 보여주는 진술
- 상품에 대한 설명
- 상표 등록 증명
- 신청자의 정보

신청서 및 지원 문서는 크메르어 또는 영어로 작성 될 수 있다.(크메르어 또는 영어로 번역된 경우 다른 언어로 된 문서도 허용됨). 통관 보류 신청을 위한 공식 비용은 지정되지 않았으므로 상황 별로 비용이 청구될 수 있다.

세관 당국은 경우에 따라 신청자에게 보증금 지불을 요구하거나 통관 정지에 대한 기타 보증을 제공할 수 있다. 세관 당국은 신청이 승인, 거부 또는 추가 고려를 위해 예약된 경우 요청 제출 일로부터 영업일 기준 10일 이내에 신청자에게 알려야 한다.

권리 보유자와 침해자간에 조정안이 합의되면 권리 보유자는 위조품 폐기 방법을 결정할 수 있는 완전한 권리를 얻는다. 공중 보전에 영향을 미치지 않는 모조품(예 : 티셔츠, 신발, 장난감 등)인 경우 상무부는 관련 부처에서 발행한 생산 증명서를 제공하여 양 당사자가 해당 상품을 일정 기간 동안 상거래 채널에서 폐기하도록 합의할 것을 권장한다. 공중 보전에 영향을 미치는 모조품(예 : 약품, 칠리소스, 자동차 부품 등)은 폐기되며 위조품의 처분에 대한 최종 결정은 권리자가 내린다. 그러나 침해자는 권리 보유자를 설득하여 침해 활동을 정리할 기회를 제공할 수 있다.

#### 다. CAMCONTROL

CAMCONTROL은 상무부의 캄보디아 수출입 검사 및 사기 단속 사무국(Fraud Repression Directorate-General of the Ministry of Commerce)의 약어이며, 상무부 내에 설립된 전문 기관이다. CAMCONTROL의 책임과 구성은 2000년 6월 21일 제품 및 서비스의 품질 및 안전 관리에 관한 법률에 의해 결정된다.

### 3.4. 형사구제

내무부 산하 경제 경찰(Economic Police)은 지식재산권법, 제품 및 서비스의 품질 및 안전 관리에 관한 법률을 포함한 경제법 위반 혐의가 있는 경우 검사의 감독 하에 형사 수사를 담당한다.

캄보디아의 경제 경찰은 법 집행의 모든 활동을 감시하고 조사할 책임이 있다. 즉, 경제 경찰은 경제 범죄에 대한 조치를 취하고 지식재산권 보호를 포함하여 수색 및 조사를 수행하기 위해 검사 및 법원과 협력하여 지식재산권의 집행 절차를 이행한다. 이를 위해 경제 경찰, 반 지식재산권 범죄국 (Anti-Intellectual Property Rights Crime Office) 내에 특별 사무소가 설치되었으며, 특히 수색 및 조사를 담당한다. 또한 증거를 수집하기 위해 관련 관할 당국과 협력하여 표적 식별 및 법적 조치를 신청한다. 형사소송법에 따르면, 경제 경찰은 사법 경찰관 또는 사법 경찰 요원으로 구성된다.

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

### XV. 태국

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 347
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 350
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 366



### 1.1. 개요

태국의 지식재산권 범위에는 특허, 상표, 영업비밀, 상호, 지리적 표시, 집적회로 배치설계, 변종 식물(plant variety), 저작권 등이 포함된다.

특허 대상은 발명, 소특허 및 디자인을 포함하며, 이 중 소특허란 새로운 물품과 산업상 이용가능성의 요건만을 충족하는 발명을 가리킨다. 우리나라처럼 디자인보호법을 따로 두지 않고 특허법을 통해 보호한다. 존속기간의 경우 특허는 출원일로부터 20년, 소특허는 출원일로부터 6년, 디자인은 출원일로부터 10년이다.

상표는 식별력을 갖추고 있어야 하고, 상표법에서 열거하고 있는 등록이 금지된 표장에 해당하지 않아야 하며, 선등록 상표와 동일 또는 유사해서는 안된다는 점에서 다른 나라의 등록요건과 크게 다르지 않으며 2016년 이후 1상표 다류 1출원이 가능해졌다. 상표권의 존속기간은 설정 등록일로부터 10년이며, 존속기간 만료시 10년 단위로 갱신이 가능하다. 상표 출원서는 태국어로 작성되고 제출되어야 한다는 점에 주의할 필요가 있다.

물품의 임의의 구성 또는 물품에 특별한 외관을 제공하며 산업적인 또는 수공업적인 물품의 패턴으로서 이용되는 선 또는 색채의 조합에 대해서는 디자인권으로 등록 가능하다. 디자인권의 보호를 받기 위해서는 디자인이 신규한 것이어야 하고, 산업 및 수공업을 위한 것이어야 한다. 존속기간은 출원일로부터 10년이며 갱신은 불가하다. 또한, 특허와 마찬가지로 법원 절차에 소요된 시간은 보호기간으로 산정되지 않는다.

저작권으로 보호되는 저작물로는 어문 저작물, 연극 저작물, 예술 저작물, 음악 저작물, 시청각 저작물, 영화 저작물 및 녹음물 등이 있으며, 저작권의 내용으로는 저작인격권, 저작재산권 및 저작인접권이 있다. 저작권의 보호기간은 저작자의 일생 및 사후 50년간이다.

대표적인 최근 동향으로, 태국은 내각에서 환태평양경제동반자협정(Trans-Pacific Partnership, TPP 협정)<sup>151)</sup> 가입과 관련하여 협정 가입으로 인하여 제네릭 의약품 판매에 어려움이 발생하고, 특허권이 있는 종자를 이용할 수 없게 될 것이라는 등의 우려가 대두되어 가입의 지연이 예상되고 있는 상황이다.<sup>152)</sup>

151) TPP 협정은 아시아-태평양 지역 경제의 통합을 목표로 공산품, 농업 제품을 포함한 모든 품목의 관세를 철폐하고, 정부 조달, 지식재산권, 노동 규제, 금융, 의료 서비스 등의 모든 비관세 장벽을 해소하고 자유화하는 협정이다.

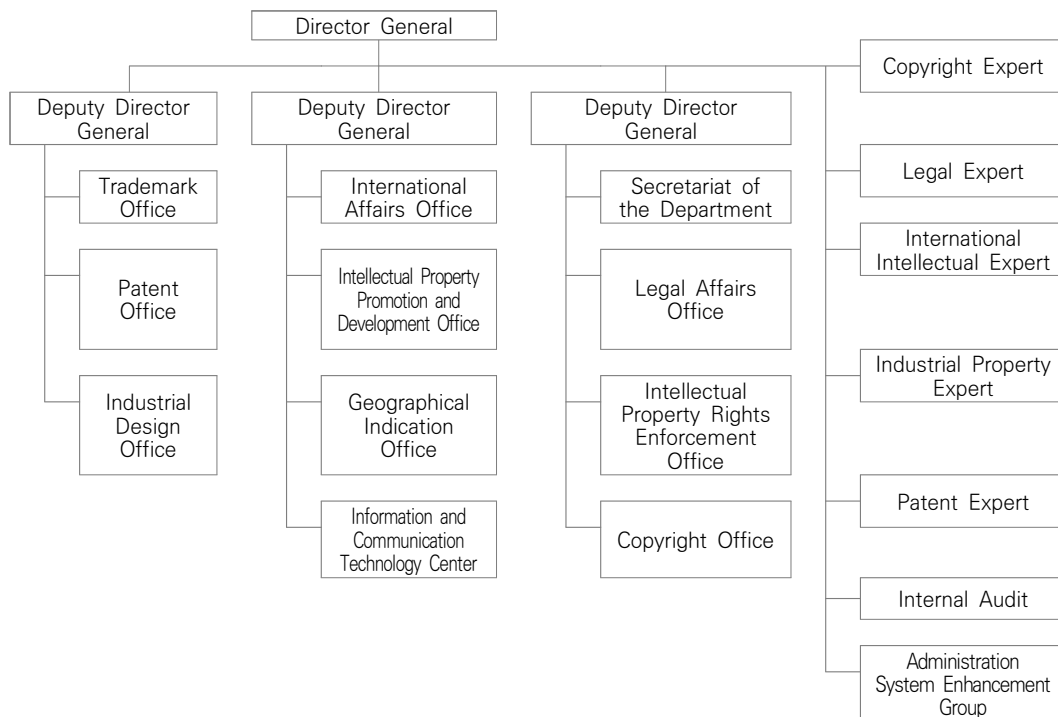
152) [https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd\\_gb=trend&bd\\_cd=1&bd\\_item=0&po\\_item\\_gb=ETC&po\\_no=19699](https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=ETC&po_no=19699)(출처: 지식재산동향, 한국지식재산연구원)

태국이 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신물질 보호에 관한 국제조약)
가입 (2009. 12. 24.)	가입	가입	가입 (2017. 11. 7.)	미가입	미가입

## 1.2. 지식재산 관련 기관<sup>153)</sup>

지식재산권청(DIP)은 특허, 상표, 디자인, 저작권, 지리적 표시, 영업비밀 및 회로배치 설계 등의 지식재산권의 신청, 등록에 관한 제반 업무를 수행하며 이외에도 분쟁해결, 지식재산권 침해 규제 및 해외에서의 지식재산권 관련 업무도 담당한다. 또한, 특허, 상표, 저작권 및 기타 관련 법률의 집행권한 및 법률에 대한 법적 사항 뿐 아니라 지식재산 보호의 제도, 패턴 및 방법 등을 개발하는 계획 업무 및 통상부에서 위임한 업무 등을 수행할 권한을 가진다.



[그림] 태국 지식재산권청 조직도<sup>154)</sup>

153) 아세안 국가의 의약품 관련 특허제도, 식품의약품안전처, 99쪽

154) <http://www.ipthailand.go.th/en/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.html>

1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>155)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	1,006	6,924	27,517	18,144	3,026	1,051
2015	1,029	7,138	33,347	18,997	3,383	1,078
2016	1,098	6,722	35,720	20,415	3,759	1,098
2017	979	6,886	31,183	22,819	3,698	1,424
2018	904	7,245	32,826	45,455	4,044	1,425

155) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=TH](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=TH)

## 2.1. 특허

### 가. 보호대상

특허법에 의하여 발명 또는 방법에 대해 보호를 제공하기 위하여 당국에 의하여 발행된 수단으로서, 특허 대상은 발명, 소특허 및 디자인을 포함하여, 한국과 달리 디자인에 대해서도 특허법에 따라 보호된다는 특징이 있다.

- ‘발명’이란 새로운 물품 또는 방법으로 귀결되는 발명 또는 창작, 또는 물품이나 방법을 개량시키는 임의의 행위라고 정의된다.
- ‘소특허’란 발명 중, 새로운 물품과 산업상 이용가능성의 요건만을 충족하는 발명으로 정의된다.
- ‘디자인’이란 물품에 특별한 외관을 주어 산업적인 또는 수공업적 물품으로서 사용되는 물품의 임의의 구성 또는 선 또는 색채의 조합을 의미하며, ‘물품 디자인은 물품이나 방법의 기술적 또는 기능적 면을 고려한다는 점에서 발명과 차이가 있다. ‘디자인’에 관한 구체적인 내용은 ‘2.2’항에서 기술하도록 한다.

### 나. 등록요건

#### 1) 산업상 이용가능성

특허 제도에서는 특허가능한 발명을 수공업, 농업, 상업에 포함하는 산업에서 사용될 수 있는 발명으로 제한하고, 아직 발명으로 구체화되지 아니한 원리나 이론은 산업상 이용가능성을 결여하여 특허를 받을 자격이 없도록 하고 있다.

#### 2) 신규성

신규성과 관련하여, 특허법은 ‘발명은 기존의 발명이 아닌 한 새로운 것으로 간주된다.’라고 설명하고 있으며, 기존의 발명에 관하여 특허 출원일 이전에 왕국 내에서 존재하거나 널리 사용되는 발명, 왕국 내외를 불문하고 특허 출원일 이전에 특허 또는 소특허 허여된 발명을 비롯한 몇 가지 경우를 열거하고 있다.

#### 3) 진보성

해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지 않은 발명에 한하여 진보성을 인정하며,



법원에 따르면 발명에서 사용된 이미 알려진 원리나 기술 또는 선행 발명으로부터의 단순한 차이점은 진보성을 만족하지 않는다.

#### 4) 특허로 가능하지 아니한 발명

태국 특허법에서는 ① 미생물 및 자연적으로 존재하는 미생물의 임의의 성분, 동물, 식물 및 동물 또는 식물로부터 추출한 성분, ② 과학적 또는 수학적 법칙이나 이론, ③ 컴퓨터 프로그램, ④ 인간 또는 동물의 진단 또는 치료방법, ⑤ 공공질서 또는 선량한 도덕, 공중보건 또는 복지에 반하는 발명을 특허로 가능하지 않는 발명으로 규정하고 있다.

#### 5) 소특허의 특허 요건

소특허의 경우, 신규성 및 산업상 이용가능성만을 요건으로 하며 진보성을 특허 요건으로 요구하지 않는다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

#### 1) 취득절차

① 출원, ② 방식심사, ③ 출원공개, ④ 실체심사, ⑤ 이의신청, ⑥ 등록의 단계로 이루어진다.

##### 가) 출원 단계

특허 기술 명세서를 포함하여 모든 출원은 태국어로 작성되어야 하며, 우선권 주장을 수반한 출원의 경우, 출원시에는 최초 출원된 외국어 명세서로 출원이 가능하나(발명의 명칭은 반드시 영어로 기재되어야 한다), 태국 출원일로부터 90일 이내에 반드시 태국어로 번역된 명세서를 제출하여야 한다.

##### 나) 방식심사 단계

심사관은 발명특허 또는 소특허의 출원서를 심사하여, 위임장, 태국어로 작성된 특허 명세서 등의 제출 요구사항을 구비하고 있는지 등 특허법에 따라 작성된 것인지 여부와 발명 또는 소특허가 특허가능성의 요건을 충족하였는지 여부를 심사한다. 위와 같은 방식 심사 결과 주요 결격 사유가 발견되지 않는 한 심사관은 공개료 납부 여부를 알리는 통지서를 출원인에게 송달하고, 공개료 납부와 함께 공개가 이루어진다.

##### 다) 실체심사 단계

① 발명 특허 출원이 공개되면, 공개일로부터 5년 이내에 출원인은 자신의 발명이 특허성의 요건을

만족하는지 여부에 대한 실체심사를 청구하여야 하며, 기간 내에 심사 청구되지 않은 경우 출원은 포기 간주된다. 심사관은 실제 심사 결과를 지식재산권청장에게 보고하며, 청장은 경우에 따라 출원의 등록 결정 또는 거절 결정을 한다.

② 소특허의 경우, 발명 특허와 같은 실제 심사를 필요로 하지 않는다. 즉, 지식재산권청장이 소특허의 발명이 법적으로 적절하다고 판단되며 등록이 허용될 수 있다.

#### 라) 이의신청 단계

이해관계 있는 자는 누구든지 발명 특허 또는 디자인 특허 출원에 대한 심사 과정 동안에 이의 신청을 제기할 있다. 또한 특허권자가 정당한 권리자가 아니라고 생각하거나 특허 출원이 법적으로 유효하지 않다고 생각하는 자는 누구든지 출원이 공보에 공개된 날부터 90일 이내에 이의 신청을 할 수 있다. 그러나 소특허의 경우에는 등록 절차를 간소화하기 위해 도입된 제도인 만큼 이의신청 제도가 없으면, 대신 소특허의 공고 후 해당 발명에 대한 기술평가청구가 가능하다.

#### 마) 등록 단계

실체심사 결과, 해당 발명이 특허 등록가능성이 있는 것으로 심사보고서가 작성되고, 어떠한 이의신청도 접수되지 않았을 경우, 해당 심사관은 출원인에게 등록료 납부를 명하는 등록결정서를 송달한다. 이 때, 출원인은 등록 결정서를 접수한 날부터 60일 이내에 등록료를 납부하여 특허 등록증을 접수한다.

#### 2) 출원/등록 기간

방식 심사까지는 적어도 6개월 이상 소요되며, 심사청구부터 심사 결과 접수까지 약 2년 이상의 기간이 소요된다.

### 라. 특허권의 효력

#### 1) 효력발생 및 존속기간

특허권은 설정등록에 의해 발생한다. 발명 특허의 존속기간은 태국 출원일로부터 20년이고, 단, ① 동일 날짜에 출원한 둘 이상의 출원인 사이에 누가 발명에 대한 권리를 가지는지 여부에 대한 분쟁이 있는 경우, ② 명령 또는 특허 심판원의 심결에 대하여 법원에 불복심판을 청구한 경우, ③ 동일 날짜에 출원된 소특허의 권리자가 누구인지 합의가 되지 않은 경우, 해당 발명에 대하여 둘 이상의 발명자라고 주장하는 자들 사이의 분쟁이 있는 경우에는 각 경우 법원 절차에 소비된 시간은 존속기간에 포함되지 않는다. 또한 발명 특허의 존속기간은 갱신이 불가하다.

소특허의 경우, 태국 출원일로부터 6년간 보호되며, 이 존속기간 역시 위에서 언급된 3 가지 경우가 발생한다면 법원 절차에 소비된 시간은 배제된다. 소특허의 경우, 특허권자의 청구에 따라 각각 2년씩 두 차례에 걸쳐 연장이 가능하다.

## 2) 독점권

① 발명 특허의 독점권 : 물품 특허에 있어서 특허된 물품을 제조, 사용, 판매, 매매를 위해 소지, 매매로의 제공 및 수입할 수 있는 권리 및 방법 특허에 있어서 특허된 방법을 사용, 특허된 방법에 의하여 제조된 물품을 제조, 사용, 판매, 매매를 위한 소지, 매매로의 제공 또는 수입할 수 있는 권리를 독점한다.

② 소특허의 독점권 : 특허법은 발명 특허의 독점권에 관한 규정을 소특허에서도 준용한다.

## 3) 실시권 설정 및 권리 양도

특허법은 특허권자에게 자신의 특허를 타인이 실시할 수 있는 실시권을 부여할 수 있는 권리를 명시적으로 인정하고 있으며, 다만 공공의 이익을 보호하기 위하여 특허권자는 통상부령에 따라 ① 공정한 경쟁에 제한을 가할 수 있는 방식의 조건이나 제약 또는 로열티를 실시권자에게 부과하지 않아야 하고, ② 특허권이 종료된 이후 로열티를 지급하도록 실시권자에게 요구하여서는 안된다.

또한, 특허권은 양도 가능하며 다만 공동 특허권자에 의해 소유된 특허의 양도는 모든 공동 특허권자의 동의를 얻어야만 하고, 특허의 실시권 허락과 마찬가지로 특허권의 양도는 서면으로 이루어져야 하고, 해당 기관에 설정 등록되어야 한다.

## 4) 효력제한

발명 특허 및 소특허 모두, ① 교육, 학습, 실험 또는 연구의 목적으로 하는 임의의 행위, ② 의약품에 관련된 행위를 포함하여 자격 있는 조제사에 의해 이루어지는 의사 처방전에 따른 의약의 조제, ③ 의약의 등록에 관한 임의의 행위이지만 특허의 종료 후 그 출원인이 특허된 의약품의 제조, 판매 또는 수입을 반대한 경우, ④ 선박이 일시적으로 또는 우연히 영해에 진입한 경우, 그러한 장치가 선박의 필요성을 위해 사용된 것을 조건으로, 태국이 회원국으로 가입된 특허 보호를 위한 동맹 또는 국제협정의 회원국의 선박의 본체, 기계 또는 선박의 다른 부속품과 관련된 발명 특허의 대상인 장치의 사용을 비롯하여 특허법에서 열거한 경우 및 ⑤ 특허권자가 물품을 제조 또는 판매하도록 실시권을 허락하거나 권한을 부여한 경우에는 특허권의 효력이 제한될 수 있다.

## 마. 심판제도

### 1) 거절사정불복심판

거절결정을 받은 자가 그에 불복하는 경우에 결정의 당부를 판단하기 위해 심사절차의 속심으로서 추가적으로 사건 심리를 실시하는 것이며, 거절결정을 받은 특허출원인이 청구할 수 있고, 청구 시기는 거절결정을 송달받은 날로부터 60일 이내이다.

### 2) 이의신청에 대한 결정의 불복심판

이의신청인 또는 출원인은 결정 및 명령의 수령일로부터 60일 이내에 특허 심판원에 지식재산권 청장의 결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있다.

특허요건을 만족하지 않는 임의의 특허는 무효로 간주되고, 누구든지 이러한 특허의 무효를 제기할 수 있고, 이해관계 있는 자 또는 검사는 관할 법원에 이 특허를 취소할 것을 청구할 수도 있다.

## 바. 비용<sup>156)</sup>

### 1) 출원 절차 관련

(단위: THB)

구분		관납료	
출원	발명 특허	500	
	소특허	250	
	특허 출원 공고	250	
심사청구	발명 특허 심사 청구	250	
등록	등록 접수 및 특허 발급		500
	발명 특허	5년차	1,000
		6년차	1,200
		7년차	1,600
		*이후 20년차까지의 관납료는 생략 <sup>157)</sup>	
	소특허	5년차	750
6년차		1,500	

156) <http://www.ipthailand.go.th/th/patent-006.html> (출처 : 태국 지식재산권청 홈페이지)

157) 기타 상세 비용은 태국 지식재산권청 홈페이지(<http://www.ipthailand.go.th/th/patent-006.html>)에서 확인할 수 있다.

## 2.2. 디자인

### 가. 보호대상

특허법에 정의된 바와 같이, 디자인은 물품의 임의의 구성 또는 물품에 특별한 외관을 제공하며 산업적인 또는 수공업적인 물품의 패턴으로서 이용되는 선 또는 색채의 조합에 대하여 보호된다.

### 나. 등록요건

디자인 등록을 받기 위해서는 ① 디자인이 신규한 것이어야 하고, ② 산업 및 수공업을 위한 것이어야 한다. 또한, 물품 디자인의 경우 다른 요건을 모두 갖춘 경우라도, 공공질서나 선량한 도덕에 반하는 것이거나, 칙령에 의해 지정된 디자인 중 하나인 경우에는 등록에서 배제된다.

### 다. 취득절차

① 출원, ② 방식 심사, ③ 실체 심사, ④ 공고, ⑤ 이의신청, ⑥ 등록의 단계로 이루어진다.

#### 1) 출원 단계

디자인 명세서를 포함하여 모든 출원은 태국어로 작성이 되어야 한다. 태국에서 디자인 출원은 1개 물품에 대한 1개 디자인을 원칙으로 하며, 여러 개의 디자인을 대상으로 한 1개 출원은 불가능하다. 다만, 물품의 전체가 아닌 일부의 디자인을 대상으로 한 출원 및 등록은 가능하다.

#### 2) 방식 심사 단계

디자인 출원서가 제출되면 담당 심사관은 방식 심사에 착수하며, 발명 특허와는 다르게 방식 심사가 완료되면 자동적으로 실체 심사가 착수되며, 별도의 심사 청구는 요구되지 않는다.

#### 3) 실체 심사 단계

심사 결과가 나온 후의 절차는 발명 특허와 동일하게 심사관이 심사결과를 지식재산권청장에게 보고하고, 청장은 경우에 따라 출원의 등록 결정 또는 거절결정을 한다. 거절결정서를 받은 경우 출원인은 특허심판원에 불복심판을 청구할 수 있다.

#### 4) 공고 단계

실체 심사 결과, 등록에 대한 주요 결격사유가 발견되지 않으면 해당 디자인은 공고 공보를 통해 공고되고 이후 이의신청 단계를 밟게 된다.

## 5) 이의신청 단계

이해관계 있는 자는 누구든지 디자인 특허 출원에 대한 심사 과정 동안에 이의신청을 제기할 수 있다. 특허권을 받을 더 정당한 권리를 가진다고 생각하거나 또는 출원이 법적으로 유효하지 않다고 생각하는 자는 누구든지 출원의 공고 후 90일 이내에 이의신청을 할 수 있다.

## 6) 등록

실체심사 결과 해당 발명이 특허 등록가능성이 있는 것으로 심사보고서가 작성되고, 어떠한 이의 신청도 접수되지 않았을 경우, 해당 심사관은 출원인에게 등록료 납부를 명하는 등록결정서를 송달한다. 출원인은 등록결정서를 접수한 날로부터 30일 이내에 등록료를 납부하여 디자인 등록증을 접수한다. 또한 디자인의 경우, 존속기간 만료 이후 권리 갱신은 불가능하다.

## 라. 디자인권의 효력

### 1) 효력발생 및 존속기간

디자인의 보호기간은 태국 출원일로부터 10년이며, 특허와 마찬가지로 법원 절차에 소요된 시간은 보호기간으로 산정되지 않는다. 또한, 디자인권의 존속기간은 갱신이 불가하다. 또한, 발명 특허 및 소특허와 마찬가지로 디자인권의 존속기간이 만료되면, 그 디자인은 공공의 영역으로 된다.

### 2) 독점권 및 효력제한

원칙적으로 특허법은 발명 특허, 소특허 및 디자인 특허의 소유자에게 독점권을 부여하고 있고, 발명 특허 및 소특허의 특허권자가 동일한 독점권을 향유하는 반면, 디자인 특허의 특허권자는 이들과 상이한 독점권을 가진다. 즉, 디자인 특허의 특허권자는 그 디자인을 사용한 물품을 판매, 매매를 위하여 소지, 매매로의 제공 또는 수입하는 독점권을 가진다.

또한, 디자인 특허의 특허권자는 교육 및 개발을 위해 디자인을 사용하는 경우에는 그 효력이 제한된다.

### 3) 실시권 설정 및 권리 양도

실시권 설정 및 권리 양도에 관하여는 특허의 경우와 동일하게 적용된다.

## 마. 비용<sup>158)</sup>

(단위: THB)

구분	항목	관납료
출원	물품 디자인 특허 신청	250
	동일 물품 디자인 특허 출원을 동시에 10개 이상 신청할 경우	2,250
등록	5년차	500
	6년차	650
	7년차	950
	8년차	1,400
	9년차	2,000
	10년차	2,750
	첫 번째 등록료 납부시 모두 지불할 경우	7,500

## 2.3. 상표

### 가. 보호대상

사진, 초상화, 창작된 그림, 브랜드, 명칭, 단어, 문자, 숫자, 서명, 색채집합, 물질의 형태나 구성, 또는 이들의 임의의 조합으로 규정하는 표장을 보호대상으로 하고 있다. 또한, 표장의 기능에 따라, 상표, 서비스표, 증명표장 및 집합표장으로 구분하여 보호하고 있다.

### 나. 등록요건

상표 등록을 위해서는 식별력을 갖추고 있어야 하고, 상표법에서 열거하고 있는 등록이 금지된 표장에 해당하지 않아야 하며, 선등록 상표와 동일 또는 유사해서는 안된다. 다만, 태국 상표법상 등록을 위한 요건으로서 상표의 실제적인 사용을 요구하고 있지는 않다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

① 출원, ② 방식 심사, ③ 실체 심사, ④ 공고, ⑤ 이의신청, ⑥ 등록의 단계로 이루어진다.

158) <http://www.ipthailand.go.th/th/patent-006.html> (출처 : 태국 지식재산권청 홈페이지)

## 1) 출원 단계

### 가) 통상의 상표등록출원

상표 출원서는 태국어로 작성이 되어야 하고, 따라서 위임장 및 표장이 태국어가 아닌 경우 반드시 태국어 번역문을 제출하여야 한다. 또한 2016년 7월 28일부로 상표 개정법이 시행됨에 따라 기존의 '1상표 1류 1출원주의'가 '1상표 다류 1출원주의'로 변경되어, 출원인의 측면에서 출원 절차가 간소화되었다.<sup>159)</sup>

### 나) 색채 상표

색채 표장의 등록도 가능하나, 이 경우 해당되는 색채의 견본 제출이 필요하다.

## 2) 방식 심사 단계<sup>160)</sup>

출원 후, 기본 요건에 대한 방식 심사가 진행되며, 이를 충족하지 못할 경우 심사관은 보정명령을 한다. 출원인은 보정 명령을 접수한 날로부터 60일 이내에 보정서를 제출할 수 있으며, 흠결 사항이 해소되지 않을 경우 해당 출원은 취하 간주된다.

## 3) 실제 심사 단계

상표 등록 요건 및 선행 유사 등록 상표의 유무를 결정하는 심사 단계로서, 심사 결과 해당 출원이 등록 요건을 충족하지 못할 경우 심사관은 거절 결정을 한다. 이 때, 출원인은 거절결정을 받은 후 60일 이내에 보정서를 제출할 수 있고, 보정서 제출 결과 거절이유를 해소하지 못할 경우, 다시 60일 이내에 심판원에 불복심판을 청구할 수 있다.

## 4) 공고 단계

심사 결과, 해당 출원이 등록 요건을 충족할 경우 심사관은 출원 공고를 하며, 공고 이후 해당 상표가 등록 요건이 결여되었거나 출원 과정상 흠결이 있다는 것을 알게 될 경우, 출원 공고가 취소될 수 있으며, 이 때 출원인은 출원공고 취소 결정을 통지 받은 후 60일 이내에 불복할 수 있다.

## 5) 이의신청 단계

① 공고된 상표가 식별력이 없거나, ② 이의신청인이 공고된 상표에 대하여 더 정당한 권리를 가지는 경우, ③ 출원이 상표법 규정에 따르지 않은 경우 중 어느 하나에 해당할 경우, 누구든지 이의신청을 할 수 있다.

159) [http://www.youme.com/2005/ko/nw2\\_190.asp](http://www.youme.com/2005/ko/nw2_190.asp) (출처: 유미 특허법인)

160) <http://blog.daum.net/beyondspace.com/45> (출처: 이공 특허법률사무소)



## 6) 등록

심사 결과 상표출원에 대한 이의가 제기되지 않았거나, 이의가 제기되었으나 해당 출원이 등록되어야 한다는 결정이 있는 경우 심사관은 출원인에게 등록결정서를 송달하고, 출원인은 등록결정서 접수일로부터 60일 이내에 등록료를 납부하여야 한다.

## 7) 출원/등록 기간

최초 심사결과는 출원일로부터 1년 6개월 내지 2년 정도가 소요된다.<sup>161)</sup>

## 라. 상표권의 효력

### 1) 효력발생 및 존속기간

상표권은 설정등록에 의하여 발생하고, 색채상표의 경우 색상을 제한하지 않는 상표는 모든 색상을 등록한 것으로 간주된다. 또한, 상표권의 존속기간은 설정등록일로부터 10년이며, 존속기간 만료시 10년 단위로 갱신이 가능하다. 존속기간 갱신 신청은 존속기간 만료일 기준 3개월 이전부터 갱신 신청이 가능하며, 존속기간 만료 후 6개월 이내에 가산료를 지불하면 갱신이 가능하다.

### 2) 독점권 및 보호범위

상표법은 출원인이 등록시 요청한 상품에 대해서만 등록 상표를 사용할 독점권을 부여한다. 따라서 출원인에 의해 등록되지 아니한 타 상품에 대해서까지 상표권의 효력이 확장되지 않는다. 다만, 이는 사칭통용, 즉 태국 법률에서 명문화하고 있지는 않으나, 대중에게 주지될 정도로 널리 사용되어온 상표에 대하여 구매자로 하여금 타인으로부터 유래한 것이라고 오인하게 하는 방식으로 타인의 상표를 권한 없이 사용하는 경우에는 적용되지 않는다.

### 3) 사용권 설정 및 상표권 이전

등록 상표, 서비스표, 집합표장의 소유자는 타인으로 하여금 등록된 상품 모두 또는 일부에 대하여 자신의 상표를 사용하도록 권한을 부여할 수 있다. 이 때, 상표 사용권 설정 계약은 반드시 서면으로 이루어져야 하며 등록부에 설정 등록되어야 하는 형식상의 제한이 있다(상표법 제68조)<sup>162)</sup>.

상표권은 출원 상표의 등록 여부와 관계없이 양도 또는 상속이 가능하고, 다만 상표법 제49조

161) <https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=carlcap&logNo=221398279095&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F> (출처: 윤희근 변리사 네이버 블로그)

162) 태국 지식재산권청 홈페이지

및 동법 제51조, 장관령 제19조 내지 제21조에 규정된 방법 및 규정에 따라 등록 기관에 등록하여야 한다.<sup>163)</sup>

### 마. 심판제도

거절결정에 대한 불복심판, 이의결정에 대한 불복심판 및 불사용취소심판제도가 있으며, 불사용 취소심판의 경우 취소심판 청구 이전 3년 동안 불사용한 경우에 청구할 수 있다는 특징이 있다.<sup>164)</sup>

### 바. 비용<sup>165)</sup>

(단위: THB)

항목	관납료
각 분류 내에 1개 내지 5개의 상품 또는 서비스가 있는 경우 개당 수수료	1,000
각 분류 내에 5개 이상의 상품 또는 서비스가 있는 경우 개당 수수료	9,000

## 2.5. 저작권<sup>166)</sup>

### 가. 보호대상

저작물의 종류로는 어문 저작물, 연극 저작물, 예술 저작물, 음악 저작물, 시청각 저작물, 영화 저작물 및 녹음물이 있다.

### 나. 저작권의 내용

저작권의 내용으로 저작인격권, 저작재산권 및 저작인접권이 있다.

#### 1) 저작인격권

- 공표권 : 저작자는 대중에 저작물의 공개여부를 결정할 수 있는 권리를 가진다.
- 서명권 : 저작자는 저작자의 신분을 표시하고 저작물 상에 서명할 수 있는 권리를 가진다.

163) 태국 지식재산권청 홈페이지

164) <https://m.cafe.daum.net/borampat/TWUi/28>

165) <https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html#tokyoryou> (출처 : 일본 특허청)

166) <https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/thailand/thailand.do> (한국저작권위원회)

## 2) 저작재산권

태국 저작권법 제15조는 저작재산권의 내용으로 ① 복제권 또는 각색권, ② 공중전달권, ③ 컴퓨터 프로그램, 시청각저작물, 영화저작물 또는 녹음저작물의 원본 또는 복제물의 대여권, ④ 제3자에게 저작권으로부터 발생하는 이익을 준 권리를 규정하고 있다.

## 3) 저작인접권

태국 저작권법 제44조는 실연자의 권리로, ① 녹음된 녹음자료로부터 시청각 방송 또는 공중전달을 제외하고, 실연의 시청각 방송 또는 공중전달, ② 녹음되지 아니한 실연의 녹음, ③ 실연자의 허락없이 녹음한 실연의 녹음물을 복제하는 것 또는 실연자의 허락을 받았으나 다른 목적으로 실연의 녹음물을 복제하는 것을 규정하고 있다.

## 다. 저작권의 효력

## 1) 보호기간

저작권의 보호기간은 저작자의 일생 및 사후 50년간이고, 공동저작물의 경우에는 공동저작자의 일생 및 공동저작자 가운데 최후 생존자의 사망으로부터 50년간 존속하고, 저작자 또는 모든 공동저작자가 저작물의 발행 이전에 사망한 경우, 저작물의 최초 발행일로부터 50년간 존속하고, 응용미술저작물은 창작시점으로부터 25년간 존속하며(단, 그 저작물이 그 기간동안 발행된 경우에는 최초 발행일로부터 50년간 존속한다.), 저작자가 법인인 경우, 이명 또는 무명의 저작자에 의해 창작된 저작물, 사진저작물, 시청각저작물, 영화저작물, 녹음저작물 또는 오디오방송물 및 비디오방송물은 창작시점으로부터 50년간 존속한다(다만, 그 저작물이 그 기간 동안 발행된 경우에는 최초 발행일로부터 50년간 존속한다).

## 2) 효력제한

저작권법 제30조 내지 제50조는 저작권의 효력이 제한되는 경우로 아래의 경우들을 열거하고 있다.

- 사적이용을 위한 복제나 도서관 등에서의 복제
- 인용 및 교과용 도서 등에의 게재 및 복제
- 학교교육 프로그램의 방송과 학교 기타의 교육기관에 있어서의 복제 등
- 시험문제로서의 복제 등

- 시각장애자와 청각장애자 등을 위한 복제 등
- 영리를 목적으로 하지 아니하는 상연 등
- 시사문제에 관한 논설의 전재, 정치적 연설 등의 이용, 시사사건의 보도를 위한 이용
- 재판절차 등에 있어서의 복제
- 번역, 변안 등에 의한 이용
- 방송사업자 등에 의한 일시적 고정
- 미술저작물 등의 원작품의 소유자에 의한 전시, 공개의 미술저작물 등의 이용
- 미술저작물 등의 전시에 수반하는 복제
- 보수, 수리 등을 위한 일시적 복제 등
- 복제물의 목적 외 사용 등

### 3) 저작권의 양도 및 저작물의 이용 허락

저작권은 그 전부 또는 일부를 양도 할 수 있다. 저작권을 양도하는 계약에서 제27조(번역권) 또는 제28조(2차적저작물의 이용에 대한 원저작자의 권리)에서 규정하는 권리가 양도의 목적으로 특개(特掲)되지 않을 때는, 이러한 권리는 양도한 자에게 유보된 것으로 추정한다(저작권법 제61조).

저작권자는 다른 사람에게 그 저작물의 이용을 허락 할 수 있다. 허락을 얻은 자는 그 허가에 관한 이용 방법 및 조건의 범위 안에서 그 권한에 관한 저작물을 이용할 수 있다. 단, 허가에 의한 저작물을 이용할 권리는 저작권자의 동의 없이는 양도 할 수 없다(저작권법 제63조 제1항 내지 제3항).

## 라. 등록요건

태국은 베른협약 가입국으로 저작물을 등록하지 않아도, 저작물의 완성시점에 저작권이 발생한다(무방식주의). 따라서 저작권 등록은 저작권으로 보호받기 위한 의무사항이 아니다.

다만, 분쟁 발생 시 증거자료 등으로 사용하기 위해 등록이 필요한 경우가 있으며, 지식재산권청<sup>167)</sup>에서 저작권 등록을 관리하고 있다. 등록 시 주의사항으로, 반드시 태국어로 작성해야 하고, 우편을 수령할 태국 내 주소가 명기되어 있어야 하며, 이러한 이유로 일반적으로 외국인 저작권자는 태국인이나 태국 회사들(대부분 법률회사)을 저작권 신고를 위한 대리인으로 활용하고 있다.

167) 홈페이지 주소는 <http://www.ipthailand.go.th>

## 마. 취득절차, 등록 기간

### 1) 취득절차

태국은 베른협약의 가입국으로서 저작물의 완성과 동시에 저작권이 발생하므로, 저작권을 취득하기 위한 별도의 절차는 필요하지 않다.

등록 절차는 신청서를 작성하여 제출하면, 지식재산권청 저작담당자가 창작물이 저작권법에 정의된 저작물의 범주에 속하는지, 신청서 양식을 준수하였는지 등을 심사하고, 흠결이 있는 경우 신청서 수정요청을 하며, 신청서 수정 작성 및 재검토 요청, 담당자의 재검토 과정을 거쳐 최종적으로 등록 승인이 결정되면 신청서 승인통보와 저작권 등록 증명서가 발급된다.

신청서 작성 시에 대표적으로 입력해야 할 사항으로는, 저작권 성명, 태국 내 연락처, 작품 창작자 성명 또는 가명, 공동 창작자의 성명 또는 가명, 작품명, 저작물의 종류, 저작권 소유자, 창작지, 제작년도 등이 있다.<sup>168)</sup>

### 2) 등록기간

일반적으로 발급까지 14일 내지 30일이 소요된다.

## 바. 비용

태국 지식재산권청(DIP)에 저작권자 본인이 직접 신청하고, 진행 시 저작권 신고에 소비되는 비용은 무료이다. 그러나 외국인 저작권자의 경우, 직접 저작권 등록 절차를 진행하는 데 어려움이 있어 대리인이나 법률 회사를 임명하여 진행하는 경우가 대부분이며, 이 경우 대행 수수료가 발생할 수 있다.

## 2.6 기타

### 가. 영업비밀<sup>169)</sup>

#### 1) 개념 및 보호요건

영업 비밀은 일반적으로 해당 정보와 관련된 사람들에게 아직 공개적으로 알려지지 않았거나

168) 태국 지식재산권청 홈페이지

169) 태국 지식재산권청 홈페이지

접근 할 수 없는 거래 정보를 의미한다. 비밀성이 인정되어야 하고, 비밀성에서 파생된 상업적 가치가 있는 정보여야 한다. 따라서 일반적으로 영업 비밀은 등록 요구 사항 없이 비밀이 유지되는 한 보호된다.

## 2) 영업비밀 침해유형

영업비밀에 해당할 수 있는 침해 유형으로, ① 고용인에 의한 고용계약 위반, ② 영업비밀 또는 기밀의 부정유용(misappropriation) 및 ③ 전 고용인 및/또는 고용주 간, 그리고 고객 또는 거래처 간 상거래 관계에서 불법개입의 경우를 들 수 있다.<sup>170)</sup>

## 나. 지리적 표시(GI)

### 1) 개념 및 보호대상<sup>171)</sup>

GI는 특정 지리적 원산지와 품격 또는 원산지로 인한 평판이 있는 제품에 사용되는 표시이다. GI로 기능하려면 표시가 제품이 제공 장소에서 시작되었음을 식별해야 한다. 또한 제품의 품질, 특성 또는 평판은 본질적으로 원산지에 기인해야 한다.

### 2) 등록 요건<sup>172)</sup>

이미 등록된 GI와 동일한 이름을 가질 수 없고, 공공질서와 도덕성 또는 국가 정책에 반하여서는 아니되고, 신청자는 관련 법에 규정된 GI 등록 신청 자격을 갖추어야 하며, GI 등록 신청은 GI 제품의 품질, 평판 또는 속성에 관한 세부사항과 장관 규정에 명시된 기타 세부 사항을 포함 (지리적 표시 보호법, BE 2546, 제5조 내지 제10조)하고 있어야 하는 등의 등록 요건이 있다

### 3) 관납료<sup>173)</sup>

(단위: THB)

항목	관납료
GI 등록 신청	500
GI 등록 변경 요청	200
GI 등록 취소 신청	200

170) <https://www.ip-navi.or.kr/mobile/ipdesk/infoView.do?category=jNews&pageIdx=110&uno=845>  
(IP-DESK, 해외지식재산센터)

171) 태국 지식재산권청 홈페이지

172) 태국 지식재산권청 홈페이지

173) 태국 지식재산권청 홈페이지

## 다. 집적회로 배치설계<sup>174)</sup>

### 1) 개념 및 보호대상

집적회로는 전자적 기능을 수행하기 위한 최종 또는 중간 형태의 제품으로, 반도체 물질의 단편에 일체로 형성되고 레이어에 배치되어 전자적 기능을 수행하는 활성 소자 및 이러한 활성 소자를 연결시키는 인터커넥션을 이루어진다. 집적회로 배치설계법은 2000. 5. 12. 공표되어 같은 해 8. 10.에 발효되었다.

### 2) 등록요건 및 절차

등록 요건으로서 집적 회로의 레이아웃 설계 내용의 정확성 및 명확성을 갖추고 있어야 하고, 등록 신청한 집적회로 레이아웃 설계의 4가지 샘플 및 데이터 시트 등과 같은 집적회로 레이아웃 설계의 전자기능에 대한 세부정보를 제출하여야 한다.

174) 태국 지식재산권청 홈페이지

### 3.1. 태국 사법제도 개요

태국에서 법원 조직은 일반 법원, 행정법원, 군사법원 및 헌법재판소로 구성되어 있으며, 이 중 일반 법원이 대부분의 법적 분쟁을 처리하는 대표 기구로 기능한다. 태국에서 일반적인 사법절차는 제1심법원, 항소법원 및 대법원을 거치는 3심제를 원칙으로 한다.

제1심 법원은 수도 방콕 및 그 밖의 다른 지방에 나뉘어 설치되어 있으며, 별도의 가정법원과 함께 조세법원, 노동법원, 파산법원과 지식재산 및 무역 법원이 특별법원으로 설치되어 있다.

### 3.2. 민사적 구제

침해당한 당사자는 일반적으로 누군가에게 무엇을 하는 것을 중단하도록 또는 하도록 명령하는 법원의 강제명령을 요구할 수 있다.

침해당한 당사자는 또한 소송을 통해 손해배상액의 지급을 요구할 수 있다. 또 다른 강제명령의 유형으로, 나중에 법원에 제출할 수 있는 증거가 손실되거나 법원에 소환할 수 없다고 생각하는 자 또는 해당 소송 당사자는 재판 이전일지라도 미리 이러한 증거를 즉시 취하도록 요구하는 신청서를 제출할 수 있도록 하고 있다.

### 3.3. 형사구제

침해 받은 자는 해당 범죄를 경찰에 고소하고, 고소를 접수한 경찰이 피의자를 기소하기로 결정할 경우 해당 사건을 검찰에 전달하고 검찰이 국가를 대신하여 소송을 청구한다. 이 경우, 침해 받은 자는 해당 소송에서 공동 원고로 사건에 참여할 수 있다.

침해죄가 인정될 경우, 법에 규정된 벌칙으로서 벌금 또는 구금 중 어느 하나 또는 모두를 병과할 수 있다.

또 다른, 형사 처벌로 유형물의 몰수가 있다. 특히 침해 사건에서 법원은 몰수된 침해 품목을 파괴하거나 이들 품목의 재배포를 방지하는 다른 방식으로 보관을 명할 수 있으나, 저작물의 경우, 이와 달리 범죄자에 의해 여전히 소유되어 있는 사본들을 권리 소유자에게 제공되고, 법원은 원고에 의해 청구된 경우라고 하더라도 침해 사본의 몰수나 파괴를 명령할 권한을 가지지 않는다. 지식재산에 관한 형사 처벌의 특이한 점으로, 벌금의 분배가 있다. 저작권법에 따르면 판결에 따라 법원에 납부된 벌금의 절반을 원고가 받을 수 있는 권리가 있으며, 원고에게 지불된 벌금은 손해배상금의 최소량으로 간주되고, 이러한 특권은 초과하는 손해에 대하여 민사 소송을 청구할 수 있는 원고의 권리를 해치지 않는다.



# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

### XVI. 파키스탄

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 369
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 373
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 381
- 04. 기타\_지식재산권 관련 법령 \_ 387



### 1.1. 개요

파키스탄의 특허의 보호 기간은 출원일로부터 20년이며 실용신안 보호제도가 존재하지 않는다. 파키스탄에서 디자인권의 권리 기간은 출원일(우선일)로부터 30년이며, 저작권은 저자의 생애 및 저자의 사후 50년까지 저작권이 보호된다.

파키스탄 지식재산청의 본부는 이슬라마바드에 위치하고 있으며, 특허청은 상표등록처 및 저작권청은 카라치에 위치하고, 이와는 별도로 라호르에 지방 사무소를 두고 있다.

2012년 12월 12일 파키스탄 지식재산기구법이 시행되고, 이 법령에 근거해 지식재산 전문법원이 설립되었다. 이 법원에는 상표, 저작권, 특허와 디자인에 관한 모든 문제에 대한 독점적인 민사/형사 재판관할권이 주어져 있다. 지식재산 법원은 지식재산 소송만을 다루는 특수법원으로 지식재산 법원에 임명된 판사는 지식재산권 법에 관한 전문수준의 지식을 가지고 있다. 지식재산 법원의 판결은 고등 법원에 항소할 수 있고, 고등 법원의 판결은 특별한 상고 허가에 의해서만 대법원에 상고할 수 있다.

파키스탄은 지식재산에 관한 다음의 조약 및 협정의 가맹국이다.

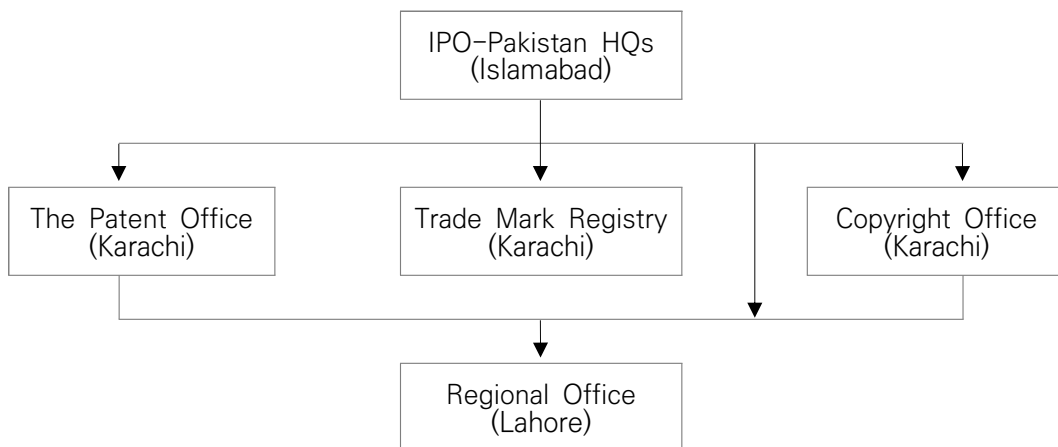
- 세계지적소유권기구설립조약(WIPO)
- 1886년 문학적 및 미술적 저작물 보호에 관한 베른 협약(1948년 가입)
- 1952년 만국 저작권조약(1955년 가입)
- WTO/TRIP 협정
- 공업소유권 보호에 관한 파리조약(2004년 가입)

반면, 파키스탄은 아직 PCT나 마드리드의정서에 가입되어있지 않다.

### 1.2. 지식재산 관련 기관

파키스탄 지식재산청(IPO-Pakistan)은 2005년 4월 8일 내각부의 행정 통제 하에 자치기구의 형태로 국가의 통합적이고 효율적인 지식재산 관리를 위해 설립되었다. 이후 파키스탄 지식재산청은 파키스탄 지식재산권기구법(The Intellectual Property Organization of Pakistan Act, 2012)에 의해 산업부 산하 특허디자인청, 상무부 산하 상표등록처, 교육부 산하 저작권사무소

등을 통합해 2012년 설립되었다. 2012년 파키스탄 지식재산기구법은 파키스탄 지식재산기구 (IPO)라 불리는 중앙 통괄조직을 주로 창설하기 위해 시행된 제정법이다.

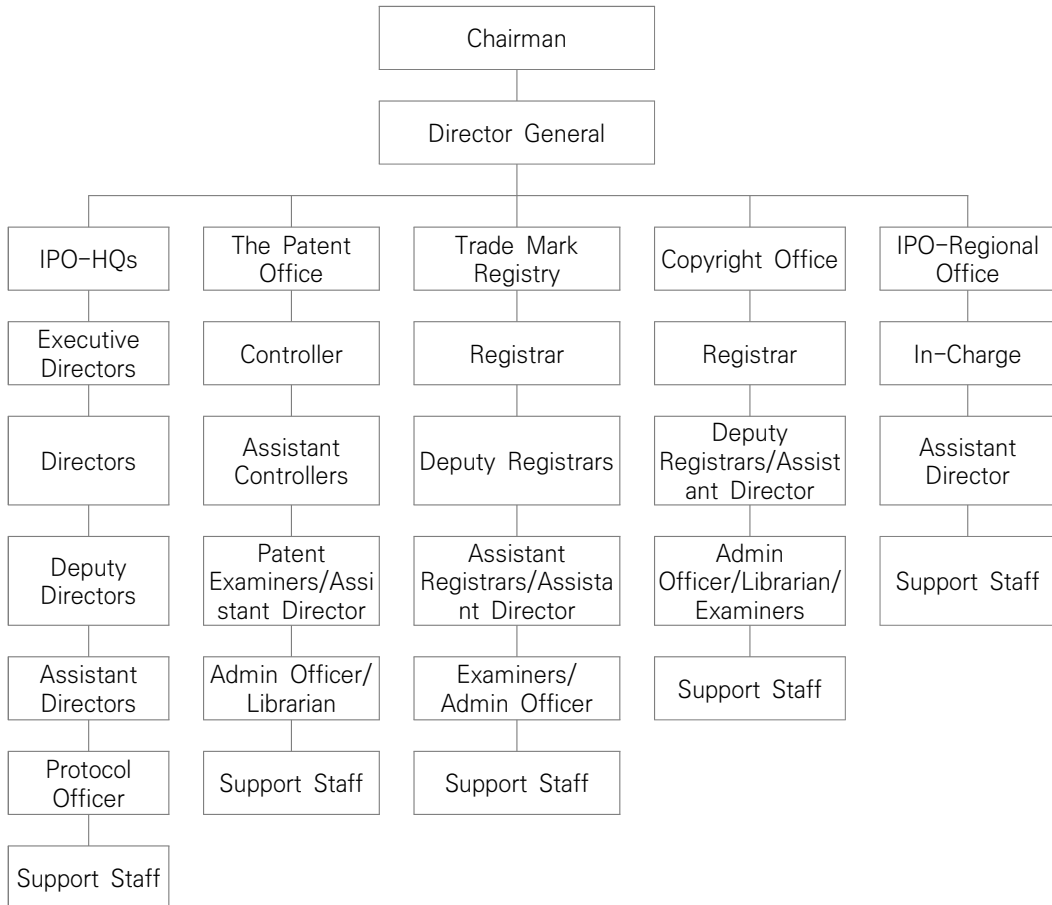


2016년 7월 25일에는 IPO-파키스탄의 행정권이 내각부에서 상무부로 이전되었다. 전략적 통상 정책 프레임워크(Strategic Trade Policy Framework, STPF 2015-18)에서 제시된 IPO의 상무부로의 이전에 관한 제안은 2016년 3월 파키스탄 총리에게 제출되어 승인되었다. 그 전까지는 파키스탄 내각부에서 세계지식재산권기구(WIPO) 업무 등을 담당하고 있었으나 내각부는 정치적 이고 통상적인 문제 및 외교적인 이슈들을 중점적으로 다루어야 하므로, WIPO 등 지식재산권과 관련된 문제에 대해서는 상무부가 담당하게 되었다. 파키스탄 지식재산권기구법에 따라 의장이 주재하는 정책위원회(Policy Board)가 설립되었다. 기관별 정보는 아래와 같다.

### 1) 지식재산청

파키스탄 지식재산청의 본부는 이슬라마바드에 위치하고 있으며, 특허청은 상표등록처 및 저작권청은 카라치에 위치하고, 이와는 별도로 라호르에 지방 사무소를 두고 있다.

기관명	파키스탄 지식재산청(The Patent Office, IPO-Pakistan)
주소	3rd Floor, NTC-HQs Building, Attaturk Avenue (East), Sector G-5/2, Islamabad
전화	+ 92-51-9245830-32
팩스	+ 92-51-9245874
이메일	patent@ipo.gov.pk



[그림] 파키스탄 지식재산청 조직도

2) 특허청

주소	Plot # ST 1 & 2, New Broad Casting House (Ground Floor), Behind KDA Civic Center, Block -14, Gulshan-e-Iqbal, Karachi- 75300, Pakistan
전화	+ 92-21-99230591
팩스	+ 92-21-99230592

3) 상표등록처

주소	Plot # ST 1 & 2, New Broad Casting House (Ground Floor), Behind KDA Civic Center, Block-14, Gulshan-e-Iqbal, Karachi-75300, Pakistan
전화	+ 92-21-99230538
팩스	+ 92-21-99231001
이메일	tmr@ipo.gov.pk

#### 4) 저작권국

기관명	Registrar Central Copyright Office
주소	Plot # ST 1 & 2, New Broad Casting House (Ground Floor), Behind KDA Civic Center, Block-14, Gulshan-e-Iqbal, Karachi-75300, Pakistan
전화	+ 92-21-99230140
팩스	+ 92-21-99230140
이메일	copyright@ipo.gov.pk

#### 5) 라호르 지방 사무소

주소	Chamber of Commerce Building, 11-Shahrah-e-Aiwan-e-Sanat-o-Tijarat (Near China Chowk), Lahore
전화	+ 92-42-99205850
팩스	+ 92-42-99205855
이메일	lahore@ipo.gov.pk.

#### 6) 세관

기관명	지식재산권집행총국(파키스탄 세관) 연방 세입청
주소	Room No. 354, FBR House Constitution Avenue-Islamabad
전화	+ 92-51-9209450

### 1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>175)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	146	776	20,576	4,691	475	83
2015	209	677	23,544	4,512	364	125
2016	204	636	27,017	9,109	435	120
2017	193	505	30,632	7,793	387	103
2018	306	586	30,543	7,438	453	135

175) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=PK](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=PK)

## 2.1. 특허

### 가. 개요

파키스탄의 최초 특허 관련법은 1911년의 특허 및 디자인법 이었다. 2000 년의 특허 법령이 1911년 법을 대체한 후 2002년, 2007년 및 2010년에 각각 개정되었으며, 현재 파키스탄의 특허법은 2003년 특허 규칙과 함께 이 법령의 적용을 받는다.

특허 법령의 제3조에 따라 연방 정부는 특허청장을 임명하고, 제4조에 따라 특허청을 설립하며, 현재 파키스탄 특허청은 연방 내각부(Federal Cabinet Division) 산하 파키스탄 지식재산권 기구(IPO Pakistan)의 감독 하에 운영되고 있다.

### 나. 보호대상

특허 법령에 따라 발명은 특허 요건을 충족하는 한 특허가 가능하다. 특허 법령의 제2조 (i)는 발명을 “모든 분야의 새롭고 유용한 제품 또는 프로세스 기술과 이들의 새롭고 유용한 개선 사항을 포함하는 것”으로 정의하고 있다.

### 다. 등록요건

파키스탄의 특허 법령 제7, 8, 9 및 10조는 발명의 특허성에 관한 것이며, 제7(1)조는 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성을 특허요건으로 명시하고 있다.

### 라. 취득절차 및 출원/등록 기간

#### 1) 파키스탄 특허 출원시 필요 서류

파키스탄의 특허 출원시에는 다음이 포함되어야 한다.

- 출원인의 이름과 주소
- 영어 명세서
- 출원서
- 위임장
- 발명자가 양도인에게 출원권리를 양도한 증서의 공증된 사본
- 도면(필요한 경우)

특허 법령 제13조에 따라, 출원인은 자신이 소유한 발명을 출원할 권리를 소유하고 있다는 취지의 선언을 제출해야 한다. 각 출원은 하나의 발명에 대해서만 이루어지거나, 하나의 발명 개념을 형성하도록 연결된 발명 그룹에 이루어져야 한다. 출원서와 함께 본 출원 또는 가 출원의 명세서가 제출되어야 한다.

## 2) 파키스탄 특허 출원 언어

파키스탄 특허 출원의 공식 언어는 영어이다.

## 3) 우선권 주장 서류

우선권 문서의 인증 사본은 출원시 또는 기간 연장 요청과 함께 파키스탄에서 특허 출원을 한 날로부터 3개월 이내에 제출해야 한다. 출원서의 인증 사본이 영어로 되어 있지 않은 경우, 번역자의 진술서와 함께 검증된 영어 번역도 필요하다.

## 4) 위임장 요구 사항

출원서 제출시 공증된 위임장 원본을 제출해야 한다.

## 5) 변리사 대리

외국인은 등록된 파키스탄 특허 대리인 또는 변호인을 통해 파키스탄에서 특허 출원을 진행해야 한다.

## 6) 심사 청구

실체 심사에 대한 요청은 필요 없으며 자동으로 심사절차가 진행된다.

## 7) 신규성 유예 기간(Grace period)

신규성 유예 기간은 공식적으로 인정된 전시회에 출원일로부터 12개월 이전에 발명에 대한 정보가 공개된 경우 특허 출원에 적용된다.

## 8) 이의신청 기간

파키스탄 특허청의 이의신청 기간은 특허 공고일로부터 4개월이다. 따라서, 특허가 부여된 후, 공고일로부터 4개월 이내에 누구든지 특허권 부여에 대한 이의신청을 특허청에 제기할 수 있다.

## 9) 심사처리 기간

파키스탄 특허청의 평균 심사처리 기간(특허)은 다음의 표와 같다.



〈표〉 파키스탄 특허청 심사처리 기간<sup>176)</sup>

구분	처리 유형	평균 처리기간
1	출원시 확인 영수증 발급	1주
2	제 1차 심사보고서 발행(1st Examination Report) <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPC 분류</li> <li>• 심사관 지정</li> <li>• 방식 심사</li> <li>• 신규성 조사</li> <li>• 실체심사</li> <li>• 보고서</li> </ul>	18개월
3	출원인 의견서, 보정서 검토	3개월
4	이의신청에 대한 결정	2년
5	무효심판	1년

#### 마. 특허권의 효력

이의신청이 없거나 이의신청 사유가 타당하지 않은 경우, 그 특허는 등록되며 특허의 보호 기간은 출원일로부터 20년이다.

파키스탄 특허에 대한 공식 등록 수수료 납부 기간은 특허공보 발간일로부터 4개월 이내이다. 첫 번째 등록 유지료는 가장 빠른 출원일(즉, 우선일)로부터 4년이 만료된 후에 납부한다. 등록 유지료가 기한 내에 납부되지 않은 경우, 규정된 추가 수수료를 납부하면 최대 6개월까지 납부 기한을 연장할 수 있다. 미납된 연차 수수료를 납부하지 않고 상기 6개월의 기간이 지나면 특허는 소멸된 것으로 간주된다.

#### 바. 심판제도

특허 침해의 경우, 후술하는 지식재산 법원을 통해 손해배상, 금지 명령 또는 잠정 조치의 형태로 특허권자를 보호할 수 있는 조치를 부여할 수 있다.(별도 심판제도는 존재하지 않음)

#### 사. 출원 비용

특허 출원 수수료는 6,750 루피이다. 특허 명세서가 40 페이지를 초과하는 경우 페이지당 90 루피가

176) 출처: 파키스탄 특허청([https://ipo.gov.pk/patent\\_average\\_time](https://ipo.gov.pk/patent_average_time))

추가로 부과된다. 또한 특허 청구항이 20개를 초과하는 경우, 각 특허 청구항 별로 225 루피를 지불해야 한다.

## 2.2. 디자인

### 가. 보호대상

디자인은 어떤 산업적 과정이나 수단에 의해 물품에 적용된 모양, 구성, 패턴 장식의 특징을 의미하며 완성된 물품에서 눈으로만 보여지고 판단하는 특징이 있지만 방법이나 구성 원리 또는 기술적 및 기능적 고려 사항에 의해서만 결정되는 모양 또는 구성의 특징은 포함하지 않는다. 파키스탄에서는 다중 디자인 출원(Multiple design application)이 불가능하다.

### 나. 등록요건

디자인의 등록요건은 신규성 및 독창성이다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

#### 1) 출원시 제출서류

파키스탄 디자인 출원서에는 최소한 디자인 관련 사진/도면, 신규성 관련 기재 및 공식 수수료 납부가 진행되어야 한다.

#### 2) 우선권 문서

우선권 문서의 인증 사본은 출원시 또는 파키스탄에서 디자인 출원일로부터 3개월 이내에 제출되어야 한다. 우선권 문서가 외국어로 되어 있는 경우, 그에 대한 검증된 영어 번역본이 우선권 문서와 함께 첨부되어야 한다.

#### 3) 심사 청구

파키스탄의 디자인 출원에 대한 실제 심사 요청은 필요 없으므로 실제 심사는 자동으로 수행된다.

#### 4) 유예 기간(Grace period)

신규성 의제와 관련한 디자인의 공개는 출원일/우선일 전 12개월 이내에 공개가 발생한 경우에는 신규성을 상실한 것으로 간주하지 않는다.

## 라. 디자인권의 효력

파키스탄에서 디자인권의 권리 기간은 출원일(우선권이 주장된 경우 우선일)로부터 30년이다.

## 마. 비용

별도의 등록 수수료는 없으며, 디자인권의 등록 유지 비용은 주기적으로 즉 10년마다 납부해야 한다.

## 2.3. 상표

### 가. 보호대상

파키스탄의 최초 상표법은 1940년에 제정되었다. 그 후 파키스탄 정부는 국제적 의무를 준수하기 위해 상표권 및 불공정 경쟁에 관한 법률을 개정하고 통합하여 보다 나은 보호 및 침해 방지를 제공하기로 결정했으며, 2001년에 상표 법령이 통과되었다. 현재의 상표 관련 법률은 2001년 상표 법령과 2004년 상표 규칙이다. 파키스탄 특허청의 상표 등록부에서는 2001년 상표규정 및 2004년 상표 규정에 따라 상품 및 서비스를 상표로 등록한다.

상표 법령의 제2조에 따라 상표는 “그래픽으로 표현할 수 있는 마크로서 한 사업체의 상품 또는 서비스를 다른 사업체의 제품 또는 서비스와 구별 할 수 있는 것”으로 정의된다.

### 나. 등록요건

상표 법령의 제17조에 따라, 선행 상표와 동일하고, 상표가 적용되는 상품이나 서비스가 선행 상표의 등록 대상인 상품이나 서비스와 동일할 경우, 해당 상표출원은 등록거절 된다. 상표가 등록공고에 게재된 이후 2개월 이내에 이의신청이 제기될 수 있다.

파키스탄에서는 다류 상표 출원이 불가능하며 각 상표 분류에 대해 별도의 출원을 제출해야 한다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

#### 1) 상표출원시 필요 서류

출원일을 얻으려면 파키스탄의 상표 출원에 다음이 포함되어야 한다.

- 출원인 정보(이름, 국적, 주소)
- 상품/서비스 목록
- 해당 출원 표장이 파키스탄에서 사용되도록 제안되었는지 또는 사용 중인지 여부의 기재. 표장이 사용 중인 경우 그 표장이 처음 사용된 연도를 출원서에 명시해야 함(출원서 제출시 표장의 사전 사용이 필요하지 않음)
- 출원인의 사업 성격, 즉 “제조업체” 또는 “제조업체 및 판매업체” 서비스 업종의 상표는 해당사항 없음
- 상표의 표시(jpeg 파일)

## 2) 이의신청 기간

파키스탄 상표 출원에 대한 이의 제기 기간은 상표 공보(Trademarks Journal)에 게재된 날로부터 2개월이다.

## 3) 사용 요건

파키스탄에서 상표권은 등록 절차 완료 후 5년 이내에 사용되지 않은 경우 취소될 수 있다.

## 4) 심사기간

상표 출원 후, 심사 결과는 3개월 후에 통지된다. 출원 내용에 문제가 없는 경우 상표공보에 게재된다.

## 라. 상표권의 효력

상표 법령 제34조는 등록일로부터 10년으로 상표권 기간을 규정하고 있으며, 상표권은 10년의 추가 기간 동안 갱신될 수 있다. 등록상표의 침해에 대해서는 손해배상, 침해금지 등의 방법으로 구제될 수 있다. 고등법원 또는 세션법원은 침해 상표의 제품에 대해 관련 상표를 지우거나 폐기하도록 하는 명령을 내릴 수 있다.

등록료 납부를 요청하는 요구서가 발행되고 상기 요구서 접수일로부터 1개월 이내에 등록료를 파키스탄 특허청에 납부해야 한다. 파키스탄 상표는 10년간 무제한으로 갱신할 수 있으며, 갱신 수수료는 등록 만료일 전 6개월 이내에 언제든지 납부할 수 있다.

상표의 등록, 시행, 모방 및 침해에 대해서는 이하의 법률이 적용될 수 있다.

- 2001년 상표령(민사)
- 2004년 상표 규칙
- 1860년 파키스탄 형법(형사)
- 1969년 관세법
- 1976년 약사법(약품/의약에만 적용)

## 마. 비용

상표 출원시에는 파키스탄 지식재산청 웹사이트에서 TM-55 양식을 다운로드 받아 작성하고, 유사한 상표가 등록되었는지 조사할 수 있다. 수수료는 1,000루피(카테고리에서 하나의 상표를 검색하면 하나의 상표로 계산)이다.

상표 출원을 위해서는 양식 TM-1/MT-2를 작성하고 등록 신청서를 제출하며, 수수료는 3,000루피(상품 카테고리에 상표 1개 등록시 1개 상표로 계산)이다. 상표 공고에 게재된 후 2개월 이내에 이의가 없는 경우 출원서가 승인되고 9,000루피의 등록비와 TM-11 양식을 지불 하도록 요청하는 통지를 받게 된다.

## 2.4. 저작권

### 가. 보호대상(저작물의 종류)

파키스탄의 저작권법은 영국의 1911년 저작권법을 모델법으로 하여 1914년에 제정되었다. 1914년 저작권법은 1962년 저작권령으로 대체되었다.

저작권령 제18조에 따라 출판된 모든 문학, 드라마, 음악 또는 예술 작품(사진 제외)은 저작권의 보호대상이다. 저작권령 제6조에 따르면 파키스탄에서 출판된 저작물은 다른 국가에서 동시에 출판되었음에도 불구하고 파키스탄에서 처음 출판된 것으로 간주된다. 저작권령 제39조에 의하면 저자, 출판사 또는 저작권 소유자는 자신의 저작권을 등록기구에 공식적으로 등록하여 저작권 등록부에 포함시키도록 요구하고 있다.

### 나. 저작권의 내용(저작자의 권리)

침해의 경우 저작권자는 권리 침해에 대한 금지명령, 손해배상 등을 포함하는 민사 구제를 요청할 수 있다. 그러나 침해자가 침해 여부를 인지하지 못했다는 것을 증명할 수 있는 경우, 저작권자는

침해 물품의 판매로 인해 피고가 얻은 이익의 전체 또는 일부에 대해서만 금지 명령을 받을 수 있다. 파키스탄 세관은 저작권을 침해하는 수출입을 제한하는데 있어 광범위하고 효과적인 권한을 보유하며, 저작권 침해 물품을 유치, 압수, 몰수할 수 있다.

#### 다. 저작권의 효력

저작권은 저자의 생애 및 저자의 사후 50년까지 저작권이 보호된다.

저작권의 등록 및 침해는 이하의 법령에 의해 규율된다.

- 1962년 저작권령(2000년 저작권령에 의한 개정을 포함)은 저작권에 관한 주요 제정법이다.
- 1967년 저작권 규칙
- 1968년 국제 저작권법
- 1981년 저작권위원회(절차) 규정
- 1969년 관세법

## 2.5. 지리적 표시

지리적 표시(Geographical Indications)는 상품의 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 지리적 근원에서 비롯되는 경우, 회원국의 영토 또는 회원국의 지역 또는 지방을 원산지로서 하는 상품임을 명시하는 표시이다.

2020년 3월 31일 파키스탄은 TRIPS 협정 제22조의 의무를 이행하기 위하여 지리적 표시의 등록 및 보호를 위한 법령(GIRPA '20)을 제정하였다. 지리적표시는 파키스탄의 지리적 표시 뿐 아니라 외국의 지리적 표시도 보호된다. 단, 외국의 지리적 표시는 반드시 그 나라에서 보호되고 있어야 파키스탄에서도 보호될 수 있다.

지리적 표시 등록처에 등록된 지리적 표시는 제한 기간 없이 영구적으로 보호된다.

## 3.1. 사법구제

파키스탄의 사법제도는 두 등급의 법원, 즉 상급법원과 하급법원이라는 계급으로 구성되어 있다. 상급법원은 파키스탄 대법원, 연방 샤리아 법원 및 5개의 고등법원으로 구성되어 있고 대법원이 그 정점에 서 있다. 4개 주에는 각각 1개의 고등법원이 있으며 이슬라마바드 수도권에도 고등법원이 하나 있다. 하급법원은 민사/형사 지방법원 및 지식재산, 은행, 보험, 관세와 물품세, 의약품, 테러, 세금, 환경, 소비자보호 및 부패방지 등을 취급하는 많은 특수법원으로 구성되어 있다.

2012년 12월 12일 파키스탄 지식재산기구법이 시행되고, 이 법령에 근거해 지식재산 전문법원이 설립되었다. 이 법원에는 상표, 저작권, 특허와 디자인에 관한 모든 문제에 대한 독점적인 민사/형사 재판관할권이 주어져 있다. 라호르와 이슬라마바드 법원은 완전히 기능을 하고 있지만 카라치 법원은 현재 부분적으로만 기능하고 있다. 이러한 법원의 명령으로 인하여 권리를 침해당한 자는 관련된 고등법원에 상소할 수 있다.

파키스탄의 지식재산 법원의 내역은 아래와 같다.

구분	지역 명칭	소재지	지역적 관할
1	Punjab	Lahore	Province of the Punjab
2	Sindh	Karachi	Provinces of Sindh and Balochistan
3	Islamabad Capital Territory	Islamabad	Islamabad Capital Territory and province of Khyber Pakhtoonkhwa

지식재산 법원은 지식재산 소송만을 다루는 특수법원이다. 모든 종류의 민사 소송을 심리하는 법원의 판사에 의해 심문하고 재판했던 기존 시스템과 비교하면 지식재산 법원에 임명된 판사는 지식재산권 법에 관한 전문수준의 지식을 가지고 있다. 지식재산 법원의 판결은 고등 법원에 항소할 수 있다. 고등 법원의 판결은 특별한 상고 허가에 의해서만 대법원에 상고할 수 있다. 지식재산 법원의 재판관할권은 지식재산권법 위반에 관한 모든 소송 및 기타 민사 소송으로 까지 확장된다.

지식재산법원은 이하의 사건에 대한 배타적 관할권을 갖는다.

- 상표 법령, 2001(2001년 XIX);

- 1962년 저작권 조례(1962년 XXXIV);
- 2000년 특허 조례(LXI of 2000);
- 2000년 등록 디자인 조례(XLV of 2000);
- 집적 회로 조례의 등록된 레이아웃 설계. 2000(XLIX of 2000);
- 파키스탄 헌법의 제 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 488 및 489조 (XLV 1860)

상표 등의 침해가 발생한 경우, 권리자는 재판을 통해 침해금지를 청구할 수 있다. 침해의 민사 절차에서 손해 배상 및 부당 이익에 대한 침해자의 책임을 주장할 수 있으며 원고는 상표의 침해에 의해 입은 피해에 대해 적절한 손해 배상을 주장할 수 있다. 상표권 침해에 대한 피고로부터 얻을 수 있는 손해 배상액에 제한은 없으며, 원고는 피고의 이익뿐만 아니라 손실된 이익에 대해서도 주장할 수 있다. 제품의 제조 및 판매 비용은 공제되는 것이 통례이지만, 특히 침해가 의도적인 피고가 원고의 업무를 알고 있던 경우는 이러한 공제에 반대할 수 있다.

상기와는 별도로 침해 소송에서 다른 구제방법도 가능하며, 여기에는 침해 물품의 폐기, 침해 물품을 제조하는데 사용되는 재료, 형태의 압수를 포함한다. 그러나 기계 및 기구의 압수는 일반적으로 형사 절차에서만 가능하다.

파키스탄에서 "과실"은 성문법, 관습법 및 판례에 의한 원칙에 따라 어느 당사자에 의한 과실 행위로서 상대방에 대해 실제 상해, 손해 또는 손실을 초래한 민사적 성격의 불법 행위로 간주된다. 과실로 인하여 피해를 입은 당사자는 과실이 있는 당사자에게 보상 및 손해 배상을 청구할 권리를 가진다. 손해 평가 및 배상 판결에 대해 가장 중요한 문제는 '손해의 정량화', 즉 보상액이다. 파키스탄 법원은 손해 배상의 청구 당사자에게 손해 또는 상해의 정확한 내용과 엄격한 증거를 요구한다. 또한 손해 배상 부여의 목적은 피해를 받은 당사자에게 보상을 실시하는 것으로, 과실이 있던 당사자를 처벌하려는 것은 아니다. 파키스탄 법원은 징벌적 손해 배상을 인정하지 않는다.

파키스탄의 법원에서는 본안 판결까지 피고에 의한 침해 활동을 금지하는 임시 금지 명령을 요청할 수 있다. 만약, 증거가 파괴될만한 명백한 위험이 있을 때에는 침해 물품을 압수하고 증거를 보존하기 위하여 소송이 시작된 날부터 법원에 수색 및 압류 명령을 신청할 수 있다.

파키스탄 법원에서는 침해의 발생을 방지하거나 당사자가 침해를 중지하도록 명령하기 위하여 가처분 신청을 할 수 있다. 이에 대한 법 규정은 1908년 민사소송법 제151조이다. 법의 요구



사항을 충족하는 적절한 사건은 소유자의 권리를 보호하기 위해 법원이 가처분을 인정하는 것이 통례이다. 그러나 법원의 가처분의 인용은 그 성질상 재량이며, 개별 사건의 사실과 상황에 의해 다른 결론이 나올 수 있다. 가처분을 인용하거나 기각하는 법원의 명령에 대해서는 고등 법원에 항소할 수 있다.

## 3.2. 행정구제

### 가. 세관 집행

저작권, 상표, 특허 또는 의장의 권리를 침해하는 물품의 수출입에 관하여 지식재산권의 권리자는 세관에 의한 효과적인 보호를 요구할 수 있는 권리가 있다. 즉, 상표권, 저작권, 특허권, 디자인권 및 집적회로 배치설계를 침해하는 물품의 수출입에 관하여, 파키스탄 관세법은 1969년 관세법 제15조에 의해 모방 제품의 수출입을 금지하고 있다. 파키스탄 세관은 독자적으로 또는 권리자로부터 관세청에 제출된 신청에 의하여 특정 지식재산권을 침해하는 물품을 유치하거나 압류하도록 하는 행위를 수행할 수 있다.

상표에 관한 한, 세관은 등록 또는 미등록 상표를 부착한 물품의 수출입을 제한하는 광범위한 권한을 가지고 있다. 1969년 관세법에 따라 조치가 취해지는 경우에는 등록 및 미등록 상표 쌍방에 대해 수출입 금지가 가능하며, 세관은 민사 법원의 관여 없이도 침해제품의 몰수 등에 관하여 모든 사항을 결정할 수 있다.

2001년 상표 법령에 의한 조치에 따른 세관의 집행은 등록 상표에 대해서만 조치가 가능하며, 세관은 물품이 등록된 상표권을 침해하고 있다고 판단하면 침해 제품에 대한 몰수와 함께 추가적인 조치를 이행하기 위하여 민사 법원에 연락을 취하여야 한다.

또한 파키스탄 관세법은 등록 디자인을 침해하는 물품의 수출입을 구체적으로 금지하고 있으며, 관세청은 등록된 디자인의 증거가 표시되면 디자인권 자에 의한 신청에 따라 침해 물품의 통관을 단속한다.

특허권을 위반한 경우 다른 구제 또는 조치 중에서 특허 침해 소송을 관할하는 법원은 잠정 조치로서 통관을 마친 수입 물품이 상업 채널에 들어가는 것을 방지하도록 명할 수 있다. 법원에 계류 중인 침해 소송에서 수입 또는 상업적 사용의 합법성에 대한 최종 판단 시까지 세관 당국은 법원의 명령에 의해 수입된 침해 제조물을 임시 유치하도록 할 수 있다.

파키스탄 세관은 침해 상품의 수출입에 관해서는 독자적으로 조치를 취할 권한을 가지고 있다. 그러나 실무상 세관이 자발적으로 행동하는 것은 드물기 때문에 권리자가 지식재산권 침해 물품의 통관 금지를 위한 신청서를 세관에 제출할 필요가 있다. 이를 위해, 2016년 관세청은 세관에 의한 지식재산권의 집행을 위하여 파키스탄 특허청(IPO)과 지식재산권 소유자에 대한 데이터/정보의 공유를 위한 양해 각서를 체결했다. 이와 같이 도입된 실무에 따르면 권리자의 신청을 받는 즉시 관세청은 상표, 저작권 및 디자인의 소유자에 대한 자세한 권리 내역을 파키스탄 특허청이 운영하는 데이터베이스를 통해 조회할 수 있게 되며, 이를 위해 특허청은 기존의 상표권, 저작권 및 디자인 등록 DB 등을 세관 당국과 공유하고 있다.

통관보류 신청 시 권리자는 관세 당국에 책임 면책 보증서를 제출해야 한다. 또한 권리자는 제품의 압수가 오류로 판정되는 경우, 상품의 소유자에 대한 보상을 위해 500,000 파키스탄 루피 또는 피의자 침해 제품 가치의 25% 중 높은 금액과 동액의 보증금을 납입하여야 한다.

저작권 관련 물품의 경우 '저작권에 이해 관계를 가진 자'는 통관 보류 신청을 할 수 있으며 '저작권에 이해 관계를 가진 자'는 저작권자 또는 라이선스 이용자에 한정되지 않으며, 대리인, 진정 상품의 대리인 또는 판매업자는 이해 관계가 있는 자에 해당한다. 지식재산권의 소유자가 세관에 신청하는 것이 바람직하지만, 통상 실시권자 및 전용 실시권자 모두 세관에 통관 보류 조치를 신청할 수 있다.

상표 조례 역시 구체적으로 상표법 위반 사항이 발생한 경우 세관에 대한 행위를 시작하는 것을 라이선스 사용자에게도 허용하고 있다. 마찬가지로 특허 조례도 전용 실시권자가 단독으로 침해 소송을 제기하는 것을 인정하고 있다.

신청자는 신청자 자신의 진정 상품의 견본 및 침해 제품의 견본을 제출할 수 있다. 침해의 증거(침해 제품 견본 등)를 제출할 수 없는 경우, 신청자의 진정 상품의 견본 또는 사진을 첨부하여 의심되는 침해 상황 및 형태를 나타낸 진술서를 제출해야 한다.

#### 나. 경찰의 지식재산권 집행

파키스탄에서 경찰의 지식재산권 집행에 대해서는 아래의 법률이 적용된다.

1. 1898년 형사 소송법
2. 1860년 파키스탄 형법
3. 2012년 파키스탄 지식재산기구법(2012년 법률 제22호)

경찰은 인지할 수 있는 범죄에 대한 고소에 의해 위조 상품의 회수를 위한 강제 수사를 수행한다. 경찰은 위조 상품 회수 후 회수 메모/압수 보고서를 작성하고 필요한 조사를 실시하여 피고인과 증인의 진술을 기록한다.

#### 다. 연방 수사국(FIA)

연방 수사국(FIA)은 위조품 사업에 관여하는 범죄에 대항하는 위조 근절 조직을 가지고 있다. FIA의 수사관은 수사, 압수, 수색 등 경찰의 모든 권한을 사용할 수 있으며, 다른 각종 범죄에서 사기 및 부정 행위에 대한 파키스탄 형법의 범죄 규정, 1976년 약사법 관련 규정, 1969년 관세법에 따라 범죄를 수사하는 공적인 권한을 보유하고 있다. 또한 1974년 FIA 법은 FIA 2000년 저작권령으로 정의되는 저작권 침해에 관한 범죄에 대해 조사하고 소송을 제기할 공적인 권한을 부여하고 있다.

파키스탄 특허청(Intellectual Property Organization, IPO)은 자국 내 해적행위와 위조를 감시하고 지식재산을 보호하기 위하여 관세청, 연방조사기관(Federal Investigation Agency, FIA), 경찰 등과 해적 및 위조 제품의 생산, 수출입 감시를 위한 활동을 하고 있다.

#### 라. 보건부

보건부도 약사법에 따라, 담당 지역의 약국에 방문하여 직권 또는 고발에 따라 가짜 약을 수색·압수할 권한이 있는 약물 수사관을 통해 가짜 약 판매를 감시한다. 파키스탄 약사법의 각종 규정에 따라 마약 수사관은 의심 위약 샘플을 가져 와서 테스트 및 내부 검토 후, 그 조사 결과와 함께 사건을 품질 관리위원회에 의뢰하며, 이후 사건이 약사 법원에 회부되어야 하는지 여부에 대해 검토한다. 약사법에 근거한 위조 범죄에 대해서는 7년 이하의 징역 또는 100,000루피(약 1,000 달러) 이하의 벌금 또는 두 가지 모두가 병과될 수 있다.

### 3.3. 형사구제

파키스탄 상표의 모방·침해에 대한 형사 절차 및 처벌을 위한 규정은 1860년 파키스탄 형법, 1886년 형사 소송법 및 1976년 약사법(제약에 대해서만)이다.

상표의 모방 및 침해 범죄에 대한 형사 소송에는 파키스탄 형법이 적용되며, 허위 상표를 사용한 사람은 사기 의도가 없었음을 입증하지 않는 한 1년까지의 징역 또는 벌금 또는 양자에 모두

처할 수 있다.<sup>177)</sup> 또한 다른 사람이 사용하는 상표 또는 표장을 모방한 자는 2년까지의 징역 또는 벌금 또는 이들 모두에 처할 수 있다.<sup>178)</sup>

형사 소송의 결과에 따른 구제수단으로는 상표의 모방 범죄로 인한 징역과 벌금을 포함한다. 벌금은 소액으로 징역에는 처하지 않는 것이 통례이기 때문에 이러한 구제는 일반적으로 억제 수단으로는 충분한 편이 아니다.

다른 구제수단으로는 침해물품의 판매금지, 몰수 및 폐기 등이 있다. 몰수는 재판이 끝난 후 피의자가 범죄에 대해 유죄 판결을 받은 경우에만 명할 수 있으며 이에 12~18 개월이 소요 되는 것이 일반적이다. 형사 소송에서 침해자를 기소하는 것은 국가이며, 상표권자는 형사 침해 사안을 진행하기 위해 자신의 변호사를 고용할 수도 있다. 상표권자의 변호사의 주요 역할은 증인 심문과 반대 심문을 돕고 상표법의 복잡한 원리를 설명하며 적절한 절차의 채택을 위해 경찰과 검찰을 지원하는 것이다. 형사 법원이 침해자를 징역에 처하면 징역 대신에 벌금을 지불 하여 징역 판결을 피할 수는 없다. 법원은 벌금의 금액 및 징역 기간을 결정할 때 침해자의 과거의 침해 이력 등을 검토한다.

지식재산권 관련 형사 소송은 과거에는 치안판사 법원에서 시작되었지만, 현재는 지식재산 법원에서 첫 재판이 시작된다.

---

177) 형법 제482조

178) 형법 제483조

# 04

## 기타\_지식재산권 관련 법령

- 2000년 특허 법령(2002년, 2007년 및 2010년에 각각 개정)
- 2003년 특허 규칙
- 2001년 상표령(민사)
- 2000년 디자인령
- 2004년 상표 규칙
- 2020년 지리적 표시의 등록 및 보호를 위한 법령(GIRPA '20)
- 1860년 파키스탄 형법(형사) 제 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 488 및 489조
- 1969년 관세법
- 1976년 약사법(약품/의약에만 적용)
- 파키스탄 지식재산권기구법(The Intellectual Property Organization of Pakistan Act, 2012)
- 1962년 저작권 조례(1962년 XXXIV)
- 2000년 반도체 집적회로의 레이아웃 조례 (XLIX of 2000)

파키스탄(Pakistan) 16

필리핀(Philippines) 17

홍콩(HongKong) 18

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

### XVII. 필리핀

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 391
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 395
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 416



1.1. 개요<sup>179)</sup>

필리핀은 지식재산권 보호를 위해 1947년 6월 20일 필리핀 특허청을 신설하였고, 1987년 2월 27일 특허·상표·기술이전국을 설립하였다. 이후 1997년 다양한 지식재산권법을 『필리핀 지식재산권법(Intellectual Property Code of Philippines: IPC, 이하 지식재산권법)』이라 불리는 공화국법령(Republic Act 8293)으로 통합하였다. 이러한 지식재산권법을 통해 필리핀은 저작권, 상표, 디자인, 실용신안, 신제품 보호 등을 하고 있다.

발명은 특허와 실용신안을 통해 보호된다. 특허와 실용신안은 모두 신규하고 산업상 이용 가능성이 있어야 한다는 것은 동일하지만, 특허가 등록되기 위해서는 진보성이 요구되는 것과 달리 실용신안은 진보성을 요구하지 않는다는 점, 특허의 보호기간은 출원일로부터 20년인데 비해 실용신안의 보호기간은 출원일로부터 5년이며 2차례 5년씩 연장할 수 있다는 점에서 차이가 있다.

선이나 색상에 관계 여부를 불문하고 선이나 색상으로 구성된 구도 또는 입체 형상이 장식성, 신규성 및 창작성의 요건을 갖추면 디자인권을 받아 보호할 수 있다. 디자인권의 효력기간은 부여일로부터 시작하여 출원일로부터 5년 후에 만료되며, 5년을 단위로 2회의 연속 갱신이 가능하다.

기업의 상품 또는 서비스를 식별할 수 있는 시각적 표장이 부등록 사유에 해당하지 않는다면 상표의 보호를 받을 수 있다. 상표권의 존속기간은 출원일로부터 10년이며, 10년 단위로 무한히 갱신이 가능하다.

저작권은 상표 및 특허권과 달리, 저작권이 부여될 수 있는 저작물이 만들어지면 자동적으로 발생하며 일반적으로 저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 50년간 존속한다.

필리핀은 제약 분야의 특허 관련 규정을 2008년 7월 4일자로 개정하고, 2013년 3월 4일 저작권법 일부 조항을 개정하였다. 또한 지식재산권청의 조직을 기존 6개에서 저작권국(Bureau of Copyright and Related Rights)이 새로이 추가된 7개국 구성으로 개편되는 등 필리핀 내 저작권 관련 이슈가 증가하는 추세에 있다. 이외에도 필리핀은 2018년 12월 18일 시각장애인이 저작권법의 제한을 받지 않고 저작물을 원활히 이용할 수 있도록 함으로써 시각장애인의 정보 접근권을 증진하는 최초의 국제조약인 마라케시 조약(Marrakesh Treaty)에 가입하는 등 지식재산권에 대한 활동을 꾸준히 넓혀나가고 있다.<sup>180)</sup>

179) 해외지식재산권보호 가이드북 필리핀(2014년)

180) [https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd\\_gb=trend&bd\\_cd=1&bd\\_item=0&po\\_item\\_gb=ETC&po\\_no=18363](https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=ETC&po_no=18363)



2020년 3월 25일 필리핀 지식재산청이 발표한 필리핀에 출원된 특허 및 상표 출원 통계에 따르면 지식재산권 출원이 2018년 대비 2019년에 10% 이상 증가할 정도로 필리핀 내의 지식재산권 출원이 점점 활성화 되고 있다.

필리핀이 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신종 보호에 관한 국제조약)
가입 (2001. 8. 17.)	가입	가입	가입 (2012. 7. 25.)	가입	미가입

## 1.2. 지식재산 관련 기관<sup>181)</sup>

필리핀의 지식재산권 관련 정부기관은 통상산업부(Department of Trade and Industry), 지식재산권청, 법무부 등 지식재산권 유관 기관을 구성원으로 하는 국가 지식재산권 위원회(National Committee on Intellectual Property Rights, 약칭 “NCIPR”)가 있다.

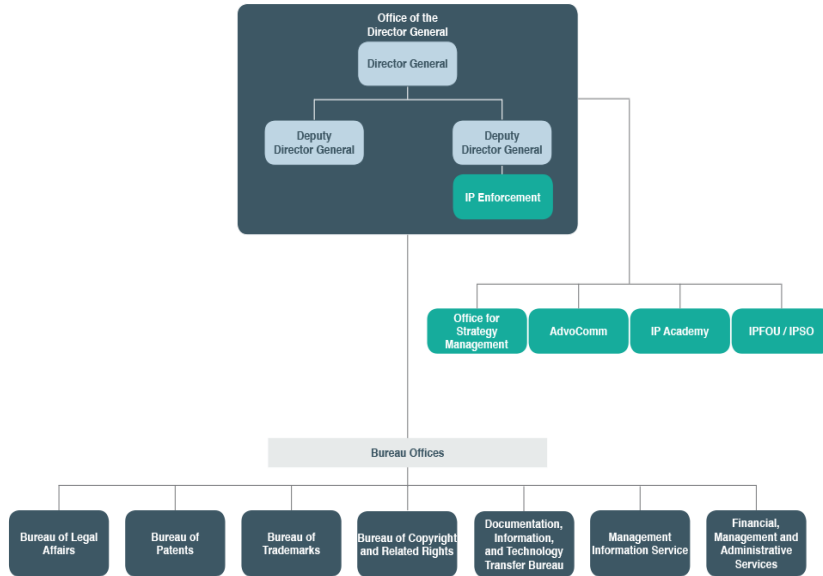
필리핀 지식재산권청은 우리나라 특허청과 유사한 기관으로 지식재산권법 제5조에서 지식재산권청의 기능 및 권한을 정하고 있다. 지식재산권청을 통해 필리핀 내에서 특허, 상표 및 저작권 등록절차를 합리화하고, 기술 이전에 관하여 등록을 자유화하며, 지적재산권에 대한 집행력을 높이는 정책을 관리하고 시행한다. 주 사무소는 마닐라에 위치하고, 세부 등에 분 사무소가 있다.

법률에서 정하는 필리핀 지식재산권청의 기능은 다음과 같다.

- 1) 지식재산권 관련 출원을 심사하고, 특허 실용신안, 디자인, 상표를 등록하는 기능
- 2) 포장, 지리적 표시, 반도체 집적회로의 등록 신청을 심사하는 기능
- 3) 기술 이전 계약을 등록하고, 통상 실시에 관한 조항에 의해 다뤄지는 기술 이전 비용지불에 관한 분쟁을 해결하며, 기술 이전을 증진하고 촉진하기 위한 전략을 개발하고 실행하는 기능
- 4) 기술 개발의 도구로서 특허 정보의 사용을 증진하는 기능
- 5) 등록된 특허, 상표, 실용신안 및 디자인과 등록된 기술 이전 계약을 정기적으로 공보에 공개하는 기능
- 6) 지적재산권에 영향을 미치는 경쟁중립 소송을 행정적으로 판결하는 기능
- 7) 계약 및 정책을 공식화하고 실행하여 국내에서 지적재산권의 보호를 강화하려는 다른 정부 기관 및 민간 부분의 노력을 조정하는 기능

181) 해외지식재산권보호 가이드북 필리핀(2014년), 178~184pg

XVII. 필리핀(Philippines)



[그림] 필리핀 지식재산권청 조직도<sup>182)</sup>

<표> 지식재산권 관련 기관 정보<sup>183)</sup>

기관명	홈페이지 및 연락처
법무부(DOJ, Department of Justice)	<a href="http://www.doj.gov.ph">http://www.doj.gov.ph</a> Tel : 632 521 1908
국가조사국(NBI, National Bureau of Investigation)	<a href="http://nbi.gov.ph">http://nbi.gov.ph</a> Tel : 632 523 8231
관세국(BOC, Bureau of Customs)	<a href="http://customs.gov.ph">http://customs.gov.ph</a> Tel : 632 705 6000
필리핀 국가경찰(PNP, Philippine National Police)	<a href="http://pnp.gov.ph">http://pnp.gov.ph</a> Tel : 632 726 4286
(Optical Media Board)	<a href="http://www.omb.gov.ph">http://www.omb.gov.ph</a> Tel : 632 413 0483
통신위원회 (National Telecommunication Commission)	<a href="http://www.ntc.gov.ph">http://www.ntc.gov.ph</a> Tel : 632 921 4042
식품의약품청 (Food and Drug Administration)	<a href="http://www.fad.gov.ph">http://www.fad.gov.ph</a> Tel : 632 807 1900
내무 지방자치부(Department of the Interior and Local Government)	<a href="http://www.dilg.gov.ph">http://www.dilg.gov.ph</a> Tel : 632 925 0330
국제 범죄 특사(Office of the Special Envoy on Transnational Crime)	<a href="http://www.osetc.gov.ph">http://www.osetc.gov.ph</a> Tel : 632 725 6538
통상산업부 (Department of Trade and Industry)	<a href="http://www.dti.gov.ph">http://www.dti.gov.ph</a> Tel : 632 890 9333
지식재산권청 (Intellectual Property Office of the Philippines)	<a href="http://www.ipophil.gov.ph">http://www.ipophil.gov.ph</a> Tel 632 238 6300
국가 지식재산권 사무국 (National committee on IP Rights Secretariat)	<a href="http://www.ipophil.gov.ph">http://www.ipophil.gov.ph</a> Tel 632 238 6300
국가 도서진흥 위원회 (National Book Development Board)	<a href="http://www.booksphilippines.gov.ph">www.booksphilippines.gov.ph</a>

182) <https://www.ipophil.gov.ph/organizational-structure/>

183) <https://www.ipophil.gov.ph/ncipr-directory/>

### 1.3. 지식재산권 출원 통계<sup>184)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	334	3,255	19,995	21,510	829	519
2015	375	3,359	20,991	21,907	539	564
2016	327	3,092	22,357	25,527	1,043	526
2017	323	3,072	26,922	24,632	751	666
2018	529	3,771	30,853	26,326	929	660

184) [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=VN](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=VN)

## 2.1. 특허

### 가. 보호대상

인간 활동 영역에 존재하는 문제에 대한 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 있는 기술에 대하여 특허출원이 가능하다고 보면서, 그 생산물, 과정, 개선 및 그와 관련된 것들도 보호대상으로 보고 있다(지식재산권법 제21조).

다만, 과학적 발견 또는 이론, 수학적 방법, 정신적 활동의 수행을 위한 계획, 규칙 및 방법, 게임, 비즈니스, 컴퓨터 프로그램, 정보의 제공, 오직 심미적 특성만을 지닌 해결책, 식물품종 및 동물품종, 미생물학적인 것이 아닌 근본적으로 생물학적 특성에 기초하는 식물 또는 동물의 생산 공정, 인간 또는 동물의 외과수술 등 의학적 치료 방법, 공공질서나 도덕에 반하는 것 등은 발명으로 보호되지 않는다(지식재산권법 제22조).

### 나. 등록요건<sup>185)</sup>

발명이 특허등록을 받기 위해서는 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 있어야 한다(지식재산권법 제21조). 신규성이란 새로운 것, 즉 특허등록 요건 중 출원 발명이 기존에 발명된 기술의 부분을 형성하지 않아야 한다는 것을 의미한다. 진보성이란 출원 발명이 발명담당업자에게 자명하지 않아야 한다는 특허 등록 요건을 의미한다.

출원 관련 서류는 필리핀어 또는 영어로 작성되어야 한다. 출원인은 발명을 고안한 발명자이어야 하며, 발명자가 아닌 경우 그에 대한 권한을 가지고 있음을 증명해야 한다(32조). 필리핀 거주자가 아닌 경우 필리핀 거주 대리인 또는 대리인을 지정하여 신청해야 한다(제33조)

### 다. 취득절차

#### 1) 특허출원

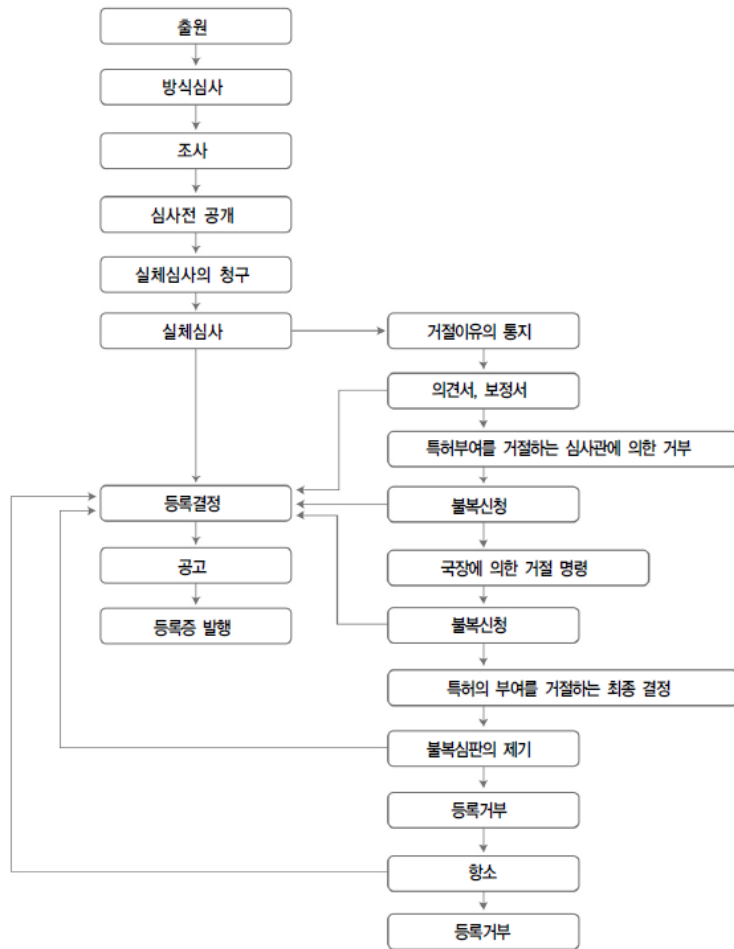
특허 출원시 필요한 정보 및 서류는 ① 출원인 이름, 주소 및 국적 ② 발명자 이름 주소 및 국적, ③ 영어 또는 필리핀어 명세서 2부(발명의 명칭, 상세한 설명, 청구항, 요약서, 도면 등으로 구성), ④ 위임장, ⑤ 우선권 출원국가 우선권 주장 출원번호 및 우선권 주장 출원일(우선권 주장 시), ⑥ 우선권증명서류(우선권 주장 시) 등이다.

185) 해외지식재산권보호 가이드북 필리핀(2014년), 36pg

출원은 발명을 당해 기술 분야에서 숙련된 자가 실행할 수 있을 정도로 충분히 명확하고 완전하게 공개되어야 한다. 출원이 미생물학적 프로세스 혹은 그 제품에 관계되고 그 발명이 당해 기술 분야에서 숙련된 자에 의해 시행될 수 있도록 출원 내에 충분히 공개될 수 없는 미생물질의 사용을 수반하며 그러한 물질이 대중에게 이용 가능하지 않은 경우, 그 출원은 그러한 물질을 국제 기탁 기관에 기탁함으로써 보충되어야 한다(제35조).

출원은 보호하고자 하는 대상을 정의하는 하나 혹은 복수의 청구항을 포함해야 한다. 각 청구항은 명확하고 간결하며 개요로써 설명되어야 한다(제36조).

요약서는 개요에 포함된 발명의 공시에 대한 간결한 요약, 청구 및 도면으로 구성되며 가급적 150단어를 넘기지 아니한다. 기술적 문제, 발명을 통한 그러한 문제의 해결에 대한 요점 및 발명의 주요 사용처 등에 대한 명쾌한 이해를 전달할 수 있도록 작성되어야 한다(제37조).



[그림] 필리핀 특허 출원 및 등록 흐름도

## 2) 방식(형식)심사(제42조)

필리핀 지식재산권청에 출원서를 작성하여 제출하면 출원일이 부여되고, 수수료가 규정에 따라 기일내에 적법하게 납부되면 출원에 대한 방식심사가 진행된다. 방식심사는 지식재산권법 제32조에 규정된 요건에 대하여 출원 서류 방식 및 출원인 자격이 적법한지 여부를 심사한다.

특허 출원이 다음과 같은 경우 지식재산권청은 이를 수리하지 않는다.

- (a) 출원이 형식요건을 충족하지 못한 경우
- (b) 출원서에 명시된 대상이 보호받을 수 없는 경우
- (c) 출원인이 등록을 받을 권리를 가지고 있지 않은 경우로, 해당 권리가 하나 이상의 기관 또는 개인에 속해 있으나 하나 또는 그들 중 일부가 출원에 동의하지 않은 경우를 포함함
- (d) 출원인이 수수료 및 비용을 납부하지 않은 경우

불수리에 대해 정당하게 불복하였거나 출원인이 흠결을 치유하였을 때에는 지식재산권청은 출원의 재심사 및 부활 여부를 결정하게 된다.

## 3) 선행 기술 조사, 출원공개 및 실질심사

방식심사 결과 적법한 출원이라고 판단되면, 선행 기술 검색을 위해 출원을 분류한다. 출원 분류에 따라 선행 기술을 검색하고, 이를 토대로 선행 기술 조사서를 작성하여 출원인에게 송부한다.

최우선일로부터 18개월이 경과하면, 선행기술 검색 결과와 함께 해당 출원은 공개된다. 다만 출원 공개가 필리핀 국가방위에 불리한 경우, 지식재산권청장은 필리핀 산업무역부의 승인하에 해당 출원을 공개하지 않을 수 있다. 출원 공개 후에는 누구든지 해당 출원에 대해 필리핀 지식재산권청에 이의 신청서를 제출할 수 있다.

특허 출원후 등록을 받기 위해서는 공개일로부터 6개월 이내에 심사청구를 요청하여 지식재산권청의 실질 심사를 받아야 한다.

실질심사에서는 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성 등을 심사한다.

신규성이란 출원 발명이 종래기술의 부분을 형성하지 않는 새로운 발명일 것을 요구하는 요건으로, 종래기술은 ① 출원발명의 출원일 또는 우선일 이전에 전 세계 어느 곳의 사람들에게 이용될 수 있게 된 것, ② 출원발명의 출원일 또는 우선일 이전에 출원 또는 공개된 특허 출원, 실용신안 또는 디자인 등록의 내용을 이루는 것을 의미한다. 출원 발명이 출원일 이전에 공개 또는 공지되어 공중이 이용가능하게 된 발명과 동일한 발명이거나, 동일한 내용의 선출원발명이 존재하는

경우에는 신규성이 없는 것으로 보아 특허를 받을 수 없다.

진보성이란 출원 발명이 출원일 또는 우선일을 기준으로 종래 기술과 비교하여 그 발명이 속하는 기술 분야의 당업자가 자명하지 않을 것을 요구하는 것으로, 종래기술은 신규성의 종래기술과 동일한 의미를 갖는다.

산업상 이용가능성이란 출원 발명이 산업에서 사용되거나 응용될 수 있어야 한다는 특허요건을 말한다.

이외에도 선출원주의에 대하여도 검토하는데, 선출원주의란 동일한 발명에 대하여 2이상의 출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있다는 요건을 말한다. 또한 등록의 대상이 공공의 이익에 부합하는지와 법을 준수했는지 여부도 검사한다.

기한 내에 실질심사청구가 이루어지지 않거나 수수료가 납부되지 않은 경우, 특허발명 등록출원은 기한 만료 시에 철회된 것으로 간주한다(지식재산권법 제48조).

#### 4) 자진 보정 및 변경 출원

출원인은 출원이 지식재산권청에 계속 중인 동안에는 언제라도 명세서를 보정할 수 있다. 다만, 보정은 최초 출원된 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어져야 하며, 신규 사항이 추가되어서는 안된다.

특허출원이 등록 또는 거절 결정되기 이전까지 출원인은 해당 특허출원을 실용신안으로 변경하여 출원할 수 있다. 마찬가지로 실용신안 출원이 등록 또는 거절 결정되기 이전까지 출원인은 해당 실용신안 출원을 특허로 변경하여 출원할 수 있다. 변경 출원시, 원출원의 출원일과 우선일은 소급 적용 받게 된다.

#### 5) 특허 등록 및 거절

필리핀 지식재산권청의 심사 결과, 출원 발명이 모든 요건을 충족하였다면 지식재산권청장은 출원인에게 특허 결정서를 송부하여야 한다. 특허결정서는 다른 관련 정보와 함께 조항에서 규정된 기간 내에 IPO 간행물에 공개된다. 이 경우 이해 당사자는 지식재산권청에 제출된 특허의 상세한 설명, 청구범위 및 도면을 조회할 수 있다.

특허 등록을 받기 위해서는 모든 수수료는 기간 내에 납부되어야 하고, 만약 특허 결정 및 공개에 필요한 수수료가 기간 내에 납부되지 않는다면, 출원은 철회된 것으로 간주한다. 특허는 IPO 간행물에 특허 결정서의 공개일자로 효력을 갖는다.

특허 부여 거부 명령을 받은 경우 이에 대하여 항소 할 수 있다(제51조).

## 라. 특허권의 효력

### 1) 보호기간

특허권의 존속 기간은 출원일로부터 20년이며, PCT 국내단계진입 출원의 경우는 PCT 출원일로부터 20년이다(제54조). 특허권을 존속 기간 동안 유지하기 위해서는 특허 유지료 즉, 연차료를 납부하여야 한다(제55조).

### 2) 특허권의 효력<sup>186)</sup>

특허는 IPO 간행물에 특허 결정서의 공개일자부터 효력이 발생한다.

공개 후 타인이 공개된 청구 발명을 출원인의 허가 없이 사용한다면, 출원인은 자신의 발명이 등록되었을 때와 마찬가지로 침해자에 대해 특허권을 행사할 수 있다. 단, 이 경우 침해자는 자신이 사용하고 있었던 발명이 공개된 출원의 발명이었다는 것을 실제로 알고 있었거나, 침해자가 공개된 출원 발명을 사용하고 있음을 해당 출원 번호를 기재하여 구체적으로 경고하는 경고문을 받은 경우에 한한다.

특허권자는 그 특허권의 대상이 물품인 경우에는, 권한 없는 자가 그 물품을 제조, 이용, 판매를 위해 제공, 판매 또는 수입하는 것을 제지, 금지 및 방지할 권리를 갖으며, 그 특허권의 대상이 방법인 경우, 권한 없는 자가 그 방법을 사용하는 것을 제지, 금지 및 방지하고, 그러한 방법으로부터 직간접적으로 획득한 임의의 물품을 제조, 취급, 이용, 판매 또는 판매를 위해 제공, 또는 수입하는 것을 제지, 금지 및 방지할 권리를 갖는다. 또한 특허권자는 특허를 양도 또는 이전할 수 있는 권리와, 실시권 계약에 동의할 권리를 갖는다.

다만 다음과 같은 경우에는 특허권의 효력이 미치지 않는다.

- ① 필리핀에서 거래된 특허 물품이 물품의 소유자에 의해, 또는 소유자의 명백한 동의 하에 이용되는 경우(단, 약품의 경우 필리핀 또는 그 외 지역에서 소개된 후에 특허권 제한이 적용된다.)
- ② 특허 발명의 실시가 개인적으로 이루어지며, 비상업적인 목적으로 판매되는 경우(단, 그러한 행위가 특허 소유자의 경제적 이익을 상당히 침해하지 않아야 한다.)

186) 해외지식재산권보호 가이드북 필리핀(2014년), 66pg



- ③ 특허 발명의 실시가 특허 발명의 대상에 관련된 과학적 또는 교육적 목적을 위해 실험적으로만 사용되는 경우
- ④ 약품의 개발, 정부의 승인과 관련된 목적으로 테스트, 사용, 제조, 판매하는 경우
- ⑤ 특허 발명의 실시가 약국에서 또는 의학 전문가가 개인적으로 조제하는 행위, 의학 처방에 따른 약, 또는 그에 따라 조제된 약에 관한 행위인 경우
- ⑥ 특허 발명이 잠시 또는 사고로 필리핀 영내에 진입한 다른 나라의 선박, 배, 항공기, 또는 육상수단에서 사용되는 경우(단, 그러한 발명은 선박, 배, 항공기 또는 육상수단의 필요에 서만 배타적으로 사용되며, 필리핀 내에서 판매되기 위해 제조하는데 사용되지 않는다)

### 3) 선사용권

선사용권이란 특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업 또는 준비를 하고 있는 자에게 인정되는 권리를 말한다. 필리핀도 선사용권에 대하여 지식재산권법 제73조에서 규정을 하고 있다.

### 4) 특허권의 양도

특허권자는 특허권을 타인에게 양도할 수 있다. 한 특정 지역에 한정되어 양도될 수 있다(지식재산권법 제104조). 양도증은 반드시 서면으로 작성되어야 하며 공증사무소 또는 기타 공인기관의 공증을 받아야 한다(제105조).

양도, 실시권 증서 등은 증서일자로부터 3개월 또는 구매나 저당이 있기 이전에 필리핀 지식재산권청에 설정 등록되지 않는 한, 이후 발생될 수 있는 구매자 또는 저당권자에게 별도의 통지 없이 대항할 수 없다.

### 5) 실시권

실시권이란 소유권자의 사용권의 범위 내에서 다른 기관 또는 개인에게 특허 발명을 사용할 수 있는 권한을 허락하는 것을 의미한다. 실시권 설정(라이센싱)은 서면 계약의 형태로 실행되어야 하며, 이를 산업재산권 대상의 사용을 위한 실시권 계약이라 한다.

라이센스는 독점 허용 여부에 따라 배타적 라이선스 계약과 비배타적 라이선스 계약으로 나눌 수 있다. 또한, 라이선스는 그 발생 원인에 따라, 허락 라이선스(voluntary license)와 강제라이선스(compulsory license)으로 나눌 수 있다. 허락 라이선스는 특허권자와 실시권자간의 라이선스

계약을 체결하고, 이를 지식재산권청에 등록함으로써 발생하는 것으로 지식재산권 제87조 및 제88조에 허락실시권 계약 체결 당시 계약서에 의무적으로 명시해야 하는 조항 및 명시할 필요 없는 조항 등을 규정하고 있다. 반면, 강제 라이선스는 특허권자의 의지와는 무관하게 법에 의해 발생하는 것으로, 국가 비상사태, 해당 특허의 실시가 국가 방위, 공중위생, 필수적인 경제 산업 분야의 개발 등에 도움이 되는 경우, 국가 행정부가 판단시 특허권자 또는 그의 실시권자의 실시 형태가 반경쟁적인 경우, 특허권자의 특허 실시가 상업적이지 아닌 대중을 위한 경우, 등록된 특허권이 필리핀에서 충분히 실시되고 있지 않은 경우, 약품의 적정 수요를 충족시키지 못하고 있다고 복지부 장관이 판단하는 경우 등에 강제 라이선스 설정이 가능하다.

허락 라이선스는 지식재산권법 제87조 및 제88조에 따른 금지와 의무 조항을 준수하는 한, 필리핀 지식재산권청에 실시권설정 등록을 하지 않아도 효력이 발생한다. 다만, 이를 준수하지 않은 경우 필리핀 지식재산권청에 설정 등록하여 승인 받지 않는 이상 법적인 효력이 없다. 반면, 강제 라이선스의 범위와 기간은 실시권 목적에 따라 지식재산권청장이 결정한다.

#### 마. 심판제도

심사관의 통지문에 이의가 있는 경우 청원 내용을 뒷받침 하는 사건일지 또는 기록문서가 첨부되거나 청원서에 구체적으로 기재하여 심사관에 제출할 수 있으며, 심사관은 이에 대해 답변서를 제출해야 한다. 이러한 답변서에 청원자 또한 답변서를 제출 할 수 있으며 이후 특허 심사국장은 최종 결정문을 송부한다.

심사관의 거절결정서에 대하여 불복하고자 하는 경우 출원인은 지식재산권청 특허심사국장에게 불복심판청구서를 제출할 수 있다. 특허심사국장의 최종 결정에 불복하고자 할 경우 출원인은 지식재산권청장에 심결취소소송을 청구할 수 있다. 심사국장의 심결에 불복하고자 할 경우 특허 법원에 심결취소소송을 제기할 수 있으며, 특허법원의 심결에 불복하고자 하는 경우 대법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다.

## 바. 비용<sup>187)</sup>

(단위: PHP)

	구분	금액(small entity)
출원	신고수수료	4,320(2,000)
	30장 초과하는 경우 한 장당	36(18)
	실용신안에서 특허로 전환	1,440(690)
	발행 수수료	960(920)
	실질심사 요청	4,200(2,010)
	실질심사 관련 답변 제출기간 연장 요청	720(360)
	조기실질심사	5,000(2,500)
	특허증명서 발급	1,200(600)
	특허증명서 개정 또는 수정	600(300)
연차료	5년차	3,240(1,550)
	6년차	4,320(2,000)
	7년차	5,400(2,580)
	8년차	6,480(3,100)
	9년차	8,640(4,140)
	10년차	10,800(5,170)
	11년차	13,920(6,670)
	12년 ~20년차	17,280(8,280)~ 65,610(31,220)

## 2.2. 실용신안<sup>188)</sup>

### 가. 보호대상

필리핀의 실용신안은 특허에 적용되는 조항들이 준용된다. 다만, 발명과 관련하여 신규성과 산업적 이용가능성만 있으면 실용신안으로 등록할 자격이 있으며, 진보성 요건은 제외 된다.

187) <https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/patents/>

188) 해외지식재산권보호 가이드북 필리핀(2014년), 39pg

**나. 등록요건**

실용신안이 등록을 받기 위해서는 신규성 및 산업상 이용가능성이 있어야 한다. 특허와 달리 진보성은 요건이 아니다.

**다. 취득절차**

실용신안의 출원절차 및 등록절차는 특허의 출원절차 및 등록절차와 대체로 동일하며, 출원일로부터 7년째 되는 해의 말일에 만료되며 갱신되지 않는다.

**라. 실용신안권의 효력**

실용신안의 존속 기간은 출원일로부터 5년이다. 존속기간 만료 6개월 전까지 일정의 수수료 납부를 통하여 2차례 5년씩 연장할 수 있다.

**마. 심판제도**

방식심사결과 해당 출원이 거절 결정된 경우, 실질심사결과 해당 출원이 거절 결정된 경우, 무효 심판 결과 해당 실용신안이 등록 무효 결정된 경우 지식재산권청의 결정에 대해 불복심판을 제기할 수 있다.

**바. 비용**

특허 출원과 실용신안은 수수료도 대체로 비슷하거나 조금 더 저렴하다.

**2.3. 디자인<sup>189)</sup>****가. 보호대상**

디자인은 선이나 색상에 관계 여부를 불문하고 선이나 색상으로 구성된 구도 또는 입체 형상을 말한다. 구도와 형상은 생산 제품과 수공업품의 신규로 독특한 특별한 모양을 갖추고, 독특하거나 새로운 기능을 수행하여야 한다. 기술적인 결과만을 얻기 위해 특정된 디자인이나 공중 질서, 건강, 또는 선량한 풍속에 반하는 디자인은 보호되지 않는다.

189) 해외지식재산권보호 가이드북 필리핀(2014년), 40pg

## 나. 등록요건

디자인으로 보호받기 위해서는 장식성, 신규성 및 창작성의 요건을 갖춰야 한다.

장식성이란 대상물이나 물품에 매력적인 외모를 주는 아름다움을 의미한다. 사용 가능 디자인은 물품의 미적 아름다움과 매력적인 외관을 향상시키고, 또한 알려진 의장의 특징 또는 그 조합과는 현저하게 다른 특성을 나타내는 것이어야 한다.

필리핀 특허법은 선원주의를 채택하고 있다. 독립적으로 디자인을 고안한 경우, 당해 디자인권을 받을 권리는 그 디자인에 대하여 출원을 한 자에게 귀속되며, 동일 디자인에 대해서 둘 이상의 출원이 있는 경우는 디자인권을 받을 권리는 최선일 출원일 또는 우선일을 가진 자에게 귀속된다. 디자인은 그것이 선행 기술의 일부를 구성하는 경우에는 신규성이 없는 것으로 간주된다. 선행 기술은 당해 발명의 출원일 또는 우선일 이전에 세계의 어느 위치에서 공중이 이용 가능한 모든 것이고, 인쇄된 자료로서 명백한 형식으로 공개된 것을 포함하며 디자인의 선행 기술의 판단 기준은 특허의 경우와 동일하다.

산업디자인은 디자이너에 의해 독립적으로 창작되고, 기존 디자인의 모방 혹은 복제가 아니면 '독창적'인 것으로 본다.

## 다. 취득절차

### 1) 산업 디자인 출원

산업 디자인 등록 출원으로 보호받고자 하는 산업 디자인을 기재한 서류는 출원인 정보, 디자인이 적용될 제품의 종류, 원작자 정보(원작자가 아닌 경우), 산업 디자인의 명세서 및 산업 디자인의 사진이나 도면 등을 포함하여야 한다. 산업 디자인의 명세서는 산업 디자인의 상세한 설명 및 산업 디자인의 보호범위로 구성된다.

산업 디자인의 상세한 설명은 산업 디자인의 내용을 나타내는 특징들을 완전히 기재하여야 하고, 신규성 및 차이가 가장 적은 공지된 산업 디자인과의 차이점을 나타내는 특징들을 기재하여야 하며, 사진 또는 도면과 일치되어야 한다.

한편, 산업 디자인 등록 출원이 변형 예를 포함하는 경우에, 상세한 설명은 이러한 변형 예를 완전히 설명하여야 하고 주요 변형예와 기타 변형 예 사이의 차이점을 분명히 기재하여야 한다. 또한, 산업 디자인 등록 출원이 제품 세트인 경우에, 상세한 설명은 제품 세트의 각각의 특징 전부를 설명하여야 한다.



출원일이 인정되면 제출된 출원서류 및 출원인 자격에 대한 방식심사가 이루어진다. 방식심사 결과 흠결이 있는 경우에는 기간 내에 보정을 하여야 하며, 보정이 이루어지지 않거나 흠결이 치유되지 않은 경우에는 출원이 취하된 것으로 간주된다.

### 3) 실질심사

유효하게 접수된 산업 디자인은 청구된 대상의 보호 요건에 대한 적격성 평가를 위해서 또는 각각의 보호 범위를 결정하기 위해서 실체에 대한 심사가 이루어진다.

디자인 등록을 하기 위해서는 신규성과 선원주의 등의 요건을 갖추어야 하는데 그 요건은 특허의 신규성 및 선원주의와 같다.

지식재산권청의 심사 결과, 등록 결정이 되면 출원인에게 <허여통지서>를 송부한다. 특허청의 허여통지서가 송달되면 출원인은 등록료를 납부하여 디자인권을 획득한다.

## 라. 디자인권의 효력

### 1) 존속기간

디자인권의 효력기간은 부여일부터 시작하여 출원일로부터 5년 후에 만료되며, 5년을 단위로 2회의 연속 갱신이 가능하다(제118조).

### 2) 효력 및 보호범위

디자인권자는 등록된 디자인권을 독점적으로 실시할 권한을 갖는다. 또한, 자신의 디자인권을 보호하기 위한 보호권을 갖는다.

즉, 디자인권자는 그 디자인권의 대상되는 물품을 권한 없는 자가 그 물품을 제조, 이용, 판매를 위해 제공, 판매 또는 수입하는 것을 제지, 금지 및 방지할 권리를 갖으며, 디자인권을 상속에 의해 양도 또는 이전할 수 있는 권리와 실시권 계약에 동의할 권리를 갖는다.

### 3) 실시권

실시권 설정(라이선싱)은 서면 계약의 형태로 실행되어야 하며, 이를 산업재산권 대상의 사용을 위한 실시권 계약이라 한다. 라이선스는 독점 허용 여부에 따라 배타적 라이선스 계약과 비배타적 라이선스 계약으로 나눌 수 있다. 실시권 계약 및 양도 절차에 관한 규정은 특허의 절차를 준용한다.

**마. 심판제도**

특허 절차와 마찬가지로 출원인이 심사결과에 불복하는 경우에는 특허심판원에 불복심판을 청구할 수 있다. 또한, 불복심판에 대한 특허심판원의 결정은 법원 등에서 다루어질 수 있다.

**바. 비용<sup>190)</sup>**

(단위: PHP)

구분		금액(small entity)
출원	신고수수료	3,600(1,720)
	30장 초과하는 경우 한 장당	36(18)
	하나의 디자인을 초과하는 각 구현	1,800(960)
실질심사 관련 답변 제출기간 연장 요청		720(360)
등록가능보고서		1,320(630)
특허증명서 발급		1,200(600)
특허증명서 개정 또는 수정		600(300)
갱신	첫 번째	2,160(1,030)
	두 번째	4,320(2,000)

**2.4. 상표****가. 보호대상<sup>191)</sup>**

필리핀 지식재산권법에서 상표란 기업의 상품 또는 서비스를 식별할 수 있는 시각적 표장을 말하며 제품에 찍혀 있거나 표시된 용기를 포함한다고 정의하고 있다. 등록할 수 있는 상표는 시각적으로 정의되어 있기 때문에 소리, 향기 또는 촉각의 상표는 보호받을 수 없다.

이 중에서 상표는 서로 상이한 기관이나 개인의 상품이나 서비스를 구별하는데 사용되는 모든 표장을 지칭하며, 집합적 표장은 표장의 소유자인 기관의 구성원의 상품이나 서비스를 그 기관의 구성원의 것이 아닌 상품이나 서비스와 식별하기 위해 사용하는 표장, 인증표장은 원산지, 재료, 원료 및 상품 제조 방법이나 서비스 제공 방법, 품질, 정확도, 안전성, 상품이나 서비스의 기타

190) <https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/utility-model-industrial-design/>

191) 해외지식재산권보호 가이드북 필리핀(2014년), 43pg



특성과 관련한 특성을 입증하기 위해 표장의 소유자가 기관이나 개인의 상품이나 서비스에 대해 그 표장의 사용을 허가한 표장을 가리킨다. 그리고 연합 표장은 동일한 소유자에 의해 등록된 동일 또는 유사한 표장이며 동일 또는 유사하거나 상호 관련된 상품 및 서비스에 사용한다.

상표의 종류로는 상표, 서비스표, 주지상표, 입체상표, 단체상표가 있다.

## 나. 등록요건

상품 및 서비스를 업으로 사용하고자 하는 개인 또는 회사라면, 누구든 상표출원을 하여 상표권 등록을 신청할 수 있다. 또한, 외국인의 경우 필리핀이 가입한 국제조약 국가의 국민은 해당 상표를 출원하여 등록을 받을 권리가 있다.

표장은 간단하거나 양식화된 단어, 복합 상표, 색채, 모양, 공동 상표 또는 입체 상표의 어느 형태라도 상관없다. 문자 자체는 상표의 정의의 범주에 포함된다. 식별성의 요건을 구비하는 한 등록 할 수 있다.

기능적인 형상 상표, 즉 기술적 요인, 제품 자체의 성질 또는 제품의 고유한 가치에 영향을 주는 요소에 의해 요구되는 형상 또는 구성으로 이루어진 상표는 등록에서 제외된다.

필리핀 지식재산권법에서의 단체상표(집합적 상표)는 “집합적 상표의 등록 소유자의 지배하에 그 부호를 사용하는 다른 기업의 제품이나 서비스의 품질을 포함하여 원산지나 임의의 다른 공통 특성을 식별할 수 있는 등록 출원에서 지정된 바와 같은 임의의 가시적인 부호를 말한다.”라고 정의된다. 단체 상표를 등록하려면 출원인은 상기 단체 상표의 사용을 관리하는 협정서의 사본을 제출하여야 한다.

지식재산권법 제123조에 따라 다음과 같은 상표는 등록을 금지한다.

- 상표가 부도덕하고 기망적이거나 수치스러운 표장으로 구성되거나, 살아있는 자나 죽은 자, 기구, 믿음, 또는 국가 상징을 비방하거나 이와 연관성을 거짓으로 암시하거나 또는 이들을 모욕하거나 비하하는 사항으로 구성된 경우
- 필리핀 공화국 또는 정치적 부서 중 어느 하나 또는 임의의 타국의 무기의 의복이나 다른 기장이나 상표 또는 그 모방한 것으로 구성된 경우
- 자기의 서면 동의 없이 특정 개체를 식별하는 이름, 초상화나 서명 또는 만일 있다면 자기의 일생 동안 그 일생의 서면 동의 없이 필리핀 공화국의 사망한 대통령의 이름, 서명, 또는 초상화로 구성된 경우나 등록받지 못하는 상표

- 다음 사항에 대하여 선출원일이나 우선일을 갖는 다른 소유자에 속하는 등록 상표와 동일한 경우
  - 동일한 제품이나 서비스
  - 밀접하게 연관된 제품이나 서비스
  - 상표를 속일 수 있거나 혼동을 유발할 수 있을 것 같은 상표과 매우 흡사한 경우
- 상표등록 여부를 불문하고, 필리핀 공화국의 경쟁 당국에 의해 필리핀 뿐만 아니라 국제적으로 잘 알려진 것으로 고려되는 상표와 동일하거나 혼동할만큼 유사하거나 또는 그 상표의 번역으로 구성된 경우. 단, 상표가 잘 알려진 것인지 여부를 결정할 때, 그 상표의 판촉결과, 획득된 필리핀 공화국에서의 지식을 포함하여 대규모 공중이 아니라 공중의 관련 영역의 지식이 고려된다.
- 등록된 상표와 유사하지 않은 제품이나 서비스에 대해 필리핀 공화국에서 등록된 전술된 문단에 따라 잘 알려진 것으로 고려된 상표와 동일하거나 혼동가능하게 유사하거나 또는 이 상표의 번역을 구성하는 경우(단, 이들 제품이나 서비스와 관련하여 상표를 사용하는 것은 등록 상표의 소유자와 제품이나 서비스 사이의 연관성을 나타내는 경우에 한함). 단, 등록 상표의 소유자의 이익이 그 사용에 의해 손해를 입을 것 같은 경우에 한한다.
- 특히 제품이나 서비스의 성질, 품질, 특성이나 지리적 원산지에 대해 대중에서 오해를 살 것 같은 상표로 구성된 경우
- 동일한 것을 구하는 제품이나 서비스에 대해 일반적인 부호로만 구성된 경우
- 모든 언어 또는 선의로 제품이나 서비스를 지정하는데 관습적이거나 통상적인 거래 표시 또는 부호로만 구성된 경우
- 제품의 종류, 품질, 수량, 의도된 목적, 가치, 지리적 원산지, 시간, 또는 생산, 서비스의 제공, 제품이나 서비스의 다른 특성을 지정하는데 있어 거래시 사용될 수 있는 표시나 부호로만 구성된 경우
- 그 내재된 가치에 영향을 주는 인자나 제품의 성질에 의해 또는 기술적 요소에 의해 필수 불가결할 수 있는 형상으로 구성된 경우
- 주어진 형태에 의해 한정되지 않은 경우 또는 색채로만 구성된 경우
- 공공의 질서나 윤리에 반하는 경우

## 다. 취득절차

### 1) 출원 및 형식 심사

하나 또는 그 이상의 국제 분류와 이에 해당되는 지정상품을 하나의 상표 출원서를 통해 신청할 수 있다.

상표 출원시 필요한 정보 및 서류로는 ① 영어 또는 필리핀어로 작성된 상표 출원서, ② 출원인 이름, 주소 및 국적, ③ 상표(견본 10개 제출, 입체 상표의 경우, ④ 상표에 대한 설명, ⑤ 상품 분류에 따른 지정상품 리스트(상품명을 명확히 기재하여야 함), ⑥ 위임장, ⑦ 우선권 출원 국가, 우선권 주장 출원 번호 및 우선권 주장 출원일, ⑧ 우선권 증명서류 원본 및 영어 번역문(우선권 주장시), ⑨ 소기업 진술서(소기업에 해당하는 경우) 등이 있다.

상표 출원이 되면 자동적으로 방식 심사를 받게 된다. 방식 심사는 출원 서류 및 출원인 자격이 적법한지 여부를 심사하는 것으로, 방식 심사 결과 출원이 적법하지 않다고 판단되면, 흠결 치유 또는 불복의 기한 및 이유가 명확하게 기재된 출원 불수리 통지서를 발송한다. 상기 불수리에 대해 출원인이 대응하지 않거나, 흠결을 치유하지 못한 경우에 불수리 통지서를 송달하고, 출원을 접수하지 않는다. 불수리에 대해 정당하게 불복하였거나 출원인이 흠결을 치유하였을 때에는 지식재산권 등록 출원과 관련하여, 지식재산권의 국가 감독 기관은 출원의 접수 통지서를 제공한다.

### 2) 실체심사

방식 심사가 완료되면 상표에 대한 실질 심사가 이루어진다. 실질 심사는 상표가 등록받을 수 있는 것인지 여부를 심사하는 것으로, 상표 등록을 받기 위해서는 표장의 식별력이 있어야 하고, 부등록 사유에 해당하지 않아야 한다. 필리핀 관할 당국이 ① 국제적으로 유명하다고 간주하며, ② 필리핀 내에서 그 등록 여부와 무관하게 등록 출원인이 아닌 다른 자의 것으로 간주되고, ③ 동일한 혹은 유사한 물품 혹은 서비스에 사용되고 있는 상표와 동일하거나, ④ 혼동을 일으킬 정도로 유사하거나, ⑤ 그 번역을 구성하는 경우에는 상표 등록이 불가하다.

### 3) 등록

심사 결과, 허여된 출원은 상표 공고 공보를 통해 공고된다. 공고가 이루어질 때까지 심사 과정 동안 제출되었던 서류는 출원인의 서면 동의를 받지 않는 이상 일반인에게 공개되지 않는다. 단, 출원서 자체는 출원 직후 일반인에게 공개된다.

공고일로부터 30일 이내에 별다른 이의신청이 접수되지 않을 경우, 지식재산권청은 이를 출원인에게 통지한다. 출원인은 공고일로부터 2개월 내에 등록료를 납부하여 상표 등록증을 발급 받는다. 상표 출원 후 3년 내에 모든 출원인 또는 등록권자는 해당 상표의 필리핀 내에서의 사용증거 진술서를 제출하여야 한다. 이 기한은 연장이 불가능하며, 제출하지 못할 경우 해당 상표 출원은 취하된다.

## 라. 상표권의 효력

### 1) 상표권의 존속기간 및 효력

상표권의 존속기간은 출원일로부터 10년이며, 10년 단위로 무한히 갱신이 가능하다.

상표 등록권자는 지정상품에 대하여 등록된 상표를 독점적으로 사용할 권리를 갖는다. 등록 상표권자는 동의를 받지 않는 모든 제3자에 대하여 등록된 상표와 혼동 가능성이 있는 상표를 동일하거나 유사한 제품이나 서비스에 대해 사용하지 못하도록 하는 독점권을 가진다.

또한 저명한 등록 상표의 경우 제품과 서비스가 비유사한 경우에도 상표권의 효력이 미친다. 다만, 이런 경우 그 효력이 미치기 위해서는 그 연관성을 입증해야 한다.

### 2) 상표권의 불사용 취소

등록권자는 등록 후 5년부터 1년 내에 사용증거를 제출해야 한다. 제출하지 못하는 경우 상표권은 취소 될 수 있다. 다만, 사용할 수 없는 장애 요건이 존재한다면 그러한 이유를 기재한 진술서를 제출하면 된다. 그러한 장애 요건 사유로는 정부의 수입 규제 등 등록권자의 통제 밖의 상황을 의미할 뿐, 자금 부족 등의 사유는 해당하지 않는다.

### 3) 상표권 실시계약 및 허가

상표권자는 실시권을 타인에게 허여할 수 있다. 이 경우, 반드시 필리핀 지식재산권청에 실시권이 설정 등록되어야 한다. 실시권 설정 등록을 하지 않았을 경우 실시권이 발생하지 않으므로, 실시권자(Licensee)자의 실시 대상 상표의 실시는 불법이 된다.

## 마. 심판제도

출원상표가 최종 거절결정 된 경우, 2개월 이내에 심판 청구 등을 통해 불복할 수 있다.

## 바. 비용<sup>192)</sup>

(단위: PHP)

구분		금액(small entity)
출원	신고수수료(클래스당)	2,592(1,200)
	협약 우선순위에 대한 청구(클래스당)	1,800(860)
	우선 심사 요청	6,240(2,990)
실질심사 관련 답변 제출기간 연장 요청		720(340)
등록증명서		1,200(570)
등록 공고		960(900)
갱신	등록갱신(클래스당)	6,600(3,100)
	갱신 할증료(클래스당)	3,300(1,500)
실제 사용선언서	3년차	1,920(900)
	5년차	2,400(1,100)
	갱신	2,400(1,100)

## 2.5. 저작권

### 가. 보호대상

필리핀은 지식재산권법에 따라 1) 책, 팸플릿, 기사 및 다른 어문 저작물, 2) 정기 간행물 및 신문, 3) 서면 또는 다른 어떤 물질적 형태로의 축약 여부와 관계없이 강의, 설교, 연설 그리고 구두로 전달하기 위해 작성된 학위 논문, 4) 편지, 5) 연극 및 드라마, 뮤지컬 작품(오페라, 뮤지컬, 음악이 있는 연극 등), 무언극을 포함하는 연극 제작물, 6) 가사 유무에 상관없는 음악 저작물, 7) 그림, 회화, 건축, 조각, 판화, 동판화를 포함하는 예술저작물; 모형 혹은 예술작품을 위한 디자인, 8) 독창적 장식 디자인, 산업 디자인으로서 등록 가능 여부와 관계없이 산업제작물 모형, 다른 형태의 응용미술 작품 모두 포함, 9) 도형, 지도, 스케치, 도표 그리고 지리, 지형, 건축 혹은 과학과 관련된 3D 작품, 10) 과학적 혹은 기술적 성격을 가진 그림이나 플라스틱 작품,

192) <https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/trademark-related-fees/>

11) 사진 및 이와 유사한 제작방법으로 제작된 작품, 환등 슬라이드, 12) 시청각작품, 영화예술 작품, 영화예술이나 시청각 작품 녹음과 비슷한 과정에 의해 생산된 작품, 13) 그림이 포함된 일러스트레이션과 광고, 14) 컴퓨터 프로그램, 15) 그 밖의 문학, 학술, 과학, 예술작품, 16) 2차적 저작물; 문학 예술작품의 극화, 번역, 각색, 축약, 편집, 원작 바탕의 작품 내용을 선별, 조정, 배열한 문학작품, 학술 및 예술작품 모음집, 편집데이터 및 기타 결과물 등을 보호한다 (지식재산권법 제172조).

#### 나. 저작권의 내용(저작자의 권리)<sup>193)</sup>

저작권자는 저작재산권, 저작인접권 및 저작인격권을 부여받는다.

저작재산권이란 1) 작품 혹은 그 상당 부분의 복제, 2) 각색, 번역, 개작, 요약 편작 혹은 다른 형태로의 원작의 변형 3) 판매 또는 다른 형태의 소유권 양도에 의한 작품의 원본과 개별 복제물의 최초 배포(최초 판매의 원칙), 4) 대여의 대상이 되는 원본이나 복제물의 소유권과 관계 없이 시청각, 영상 작품, 음향 녹음으로 구체화한 작품, 컴퓨터 프로그램, 데이터베이스 및 기타 자료의 모음, 혹은 그래픽 형태의 음악작품에 대한 원본이나 복제물의 대여, 5) 원본이나 복제물의 공공 전시, 6) 공공장소에서의 공연, 7) 저작물의 공중 전달 등을 할 수 있는 권리를 의미한다(제177조).

저작인접권이란 실연자, 음반 제작자 및 방송 사업자 등의 권리 등과 같이 저작권을 전제로 하여, 이와 별개의 독립된 저작물 내용을 일반 대중에게 전달하는 매체로서의 실연 음반·방송에 대해서 원저작물에 준하는 일종의 정신적 가치를 보호하기 위한 권리를 말한다.<sup>194)</sup> 필리핀 지식재산권법 제203조에서 제211조에 따라 실연자, 음반제작자, 방송사업자는 저작인접권을 가진다.

저작인격권은 1) 저작물의 대중적인 사용과 관련하여 저작물과 복제품에 자신이 저작자라는 것을 명기하도록 할 수 있는 성명표시권, 2) 자신의 작품을 대중에게 보여주거나 그 복사본을 배포하기 전에 저작물을 수정할 수 있는 권리, 3) 명예나 명성에 해로울 수 있는 작품에 대한 왜곡, 훼손 또는 다른 형태의 수정 혹은 다른 무례한 행위에 대해 이의를 제기할 수 있는 저작물 변경을 금지할 수 있는 권리, 4) 자신의 작품이 아니거나 자신의 작품을 왜곡하여 만들어진 작품에 자신의 이름이 사용되는 것을 중지시킬 수 있는, 본인 작품에 대한 이름 표시를 금지할 수 있는 권리 등으로 구성된다.

193) <https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/philippines/philippines.do>

194) <https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3587031&cid=59277&categoryId=59279>

### 다. 저작권의 효력(지식재산권법 제213조에서 제215조)

저작인격권은 기간 제한 없이 보호된다. 단, 저작재산권은 저작자의 일생과 사후 50년간 보호된다.

- 1) 2인 이상의 저작자가 있는 경우 마지막으로 사망한 저작자의 사망 후 50년간 보호하며, 2) 무명 또는 이명 저작물의 경우 처음 공표된 날로부터 50년, 만약 미출판 작품이라면 제작된 날로부터 50년, 3) 사진작품과 영상저작물은 첫 출판 혹은 첫 상영 시부터 50년, 미출판의 경우 제작 시점으로부터 50년, 4) 라디오, 텔레비전 또는 인터넷을 통한 방송은 방송날짜로부터 20년, 5) 제조모델로 사용된 응용미술이나 디자인 작품은 제작 시점으로부터 25년 간 보호된다.

저작인접권에 해당하는 방송사업자의 경우에는 1) 매체에 고정되지 않은 실연은 실연이 일어난 날로부터 50년, 2) 음악, 이미지, 음반, 매체에 고정된 실연은 녹음이나 녹화가 일어난 해로부터 50년간 보호받을 수 있다.

위 기간은 모두 사유 발생일이 속하는 년도의 다음 년도 1월 1일부터 계산한다.

다만, 이미 공표된 저작물의 영리를 목적으로 하지 않는 암송 혹은 실연, 자선단체, 종교단체의 암송 혹은 실연, 공정이용에 상응하는 뉴스기사의 인용, 교육적 목적으로 사용하는 경우(단 출처 명시해야 함), 재판을 위한 사용 등의 경우에는 저작권의 효력이 미치지 않는다.

### 라. 등록요건<sup>195)</sup>

저작권은 상표 및 특허권과 달리, 저작권이 부여될 수 있는 저작물이 만들어지면 자동적으로 발생한다. 다만, 작가나 예술가는 분쟁 발생시 특정 작품에 대한 소유권 증빙 등을 위해 저작권 등록증을 신청할 것을 권장한다. 저작권 등록은 국립도서관 및 지식재산청에서 할 수 있다.

국립도서관에서 요청하는 서류는 다음과 같다.

- 1) 출원서 양식 사본 2부
- 2) 작품 사본 2부
- 3) 작품이 도서인 경우, 사본
- 4) 작품이 노래인 경우, CD
- 5) 작품이 그림이나 디자인인 경우, 사진을 찍어 CD에 저장된 파일
- 6) 작품이 창작 장식물인 경우, 기술적인 디자인의 설명서
- 7) 공술서

195) [https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/philippines/apply\\_policy.do](https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/philippines/apply_policy.do)

지식재산청에서 요청하는 서류는 다음과 같다.

- 1) 출원서 양식 사본 2부
- 2) 원작품 사본 2부 혹은 저작물의 사본이 포함된 CD나 플래시 드라이브 디스크
- 3) 공술서
- 4) 기타 요구사항
  - 양수인의 경우: 양도증 혹은 저작권의 소유권을 양도하거나 포기하는 증서
  - 법인의 경우: 증권거래소 발행 등록증
  - 단독 사업자의 경우: 저작자가 단독 사업체의 소유권자가 아닌 경우에만 무역산업부 발행 등록증명서를 제출
  - 자연인 대표자의 경우: 스페셜 위임장
  - 법인의 대표자의 경우: 이사회 결의 혹은 대표이사 권한을 확인할 수 있는 서류 (Secretary's certificate)

## 2.6. 부정경쟁행위

한편, 부정경쟁방지법에 따르면 부정경쟁행위란 자신이 아닌 타인의 제조업자 및 영업자의 명성과 신용을 이용하거나, 자신이 아닌 타인의 제조업자 및 영업자의 명성과 신용을 떨어뜨리거나 사업 활동, 물품 및 서비스를 선택하고 익히는 과정에서, 원산지, 제작 방법, 기능, 품질 등에 대해 소비자를 혼동시키기 위해 기업 자격, 사업 설립, 사업 활동 또는 물품 및 서비스에 대해 잘못된 정보 및 인식을 유발하는 상업상 행위를 말한다.

부정경쟁행위로 인해 손해를 입은 기업 또는 개인은 행위의 금지 또는 손해배상을 청구하거나, 부정경쟁행위를 저지른 자의 형사 책임 조사 또는 행정적인 제재를 구할 수 있다.



### 3.1. 침해행위

우선, 필리핀 지식재산권법은 지식재산권 침해 행위에 대해 민사적, 행정적 보상 책임 이외에 형사적 보상 책임에 관해서도 명시하고 있다.

### 3.2. 침해 행위에 대한 대응

#### 가. 사법구제

##### 1) 법원조직

필리핀의 법원 조직은 대법원, 고등법원, 지방법원 등으로 구성되어 있으며, 민다나오 방사모로 무슬림 민다나오 자치구역은 이슬람교의 율법을 따른다. 다만, 소송 당사자 중 한 명이라도 무슬림이 아닌 경우 일반적인 사법제도를 따른다.

대법원은 모든 사법 문제의 최종 결정 기관으로 1명의 대법원장과 14명의 판사로 구성되어 있고, 고등법원은 고등법원장과 50명의 판사로 구성되며 수도에 소재하고 있다. 지방법원은 대부분의 지방 자치 단체에 소재하고 있으며, 마닐라 수도권 시내에 있는 지방법원은 다른 법원과 구분하여 수도권 법원으로 부른다.

##### 2) 대응절차<sup>196)</sup>

권리자는 사용하고 있는 대상품이 지식재산권의 침해임을 인식시키는 경고장을 발송할 수 있다. 경고장을 발송하는 경우, 상대방은 고의를 입증함에 유효할 수 있다.

경고장 발송에도 불구하고 시정되지 않는 경우 긴급성, 지식재산권 유효성, 명확한 침해행위가 있음을 요건으로 가처분 명령을 신청하여 본소 종결시까지 반복, 계속적인 침해 방지를 위한 조치를 취할 수 있으며, 침해자의 침해행위를 금지시키고 이에 의하여 발생한 손해를 배상하라는 판결을 내려달라고 민사소송을 제기할 수 있다.

역으로 비권리자로부터 특허 등의 침해 주장을 받는 경우에는 경고장 및 침해 여부를 검토하여 침해하지 않는 경우 역으로 경고장을 보내거나, 무효심판 등을 통해 다룰 수 있으며, 침해한 사실이 있는 경우 실시를 중지하고 회피, 화해, 특허 매입, 인수합병 등의 방법을 사용할 수 있다.

196) 해외지식재산권보호 가이드북 필리핀(2014년), 145, 146pg

## 나. 행정구제

### 1) 세관

지식재산권 침해행위가 발생한 경우 필리핀은 행정적 보호로서 세관에 의한 수출입 통제, 통관 보류 등의 조치를 취할 수 있다. 즉, 필리핀 세관은 지식재산권 침해의 의심이 있는 상품이 있다고 판단되는 경우, 통관을 임시 정지할 수 있으며 의심이 가는 상품에 대한 조사 및 관찰을 할 수 있는 권한이 있다.

### 2) 행정 제재

특히, 디자인, 상표 등의 침해를 받는 경우 지식재산권청에 행정심판을 청구할 수 있다. 손해배상 및 금지명령 등을 받을 수 있으며, 민사, 형사 소송과 동시에 진행되는 것도 가능하다.

## 다. 형사구제

특별상사법원[퀘존 시티(Quezon City), 마닐라(Manila), 마카티(Makati), 파시그(Pasig)에 위치함]이 필리핀 전체 지식재산권 침해에 관한 소송과 소송에 대한 수색영장과 압류영장을 발행할 권한이 있다. 재산을 침해한 자는 징역 또는 구금 및 벌금형이 부과 될 수 있다.

## 라. 대체적분쟁해결제도(ADR)<sup>197)</sup>

대체적 분쟁해결 제도(ADR; Alternative Dispute Resolution)는 일반적으로 소송을 대체하는 것으로 인식되고 있으며, 지식재산권 분쟁 해결에 있어 법관이 아닌 전문가의 조력 하에 분쟁을 신속하게 해결하고, 엄격한 소송절차에 따른 법관에 의한 분쟁해결방법에 의하지 않고 당사자 합의에 근거하여 분쟁을 해결하려는 제도이다. 이는 소송의 지연 및 비용부담에 따른 불만에서 시작된 새로운 분쟁해결방법으로 제도권 안에서 행해지는 법원이 아닌 여러 행정기관이나 단체가 조정기관을 두어 해당분야의 전문가로 하여금 유연하고 효율적으로 분쟁을 해결하는 제도이다. 중재합의는 필리핀의 민법상 계약과 같은 구속력을 지니며, 중재합의가 무효, 취소, 집행불능 등의 사정이 없음에도 불구하고 당사자 일방이 중재합의를 무시하고 제기한 소송에 대하여는 절차진행의 중지를 명할 수 있다. 따라서 당사자는 중재로 해결하기로 한 합의는 유효하고 이는 성실히 준수해야 한다.

197) 해외지식재산권보호 가이드북 필리핀(2014년). 136쪽

# 해외 지식재산제도 가이드

## 1. 아시아

### XVIII. 홍콩

- 01. 지식재산제도 개요 \_ 421
- 02. 유형별 지식재산권 \_ 424
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 \_ 440



## 1.1. 개요

홍콩에서는 특허, 상표, 디자인, 식품 품종, 집적회로설계, 저작권 등을 지식재산권으로 보호하고 있다. 홍콩은 중국 본토와는 달리 실용신안에 관한 별도의 권리를 규정하지 않고 특허와 구분하고 있지 않다.

특허권은 신규성, 창작성이 있고, 산업적으로 이용될 수 있으며 제외 유형에 속하지 않는 발명에 대해 인정되며 표준특허의 최장 유효기간은 20년, 단기특허의 최장 유효기간은 8년이다. 디자인권은 신규성이 있을 때 인정된다. 디자인권의 존속기간은 출원일로부터 5년이고 최장 25년까지 갱신이 가능하다.

상표권은 부등록 사유에 해당하지 않는 경우 출원일로부터 10년간 보호되며, 무한정 갱신이 가능하다. 저작권은 별도의 신고나 등록 없이 창작과 동시에 자연 발생되며 일반적으로 저작자의 사망 또는 사망 선고 후 50년 동안 보호된다.

	상표	특허	디자인	식물 품종	집적 회로 설계	저작권
보호 유형	표장	발명	산업 제품 디자인, 직물 디자인	새로운 농업 또는 원예 식물 품종	집적회로의 배치 디자인	책, 소프트웨어, 연극, 음악, 예술 작품 등
등록필요	예	예	예	예	아니요	아니요
권리행사	민사, 형사	민사	민사	민사	민사	민사, 형사

홍콩은 과거 홍콩 외의 지정 특허청(영국, 중국 및 EPO)에서 우선 등록심사를 받아 권리를 부여 받고 홍콩에 형식적 심사를 통해 재등록하여 20년간 보호를 받는 일반특허(standard patent)와 홍콩지식산업권서(香港知識產業權署)에 직접 등록출원할 수 있으나 존속기간이 8년에 불과한 단기 특허(short-term patent) 제도를 구분하여 운영하고 있었다. 그러나 홍콩 정부는 2019. 12. 19.부터 원수특허제도(Original Grant Patent)를 골자로 하는 새로운 특허제도의 시행하였고, 이에 따라서 일반 특허 역시 홍콩지식산업권서로부터 실질심사를 받아 등록출원할 수 있게 되었다.

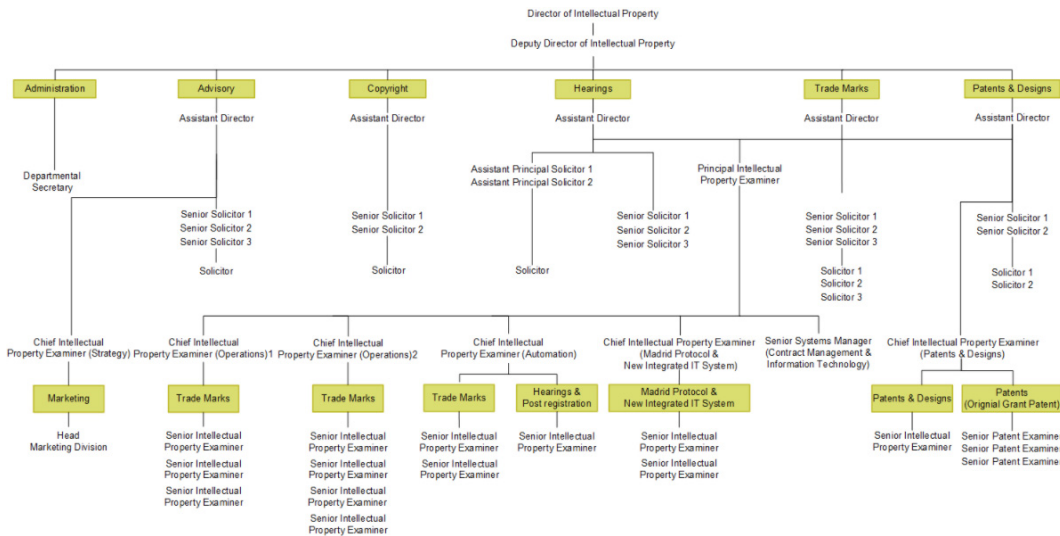
홍콩이 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신물질 보호에 관한 국제조약)
가입 (1997. 7. 1.)	미가입	미가입	미가입	미가입	미가입

## 1.2. 지식재산 관련 기관

홍콩 내 특허 신청 및 지식재산권 관련 업무는 홍콩지식재산권서(香港知識產權署)에서 관장하고 있고 우리의 특허청에 해당한다.

홍콩지식재산권서 공식 홈페이지<sup>198)</sup>에서는 홍콩 지식재산권 제도와 관련된 콘텐츠를 제공하고 있고, 일부 콘텐츠는 한국어도 지원하고 있다. 지식재산권 인터넷 검색 서비스<sup>199)</sup>를 통해 등록된 특허, 이미 공고된 특허출원, 특허권리자에 대한 정보를 열람할 수 있고, 전자출원 역시 가능하다<sup>200)</sup>.



[그림] 홍콩 지식재산권서 조직도<sup>201)</sup>

198) <https://www.ipd.gov.hk/eng/home.htm>

199) <http://ipsearch.ipd.gov.hk>

200) <https://iponline.ipd.gov.hk>

201) [https://www.ipd.gov.hk/eng/about\\_us/organisation/our\\_staff.htm](https://www.ipd.gov.hk/eng/about_us/organisation/our_staff.htm)

### 1.3. 중국 지식재산권 제도와의 관계

홍콩은 중국의 특별행정구(Hong Kong Special Administrative Region)로서 중국과는 독립된 조직을 가지고 있다. 기본법에 따르면, 홍콩특별행정구는 중국 영토의 일부로 고도의 자치권을 향유하며, 1997년부터 50년간 지속하도록 되어 있다.

홍콩내 모든 유형의 등록이 필요한 지식재산권에 대하여, 등록된 지식재산권의 보호범위는 홍콩 내에서만 미치며, 마찬가지로 중국 본토에서 등록된 지식재산권도 홍콩 내에서 자동으로 보호 받지 않는다.

### 1.4. 지식재산권 출원 통계<sup>202)</sup>

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2015	678	12236	14376	24803	1335	3847
2016	716	14138	13336	22845	1304	3632
2017	807	13185	14509	23121	1216	3600
2018	850	15927	14953	25378	1247	3188
2019	874	16444	13574	23406	1481	3493

202) [https://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual\\_property/ip\\_statistics.htm](https://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/ip_statistics.htm)

## 2.1. 특허

### 가. 보호대상 및 등록요건

발명이 신규성, 창작성이 있고, 산업적으로 이용될 수 있으며 제외 유형에 속하지 않는 발명이 라면 홍콩에서 특허로 등록할 수 있다.

### 나. 특허 등록 보호의 지역적 범위

홍콩의 특허 등록제도는 지역적인 보호범위를 정하고 있다. 비록 어느 특허가 중국 국가지식재산권국(State Intellectual Property Office of the People's Republic of China)에 등록되어 있다고 하더라도, 그 특허가 자동적으로 홍콩에서 보호되지는 않는다. 즉, 홍콩에서 특허를 보호 받으려면 반드시 홍콩에서 등록되어야 한다.

### 다. 출원의 종류

홍콩에는 '표준특허'와 '단기특허'라는 두 가지 종류의 특허가 있다. 표준특허의 최장 유효기간은 20년이며, 등록 후 3년이 지나면 매년 기간을 연장해야 하고, 단기특허의 최장 유효기간은 8년으로 최초 등록 후 4년이 지나 1번만 기간을 연장할 수 있다.

#### 1) 표준특허

표준특허는, 2019년까지는 홍콩 외의 지정 특허청(영국, 중국 및 EPO)에서 우선 등록심사를 받아 권리를 부여받고, 홍콩에 재등록(re-register)을 신청하여 형식적인 요건에 대한 심사만을 하는 시스템을 취하고 있었다.

그런데, 2019. 10. 11. 공표된 새로운 특허제도에 따라 표준특허도 2019. 12. 19.부터 홍콩 지식재산권에 직접 출원하고 실질적인 심사를 받을 수 있는 제도가 시행되었다. 다만 종래 재등록을 통한 표준특허의 등록 절차 역시 그대로 유지된다.

#### 2) 단기특허

단기특허는 표준특허와 달리 반드시 중국, 영국, 또는 영국을 지정한 유럽 출원을 기초로 할(기초출원) 필요는 없지만, PCT 조약에 의한 국제조사기관, 중국특허청, 유럽특허청, 또는 영국특허청 중 어느 한 곳에서 작성한 서치리포트(search report)를 제출해야 하는 요구 조건이 있다.



## 라. 취득절차 및 출원/등록 기간

### 1) 특허 출원을 할 수 있는 자

특허발명의 발명자는 특허권을 등록 받을 수 있다. 타인으로부터 발명을 양도받은 사람, 타인에게 위탁 또는 고용계약을 통해서 발명을 하도록 한 사람은 특허권자가 될 수 있다.

### 2) 대리인

홍콩에서는 지식재산권의 출원의 대리를 위하여 우리나라처럼 변리사 자격을 가진 자만이 대리할 수 있는 규정이 없고, 홍콩에 거주권을 가진 자라면 누구든지 상표, 특허, 디자인 출원의 대리인이 될 수 있다.

일반적으로 홍콩의 지식재산권 대리인들의 대부분은 변호사 자격을 가지고 있거나 외국 변호사 자격을 가진 사람들이지만, 아무런 자격을 가지지 않는 사람도 대리인이 될 수 있고 법률 대리 사무소를 운영할 수 있으므로 주의를 요한다.

### 3) 표준특허의 재등록 출원 및 등록청구 절차(기초출원에 근거)

홍콩에서 2019년까지 표준특허 등록은 전적으로 아래의 3개의 '지정 특허청(중국, 영국, 유럽 특허청)'에서 등록된 특허(기초출원)에 근거하여 홍콩에 재등록(re-register)을 신청하여, 형식적인 요건에 대한 심사만을 거친 후 이루어졌다.

표준특허의 출원절차는 '출원(request for record)' 및 '등록청구(request for registration and grant)'의 두 단계로 나누어 진다.

재등록을 통한 표준특허의 경우, '출원'은 '지정 특허청'이 공고한 해당 특허의 출원일로부터 6 개월 이내에 홍콩지식산업서 특허등록처에 제출되어야 한다. 제출된 출원서류에 흠결이 없고 관련 요건에 부합하면, 특허 등록처에서 출원서를 접수하고 관련 특허의 출원공고까지에 필요한 시간은 최단 3 개월이다. 이러한 과정을 '기록청구단계'라고도 한다.

표준특허의 기록청구단계가 완료된 후 기초출원인 지정특허출원이 상당 기간 동안 등록 결정이 되지 않아 상당 기간이 지나가게 되는 경우에는 절차 계속 중에 표준특허 출원의 유지 청구를 해야 한다. 홍콩 전리(특허)조례에 따라 기록청구의 공고가 난 후 5년이 지나도록 제2단계인 등록청구 단계가 진행되지 않을 경우에는 표준특허 출원의 유지 청구를 해야만 한다. 만약 유지 청구를 하지 않을 경우에는 해당 표준특허 출원이 포기된 것으로 간주된다.

‘등록청구’는 ‘지정 특허청’이 해당 특허를 등록한 날과 홍콩지식산업권서 특허등록처가 ‘출원’을 공고한 날 중 더 늦은 날로부터 6 개월 이내에 제출되어야 한다. 등록 청구 절차의 경우 관련 청구에 흠결이 없고, 등록 요건에 부합하면 특허 등록처에서 등록청구서를 접수하고 특허 등록증을 발급하기까지에 필요한 시간은 최단 3개월이다.

#### 4) 표준특허의 실질심사를 통한 직접 등록 출원(2019. 12. 19.부터 시행)

홍콩지식산업권서는 2019. 12. 19.부터 표준특허 등록 신청자가 종래의 ‘지정 특허청’에 해당 특허 출원을 먼저 할 필요 없이(기초출원 불요), 홍콩에 직접 특허의 출원과 실질심사를 신청할 수 있도록 하는 제도를 도입, 시행하였다.

이 경우 출원인은 홍콩지식산업권서에 일반특허 실질심사 신청 및 출원 신청(Request for substantive examination of a standard patent/ application)을 할 수 있다. 수수료는 4,000 HKD이다.

#### 5) 단기특허

단기특허의 경우 기초출원이 필수적이지는 않으나, 출원 과정에서 중국특허청, 영국특허청, 또는 PCT 기관 등의 서치리포트를 제출해야 하기 때문에 국내 기업들의 경우에는 사실상 기초출원이 존재해야 한다.

단기특허출원이 제출되면 우선 등록 심사관은 단기특허출원이 최소한의 형식적 요건을 만족하는지를 우선 판단한다. 형식적 요건을 만족하는 것으로 인정되면 홍콩지식산업권서의 특허등록부에 등재하고, 홍콩 단기특허 등록결정서를 송부한다. 그리고 홍콩 단기특허 등록공고를 내고 홍콩 지식산업권서에서 발간하는 지식재산관련 저널에 게재하여 광고한다.

2019. 12. 19. 홍콩 특허조례 개정에 따라 단기특허 역시 실질심사의 대상이 될 수 있다. 특허 제3자는 누구라도 단기특허의 특허성에 대한 발명의 요건에 대하여 판단하여 이의가 있는 경우 실질심사요청을 등록 심사관에게 할 수 있다. 출원인 역시 단기특허에 대하여 실질심사를 신청할 수 있다.

#### 6) 공지에외주장 제도의 엄격성

중국과 홍콩은 공지에외주장 제도는 두고 있으나, 공지의 형태에 대해서는 대단히 엄격한 기준을 가지고 있어서, 우리나라 기업의 경우 거의 공지에외주장의 혜택을 받을 수 있는 길이 차단되어 있다.

중국이나 홍콩에서 공지의외주장의 혜택을 받으려면 반드시 중국정부가 인정한 박람회나 전시회에서의 공지이어야만 한다. 공지의 형식에 대해서는 특별한 제한이 없다.

#### 7) 소요시간

표준특허를 기준으로, 홍콩에서 출원신청 후 등록이 되기까지는 약 2년 6개월 정도가 소요된다.

### 마. 특허권의 효력

#### 1) 보호기간

표준특허의 최장 유효기간은 20 년이며, 등록 후 3 년이 지나면 매년 기간을 연장해야 하고, 단기특허의 최장 유효기간은 8년으로 최초 등록 후 4 년이 지나 1번만 기간을 연장할 수 있다.

#### 2) 특허의 실시(침해)

##### 가) 직접 실시

다음과 같은 경우 특허의 직접 실시로 보며, 실시권자는 홍콩 내에서 특허의 실시를 배제할 수 있는 권리가 있다.

- 물건의 발명의 경우 : 생산, 사용, 시장 출시, 수입, 보관
- 방법의 발명의 경우 : 방법의 사용, 방법의 사용이 허가없이 사용할 수 없음을 알고 있거나 알 수 있음이 명백한 상태인 제3자에게 방법의 제공, 방법을 통해 직접 획득한 제품의 사용, 시장출시, 수입, 보관

##### 나) 간접 실시

발명의 필수요소와 관련된 수단에 대하여 발명을 허가 없이 사용할 수 없음을 알고 있거나 알 수 있음이 명백한 상태인 제3자가 해당 발명을 실시하게에 적합하고 의도된 상태에서 사용하는 것을 특허의 간접 실시(indirect use)로 보며, 실시권자는 홍콩 내에서 특허의 실시를 배제할 수 있는 권리가 있다.

#### 3) 특허권자의 침해자에 대한 권리

특허권자는 법원에 침해자에 대하여 다음과 같은 조치를 청구할 수 있다. 홍콩에서 특허침해에 대한 형사처벌 조항은 존재하지 않는다.

- a) 침해행위를 금지하는 금지 명령
- b) 피고에게 특허가 침해 된 특허 제품 또는 제품과 불가분의 구성품과 관련된 모든 특허 제품을 인도하거나 파기하도록 요구하는 명령
- c) 침해와 관련된 손해 배상
- d) 침해로 인해 피고가 얻은 이익에 대한 설명
- e) 특허가 유효하고 피고가 침해했다는 선언

## 바. 심판제도

홍콩에는 별도의 특허심판원이 존재하지 않는다. 일반적으로 특허 등록 사무관의 결정 또는 명령에 대한 불복은 법원을 대상으로 한다. 법원은 항소 절차에서 등록 사무관에게 부여된 모든 권한을 행사할 수 있다.

## 사. 비용

홍콩 표준특허 출원 관납료는 HKD 380, 공고비용은 HKD 68 이고, 단기특허 출원 관납료는 HKD 755, 공고비용은 HKD 68 이다. 기타 상세한 비용은 홍콩 지식산업서 홈페이지에서 확인할 수 있다.<sup>203)</sup>

## 2.3. 디자인

### 가. 개괄

홍콩 디자인법은 디자인의 보호를 받으려면 반드시 홍콩지식산업서에 디자인권을 등록하여야 한다. 다른 지식재산권과 마찬가지로 중국 본토에서 등록 받은 권리도 자동적으로 홍콩에서 보호 되지 않으며, 홍콩지식산업서에서 별도로 등록하지 않았다면 홍콩에서 보호를 받을 수 없다.

### 나. 보호대상(디자인)

보호대상이 되는 디자인이란, 모든 산업 공정에서 물품에 적용된 형상(shape), 구성(configuration), 패턴, 장식(ornament)의 특징을 말하고, 그 특징이란 눈으로 판단되고 시선을

203) [https://www.ipd.gov.hk/eng/forms\\_fees/patents.htm](https://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm)

끌 수 있는 것을 말하며, 구성 방법 또는 원리를 포함하고 있지 않고, 기능적 구성이 아니어야 하며, 필수부품을 구성하는 과정에서 만들어진 외관에 의존하는 것이어서는 안된다.

#### 다. 등록요건

상기 보호대상에 해당하는 디자인으로 신규성이 있어야 한다.

홍콩은 특허와 마찬가지로 공지에외를 대단히 엄격한 규정으로 제한하여 허용하고 있다. 보통 공식적인 국제 전시회에 해당하는 전시회에 귀하의 디자인을 전시하고 전시회 개막 후 6개월 이내에 출원을 하는 경우 공지에외를 인정받을 수 있는데 인정받을 수 있는 국제 전시회는 많지 않다.

#### 라. 취득절차 및 출원/등록 기간

##### 1) 출원인

디자인의 창작자(designer), 창작자의 고용인, 또는 계약에 의해 창작된 디자인을 구입한 자는 디자인의 소유자이다. 창작자가 없고 컴퓨터에 의해 디자인이 생성된 경우 디자인 생성에 필요한 준비를 한 사람을 창작자로 본다.

##### 2) 출원

디자인 출원을 위해서는 디자인을 나타내는 표현물을 반드시 도면 또는 사진 등으로 제출해야 하고, 디자인의 신규성에 대하여 설명하는 양식(신규성 진술)을 작성하여 제출하여야 한다. 해당 제출물은 디자인권의 보호범위를 확정하는 근거가 된다. 2차원 평면 디자인의 경우 홍콩지식 산권서의 기준에 부합하는 샘플을 제출해야 한다.

신규성 진술의 경우 출원인이 디자인의 특징을 직접 작성하는 것으로, 반드시 영어와 중국어 두가지 언어로 작성하여야 한다.

##### 3) 심사

출원서 접수 후 출원서에 대하여 최소한의 요건이 갖추어졌는지 여부에 대하여 심사가 이루어지고 만족하는 경우, 출원인에게 통보하고 형식심사 단계로 넘어간다.

홍콩의 디자인제도는 무심사제를 채택하여 실질적 사항에 대한 심사는 하지 않는다. 즉, 선행디자인 검색 및 유사 여부(신규성 여부)에 대해서는 별도의 심사를 하지 않는다. 추후 디자인의 등록 이후 무효 소송을 통해 실제 판단이 이루어지게 된다.

형식 심사에서 발견된 흠결사항은 출원인에게 통보하고 3개월 동안 보정의 기회를 준다. 흠결 사항 미보정시 출원은 취하 간주된다.

#### 4) 등록 및 공고

디자인 출원에 대한 심사 결과 등록결정이 내려지면 홍콩 지식재산 저널에 게시하고, 출원인에게 디자인 등록증서를 발급한다.

#### 5) 소요시간

홍콩에서 디자인 등록까지 소요되는 시간은 약 4~6개월 정도이다.

### 마. 디자인권의 효력

#### 1) 보호기간

등록디자인의 권리 보호 기간은 출원일로부터 5년이고, 5년마다 갱신 수수료(연차료)를 납부하여야 가장 25년까지 권리를 유지할 수 있다.

#### 2) 효력

등록 디자인권자는 등록증 발급 이후의 디자인권 침해에 대하여 손해배상, 금지명령, 이익반환(account of profit)을 구할 수 있다. 홍콩은 디자인권 침해에 대한 형사처벌 규정을 두고 있지 않다.

### 바. 유효성에 대한 다툼

디자인의 등록 무효사유가 있어 제3자가 디자인권의 실제적인 유효성을 다투고자 한다면 법원에 소를 제기해야만 한다. 디자인권자가 침해 소송을 제기한 이후 디자인권의 유효성을 해당 소송 절차 내에서 다툴 수도 있다.

### 사. 비용

단일 디자인 기준, 출원 관납료는 HKD 785, 공고료는 HKD 155 이다. 더 상세한 비용은 홍콩 지식재산권서 홈페이지에서 확인할 수 있다.<sup>204)</sup>

204) [https://www.ipd.gov.hk/eng/forms\\_fees/design.htm](https://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/design.htm)

## 2.4. 상표

### 가. 보호대상

상표란 타인의 상품 또는 서비스와 구별하기 위한 식별력을 가진 임의의 표시(표장)를 의미한다. 상표는 단어, 표시(indications), 디자인, 글자(letters, characters), 숫자, 도안, 색상, 소리, 냄새, 상품의 형태, 상품의 포장 또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.

### 나. 등록요건

홍콩 상표법은 절대적 거절이유와 상대적 거절 이유를 나열하고 있다.

절대적 거절 이유는 지정상품이나 다른 기타 외부적 요인과 상관없이 상표 자체가 가지고 있는 거절 이유(주로 식별력)를 말하고, 상대적 거절 이유란 지정상품이나 다른 제3자의 선행 상표 등과 관련하여 발생하는 거절 이유(선행상표 존재 여부)를 말한다.

절대적 거절이유와 상대적 거절이유는 우리 상표법 제33조 및 34조에 규정된 등록요건과 크게 다르지 않다. 다만 선행상표와 저촉 여부에 있어 홍콩 상표법은, 선행상표가 등록상표와 동일하지 않고 유사한 상표이거나, 동일하더라도 상품 및 서비스업 군이 동일하지 않고 유사한 경우에는, 해당 상표의 사용이 선행상표와 출처의 혼동가능성이 있을 때에만 상표 등록을 거절한다.

### 다. 취득절차 및 출원/등록 기간

#### 1) 출원

상표 출원을 하려면, 출원할 상표와 지정상품 또는 지정서비스업을 정하여 홍콩지식재산권서 서식의 출원서 양식을 기재하여 홍콩지식재산권서에 상표등록과에 서면으로 제출하여야 한다 (출원료 2000HKD, 추가료 당 1000HKD).

#### 2) 출원 전 사전 검토

선행상표 검색은 홍콩 지식재산권 검색 사이트인 [ipsearch.ipd.gov.hk](http://ipsearch.ipd.gov.hk)를 통해 할 수 있으며, 중국어와 영어의 두 가지 언어로 가능하다. 상표등록 전 등록 유무 판단에 도움을 받기 위해 지식재산권서에서 제공하는 아래 예비적 판단 서비스를 활용할 수도 있는데, 비용은 각 서비스 마다 400 HKD이다.

홍콩지식재산권서에서는 출원하고자 하는 상표와 동일·유사한 상표에 대하여 지정상품과 동일·유사한 상품에 타인에 의한 선출원 또는 선등록 상표가 있는지를 검색하여 사전 검색 리포트를 제공하는 서비스를 제공하고 있다.

홍콩지식재산권서에서는 출원하고자 하는 상표의 식별력 유무를 예비적으로 판단하고 등록가능 여부를 미리 조언해주는 서비스도 제공하고 있다. 우리 상표법과 동일하게 지정상품의 보통명칭이나 관용명칭 또는 성질·품질·원재료·원산지·생산방법·가공방법 등을 나타내는 표장만으로 된 상표, 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장은 식별력이 없어서 등록받을 수 없는 것으로 규정하고 있다. 출원 전에 해당 서비스를 이용하여 홍콩지식재산권서로부터 상표의 식별력에 대한 조언을 받아 상표의 등록가능 여부를 가늠해볼 수 있다.

### 3) 형식 심사

출원서가 제출되면 서류상 출원서에 기재되어야 할 중요 항목이 누락되지 않았는지에 대한 형식 심사가 이루어진다. 중요한 정보가 누락된 경우, 홍콩지식재산권서는 취지를 통보하고 2달 이내에 이러한 흠결을 치유할 수 있는 자료를 제출할 것을 요구한다. 흠결이 치유된 경우 보정서류를 제출한 날짜가 상표출원일로 인정된다.

### 4) 실제심사

형식심사에 따라 서류상 요건이 충족되면 실제 심사를 통해 상표등록 요건 충족여부에 대한 판단이 이루어진다. 주로 식별력과 선행상표의 존재 여부에 대한 심사가 이루어진다.

### 5) 출원공고 및 이의신청

심사결과 거절이유가 없거나 거절이유가 해소된 경우 홍콩지식재산권서는 상표출원의 출원 공고를 한다. 상표출원공고는 홍콩지식재산저널<sup>205)</sup>에 게시된다.

상표출원이 공고되면 누구든지 해당 상표출원에 대하여 이의신청을 제기할 수 있다. 이의신청은 원칙적으로 출원공고일로부터 3개월 이내에 신청하여야 한다. 이의신청이 제3자로부터 제기되면 홍콩지식재산권서는 이의신청이 접수된 사실을 출원인에게 통보하여야 한다.

상표출원에 대한 이의신청이 제기되고 이를 통보받은 출원인은 원칙적으로는 이의신청을 반박하는 반박 의견서를 이의신청 통지서를 송달받은 날로부터 3개월 이내에 제출하여야 한다. 반박

205) [http://www.ipd.gov.hk/eng/ip\\_journal.htm](http://www.ipd.gov.hk/eng/ip_journal.htm)



의견서 제출기한은 1회 연장(2개월)은 가능하나 추가 연장은 불가능하다. 만약, 출원인이 기한 내에 반박 의견서를 제출하지 않는 경우에는 해당 상표출원은 포기한 것으로 간주한다.

출원인의 반박에 대하여 이의신청인이 재반박 증거자료를 제출할 기회가 주어지고, 이의신청인이 재반박 증거를 제출한 이후에는 더 이상 양측에 증거자료를 제출할 수 있는 기회는 주어지지 않고, 심리가 진행된다.

이의신청에 대한 결정은 법원에 불복할 수 있다(홍콩지식재산권서는 별도의 심판원을 두고 있지 않고 홍콩지식재산권서에서 이루어진 모든 결정에 대한 불복은 법원에 제출하도록 하고 있다).

#### 6) 등록 결정

상표권이 등록되면 출원인에게 통보되고 출원인이 등록료 납부 등의 등록절차를 거치면 상표권을 등록받을 수 있다. 등록된 상표는 홍콩지식재산권서의 저널에 게시된다.

상표권의 등록일은 출원일로 소급되어 등록되는데 이는 홍콩 상표법의 독특한 점이다.

#### 7) 소요시간

홍콩 상표 출원에서 등록까지는 최소 6개월이 소요되며, 일반적으로 8~10개월이 소요된다.

### 라. 상표권의 효력

#### 1) 보호기간 보호범위

상표권은 등록일로부터 10년간 보호되며, 상표권 존속 기간은 무한정 갱신이 가능하다.

#### 2) 등록상표의 갱신

상표권의 존속기간을 갱신하고자 할 경우에는 상표권의 존속기간 만료 전에 갱신 출원서 서식을 작성하여 제출하여야 한다. 상표 갱신 출원시 납부해야할 출원료는 1개류 1출원당 2670 HKD, 추가 1개류당 1340 HKD이다.

#### 3) 등록으로 인한 효력

상표의 소유자는 홍콩 내에서 본인의 동의 없이 상표를 사용하는 경우 상표권의 침해를 주장할 수 있는 상표에 대한 독점권을 가진다.

등록 상표권자는 상표권 침해에 대하여 손해배상, 금지명령, 이익반환(account of profit)을

구할 수 있고, 다른 사람에게 개인이 소유, 보관하고 있는 침해 상품, 자료 또는 물품에 대한 인도명령을 법원에 구할 수 있다.

홍콩에서는 상표권 침해 행위에 대한 형사처벌을 세관이 담당한다. 세관에 상표권 침해에 대해 형사고발을 할 수 있고, 세관은 단속 및 수사를 하여 침해가 확인되는 경우 법원에 기소를 한다.

#### 4) 불사용을 이유로 하는 등록상표의 취소

상표가 등록된 후 3년 이내에 홍콩 내에서 상표권자 혹은 실시권자에 의해 상표가 사용되지 않는 경우 상표권이 등록 취소될 수 있다.

### 마. 저명상표 및 방어상표 제도

#### 1) 개괄

홍콩은 주지·획득한 저명상표에 대하여 추가적인 보호 장치를 제공하고 있다. 특히 방어상표 제도는 홍콩 상표법에 있는 독특한 제도이다.

#### 2) 저명상표의 요건

상표권자가 홍콩 거주권을 가지고 있거나 또는 파리지약국 국민이어야 하며, 해당 상표가 홍콩에서 저명하여야 한다. 홍콩에서 저명한지 여부에 대한 판단은 상표가 사용되는 지역, 사용되는 기간, 관련 수요자에게 얼마나 알려져 있는지 여부 등을 종합적이고 객관적으로 고려하여 결정한다.

#### 3) 저명상표의 효력

저명상표의 경우 지정상품 또는 지정서비스와 비유사한 상품 또는 서비스에 대해서도 저명상표의 특별현저성 또는 신용을 불공평하게 이용하거나 손해를 조성한 경우, 상표권을 침해한 것으로 본다. 이는 우리 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호」에 관한 법률에서 부정경쟁행위로 규율한 것(제2조 제1호 다목)과 유사한 법제이다.

#### 4) 방어상표 제도

어떤 상표가 홍콩 내에서 저명상표로 인정되는 경우, 홍콩 내에서 영위하지 않는 사업영역 또는 등록 상표가 지정된 상품 또는 서비스와 비유사한 영역에 대하여 방어 목적으로 상표출원을 할 수 있다. 방어표장으로 등록받은 상표는 불사용취소심판에 관한 규정에 적용되지 않아 저명상표가 타인에게 탈취되어 상표의 신용(good will)이 훼손되는 것을 방지할 수 있다.

## 바. 비용

홍콩 상표 출원(1건, 1개류) 관납료는 HKD 2,000 이고, 류 추가당 HKD 1,000가 추가된다. 상표 갱신 관납료는 HKD 2,670 이다. 기타 상세한 비용은 홍콩 지식산업서 홈페이지에서 확인할 수 있다.<sup>206)</sup>

## 2.5. 저작권

### 가. 보호대상(저작물의 종류)

저작권은 창작의 노력에 의해 생성된 창작물을 보호하기 위한 권리로, 신고나 등록 없이 창작과 동시에 자연 발생하는 권리다. 어문, 공연, 음악적 작품, 예술적 작품, 음원, 영화, 방송, 케이블 프로그램, 출판물의 편집(인쇄배열, typographical arrangement)은 저작권법의 보호대상이 된다.

홍콩 저작권법상 어문저작물은 컴퓨터프로그램을 포함하고, 예술적 작품은 전통적인 회화, 판화, 조각 외에도 사진, 건물 설계도 포함된다.

### 나. 저작권자

업무상 저작물 또는 국제기구의 저작권 등 예외적인 경우를 제외하면, 원칙적으로 저자가 저작 재산권을 원시적으로 취득한다. 홍콩 저작권법조례에 따라 특별하게 저자로 인정되는 사람은 다음과 같다.

- 음원 : 제작자
- 영화 : 감독 또는 제작자
- 방송 : 방송을 하는 사람
- 출판물의 편집 : 출판사
- 컴퓨터로 생성된 문학, 연극, 음악 또는 예술작품 : 작품 제작을 준비한 사람

206) [https://www.ipd.gov.hk/eng/forms\\_fees/trademarks\\_559.htm](https://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/trademarks_559.htm)

## 다. 저작권의 효력

### 1) 보호기간

저작권 보호 기간은 저작물에 따라 다르게 적용된다. 문학, 음악, 희곡의 경우 원작자 생존 기간 동안 그리고 사후 50년 동안 보호가 된다. 영화의 경우, 감독, 각본가, 대본작성자, 영화를 위해 특별히 제작된 음악의 작곡가 중 가장 늦게 고인이 된 자를 기준으로 사후 50년간, 방송, 케이블 프로그램은 첫 방송일로부터 50년간 보호된다. 음원은 생산/출시 후 50년 동안 저작권 보호를 받을 수 있다. 출판물의 편집은 출판일로부터 25년간 보호된다.

저작권 저작물	저작권 기간의 기본 기간
어문, 연극, 음악, 예술작품	작품의 저자가 죽은 후 50년까지
음원	생산/출시 후 50년까지
방송, 케이블 프로그램	방송 후 50년
영화	다음의 마지막 후 50년까지 사망 감독, 각본가, 대본의 저자, 영화를 위해 특별히 제작한 음악의 작곡가.
출판물의 편집	첫 출판 후 25년까지

### 2) 효력

저작권자는 홍콩 내에서 a) 복제, b) 배포 c) 대여 d) 대중에 공개 e) 공연 및 전시 f) 방송 g) 2차적저작물 작성을 독점적으로 할 권리(저작재산권)를 가진다. 저작권자의 동의 없는 상기의 행위 또는 저작물의 전부 또는 상당한 부분에 관하여 상기의 행위에 직간접적으로 개입하는 행위는 저작재산권의 침해를 구성한다.

### 3) 2차 침해

저작권 침해를 알거나 알만한 상당한 이유가 있음에도 다음과 같은 행위를 하는 경우 저작권의 2차 침해에 해당할 수 있다.

- 저작물의 사본을 홍콩 내로 수입하거나 수출하는 경우
- 저작물의 사본을 사업상 소유, 전시, (저작재산권자의 불리한 영향을 미칠 수 있는 범위까지) 배포

- 침해 제작 수단을 만드는 경우
- 저작권 침해행위에 해당하는 공연을 위한 장소의 대여
- 저작권 침해를 위한 장치(apparatus)의 제공

홍콩 저작권법 조례에는 2차침해의 고의에 대하여 방어할 수 있는 고려사항을 열거하고 있으며, 구체적으로는 다음과 같다.

- (a) 해당 업무 범주와 관련하여 관련 거래 기관에 문의했는지 여부
- (b) 그가 저작물 사본을 수입하고 판매하기 위해 저작권 소유자(또는 독점 사용권자)에게 통지를 하였는지 여부
- (c) 그가 해당 업무 범주의 공급과 관련하여 존재할 수 있는 실행 규범을 준수했는지 여부
- (d) 2차 침해자의 합리적인 질의에 대한 응답이 있는 경우
- (e) 저작권 소유자(또는 독점적 사용권자)의 이름, 주소 및 연락처 정보가 제공되었는지 여부
- (f) 저작물의 출판 첫날 날짜를 제공 받았는지 여부
- (g) 관련 독점 라이선스의 증거를 제공 받았는지 여부

#### 4) 저작권의 보호에 대한 예외

다음의 행위 등은 침해행위에 해당하지 않는다.

- 연구 및 개인 학습
- 비평, 리뷰, 인용 및 뉴스보도
- 저작물이 부수적으로 포함되는 경우
- 장애인을 위한 특정 조건 하의 사용
- 교육(교재 제작, 시험, 실습 등)을 위한 특정 조건 하의 사용
- 도서관에서의 특정 조건 하의 사용
- 공공 행정을 위한 저작물의 사용
- 컴퓨터프로그램 합법적 사용자의 일시적 복제
- 일반적인 서체의 사용
- 특정 조건 하의 전자문서의 사본 전송
- 저작권 만료를 전제로 한 사용

### 5) 병행수입의 허용

홍콩은 2007. 6. 6.부터 저작물을 병행수입하는 것을 전면적으로 허용하고 있다. 다만, 다음의 의도를 가지고 병행수입을 하는 경우에는 민형사상의 제재 조치의 대상이 될 수 있다.

- 컴퓨터 소프트웨어를 제외한 병행수입된 복제물을 영리의 목적을 가지고 판매, 대여, 배포 하는 경우
- 교육을 목적으로 하는 경우를 제외한, 공공장소에서 음악, 영화, TV 드라마 등을 재생하고 보여주는 경우

### 6) 실시권, 양도 등

저작권자는 자신의 저작물을 타인에게 양도하거나 판매할 수 있으며 또는 사용할 수 있는 사용권을 줄 수 있다.

## 라. 저작인격권

문학, 연극, 음악 또는 예술 작품의 저자 및 영화의 감독은 법률에서 정한 상황에서 자신이 작품의 저자 또는 감독으로 표시되도록 요구할 권리가 있고, 다른 사람이 작가 또는 감독이 잘못 표시 되지 않도록 할 권리가 있다.

문학, 연극, 음악 또는 예술 작품의 저자 및 영화의 감독은 자신의 작품이 경멸적인 취급 (darogatory treatment)을 받지 않도록 요구할 권리가 있다.

저작인격권은 양도할 수 없고, 저자의 사망 시에는 유언 등으로 구체적으로 지시한 사람 또는 유산의 일부로 저작물을 양수하는 사람 등에게 이전된다.

## 마. 실연자의 권리

공연에 대하여 녹음 또는 녹화를 하는 경우, 녹음 또는 녹화의 발행, 대여를 하는 경우 기록자는 실연자에게 동의를 받아야 한다. 이 경우 실연자는 복제권, 배포권, 임대권리, 사용권을 가진다. 실연자의 권리는 양도 가능하며, 이 경우 공정한 보수를 받을 권리가 있다.

## 2.6. 기타

### 가. 집적회로배치설계(Layout-design of Integrated Circuits)

홍콩 집적회로 조례는 1994. 3. 발효되었으며 집적회로의 레이아웃 디자인을 보호한다. 집적회로 설계의 소유자는 다른 사람들이 동의 없이 또는 사용료를 지불하지 않고 집적회로설계를 복제하거나 배포하는 경우 이를 금지하는 민사소송을 취할 수 있다. 집적회로설계는 권리를 등록할 필요가 없고 자동으로 보호된다.

### 나. 식물 품종 보호(Plant Varieties Protection)

식물 품종 보호는 “식물 육종가의 권리(Plant breeders’ rights)”라고 하며 다른 지식재산권 소유자와 마찬가지로 식물 육종가에게는 홍콩 식물품종보호조례에 따라 새로운 식물 품종의 재배를 승인할 수 있는 독점적인 권리가 부여된다. 농림수산식품부장이 식물품종의 등록기관이며 품종의 등록을 위해서는 품종이 새롭고, 종전의 품종과 구별되며, 균일하며 안정적이어야 한다.

### 다. 영업비밀(Trade Secrets)

영업비밀은 상업적 가치가 있는 계산법칙, 수단, 기술, 디자인, 제품사양, 사업계획, 고객 및 공급업체 목록 등의 기밀 정보를 말한다. 홍콩에서 영업 비밀은 신의칙의 법리에 따른 관습법(common law)에 의해 보호된다.

### 3.1. 민사적 구제

#### 가. 홍콩의 법원 체계

##### 1) 심급 체계

홍콩의 법원 체계는 3단계로 구성되어 있다. 하급법원은 지방법원 및 전문재판소를 말하고, 고등법원은 항소법원과 제1심 재판소를 구성하고 있으며, 대법원(Court of Final Appeal)은 최종심을 담당한다.

홍콩은 특이하게 고등법원 내에 제1심 재판소가 있고, 하급법원인 지방법원 및 전문재판소와 고등법원 내 제1심 재판소의 판결에 대한 항소는 고등법원 내 항소법원에 한다.

##### 2) 지식재산권 관련 사건의 심급 진행

특히, 상표, 디자인권 관련 지식재산권 관련 민사사건의 1심 법원은 고등법원 내 제1심 재판소에 관할이 있다. 저작권 분쟁의 경우, 홍콩 저작권조례에 따라 설치한 저작권심판원(The Copyright Tribunal)에 관할이 있고, 항소를 제1심 재판소에 할 수 있다.

홍콩에서는 항소법원의 판결에 대하여 대법원에 상고하고자 하는 경우에, 소송가액이 백만 HKD 이상인 경우에만 상고할 권리가 발생하므로, 소송가액이 백만HKD를 초과하지 않는 경우에는 대법원에 상고할 수 없다. 다만, 예외적으로 공익적인 중요성이 있을 때에는 대법원의 판단에 의해 상고 여부를 결정할 수 있다.

##### 3) 저작권심판원(The Copyright Tribunal)

홍콩 저작권조례에 따라 설치한 저작권심판원(The Copyright Tribunal)은 지방판사로 임명될 자격이 있는 의장과 부의장 및 역량이 있는 7명의 일반회원으로 구성된다. 저작권 전문재판소는 업무상저작물에 대한 보상, 저작재산권 사용신청, 저작재산권 침해 관련 분쟁에 대하여 관할이 있다.

#### 나. 민사절차를 통한 침해 구제

특허권을 기준으로 권리자는 민사소송을 통해 법원에 다음과 같은 구제절차를 청구할 수 있다.



- a) 침해행위를 금지하는 금지 명령
- b) 피고에게 특허가 침해 된 특허 제품 또는 제품과 불가분의 구성품과 관련된 모든 특허 제품을 인도하거나 파괴하도록 요구하는 명령
- c) 침해와 관련된 손해 배상
- d) 침해로 인해 피고가 얻은 이익에 대한 설명
- e) 특허가 유효하고 피고가 침해했다는 선언

### 3.2. 형사적 구제

홍콩에서의 상표권과 저작권의 형사적 보호는 홍콩의 세관이 담당하는데, 세관은 상표권이나 저작권을 침해한 수출입품이 세관을 통과하지 못하게 하는 역할을 수행하는 것은 물론, 홍콩 내 시장에서 지식재산권 침해행위에 대한 단속도 수행하고 있다.

홍콩 세관은 상표 및 저작권 침해 행위에 대해 대처하기 위한 광범위한 조사 권한을 가지고 있으며, 홍콩은 수출입 유통기지 측면의 성격이 강하기 때문에 세관의 조치를 통해 상당한 효과를 거둘 수 있다.

홍콩에는 특허권, 디자인권, 집적회로배치설계에 대한 침해행위에 대해서는 형사처벌 규정이 존재하지 않으므로, 민사절차를 통한 해결만 가능하다.

### 3.3. 세관을 통한 침해행위의 구제 신청(고발)

저작권자가 저작권 침해를 세관에 고발할 경우에는 다음의 내용을 세관에 제출하여야 한다.

- 저작권 및 저작권자에 대한 정보
- 저작물 샘플 및 침해품의 샘플
- 저작권 침해 고소장
- 저작권자가 아닌 제3자가 저작권 침해를 고발하는 경우, 제3자의 권한을 증명하는 서면
- 침해 물품을 압수하고 이를 증거로 법원에 제출하는 업무를 해당 심사관이 수행할 수 있도록 그 권한을 위임하는 위임장

상표권자가 상표권 위조 행위를 세관에 고발할 경우에는 다음의 내용을 세관에 제출하여야 한다.

- 해당 상표권의 등록을 증명할 수 있는 서류
- 진정한 상표의 상품 샘플과 위조 상품의 샘플
- 저작권 침해 고소장
- 상표권자가 아닌 제3자가 저작권 침해를 고발하는 경우, 제3자의 권한을 증명하는 서면
- 침해 물품을 압수하고 이를 증거로 법원에 제출하는 업무를 해당 심사관이 수행할 수 있도록 그 권한을 위임하는 위임장

세관이 고소에 대하여 모조품이 확인되면 '진품 모조품 비교서류(Record of Preliminary Examination)'를 제출해야 한다. 진품과 모조품의 대략적인 설명과 사진, 어떻게 구별할 수 있는지 등에 대해 기술하면 된다.

만약 권리자가 아닌 제3자에 의한 공공신고로 인하여 세관이 조사를 진행한 경우 세관은 모조품을 확인하고 사실확인을 묻는 '신고내역 확인 요청서한(Confirmation Letter)'을 권리자에게 보낸다. 권리자는 모조품이 맞는지, 그리고 처벌의사가 있는지 등을 작성해 회신하면 된다.

침해행위가 최종적으로 확인되면, 세관이 법원에 침해자를 형사기소하게 된다.

## 해외 지식재산제도 가이드 권별 목차

1. 아시아		2. 유럽		3. 북미·중남미	
01. 대만	1	01. EU	1	01. 미국	1
02. 라오스	21	02. 그리스	17	02. 캐나다	35
03. 말레이시아	45	03. 네덜란드	35	03. 과테말라	65
04. 몽골	75	04. 덴마크	61	04. 도미니카공화국	85
05. 미얀마	95	05. 독일	77	05. 멕시코	103
06. 방글라데시	119	06. 루마니아	103	06. 베네수엘라	131
07. 베트남	141	07. 벨기에	119	07. 브라질	149
08. 스리랑카	169	08. 불가리아	133	08. 아르헨티나	175
09. 싱가포르	189	09. 세르비아	151	09. 에콰도르	193
10. 인도	215	10. 스웨덴	175	10. 칠레	213
11. 인도네시아	233	11. 스위스	197	11. 코스타리카	235
12. 일본	259	12. 스페인	217	12. 콜롬비아	253
13. 중국	295	13. 슬로바키아	239	13. 쿠바	275
14. 캄보디아	321	14. 영국	253	14. 파나마	293
15. 태국	345	15. 오스트리아	281	15. 파라과이	313
16. 파키스탄	367	16. 이탈리아	295	16. 페루	335
17. 필리핀	389	17. 체코	307		
18. 홍콩	419	18. 크로아티아	323		
		19. 폴란드	339		
		20. 프랑스	355		
		21. 핀란드	379		
		22. 헝가리	399		
4. 중동		5. 아프리카		6. 러시아·CIS·대양주	
01. 모로코	1	01. 가나	1	01. 러시아	1
02. 사우디아라비아	29	02. 나이지리아	25	02. 벨라루스	27
03. 아랍에미리트	51	03. 남아프리카공화국	45	03. 아제르바이잔	47
04. 알제리	79	04. 모리셔스	71	04. 우즈베키스탄	63
05. 오만	99	05. 모잠비크	87	05. 우크라이나	85
06. 요르단	123	06. 세이셸	111	06. 카자흐스탄	105
07. 이라크	149	07. 수단	131	07. 키르기스스탄	123
08. 이란	169	08. 에티오피아	149	08. 뉴질랜드	143
09. 이스라엘	189	09. 우간다	173	09. 호주	157
10. 이집트	209	10. 짐바브웨	197		
11. 카타르	233	11. 케냐	221		
12. 쿠웨이트	249	12. 코트디부아르	247		
13. 터키	269	13. 탄자니아	269		
14. 튀니지	293				

# KOTRA 해외지재권보호사업 소개

## 해외지식재산권보호사업 IP-DESK 소재 국가 지원

### 1. 지재권 상담 지원

해외에 진출하거나 진출 예정인 우리 기업의 현지 지재권 애로사항 상담

- ▶ 현지 IP-DESK 전담인력을 통해 현지 IP제도, 정책 소개, 지재권 출원 절차, 지재권 침해·피침해 구제방법 등 지재권 관련 상담

#### [상담방법]

IP-DESK	현지 IP-DESK 방문, 전화 또는 이메일로 상담
	현지 전문로펌을 통한 지재권 전문상담

### 2. 해외 상표, 디자인 출원 지원

해외에 진출하거나 진출 예정인 우리 기업의 현지 상표·디자인 출원 지원

- ▶ 한국에 사업자등록이 되어 있는 중소기업(중소·중견기업확인서 발급가능기업)으로 IP-DESK가 설치된 국가에 사업을 운영(예정) 중인 자
- ▶ IP-DESK를 통해 현지에서 상표·디자인 출원 시 발생하는 비용 절차 지원

#### <국가별 지원 비용>

국가	중국(홍콩)	미국	일본	독일	태국	베트남	인도	인도네시아	필리핀
상표한도	\$300 (\$650)	\$600	\$500	\$1,000	\$550	\$300	\$300	\$300	\$300
디자인 한도	\$300 (\$650)	\$1,000	\$500	\$600	\$550	\$600	\$200	\$300	\$300
지원비율	실제 출원비용의 최대 50% 지원								
지원건	신청기업별 연간 8건(국가제한 없음)								

#### <지원 절차>

신청기업	지원신청	인터넷을 통한 온라인 신청(www.kotra.or.kr)
KOTRA	지원여부 심사	각 IP-DESK에서 지원서 검토 후 신청자에게 통지
신청기업	법률사무소 계약	지원서 선택한 법률사무소와 상표·디자인 출원 계약
신청기업	출원신청	기업부담금 납부 및 출원신청
KOTRA	비용지원	출원 확인 후 법률사무소에 직접 지원금 지급

### 3. 지재권 침해조사 및 법률검토 지원

해외에 진출하거나 진출 예정인 우리 기업의 지재권 침해(피침해) 조사 및 법률검토 지원

- ▶ 한국에 사업자등록이 되어 있는 중소기업(중소·중견기업확인서 발급가능기업)으로 IP-DESK가 설치된 국가에 사업을 운영(예정) 중인 자
- ▶ 현지에서 지재권 침해조사 및 법률 검토 시 발생하는 비용 절차 지원

#### <국가별 지원 비용>

국가	중국(홍콩)	미국	일본	독일	태국	베트남	인도	인도네시아	필리핀
지원내용	침해·피침해 조사, 행정단속, 법률의견서(경고장, 침해감정서 등) 작성비용 일부 지원								
지원건수	신청기업별 연간 3건(국가제한 없음)								
지원한도	\$10,000/건(피침해 실태 조사만 진행시 \$6,000), 공동신청시 기업수만큼 한도증액								
지원비율	최대 70% 지원 (중복지원시 20%씩 지원비율 하락, 70%→50%→30%)								

※ 협의체 공동신청은 한류편승 관련 사건 우선지원 예정

#### <지원 절차>

신청기업	지원신청	인터넷을 통한 온라인 신청(www.kotra.or.kr)
KOTRA	지원여부 심사	각 IP-DESK에서 지원서 검토 후 신청자에게 통지
신청기업	법률사무소 계약	법률사무소(침해 조사 기관)와 계약
신청기업	침해조사 및 법률검토	기업부담금 납부 및 침해·피침해 조사, 행정단속, 침해감정서 결과보고
KOTRA	비용지원	IP-DESK가 결과보고서 확인 후 법률사무소에 직접 지원금 지급

**신청 방법** | www.kotra.or.kr에서 기업회원 가입 후, 「지원서비스 안내」 ▶ 「해외진출지원」 ▶ 「해외투자진출」 ▶ 「지식재산권보호」 페이지 내 「지원신청」에서 온라인 신청

**문의처** | KOTRA 해외지재권실  
[02-3460-3357/3359, ip-desk@kotra.or.kr]



# 해외지식재산권보호사업 IP-DESK 미소재 국가 지원

권역	지원 국가
아시아 및 오세아니아	대만, 몽골, 싱가포르, 말레이시아, 미얀마, 캄보디아, 호주
유럽 및 중동	네덜란드, 러시아, 스페인, 영국, 이탈리아, 프랑스, 아랍에미리트, 이란
북미 및 중남미	캐나다, 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 에콰도르

## 1. 법률자문 지원

해외 지재권 분쟁 예방 및 대응을 위한 법률상담 비용 지원

- ▶ 해외 진출(예정) 국내 중소기업
- ▶ IP-DESK가 소재하지 않는 국가에서 발생하거나 발생할 가능성이 있는 지재권 분쟁에 대해서 일부 현지 지재권 전문가를 통한 법률자문 지원

<지원 비용>

구분	세부 내용	지원비용	지원건
출원지원	상표·디자인 출원 관련 비용 지원	소요비용 50% (건당 \$1,500한도)	연 4건/1사 (국가별 통합, 출원·상담 지원 통합)
분쟁대응	경고장 접수 등 지재권 분쟁 발생에 따른 법률 상담 비용 지원	소요비용 70% (건당 \$3,000한도)	

<지원 절차>

신청기업	신청 및 접수	인터넷을 통한 온라인 지원신청(www.kotra.or.kr)
KOTRA	지원여부 심사	신청내용 검토 후 지원여부 결정
신청기업	해외전문기관 계약	전문기관(법률사무소)과 법률자문 계약 체결
전문기관	법률자문 지원	신청기업에 법률자문 결과보고서(증빙) 제출
신청기업	법률자문비용 납부	전문기관(법률사무소)에게 법률자문 비용 전액납부
신청기업	지원금 신청	지원금 지급신청(결과보고서 및 납부 증빙)
KOTRA	지원금 지급	법률자문 결과보고서(증빙) 검토 후 지원금 지급

## 2. 피침해 실태조사 및 행정단속 지원

해외 위조상품 유통피해 방지를 위한 현지 침해조사 및 행정단속 비용 지원

- ▶ 해외 진출(예정) 국내 중소기업
- ▶ 해외 시장에서 위조상품 유통방지 등 우리 기업의 지재권 보호를 위한 피침해 조사 및 행정구제 비용 지원

<지원 비용>

구분	세부 내용	지원비용	지원건
침해조사	위조상품 유통 현황 파악, 출처 추적 등	소요비용 70% (건당 \$6,000한도)	연 1건/1사 (침해조사, 행정단속 동시신청시 1건 인정)
행정단속	침해조사 결과를 근거로 침해기업 현장단속 및 법률조치, 세관조치 지원 등 (침해조사 연 계만 가능)	소요비용 70% (건당 \$4,000한도)	

<지원 절차>

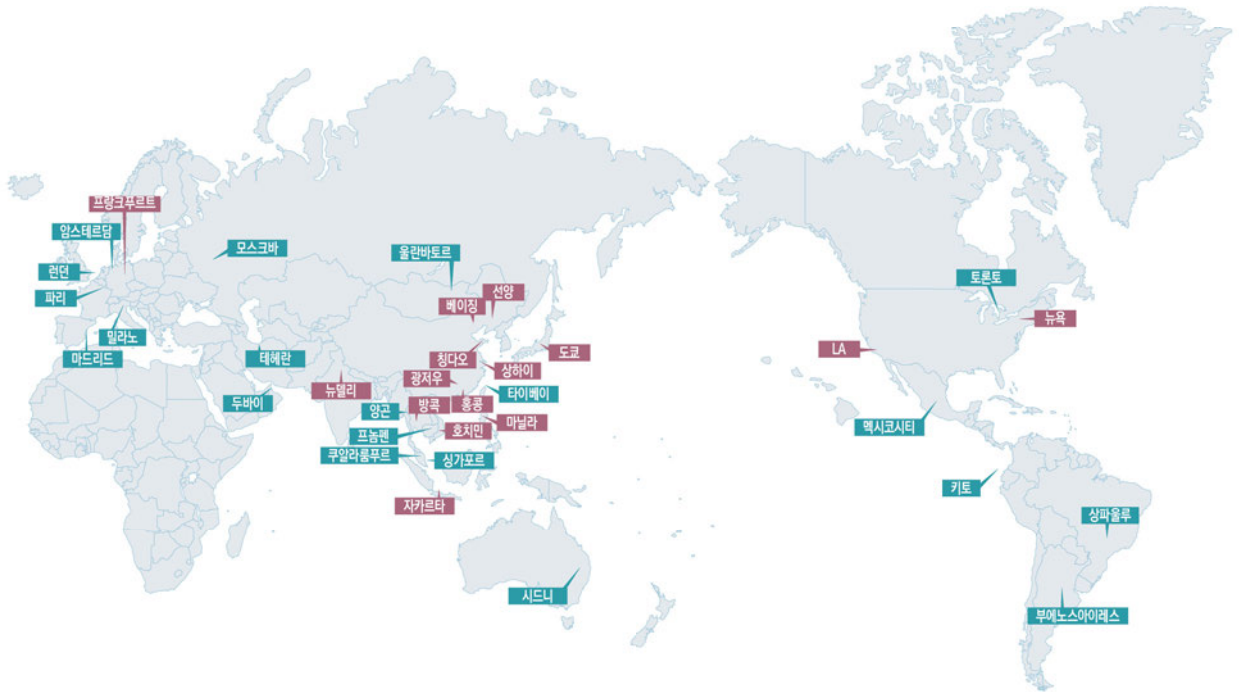
신청기업	신청 및 접수	인터넷을 통한 온라인 지원신청(www.kotra.or.kr)
KOTRA	지원여부 심사	신청내용 검토 후 지원여부 결정
신청기업	해외전문기관 계약	전문기관(법률사무소)과 피침해 실태조사(단속지원) 계약 체결
전문기관	법률자문 지원	신청기업에 실태조사 결과보고서(증빙) 제출
신청기업	실태조사비용 납부	전문기관(법률사무소)에게 실태조사 비용 전액납부
신청기업	지원금 신청	지원금 지급신청(결과보고서 및 납부 증빙)
KOTRA	지원금 지급	실태조사 결과보고서(증빙) 검토 후 지원금 지급

**신청 방법** | www.kotra.or.kr에서 기업회원 가입 후, 「지원서비스 안내」 ▶ 「해외진출지원」 ▶ 「해외투자진출」 ▶ 「지식 재산권보호」 페이지 내 「지원신청」에서 온라인 신청

**문의처** | KOTRA 해외지재권실  
[02-3460-3357/3359, ip-desk@kotra.or.kr]

# KOTRA 해외지재권보호사업 소개

## 해외지식재산권보호사업 IP-DESK 현황 및 연락처



● 해외지식재산센터(IP-DESK) : 9개국 15개소  
 ● IP-DESK 미소재 국가 사업수행 : 20개국 20개소

### IP-DESK 연락처

국가	전화	이메일
미국	LA	1-323-954-9500(142) laipdesk@kotra.or.kr
	뉴욕	1-646-918-5594 graceahn@kotra.or.kr
독일	프랑크푸르트	49-69-2429-9299 donghee.lee@kotra.or.kr
일본	도쿄	81-3-6273-4638 dhwon@kotra.or.kr
태국	방콕	66-2-035-1558 bkk_ipdesk@kotra.or.kr
베트남	호치민	84-28-3822-3944(134) seaegg@kotra.or.kr
인도네시아	자카르타	62-2-574-1522(Ext. 140) juheele@kotra.or.kr / juheejkt@gmail.com
필리핀	마닐라	63-2-8894-4084 manila@kotra.or.kr
인도	뉴델리	91-124-4628-500(514) lsoojung@kotra.or.kr

국가	전화	이메일
중국	베이징	86-10-6410-6162(47) ipkotra@kotra.or.kr
	상하이	86-21-5108-8771(118) shanghaiip@kotra.or.kr
		86-21-5108-8771(116) MFjin@kotra.or.kr
	칭다오	86-532-8388-7931(209) qdxuxiang@kotra.or.kr
	광저우	86-20-2208-1600(1405) shane.bai@kotra.or.kr
	선양	86-24-3137-0770(813) ipdesksy@kotra.or.kr
	홍콩	852-3465-2921 hkg_ipdesk@kotra.or.kr

### IP-DESK 미소재 국가 연락처

해외지재권실 : 02-3460-3351, ip-desk@kotra.or.kr

KOTRA자료 20-235

## 해외 지식재산제도 가이드 1. 아시아

---

발행인 : 권평오  
발행처 : KOTRA (해외지재권실)  
발행일 : 2020년 12월  
주소 : (06792) 서울시 서초구 현릉로 13  
전화 : 02-3459-3357/3359  
작성기관 : 법무법인(유한) 다래  
홈페이지 : www.kotra.or.kr

---

ISBN

979-11-6490-563-8 (94320)  
979-11-6490-565-2 (95320)(PDF)

Copyright © by KOTRA, All rights reserved.  
이 책의 저작권은 KOTRA에 있습니다.

저작권법에 의해 보호를 받는 저작물이므로  
대한무역투자진흥공사의 동의없이 무단 전재 및 복제를 금합니다.

