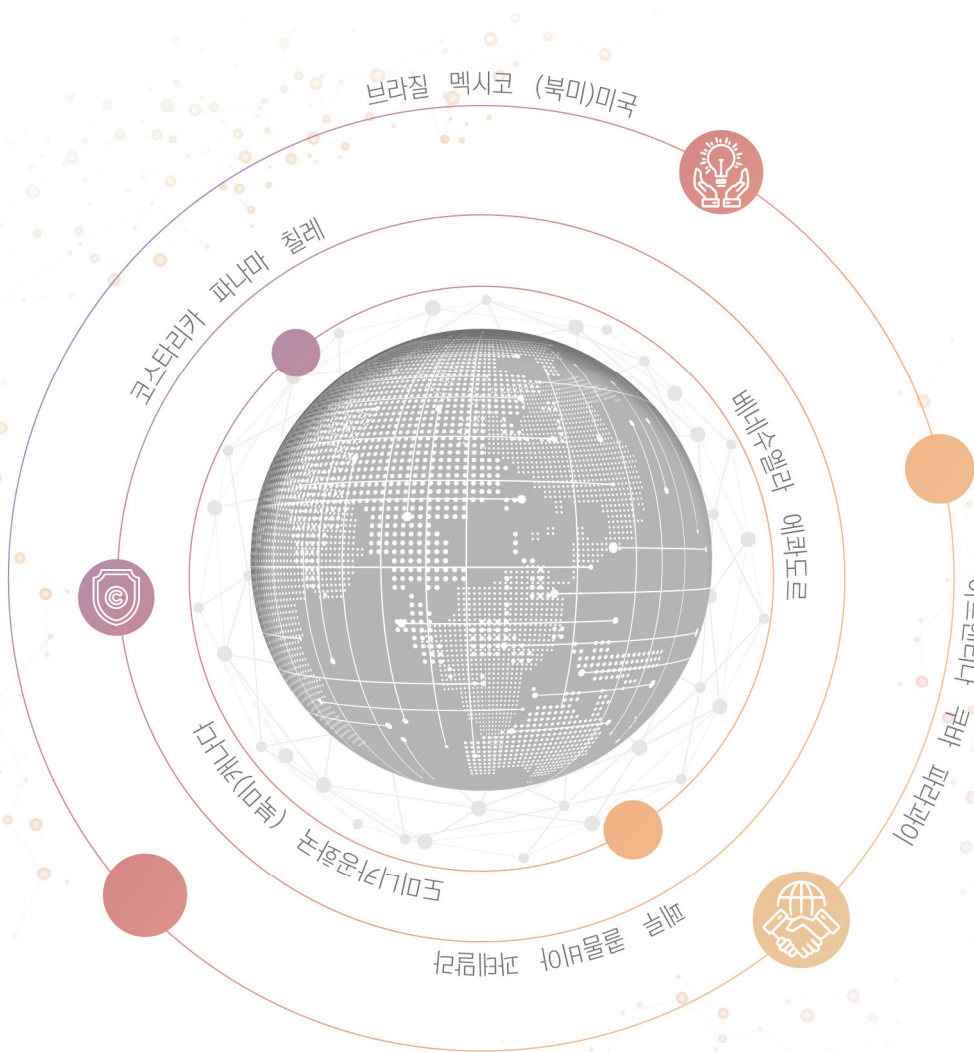


해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미



I. 미국	1
01. 지식재산제도 개요	3
02. 유형별 지식재산권	6
03. 지식재산권 분쟁 대응	28
II. 캐나다	35
01. 지식재산제도 개요	37
02. 유형별 지식재산권	40
03. 지식재산권 분쟁 대응	58
04. 기타	63
III. 과테말라	65
01. 지식재산제도 개요	67
02. 유형별 지식재산권	69
03. 지식재산권 분쟁 대응	82
04. 기타	84
IV. 도미니카공화국	85
01. 지식재산제도 개요	87
02. 유형별 지식재산권	90
03. 지식재산권 분쟁 대응	100
04. 기타	101
V. 멕시코	103
01. 지식재산제도 개요	105
02. 유형별 지식재산권	108
03. 지식재산권 분쟁 대응	129
VI. 베네수엘라	131
01. 지식재산제도 개요	133
02. 유형별 지식재산권	136
03. 지식재산권 분쟁 대응	147
04. 기타	148

Ⅶ. 브라질 **149**

- 01. 지식재산제도 개요..... 151
- 02. 유형별 지식재산권 154
- 03. 지식재산권 분쟁 대응..... 173

Ⅷ. 아르헨티나 **175**

- 01. 지식재산제도 개요..... 177
- 02. 유형별 지식재산권 179
- 03. 지식재산권 분쟁 대응..... 190
- 04. 기타..... 192

Ⅸ. 에콰도르 **193**

- 01. 지식재산제도 개요..... 195
- 02. 유형별 지식재산권..... 197
- 03. 지식재산권 분쟁 대응..... 209
- 04. 기타..... 211

X. 칠레 **213**

- 01. 지식재산제도 개요..... 215
- 02. 유형별 지식재산권 217
- 03. 지식재산권 분쟁 대응..... 232

XI. 코스타리카 **235**

- 01. 지식재산제도 개요..... 237
- 02. 유형별 지식재산권 241
- 03. 지식재산권 분쟁 대응..... 250

XII. 콜롬비아 **253**

- 01. 지식재산제도 개요..... 255
- 02. 유형별 지식재산권 259
- 03. 지식재산권 분쟁 대응..... 272
- 04. 기타..... 274

XIII. 쿠바 **275**

- 01. 지식재산제도 개요..... 277
- 02. 유형별 지식재산권 280
- 03. 지식재산권 분쟁 대응.....289
- 04. 기타..... 291

XIV. 파나마 **293**

- 01. 지식재산제도 개요..... 295
- 02. 유형별 지식재산권 298
- 03. 지식재산권 분쟁 대응.....311

XV. 파라과이 **313**

- 01. 지식재산제도 개요..... 315
- 02. 유형별 지식재산권..... 319
- 03. 지식재산권 분쟁 대응.....330
- 04. 기타..... 333

XVI. 페루 **335**

- 01. 지식재산제도 개요..... 337
- 02. 유형별 지식재산권 341
- 03. 지식재산권 분쟁 대응.....354
- 04. 기타..... 356

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

I. 미국

- 01. 지식재산제도 개요 _ 3
- 02. 유형별 지식재산권 _ 6
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 28

1.1. 개요

미국 지식재산권 관련 법률은 특허법, 상표법, 부정경쟁방지법 등으로 나뉜다. 미국법에서는 한국법과 달리 실용신안 및 디자인에 대해서도 특허법에서 규정하고 있다. 우리나라의 실용신안과 특허는 미국의 실용 특허(Utility Patent)에 해당하고, 우리나라의 디자인은 미국의 디자인 특허(Design Patent)에 해당한다.

연방헌법에 직접적인 근거규정을 가지고 있는 특허와 저작권은 연방법만 존재하며 주법이 존재하지 않는 반면, 상표법의 경우에는 연방법과 주법이 공존하며, 주상표법은 연방상표법에 반하지 않는 범위에서 효력을 갖는다.

특허법상 실용특허는 새롭고 유용한 방법, 기계, 제품, 조성물 또는 개량물을 특허부여대상으로 정하고 있다. 특허 출원은 크게 가출원(특허성을 위한 심사의 대상이 되지 않으며 특허를 얻을 수 있는 정도로 성숙되어 있지 않은 출원)과 정규출원(통상적인 정상출원)으로 나뉜다. 정규출원은 다시 최초출원과 연속적인 출원으로 구분되고, 연속적인 출원은 다시 계속출원, 일부 계속출원, 분할출원으로 나누어진다. 미국에서는 2011년 특허법 개정으로 선출원주의가 도입되면서 특허등록의 판단기준이 선발명주의에서 선출원주의로 변경되었다.

미국에서 디자인을 출원할 때 보호대상, 출원서류 및 심사절차 등은 우리나라와 유사하나, 도면과 더불어 그 권리범위를 정하는 클레임을 작성해야 하고, 도면 작성 시 클레임 디자인을 나타내는 부분과 그렇지 않은 부분에 대한 표시가 구별되어야 한다는 점에서 유의할 필요가 있다.

상표가 출원시점에 이미 미국 내에서 사용 중에 있다면 실제 사용기준(Actual Use)으로 상표를 출원할 수도 있고, 미국에서 현재 사용 중인 상표는 아니지만, 앞으로 미국 내에서 상업적으로 사용하기 위해서 미리 상표를 등록하는 경우 미래사용기준에 따라 특허상표청에 상표출원을 할 수도 있다.

미국 저작권법에는 저작인접권 개념이 없으며, 실연자와 방송사업자를 부분적으로 보호하고 있으나 지극히 제한적이다. 미국은 배포권의 국내 소진 원칙을 택하고 있기 때문에 외국에서 정당하게 제조된 물품이라 할지라도 저작자의 허락 없이는 미국 내로 수입하는 것을 금지할 수 있는 수입권을 저작권자에게 부여하고 있다.

부정경쟁방지법은 불공정한 상거래행위인 허위 광고, 제품 비방, 상거래상 비방, 영업비밀 침해, 광고권 침해와 남용 등을 규제한다.

미국이 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

PCT	파리 협약	베른 조약	마드리드 의정서	부다페스트조약	UVOP(식물의 신물질 보호에 관한 국제조약)
가입 (1978. 1. 24.)	가입	가입	가입 (2003. 11. 2.)	가입	가입

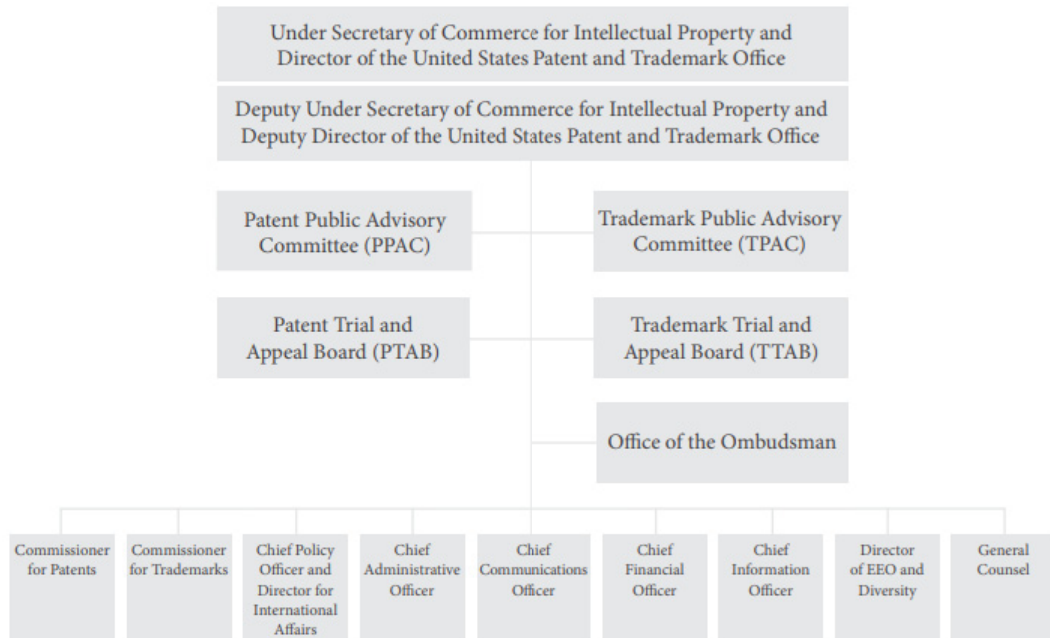
1.2. 지식재산 관련 기관

미국 특허상표청(United States Patents and Trademark Office, USPTO)은 미국에서의 지식재산권 주무 기관으로 상무부(Dept. of Commerce)에 소속된 연방행정기관이다. 미국 특허상표청은 지식재산권(특허·상표)의 심사·등록 업무를 담당한다. 미국 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)¹⁾은 미국 특허상표청의 기관으로 당사자제 재심사, 등록 후 재심, 영업방법 발명에 대한 한시적 무효심판(CBMR), 파생절차(derivation processing) 등을 수행한다.

연방관할 순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)은 제1심 법원의 지역과 상관없이 모든 특허사건과 저작권사건에 관한 항소심 사건을 담당한다. 미국 국제무역위원회(International Trade Commission, ITC)는 독립적인 준사법 연방기관으로 무역과 관련된 사안에 대해 폭 넓은 조사 책임을 가지고 있으며, 지식재산권 침해의 경우 수입배제명령이나 수입된 침해품의 판매, 유통을 금지하는 중지명령을 내릴 수 있다.

1) USPTO에서 심판기능을 담당하던 BPAI(특허항소심판소, Board of Patent Appeals and Interferences)의 명칭이 2011년 개정 특허법에 따라 2012.9.16자로 변경됨.

I. 미국(USA)



[그림] 미국 특허상표청 조직도²⁾

1.3. 지식재산권 출원 통계³⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	285,096	293,706	361,547	110,508	20,320	15,058
2015	288,335	301,075	388,136	128,969	22,785	18,187
2016	295,327	310,244	388,502	156,758	24,405	21,015
2017	293,904	313,052	428,224	185,671	23,618	22,451
2018	285,095	312,046	445,872	194,309	22,824	24,313

2) <http://tmsfive.org/wp-content/uploads/2017/12/USPTOFY17PAR.pdf>

3) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=US

2.1. 특허

가. 보호대상

미국 특허법에서 다루고 있는 권리의 종류는 특허는 실용 특허(Utility patent), 디자인 특허(Design patent), 식물 특허(Plant patent) 등으로 나뉜다. 우리나라에서는 진보성 정도에 따라 실용신안과 특허로 구분되나, 미국에서는 실용신안과 특허를 모두 합쳐 실용 특허로 규정한다. 미국 특허법상 실용특허는 새롭고 유용한 (new and useful) 방법(process), 기계(machine), 제품(manufacture), 조성물(composition of matter) 또는 개량물(improvement)을 특허 부여대상(subject matter)으로 정하고 있다. 미국의 특허법은 대륙법 국가에서 사용하는 특허 요건중의 하나인 ‘산업상 이용가능성’ 대신에 ‘유용성’을 요건으로 한다.

자연법칙 또는 자연물(식물특허에 의해 등록될 수 있는 범위는 제외), 인쇄물, 경영방법, 정신적 과정 등은 특허대상이 아니다. 그러나 미국 특허법에서는 수술방법, 진단방법, 치료/예방방법 등 의료행위에 관한 방법도 특허대상으로 인정하고 있다. 즉 미국 특허법에서 특허 가능한 발명을 정의하면서 의약발명에 대한 특별한 정의가 없으므로, 의약발명은 다른 발명과 똑같이 새롭고, 자명하지 않고 유용하면 특허를 받을 수 있다.

미국 특허법은 치료방법에 대한 명시적인 규정이 없어서 특허법의 일반적인 요건을 충족하면 특허를 받을 수 있다. 다만 의사의 의료 및 수술행위에서는 권리를 주장할 수 없다. 이는 한국 특허법이 의사나 약사에 의한 의약의 혼합행위를 특허권의 범위에서 제외하고 있는 것과는 차이가 있는 점이다. 의약의 용도발명도 신규성, 진보성, 유용성이 있으면 특허를 받을 수 있다.

나. 등록요건

1) 개요

특허 출원은 신규성, 비자명성, 유용성 등의 특허요건을 갖춰야 특허를 받을 수 있다. 2011년 특허법(2011 American Invents Act; “AIA”)의 개정으로 선출원주의가 도입되어 미국 특허 등록의 판단기준이 선발명주의 “First-To-Invent” (FTI)에서 선출원주의 “First-To-File”(FTF)로 변경되었다.

2) 신규성(novelty)

신규성이란 출원된 발명이 그 발명 이전에 미국에서 타인에게 알려지거나 사용되지 않은 것이어야 함을 의미하며, 미국에서 특허출원일로부터 1년 이전에 미국 또는 외국에서 특허로 등록이 되거나 간행물에 기재된 경우, 그 발명이 미국에서 공용 또는 판매된 경우에는 신규성이 부정된다(35USC§102(a),(b)). 따라서 외국 출원일로부터 12개월이 경과하여 미국에 출원한 경우(즉 우선권 주장의 요건을 만족하지 못한 경우), 미국에서 특허되기 전 외국에서 먼저 특허로 등록된 경우, 발명일 이전에 미국에서 타인의 특허에 게재된 경우, 포기된 경우 등 은 신규성을 상실하게 된다.

선행문헌에 동일성 있는 발명이 기재되어 있기는 하지만 소위 실시가능성(enablement)의 기재불비에 해당하는 경우 신규성 적용의 선행문헌이 될 수 있는지가 문제되는데, 미국 연방 항소법원은 일관되게 이러한 실시가능성 없는 선행문헌으로 신규성 규정을 적용할 수 없다고 판시하고 있다.

3) 비자명성(Non-obviousness)

비자명성은 우리나라의 진보성 개념과 기본적으로 동일하다. 신규성이 인정되는 경우에도 자명한 것에 해당하는 것은 특허로 등록받을 수 없다. 즉 청구하는 발명과 선행기술의 차이가 발명이 이루어진 시점에서 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 볼 때 전체적으로 자명한 것이라면 그 발명은 특허로 등록받을 수 없다.

4) 유용성 (Utility)

미국 특허법은 유용성을 특허요건으로 요구하고 있다. 한편 우리나라 특허법은 유용성 대신에 산업상 이용가능성을 특허요건으로 요구하고 있다. 한미 FTA와 TRIPs 협정은 유용성과 산업상 이용가능성을 동일한 개념으로 인정할 수 있다고 규정하고 있다.

5) 기재불비

명세서의 기재불비는 특허요건의 하나로서, 명세서의 기재요건으로는 발명의 상세 한 설명에 대한 요건(written description requirement), 실시 가능성 요건(enablement requirement) 및 최적 실시예 기재요건(best mode requirement)이 있으며, 청구항의 기재요건으로는 발명의 대상을 특정하고 분명하게 청구하도록 규정하고 있다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

미국 특허법상 실시가능성이란 명세서의 기재가 청구된 발명을 사용 및 생산 가능하도록 기재하여야 한다는 것이다. 여기서 문제가 되는 것은 과도하게 넓은 범위의 청구항으로, 명세서 기재에 비해 너무 넓은 범위의 청구항을 작성하는 경우에 설사 상세한 설명 요건 (written description)을 만족한다 하더라도 실시가능성 없음에 해당하여 기재불비로 거절될 수 있다. 미국 특허법은 단순히 청구발명을 사용 및 생산 가능하도록 명세서를 기재할 뿐 아니라, 그렇게 하는 가장 좋은 방법을 기재토록 규정하고 있으며, 객관적으로 최적 실시예가 아니더라도 출원시에 발명자가 주관적으로 최적 실시예로 인식하고 있으면 충분하다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

1) 선출원주의

미국 개정특허법(AIA)에서는 전세계적인 추세에 맞춰 기존의 선발명주의를 버리고 선출원주의를 채택하였다. 모든 출원은 “effective filing date”(유효출원일)를 기준으로 선행기술이 정해진다. 또한 자명성 여부도 유효출원 일을 기준으로 판단된다. 특허 또는 출원에서 클레임 발명의 유효출원일은 실제 출원일, 또는 국내·조약우선권이나 선출원의 이익을 갖는 후출원의 경우 그 우선일이나 선출원일이다.

공지사유의 지역적 범위를 모두 국내외 구분 없이 국제주의를 채택하여, 이전 법 §102(a)(b)에서는 미국 밖의 외국에서의 “on sale”은 선행기술로 되지 않지만, AIA에서는 외국에서의 “on sale”도 선행기술로 된다. AIA에서는 공지·공용 등에 의한 개시가 클레임 발명의 유효출원일 전 1년 이내에 이루어진 것으로서, i) 그 개시가 발명자나 공동발명자, 또는 그 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 개시된 주제를 획득한 타인에 의하여 이루어진 경우 또는 ii) 그 주제가, 그러한 개시 전에, 발명자나 공동발명자, 또는 그 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 개시된 주제를 획득한 타인에 의하여 공공연히 개시되었던 경우는 그 클레임 발명에 대하여 AIA §102(a)(1)에 따른 선행기술로 되지 않는 것으로 규정한다.

AIA의 자명성 규정도 그 판단시점이 “발명이 이루어진 때”에서 “클레임 발명의 유효출원일 전”으로 개정되었다. 따라서 클레임 발명이 그 유효출원일 전에 통상의 기술자에 의하여 자명하였는지의 여부로 판단된다.

2) 출원시 필요한 서류 및 소요시간

특허출원 시 필요한 서류로는 실용특허출원 송달서(Utility application transmittal form), 수수료 송달서(Fee transmittal form), 출원데이터시트(Application data sheet), 명세서(specification), 도면(drawings)외에도 한국과는 달리 다음과 같은 서류를 요구하고 있다. 즉, 특허출원선언서(Patent Application Declaration, PAD), 정보공개서와 선행기술리스트(Information Disclosure Statement and List of Prior Arts, IDS), 그리고 필요한 경우 양도증서(Assignment)를 제출해야 한다. 출원이나 출원 내용을 담고 있는 모든 서류, 모든 수정사항과 선언서는 영어로 쓰여지거나 검증된 영어번역을 갖추어야 한다.

미국 특허상표청에 출원을 한 이후 First Office Action까지, 즉 심사관이 의견서를 통지하기까지는 대략 18.4개월 정도 걸린다. 출원에서 최종 등록여부가 결정되는데 까지는 대략 29.5개월이 소요된다.

3) IDS(Information Disclosure Statement) 제도

미국 특허제도에는 특허출원의 준비 또는 절차에 실질적으로 관련된 사람들이 지켜야 할 성실과 선의의 의무(duty of candor and good faith)가 있다. 이 성실과 선의의 의무는 특허출원서의 청구항의 특허성에 중요한 영향을 미칠 수 있는 정보는 심사관에게 제출 되어야 한다는 것이다. 이를 IDS(Information Disclosure Statement) 제도라고 하며, 발명자에게 자신의 발명과 가까운 기술에 대한 문헌을 특허명세서에 인용하는 것을 의무화한 것으로, 합리적인 심사관이라면 해당 출원에 대한 특허결정을 위해 해당 정보가 중요하다고 여겼을 상당한 개연성이 있는 정보는 제출되어야 한다. 미국특허청은 출원인이 ① 대응되는 출원(counterpart application)에 대한 외국 특허청의 기술조사서(search report)에 인용된 선행기술과 ② 출원계속 중인 청구항의 특허성과 밀접하게 관련되어 있다고 판단되는 중요한 정보를 특허청에 공개하도록 하고 있다 (37 CFR §1.56(a)).

우리나라에서는 특허청구범위에 기재된 발명의 배경기술에 관한 설명을 적거나 그 배경기술이 개시된 선행기술문헌정보를 적도록 하고(특허법 제42조 제3항 2호), 배경기술을 기재하지 않았을 경우 또는 기재된 배경기술이 특허청구범위에 기재된 발명과 관련성이 적은 경우에는 거절이유가 통지된다(특허법 제62조 제4항). 그러나 우리 특허법의 배경기술 기재의무는 출원 시에 명세서상에 배경기술이 기재되어 있으면 족하고, 출원 후에 알게 된 배경기술을 추가로 기재하여야 할 의무는 없으므로, 미국의 IDS와는 많은 차이가 있으므로 미국에서의 특허출원시 주의를 요한다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니카공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

출원과정에서 정보 개시의무를 가지는 출원관계인은 발명자, 출원대리인, 출원준비 및 출원 과정에 계속적으로 관여한 모든 사람, 발명자·출원인·양수인과 관련된 모든 사람, 출원을 담당 할 의무가 있는 모든 사람이 포함된다(37 CFR §1.56(c)). 정보 개시의무는 특허결정(allowed) 될 때 끝나는 것이 아니라 특허가 등록(issued)될 때까지 지속된다. 출원단계에서 특허청에 대한 기만(fraud on the office)이나 부정한 의도 또는 국제적 위법행위(bad faith or intentional misconduct)를 통하여 공개의무를 위반한 경우 해당 특허는 특허를 받을 수 없다 (37 CFR 1.56(a)). 출원단계에서 정보 개시의무를 위반하였으나, 심사관이 이를 간과하여 특허등록이 된 경우에는 무효 여부를 불문하고 집행불능(unenforceable)이 되어 권리행사를 할 수 없다.

4) 별도의 심사청구 없이 심사 진행

미국은 심사청구제도가 없이 출원순서에 따라서 심사가 이루어진다. 출원된 발명에 대하여 출원인의 심사청구 여부에 상관없이 무조건 심사를 진행하므로, 출원된 순서에 따라 특허상표청 심사관에 의한 심사가 진행된다. 심사는 청구항마다 거절 예고되며, 2회 거절 후 최종거절을 하게 되며, 거절에 대한 불복절차는 특허상표청 심판소(PTO Board of Appeal) → (연방지방법원(D.C. 관할)→) 연방관할 항소법원 (CAFC) → 대법원 순으로 이루어진다. 별도의 심사청구 없이 출원순서에 따라서 심사가 이루어지므로, 출원 자체로 심사청구를 겸하는 것으로 되어 그에 따른 수수료를 납부하여야 하고 그 출원 순서로 심사가 진행되게 된다. 따라서 출원 당시에 심사를 진행 하여 실제로 특허를 추진할 것인지의 여부가 확실치 않는 경우에는 먼저 임시출원을 고려 할 수 있다. 임시출원의 수수료는 정규출원에 비하여 상당히 저렴하며, 정규출원을 하기 까지에는 임시출원일로부터 1년의 유예기간을 가질 수 있는 장점이 있다. 특히 중소기업이나 개인의 경우에 임시출원을 이용한다면 특별한 자원을 들지 않고도 우선일(유효출원일)을 확보 하는데 유용할 것이다. 또한 임시출원은 발명의 공개를 늦추면서 우선일을 확보하는 데에도 효과적이다.

5) 출원공개

출원공개는 출원일로부터 18개월 후에 공개되는 것이 원칙으로, 우리나라의 경우 출원되어 공개일 현재 계속 중인 출원은 원칙적으로 모두 출원 공개되나, 미국의 경우 미국 이외의 국가에 출원하지 않으면 출원공개를 하지 않을 수 있다는 점에서 우리나라의 출원공개제도와 일부 차이를 보인다.

6) 출원에 대한 심사와 법정발명 등록

출원된 특허는 기술에 따라 분류된 후 출원일자순으로 심사가 진행된다. 심사관은 방식 및 실체 심사를 한 후 그 출원을 특허로 발행하기로 통보하거나 거절이유에 대해 출원인에게 심사 통지서를 발송하게 된다. 거절 이유에 대한 불복시에는 PTAB(Patent Trial and Appeal Board)에 심판을 청구할 수 있다. 그러나 방식거절이유나 요구사항에 대한 불복시에는 특허청장에게 청원해야 한다. 심사통지에 대하여는 3개월 이내에 답변서를 제출하여야 하며, 보통의 경우에는 보정서를 같이 제출한다.

USPTO는 심사처리 기간을 단축하기 위해 2회째의 심사통지를 최종적인 것으로 하고, 최종 심사 통지 후에는 보정 등을 엄격히 제한한다. 최종 심사통지일로부터 6개월 이내에 출원인이 아무런 조치를 취하지 않으면 특허청구범위 중 허여된 항이 없는 경우 그 특허출원은 포기된 것으로 본다. 만일 특허청구범위 중 허여된 항이 있으면 허여된 항에 대해서만 특허를 부여하고 거절된 항은 취소된 것으로 본다. 이 경우 출원인은 심사관의 요구대로 보정, 계속출원 또는 항고심판을 청구할 수 있다.

특허권은 특허상표청의 심사 후 발행이 인정된 경우에만 발생한다. 특허출원을 한 후 특허되기를 원하지 않거나 특허를 받을 수 없게 되었지만 그 발명에 대하여 타인이 특허받는 것을 불가능하게 하고 싶은 경우에는 그 출원의 초록이 공보에 게재되게 하는 발명의 법정발명 등록(Statutory invention registration, SIR)을 받을 수 있다. 즉, 방어적인 절차로서 그 발명이 그 출원일자로 선행기술이 되도록 하는 것이다. 출원을 법정발명 등록으로 전환하고자 하는 경우에는 법정발명 등록신청서를 제출하여 야 한다. 다른 사람의 특허발행을 방지하려는 목적으로, 공개에 역점을 두는 방어특허(defensive patent)와 유사한 제도이다. 법정발명등록은 심사를 거치지 않고 공개된다.

라. 출원의 종류

미국의 출원은 크게 가출원(provisional application)과 정규출원(regular application), 국제 PCT 출원으로 나뉜다. 정규출원은 다시 최초출원과 연속적인 출원으로 구분되고, 연속적인 출원은 다시 계속출원(continuation application), 일부계속출원(continuation-in-part application), 분할출원(divisional application)으로 나누어진다.

1) 정규출원(Nonprovisional application)

정규출원은 일반적으로 수행하게 되는 통상적인 정상출원을 말한다.

2) 가출원(Provisional application)

가출원은 국내 우선권을 가지는 출원으로서 특허성을 위한 심사의 대상이 되지 않으며 특허를 얻을 수 있는 정도로 성숙되어 있지 않은 출원이다. 가출원에 의해 특허출원을 한 경우 가출원 일로부터 1년 이내에 정규출원을 하게 되면 정규출원일이 가출원일로 소급된다. 가출원의 혜택을 얻기 위해서는 가출 원의 출원일로부터 12개월 이내에, 그리고 이 가출원이 미국 특허상표청에 서류 중인 동안에 정식출원을 해야 한다. 가출원은 이 출원의 출원일로부터 12개월 후에는 포기 또는 취하된 것으로 간주되며, 12개월 전에는 포기될 수 있다. 이와 같은 가출원은 적은 출원료로 출원할 수 있으며, 비용이 비싼 정규출원을 하기 전에 선행기술을 더 조사할 필요가 있거나 시장성의 검토, 그리고 개선기술의 기대 등을 목적으로 하는 비정상적 출원방식이다. 또한 상세한 설명과 도면을 영어번역문 없이 제출할 수 있고, 특허청구범위 및 정보공개 진술서(IDS), 특허출원 선언서(PAD)를 제출할 필요가 없다. 영어로 제출하지 않아도 무방하므로, 한국어로 작성하여 신속하게 출원할 수 있기 때문에 시급한 출원일의 확보 등의 목적에 유용하다. 예를 들어 한국에 출원을 하고 1년 내에 우선권 주장을 하여 미국에 출원할 경우, 한국 출원과 동시에 미국에 가출원을 하면 제3자가 그 사이에 미국에 출원을 하더라도 한국 출원일로 소급이 인정된다.

3) 계속출원 (Continuation application, CA)

계속출원은 최초 출원에 기재된 동일 발명에 대한 두번째 출원으로서, 최초 출원이 진행중인 동안에 1명 이상의 동일 발명자에 의해 출원이 가능하다. 미국 특허상표청에서의 심사결과, 최종 거절결정을 받게 되는 경우 출원인은 계속출원으로 절차를 진행하여 특허를 받을 수 있다. 이 경우 계속출원은 가출원이 아닌 정규출원이어야 하며 선출원이 포기 되거나 특허되는 등의 절차가 종료되기 전에 출원이 이루어져야 한다. 계속출원은 모출원의 발명과 동일한 발명을 다루어야 하며, 신규성 심사의 경우 모출원 일자를 인정받는다.

4) 일부계속출원 (Continuation-in-Part application, CIP application)

원래출원의 발명요지에 개량된 사항이나 대체물을 포함하여, 즉 기본발명의 개량사항을 포함하여 일부계속출원을 하여 거절이유를 극복할 수 있다. 일부계속출원은 출원 이후에 기술이

I. 미국(USA)

개량되거나 진보된 경우, 선출원에는 없던 새로운 기술내용을 추가하기 위한 출원이다. 미국 특허제도는 일부계속출원을 인정하여 특허출원이 특허상표청에 계류 중인 경우 비교적 자유롭게 개량발명을 인정하고 있으며, 2 이상의 출원을 통합하여 일부계속출원으로 출원할 수 있다. 일부계속출원에 의한 특허출원의 경우 선출원과 공통된 사항에 대한 출원일은 선출원의 출원일이 심사의 기준일이 되고, 출원일 자체가 소급되는 것은 아니다. 그리고 일부계속출원에 의해 추가된 사항에 대해서는 일부계속출원일이 심사의 기준일이 된다. 일부계속출원은 모출원일로부터 1년 이내에 출원되어야 한다.

5) 분할출원 (Divisional application, DA)

심사관이 출원내용에 2가지 이상의 다른 카테고리의 발명이 혼재되어 있다고 판단하는 경우 출원을 분할할 것을 지시한다. 이 경우에 본래의 출원을 2개 이상으로 분할하여 출원하는 것을 분할출원이라 한다. 이와 같은 분할출원은 다른 카테고리의 기술내용을 분리 하고, 분리된 출원 내용이 최초 출원내용과 동일하지 않도록 출원을 하게 된다. 분할된 출원의 출원일은 원출원일로 소급된다.

〈표〉 미국 특허출원의 종류 및 개념⁴⁾

출원의 종류	개념
정규출원	일반적으로 수행하게 되는 통상적인 정상출원
가출원	국내 우선권을 가지는 출원으로서 특허성을 위한 심사의 대상이 되지 않으며, 특허를 얻을 수 있는 정도로 성숙되어 있지 않은 출원
계속출원	최초 출원에 기재된 동일 발명에 대한 두 번째 출원이며, 최초 출원이 진행중인 동안에 1명 이상의 동일 발명자에 의해 출원이 가능함
일부계속출원	출원 이후에 기술이 개량되거나 진보된 경우, 선출원에는 없던 새로운 기술내용을 추가하기 위한 출원
분할출원	본래의 출원을 2개 이상으로 분할하여 출원하는 것을 의미함

4) <http://www.kobics.or.kr/UBFCtr.do>

미국(USA)

01

캐나다(Canada)

02

과테말라(Guatemala)

03

도미니칸공화국(Dominican Republic)

04

멕시코(Mexico)

05

마. 특허권의 효력

1) 특허권자의 권리와 의무

특허권자는 발명의 제조, 사용, 판매를 할 배타적인 권리를 가짐과 동시에 이러한 행위로부터 타인을 배제할 권리를 가진다. 미국 특허법상 강제실시권⁵⁾에 관한 규정은 없으며 특허는 반드시 실시될 필요가 있는 것은 아니다. 다만 Bay-Dole법에 의하여 발명이 정부지원 하에 이루어진 경우는 그 예외에 해당한다.

한편 특허권자 또는 특허에 의해 제품을 생산 또는 판매하는 자는 당해 제품에 특허권이 설정되어 있다는 것을 정해진 방법으로 표시하여야 한다. 그렇지 않으면 특허권자는 침해에 대한 구제를 청구할 수 없다. 그러나 침해자가 특허 침해의 통지를 받고, 그 이후에도 계속 특허를 침해했다는 사실을 증명한다면 통지 후의 침해에 대해서는 보상을 받을 수 있다. 출원이 미결인 상태로 남아 있는 동안과 적법한 발명등록이 공고되기 전에 특허출원 중(patent pending)이라고 기재할 수 있다.

2) 특허권의 존속기간

특허권의 발생은 특허취득일로부터 시작하지만 만료일은 출원일로부터 20년까지이다. 즉 특허권자는 출원일로부터 20년간 발명 제품을 배타적으로 생산·사용하거나 판매할 수 있는 권리를 보유하게 된다. 미국 특허법에서는 심사지연, 행정적 지연에 따른 등록지연에 대해 존속기간을 연장해주는 PTA(Patent term extension)와 의약품과 같이 인허가시 장시간이 소요되는 경우 규제검토기간(regulation review period)에 대해 5년까지 연장하여 주는 PTE(patent term extention)가 존재한다. PTA는 2000. 5. 29. 특허법 개정과 함께 도입되었으며 35USC156(b)에 자세히 기재되어 있다. <http://www.kobics.or.kr/UBFCtr.do>

미국 특허제도에서는 앞서 언급하였듯이 분할출원 뿐 아니라 연속출원(일부연속 포함)제도가 있어서 특허권 존속기간을 파악하기 쉽지 않다. 분할 출원이나 연속출원, 미국을 지정국으로 하는 PCT출원을 모출원으로 하여 출원하는 경우 등이 있는 경우 모출원(parent application) 출원일을 유효출원일로 기산하므로 대상특허의 continuity data를 잘 파악하고 있어야 한다.

5) 비상업적인 특수한 목적으로 국가가 강제권을 발동, 타인의 특허발명을 적법하게 사용할 수 있는 권리

3) 특허권의 양도 및 실시권의 설정

출원 및 특허에 관한 권리는 서면으로 양도할 수 있으며, 이를 USPTO에 등재할 수 있다. 권리의 양도 및 질권설정 등은 계약 후 3개월 내에 특허상표청에 등록하여야 제3자에게 대항할 수 있다. 등록 시 특허번호와 특허날짜를 밝혀야 하고, 특허가 나지 않은 발명인 경우에는 발명자의 이름이나 출원번호 등을 밝혀야 한다. 또한, 미국을 지정국으로 한 국제특허출원의 경우 발명자의 이름, 발명의 명칭 등을 밝혀야 한다.

특허권의 실시권은, 특허권의 양도와 비교하여, 전체적인 특허권리가 아니라 그 일부를 이전하는 것으로, 기간, 지역이나 사용분야 등을 제한할 수 있다. 특허 실시권은 실제에 있어서는, 실시권자가 그 의무를 다하고 실시계약에서 규정된 경계 내에서 실시한다면 특허권자가 그 실시권자에게 특허침해의 소송을 제기하지 않겠다는 계약에 해당한다. 특허권자는 배타적 실시권을 부여할 수 있으며, 그 실시범위 내에서는 특허권자도 이를 실시할 수 없다.

4) 특허권의 공유

미국 특허법 제116조에 따라 공동발명인 경우 별도의 의사표시가 없으면 특허권은 공동소유가 된다. 한편 미국 특허법 제262조에 따라 달리 합의가 없을 경우, 특허의 공유자 각각은 다른 공유자의 승낙 없이 그리고 다른 공유자에게 설명하지 않고 미국 내에서 특허발명을 생산, 사용, 판매의 청약 또는 판매하거나 또는 특허발명을 미국에 수입할 수 있다. 각 공유자는 별도의 약정이 없다면 다른 공유자의 동의 없이 발명의 전부를 실시할 수 있고, 미국 법원은 실시허락의 대가로 받은 실시료를 다른 공유자에 분배할 필요가 없다고 판시한 바 있다. 다만 공유자는 전체 특허에 대한 독점권을 지닌 것은 아니므로 독점적인 실시권을 부여할 수는 없다고 한다. 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이도 자신의 지분을 제3자에 양도할 수 있고, 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 통상실시권을 설정할 수 있다.

5) 소멸된 특허권의 회복

특허료의 납부 소홀로 특허권이 소멸된 경우 일정한 조건하에서 회복이 인정된다. 미국 도 우리나라와 같이 특허료 납부기간 경과 후 6개월의 유예기간을 인정하며, 유예기간 경과 후에도 특허료 납부 지연이 비의도적이거나 불가피한 이유에 의한 점을 특허상표청에 입증하면 6개월의 유예기간 후 24개월 이내에 특허료를 납부하여 특허권을 회복할 수 있다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

6) 재발행 특허

재발행 특허는 원 특허의 명세서나 도면에 결함이 있거나, 청구항이 특허에서 청구한 권리에 비해 범위가 넓거나 좁다는 이유로 특허가 전체 혹은 부분적으로 작용하지 않거나 무효로 될 우려가 있을 때 출원 가능하다. 재발행 특허는 침해소송이나 특허권에 대한 도전시 활용되고 있으며, 특허를 받았지만 특허청구범위를 고치거나 하거나 정당한 이유가 있어 명세서 상의 중대한 잘못을 정정 하고자 하는 경우에 이용된다. 재발행 특허는 모특허를 대체하며 모특허 권리가 소멸되기로 된 날에 소멸된다. 재발행 특허를 통하여 특허청구범위를 넓힐 수도 있으나, 이때는 모특허출원이 특허결정된 날로부터 2년 이내에 재발행 특허 출원되어야 한다. 그러나 모특허의 발행일과 재발행 특허 발행일 사이에 행하여진 넓어진 범위에 대한 침해자에게는 넓어진 범위에 대한 권리를 주장하지 못한다. 소위, 이때의 침해자는 중용권(intervening rights)⁶⁾을 가진다.

7) 불공정행위(Inequitable Conduct)로 인한 집행불능(Unenforceability)

미국에서는 일정한 경우 특허권자의 권리행사에 대하여 집행불능(unenforceable)의 항변을 인정하고 있는데, 이는 형평법상의 ‘더러운 손’ 원칙(unclean hand doctrine)에 근거를 둔 것으로, 이를 특허요건 흠결에 의한 무효사유와 대비하여 집행불능 사유라고 한다. 집행불능의 항변이 받아들여질 수 있는 경우로 i) 부정행위(inequitable conduct), ii) 특허권 남용(patent misuse), iii) 출원경과 상의 해태(prosecution history laches)가 있다.

부정행위의 항변은 특허출원인이 특허를 받기 위해 한 일정 행위가 특허청 등에 대한 사기(fraud)로 인정될 경우 특허등록 후에도 권리를 집행할 수 없도록 하는 법리로, 특허침해소송에서의 매우 중요한 항변사유 중 하나이다. 만일 의도적으로 특허와 관련된 중요한 선행기술을 고의로 은닉하거나 잘못된 중요정보를 제출하고 이로 인하여 특허를 받게 될 경우 당해 특허는 특허의 유효성과 관계없이 모든 청구항이 집행불능(unenforceable)이 된다. 특허는 청구항별로 무효가 가능하며, 무효가 된 특허 청구항은 영구적으로 효력을 상실하고, 누구에게도 주장할 수 없다(대세적 효력). 그러나 이와 달리 집행불능이 된 특허는 당해 특허 전체를 행사할 수 없게 된다. 반면 이러한 집행불능은 당해 소송의 당사자들에게 주관적으로 한정되는 것이다(상대적 효력).

6) 어떤 행위가 특허의 재발행 또는 특허 재심사 이전에는 특허 비침해 행위였으나, 특허의 재발행 또는 특허 재심사 후에 새로운 청구항에 의하면 특허침해가 되는 경우, 그 행위자는 계속적으로 그러한 행위를 할 수 있고, 특허침해가 되지 않는데, 이러한 방어권을 의미한다.

침해소송에서 부정행위항변이 인정되기 위해서는 i) 당해 사실이 특허성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사항일 것(materiality), ii) 특허청을 기망할 의도(intent to deceive)로 한 행위 일 것의 2가지 요건사실을 입증하여야 한다(Two-Prong Therasense Standard).

특허권의 남용은 특허권자에게 주어진 독점권의 행사를 남용하여 독점금지법이 금지하는 시장의 경쟁을 부당하게 방해하는 행위를 말하는 것으로, 특허권 라이선스 계약에 특허권과 관련 없는 제품의 구매를 강제하는 소위 연계 거래(tying arrangement) 규정을 포함시키거나 특허권자에 특허권 존속기간이 만료한 후에도 로열티를 지불하도록 하는 행위 등이 이에 해당한다.

바. 등록특허의 무효를 확인하는 제도

미국에서는 등록특허의 무효를 확인하는 제도로 미국 특허청 또는 특허심판원에서 진행되는 재심사 또는 재심 절차가 있으며, 이는 특허권에 관한 분쟁이 발생하였을 때 사용할 수 있는 가장 중요한 방법이다. 재심사 또는 재심제도는 미국 연방법원에서 특허의 무효를 다투는 것에 비해 비용은 저렴하고 절차는 신속하며 이를 심리하는 심사관 또는 심판관은 일반인으로 구성되는 배심원에 비해 기술적 이해도가 높아 유리한 제도이다. 다만, 일정 경우에 있어서 추후 동일한 선행기술로 법원에서 무효를 다투 수 없고 특허권자에게 보정을 통해 특허의 하자를 치유할 수 있는 기회를 줄 수도 있다는 단점이 있다.

재심사는 USPTO가 담당하는 결정계 재심사(Ex Parte Reexamination)절차와 특허심판원이 담당하는 당사자계 재심(Inter Partes Review) 및 등록 후 이의신청 절차에 해당하는 등록 후 재심(Post Grant Review) 절차로 나뉜다.

1) 결정계 재심사(Ex Parte Reexamination)

미국특허법에서는 누구든지 특허 존속기간 동안 선행특허와 선행간행물이 있는 경우 USPTO에 특허 청구항에 대해 재심사를 청구할 수 있다. 결정계 재심은 특허청의 심사관에 의해 특허성 여부를 재심사하게 된다. 다만, 재심사 신청된 특허의 출원단계에서 심사를 맡았던 심사관이 아닌 새로운 심사관이 신청서에 포함된 특허성 흠결이유에 대해서 심사하게 된다. 특허를 무효로 하려는 제3자뿐 아니라 특허권자 자신도 종전 심사에서 심사받지 않았던 새로운 선행기술에 대해 특허성을 다시 심사받도록 청구할 수 있다. 또한, 이해관계를 요구하지 않으므로 익명으로 신청도 가능하다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

특허청은 무분별한 재심사 청구를 막기 위해 재심사를 개시하기 위한 최소한의 요건을 요구 하는데, 이것이 '특허성에 관한 실질적인 새로운 문제('Substantial New Question of Patentability' - SNQP)'가 제기되었는지를 판단하여 일부 또는 전부 청구항에 SNQP가 인정 되지 않는 경우, 해당 청구항에 대한 재심사를 개시하지 않는다.

재심사 개시결정이 있는 경우, 심사관은 먼저 특허권자로 하여금 재심사 청구서에 포함된 내용에 관한 진술서를 제출하게 한 후, 재심사 청구인에게 특허권자의 진술서에 대해 한 번의 반박 기회를 준다. 이러한 특허권자의 진술서 및 청구인의 반박서를 재심사 청구서와 함께 참작하여 각 청구항의 특허성 여부를 심사하여, 거절이유를 발견한 경우 일반 특허출원과 마찬가지로 거절이유통지를 포함한 Office Action을 특허권자에게 통지하고 보정 및 의견제출기회를 부여한다. 이러한 일반적 특허심사절차와 유사한 제2단계 심사절차를 거친 결과 특허권자의 보정 및 의견이 거절이유를 극복하지 못한 경우에는 최종거절이유를 통지하게 되고, 반대로 특허권자의 보정 및 의견이 거절이유를 극복한 경우에는 해당 특허의 유효를 선언하게 된다. 결과가 나올 때까지 평균 20~27개월이 소요된다.

재심사제도는 우리나라 특허제도상 제3자의 청구에 의한 무효심판과 유사한 제도에 해당한다. 재심사 제도는 소송비용의 10% 정도에 불과하고, 불복심판기회를 제3자 청구인에게 부여함으로써 특허분쟁해결의 새로운 대안이 될 수 있다.

2) 등록 후 재심(Post Grant Review, PGR)

등록 후 재심은 결정계 재심사와 달리 '특허권자가 아닌 자로서 이해관계인'이 특허심판원에 신청할 수 있으며, 등록일 또는 재등록일로부터 9개월 내에 적어도 하나의 청구항이 특허를 받을 수 없는 것으로서 삭제되어야 한다고 신청할 수 있다. 이해관계인의 확인이 필요하므로 결정계 재심사와 달리 익명으로 신청할 수 없다. 신청인이 해당 특허의 등록일로부터 9개월 이내라 할지라도 등록 후 재심 신청일 전에 특허 무효를 다투는 민사소송을 이미 제기하였다면 등록 후 재심은 신청할 수 없으며, 이는 특허소송이 진행 중이라도 청구할 수 있는 결정계 재심사 제도와 다른 점이다.

등록 후 재심은 (i) 신청으로 제출된 정보가 적어도 하나의 청구항이 특허를 받을 수 없을 가능성 ("more likely than")이 더 크다고 판단되는 경우, 또는 (ii) 신청으로 다른 특허나 출원에 중요한 새롭거나 해결되지 않은 법적 문제(a novel or unsettled legal question)를 제기한 것임을 입증하는 경우 개시된다. 등록 후 재심 신청인은 재심 동안에 제기하였던 무효성 근거를

I. 미국(USA)

추후 특허청은 물론, 연방법원에서의 무효확인을 위한 민사소송이나 ITC 소송에서 다시 제기할 수 없는 금반언의 원칙이 적용된다. 등록 후 재심은 기존의 재심사(Reexamination) 제도에 비해 신속한 절차라는 장점을 가지도록 개정법에서 규정한 결과, 절차 개시 통지가 있는 날로부터 1년 이내에 최종 결정을 하여야 하며, 다만 'good cause'가 있는 경우에만 최대 6개월 연장될 수 있을 뿐이다. 따라서 결정계 재심사나 당사자계 재심사에 비해 기간이 훨씬 짧다.

3) 당사자계 재심(Inter Partes Review, IPR)

등록 후 재심 신청을 위한 9개월의 기간이 경과하면, 제3자는 특허심판원에 당사자계 재심을 신청할 수 있는데, 이는 종전의 당사자계 재심사(Inter Partes Reexamination)을 대체하도록 개정법에서 도입한 제도로서, 우리나라의 무효심판에 대응되는 절차이다. 당사자계 재심은 등록 후 재심과 마찬가지로 '특허권자가 아닌 자로서 이해관계인'에 의해서만 신청될 수 있으며, 선행특허와 간행물에 기초하여 신규성과 비자명성 흠결을 이유로 특허를 무효로 하는 것에 한정된다. 등록일 또는 재등록일로부터 9개월이 경과한 날로부터 특허가 유효한 기간 내에는 언제든지 신청할 수 있으며, 이해관계인의 확인이 필요하므로 결정계 재심사와 달리 익명으로 신청할 수 없다.

당사자계 재심은 신청된 청구항들 중 적어도 하나의 청구항에 대하여 신청인의 주장이 받아들여질 합리적인 가능성(reasonable likelihood)이 있다고 판단되어야 이 절차가 개시될 수 있다. 재심 개시여부에 대한 결정에 대해서는 불복할 수 없다. 당사자계 재심 신청인은 재심 동안에 제기하였던 무효성 근거를 추후 특허청은 물론, 연방법원에서의 무효확인을 위한 민사소송이나 ITC 소송에서 다시 제기할 수 없는 금반언의 원칙이 적용된다.

당사자계 재심 절차는 등록 후 재심 절차와 거의 같다. 재심 절차 개시 통지가 있는 날 로부터 1년 이내에 최종 결정을 하여야 하며, 다만 'good cause'가 있는 경우에만 최대 6 개월 연장될 수 있을 뿐이다.

01
미국(USA)

02
캐나다(Canada)

03
과테말라(Guatemala)

04
도미니칸공화국(Dominican Republic)

05
멕시코(Mexico)

사. 비용⁷⁾

		실용특허 관납료		
		Fee	Small entity Fee	Micro entity Fee
출원 관납료	기본출원료	\$300	\$150	\$75
	특허검색료	\$660	\$330	\$165
	특허심사료	\$760	\$380	\$190
	관납료총계	\$1.720	\$860	\$430
특허등록료		\$1.000	\$500	\$250
특허 유지료	등록후 3.5년차	\$1.600.00	\$800.00	\$400.00
	등록후 7.5년차	\$3.600.00	\$1,800.00	\$900.00
	등록후 11.5년차	\$7.400.00	\$3.700.00	\$1.850.000

***참고사항**

- 출원시 관납료는 단일청구항 20개까지, 독립청구항 3개까지 그리고 명세서 분량 100페이지까지가 기준. 추가되는 청구항 및 독립청구항의 수 또는 다중종속항(multiple dependent claims)의 추가에 따라 관납료 증가
- "Smallentity"는 개인 또는 직원 500인 미만의 기업 출원인에 적용되는 관납료이고, "Largeentity"는 직원 500인 이상의 기업에 적용되는 관납료
- 미국특허권을 유지하려면 특허등록일로부터 3년차, 7년차, 11년차 이렇게 3번에 걸쳐 유지료 (maintenancefee) 납부 필요

2.2. 디자인 특허

가. 보호대상

디자인은 제조물에 구현되거나 적용된 가지적이고 장식적인 특징으로 구성된다. 디자인 특허 출원의 대상은 물건의 형태나 형상, 물건에 적용된 외형장식(모양), 또는 형상과 모양의 조합에

7) <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule>

I. 미국(USA)

관한 것이다. 디자인 특허는 단지 물건의 외형을 그 대상으로 하며 특허법에서는 새롭고 독창적이고 장식적인 디자인을 발명한 자에게 디자인 특허를 부여하도록 규정하고 있다. 디자인은 전체 물건이나 물건의 일부분에 구현될 수 있으며, 물건에 적용되는 장식물(ornamentation)일 수 있다.

나. 등록요건

미국의 디자인 특허와 관련하여 그 보호대상, 출원서류 및 심사절차 등에 있어서 한국법의 디자인과 기본적으로 유사한 점이 많다. 그러나 미국법에서는 도면과 더불어 그 권리범위를 정하는 클레임을 작성하여야 하며, 또한 도면을 작성함에 있어서도 클레임 디자인을 나타내는 부분과 그렇지 않은 부분에 대한 표시가 구별되어야 하는 등 유의하여야 할 사항이 있다. 디자인 특허출원은 하나의 클레임으로 작성되어야 하며, 독립적이고 구별되는 디자인들은 그 각각을 별개의 출원으로 제출하여야 한다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

미국 특허법에서는 디자인을 특허법에서 규율하므로 특허의 심사 진행 절차와 크게 다르지 않다. 출원일 순으로 심사가 진행되며 도면이 요건에 맞게 작성되었는지 형식적인 요건을 확인하고, 출원된 디자인을 선행 디자인과 비교한다. 개시된 내용이 불완전하거나 이해할 수 없거나 선행기술이 발견되는 등의 경우 출원 클레임에 대하여 거절이유(OA)가 통지된다. 거절이유가 통지되면 출원인은 정해진 기간 내에 보정서와 함께 서면으로 재심사를 요청하는 의견서(Response)를 제출하여 대응하는 것이 일반적이다.

디자인 특허 출원에 걸리는 시간은 일정하지 않다. 일반적으로 진행되는 절차를 기준으로 대략의 기간을 계산하면, 디자인 출원상담 선행디자인조사(약 1개월), 선행디자인 조사 내용을 바탕으로 한 명세서 작성(0.5개월), 현지 대리인 송부 및 필요서류 작성(0.5 개월)으로 볼 때, 2개월 정도의 기간이 걸린다. 이러한 기간은 관련 선행 디자인 존재 여부, 도면 작성, 변리사 선임 여부 등에 따라 크게 달라진다.

라. 디자인권의 효력

미국 디자인 특허의 존속기간은 2015년 5월 13일 이후에 출원된 디자인은 등록일로부터 15년, 그 이전에 출원된 디자인은 등록일로부터 14년이다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니카공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

마. 비용⁸⁾

		디자인특허 관납료		
		Fee	Small entity Fee	Micro entity Fee
출원 관납료	기본출원료	\$200.00	\$100.00	\$50.00
	디자인특허 검색료	\$160.00	\$80.00	\$40.00
	디자인특허 심사료	\$600.00	\$300.00	\$150.00
	관납료총계	\$960.00	\$480.00	\$240.00
디자인특허 등록료		\$700.00	\$350.00	\$175.00

***참고사항**

- 미국 디자인특허의 존속기간은 등록일로부터 14년이며, 존속기간이 만료될 때까지 별도의 유지 또는 연차료의 납부는 요구되지 않음.
- 'Small entity'는 개인 또는 직원 500인 미만의 기업 출원인에 적용되는 관납료이고, Large entity'는 직원 500인 이상의 기업에 적용되는 관납료
- 미국특허권을 유지하려면 특허등록일로부터 3년차, 7년차, 11년차 이렇게 3번에 걸쳐 유지 (maintenance fee) 납부 필요

2.3. 상표

가. 보호대상

상표는 출처표시, 품질표시, 광고로서의 기능 등을 하며, 상표의 종류는 상표, 서비스표, 증명표장, 단체표장으로 구분된다. 상표란 상품을 구별하기 위하여 생산자에 의하여 사용되는 단어, 로고와 기호를 말하며, 서비스표는 상품이 아니라 서비스를 다른 사람의 서비스와 구별시키는 것이라는 점에서 상표와 구분된다. 보호되는 상표의 유형으로는 문자상표, 숫자상표와 전화번호 상표, 슬로건, 지리적 표장, 외국어 상표, 색채상표, 소리상표, 냄새상표 등이 있다.

문자상표나 숫자상표는 상품의 성질에 대해 기술적인(descriptive) 의미를 가지지 않는다면 식별력이 강한 상표가 된다. 미국 전화기에는 ABCD 등 알파벳이 아라비아 숫자 1234 등과

8) <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#Patent%20Enroll%20Fee>

I. 미국(USA)

병행하여 한 버튼에 지정되고 있어서 전화번호도 상표로서 보호받을 수 있다. 예를 들어 '1-800-Flowers'와 같은 전화번호가 현재 다수의 법원에 의해 상표로서 보호받고 있다. 슬로건도 하나의 단어로 된 상표와 마찬가지로 한 회사의 제품을 다른 회사의 제품과 구별시킨다면 상표로서 가능하다. 다만 대부분의 슬로건은 성질표시 성격을 가지고 있으므로 등록되기 위해서는 사용에 의한 식별력을 증명하여야 한다. 상품의 명칭 등이 본질적으로 특정지역에서 유래된 경우에는 지리적 표장을 상표로 등록할 수 있다. 외국어는 영어로 번역한 상표가 상품의 보통 명칭이면 등록될 수 없으며, 외국어 상표에서 느껴지는 상업적 인상 또한 상표의 혼동 가능성을 판단하는데 고려되어야 한다.

나. 등록요건

미국 연방 상표법에서는 ① 단순히 상품이나 자연, 품질, 특징, 재료 등을 묘사하는 내용의 표시(Descriptive Marks), ② 상표가 부도덕하거나 추한 내용, 그릇된 내용을 상징하는 표시(Mark is immoral, scandalous, or creates a false representation), ③ 특정인의 동의를 얻지 않는 경우 또는 사망한 미국대통령과 관련된 내용(unauthorized use of living person or deceased president), ④ 군장이나 문장, ⑤ 그 밖에 상표로 사용될 수 없는 것들(상품이나 서비스를 감별할 수 없는 상표 등)은 등록될 수 없다고 규정하고 있다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간⁹⁾

출원된 상표는 이미 등록된 상표와 비교하여 혼동가능성(Likelihood of Confusion)이 없으면 등록이 가능하다. 따라서 출원 전 상표검색을 통해 동일하거나 유사한 등록 상표가 존재하는지와 그 상표를 사용하는 상품 또는 서비스가 출원하려고 하는 상표와 관련이 있는지를 확인해야 한다.

출원으로부터 통상 약 4~6개월 정도 경과했을 때 심사관이 심사를 한다. 심사 결과 그대로는 등록을 할 수 없다고 판단하면 거절이유통지를 발행하며, 출원인은 이에 대해 의견서와 보정서를 제출할 수 있다. 심사관이 등록을 허가해도 좋다고 판단하면 공고결정통지서(notice of publication)를 발행하며, 이를 상표공보에 공고하여 제3자로부터 이의신청에 붙여진다. 공고된 상표가 등록되면 손해를 입는다고 생각하는 사람은 공고후 30일 내에 이의신청(opposition)을 할 수 있다.

9) 『미국의 상표법 개요 - 상표등록절차를 중심으로』 (한국법제연구원, 2015)

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

라. 출원의 유형¹⁰⁾

1) 현재 사용기준에 따른 미국 상표출원

상표가 출원시점에 이미 미국 내에서 사용 중에 있다면 실제 사용기준(Actual Use)으로 상표를 출원하는 방식으로 상표권을 보호하는 방식이다.

2) 미래 사용기준에 따른 미국 상표출원

미국에서 현재 사용 중인 상표는 아니지만, 앞으로 미국 내에서 상업적으로 사용하기 위해서 미리 상표를 등록하는 경우 미래사용기준(Intent-to-use)에 따라 특허상표청에 상표출원을 할 수 있다.

3) 외국출원 우선권 주장에 따른 미국 상표출원

미국 이외의 나라에서 자국에 출원 중인 상표를 근거로 특허상표청에 상표를 출원하는 것도 가능한데, 최초 출원일로부터 6개월 이내에만 가능하다. 또한 자국 상표가 등록되면 등록증 사본을 미국 특허상표청에 제출해야 한다. 이를 위해서는 출원 이전에 등록이 가능한지 상세히 검색하는 것이 필요하다.

4) 외국 등록상표권에 근거한 미국 상표출원

외국에서 이미 등록된 상표를 근거로 미국 특허상표청에 상표출원을 하는 방식으로, 이는 외국에서 이미 등록된 상표권을 가지고 미국 시장에 진출하기 위한 경우 보편적으로 사용된다.

마. 상표권의 효력

등록된 상표권의 존속기간은 10년이고 갱신할 수 있으므로, 계속 갱신하면 상표권을 지속적으로 유지할 수 있다. 상표 등록 후 상표권을 유지하기 위해 정해진 기간 내에 사용 보증서(Section 8 Affidavit of Use)를 2차례 걸쳐 연차료와 함께 제출해야 하는 등 우리나라와는 그 절차가 상이하므로 주의를 요한다.

미국 상표법은 연방 상표법과 주 상표법의 공존에 그 특징이 있는데, 주 상표법은 연방 상표법에 반하지 않는 범위 내에서 효력을 가진다. 따라서 미국의 주들은 상표등록에 관한 법률을 갖지만, 주에 등록된 상표는 연방에 등록된 상표의 효력을 침해하지 못하며 주 내의 상거래에서만 적용

10) 『미국의 상표법 개요 - 상표등록절차를 중심으로』 (한국법제연구원, 2015)

I. 미국(USA)

된다. 대부분의 주 정부는 주법에 의하여 등록된 상표의 침해에 대하여 형사소송을 제기하며 연방법은 민사상의 치유책만을 제시한다.

바. 비용¹¹⁾

구분		수수료
출원	우편	\$600.00
	전자	\$400.00
보정	우편	\$200.00
	전자	\$100.00
사용 진술서 제출	우편	\$200.00
	전자	\$100.00
사용 진술서 연장 신청	우편	\$225.00
	전자	\$125.00
상표권 갱신 신청	우편	\$500.00
	전자	\$300.00

2.4. 저작권¹²⁾

가. 개요

미국에서 저작권은 연방법인 저작권법에 의해 보호되며, 전반적인 저작물의 의미나 저작물로서의 성립요건에 있어서는 큰 차이가 없으나, 보호되는 저작물의 종류나 구체적인 저작권의 내용은 우리나라와 일부 차이가 있으므로 확인이 필요하다.

일례로 미국 저작권법에는 저작인접권 개념이 없다. 녹음물(sound recording)을 저작권으로 보호하고 있고, 실연자와 방송사업자를 부분적으로 보호하고 있으나 여전히 지극히 제한적이다. 저작물의 보호기간이 저작물에 따라 상당히 다양하다. 1998년 저작권 보호기간연장법에 의하여 보호기간이 연장된 결과, 일반적으로는 저작자의 생존기간과 그의 사망후 70년까지 보호되지만, 1978년 1월 1일 전의 저작물은 발행으로부터 95년간 보호된다. 또한, 저작권 보호기간의 연장은 연장 당시에 이미 보호기간이 만료된 저작물에 대해서는 적용되지 않으므로 이를 개별적

11) <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#Patent%20Enroll%20Fee>

12) https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/usa/apply_policy.do, 『미국저작권법』한국저작권위원회(2010)

으로 확인해야 한다. 미국은 배포권의 국내 소진 원칙을 택하고 있다. 따라서 외국에서 정당하게 제조된 물품이라 할지라도 저작자의 허락 없이는 미국 내로 수입하는 것을 금지할 수 있는 수입권을 저작권자에게 부여하고 있다.

나. 민사구제

저작권은 창작과 동시에 발생하지만, 미국에서 저작권 침해소송을 제기하기 위해서는 미국 저작권청(The Copyright Office)에 저작권 등록을 받아야 한다(저작권법 제411조). 외국인이 베른협약 가입국의 국민이라면 저작권을 등록하지 않아도 저작권을 인정하며, 이 경우 등록 없이도 소송을 제기할 수 있다. 다만 저작권을 등록하면 재판에서 증거로 채택되고 등록서에 기재된 내용이 모두 사실이라는 법률상 추정을 받기 때문에 제3자에 의해 저작권이 침해된 경우, 저작자 자신이 그 저작물의 권리자라는 것을 입증할 책임이 없으며, 피해보상액을 높이는 효과가 있다.

저작권자는 법원의 ‘침해예방 및 침해정지 조치’와 ‘손해배상명령’을 받아낼 수 있다. 저작권 침해가 인정되면 법원은 불법복제물 및 복제에 사용된 도구의 압류, 폐기 명령을 내리며 이미 발생한 손해액과 앞으로 발생할 손해액을 산정하여 피해보상액금액을 산정한다. 손해액 산정이 어려울 경우에는 법정손해배상제도를 이용하여 저작물 당 최소 750달러에서 3만 달러 이하의 금액 중에 적정한 금액을 손해액으로 결정하나, 고의성 여부에 따라 더 줄어들거나 아주 높아질 수 있다.

다. 형사구제

고의에 의한 상업적 규모의 저작권 침해(상업적 이익 또는 사적 금전적 이득을 위한 침해)는 형사처벌의 대상이다. 형사처벌은 저작권자의 고소의사와 무관하고(비친고죄) 영리목적인지 여부, 침해의 규모, 기간, 횟수 등에 따라 처벌 강도가 달라진다.

2.5. 기타

가. 영업비밀¹³⁾

통일 영업비밀보호법(Uniform Trade Secrets Act, UTSA)은 영업비밀에 관해서 미국에서 전체적으로 통일된 보호를 하는 것을 목적으로 제정된 모델법이며, 각 주별로 효력을 가지려면

13) 주요국의 지식재산권법 비교분석, 지식재산연구원 (2019)

I. 미국(USA)

각 주에서 채택하여야 한다. 현재 UTSA는 매사추세츠 주 및 뉴욕 주를 제외한 미국 각 주에서 채택되어 있다. UTSA는 영업비밀 침해에 대한 형사적 제재를 규정하고 있지 않았으나, 1996년 미국 의회는 영업비밀 침해에 대한 형사적 제재를 위하여 연방 경제스파이법(Economic Espionage Act, EEA)을 제정해 미국 연방형사법(18 U.S.C.) 제90장에 편입하였다. 또한 2016년 5월 11일부터 시행된 영업비밀보호법(Defend Trade Secrets Act, DTSA)은 영업비밀 침해에 대한 형사적 제재에 관한 규정(EEA)을 수정, 보완, 추가하였다.

나. 트레이드 드레스(Trade Dress)

미국에서 등록되지 않은 디자인을 보호하기 위한 제도로 트레이드 드레스 제도를 두고 있다. 미국 연방대법원은 트레이드 드레스의 의미에 대하여 상품 전체의 시각적인 이미지(visual image)와 그것이 만들어내는 종합적 인상(overall impression)이라고 정의하고 있다. 전통적으로 트레이드 드레스는 상품의 포장, 용기, 라벨 등과 같은 일종의 산업 디자인을 지칭하는 것이었으나, 점차 상품 자체의 비기능적인 특징을 포함하게 되어, 상품을 둘러싸고 있는 요소들의 전체적인 이미지로 확대되고 있다. 미국 연방 상표법 제43조(a)는 트레이드 드레스 보호의 명시적인 근거가 된다. 미국에서 상품형태인 디자인이 트레이드 드레스에 의하여 보호되기 위해서는 i) 그 자체로 식별력이(inherently distinctive) 있거나, 2차적 의미(secondary meaning)를 구비하여야 하고, ii) 비기능적이어야 하며, iii) 침해자의 상품출처와 관련하여 소비자에게 혼동가능성을 야기하여야 한다.

다. 부정경쟁방지법

연방 상표법 §43(a)는 트레이드 드레스에 관한 근거규정일 뿐만 아니라 부정경쟁방지의 근거 규정이 된다. 부정경쟁행위의 유형으로는 출처나 후원관계를 혼동하게 하거나(상품이나 서비스 또는 상품의 용기에 관하여 다른 사람과 제후관계·연결관계·연합관계 또는 자신의 상품이나 서비스의 승인·후원관계·출처 또는 다른 사람의 상업적 활동에 관하여 혼동을 발생케 하거나, 오해를 불러일으키는 표시를 하여 오인을 유발), 허위광고(상품이나 서비스 또는 상품의 용기에 관하여 상업적 광고나 판촉, 자신이나 다른 사람의 상품이나 서비스 또는 상업적 활동의 본질, 특질, 수량 또는 원산지를 허위표시하는 등으로 오인을 유발)를 하는 경우가 있다.

미국(USA)

01

캐나다(Canada)

02

과테말라(Guatemala)

03

도미니칸공화국(Dominican Republic)

04

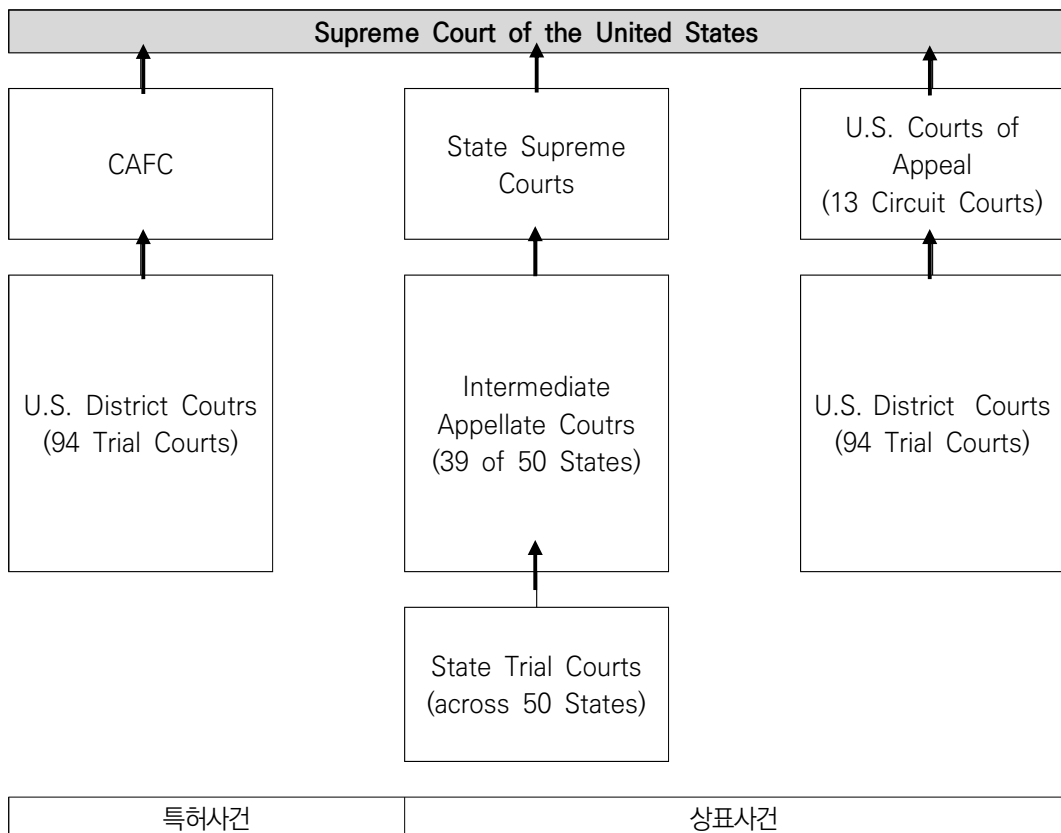
멕시코(Mexico)

05

3.1. 사법구제

가. 법원의 구성과 사건별 관할

미국 연방법원은 지역별로 배치된 94개의 지방법원으로 구성되어 있고, 항소법원은 몇 개의 주를 하나로 묶어 총 12개의 순회항소법원과 제1심 법원의 지역과 상관없이 모든 특허사건과 저작권사건을 다루는 연방관할 순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)으로 구성되어 있다. 지역별로 분할된 94 개의 지방법원 중 하나의 법원에서 특허사건에 대해 판결이 나면, 이에 대한 항소는 연방 관할 순회항소법원(CAFC)으로 하며, 만일 연방관할 순회항소법원의 판결에 불복하는 경우는 연방대법원에 상고할 수 있다.



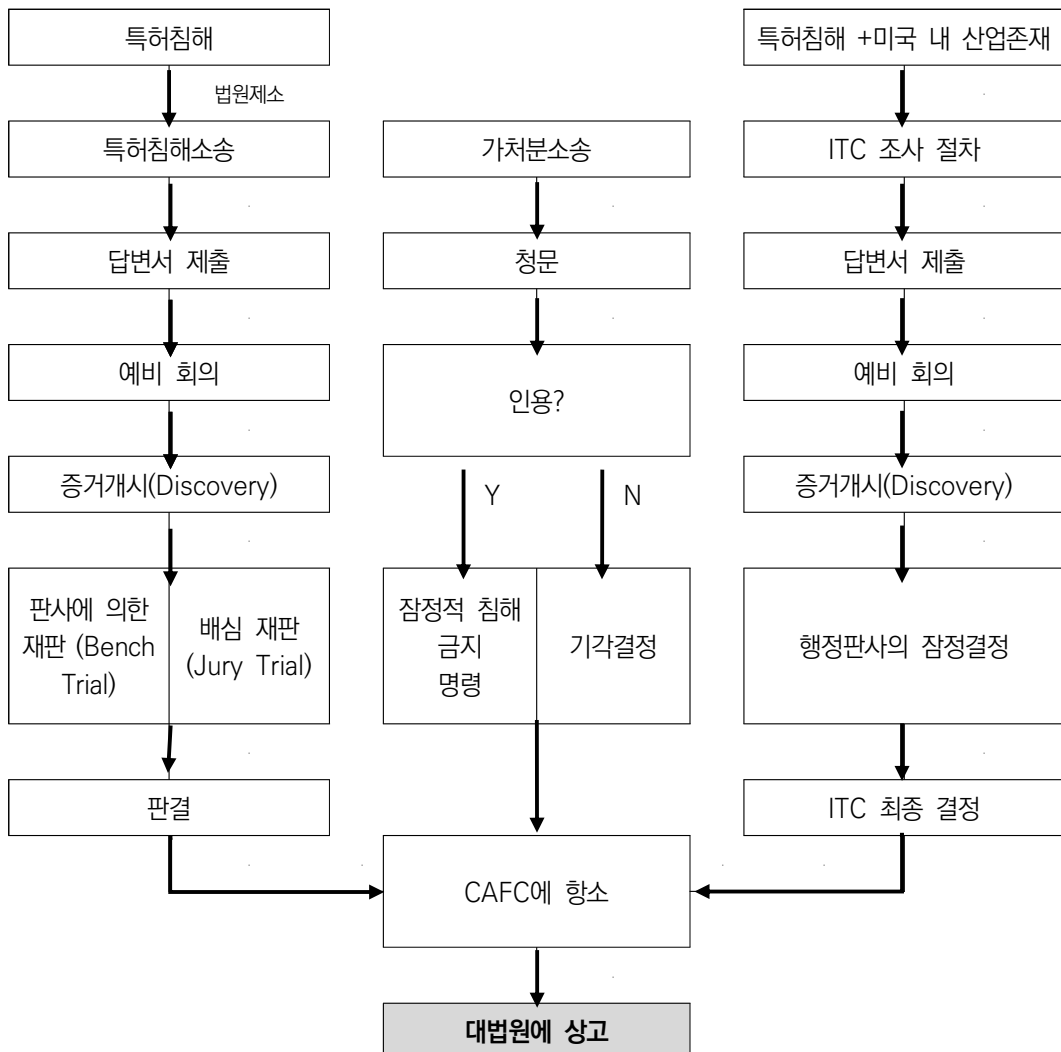
[그림] 미국 지식재산권 소송에 관한 법원의 심급구조¹⁴⁾

14) 미국연방법원 홈페이지 (해외지식재산가이드 221쪽)

I. 미국(USA)

이에 반해, 상표침해소송의 경우 연방법원뿐 아니라 주법원에 소가 제기될 수 있는데, 관할에 따라 해당 주 법원에서 소를 제기하는 경우, 이에 대한 불복은 주 항소법원에 할 수 있다. 상표 침해소송의 경우 연방법원에 소송을 제기할 수도 있는데, 이 경우 연방지방법원 판결에 대한 항소는 CAFC가 아니라 각 지방법원이 속하는 연방순회항소법원에 항소를 하여야 한다.

특허사건은 대개 전국적인 영업을 하는 기업간 사건으로서 법원에 따라 다른 결과를 가져오므로, 대형 사건일수록 관할법원 선택(forum shopping) 단계부터 신중하게 선택해야 한다.



[그림] 미국 특허침해분쟁 흐름도¹⁵⁾

01 미국(USA)

02 캐나다(Canada)

03 과테말라(Guatemala)

04 도미니카공화국(Dominican Republic)

05 멕시코(Mexico)

나. 소송의 종류

특허권자의 종국적 구제 방법에는 과거의 특허침해행위에 대한 손해배상 판결과 본안에 관한 심리를 거쳐 내리는 영구 금지명령(permanent injunction)이 있다. 한편 잠정적 구제방법으로는 특허침해소송의 계속 중에 발생할 수 있는 긴급하고 회복하기 어려운 특허권자의 손해를 방지할 필요가 있을 때에는 가처분 신청을 할 수 있다.

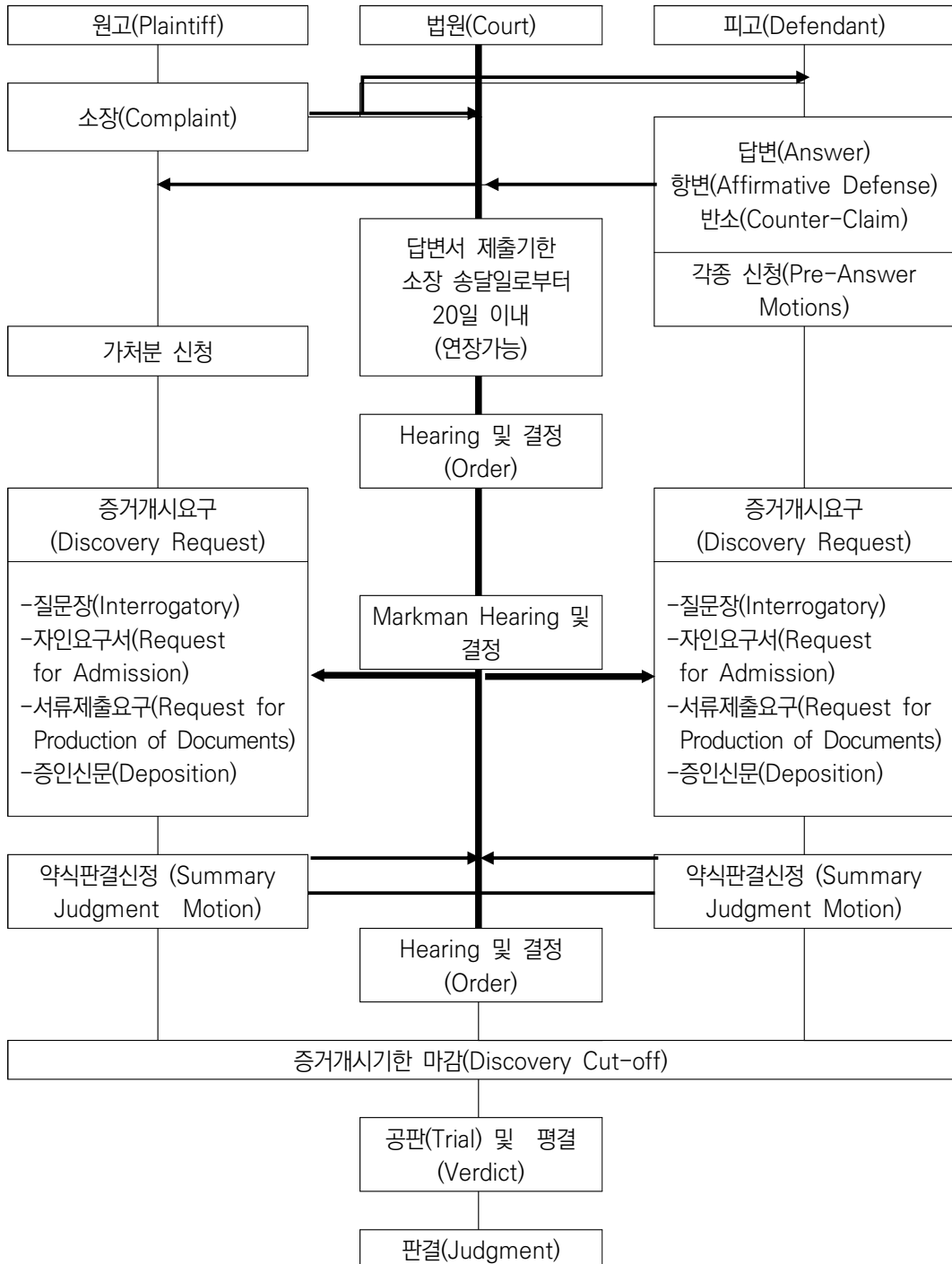
확인소송(Declaratory Judgement Action)은 특허침해소송 제기 이전에 침해 혐의자 또는 당해 특허의 효력에 관한 이해 관계인이 특허권자에 대한 선제공격 수단으로 또는 특허권자로부터 특허침해소송이 제기된 이후에 소송계속 중의 반소라는 형태로, 특허 무효/권리 행사불능/비침해에 대하여 법원의 확인을 구하는 것이다. 확인판결은 원고로서 유리한 관할법원의 선택(forum shopping)이 가능하고 소송의 주도권을 가지게 되며, 무효 확인소송에 대한 우려로 특허권자의 제소를 억제시키는 등 특허권자에 대한 대응책이 될 수 있다.

다. 법원의 소송절차

미국 연방법원의 소송절차는 판사, 당사자, 증인 및 배심원 재판의 경우 배심원이 집중심리를 하는 공판(trial)단계와 공판 전 소송(pretrial litigation)절차로 나뉘며, 증거개시(Discovery)절차가 있다는 점과 특허사건의 경우 특허청구범위해석은 마크맨 심리(Markman Hearing)을 통해 판사가 판단하고, 침해여부판단은 배심원이 하도록 나누어져 있다는 점이 우리나라의 소송절차와 가장 다른 점이다. ‘마크맨 심리’는 법원이 당사자가 제출한 증거자료를 토대로 특허 청구항(claim)의 해석을 확정하는 특허소송의 특별한 절차를 말한다. 특허침해에 기한 손해배상 소송이 제기된 경우 당사자들은 배심재판을 받을 헌법상 권리(미국 수정헌법 제7조)를 가지며, 당사자 중 일방이 원하는 경우 판사에 의한 재판을 받지 않고 배심재판을 받아야만 한다. 배심재판에서 배심은 신규성, 진보성 판단, 특허침해 여부 판단, 배상액 결정 등의 사실 인정을 한다. 배심재판(Jury Trial) 또는 판사에 의한 재판 모두 적용할 법률, 쟁점에 관해 제출할 증거를 결정할 권한은 법관이 보유한다. 배심원들은 법관이 증거능력이 있다고 판단한 증거를 토대로 법관의 배심원 지침에 따라 사실판단을 하고 결론을 내린다. 법관은 배심원 평결이 증거의 중요성에 반해 결론지어졌다고 판단하는 경우 재공판을 명할 수 있다.

15) 해외지식재산보호 가이드북 미국편(2013), 198쪽

I. 미국(USA)



[그림] 미국 소송절차 개요도¹⁶⁾

16) 해외지식재산보호 가이드북 미국편(2013) 223쪽

01 미국(USA)

02 캐나다(Canada)

03 과테말라(Guatemala)

04 도미니카공화국(Dominican Republic)

05 멕시코(Mexico)

증거조사는 영미법에 독특한 제도로서, 소장 및 답변서의 교환 후 양 당사자들이 상대방으로부터 정보를 수집할 수 있도록 한 절차이다. 증거조사의 목적은 다음 4가지로 나뉜다. (i) 당사자가 자신의 주장을 뒷받침하는데 필요한 증거를 축적하고, 공판시에 이용하기 어려운 증거를 사전에 확보한다. (ii) 미리 취득한 자료의 분석을 통해 공판에서 심리할 쟁점을 명확히 한다. (iii) 미리 제공된 자료를 이용해 당사자가 이에 근거한 가치있는 자료를 확보하도록 돕는다. (iv) 예상하지 못한 증거를 제출하여 상대방에 불측의 손해를 주는 것을 방지한다.

미국의 소송에서도 통상 유리한 증거를 상대방보다 얼마나 많이 획득하는지 여부에 따라 재판의 승패가 나뉘기 때문에 증거조사는 매우 중요하다. 증거조사는 광범위한 실제적 진실을 발견하도록 하고, 화해 종결 가능성을 높이는 분쟁해결 수단으로 작용하는 반면에, 기업의 영업비밀이 노출될 위험이 있다. 실제로 소송의 80% 이상이 증거조사 단계의 완료 이전에 당사자간의 화해나 소송의 취하에 의해 종결된다. 한국 기업의 경우 폭넓은 서류 조사 및 증언 등이 이루어질 수 있어, 서류 특정과 번역 등이 한정된 시간 동안 이루어져야 하는 경우 큰 부담이 될 수 있다.

라. 소송 비용과 소요 시간

미국에서 특허소송을 진행하는데 소요되는 변호사비용은 국내법원에서의 대리인 비용과 비교할 때 상당히 고가로, 소송가액이 백만불이 넘는 대부분의 소송사건에 소요되는 평균 변호사 비용은 약 28억원(250만불)이다. 물론, 이는 1심 판결까지 소요되는 비용으로 공판까지 가는 특허소송 사건이 10% 미만인 점을 고려하면 실제 변호사비용은 이보다 적게 들겠지만, 소송을 시작하는 입장에서는 1심 판결까지 사건이 진행될 수 있음을 전제로 소송비용을 고려하여 소송전략을 수립하여야 한다.

양 당사자는 소송이 진행되는 동안 지속적으로 화해(settlement)의 가능성을 진지하게 고려하여야 한다. 또한, 무효자료나 침해/비침해 자료를 상대방 당사자와 소송초반부터 공유하는 경우 각 당사자들의 승소가능성에 대한 재평가를 할 수 있어 화해 가능성을 높일 수 있다. 또한, 마크맨 심리는 소송 초반에 갖는 경우 화해를 앞당길 수도 있다.

피고의 경우 특허무효가능성을 분석한 후, 무효가능성이 높다면 미국 특허청에 재심사 또는 재심을 신청하는 것도 소송비용을 절감할 수 있는 방법이다. 더욱이, 특허청에서 재심사를 하는 경우에는 법원과 달리 “특허 유효의 추정”이 없기 때문에 무효가능성이 더 높을 수 있다. 약식 판결신청(Motion for Summary Judgment) 역시 소송을 조기에 종료시켜서 소송비용을 절감할 수 있는 좋은 방법이다

미국법원에서 특허소송 제1심에 소요되는 기간은 관할별로 크게 차이가 난다. 예컨대, 소위 로켓 관할이라고 부르는 버지니아 동부지원, 텍사스 동부지원의 경우에는 20개월 미만인 반면, 평균적으로는 약33개월이 소요된다. 그러나 모든 특허소송이 공판(Trial)까지 진행되는 것은 아니고, 오히려 90% 이상의 대부분의 특허침해소송은 공판(Trial) 이전에 화해(settlement), 소 각하, 약식판결 등으로 소송이 종료되므로 소송에 실제 소요 되는 기간은 33개월보다는 훨씬 짧다고 볼 수 있다.

3.2. ITC 절차에 의한 구제

미국 국제무역위원회(International Trade Commission, ITC)는 독립적인 준사법 연방기관으로 무역과 관련된 사안에 대해 폭 넓은 조사 책임을 가지고 있으며, 지식재산권 침해의 경우 수입배제명령이나 수입된 침해품의 판매, 유통을 금지하는 중지명령을 내릴 수 있다. 미국 연방법 제1337조(19 U.S.C. § 1337, 이하 “제1337조” 혹은 “Section 337” 혹은 “제337조”라고도 한다)는 상품 수입시 불공정 경쟁 및 불공정행위에 대해 ITC에 준사법적 조사권을 부여한다. 관세법 제337조는 불공정 행위에 의한 수입으로 미국 산업에 악영향을 미치는 경우에 이것을 배제하려고 하는 규정이다. 일반적으로 교부된 지식재산권을 제품의 수입을 방지하기 위해 사용되며, 특허 기타의 지식재산권, 부정경쟁행위, 독점금지법 위반행위는 물론이고 영업비밀 침해행위도 불공정행위로서 337조의 위반행위가 된다. ITC가 제337조 위반이라 판정하면 일반적으로 수입배제명령과 중지명령을 발동하고, 일정한 경우 압류조치를 행한다. ITC는 제 337조 조사를 수행한 후 대통령에게 결정 내용을 통지한다. 대통령은 ITC의 결정통지 수령 후 60일 내에 ‘정책적 판단’에 근거하여 거부권을 행사할 수 있다. 대통령이 상기 기간 내에 거부권을 행사하지 않거나 결정을 추인하는 경우 ITC의 결정은 최종적인 효력을 가지며, 위 결정은 법원의 제1심 판결과 같이 취급되어 연방관할 항소법원(CAFC)의 사법심사 대상이 된다.

ITC에 제소를 하여 조사개시결정이 되면 조사개시 이후 45일 이내에 행정판사는 조사 완료의 목표일을 결정해야 하며, 조사기간은 보통 1년에서 18개월이 소요된다. 증거개시절차와 심문 절차를 거치며, 조사완료 목표일 3~4개월 전에, 행정판사는 가결정을 내린다. 가결정이 그대로 최종결정으로 확정되는 경우가 많은데, 가결정에는 사건 처분방향, 즉 수입배제명령(Exclusion)과 중지명령(Cease and Desist Order)에 대한 행정판사의 권고 안이 첨부될 수 있다. 제한적 수입배제명령은 피고의 특정제품만을 수입 배제시키며, 일반적 수입배제명령은 피고에 국한되지 않고 불특정 제3자가 생산하는 침해제품 전부를 수입 배제시킬 수 있다. 중지

명령은 피고만을 상대로 내려지며, 이미 수입된 침해품의 판매, 유통을 막는 조치로서, 수입 배제명령과 병행하여 내려지는 경우가 많다. 본 명령의 중지대상은 수입, 판매, 영업, 배송, 침해품의 광고에 이르기까지 광범위하게 내려진다. 재심청구는 통상 가결정 송달일로부터 10일 이내에 청구하여야 하며, 재심청구가 있는 경우 가결정 송달일로부터 45일 이내에 재심사를 할 것인지를 결정하여야 한다. ITC 절차는 연방소송절차에 비해 짧지만 이에 소요되는 대리인 비용은 연방 소송에 비해 크게 차이가 나지는 않는다.

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

II. 캐나다

- 01. 지식재산제도 개요 _ 37
- 02. 유형별 지식재산권 _ 40
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 58
- 04. 기타 _ 63

1.1. 개요

캐나다에서 지식재산권 보호 영역은 법률과 관련 판례를 통해서 정해진다. 지식재산권 법률은 연방의 특허법, 상표법, 저작권법, 산업디자인법, 집적회로 설계도법(Integrated Circuit Topography Act) 및 식물육성자권법(Plant Breeders' Rights Act) 등으로 이루어져 있다. 캐나다 법원은 지식재산권 법령의 주요규정에 대한 해석례, 즉 판례를 다수 축적해 왔으며, 보통법 국가인 캐나다에서는 법원의 판례 역시 지식재산권의 법원(法源)으로서 중요한 기능을 한다.

〈표〉 캐나다 지식재산권 법률 현황¹⁷⁾

특허·실용신안	Patent Act (R.S.C.. 1985. C. P-4))
산업디자인	Industrial Design Act (R.S.C.. 1985, c. I-9)
상표	Trade-marks Act (R.S.C.. 1985. c. T-13)
저작권	Copyright Act (R.S.C.. 1985. c. C-42)
식물품종	Plant Breeders' Rights Act (S.C. 1990. c. 20)
지리적표시	Trade-marks Act (R.S.C.. 1985. c. T-13)
집적회로	Integrated Circuit Topography Act (S.C. 1990. c. 37)

캐나다 특허법상 보호대상은 “발명”인데, 우리의 특허법이 발명의 정의를 두면서, 별도의 등록 요건을 두는 것에 반하여, 캐나다의 특허법은 보호대상인 발명을 새롭고 유용한 것 내지 개량으로 한정하여 정의하고 있다. 특허 등록을 받기 위해서는 ① 발명에 해당하여야 하며, ② 유용하고, ③ 새로우며, ④ 비자명한 것이어야 한다.

디자인은 산업디자인법에 의해 보호되는데, 산업디자인은 “완제품의 형상, 윤곽, 모양, 장식의 특징 또는 이러한 특징의 조합이며, 시각적으로 또는 시각에 의해서만 결정되는 것”으로 정의되고, 특허와 달리 자동으로 방식심사 및 실체심사를 거쳐 등록공보가 발행된다. 산업디자인권은 공보 발행일로부터 10년간 유효하다.

17) 해외지식재산권 보호 가이드북(캐나다), 2015

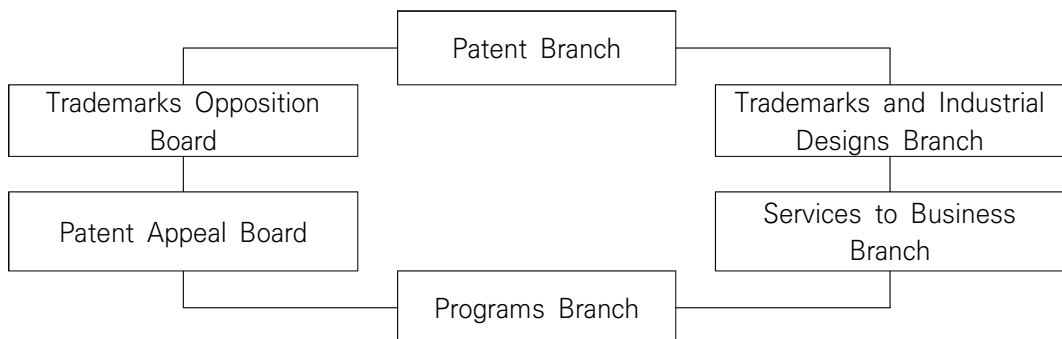
캐나다에서는 상표 등록출원에 있어 선출원주의를 채택하고 있기는 하나 표장에 대한 실제적 권리는 사용을 전제로 하며, 우리나라와 달리 상표 등록 전에 상표를 사용하고 있지 않은 경우에는 실제로 출원 상표를 사용할 것이라는 사용선언서를 제출하여야 한다. 등록일로부터 10년간 유효하며, 갱신이 가능하므로 영구적인 권리일 수 있다.

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

PCT	파리 협약	베른 조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신종종보호에 관한 국제조약)
가입 (1990. 1. 2.)	가입	가입	가입 (2019. 6. 17.)	가입	가입

1.2. 지식재산 관련 기관

캐나다 지식재산청(Canadian Intellectual Property Office: CIPO)은 연방정부의 기관인 산업부(Industry Canada) 산하의 책임운영기관(Special Operating Agency)⁴⁾으로 특허, 상표, 저작권, 산업디자인 및 집적회로 등에 대한 보호를 담당하고 있다. 특허국(Patent Branch), 상표국(Trademarks Branch), 저작권·산업디자인국(Copyright and Industrial Design Branch) 및 프로그램국(Programs Branch)이 있으며, 특허심판위원회(Patent Appeal Board)와 상표이의위원회(Trademarks Opposition Board) 등을 두고 있다.



[그림] 캐나다 지식재산청 조직도¹⁸⁾

18) http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr04681.html

II. 캐나다(Canada)

특허심판위원회(The Patent Appeal Board)는 심사관이 특허 출원에 대하여 최종 거절결정 (final objection)을 하는 경우 출원인의 거절결정에 대한 불복에 대한 심사를 담당한다.

캐나다 저작권위원회는 저작권법에 의하여 설립된 규제기구로서, 저작물의 관리가 집단적 관리 협회에 위탁되어 있는 경우 저작물의 사용을 위한 실시료 결정 업무를 담당한다. 저작권위원회는 이용자와 라이선스 기구(licensing bodies) 간의 계약을 감독할 권한이 있고, 저작권자를 찾을 수 없는 경우 라이선스를 발급한다.

육성자권은 캐나다 식품조사청(Canadian Food Inspection Agency, CFIA)의 소속 부서인 육성자권국(Plant Breeders' Rights Office: PBRO)이 담당하고 있다. 육성자권국의 역할은 육성자권국장(Commissioner of Plant Breeders' Rights)에 부여된 권한에 따라 새로운 품종을 법적으로 보호함으로써 육종자의 권리를 보장하는 것이다.

캐나다 인터넷 등록청(Canadian Internet Registration Authority, CIRA)은 상위 도메인 이름이 “.ca”인 인터넷 도메인이름의 등록을 관리한다.

1.3. 지식재산권 출원 통계¹⁹⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	4,198	31,283	79,807	66,413	859	4,908
2015	4,277	32,687	83,504	71,630	797	5,049
2016	4,078	30,667	81,540	72,182	916	5,254
2017	4,053	30,969	103,776	79,968	815	5,718
2018	4,349	31,812	106,328	81,314	774	6,044

19) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CA

미국의 특허법에서는 3종류의 특허{실용특허(Utility Patent), 디자인특허(Design Patent), 식물특허(Plant Patent)}에 대해 규정하고 있는 반면, 캐나다 특허법은 미국의 실용특허에 해당하는 발명특허만을 규정하고 있다. 우리나라와 같은 실용신안제도는 없다.

2.1. 특허

가. 보호대상

캐나다 특허법상 보호대상은 “발명”으로서, 발명을 “새롭고 유용한 기술, 방법, 기계, 제조물 또는 합성물 또는 기술, 방법, 기계, 제조물 또는 합성물의 새롭고 유용한 개량”이라고 정의하고 있다. 즉 우리의 특허법이 발명의 정의를 두면서, 별도의 등록요건을 두는 것에 반하여, 캐나다의 특허법은 보호대상인 발명을 새롭고 유용한 것 내지 개량으로 한정하여 정의하고 있다. 나아가 법정 대상(statutory subject matter)이라 하여, 기술(art), 방법(process), 기계(machine), 제조물(manufacture) 및 합성물(composition)이라는 5개의 범주에 속할 것을 요구하고 있다.

특허법 제27조 제8항에서는 단순한 과학이론이나 추상적인 정리는 특허를 받을 수 없다고 정의하고 있다. 따라서 구체화되지 않은 아이디어나 발견, 과학이론 등은 특허의 보호를 받을 수 없다. 인체·동물에 대한 치료, 고등 생물체와 소프트웨어 등도 특허를 받을 수 없다.

나. 등록요건

특허 등록을 받기 위해서는 ① 발명에 해당하여야 하며, ② 유용하고, ③ 새로우며, ④ 비자명한 것이어야 한다.

1) 유용성

발명은 유용한 것이어야 한다. 특허법에서의 유용성은 실시할 수 있으며, 통제가능하고 반복 가능한 것을 의미한다. 실시 가능한 것이어야 한다는 의미는 의도한 목적에 따라 기능할 수 있어야 한다는 것으로, 만약 어떤 발명이 전혀 작동하지 않거나 명세서에서 밝히는 대로 실시할 수 없는 경우에는 유용성이 인정되지 않는다. 명세서에 포함된 표현대로 실시되면 약속한 결과를 얻을 수 있다면, 이 발명은 특허법에서 의미하는 유용한 것이다.

II. 캐나다(Canada)

또한 발명은 통제가능하고 반복 가능한 것이어야 한다. 즉 발명을 실제로 적용하였을 때 원하는 결과가 필연적으로 뒤따라야 한다. 이는 반복적인 대량 생산 수단의 용인된 성공도를 의미할 수 있다. 우연하게 이르게 된 발명으로 신뢰성 있게 반복 가능한 것이 아니라면, 이는 유용성이 부족하다고 할 수 있다. 조작자의 판단이나 추론에 의존하는 발명은 반복가능성이 부족한 것으로 간주되며, 결과적으로 유용성이 없는 것으로 간주된다.

2) 신규성

1989년 대폭적인 법 개정을 통하여 캐나다에서는 기존의 “선발명” 원칙 대신 “선출원” 원칙을 새로운 특허출원 원칙으로 채택하였다. 신규성 기준은 특허법 제28.2조에서 정하고 있어, 출원인에 의한 직접 또는 간접적인 정보 공개에 의한 신규성 상실에 대해서는 1년간의 유예 기간(특허법 제28.2조 제1항 제a호)을 인정한다.

특허 등록을 받으려면 특허법상 신규성 조건을 충족하여야 하므로, 특허를 받을 수 있는 발명은 새로운(new) 것이어야 하며, 공지된 것은 특허의 보호를 받을 수 없다. 아래와 같은 발명은 신규성이 인정될 수 없다.

- 출원일보다 1년 더 앞서 출원인 또는 출원인으로부터 직·간접적으로 알게 된 자에 의하여 공개된 발명
- 청구일²⁰⁾ 이전에 위에서 서술한 자 이외의 자에 의하여 공개된 발명
- 청구일 전에 출원인 이외의 자에 의하여 출원되고, 그 후 공개된 캐나다 특허출원에 공개된 발명
- 청구일 이후에 출원인 이외의 자에 의하여 출원되고, 우선권 주장의 기초가 된 출원이 청구일 이전이고, 해당 기초출원에 청구항에서 정의된 발명이 기재되어 있는 캐나다 특허출원에 공개된 발명

캐나다는 출원인에 의한 출원 전 공개(또는 선행 기술)가 ① 발명의 사전 공개 및 ② 발명의 사용을 가능하도록 한다는 두 가지 요건을 충족하는 경우에만 비로소 신규성을 잃게 된다. 즉 신규성이 부정되어 무효로 되기 위해서는 “선공개(prior disclosure)” 및 “실시가능성(enablement)”이라는 두 가지 요건이 충족되어야 한다. 따라서 선행 발명이 사전(출원 전)에

20) 유효한 우선일을 말한다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

공개되더라도 그 공개가 보통의 당사자에 있어서 발명의 사용을 가능하도록 할 수 없는 경우는 그 공개는 신규성을 해치는 일이 아니다.

“선공개” 요건은 선행공표(prior publication)나 선행사용(prior use), 그 밖의 방식에 의한 공개를 포함한다. “실시가능성” 요건을 충족하기 위해서는 해당 기술에 숙련된 자가 해당 발명을 실시할 수 있어야 한다. “선공개” 요건과 달리, 시험과 오류가 반복되는 실험이 실시가능성을 입증하기 위하여 허용된다. 그러나 선행기술은 발명이 “과도한 부담” 없이 실시할 수 있도록 충분한 정보를 제공하는 것이어야 한다.

3) 비자명성

특허 등록하려면 특허법 제28.3조에 따라 정해져 있는 비자명성의 조건을 충족하여야 한다. 2008년 대법원 판결을 통하여 “시도할 것이 자명한지(Obvious to Try)”에 따라 그 진보성을 판단하고 있다. 즉 특허가 제시하는 해결수단을 찾아내기 위한 동기가 선행기술에 제시되어 있고, 그 해결수단이 한정된 수이며, 그 발명을 달성하기 위한 한 노력이 범위, 성질, 양에 있어서 일상의 시도 범위 내라면 ‘시도해 보는 것은 자명’하므로 진보성이 인정되지 않는다는 판결을 하고 있다. 구체적으로 진보성의 판단은 다음의 과정을 통하여 이루어진다.

- 해당 기술 분야에서의 가상의 일반적 당업자를 확인함
- 그 당업자가 지닌 관련 보통 일반적인 지식을 확인함
- 청구항의 해석을 하고, 청구항의 발명의 개념을 확인함
- 청구항의 발명의 개념과 관련 보통 일반적인 지식으로 든 선행 기술과의 차이를 확인함
- 청구항에서 정해져 있는 발명의 지식 없이, 그 차이가 해당 기술 분야의 통상의 당업자에게 자명한지 판단함

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

특허를 받으려면 출원인은 먼저 특허출원 양식을 제출하여야 한다. 만약 출원인이 캐나다에 거주하지 않거나 영업소를 두고 있지 않다면, 출원인은 출원일 기준 시에 캐나다에서 거주하거나 영업을 하는 대리인을 지정하여야 한다. 출원 서류가 제출되면 방식 요건에 대한 심사가 이루어지며, 출원심사 청구에 의하여 신규성 등의 실제 심사가 이루어진다. 출원시 제출해야 하는 서류는 다음과 같다.

- 출원서(a formal petition)
- 발명의 요약서
- 청구항
- 상세한 설명에서 언급한 도면
- 염기서열목록(필요한 경우. 전자적 형태)
- 특허 변리사 또는 대리인의 위임(필요한 경우) 등이 있다.

캐나다 특허 출원에서 등록까지 절차는 다음과 같으며, 특허 등록까지는 심사청구일로부터 약 2년이 소요된다.

1) 예비 선행기술 조사

의무적인 것은 아니나, CIPO에서는 출원에 앞서 선행기술을 조사하는 것을 권고하고 있다. 비록 예비 선행기술 조사를 통한 결과가 특허 심사 결과를 담보하는 것은 아니나, 선행기술 조사는 불필요한 특허 출원에 따른 비용 부담을 해소해 준다. 캐나다 특허를 수록한 무료 데이터베이스로는 아래와 같은 것들이 있다.²¹⁾

- Canadian Patents Database: Canadian Intellectual Property Office (CIPO)
 - <http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html>
 - CIPO가 운영하는 공적인 특허검색 DB. 영어·프랑스어판 인터페이스 운영
- Espacenet: EPO
 - <http://worldwide.espacenet.com/> (영어 화면)
 - http://worldwide.espacenet.com/?locale=kr_KR (한국어 화면)
 - 각국 공보를 특허 패밀리 단위로 수록하는 DB. 캐나다 특허(공개·등록) 및 디자인 공보 검색 및 열람이 가능
- Patentscope: WIPO
 - <http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf> (영어 화면)
 - <https://patentscope.wipo.int/search/ko/search.jsf> (한국어 화면)
 - 국제공개특허를 중심으로 각국의 특허 데이터를 수록

21) 해외지식재산권 보호 가이드북(캐나다) 2015.

- Google Patents
 - <https://www.google.com/patents/> (영어 화면)
 - https://www.google.co.kr/advanced_patent_search?hl=ko (한국어 화면)
 - google 사가 운영하는 무료 DB. 캐나다 이외에 미국·EPO·PCT·중국·독일 등의 특허도 수록

우리나라와 마찬가지로 캐나다도 심사 청구 제도를 운영하고 있다(특허법 제35조). 따라서 심사는 출원과 함께 자동적으로 이루어지는 것이 아니라 심사 청구가 있어야 한다. 청구 기간은 출원일로부터 4년 이내에 출원인 뿐만 아니라 누구든지 심사 청구를 할 수 있다. 5년 이내에 특허법 제35조 제1항 또는 제2항에 따른 심사 청구를 하지 않은 경우에는 특허 출원은 포기한 것으로 간주한다(Deemed Abandoned).

심사청구를 받으면 지식재산청의 심사관은 선행기술 조사를 하고, 출원이 특허법 및 특허 규칙에서 정한 형식적·실체적 요건을 충족하는지 여부를 판단한다. 심사관은 특허를 부여할 수 있다고 판단하면 특허 허가 통지서(Notice of Allowance)를 송부한다. 그렇지 않으면, 심사관은 심사 보고서(Examiner's Report)를 송부하며, 6개월의 기간을 지정하여 출원인에게 보정서 등의 제출을 요구한다. 이를 수취한 출원인은 출원을 보정하거나, 또는 해당 출원이 특허법을 따르고 있다는 답변서를 제출하게 된다. 출원인이 답변서를 제출하였어도 심사관이 해당 거절 이유가 해소되었다고 판단한 경우에는 최종 조치(final action)로 출원을 거절하고, 출원인에게 소정 기간 내에 보정서 등을 제출하도록 요구한다. 심사 결과, 특허요건을 충족하고 있다고 판단되는 경우, 특허부여의 결정이 이루어지고, 특허 허가 통지가 출원인에게 송부된다. 심사 절차는 2년 이상이 걸릴 수도 있다.

출원의 보정은 신규 사항을 추가하지 않는 한 언제든지 가능하다. 즉 명세서 또는 도면의 보정은 최초에 제출한 것에서 합리적으로 추론할 수 없는 사항을 추가하는 보정은 허용되지 않는다. 특허가 허가통지가 발행되기 전이라면 언제든지 보정할 수 있다. 자발적으로 보정할 수도 있으며, 심사관의 거절 이유 통지에 대한 응답으로서의 보정도 가능하다. 자발적인 보정을 제출하는 시기에 대한 제약도 특별히 없으며, 출원 후 또는 거절 통지에 대한 응답을 제출한 이후에도 보정을 추가할 수 있다

모든 출원은 우선일로부터 18개월(우선일 청구가 없는 경우에는 출원일로부터 18개월)의 비밀 유지 기간이 만료되면 공개된다. 출원인의 신청이 있는 경우에는 이 기간이 만료되기 전에도 출원을 공개할 수 있다.

2) 우선심사

우리나라와 같이 캐나다에서도 우선 심사(Advanced Examination) 제도를 두고 있다. 이는 사업화가 임박한 때나 특허권의 침해가 일어날 것 같은 때와 같이 조속한 권리화가 필요할 때 이용할 수 있는 제도이다.

가) 특별 순서에 의한 우선 심사 제도

원칙적으로 심사는 심사 청구일 순서에 따라 진행된다. 그러나 출원인이 우선 심사를 청구하는 경우, 지식재산청장은 우선 심사를 하지 않으면 출원인의 권리가 침해될 것이 예상된다고 판단하면 그 출원에 대하여 우선 심사를 한다. 우선 심사를 신청할 수 있는 이유로는 출원한 특허가 제3자에게 침해되고 있거나 침해될 우려가 있으며, 특허의 사용·실시의 허락을 요구되는 등 조속한 권리화가 이루어지지 않으면 출원인의 권리가 침해받을 것이라 생각되는 사유를 들 필요가 있다. 다만 우선 심사 청구는 출원이 공개되고, 심사 청구가 있는 경우에 한하여 인정된다.

나) 환경기술 관련 출원

환경기술과 관련한 출원에 대하여서는 신청에 의하여 우선 심사를 진행할 수 있다. 출원인은 그 기술의 상업화가 환경 문제의 해결·완화 또는 자원 환경과 자원의 보존에 도움이 된다는 진술서를 제출하여야 한다. 특별 순서에 의한 우선 심사의 경우와 같이 우선 심사를 청구할 수 있는 출원은 공개되어 있어야 하며, 심사 청구가 있어야 한다.

다) 특허심사하이웨이를 통한 우선 심사

2008년에 미국과의 협정에서 특허 심사 하이웨이를 시행한 것을 시초로, 현재, 우리나라, 독일, 핀란드, 덴마크, 스페인 및 일본 등과 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway: PPH)를 실시하고 있다. 따라서 PPH를 이용하여 우리나라에서 특허 결정을 받거나 특허가 부여된 출원에 대하여 우선 심사를 신청할 수 있다. 다만 적어도 하나의 캐나다 출원에 대응하는 국내 출원에서, 1개 이상의 청구항이 특허청으로부터 특허결정을 받고 있어야 하며, PPH에 의하여 심사되는 모든 청구항이 특허결정을 받고 있는 1개 이상의 청구항목에 대응하고 있어야 한다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

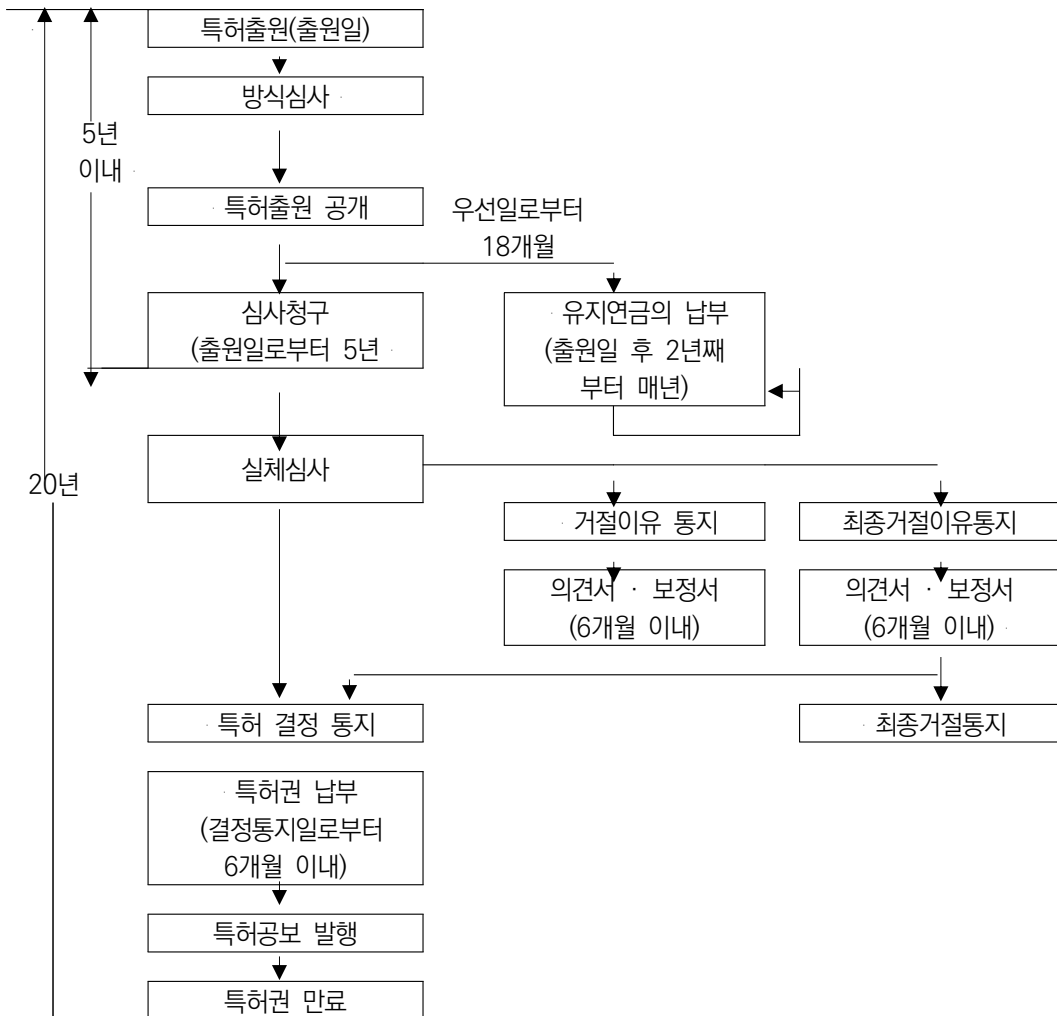
과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

라) 재심사 제도

누구든지(특허청장 포함) 특허발명과 관련된 새로운 선행기술이 발견될 경우 공개된 특허 발명에 대하여 특허 결정의 재심리를 청구할 수 있다. 특허, 공고된 특허출원 및 간행물 등 선행 기술을 제출함으로써 재심리를 청구할 수 있으며, 이는 특허 존속기간 동안 언제든지 가능하다. 특허청장은 재심사를 통하여 특허등록을 취소, 유지, 또는 수정하는 증명서를 발행하도록 할 수 있다. 재심사는 지식재산청과 특허권자 사이에서 이루어지는 결정계 심리제도(Ex Parte Re-examination)로 이루어진다.



[그림] 특허출원 절차도²²⁾

라. 출원의 종류

특허의 출원과 관련하여서는 ① 특허 출원 (일반적인 특허 출원), ② 분할 출원, ③ PCT 캐나다 단계 이행 출원이 있으며, 특허를 보정하는 수단으로 ④ 재발행 출원 및 ⑤ 권리의 부분포기 등이 있다.

1) 출원

가) 분할출원

하나의 특허는 하나의 발명에 대해서만 부여된다. 출원이 2이상의 발명을 기재하고 있는 경우에는 출원인은 그 청구항을 하나의 발명으로 한정할 수 있으며, 나머지 부분의 발명은 분할출원(divisional application)을 통하여 보호받을 수 있다. 분할 출원은 원출원이 발행되기 전에 이루어져야 하며, 분할출원의 출원일은 원출원과 같은 날로 한다.

나) PCT 캐나다 단계 이행 출원

PCT 출원을 통하여 캐나다에서 특허를 취득할 수 있다. 국내 단계 이행 기간은 일반적으로 우선일로부터 30개월이나, 캐나다의 경우에는 국내 단계 진입 지연에 대한 수수료를 지불하는 것을 조건으로 42개월까지 가능하다. PCT 출원 관련 서류로는 국내 이행 신청서, 출원인에 의한 대리인 선언서 (Declaration of Representative), 명세서, 청구항, 도면 (도면 중 설명 등) 요약서의 영어 번역 (혹은 불어 번역) 등이 필요하며 캐나다 국내 단계 진입 비용을 지불해야 한다.

2) 특허의 보정

캐나다에서는 권리가 특허를 보정하는 수단으로 재발급 및 부분 권리 포기 등의 제도가 있다. 기본적으로 재발행은 특허일로부터 4년 이내에 신청을 하여야 하며, 권리의 확대와 축소 모든 방향으로 가능하다. 반면 부분적 권리의 포기는 권리의 축소만을 의미한다. 이는 특허의 권리 기간이면 언제든지 신청할 수 있다.

가) 재발행 출원(Reissue)

어떤 특허가 설명이나 명세서에 결함이 있거나, 청구항이 특허에서 청구한 권리에 비해 범위가 넓거나 좁다는 이유로 특허가 결함이 있거나 실시할 수 없는 것으로 간주될 때는 새로운 특허의

22) 해외지식재산권 보호 가이드북(캐나다) 2015.

재발행을 신청할 수 있다. 다만 이 오류가 사기 또는 사기의 고의가 없이, 부주의, 실수 또는 착오에서 발생한 것이라고 인정되어야 한다. 원특허가 부여된 날로부터 4년 이내에 원 특허를 포기하고, 소정의 수수료를 납부하는 것으로 원특허의 잔존 권리존속기간 동안 보호를 받을 수 있다.

나) 권리의 부분 포기(Disclaim)

권리의 부분 포기는 이미 특허를 받고 있는 특허권자가 착오, 실수 또는 부주의에 의해서, 또한 공중을 기만하거나 오인시킬 어떠한 고의도 없이 부분 포기 신청서 등을 제출함으로써 언제든지 소정의 수수료를 납부함으로써 해당 부분 해당 특허 또는 양도에 의하여 보유하는 권리를 주장하지 않는 것으로서 포기하는 것이다.

마. 특허권의 효력

특허권자는 특허법상 발명의 제조, 구성 및 사용, 사용을 위해 발명을 타인에게 판매하는 행위 (selling it to others to be used)에 관해 배타적인 권리, 특권 그리고 자유를 가진다. 1989년 10월 1일 이전에 출원되어 특허권을 획득한 특허의 경우, 특허권 존속기간은 출원일로부터 17년이다. 그러나 위 17년의 특허존속기간이 2001년 7월 12일 이전에 만료되지 않은 경우, 특허권 존속기간은 발행일로부터 17년 또는 출원일로부터 20년 가운데 보다 후에 만료되는 기간이다. 1989년 10월 1일 이후에 출원되어 특허권을 획득한 특허의 특허권 존속기간은 출원일로부터 20년이다.

캐나다의 법원이 제품에 대한 특허(product claim) 침해에 해당한다고 판시한 행위에는 다음과 같은 행위들이 포함된다.

- (a) 캐나다에서 특허 받은 제품의 제조 또는 사용
- (b) 캐나다에서 특허 받은 제품의 판매 또는 판매 알선
- (c) 기계의 모든 부품이 캐나다에서 제조되었고 시험을 위하여 일시적으로 조립된 경우. 설령 해당 기계가 캐나다에서 완전하게 조립되고 사용된 것이 아니라 다른 국가에서 그렇게 된 것인 경우도 포함
- (d) 해외에서 제조된 특허 제품을 캐나다에서 수입, 판매 또는 사용하는 행위
- (e) 캐나다에서 특허 물품을 점유하는 행위. 다만, 피고가 해당 발명이 사용되지 않았고 사용할 의도가 아니었음을 증명하는 경우에는 그러하지 아니함

II. 캐나다(Canada)

- (f) 청구항이 특정 용도를 위한 제품인 경우, 해당 특정 용도를 위하여 캐나다에서 해당 제품을 제조 또는 판매하는 행위. 이 경우 그것이 실제로 사용되었는지 여부 또는 어디에서 사용되었는지는 불문
- (g) 특허 받은 장치의 제조 또는 판매. 해당 장치가 특허를 침해하지 않는 방식으로 사용될 수 있더라도 마찬가지
- (h) 특허 청구항이 유전적으로 변형된 DNA 및 유전적으로 변형된 DNA를 포함하는 세포에 관한 경우, 그 유전적으로 변형된 DNA를 포함하는 종자를 파종 및 (해당 식물을) 재배하는 행위
- (i) 특허 받은 중간제품(intermediate product)을 이용하여 해외에서 제조된 제품을 캐나다에 수입, 판매 또는 사용하는 행위. 이 경우 해당 중간제품은 수입된 제품을 제조하는데 있어서 중요한 역할을 하는 것이어야 한다.

한편 아래의 행위들은 그 자체만으로는 특허 제품에 대한 침해행위에 해당하지 않는다고 판단되었다.

- (a) 궁극적으로 국외에서 판매될 특허 제품을 캐나다에서 단순히 제안하거나 판촉하는 행위
- (b) 특허 제품을 국외에서 제조 또는 판매하는 행위. 실령 해당 제품이 캐나다로 수출하기 위하여 고의로 제조·판매되는 경우도 침해행위에 해당하지 않는다. 그러나 이후 해당 제품을 캐나다에서 판매 또는 사용하는 행위는 침해행위에 해당한다.
- (c) 특허 제품의 수리. 다만, 특허 제품을 재구성(reconstruction)하는 것이 아닐 경우에만 한한다.
- (d) 특허 제품을 위한 예비 부품의 공급 및 서비스 제공행위

바. 심판제도

심사관이 특허 출원에 최종 거절 결정(final objection)을 하는 경우 출원인은 지식재산청장에게 심사관의 거절 결정에 대한 심사를 요청하여 불복할 수 있는 권리를 가진다. 이 심사는 특허심판위원회(The Patent Appeal Board)에 의하여 진행된다. 특허심판위원회는 독립적인 심사를 수행하고, 해당 출원의 처리에 관하여 내린 결론을 지식재산청장에게 권고한다. 이러한 최종 거절 결정에 대한 불복에도 불구하고, 지식재산청장이 불복신청을 기각하고 특허 허여를 거부하면 출원인은 연방 1심법원에 제소할 수 있고 이후 연방대법원에게까지 상소할 수 있다.

미국(USA)

01

캐나다(Canada)

02

과테말라(Guatemala)

03

도미니칸공화국(Dominican Republic)

04

멕시코(Mexico)

05

사. 비용²³⁾

구분		소기업	표준 요금
출원료		\$200.00	\$400.00
추납 요금		\$200.00	\$200.00
심사 청구	국제선행기술조사 대상인 출원	\$100.00	\$200.00
	기타 출원	\$400.00	\$800.00
우선심사 청구		\$500.00	\$500.00
보정		\$400.00	\$400.00
특허결정에 따른 수 수료 (최종수수료)	1989년 10월 1일 이후 출원	\$150.00	\$300.00
		· 100페이지 초과 1면당 \$6.00	
	1989년 10월 1일 이전 출원	\$350.00	\$700.00
		· 100페이지 초과 1면당 \$4.00	
포기된 출원의 회복 청구료		\$200.00	\$200.00

2.2. 디자인

가. 보호대상

캐나다에서는 산업디자인법에 의하여 디자인이 보호되고 있다. 위 법에서는 산업디자인을 “완제품의 형상, 윤곽, 모양, 장식의 특징 또는 이러한 특징의 조합이며, 시각적으로 또는 시각에 의해서만 결정되는 것”으로 규정되어 있다. 이 때의 “물품”이라 함은 손, 도구 내지는 기계에 의해 만들어진 어떤 것을 말한다.

나. 등록요건

캐나다에서 산업디자인권을 취득하려면 독창성이 필요하다. 이때 “독창성”의 정의 자체와 그 요건에 대하여는 법에서 명기하고 있지 않으므로, 산업디자인법의 해석에 따른다.

23) 해외지식재산권보호 가이드북(캐나다), 2015

디자인국은 다음의 방침을 바탕으로 독창성을 판단하고 있다.

- ① 시각에 의한 인상: 여러 디자인을 비교하여 실질적 차이가 있는지를 판단하며, 이는 시각적으로 판단되는 인상만을 근거로 한다.
- ② 독창성의 기준: 디자인의 독창성이 실질적인지 여부를 판단한다. 출원 디자인이 대상으로 하는 물품 분류에 속한 기존 디자인의 양을 고려하게 된다. 즉 가능한 변경 정도와 그 분야에 등록되어 있는 디자인의 수량에 따라 독창성의 심사 기준은 다를 수 있다.
- ③ 물품의 본질: 물품의 본질이나 설계자가 제품을 설계할 때의 제약이나 제한을 고려하여 독창성을 평가한다. 예컨대 디자인을 창작할 수 있는 범위가 좁은 물품의 경우에는 약간의 변경만으로도 독창성이 인정될 수 있다. 반면 디자인을 선택할 수 있는 자유도가 높은 물품의 경우에는 보다 더 높은 수준의 독창성이 요구된다.

독창성을 판단하는 시간적 기준은 판례에 의한 산업디자인법의 해석에 의하여, 산업디자인의 창조일(선발명주의)이며, 그 창작일을 확증할 수 없는 경우는 등록일이 된다. 산업디자인국에 의한 독창성 조사는 캐나다에서 간행된 자료뿐만 아니라 세계 문헌을 대상으로 한다(국제주의).

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

캐나다는 미국, 일본, 한국 등과 같이 심사주의를 채택하고 있다. 특허법과는 달리 별도의 심사 청구 절차 없이 자동으로 방식 심사 및 실제 심사가 진행된다. 또한 캐나다에서는 결정 통지가 없다. 산업디자인국의 관행으로 심사관이 등록 결정을 내린 후 24시간 이내에 등록공보 발행으로 자동 전환된다.

우리나라와 같이 물품의 부분에 독창적인 특징이 있는 경우에는 그 부분에만 산업디자인권을 요구할 수 있다. 또한 전체에서 물리적으로 분리할 수 없는 부분도 보호 대상이 될 수 있다. 출원에서 등록까지는 약 6~12개월이 소요된다.

라. 출원의 종류

산업디자인의 출원에는 ① 산업디자인 출원 (보통 디자인 출원)과 ② 분할 출원이 있다. 분할 출원은 기본 출원이 권리를 취득하기 전에 출원하여야 한다. 디자인권자가 해당 디자인의 첫 공개로부터 1년 이내에 디자인을 등록함으로써 최대 10년까지 캐나다에서 해당 디자인의

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

사용에 관해 배타적 권리를 획득한다. 독창성 평가가 완료되면 심사관은 출원을 승인하거나 등록거절이유를 적은 보고서를 발부한다.

마. 디자인권의 효력

산업디자인권은 공보 발행일(등록일)로부터 10년(등록일로부터 5년 이내에 유지연금의 지불을 해태하면 5년 만기)으로 만료한다. 등록일로부터 10년간 독점 배타적인 권리를 갖는다. 타인에게 실시할 수 있는 권리를 가지며, 제조, 사용 및 판매의 권한을 갖는다.

바. 심판제도

출원한 디자인이 거절된 경우, 출원인은 거절사유에 대하여 내용을 보정(수정)하고 및/또는 항변서를 특허심판위원회(PAB)에 제출함으로써 대응할 수 있다. 그 후 해당 결정에 대해 연방 1심법원에 소를 제기할 수 있고 이후 연방대법원에까지 상고할 수 있다.

사. 비용²⁴⁾

구분	요금
심사청구료	· \$400,00(기본) · \$10.00 (10장을 초과하는 경우 장당)
우선심사청구료	\$500,00
산업디자인규칙 제18조 (1)·(2)에 따른 등록 유지료	\$350,00
산업디자인규칙 제18조(2)에 따른 등록 유지료	\$50,00
산업디자인규칙 제13조(1)에 따른 디자인에 영향을 미치는 양도 또는 서류의 기록	\$150,00
종이 형태의 사본 신청료(장당)	· \$0.50(신청인 제작) · \$1,00(지식재산청 제작)
전자적 형태의 사본 신청	· \$10,00(신청별) · \$10,00(신청 관련 디자인별) · \$10,00(물리적 매체가 요구되는 경우 매체별)
등록 유예료	\$100,00
포기 출원의 부활료	\$200,00

24) 해외지식재산권 보호 가이드북(캐나다), 2015.

2.4. 상표

가. 보호대상

캐나다 상표법에서 정하고 있는 상표는 어떤 자가 자신이 제조, 판매, 임대, 임차 또는 제공하는 상품 또는 서비스를 타인이 제조, 판매, 임대, 임차 또는 제공하는 상품 또는 서비스로부터 식별할 목적에서, 즉 식별하고자 사용하는 표장, 증명표장 또는 식별력 있는 외관을 의미하며, 또한 사용할 예정인 상표를 의미한다. 캐나다에서는 단어, 이름, 디바이스(디자인), 3차원 형상(트레이드 드레스나 get-up, 특징적 외관을 포함), 색(특정의 형상이나 특정의 형상의 물품에 적용된 경우), 태그 라인(슬로건), 보장·인증 마크, 서비스마크, 지리적 표시(포도주와 증류주에 한함)가 상표로 등록될 수 있다.

나. 등록요건

일반적인 표현, 특징이 없는 표장(특징성을 얻은 것이 실증된 경우를 제외), 분명히 내용을 설명하든지 오해를 일으킬 표장, 다른 언어로 물품이나 서비스의 명칭을 이루는 단어, 주, 국가, 국제기구의 지역 명칭, 기(旗)나 심벌, 주로 성으로서 기능하는 표장(특징성을 얻은 것이 실증된 경우를 제외), 주로 지역적인 장소의 이름으로 기능하는 표장(지역적 표시 제외) 등은 등록받을 수 없다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

상표 검색을 통하여 출원인은 동일한 상표가 이미 존재하는지 여부를 확인할 수 있으며, 이를 통하여 상표 침해나 소송을 피할 수 있다. 등록을 마친 상표나 심사 중인 상표의 검색은 캐나다 상표 데이터베이스(Canadian Trademarks Database)를 이용할 수 있다. 캐나다 지식재산청에서 운영하는 것으로 지식재산청 홈페이지(<http://www.cipo.ic.gc.ca/tm>) 또는 제3자 전용 데이터베이스를 통해 사용할 수 있다. CIPO 데이터베이스 목록은 단어에 의한 표장, 슬로건, 장치 및 이들을 조합한 것을 대상으로 하고 있다.

상표국장은, 해당 상표가 등록할 수 없다고 판단하지 않는 한 “상표공개공보”에 출원을 공개해야 한다. “상표공개공보”에의 공개는 해당 출원이 검토되고 있으며 그에 대한 이의가 성공적으로 방어될 경우에는 등록결정이 내려질 것이라는 사실을 공중 일반에게 공지하는 기능을 한다. CIPO는 “상표 공개공보”를 웹사이트에서 무료로 제공한다. 이 웹사이트에의 공개는 “상표공개

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

공보”의 공식 버전이다. 상표출원이 공개된 때로부터, 상표법 제38조의 규정에 따라 2개월의 이의신청 기간이 주어진다. 이의제기가 없거나 이의제기에 관하여 출원인에게 유리한 결정이 내려진 경우, 출원은 등록이 결정된다.

우리 상표제도와 같이, 캐나다의 상표 등록 제도(심사상)는 선출원주의를 채택하고 있으나, 표장에 대한 실체적 권리는 사용이 기본이다. 따라서 표장의 “사용 의도(intent-to-use)”를 근거로 한 신청이더라도, 그 이전부터 “사용”해온 것을 근거로 후출원 신청된 동일 또는 유사한 표장을 배제할 권리를 갖는다. 후출원 신청인이 취할 수 있는 유일한 방법은 최초의 신청에 대하여 이의를 신청하는 것으로 제한된다. 우리나라와는 달리 상표 등록 전에 상표를 사용하고 있지 않은 경우에는 실제로 출원 상표를 사용할 것이라는 사용선언서를 제출하여야 한다. 따라서 사용예정을 근거로 한 상표 출원의 경우에는 사용선언을 제출하여야 하며, 등록승인통지(Notice of Allowance)로부터 일정 기간 내에 사용 선언을 제출하지 않으면 출원은 포기한 것으로 간주한다.

일반적으로 상표 출원에서 등록까지는 약 18~24개월이 소요된다.

라. 상표권의 효력

등록일로부터 10년간 독점 배타적인 권리를 갖는다. 갱신이 가능하므로 영구적인 권리일 수 있다. 권리보호기간 동안 타인의 오인 사용행위로부터 보호를 받을 수 있으며, 독점적으로 표지를 사용할 수 있는 권리를 갖는다.

바. 비용²⁵⁾

구분	요금
출원료	\$250.00 (홈페이지 온라인) \$300.00 (기타)
상표법 제38조(1)에 따른 이의신청	\$750.00
상표법 제11.13조(1)에 따른 이의 신청	\$1,000.00
정정신청(상품류 확대)	\$450.00
상표권 갱신료	\$350.00 (홈페이지 온라인) \$400.00 (기타)

25) 해외지식재산권 보호 가이드북(캐나다), 2015.

구분	요금
상표법 제44·45조에 따른 통지 신청	\$400.00
상표법 제47조(1)·(2)에 따른 연장 신청	\$125.00
상표법 제31조(1)에서의 등록 증명사본	\$50.00

2.5. 저작권

가. 보호대상(저작물의 종류)

캐나다에서 저작권은 연방 저작권법에 의해 보호된다. 1988년 '저작권법 현대화법안'이 발효 되면서 컴퓨터 프로그램이 저작권의 대상이 되었고 저작인격권이 강화되는 등 큰 변화를 맞이 하였다. 이후 1997년 음반제작자와 실연자의 권리를 인정하여 음반·실연이 라디오를 통해 방송되거나 상업적 용도로 이용될 때 수익배분 조항을 마련하였고, 개인이 녹음이 가능한 공테이프를 구입할 때 세금을 부과하는 조항이 추가되는 등 다시 한 번 큰 변화를 맞이하였다. 또한 도서의 독점배급자의 지위를 인정하고 교육기관·도서관·박물관·방송국·장애인 등은 저작권자의 허락 없이 저작물을 이용할 수 있게 하였다.

나. 저작권의 내용(저작자의 권리)²⁶⁾

저작권자는 자신의 저작물을 생산·복제·공연·출판·배포·전시·방송·대여·판매할 권리를 가지며, 각색·개작·번안·편곡·녹음·촬영 등 2차적 저작물 작성에 대한 권한도 모두 저작권자에게 있다. 단, 한국과 달리 공중송신권은 별도로 규정하고 있지 않다.

한국과 마찬가지로 모든 저작물의 저작권자에게 저작인격권이 부여되며 동일성유지권·성명 표시권의 개념도 한국과 같다. 저작권을 양도한다고 해서 저작인격권이 자동적으로 포기되는 것은 아니다.

저작권법상에 '저작인접권'이라는 용어를 실질적으로 사용하지는 않으나 제2장에 실연·음반·방송에 대한 저작권을 명시하고 있다. 이에 따르면 실연자는 자신의 실연을 복제·배포·대여·공연·방송할 권리를 갖으며 성명표시권·동일성유지권 등의 저작인격권을 갖는다. 음반제작자는 자신이 제작한 음반을 복제·배포·대여할 권리를 가지며 방송사업자는 방송을 유형물에 고정 시킬 권리·복제·동시중계·공연할 권리를 가진다.

26) <https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/canada/canada.do>

다. 저작권의 효력

저작권은 출판물, 컴퓨터 소프트웨어, 미술, 음악, 공연, 강의 등을 복제, 재생, 공연할 수 있는 독점적인 권리로 일반적인 경우 저작권자의 사후 50년까지 유지된다.(2015 개정 저작권법에서 녹음물에 대한 보호기간은 70년으로 연장) 캐나다는 국제 저작권 협정(문학과 예술작품 보호에 관한 Berne 협정)의 회원국으로 저작물이 발간 혹은 창작됐을 때 자동적으로 저작권을 부여한다. 단, 저작권자가 캐나다 시민 혹은 영주권자이거나 Berne 협정 회원국, 로마협약 회원국, WTO 회원국 시민인 경우에만 가능하다. 양도 또는 라이선스 계약을 공적 장부에 등재하기 위해서는 해당 계약서의 원본 또는 사본을 저작권국에 제출하여야 한다.

캐나다에서 저작권은 창작과 동시에 자동적으로 발생하므로 법률적 보호를 받기 위해 반드시 저작물 등록이 요구되는 것은 아니지만 캐나다 정부에 등재될 경우 등재 자체가 저작권의 소유를 나타내는 직접적인 증거로 효력을 발휘하며 스스로 유일한 저작권자임을 입증할 수 있다. 저작권 등록은 캐나다 지식재산권청에서 담당하며 ‘Copyright e-filing’이라는 전자신청체계를 갖추고 있다.

라. 등록요건²⁷⁾

저작권 발생에 있어서 등록은 필요하지 않다. 그러나 저작권을 등록하는 것이 저작권자에게 중요한 법적 이점을 제공한다. 등록된 권리자에게는 저작물에 대한 저작권이 존재하며 등록자가 당해 저작권의 권리자라는 법률상 추정(legal presumption)이 부여된다. 또한 등록을 통해 저작권 침해자가 저작권의 존재를 알지 못했으며 또한 저작권이 존재한다고 의심할 만한 합리적인 근거가 없었다는 이유로 손해배상책임을 회피하는 것을 방지할 수 있다.

등록절차는 다음과 같다.

- 1) 유사 저작권 존재 여부 검토
 - 신청 대상 저작권과 유사한 또는 동일한 저작권의 존재 여부 파악
- 2) 저작권 인증 신청서류 준비와 CIPO 제출
 - CIPO에서 제공하는 신청서류를 작성해 CIPO에 제출. 저작권 신청 대상 저작물은 별도로 National Library of Canada에 직접 제출(출판물은 2부, 음반 및 영상물은 1부)

27) <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/5/globalBbsDataView.do?setIdx=244&dataIdx=116205>

II. 캐나다(Canada)

3) 신청서류 검토

- CIPO는 신청자가 제출한 서류를 검토. 신청자가 서류상의 오류나 일부 신청 내용 중 수정이 필요한 경우, 연방법원의 허가를 얻은 후 수정 가능

4) 저작권 등록

- 약 3주에 걸쳐 CIPO에서 검토한 이후, 별다른 문제점이 없거나 문제점이 해결된 이후에 저작권을 등록. 만약 CIPO에서 저작권 등록에 필요한 추가 정보를 요구할 경우 신청자는 60일 이내로 이를 보완해야 하며 그렇지 못할 경우 저작권 등록신청 무효 처리됨.

미국(USA)
01

캐나다(Canada)
02

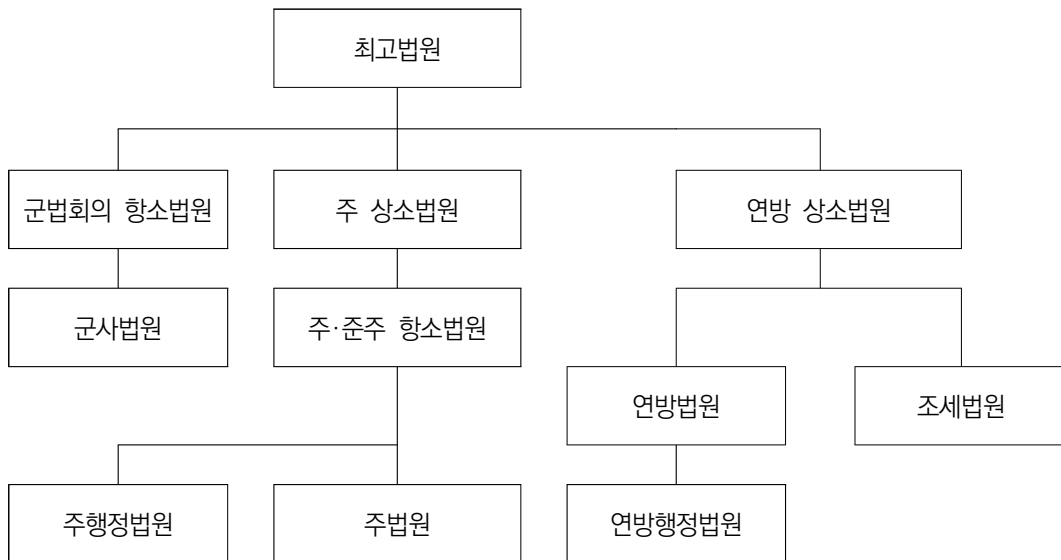
과테말라(Guatemala)
03

도미니카공화국(Dominican Republic)
04

멕시코(Mexico)
05

3.1. 법원 조직 및 사법일반

캐나다는 연방 정부와 13개의 주·준주로 이루어져 있다. 법원 역시 연방국가 차원에서의 법원과 함께 주·준주 차원에서의 법원으로 이루어져 있다. 연방법원과 퀘벡주를 제외하고, 주·준주 법원은 보통법 법원이며, 각각 별도의 항소법원을 운영하고 있다. 프랑스로부터 큰 영향을 받은 퀘벡주는 대륙법 체계를 가지고 있으며, 이에 따라 법원은 민사사건에 대하여 보통법이 아닌 민법전(civil code)을 적용한다. 캐나다연방대법원(Supreme Court of Canada)은 캐나다의 최고법원이자 모든 항소법원에 대한 최종심을 담당한다. 항소인은 항소법원의 판단에 대하여 캐나다연방대법원의 심리를 받기 위해서는 먼저 신청을 통해 상고 가능성을 확인받아야 하며, 캐나다연방대법원은 심사를 통하여 상고허가(leave)를 한 사건만을 다룬다.



캐나다의 법체계는 유럽 대륙법체계를 따르는 퀘벡 주를 제외하고 영국의 보통법체계이다. 연방도 보통법체계를 따르고 있다. 따라서 캐나다의 주요 법원(法源)은 판례라고 할 수 있다. 미국의 경우와는 달리 배심제도는 운영되지 않으며, 모든 판결은 법관에 의해서만 이루어진다. 연방법원과 달리, 주 법원의 판결 또는 명령이 다른 주 또는 준주에서 효력을 갖기 위해서는 해당 판결이나 명령을 다른 주 법원에 등록해야 한다.

3.2. 민사 구제

가. 침해소송의 제기

특허권자와 함께 ‘특허권자에 기초하여 권리를 주장하는 모든 자’는 특허침해소송을 제기할 수 있다. 이때 ‘특허권자에 기초하여 권리를 주장하는 모든 자(All persons claiming under the patentee)’에는 전용실시권자, 통상실시권자(묵시적으로 인정되는 실시권을 포함) 그리고 특허권자에게 실시료를 지급하는 자가 포함된다. 외국 기업이 특허권자로서 캐나다에서 특허침해소송을 제기하고자 할 때는 소송에서 공동원고로서 캐나다의 자회사 또는 실시권자를 지명하는 것이 권장된다. 특히 캐나다에 있는 자회사 등이 침해행위로 인하여 직접적인 손해를 입은 경우에는 공동원고로 소송에 참여하는 것이 바람직하다.

나. 금지청구

특허침해가 인정되면 통상적으로 피고 또는 피고의 통제 아래에 있는 자가 더 이상 특허를 침해하는 행위를 하지 않도록 하는 영구적 금지명령이 선고된다. 그러나 영구적 금지명령은 형평법에 의한 구제수단으로 법원의 재량에 맡겨져 있다. 피고가 금지명령을 위반하면, 고의성 여부를 불문하고 법정모독죄로 판결될 수 있다. 다만 의도는 위반의 결과로 부과되는 벌금에 영향을 미칠 수 있다. 캐나다에서의 금지명령에는 영구적 금지명령 외에 예비적 금지명령 (preliminary injunction), 마레바형(型) 압류명령(Mareva injunction, 재산의 동결), 안톤 필러 명령(Anton Piller order, 증거의 압수와 보전)이 있다.

1) 예비적 금지명령

우리나라의 가처분 명령제도에 해당하는 제도로서, 과거에는 침해소송에서도 예비적 금지명령을 신청하는 경우가 많았다. 그러나 최근에는 이를 형평법상의 특별한 구제수단으로 취급하면서 예외적인 상황에서만 허용하고 있다. 따라서 종전보다는 특허소송에서 예비적 금지명령의 활용도는 낮아졌다. 법원은, ① 사건의 본안 쟁점에 대한 예비적 평가에 기초할 때 심리해야 할 심각한 문제가 존재하는지 여부, ② 예비적 금지명령 신청이 기각될 경우 원고가 회복 불가능한 손해를 입을지 여부, ③ 모든 사정을 고려하여 당사자의 편의를 비교衡量할 때 예비적 금지명령을 명하는 것이 타당한지 여부를 고려하여 심사한다.

손해배상금 지급판결에 의해 재판 전까지 입은 모든 손실을 보상할 개연성이 있기 때문에 “회복 불가능한 손해”는 특허소송에 있어서 쉽게 인정되지 않는 경향이 있으며, 연방 1심법원은 예외적인 상황에서만 예비적 금지명령을 인정하고 있다. 다만 ① 시장점유율의 영구적인 상실, ② 신청 당사자의 명성에 대한 부정적인 영향, ③ 평판(goodwill)의 영구적인 상실, ④ 실시 기회의 상실, ⑤ 제품이 영구적으로 판매 불가로 되거나 훼손되고 무용하게 될 경우, ⑥ 피고가 잠재적인 손해배상금을 지급할 능력이 안 되는 경우에는 회복 불가능한 손해를 인정하고 있다.

2) 자산동결

캐나다에서는 Mareva 명령을 통하여 법원의 관할 내에 위치한 피고의 재산을 동결시킬 수 있다. Mareva 명령은 재판 전에 피고의 재산이 사라져 재판을 통한 원고의 손해배상이 현실적으로 불가능해지는 문제점을 사전에 차단하기 위해 내려진다. 이 명령을 받기 위해서는 법원에 대해 예비적 금지명령을 신청하여야 한다.

3) 증거의 압수

캐나다에서 재판에 앞서 물품과 문서의 압수를 명하는 보전명령으로는 법원이 발부하는 Anton Piller 명령이 있다. 긴박한 상황에 있는 특허권자는 Anton Piller 명령에 의해 침해 의심행위와 관련된 물품과 문서를 조사하고 압수할 수 있다. 이 명령은 예비적 금지명령 신청을 통해 발급되므로, 특허권자는 피고가 관련 물품, 문서, 또는 기타의 증거를 소지하고 있으며, 해당 물품 등이 당사자의 신청 전에 파괴될 실제적인 가능성이 있다는 명백한 증거를 제시하여야 한다.

다. 손해배상의 청구

특허권이나 상표권, 저작권을 침해한 경우 침해자는 권리자에게 발생한 모든 손해를 배상할 책임을 진다. 침해가 입증된 경우 원고는 그 침해에 대하여 금전적 배상을 받을 수 있는데, 일실이익에 대한 전보나, 라이선스 계약을 맺은 경우에 피고로부터 받는다고 생각되는 사용료, 또는 피고가 실제로 침해로 얻은 이익을 청구할 수도 있다. 승소한 원고는 법원의 허가를 받아 손해배상 또는 이익의 정산 가운데 하나를 선택할 수 있는데 선택은 보통 양자에 대한 개시 절차(discovery) 이후에 이루어진다. 어떤 경우라도 원고는 손실을 증명할 필요가 있다. 우리나라의 보상금청구권과 같이, 출원공개 시점으로부터 등록 이전까지 행해진 침해행위에 대하여는 금전적 보상책임을 진다. 보통의 기준으로부터 현저히 이탈한, 독단적인, 악의적인, 임의적인 또는 고도로 비난할 만한 행위가 인정되는 예외적인 경우, 즉 피고가 침해행위로 판정된 이후

법원의 금지명령을 의도적으로 무시하거나 침해행위를 계속하는 경우 등에는 징벌적 손해배상 청구가 가능하다.

3.3. 형사 구제

캐나다에서는 특허권, 상표권, 저작권 침해의 경우 법에 의해 규정된 특별한 경우에만 형사처벌 대상이 된다.

가. 특허권

특허권의 경우 아래의 경우 형사처벌 대상이 된다.

- 물품을 특허 받은 물품이라고 허위로 표시하거나 판매하는 행위
- 특허법의 목적을 위하여 허위의견을 제출하거나(false representation) 허위 문서를 제출하는 행위
- 특허의약품과 관련된 특허법의 일부 규정을 준수하지 않는 경우에만 형사처벌이 된다.

나. 상표권

상표권 침해도 일반적으로 민사의 문제이나, 아래의 경우에는 형사처벌 대상이 된다.

- 상표 위조행위
- 주문 또는 요구받은 상품 또는 서비스와 다른 것으로 사칭통용하는 행위 또는 허위 설명을 사용하는 행위와 관련하여 공중 일반 또는 특정인을 속이거나 사기를 범하는 행위
- 속이거나 사기를 범할 목적으로 상표의 외관을 손상시키거나 숨기거나 제거하는 행위
- 타인의 동의 없이 해당 타인의 상표 또는 상호가 부착되어 있는 병 또는 사이펀(siphon) 병에 판매 또는 교역의 목적으로 음료, 우유, 우유의 부산물 또는 기타의 액체 상품을 채워 넣는 행위
- 수리, 재조립 또는 개조에 관하여 완전하게 공개하지 않고서 타인의 상표 또는 상호가 부착된 중고품의 판매를 위하여 수리, 재조립 또는 개조하는 행위

한편 “2014년 위조상품 방지법(the 2014 Combating Counterfeit Products Act: CCPA)”이 제정되면서, 상표가 등록된 것을 알면서 상표권자의 동의 없이 아래의 행위를 하고, 그 행위가 상표 침해행위에 해당하는 경우에는 형사범죄 대상이 된다.

- 상표와 관련된 상품을 제조, 제조되도록 유발, 소지, 수입, 수출 또는 수출을 시도하는 행위
- 상표와 관련된 서비스를 판매 또는 광고하는 행위
- 모든 라벨 또는 포장물, 형태를 불문하고, 제조, 제조되도록 유발, 소지, 수입, 수출 또는 수출하려고 시도하는 행위
- 모든 라벨 또는 포장물, 형태를 불문하고, 상업적 규모로 판매, 판매의 제안 또는 유통시키는 행위

다. 저작권

위조상품 방지법(CCPA)에 따라 저작권이 있는 저작물 또는 기타 대상과 관련하여 저작권을 침해하는 복제물을 판매 또는 대여하거나, 이를 위해 제작하는 행위, 복제물을 유통하거나 공중에 전시하는 행위 등은 형사처벌의 대상이 된다. 또한 저작권이 있는 저작물 또는 기타 대상에 대하여 저작권을 침해하는 복제물을 만들 목적으로 특별히 디자인되거나 개조된 (인쇄용) 버전(版)을 제작하거나 소지하는 행위나 사익을 위하여 저작권이 있는 저작물 또는 기타의 대상이 공중에 공연되도록 하는 행위 등도 형사처벌의 대상이다.

04 | 기타

2020. 7. 1.부터 미국-멕시코-캐나다간 협정(USMCA)²⁸⁾이 발효됨에 따라 미국은 물론 캐나다와 멕시코 시장에서도 지식재산권 규정이 대폭 강화될 전망이다.²⁹⁾ 지난 1994년 발효된 북미자유무역협정인 NAFTA가 종료되고 가장 높은 수준의 지식재산권 무역협정으로 알려진 USMCA 협정이 7월부터 공식 발효됨에 따라 미국은 기존 국내법상 큰 차이가 없으나, 캐나다와 멕시코 수출 시장은 큰 변화가 있을 것으로 예상된다.

실제로 USMCA 협정은 지식재산권에 있어서는 포괄적이고 최소한으로 다루던 NAFTA 규정을 효과적인 보호가 가능하도록 강화했다. 특히, ▲ 특허존속기간 연장 ▲ 자료보호 기간 연장 ▲ 영업비밀 관련 민형사책임 강화 ▲ 상표/지리적표시의 이의신청제도 도입 ▲ 저작권 및 디자인권의 보호기간 연장 등을 포함한다.

〈표〉 USMCA의 지식재산권 관련 주요내용

구분	주요내용
특허	<ul style="list-style-type: none"> · 특허지연에 대한존속기간연장(출원일로부터 5년, 심사청구일로부터 3년보다 늦은 경우) · 농화학품에 대한 자료보호기간 연장(5년→10년) · 생물학적 제재를 포함한 의약품에 대한 자료보호(최소10년)
상표/ 지리적표시	<ul style="list-style-type: none"> · 소리상표, 단체표장, 증명표장, 유명상표의 보호 · 상표 지리적표시의 이의신청제도도입
영업비밀	<ul style="list-style-type: none"> · 민형사 책임 강화 · 국영기업에 의한 영업비밀 부정취득방지
디자인	<ul style="list-style-type: none"> · 디자인 보호기간의 연장(최소10년→최소15년)
저작권	<ul style="list-style-type: none"> · 저작권 및 저작인접권에 대한 완전한 내국민대우 보장 · 저작권 보호기간연장(저작자사후 50년→70년) · 기술적 보호조치 규정
집행	<ul style="list-style-type: none"> · 온라인 불법복제 방지를 위해 인터넷서비스제공자(ISP)에 대한 세이프하버(safe-habor) 도입 · 영화 및 영상저작물의 캠코더 녹화에 대한 형사처벌 · 위성 및 케이블 신호도용에 대한 민형사 책임 강화

28) USMCA(United States-Mexico-Canada Agreement) : 디지털 환경으로의 변화와 지속적인 미국 무역 적자로 NAFTA를 지속하기 어려운 사유가 발생함에 따라 미국 도널드 트럼프 대통령은 2016년 대선 공약으로 NAFTA 재협상을 내세웠으며, 캐나다, 멕시코를 상대로 개별협상을 하는 등 NAFTA 개정을 주도적으로 이끌어 2019년 9월 30일 타결됐다.

29) www.ipdaily.co.kr

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

Ⅲ. 과테말라

- 01. 지식재산제도 개요 _ 67
- 02. 유형별 지식재산권 _ 69
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 82
- 04. 기타 _ 84

1.1. 개요

과테말라 정부는 1998년 저작권법을 일부 개정하고(2000.11.1.일 발효), 2000년에는 지식재산권을 보호할 수 있고 복제상품을 실질적으로 규제할 수 있는 산업재산권 보호법을 제정하여 지식재산권 보호분야에서 상당한 진전을 이루었다. 그러나 미국은 과테말라 정부의 지식재산권 보호에 대한 노력이 미흡하다고 판단하여 DR- CAFTA³⁰⁾ 수준에 부합하도록 지식재산권 보호의 강화를 요구하였고 이에 따라 과테말라 국회는 2005년 기존 산업재산권법의 개정 법안 및 2000년 지식재산권법의 수정 법안을 통과시켰다.

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 10년이라는 점에서 차이가 있다.

형태, 색상, 디자인, 직물 등 미적이나 장식적인 특징을 갖춘 공업 제품 또는 수작업 제품으로 2차원적인 것에 해당되거나 3차원적인 형상을 갖추고 있는 것은 디자인으로 보호될 수 있다. 디자인의 존속기간은 출원 후 15년이다.

특정인의 상품 또는 서비스를 상호 구별할 수 있도록 하는 표장인 문자, 이미지, 기호, 소리, 향기, 글자, 숫자, 색채 및 색채의 조합 및 3차원적인 상품은 상표로 보호된다. 상표는 출원일로부터 10년간 유효하고 10년씩 무기한 갱신할 수 있다.

한편, 과테말라의 저작권은 도서, 음악 작곡, 조각, 컴퓨터 프로그램 등 예술, 문학, 과학적 작품 등에 관한 권리를 비롯하여 작품의 창작, 구현, 전파에 공헌한 자의 권리까지 보호한다. 저작권 보호를 받기 위하여 등록이 필수적이지는 않으며 저작권은 일반적으로 저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 75년간 존속한다.

산업재산권법의 개정으로 인해 상표등록이 되어있지 않은 일반약품의 수입이 금지되었으며 특허권자는 일반약품의 제조업체에 대해 불공정 상행위에 따른 제소가 가능하게 되었다. 또한 불법위조 및 복제상품 생산자나 밀수자에 대해서 1년에서 최고 4년까지 징역 또는 1천 케찰(quetzal)에서 최고 50만 케찰까지 벌금형에 처할 수 있도록 하고 현행법에 대해서는 법원의 영장으로 물건압수 및 체포가 가능토록 하였다.

30) Dominican Republic-Central America FTA

한편 개정된 지식재산권법은 약품 및 농업용 화학제품의 시험 데이터에 대해서도 5년간의 보호 기간을 설정하였다. 이와 같은 지식재산권을 보호하기 위한 과테말라 정부의 노력은 10년 전에 비하여 상당한 진전을 이룬 것으로 평가된다.

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

PCT	파리 협약	베른 조약	마드리드 의정서	부다페스트조약	UVOP(식물의 신종 보호에 관한 국제조약)
가입 (2006. 10. 14.)	가입	가입	미가입	가입	미가입

1.2. 지식재산 관련 기관

과테말라의 지식재산권의 등록은 경제부 소속인 지식재산청(Registro de la Propiedad Intelectual)에서 실시하고 있다. 상표의 경우 지식재산청 등록과(Departamento de Registro de Propiedad Industrial)에서 수행한다. 세부 조직도는 과테말라 지식재산청 홈페이지에서 확인할 수 있다.³¹⁾

1.3. 지식재산권 출원 통계³²⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	10	288	-	-	65	295
2015	7	341	-	-	20	210
2016	3	266	-	-	205	187
2017	3	275	6,215	5,797	10	235
2018	6	228	6,513	5,808	35	223

31) <https://rpi.gob.gt/portalrpi/organigrama>

32) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=GT

2.1. 특허

과테말라는 2000년에 특허법을 개정³³⁾하였는데, 개정법에 의해 특허권의 존속기간은 20년으로 연장되었으며 유기체, 화학물질, 의약품 및 농산물 등이 특허의 대상에 포함되었다. 수학 공식, 과학이론, 경제 법칙 등은 포함되지 않는다.

특허 등록의 요건으로 해당 특허가 산업과 예술에 활용될 수 있음을 입증해야 하며 인간에 의한 창작과 무관한 제품은 특허의 대상이 아니다. 외국에서 특허를 등록받았을 경우 이를 바탕으로 과테말라에서 특허를 출원할 수 있다.

가. 보호대상

신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성이 있는 제품이나 제조방법은 특허의 대상이 되고, 새로운 형태, 모양, 구성 요소의 재배열, 외관의 변형 등을 통하여 기술적인 효과를 나타내는 것은 실용신안으로 보호받을 수 있다. 그러나 제조방법이나 물질은 실용신안의 대상이 아니다.

나. 등록요건

과테말라 특허법에서 요구하고 있는 특허의 등록요건인 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성은 아래와 같은 조건을 충족시킬 것을 요구한다.

1) 신규성(Novelty)

발명은 그 기술이 속하는 분야에서 새로운 것이어야 한다. 그 기술이 속하는 분야에서 문자 또는 구두를 통하여 공중에게 알려지지 않아야 한다. 대부분의 라틴아메리카 국가들은 특별한 조건에서 발명의 내용이 출원 전에 공중에게 알려졌을 경우 알려진 날로부터 12개월 내에 출원하면 신규성을 인정해주는 유예기간 제도(grace period)를 두고 있다.

2) 진보성(Inventive step)

발명이 그 기술이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자(당업자)에게 자명한 것이 아니고, 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니라면 진보성이 있는 것으로 본다.

33) 2000년 포고령 57호

3) 산업상 이용가능성(Industrial applicability)

발명의 대상이 제조 가능하거나 산업적으로 사용될 수 있다면 산업상 이용 가능성이 있는 것으로 본다. 이 때 산업은 서비스업을 포함한 모든 생산적인 경제활동을 의미하는 것으로 해석한다.

4) 등록받을 수 없는 발명

과테말라에서 아래에 해당되는 발명은 특허의 대상에서 제외된다. 이는 유럽특허조약(European Patent Convention)의 제52조 제2항과 유사하다.

- 발견, 과학 이론 및 수학적 방법
- 사업 수행, 순전히 정신적 행위 수행 또는 게임을 위한 계획, 정보를 제시하는 행위
- 반도체 집적회로 배치설계, 컴퓨터 프로그램
- 유기물, 미생물

또한, 식물이나 동물품종, 공서양속에 위배되거나 인류, 동식물에게 유해한 발명, 환경을 심각하게 저해하는 발명이나 기타의 법에서 금지하고 있는 발명 등은 특허, 실용신안의 보호대상에서 제외된다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

과테말라에서의 특허권은 출원, 방식심사, 출원공개, 제3자에 의한 이의신청, 실체심사의 단계를 거쳐 최종 등록된다.

대리인은 특허 출원서 및 필요서류 등을 스페인어로 작성하여 제출한다. 출원 시 구비서류는 출원서, 위임장, 우선권증명서, 우선권증명서 번역본 및 양도증(출원인이 자연인이 아닌 경우) 등이 있다.

특허가 출원되면 방식심사 담당자는 출원인이 기재한 내용에 대한 적법여부, 필요서류 제출 여부, 수수료 납부여부 등을 심사하고 흠결이 발견되면 담당자는 대리인에게 수정 또는 보완을 통지한다. 방식심사 결과에 흠결이 없거나 서류보완 등을 통해 흠결이 해소된 경우에는 출원인의 성명, 출원번호, 발명의 명칭 등이 관보에 공개된다.

출원된 발명이 관보에 게재되어 공개된 후 2~3개월 동안 누구든지 발명의 내용에 대하여 해당 출원된 발명은 특허를 받을 수 없다는 취지의 이의신청을 할 수 있다. 특허청은 출원인에게

III. 과테말라(Guatemala)

이의신청이 제기되었다는 사실을 통지하고 출원인은 2~3개월 내에 적절한 서류를 첨부하여 이의 신청에 대하여 답변할 수 있다.

실체심사의 단계에서는 제3자의 이의신청 자료, 출원인의 대응 자료 등 모든 자료가 검토의 대상이 된다. 외국에서 심사한 결과 또한 실체심사 시 참고자료로 활용된다. 실체심사 결과 특허가 허여되어야 한다고 판단되면 등록결정서를 발행한다.

특허를 출원하여 등록받기까지 소요되는 기간은 평균 5~6년이며 등록까지 5년 이상이 소요되거나 출원 후 3년이 경과해도 실체심사가 이루어지지 않을 경우 출원인은 다음과 같은 사유로 인하여 특허권의 존속기간 연장을 신청할 수 있다.

- 심사절차가 부당하게 3년 이상 경과한 때
- 의약품 관련발명이 시판허가를 받기 위하여 1년 이상의 시간이 경과한 때

라. 특허권의 효력

특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년 동안이다. 과테말라에서 특허권을 등록 받으면 발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권한을 부여받는다. 다른 나라와 유사하게 생산, 사용, 양도, 판매, 실시권의 허락 등에 있어서 다른 사람의 무단실시를 막을 수 있는 배타적인 권리를 부여받게 된다.

특허권을 유지하기 위해서는 등록 시 3년 동안의 연차료를 납부하여야한다. 3년이 지난해부터 연차료를 추가로 납부하여야 하며, 다년간의 연차료를 선불로 납부할 수 있다. 연차료를 납부하지 않으면, 해당 특허는 무효로 간주된다.

마. 심판제도

특허거절결정, 무효심판, 이의결정에 대한 불복심판이 가능하다. 심판결과에 불복하여 감사법원, 대법원에 소를 제기할 수도 있다.

바. 비용

과테말라에서 특허를 출원하려면 출원료, 심사청구료, 등록증 발행비를 포함하여 700유로 정도가 소요된다. 상기 비용은 청구항의 수와는 관계없다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

2.2. 실용신안

과테말라의 실용신안 제도에 의하면 신규성, 산업상 이용 가능성을 충족하면 되고 진보성은 충족시키지 않아도 무방하다. 실용신안이 보호하는 대상은 물건의 새로운 형태, 모양, 구성 요소의 재배열, 외관의 변형 등을 통하여 기술적인 효과를 나타내는 것인데, 제조방법이나 물질은 실용신안의 대상이 아니다.

과테말라의 실용신안의 보호기간은 출원 후 10년이며 출원료, 심사청구료, 등록증 발행비를 포함하여 428유로가 소요된다.

2.3. 디자인

가. 보호대상

과테말라의 디자인은 형태, 색상, 디자인, 직물 등 미적이나 장식적인 특징을 갖춘 공업제품 또는 수작업 제품으로 2차원적인 것에 해당되는 산업 디자인(Industrial Design)과 3차원적인 형상을 갖추고 있는 산업 모델(Industrial Model)로 구분된다.

디자인에서 보호의 대상은 제품의 외관인데 이는 제품의 형태, 배치, 직물이나 재료 등을 통해 표현되며 기능은 고려의 대상이 아니다. 일반적으로 신규성을 갖춘 디자인이 보호의 대상이 된다.

특히, 실용신안처럼 신규성 판단 시점에 있어서 디자인에도 유예기간이 적용된다. 그러나 그 기간은 특히, 실용신안과는 달리 6개월이다³⁴⁾.

나. 등록요건

과테말라에서 디자인으로 등록받기 위해서는 이미 존재하는 제품과 전체적인 외관을 비교해 보았을 때 전반적인 느낌이 동일하지 않아야 하고³⁵⁾, 출원일 이전에 간행물에 게재되거나 기타 공공장소 등에서 전시 또는 공개되지 않았어야 한다³⁶⁾. 특히나 실용신안과는 달리 진보성 또는 산업상 이용가능성은 디자인권의 등록 시 심사의 대상이 아니다.

34) 엘살바도르, 온두라스, 파나마, 니카라과는 디자인권의 신규성 관련 유예기간이 1년이다.

35) originality

36) Novelty

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

과테말라의 디자인 등록 절차는 발명 특허/실용신안의 절차와 매우 유사하다. 심사에는 약 2년 내지 4년의 시간이 소요된다.

디자인의 출원을 위하여 필요한 서류는 아래와 같다.

- 디자인 출원서 양식
- 디자인에 대한 상세한 설명
- 디자인을 나타내기 위한 그래프나 사진
- 대리인이 있을 경우 위임장
- 출원인이 디자이너가 아닌 경우 양도증
- 비용납부 영수증

라. 디자인권의 효력

디자인권의 효력 또한 특허권과 유사하다. 디자인을 독점적으로 실시할 수 있는 권한을 부여 받는다. 다른 나라와 유사하게 생산, 사용, 양도, 판매, 실시권의 허락 등에 있어서 다른 사람의 무단실시를 막을 수 있는 배타적인 권리를 부여받게 된다. 디자인의 보호기간은 출원 후 15년이다.

마. 심판제도

디자인 등록에 대한 이의신청 및 이에 대한 불복심판이 가능하다. 심판결과에 불복하여 감사법원, 대법원에 소를 제기할 수도 있다.

바. 비용

산업 디자인 및 산업 모델의 출원료는 108 유로이며, 관보 및 일간지를 통한 공개비용은 200~280유로가 소요된다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

2.4. 상표

과테말라는 독자적인 상표등록제도가 없으며 1968.6.1.일 코스타리카의 산호세에서 중미경제 통합 추진계획의 일환으로 체결된 중미산업소유권 보호협약³⁷⁾에 의거한 법 체계를 갖추고 있다.

가. 보호대상

과테말라의 상표의 보호대상은 문자, 이미지, 기호, 소리, 향기, 글자, 숫자, 색채 및 색채의 조합 및 3차원적인 상품까지 포함되며 상표가 반드시 그래프나 시각적으로 표시될 것을 요구하지는 않는다.

나. 등록요건

과테말라에서의 상표는 실체심사를 통해 등록여부가 결정된다. 상표를 출원하기 위한 출원인의 자격은 발명 특허, 실용신안, 디자인과 동일하게 자연인이나 법인이며 대리인의 선임이 필수적이지 않다.

아래의 사유에 해당되는 상표는 등록이 불가능하다.

- 보호받고자 하는 제품이나 서비스를 다른 상품이나 서비스와 구별하게 하는 식별력이 없는 상표
- 거래실정에서 흔히 사용되는 상표
- 상품의 성질이나 기능을 설명하는 기술(記述)적인 상표
- 상품의 모양을 설명하는 상표
- 공서양속에 위배되거나 타인을 위협하는 표현이 사용되는 상표
- 오인 혼동을 불러 일으킬 우려가 있는 상표
- 과테말라 또는 외국의 국기, 국장, 훈장, 엠블럼을 모방하거나 이와 유사한 상표
- 타인의 선등록상표와 동일하거나 혼란스러울 정도로 유사한 상표
- 제3자가 이미 등록받았거나 사용하고 있는 상호, 기호, 엠블럼과 동일하거나 혼란스러울 정도로 유사한 상표
- 타인의 이름, 서명, 타이틀에 영향을 미칠 수 있는 상표

37) Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial

- 저작권을 침해하거나 부정경쟁을 유발할 우려가 있는 상표
- 잘 알려지거나 유명한 상표와 혼동을 일으키거나 연관되어 있는 것처럼 보이는 상표

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

과테말라의 상표권 등록은 특허, 실용신안, 디자인과 마찬가지로 출원, 방식심사, 출원공개, 이의신청, 실체심사단계를 거쳐 최종적으로 등록된다. 상표의 출원은 온라인으로도 가능하나 등록은 온라인으로 할 수 없다.

과테말라에서 상표를 출원할 수 있는 출원인은 자연인, 법인, 내·외국인 모두 가능하고 직접 또는 대리인을 선임하여 진행할 수 있다. 상표등록 출원서에 기재되어야 할 사항은 아래와 같다.

- 출원인 인적 사항
- 등록받고자 하는 상표나 그 복사본
- 스페인어가 아닌 경우 해당 상표의 스페인어 번역본
- 보호받고자 하는 상품이나 서비스
- 대리인을 선임한 경우 위임장

상표를 출원하고 공개된 후 2개월 이내에 누구든지 법률적인 이해관계가 있는 자라면 출원된 상표는 하나 이상의 부등록 사유에 해당됨을 이유로 등록받아서 안된다는 취지의 이의신청을 할 수 있다. 이의신청의 유·무와 상관없이 상표청에서는 상표에 대하여 거절사유가 있는지 심사한다. 거절사유가 발견되지 아니하면 등록을 허용한다. 상표 출원에서 등록까지는 약 8개월이 소요된다.

라. 상표권의 효력

과테말라에서 상표를 출원하면 이의신청이 없을 경우 6~12개월 정도 경과하면 등록받을 수 있다. 등록된 상표권은 10년간 보호를 받으며 10년 단위로 무기한 갱신할 수 있다. 아올리 중미 국가 중 과테말라, 엘살바도르, 온두라스, 니카라과 및 코스타리카의 어느 나라에서 등록 하든 역내에서는 동일한 등록혜택을 받는다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

마. 심판제도

상표등록에 대한 이의신청 및 이에 대한 불복심판이 가능하다. 심판결과에 불복하여 감사법원, 대법원에 소를 제기할 수도 있다.

바. 비용

상표, 상호, 상업 슬로건의 출원 수수료는 200 유로이며 갱신 수수료는 65 유로이다.

2.5. 저작권

가. 보호대상

저작권은 좁은 의미의 저작권과 저작 인접권으로 구분할 수 있다. 좁은 의미의 저작권은 도서, 음악 작곡, 조각, 컴퓨터 프로그램 등 예술, 문학, 과학적 작품 등에 관한 권리를 말한다. 반면 저작 인접권은 저작자는 아니나 또 다른 방법으로 작품의 창작, 구현, 전파에 공헌한 자의 권리³⁸⁾를 의미한다.

이러한 권리는 과테말라가 가입하고 있는 저작권 관련 국제조약인 베른협약, WIPO 저작권 조약 및 국내법령인 포고령 33-98에 의하여 보호된다.

과테말라의 저작권은 여타 유럽국가 및 중앙 아메리카 국가들의 저작권과 마찬가지로 도덕적, 경제적 권리로 구분된다. 도덕적 권리는 작가로 인정받을 수 있는 권리, 작품의 공표 여부를 결정할 권리, 작품의 개작이나 변경에 대한 허용 여부 등을 의미하는데, 이는 제3자에게 양도될 수 없다.

반면 경제적인 권리는 제3자가 작가의 허락을 받지 않고 작품을 공중에 전송하거나, 복제하거나 배포하거나, 작품을 이용하도록 허락하는 행위를 금지할 수 있는 권리를 말한다. 경제적인 권리는 양도 또는 라이선스 가능하나 반드시 문서에 의하여야 한다.

저작권이 등록되려면 작품의 독창성(originality)이 인정되어야 한다. 독창성이란 독특(unique)하고 기발(ingenious)할 뿐만 아니라 창작적(creative)이어야 한다는 의미이다.

38) 콘서트의 가수, 영화배우, 도서 편집자 등

아래의 작품은 저작권 등록가능하다. 그러나 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.

- 책, 팜플렛, 기타 문서
- 드라마, 뮤지컬 작품
- 문자나 기타 다른 수단으로 작곡된 음악
- 응용예술작품
- 사진이나 이와 유사한 과정으로 표현된 작품
- 건축작품이나 계획
- 원작자의 허락을 받고 번역, 개정, 편곡된 예술작품
- 회화, 조각, 스케치 등 미술작품
- 컴퓨터 프로그램, 데이터베이스

나. 취득절차 및 출원/등록 기간

유럽이나 여타 중앙아메리카 국가들과 마찬가지로 과테말라에서 저작권 보호를 받기 위하여 등록이 필수적이지는 않다. 즉, 저작권자는 자신의 작품을 공식적으로 등록하지 않아도 보호 받을 수 있다. 그럼에도 불구하고 원작자로 인정을 받고 작품이 창작된 시점을 결정하는데 저작권 등록이 매우 유용하다.

저작권 등록의 절차는 간단하고 비용도 적게 든다. 관련 서류(작품 복사본, 작가의 인적사항 등)를 제출하고 수수료 등을 납부하면 방식적인 확인을 거쳐 저작권이 등록된다. 저작권을 등록할 수 있는 자는 개인 또는 법인이다. 외국 기업의 경우 과테말라 내에 주소가 있으면 저작권 등록 신청이 가능하다. 저작권 등록신청 시 필요한 서류는 아래와 같다.

- 신청서, 작품의 복사본, 수수료 납부 영수증, 위임장(법인이 신청하거나 대리인이 있을 경우)

절차의 등록과 신청을 위해 반드시 스페인어로 작성된 서류를 제출하여야 한다. 외국어 원본일 경우 공식 번역본(sworn translation)이 제출되어야 한다.

과테말라에서 저작권 보호를 받기 위하여 등록이 필수적이지는 않다. 그러나 저작권을 양도 하는 계약의 내용을 변경하는 경우 반드시 해당관청에 등록하여야 한다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

다. 저작권의 효력

저작권을 획득하면 작품의 원작자로 인정받을 수 있고 공표 여부를 결정할 수 있을 뿐만 아니라 제3자가 작가의 허락을 받지 않고 작품을 공중에게 전송하거나, 복제하거나 배포하거나, 작품을 이용하도록 허락하는 행위를 금지할 수 있다.

과테말라에서의 저작권은 작품의 창작 시부터 발생되어 생존기간 및 사후 75년간 지속된다. 그러나 작가가 알려져 있지 않거나 법인인 경우 작품의 창작일로부터 50년간 권리가 보호된다. 컴퓨터 프로그램 또한 창작된 후 50년간 보호된다.

라. 비용

과테말라에서 저작권 등록에 소요되는 비용은 작품에 따라 상이하나 대체로 20~55 유로이다.

2.6 기타

가. 영업비밀

영업비밀이란 생산, 판매, 산업적 수단으로 사용가능한 공개되지 않은 상업적인 가치가 있는 정보를 말하는 것으로 과테말라에서 영업비밀에 해당하려면 아래의 조건을 충족시켜야 한다.

- 일반적으로 알려지지 않을 것
- 다른 사람들에게 접근이 허용되지 않을 것
- 책임자가 비밀로 취급하고 있을 것

영업비밀은 공개되어서는 아니된다. 그러므로 종업원이나 관계자들로부터 비밀유지각서 등을 받아 놓으면 향후 영업비밀 관련 분쟁 발생 시 비인가 공개 또는 불법취득의 쟁점사항에 있어서 유리한 고지를 점할 수 있다.

과테말라에서 영업비밀은 비밀성이 유지되는 한 계속해서 보호되며 특별히 이를 등록할 필요는 없다. 그러나 비밀의 소유자가 비밀을 유지하기 위하여 어떤 수단을 사용했는지에 따라 보호가 달라질 수 있다. 예를 들면 안전한 장소에 “Secret”이란 표기를 첨부하여 보관했거나, 비밀을 전송하거나 이에 접근할 수 있는 자에게 영업비밀에 대하여 경고를 했거나, 종업원들과 비밀 유지 계약을 했거나 하는 등의 행위가 있어야 한다.

나. 지리적 표시

지리적 표시와 관련하여 과테말라는 출처의 표시와 원산지 명칭을 구분하고 있다. 출처의 표시(Indication of Source)는 특정한 국가, 지역, 장소의 명칭 또는 상품을 제조하고 가공한 지역을 나타내기 위한 명칭을 의미한다. 반면 원산지 명칭(Appellation of Origin)³⁹⁾은 상품의 품질, 명칭, 기타 다른 특징이 오로지 그 지역에서만 비롯되는 것이라 여겨지는 특정한 국가, 지역, 장소의 명칭을 말한다.

과테말라에서 출처의 표시(Indication of Source)는 등록의 대상이 아니다. 자연인이나 법인 모두 출처표시가 그것만의 고유한 특징에 따라 사용되고 제3자의 선행권리와 저촉되지 않는 한 자유롭게 출처표시를 사용할 수 있다. 반면 원산지 명칭(Appellation of Origin)은 법인이나 공공기관의 신청에 의하여 주무관청이 발급한 선언서가 있어야 보호된다. 과테말라에서의 원산지 명칭의 등록을 위한 주무관청은 농축산식품부(Agriculture, Livestock and Food)와 문화체육부(Ministry of Culture and Sports)이다.

아래의 사항은 지리적 표시(원산지 명칭)의 등록 대상에서 제외된다.

- 공서양속에 위배되는 명칭
- 지리적 기원, 자연, 제조방법, 상품의 특징이나 품질을 잘못 알려줄 우려가 있는 명칭
- 상품을 사용하거나 소비하는 방법을 잘못 알려줄 우려가 있는 명칭
- 소비자나 그 지역 주민들에게 일반적인 것이라고 인식된 명칭
- 이미 존재하는 상표와 혼동 스러울 정도로 동일하거나 유사한 지리적 명칭
- 상표법에 규정된 등록 불가능한 사유에 해당되는 지리적 명칭

과테말라에서의 원산지 명칭의 등록은 생산자, 제조업자, 장인 단체를 공식적으로 대표할 수 있는 실체(entity)가 할 수 있고 등록에 소요되는 비용은 458 유로이다. 등록내용에 변경이 없는 한 원산지 명칭의 등록에 따른 효과는 지속된다.

다. 생물 다양성

1989년 과테말라는 법령 제110-96호를 통해 생물 다양성은 과테말라의 자연유산의 필수 불가결한 요소로 인식하고 국가의 생물다양성의 보전, 종 및 국토 생태계 이용 능력을 달성,

39) 파라과이의 대표적인 원산지 명칭으로는 Ka'a He'e, Carne del Chaco and Queso Paraguai가 있다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니카공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

주요 생태적 과정 및 필수적인 자연 시스템의 최적의 기능을 확보하기 위하여 과테말라 보호 구역체계 (SIGAP)를 수립하여 시행해 오고 있다.

주요 보호구역⁴⁰⁾은 다음과 같다.

- 바하 베라파스(Baja Verapaz)주 푸룰라(Purulhá)시에 소재한 케찰 (Quetzal) 새 보전을 위한 소생활권 “마리오 다리 리베라(Mario DaryRivera)”
- 페텐(Petén)주에 소재한 소생활권 “세로 카우이(Cerro Cahuí)”
- 이사발(Izabal)주에 소재한 바다소 보전을 위한 소생활권 “초콘 마차카스(Chocón Machacas)”
- 페텐(Petén)주 북서부에 소재한 소생활권 티그레 리오 에스콘디도(Tigre-Río Escondido)
- 페텐(Petén)주 북부에 소재한 소생활권 엘 소츠(el Zortz), 산 미겔 라 팔로타다(San Miguel la Palotada)
- 멕시코 국경에 인접한 페텐(Petén)주 북부에 소재한 소생활권 “나아치툰토스 라구나스 (Naachtún Dos Lagunas)”
- 알타 베라파스(Alta Verapaz)주에 소재한 라구나 라츄아(Laguna Lachuá) 국립공원

위 설정된 보호구역 내에서 야생 식물 또는 동물을 수색하거나 채집, 추출, 재생산, 포획하는 행위는 사실상 금지되며, 상기 보호구역의 멸종위기에 처한 동식물군을 보호하기 위하여 국가 보호구역 이사회(CONAP)는 매년 멸종 위협을 받는 과테말라 고유의 동식물군의 목록을 작성하고 멸종위기 지위에 있지 아니한 종을 이용 및 상업화하려면 이사회가 제시한 요건을 충족한 경우 연 또는 월단위로 설정된 쿼터에 따라 이용하도록 하고 있다.

국가보호구역 이사회(CONAP)는 보호구역과 관련된 규칙에 따라 보호구역에서 행해지는 모든 종류와 범위의 연구를 승인 또는 실행하며 다음과 같은 기관의 대표들로 구성된다.

- 국가환경 위원회 (CONAMA)
- 환경보호 연구센터 (CECON/USAC)
- 국가인류역사 연구소 (IDAEH)
- CONAP에 등록된 천연자원 및 환경과 관련된 비정부기구의 대표
- 국가지방 정부연합 (ANAM)

40) 과테말라 보호구역법(법령 제110-96호)

III. 과테말라(Guatemala)

- 과테말라 관광청 (INGUAT)
- 농축산식품부 (MAGA)

국가보호구역이사회(CONAP)의 멸종위기종 리스트에 있는 종 및 고유종 등 살아있거나 죽은 멸종 위기에 처한 동·식물 의 일부나 파생물을 불법적으로 운반, 교환, 판매, 또는 수출하는 자는 5년에서 10년의 징역 그리고 1만 케찰에서 2만 케찰의 벌금에 처하고 있다.

라. 전통지식

전통지식이란 전통적으로 계승되어온 모든 지식을 총망라하는 개념으로써 넓게는 전통의약, 전통식품, 전통예술 등을 포함되며, 지식재산권 분야에 있어서는 ‘공동체 구성원이 각자의 지역 문화와 환경에 순응하면서 얻어낸 경험을 오랜 시간 동안 발전시켜온 지식을 의미한다.

이러한 전통지식은 농업생물자원 관련 전통지식, 약용생물자원(전통의약) 관련 전통지식, 농업 생산방식 관련 전통지식, 생물자원 관련 전통문화 및 풍속, 전통적 지리표시 제품이 해당될 수 있다.

이러한 전통지식에 대하여 과테말라는 문화유적보호법(Cultural Heritage Protection National Law)에 의하여 전통지식을 보호하고 있다. 이것은 전통, 의약품, 지식, 음악, 연극 등은 국가가 보호하고 있으며, 함부로 팔거나 다루어질 수 없다는 것을 의미하며, 보상을 받을 권리는 존재하지 않는다. 문화재청은 공공재로서 전통지식을 다루고 있으며, 전체 사회의 이익을 위하여 전통지식이 유지, 보존되고 있는 것이 특징이다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

3.1. 개요

과테말라를 포함한 중미의 많은 국가들(온두라스, 트리니다드 토바고, 쿠바, 엘살바도르, 파나마, 코스타리카 등)은 지식재산 제도에서 법체계 및 보호의 대상이 매우 유사하나, 침해행위에 대한 대응은 국경조치, 통관보류 절차에 있어서 국가별로 상이하며 통일되어 있지 않다.

정도의 차이는 있으나 과테말라를 포함한 중미의 많은 국가들 또한 지식재산권 침해를 범죄로 규정하고 이를 단속하며 지식재산권자를 보호하기 위한 사법적, 행정적, 형사적 수단을 갖추고 있다.

3.2. 사법구제

과테말라에서 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 지리적 표시 등 지식재산권의 권리자는 해당 법원에 지식재산권 침해행위의 중지, 손해의 배상, 침해물품이나 침해에 사용된 물건(컴퓨터, 주물 등)의 압수 또는 폐기를 요청할 수 있다. 이러한 사법적 구제수단은 주로 손해배상이나 침해금지 명령을 받아내기 위하여 사용된다.

저작권과 저작 인접권에 대해서는 해당 법원에 손해배상, 저작권 침해 물건 및 침해에 사용된 물건의 압수 및 폐기를 요청할 수 있다.

3.3. 행정구제

과테말라에서는 온두라스, 엘살바도르와 마찬가지로 지식재산권 특히 상표권을 침해하는 제품에 대해서 통관을 보류할 수 있다. 그러나 관세 공무원이 이를 직권으로 할 수 있음에도 불구하고 대부분의 통관보류나 침해품 압수는 권리자의 신청에 의하여 이루어진다. 권리자는 예비명령을 통해 침해제품에 대한 통관의 연기를 요청하면 관세청은 10일 동안 해당 물품을 압수한다. 권리자는 그 동안 민, 형사 소송을 제기할 수 있다.

이 단계에서 발생할 수 있는 문제 중 하나는 만일 수입업자가 국경조치가 잘못되었다는 점을 입증하면 담당 세관공무원이 이로 인한 손해를 배상해야 할 책임이 있다는 것이다. 그래서 직권으로 판단하여 통관보류 시키는 경우는 극히 드물다. 통상적으로 세관 공무원이 지식재산 침해품으로 의심되는 물건을 발견하면 권리자에게 이를 통보하고 규정에 의하여 권리자가 침해여부에 대하여 조사를 실시하도록 허용하는 방식으로 진행된다⁴¹⁾.

3.4. 형사구제

과테말라에서 지식재산권 침해사범에 대한 형사소추는 검찰총장이 담당한다. 지식재산권 권리자 또는 소비자 단체는 지식재산권 침해사범을 검찰에 신고할 수 있다. 지식재산권 침해사범에 대해서는 최대 6년의 징역형과 더불어 84,000 유로에 해당되는 벌금형이 부과될 수 있다.

과테말라에서의 아래의 행위는 지식재산권의 침해행위로 간주되어 형사처벌의 대상이 될 수 있다.

- 등록된 상표 또는 이를 모방한 상표가 부착된 제품을 거래하거나, 보관하는 행위
- 보호받고 있는 상호, 엠블럼, 광고문구를 거래상의 목적으로 사용하는 행위
- 새롭게 등록된 상표의 일부를 변경하여 제품을 거래하거나 판매하는 행위
- 상표의 사용을 금지하는 명령을 받고 그와 유사한 혼동을 불러 일으킬 우려가 있는 상표를 계속해서 사용하는 행위
- 타인의 영업비밀을 누설하거나 부당하게 취득하는 행위
- 타인을 기망하거나 허위의 명칭을 사용하는 행위

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

41) 파나마는 지식재산권 소유자를 관세청에 등록시킴으로써 직권으로 이를 조사하기도 한다.

4.1 지식재산권 관련 법령

- 산업재산권법 57-2000

4.2 지식재산 유관기관 사이트

- 지식재산청(Registro de la Propiedad Intelectual): <https://www.rpi.gob.gt/>
- 과테말라 국가 상업가이드:
<https://www.export.gov/article?id=Guatemala-Protection-ofProperty-Rights>
- 중앙아메리카 무역 보고서:
<http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/central-america/>
- 라틴아메리카와 캐리비안 국가들의 무역동향 평가:
<https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7984/TradeTrend-Estimates-Latin-America-and-the-Caribbean-2017-Edition>.

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

IV. 도미니카공화국

- 01. 지식재산제도 개요 _ 87
- 02. 유형별 지식재산권 _ 90
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 100
- 04. 기타 _ 101

1.1. 개요

산업재산권 보호를 위한 도미니카공화국의 노력은 20세기 초부터 시작되었다. 1911년에 시행된 발명 특허에 관한 법률 제 4994호를 통해 발명 특허를 얻기 위해 지켜야할 지침을 제공하였고, 1937년에 국가의 상공인들에게 제조 또는 무역에 관한 법적 보호를 제공하기 위해 공장 상표 및 상공업 명칭 등록부가 설립되었다.

2000년에 도미니카공화국은 TRIPs에 적합하게 지식재산권 관련 법제를 개정하였으며, 그 결과 2000년 5월 8일 산업재산권 관련 법20-00이 제정되었고 법 제4994호는 폐지되었다.

도미니카공화국의 헌법 제52조는 작가나 발명자는 그들의 작품, 거래명, 상표, 식별력이 있는 기호나 기타 다른 지적 창작물에 대한 배타적인 권리를 인정하고 관련법에 의하여 보호받는다고 규정하고 있다.

발명은 특허와 실용신안을 통해 보호된다. 특허와 실용신안은 모두 신규하고 진보성 및 산업상 이용 가능성이 있어야 한다는 것은 동일하지만, 특허의 보호기간은 출원일로부터 20년인데 비해 실용신안의 보호기간은 15년이라는 점에서 차이가 있다.

색채나 선의 조합, 2, 3차원 외형을 취하고 있는 수공예품 또는 공업제품으로서 다른 물품을 포함하고 있는 것 또는 이의 포장, 전시, 그래픽적 요소를 갖추어 외형에 특징을 부여하고 있는 것은 디자인으로 보호될 수 있다. 디자인의 존속기간은 출원일로부터 5년이며 2차례에 걸쳐 5년간 연장될 수 있다.

자신의 제품이나 서비스를 구별하기 위한 문자, 이미지, 기호, 소리, 향기, 글자, 숫자, 색상, 색상의 조합, 상품의 외형 및 이들의 조합은 상표로 보호된다. 상표는 출원일로부터 10년간 유효하고 10년씩 무기한 갱신할 수 있다.

한편, 과테말라의 저작권은 존재하는 양식과 형태를 불문하고 모든 문학, 예술, 문학 또는 예술적 형태를 갖추고 있는 과학적 창작물과 같은 지적 창작물을 보호한다. 저작권은 일반적으로 저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 70년간 존속한다.

법 20-00의 공포와 함께 산업통상부 장관에 소속된 기관인 국가 산업재산권청(OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ONAPI)이 설립되어 특허, 실용신안, 공업디자인, 상표의 등록과 유지와 관련된 모든 업무를 총괄하고 있다. 현행 산업재산권 보호에

관한 국내법으로서 상표 및 상호법(법률 제1450호), 발명특허법(법률 제4994호), 외국인 투자법(법률 제16호) 등이 적용된다.

도미니카공화국은 2010년부터 20년간 장기계획을 통해 도미니카공화국의 주요 산업별 지식재산권 관련 수요를 파악하고 이를 강화하기 위한 노력을 강화하고 있는데, 국가의 중요 행정, 산업분야에 지식재산권 요소를 결합하여 국가 경쟁력을 강화시키기 위하여 필요한 과업을 수행하고 있다.

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

PCT	파리 협약	베른 조약	마드리드 의정서	부다페스트조약	UVOP(식물의 신종종 보호에 관한 국제조약)
가입 (2007. 5. 28.)	미가입	가입	미가입	가입	가입

〈표〉 도미니카공화국의 산업 분야별 지재권 수요⁴²⁾

산업분야	지식재산권 요소	지식재산권 관련 수요
농업	<ul style="list-style-type: none"> • 품종 다양성 • 지리적 표시 • 집합표장 • 원산지 증명 	<ul style="list-style-type: none"> • IP교육 • 품종법 시행 • 인센티브 • 지속가능 인식 프로젝트
고등교육	<ul style="list-style-type: none"> • 특허시스템, 저작권 	<ul style="list-style-type: none"> • IP교육 • IP 대학 설립 • 지식재산권 협약, 이익 배분 등에 관한 규정
생명공학산업	<ul style="list-style-type: none"> • 정보획득과 보호를 위한 특허시스템 	<ul style="list-style-type: none"> • IP교육 • IP네트워크 창출 • 특허군의 사용과 보호 촉진
문화산업	<ul style="list-style-type: none"> • 저작권, 집합표장 	<ul style="list-style-type: none"> • IP교육 • 기술지원
소프트웨어	<ul style="list-style-type: none"> • 저작권, 소프트웨어를 포함한 프로세스 관련 특허 	<ul style="list-style-type: none"> • IP교육 • 집적회로보호
건강	<ul style="list-style-type: none"> • 상표 • 기술정보와 면허취득 및 보호를 위한 특허시스템 	<ul style="list-style-type: none"> • IP교육 • 공공분야의 의약품과 특허에 대한 정보 • 특허 모니터링 시스템

42) OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ONAPI 홈페이지

IV. 도미니카공화국(Dominican Republic)

산업분야	지식재산권 요소	지식재산권 관련 수요
정보통신	<ul style="list-style-type: none"> • 저작권 • 저작권접권 • 상표 	<ul style="list-style-type: none"> • IP교육
관광	<ul style="list-style-type: none"> • 상표, 집합표장, 저작권 	<ul style="list-style-type: none"> • IP교육 • IP인식 • 홍보 및 촉진

1.2. 지식재산 관련 기관

도미니카공화국의 지식재산권 관련기관으로는 국가 산업재산권청(OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ONAPI) 국가 저작권청(OFICINA NACIONAL DE LOS DERECHOS DE AUTOR, ONDA)이 있다. 국가 산업재산권청(ONAPI)은 산업통상중소기업부(Ministerio de Industria, Comercio Y MIPyMEs)소속으로 국립 지식재산권 학술원(Academia Nacional de la Propiedad Intelectual), 발명국(Dirección de Invenciones), 상표국(Dirección de Signos Dis:nivos), 이용 서비스과(Departamento de Servicio al Usuario), 북부 사무소, 동부 사무소로 구성되어 있다. ONAPI의 상세 조직도는 홈페이지에서 확인 가능하다.⁴³⁾

2020년 현재 도미니카공화국은 발명특허 및 실용신안 특허에 대한 길라잡이(Guía de Patentes de invención y Modelo de utilidad)⁴⁴⁾를 발간하여 운영하고 있다.

1.3. 지식재산권 출원 통계⁴⁵⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	16	244	6,150	5,923	28	42
2015	25	227	6,842	5,843	48	37
2016	28	242	7,446	5,566	50	21
2017	20	251	8,094	5,519	35	-
2018	17	211	8,393	5,729	5	26

43) OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ONAPI 홈페이지

44) OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ONAPI 홈페이지

45) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=DO

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니카공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

2.1. 특허

특허에 관한 도미니카공화국의 주요 법으로는 산업재산권 관련 법 20-00, WTO/TRIPS 협정, PCT, 파리조약 및 식물신품종 보호조약이 있다.

가. 보호대상

신규하고, 진보성이 있으며 산업상 이용 가능한 발명은 특허 및 실용신안의 보호대상이 된다. 법 20-00에 의하여 특허는 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 요구된다. 특허를 받기 위해서는 해당 기술이나 제품이 출원 전에 전 세계 어디에서든지 문서뿐만 아니라 구두(oral)로도 알려지지 않았어야 하며, 당업자가 쉽게 발명할 수 있을 정도를 넘어서 기술이어야 하고, 특정한 형태의 산업에 적용되어 항상 동일한 결과를 얻을 수 있어야 한다⁴⁶⁾.

나. 등록요건

법 20-00에 의한 발명에 해당되지 않는 불특허 대상은 아래와 같다.

- 자연계에 이미 존재하는 물질의 발견, 과학이론, 수학적법칙,
- 미적 창작물에 불과한 것
- 경제, 사업, 정신적인 활동, 단순한 오락과 관련된 계획, 원칙, 방법
- 정보의 제시
- 컴퓨터 프로그램
- 인간이나 동물의 치료를 위한 치료적 외과적 방법이나 진단방법
- 자연계에 이미 존재하는 모든 형태의 생명체나 물질
- 이미 알려진 발명이나 제품을 혼합하여 형태를 변경하는 것
- 공서양속에 위배되는 발명
- 건강이나 환경에 유해한 것이 명백한 발명
- 미생물을 제외한 식물이나 동물 및 이를 생산하기 위한 생물학적인 방법⁴⁷⁾

46) The invention must be capable of being applied to some type of industry, always achieving the same result.

47) 식물다양성은 TRIPs 규정 27.3에 부합하는 특별법에 의하여 보호된다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

도미니카공화국의 국가 산업재산권청 (ONAPI)이 발간한 발명특허 및 실용신안특허에 대한 길라잡이(Guía de Patentes de invención y Modelo de utilidad⁴⁸)에는 특허와 실용신안 제도의 소개, 출원방법, 출원서의 작성방법, 출원서 제출 절차 등의 내용을 담고 있다.

도미니카공화국의 특허권 취득절차는 출원, 방식심사, 출원공개 및 이의신청, 실체심사, 등록 또는 거절의 단계를 통해 이루어진다.

특허를 출원하고자 하는 출원인(자연인 또는 법인)은 아래의 서류를 작성하여 국가 산업재산권청 (ONAPI)에 제출한다. 출원인이 발명자가 아닌 경우 특허를 출원할 수 있는 권리에 대한 양도증을 첨부하여야 하며 대리인 선임은 필수적인 사항은 아니나, 외국인의 경우 반드시 대리인을 선임하여야 한다.

특허출원을 위한 명세서에 기재하여야 할 사항 및 출원 시 제출하여야 하는 서류는 아래와 같다.

- 발명의 상세한 설명
- 도면
- 요약서
- 청구범위
- 관납료 납부 영수증
- 우선권 주장관련 서류(해당사항)
- 위임장
- 출원인이 발명자가 아닐 때 특허 받을 수 있는 권리의 양도관련 서류

특허를 출원하면 60일 이내에 방식심사가 이루어진다. 방식심사에서 흠결이 발견되면 2개월 간의 보정기간이 주어지고 이 기간 내에 흠결이 치유되지 아니하면 출원이 기각된다.

특허의 출원일 또는 우선권 주장일로부터 18개월이 경과하면 출원된 발명은 관보에 게재되어 공개된다. 공개된 날로부터 60일 이내에 제3자가 이의신청을 할 수 있다. 제3자로부터의 이의 신청이 있으면 국가 산업재산권청 (ONAPI)이 출원인에게 이의신청 사실을 통지하고 출원인의 이에 대하여 답변서를 제출하는 등 적절한 대응을 할 수 있다.

48) OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ONAPI 홈페이지

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니카공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

이의신청에서 별다른 문제가 없으면 출원된 발명에 대하여 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 기타 특허성에 대한 요건의 충족 여부에 대하여 실제심사를 하고 심사에 통과되면 특허권을 부여한다.

라. 특허권의 효력

도미니카공화국에서 특허를 받으면 그 발명에 대하여 독점적인 권리를 갖는다. 제품의 생산, 사용, 양도, 판매 등에 대하여 일정 기간 동안 독점적으로 이를 실시하거나 타인에게 그 권리를 양도할 수 있다.

권리의 보호기간은 발명특허의 경우 출원일로부터 20년간 보호되며 실용신안은 보호기간이 15년이다. 등록 유지에 필요한 관납료를 매년 납부해야 한다. 출원 후 등록까지의 소요기간은 특허의 경우 약 5년, 실용신안은 4년 정도이다.

특이한 점은 도미니카공화국내에서 5년 이상 특허를 사용하지 않거나 3년 연속 사용이 중단된 경우, 그리고 특허권자가 발명품과 유사한 제품을 해외에서 수입한 경우는 특허권이 상실된다. 외국에서 특허권을 가진 외국인이 도미니카공화국 내에서 발명 특허권을 출원하여 등록받을 수 있으나, 그 기간은 해외에서의 보호기간을 초과할 수 없다고 규정하고 있다.

마. 심판제도

특허거절결정에 대한 불복심판, 특허출원에 대한 이의신청이 가능하다.

바. 비용

발명특허의 경우 출원비용 200 유로, 출원 공개비용 60 유로, 실제심사 청구료 239 유로, 특허 등록 공개 비용 80 유로, 우선권 주장료 50 유로가 소요된다.

2.2. 실용신안

기존 도구, 기구, 기계, 기타 다른 제품이나 물건의 형태, 조합, 배열을 달리하여 다르게 이용되거나 동작되는 등 새로운 유용성을 가져다 줄 수 있으면 실용신안으로 등록이 가능하다. 특허와 마찬가지로 신규성, 산업상 이용가능성이 요구된다. 권리의 존속기간은 출원 후 15년이다.

실용신안등록의 대상이 될 수 없는 것으로는 불특허대상 및 화합물(Composicion), 조성물 Compuestos), 기타 물질(Sustancias) 등이 있다.

IV. 도미니카공화국(Dominican Republic)

실용신안의 경우 출원비용 140 유로, 출원 공개비용 60 유로, 실체심사 청구료 162 유로, 특허 등록 공개비용 80 유로, 우선권 주장료 50 유로가 소요된다.

실용신안의 취득절차는 특허권과 유사하다.

2.3. 디자인

가. 보호대상

법 20-00에 의하면 산업디자인(Diseño Industrial)은 색채나 선의 조합, 2, 3차원 외형을 취하고 있는 수공예품 또는 공업제품으로서 다른 물품을 포함하고 있는 것 또는 이의 포장, 전시, 그래픽적인 요소를 갖추어 외형에 특징을 부여하고 있는 것이 대상이 된다. 본질적으로 공업 제품이나 수공예품의 장식적인 측면 또는 심미적인 부분이 변경된 것으로 본래의 목적에서 벗어나지 않은 것이어야 한다.

도미니카공화국에서 디자인 등록을 받기 위해서는 신규성과 독창성(Singular Character) 2가지 조건을 충족해야 한다. 신규성이란 출원일 또는 우선권 주장일 이전에 동일한 디자인 제품이 공개되지 않아야 함을 의미한다. 독창성이란 그 물품을 사용하고 있는 기존 사용자(an informed user)로 하여금 전반적으로 다른 느낌을 줄 수 있어야 한다는 것을 말한다.

나. 등록요건

법 20-00에 의한 디자인으로 보호 받을 수 없는 것은 다음과 같다.

- 공업제품으로서 외관이 단지 기술적인 기능에 의해 결정되고 디자이너의 추상적인 요소가 가미되지 않은 것
- 다른 제품을 제조하기 위하여 외관을 정확하게 복제해야 하는 제품
- 공서양속에 위배되거나 비도덕적인 공업디자인
- 도미니카공화국내에서 이미 등록을 받은 상표나 다른 식별력이 있는 기호(로고, 엠블럼 등)을 포함한 제품의 공업디자인
- 타인의 저작권 보호를 받는 작품을 무단으로 사용하고 있는 제품의 공업디자인
- 도미니카공화국의 국기, 국장, 훈장, 기타 저명한 국내외 기관의 상징, 엠블럼과 동일하거나 유사한 공업디자인으로서 당국이나 기관의 허락을 받지 아니한 것

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니카공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

다. 취득절차

도미니카 공화국의 디자인권의 취득절차는 특허, 실용신안과 매우 유사하다. 디자인등록 출원서에 포함되어야 할 사항은 아래와 같다.

- 출원인 인적사항
- 디자인에 대한 설명
- 디자인제품의 사진이나 그래픽
- 우선권주장서류
- 위임장
- 양도증명서류: 디자이너가 출원인이 아닐 때
- 관납료 납부 영수증

라. 디자인권의 효력

디자인권 또한 등록받으면 관련제품의 생산, 사용, 양도, 판매, 대여를 일정기간동안 독점적으로 실시하고 제3자의 무단실시를 금지할 수 있다. 도미니카공화국의 공업디자인의 보호기간은 출원일로부터 5년이며 관납료를 납부하고 2차례에 걸쳐 5년간 연장될 수 있다.

마. 심판제도

거절결정에 대한 불복심판, 출원된 디자인에 대한 제3자에 의한 이의신청이 가능하다.

바. 비용

산업디자인의 출원 및 실체심사 비용은 214 유로, 출원공개 비용 60 유로, 등록공개 비용 60 유로, 10년 갱신비용 160 유로가 소요된다.

2.4. 상표

가. 보호대상

자신의 제품이나 서비스를 구별하기 위한 문자, 이미지, 기호, 소리, 향기, 글자, 숫자, 색상, 색상의 조합, 상품의 외형 및 이들의 조합이 상표권 보호의 대상이 된다.

나. 등록요건

아래의 사항에 해당되는 상표는 등록받을 수 없다.

- 상품을 설명하는 상표
- 거래의 실정에서 흔히 사용되거나 식별력이 없는 상표
- 공서양속에 위배되거나 타인을 위해할 우려가 있는 상표
- 선등록 상표, 원산지 명칭, 저작권, 타인의 성명 등 기존의 지식재산권을 침해할 우려가 있는 상표
- 부정경쟁행위를 포함한 법 규정에 위반될 소지가 있는 상표
- 타인의 선등록상표와 동일하거나 극히 유사한 상표
- 도미니카공화국내의 제3자에 의하여 선등록된 상호, 기호 또는 엠블럼과 동일하거나 극히 유사한 상표
- 제3자의 성명, 타이틀, 서명 등에 영향을 미칠 우려가 있는 상표
- 저작권 침해의 우려나 부정경쟁의 소지가 있는 상표

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

도미니카공화국에서 상표는 자연인 또는 법인이 출원가능하고 반드시 대리인을 선임할 필요는 없으나 외국인이 출원할 경우 도미니카공화국내에 대리인이 선임되어야 한다.

도미니카공화국의 상표권 취득절차는 사전조사, 출원, 방식 및 실체심사, 공개 및 이의신청, 등록단계를 거치게 된다. 사전조사단계(Prior to registration⁴⁹⁾)는 선행상표의 조사라고 볼 수 있는데, ONAPI에 9 유로를 지불하고 신청하면 호칭이 동일하거나 유사한 상표를 검색하여 그 결과를 통보해준다.

상표의 출원에서 등록까지는 약 5개월이 소요된다.

라. 상표권의 효력

상표를 등록받으면 10년간 독점적으로 상표를 사용할 수 있다. 관련 상표가 붙은 제품을 생산, 판매, 유통, 양도할 수 있고 서비스를 제공할 수 있으며 정당한 권한이 없는 제3자의 무단 실시를 금지할 수 있다. 상표의 보호기간은 10년씩 갱신 가능하다.

49) 출원전에 동일한 상표가 등록되어 있는 지 조사하는 단계

마. 심판제도

거절결정에 대한 불복심판, 출원된 상표에 대한 이의신청이 가능하다.

바. 비용

도미니카공화국의 상표의 출원 비용은 상표의 형태에 따라 상이하지만 통상적으로 출원시 115 유로, 상품류의 추가비용 93 유로, 공개비용 20 유로, 갱신비용 10년치 160 유로가 소요된다.

2.5. 저작권

가. 보호대상

도미니카공화국 헌법 제8조는 과학적, 예술적, 문학 작품에 대한 소유권을 인정하고 이를 보호하는 것을 기본적인 인권에 해당된다고 보고 있다. 이에 따라 2003년에 불법복제에 대응하고 지식재산권 관련 무역협정(WTO/TRIPS)을 준수하기 위하여 새로운 저작권법을 통과시켰다. 새로운 저작권법에서는 존재하는 양식과 형태를 불문하고 모든 문학, 예술, 문학 또는 예술적 형태를 갖추고 있는 과학적 창작물과 같은 지적 창작물을 보호의 대상으로 한다.

저작권 보호에 관한 법률 제32-86호는 모든 형태의 저술, 예술작품과 모든 창작물에 대한 저자의 권리를 부여하며, 권리 보장에 관한 법률적 보호를 받기 위한 등록절차를 규정하고 있다. 정보통신 위원회(INDOTEL)는 케이블 신호와 비디오의 불법 복사, 판매, 방송에 관한 단속 기구로 위반물의 압수나 영업정지 명령권을 행사한다.

나. 등록요건

아래의 대상은 저작권 등록의 대상이 된다.

- 책, 잡지와 같은 활자로 된 작품
- 회담, 연설, 강연과 같은 육성
- 판토마임
- 시청각 작품
- 사진 작품
- 응용예술 작품: 가구나 보석과 같이 산업적으로 이용 가능한 것

IV. 도미니카공화국(Dominican Republic)

- 삽화, 지도, 계획서
- 컴퓨터 프로그램과 데이터베이스(기술적인 문서나 사용자 매뉴얼 포함)
- 정보나 자료를 편집한 것

원작품에서 비롯된 독립적인 창작물도 저작권으로 보호를 받을 수 있다. 즉, 번역, 개정, 편곡 또는 어떠한 형태의 변형된 원작품이더라도 원작자의 허락을 받으면 독립적으로 저작권으로 보호받을 수 있다. 사전이나 정기 간행물 뿐만 아니라 백과사전이나 문집 등과 같은 집합 작품은 작품을 선별하고 구성하는 방법이 독특하다면 저작권으로 보호받을 수 있다.

다. 저작권의 효력

도미니카공화국의 저작권법은 저작권자를 원저작권자(작가 또는 창작자)와 파생 저작권자(작가 또는 창작자로부터 계약이나 법률의 규정에 의하여 저작권을 취득한 자)로 구분한다. 공무원의 창작물에 대해서는 비록 도덕권(moral rights)은 창작자에게 속하지만 경제적 권리(economic rights)은 소속 기관에게 귀속된다.

도미니카공화국의 저작권 보호기간은 창작자의 사후 70년간이며 창작자가 사망하면 생존 배우자, 상속인, 양수인 등이 권리를 향유한다. 상속인이나 양수인이 없으면 공공에 귀속된다.

다른 국가들의 저작권법과 유사하게 도미니카공화국의 저작권법 또한 특별한 조건에서 원작자의 허락을 받지 않은 저작물의 사용(fair use)을 인정하고 있다. 예를 들면 작품을 인용하되 작품에 대한 상세한 설명과 원작자를 표시하면 원작자의 허락을 받지 않고 작품을 인용할 수 있다.

컴퓨터 프로그램의 경우 개발자가 창작자이나 다른 계약사항이 없다면 창작자는 경제적인 권리 일체(개정판을 만들거나 새로운 버전을 제작하는 권리를 포함)를 제작자에게 넘긴 것으로 본다. 제작자란 제작을 착수하고 책임을 지는 개인이나 법인을 말한다.

저작권을 침해하면 저작권자에게 민사상 손해배상을 하여야 하고 형사상, 행정상의 처벌을 받는다. 저작권 침해 시 6개월 내지 3년의 징역형과 법정 최저 임금(월급)의 50~1,000배에 해당되는 벌금이 선고되며, 손해배상의 책임을 진다. 행정상의 처벌로는 잠정적인 또는 영구적인 사업종료명령, 설비의 압수, 불법 복제품의 폐기, 과태료의 부과 등이 있다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니카공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

라. 비용

도미니카공화국의 저작권 등록 관납료는 작품의 종류에 따라 상이한데, 음악작품은 3 유로, 시청각 작품 및 연극대본 21 유로, 문학작품 9 유로, 사진작품 21 유로, 소리녹음작품 17 유로가 소요된다.

2.6 기타

가. 영업비밀과 부정경쟁 방지

영업비밀이란 생산, 판매, 산업적 수단으로 사용가능한 공개되지 않은 상업적인 가치가 있는 정보를 말하는 것으로 도미니카공화국에서 영업비밀에 해당되려면 아래의 조건을 충족시켜야 한다.

- 일반적으로 알려지지 않을 것
- 다른 사람들에게 접근이 허용되지 않을 것
- 책임자가 비밀로 취급하고 있을 것

영업비밀은 공개되어서는 아니된다. 그러므로 종업원이나 관계자들로부터 비밀유지각서 등을 받아 놓으면 향후 영업비밀 관련 분쟁 발생 시 비인가 공개 또는 불법취득의 쟁점사항에 있어서 유리한 고지를 점할 수 있다.

도미니카공화국의 영업비밀은 비밀성이 유지되는 한 계속해서 보호된다. 비밀을 유지하는 방법은 아래와 같은 법적인 보호방법, 회사차원의 보호방법이 흔히 사용된다.

- 1) **법적인 방법:** 고용계약 시 비밀유지각서 조항의 포함, 해당 문서에 “confidential” 및 “do not copy”와 같은 문구의 표기, 비공개약정(Non-Disclosure Agreements)의 체결, 다른 법적인 보호수단 강구(지식재산권을 통한 보호의 대상여부 판단)
- 2) **회사차원의 보호방법:** 정보보호 대책의 강구, 종업원들에 대한 교육, 가치와 중요도에 따라 영업비밀 여부의 결정 및 등급화, 관계자와 취급 금지, 제품생산 라인의 분리, 영업 비밀이 있는 하드웨어에 접근 금지

나. 지리적 표시

지리적 표시와 관련하여 도미니카공화국은 출처의 표시와 원산지 명칭을 구분하고 있다. 출처의 표시(Indication of Source)는 특정한 국가, 지역, 장소의 명칭 또는 상품을 제조하고 가공한 지역을 나타내기 위한 명칭을 의미한다. 반면 원산지 명칭(Appellation of Origin)은 상품의 품질, 명성, 기타 다른 특징이 오로지 그 지역에서만 비롯되는 것이라 여겨지는 특정한 국가, 지역, 장소의 명칭을 말한다.

도미니카공화국의 지리적 표시(원산지 명칭)의 등록 대상이 아닌 것은 아래와 같다.

- 공서양속에 위배되는 명칭
- 지리적 기원, 자연, 제조방법, 상품의 특징이나 품질을 잘못 알려줄 우려가 있는 명칭
- 이미 존재하는 상표와 혼동스러울 정도로 동일하거나 유사한 지리적 명칭
- 일반적인 명칭

출처의 표시(Indication of Source) 또는 원산지 명칭(Appellation of Origin)등록을 신청할 수 있는 자는 그 지역에 속한 생산자, 제조업자, 장인들이며 등록되면 보호의 기간은 무기한 이며 내용(명칭)은 언제든지 변경가능하다.

출처의 표시(Indication of Source) 또는 원산지 명칭(Appellation of Origin)등록을 위해서는 ONAPI에 신청서 양식, 명칭, 도면, 지리적 위치의 특정, 생산되는 제품의 간략한 특징 등을 기재한 신청서를 제출하면 된다. 출처의 표시, 원산지 명칭의 등록신청 비용은 165 유로이며 상품류가 추가되면 50 유로의 비용이 추가로 소요된다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니카공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

3.1. 사법구제

특허, 실용신안, 상표, 지리적 표시의 정당한 권리자는 도미니카공화국의 수소 법원에 침해행위의 중지, 손해의 배상, 침해물품 및 침해를 위하여 사용된 물건의 압수와 폐기를 요청할 수 있다. 저작권과 저작 인접권의 경우 손해배상과 침해물품의 폐기를 신청할 수 있다.

3.2. 행정구제

지식재산권청(ONAPI)에서는 특허권 부여와 관련된 분쟁, 이의신청, 무효심판 등에 대한 행정 소송을 다룬다. 보다 효과적인 행정구제 수단은 세관을 통한 통관에 의한 방법이다. 도미니카 공화국의 관세청은 지식재산권(주로 상표) 등록 리스트를 보유하고 있어서 지식재산권 침해물품으로 의심되는 제품이 발견되면 통관을 보유하고 권리자에게 이를 통보한다.

권리자가 세관으로부터 지식재산권의 침해 의심 제품에 대하여 통보를 받고 10일 이내에 별다른 조치를 취하지 아니하면 통관보류를 해제한다. 상기의 조치는 통관되는 물량이 소량이거나 개인적으로 소지할 경우 적용되지 않는다.

통관이 보류되어 압수된 물품은 폐기되는데, 관세청은 폐기 비용을 권리자에게 청구할 수 있다. 만일 권리자가 폐기 비용을 지불하지 아니하면 압수된 물품은 수입업자에게 되돌려준다.

3.3. 형사구제

도미니카공화국에서 법원이 특허를 침해했다고 인정하면 통상 6개월 내지 3년의 징역형과 법정 최저 임금(월급)의 50~1,000배에 해당되는 벌금이 선고되며, 손해배상의 책임을 진다.

04 | 기타

4.1 지식재산관련 법령

- 산업재산권에 관한 법률 Law No. 20-00
- 저작권법 Law No. 65-00
- 도미니카 공화국 Implementation Law No. 424-06 on
- 중앙아메리카-미국 자유무역협정
- DIR-ONAPI결정 001

4.2 지식재산 유관기관 사이트

- EU 도미니카공화국 대표부
(http://eeas.europa.eu/delegations/dominican/index_es.htm)
- 도미니카공화국 지식재산권청(<http://www.onapi.gov.do>)
- 도미니카공화국 저작권청(<http://onda.gob.do/>)
- 도미니카공화국 지식재산권법(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1190>)
- 도미니카공화국 관세청(<http://www.aduanas.gob.do>)

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니카공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

V. 멕시코

- 01. 지식재산제도 개요 _ 105
- 02. 유형별 지식재산권 _ 108
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 129

1.1. 개요

가. 기본 체계

멕시코는 크게 산업재산법과 연방저작권법을 통하여 지식재산권을 보호하고 있다. 산업재산법에는 특허법, 실용신안법, 상표법, 산업디자인법, 영업비밀, 집적회로배치설계에 관한 법, 원산지 명칭, 상호 등이 포함되어 있으며, 저작권법은 저작권, 컴퓨터프로그램저작물, 저작인접권에 관한 내용을 포함하고 있다.

특허권은 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성과 함께 특허 받을 수 없는 사유에 해당되지 않는 발명에 대해 인정된다. 유효기간은 출원일로부터 20년이며 연장은 불가능하다. 반면 실용신안은 신규성과 산업상 이용가능성의 요건만 충족시키면 등록을 받을 수 있으며 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 20년이다. 디자인권은 신규성과 공업상 이용가능성이 있을 때 인정된다. 디자인권의 존속기간 또한 출원일로부터 20년이다. 멕시코는 헤이그 협약에 가입되어 있다.

상표권은 식별력이 인정되고 부등록 사유에 해당하지 않는 경우 출원일로부터 10년 존속되며, 10년간씩 갱신할 수 있다. 저작권은 별도의 신고나 등록 없이 창작과 동시에 자연 발생되며 원칙적으로 저작자의 사망 또는 사망 선고 후 100년 동안 보호된다.

멕시코에서 지식재산권이 침해된 경우 특허법 제188조에 따라 특허청에 의해 직권으로 조사가 이루어지기도 하고, 나아가 특허청은 특허품이나 상표 위조나 침해여부에 관한 조사와 단속활동을 수시로 벌이고 있다(동법 제203조).

또한 다른 국가와 마찬가지로 권리자는 침해자를 상대로 형사고소를 할 수 있으며, 침해자를 상대로 민사상 침해금지청구나, 손해배상청구를 할 수도 있다.

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

PCT	파리 협약	베른 조약	마드리드 의정서	부다페스트조약	UVOP(식물의 신제품 보호에 관한 국제조약)
가입 (1995. 1. 1.)	가입	가입	가입 (2013. 2. 19.)	가입	가입

나. 최근 동향⁵⁰⁾

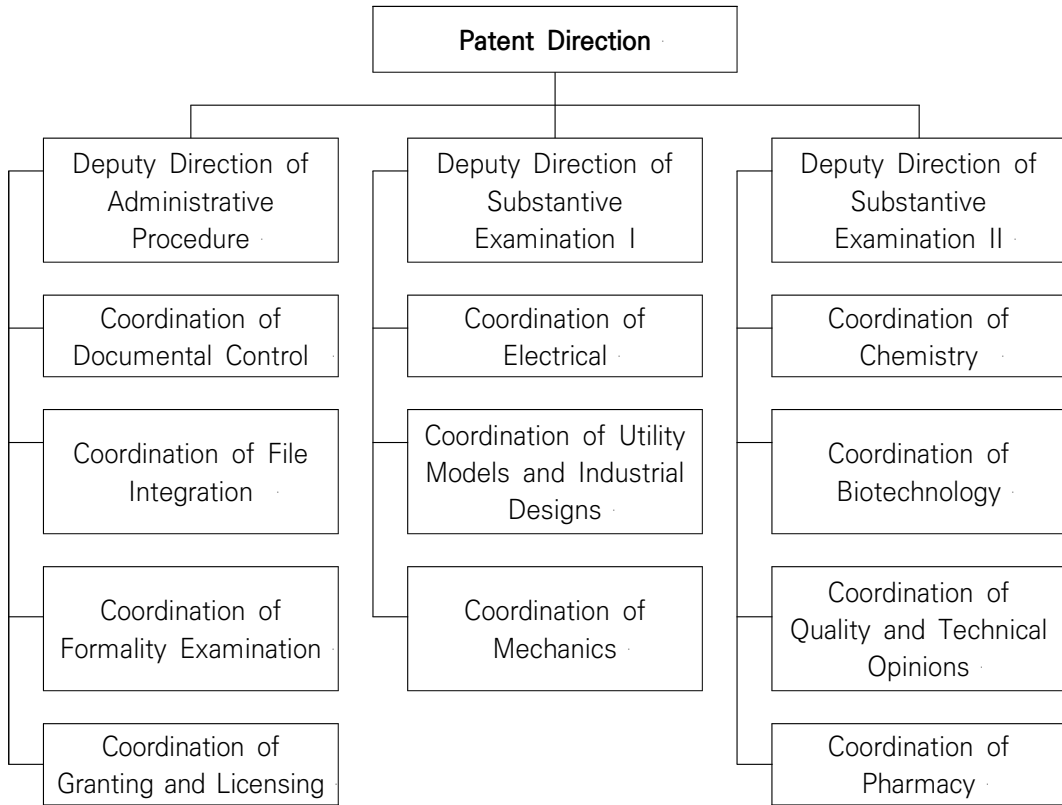
한편, 멕시코 특허청(Mexican Institute of Industrial Property of the United Mexican States, IMPI)은 2018년 8월 10일 일부 비전형 상표 보호를 위한 지식재산권법 발효에 관하여 발표하였는데, 상세 내용은 다음과 같다.

- (배경) IMPI는 상표 등록과 취소에 관한 개정내용을 담은 법을 2018년 5월 발표하였으며, 이에 관한 일부 수정된 내용을 2018년 6월 21일에 IMPI 블로그에 게재하였음. 상표법에 있어 새로운 개념들이 추가된 것이 이번 개정의 주요 특색임
- (주요내용) 동 개정법의 주요내용은 다음과 같음
 - 동 개정법을 통해 브랜드 소유자는 홀로그램, 향기, 색상배합을 상표로 등록할 수 있게 됨
 - 상표 출원인은 상품의 특별한 성격 및 정보(원산지, 제조에 관한 정보 등) 등을 수록한 증명표장을 획득할 수 있게 됨
 - 그러나 유명인의 실명과 가명, 유명인과 관련 있는 이름은 상표로 등록될 수 없으며, 또한 개인의 이미지나 특정 목소리 그리고 본인의 동의 없는 서명 또한 상표로 등록될 수 없음
 - 동 개정법에 따르면, 출원인은 상표 등록 3년 차에 '실질적이고 효과적인 사용'에 관하여 증명할 의무를 선서를 통해 부담하며 이를 이행치 않는 경우 등록은 자동적으로 소멸됨
 - 또한 적법한 소유자의 동의 없이 등록된 경우 해당 상표는 무효화될 수 있으며, 악의에 의해 취득된 상표의 경우 취소 가능함
- (관련의견) 멕시코 법무법인 Becerril, Coca & Becerril은 상표 등록 3년 차에 '실질적이고 효과적인 사용'에 관하여 증명할 의무에 관하여 다음의 의견을 제시하고 있음
 - '실질적이고 효과적인 사용'에 관한 의무 부담은 상표권자에게 '명백한 손해'를 지우는 것임
 - 2018년 7월 20일, 동 로펌은 8월 10일 이전에 허여된 상표에 관하여는 동 의무가 부과되지 않으나, 이후에 허여된 상표에 관하여는 부과된다고 해석되지만 동 개정법은 이에 관하여 명시하고 있지 않으므로 법원의 판단에 따라 결정될 수밖에 없어 상표권자들에게 혼동 가능성이 있다고 밝힘
 - 동 로펌은 실질적인 사용에 관한 규정 적용 대상에 대한 법원의 판단은 일관성이 없을 가능성이 있으므로 2015년 5월 10일 이후로 허여된 상표에 관하여는 '실질적이고 효과적인 사용'에 관한 증명을 하는 것이 상표권 유지에 매우 안정적인 것이라고 밝힘

1.2. 지식재산 관련 기관

지식재산권제도 일반을 담당하는 특허청과 저작권을 관리하는 저작권 관리청이 있다. 특허청의 조직도는 다음과 같다.

50) https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=ETC&po_no=17955



[그림] 멕시코 특허청 조직도

1.3. 지식재산권 출원 통계⁵¹⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	1,246	14,889	81,101	38,810	1,774	2,306
2015	1,364	16,707	90,684	40,744	1,729	2,270
2016	1,310	16,103	98,739	42,873	1,651	2,645
2017	1,334	15,850	108,590	43,154	1,635	2,598
2018	1,555	14,869	109,355	46,468	1,627	2,322

51) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=MX

2.1. 특허

가. 보호대상

발명을 그 대상으로 하는데, 멕시코 산업재산법 제15조에서는 “자연계에 존재하는 물질 또는 에너지 중 하나를 인간의 특정욕구를 만족할 수 있도록 이용할 수 있는 형태로 변경시키는 사람의 창작을 의미한다.”고 규정되어 있다.

멕시코는 1발명 1출원주의를 택하고 있다. 멕시코 산업재산법 제43조는 “특허출원은 단일발명 또는 서로 관련하여 단일발명 개념을 구성하는 1군(一群, 여러 개의 발명)의 발명에 관한 것이 아니면 아니 된다.” 라고 규정하여 1특허출원의 범위를 규정하고 있다. 1발명 1출원주의에 위반한 특허출원은 거절된다.

나. 등록요건

발명이 특허등록을 받기 위해서는 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 있어야 한다.

1) 신규성

발명이 특허출원 하기 전에 국내외에서 여러 사람에게 알려졌거나 알 수 있는 상태에 있는 발명이거나 공공연히 실시하고 있는 경우에는 신규성이 없어 특허를 인정하지 아니한다. 우리나라 특허법 제30조 제1항에서는 특허출원 전 발명이 알려졌거나 국내외에서 반포된 간행물에 게재되었다 하더라도 이러한 사실이 발명자의 의사에 반해서 알려진 경우에는 알려지지 아니한 발명으로 인정하고 있으나 멕시코의 법은 이에 대한 규정이 없는 점이 상이하다.

2) 진보성

진보성은 종래의 발명보다도 개량·발전하여 용이하게 창작할 수 없는 발명이라는 의미이므로 그 발명과 관련한 기술분야에 종사하는 사람이 용이하게 창작할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없다. 따라서 용이하게 창작할 수 없는 발명을 진보성이라 한다. 특허출원서에 첨부된 명세서에는 발명의 목적, 구성, 효과 등을 기재하도록 되어 있으므로 이들의 내용을 주 판단 요소로 해서 진보성을 판단하여야 한다.

3) 산업상 이용가능성

멕시코 산업재산법 제12조 제4항은 “산업상 이용가능성이란 어느 발명이 경제활동의 어느 분야에서 생산되고 또는 사용될 가능성을 의미한다.”고 규정하고 있다.

4) 특허될 수 없는 발명

가) 멕시코 산업재산법 제16조 후단의 특허 받을 수 없는 사유

- 동식물의 발생, 복제 또는 번식을 목적으로 하는 본질적인 생물학적 방법
- 자연계에서 발견되는 생물학적 및 유전학적 물질
- 동물의 품종
- 인체 또는 인체를 구성하는 생명 물질
- 식물의 품종

나) 멕시코 산업재산법 제19조의 특허 받을 수 없는 사유

- 이론상 또는 과학상의 원리
- 지금까지 사람에게 알려지지 않아도, 자연계에 이미 존재하고 있던 것을 개시 혹은 분명히 하는 발견
- 정신작용을 실행하여 게임을 실시하고, 또는 사업 활동을 행하기 위한 정책, 계획, 규칙 및 방법 및 계산방법
- 컴퓨터프로그램
- 정보 제공의 방법
- 미적 창조물, 예술작품 및 문학작품
- 인체 또는 동물에 적용 가능한 외과 수술, 치료 또는 진단 처치 방법
- 알려진 발명의 단순한 나열, 알려진 제품의 혼합 또는 그들의 사용법, 형상, 치수 또는 재료의 변경. 단, 현실에 그들의 결합 혹은 일체화의 정도가 많이 개선된 경우 및 그들 구성요소의 특징적인 품질 또는 기능이 크게 변화하고 있어 해당 분야의 기술에 종사하고 잘 알고 있다 하더라도 산업상의 효과가 이용 방법을 변경하고 있는 경우는 제외한다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

다) 멕시코 산업재산법 제4조의 특허 받을 수 없는 사유

이 규정의 내용은 우리나라의 특허받을 수 없는 사유(한국특허법 제30조)에 해당하는데, 발명이 공공질서에 위반하거나 공서양속에 반하는 경우는 특허될 수 없다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

1) 일반사항

가) 특허출원인이 될 수 있는 사람

- 발명자와 그 승계인(산업재산법 11조, 13조)
- 공동 발명자의 경우(산업재산법 10조의 2)는 공동으로 출원하여야 한다.
- 외국인은 국가 간에 지식재산권 조약이나 협정, 또는 상호 지식재산권을 인정한다는 약정 등이 있어야 한다.

나) 특허출원의 적법요건

- 출원이 유효할 것, 출원인이 특허출원을 할 수 있는 자격이 있어야 하고, 국내에 주소나 영업소를 가지지 아니한 외국인도 특허출원 자격이 없다.
- 특허출원인은 발명자 또는 그 승계인이어야 한다.
- 출원의 대상물이 특허 판단의 대상이 될 수 있을 것
- 특허출원에 대하여 특허청 심사관이 판단할 수 있는 출원이어야 한다.

다) 특허출원서에 기재할 사항(산업재산법 38조)

- 특허출원인 및 발명자의 성명·주소
- 특허출원인의 국적, 발명의 명칭
- 대리인이 있는 경우 대리인의 성명 및 주소
- 특허출원이 외국인의 출원일 경우 우선권주장 여부 (우선권을 주장하려면 최초 출원국가 및 출원번호, 최초 출원년월일을 표시하여야 한다)
- 특허 출원년월일을 기재

라) 특허출원서류

- 명세서
- 필요한 경우 도면
- 1 또는 2 이상의 특허청구범위
- 명세서의 요약서
- 대리인이 있는 경우 위임장
- 위임장에는 출원인 국가의 멕시코 영사관 확인 및 공증사무소의 공증을 받아야 하고, 멕시코 국민의 2명이 증인으로 서야 한다.
- 출원인이 법인인 경우는 이사회 결의서가 있어야 한다.
- 특허출원료 영수증

2) 특허청의 구비서류 첨부여부 심사

가) 특허출원서가 적법한 경우

- 특허청은 특허출원인으로부터 특허출원서를 접수하면 특허출원서류가 적법하게 구비되어 있는지 방식심사를 한다.
- 특허청은 특허출원서에 기재되어 있는 사항, 특허출원서에 첨부해야 할 구비서류가 전부 갖추어졌다고 판단되면 출원번호증을 특허출원인에게 부여한다.

나) 특허출원서가 부적법한 경우

(1) 정정명령

특허청은 특허출원서를 심사(방식심사)한 결과 특허출원서의 기재사항 누락, 잘못된 기재사항이라든가, 특허출원서에 첨부되어야 할 서류가 미흡, 누락된 경우에는 특허출원인에게 이를 정정·보충하도록 보정명령하여야 한다. 이때 보정서 제출은 정정서를 발송한 날로부터 2개월 내에 정정하여야 한다. 특허출원서에 첨부된 서류가 외국문서인 경우는 자진해서 특허출원일로부터 2개월 내에 번역문을 제출하여야 한다.

(2) 정정이 적법하지 아니한 경우

특허청은 특허출원에 대한 정정명령이 있는데도 정정을 하지 아니하거나 적법하지 아니한 정정인 경우 이를 거절(각하)한다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

3) 출원공고

특허출원이 특허공보에 공개된 후 제3자가 특허출원인의 승낙을 얻지 아니하고 특허출원 발명과 동일·유사한 발명을 실시하고 있는 사이 해당 특허출원이 심사에 의거 특허권이 부여되면 특허권자는 특허 대상발명을 실시한 제3자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다(산업재산법 24조). 이 손해배상청구제도는 우리나라의 보상금청구제도와 유사한 제도이다.

4) 실체심사

가) 거절이나 특허허여나

특허청은 특허출원 내용과 관련하여 공개되고, 먼저 특허된 특허 기술조사를 철저히 행한 후 특허출원 발명과 조사한 문헌이 동일, 유사한가를 대비하여 특허출원을 거절할 것인가 특허를 허여할 것인가를 결정한다. 특허출원의 실체심사는 특허출원이 법 제4조의 공공질서 및 선량한 공서양속에 저촉되는지, 발명이 1발명 1출원을 충족하고 있는지 여부도 심사하여야 함은 물론, 명세서, 클레임, 첨부된 도면 등을 심사하여 특허허여 여부를 결정하여야 한다(산업재산규칙 42조 앞부분).

나) 거절이유 통지

특허청은 특허출원의 심사결과 특허거절결정을 할 경우에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 2개월 내에 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(동 규칙 45조)

다) 의견서 제출

특허청의 거절이유 통지서에 대하여 특허출원인은 거절이유와 특허출원 발명이 기술적으로 동일·유사한가 여부를 발명의 목적, 발명의 구성 및 효과를 상세히 검토하여 차별화된 기술 내용을 부각시킨 의견서를 소정기간 내에 작성하여 제출하여야 한다(동 규칙 45조) 즉, 의견서는 특허청의 거절이유에 대한 반박서이고, 해당 발명의 특허부여를 요구하는 문서이므로 의견서는 거절이유에 명시된 거절이유를 극복할 수 있도록 분야별로 나누어 작성할 필요가 있다.

라) 특허청구범위의 정정

특허출원인은 특허청으로부터 거절이유통지서를 접수하면 특허출원 발명과 거절이유를 대비한 결과 양자간에 동일·유사한 점이 있고, 또 차이점이 있다고 판단하거나, 클레임을 변경, 수정하면 특허가 될 수 있다고 판단되면 특허청에 클레임(특허청구범위)을 변경, 수정하는 보정서를 제출

하여야 한다(동규칙 45조 후단). 이때 보정서는 최초의 출원서에 첨부된 명세서나 도면의 범위 내의 변경, 수정이어야 한다.

마) 의견서를 제출하지 아니한 경우

특허출원인은 특허청으로부터 거절이유통지서를 받고 2개월 내에 의견서를 제출하지 아니한 경우, 그 특허출원은 포기한 것으로 본다(동 규칙 45조 후단).

5) 특허료 납부

특허출원인은 특허청으로부터 특허부여를 위한 결정서를 받으면 소정기간 내에 특허료를 납부하여야 하며, 이 특허료의 납부에 의해 특허청은 직권으로 설정 등록하여야 한다. 따라서 특허료의 납부와 동시에 특허권이 발생한다. 특허출원인이 특허결정에 의한 특허료를 납부기간, 추가 납부할 기간 내에 납부하지 아니하면 그 특허출원은 포기한 것으로 본다.

6) 특허공고

특허청은 특허허여를 위한 특허결정을 하고 동시에 2개월 내에 특허공고를 해야 하고 특허증을 발행하기 위한 수수료를 납부하도록 특허출원인에게 서면으로 통지하여야 한다(법 57조). 특허출원인이 2개월 기간 내에 수수료를 납부하지 않은 경우 그 특허출원은 포기한 것으로 본다(법 57조 후단).

7) 소요시간

멕시코에서 특허 출원에서 등록까지 걸리는 기간은 약 4년이다.⁵²⁾

라. 특허권의 효력

1) 보호기간

특허권의 존속기간은 특허출원일로부터 20년이며 연장은 되지 아니한다. 특허권의 존속기간은 특허청에 특허료를 납부하는 조건으로서 출원일로부터 기산한다(산업재산법 23조).

2) 효력범위

가) 특허권의 지역적 범위(속지주의 원칙)

특허권의 효력은 멕시코 국가에만 미친다. 이는 전 세계적으로 공통적이다.

52) <https://www.ip-coster.com/IPGuides/patent-mexico>

나) 시간적 범위

특허권은 특허출원일로부터 20년간 존속하고, 이 기간이 경과하면 특허권이 소멸한다.

다) 내용적 범위

특허의 권리범위는 명세서상의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이 세계 각국의 공통적인 기준이므로 멕시코도 특허청구범위에 기재된 사항으로 한정된다. 그러나 특허권의 보호범위가 특허청구범위에 기재된 사항으로 확정된다 해도 특허청구범위는 명세서의 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하고, 보호범위를 확정하기 위한 특허청구범위의 해석에는 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재 내용을 참고하여야 한다(산업재산법 21조).

3) 실시권

가) 허락에 의한 실시권

허락에 의한 실시권 제도는 특허권자와 특허 실시를 희망하는 제3자와의 계약에 의해 발생한다. 허락에 의한 실시권을 특허청에 등록함으로써 제3자에게 대항할 수 있으며, 허락 실시권자로 등록된 자는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 허락 실시권자가 특허권자인 것과 마찬가지로 해당 특허권을 방어하기 위하여 법원에 민·형사 소송을 제기할 수 있다(산업재산법 68조).

특별한 규정이 있는 경우를 제외하고, 라이선스의 부여는 해당 특허 혹은 등록의 특허권자 혹은 등록권자가 다른 사람에게 라이선스를 부여하거나 또한 동시에 스스로 특허를 실시하는 것을 방해하는 것은 아니다(산업재산법 67조).

나) 강제실시권

특허권자가 특허발명을 정당한 이유 없이 실시하지 않은 경우, 특허 부여일로부터 3년간 또는 출원일로부터 4년간의 어느 쪽이든 늦은 쪽이 경과한 후, 누구나 해당 특허발명의 강제 라이선스(실시권)를 요구하는 신청을 특허청에 할 수 있다(산업재산법 70조). 이 실시권은 특허권자의 실시허락에 관계없이 특허발명을 정당한 이유 없이 장기간 실시하지 아니하는 경우에 특허발명 실시를 희망하는 제3자가 특허청에 실시권을 요청함으로써 발생한다. 강제실시권이 설정되면 그 내용을 특허원부에 기재하여 등록해야 하고 이 등록으로 제3자에게 대항할 수 있다.

4) 권리의 이전

특허권 이전은 등록을 하여야만 제3자에게 대항할 수 있으며(산업재산법 62조) 등록은 효력 발생 요건이다. 특허권이 제3자에게 이전되면 특허권에 등록된 실시권 기타 담보권도 동시에 이전된다.

마. 심판제도

1) 거절결정 불복제도

거절결정 불복청구제도는 특허출원인이 특허청으로부터 특허출원에 대한 특허거절결정을 받은 날로부터 30일 내에 특허청에 불복하여 특허거절결정을 취소시키고 특허결정을 요구하는 제도이다(산업재산법 200조).

가) 거절하기로 결정을 할 경우

특허청의 결정이 불복청구를 거절하는 경우, 그 결정을 청구인에게 서면으로 통지하고, 동시에 특허공보에 공시한다(산업재산법 202조).

나) 특허를 부여하기로 결정을 할 경우

(1) 특허결정서 통지

특허청의 결정이 청구를 이유 있다고 받아들이는 경우 특허결정서를 청구인에게 서면으로 통지하여야 한다.

(2) 특허공고, 특허증 발급(산업재산법 59조)

2) 무효청구 제도

가) 무효사유

- ① 특허등록이 산업재산법 제16조의 특허요건에 위반하여 특허된 경우(특허요건은 발명이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 있어야 하는데 이를 갖추지 못한 발명이 특허된 경우이다.)
- ② 특허 혹은 등록이, 그 시점에서 효력을 가지고 있는 다른 법률 규정에 위반해 주어졌을 경우 본 호에 기초하여 특허 혹은 등록의 무효를 주장하는 소(訴)는, 해당 특허출원인의 인격 대표자에 대한 하자에 기초하는 것이어서는 안 된다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

- ③ 심사의 과정에 해당 특허출원이 포기되었을 경우
- ④ 특허 부여 혹은 등록에 중대한 착오 또는 과실에 의한 하자가 있었을 경우, 또는 특허 등록이 특허 받을 자격이 없는 자에게 부여된 경우
- ⑤ 심사의 계속 중에 있는데 특허출원이 포기된 경우
- ⑥ 특허부여에 중대한 착오 또는 과실에 의한 하자가 있었을 경우 또는 특허를 받을 자격이 없는 자에게 특허된 경우

나) 무효청구인

특허 무효청구인은 이해관계인이면 누구나 청구할 수 있다.

다) 청구기간

위 무효사유 중 ①, ②는 특허 무효 청구할 수 있는 기간은 없으며, 특허발명이 특허 공고된 때부터 언제든지 무효청구 할 수 있다(산업재산법78조 (IV)). 그러나 특허무효 사유 중 (1) 특허 발명이 심사계속 중에 특허출원이 포기되었을 경우, (2) 특허부여가 중대한 착오 또는 과실에 의한 하자가 있었을 경우, (3) 특허등록을 받을 자격이 없는 자에게 특허가 되었을 경우에는 특허공보에 등록공고가 발효한 날로부터 5년 이내에 무효 청구할 수 있다.

라) 무효의 효과

특허발명이 무효청구에 의해 특허청으로부터 무효가 되면 그 특허는 특허된 일자에 거슬러 올라가 특허의 효력을 잃게 된다(산업재산법 79조). 무효는 무효청구 당사자뿐만 아니라 제3자에 대해서도 대세적 효력이 있다.

바. 비용⁵³⁾

1) 출원비용

수수료 항목	수수료
명세서 청구항 및 요약물 영어에서 스페인어로 번역	스페인어 25줄의 장당 USD \$30.00 (영문 각 페이지의 스페인어 번역은 대략 스페인어로 한 장 반이 됨)

53) IP Guidebook(멕시코판) 제260면 이하, 2011년 기준, 이하 다른 권리에서도 같다.

V. 멕시코(Mexico)

수수료 항목	수수료
10개를 초과하는 각 청구항에 대해:	USD \$15.00
위임장의 인증 등본:	USD \$16.00
출원을 위한 서비스료:	USD \$650.00
양도증:	USD \$50.00
조약 우선권 주장(각각): 각 우선권 주장을 위한 관납료	USD \$75.00 USD \$97.00
공식 문서(위임장, 양도증) 누락에 의한 사후 보충 의견제출	USD \$100.00
관납료(PCT 출원. 챗터 I): (PCT 출원. 챗터 II): 파리 조약 출원	USD \$555 (대략) USD \$365 (대략) USD \$695.00 (대략)

참고 : 1994년 10월 1일 발효된 법 개정에 따른 실제 심사 비용을 포함하는 관납료는 출원과 동시에 납부되어야 한다.

2) 연차료(매년 납부하는 특허유지료)

특허의 효력을 유지하기 위한 연차료는 특허 허여 시에만 납부하며 매 5년마다 납부하여야 한다.

연차	연차료	서비스 수수료
제1차 내지 제5차까지	USD \$102.00 (대략)	USD \$100
제6차 내지 제10차까지	USD \$125.00 (대략)	USD \$100
제11차 내지 제20차까지	USD \$150.00 (대략)	USD \$100

2.2. 실용신안

가. 보호대상

실용신안으로 등록하기 위한 실용신안의 법적 정의는 성질, 모양, 구조 혹은 형태의 변경을 통해 그 일부나 실용적 측면에서 다른 기능을 지니게 된 물체기구, 장치 혹은 도구를 말한다. 실용신안등록을 위해서는, 실용신안이 새로운 것이어야 하며, 산업적으로 이용 가능해야 한다 (산업재산법 27, 28조).

01
미국(USA)

02
캐나다(Canada)

03
과테말라(Guatemala)

04
도미니칸공화국(Dominican Republic)

05
멕시코(Mexico)

나. 등록요건

1) 신규성/산업상 이용가능성

산업재산법 제27조에서 실용신안등록을 받으려면 신규성과 산업상 이용가능성만 요구하고 있으므로 실용신안은 진보성이 없어도 실용신안으로 등록받을 수 있다.

2) 등록될 수 없는(부등록) 사유

- 실용신안의 정의에 합치하지 않는 실용신안(산업재산법 28조)
- 신규성이 없는 실용신안(출원 전에 국내에서 널리 알려진 실용신안, 간행물에 게재된 실용신안 등)
- 산업상 이용가능성이 없는 실용신안
- 공공질서에 위반하거나 공서양속에 반한 실용신안

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

실용신안제도는 특허와 등록될 수 있는 요건만 약간 차이가 있을 뿐 동일하다.

- 출원서에 첨부하는 서류의 동일(명세서, 도면, 요약서, 청구범위)
- 특허출원 심사절차 동일
- 특허권의 효력 동일
- 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위 동일
- 권리의 공동소유제도, 이전제도 동일
- 강제실시권제도, 공익상 필요에 의한 실시권제도, 허락에 의한 실시권제도의 동일
- 특허무효청구제도, 소멸제도 동일
- 거절결정불복청구제도 동일

실용신안 등록에 대한 심사에는 약 2년이 소요된다.⁵⁴⁾

라. 실용신안권의 효력

실용신안권의 보호기간, 권리 양도 등의 효력은 특허와 동일하다.

54) 해외지식재산보호가이드북(멕시코편), 290쪽

마. 심판제도

특허와 동일하다.

바. 비용

1) 실용신안 등록출원

수수료 항목	수수료
명세서 청구항 및 요약을 영어에서 스페인어로 번역	스페인어 25줄의 장당 USD \$30.00 (영문 각 페이지의 스페인어 번역은 대략 스페인어로 한 장 반이 됨)
10개를 초과하는 각 청구항에 대해:	USD \$15.00
위임장의 인증 등본:	USD \$16.00
출원을 위한 서비스료:	USD \$650.00
양도증:	USD \$50.00
조약 우선권 주장(각각):	USD \$75.00
각 우선권 주장을 위한 관납료	USD \$97.00
공식 문서(위임장, 양도증) 누락에 의한 사후 보충 의견제출	USD \$100.00
관납료(PCT 출원. 챗터 I): (PCT 출원. 챗터 II): 파리 조약 출원	USD \$555 (대략) USD \$365 (대략) USD \$695.00 (대략)

참고 : 1994년 10월 1일 발효된 법 개정에 따른 실제 심사 비용을 포함하는 관납료는 출원과 동시에 납부되어야 한다.

2) 연차료(매년 납부하는 등록유지료)

권리의 효력을 유지하기 위한 연차료는 등록시에만 납부하며 매 5년마다 납부하여야 한다.

연차	연차료
제1차 내지 제5차까지	USD \$100.00 (대략)
제6차 내지 제10차까지	USD \$102.00 (대략)
제11차 내지 제20차까지	USD \$120.00 (대략)

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

2.3. 디자인

가. 보호대상(산업재산권법 제32조)

- 장식을 목적으로 하여 공업제품에 형성된 형상, 선, 또는 색채의 조합이며 해당 제품에 특유의 외관을 나타내는 평면의 디자인
- 공업제품 제조를 위한 모형 혹은 패턴으로서 작용하는 어떠한 기술적 효과에도 연관되지 않는 특유의 외관을 해당 제품에 나타내는 입체형상에 의하여 구성되는 입체의 디자인 혹은 모형

나. 등록요건

1) 신규성(출원 전에 알려지지 아니한 디자인)

신규성은 디자인등록 출원하기 전에 국내외에서 알려지지 아니한 디자인, 국내외에서 반포된 간행물에 게재되지 아니한 디자인을 말한다.

2) 공업상 이용가능성

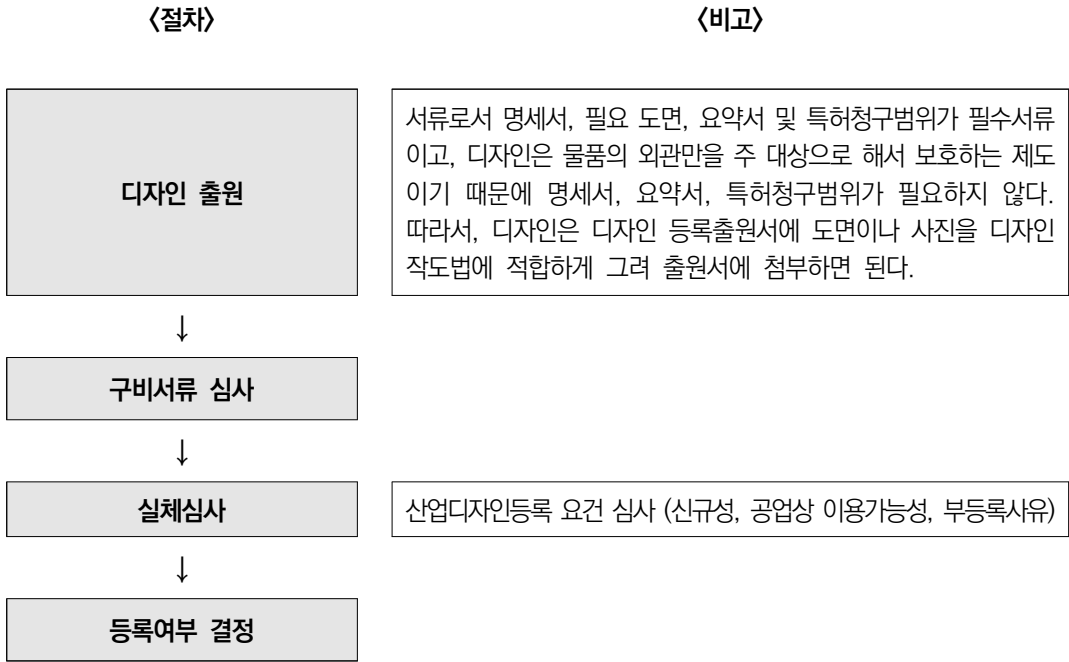
- 공업상이란 공업적으로 동일 물품을 양산할 수 있는 것을 말한다. 공업적으로 물품을 만들어 낼 수 있어야 하므로 농업적 생산 방법이나, 상업적 및 어업적 생산 방법 및 자연 현상에 의해 생산되는 것은 배제된다.
- 1 물품만을 만드는 것을 목적으로 하는 회화나 조각 같은 것은 공업성이 없다고 하여야 한다.

이 법에 의해 보호되는 디자인은 동일한 물품이 다수 생산되어야 하고 하나의 작품을 제작하는 것을 목적으로 하거나 그 하나의 작품 제작에 의하여 완수되는 저작물은 대상이 되지 아니한다.

3) 제일 먼저 출원된 디자인에 해당

선출원주의라 함은 동일 디자인을 특허청에 제일 먼저 출원한 자에게 권리를 부여하는 주의를 말한다(선고안주의란 제일 먼저 고안한자에게 등록을 부여하는 주의를 말함).

다. 취득절차 및 출원/등록 기간



디자인 등록에 대한 심사에는 약 1년이 소요된다.⁵⁵⁾

라. 특허제도 적용

디자인의 심사절차, 등록절차, 디자인권의 의의 및 효력, 디자인권의 이전 및 실시권, 특허의 무효, 소멸 등은 특허제도와 동일하다.

마. 비용

1) 디자인 등록출원 수수료

수수료 항목	수수료
관납료	USD \$202.00
양도증	USD \$50.00
출원을 위한 서비스료	USD \$650.00

55) 해외지식재산보호가이드북(멕시코편), 290쪽

미국(USA)	01
캐나다(Canada)	02
과테말라(Guatemala)	03
도미니칸공화국(Dominican Republic)	04
멕시코(Mexico)	05

수수료 항목	수수료
위임장의 인증 등본	USD \$16.00
공식 문서(위임장, 양도증) 누락에 의한 사후 보충 의견 제출	USD \$100.00-150.00
우선권 주장을 위한 당소 비용 :	US \$75.00
우선권 주장을 위한 관납료 :	US \$97.00 (대략)

참고 : 1994년 10월 1일 발효된 법 개정에 따른 실제 심사비용을 포함하는 관납료는 출원과 동시에 납부되어야 한다.

2) 연차료 (매년 납부하는 등록유지료)

연차	연차료
제1차 내지 제5차까지	USD \$100.00 (대략)
제6차 내지 제10차까지	USD \$102.00 (대략)
제11차 내지 제20차까지	USD \$120.00 (대략)

2.4. 상표

가. 보호대상

상표는 상품 및 서비스에 표시하는 명칭이고, 이 명칭은 자기의 상품 및 서비스를 타인의 상품 및 서비스와 구별하기 위한 것이다. 이 자타상품식별력의 존재에 의해 수요자가 상품 및 서비스의 혼동이나, 오인을 일으키지 아니하고, 수요자를 보호할 수 있다(산업재산법 89조).

나. 등록요건

1) 선출원주의

선출원주의는 상표를 특허청에 제일 먼저 출원한 사람에게 상표등록을 부여하는 제도이다(산업재산법 121조).

2) 부등록사유에 해당하지 않을 것

- 상표는 다음의 등록받지 못할 사유에 해당하면 상표등록이 되지 아니한다(산업재산법 90조).

V. 멕시코(Mexico)

- 시각적이어도 움직임으로 표현되는, 입체의 동태적 혹은 변형적인 명칭, 도형 또는 형상
- 상표의 보호가 요구되는 상품 또는 서비스의 기술적 명칭 혹은 보통으로 이용되는 명칭 및 일상의 용어나 영업 관행에 의해 해당 상품 혹은 서비스의 보통명칭 또는 일반적 호칭이 되어있는 말
- 공공의 재산인 또는 일반 공중이 이용할 수 있는 입체의 형상, 다른 것과의 구별을 용이하게 하는 독자성이 부족한 입체형상 및 상품의 보통 혹은 일상적인 형상 또는 성질 혹은 공업적 기능에 의하여 정해지는 형상
- 거래에 있어서, 상품의 종류, 품질, 수량, 구성, 용도, 가격, 원산지 명칭 또는 생산 시기를 특정하는 기능을 달성하는 설명적 혹은 지시적인 용어를 포함한다.
- 문자, 숫자 또는 색채. 단, 그들이 그들에 특별 현저성을 주는 기능을 하는 부호, 도형 혹은 명칭 등의 요소와 결합하고 있는지 또는 그들을 수반하고 있는 경우는 달리한다.
- 다른 언어로 번역한 번역문이며, 등록할 수 없는 말에 대한 자의(恣意)적으로 변경할 수 있는 철(파일) 또는 인공적인 구성
- 승인 없이 외국, 멕시코 국, 지방 자치체 그 외의 행정 주체의 문장(紋章), 기(旗) 혹은 기장을 복제 또는 모방한 표지, 및 정부계 혹은 비정부계의 국제 조직 그 외 공인된 조직의 명칭을 포함한 모든 명칭(全稱) 혹은 약칭, 표장, 또는 문장(紋章)
- 관할 관청의 허가 없이 멕시코 국에서 채용하는 관리 혹은 보증용의 공적 표지 혹은 공인(公印)을 복제 또는 모방한 표지, 또는 동전, 은행권, 기념 동전 그 외 멕시코 국내 혹은 외국의 법화(法貨)를 복제 혹은 모방한 표지
- 공인의 박람회, 물품전시회, 집회, 문화행사 또는 스포츠 대회에 있어서 수여되는 훈장, 메달 그 외의 상장의 명칭 또는 도식 표시를 복제 또는 모방하는 표지
- 고유 또는 보통의 지리학상의 명칭 및 지도, 또는 나라를 나타내는 명사(名詞) 또는 형용사로, 상품 또는 서비스의 출처(소)를 표시하고 그와 같은 출처(소)에 관한 혼동 혹은 오인을 일으키게 할 가능성이 있는 것
- 어느 상품의 제조로 알려져 있는 도시 혹은 장소의 명칭으로, 그들 상품을 보호하기 위하여 붙여져 있는 것. 단, 특이성이 있는 동시에 혼동의 우려가 없는 개인의 명칭으로, 그 소유자의 동의를 받고 있는 것은 제외한다.
- 사람의 성명, 필명, 서명의 초상으로, 그 자 혹은, 그 자가 고인인 경우는, 그 생존 배우자, 직계혈족 및 양자손자 또 방계친족(모두 4촌수 뒤에까지의 것)의 동의를 얻지 않은 것

미국(USA)

01

캐나다(Canada)

02

과테말라(Guatemala)

03

도미니칸공화국(Dominican Republic)

04

멕시코(Mexico)

05

- 지적 혹은 예술적 작품의 표제, 정기간행물 그 외의 출판물의 표제, 혹은 상징적 캐릭터 또는 실제인 초상의 명칭, 예명, 및 연예 그룹의 명칭으로, 대응하는 권리의 소유자로부터 그들의 등록에 대한 명시적 승인을 얻지 않은 것
- 공중을 속이는 또는 오인시킬 우려가 있는 입체의 명칭, 도형 또는 형상이며, 보호하려고 하는 상품 혹은 서비스의 성질, 구성성분 또는 품질에 대한 허위표시를 구성한다고 이해되는 것
- 상품 혹은 서비스에 사용되는 것으로서 멕시코에서 잘 알려져 있다고 특허청이 판단하는 표장과 동일 혹은 유사한 입체의 명칭, 도형 또는 형상.
- 먼저 출원이 이루어져 등록을 기다리고 있든지 또는 이미 등록되어 효력을 가지는 다른 상표와 동일 혹은 혼동시킬 정도로 유사하고, 또한 동일 혹은 유사한 상품 또는 서비스에 사용되는 표장. 단, 이미 등록되어 있는 것과 동일한 표장이어도, 유사한 상품 혹은 서비스의 사용을 위하여 동일 소유자에 의하여 출원되는 경우는 제외한다.
- 해당 상표에 의하여 보호하려고 하는 상품 혹은 서비스의 제조 혹은 판매 또는 제공을 주된 업무로 하는 회사 또는 공업, 상업 혹은 서비스의 사업소에 의하여 사용되는 상호로, 해당 상표의 등록 출원일 또는 최초의 사용의 선서일보다 전에 사용되고 있는 것과 동일 혹은 혼동시킬 정도로 유사한 표장. 단, 이 규정은, 해당 상호의 소유자에 의한 상표등록 출원의 경우에는, 동일한 상호가 다른 자에 의하여 공시되지 않은 한 적용되지 않는다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

1) 방식심사

특허청은 상표등록 출원서를 접수하면 상표등록출원서의 기재사항이 적합한가, 첨부된 구비 서류가 명확한지 아닌지에 대한 방식심사를 한다(산업재산법 119조) 상표등록 출원서에 출원인의 성명, 주소 및 국적의 기재가 정확하고, 상표의 견본이 부착되어 있고, 수수료 영수증(법 114조)이 첨부되어 있고, 출원서가 스페인언어로 기재되어 있고, 출원이나 또는 대리인의 서명이 되어 있는 출원서의 출원일이 원출원일로 인정된다.

2) 실체심사

특허청 심사관은 상표등록출원의 내용 중 상표 및 지정상품에 대하여 흠이 있는가 여부, 상표 출원과 동일, 유사한 먼저 출원한 출원이 있는가 여부, 이미 먼저 등록된 상표가 있는가 여부 등 상표등록요건, 등록받을 수 없는 사유에 해당하는지 여부를 철저히 심사하여야 한다.

상표출원의 심사 결과 상표가 상표등록요건에 해당하지 아니하고, 등록받을 수 없는 사유에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 경우가 있거나, 상표등록출원서나 첨부서류 등에 보정할 사항이 있는 경우에는 거절이유통지서나 보정할 것을 지시하여야 한다.

보정기간 내에 특허청의 지시에 따라 출원인이 해당 상표를 수정 혹은 변경했을 경우, 그 상표에 대해 재차 심사를 한다. 단, 출원인이 수정 혹은 변경한 상표에 대한 수수료를 납부함과 동시에 제113조 및 제114조 및 본 법에 기초하는 규칙의 해당 규정의 요건을 충족하는 것을 조건으로 한다. 그러한 경우, 보정서를 제출한 날을 출원일로 한다(산업재산법 123조).

3) 거절을 위한 결정

특허청의 실제심사결과 상표등록요건에 적합하지 아니하거나 상표출원이 상표 등록을 받을 수 없는 사유에 해당하면, 특허청 심사관은 상표등록 출원인에게 상표등록출원을 거절한다는 거절 결정서를 서면으로 송부하여야 한다.

4) 등록을 위한 결정

특허청은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견하지 못한 경우 상표등록 출원인에게 상표 등록증이 발행된다.

5) 소요시간

멕시코에서 상표 출원 후 심사가 무난히 이루어지는 경우 등록까지는 약 8~10개월이 소요된다.⁵⁶⁾

라. 상표권의 효력

1) 상표권의 존속기간

상표권의 효력은 상표등록 출원일로부터 10년 존속하며, 10년간씩 갱신할 수 있다(산업재산법 133조).

2) 독점권과 금지권

가) 등록상표권의 적극적 효력(전용권)

56) <https://www.ip-coster.com/IPGuides/trademark-mexico>

상표권자는 등록상표를 전용적으로 사용할 권리가 있어서 이를 타인에게 이전하거나 사용권을 허락하여 수익을 얻을 수 있고 또는 담보권을 설정할 수 있다. 또한 상표권자는 상표권을 포기할 권리와 스스로 사용권을 제한할 수 있는 권리도 가진다.

나) 상표권의 소극적 효력(금지권)

상표권의 전용권을 실질적으로 보호하고 상품출처에 대한 수요자의 오인, 혼동을 방지하기 위하여 상표권의 배타적 효력이 미치는 범위를 등록상표 및 지정상품과 유사한 범위까지 확장하고 있다.

3) 상표권의 이전

상표권의 이전은 상표권의 동일성을 유지하면서 소유 주체만을 변경하는 것이며, 상표권 이전 시 영업과 같이 이전하지 아니하여도 자유로이 이전이 허용된다. 상표등록출원 중에도 상표등록을 받을 수 있는 권리를 타인에게 이전할 수 있다. 상표권의 이전은 상표권 이전등록신청서를 특허청에 제출하여야 하고, 신청서에는 양도인·양수인의 인적 사항, 등록번호 지정상품 등을 기재하여야 한다. 상표권의 이전은 등록에 의해 발생한다. 이는 권리관계의 변동을 공시하여 상표권자의 명확화를 기하기 위한 것이다.

4) 상표권의 사용권

등록상표의 상표권자 혹은 등록 출원 중의 상표의 출원인은, 계약에 의해 해당 상표의 대상인 상품 또는 서비스의 전부 혹은 일부에 대하여 해당 상표의 사용권을 1인 또는 2인 이상에게 허락할 수 있다(산업재산법 136조).

사용권을 제3자에게 대항하기 위해서는 특허청에 사용권을 등록하여야 한다. 특허청에 사용권이 등록된 자에 의한 해당 상표의 사용은 상표권자에 의하여 사용된 것으로 본다(산업재산법 141조).

마. 심판제도

1) 무효청구

특허청의 심사를 거쳐 등록된 상표에 대하여 법에 규정된 상표등록 무효사유에 해당하는 경우 특허청에 의해 상표권의 효력을 소멸시키는 상표등록 무효청구 제도가 있다. 상표등록 무효결정이 확정되면 그 상표등록은 상표등록시까지 거슬러 올라가서 소멸된다. 즉, 상표권의 효력이 등록시부터 상실된다.

2) 취소청구

등록상표가 일반명칭화 되어 등록상표의 자타상품식별력을 상실한 경우에는 상표등록 취소사유가 된다(산업재산법 153조). 특허청의 상표등록 취소결정의 효과는 소급해서 상표권이 소멸되는 것이 아니고 장래에 향하여 상표권이 소멸된다. 이 점에서 상표등록 무효의 효력과 차이가 있다.

바. 비용

수수료항목	수수료
출원을 위한 서비스료	USD \$450.00
관납료	USD \$210.00 (대략)
위임장의 인증 등본	USD \$16.00
복사	USD \$5.00
공식문서(이임장, 양도증) 누락에 의한 사후 보충의견 제출	USD \$100.00-150.00

2.5. 저작권

가. 보호대상(저작권법 제13조)

①문학, ②뮤지컬, ③연극, ④무용, ⑤그림·도면, ⑥조각·3차원예술, ⑦패러디·단편소설, ⑧건축, ⑨영화, 기타의 AV작품, ⑩라디오, TV 프로그램, ⑪컴퓨터 프로그램, ⑫사진작품, ⑬응용미술·그래픽·섬유디자인, ⑭백과사전, 데이터베이스와 같이, 그 콘텐츠 혹은 어떤 주체에 기초하여 선택하여 배열된 것이 지적창작에 의하여 구성된 수집물 등이 저작물의 대상이 된다 (저작권법 13조).

나. 저작권의 발생

저작권은 저작물의 완성과 동시에 권리가 발생하는 무방식주의(無方式主義)와 저작물을 완성하였다 하더라도 저작권 관리청에 등록을 하여야 저작권이 발생하는 방식주의가 있다. 멕시코는 무방식주의를 채택하고 있다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

다. 저작권의 내용(저작자의 권리)

1) 저작인격권(저작권법 제24조)

가) 일신전속적인 권리, 양도 불가

이는 저작권자만이 저작물에 대하여 가지는 고유의 인격에 관한 권리이며, 이 인격은 일신 전속적이며 영구적인 권리이고, 다른 사람에게 이를 양도하거나 처분할 수 없다.

나) 존속기간

저작인격권은 존속기간이나 시효가 없으며, 취소불가능하고 압류가 불가능한 특성을 지니고 있다. 따라서, 저작자는 저작물에 대한 공표권, 성명표시권 및 동일성 유지권이 있다.

2) 저작재산권

가) 저작권은 하나의 재산권

저작권도 하나의 재산권이므로 이 재산권으로 인해 저작권의 경제적 가치가 높기 때문에 이를 이용하려고 한다. 이 저작재산권에는 복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포 및 대여권, 2차적 저작물 작성권을 포함한다.

나) 양도

저작재산권은 이를 다른 사람에게 전부 또는 일부를 양도할 수 있고, 담보권(질권)도 설정할 수 있다. 뿐만 아니라 저작재산권에 타인에게 사용권을 허락할 수 있고, 사용권자는 저작재산권자의 동의 없이 사용권을 타인에게 양도할 수 없다.

다) 저작재산권의 보호기간

저작재산권의 보호기간은 저작권자의 일생 동안, 그리고 사후 100년간 존속하며, 보호기간이 경과하면 그 권리는 소멸한다. 또한 사후 출판된 작품에 대한 저작권은 첫 출판일로부터 100년간 지속된다.

3) 저작인접권 (Derechos conexas)

저작인접권은 저작물의 창작자는 아니지만 저작물을 여러 사람에게 전달하는데 중요한 역할을 하는 실연자, 음반제작자, 방송사업자 등에게 인정되는 권리이다.

3.1. 특허청에 의한 구제

가. 산업재산법 제188조에 의한 행정상의 구제

특허청의 직권에 의하여, 또는 특허권자, 상표권자 등 이해관계인의 신청에 의해 조사가 진행된다(산업재산법 188조). 특허청은 양 당사자에게 주어진 기간 경과 후에 특허권자, 상표권자 등과 침해자로부터 진술받은 내용과 증거를 중심으로 행정판결을 하여야 하고(동법 199조), 판결문을 양 당사자에게 송달하여야 한다.

특허청은 침해와 관련된 행정구제신청의 판결에 의거 다음과 같은 조치를 취할 수 있다(동법 192조의 2).

- 침해품 유통금지 명령
- 불법으로 제조된 물건이나 사용된 물건 유통금지
- 침해한 상품의 마케팅 등 금지, 표시, 라벨 사용금지
- 침해행위 중단 명령
- 침해한 물건 몰수, 침해품 회수 명령

나. 산업재산법 제203조에 의한 구제

특허청은 특허품이나 상표 위조나 침해여부에 관한 조사와 단속활동을 벌여 상거래질서를 확립하여 거래안전을 도모하여야 한다. 이런 차원에서 특허청은 수시로 단속활동을 벌이고 있다(동법 203조). 특허청으로부터 행정위반혐의가 있어서 산업재산법의 준수여부와 관련하여 보고서와 정보제출의 요청을 받은 사람은 이러한 요청이 있은 후 15일 이내에 특허청에 이를 제출할 의무가 있다(동법 204조).

3.2. 사법기관에 의한 구제

가. 형사상 구제방법

특허권자 등 지식재산권자는 지식재산권을 특허권리자의 허락도 받지 아니하고 사용하거나 모방할 경우에 경찰서나 검찰청에 권리침해죄로 고소할 수 있다. 최종적인 판결은 연방법원에서 한다.

미국(USA) 01

캐나다(Canada) 02

과테말라(Guatemala) 03

도미니칸공화국(Dominican Republic) 04

멕시코(Mexico) 05

지식재산권의 침해행위에 의하여 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.

나. 민사상 구제방법

1) 지식재산권 침해금지 청구소송

지식재산권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 사용권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

2) 손해배상청구

지식재산권자 또는 사용권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 지식재산권 또는 사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해배상을 청구할 수 있다.

3) 가처분 신청

지식재산권자 또는 사용권자는 타인이 지식재산권자나 사용권자의 동의 없이 침해하는 경우에는 침해한 물건을 상대로 법원에 가처분을 신청할 수 있다.

4) 침해물 폐기청구

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

VI. 베네수엘라

- 01. 지식재산제도 개요 _ 133
- 02. 유형별 지식재산권 _ 136
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 147
- 04. 기타 _ 148

1.1. 개요

베네수엘라의 지식재산권은 전통적으로 저작권과 산업재산권으로 구별돼 왔다. 저작권은 문학, 그래픽, 음악, 영상제작물 등을 포함하는 개념으로 1993년 제정된 저작권법에 따라 보호되며, 산업재산권은 특허, 상표 등에 대한 보호로, 안데안 공동체(CAN, Comunidad Andina de Naciones)의 2000년 9월 486호 결정에 따라 시행돼 왔다.

베네수엘라 정부는 지식재산권의 보호와 위법행위 단속을 위해 1997년에 SAPI를 설립했으며 1955년 제정된 산업재산권법을 기본법령으로 하고 있다. SAPI는 1992년 시행령 2095호에 따라 외국인투자, 기술수입, 상표 및 특허의 사용 등을 관리하고 있다.

2006년에 베네수엘라는 안데안 공동체를 탈퇴하고 MERCOSUR에 가입하였는데, 2008년 9월 지식재산권청장은 안데안 공동체 결정 486호를 시행할 법적 근거가 없다는 성명을 발표한 바 있다. 이러한 MERCOSUR가입에 따른 비준절차가 2012년 7월 마무리됨에 따라 베네수엘라는 지식재산권 보호를 위한 새로운 법적 규범을 마련하게 되었다.

MERCOSUR란 브라질 아르헨티나 우루과이 파라과이 등 남미 4개국 경제 공동체인데, 남미국가 간 무역장벽을 없애기 위해 1995년 창설됐으며 2012년 베네수엘라가 정식 가입해 정회원국이 5개국으로 늘었다가 2017년 8월 5일(현지시간) 브라질 아르헨티나 우루과이 파라과이 창립 회원국이 베네수엘라에 대해 민주주의가 복구될 때까지 회원자격을 정지한다고 결정함으로써 4개국으로 다시 줄게 됐다.

안데안 공동체 탈퇴로 인하여 베네수엘라는 지식재산권 보호를 위한 예전의 법적인 상태(1956년)로 회귀하게 되었는데, 이 법은 원산지 증명이나 지리적 표시를 보호하고 있지 않을 뿐만 아니라 특허의 존속기간도 10년으로써 WTO/TRIPs나 파리조약과 같은 국제적인 규범에서 보호하는 존속기간인 20년과는 일치하지 않는다.

특허권은 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성을 갖추고, 불특허대상에 해당되지 않는 발명에 대해 인정된다. 특허의 존속기간은 특허권 부여 후 5년에서 10년까지이며 실용신안과 디자인의 보호기간 또한 특허와 같다.

상표권은 식별성을 갖추고 부등록 사유에 해당하지 않는 서명, 문양, 단어 또는 단어의 조합, 참신성을 갖춘 표시 등에 대해 인정된다. 상표의 존속기간은 등록일로부터 15년이며, 추가로 15년씩 갱신이 가능하다.

저작권은 문학, 음악, 연극, 미술, 과학 또는 시청각 작품 같은 창작물을 보호한다. 보호를 받기 위하여 등록이 필수적인 사항이 아니며 일반적으로 저작자의 사망 또는 사망 신고 후 60년 동안 보호된다.

1990년대까지는 특허 및 상표의 침해 및 보호를 위한 점진적 개선이 있었으나, 2003년 이후 외국산 의약품 관련 특허를 한 건도 허가하지 않았으며, 2005년 이후부터는 의약품에 대하여 어떠한 종류의 특허도 부여하지 않았다.

그럼에도 불구하고 베네수엘라에 진출한 외국 기업들은 의약품이나 화학물 기타 제조방법 등에 관한 발명을 지속적으로 출원을 하고 있는데, 이는 훗날의 법 개정을 통해 특허의 대상이 될 경우를 대비하여 우선권을 확보하기 위한 것으로 보인다.

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

PCT	파리 협약	베른 조약	마드리드 의정서	부다페스트조약	UVOP(식물의 신물질 보호에 관한 국제조약)
미가입	가입	가입	미가입	미가입	미가입

1.2. 지식재산 관련 기관

베네수엘라의 지식재산권 담당기관은 무역인적자원부(Ministry of Popular Power for Trade, MPPC), 지식재산권청(Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual, SAPI)⁵⁷⁾, 과학기술혁신인적자원부(Ministry of Popular Power for Science, Technology and Innovation, MPPCTI)가 있다.

SAPI는 1997년 3월 25일 법령 No. 1,768에 의해 창설되어 1998년 4월 7일의 장관 결의안 054호에 따라 1998년 5월 1일부터 운영이 시작되었다. 특허, 상표, 저작권을 관리하는 국가 통상 부속 기관으로 사무총장, 산업재산 등록국, 저작권국, 법률 자문국, 행정 지원국, 보급 협력국으로 구성되어 있으며, 산업재산권과 저작권을 동일한 조직 하에서 통합하여 관리하고 있다.

57) 코로나19 사태로 인하여 2020년 3월 이후 업무의 상당 부분이 원활히 이루어지지 않고 있다.

VI. 베네수엘라(Venezuela)



[그림] 베네수엘라 지식재산권청(SAPI) 조직도

1.3. 지식재산권 출원 통계⁵⁸⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	55	1,377	13,275	7,480	-	-
2015	47	928	12,945	6,601	-	-
2016	35	560	16,463	5,160	-	-
2017	96	338	18,414	4,025	-	-
2018	-	-	-	-	-	-

58) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=VE

베네수엘라(Venezuela) 06

브라질(Brazil) 07

아르헨티나(Argentina) 08

에콰도르(Ecuador) 09

칠레(Chile) 10

2.1. 특허, 실용신안⁵⁹⁾, 디자인⁶⁰⁾

가. 보호대상

1955년에 제정된 산업재산권법에 따라, 발명, 실용신안, 모델, 산업디자인 등의 지식재산권을 보호하고 있다. 특허의 존속기간은 특허권 부여 후 5년에서 10년까지다. 외국에서 개발된 기술에 대한 특허는 5년 혹은 외국 특허기간의 종료 기간 중 짧은 것에 따른다.

특허 등록에 필요한 신규성의 기준은 베네수엘라에서 알려지지 않았거나 특허 등록되지 않았거나 사용되지 않아야 한다. 또한 특허 출원일 이전에 베네수엘라 및 해외에서 널리 사용, 판매, 광고 되지 않은 것이어야 한다. 특이하게도 베네수엘라는 실용신안, 디자인을 특허의 특별한 형태로 규정하고 있다.

관련된 지식재산권의 정의는 다음과 같다.

- 1) 발명 특허(Patent of Invention): 인간의 발명이나 혁신적인 노력의 결과물이 새로운 제품이나 공정으로 구체화 되어 기술적인 문제를 해결할 수 있게 된 것
- 2) 개량 특허(Improvement Patent): 이미 널리 알려져 있는 제품의 형태를 개선하거나 변형한 것(실용신안과 유사한 개념)
- 3) 산업 모델(Industrial Model): 독자적인 모양과 형태를 갖춘 다른 제품을 생산하기 위하여 사용되는 모델
- 4) 산업 디자인(Industrial Design): 산업적으로 생산가능한 제품의 외관을 표시하기 위한 선, 색채 또는 선과 색채의 배열 또는 조합

나. 등록요건

베네수엘라 특허법에서 규정된 특허의 등록요건은 아래와 같다.

- 1) 신규성: 특허를 출원하기 전에 그 기술(기술적인 해결책)이 전 세계 그 어디에서도 공개 되지 않았어야 한다. 산업 모델(Industrial Model)과 산업 디자인(Industrial Design)의 경우 특허와는 달리 출원인이 출원 전에 이미 사용했어도 등록가능하다.

59) Improvement Patent: 특허의 한 부류에 속함

60) Industrial Model, Industrial Design: 특허의 한 부류에 속함

VI. 베네수엘라(Venezuela)

- 2) 진보성: 그 발명이 이 분야의 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 만들어 낼 수 있을 정도로 자명한 사항이면 특허를 받을 수 없다.
- 3) 산업상 이용 가능성: 그 발명이 어떤 종류의 산업(최광의 개념)에 사용될 수 있어야 한다.

발명의 상세한 설명은 이 분야의 통상의 지식을 가진 자가 그 과정을 반복 실시해서 동일한 결과를 얻을 수 있도록 충분히 명확하고 완벽하게 기재되어 있어야 한다.

베네수엘라 특허법 제14조 및 15조에는 모든 발명이 특허를 받을 수 있는 것이 아니라 아래의 발명만이 특허를 받을 수 있다고 규정되어 있다.

- 새롭고 구체적이며 유용한 제품
- 새로운 기계, 도구, 기구, 장치로서 산업, 의학, 기술, 과학분야에 사용될 수 있는 것
- 기계부품, 기계류, 장치나 이의 부품
- 산업적 또는 상업적인 재료나 물건을 만들기 위한 새로운 공정
- 화학제품을 새롭게 제조하기 위한 방법이나 천연 물질을 제조, 추출 또는 분리하는 새로운 방법
- 이미 알려진 것을 변화, 개량, 변형한 것
- 새로운 산업 모델이나 드로잉
- 산업적으로 응용 가능한 다른 발명이나 발견
- 외국에서 등록받았으나 베네수엘라에서 공개되지 않았거나, 특허 등록되지 않았거나, 사용되지 않은 발명, 산업 모델 또는 드로잉.

아래의 발명은 특허를 받을 수 없다.

- 음료 및 음식물, 의약품, 의료 및 약학적인 제조 방법, 화학 제법, 반응 및 조합
- 재무, 투자, 상업, 광고 시스템 및 계획 또는 단순한 자본 관리 방법
- 자연의 산물이나 자연력을 단순히 발견한 것 또는 이용한 것(새로운 것이라도 불가능)
- 기존의 물품, 물건, 객체를 새롭게 이용한 것
- 작업 방법이나 영업 비밀
- 단순히 이론적이거나 추측에 불과한 발명
- 자연법칙, 건강, 공서양속, 국가안보에 위배되는 발명

베네수엘라(Venezuela)
06

브라질(Brazil)
07

아르헨티나(Argentina)
08

에콰도르(Ecuador)
09

칠레(Chile)
10

- 이미 특허를 받았거나 공공의 영역에 속하는 발명
- 국내에 이미 알려진 발명

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

베네수엘라의 모든 지식재산권의 등록은 베네수엘라의 수도인 카라카스에 집중되어 있는데, 그 절차의 진행상황은 지식재산권청의 웹사이트에서 확인할 수 있다. 그러나 즉각적으로 업데이트 되지 않기 때문에 출원인은 항상 자신의 출원상황을 개인적으로 그리고 지속적으로 확인해야 절차를 따르지 않아 발생될 수 있는 불이익을 피할 수 있다.

특허출원을 위해서는 발명자(자연인이나 법인)는 특허에 대한 절차를 개시하면서 베네수엘라 지식재산권청의 국내·외 데이터베이스를 이용한 선행기술검색을 요청할 수 있다. 선행기술검색을 통해 선행기술과의 관련성 및 특허등록의 가능성을 확인할 수 있다.

특허출원시 외국인이 자국에서 출원을 하고 최초 출원일로부터 12개월 이내에 베네수엘라에서 특허를 출원하면 우선권을 확보할 수 있다.

적법한 서류를 갖추어 특허가 출원되면 방식심사를 거쳐 90일간의 이의 신청기간이 지나면 특허성에 대한 심사(실체심사)를 수행한다. 출원인이 절차를 준수하지 못하면 특허출원이 종료될 수 있는데, 이 경우 출원인은 선택에 따라 절차를 다시 진행할 수 있다.

베네수엘라에서 특허가 출원된 후 실체심사를 거쳐 등록되는데 소요되는 시간은 보통 5~10년이다.

라. 특허권의 효력

베네수엘라에서 특허를 받으면 그 발명에 대하여 독점적인 권리를 갖는다. 이를 통해 특허받은 제품의 생산, 사용, 양도, 판매 등에 대하여 일정 기간 동안 독점적으로 이를 실시하거나 타인에게 그 권리를 양도할 수 있다.

특허의 존속기간은 특허의 종류에 따라 서로 상이하다. 발명 특허는 5~10년이고, 개량 특허는 5년 그리고 산업 모델 및 디자인은 5~10년이다. 이의 기산점은 출원일이 아니라 특허권 부여일이다. 이는 출원일로부터 특허는 20년 실용신안은 10년을 규정하고 있는 WTO/TRIPS 협정보다 짧은 기간이다.

마. 비용

특허 출원 시 비용은 0.00000001PTR⁶¹⁾ 심사청구비용은 0.31000000PTR, 실용신안출원 및 심사청구료는 0.07000000PTR, 디자인 출원 및 심사청구료는 0.07000000PTR 이다.

2.2. 상표

가. 보호대상

산업재산권법 30조에 따른 상표의 정의에는 서명, 문양, 단어 또는 단어의 조합, 참신성을 갖춘 표시 등이 포함된다.

베네수엘라의 상표권은 지식재산권청(SAPI)에서 관리한다. 단어, 단어의 조합, 표식, 기호, 드로잉, 숫자의 조합, 색체의 조합, 음성의 형태 등이 상표 등록의 대상이 될 수 있다. 상표는 등록요건을 갖추어야 하며 식별력이 있어야 하고 기술적(記述的)이면 아니 되며 타인의 상표와 오인 또는 혼동을 일으키지 아니하여야 한다.

나. 등록요건

베네수엘라 지적재산권법상 등록가능한 상표의 범주는 다음과 같다.

- 거래 명칭(Trade Name), 엠블럼 또는 상호: 오랫동안 사용하여 시장에서 소비자들 사이에 식별력을 갖춘 것으로 그 자체로 상표가 될 수 있다.
- 상업 슬로건(Commercial Slogan): 광고의 기능을 충족시킬 수 있는 시각적 또는 청각적인 단어, 구, 슬로건 등. 이를 등록하려면 보충적인 상표가 지정되어야 한다.
- 명칭이나 구별되는 표시가 사람들이 관심을 갖는 것이면 그것이 상업적인 관심이 아니라 할지라도 상표등록의 대상이 된다.

한편, 비도덕적인 개념을 연상시키거나, 비도덕적인 상품, 국가상징, 적십자문양, 외국의 국가상징, 지리적 명칭, 색깔, 표준 지리모형, 풍자적인 캐리커처, 일반적으로 사용되는 용어와 표현, 성과 이름, 이미 베네수엘라에 등록된 상표와 유사하거나 혼동하기 쉬운 상표, 단순히 서술적인 단어의 조합, 경쟁자의 브랜드나 상품을 연상시키는 표현 등은 등록이 불가능하다.

61) 베네수엘라 암호화폐단위 1PTR은 베네수엘라산 원유 1배럴의 가격과 연동된다.

베네수엘라에서는 단체표장(Collective Trademarks)도 보호된다.⁶²⁾ 단체표장이란 제품이나 서비스를 생산 또는 제공하는 단체를 나타내고 식별하기 위한 표시를 말한다. (사회적 생산 단체, 사회적 재산 관리회사, 협동조합, 시민협회 등)

베네수엘라에서 아래와 같은 것은 상표등록을 받을 수 없다.

- 단어, 문장, 기호 또는 표시로서 비도덕적인 관념을 연상시키고 도덕성과 선량한 풍속에 위배되는 것.
- 불법적인 상업활동 또는 법적으로 금지된 제품과 연관된 상표
- 국기, 국가, 훈장, 포장, 국가 및 지자체의 엠블럼
- 적십자 기호
- 타국의 상징이나 엠블럼 관련 상표
- 지리적 명칭, 원산지 표시
- 단어나 용어가 보통으로 사용되는 것
- 성, 인종, 종족, 자연, 제품의 품질이나 형상을 보통으로 나타내는 단어나 용어
- 사람의 이름이나 성을 나타내는 상표(특별한 형태나 약어가 아닌 것)
- 이미 등록된 타 상표와 외관이나 칭호가 유사한 상표
- 다른 상표와 혼동을 불러 일으키거나 제품의 출처 또는 특징에 오인 또는 혼동을 초래할 우려가 있는 상표

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

베네수엘라에서 상표등록에 소요되는 기간은 대략 8개월 내지 1년이며, 상표를 먼저 출원한 자가 상표를 등록받을 수 있다. 상표를 출원할 수 있는 자는 자연인 또는 법인이며 외국인은 반드시 국내 대리인을 선임하여야 한다.

베네수엘라의 상표는 출원, 방식심사, 공개, 이의신청, 실체심사단계를 거쳐 등록된다. 이는 특허와 유사하다.

62) 국내법이 아닌 파리조약에 의하여 보호된다.

라. 상표권의 효력

베네수엘라에서 상표등록을 받으면 제3자가 상표권자의 허락 없이 물건을 상표를 부착하여 판매하거나 시장에 출시할 수 없다. 또한 위조행위로부터 해당 상표권을 보호받을 수 있다. 상표의 존속기간은 등록일로부터 15년이며, 추가로 15년씩 갱신이 가능하다. 갱신신청은 존속기간 만료일로부터 6개월 이내에 해야 한다.

베네수엘라 산업재산권법에 따르면, 5년 이상 연속해 상표를 사용하지 않거나 만료 후 6개월 이내에 갱신신청을 하지 않은 경우에는 상표를 보호받을 수 없다.

마. 비용

상표 출원료는 0.00000001PTR이다.

2.3. 저작권**가. 보호대상**

저작권이란 창작물의 작가에게 부여되는 권리로서, 창작물에는 문학, 음악, 연극, 미술, 과학 또는 시청각 작품들이 포함된다. 그러나 특별한 경우에는 저작권 또는 저작 인접권으로부터 경제적인 이득을 얻을 수 있는 자에게만 부여된다.

반드시 알아야 할 사항은 저작권은 작가의 사상이 작품 속에서 표현되거나, 설명되거나, 표시되거나, 구체화되는 형식을 보호한다는 점이다. 사상 자체 혹은 사상적인 기술적인 내용은 보호되지 않는다. 그리고 저작권은 등록되었을 때가 아닌 작품이 창작되었을 때 발생된다.

저작 인접권은 실연자, 공연자, 배포자와 방송권자를 보호한다.

베네수엘라 저작권법은 달리 규정되어 있지 않은 한 저작자의 경제적인 권리는 작품을 제작하거나 간행한 자연인이나 법인에게 전 기간에 걸쳐 자동적으로 그리고 온전히 양도하도록 규정하고 있으며, 저작권법 제59조에는 타인에게 고용된 상태 또는 위원회로부터 자금지원을 받아서 창작된 창작물의 저작권은 달리 규정되어 있지 않은 한 고용주나 위원회에게 귀속된다고 명확하게 규정되어 있다.

베네수엘라에서는 컴퓨터 프로그램과 데이터베이스는 저작권으로 분류되어 보호된다.

나. 등록요건

등록 가능한 저작물은 다음과 같다.

- 문학 작품
- 시청각 작품
- 라디오/텔레비전 드라마
- 시각미술 작품
- 음악 작품
- 컴퓨터 프로그램과 데이터베이스, 보호 가능한 기술문서와 사용자 매뉴얼
- 사진 작품
- 저작권 양도와 계약사항으로서 법률의 규정에 적합한 것

다음과 같은 저작물은 등록할 수 없다.

- 법률문서
- 게임(형태를 불문한다)
- 수학적 처리절차
- 매뉴얼
- 강의 계획표
- 법령, 공식적인 규정
- 조약
- 판결문 기타 법규

다. 등록절차

베네수엘라에서 저작권과 저작 인접권을 관리하기 위한 국가기관은 국립 지식재산권청(SAPI)인데, 여기서 권한을 부여받아 저작물과 관련하여 권리에 대한 조건 등을 협상하는 비영리 민간 단체(저작물 수집기관)가 있다. 대표적으로 베네수엘라 작가와 작곡가 협회(Society of Authors and Composers of Venezuela (SACVEN)), 베네수엘라 공연자와 공연자 협의회(Venezuelan Association of Performers and Phonograms Producers (AVINPRO)), 시각작품 작가협회(AUTORARTE)를 들 수 있다.

이 분야의 국제조약에 따라 베네수엘라에서는 외국 작가의 작품인 경우 그것이 원작과 동일하고 대중들이 이용 가능하다면 저작권으로 보호받을 수 있다.

저작권 등록을 위해서는 작품의 복사본을 1부(미발표 시) 또는 2부(발표 시) 제출 하여야 하는데, 문서 또는 전자파일의 형태(제출 가능한 전자파일의 확장자: png, jpg, bmp, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, pdf,ogg, mp3, wma, wav, mov, mpeg-1, mpeg-2, mpeg-3, avi, wmv 등)로도 제출 가능하다.

베네수엘라에서 저작권 등록을 위해 제출되어야 하는 작품의 형태는 다음과 같다.

- 파생작품은 원작자로부터 승낙표시가 제출되어야 한다.(공공도메인은 없어도 무방하다.)
- 음악 작품은 가사와 상관없이 작곡지의 복사본(the sheet of music)이나 표현에 사용된 수단을 제출하여야 한다.
- 시청각, 라디오, 연극작품은 일련의 사진이나 동영상을 제출하여 그것의 주요 장면을 표시할 수 있어야 한다.
- 시각 미술 작품은 그것을 나타낼 수 있는 필수적인 사진을 제출하여야 한다.
- 건축 작품은 그것의 필수적인 구성을 나타내는 계획서를 제출하여야 한다.
- 컴퓨터 프로그램은 일련의 지시를 포함하고 있는 2개의 자기 미디어, 소스 코드를 포함하고 있는 첫 번째와 마지막 2페이지, 2개의 매뉴얼이 제시되어야 한다.

저작권 등록을 신청하는 자가 등록을 위한 서류를 제출하면 3일 후에 SAPI에서 등록 여부를 결정하고 전화를 통해 그 결과를 통보받는다.

베네수엘라 과학기술혁신부(Ministerio del Poder Popular para Ciencia Tecnología e Innovación, MPPCTI)는 베네수엘라 사회 전체적으로 프리웨어의 사용을 권장하고 사용허가 표시된 프로그램의 사용을 적극적으로 활용한다. 실제로 공공기관에서는 Open Standards에 의하여 개발된 프리웨어를 사용하여 시스템 운영이나 프로젝트 및 자료를 처리하여야 한다. 사용허가 표시된 프로그램은 필요에 따라 쉽게 업데이트 된다.

라. 효력

저작권법 제25조에 따르면 베네수엘라의 저작권은 저작자의 생존 기간 및 저작자가 사망한 연도의 1월부터 기산한 60년 간에 이른다. 미발표 작품에 대해서도 동일하게 적용된다.

저작권은 작품을 창작하여 생긴 권리이므로 보호를 받기 위하여 등록이 필수적인 사항이 아니다. 그러나 등록을 하면 저작권자가 누구인지 추정할 수 있는데 이는 별다른 사항이 없는 한 제3자에 대하여 유효한 대항력을 갖는다.

공무원이 창작하였거나 베네수엘라 정부의 예산을 지원받아 창작된 저작물은 베네수엘라 노동법에 따라 공공의 소유가 된다. 이런 경우 창작자는 작품을 창작한 작가로서 인정되나 작품에서 파생되는 경제적인 권리는 주장하지 못한다.

마. 비용

저작권 등록비용은 상황에 따라 다양하며, 대체로 저작권 신청 시 0,00000001PTR, 작품권본 입증서류 제출비용은 0.00226148PTR, 저작권 등록비용은 0.00000170PTR이 소요된다.⁶³⁾

2.4 기타

가. 영업비밀과 부정경쟁 방지

베네수엘라는 영업비밀에 대한 파리조약과 WTO/TRIPS의 규정, 공정경쟁법(Competition Law), 공정경쟁의 보호 및 촉진을 위한 감독원 PROCOMPETENCIA(Superintendence for the Promotion and Protection of Free Competition)의 업무지침을 준수하고 있다.

공정경쟁법 제17조는 “특히 뇌물공여, 영업비밀의 위반, 타사제품의 모방 등을 통해 경쟁자를 제거하려는 상업적인 시도는 금지된다.”고 규정하면서 부정경쟁을 정의하고 있다.

공정경쟁법 제17조제3항은 영업비밀에 대하여 명확히 정의하고 있지 않다. 따라서 안데안 협정 486에서 규정하고 있는 영업비밀의 존재 여부에 대한 판단(합법적으로 비밀을 통제할 권한이 있는 자는 적절한 수단을 사용하여 그것을 비밀로 유지하여 온 것으로 간주한다)을 적용한다.

영업비밀이 갖추어야 할 요건은 아래와 같다.

- 쉽게 접근할 수 없어야 한다.
- 상업적으로 가치가 있어야 하고 보호를 위한 합리적인 조치가 취해지고 있어야 한다.

63) 상세 비용은 SAPI 홈페이지(<http://www.sapi.gob.ve/>)에서 검색이 가능

VI. 베네수엘라(Venezuela)

영업비밀의 침해여부의 판단에 있어서는 PROCOMPETENCIA 업무지침과 안테안 협정 486에 약간의 차이가 있는데, 이와 같은 사실은 특히 시장 오용의 측면에서 찾아볼 수 있다. PROCOMPETENCIA 업무지침에서는 영업비밀의 침해 및 불공정 경쟁행위에 해당되려면 그 행위로 인한 시장의 교란효과 등이 발생해야 하고 이를 입증할 것을 요구하고 있다.

영업비밀의 소유자가 PROCOMPETENCIA에 영업비밀의 침해에 대한 절차를 진행해 줄 것을 요청하면 PROCOMPETENCIA에서는 행정위원회를 개최하여 영업비밀의 침해여부를 선언한다. 상기 영업비밀 소유자는 PROCOMPETENCIA에서 영업비밀의 침해라고 선언할 경우 민사, 상사법원에 손해배상을 청구할 수 있다. 상기 소송은 PROCOMPETENCIA의 결정 이후에 진행되어야 한다.

고용주의 영업비밀과 관련하여 노동자들은 비밀을 유지해야할 의무가 있다. 만일 비밀을 유지하지 않으면 해고될 수도 있다. 베네수엘라 노동조합법(Organic Labor Law) 제17조에는 노동자의 근본적인 의무에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다. “노동자들은 성실하게 협력적인 자세로 서비스를 제공하여야 하고, 고용주를 곤란한 상황에 빠뜨릴 수 있는 생산활동에 대한 정보를 타인에게 공개하거나 불공정할 수 있는 행위를 의도적으로 수행하는 것을 삼가하여야 한다.” 상황이 이러함에도 불구하고 베네수엘라 실정법상 영업비밀에 대한 정확한 정의를 내리지 않아 상당한 혼란을 일으키고 있다. 특히 노동계약이 종료된 후에도 영업비밀의 준수 의무가 지속된다는 것은 상당한 논란거리가 되고 있다.

베네수엘라에서는 일반적인 상황에서는 노동계약이 유효하고 지속될 때에만 노동자의 권리와 의무가 의미가 있다. 그러나 특수한 상황 하에서는 노동자의 권리와 이와 관련된 의무가 노동계약의 종료보다 우선시됨에 따라 노동계약이 종료된 후에도 이는 적용될 수 있다. 영업비밀 외에 사용자의 임의적 차별금지, 불공정 동의 금지 의무 또한 노동계약이 종료되더라도 6개월간 지속된다.

베네수엘라에서 근로계약 시 비밀유지 의무를 명시하는 것은 필수적인 사항은 아니나, 입법에서 규정하고 있는 이상, 이를 따르는 것이 바람직하다.

인가받지 않은 영업비밀의 유출은 영업비밀의 위반으로 간주되어 영업비밀의 침해에 따른 손해배상청구권(Civil Code Art. 1185)을 행사할 수 있고 침해자는 5일 내지 30일간의 구금에 처해질 수 있다.

베네수엘라(Venezuela) 06

브라질(Brazil) 07

아르헨티나(Argentina) 08

에콰도르(Ecuador) 09

칠레(Chile) 10

이와 유사하게 발명 관련 정보, 과학적 발견이나 산업적인 응용과 관련된 정보를 누설한 경우 15일 내지 3개월간의 구금에 처해질 수 있다.

나. 전통지식

베네수엘라는 생물다양성이 매우 높은 국가인데, 특히 식물다양성의 경우 75% 이상이 아마존강 유역의 남 Guayana 지역에 집중되어 있다. 이 지역은 문화적 다양성 또한 뛰어난데, 28개의 토착민족이 이 지역에 거주함에 따라 자신들의 생활방식에 따른 많은 민간요법을 비롯한 전통 지식을 보유하고 있다.

후고 차베스 대통령의 리더십을 바탕으로 자국의 생물문화를 보호하고 원주민들의 전통지식을 보호하기 위하여 일관성 있고 통일된 법제정을 추진하였으나, 아직까지 실질적인 법제정은 이루어지지 않고 있다.

최근까지 베네수엘라는 자국의 풍부한 생물다양성을 성공적으로 보호하는 국가였으나, 현재 원주민들은 최근 30~40년에 걸쳐 급격한 정치적 환경변화와 경제적, 사회적, 문화적인 변화를 겪으면서 농업이나 광산업에 종사하고 있다. 그리하여 원주민들의 생활환경이 파괴되면서 전해 내려오던 전통지식도 상당부분 상실되고 있다.

베네수엘라는 원주민과 원주민 공동체의 전통적인 지식, 기술, 혁신에 대하여 이들의 집단 소유권을 인정하고 있다. 특별히 지식재산권과 관련하여 원주민과 공동체 법(INDIGENOUS PEOPLES AND COMMUNITIES ACT)에서는 원주민의 지식과 집단적 지적재산권에 관한 사항을 포함하고 있다.

이 법은 지식재산권 관련 원주민들의 권리를 보호하고자 하는 베네수엘라의 노력이 보다 구체화된 것이라 할 수 있다. 또한 이 법은 원주민들의 관습, 문화적 유산, 미적, 영적, 기술적, 과학적 지식을 보호하는 것을 목적으로 한다. 보호의 대상에는 야생 동·식물, 디자인, 전통 방법, 모든 전통지식과 유산자원 및 생물다양성과 관련된 지식이 포함된다.

3.1. 형사구제

1999년 개정된 형사소송법에 의하여 주 검사(state prosecutor)는 유죄로 판결될 가능성이 있다고 판단되면 지식재산권 침해사범에 대한 수사를 시작할 수 있다. 지식재산권 침해사건의 경우 유죄로 판결되기 전까지 피고인의 인적사항이 거의 공개되지 않고 비밀리에 재판이 진행 된다.

베네수엘라에서 지식재산권의 침해 시 적용 가능한 법은 아래와 같다.

- 산업재산권법, 저작권법, 관련 국제조약
- 관세법
- 상품과 서비스에 대한 인민 접근의 보호에 관한 법률
- 공정경쟁의 보호 및 촉진을 위한 법률
- 형사소송법

한편, 1999년 개정된 베네수엘라의 형사소송법에 의하여 전문법원(tribunales colegiados)이 설립되었는데, 이 법원에서는 지식재산권 관련 소송을 다루고 있다. 지재권 분야의 전문 변호사 3인으로부터 의견을 청취하여 사건을 다루고 있으나, 최대 형량이 4년 이상의 범죄에 대해서만 결정할 권한이 있기 때문에 지식재산권 침해 사범에 대하여 구체적으로 형벌을 부과한 사례는 찾아보기 힘들다.

3.2. 행정구제

베네수엘라의 행정구제를 통한 지식재산권 침해에 대응방법으로는 통관보류가 있다. 1998년 통과된 관세법령에 의하여 지식재산권 특히 상표나 저작권 침해의 우려가 있는 제품에 대해서는 베네수엘라 관세당국이 이를 압류하거나 통관을 보류시킬 수 있으나, 사법부의 승인 없이 해당 제품의 박스를 개봉할 수 없고, 권리자가 반드시 법원의 명령을 득하고 이를 신청하여야 한다.

4.1 지식재산관련 법령

- 산업재산권법, 저작권법

4.2 지식재산 유관기관 사이트

- 지적재산권청: <http://sapi.gob.ve/>
- 베네수엘라 작가 및 작곡가 협회: <http://www.sacven.org/>
- 베네수엘라 음반제작자 및 유통업자 협회: <https://www.avinpro.com/>
- 베네수엘라 창작자 협회: <http://www.creativecommonsvenezuela.org.ve/>
- 인적자원 개발부: <http://www.minpi.gob.ve/>

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

VII. 브라질

- 01. 지식재산제도 개요 _ 151
- 02. 유형별 지식재산권 _ 154
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 173

1.1. 개요

브라질은 산업재산법에서 특허, 실용신안, 디자인, 포장, 지리적 표시 및 부정경쟁에 관한 사항을 규정하고 있다. 또한 저작권법에서 저작권에 관하여 규율하고 있다.

발명은 특허와 실용신안을 통해 보호된다. 특허와 실용신안은 모두 신규하고 진보성 및 산업상 이용 가능성이 있어야 한다는 것은 동일하지만, 실용신안의 진보성은 특허와 같은 고도성의 기준을 요구하지는 않는다는 점, 특허의 보호기간은 출원일로부터 20년인데 비해 실용신안의 보호기간은 출원일로부터 15년이라는 점에서 차이가 있다.

물품의 장식적 조형물 또는 제품에 이용할 수 있는 선 및 색채의 장식적 배치가 신규성과 독창성의 요건을 갖추면 디자인의 보호를 받을 수 있다. 디자인권의 효력기간은 출원일로부터 10년이며 최대 25년까지 존속 가능하다.

법률에 저촉되지 않고 시각적으로 인식할 수 있는 모든 표장은 상표로 등록이 가능하다. 상표 등록은 등록의 부여일로부터 10년간 효력을 가지며 10년 단위로 무한히 갱신 가능하다.

저작권은 상표 및 특허권과 달리, 창작을 하는 순간 자연 발생되며 일반적으로 저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 70년간 존속한다.

지식재산권이 침해된 경우 권리자는 침해자를 상대로 통지를 할 수 있으며, 다른 나라와 마찬가지로 임시예방 조치로 수색과 압류의 민사소송과 침해된 제품의 사용 중지, 사용중지의 불이행에 대한 벌금형, 침해에 의하여 발생된 손실과 손해의 유죄판결의 조치를 요구하는 침해에 대한 민사소송 및 형사고소를 할 수 있다.

최근 우리나라는 2020. 4. 1.부터 브라질과 ‘특허심사 하이웨이(PPH, Patent Prosecution Highway)’ 프로그램을 시행하여 국내 기업의 브라질 특허 출원과 등록 기간이 획기적으로 단축되었다.

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

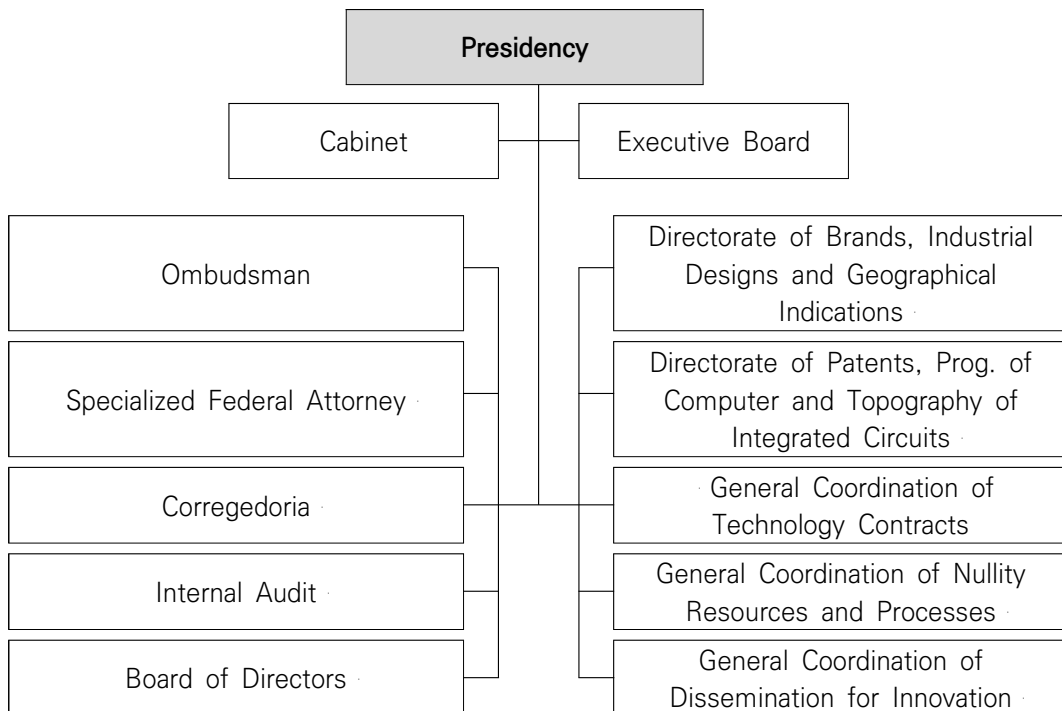
PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트조약	UVOP(식물의 신종 보호에 관한 국제조약)
가입 (1978. 4. 9.)	가입	가입	가입 (2019. 10. 2.)	미가입	가입

1.2. 지식재산 관련 기관

현재 브라질의 산업재산권청은 1970년에 설립되었다. 산업재산권청의 설립 목적은 고객에게 더욱 능동적이고 역동적인 서비스를 제공하고, 기술개발을 촉진하며, 새로운 요구에 맞출 수 있도록 도움을 주는 것이다.

산업재산권청의 주요한 역할은 브라질 내에서 특허권, 실용신안권, 산업디자인권, 상표권에 대해 그 출원과 심사 그리고 등록된 이후까지 총괄적인 관리를 맡아 관장하고 있다. 또한, 산업재산권청은 기술이전에 관한 등록, 감시뿐만 아니라, 기술이전에 관련된 정책수립 및 집행을 직접 책임지고 있다.

한편, 산업재산권청은 외국기술 이전 시 정부정책 및 경제개발의 기여도를 고려, 기술이전의 승인을 결정한다. 기술이전, 특허 및 상표권 허용 시 관계 정부기관과 사전 협의를 하는데 국제청과는 소득세 중 로열티와 기타 경비의 감면문제를, 중앙은행과는 로열티와 경비의 송금문제를 협의한다.



[그림] 브라질 산업재산권청 조직도⁶⁴⁾

64) https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade/programa-de-integridade/planos-de-integridade/arquivos/inpi_instituto-nacional-de-propriedade-industrial_vp.pdf/view

1.3. 지식재산권 출원 통계⁶⁵⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	4,659	25,683	127,925	29,091	3,693	2,897
2015	4,641	25,578	130,720	27,989	3,289	2,750
2016	5,200	22,810	137,878	28,490	3,400	2,627
2017	5,480	20,178	159,192	26,911	3,532	2,468
2018	4,980	19,877	176,063	28,356	3,696	2,415

06
베네수엘라(Venezuela)

07
브라질(Brazil)

08
아르헨티나(Argentina)

09
에콰도르(Ecuador)

10
칠레(Chile)

65) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=BR

2.1. 특허

가. 보호대상

브라질 산업재산법 제8조는 특허를 받을 수 있는 발명에 대해 “신규성, 진보성, 및 산업상 이용가능성의 요건을 만족하는 발명은 특허를 받을 수 있다.”고 규정하고 있다. 다만, 발명 또는 실용신안의 대상이 아닌 것(산업재산법 제10조)과 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있는 경우(산업재산법 제18조)에는 특허를 받을 수 없다.

나. 등록요건

1) 신규성

특허출원한 발명이 특허를 받기 위해서는 그 발명이 출원일 전 사회일반에 아직 알려지지 않고 객관적으로 창작성이 있어야 한다.

브라질은 발명이 기술수준(the state of art)의 일부가 아닌 경우에 신규한 것으로 간주하고, 기술수준은 문서 또는 구두에 의한 설명, 사용 또는 그 외의 방법에 의해 특허출원일 전에 브라질 또는 외국에서 공중의 이용에 제공되고 있던 모든 것을 의미한다(산업재산법 제11조 제1항).

또한, 브라질에서 출원되고 아직 공개되지 않은 출원의 내용은 그 출원이 후에 공개된 경우 출원일 또는 우선일로부터 기술수준인 것으로 간주한다(산업재산법 제11조 제2항). 이러한 규정은 브라질에서 국내 절차가 진행되는 국제특허출원에 대해서도 적용된다(산업재산법 제11조 제2항).

2) 진보성

특허출원한 발명이 특허를 받기 위하여는 진보성이 인정되어야 하며, 산업재산법 제13조는 “발명은 기술수준을 고려하여 그 기술분야에서 전문가에게 명백 또는 자명하지 않은 경우 진보성을 가지는 것으로 본다.”고 규정하고 있다.

3) 산업상 이용가능성

특허를 출원하는 물건은 어떠한 형태의 산업에 사용될 수 있는 것 또는 어떠한 형태의 산업에서 생산될 수 있는 것이어야 한다(산업재산법 제15조).

파리조약 제1조 제3항에서는 “산업재산권은 최광의로 해석되어 엄격한 의미의 공업 및 상업 뿐만 아니라 농업 또는 채취산업의 분야 및 제조 또는 천연의 모든 상품, 예컨대 포도주, 곡물, 담뱃잎, 과일, 가축, 광물, 광천수, 맥주, 꽃, 밀가루에 대하여도 적용된다.”고 하여 산업의 범위를 최광의로 해석하고 있다. 브라질은 파리조약의 가입국이므로 산업에 대한 위의 최광의의 해석이 적용된다. 다만, 국가위생 감시국의 예비 허가를 받아야 하는 약품과 약품 가공에 대한 특허권의 부여에는 2001. 2. 14.자 법률 제10,196호의 규정을 만족하여야 한다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

1) 개요

브라질의 특허제도는 선출원주의, 서면주의, 심사주의를 채택하고 있다. 즉, 실제 발명을 한 시점과는 관계없이 최초 출원한 자만이 특허(실용신안)를 받을 수 있고, 제출된 서류(명세서, 도면 및 청구항)에 의하여 권리가 정해지며, 심사관의 심사에 의하여 권리가 발생한다.

따라서 법에서 정한 적법한 출원절차에 따라 출원을 서둘러 하여야 하고 법에서 정한 요건에 부합하도록 출원서류를 작성하여야 한다.

2) 출원서류의 제출

브라질에서는 출원서류를 서면으로 작성해 제출해야 한다. 출원서류가 작성되면 출원서, 명세서, 청구항, 도면(필요한 경우), 요약서, 및 출원수수료의 납부증명서를 산업재산권청에 제출한다.

출원서류는 산업재산권청의 사무소 창구에 직접 제출하거나 산업재산권청에 등기우편으로 송부할 수 있다. 또한, 출원서류는 전자적으로 제출할 수 있고, 이 경우 출원료 등 일부 항목에 대한 수수료가 감면된다.

이러한 출원서류가 산업재산법에서 규정하는 모든 요건을 충족하고 있는 때에는 그 특허출원은 출원서류가 접수된 날에 출원된 것으로 간주된다.

3) 방식심사(제20조)

산업재산권청은 출원서류를 접수한 경우 그 방식에 관한 심사를 하여 출원일을 부여하고 출원서류의 원본을 특정 번호를 교부해 보관한다. 이러한 출원일의 부여 및 특정 번호의 교부에 의하여 출원공개 등 이후의 절차가 진행된다. 방식심사는 모든 특허출원에 대해 심사청구의 여부와 관계없이 행해진다.

브라질에서는 외국어로 작성된 출원서류를 제출하는 것이 허용되며, 방식심사에서는 외국어로 출원된 모든 출원서류에 대하여 번역문을 제출할 것을 명할 수 있다.

한편, 출원서류가 산업재산법 제19조의 방식요건의 규정을 만족하지 않는 경우라도 명세서, 도면, 출원인, 및 발명자에 관한 정보를 포함하여 특허출원의 대상을 특정할 수 있다면 일자가 부여된 영수증을 출원인에게 배부한다. 영수증에는 30일 이내에 충족되어야 할 요건이 특정되어 있으며 그 기간 내에 흠결된 요건을 보완하여 산업재산권청에 출원서류를 제출할 수 있다.

출원인이 흠결을 보완하여 요건이 충족된 경우에는 영수증을 배부한 날에 출원된 것으로 본다(산업재산법 제21조). 그러나 방식심사결과 출원서류가 법에서 정한 요건을 만족하지 못하면서 그 대상을 특정할 수 없거나, 영수증 배부일로부터 30일 이내에 요건을 만족시키지 못한 경우에는 출원서류를 반려하거나 출원을 각하한다.

4) 출원공개(제30조)

우리나라의 경우 출원공개 전에 당해 특허출원이 취하나 포기된 출원은 공개되지 않지만, 브라질에서는 취하되거나 포기된 특허출원도 공개된다(산업재산법 제29조).

5) 심사청구

출원인 또는 이해관계인은 출원일로부터 36개월의 기간 내에 그 특허출원의 심사를 청구해야 하고, 심사청구가 없는 경우 그 출원은 각하된다(산업재산법 제33조). 다만, 특허출원이 각하된 후 3월 이내에 출원인이 회복의 청구를 하고 지정된 수수료를 납부한 경우에는 특허출원은 회복될 수 있다(산업재산법 제87조).

6) 실체심사(제1386조)

방식심사를 통과한 후 심사청구가 된 출원에 대해서는 심사관에 의해 특허를 받을 수 있는지 여부에 대한 실질적인 심사가 행해진다. 심사관은 실체심사를 통하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허출원을 승인하고, 거절이유를 발견한 경우 또는 특허출원에 흠결이 있는 경우에는 출원인에게 90일의 기간을 정하여 의견서를 제출하도록 요구한다. 심사관의 거절이유에는 크게 특허출원의 발명에 관한 것과 특허출원의 출원서류에 관한 것으로 나눌 수 있다.

브라질의 경우 정당 권리자가 아닌 자에게 특허가 부여된 경우 거절이유가 아니며 단지 사법 절차에 의한 재정(adjudication)의 대상이 된다.

7) 심사의 종료

실체심사가 종료된 때에는 특허출원을 승인하거나 거절하는 취지의 결정이 내려진다(산업재산법 제37조). 특허출원을 승인하는 결정이 내려진 경우에는 설정등록에 의하여 특허권이 발생하고, 거절하는 결정이 내려진 경우에는 불복심판을 청구할 수 있다.

가) 특허출원을 승인하는 결정

심사의 결과 거절이유를 발견할 수 없거나, 거절이유를 발견하여 의견서 제출 기회를 부여한 후에 출원인이 제출한 의견서 및/또는 보정서에 의해 그 거절이유가 해소되고 새로운 거절이유를 발견할 수 없을 때, 심사관은 그 특허출원에 대하여 승인한다는 결정을 한다.

이 경우 출원인은 출원 승인 후 60일의 기간 내에 해당 수수료를 납부하고 그 납부증명서를 산업재산권청에 제출하여 설정 등록할 수 있다. 만일 60일의 기간 내에 수수료를 납부하지 못한 경우에는 그 기간이 지난 후 30일 이내에 추가수수료를 납부함으로써 설정 등록할 수 있으며, 이 기간 내에 설정등록하지 않은 때에는 그 출원은 종국적으로 각하된다(산업재산법 제38조 제1항 및 제2항).

한편, 수수료를 납부하고 그 납부증명서를 산업재산권청에 제출한 경우 특허권은 특허를 부여하는 취지의 공고일에 부여된 것으로 간주한다(산업재산법 제38조제3항).

나) 특허출원을 거절하는 결정

심사의 결과, 거절이유를 발견하여 그 거절이유를 통지하고 출원인에게 의견서의 제출기회를 주었으나, 의견서 및/또는 보정서에 의해서도 그 거절이유가 해소되지 않았다면, 심사관은 그 특허출원에 대하여 거절한다는 결정을 한다. 이 경우 출원인은 거절결정이 있는 날로부터 60일 내에 심판청구를 할 수 있다(산업재산법 제212조). 출원을 거절한다는 결정에 대해 불복하지 않으면, 그 출원은 종국적으로 각하된다.

다) 특허 등록증

특허 등록증은 특허번호, 명칭, 보호의 종류, 제6조 제4항의 규정에 따르는 발명자의 명칭, 권리소유자의 식별정보 및 주소, 존속기간, 명세서, 청구항, 도면, 및 우선권에 관한 사항을 포함한다(산업재산법 제39조).

베네수엘라(Venezuela) 06

브라질(Brazil) 07

아르헨티나(Argentina) 08

에콰도르(Ecuador) 09

칠레(Chile) 10

8) 출원 및 등록기간

기준에 브라질에서는 심사받기 위한 대기기간이 5~8년 이상 소요되기 때문에 많은 출원이 대기상태였으며, 출원에서 등록까지 대략적인 시간은 심사거절이 없는 한 10년 정도 걸렸다⁶⁶⁾. 그러나 2020. 4. 1. 브라질과 '특허심사 하이웨이(PPH)' 프로그램이 시행되어 브라질에서의 특허등록까지의 기간이 8개월 정도로 현저하게 단축될 전망이다.

라. 특허권의 효력

1) 보호기간

설정등록일로부터 특허출원일 후 20년이다. 연차료를 계속하여 납입하고 무효 등의 특별한 사유가 없는 경우 특허의 경우 최소 10년의 존속기간을 보장한다.

2) 독점권과 금지권

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 독점한다. 즉, 권리자는 등록받은 권리의 내용을 독점적으로 실시 또는 사용할 수 있는 독점권과 권리자로부터 허락을 득하지 않는 타인의 실시 또는 사용을 금지할 수 있는 금지권을 갖는다.

3) 특허권의 양도

상표를 제외한 산업재산권의 출원 또는 산업재산권은 그 내용을 분리할 수 없는 경우라도 전부 또는 일부를 이전할 수 있다(산업재산법 제58조). 양도에 관한 사항은 등록되어야 하며 그 공고일로부터 제3자에게 효력을 갖게 된다(산업재산법 제60조).

다만, 국방상 이해에 관련된 출원 또는 특허의 실시 및 이전은 관할기관으로부터 사전의 허가를 얻는 경우에 한하며, 출원인 또는 특허권자의 권리가 제한되는 경우 언제라도 이를 보상하여야 한다(산업재산법 제75조 제3항).

4) 권리의 실시

특허권자는 본인의 특허발명을 스스로 실시할 수 있을 뿐만 아니라, 타인으로 하여금 실시하도록 하고 그 대가를 받을 수 있다. 이외에도, 권리를 양도하거나, 담보를 설정하거나, 신탁할 수

66) <https://www.ip-coster.com/IPGuides/patent-brazil>

있는 등의 방법으로 본인 소유의 특허권을 이용할 수 있다. 이러한 실시권은 계약에 의한 실시권, 청약에 의한 실시권, 법정 실시권, 강제 실시권으로 구분할 수 있다.

마. 심판제도

1) 불복심판

거절결정을 포함하여 산업재산권청이 행한 모든 결정이 심판청구의 대상이 된다. 다만, 특허출원 또는 등록출원의 종국적 각하를 명하는 결정 및 특허출원, 추가증명서 또는 표장등록을 승인하는 결정에 대해서는 심판청구를 할 수 없다(산업재산법 제212조 제2항).

심판청구의 대상이 되는 결정이 있는 날로부터 60일 이내에 산업재산권청에 심판청구를 하여야 한다(산업재산법 제212조 본문). 심판청구가 있는 경우, 산업재산권청은 이해관계인에게 심판청구에 대한 의견서를 60일 이내에 제출하도록 요구한다(산업재산법 제213조).

또한, 심판청구의 절차에 대해 나온 의견서를 보충하기 위하여 산업재산권청은 요구사항을 정하여 60일의 기간 내에 그 의견서를 보충하도록 요구할 수 있다. 심판청구에 대한 결정은 의견서 보충 기간이 지난 후에 진행된다(산업재산법 제214조).

심판청구에 대하여는 산업재산권청 장관이 결정함으로써 그 행정절차는 종료한다(산업재산법 제212조 제3항). 이러한 심판청구에 대한 결정은 최종 결정이며 이에 대하여는 행정법상의 불복을 제기할 수 없다(산업재산법 제215조). 따라서, 심판에 대해 불복하고자 하는 경우 연방법원에 소송을 제기해야 한다.

2) 무효심판

한편, 특허권 등의 산업재산권 등에 하자가 있는 경우, 이를 위한 무효심판이 존재하며, 브라질에서는 산업재산권청에 청구하는 행정상의 무효심판과 연방법원에 청구하는 사법상의 무효절차가 있다.

바. 비용⁶⁷⁾

(단위: BRL)

항목	금액	
출원료 - 특허(PI), 실용신안(MU), 추가증명서(C)의 국내출원 및 PCT 출원의 국내단계 진입 포함	235.00	
PCT에 기초한 국제출원의 송부	235.00	
특허(PI) 심사청구료 - 10항까지 : 590.00R\$ - 11항부터 15항까지 : 해당 100.00R\$ 추가 - 16항부터 30항까지 : 해당 200.00R\$ 추가 - 31항 이상 : 해당 500.00R\$ 추가	590.00 + 청구항 수에 따른 추가 비용	
등록료	납부기간 내 - 295.00 추납기간 - 590.00	
특허(PI) 연차료	3~6년	780.00
	7~10년	1,220.00
	11~15년	1,645.00
	16년 이상	2,005.00

* 상기 표에서 금액은 서면출원을 기준으로 하였고, 전자출원의 경우에는 출원료 등 일부 항목에서 금액이 할인된다.

67) 수수료의 상세내용은 2013.03.18.자 브라질 INPI 결의 제11/2013호 (http://www.inpi.gov.br/portal/resolucao_pr_n_112013) 또는 INPI 포털 사이트(http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/propriedade_intelectual)에서 확인 가능한 INPI 전체 결의(http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Normas_Auditoria_Final_15_3_2013_C.pdf)의 INPI 결의 제11/2013호 부분 참조

2.2. 실용신안

가. 보호대상

실용신안의 보호대상은 실용적인 물품 또는 그 일부로서 새로운 형태 또는 구조를 갖는 것이다. 특허와 마찬가지로 실용신안도 실체심사가 이루어지나, 진보성의 기준은 특허와 같은 고도성을 요구하지는 않는다.

나. 등록요건

브라질 산업재산법 제9조는 실용신안으로서 특허를 받기 위해서는 실용적인 물품 또는 그 일부에 해당해야 한다고 규정하고 있다. 따라서, 방법이나 화학물질에 관한 것은 실용신안으로서 특허를 받을 수 없다. 또한, 실용신안의 대상이 물품의 형태 또는 구조이므로 출원시 도면을 필수적으로 첨부하여야 한다. 실용신안의 경우 특허와는 달리 진보성에서 고도성을 요구하지 않으며, 기술 분야의 전문가에서 일반적이거나 통상적이지 않으면 진보성이 인정된다(산업재산법 제14조).

브라질은 이중출원제도를 채택하고 있지 않으므로, 하나의 발명에 대하여 특허 또는 실용신안을 선택하여 하나의 출원을 하여야 한다. 다만, 심사관이 견해서 작성 시 출원의 종류가 적절하지 않다는 견해를 밝힌 경우 출원인은 지정된 기간 내에 그 출원의 종류를 변경하겠다는 취지를 명시한 서면을 제출함으로써 출원을 변경할 수 있다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

브라질에서는 특허제도와 별도로 실용신안제도를 운영하고 있기는 하나, 그 대상과 진보성의 판단에 있어서 특허와 차이가 있을 뿐 출원 및 심사의 절차는 특허와 동일하다.

라. 실용신안권의 효력

1) 보호기간

설정등록일로부터 실용신안출원일 후 15년이다. 연차료를 계속하여 납입하고 무효 등의 특별한 사유가 없는 경우 실용신안의 경우 최소 7년의 존속기간을 보장한다.

2) 권리의 양도 및 실시

실용신안권의 양도제도 및 실시권에 관한 사항은 특허의 경우와 동일하다.

마. 심판제도

특허와 동일하다.

바. 비용

(단위: BRL)

항목	금액
출원료 - 특허(PI), 실용신안(MU), 추가증명서(C)의 국내출원 및 PCT 출원의 국내단계 진입 포함	235.00
PCT에 기초한 국제출원의 송부	235.00
실용신안(MU) 심사청구료	380.00
등록료	납부기간 내 - 200.00 추납기간 - 405.00

2.3. 디자인

가. 보호대상(산업재산권법 제95조)

산업재산권법 제95조는 “산업디자인은 물품의 장식적 조형물 또는 제품에 이용할 수 있는 선 및 색채의 장식적 배치로서 그 외형에 신규하고 독창적인 시각적 성과를 가져오며 산업적 생산을 위한 모형으로 할 수 있는 것을 말한다.”고 정의하고 있다.

따라서 물품의 외관에 나타나지 않는 구조적 기능은 산업디자인의 보호 대상이 아니다. 또한, 산업디자인은 산업적 생산을 위한 모형으로 할 수 있는 것을 보호하므로 저작권의 대상인 순수 예술 작품은 산업디자인의 보호 대상이 될 수 없다(산업재산법 제98조).

나. 등록요건

산업디자인으로서 보호받을 수 있기 위해서는 신규성 및 독창성이 인정되어야 한다.

1) 신규성

산업디자인은 기술수준의 일부가 아닌 경우에는 신규한 것으로 간주한다(산업재산법 제96조 본문). 이때, 기술수준은 사용 그 외의 수단에 의해 출원일 전에 브라질 또는 외국에서 공중의 이용에 제공된 모든 것을 의미한다(산업재산법 제96조 제1항).

또한, 브라질에서 행한 특허출원 또는 등록출원으로서 아직 공개되지 않은 내용이 이후에 공개된 경우에는 신규성 판단에 한해서만 출원일 또는 주장된 우선일 이후의 기술수준에 포함된 것으로 본다(산업재산법 제96조 제2항). 이는 우리나라의 확대된 선출원 제도와 유사하다.

2) 독창성

산업디자인이 선행하는 다른 물품과는 구별되는 시각적 형상을 가져오는 경우 그 산업디자인은 독창적인 것으로 본다. 이러한 독창성은 공지 요소의 결합에 의하여도 인정될 수 있다(산업재산법 제97조).

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

1) 산업디자인 출원

산업디자인의 출원서에는 출원인, 산업디자인의 명칭, 이용분야, 발명자 등을 기재한다. 그 외에 명세서, 청구항, 도면 또는 사진 및 이용분야는 별도의 양식이 존재하지 않는다.

산업디자인 등록출원을 하기 위한 출원인으로서의 자격은, 창작자와 그 산업디자인등록을 받을 수 있는 권리를 정당하게 양수한 승계인에 한해 가질 수 있다.

브라질의 산업디자인에 대한 무심사 제도로 인해 출원인은 산업디자인을 출원하면 등록을 받을 가능성이 높다.

2) 방식심사

산업재산권청은 출원서류를 접수한 경우 그 방식에 관한 심사를 하여 출원일을 부여하고 출원 서류의 원본을 특정 번호를 교부해 보관한다. 이러한 출원일의 부여 및 특정 번호의 교부에 의하여 등록공고 등 이후의 절차가 진행된다.

방식심사는 출원서나 명세서 등의 출원서류가 법에서 정하는 절차적 및 형식적 요건을 구비하고 있는지를 심사하는 것을 말하며, 방식심사는 모든 산업디자인 출원에 대해 심사청구의 여부와

베네수엘라(Venezuela) 06

브라질(Brazil) 07

아르헨티나(Argentina) 08

에콰도르(Ecuador) 09

칠레(Chile) 10

관계없이 행해진다. 방식심사에서는 산업재산법 제100조(등록받을 수 없는 산업디자인), 제101조(출원서류), 제104조(산업디자인의 단일성)를 심사한다.

방식심사결과 산업디자인 등록출원이 산업재산법 제100조, 제101조, 및 제104조의 규정을 만족한 경우에는 그 출원은 자동적으로 공고되고 등록이 허여되어 등록증이 교부된다(산업재산법 제106조 본문).

만약, 산업재산법 제101조 또는 제104조의 규정이 만족되지 않은 경우에는 출원인은 60일 이내에 심사관의 요구 사항에 대한 보정을 하여야 하고, 보정이 없는 경우에는 그 출원은 종국적으로 각하된다(산업재산법 제106조 제3항). 이와 같이, 산업디자인 출원의 종국적 각하를 명하는 결정에 대하여는 심판청구를 통하여 불복할 수 없다(산업재산법 제212조).

출원인이 기간 내에 흠결을 보완하여 제101조의 방식요건이 충족된 경우에는 당해 출원은 출원서류 제출일에 출원된 것으로 보고, 요건이 충족되지 않은 경우에는 그 출원은 존재하지 않은 것으로 간주된다. 그리고, 산업재산법 제100조(등록받을 수 없는 산업디자인)의 규정이 충족되지 않은 경우에는 그 등록출원은 거절된다(산업재산법 제106조 제4항). 이러한 거절결정에 대해 불복하고자 하는 경우에는 결정이 있는 날로부터 60일 이내에 산업재산권청에 불복심판을 청구할 수 있다(산업재산법 제212조).

3) 실체심사(등록 후)

브라질에서는 방식심사를 통과하면 산업디자인의 등록이 이루어지며, 등록된 산업디자인에 대하여 그 등록에 대한 안정성을 부여하기 위하여 실체심사가 이루어진다.

방식심사를 통과하여 등록된 산업디자인의 소유자는 등록 산업디자인의 존속기간 중 언제라도 신규성 및 독창성에 관한 심사를 청구할 수 있다(산업재산법 제111조).

실체심사 결과 산업디자인의 등록에 부적격 사유가 없는 경우에는 그 등록을 유지한다. 그러나, 실체심사에서 그 등록에 부적격 사유가 있는 경우에는 심사관은 실체심사에 관한 견해서를 발행하며, 이를 기초로 직권에 의한 등록 무효절차를 개시할 수 있다(산업재산법 제111조 보항).

4) 소요시간

브라질에서 디자인을 출원하여 등록받기까지는 약 1~2년이 소요된다.

라. 디자인권의 효력⁶⁸⁾**1) 존속기간(산업재산법 제108조)**

산업디자인 등록은 출원일로부터 10년간 효력을 가지며, 5년씩 연속하여 3회 연장될 수 있다(산업재산법 제108조 본문). 즉, 산업디자인 등록은 수수료 납부를 조건으로 출원일로부터 최대 25년까지 존속 가능하다.

산업디자인의 연장신청은 등록 존속기간의 최종연도 중에 해야 하며, 연장 수수료의 납부 증명서를 첨부해야 한다(산업재산법 제108조 제1항). 만약, 등록 존속기간의 종료시까지 연장 신청이 없었던 경우 등록권리자는 그 후 180일 이내에 추가료를 납부하여 그 연장신청을 할 수 있다(산업재산법 제108조 제2항).

2) 독점권과 금지권

산업디자인권의 경우 업으로서 등록된 디자인을 실시할 수 있는 권리를 독점한다. 즉, 권리자는 등록받은 권리의 내용을 독점적으로 실시할 수 있는 독점권과, 권리자로부터 허락을 득하지 않는 타인의 실시를 금지할 수 있는 금지권을 갖는다.

3) 양도 및 실시권

디자인권자는 본인의 산업디자인을 본인 스스로 실시할 수 있을 뿐만 아니라, 타인으로 하여금 실시하도록 하고 그 대가를 받을 수 있다(산업재산법 제110조, 제121조).

산업디자인 출원 또는 산업디자인권은 그 내용을 분리할 수 없는 경우라도 전부 또는 일부를 이전할 수 있다(산업재산법 제121조에 의해 준용되는 제58조). 양도에 관한 사항은 등록되어야 하며 그 공고일로부터 제3자에게 효력을 갖게 된다(산업재산법 제121조에 의해 준용되는 제60조).

마. 심판제도

등록된 산업디자인을 무효로 하기 위한 절차로는 특허와 마찬가지로, 산업재산권청에 청구하는 행정상의 무효심판과 연방법원에 청구하는 사법상의 무효절차가 있다.

68) <https://www.ip-coaster.com/IPGuides/industrial-design-russia>

바. 비용⁶⁹⁾

(단위: BRL)

항목		금액(R\$)
산업디자인 출원료		235.00
비밀취급 청구		95.00
신규성 및 독창성에 대한 심사청구		355.00
불복심판		380.00
초기 5년 등록료	납부기간 내	380.00
	추납기간	760.00
등록 연장료(5년 이후)	납부기간 내	190.00
	추납기간	380.00

* 개인, 영세 기업가, 법률이 정하는 영세기업, 소기업, 협동조합, 교육연구기관, 비영리단체 등의 경우에는 일부 항목에 대해 60%의 감면이 이루어진다.

2.4. 상표

가. 보호대상

법률에 저촉되지 않고 시각적으로 인식할 수 있는 모든 표장은 등록이 가능하다. 표장, 광고 및 도형은 단순문자(plain block letters), 도형(devices) 또는 문자 및 문자의 조합으로 구분된다.

나. 등록요건

일반적으로 브라질은 선출원주의(first-to-file system)를 채택하고 있기 때문에 최초의 출원인에게만 등록받을 권리가 주어진다. 또한 출원인은 출원하고자 하는 표장의 지정상품 또는

69) 수수료의 상세내용은 2013.03.18.자 브라질 INPI 결의 제11/2013호 (http://www.inpi.gov.br/portal/resolucao_pr_n_112013) 또는 INPI 포털 사이트(http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/propriedade_intelectual)에서 확인 가능한 INPI 전체결의(http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Normas_Auditoria_Final_15_3_2013_C.pdf)의 INPI결의 제11/2013호 부분 참조

지정서비스업이 속하는 활동분야에 종사하고 있어야 한다. 이러한 활동은 직, 간접적으로 종사하여도 무방하며, 반드시 서류에 의하여 증명할 필요도 없고 출원인이나 법률상 대리인에 의한 선서서만으로 충분하다.

한편, 선의로 우선일이나 출원일에 브라질에서 동일, 유사 또는 관련된 상품이나 서비스를 식별하기 위하여 적어도 6개월 동안 동일 또는 유사한 표장을 사용한 자는 우선하여 등록을 받을 권리가 있다(산업재산법 제129조 제1항).

산업재산법 제124조는 부등록 사유를 열거하고 있으며, 그 밖에 타국어로 되어 있는 표장을 포함하여 상품의 출처 또는 품질에 대하여 오인을 불러일으킬 우려가 있는 표현 또는 표시를 포함하고 있는 표장은 등록될 수 없다. 또한, 면역 제재, 약품 및 의약품과 같이 잘 알려진 활성 물질만으로 이루어진 약제는 상표로 간주되지 않는다.

또한 저명상표와 동일하거나 그것을 모방한 상표 및 저명상표의 전체 혹은 일부를 포함하고 있어 제품, 상품 및 서비스의 출처에 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있거나 저명상표의 저명성에 손상을 가할 우려가 있는 상표는 등록될 수 없다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

1) 출원

자연인, 공법인 또는 사법인은 상표등록 출원을 할 수 있다(산업재산법 제128조 본문). 사법인은 현실로 적법하게 종사하는 사업에 관련된 상표에 한하여 출원할 수 있으며, 당해 법인이 직접 출원하거나 당해 법인이 직간접적으로 지배하는 회사를 통하여 출원을 할 수 있다(산업재산법 제128조 제1항).

브라질에서의 상품 및 서비스업의 분류와 관련하여 국제분류인 NICE 분류를 사용하고 있다. 1상표 1출원주의를 유지하고 있어 다류출원은 인정되지 아니한다.

출원은 산업재산권청이 정한 조건에 따라 ① 출원서, ② 해당하는 경우 인쇄물 및 ③ 출원 수수료의 납부증명서를 포함하여야 한다(산업재산법 제155조 본문). 이때, 출원서 및 그 첨부 서류는, 포르투갈어로 제출해야 하며, 외국어에 의한 서류에 대해서는 자유번역문을 출원시 또는 출원 후 60일 이내에 제출하여야 한다. 만약, 번역문의 제출이 없는 경우 그 서류는 고려되지 않는다(산업재산법 제155조 보항).

베네수엘라(Venezuela) 06

브라질(Brazil) 07

아르헨티나(Argentina) 08

에콰도르(Ecuador) 09

칠레(Chile) 10

2) 방식심사 및 공고

출원서류가 제출된 경우, 방식에 관한 예비심사를 거쳐 서류가 적절히 작성된 것으로 인정된 때에는 기록에 편철하고, 출원서류의 제출일을 출원일로 본다(산업재산법 제156조).

한편, 출원서류가 산업재산법 제155조의 방식요건을 충족하지 않더라도 출원인, 표장 및 그 종류에 관한 충분한 사항을 포함하는 경우에는 일자가 부여된 영수증을 출원인에게 교부한다. 영수증에는 5일 이내에 충족되어야 할 요건이 특정되어 있으며 그 기간 내에 흠결된 요건을 보완하여 산업재산권청에 출원서류를 제출할 수 있다.

출원인이 기간 내에 흠결을 보완하여 제155조의 방식요건이 충족된 경우에는 당해 출원은 출원서류 제출일에 출원된 것으로 보고, 요건이 충족되지 않은 경우에는 그 출원은 존재하지 않은 것으로 간주된다(산업재산법 제157조).

이와 같이, 출원이 수리되면 출원은 공고된다(산업재산법 제158조).

3) 이의신청

이의신청은 상표출원에 대한 공고일로부터 60일 이내에 제출되어야 하며(산업재산법 제158조), 이 기간은 연장되지 않는다. 이의신청이 있는 경우 출원인에게 통지되며, 출원인은 60일의 기간 내에 의견서를 제출할 수 있다(산업재산법 제158조제1항).

심사가 종결된 경우, 등록출원을 승인 또는 거절하는 취지의 결정이 이루어지며(산업재산법 제160조), 등록출원을 거절하는 결정에 대해서는 결정이 있는 날로부터 60일 이내에 산업재산권청에 불복심판을 청구를 할 수 있다(산업재산법 제212조).

4) 등록증의 교부

출원이 승인되고 관련된 수수료의 납부가 증명된 때에는 등록증이 교부되며(산업재산법 제161조), 등록증은 관련된 결정의 공고일에 부여된 것으로 본다(산업재산법 제163조).

5) 소요시간

OA(Office Action) 등 중간단계 없이 심사가 무난히 이루어지는 경우, 브라질에서 상표를 출원하여 등록받기까지는 약 18개월이 소요된다.

라. 상표권의 효력

1) 상표권의 존속기간

상표권은 설정등록함으로써 그 권리가 발생하며, 상표등록은 등록의 부여일로부터 10년간 효력을 갖는다. 또한, 수수료 납부를 조건으로 10년씩 연속하여 존속기간을 연장할 수 있다(산업재산법 제133조).

2) 독점권과 금지권

상표권에 있어서는 지정상품 또는 지정서비스업에 대하여 등록상표를 사용할 수 있는 권리를 독점한다. 즉, 상표권자는 등록받은 권리의 내용을 독점적으로 사용할 수 있는 독점권과, 권리자로부터 허락을 득하지 않는 타인의 사용을 금지할 수 있는 금지권을 갖는다.

다만, 특허권, 실용신안권 및 산업디자인권의 경우에는 독점권과 금지권의 범위가 서로 같지만, 상표권의 경우에는 금지권의 범위가 유사상표 및 유사상품 또는 서비스업인데 비해, 독점권의 경우는 지정상품 또는 지정서비스업에 대해서 등록상표만을 사용할 수 있는 점에서 차이를 갖는다.

또한, 상표권자는 상표권의 이전, 사용권의 허락, 상표의 본질적인 신뢰성 또는 명성의 유지에 대한 권리를 보유한다(산업재산법 제130조).

3) 상표권의 양도

상표등록출원 및 상표권은 양수인이 등록에 필요한 법정요건을 충족하는 경우 양도할 수 있다(산업재산법 제134조). 상표등록출원 및 상표권의 양도는 동일, 유사 또는 동종의 제품 또는 서비스에 관한 동일 또는 유사한 표장에 대해서, 양도인 명의의 모든 출원 또는 등록을 포함하여야 한다. 그렇지 않은 경우, 등록이 말소되거나 상표등록출원이 각하된다(산업재산법 제135조).

4) 상표권의 사용권

상표권자 또는 출원인은 계약에 의한 사용권을 체결할 수 있으며(산업재산법 제139조 본문), 이러한 사용권이 제3자에 대해 효력을 가지기 위하여는 산업재산권청에 등록되어야 한다(산업재산법 제140조). 즉, 브라질에서는 사용권을 전용사용권 및 통상사용권으로 구분하지 않고 동일한 효력 발생요건을 부과하고 있으며 그 구체적인 효력에 대하여는 계약에 의하여 정해지도록 규정하고 있다.

한편, 사용권 계약의 등록을 거절하는 결정에 대해서는 심판청구를 할 수 있다(산업재산법 제 141조).

마. 심판제도

등록출원을 거절하는 결정에 대해서는 결정이 있는 날로부터 60일 이내에 산업재산권청에 불복심판을 청구를 할 수 있다(산업재산법 제212조).

상표등록을 무효로 하기 위한 절차로는 특허와 마찬가지로, 산업재산권청에 청구하는 행정상의 무효심판과 연방법원에 청구하는 사법상의 무효절차가 있다.

바. 비용

브라질 상표 출원 시 소요되는 비용(관납료)은 서면 제출은 BRL 530, 온라인 출원은 BRL 355~415 이다. 등록 비용(관납료)은 BRL 745 이다.

2.5. 저작권

가. 보호대상(저작권법 제7조)

브라질 저작권법 제7조는 “다음과 같은 정신적 창작은, 그것이 어떠한 방식으로 표현되건 또는 어떠한 지지물로 고정되건, 유형이건 무형이건, 알려져 있건 또는 장래에 발명되는 여부를 불문하고, 보호받는 지적 저작물이다.”라고 정의하고 있으며, 구체적인 보호 대상은 다음과 같다.

- I. 문학, 예술, 과학 저작물에 기재된 글
- II. 강의, 연설, 설교 및 기타 동종의 저작물
- III. 극 또는 악극 저작물
- IV. 무대 실연이 서면 또는 기타 방식으로 설정되어 있는 무용 또는 무연극 저작물
- V. 가사의 수반 여부를 불문한 작곡
- VI. 음의 수반 여부를 불문하고, 영상 저작물을 포함한 시청각 저작물
- VII. 사진 저작물 및 사진 촬영과 유사한 프로세스에 의한 저작물
- VIII. 디자인, 회화, 판화, 조각품, 석판화 및 키네틱 아트 작품
- IX. 일러스트레이션, 지도 및 다른 동종의 저작물

- X. 지리학, 공학, 지형학, 건축학, 조경, 무대 장치, 과학과 관련된 기획, 초안, 모형
- XI. 새로운 지적 창작물로 현출된 것으로서, 원작의 각색물, 번역물 및 기타 변형물
- XII. 컴퓨터 프로그램
- XIII. 주제의 선택, 조정, 배열의 방법에 의하여 지적 창작물을 구성하는 수집물, 편집물, 선집물, 백과사전, 사전, 데이터베이스 및 기타 저작물

나. 저작권의 내용(저작자의 권리)

1) 저작인격권(저작권법 제24조)

- I. 언제든지 저작물의 저작자임(autoria da obra)을 주장할 수 있는 권리
- II. 저작물이 사용될 때 그 저작물의 저작자로서, 자신의 본명, 가명, 일반적으로 사용되어온 서명을 드러내거나 발표되도록 할 수 있는 권리
- III. 저작물이 발행되지 않도록 할 수 있는 권리
- IV. 저작물에 부정적인 영향을 미치거나 저작자로서의 평판이나 명예에 해가 되는 어떠한 변형 또는 어떠한 행위에 반대함으로써, 저작물의 완전성이 보장되도록 하는 권리
- V. 저작물이 사용되기 전 또는 사용된 후에 수정할 수 있는 권리
- VI. 저작물의 유통 또는 사용이 저작자의 평판 또는 이미지에 악영향을 미치기 쉬운 경우, 위 저작물의 유통으로부터 자신의 저작물을 제외하거나, 기 허가받은 모든 종류의 저작물 사용을 유예할 수 있는 권리
- VII. 기억을 보존하기 위한 목적으로, 사진 또는 이와 유사한 절차 또는 시청각 방법으로, 타인이 합법적으로 소유하고 있는 저작물의 유일하고 희귀한 사본에 접근할 수 있는 권리 (단, 소유자에게 최소한의 불편만 끼치는 방법으로 하되, 어떠한 경우든, 발생한 모든 피해와 손해에 대하여 배상하는 방식이어야 한다)

2) 저작재산권

저작권법 제28조에 따라 저작자는 자신의 문학, 예술 또는 과학 저작물을 사용하고, 그로부터 이익을 발생시키며, 처분할 수 있는 배타적 권리를 가진다. 또한 동법 제29조에 따라 문학, 예술 또는 과학 저작물의 저작자의 명시적 사전 승인은 모든 종류의 사용에 필요하다.

베네수엘라(Venezuela)
06

브라질(Brazil)
07

아르헨티나(Argentina)
08

에콰도르(Ecuador)
09

칠레(Chile)
10

다. 저작권의 효력

저작권재산권은 저작자가 사망한 후년의 1월 1일부터 70년간 지속된다. 공동 작업에 따른 저작물의 경우 마지막으로 사망한 저작자를 기준으로 계산하고, 사후 저작물의 경우에도 동일한 보호기간의 대우를 받는다. 익명 또는 가명의 저작물에 대한 재산적 권리는 최초 출판된 연도의 후년의 1월 1일부터 70년간 보호된다. 해당 기간에 도달하기 전에 원저작자가 특정되는 경우에는 일반적인 규칙 즉, 저작자의 사망 후 70년이 동일하게 적용된다. 시청각 및 사진 저작물의 경우 저작자의 사망을 기준으로 하지 않고 해당 저작물이 공개된 연도의 후년의 1월 1일부터 70년간 지속된다. 소프트웨어에 대한 저작권 보호의 경우 출시된 연도의 후년의 1월 1일부터 50년간 보호된다. 출시되지 않은 경우에는 창작일로부터 계산한다.

라. 등록요건

저작권은 창작과 동시에 발생하고, 보호를 위한 별도의 등록절차 필요로 하지 않는다. 저작권에 대한 등록은 단순히 선언적 의미를 가지며, 다만, 제3자에 대한 효력을 공증하는 효과가 있다.

3.1. 통지

권리자는 실시(사용)하고 있는 대상품이 산업재산권의 침해임을 인식시키는 사법외 통지를 하거나 침해자에게 사용 중지 의무를 부과하기 위해 경고하는 사법 통지를 할 수 있다.

사법통지란 명의 또는 증명서 등을 첨부해 침해자에게 실시하고 있는 대상이 산업재산권의 침해임을 인식시키고 판사가 관계자를 소집하도록 요구하는 통지로서, 사법 절차를 이용하기 위한 필수적인 절차이다. 즉, 자신의 권리의 유지와 보호를 위해 정식적인 절차를 밟고 싶은 산업재산권의 소유자는 서면으로 판사에게 관계자를 소집하도록 요구할 수 있으며, 별도로 정해진 방식 요건은 없다.

침해사건의 경우 이러한 사법 통지 절차는 사법조치를 위한 필수 조건으로 침해자에게 사용을 중지하도록 의무를 부과하고 현재 범하고 있는 위반에 관하여 침해자에게 경고하는 목적을 가진다.

사법 통지에 대하여 소유자는 자신의 경고에 대한 사실과 근거를 표시하여야 하며, 판사는 통지 여부에 대하여 결정을 내린다. 사법 통지의 경우 그 통지에 대한 결정을 내리는 것만을 부담 지우므로 그 통지에 따라 행동할 것인지는 침해자의 의사에 따른다.

3.2. 민사구제

가. 수색과 압류의 민사소송⁷⁰⁾

수색과 압류의 민사소송은 민사소송법 제839조 및 동법 제843조에 규정되어 있는 소송으로 본안 소송에 있어서 피해자의 권리를 보호하는 것을 목적으로 하는 임시 예방의 긴급 조치이다. 즉, 모방이나 부정한 경쟁으로부터 생긴 대상을 압류하여야 할 긴급한 필요성이 있는 경우 수색과 압류의 민사소송을 이용할 수 있다.

이 소송은 산업재산권에 대한 침해 또는 침해의 염려가 있을 경우 본안소송의 제기 전에 제기될 수도 있고, 본안 소송 과정에서 부수적인 형태로 제기될 수도 있다.

70) 우리나라의 가압류 가처분에 대응하는 절차이다.

나. 민사소송

침해에 대한 민사소송(통상의 민사소송)은 민사소송법 제282조와 동법 제457조에 규정되어 있다.

침해에 대한 민사소송은 생산되거나 침해된 제품의 사용의 중지, 사용중지의 불이행에 대한 벌금형, 침해에 의하여 발생된 손실과 손해의 유죄판결의 조치를 요구하는 소송이다. 즉, 침해에 대한 민사소송은 침해자의 행위가 산업재산권의 침해임을 확인하고, 침해자에게 침해 행위를 중지시키고 침해에 따른 손해를 보상받는 것을 목적으로 한다.

이 소송에서 원고는 산업재산권이 있음을 증명하여야 하고, 필요한 경우 실시권의 증명서, 모방 또는 부정한 경쟁을 실시하고 있다는 증거 그리고 침해자가 실시하고 있는 대상을 특정하여야 한다.

산업재산권의 소유자가 제기한 소송이 인용되면, 침해자는 벌금을 지불하고 산업재산권에 관련된 제품의 사용을 중지하는 판결이 내려진다. 또한, 손실 또는 손해가 증명되면 그 손실분과 손해분의 지불을 선고받는다.

3.2. 형사구제

산업재산법 제184조 내지 제194조는 특허, 상표, 의장, 지리적 표시에 관련된 기타 범죄를 열거하고 있으며, 이를 위반한 경우 형사 소송의 대상이 된다.

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

VIII. 아르헨티나

- 01. 지식재산제도 개요 _ 177
- 02. 유형별 지식재산권 _ 179
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 190
- 04. 기타 _ 192

1.1. 개요

아르헨티나의 지식재산권은 크게 산업재산권(특허권, 상표권, 실용신안권, 디자인권, 원산지 표시 등)과 저작권(문학 작품, 예술 작품, 그림이나 사진, 건축 디자인 등)으로 나뉜다. 산업재산권은 아르헨티나 국가 기관인 산업재산권기구(Instituto Nacional de Propriedade Industrial: INPI)⁷¹⁾가 관할한다.

특허권은 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 인정되고 특허 받을 수 없는 발명에 속하지 않는 발명에 대해 인정되고, 출원일로부터 20년간 보호받는다. 실용신안은 신규성과 산업상 이용가능성의 요건만 충족시키면 등록을 받을 수 있으며 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 10년이다. 특허권과 마찬가지로 갱신은 불가능하다

디자인은 출원 후 5년간 권리를 보호받을 수 있고 2차례에 걸쳐 5년간 연장가능하다. 상표권은 식별력이 인정되고 부등록 사유에 해당하지 않는 경우 출원일로부터 10년간 보호되며 10년 주기로 무기한 갱신을 할 수 있다. 저작권은 별도의 등록 없이 저자가 일생동안 보유하며 사후 75년 간 상속인이나 수탁인이 권리를 보유한다.

아르헨티나의 지식재산권과 관련된 법률은 법률 24.481⁷²⁾호, 규칙 1996 및 시행령580/1981 등이 있다. 화학 및 약학 발명에 대한 심사기준과 관련해서는 시행령 118/2012, 546/2012 및 107/2012이 시행되었다. 또한, 생명공학 발명이 특허대상으로 인정될 수 있는 조건과 관련하여 규칙 283/2015가 2015년 9월 25일에 시행되었다.⁷³⁾

아르헨티나는 특허협력조약(PCT), 마드리드 의정서, 헤이그 협정에는 2020년 9월 현재 가입하지 않은 상태이다. 따라서 아르헨티나에 특허(실용신안 포함), 상표, 디자인을 출원하려면 개별적으로 출원하여야 한다.

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

PCT	파리 협약	베른 조약	마드리드 의정서	부다페스트조약	UVOP(식물의 신종종 보호에 관한 국제조약)
미가입	가입	가입	미가입	미가입	가입

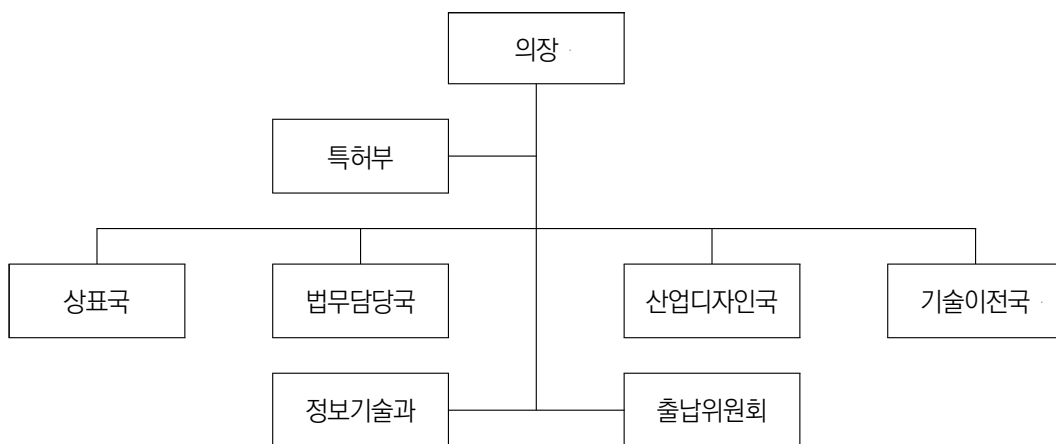
71) <http://www.inpi.gov.ar>

72) Law No. 24.481 on Patents and Utility Models

73) <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9565>

1.2. 지식재산 관련 기관

아르헨티나의 지식재산권은 산업재산권의 경우 산업재산권기구(Instituto Nacional de Propriedade Industrial: INPI)⁷⁴⁾가 관장하고 저작권은 국립저작권등록소(National Copyright Registry)에서 담당한다.



[그림] 아르헨티나 산업재산권기구(INPI) 조직도

1.3. 지식재산권 출원 통계⁷⁵⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	509	4,173	44,134	14,352	798	586
2015	546	3,579	52,208	14,070	1,016	565
2016	884	2,925	55,739	15,319	1,115	538
2017	393	3,050	59,669	15,053	972	677
2018	425	3,242	55,492	16,220	932	675

74) <http://www.inpi.gov.ar>

75) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=AR

2.1. 특허

아르헨티나의 특허제도는 우리나라와 유사하게 운영되고 있다. 특허권이 설정등록에 의해 권리가 발생하는 등록주의, 특허를 받기 위해서는 실체심사를 받아야 하는 심사주의, 출원하면 일정 기간 경과 후 또는 신청에 의해 출원이 공개되는 출원공개주의, 선출원자에게 특허를 허여하는 선출원주의를 채택하고 있다. 우선 심사도 가능하다.

가. 보호대상

물(物) 또는 방법에 관한 발명은 특허의 보호대상이 된다.

나. 등록요건

신규하고 진보성이 있으며 산업적으로 이용 가능한 경우 특허로 등록가능하다.(산업재산권법 4조 및 6조).

1) 신규성

선행기술에 포함되지 않은 발명은 신규한 것으로 인정될 수 있고, 선행기술은 특허 출원 전 또는 우선일 전 발명이 구두 또는 서면에 의한 설명에 의한 기재, 반포, 활용(exploitation) 또는 기타 반포 또는 정보의 수단에 의해 아르헨티나 또는 국외에서 공중이 이용가능하게 된 기술적 지식의 전체를 의미한다.

2) 진보성

출원 발명이 당해 기술 분야의 통상의 기술자의 입장에서 선행기술로부터 자명하지 않다면, 그 출원 발명은 진보성이 인정된다. “자명”은 선행기술의 통상적인 진보를 넘는 것이 아닌 것 즉, 당해 분야의 통상의 기술자에게 예측되는 것 이상의 것을 수반하지 않는 것을 의미한다.

3) 산업상 이용 가능성

발명의 대상은 농업, 임업, 축산업, 어업, 광업, 가공 산업 및 서비스업을 포함한 산업에서 사용될 수 있거나 생산될 수 있는 것이어야 한다.

순수한 미적 창조물, 추리 방법, 언어 교육 또는 기타 지식을 위한 방법, 게임방법, 또는 인체에 대해 수행되는 방법, 또는 물체 또는 물리적 과정이 수반되지 않는 경제적 및 회계 방법 등은

산업상 이용가능성이 없는 것으로 취급한다. 컴퓨터 프로그램 자체는 저작권법에 의한 보호의 대상이나, 컴퓨터 프로그램 관련발명이 특허가 가능한 분야에서 기술적 문제를 해결할 수 있는 수단이 되는 경우에는 특허를 받을 수 있다.

아래의 발명은 산업재산권법의 목적을 위한 발명에 해당되지 아니하므로 (산업재산권법 6조)에 대해서는 특허를 받을 수 없다.

- 발견, 과학적 이론, 및 수학적 방법
- 순수한 추상적 작품, 기타 미적 창조물, 과학적 업무
- 지적 활동, 게임, 또는 경제적 및 사업적 활동과 관련된 과정, 규칙, 또는 방법
- 데이터 제시 형태
- 인간 또는 동물에 적용 가능한 수술, 치료, 또는 진단 방법
- 공지된 발명의 병렬 또는 혼합물, 형태, 부피, 조성물의 변경된 것
- 이미 자연에 존재하는 살아있는 물건 또는 물질

아래의 발명은 발명에는 해당되나 특허를 받을 수 없다.

- 공적 목적 또는 인간 또는 동물의 생명 및 건강, 식물의 보존, 또는 환경에 심각한 피해를 끼칠 우려가 있는 발명
- 자연적으로 존재하거나, 동물, 식물, 및 인간의 생식과 관련된 생물학적 과정에서 유래된 모든 생물학적 및 유전적 물질

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

아르헨티나에서 특허를 받기 위해서는 국립 산업재산권기구에 스페인어 또는 외국어로 기재된 명세서를 작성해서 제출(출원)하여야 한다.⁷⁶⁾ 외국어 명세서는 10일의 근무일(working day) 이내에 번역문을 제출해야 한다.

우선권(priority)을 주장하고자 하는 경우 우선권 주장일로부터 12개월 이내에 아르헨티나 국립 산업재산권기구에 특허 출원을 하고 출원 후 3개월 이내에 스페인어 번역본을 제출하여야 한다. 경우에 따라서 원본 제출을 요구받을 수 있다.

76) sworn translation이 요구된다.

출원인은 출원일로부터 3년 내에 실체 심사 청구를 하여야 하고, 기간 내에 심사 청구하지 않으면 출원은 취하한 것으로 본다(산업재산권법 27조). 출원으로부터 18개월 경과 후에 출원공개되며, 취하 또는 포기된 특허출원도 강제적으로 공개된다. 심사처리에 소요되는 기간은 출원 후 평균 4~5년이다.

특허출원에 거절이유가 없는 경우, 특허청은 특허를 허여해야 한다(산업재산권법 30조). 이때, 특허 출원자는 특허료를 납부하여 특허출원을 설정 등록하는데, 특허권은 출원일로부터 20년간 존속하며(산업재산권법 35조) 별도의 연장제도는 없다.

라. 특허권의 효력

특허권자는 특허발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 권리를 갖는다. 적법한 권리가 없는 제3자의 실시 또는 사용을 금지할 수 있는 금지권을 갖는다. 물건의 발명의 경우, 그 물건의 생산, 사용, 판매의 청약, 판매, 또는 판매할 목적으로 수입하는 것을 금지시킬 수 있다. 방법 발명의 경우, 특허된 방법을 사용하는 행위 및 그 방법에 의해 직접 얻을 수 있는 물건의 사용, 판매, 또는 판매할 목적으로 수입하는 행위를 금지할 수 있다.

다음과 같은 경우 특허권의 효력이 제한된다.

- 개인적 또는 학술적 배경이 있고 이익을 얻으려는 의도가 없는 제3자가 순수한 실험, 검사 또는 학술적 목적의 과학적 또는 기술적 연구를 수행하거나 또는 특허된 물건을 제조 또는 이용하거나 방법을 사용하는 경우
- 전문가에 의해 의사의 처방에 따라 약품의 조제, 또는 조제된 약품과 관련된 행위
- 특허된 물건이 적법하게 판매된 경우 그 특허된 물건 또는 특허된 방법에 의해 수득된 물건을 입수, 사용, 또는 수입하는 사람으로서, 그 시장의 장소가 WTO/TRIPs의 제3부 제4장에 따라 법적으로 인정되는 경우
- 아르헨티나의 관할구역을 일시적으로 통과하는 것에 불과한 차량, 선박, 또는 항공기에서 아르헨티나 특허 발명의 이용으로서, 이들이 오직 그 필요로 이용되는 경우

특허권의 존속기간은 설정등록일로부터 특허출원일 후 20년간 존속하고, 존속기간은 연장 또는 갱신은 불가능하다. 아르헨티나에서 특허권을 취득하기까지는 출원일로부터 약 4~5년이 소요된다.

마. 심판제도

국립 산업재산권기구로부터 거절결정서를 받은 경우, 특허출원인은 특허청으로부터 특허출원에 대한 특허거절결정을 받은 날로부터 법정 기간 30일 내에 특허청에 불복하여 특허거절결정을 취소시키고 특허결정을 요구할 수 있다(산업재산권법 72조).

산업재산권법의 규정에 위반하여 특허를 받은 경우에는 특허의 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있다(산업재산권법 59조). 특허발명이 무효 심판에 의해 무효가 되면 그 특허는 특허된 일자로 소급하여 효력을 잃게 된다(산업재산권법 63조). 또한, 이는 대세효를 가져 제3자에게도 효력이 있다(산업재산권법 64조).

바. 비용

특허출원 수수료는 청구항에 따라 달라진다. 청구항이 10개 미만인 경우의 출원비용(관납료)은 111유로이다.

2.2. 실용신안

이미 알려진 도구, 기구, 장치, 기타 실생활에서 사용되는 물건을 결합하거나 새로운 형태나 배열을 고안한 경우 실용신안권을 등록받을 수 있다. 아르헨티나의 실용신안은 특허법과 동일한 법(Law No. 24.481 on Patents and Utility Models Title III 53조~58조)으로 보호된다. 특허와 마찬가지로 신규성과 산업상 이용가능성은 요구된다. 그러나 진보성은 필요 없고 청구항은 1개만 기재하여야 한다.

신규하고, 산업상 이용가능성이 있는 물건은 실용신안의 등록요건을 갖추고 있다. 그러나 화학 약품, 재료, 방법 등은 실용신안의 대상에서 제외된다. 실용신안의 취득절차는 특허와 동일하거나 유사하며 효력 또한 보호기간만 상이할 뿐 동일하거나 유사하다. 실용신안의 보호기간은 출원일로부터 10년이며 갱신 불가능하다.

2.3. 디자인

디자인의 경우 국제 디자인 분류상 동일하게 분류되며 20개를 넘지 않으면 복합디자인 출원도 가능하다. 디자인 역시 스페인어로 출원하여야 하며 도면, 사진 또는 디지털 촬영물을 첨부하여야 한다.

우선권 주장 시 우선권 주장서류는 필요하지 않으나, 국립 산업재산권기구가 요구하면 출원 후 3개월 이내에 스페인어 번역본(sworn translation)을 제출하여야 한다. 경우에 따라 우선권 주장서류의 제출을 요구받을 수도 있다.

디자인은 출원 후 5년간 권리를 보호받을 수 있고 2차례에 걸쳐 5년간 연장가능하다. 디자인 등록까지는 별다른 OA가 없을 경우 일주일 정도밖에 소요되지 않는다. 디자인 출원 수수료는 39유로이다.

2.4. 상표

아르헨티나에서 상표권은 법률 제22362조 및 행정법령558/81항에 적용되고, 상표 등록절차를 규정한 행정법령1141/03조의 적용을 받는다. 또한 아르헨티나는 공업소유권 보호를 위한 파리협약을 준수한다. 아르헨티나는 “표장 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제 분류에 대한 니스 협약”에서 규정된 상표 분류를 채택했고, 법률 제22362조는 처음 3개 항목에서, 어떤 특징들이 상표등록 가능한지, 법적 보호를 얻을 수 있는지를 정의하고 있다.

가. 보호대상

아르헨티나의 상표제도는 라틴아메리카 국가들 중에서 가장 선진적이라고 알려져 있고, 유럽 국가에 비해서 손색이 없다고 평가받고 있다. 문자, 도형, 소리, 포장, 광고 슬로건 등을 상표로 등록받을 수 있고 등록까지 소요되는 시간은 약 2년이다. 한 가지 특이한 점은 부에노스 아이레스에 출원인 또는 대리인의 주소가 있어야 한다는 점이다.

나. 등록요건

아르헨티나에서 등록을 받을 수 없는 상표는 아래와 같다.

- 비윤리적이거나 공서양속을 거스르는 단어와 그림
- 한 나라를 상징하는 단어와 그림
- 대중적으로 알려진 사람의 이름, 가명 또는 별명
- 국가적, 또는 세계적 기관 명칭
- 이미 존재하는 브랜드와 혼란을 일으킬 수 있는 상호
- 일반적인 물건의 이름이나 그 것의 기능, 특징을 가리키는 단어

다. 상표권 취득절차 및 출원/등록 기간

아르헨티나의 상표는 국립 산업재산권기구(INPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial) 산하 상표관리국에서 등록 신청을 할 수 있다. INPI는 요청서를 검토한 뒤, 합법 여부에 따라 등록을 허가하고, 승인 및 출원 중인 상표 기록을 보관하며, 대중에 승인 및 출원 중인 상표의 등록요건과 절차에 대한 정보를 제공한다.

일반적으로 출원에서 등록까지는 약 18개월 정도가 소요된다.

라. 상표권의 효력

등록된 상표의 법적 유효 기간은 10년이며 10년 주기로 무기한 갱신을 할 수 있다. 단 5년 동안 상표를 사용했다는 증명을 제시해야 유효하다.

마. 비용

상표의 출원 시 소요되는 관납료는 상품류당 39유로이며 대리인 비용은 대략 500유로가 소요된다.

2.5. 저작권

아르헨티나에서 저작권은 헌법(제17조)으로 보호될 뿐 아니라, 우선적으로 법률 제11723호와 베른 협약, 국제 저작권 컨퍼런스가 적용된다. 또한 법률 제11723호(시행령 165/94), 법률 제25036호로 개정되어, 소프트웨어, 데이터베이스, 편집에 대한 저작권 보호 조항이 첨가됐다. 저작권 보호법은 오로지 콘텐츠의 표현부문에만 적용되고, 인류의 공통 자산으로 간주되는 이념은 보호 대상이 아니라는 점이 특징이다.

아르헨티나에서 저작권을 보호받기 위하여 반드시 작품을 등록하거나 작품의 복사본을 등록하는 등의 절차는 필요는 없다. 그러나 상기와 무관하게 침해에 대한 구제조치를 취하는데 훨씬 더 신속하고 효율적이므로, 저작권 등록을 하는 것이 권유된다.

가. 보호대상

과학과 문학, 예술 창작물은 저작권의 보호 대상이 된다. 여기에는 문학작품과 희곡, 작곡, 회화, 지도, 음반, 필름, 조각, 소프트웨어, 컴퓨터 프로그램이 포함된다. 저작권은 경제적인 권리와 인격적인 권리로 구분된다.

1) 경제적 권리(Economic rights)

보호받는 작품의 재산권을 말한다. 원작자나 권리의 소유자에게 권능을 부여하여 제3자에게 대중에게 공표할 수 있는 권리, 복제할 수 있는 권리, 배포할 수 있는 권리, 변형할 수 있는 권리를 승인하거나 금지할 수 있다. 이러한 경제적인 권리는 양도되거나 라이선스되어 제3자가 이를 이용할 수도 있다.

2) 인격적인 권리(Moral rights)

작가의 인격권으로 양도될 수 없고 작가로서 인정될 수 있는 권리를 말한다. 작품의 출판 및 공개 여부를 결정할 수 있는 권리로서 양도 불가능하다.

나. 등록요건

저작권 등록 가능한 예술작품 등은 아래와 같다. 이는 예시한 것으로 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.

- 문학 혹은 예술 분야에서의 모든 독창적인 작품: 책, 책자, 인쇄물, 편지, 기사, 소설, 이야기, 시, 연대기, 수필 등
- 명시 선집, 편집본, 데이터베이스 등 작품들의 모음집
- 극작품, 뮤지컬, 안무 및 판토마임, 음악적 작곡
- 영화 작품
- 조각 및 회화, 그림, 석판화 등
- 프로젝트, 플랜, 청사진 및 디자인
- 그래픽 일러스트레이션
- 사진 작품
- 번안/개작한 작품, 번역한 작품, 정보에 대한 갱신 및 주석
- 컴퓨터 프로그램

다. 등록절차

다른 많은 국가들과 마찬가지로 저작권은 산업재산권과는 달리 보호를 위하여 등록을 요하지 않는다. 별도로 등록을 필하지 않아도 창작과 동시에 권리를 보호받을 수 있는데, 향후 원작자 확정 및 보호기간을 산정을 위해서 등록을 하는 것이 바람직하다.

베네수엘라(Venezuela) 06

브라질(Brazil) 07

아르헨티나(Argentina) 08

에콰도르(Ecuador) 09

칠레(Chile) 10

저작권 등록은 국립 저작권등록소(National Copyright Registry)에 하는 것이 원칙이고 등록 신청 시 유형에 따라 서류를 제출하고 수수료를 납부해야 한다. 저작권등록소에 등록한 후 3개월 이내에 세 개의 작품 사본을 제출해야 하고 한 달 내에 이의신청이 제기되지 않으면 저작권이 등록된다.

아르헨티나는 국립 저작권등록소(National Copyright Registry)외에 예술작품의 종류에 따라 저작권 등록을 할 수 있는 별도의 기관이 있는데, 도서의 경우 아르헨티나 도서협회(Argentina Book Chamber), 소프트웨어의 경우 소프트웨어와 정보통신 서비스 협회(Chamber of Software and IT Service Companies) 그리고 음악작품의 경우 아르헨티나 작가 및 작곡가 협회(Argentine Society of Music Authors and Composers)에 저작권 등록 신청을 할 수 있다.

라. 저작권의 효력

저작권은 저자가 일생동안 보유하며 사후 75년 간 상속인이나 수탁인이 권리를 보유한다. 작가 미상의 저작물을 보유한 자는 50년 동안 권리를 인정받고 사진작품의 경우 저작권은 최초 발표 일로부터 20년간 유지된다. 영화의 경우 제작에 참여한 사람이 모두 사망한 후 50년 동안 저작권이 보호된다.

마. 비용

저작권 등록을 위해서는 예술작품의 종류에 따라 관납료가 달라지나 대체로 1~9유로의 수수료를 납부하여야 한다.

2.6 기타

가. 영업비밀

영업비밀이란 비밀성이 있는 상업적 또는 산업적인 정보를 의미하는 것으로 회사의 경쟁력 향상에 유익을 가져다주는 정보를 일컫는다. 고객명단, 사업계획, 고객선호도를 나타내는 데이터베이스 등이 여기에 포함된다.

아르헨티나에서 영업비밀의 소유자로 인정받기 위해서는 다음과 같은 조건이 충족되어야 한다.

VIII. 아르헨티나(Argentina)

- 정보의 비밀성: 널리 알려져 있지 않을 뿐만 아니라, 관련 분야의 다른 회사나 개인들이 쉽게 접근할 수 없어야 한다.
- 상업적인 가치: 비밀을 유지함으로써 인하여 상업적인 이익이 있어야 한다. 상업적인 이익이란 다른 경쟁사에 비하여 점할 수 있는 경제적, 재정적인 혜택이나 이익함을 의미한다.
- 합리적인 조치: 영업비밀의 소유자가 비밀을 유지하기 위하여 임직원이나 관계자들로부터 비밀유지 각서를 받는 등 합리적인 조치를 취하여야 한다.

아르헨티나에서 비밀을 유지하는 방법은 아래와 같은 법적인 보호방법, 회사차원의 보호방법이 흔히 사용된다.

- 법적인 방법: 고용계약 시 비밀유지각서 조항의 포함, 해당 문서에 “confidential” 및 “do not copy”와 같은 문구의 표기, 비공개약정(Non-Disclosure Agreements)의 체결, 다른 법적인 보호수단 강구(지식재산권을 통한 보호의 대상여부 판단)
- 회사차원의 보호방법: 정보보호 대책의 강구, 종업원들에 대한 교육, 가치와 중요도에 따라 영업비밀 여부의 결정 및 등급화, 관계자와 취급 금지, 제품생산라인의 분리, 영업비밀이 있는 하드웨어에 접근 금지

아르헨티나에서 영업비밀은 유럽이나 기타 남미 국가들과 유사하게 취급되며 보호된다. 비밀성이 유지되는 한 권리의 존속기간은 무한하며 별도로 등록을 요하지 않는다.

아르헨티나에서 영업비밀의 침해는 정당한 권한 없이 타인의 영업비밀을 공개하거나 불법적으로 입수한 행위를 말하는데, 주로 계약위반, 신의성실 의무 위반, 침해된 비밀의 사용, 영업비밀의 입수 등이 이에 해당된다. 영업비밀은 지식재산권과 같이 배타적인 권리가 아니어서 만일 제3자가 합법적으로 비밀을 취득하였다면 영업비밀의 소유자는 제3자에게 손해배상 등 법적인 조치를 취할 수 없다.

회사 내 직책, 직급, 업무, 전문성 등으로 인하여 비밀을 알고 있다고 판단되는 자에 의하여 비밀이 공개되어 손해를 발생시킨 경우 범죄로 간주된다.

아르헨티나에서 영업비밀 관련 민, 형사 재판 시 재판과 청문회 과정에서 영업비밀이 공개되는 경우가 많아서 영업비밀 관련 법조항을 시행하는 과정에서 비밀성을 지속적으로 유지하기는 쉽지 않다. 이를 방지하기 위하여 판사에게 재판기록에 대한 제한 접근명령을 요청할 수도 있다.

06

베네수엘라(Venezuela)

07

브라질(Brazil)

08

아르헨티나(Argentina)

09

에콰도르(Ecuador)

10

칠레(Chile)

나. 지리적 표시

아르헨티나의 산업재산권법은 지리적 표시와 원산지 명칭을 인정하고 보호하기 위한 규정을 마련하고 있다.

지리적 표시란 물건의 주어진 품질, 명성 또는 특성이 그 지리적 원산지에 기인하여 그 국가, 그 영토내의 지역 또는 장소로 그 물건을 식별하는 표시이다. 원산지 명칭은 지리적 표시에 의한 물건을 지정하는 것을 말한다.

외국에서 보호되고 있는 지리적 표시 및 원산지 명칭은 아르헨티나의 산업재산권법에 따라 아르헨티나에서 등록이 될 수 있다. 그러나 원산지의 국가에서 더 이상 보호받지 못하게 되거나 사용되지 않게 된다면, 그 지리적 표시 또는 원산지 명칭은 아르헨티나에서도 보호를 상실하게 된다.

원산지의 지리적 표시 또는 원산지 명칭 승인을 위한 신청 시, 아래의 서류 및 정보가 명확히 제시되어야 한다.

- 신청인의 이름, 주소, ID 번호
- 지리적 표시 또는 원산지 명칭
- 지리적 표시 또는 원산지 명칭에 의해 구별될 물건의 생산, 공정 및 완성의 지리적 영역
- 신청된 지리적 표시 또는 원산지 명칭에 의해 구별되는 물건 및 그 물건에 대한 상세한 설명.
- 물건의 품질이나 특징들이 그 지리적 원산지에서만 가능함을 보여주는 기술 보고서
- 신청된 지리적 표시나 원산지 명칭의 사용 및 관리에 대한 규정

다. 기술이전

아르헨티나에서 기술이전을 하려면 관련 법률 법령 22426호, 공시 P-328/2005호에 의거 사전에 이를 신고하여야 한다. 신청 시 소요되는 비용은 240페소이며 공학, 자문, 기술서비스 등이 이전의 대상이 된다.

산업재산권 연구소내 국립기술 이전감독국(Dirección de Transferencia de Tecnología)에서 담당하며 신청서 원본, 사본 3장, 현지 공증인에 의해 번역된 문서를 제출하면 된다.

라. MERCOSUR 단일 특허제도

아르헨티나는 2020년 현재 MERCOSUR 회원국들과 함께 단일 특허제도를 시행하기 위해 기술 측면의 특허를 규정하기 위하여 상당한 노력을 기울이고 있다. 회원국 사이에서 이러한 단일특허제도는 MERCOSUR 지역정체성의 통합에 기여할 것으로 예측된다.

상기 특허규정은 MERCOSUR 지역블록의 모든 국가에서 자동차 관련 특허를 공동으로 사용할 수 있는 권리에 관한 규정인데, 이 규정에 대한 논의가 활발히 진행되고 있다. 특히 브라질 교통국(DENATRAN), 우루과이의 외교부, 베네수엘라의 도로운송협회(INTT), 아르헨티나 법무부 산하 자동차등록협회와 같이 다양한 나라에서 관심이 많다.

MERCOSUR 단일 특허제도가 도입되면 관련 제조업을 비롯한 서비스업 등에서 많은 획기적인 변화와 고용창출일 발생될 것으로 전문가들은 예측하고 있다.

베네수엘라(Venezuela) 06

브라질(Brazil) 07

아르헨티나(Argentina) 08

에콰도르(Ecuador) 09

칠레(Chile) 10

3.1. 사법구제

아르헨티나 사법부는 연방과 지방 조직으로 이원화되어 있다. 지방 조직은 민·형사 사건 등 일반 소송을 관할하고 연방 조직은 연방정부가 소송의 당사자이거나 국제 소송 및 관할권이 중복되는 소송을 맡는다.

아르헨티나의 사법제도는 3심제로 연방최고법원, 연방고등법원, 주 법원으로 이루어진다. 연방 사법기관과 지방 사법기관이 서로 독립되어 있으며 대법원은 지방정부간의 분쟁, 외교기관 및 외교관 유관사항에 대해 배타적인 관할권을 가진다.

아르헨티나의 법령에 의하면 지식재산권의 권리자는 타인으로 하여금 자신의 허락을 받지 아니하고 지식재산권을 사용하거나 이를 이용하여 경제적인 이득을 취하는 것을 금지시킬 수 있다.

지식재산권의 권리자는 지식재산권에 대한 무형성과 관련 증거를 보존하기 위하여 사전에 예방 조치를 취하여 침해로 인하여 발생될 손해를 입증할 수 있는 자료로 활용할 수 있고, 지식재산권 침해로 발생하는 손해에 대한 보상을 청구할 수 있다. 이러한 절차는 법원에 소를 제기함으로써 시작되는데, 침해자의 재산을 미리 압류할 수 있는 가압류, 침해금지 가처분 등의 잠정조치는 다소 시간이 소요된다.

3.2. 행정구제

아르헨티나의 법령에 의하면 지식재산권의 권리자는 자신이 권리를 보호하고 정당한 권한이 없는 자의 무단실시를 막기 위하여 예방적 조치, 민사소송, 형사소송 및 국경조치 등을 요구할 수 있다.

행정적 구제와 관련하여 아르헨티나 관세청은 상표나 저작권 관련 지식재산권의 침해 의심이 있는 제품은 통관을 보류할 수 있다. 아르헨티나 세관의 지식재산권 침해 물품의 통관에 대한 규칙은 WTO/TRIPS 협정의 규정과 일치한다. 그러므로 상표나 저작권을 침해하는 복제품이나 위조품의 수입이 의심되는 정당한 권리자는 세관에 의하여 권한을 부여받아 해당 행정기관이나 사법당국에 법적인 절차를 밟을 수 있다. 또한 정당한 권리자는 세관에 해당 제품의 통관보류를 요청할 수 있다.

3.3 형사구제

아르헨티나에서 특허권을 침해하는 경우, 손해배상과는 별도로 형사적인 제제가 가해진다. 형법에 따라 벌금이나 6개월에서 3년의 구금을 명할 수 있고 양벌 규정에 따라 최대 6년까지 구금할 수 있다. 침해에 협조한 제3자의 경우, 벌금에 더해 9개월에서 4년까지 구금으로 형벌이 더 무거워 질 수 있다.

사기 또는 특허권자의 권리를 침해하여 특허품을 생산, 수입, 판매하거나 판매목적으로 제공하거나 거래비밀을 위반하는 경우 또는 부정직한 방법으로 특허권자, 종업원 등의 특허품을 사용한 경우에 이러한 처벌을 받게 된다.

베네수엘라(Venezuela) 06

브라질(Brazil) 07

아르헨티나(Argentina) 08

에콰도르(Ecuador) 09

칠레(Chile) 10

4.1 지식재산관련 법령

- 특허 및 실용신안법 1996 Law No. 24,481
- 농업 종자법 1973 Law No. 20,247
- 저작권법 Law No. 11,723
- 소프트웨어 보호법 1994 Decree No. 165
- 상표법 1980 Law No. 22,362 및 2019 Decree No. 242
- 영업비밀 보호법 1996 Law No. 24,766

4.2 지식재산 유관기관 사이트

- 산업재산권협회 (Instituto Nacional de Propriedade Industrial: INPI),
<http://www.inpi.gov.ar>
- 국립저작권등록소(Dirección Nacional de Derechos de Autor: DNDA),
<http://www.jus.gob.ar/derecho-de-autor.aspx>
- 소프트웨어와 정보통신 협회(Cámara de Empresas de Software y Servicios informáticos: CESSI). <http://www.cessi.org.ar>
- 아르헨티나 국립종자원(Instituto Nacional de Semillas: INASE),
<http://www.inase.gov.ar>

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

IX. 에콰도르

- 01. 지식재산제도 개요 _ 195
- 02. 유형별 지식재산권 _ 197
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 209
- 04. 기타 _ 211

1.1. 개요

외국 기업들이 에콰도르에서 사업을 영위할 때, 라이선스 취득, 투자(회사 설립), 수출 중 하나를 선택하는데, 일반적으로 라이선스 취득을 더 선호한다. 이는 에콰도르 비즈니스 시장의 특이성과 법제의 잦은 변화(특히 세제) 때문이다.

이러한 라이선스를 다루는 법적 체제는 안데안 협정 결의문 345(새로운 식물 품종 관련)가 있다. 뿐만 아니라 상기 안데안 협정에는 351(작가의 권리, 저작권), 486(산업재산권), 그리고 지식재산권법(No.320, 1998년 제정)에 명시되어 있어 에콰도르의 지식재산권 보호행정의 기본법이 되고 있다.

에콰도르에서의 지식재산권은 특정 분야에서 더 보호받을 수 있도록 되어 있는데, 특히, 상표 및 저작권에 대한 보호는 법적으로는 잘 구비되어 있고 디자인 및 영업비밀(información no divulgada)도 보호하도록 되어 있다. 그러나 법제상 보호를 받기 위하여 영업비밀을 별도로 등록할 필요는 없다.

특허권은 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 인정되고 특허 받을 수 없는 발명에 속하지 않는 발명에 대해 인정되고, 출원일로부터 20년간 보호된다. 이에 반해 실용신안은 신규성 요건만 충족시키면 등록을 받을 수 있으며 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 10년이다.

디자인권은 신규성이 있고 독창성을 가지는 디자인에 대해 인정된다. 디자인권의 존속기간은 출원일로부터 20년이다. 상표권은 식별력이 인정되고 부등록 사유에 해당하지 않는 경우 출원일로부터 10년간 보호되며, 갱신이 가능하다.

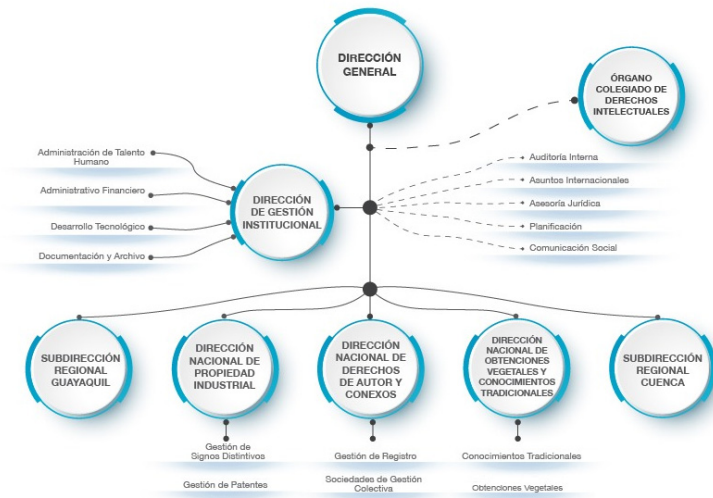
에콰도르에서 저작물을 등록하기 위해서는 스페인어로 된 각각의 개별적인 양식을 기입하여 작가 임을 나타내는 서류와 함께 작품의 복사본을 제출하여야 하며 저작권은 기본적으로 저작권자의 사후 70년까지 보호된다.

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

PCT	파리 협약	베른 조약	마드리드 의정서	부다페스트조약	UVOP(식물의 신제품 보호에 관한 국제조약)
가입 (2001. 5. 7.)	가입	가입	미가입	미가입	가입

1.2. 지식재산 관련 기관

에콰도르는 특허의 출원과 등록 및 지식재산권 관리를 위하여 에콰도르 지식재산권 기구 (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI)를 두고 있다.



[그림] 에콰도르 지식재산권 기구(IEPI) 조직도

1.3. 지식재산권 출원 통계⁷⁷⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	24	358	15,006	10,383	80	70
2015	20	475	10,247	7,276	65	95
2016	45	329	9,254	6,636	71	65
2017	16	401	8,262	6,289	192	105
2018	34	371	11,435	6,534	246	107

77) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=EC

2.1. 특허

가. 보호대상

신규하고 산업상 이용할 수 있는 물건 또는 물건을 제조하는 방법에 대한 발명은 특허로써 보호된다. 에콰도르는 법제상 발명 특허와 실용신안으로 구분하여 보호하고 있다. 특허는 문제를 해결하기 위한 기술적인 방법을 보호하는 것으로 인류, 동식물이나 환경에 유익을 가져다 줄 수 있는 것을 말한다. 이에 비해 실용신안은 부차적인 혁신 제품을 보호하기 위한 수단이다.

나. 등록요건

특허는 다음의 요건을 충족시켜야 한다.

- 신규성: 새롭고 종래의 기술에 속하지 않을 것
- 진보성: 동일한 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 만들 수 없을 것
- 산업상 이용 가능성: 특허는 제품화 가능하거나 산업상 이용 가능한 형태로 사용될 수 있어야 함

에콰도르 국내법상 아래와 관련된 발명은 특허 등록이 불가능하다.

- 발견, 과학적 이론과 수학적 방법론, 자연에 이미 존재하는 물질
- 문학, 예술적 작품, 그 외의 미적 창조물
- 지적 활동을 위한 계획, 규칙, 방법, 게임 혹은 경제적/상업적 활동
- 정보를 제시하는 형태
- 공중질서 혹은 공중 도덕을 지키기 위해 상업적 생산이 지양되어야 하는 발명품
- 사람 혹은 동물을 치료하기 위한 진단법, 치료법과 수술법
- 인간 복제 과정, 신체와 그 유전적 아이덴티티, 산업적/상업적 목적으로 인간의 태아를 이용하는 것
- 상당한 의학적 도움 없이 고통을 유발하는 동물의 유전자 변형
- 고대의 지식, 과학, 기술
- 에콰도르 생태계의 유전자

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

1) 출원

특허는 국지주의 원칙이 적용되므로 해당 국가에 출원을 해야 등록을 받을 수 있다. 출원인은 출원에 필요한 서류를 지참하여 에콰도르 지식재산권 기구(Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI)에 특허출원을 하여야 한다.

에콰도르는 특허협력조약(PCT)에 가입된 국가이고 에콰도르 지식재산권 기구(Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI)는 국내단계의 책임관청이므로 에콰도르 내에서 해외 출원 또한 가능하다.

2) 형식심사

특허가 출원되면 15일 이내에 형식적 요건을 심사한다.

3) 공개와 이의신청

출원 또는 우선권 주장일 이후 18개월이 경과되면 출원이 공개되어 30일간 이의신청을 할 수 있다.

4) 심사청구

이의신청 여부와 상관없이 공개 후 6개월이 지나면 출원인은 발명의 특허성에 대하여 심사를 요청하여야 한다. 그러지 아니하면 출원은 기각된다.

5) 실체심사와 최종결정

심사 결과 특허성이 있다고 판단되면 특허가 허여되고 일부 청구항에 거절이유가 있으면 해당 청구항을 제외한 나머지 청구항은 등록된다.

에콰도르에서 특허를 출원할 때 발명의 내용을 가능한 한 상세히 그리고 자세하고 완벽하게 기재하는 것이 아주 중요하다. 발명의 내용이 관련 기술분야의 일반적인 기술을 가진 자가 충분히 이해할 수 있을 정도로 개시되어 있어야 한다.

하나의 출원에는 하나의 발명이나 일군의 발명(총괄적으로 하나의 그룹으로 묶을 수 있는 발명)만을 나타내어야 한다. 만일 일군의 발명에 해당되지 않는 발명을 하나의 출원에 포함시킬 경우 방식상의 결함으로 인하여 심사가 지연될 수 있다.

6) 소요기간

에콰도르에서 특허권을 획득하기까지는 약 5~7년 정도가 소요된다.

라. 특허권의 효력

특허를 등록받으면 일정기간 동안 독점적으로 실시할 수 있다. 실시란 물건을 생산, 사용, 판매, 양도하는 행위를 의미한다. 만일 제3자가 특허권자의 허락없이 특허받은 발명을 실시한다면 특허권자는 이를 제지할 수 있다.

에콰도르에서의 특허권의 존속기간은 발명 특허의 경우 출원 후 20년이고 실용신안의 경우 10년이다.

마. 심판제도

특허저절결정, 이의신청 등 특허청의 결정에 대하여 불복심판이 가능하다.

바. 비용

에콰도르의 특허수수료는 아래와 같다.

항목	비용(EUR)	할인율 ⁷⁸⁾
10개 이하의 청구항	449	90%
초과 청구항	50	90%
심사청구료	541	90%
국내특허 데이터 검색료	55	50%
보정료	207	90%
이의 신청료	227	50%

78) 외국의 소기업, 중소기업, 장인, 고등교육기관, 개인발명가들에게 할인 혜택이 주어진다.

2.2. 실용신안

에콰도르에서 실용신안의 경우 신규성 요건만 충족시키면 등록을 받을 수 있다. 나머지 제도는 특허와 유사하며 수수료는 아래와 같다.

항목	비용(EUR)	할인율
실용신안 수수료	124	50%
실용신안 심사청구료	178	50%
국내실용신안 검색료	42	50%
보정료	95	50%

2.3. 디자인

가. 보호대상

산업 디자인은 선의 연결이나 색의 조합 또는 선, 윤곽, 구성, 텍스처 또는 재료와 같은 2차원 또는 3차원 외부 모양에서 비롯되는 제품 외관의 지식 재산을 보호한다. 이러한 디자인 요소는 장식용으로만 사용되며 산업 디자인으로 보호되는 제품의 기능이나 용도를 변경할 수 없다.

전적으로 기술적이거나 기능적인 측면에서만 혁신이 이루어진 경우, 혹은 모델의 최종적인 사용을 변화시키지 않는 디자인 변화의 경우 등록이 불가능하다. 디자인 혹은 산업적 모델 분류는 로카르노 협약(1968)의 국제 분류를 따른다.

나. 등록요건

디자인이 등록되기 위해서는 새롭고 독창성이 있어야 한다. 또한 종전의 디자인과 관련하여 경미하거나 이차적인 이상의 차이가 있어야 한다.

등록할 수 없는 디자인 유형은 다음과 같다.

- 도덕성과 공공질서를 침해하는 디자인
- 관상적인 측면이 없는 기술적 기능을 가진 디자인

- 문화 또는 원주민, 아프리카계 미국인 또는 지역사회의 지식의 표현을 구성하는 인물이나 인물의 디자인
- 기계적인 조립이나 다른 제품과의 연결을 허용하기 위해 정확한 재생산이 필요한 형태로 구성된 디자인. (그러나, 이는 디자인이 모듈형 시스템 내에서 조립이나 연결을 허용하는 형태인 제품에는 적용되지 않는다.)

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

디자인과 산업적 모델 등록의 절차는 특히 취득에 관한 법에 기재되어 있다. 디자인과 산업적 모델 인증서는 신청일로부터 20년 동안 유지된다. 디자인권 취득까지는 약 6-10개월 정도가 소요된다.

2.4. 상표

가. 보호대상

에콰도르에서 제품 혹은 서비스를 구별하기 위한 사인, 그래픽 재현이 가능하고 충분히 독특한 사인, 집단적 상표, 서비스 마크, 상호, 지리학적 지표, 독특한 외양 등은 상표로 등록가능하다.

나. 등록요건

에콰도르에서 등록이 불가능한 상표는 아래와 같다.

- 상표 정보가 제3자에 의해 습득되고 사용되는 것을 상표 소유자가 방지할 수 없는 경우
- 상품이나 서비스의 기능적인 선천적 특성에 내재되어 있는 상품의 형태 혹은 일반적인 상품 및 그 용기의 형태
- 상품이나 서비스에 기능적 혹은 기술적인 편의를 부여하는 상품의 형태 상품이나 서비스의 고유한 혹은 기술적인 이름이거나 비즈니스에 사용되는 사인
- 법이나 공중 도덕에 위배되는 상표
- 상표가 다루는 서비스나 상품의 특성 혹은 사용법에 관해 대중에게 혼란을 불러일으킬 여지가 있는 경우
- 무기, 깃발, 공식 문장, 법화 지폐 혹은 기타 공식적인 상징을 복제하거나 모방한 상표

- 제3자의 권리를 해하는 상표
- 이미 널리 알려지거나 인식되고 있는 이름을 취하는 경우

상표는 10년간 유지되며 유효기간 만료 6달 전부터 만료 6달 후 사이에 갱신이 가능하다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

에콰도르에서 일반적으로 행해지고 있는 상표등록의 절차는 아래와 같다.

1) 사전조사

상표를 등록하기 전 의무절차이다. 동일하거나 유사한 발음의 상표가 이미 등록돼 있는지 조사하는 절차로 비용은 US\$ 16이며 은행에서 지불한 후 영수증을 지식재산권 기구(IEPI)에 제출하면 그 자리에서 검색결과를 받을 수 있다.

2) 출원

사전조사 결과 등록하고자 하는 상표와 동일하거나 유사한 상표가 없다면 온라인으로 상표출원을 진행하면 된다. 사전에 해야 할 절차는 아래를 참고하면 된다.

3) 심사

지식재산권기구(IEPI)SMS 온라인으로 접수된 신청서를 검토하고 보완 혹은 수정되어야 하는 내용이 있을 경우 전자사서함을 통해 메일로 통보해준다. 통보가 있음에도 불구하고 신청인 측에서 통보 내용을 30일 내 준수하지 않을 경우 신청서는 직권으로 기각된다.

4) 등록

실체심사 후 별다른 거절이유가 발견되지 않으면 상표는 등록된다.

출원부터 등록까지의 과정에 관련된 모든 통보를 받기 위해 전자사서함을 만들어야 한다. 이 절차를 통해 지식재산권기구(IEPI) 사이트(www.propiedadintelectual.gob.ec) 로그인에 필요한 사용자(ID번호)와 비밀번호를 설정할 수 있다. 구비서류 없이 개인정보(주로 이름, ID번호, 전화번호, 메일주소) 입력만으로 진행 가능하다.

상표등록은 지식재산권 기구(IEPI) 사이트에서 할 수 있다. 상표등록은 상표의 이름과 로고를 같이 혹은 독립적으로 신청할 수 있다. 에콰도르에서 상품을 직접 생산 시 상품 브랜드(marca

de producto) 등록을 선택해 상표등록을 할 수 있지만 만약 수입자일 경우 상호(nombre comercial)로 진행된다.

수입자가 상표등록을 신청할 경우 상표를 수입자 이름 혹은 제조사 이름으로 진행할 수 있다. 두 경우 모두 제조사의 위임장이 필요하다. 만약 수입자 이름으로 신청할 경우 위임장에 수입자 이름으로 등록해도 된다는 제조사의 의향과 승인의 내용이 담겨있어야 한다.

변호사 선임은 선택 사항이다. 출원 시 상표에 대한 모든 정보를 입력하고 상표의 묘사, 국제 분류(NICE)와 함께 등록할 상품을 세분화하면 된다.

모든 정보를 입력한 후 저장하기, 지불서 생성하기를 클릭하면 지불서가 만들어진다. 이 지불서를 가지고 은행에 방문해 수수료를 지불한다. 출원신청서 수수료 비용은 US\$ 208이다. 참고로 상표등록의 유형에 따라 수수료 금액은 달라진다. 지불 후 다시 시스템에 로그인해 해당 지불 번호를 입력하면 출원이 완료된다.

5) 소요시간

에콰도르에서 상표를 출원해서 취득하기까지는 약 6~10개월이 소요된다.

라. 상표권의 효력

상표등록 결정문이 발행되면 발행 일자로부터 10년 동안 상표등록이 보호된다. 등록기간은 갱신할 수 있다.

제품이나 서비스에 대하여 상표를 등록받으면 해당 제품이나 서비스에 상품을 부착하거나 부착된 상표를 유통시키거나 판매할 수 있다. 정당한 권한이 없는 제3자의 모조품 이른 바 짝퉁 제품에 대하여 이를 금지할 수 있고, 손해배상을 청구할 수도 있고 형사 처벌을 목적으로 검찰에 수사를 의뢰할 수 있다.

마. 심판

심사결과 또는 이의신청에 대해서 결과에 불복할 경우 심판이 가능하다. 심사 후 상표등록 내용을 지식재산권 기구(IEPI)에서 관리하는 등록부에 공보하고 근무일 30일 동안 상표등록에 대한 이의를 제기할 기간을 갖는다. 이의 제기가 있을 경우 지식재산청에서 직접 행정행위인 결정문을 통해 분쟁을 해결한다.

2.5. 저작권

가. 보호대상

문학, 예술, 과학 관련 지적 창작물은 저작권으로 보호된다. 이러한 저작권에는 도서, 문서, 웹사이트, 드로잉, 소프트웨어, 과학논문 등도 포함된다. 저작권이란 원작자와는 상관없이 이를 창작, 구현 및 전송한 자에게 부여되는 권리다

저작권을 신청하기 위해서는 작품이 창작물이어야 할 것이 요구된다. 단순한 아이디어를 보호하는 것이 아니라 아이디어가 표현되고, 기술되고, 설명되거나 구체화된 방식을 보호한다.

나. 저작권의 내용(저작자의 권리)

다른 국가들과 마찬가지로 에콰도르에서도 저작권은 2개로 구분된다.

1) 경제적 권리(Economic rights)

보호받는 작품의 재산권을 말한다. 원작자나 권리의 소유자에게 권능을 부여하여 제3자에게 대중에게 공표할 수 있는 권리, 복제할 수 있는 권리, 배포할 수 있는 권리, 변형할 수 있는 권리를 승인하거나 금지할 수 있다. 이러한 경제적인 권리는 양도되거나 라이선스 되어 제3자가 이를 이용할 수도 있다.

2) 인격적인 권리(Moral rights)

작가의 인격권으로 양도될 수 없고 작가로서 인정될 수 있는 권리를 말한다. 작품의 출판 및 공개 여부를 결정할 수 있는 권리로서 양도 불가능하다.

다. 저작권의 효력

저작권이 등록되면 전술한 권리 즉, 경제적, 인격적인 권리를 갖는다. 대부분의 다른 국가들과 마찬가지로 에콰도르도 작품이 창작된 순간부터 작가의 생존 기간 및 사후 70년에 걸쳐 저작권이 보호된다. 저작권자가 법인일 경우 작품이 창작되거나 공표된 후 70년간 보호된다. 이 기간이 만료되면 인격적인 권리가 존중되는 한 누구든지 자유롭게 그 작품을 사용할 수 있다.

라. 등록요건

에콰도르에서 보호받을 수 있는 저작권은 다음과 같다.

- 문학 혹은 예술 분야에서의 모든 독창적인 작품: 책, 책자, 인쇄물, 편지, 기사, 소설, 이야기, 시, 연대기, 수필 등
- 명시 선집, 편집본, 데이터베이스 등 작품들의 모음집
- 극작품, 뮤지컬, 안무 및 판토마임, 음악적 작곡
- 영화 작품
- 조각 및 회화, 그림, 석판화 등
- 프로젝트, 플랜, 청사진 및 디자인
- 그래픽 일러스트레이션
- 사진 작품
- 변안/개작한 작품, 번역한 작품, 정보에 대한 갱신 및 주석
- 컴퓨터 프로그램

저작권 수집 협회(Copyright collecting societies)가 에콰도르 지식재산권 기구(IEPI)의 승인을 얻어 저작권의 경제적인 권리를 관리, 감독한다. 에콰도르내의 5개의 저작권 수집 협회(Copyright collecting societies)는 다음과 같다.

- SAYCE: 국제 작곡가 협회의 일부
- SOPROFON: 레코드 연주자 협회
- EGEDA Ecuador: 시청각 연주자 협회
- SARIME: 음악 및 시청각 연주자 협회
- UNIARTE: 시청각 예술가 및 작가 협회

마. 취득절차

에콰도르에서 저작물을 등록하기 위해서는 스페인어로 된 각각의 개별적인 양식을 기입하여 작가임을 나타내는 서류와 함께 작품의 복사본을 제출하여야 한다.

바. 비용

에콰도르에서 저작권 신청 및 등록 시 지불되어야 할 수수료는 작품의 종류에 따라 상이하다. 구체적인 비용은 아래와 같다.

항목	수수료	할인율 ⁷⁹⁾
데이터베이스, 시청각 작품, 컴퓨터 프로그램의 신청과 등록	19유로	50%
문학작품, 예술작품, 음악작품, 기타 저작권법의 보호를 받는 작품의 신청과 등록	19유로	50%
데이터베이스, 시청각 작품, 컴퓨터 프로그램을 기반한 계약의 등록	51유로	50%
문학작품, 예술작품, 음악작품, 기타 저작권법의 보호를 받는 작품에 기반한 계약의 등록	51유로	50%

2.6 기타

가. 영업비밀

영업비밀이란 회사의 경쟁력 향상에 유익을 가져다주는 비밀성이 있는 상업적 또는 산업적인 정보를 의미하는 것 고객명단, 사업계획, 생산방법, 마케팅 계획, 데이터베이스 등이 여기에 포함된다.

회사의 어떤 정보가 영업비밀로 인정받기 위해서는 그 정보가 널리 알려져 있지 않을 뿐만 아니라, 관련 분야의 다른 회사나 개인들이 쉽게 접근할 수 없어야 하고, 비밀을 유지함으로써 다른 경쟁사에 비하여 경제적인 우위를 점할 수 있어야 한다. 또한 비밀을 유지하기 위하여 임직원이나 관계자들로부터 비밀유지 각서를 받는 등 합리적인 조치를 취하여야 한다.

에콰도르에서 영업비밀을 유지하는 방법은 아래와 같은 방법이 흔히 사용된다.

- 법적인 방법: 고용계약 시 비밀유지각서 조항의 포함, 해당 문서에 “confidential” 및 “do not copy”와 같은 문구의 표기, 비공개약정(Non-Disclosure Agreements)의 체결, 다른 법적인 보호수단 강구(지식재산권을 통한 보호의 대상여부 판단)
- 회사차원의 보호방법: 정보보호 대책의 강구, 종업원들에 대한 교육, 가치와 중요도에 따라 영업비밀 여부의 결정 및 등급화, 관계자와 취급 금지, 제품생산라인의 분리, 영업 비밀이 있는 하드웨어에 접근 금지

79) 외국 중소기업, 장인, 고등교육기관, 개인 창작자들에게 할인혜택이 주어진다.

에콰도르에서 영업비밀은 유럽이나 기타 남미국가들과 유사하게 취급되며 보호된다. 비밀성이 유지되는 한 권리의 존속기간은 무한하며 별도로 등록을 요하지 않는다.

영업비밀의 침해는 정당한 권한 없이 타인의 영업비밀을 공개하거나 불법적으로 입수한 행위를 말하는데, 주로 계약위반, 신의성실 의무 위반, 침해된 비밀의 사용, 영업비밀의 입수 등이 이에 해당된다.

영업비밀 관련 민, 형사 재판 시 재판과 청문회 과정에서 영업비밀이 공개되는 경우가 많아서 영업비밀 관련 법조항을 시행하는 과정에서 비밀성을 지속적으로 유지하기는 쉽지 않다. 이를 방지하기 위하여 판사에게 재판기록에 대한 제한 접근명령을 요청할 수도 있다.

나. 지리적 표시

지리적 표시란 일반적으로 특정 지역에서 유래되어 그 지역으로 인하여 독특한 품질이나 특징 또는 명성을 획득하게 된 명칭이나 기호를 의미한다. 에콰도르의 국내법에서는 지리적 표시에 있어서 농업제품과 비농업제품을 구별하지 않는다.

지리적 표시와 관련하여 에콰도르는 출처의 표시와 원산지 명칭을 구분하고 있다. 출처의 표시(Indication of Source)는 특정한 국가, 지역, 장소의 명칭 또는 상품을 제조하고 가공한 지역을 나타내기 위한 명칭을 의미한다. 반면 원산지 명칭(Appellation of Origin)⁸⁰은 상품의 품질, 명성, 기타 다른 특징이 오로지 그 지역에서만 비롯되는 것이라 여겨지는 특정한 국가, 지역, 장소의 명칭을 말한다.

아래의 사항은 지리적 표시(원산지 명칭)의 등록 대상에서 제외된다.

- 상품을 사용하거나 소비하는 방법을 잘못 알려줄 우려가 있는 명칭
- 지리적 기원, 자연, 제조방법, 상품의 특징이나 품질을 잘못 알려줄 우려가 있는 명칭
- 공서양속에 위배되는 명칭
- 소비자나 그 지역 주민들에게 일반적인 것이라고 인식된 명칭
- 이미 존재하는 상표와 혼동스러울 정도로 동일하거나 유사한 지리적 명칭

베네수엘라(Venezuela) 06

브라질(Brazil) 07

아르헨티나(Argentina) 08

에콰도르(Ecuador) 09

칠레(Chile) 10

다. 식물 다양성

에콰도르는 찰스다윈에게 진화론의 착상동기를 부여한 갈라파고스 제도와 아마존의 열대우림으로 인하여 생물다양성의 보고로 널리 알려져 있는 국가이다.

최근생물다양성 보전과 지구온난화 방지를 위하여 자국 내 야수니(Yasuni) 국립공원의 유전 개발을 포기하고 국제사회의 지원을 요청하는 등 지구환경 보전에 관한 정책적 의지를 확고하게 보여주고 있다.

야수니 국립공원은 수많은 희귀생물들이 분포하고 있어 1989년 유네스코 생물 다양성보존지역으로 지정되었으며, 와오라니, 타게리 등의 인디오 원주민들이 거주하고 있는 곳으로 유전이 개발될 경우 환경과 원주민 생활에 큰 피해가 우려되었었다. 이에 에콰도르 정부는 지구환경 보호에 적극 참여하고자 유전개발을 포기하고 이에 따른 희생, 즉 예상 정부수입 손실액의 50%에 해당하는 3억 5천 만불에 대하여는 국제사회의 보상이 필요하다는 입장을 천명한 바 있다. 이는 생물다양성을 유지하고, 개발에 따른 환경오염 방지, 산림 훼손 방지, 현지 인디오 종족 및 문화를 유지하기 위한 에콰도르 정부의 강력한 의지를 표명하는 것이라 볼 수 있다.

3.1. 사법구제

에콰도르 내에서 기업들은 라이선스와 관련, 형사재판보다는 민사재판을 주로 이용한다. 예비적 금지명령은 판사 혹은 판사 대리가 지재권 침해 현장을 실제로 목격할 수 있는 경우 민사 시스템을 통해 일주일내 한해 내려진다. 특허권자와 실시자 모두 금지명령을 신청할 수 있다.

다른 국가들과 마찬가지로 효과적인 지재권 보호를 위하여 특허권자와 실시자 모두 IEPI에 등록되는 것이 바람직하다. 에콰도르 법은 라이선스 취득자는 IEPI에 등록될 필요가 없다고 규정하고 있지만, 양측 모두 IEPI에 등록되어 있는 편이 조치 시행 촉진 측면에서 권고된다.

3.2. 행정구제 및 형사구제

에콰도르는 지식재산권 분쟁을 위해 특별히 만들어진 지식재산권 위원회를 운영하고 있다.

지식재산권 위원회는 분쟁 사건을 민사 혹은 형사재판으로 넘기기보다는 자체적으로 합의에 이르게 하는 것을 추구한다. 상공회의소 같은 중재 기관 역시 지재권 관련 분쟁에 개입할 수 있다. 미 무역대표부에서 발행된 2011년 Watch List에 따르면, 에콰도르는 1998년 지식재산권법에서 요구하는 지식재산에 특화된 법원을 만들지 않은 상태이다.

투자진흥보장법(Law on Investment Promotion and Guarantees)의 4장에 따르면, 브랜드 라이선스, 특허, 실용 모델, 산업 디자인, 상호 혹은 상업적 슬로건 등과 관련된 계약 및 기술 이전과 관련된 일반적인 모든 계약은 산업 및 생산성부(Ministry of Industries and Productivity)에 등록되어야 한다. 이 법은 미등록 혹은 지연된 등록에 대해 조건이나 처벌 사항은 정해두고 있지 않다.

기술이전과 관련된 계약에 대해 언급하고 있는 카르타헤나 조약 결의문 291은 회원국에게 자국법을 통해 기술이전에 관한 계약 조항들에 대해 규제할 수 있는 자유를 부여하고 있다. 결의문 12항과 13항에 따라 모든 상업적 이름과 로고, 산업적 디자인, 특허, 사용 패턴 및 기술 계약과 상표 관련 계약의 수입은 사전 승인을 받아야 한다. 이 사전 승인은 산업 및 생산성부(Ministry of industries and Productivity)가 담당한다.

등록되거나 등록 과정 중에 있는 상표 소지자는 서면 동의서를 통해 라이선스를 양도할 수 있다. 이 동의서는 IEPI에 등록되어야 하며, 등록 없이는 제 3자의 라이선스가 법적 효력을 잃을 수 있다.

지식재산권법의 319항 및 326항에 따르면 지식재산권을 침해한 자는 3달 이상 3년 이하의 징역에 처해질 수 있으며 1,314달러 이상 13,145달러 이하의 벌금에 처해진다. 동일한 처벌이 거래 비밀, 산업 비밀 혹은 기밀 정보의 누설, 습득, 혹은 사용, 그리고 브랜드명 및 상징물을 약간만 변형하여 불법으로 사용하는 행위에도 적용된다(지식재산권법 320항).

지식재산권법 321항에서는 상업적 이름을 불법으로 사용하는 행위에 1달 이상 2년 이하의 징역과 657달러 이상 6,572달러 미만의 벌금이 적용됨을 명시하고 있다.

지식재산권법의 집행은 국가 경찰과 에콰도르 관세청의 책임 아래 지식재산권의 위반에 대한 감시, 침해사범에 대한 실질적인 단속과 형벌 부과 등 실질적인 법집행을 하고 있다.

이러한 국가의 노력에도 불구하고 2014년에 발표한 연구에 따르면, 에콰도르의 불법 복제 소프트웨어 사용율은 2013년에 68%에 달하였으며 2015년 미국무역대표부의 '2015 Special 301 Watch List' 우선감시대상국(Priority Watch List)에 올라 있다.

4.1 지식재산관련 법령

- Decision No. 391: 유전자원의 접근에 대한 일반적인 규칙
- Decision No. 391: 저작권과 저작 인접권에 대한 일반 규정
- Decision No. 486: 산업재산권에 대한 일반 규정

4.2 지식재산 유관기관 사이트

- 지식재산권기구(IEPI): <https://www.iepi.gov.ed>
- EU 에콰도르 대표부: https://eeas.europa.eu/delegations/ecuador_en
- 국립 저작권청 (SENADI) [https:// www.derechosintelectuales.gob.ec/](https://www.derechosintelectuales.gob.ec/)
- 산업생산부 <http://www.industrias.gob.ec/>
- 관세청 (SENAE) <https://www.aduana.gob.ec/>
- 국립통계원 <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/>
- 생산, 고용, 경쟁조정부 <http://www.produccion.gob.ec/>

베네수엘라(Venezuela) 06

브라질(Brazil) 07

아르헨티나(Argentina) 08

에콰도르(Ecuador) 09

칠레(Chile) 10

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

X. 칠레

- 01. 지식재산제도 개요 _ 215
- 02. 유형별 지식재산권 _ 217
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 232

1.1. 개요

칠레의 지식재산권은 1991년에 발효되고 2012년에 개정된 산업재산권법 및 시행령을 기초로 하며, 특허, 실용신안, 상표, 디자인, 원산지의 지리적 표시 및 명칭을 포함하는 산업재산권 및 저작권, 식물품종으로 구성된다.

특허권은 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성과 함께 불특허사유에 해당되지 않는 발명에 대해 인정된다. 특허 출원은 직접 또는 대리인을 통해 출원할 수 있으나, 해외에 거주하는 자연인 또는 법인은 칠레에 있는 대리인을 선임해야 하고, 위임장은 칠레 영사관의 인증을 받아야 한다. 특허권의 존속 기간은 출원일로부터 20년이며 연장은 원칙적으로 불가능하다. 실용신안은 신규성과 산업상 이용가능성의 요건만 충족시키면 등록을 받을 수 있으며 실용신안권의 존속 기간은 출원일로부터 10년이다.

디자인권은 신규성 및 독창성이 있을 때 인정된다. 디자인권의 존속기간은 출원일로부터 10년 까지이다. 상표권은 식별력이 인정되고 부등록 사유에 해당하지 않는 경우 등록일로부터 10년간 보호되며, 무제한 갱신이 가능하다.

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

한국 특허청은 2020. 4.부터 종전 미국, 중국, 일본 특허청만 가능했던 디자인 출원의 우선권 증명서류 전자적 교환 서비스(DAS)대상 국가를 칠레를 포함한 10개국으로 확대하기로 하였다. 칠레가 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

PCT	파리 협약	베른 조약	마드리드 의정서	부다페스트조약	UVOP(식물의 신품종 보호에 관한 국제조약)
가입 (2009. 6. 2.)	가입	가입	미가입	가입	가입

1.2. 지식재산 관련 기관⁸¹⁾

권리	INAPI ⁸²⁾	ODEPA ⁸³⁾	ISP ⁸⁴⁾	DDI ⁸⁵⁾	CULTURAL COUNCIL ⁸⁶⁾
특허	○
실용신안	○
집적회로배치설계	○
저작권	.	.	.	○	○
식물품종	.	○	.	.	.
상표	○
원산지표시	○	○	.	.	.
지리적표시	○	○	.	.	.
디자인	○
산업 및 영업비밀	○
미공개정보	○	○	○	.	.
전통적 지식 및 유전적 자원	○	○	.	.	○

상기 기관들은 (1) 지식재산 정책의 제안 및 시행, (2) 권리 등록 두가지 기능을 담당함. 이 외 일반적으로 수사 경찰(PDI), 관세청, 경찰(Carabineros) 및 사법기관에 의해 집행이 시행됨

1.3. 지식재산권 출원 통계⁸⁷⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	452	2,653	28,939	13,701	110	355
2015	443	2,831	28,903	14,061	43	359
2016	386	2,521	31,820	13,548	89	311
2017	425	2,469	31,720	13,640	82	356
2018	406	2,694	32,909	14,505	49	553

81) 칠레 산업재산권 기구(INAPI) 홈페이지(<https://www.inapi.cl/>)

82) 산업재산권 기구(National Institute of Industrial Property)

83) 농업 연구 및 정책 사무소(Office of Agricultural Studies and Policies)

84) 공중보건연구소(Public Health Institute of Chile)

85) 지식재산부(Intellectual Rights Department)

86) 문화예술유산부(Ministry of Cultures, Arts and Heritage)

87) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CL

2.1. 특허

가. 보호대상

특허란 발명의 보호를 위해 국가가 출원인에게 부여하는 독점권으로서, 보호대상이 되는 ‘발명’은 산업상 이용 가능한 기술적인 문제의 해결을 의미한다. 여기서 ‘기술적인 문제의 해결’은 물건(장치, 시스템, 유닛, 화합물, 구성물), 공정(방법, 공정, 일반적으로 단계를 말함) 또는 이 둘의 조합이 될 수 있다.

나. 등록요건⁸⁸⁾

1) 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성

특허 등록을 위해서는 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성을 만족하여야 한다. 다만, 출원 발명은 발명에 해당하는 것이어야 하고, 불특허 사유에 해당하지 않아야 한다. 산업상 이용가능성에서 말하는 ‘산업’은 최광의의 의미로, 제조업, 광업, 건설업, 수공업, 농업, 임업 및 어업과 같은 활동을 포함하는 것으로 이해된다.

2) 불특허사유

발견, 과학적 원리, 수학적 방법, 특허 가능성의 일반적인 조건에 부합하는 미생물을 제외한 식물 및 동물 등 산업재산권법이 발명으로 보지 않는 발명으로 규정하고 있는 경우에 해당하거나, 상업적인 개발이 공공의 질서, 국가 보안, 도덕 및 예절을 보호하기 위해, 사람, 동물 또는 식물의 생명이나 건강을 보호하기 위해 또는 식물이나 환경을 보존하기 위해 방지되어야 하는 발명 등 동법이 특허를 받을 수 없는 발명으로 규정하고 있는 경우에 해당하는 경우에는 특허로 보호 받을 수 없다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간⁸⁹⁾

1) 취득절차

① 출원, ② 방식심사, ③ 출원공개, ④ 이의신청, ⑤ 실체심사, ⑥ 등록의 단계로 이루어진다.

88) 중남미 5개국 특허제도, 식품의약품안전처(2016), 75 내지 78쪽

89) 중남미 5개국 특허제도, 식품의약품안전처(2016), 71 내지 75쪽

가) 출원 단계

발명의 명칭, 요약서, 발명의 상세한 설명, 청구항 및 도면이 포함된 명세서는 스페인어로 제출하여야 하고, 다만, 출원의 긴급이 요구될 경우, 스페인어가 아닌 외국어(영어, 프랑스어, 독일어 또는 포르투갈어)로 작성된 원출원의 명세서로 대체 출원이 가능하다.

나) 방식심사 단계

특허 출원이 되면, 요약서, 명세서, 청구범위, 및 필요한 도면이 첨부되어 있는지를 검사하기 위해 방식심사가 수행된다. 오류나 누락이 지정된 기간 내에 보정되지 않으면, 그 출원은 출원되지 않은 것으로 본다.

다) 출원공개 및 이의신청 단계

출원이 방식심사를 통과하면, 출원서의 요약문이 강제적으로 특허 공보를 통해 공개된다. 누구든지 특허 출원에 대해 특허청에 이의신청을 제출할 수 있는데, 이는 출원 공개일로부터 45일 이내에 제출해야 한다.

라) 실체심사 단계

이의신청 기간 만료 후, 특허청장은 출원에 대해 산업재산권법에 기재된 특허요건(신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성)을 만족하는지 심사하기 위해, 심사보고서 작성을 요청하고, 심사가 요청되면 출원인은 60일 이내에 수수료를 납부해야 하며, 이 기간 내에 수수료가 납부되지 않은 경우 출원은 포기 간주된다.

2) 출원/등록 기간⁹⁰⁾

등록까지 아무런 제지가 없는 경우임을 전제로, 일반적으로 특허 출원의 심사 및 등록까지는 약 30개월 정도 소요된다.

라. 특허권의 효력⁹¹⁾

1) 효력발생 및 존속기간

- 특허가 승인되고 수수료를 납부하면 출원인에게 특허가 부여된다.

90) 해외지식재산권 보호 가이드북(칠레), 2008

91) 중남미 5개국 특허제도, 식품의약품안전처(2016), 78 내지 79쪽

- 등록 후 출원일로부터 기산하여 20년 동안 존속하고, 특허권 연장은 원칙적으로 불가능하다.
- 단, 특허 등록이 특허출원일 후 5년을 초과하거나, 실제심사가 청구된 날로부터 5년을 초과하여 등록된 경우로서 특허청 심사의 부당한 지연이 있는 경우, 특허권자는 특허권 등록일로부터 6개월 이내에 부당하게 지연된 기간에 한해 특허권의 보충적 보호 기간을 신청할 수 있다.
- 또한, 칠레 보건청 (National public health institute: ISP)의 허가가 1년 이상 소요 되는 경우로서 보건청 심사에 부당한 지연이 있는 경우, 보건청의 등록일로부터 6개월 이내에 부당하게 지연된 기간에 한해 특허권의 보충적 보호를 신청할 수 있다.

2) 독점권

특허권자는 특허 발명을 독점 배타적으로 실시할 수 있는 권리를 갖는다. 특허 또는 특허 출원에 의해 허여된 보호 범위는 청구 범위에 의해 결정되고, 명세서 및 도면은 청구범위를 해석하는데 이용된다. 특허권은 특허 존속 기간 내에 칠레 전 영토에 적용된다.

3) 실시권 설정

가) 허락(계약)에 의한 실시권

특허권자 또는 출원인은 계약에 의한 실시권을 체결할 수 있고, 산업재산권과 관련된 서류는 서명이 기재되고 공증을 받아야 하고, 칠레 이외의 국가에서 받은 위임장은 칠레 영사관의 인증을 받은 서류여야 한다.

나) 강제 실시권

산업재산권법에서 규정한 사유에 해당하는 경우 강제 실시권을 신청할 수 있는데, 이는 독점 배타적 권리가 아니며, 실시권이 설정된 특허가 사용되는 실시사업과 함께 이전하는 경우에 한해 이전할 수 있다.

4) 효력제한

- 특허된 물건이 권리의 소유자에 의해 또는 소유자의 동의를 얻어 제3자에 의해 어느 나라에서 적법하게 유통된 후 제3자가 적법하게 취득할 수 있다.
- 약학적 물건의 허가 또는 위생 등록을 얻기 위해 특허 존속기간 만료 전에 특허 발명을 수입, 수출, 제조, 또는 생산하는 제3자의 행위에 대해 특허권의 효력이 미치지 않는다.

- 단, 산업재산권법은 특허권자의 허락 없이 이러한 물건을 판매하는 것에 대해서는 특허권의 효력 제한을 인정하지 않는다.

마. 심판제도⁹²⁾

1) 거절결정 불복 심판

특허 출원이 최종 심사보고서에서도 거절된 경우, 출원인은 최종 심사보고서의 통지일로부터 15일 이내에 산업재산 법원(Tribunal de Propriedad Industrial: TDPI)에 항소하여 불복할 수 있다.

2) 무효심판

- 특허를 얻은 자가 발명자 또는 그의 양수인이 아닌 경우, 특허가 오류가 있거나 명백하게 결함이 있는 심사보고서에 기초하여 허여된 경우, 특허가 산업재산권법에 따른 특허가능성의 규정 및 그의 요건을 위반하여 허여된 경우, 그 특허는 무효 사유에 해당한다.
- 특허권 설정 등록일로부터 5년 이내에 청구해야 한다. 무효 심판에 대해 특허청은 1심 판결을 내리고, 판결문 통지일로부터 15일 이내에 산업재산 법원에 항소할 수 있다. 산업재산 법원의 판결에 대해서는 대법원에 항소할 수 있다.

바. 비용⁹³⁾

단위: \$(칠레 페소)

구분	단위	공보 ²⁾	감정료 ³⁾	등록료 (10년차)	등록료 (20년차)	등록료 (5년차)	등록료 (10년차)
발명특허	1 U.T.M. ¹⁾	\$20.000	\$516.000	3 U.T.M.	4 U.T.M.	해당없음	해당없음
실용신안	1 U.T.M.	\$20.000	\$394.000	해당없음	해당없음	1 U.T.M.	2 U.T.M.
산업디자인	1 U.T.M.	\$20.000	\$328.000	해당없음	해당없음	1 U.T.M.	2 U.T.M.
산업 도면	1 U.T.M.	\$20.000	\$328.000	해당없음	해당없음	1 U.T.M.	2 U.T.M.
집적회로 등	1 U.T.M.	\$20.000	\$328.000	해당없음	해당없음	1 U.T.M.	2 U.T.M.

1. U.T.M.=월 단위. 매월 변경됨.
2. 공보에 게재된 글자 수에 따른 대략적인 값.
3. 2018년 1월 6일 기준. INAPI의 결의에 따라 주기적으로 업데이트 됨

92) 중남미 5개국 특허제도, 식품의약품안전처(2016), 80 내지 81쪽

93) <https://www.inapi.cl/patentes/para-informarse?acordeon=4>

2.2. 실용신안

가. 보호대상

실용신안은 장치 및 도구의 물리적 개량을 통해 신규성과 산업상 이용가능성을 획득한 발명을 말한다. 실용신안은 주로 물품의 외관 및 성능의 변경으로 방법, 절차, 공정에 대한 발명은 실용신안이 될 수 없다.

나. 등록요건

실용신안으로 등록을 받기 위해서는 신규성 및 산업상 이용가능성을 갖추어야 한다. 그러나 특허의 등록 요건과 달리 실용신안의 경우 진보성에 대한 판단은 이루어지지 않는다.

또한, 실용신안은 그 취득 및 유지비용에 있어서 특허보다 저렴하므로 수명 주기가 짧은 제품의 경우라면 특허보다 실용신안을 확보하고 유지하는 것이 더 경제적일 수 있다.⁹⁴⁾

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

① 출원, ② 방식심사, ③ 출원공개, ④ 이의신청, ⑤ 실체심사, ⑥ 등록의 단계로 이루어진다.

특허와 취득절차가 거의 동일하며, 다만 실용신안의 경우, 출원 단계에서 발명이 아닌 고안의 명칭을 제출하여야 하고, 등록 단계에서 실용신안권 존속기간 중 첫 번째 5년에 해당하는 유지료를 납부해야 하는 점 등에서 특허의 경우와 차이가 있다.

실용신안의 경우 출원에서 등록까지 약 6개월~1년 정도가 소요된다.

라. 실용신안권의 효력

1) 효력발생 및 존속기간

실용신안권은 등록 후 출원일로부터 기산하여 10년 동안 존속하고, 실용신안권의 연장은 원칙적으로 불가능하며, 해당 실용신안은 공유 영역에 속하는 기술이 된다.

94) <https://www.inapi.cl/en/patents/types-of-patents/utility-model>

2) 독점권

실용신안권자는 등록 실용신안을 독점 배타적으로 실시할 수 있는 권리를 갖는다. 보호 범위는 청구 범위에 의해 결정되고, 명세서 및 도면은 청구범위를 해석하는데 이용된다. 실용신안권은 존속 기간 중 칠레 전 영토에 적용된다.

마. 심판제도⁹⁵⁾

1) 거절결정 불복 심판

실용신안 출원이 최종 심사보고서에서도 거절된 경우, 출원인은 최종 심사보고서 통지일로부터 15일 이내에 산업재산 법원(Tribunal de Propriedad Industrial: TDPI)에 항소하여 불복할 수 있다.

2) 무효심판

산업재산권법에 따르면, 등록 실용신안의 무효 사유에 관하여 등록 특허의 무효 사유에 관한 규정을 준용하고 있다(산업재산권법 제60조).

바. 비용⁹⁶⁾

단위: \$(칠레 페소)

구분	단위	공보 ²⁾	감정료 ³⁾	등록료 (10년차)	등록료 (20년차)	등록료 (5년차)	등록료 (10년차)
발명특허	1 U.T.M. ¹⁾	\$20.000	\$516.000	3 U.T.M.	4 U.T.M.	해당없음	해당없음
실용신안	1 U.T.M.	\$20.000	\$394.000	해당없음	해당없음	1 U.T.M.	2 U.T.M.
산업디자인	1 U.T.M.	\$20.000	\$328.000	해당없음	해당없음	1 U.T.M.	2 U.T.M.
산업 도면	1 U.T.M.	\$20.000	\$328.000	해당없음	해당없음	1 U.T.M.	2 U.T.M.
집적회로 등	1 U.T.M.	\$20.000	\$328.000	해당없음	해당없음	1 U.T.M.	2 U.T.M.

1. U.T.M=월 단위. 매월 변경됨.

2. 공보에 게재된 글자 수에 따른 대략적인 값.

3. 2018년 1월 6일 기준. INAPI의 결의에 따라 주기적으로 업데이트 됨

95) 중남미 5개국 특허제도, 식품의약품안전처(2016), 80 내지 81쪽

96) <https://www.inapi.cl/patentes/para-informarse?acordeon=4>

2.3. 디자인

가. 보호대상

산업 디자인은 산업적 물품이나 물건의 3차원 형상으로 이루어지며, 기하학적인 형상 또는 장식적으로 물건 또는 물건에 독창적이고 신규한 외관을 제공하는 것을 말하며, 직물이나 옷감, 부피가 없이 선으로만 이루어진 2차원 물체는 디자인권으로 보호될 수 없다. 다만, 신규성의 요건에 부합하는 2차원의 산업 도면은 디자인으로 보호가 가능하다.

나. 등록요건

기하학적인 형상 또는 장식의 특징으로 인하여 특별한 외관이 시각적으로 감지될 경우 그 디자인은 등록될 수 있는바, 디자인의 독창성과 신규성이 요구된다. 산업 도면 및 디자인은 주지의 산업 도면 및 디자인과, 또는 주지의 산업 또는 디자인의 특징들의 조합과 명백히 상이할 때 신규하다고 간주된다.

또한, 디자인으로 등록받기 위해서는 부등록 사유에 해당하지 않아야 하는데, 직물, 옷감(단, 등록 요건인 신규성에 부합하는 경우 산업도면으로 보호받을 수 있음), 부피가 없이 선으로만 이루어진 2차원 물체, 문학 작품 등의 경우 부등록 사유에 해당한다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

1) 취득절차

① 출원, ② 방식심사, ③ 출원공개, ④ 이의신청, ⑤ 등록의 단계로 이루어진다.

가) 출원 단계

창작자, 출원인의 정보, 명세서, 도면, 견본 또는 모형, 위임장 등의 서류가 제출되어야 하며, 특히 산업 디자인의 경우, 산업 목적과 용도, 도면 및 디자인의 기하학적 특성에 대한 자세한 설명이 기재되어 있어야 하고, 산업 도면의 경우, 포함된 도면에 대한 설명이 기재되어 있어야 한다.⁹⁷⁾

97) <https://www.inapi.cl/en/patents/information>

나) 방식심사 단계

산업재산권부는 디자인 출원서를 검토하고, 등록 결격 사유가 있는지에 대한 방식심사를 진행한다. 방식심사에서 오류나 누락이 확인되었다면, 출원인은 이에 대한 답변서를 60일 내에 제출할 수 있고, 답변 내용이 심사관에 의해 받아들여지지 않은 경우, 해당 출원은 취하 간주된다.

다) 출원공개 및 이의신청 단계

방식 심사를 통과한 디자인 출원은 공보를 통해 공개되어 일반인들의 열람이 가능해지고, 공개 이후 45일 동안 제3자의 이의신청이 가능하다. 이의 신청이 접수되면 출원인은 이의신청인의 의견에 대한 답변서를 45일 내에 제출해야 하며, 필요한 증거 자료 제출을 위해 45일의 기간이 추가될 수 있다.

라) 등록 단계

공고 후 이의신청이 제기되지 않을 경우, 해당 출원은 등록 결정된다. 등록권자는 해당 디자인의 물품에 '산업 도면' 또는 '산업 디자인' 또는 그 머리글자인 'DI' 및 디자인 등록 번호를 명시적으로 표기하여야 한다.

2) 출원/등록 기간

등록까지 아무런 제지를 받지 않는 경우, 일반적으로 디자인 출원의 심사 및 등록까지는 약 10개월 정도 소요된다.⁹⁸⁾

라. 디자인권의 효력

1) 효력발생 및 존속기간

디자인권은 설정 등록을 통해 그 효력이 발생하고, 디자인권의 존속기간은 출원일로부터 10년 까지이다. 또한, 특허 및 실용신안의 경우와 마찬가지로 권리의 존속기간 만료시 더 이상의 권리 갱신은 허용되지 않는다.

98) 해외지식재산권 보호 가이드북(칠레), 2008

2) 독점권

디자인권자는 해당 디자인의 물품에 등록에 해당하는 표시를 사용할 수 있고, 디자인권자는 등록 디자인에 대한 독점 사용권을 부여받는다. 따라서 디자인권자는 등록된 디자인 또는 산업도면을 사용, 제조, 시판할 수 있다.

3) 디자인권의 양도 및 실시권 설정

디자인권자는 자신의 디자인권을 타인에게 양도하거나 타인이 사용하도록 실시권을 설정해 줄 수 있다.

마. 심판제도

산업재산권법에 따르면, 등록 실용신안의 무효 사유에 관하여 등록 특허의 무효 사유에 관한 규정을 준용하고 있다(산업재산권법 제60조).

바. 비용⁹⁹⁾

단위: \$(칠레 페소)

구분	단위	공보 ²	감정료 ³	등록료 (10년차)	등록료 (20년차)	등록료 (5년차)	등록료 (10년차)
발명특허	1 U.T.M. ¹	\$20.000	\$516.000	3 U.T.M.	4 U.T.M.	해당없음	해당없음
실용신안	1 U.T.M.	\$20.000	\$394.000	해당없음	해당없음	1 U.T.M.	2 U.T.M.
산업디자인	1 U.T.M.	\$20.000	\$328.000	해당없음	해당없음	1 U.T.M.	2 U.T.M.
산업 도면	1 U.T.M.	\$20.000	\$328.000	해당없음	해당없음	1 U.T.M.	2 U.T.M.
집적회로 등	1 U.T.M.	\$20.000	\$328.000	해당없음	해당없음	1 U.T.M.	2 U.T.M.

1. U.T.M=월 단위. 매월 변경됨.
2. 공보에 게재된 글자 수에 따른 대략적인 값.
3. 2018년 1월 6일 기준. INAPI의 결의에 따라 주기적으로 업데이트 됨

99) <https://www.inapi.cl/patentes/para-informarse?acordeon=4>

2.4. 상표

가. 보호대상

상표는 타인의 상품, 서비스 또는 산업적/상업적 시설물을 구별하기 위해 사용되는 기호나 표시를 말하며, ① 글자로 이루어진 표장, ② 모양이나 그림으로 이루어진 표장, ③ 위의 두 가지 형태가 결합된 표장 및 ④ 소리 표장 등으로 이루어진다.

나. 등록요건

- 타인의 상품, 서비스 또는 산업적/상업적 시설물을 구별하기 위해 시각적으로 표현되고 식별력이 있는 상표라면 등록이 가능하다.
- 슬로건 및 광고 문구도 상품, 서비스 및 시설물의 선등록 상표와 결합하여 사용되는 경우에 한하여 등록 가능하다.
- 부등록 사유를 살펴보면, ① 국제 기구, 국가 또는 국가 공공 단체의 문장, 국기, 상징, 약어, ② 물품에 관한 기술적 또는 과학적 용어, ③ 사망 후 50년이 경과하지 않는 한, 그 사람이나 그 사람의 상속인의 승낙을 받은 경우를 제외한 자연인의 성명, 예명 등 산업재산권법 제20조에서 규정하고 있는 부등록 사유에 해당하지 않아야 상표 등록이 가능하다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

① 출원, ② 방식 심사 및 실체 심사, ③ 공고, ④ 이의신청, ⑤ 등록의 단계로 이루어진다.

1) 출원 단계

상표 출원은 '1상표 다류 1출원주의'에 따라 하나의 상표 출원서에 다류에 해당하는 상품 또는 서비스의 지정이 가능하다.

2) 방식 심사 및 실체 심사 단계

상표등록부는 상표 출원의 결격 사유에 대한 방식심사를 진행하여, 방식 심사 결과 출원 결격 사유가 발견되면 출원인에게 거절 통지를 한다. 또한, 이의신청 여부와 관계없이, 출원 상표의 등록 여부에 대한 실체 심사가 이루어진다.

3) 출원 공고 및 이의신청 단계

심사를 통과한 상표 출원은 20일 내에 상표 공보를 통해 공고되고, 공고에 따른 30일 간의 이의신청 기간 동안 이의신청이 접수되지 않으면 해당 출원은 등록 결정된다. 이의신청은 누구든지 할 수 있고, 이의신청 통지를 받은 출원인은 30일 내에 답변서 제출이 가능하고, 답변서 내용이 받아들여질 경우 해당 출원은 등록 결정된다.

4) 출원/등록 기간

등록까지 아무런 제지를 받지 않는 경우, 일반적으로 디자인 출원의 심사 및 등록까지는 약 6~10개월 정도 소요된다.

라. 상표권의 효력

1) 존속기간

상표권은 등록일로부터 10년간 보호되며, 무제한 갱신이 가능하다. 이 때, 갱신은 존속기간 만료 30일 전까지 하여야 한다. 상표 등록의 갱신을 위해서는 상표갱신 신청양식을 작성해야 하며, 양식에는 갱신할 등록번호, 상표, 권리자 및 대리인의 정보, 갱신이 부분인지 전체인지 여부 등을 표시하여야 한다.¹⁰⁰⁾

2) 독점권 및 보호범위

상표권자는 등록상표에 대한 독점 사용권을 가지고, 지정된 상품, 서비스업, 산업적 시설물을 대상으로 한 등록상표의 경우 칠레 전 지역에서 상표권의 사용이 가능하고, 이에 반해 상업적 시설물을 대상으로 한 등록 상표의 경우 출원서에 명기된 특정 지역에서만 사용할 수 있다.

3) 사용권 설정 및 상표권 이전

등록상표는 타인에게 양도 및 사용권 설정이 가능하다. 단, 상표는 분리될 수 없으므로 포장의 일부에 대한 양도는 허용되지 않으며, 다만 다류에 걸쳐 등록된 상표의 경우 상품 분류 일부에 대한 양도는 가능하다.

100) <https://www.inapi.cl/en/trademarks/information>

마. 심판제도

출원상표가 거절될 경우, 거절결정일로부터 15일 내에 거절결정불복심판을 청구하여 거절결정에 대한 불복이 가능하고, ② 상표 등록이 산업재산권법이 규정한 부등록 사유 조항을 위반하였을 경우, 누구든지 해당 상표 등록의 취소를 구하는 취소심판을 청구할 수 있다.

바. 비용¹⁰¹⁾

	출원료	공고료	등록료	비고
상품	1 UTM (70.5 USD)	건별로 다름 (30 ~ 150 USD)	2 UTM (141 USD)	1개류당
서비스	1 UTM (70.5 USD)	건별로 다름 (30 ~ 150 USD)	2 UTM (141 USD)	1개류당
상업시설	1 UTM (70.5 USD)	건별로 다름 (30 ~ 150 USD)	2 UTM (141 USD)	1개류/지역당
산업시설	1 UTM (70.5 USD)	건별로 다름 (30 ~ 150 USD)	2 UTM (141 USD)	1개류당
슬로건	1 UTM (70.5 USD)	건별로 다름 (30 ~ 150 USD)	2 UTM (141 USD)	지정 류와 관계 없음

1. 공보에 게재된 글자 수에 따른 대략적인 값. 금액은 공식 공고에 따라 결정
2. UTM은 'Unidad Tributaria Mensual(Monty Tax Unit)'의 약자로, 그 값은 매월 변경됨. 현재 가격은 칠레 국세청 웹사이트(<http://www.sii.cl/pagina/Valores/utm/utm2017.htm>) 에서 확인 가능.

2.5. 저작권¹⁰²⁾

가. 보호대상

저작권으로 보호 가능한 대상은 소설, 시 등의 어문 저작물, 그림 또는 기타 예술품, 회의 (컨퍼런스) 자료, 기사, 모노그램, 건축 설계, 영화, 뮤지컬 음악, 음반, 소프트웨어, 웹페이지, 데이터베이스 등이다.

나. 저작권의 내용

저작권의 내용으로 저작인격권, 저작재산권 및 저작인접권이 있다.

101) https://www.inapi.cl/images/default-source/default-album/new-trademarks.jpg?sfvrsn=6604ca29_2
 102) 한국저작권위원회

1) 저작인격권

저작인격권으로, ① 저작물에 저작자의 성명 또는 알려진 이명 표시를 요구할 권리, ② 저작자의 명백한 사전 허락없이 저작물을 변형, 파손 또는 그 외 수정하는 것에 반대할 권리(저작물의 예술적 가치가 변질 또는 훼손되어 보존, 복원 또는 복구하는 경우는 제외), ③ 미발표 저작물을 보존할 권리, ④ 미완성 저작물의 완결을 제3자에게 허락할 권리(단, 출판사 또는 양수인이 있는 경우 사전 허락 필요), ⑤ 저작물이 공동문화유산에 속하지 않는 경우 저작자명을 무명 또는 이명 유지를 요구할 권리 등이 있다.

2) 저작재산권

저작재산권으로, ① 이미 공표된 또는 앞으로 공표될 저작물의 출판, 녹음, 라디오 또는 텔레비전 방송, 상연, 연주, 낭독, 구연, 전시 및 그 외 모든 일반적인 수단으로의 공표할 권리, ② 어떠한 수단을 통해서 재생할 권리, ③ 다른 장르로 각색 또는 원저작물을 변주, 각색, 변형 또는 번역을 내포하는 그 외 모든 다른 형태로 사용할 권리, ④ 라디오 또는 텔레비전 방송, 음반, 영화, 녹음테이프 또는 이미지가 있거나 없는 소리 및 음성을 재생하는 기기에 사용할 수 있는 그 외 매체, 또는 그 외 다른 수단을 통해 공개 연주할 권리, ⑤ 저작자의 허락을 받거나 동법에 따른 판매 또는 그 외 재산권 이전의 대상이 아니었던 저작물의 원본 또는 사본을 판매 또는 그 외 모든 형태의 재산권 양도를 통해 공중에게 배포할 권리 등이 있다.

3) 저작인접권

저작인접권으로, ① 저작물의 실연자, 연출자, 또는 연극자가 저작물에 대한 연주, 연출이나 연기에 대해 갖는 권리, ② 라디오나 텔레비전 방송국의 음성 및 영상 제작물에 대한 녹음, 녹화 또는 편집에 대한 권리 등이 있다.

다. 저작권의 효력

1) 저작권의 보호기간

- 저작자 생존기간 및 사망일로부터 기산하여 70년간 존속한다(단, 저작물이 창작된 날로부터 50년 안에 허가된 공표가 이루어지지 아니한 경우 이 권리는 저작물 창작연도의 마지막 일로부터 70년간 존속).

- 공동 저작물의 경우, 가장 마지막으로 사망한 저작자의 사망일로부터 기산하여 70년간 존속한다(공동저작자 중 한 명이 법정 상속인을 지정하지 않고 사망한 경우 그 권리는 나머지 공동저작자에게 양도됨).
- 음반의 경우, 음반을 발표한 해의 12월 31일부터 기산하여 70년간, 실연의 경우, 실연을 공표한 때부터 70년간, 실연 또는 음이 음반에 고정된 날로부터 50년 이내로 발표되지 아니한 경우, 실연 또는 음이 음반에 맨 처음 고정된 해의 마지막 일부터 기산하여 70년간, 고정되지 아니한 실연의 경우, 실연을 한 날로부터 기산하여 70년간 존속한다.
- 무명 또는 이명의 저작물은 첫 공표일로부터 70년간 존속한다(만료 전 저작자가 알려진 경우는 일반 보호기간을 따름).

2) 효력제한

- 지적재산권법 제11조가 규정하는 공동문화유산에 해당하는 저작물은 성명표시권 및 동일성유지권의 보호 하에 모든 사람이 이용할 수 있다.
- 공동문화유산으로는, ① 보호기간이 만료된 저작물, ② 작자 미상의 노래, 전설, 무용 및 민속표현, ③ 저작물의 권리소유자가 이 법의 보호를 포기한 경우, ④ 외국에 거주하는 외국인 저작자의 저작물이 보호되지 아니하는 경우, ⑤ 국가에 의해 수용된 저작물(단, 법에 의거해 수령인이 정해진 경우는 제외)이 있다.

3) 저작권의 양도 및 저작물의 이용 허락

저작권 또는 저작인접권 소유자는 자신의 권리를 타인에게 양도할 수 있으며, 허락 또는 라이선스를 통해 제3자가 특정한 수단 또는 방법으로 저작물, 실연, 음반 또는 방송을 사용할 수 있다. 제3자의 저작물 이용은 원칙적으로 권리소유자의 허가를 얻어 사용료를 지불함으로써 가능하며, 음반의 경우에는 음반에 편입된 저작물의 저작자의 허락뿐만 아니라 해당 아티스트, 연주자 및 음반제작자의 동의를 모두 얻어야 한다.

라. 등록요건

칠레는 베른협약 가입국으로 저작물을 등록하지 않아도, 저작물의 완성시점에 저작권이 발생한다(무방식주의). 따라서 저작권 등록은 저작권으로 보호받기 위한 의무사항이 아니다. 다만, 지식재산권법에 따르 등록기관에 지식재산권을 등록한 사람이 적법한 저작자 또는 양도된 경우 소유자라고 추정되므로, 제3자와의 관계에 있어서 저작권의 보호를 용이하게 한다.

등록기관은 신청인이 등록하고자 하는 저작물의 성격을 고려하여 저작물이 저작권 또는 저작권접권에 의해 보호되는 저작물에 해당되지 않다고 판단되면 저작물 등록을 거부할 수 있고, 등록이 거부된 신청인은 재판의 절차를 통해 이의를 제기할 수 있다.

마. 취득절차

① 등록절차와 관련해서는 국립저작권등록소에서 담당하고 있고, ② 각 저작물에 대한 등록 신청서를 첨부해야 하며 이는 웹 사이트의 'Sección Formularios' 탭에서 다운로드받거나 DDI 사무실에서 등록 절차 진행시 제공받을 수 있으며, 등록하고자 하는 저작물에 공용 도메인의 저작물(사진, 그림, 음악 등)이 포함되어 있는 경우에는, 포함된 저작물의 권리 소유자가 발급한 허가서 첨부가 필요하다.

바. 비용

지식재산권법 제76조에 따르면, 국립저작권등록소에 저작권을 등록하기 위해서는 UTM (Unidad Tributaria Mensual, Monty Tax Unit)을 백분율로 계산한 다음의 수수료를 선불로 지급하여야 한다.

- 공학, 건축, 컴퓨터프로그램 설계도, 35%
- 영화저작물, 40%
- 이 법에서 규정하는 그 외의 등록, 10%

2.6 기타

가. 영업비밀

영업비밀은 비밀에 의하여 소유자에게 개선이나 경쟁적인 진보나 이익을 제공하는 물건 또는 산업적 방법에 관한 지식을 말한다. 산업재산권법에 따르면, 소유자의 명시적 권한 부여 없이 불법적인 습득, 공개 또는 이용을 할 경우 영업비밀이 침해된 것으로 간주한다.

나. 지리적 표시 및 원산지 명칭

외국에서 보호되고 있는 지리적 표시 및 원산지 명칭은 칠레의 산업재산권법에 따라 칠레에서 등록될 수 있으며, 다만 원산지의 국가에서 더 이상 보호받지 못하게 되거나 사용되지 않게 된다면, 그 지리적 표시 또는 원산지 명칭은 칠레에서도 보호를 상실하게 된다.

3.1. 칠레 사법제도 개요¹⁰³⁾

칠레의 사법제도는 3심 제도로서 지방법원, 고등법원, 대법원으로 구성된다. 지방법원은 각 지역소재 1심 법원으로 형사법원, 민사법원, 청소년 법원 및 노동법원이 있다. 지방법원판사는 해당지역 관할 고등법원장의 추천으로 대통령이 임명한다. 고등법원은 총 17개이고 고등법원 판사는 대법원장의 추천으로 대통령이 임명한다. 대법원은 대법원장을 포함한 21명의 대법관으로 구성되고, 대법관은 대법원이 대법관 임명 제청 후보자 명부를 대통령에게 제출하면 대통령이 상원의 동의를 얻어 임명한다.

3.2. 형사적 구제

지식재산권 침해는 형사상 범죄에 해당되어, 침해를 당한 산업재산권 소유자는 형사법원에 형사 소송 제기를 통하여, 저작권 및 저작인접권의 침해를 당한 권리의 소유자와 해당 범죄에 대한 공개적 조치를 취할 수 있는 자는 지식재산권범죄 수사반(Brigada de Delitos contra la Propiedad Intelectual), 관할 검찰청 또는 형사법원에 신고함으로써 형사적 구제를 받을 수 있다.¹⁰⁴⁾

3.3. 민사적 구제

자신의 지식재산권을 침해당한 권리자는 산업재산권법에 따라 민사적 구제 조치로서, 보호되는 권리를 침해하는 행위의 중지, 손해 및 손상의 보상, 침해의 계속을 회피하는 데 필요한 수단의 채택, 유죄 판결을 받은 상대방의 비용으로 신문에 공표함으로써 판결의 공개를 구하는 민사 소송을 제기할 수 있다. 또한, 저작권 및 저작인접권을 침해받은 권리 소유자는 법원으로 하여금 침해가 의심되는 사용의 즉시 중단, 불법으로 의심되는 물품의 억류를 비롯한 예방조치와 재산 및 인격적 피해에 대한 손해배상을 명령하도록 소송을 제기할 수 있다.

103) https://world.moleg.go.kr/web/wli/nationReadPage.do?ISO_NTNL_CD=CL

104) 한국저작권위원회

3.4. 행정적 구제 - 국경조치(border measure)

국경조치란 상표 등의 지식재산권 침해 물품에 대한 세관의 통관 보류 등의 조치를 말하는데, 세관은 산업재산권을 침해하는 상품의 반입을 즉각 탐색하여 통관을 중지시키고, 침해품의 원 소유권자에게 이를 통지하여 민사 또는 형사상 조치를 취할 수 있도록 한다.

베네수엘라(Venezuela) 06

브라질(Brazil) 07

아르헨티나(Argentina) 08

에콰도르(Ecuador) 09

칠레(Chile) 10

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

XI. 코스타리카

- 01. 지식재산제도 개요 _ 237
- 02. 유형별 지식재산권 _ 241
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 250

1.1. 개요

코스타리카는 헌법에서 지식재산권의 보호를 천명하고 있다. 코스타리카 헌법 제47조는, "저작자, 발명가, 생산자 또는 판매자는 법에 따라 자신의 저작물, 발명품, 상표 또는 상호에 대한 독점적 소유권을 한시적으로 누릴 수 있다."라고 규정하고 있다.

코스타리카는 출원일 이후 18개월에 특허출원이 공개되지 않는 국가 중의 하나이다. 코스타리카 특허법에 따르면, 방식심사가 진행된 이후 출원이 공개된다. 출원서류가 방식심사를 통과하면, 출원인은 공시 비용을 요청받는다.

특허 출원인은 제3 국가에서 동일한 발명에 대한 특허 출원에 대한 정보를 지식재산 등록부에 제공하여야 한다. 출원인이 이 의무를 준수하지 않으면, 특허 출원이 거절될 수 있다.

코스타리카 특허법¹⁰⁶⁾에 따르면, 새로운 효과를 제공하는 모양/설정/레이아웃을 실용신안의 보호대상으로 한다. 특허권은 출원일 이후 20년이 되는 날까지 유효하게 유지되며, 실용신안권은 출원일 이후 10년이 되는 날까지 유효하다.

코스타리카 디자인법¹⁰⁷⁾은, "산업디자인(industrial design)"과 "산업모델(industrial model)"을 보호대상으로 한다. 산업디자인은 제품에 특별한 외관을 제공하는 선(line) 및 색채(colors)의 배열에 관한 것이고, 산업모델은 제조 금형으로 이용될 수 있는 플라스틱 외형에 관한 것이다. 디자인은 신규성(novelty)과 독창성(originality)이 요구되며, 디자인권은 출원일로부터 10년이 되는 날까지 유효하다.

코스타리카 상표법에 따르면, 상표는 상품/서비스의 출처를 식별하는데 사용되는 기호 또는 기호의 조합이다. 이와 같은 상표 이외에 상호(trade name)와 광고슬로건 또한 보호대상으로 한다. 상표권은 등록일로부터 10년 동안 유효하며, 10년 단위로 무기한 갱신될 수 있다.

105) 출처: "Latin America IPR SME Helpdesk IP Factsheet: Costa Rica" issued by EU, "INTELLECTUAL PROPERTY IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN" issued by MERITAS LAW FIRM WORLDWIDE, "INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS' AND TRADE ENFORCEMENT PROCEDURES IN COSTA RICA" written by Judge Carmen María Escoto

106) 실용신안법으로서 법령 6867 중에서 실용신안에 관한 부분을 의미하는 것이나, 특허법으로 통칭하기로 함

107) 법령 6867 중에서 디자인(산업디자인 및 산업모델)에 관한 부분을 의미함

저작물이 독창성(독특하고 창의적인 의미에서)을 만족하면, 저작권에 의한 보호를 받을 수 있다. 저작권은 상표 및 특허권과 달리, 저작권이 부여될 수 있는 저작물이 창작되면 자동적으로 발생하며 일반적으로 저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 70년간 존속된다.

코스타리카는 지식재산에 관한 다음의 조약 및 협정의 가맹국이다.

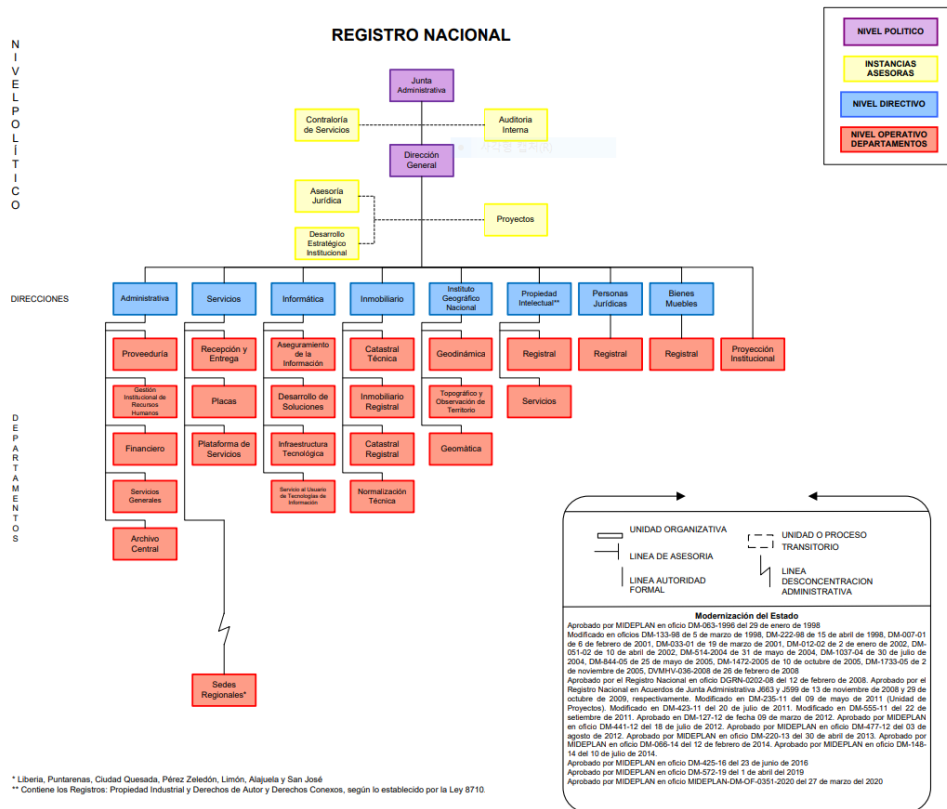
- 세계지식재산기구(WIPO)
- 문학적 및 미술적 저작물 보호에 관한 베른협약(1948년 가입)
- WTO/TRIPs 협정
- 산업재산권 보호에 관한 파리조약
- 특허협력조약(PCT)
- 음반협약(Phonograms Convention)
- 로마협약(Rome Convention)
- 새로운 식물품종 보호를 위한 국제 협약(UPOV)
- WIPO 저작권 조약(WCT)
- WIPO 공연 및 음반 조약(WPPT)

1.2. 지식재산 관련 기관

가. 지식재산 등록부(Intellectual Property Registry)

코스타리카 지식재산 등록부는 특허, 상표, 디자인(산업디자인)을 등록할 수 있는 기관이다.

XI. 코스타리카(Costa Rica)



[그림] 코스타리카 지식재산 등록부 조직도¹⁰⁸⁾

나. 코스타리카 등기소(Costa Rican public registry)

코스타리카 등기소는 저작권을 등록할 수 있는 기관이다.

다. 세관(Customs office)

코스타리카 세관은 코스타리카로 수입되는 침해품의 유입을 방지하는 기관이다.

라. 법원(Judicial Court)

지식재산권과 관련된 분쟁을 담당한다. 코스타리카 대법원은 4개의 부서로 구성되어 있으며, 하급심 법원과 심판원이 지식재산권에 관련되어 있다.

108) http://www.rnpdigital.com/Institucion/Institucion_organigrama_institucional.htm

1.3. 지식재산권 출원 통계¹⁰⁹⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	16	552	5,120	7,241	7	40
2015	17	584	5,985	7,615	10	48
2016	9	496	6,797	7,376	17	47
2017	19	504	7,902	6,503	5	47
2018	7	491	7,034	6,529	8	62

109) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CR

2.1. 특허/실용신안¹¹¹⁾

가. 보호대상

코스타리카 특허법¹¹²⁾에 따르면, 프로세스 또는 제품을 특허의 보호대상으로 한다. 코스타리카 특허법에 따르면, 새로운 효과를 제공하는 모양/설정/레이아웃(예: 개선된 기계 또는 그 내용물에 대한 직접적인 접근을 방지하는 폐기물 용기)을 실용신안의 보호대상으로 한다.

코스타리카 특허법/실용신안법에 따르면, 다음에 열거된 사항은 발명으로 간주하지 않는다.

- 발견/과학적 이론/수학적 방법
- 독립적인 소프트웨어
- 순수하게 심미적인 창작물, 문학 및 예술 작품
- 경제 홍보 또는 사업 계획서
- 알려진 발명품의 병치
- 공서양속에 반하는 것
- 인간(또는 동물) 치료를 위한 진단, 치료 또는 수술 방법
- 미생물을 제외한 식물과 동물
- 의약품도 발명(Second Use Patents)

나. 등록요건

코스타리카 특허법은, 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성을 특허 등록 요건으로 규정한다. 코스타리카 특허법에서 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성의 개념은 한국 특허법에서의 그것들과 사실상 동일하다고 볼 수 있다.

코스타리카 특허법은 신규성 요건에 관한 예외 규정으로서 공지예외주장 제도를 규정하고 있다. 코스타리카 특허법이 따르면, 출원일로부터 12개월 이전 공개된 발명은 공지된 것으로 취급하지 않는다.

110) 출처: "Latin America IPR SME Helpdesk IP Factsheet: Costa Rica" issued by EU, "INTELLECTUAL PROPERTY IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN" issued by MERITAS LAW FIRM WORLDWIDE

111) 코스타리카는 법령 6867을 제정하여, 특허, 디자인(산업디자인) 및 실용신안을 규율하고 있다.

112) 법령 6867 중에서 특허에 관한 부분을 의미함

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

1) 출원서류

특허 출원에 필요한 서류(스페인어로 작성)는 아래와 같다.

- 출원서(청구범위 및 발명의 상세한 설명, 필요한 경우 도면)
- 출원인 서명(변호사 인증 필요)
- 수수료 납부 증명서
- 발명의 양도증(발명가와 출원인이 상이한 경우)
- 위임장(대리인이 있는 경우)

외국인이 출원할 경우 대리인을 이용할 수 있으며, 대리인은 법률가가 아니어도 무방하다. 다만, 외국인은 통지를 위하여 현지(코스타리카) 주소 등을 출원서에 표시하여야 한다.

2) 방식심사

심사관이 출원서류의 결함을 발견하면, 심사관은 출원인에게 보완 기간으로서 30일을 지정할 수 있다. 코스타리카는 출원일 이후 18개월에 공개되지 않는 국가 중의 하나이다. 코스타리카 특허법에 따르면, 방식심사가 진행된 이후 출원이 공개된다. 출원서류가 방식심사를 통과하면, 출원인은 공시 비용을 요청받는다.

3) 이의 신청 제도

특허 출원서는 연속된 3일 동안 게시된다. 이때로부터 3개월의 기간 동안 제3자의 이의 신청이 가능하다. 이의 신청은 통상적으로 출원 발명의 신규성 또는/ 및 진보성에 관한 것이다.

4) 실체 심사 및 등록여부 결정

지식재산 등록부는, 출원일로부터 30개월 이내에 실체 심사를 실시하게 되어 있다. 지식재산 등록부의 실체 심사는 이의 신청과 관계없이 진행된다. 실체 심사에 따라 특허 출원의 등록 여부가 결정된다.

특허 심사기간은 2018년을 기준으로 약 4년이 걸리는 것으로 조사되고 있다.¹¹³⁾

113) <https://www3.wipo.int/ipstats/lpsStatsResultvalue>

5) 정보 개시 의무

특허 출원인은 제3 국가에서 동일한 발명에 대한 특허 출원에 대한 정보를 지식재산 등록부에 제공하여야 한다. 제3 국가에서 동일한 발명에 대한 특허 출원에 대한 정보는, 예비조사보고서(Preliminary Search Report)의 결과, 특허의 승인/거부, 발명과 관련된 분쟁 및 소송의 세부 사항을 포함한다. 특허출원인이 이 의무를 준수하지 않으면, 특허 출원이 거절될 수 있다.

라. 특허권의 효력

특허권은 출원일 이후 20년이 되는 날까지 유효하게 유지된다. 실용신안권은 출원일 이후 10년이 되는 날까지 유효하다. 특허권자/실용신안권자는, 특허권/실용신안권에 대한 독점/배타적 권리를 가지며, 실시권을 설정할 수 있다.

특허권자는 특허등록결정일로부터 3년 이내에 특허에 관한 비즈니스를 수행하여야 한다. 그렇지 않으면, 해당 특허에 대한 강제실시권이 발효되거나 특허가 강제 만료될 수 있다.

마. 비용

(단위: USD)

항목	관납료
특허 출원	500
특허 등록증 발급	500
특허 공개	150
특허 전문가 리포트(expert's report)	525
특허 보험	500
실용신안 출원	75
실용신안 전문가 리포트	500
실용신안 공개	150

11
코스타리카(Costa Rica)

12
콜롬비아(Colombia)

13
쿠바(Cuba)

14
파나마(Panama)

15
파라과이(Paraguay)

2.2. 디자인

가. 보호대상

코스타리카 디자인법¹¹⁴⁾은, “산업디자인(industrial design)”과 “산업모델(industrial model)”을 보호대상으로 한다. 산업디자인은 제품에 특별한 외관을 제공하는 선(line) 및 색채(colors)의 배열에 관한 것이고, 산업모델은 제조 금형으로 이용될 수 있는 플라스틱 외형에 관한 것이다. 코스타리카 디자인법에 따르면, 산업디자인 또는 산업모델은 제품의 외관에 관한 것이어야 하며 기술적이거나 기능적인 특징에 관한 것이 아니어야 한다.

나. 등록요건

디자인은 신규성(novelty)이 있어야 한다. 또한 독창성(originality)이 요구된다. 즉 디자인(산업디자인/산업모델) 출원일 이전에 세계 어느 곳에서도 공개되지 않을 것이 요구된다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

1) 출원서류

디자인 출원에 필요한 서류(스페인어로 작성)는 아래와 같다.

- 디자인 도안 사본(5 copies, 15 × 15 cm)
- 디자인 설명서(100 단어 이하)
- 수수료 납부 증명서
- 발명의 양도증(창작자와 출원인이 상이한 경우)
- 위임장(대리인이 있는 경우)

2) 방식심사

심사관이 출원서류의 결함을 발견하면, 심사관은 출원인에게 보완 기간으로서 30일을 지정할 수 있다. 방식 심사가 통과되면, 디자인 출원은 관보와 신문에 3일 동안 게시된다.

114) 법령 6867 중에서 디자인(산업디자인 및 산업모델)에 관한 부분을 의미함

3) 이의 신청 제도

디자인 출원서가 게시되는 때로부터 3개월의 기간 동안 제3자의 이의 신청이 가능하다. 이의 신청은 통상적으로 출원 디자인의 신규성 또는/ 및 독창성에 관한 것이다.

4) 실체 심사 및 등록여부 결정

지식재산 등록부의 실체 심사는 이의 신청과 관계없이 진행된다. 실체 심사에 따라 특허 출원의 등록 여부가 결정된다. 디자인 등록 결정 여부는, 디자인 출원일로부터 통상적으로 2~3년이 소요된다.

라. 디자인권의 효력

디자인권자는 등록 디자인이 적용된 제품의 생산, 수입, 판매에 관하여 독점적인 권리를 가진다. 디자인권자는 등록 디자인을 침해하였거나 침해할 우려가 있는 자에 대하여 법원에 소송을 제기할 수 있다.

디자인권은 출원일로부터 10년이 되는 날까지 유효하다.

마. 비용

(단위: USD)

항목	관납료
산업디자인(industrial design) 출원	90
산업모델(industrial model) 출원	90
이의 신청료	30

2.3. 상표¹¹⁵⁾

가. 보호대상

코스타리카 상표법에 따르면, 상표는 상품/서비스의 출처를 식별하는데 사용되는 기호 또는 기호의 조합이다. 코스타리카 상표법은, 이와 같은 상표 이외에 상호(trade name)과 광고슬로건을 보호대상으로 한다. 또한 입체, 모양, 냄새 및 소리 상표 등록이 가능하다.

115) 코스타리카는 법령 7978을 제정하여 상표(trademark) 및 기타 식별력 있는 표장을 규율하고 있다.

나. 등록요건

상표 출원의 등록 거절이유는 다음과 같다.

- 출원 표지(mark)가 지정 상품/서비스에 관련하여 식별력이 없는 경우
- 출원 표지가 지정 상품의 일반적인 형태나 형상이어서 기술적 이점 또는 기능을 제공하는 경우
- 출원 표지가 오인/혼동을 유발하거나, 법률에 반하거나, 공서양속에 반하는 경우
- 타인의 등록 상표와 동일·유사¹¹⁶⁾한 표지(mark)와 동일·유사한 지정 상품/서비스인 경우
- 타인의 권리(저작권, 산업디자인, 엠블럼, 성명권 등)와 충돌하는 경우

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

상표 출원에 필요한 서류는 아래와 같다.

- 출원인 인적 사항
- 출원 상표(trademark)
- 상표의 스페인어 번역문 (상표에 스페인어가 아닌 언어가 포함된 경우)
- 상품류/서비스류 목록
- 출원 상표의 분류
- 수수료 지급 증명서

상표 출원서는 공식 공보에 게시되며, 게시일로부터 2월 이내에 누구라도 이의 신청을 할 수 있다. 이의 신청 사유는 전술된 등록 거절이유와 같다. 지식재산 등록부는 이의 신청에 관계없이 상표 출원을 실질 심사하게 된다.

등록 거절이유가 없고 이의 신청이 없는 경우, 통상적으로 상표 등록에 소요되는 기간은, 상표 출원일로부터 6개월이다.

라. 상표권의 효력

상표권은 등록일로부터 10년 동안 유효하며, 10년 단위로 무기한 갱신될 수 있다. 상표권자는 지정 상품/서비스에 대한 등록 표장의 독점적 권리를 가지게 된다.

116) 오인·혼동을 유발할 정도로 유사

마. 비용

(단위: USD)

항목	관납료
상표(trademark) 출원	60
상호(tradename) 출원	60
광고 슬로건(advertising slogan) 출원	60
권리 이전 / 사용권 설정 / 상표권 취소	30
이의 신청	30

2.4. 저작권¹¹⁷⁾**가. 보호대상**

코스타리카는 문학·예술적 저작물의 보호를 위한 국제 협약인 베른 협약에 가입되어 있다. 저작권법의 보호대상은, 문학 작품, 음악 작품, 예술 작품, 문학/음악 작품의 공연, 영화, 음원, 방송, 소프트웨어, 과학논문과 같은 저작물이다.

나. 저작권의 내용(저작자의 권리)

저작물이 독창성(독특하고 창의적인 의미에서)을 만족하면, 저작권에 의한 보호를 받을 수 있다. 저작권은 아래와 같이 경제적 권리와 도덕적 권리로 구분될 수 있다.

경제적 권리는 저작자(또는 소유자)에게 제3자가 저작물의 복제, 배포, 변형, 저작물을 통한 대중과 커뮤니케이션 등을 방지할 수 있는 권리이다. 경제적 권리는 양도될 수 있으며 제3자에게 사용권이 실시될 수 있다.

도덕적 권리는 저작자의 개인적 권리이며, 저작자로서 인정받을 권리, 저작물 출판 결정권, 저작물의 무결손에 관한 권리를 포함한다. 도덕적 권리는 양도할 수 없다.

다. 저작권의 효력

저작권은 저작물이 창작된 순간부터 유효하게 된다. 저작권의 만료 시점은, 저작자의 사후 70년이 되는 시점이다. 저작자가 신원 미상인 경우, 저작물이 게시된(또는 공개된) 날짜부터 70년 동안 저작권이 유효하다.

117) 코스타리카는 법령 6683을 제정하여 저작권을 규율하고 있다.

라. 등록요건

누구든지 코스타리카에서 저작권자가 될 수 있다. 대리인 임명이 반드시 필요한 것은 아니며, 코스타리카 국적자라면 누구든지 대리인이 될 수 있다. 저작자가 아닌 편집자, 인쇄자, 번역자 또는 기타 권리자가 저작권 등록을 신청하는 경우 권리 이전 계약서를 첨부하여야 한다. 외국인(자연인/법인)은 통지를 위하여 현지 주소 또는 팩스 번호를 기재하여야 한다.

저작물은 등록이 없어도 저작권법의 보호를 받을 수 있다. 그러나 저작권 등록은, 저작권 소유권, 저작권 발생 날짜, 저작권의 내용에 대한 증거로 유용하게 이용될 수 있다. 코스타리카의 지식 재산 등록부는 저작물 등록 기관이다.

코스타리카에서 저작권 등록을 위한 신청시 필요서류는 아래와 같다.

- 등록 양식 작성 (스페인어로 작성)
- 수수료 지불
- 작품의 사본 및 설명서 제출
- 국립 대학 도서관, 국립 도서관, 국립 문서 보관소 및 의회에 출판된 저작물의 법적 기탁 (1부), 저작물이 게시되지 않은 경우 저자가 서명하고 변호사의 인증이 필요
- 공개된 저작물의 경우, 공식 공보에 저작권 등록 신청서 게시

2.5 지리적 표시/원산지 명칭

가. 보호대상

지리적 표시(geographical indication)는, 일 지역을 원산지로 하거나 그 지역에서 유래된 상품을 식별하는 표장으로서, 그 상품의 품질, 평판 및 기타 특성이 본질적으로 그 지역에 기인하는 것을 의미한다.

원산지 명칭(appellations of origin)은, 특정 국가, 지역 또는 장소의 이름으로서, 해당 지역에서 유래한 제품의 품질, 평판 및 기타 특징이 그 제품이 생산된 지리적 환경에 전적으로 기인하는 것을 의미한다. 지리적 환경은, 자연적 요인과 인적 요인을 모두 포함한다.

나. 취득절차

지리적 표시/원산지 명칭 등록을 위한 출원서는 아래의 내용이 포함되어야 한다.

XI . 코스타리카(Costa Rica)

- 출원인의 이름과 거주지 주소
- 출원할 지리적 표시 / 원산지 명칭
- 지리적 생산 지역
- 제품의 이름 또는 유형
- 제품의 품질 또는 특성 요약

출원인은 사양서(specification)와 사용규약서(regulation of use)를 제출하여야 한다.

사양서는 최소한 아래의 내용을 포함하여야 한다.

- 제품의 특성
- 제도
- 프로세스에 관한 기술(description)
- 관리통제 및 추적가능성
- 분석 및 기술 연구

사용규약서는 최소한 아래의 내용을 포함하여야 한다.

- 생산자 요구 사항
- 권리와 의무
- 관리통제 메커니즘
- 규제 위원회의 지정
- 로고(logo)
- 사양서 및 사용 규약서를 수정하기 위한 내부 절차
- 제재(sanction)

코스타리카(Costa Rica)

11

콜롬비아(Colombia)

12

쿠바(Cuba)

13

파나마(Panama)

14

파라과이(Paraguay)

15

코스타리카에서 지식재산권의 침해에 대하여 사법구제, 행정구제, 그리고 형사구제를 이용하여 대응할 수 있다. 특히 코스타리카는, 지식재산권의 집행 절차에 관한 법률로서 법령 8039를 두고 있다. 지식재산권 침해에 대응하는 프로세스는 예를 들어 아래와 같다.

- 침해를 중지할 목적으로, 침해자에게 기간을 주어 침해 중지 서신을 발송한다.
- 민사소송 또는 형사소송을 제기하고, 법원이 침해 및 손해를 판단하도록 한다.
- 부정 경쟁행위(unfair competition)에 대하여 민사소송을 제기한다.

3.1. 사법구제

지식재산권자는 법원에 지식재산권의 보호 및 집행을 청구하는 소송을 제기할 수 있다. 구체적으로, 지식재산권자는, 침해행위의 중지, 침해제품의 몰수 및 폐기, 손해배상 등을 법원에 청구할 수 있다. 또한 지식재산권자는 본 소송에 앞서 예비 금지 명령을 청구할 수 있으며 그에 관한 사항은 다음과 같다.

- 침해 혐의를 구성하는 행위의 즉각적인 중단
- 상거래 유통에 따른 침해 혐의에 기인한 상품의 몰수
- 상품 수입의 정지
- 침해 혐의자의 재정 보증(financial guarantee)

침해 소송에서 요구되는 사항은 아래와 같다.

- 지식재산권의 입증 : 특허, 실용신안, 상표의 경우 일반적으로 등록증을 제출한다. 저작권의 경우 저작물에 표시된 저자가 저작자로 간주된다.
- “원본 제품의 샘플과 침해품의 샘플의 제출

코스타리카에서 특허 침해에 관한 민사소송은 약 5년이 소요된다.

3.2. 행정구제

코스타리카는 고객 옴부즈맨 제도를 통해 부정 경쟁행위(unfair competition)에 대응하고 있다. 그러나 당사자가 피해를 입증하여야 하므로, 이 제도는 한계가 있다.

코스타리카 세관은 위조품이 코스타리카로 유입되는 것을 방지하는 국경 조치를 취할 수 있다. 예비 금지 명령을 법원에 신청하여 위조품으로 의심되는 상품의 통관을 연기할 수 있다. 예비 금지 명령 신청을 위한 사항은 다음과 같다.

- 금지 명령의 권원이 되는 지식재산권의 증명
- 채권 또는 보증서의 제출
- 침해품에 관한 정보
- 침해의 증거

세관은 지식재산권자의 요청 또는 직권에 따라 상품을 10일 동안 압류할 수 있으며, 그 동안 지식재산권자는 민사소송 또는 형사소송을 제기하여야 한다. 그렇지 않을 경우 세관은 그 압류를 해제하게 된다.

3.3. 형사구제

코스타리카 검찰은 자체적으로 지식재산권에 관한 범죄에 대하여 기소하지 않으므로, 코스타리카에서 지식재산권에 관한 형사 기소는 유용하지 않은 것으로 알려져 있다.

11
코스타리카(Costa Rica)

12
콜롬비아(Colombia)

13
쿠바(Cuba)

14
파나마(Panama)

15
파라과이(Paraguay)

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

XII. 콜롬비아

- 01. 지식재산제도 개요 _ 255
- 02. 유형별 지식재산권 _ 259
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 272
- 04. 기타 _ 274

1.1. 개요

콜롬비아의 지식재산권은 크게 산업재산권, 저작권 및 식물변종으로 구분되며 대통령령 2592(2000년) 및 안데안 결정 486(2000년), 양자 협정, 저작권법 23(1982년)에 의하여 보호된다. 콜롬비아는 볼리비아, 에콰도르, 및 페루와 함께 안데안 공동체 회원국으로서, 안데안 협정이 국내법에 우선한다. 산업재산권은 안데안 협정 486호(2000.09.14)(이하, '안데안 486' 이라 함) 및 대통령령 2592호(2000)에서 보호하고, 저작권은 안데안 협정 351호 및 콜롬비아법 23호(1982)와 법 44호(1993)에서 보호하고, 식물 신품종 및 유전자원에 관해서는 각각 안데안 협정 345호 및 391호에서 보호하고 있다.

콜롬비아의 특허권의 존속 기간은 출원일로부터 20년이며 별도의 기간 연장제도는 없다. 특허 등록까지 소요되는 기간은 대략 3~4년이며 의약품의 경우 5~7년이 소요된다. 안데안 결정 486에 의하여 콜롬비아는 간단한 발명을 보호하기 위하여 실용신안(modelo de utilidad) 제도를 운영하고 있다. 특허와는 달리 진보성은 심사의 대상이 아니며, 출원 후 10년간 권리가 보호된다.

안데안 공동시장 과정에서 WTO 무역 관련 지식재산권 협정을 바탕으로 안데안 결정 486(2000년)에 합의한 바 있는데, 이는 콜롬비아 특허제도에서 상당히 중요한 부분을 차지하고 있다. 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.

- 이미 특허받은 제품이나 방법을 새롭게 사용하는 것(new uses)은 특허를 받을 수 없다.
- 외국 특허의 경우 그 사본을 상공감독원(Superintendencia de Industria y Comercio, SIC)에 제출하여야 한다.
- 특허 라이선스 계약은 안데안 결정 486에 부합하여야 한다.
- 최초 출원 시 또는 절차적인 흠결이 있는 특허는 무효될 수 있다. 상기 무효는 특허를 받은 날로부터 5년 이내에 또는 그 흠결이 발견된 날로부터 2년 이내에 청구되어야 한다.

디자인은 독창성만을 심사하고 출원 후 10년간 권리가 보호되고 별도의 기간 연장제도는 없다. 상표의 권리 존속 기간은 출원 후 10년이며 10년 단위로 갱신 가능하다.

저작권자는 도덕적 경제적 권리를 갖는데, 도덕적 권리는 무기한이며 경제적 권리는 저작자의 사후로부터 80년간이다. 저작권 보호와 관련하여 콜롬비아는 1994. 1월 안데안 공동시장 저작권

보호협정에 가입하였고, 현대적 체계를 갖춘 저작권 보호법(Law 44 of 1993)이 발효되어 컴퓨터 소프트웨어에 대하여 저작권을 보호하고 있다. 콜롬비아 민법은 지식재산권에 대한 보호규정을 가지고 있어서 저작권 위반행위를 처벌하고 있다. 현재 콜롬비아는 베른 협정과 UCC (Universal Copyrights Convention) 협정에 가입하고 있다.

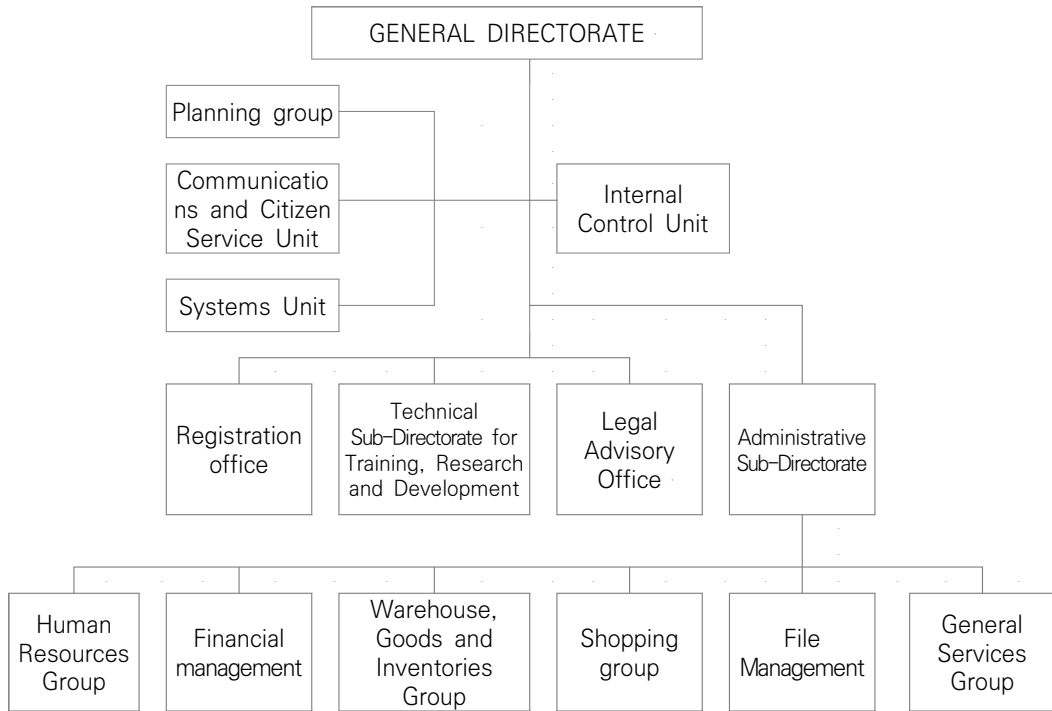
소프트웨어의 경우 정품 사용자에게 만일의 경우에 대비한 백업본 1 개만 복사를 허용하고 있으며, 나머지 목적의 복사는 모두 저작권자의 허가 사항으로 규정하고 있다. 한편, 예술작품 및 서적의 경우도 강제사항은 아니나 저작권 기구에 등록할 것을 권고하고 있다.

최근 콜롬비아는 영업비밀, 변종식물에 대한 보호제도를 강화함으로써 WTO/TRIPS 체제에 근접하고 있다. 2002년 콜롬비아 정부는 “비밀 데이터(confidential data)”를 보호하기 위한 법령(Decree 2085)을 발효시켰다.

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

PCT	파리협약	베른조약	마드리드 의정서	부다페스트 조약	UVOP(식물의 신물질보호에 관한 국제조약)
가입 (2001. 2. 28.)	가입	가입	가입 (2012. 8. 29.)	가입	가입

1.2. 지식재산 관련 기관



[그림] 콜롬비아 국립 저작권청(DNDA) 조직도

지식재산권을 보호하기 위한 노력으로 2018년 8월 7일 취임한 이반 두케(Iván Duque) 대통령은 13년간(2001~2010, 2011~2013) 미주개발은행(IDB)에서 근무한 경험을 토대로 2013년 ‘오렌지 경제(La Economía Naranja)’라는 제목의 보고서를 발표하였다. 오렌지 경제는 지식재산권이 확보되는 재화 및 서비스 등 창조성이 핵심인 산업을 뜻하는데, 저작권과 관련되어 있다. 건축, 시각 예술, 공예품, 영화, 디자인, 패션, 출판, R&D, 음악, 소프트웨어, 비디오게임, 광고 등이 이에 해당된다.

콜롬비아에서 특허를 비롯한 산업재산권은 상공관광부 산하 상공감독원(Superindendeneia de Industria y Comercio)에서 담당하고 특허행정(심사, 소송, 기타 행정처리)은 2000년부터 상공감독원 산하 신창작부(New Creations Division)에서 수행한다. 저작권은 콜롬비아 국립 저작권청(DNDA: Dirección Nacional de Derecho de Autor)에서 관할하고 있다. 그리고 콜롬비아 농수산연구소(ICA: Instituto Colombiano Agropecuario)에서 식물 신품종 등에 관한 지식재산권을 담당하고 있다.

코스타리카(Costa Rica) 11

콜롬비아(Colombia) 12

쿠바(Cuba) 13

파나마(Panama) 14

파라과이(Paraguay) 15

이 외, 2016년 콜롬비아 상공감독국(Superintendence of Industry and Commerce of Colombia, SIC)은 유럽연합(EU) 회원국의 특허청에 등록된 디자인의 정보를 사용자가 검색·이용할 수 있는 DesignView 및 EUIPO, 세계지식재산권기구(WIPO) 및 그 외 TMview 가입국 특허청에 등록된 상표 정보를 다양한 언어로 제공하여 사용자가 검색·이용할 수 있도록 하는 TMview에 가입하여 지재권 행정의 글로벌화를 추진하고 있다.

1.3. 지식재산권 출원 통계¹¹⁸⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	260	1,898	19,948	17,873	271	306
2015	321	1,921	24,119	17,784	358	360
2016	545	1,658	24,299	18,398	227	306
2017	595	1,777	23,762	17,322	259	297
2018	415	1,808	25,930	19,726	288	350

118) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CO

2.1. 특허

가. 보호대상

특허에 관한 콜롬비아의 주요 법으로는 안데안 결정 486(2000년), WTO/TRIPS 협정, PCT, 파리조약 및 식물 신품종 보호조약이 있다¹¹⁹⁾. 상기 규정에 의거 어떤 제품이나 방법이 신규하고, 진보성이 있고, 산업적으로 적용가능하다면 특허를 받을 수 있다. 안데안 결정 486에 의하여 콜롬비아는 발명특허(patente de invención)와 실용신안(modelo de utilidad)의 2가지 형태로 특허를 보호한다.

나. 등록요건

안데안 결정 486에 의한 불특허 대상은 아래와 같다. 이는 콜롬비아에서 불특허 대상에 해당된다.

- 단순한 발견, 과학이론, 수학법칙
- 자연계에서 발견되는 생명체(완전체이거나 부분체를 불문한다), 자연계에 존재하는 생물학적 물질, 생명 유전자 또는 유전자 플라스마에서 분리 가능한 것
- 저작권법에 의하여 보호되는 문학, 예술작품 또는 미적 창작물
- 게임이나 경제 또는 사업활동을 위한 계획, 규칙 또는 법칙
- 컴퓨터 프로그램이나 소프트웨어
- 정보를 전달하는 방법
- 식물¹²⁰⁾, 동물, 식물이나 동물을 생산하기 위한 생물학적인 방법, 인간을 대상으로 한 진단, 치료, 외과적 수술방법

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

콜롬비아의 특허제도는 특허권이 설정등록에 의해 권리가 발생하는 등록주의, 특허를 받기 위해서는 실체심사를 받아야 하는 심사주의, 출원하면 일정 기간 경과 후 또는 신청에 의해 출원이 공개되는 출원공개주의, 선출원자에게 특허를 허여하는 선출원주의를 채택하고 있다.

119) 그 외 Decree 2591 of 2000, SIC Sole Circular ("Circular Única"), Decree 2085 of 2002, Law 822 of July 2003, Resolution 770 of March 27, 2003 등도 있음

120) 식물품종은 안데안 결정 345에 의하여 권리확보가 가능하다.

콜롬비아에서 특허를 출원하기 위해서는 자격 있는 법률전문가(counsel)에게 위임하는 것이 좋다고 알려져 있다. 대리인 없이 출원이 가능하지만 절차가 매우 까다롭다.¹²¹⁾

특허를 출원하면 성명, 주소, 도면의 첨부여부, 위임장 첨부여부 등 방식을 심사하는 예비심사(Examen de Forma)를 거쳐 흠결이 있으면 보정을 명령하고 별다른 흠결이 없으면 출원 후 18개월이 경과하면 출원은 온라인(Gaceta de Propiedad Industrial)으로 공개된다. 출원인은 필요할 경우 출원 후 6~12 개월 경과 후 조기공개를 신청할 수도 있다.

발명이 공개된 후 60일 이내에 합법적 이해관계인은 공개된 특허에 대한 이의신청을 할 수 있다. 출원인은 이에 답변서를 제출할 수 있으나 강제사항은 아니다. 그러나 답변서를 제출하여 적극적으로 자신의 특허를 방어하는 것이 바람직하다.

공개된 후 6개월 이내에 출원인은 심사 청구료¹²²⁾를 납부하여야 한다. 심사관은 특허 출원서의 청구항에 기재된 발명의 유효성과 실현 가능성을 심사하여 추가적인 정보나 설명이 필요하다고 판단되면 60일 이내에 추가 자료의 제출을 요구할 수 있다. 상기 기간은 출원인의 요청이 있을 경우 30일 1회에 한하여 연장 가능하다.

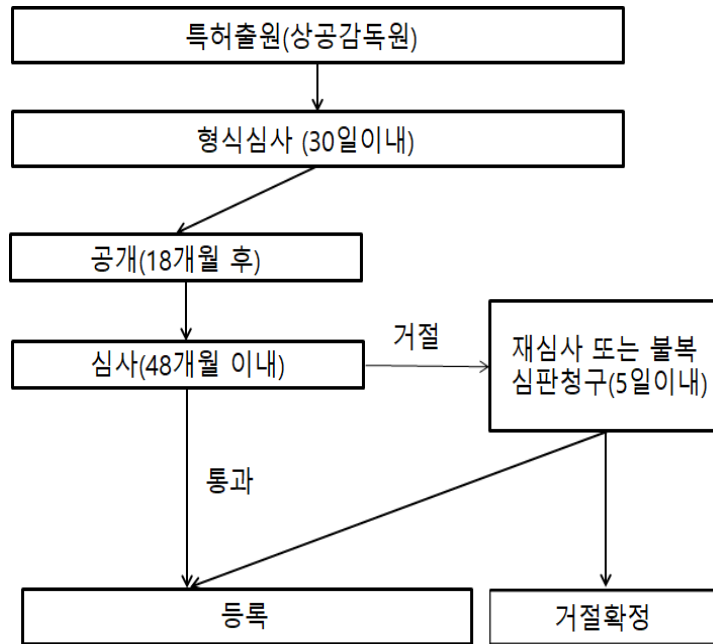
실체심사에서 SIC는 출원된 특허의 청구항에 대하여 등록을 허여하거나 거절을 결정하는데, 일부 청구항은 등록하고 나머지 청구항은 거절될 수도 있다. 상기 등록 또는 거절통지는 “Notificación en línea”라 불리는 온라인을 통해 전송되며, 통지를 받은 후 5일 이내에 재심사(reconsideration)를 청구하지 아니하면 그대로 확정된다.

콜롬비아의 특허등록 절차를 나타내면 다음¹²³⁾과 같다.

121) Intellectual Property Rights Toolkit Colombia (June 2011)

122) 2010년 236\$(미국)

123) Intellectual Property Rights Toolkit Colombia (June 2011)



[그림] 콜롬비아의 특허등록 절차¹²⁴⁾

2018년 기준으로 콜롬비아에서 출원시부터 1차 OA까지 평균적으로 소요되는 기간은 약 7.2 개월이다.¹²⁵⁾

라. 특허권의 효력

1) 보호기간

특허결정을 받으면 연차별로 4차례(4~8년차, 9~12년차, 13~16년차, 17~20년차)에 걸쳐 등록료를 납부하여야 한다. 납부 기일이 도과되면 6개월 내에 25%의 할증료와 함께 등록료를 납부하면 권리를 회복시킬 수 있다.

보호기간의 경우 출원일로부터 20년이며 별도의 기간 연장제도는 없다. 특허소송과 관련해서 특허가 유효하다면 침해자에 대하여 가처분 및 손해배상이 가능하다.

124) Intellectual Property Rights Toolkit Colombia (June 2011)

125) <https://www3.wipo.int/ipstats/lpsStatsResultvalue>

2) 특허권자의 권리

특허권을 부여받으면 특허권자는 특허 받은 제품의 제3자에 의한 무단실시, 판매를 위한 제공, 판매, 제조, 수입 등을 제지할 수 있다.¹²⁶⁾ 어떤 발명이 신규하다고 인정받기 위해서는 공중에 공개되지 않아야 하나, 안데안 결정 486의 17조에 의거 1년간의 신규성 의제¹²⁷⁾ 기간(grace period)이 주어진다.

특허 결정일 후 3년 또는 특허 출원일 후 4년의 기간을 경과한 경우, 특허청은 이해관계인의 청구에 의해, 특허와 연관된 물건의 산업적 제조 또는 특허된 방법의 전체 이용을 위해 강제 실시권을 허용할 수 있다.

특허권자가 실시하지 않은 법적 이유가 있는 경우에는 강제 실시권이 허용되지 않을 수 있다. 또한, 강제 실시권을 신청하는 자가 특허권자에게 합리적인 상업적 기간 및 조건으로 계약상의 실시권을 얻기 위해 시도한 경우에만 강제 실시권이 부여될 수 있다.

공적 이익, 긴급 또는 국가 보안의 사유가 있는 경우, 특허에 대한 강제 실시권이 부여될 수 있다. 공적 이용을 사유로 하는 강제 실시권의 허용은 특허권자의 권리를 손상시키지 않고 그 특허를 계속 실시할 수 있다.

강제 실시권은 비-배타적인 실시권이고, 서브 라이선스가 허용되지 않는다. 한편 강제 실시권이 발생한 상황이 더 이상 재발되지 않을 상황인 경우, 강제 실시권에 대한 권한을 갖는 법적 이해관계인의 적절한 보호를 조건으로, 강제 실시권은 취소될 수 있다.

3) 효력제한

안데안 규정(486, 53조 및 54조)에 따라 콜롬비아 내에서 다음과 같은 행위에 대해서는 특허권의 효력이 제한된다.

- 상업적 목적 없이 개인적으로 실시한 행위
- 특허된 발명의 대상에 대해 전적으로 실험적 목적으로 실시한 행위
- 교육, 과학적 또는 학문적 연구의 목적으로만 실시한 행위
- 파리 조약 5조의 규정에 따른 행위

126) 우리나라와 유사함

127) 논문지, 학술지, 전기통신회선 기타 여러 방법으로 발명의 내용이 특허 출원 전에 공개되었을 때 이 사실을 특허 출원서에 기재하여 발명의 신규성을 인정받을 수 있는 기간으로 통상 1년이다.

- 특허가 재생할 수 있는 생물학적 물질 (식물을 제외함)을 보호하는 경우, 생존 가능한 새로운 물건을 얻기 위한 기초로서 그 물질을 이용하는 행위(단, 특허된 발명의 반복적 사용을 요구하는 경우를 제외함.)
- 특허가 재생될 수 있는 생물학적 물질을 보호하는 경우, 특허는 그 물건의 재생, 복제, 또는 증식에 의해 얻은 생물학적 물질(안데안 486, 54조)

4) 소요기간

특허등록까지 소요되는 기간은 대략 3~4년이며 의약품의 경우 5~7년이 소요되는 것으로 알려져 있다.¹²⁸⁾

마. 심판

특허거절결정에 대하여 5일 이내에 심판을 청구할 수 있다¹²⁹⁾. 직권에 의해 또는 누구든지 신청에 의해, 언제든지 특허를 절대적으로 무효로 할 수 있다.(안데안 486, 75조) 특허의 무효 사유는 다른 나라와 유사하나 다음과 같은 특이한 무효사유가 존재한다.

- 특허가 콜롬비아가 기원(origin)인 유전자원 또는 그로부터 유래된 물건으로부터 개발된 경우 그것에 대한 접근(access) 계약서 사본을 제출하지 않았을 때
- 특허가 아프리카-아메리카 또는 콜롬비아의 지역 사회의 전통 지식으로부터 얻거나 개발된 경우 그 전통 지식의 이용의 실시 또는 승인을 인증하는 서류의 사본을 제출하지 않았을 때

특허권자는 특허청에 특허권자 또는 발명자의 성명, 주소, 국적 등을 변경하거나, 하나 이상의 청구항의 범위를 바꾸거나 한정하기 위해 특허를 정정할 것을 청구할 수 있다.(안데안 486, 70조). 오기의 정정도 할 수 있다.

바. 비용

특허출원 시 소요되는 비용은 출원료 340 유로(청구항 10개까지)가 소요된다.

128) Interview of Superintendent, SIC, June 2009

129) National Intellectual Property Systems, Innovation and Economic Development WITH PERSPECTIVES ON COLOMBIA AND INDONESIA, OECD 2014, p. 109

2.2. 실용신안

안데안 결정 486에 의하여 콜롬비아는 간단한 발명을 보호하기 위하여 실용신안(modelo de utilidad)제도를 운영하고 있다. 특허와는 달리 진보성은 심사의 대상이 아니며, 출원 후 10년간 권리가 보호되고 별도의 기간 연장제도는 없다. 출원비용은 200 유로이다.

2.3. 디자인

안데안 결정 486에 의하여 콜롬비아는 물품의 외관을 보호하기 위하여 디자인 보호제도를 운영하고 있다. 디자인은 독창성만을 심사하고 출원 후 10년간 권리가 보호되고 별도의 기간 연장제도는 없다. 디자인 출원에 소요되는 비용은 165 유로이다.

2.4. 상표

가. 보호대상

안데안 협정 486호에 의거 콜롬비아 상표법은 생산되는 제품이나 제공되는 서비스와 직접적인 연관성이 있는 제조업자, 상인, 공장, 회사 등의 성명이나 이름을 상표로 보호하고 있다.

표장의 경우 표장(mark)이 식별력이 있고 제3자의 권리와 상충되지 않으면 상표로서 등록받을 수 있다. 주지 저명성을 인정받기 위해서는 저명성에 대한 증거를 제출해야 한다.¹³⁰⁾ 또한 콜롬비아에서 등록받을 수 있는 상표는 거래 명칭(Nombre omercial), 광고 슬로건((Llema comercial), 집합표장(Marca Colectiva), 증명표장(Marca de Certificación) 등이 있다.

거래 명칭(Nombre omercial)은 상품과 서비스를 구분하고 출처를 나타내는 표장(標章)으로 통상적으로 상표라고 알고 있는 것을 의미한다. 광고 슬로건((Llema comercial)은 보호받는 상표에 부착되는 글자나 문구를 의미하며 상표와 함께 거래되거나 양도된다. 집합표장(Marca Colectiva)은 그룹이 소유하고 회원들을 나타내는 상표이며, 증명표장(Marca de Certificación)은 상품이나 서비스의 품질, 출처, 재료나 특징을 증명하는 표장이다.

¹³⁰⁾ Article 228 of Andean Community Decision 486.

나. 등록요건

보호받을 수 있는 상표에 해당되는 것은 다음과 같다.

- 글자 또는 이들의 조합
- 그림, 기호, 상징, 그래프, 로고, 모노그램, 라벨, 상징 등
- 소리
- 문자와 숫자
- 제품의 포장 형태
- 전술된 글자, 그림, 기호, 소리, 문자, 숫자 등의 조합

콜롬비아에서 등록을 받을 수 없는 상표는 아래와 같다¹³¹⁾.

- 식별력이 없는 상표
- 전적으로 기능이나 상품의 특징을 나타내는 형상만으로 구성된 상표
- 상품에 대하여 널리 사용되는 표장으로 구성된 상표
- 국가, 지리적 출처, 자연, 제조방법, 특징, 제품의 품질에 오인을 일으키는 상표
- 보호되는 포도주와 증류주와 관련된 상표
- 군복, 국기, 국장, 공공정부의 휘장, 인장과 혼동을 일으킬 우려가 있는 상표
- 법, 도덕관념, 공서양속에 위배되는 상표

아래와 같은 상표는 제3자의 권리에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있어 등록을 받을 수 없다¹³²⁾.

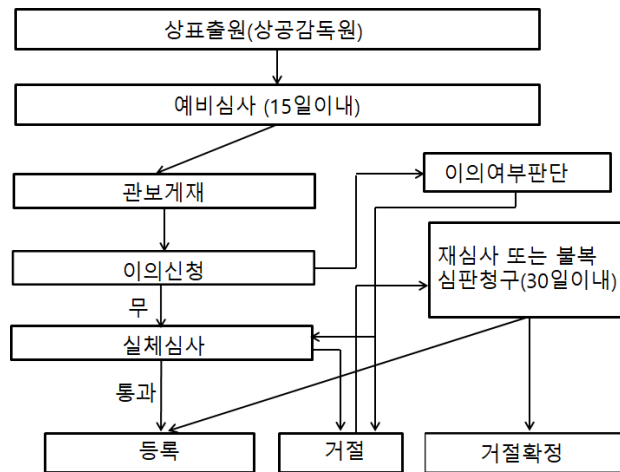
- 타인이 미리 등록한 상표와 동일하거나 유사한 상표
- 등록된 이름, 라벨, 엠블럼, 광고 슬로건과 동일한 상표
- 지식재산이나 저작권보호에 위배되는 상표
- 종족, 지역사회 이름으로 구성된 상표가 동의를 얻지 못한 경우
- 부정경쟁에 사용될 우려 있는 상표

131) Andean Community Decision 486, Article 135

132) Andean Community Decision 486, Article 136, 137

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

콜롬비아에서 상표를 보호받으려 하는 자는 상공감독원 산하 상표청(the Colombian trademark office)에 상표를 출원하여 등록을 받아야 한다. 콜롬비아에서 주지 저명한 상표인 경우 안데안 협정 486호에 의거 안데안 지역의 소비자들에게 널리 알려진 경우만 이를 주지 저명한 것으로 인정하고 상업화되고 있는지 여부는 불문한다. 콜롬비아의 상표등록 절차를 나타내면 다음과 같다.



[그림] 콜롬비아의 상표등록 절차¹³³⁾

콜롬비아는 국제상표 등록을 위한 상품과 서비스의 국제 분류에 관한 니스협정에 공식적으로 서명하지 아니하였으나, 안데안 협정을 통해 상기 분류를 준수하고 있다.

2018년 기준으로 콜롬비아에서 출원 시부터 1차 OA까지 평균적으로 소요되는 기간은 약 37개월이다.¹³⁴⁾

라. 상표권의 효력

상표를 등록받으면 제품이나 서비스에 상표를 부착하여 교환, 거래, 양도, 매매 등 경제활동의 매체로 사용할 수 있고 정당한 권한을 득하지 못한 제3자의 무단 실시를 금지할 수 있다. 상표의 권리존속기간은 등록기간은 출원 후 10년이며 10년 단위로 갱신 가능하다.

133) Intellectual Property Rights Toolkit Colombia (June 2011)

134) <https://www3.wipo.int/ipstats/lpsStatsResultvalue>

마. 심판제도

상표의 실체심사결과 거절결정에 불복하여 심판을 청구할 수 있고, 출원된 상표가 등록요건이 결여되었음을 이유로 이의신청을 제기할 수 있다.

바. 비용

상표출원 수수료는 출원 시 상품류 당 250 유로, 1상품 추가 당 125 유로가 소요된다.

2.5. 저작권

가. 보호대상

콜롬비아 저작권법 제2조 및 제5조와 안데안 협정 제351조에 의하면 저작권으로 보호될 수 있는 대상은 표현방법과 양식을 불문하고 모든 문학, 예술작품이 모두 포함된다.

나. 등록요건

아래는 예시된 것으로 이에 한정되는 것은 아니다.

- 책, 팸플렛, 기타 문서
- 강의자료, 연설, 설교와 및 이와 성질이 같은 자료
- 드라마, 뮤지컬 작품
- 문자나 기타 다른 수단으로 작곡된 음악
- 응용예술작품
- 사진이나 이와 유사한 과정으로 표현된 작품
- 스케치, 그림, 조형물, 조각
- 컴퓨터 프로그램
- 원작자의 허락을 받고 번역, 개정, 편곡된 예술작품

11
코스타리카(Costa Rica)

12
콜롬비아(Colombia)

13
쿠바(Cuba)

14
파나마(Panama)

15
파라과이(Paraguay)

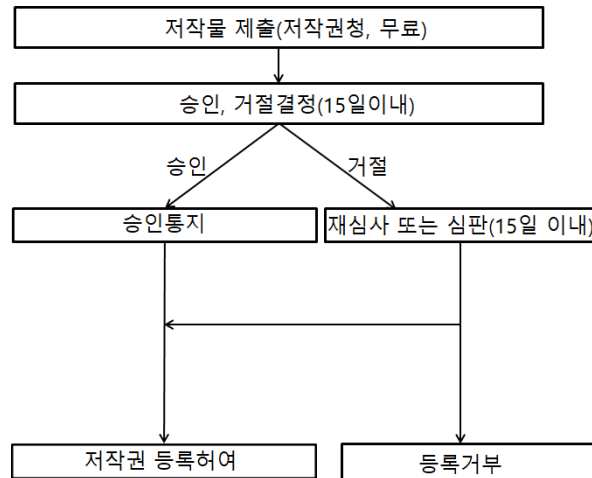
다. 등록절차

특히나 상표와는 달리 콜롬비아에서 저작권을 보호받기 위하여 별도의 등록절차는 요구되지 않는다. 그러나 등록하면 자신이 저작권자임을 공표할 수 있고, 저작권의 법적인 명칭의 진위를 인정받고 확보할 수 있다.

안테안 협정 351조에 따라 콜롬비아 저작권청(La Dirección Nacional de Derecho de Autor)은 콜롬비아 정부로부터 권한을 부여받아 도서, 음반, 소프트웨어, 영화, 건축작품 기타 저작권 관련 작품들의 등록을 관리, 감독하여 권리자의 이익을 도모한다.

저작권 등록을 신청하는 신청인은 신청인과 대리인의 성명, 주소, 연락처 등 인적사항과 작품의 명칭 및 작품 견본을 제출하면 저작권청에서 예비심사를 거쳐 신청 후 15일 내에 등록된다.

콜롬비아에서 저작권 등록을 위한 절차는 다음과 같다.¹³⁵⁾



[그림] 콜롬비아의 저작권등록 절차¹³⁶⁾

라. 효력

저작권자는 도덕적 경제적 권리를 갖는데, 도덕적 권리는 무기한이며 경제적 권리는 사후 80년간이다. 저작권 등록은 온라인으로도 가능한데, 이는 브라질, 칠레에 이어서 3번째로 실시되었다. 상기 저작권 등록¹³⁷⁾은 콜롬비아에 대리인이 있으면 내, 외국인을 불문하고 비용이 발생되지 않는다.

135) Intellectual Property Rights Toolkit Colombia (June 2011)

136) Intellectual Property Rights Toolkit Colombia (June 2011)

저작권과 관련하여 저작물을 공표하고자 하는 공표자(publisher)는 작품이 공표된 날로부터 60일 이내에 콜롬비아에서 공표된 작품의 복사본을 콜롬비아 저작권청에 수탁(deposit)하여야 한다. 그렇지 아니하면 작품의 10배에 해당되는 벌금을 부과 받는다.

2.6 기타

가. 영업비밀과 부정경쟁 방지

안데안 협정 486호에 따른 영업비밀은 개인이나 법인이 생산적, 산업적, 상업적 활동에 있어서 합법적으로 소유하고 있거나 사용할 수 있는 공개되지 아니한 비밀을 의미한다.

그러한 비밀은 전반적으로 또는 구체적인 조합의 형태로서 일반적으로 알려지지 않았거나 문제가 되는 정보를 다루고 있는 범위내의 사람들에게 쉽게 접근할 수 없어야 하고, 비밀성으로 인하여 상업적인 가치가 있어야 하며, 비밀을 유지하기 위한 합리적인 수단이 강구되었을 것을 요구한다.¹³⁸⁾ 다음과 같은 자료들은 영업비밀이 될 수 있다.

- 관세 데이터의 편집자료
- 조직도와 청사진
- 원가분석 및 가격정보
- 영업전략, 방법, 마케팅 계획
- 연구개발에 관한 정보 등

부적절한 수단으로 취득된 영업비밀은 침해를 구성할 수 있다. 예를 들면 입수된 비밀이 산업 스파이, 계약불이행, 신뢰의무 위반, 타인에 대한 사주를 통해 입수되는 경우가 있다. 안데안 협정 486호에 따르면 다음과 같은 행위는 영업비밀 침해에 해당된다.

- 계약이나 고용관계로 인하여 접근이 통제되는 영업비밀을 합법적인 소유자로부터 승인을 받지 아니하고 부당하게 이용하는 것
- 자신이나 제3자의 경제적 이익을 확보하거나 정당한 소유자의 권리를 침해하기 위하여 승인받지 아니하고 영업비밀을 알려주거나 공개하는 행위
- 불법적인 수단이나 공정한 거래행위에 반하는 방법으로 영업비밀을 취득하는 행위

137) <http://201.234.78.25/tr/>

138) Andean Decision 486, Art. 260

- 불법적인 수단이나 공정한 거래행위에 반하는 방법으로 취득한 영업비밀을 부당하게 이용하거나 공개하는 행위
- 다른 사람으로부터 얻은 영업비밀을 부당하게 사용한 경우로서 정당한 권리가 없는 자임을 알았거나 알 수 있었을 경우
- 다른 사람으로부터 얻은 영업비밀을 공개한 경우로서 정당한 권리가 없는 자임을 알았거나 알 수 있었을 경우
- 비밀로 관리되는 정보를 누설하거나 사용한 경우
- 절도, 뇌물 또는 스파이활동과 같은 불법적인 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위

콜롬비아의 법제에 의하면 영업비밀은 민사, 형사소송을 통해 다루어질 수 있다. 행정소송은 상공감독원 산하 부정 경쟁국(SIC's Bureau of Unfair Competition)에서 담당하는데, 집행권은 없어서 벌금을 부과하는 등의 행정조치를 취할 수 없다. 그러므로 권리자는 자신의 권리를 효과적으로 보호하기 위하여 민사소송을 제기하여 손해배상을 청구하거나 콜롬비아 검찰총장에게 영업비밀을 침해한 자에 대하여 형사소추를 개시하여 줄 것을 요청하여야 한다.

영업비밀로 보호받기 위하여 회사는 회사의 정보, 도면, 모델, 프로젝트, 리스트 등이 영업비밀의 특징이 있는지 결정하여야 한다. 종업원들에게 특정 정보의 비밀을 유지하기 위하여 주로 사용되는 수단은 다음과 같다.

- 정보에 대한 제한적인 접근
- 정보의 사용과 공개에 관한 명확한 통제
- 정보를 다루는데 비밀성이 요구된다는 점을 구체화시킨 계약서를 통한 고용계약

일반적으로 비밀성을 유지하겠다는 계약서에 법적 구속력을 부여하여 종업원이나 외부 조연가가 영업비밀을 누설하지 못하도록 하는 방법이 추천된다.

콜롬비아의 영업비밀법에 의하면 영업비밀의 소유자는 침해자에 대하여 소송을 제기할 수 있다. 영업비밀의 조건, 범위 및 보호는 현행 법적 메커니즘과 사례별로 달라질 수 있다. 법원은 영업비밀 여부를 판단함에 있어서, 영업비밀 소유자는 의미 있고 비용이 소요되는 노력을 기울였는지 여부가 관건이 된다. 유죄가 발견되면 침해자는 보통 2~8년의 실형을 선고받거나 또는 통상 월급의 12~24배에 해당되는 벌금형을 부여 받는다¹³⁹⁾.

영업비밀의 부당한 사용과 관련된 가장 어려운 케이스는 아마도 회사의 핵심인물이 민감하고도 중요한 영업비밀을 가지고 퇴사하여 경쟁사에 입사하는 경우일 것이다. 이러한 민감한 정보를 공개하고서도 그 정보를 자신의 경력을 통해 자연스럽게 입수한 것이라고 항변할 가능성이 있다. 재취업을 제한하는 계약을 통해 이러한 문제를 해결할 수 있으나 이는 콜롬비아 헌법상 직업 선택의 자유에 대한 위반이므로 시행될 수 없고 결과적으로 상황을 더욱 악화시킬 뿐이다. 결과적으로, 고용주가 주의를 기울여서 종업원들의 영업비밀에 대한 접근을 통제하는 것이 좋다.

나. 전통지식

콜롬비아는 기존에 있는 상표권이나 특허권을 가지고 전통적인 지역사회가 가지고 있는 무형의 자산에 대한 부적절한 남용이 이루어지지 않도록 잘 보호하고 있는 좋은 사례에 해당한다. 콜롬비아는 486개 인디오 마을에 관한 특별법을 제정하여 “TAIRONA”라는 이름을 지어서 스페인 사람들이 들어오기 전에 거주한 지역이라는 표시를 하여 보호하고 있다.

다. 병행수입

병행수입이란 국내 독점 판매권을 갖고 있는 공식 수입업체가 아닌 일반 수입업자가 다른 유통 경로를 거쳐 국내로 들여오는 것을 의미한다. 특허권자 또는 실시권자에 의해 일국에서 적법하게 제조, 판매, 또는 유통된 상품을 진정상품이라고 한다.

안데스 협정 국가처럼 콜롬비아의 경우에도 국제적 권리 소진이론을 인정하여 병행수입을 허용하고 있다 (안데안 486, 54조)⁵²).

다만, 의약품 및 식품은 INVIMA의 인증을 받아야 하고, 수입 전 인증을 위해 하기 구비 자료를 콜롬비아 영사관의 공증을 받아 제출해야 한다.

- 수입품의 품질인증 자료
- 수입품의 실제 공정 및 패키징 과정 증명서
- 수입품이 제조되는 과정별 제조법 설명서
- 실제 판매되는 제품의 카탈로그

139) Article 278.1.2 of the Criminal Code

3.1. 개요

특허권자는 그의 권리를 침해하는 자에 대해 침해에 대한 구제를 요청할 수 있고, 침해에 근접한 행위에 가담한 사람에 대해서도 구제를 요청할 수 있다.(안데안 486, 238조).

특허의 경우 제조방법에 관한 발명이면 침해자는 그 물건을 제조하기 위해 사용한 방법이 침해하는 것으로 주장된 특허에 의해 보호되는 방법과 상이하다는 것을 증명할 책임이 있다.

2009년 5월 콜롬비아의 법원(12th Circuit penal court of Medellin)에서 코카콜라의 상표를 위조하고 배포한 침해자에게 가석방 없는 24 개월의 실형 및 20만 미국달러에 해당되는 손해 배상을 선고한 사례가 있다.

3.2. 사법구제

콜롬비아의 법체계는 대륙법계에 속한다. 최상위법은 「헌법」이다. 의회가 헌법에 따라 다양한 위계의 법률(leyes)을 제정한다. 대부분의 법률은 일반법(leyes ordinarias)으로, 전쟁, 내란, 사회/경제/환경적 긴급 상황 등에서 대통령이 임시로 일반법에 준하는 법률명령(Decretos Ley) 또는 입법명령(Decretos Legislativos)을 제정할 수 있다. 조약의 국내법화를 위해서는 의회가 비준해야 한다. 헌법은 인권에 관한 조약을 국내법보다 우선하도록 규정한다.

헌법은 대통령이 기존 법에 따라 명령(Decretos) 및 결정(Resoluciones) 등의 제정권한을 보장하며, 제정권한은 각 부처가 이행한다. 주 의회 및 시 의회 또한 행정구역 내에서 자치법규(Ordenanzas) 및 합의(Acuerdos)에 대한 제정권한을 가진다.

콜롬비아 공화국의 사법부는 분야별로 권한이 다른 4개의 최고법원으로 구성된다. 즉, 대법원은 일반 형사소송 및 민사소송 분야에서 최고법원이고, 최고 행정법원은 행정소송 분야에서 최고 법원이다. 헌법재판소는 헌법을 수호하며 국내법의 위헌 여부 및 국제법에 대한 판단을 하고, 최고 법원평의회는 사법기관의 행정 및 예산, 사법공무원의 징계를 담당한다.

특허침해에 있어서 원고 또는 침해를 주장할 수 있는 자는 콜롬비아 법원에 하기의 조치 중 하나 이상을 취하도록 청구할 수 있다.

- 침해를 구성하는 행위의 중지
- 손해 또는 침해에 대한 배상

- 침해로 인해 야기된 상품의 상업적 유통경로(용기, 포장, 라벨, 인쇄물 또는 광고 또는 기타 물건, 및 침해의 수수료로 주로 제공되는 물건 및 수단을 포함함)에서의 철수
- 상기 상품, 물질, 또는 수단의 수입 또는 수출의 금지
- 상기 상품, 물질 또는 수단의 소유권의 수여
- 침해가 지속되거나 재발되지 않도록 하는데 필요한 조치의 채택
- 모든 이해관계자에게 침해자의 비용으로 침해 및 그의 공지하는 내용의 공개

3.3. 행정구제

특허권자는 그의 권리를 침해하는 자에 대해 침해에 대한 구제를 요청할 수 있고, 침해에 근접한 행위에 가담한 사람에 대해서도 구제를 요청할 수 있다 (안데안 486, 238조).

침해에 대해 기관에 절차를 제기하거나 제기하려는 사람은 특허청에 침해가 발생하는 것을 금지하거나, 그 결과를 피하고, 증거를 확보하고 보존하거나, 구제행위의 유효성을 확보하고, 손실 또는 손해에 대한 보상을 위하여 이하와 같은 즉각적인 예방 조치를 요청할 수 있다. (안데안 486, 245조)

- 침해를 구성하는 행위의 즉각적인 중단
- 침해로 인해 야기된 상품의 상업적 유통경로(용기, 포장, 라벨, 인쇄물 또는 광고 또는 기타 물건, 및 침해의 수수료로 주로 제공되는 물건 및 수단을 포함함)에서의 철수
- 상기 상품, 물질, 또는 수단의 수입 또는 수출의 금지
- 주장된 침해자에 의한 충분한 보안의 제공
- 주장된 침해의 지속 또는 재발을 방지하는데 필요한 피고 또는 피고소인 설비의 일시적 폐쇄

예방 조치가 상대방의 개입 없이 실행된 경우, 시행된 후 즉각적으로 영향을 받는 자에게 통지하여야 하고, 영향을 받는 자는 특허청에 철회를 요청할 수 있다.(안데안 486, 248조)

3.4. 형사구제

콜롬비아에서의 지식재산 침해사범은 최고 8년의 징역형과 200,000 유로의 벌금에 처해질 수 있다.

코스타리카(Costa Rica)	11
콜롬비아(Colombia)	12
쿠바(Cuba)	13
파나마(Panama)	14
파라과이(Paraguay)	15

4.1 지식재산권 관련 법령

- 저작권: Law 1403, 603, 599
- 상표: Law 59
- 특허: Decree 2085

4.2 지식재산 유관기관 사이트

- 상공감독원(Superindendeneia de Industria y Comercio): www.sic.gov.co
- 국립 저작권청(DNDA: Dirección Nacional de Derecho de Autor):
www.derechodeautor.gov.co
- 농수산연구소(ICA: Instituto Colombiano Agropecuario):www.ica.gov.co
- 관세청: www.dian.gov.co
- 콜롬비아 EU 대표부:
http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/index_es.htm

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

XIII. 쿠바

- 01. 지식재산제도 개요 _ 277
- 02. 유형별 지식재산권 _ 280
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 289
- 04. 기타 _ 291

1.1. 개요

쿠바는 카리브 해안 국가 중 인구가 가장 많은 국가 중 하나이며, 지구상에서 가장 최근까지 사회주의 국가를 유지해 왔다. 그러나 2011년부터 제한적이거나 경제개혁을 단행하였고, 2014년 외국인 투자법을 채택하여 특별개발구역(Special Development Zone)을 설치하는 등 투자, 기술혁신, 산업 집중화 등을 추진하고 있다.

발명은 특허와 실용신안을 통해 보호된다. 특허와 실용신안은 모두 신규하고 진보성 및 산업상 이용 가능성이 있어야 한다는 것은 동일하지만, 실용신안은 제3자에 의한 이의신청기간이 경과한 후 12개월 이내에 실제심사를 시행한다는 점, 특허의 보호기간은 출원일로부터 20년인데 비해 실용신안의 보호기간은 출원일로부터 10년이라는 점에서 차이가 있다.

수제품 또는 공업 생산제품의 형태, 모양, 외관(2차원적인 것), 혹은 3차원 적인 대상이 신규성과 독창성의 요건을 갖추면 디자인의 보호를 받을 수 있다. 디자인권의 효력기간은 출원일로부터 10년이다.

쿠바의 상표관련 법령은 문자, 이미지, 기호, 소리, 향기, 글자, 숫자, 색채 및 색채의 조합과 3차원적인 상품까지 보호의 대상으로 한다. 상표의 존속기간은 출원일로부터 10년이며 10년 단위로 무한히 갱신 가능하다.

한편, 저작권은 상표 및 특허권과 달리, 창작을 하는 순간 자연 발생되며 일반적으로 저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 50년간 존속한다.

지식재산권 관련 국내법령으로는 포고령 68호(Decree-Law No. 68: 과학적 발견, 산업디자인, 상표, 원산지 표기), 포고령 290호(발명, 산업디자인, 실용신안), 포고령 228호(지리적 표시), 포고령 203호(상표), 포고령 14호 및 156호(저작권), 포고령 160호(약품, 화학제품 및 농산물의 특허출원) 등이 있다.

쿠바가 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다. 쿠바는 디자인 등록에 관한 헤이그 협정에는 아직까지 가입하지 않고 있다¹⁴⁰⁾.

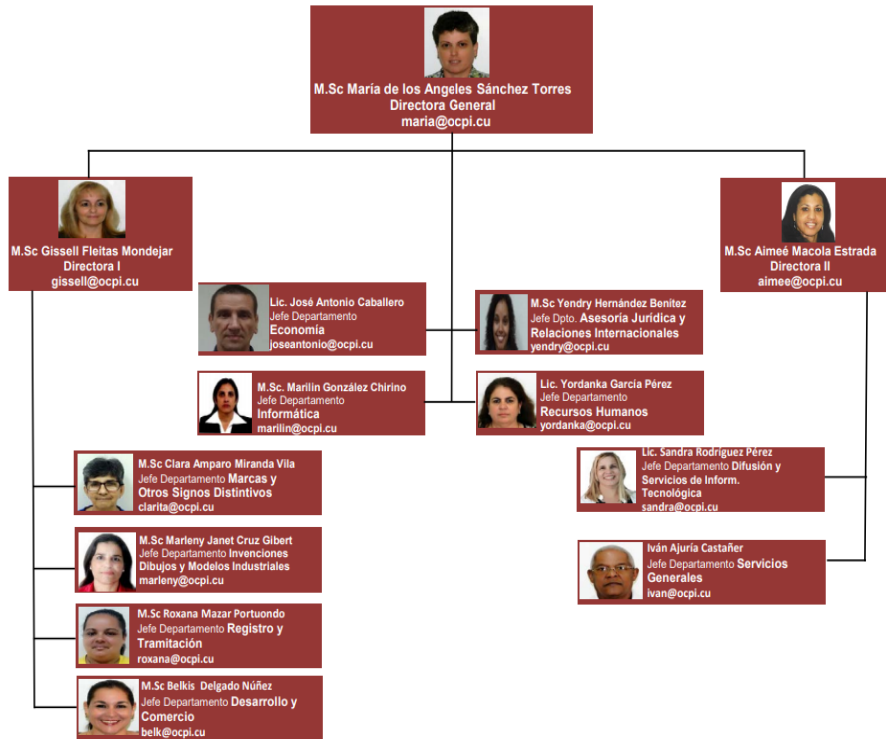
140) 그러므로 쿠바에서 디자인을 등록받으려면 자국에서의 출원 여부와는 관계없이 쿠바에서 직접 출원을 하여야 한다.

PCT	파리 협약	베른 조약	마드리드 의정서	부다페스트조약	UVOP(식물의 신물질 보호에 관한 국제조약)
가입 (1979. 7. 23.)	가입	가입	가입 (1998. 7. 28.)	가입	가입

1.2. 지식재산 관련 기관

쿠바의 지식재산권은 특허, 실용신안, 상표, 디자인 등 산업재산권은 쿠바 산업재산권청(OCPI, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial)이 담당하고 있고 저작권은 국립 중앙저작권부(CENDA, Centro Nacional de Derecho de Autor)가 관할한다. 쿠바 내 지식재산권 관련 기관에 대한 보다 상세한 정보를 원한다면 아래의 웹사이트를 참고하는 것도 바람직하다.

기관	홈페이지
쿠바 산업재산권청 (OCPI, Cuban Office of Industrial Property)	http://www.ocpi.cu
국립 중앙저작권부 (CENDA, National Copyright Center)	http://www.cenda.cult.cu/php/loader.php
세관(General Customs of the Republic)	http://www.aduana.co.cu
상공회의소(Chamber of Commerce of Cuba)	http://www.camaracuba.cu
외국무역 및 투자 촉진센터(CEPEC, Center for Promotion of Foreign Trade and Investment of Cuba)	http://www.cepec.cu



[그림] 쿠바 산업재산권청(OCPI) 조직도¹⁴¹⁾

1.3. 지식재산권 출원 통계¹⁴²⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	24	126	1,845	3,479	8	3
2015	-	-	1,942	8,111	-	-
2016	32	163	2,242	7,599	7	1
2017	29	145	2,099	5,226	6	6
2018	29	126	2,459	4,670	11	10

141) <http://www.ocpi.cu>

142) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CU

2.1. 특허

가. 보호대상

쿠바 특허법 포고령 68호, 포고령 290호 및 포고령 160호에는 발명에 대한 보호를 특허와 실용신안으로 구분하여 보호하고 있다. 발명은 약품 조성물 등과 같은 신제품이나 컴퓨터를 만드는 방법 등 제조 방법에 관한 기술적인 측면을 보호하는 것이고 실용신안은 제품의 형상, 모양, 이들의 조합 등을 통해 용도가 달라지거나 기술적인 효과를 나타내는 경우 이를 보호하는 것으로 제조 방법이나 물질은 제외된다.

특허와 실용신안¹⁴³⁾이 등록받기 위하여 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성¹⁴⁴⁾을 충족시켜야 한다. 이와 같은 특허의 요건은 다른 나라와 특별히 차이가 없다. 한편 포고령 290호에 의해 원자력 에너지나 식물 품종 관련 발명 및 공무원의 발명은 국가가 특허권자가 된다.

나. 등록요건

아래의 사항은 특허의 대상에서 제외된다. 이는 유럽특허조약(European Patent Convention)의 제52조 제2항과 유사하다.

- 발견, 과학 이론 및 수학적 방법
- 사업 수행, 순전히 정신적 행위 수행 또는 게임을 위한 계획, 정보를 제시하는 행위
- 반도체 집적회로 배치설계, 컴퓨터 프로그램
- 유기물, 미생물

또한, 식물이나 동물품종, 공서양속에 위배되거나 인류, 동식물에게 유해한 발명, 환경을 심각하게 저해하는 발명이나 기타의 법에서 금지하고 있는 발명 등은 특허, 실용신안의 보호대상에서 제외된다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

출원을 위한 절차는 발명 특허와 실용신안이 서류에 기재할 용어만 상이할 뿐 서로 동일하다.

143) 실용신안도 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성을 충족해야 한다.

144) 산업은 서비스업도 포함된다.

특허출원서를 비롯한 모든 서류는 스페인어로 작성되어야 하고, 우선권 주장서류와 같은 서류는 원본과 함께 스페인어 번역본이 제출되어야 한다.

특허출원서, 위임장, 출원 명세서 등을 작성해서 출원하면 방식심사를 거쳐 18개월 후 관보에 이를 공개한다. 출원이 공개되면 제3자에 의한 2개월간의 이의신청기간을 거쳐 실체심사를 진행한다. 실체심사에서 특허성이 인정되면 특허를 허여하고 그렇지 못할 경우 거절된다.

특허를 출원하려면 출원인은 자연인이거나 법인이어야 한다. 또한 대리인의 선임은 의무적인 사항은 아니나, 쿠바 내에 거주하지 아니하는 외국인이 출원을 할 경우 반드시 쿠바내의 대리인을 선임하여야 한다.

특허는 등록받기까지 출원일로부터 약 4년 정도가 소요된다.

라. 특허권의 효력

쿠바에서 특허권을 등록받으면 발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권한을 부여받는다. 다른 나라와 유사하게 생산, 사용, 양도, 판매, 실시권의 허락 등에 있어서 다른 사람의 무단 실시를 막을 수 있는 배타적인 권리를 부여받게 된다.

쿠바의 특허권은 출원일로부터 발명 특허의 경우 20년이고 등록의 유지를 원할 경우 매년 연차료를 납부하여야 한다.

마. 심판제도

거절결정, 이의신청결과에 불복하여 산업재산권청에 불복심판을 청구할 수 있다.

바. 비용

특허 출원 및 최초 2년간의 등록에 유지되는 비용은 발명 특허는 발명 특허는 평균적으로 623 유로, 실용신안은 472유로이며 청구항의 수에 따라 달라진다. PCT를 통한 국내단계의 진입에 따른 관납료는 없고 우선권 주장료는 47유로이다.

2.2. 실용신안

쿠바의 실용신안 제도에 의하면 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성을 모두 충족해야 등록가능하다. 보호기간은 출원일로부터 10년이며 제3자에 의한 이의신청기간이 경과한 후 12개월 이내에 실체심사를 시행한다는 점에서 특허제도와 차이가 있을 뿐 나머지는 동일하다.

2.3. 디자인

가. 보호대상

디자인은 수제품 또는 공업 생산제품의 형태, 모양, 외관(2차원적인 것) 등을 보호하고 공업 모델은 3차원 적인 대상에 적용된다. 기능은 고려되지 않고 오로지 외관, 형태, 모양만 보호의 대상이 된다.

나. 등록요건

쿠바에서 디자인으로 등록받기 위해서는 이미 존재하는 제품과 전체적인 외관을 비교해보았을 때 전반적인 느낌이 동일하지 않아야 하고,¹⁴⁵⁾ 출원일 이전에 간행물에 게재되거나 기타 공공장소 등에서 전시 또는 공개되지 않았어야 한다.¹⁴⁶⁾ 그러나 공식적인 국제박람회 등에서 전시된 경우,¹⁴⁷⁾ 권리자의 의사에 반하여 공개되었거나 제3자와 비밀을 유지하기로 합의하고 공개한 경우는 신규성을 인정받을 수 있다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

디자인 등록을 위한 절차는 발명 특허/실용신안의 절차와 유사하다. 출원 후 방식심사를 거쳐 6개월이 경과하면 제3자에 의한 이의신청을 거친 후 실체심사를 받는다. 실체심사에서 신규성과 독창성이 인정되면 등록되며 그렇지 못한 경우 거절된다.

쿠바의 디자인 제도와 관련하여 하나의 특이한 사항은 쿠바는 디자인 등록에 관한 헤이그 협정에는 아직까지 가입하지 않고 있다는 점이다. 따라서 쿠바에서 디자인을 등록받으려면 자국에서의 출원 여부와는 관계없이 쿠바에서 직접 출원을 하여야 한다.

145) Individual character

146) Novelty

147) Grace Period라고 하며 공개된 날로부터 6개월 이내에 출원하여야 한다.

디자인 등록까지 소요되는 시간은 평균적으로 출원 후 8~12개월이고 정상적인 관납료를 납부하면 출원 후 10년까지 권리가 존속된다. 또한 출원인이 디자인을 개발한 자가 아닌 경우 출원 서류에 양도증이 첨부되어야 한다.

라. 디자인권의 효력

디자인권의 효력 또한 특허권과 유사하다. 디자인권자는 디자인을 독점적으로 실시할 수 있는 권한이 있고, 다른 나라와 유사하게 생산, 사용, 양도, 판매, 실시권의 허락 등에 있어서 다른 사람의 무단실시를 막을 수 있는 배타적인 권리가 있다.

마. 심판제도

거절결정, 이의신청결과에 불복하여 산업재산권청에 불복심판을 청구할 수 있다.

바. 비용

디자인 출원 및 최초 2년간 등록에 유지되는 비용은 334유로이다.

2.4. 상표

가. 보호대상

상표를 보호하기 위한 쿠바의 법령은 마드리드 협정(Madrid Agreement), 포고령 68호, 포고령 203호(상표) 등이 있다. 쿠바의 상표관련 법령은 문자, 이미지, 기호, 소리, 향기, 글자, 숫자, 색채 및 색채의 조합 및 3차원적인 상품까지 보호의 대상으로 한다.¹⁴⁸⁾

우리나라의 단체표장제도와 유사하게 쿠바의 상표관련 법령은 집단표장제도를 두고 있다. 이 제도는 지리적인 기원, 재료, 제조방법 또는 공통적인 특징이 있는 상품이나 서비스를 보호하기 위한 것이다. 특정 지역의 생산자들이 공통적인 경제적 이해관계를 갖는 생산품을 보호하는 것을 목적으로 한다. 집단표장은 성명, 기호, 혼합표장 또는 지리적 표시 등이 될 수 있다.

148) 다른 나라의 상표제도와 마찬가지로 쿠바에서도 상표가 등록받으려면 다른 상표와 구별될 수 있는 특징이 있어야 한다.

생산자가 집단표장을 사용하면 다음과 같은 이점이 있다.

- 시장으로 함께 접근할 수 있다.
- 공통전략을 공유할 수 있다.
- 타 생산자와 상표를 공유하고 홍보할 수 있다.
- 상표 사용료를 지불하지 않아도 된다.

나. 등록요건

쿠바에서의 상표는 실제심사를 통해 등록여부가 결정된다. 상표를 출원하기 위한 출원인의 자격은 발명 특허, 실용신안, 디자인과 동일하게 자연인이나 법인이며 대리인의 선임은 필수적인 것은 아니다. 그러나 출원인이 외국인일 경우 반드시 쿠바내의 대리인을 선임하여야 출원에 관한 절차를 진행할 수 있다.

아래의 사유는 절대적으로 등록이 불가능한 상표에 관한 것이다.

- 보호받고자 하는 서비스나 상품과 관련하여 식별력이 부족한 상표
- 거래의 과정에서 일반적으로 사용되는 상표
- 기술(記述, Descriptive)적인 상표
- 상품의 보통 형태로 구성된 상표
- 공서양속에 위배되거나 모욕적으로 인식될 우려가 있는 상표
- 일반 소비자나 관련 산업계에 오인, 혼동을 불러 일으킬 우려가 있는 상표
- 쿠바 또는 다른 국가의 국장, 국기, 훈장, 엠블럼을 모방하였거나 이와 유사한 상표

한편 아래의 상표는 상대적으로 등록 불가능한 상표에 해당된다.

- 기 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표
- 쿠바 내 제3자에 의하여 사용되고 있는 상업적 명칭, 기호, 엠블럼과 동일 또는 유사한 상표
- 제3자의 명칭, 휘호, 타이틀과 관련된 상표
- 저작권을 침해하거나 부정경쟁의 우려가 있는 상표
- 널리 알려져 있거나 유명한 상표와 혼동을 불러일으킬 우려가 있는 상표

다. 취득절차

상표의 출원 및 등록의 절차는 특허, 실용신안, 디자인과 크게 차이가 나지 않는다.

라. 상표권의 효력

쿠바에서 상표권은 출원일로부터 10년간 지속되며, 갱신을 원할 경우 10년마다 관납료를 납부하면 무기한 갱신가능하다. 출원 후 등록까지 소요되는 시간은 약 1년이다. 상표가 등록된 후 3년간 사용하지 아니하면 그 상표는 취소될 수 있다.

마. 심판제도

거절결정, 이의신청결과에 불복하여 산업재산권청에 불복심판을 청구할 수 있다.

바. 비용

쿠바의 상표 출원 및 등록에 따른 관납료는 3개류까지 373유로이며, 집단표장의 경우 335유로이다.

2.5. 저작권**가. 보호대상**

저작권은 예술, 문학, 과학적 작품 등에 관한 권리로서 본래의 권리와 개작, 편집, 변형, 번역, 개정 등 파생되는 권리로 구분될 수 있다. 이러한 권리는 쿠바의 저작권 관련 법령인 베른협약(Berne Convention), 포고령 14호 등에 의하여 보호된다.

저작권 보호를 받기 위해서 작품은 반드시 독창성이 있어야 하는데, 이는 유일하고 다른 것과 구별되며 창작성이 있어야 함을 의미한다. 아래의 사항은 저작권 등록 가능한 예술, 문학, 과학적 작품의 예에 해당되는 것으로 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.

- 책, 팸플렛, 기타 문서
- 강의자료, 연설, 설교와 및 이와 성질이 같은 자료
- 드라마, 뮤지컬 작품
- 문자나 기타 다른 수단으로 작곡된 음악
- 응용예술작품

- 사진이나 이와 유사한 과정으로 표현된 작품
- 스케치, 그림, 조형물, 조각
- 컴퓨터 프로그램, 데이터베이스
- 원작자의 허락을 받고 번역, 개정, 편곡된 예술작품

나. 저작권의 내용

쿠바의 저작권은 도덕적, 경제적 권리로 구분된다. 도덕적 권리는 작가로 인정받을 수 있는 권리, 작품의 공표 여부를 결정할 권리, 작품의 개작이나 변경에 대한 허용 여부 등을 의미하는데, 이는 제3자에게 양도될 수 없다. 반면 경제적인 권리는 제3자가 작가의 허락을 받지 않고 작품을 공중에게 전송하거나, 복제하거나 배포하거나, 작품을 이용하도록 허락하는 행위를 금지할 수 있는 권리를 말한다. 경제적인 권리는 양도 또는 라이선스 가능하나 반드시 문서에 의하여야 한다.

다. 저작권의 효력

저작권을 획득하면 작품의 원작자로 인정받을 수 있고 공표 여부를 결정할 수 있을 뿐만 아니라 제3자가 작가의 허락을 받지 않고 작품을 공중에게 전송하거나, 복제하거나 배포하거나, 작품을 이용하도록 허락하는 행위를 금지할 수 있다.

쿠바에서의 저작권은 작품의 창작 시부터 발생되어 생존기간 및 사후 50년간 지속된다¹⁴⁹⁾. 그러나 작가가 알려져 있지 않거나 필명으로 알려진 경우 창작한 때부터 50년간 권리가 보호된다.

라. 등록요건

쿠바에서 저작권 보호를 받기 위하여 등록이 반드시 요구되지는 않는다. 즉, 저작권자는 자신의 작품을 등록하지 않아도 침해로부터 보호받을 수 있다. 그럼에도 불구하고 원작자로 인정을 받고 작품이 창작된 시점을 결정하는 데 저작권 등록이 매우 유용하다.

저작권 등록의 절차는 간단하다. 관련 서류(작품 복사본, 작가의 인적사항 등)를 제출하고 수수료 등을 납부하면 방식적인 확인을 거쳐 저작권이 등록된다. 저작권을 등록할 수 있는 자는 개인 또는 법인이며 쿠바에 주소가 있는 외국인은 직접 저작권을 등록할 수 있고 주소가 없으면 대리인을 선임해서 절차를 진행하여야 한다.

149) 대부분의 국가가 사후 70년간 저작권을 보호하는데 비하면 기간이 짧아 보인다.

또한 대리인의 선임, 경제적 권리의 양도, 계약상의 변경사항 발생 등 저작권 관련 중요한 사항은 반드시 국립 중앙저작권부(CENDA, Centro Nacional de Derecho de Autor)에 등록하여야 한다.

마. 비용

음악 작품에 관한 등록비용은 9유로이며 문학작품, 데이터베이스, 컴퓨터 프로그램, 사진 등 나머지 저작권에 관한 등록료는 47유로이다.

2.6. 기타

가. 영업비밀

쿠바에서 영업비밀의 소유자로 인정받기 위해서는 다음과 같은 조건이 충족되어야 하는데, 이는 다른 나라와 유사하다. 영업비밀은 비밀성이 유지되는 한 권리의 존속기간은 무한하며 별도로 등록을 요하지 않는다.

- 정보의 비밀성: 널리 알려져 있지 않을 뿐만 아니라, 관련 분야의 다른 회사나 개인들이 쉽게 접근할 수 없어야 한다.
- 상업적인 가치: 비밀을 유지함으로써 인하여 상업적인 이익이 있어야 한다. 상업적인 이익이란 다른 경쟁사에 비하여 점할 수 있는 경제적, 재정적인 혜택이나 유익함을 의미한다.
- 합리적인 조치: 영업비밀의 소유자가 비밀을 유지하기 위하여 임직원이나 관계자들로부터 비밀유지 각서를 받는 등 합리적인 조치를 취하여야 한다.

쿠바에서 비밀을 유지하는 방법은 아래와 같은 법적인 보호방법, 회사차원의 보호방법이 흔히 사용된다.

- 법적인 방법: 고용계약 시 비밀유지각서 조항의 포함, 해당 문서에 “confidential” 및 “do not copy”와 같은 문구의 표기, 비공개약정(Non-Disclosure Agreements)의 체결, 다른 법적인 보호수단 강구(지식재산권을 통한 보호의 대상여부 판단)
- 회사차원의 보호방법: 정보보호 대책의 강구, 종업원들에 대한 교육, 가치와 중요도에 따라 영업비밀 여부의 결정 및 등급화, 관계자와 취급 금지, 제품생산라인의 분리, 영업 비밀이 있는 하드웨어에 접근 금지

정당한 권한 없이 타인의 영업비밀을 공개하거나 불법적으로 입수하면 영업비밀을 침해한 것이 되어 범죄로 간주되는데, 회사 내 직책, 직급, 업무, 전문성 등으로 인하여 비밀을 알고 있다고 판단되는 자에 의하여 비밀이 공개되어 손해를 발생시킨 경우도 이에 포함된다.

나. 지리적 표시

지리적 표시는 상품의 출처를 표시하기 위한 것으로 특정한 국가, 지역, 장소에서 유래된 상품임을 나타내기 위하여 사용되는 명칭을 말하는 것으로 그것이 표시하는 지역의 품질, 명성, 기타 다른 특징을 나타낸다.

지리적 표시와 관련하여 쿠바는 출처의 표시와 원산지 명칭을 구분하고 있다. 출처의 표시(Indication of Source)는 특정한 국가, 지역, 장소의 명칭 또는 상품을 제조하고 가공한 지역을 나타내기 위한 명칭을 의미한다. 반면 원산지 명칭(Appellation of Origin)은 상품의 품질, 명성, 기타 다른 특징이 오로지 그 지역에서만 비롯되는 것이라 여겨지는 특정한 국가, 지역, 장소의 명칭을 말한다.

공서양속에 위배되거나 보통 흔히 사용되는 상품의 명칭은 원산지 명칭으로 등록될 수 없다. 출처의 표시는 등록의 대상이 아니다. 따라서 무역업에 종사하는 자연인 또는 법인이면 타인의 선행 권리에 저촉되지 아니하면 누구나 자유롭게 출처의 표시를 사용할 수 있다.

출처의 표시(Indication of Source)는 상품의 출처를 직접적으로 표시하거나 문자, 기호, 그림, 사진 등을 통하여 간접적으로 나타낼 수 있다.

원산지 명칭(Appellation of Origin)은 주로 지역의 명칭과 그 지역에서 생성된 제품의 관계를 나타낸다. 그 제품은 그 지역에서 추출되거나 재배되어 그 지역의 특징, 명성, 품질을 지니고 있어야 하며, 특히 지역적인 환경, 기후, 전통적인 제조방법 등의 특징이 있어야 한다.

2020년 현재 쿠바는 25개의 제품을 원산지 명칭(Appellation of Origin)으로 보호하고 있는 데, 주로 담배(tobaccos)와 관련된 제품이다. 대표적으로 Cuba, Havana, Vuelta Abajo, Pinar del Rio, Habanos 등이 있다.

원산지 명칭(Appellation of Origin)의 등록은 제품을 추출, 가공, 생산하는 지역에 거주하는 자연인, 법인, 생산자 협회, 공공기관이나 연구소 등이 신청가능하다. 보호기간은 신청후 10년이며, 10년 단위로 무기한 갱신이 가능하고, 신청비용은 286유로, 등록비용은 163유로이다.

3.1. 개요

지식재산관련 쿠바의 법제에 따르면 지식재산권의 침해에 대한 다양한 구제수단이 시행되고 있는데 손해배상과 같은 사법적 구제수단보다 행정적 절차가 우선 추구된다. 민·형사 사건을 불문하고 지식재산권의 침해범에 대하여 권리자가 취할 수 있는 법적 수단이 미국이나 유럽 등 선진국에 비하여 다소 다양하지 못하다는 점은 인식하고 있어야 한다.

3.2. 사법구제

특허권자는 자신의 권리에 대한 침해가 있을 경우 본안소송과 별도로 본안소송의 이전 또는 이후 에라도 포고령 203호 및 290호에 의하여 쿠바법원에 다음과 같은 구제명령을 요청할 수 있다.

- 침해행위의 즉각적인 중단
- 손해액의 산정
- 비물질적인 손해(non-material damages)에 대한 보상
- 침해제품 또는 관련된 제품의 압류나 보류
- 수입이나 수출의 금지
- 지속적이고 반복적인 침해행위의 금지(침해 제품의 폐기를 포함한다)

3.3. 행정구제

지식재산권의 침해에 대한 행정적인 구제는 쿠바 산업재산권청(OCPI, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial)에서 담당한다. 소송의 대안으로 쿠바 산업재산권청(OCPI, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial)이나 국립 중앙저작권부(CENDA, Centro Nacional de Derecho de Autor)로부터 권한을 위임받은 전문 로펌은 지식재산권 관련 분쟁에 대하여 협상을 하거나 조정 또는 중재할 수 있다.

쿠바 세관은 포고령 203호 및 290호에 의하여 보호를 받는 지식재산권에 대하여 국경 조치(border enforcement)를 취할 수 있다. 자체적인 판단 또는 지방법원의 요청에 의해 세관은 지식재산권을 침해하고 있다고 의심되는 제품을 압류하거나 통관을 보류할 수 있다.

권리자가 압류를 요청하려면 보석금을 납부하여야 한다. 압류 후 10일 이내에 권리자는 법원에 소를 제기하여야 하고 그렇지 못할 경우 압류는 해제된다. 압류할 물량이 너무 소량이어서 경제적인 의미가 없거나 개인적이고 사적으로 소지하고 입국할 경우는 압류하지 않는다.

3.4. 형사구제

저작권법 14조에 의하면 어떤 행위가 저작권을 위반하는 행위인지 명확하게 규정되어 있지 않고 단지 권리자가 현행 형사소송법제하에서 적절한 행위를 취할 수 있다고만 규정되어 있다. 따라서 쿠바에서는 지식재산권 침해사건이 발생되면 권리자가 해당법원에의 민사소송의 제기, 통관보류 등의 행정조치의 요청, 관련 제품의 압수신청 등을 통해 대응하는 것이 일반적이다.

4.1 지식재산관련 법령

- 발명, 과학적 발견, 산업 디자인, 원산지 명칭에 관한 포고령 68호
- 발명, 과학적 발견, 산업 디자인, 실용신안에 관한 포고령 290호
- 지리적 표시에 대한 포고령 228호
- 상표와 식별기호에 대한 포고령 203호
- 지식재산권 침해상품의 통관 보류에 대한 쿠바공화국의 일반 관세규칙 25-2001
- 쿠바 공화국 관세법 포고령 162호
- 저작권에 관한 포고령 156호
- 식물 다양성 보호를 위한 포고령 291호
- 의약품, 화학제품의 특허출원과 관련된 포고령 160호

4.2 지식재산 유관기관 사이트

- 산업재산권청(OCPI): <http://www.ocpi.cu>
- 국립중앙저작권부(CENDA): <http://www.cenda.cult.cu/php/loader.php>
- 관세청: <http://www.aduana.co.cu>
- 상공회의소: <http://www.camaracuba.cu>
- 외국 무역 및 투자촉진 센터: : <http://www.cepec.cu>
- 국가 통계정보청: <http://www.one.cu>
- 특별개발구역: <http://www.zedmariel.com>

코스타리카(Costa Rica) 11

콜롬비아(Colombia) 12

쿠바(Cuba) 13

파나마(Panama) 14

파라과이(Paraguay) 15

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

XIV. 파나마

- 01. 지식재산제도 개요 _ 295
- 02. 유형별 지식재산권 _ 298
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 311

1.1. 개요

파나마는 1996년에 특허, 실용신안, 상표 및 디자인을 포괄하는 지식재산권법(Law No. 35)을 제정하였고, 1994년에 저작권법(Law No. 15)¹⁵¹⁾을 제정하였다. 반독점, 특허, 상표 및 저작권 소송은 상업 법원(commercial court)의 관할이다. 파나마의 지식재산권 정책은 정부 기관 위원회(Inter-institutional Committee)의 책임이다. 이 위원회는 6개 정부 기관의 대표로 구성되며 대외무역부 차관을 수장으로 한다.

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 10년이라는 점에서 차이가 있다. 또한 파나마 산업 재산등록 사무국은 출원 발명이 특허 가능한 경우 출원 발명에 관한 최신 보고서를 작성하여야 한다.

사용 가능한 제품에 특별한 외관을 제공하며 제조를 위한 패턴이나 모델로 사용하기에 적합한 2차원 또는 3차원 형상(모양)이 신규성의 요건을 갖추면 디자인 법에 의해 보호를 받을 수 있다. 디자인권은 출원일로부터 10년 동안 유효하다.

상표(trademark for goods or services), 단체표장, 증명표장, 원산지 표시 및 원산지 명칭은 상표법에 의해 보호받을 수 있다. 상표권은 등록일로부터 10년 동안 유효하며, 10년 단위로 무기한 갱신될 수 있다.

또한 파나마에서 저작물이 저작권으로서 보호되기 위해서는, 저작권 사무국에 정한 조건에 따라 저작물 또는 저작물 사본이 저작권 등록부에 제출되어야 한다. 저작권은 일반적으로 저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 50년간 존속된다.

파나마는 지식재산에 관한 다음의 조약 및 협정의 가맹국이다.

150) 출처: "INTELLECTUAL PROPERTY IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN" issued by MERITAS LAW FIRM WORLDWIDE, "Law No. 35 of May 10, 1996" of Panama, "Law No. 15 of August 8, 1994" of Panama

151) Law on Copyright and Neighboring Rights and Enacting Other Provisions(Law No. 15 of August 8, 1994)

- 세계지식재산기구(WIPO)
- 제네바 음반 협약(Geneva Phonograms Convention)
- 브뤼셀 협약(Brussels Convention)¹⁵²⁾
- 세계 저작권 협약(Universal Copyright Convention)
- 문학작 및 미술적 저작물 보호에 관한 베른협약
- 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)
- 새로운 식물품종 보호를 위한 국제 협약(UPOV)
- WIPO 저작권 조약(WCT)
- WIPO 공연 및 음반 조약(WPPT)

1.2. 지식재산 관련 기관

가. 산업재산등록 사무국(DIGERPI: The Directorate General of the Industrial Property Registry of the Ministry of Commerce and Industries)

파나마 산업재산등록 사무국은 특허, 실용신안, 상표 및 디자인을 관리하는 기관이다.

나. 저작권 사무국(Directorate General of Copyright)

저작권 사무국은 저작권을 관리하는 기관이다. 저작권 사무국은, 파나마 교육부의 문학 및 예술 재산 등록부(The Registry of Literary and Artistic Property of the Ministry of Education)를 일컫는 이름이다.

다. 세관(Customs office)

파나마 세관은 파나마로 수입되는 침해품의 유입을 방지하는 기관이다.

라. 법원(Judicial Court)

지식재산권과 관련된 분쟁을 담당한다.

152) 통신위성에 의해 전달되는 프로그램 송신부호 배분에 관한 협약

1.3. 지식재산권 출원 통계¹⁵³⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	13	274	4,954	8,069	13	58
2015	14	389	5,211	7,477	19	78
2016	68	349	5,098	7,460	9	43
2017	33	376	4,306	6,276	3	60
2018	135	362	5,201	6,872	-	68

11
코스타리카(Costa Rica)12
콜롬비아(Colombia)13
쿠바(Cuba)14
파나마(Panama)15
파라과이(Paraguay)153) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=PA

2.1. 특허

가. 보호대상

파나마 특허법¹⁵⁵⁾에 따르면, 발명이란 특정 기술 문제의 해결을 위해 실제로 적용 가능한 모든 아이디어를 의미하며, 제품, 프로세스 또는 제품의 용도일 수 있다.

제품에 관한 발명은, 물질, 구성, 재료, 물품, 기구, 기계, 장비, 메커니즘 등을 포함한다. 프로세스에 관한 발명은 제품(또는 결과)의 제조(또는 획득)로 이어지는 일련의 단계를 포함한다.

파나마 특허법에 따르면, 다음에 열거된 사항을 발명으로 간주하지 않는다.

- 발견/과학적 이론/수학적 방법
- 독립적인 소프트웨어
- 정보 제공 방법
- 순수하게 심미적인 창작물, 문학 및 예술 작품
- 경제 홍보 또는 사업 계획서
- 알려진 발명품의 병치
- 공서양속, 국가안보, 실정법에 반하는 것
- 인간(또는 동물) 치료를 위한 진단, 치료 또는 수술 방법
- 식물/동물의 품종을 번식 또는 번식시키는 생물학적 수단
- 식물종, 동물종
- 자연에서 만나는 생물학적 물질
- 인체의 일부를 형성하는 살아있는 물질
- 식물 품종

파나마 특허법에 따르면, 실용신안은 기구, 도구, 기구, 메커니즘 또는 기타 물체 또는 그 일부의 구성요소의 모양, 구성 또는 배열로서, 유용성 또는 기술적 효과를 제공하는 것을 말한다.

154) 출처: "INTELLECTUAL PROPERTY IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN" issued by MERITAS LAW FIRM WORLDWIDE, "Law No. 35 of May 10, 1996" of Panama, "Law No. 15 of August 8, 1994" of Panama

155) Law 35 중에서 특허(invention, utility model)에 관한 부분을 의미하며, 실용신안을 포함함

나. 등록요건

파나마 특허법은, 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성을 특허 등록 요건으로 규정한다. 파나마 특허법에서 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성의 개념은 한국 특허법에서의 그것들과 유사하다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

특허 출원에 필요한 서류(스페인어로 작성)는 아래와 같다. 서류는 법률대리인을 통해 산업재산 등록 사무국에 제출되어야 한다.

- 출원서 (출원인 및 발명가 정보 포함)
- 명세서¹⁵⁶⁾ (통상의 기술자가 실시할 수 있을 정도로 발명이 공개되어야 함)
- 수수료 납입증
- 우선권 출원 자료(출원일 이후 6개월 이내에 제출)

생물에 관한 발명 중에서 기재만으로 발명을 특정하기 어려운 경우 그 발명은 부다페스트 조약에서 인정하거나 파나마 산업재산등록 사무국에서 인정하는 기탁 기관에 기탁되어야 한다.

파나마 산업재산등록 사무국은, 특허 출원에 관한 방식 심사를 실시하고 필요한 경우 출원인에게 보완을 요청할 수 있다. 파나마 산업재산등록 사무국은 출원 발명의 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성을 검토하고 거절이유가 있는 경우 출원인에게 통지한다.

출원인은 거절이유 통지 이후 6개월 이내에 출원 발명의 보정 등을 하여야 하며 출원인은 6개월의 기간을 연장 신청할 수 있으나, 기간 내에 보정 등을 하지 않으면 그 출원은 포기 간주된다. 출원 발명의 보정은, 출원 명세서의 범위 내에서 실시되어야 한다.

파나마 산업재산등록 사무국은, 출원 발명이 특허 가능하지 않거나 결함이 있는 경우 출원을 거절하며, 출원 발명이 특허 가능한 경우 출원 발명에 관한 최신 보고서를 작성하여야 한다.

출원 발명에 관한 최신 보고서가 작성되었거나 출원인이 최신 보고서 작성을 요청한 경우, 출원일로부터 18개월에 출원이 공개된다.¹⁵⁷⁾ 출원일로부터 14개월 이내에 출원인은 파나마 산업재산 등록 사무국에 최신 보고서 작성을 요청할 수 있다.

파나마에서 특허/실용신안이 출원 이후 등록여부 결정까지 약 30개월이 소요된다.¹⁵⁸⁾

156) 명세서에는, 기술분야, 선행기술, 발명의 상세한 설명, 도면의 설명, 최적 실시예가 기재되어야 한다.

157) 산업재산권 공식 공보(BORPI: Official Bulletin of Industrial Property)에 공개

라. 특허권의 효력

특허권은 출원일 이후 20년이 되는 날까지 유효하게 유지된다. 실용신안권은 출원일 이후 10년이 되는 날까지 유효하다. 특허권자/실용신안권자는, 특허권/실용신안권에 대한 독점/배타적 권리를 가지며, 실시권을 설정할 수 있다.

1) 특허 무효 소송

파나마에서 이해관계인은 법원에 해당 특허의 무효를 청구할 수 있다. 특허권의 무효 근거는 다음과 같다.

- 특허 발명이 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 등을 만족하지 않는 경우
- 특허 발명이 보정 또는 분할출원에 의해 명세서에 뒷받침되지 않는 경우
- 특허를 받을 수 없는 자가 특허권자인 경우

법원은 등록 특허의 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있으며, 특허를 받을 수 없는 자가 특허권자인 경우 등록 특허의 무효 소송은 정당 권리자만이 청구할 수 있다.

2) 특허권자의 권리

특허권자는 제3자의 다음의 행위를 중지할 권리가 부여된다.

(a) 물건 발명인 경우

- 특허제품(물건)의 제조, 수입, 판매, 사용하는 행위
- 특허제품의 판매/사용을 위한 목적으로 특허제품을 보관하는 행위

(b) 방법 발명인 경우

- 공정(방법)의 적용 행위
- 공정(방법)을 통해 얻어진 제품과 관련하여 상기 (a)에 언급된 행위

3) 특허권의 보호 범위 및 제한

특허권의 보호 범위는 청구범위에 따라 결정되며, 출원서에 포함된 발명의 설명 부분과 도면은 청구범위를 해석하는데 참조될 수 있다.

158) 출처: "INTELLECTUAL PROPERTY IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN" issued by MERITAS LAW FIRM WORLDWIDE,

특허권은 다음의 경우에 그 권리가 제한된다.

- 제3자가 사적 영역에서 비상업적 목적으로 특허 발명을 실시하는 경우
- 해당 발명과 관련된 실험 목적으로 또는 연구나 교육 목적으로 특허 발명을 실시하는 경우
- 합법적으로 출시된 특허 제품을 취득하는 경우¹⁵⁹⁾
- 특허 출원일(우선일) 이전에 선의로 특허 발명을 실시하거나 준비하는 경우¹⁶⁰⁾

마. 비용

(단위: PAB)

항목	관납료
특허/실용신안 출원	10
등본 요청	0.5
문서 복사	1
특허권자 주소지 등록 변경	5
인증 요청	1
실용신안 신규성 조사	25
특허 최신보고서 요청	200
공개 등 기타 행위	6
특허 / 실용신안 0 ~ 5년차 등록료	100 / 50
특허 / 실용신안 6 ~10년차 등록료	200 / 100
특허 11 ~15년차 등록료	200
특허 16 ~20년차 등록료	300

2.2. 실용신안

파나마의 실용신안은 특허제도와 유사하지만 등록요건이 덜 엄격하다. 실용신안으로 등록되기 위해 필요한 것은 신규성과 산업상 이용 가능성이며, 진보성은 등록요건에 해당하지 않는다. 실용신안의 권리 기간은 10년이다.

159) '특허권 소진 원칙'의 의미

160) 대한민국 특허법 제103조의 '선사용에 의한 통상실시권'과 유사함

2.3. 디자인(산업디자인)

가. 보호대상

파나마 디자인법¹⁶¹⁾은, 산업디자인(industrial design)을 보호대상으로 한다. 산업디자인은 사용 가능한 제품에 특별한 외관을 제공하며 제조를 위한 패턴이나 모델로 사용하기에 적합한 2차원 또는 3차원 형상(모양)을 의미한다. 파나마 디자인법에 따르면, 산업디자인은 제품의 외관에 관한 것이어야 하며 기술적이거나 기능적인 특징에 관한 것이 아니어야 한다.

디자인이 공서양속에 반하는 경우 디자인법의 보호대상이 되지 않는다.

나. 등록요건

파나마 디자인법에 따르면, 디자인은 신규성이 있어야 한다. 디자인은, 디자인 출원일 이전에 대중에게 공개되지 않은 경우 신규성이 있는 것으로 간주된다. 즉 디자인 출원일 이전에 세계 어느 곳에서도 공개되지 않을 것이 요구된다.

파나마 디자인법에 '신규성 상실의 예외'¹⁶²⁾가 규정되어 있다. 파나마 디자인법에 따르면, 출원 디자인이 출원인의 의사에 의해 공개되거나 출원인의 의사에 반해 공개되더라도 그 공개 이후 1년 이내에 디자인 출원을 하는 경우, 그 공개는 공개가 아닌 것으로 본다.

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

창작자 또는 그 승계인은 디자인 출원을 할 수 있다. 디자인 출원에 필요한 서류(스페인어로 작성)는 아래와 같다.

- 출원인 정보
- 디자인의 그래픽 표현
- 디자인이 적용되는 제품 목록
- 수수료 납입 증명서

산업재산등록 사무국은, 출원서가 양식에 맞게 제출되었는지 여부, 출원 디자인이 물품의 외관에 영향을 주는 형상인지 여부, 출원 디자인이 신규한지 여부를 검토하여 등록 여부를 판단한다.

161) Law 35 중에서 디자인(산업디자인)에 관한 부분을 의미

162) 대한민국 디자인보호법 제36조(신규성 상실의 예외) 참조

XIV. 파나마(Panama)

디자인 출원이 산업재산권 공식 공보에 게시되면, 이해관계인은 게시일로부터 2월 이내에 관할 법원에 출원 디자인에 대하여 이의 신청을 할 수 있다.

이의 신청이 없이 디자인 출원이 산업재산권 공식 공보에 게시된 후 2개월이 지나거나 이의 신청이 있더라도 출원 디자인이 등록 요건을 모두 충족하는 경우, 산업재산등록 사무국은 출원 디자인을 등록하고 출원인에게 디자인 등록증을 발급하게 된다.

파나마에서 디자인이 출원 이후 등록여부 결정까지 약 70일이 소요된다.¹⁶³⁾

라. 디자인권의 효력

디자인권자는 등록 디자인이 적용된 제품의 생산, 수입, 판매에 관하여 독점적인 권리를 가진다. 디자인권자는 등록 디자인을 침해하였거나 침해할 우려가 있는 자에 대하여 법원에 소송을 제기할 수 있다.

디자인권은 출원일로부터 10년이 되는 날에 만료된다.

마. 비용

(단위: PAB)

항목	관납료
디자인 출원	10
등본 요청	0.5
문서 복사	1
인증 요청	1
디자인 신규성 조사	25
공개 등 기타 행위	6
0 ~ 5년차 등록료	50
6 ~10년차 등록료	100

163) 출처: <https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent>

11

코스타리카(Costa Rica)

12

콜롬비아(Colombia)

13

쿠바(Cuba)

14

파나마(Panama)

15

파라과이(Paraguay)

2.4. 상표

가. 보호대상

파나마 상표법은, 아래 상술되는 상표(trademark for goods or services), 단체표장(collective mark), 증명표장(certification mark), 원산지 표시 및 원산지 명칭(indications of source and appellations of origin)을 보호대상으로 한다.

1) 상표(trade marks)

상표는 상품(goods) 또는 서비스(service) 출처를 식별하는데 사용되는 기호 또는 기호의 조합이며, 다음과 같은 요소가 상표를 구성할 수 있다.

- 사람을 식별하는데 사용되는 단어 또는 단어의 조합
- 이미지, 그림, 기호 및 그래픽
- 독특한 요소로 구성된 문자, 그림 및 이들의 조합
- 제품의 포장지, 포장 또는 문양, 표시 및 홀로그램을 포함한 3차원 모양
- 다양한 조합의 색상

2) 단체표장(collective mark)

상품/서비스에 관한 표장으로서, 단체에 속한 자의 상품/서비스와 단체에 속하지 않은 자의 상품/서비스를 구별하는 표장을 의미한다.

3) 증명표장(certification mark)

증명표장권자에 의해 정당하게 승인되고 관리 받는 자에 의해 생산되거나 유통되는 제품/서비스의 일반적인 특성, 품질, 구성요소 및 원산지 등을 인증하는 표시를 의미한다.

4) 원산지 표시(indications of source)

상품/서비스가 특정 국가, 특정 지역, 특정 장소 등에서 나온다는 것을 나타내는 데 사용되는 표현 또는 기호를 의미한다.

5) 원산지 명칭(appellations of origin)

상품의 품질 또는 특성이 해당 지역 환경(자연적 요소와 인적 요소 모두 포함)에 전적으로 기인하거나 본질적으로 기인하는 경우, 해당 지역의 지리적 명칭을 의미한다.

나. 등록요건

상표 출원의 등록 거절이유는 다음과 같다.

- 출원 표지(mark)가 정당한 승인 없이 국가 또는 국제기구의 문장, 깃발 및 기타 엠블럼, 두문자, 이름 및 축약된 이름의 복제 또는 모방한 경우
- 출원 표지가 지정 상품/서비스에 대한 기술적 표시¹⁶⁴로만 구성되는 경우
- 출원 표지가 지정 상품/서비스의 특성, 구성요소 또는 속성에 대하여 대중을 기만하거나 오인을 유발하는 그림 또는 3차원 형상인 경우
- 출원 표지가 특정 상품을 제조하는 것으로 알려진 사람 또는 장소의 이름인 경우(오인/혼동의 우려가 없고 소유자의 동의가 있는 경우는 예외)
- 출원 표지가 오인/혼동을 유발하거나, 법률에 반하거나, 공서양속에 반하는 경우
- 출원 표지가, 출원인과 다른 사람(또는 상속인)의 동의 없이 그 다른 사람의 이름, 가명, 서명 및 초상화인 경우
- 출원 표지(mark)가 지정 상품/서비스에 관련하여 식별력이 없는 경우
- 출원 표지가 지정 상품의 일반적인 형태나 형상이어서 기술적 이점 또는 기능을 제공하는 경우
- 출원 표지가, 국가의 통제 또는 보증을 의미하는 각인, 동전, 지폐, 인장, 우표 또는 일반적인 세금 인쇄물인 경우
- 출원표지 및 지정 상품/서비스가 타인의 등록 상표(또는 등록 중인 상표)와 동일·유사¹⁶⁵한 표지(mark) 및 그 등록 상표(또는 등록 중인 상표)의 지정 상품/서비스와 동일·유사한 지정 상품/서비스인 경우
- 출원 표지가 저명한 상표와 동일·유사한 경우
- 출원 표지가 상품/서비스의 출처를 나타내는 표지로서 해당 출처에 관하여 대중에게 혼동을 유발할 수 있는 지리적 명칭, 지도, 명사, 형용사 및 외래어인 경우
- 동일·유사한 상품/서비스에 대하여 출원 표지가 이미 사용 중인 상표, 주지 상표, 또는 등록되거나 등록 진행 중인 상표의 스페인어 번역문으로 구성되는 경우

164) 지정 상품/서비스의 특성이나 목적 등을 나타내는 표시

165) 오인·혼동을 유발할 정도로 유사

- 출원 표지가, 제3자의 주지 상표와 오인하기 쉽거나 대중을 기만하는 것으로서, 주지 상표를 모방하거나 그 일부를 구성하는 경우
- 출원 표지가 쉽게 구별할 수 있는 독창성이 결여된 3차원 모양 또는 상품의 일반적인 모양 또는 그 성격이나 산업적 기능에 의해 결정되는 모양인 경우
- 출원 표지가, 움직이는 것으로 표현되는 이름, 그림 또는 3차원 모양인 경우
- 출원 표지가 문자, 숫자 또는 색상의 개별 구성으로 이루어진 경우(다른 요소와 결합되는 경우는 해당하지 않음)

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

상표 출원은 법률 대리인에 의해 산업재산등록 사무국에 제출되어야 하며, 필요한 서류는 아래와 같다.

- 출원인의 인적 사항, 법률 대리인의 인적 사항
- 출원 상표(trademark)
- 상품류/서비스류 목록 (국제 분류에 따름)
- 출원인이 법인인 경우, 사업 유형 및 법인의 위치 및 상세주소
- 수수료 납입 증명서
- 우선권이 수반된 경우,

산업재산등록 사무국은 제출된 서류를 방식 심사하고, 기재가 미비한 경우 3개월의 기한으로 출원인에게 보완할 기회를 제공한다. 산업재산등록 사무국은 방식 심사 이후 실체 심사를 하게 된다.

상표 출원이 실체 심사를 통과하게 되면, 상표 출원은 산업재산권 공식 공보(BORPI)에 게시되며 다음의 사항이 포함된다.

- 상표 출원번호
- 상표 출원일
- 우선일
- 원산지 국가
- 국제 분류

- 출원 표장
- 지정 상품/서비스
- 출원인의 이름, 국적 및 주소
- 법률 대리인

산업재산권 공식 공보에 게시된 이후 2개월 동안, 누구든지 해당 상표 출원에 이의를 신청할 수 있다. 이의 신청이 없는 경우 등록을 결정하고 등록증이 발급된다. 등록증은 다음 사항이 명시된다.

- 상표권자의 이름, 사업 유형, 주소
- 등록 결정 번호 및 날짜
- 등록일 및 기간
- 등록부 항목에 관한 정보
- 상표의 이름 또는 사본

파나마에서 상표가 출원 이후 등록여부 결정까지 약 12개월이 소요된다.¹⁶⁶⁾

라. 상표권의 효력

상표권은 등록일로부터 10년 동안 유효하며, 10년 단위로 무기한 갱신될 수 있다. 상표권자는 지정 상품/서비스에 대한 등록 표장의 독점적 권리를 가지게 된다.

상표 등록의 갱신은 만료일로부터 1년 전부터 6개월 후까지의 기간 내에 신청되어야 한다. 갱신이 신청되지 않고 만료일이 지나면, 상표 등록은 소멸된다. 만료일 이후 6개월 이내에 추가 비용을 지급하고 상표 등록을 갱신할 수 있다. 상표 등록의 갱신시, 표장(mark)의 변경이 불가하고 지정 상품/서비스의 확장이 불가하지만 지정 상품/서비스의 축소는 가능하다.

166) 출처: "INTELLECTUAL PROPERTY IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN" issued by MERITAS LAW FIRM WORLDWIDE,

마. 비용

(단위: PAB)

항목	관납료
상표,상호 출원	10
등본 요청	0.5
문서 복사	1
인증 요청	1
상표 신규성 조사	1
상표권자, 상호권자 주소 변경	5
공개 등 기타 행위	6
0 ~ 5년차 등록료	50
6 ~10년차 등록료	100

2.5. 저작권

가. 보호대상

파나마는 문학·예술적 저작물의 보호를 위한 국제 협약인 베른 협약(Berne Convention)에 가입되어 있다. 저작권법의 보호대상은, 문학 작품, 음악 작품, 예술 작품, 문학/음악 작품의 공연, 영화, 음원, 방송, 소프트웨어, 과학논문과 같은 저작물이다.

나. 저작권의 내용(저작자의 권리)

저작권은 아래와 같이 경제적 권리와 도덕적 권리로 구분될 수 있다.

경제적 권리는, 저작자(또는 소유자)에게 제3자가 저작물의 복제, 배포, 변형, 저작물을 통한 대중과 커뮤니케이션 등을 방지할 수 있는 권리이며, 저작물을 배타적으로 이용할 수 권리이다. 경제적 권리는 양도될 수 있으며 제3자에게 사용권이 실시될 수 있다.

도덕적 권리는 저작자의 개인적 권리이며, 저작자로서 인정받을 권리, 저작물 공개/접근/배포 결정권, 저작물의 완전성에 관한 권리를 포함한다. 도덕적 권리는 양도할 수 없다.

다. 저작권의 효력

1) 저작권의 보호기간

저작권은 저작물이 창작된 순간부터 유효하게 된다. 저작권의 만료 시점은, 저작자의 사후 50년이 되는 시점이다. 공동 저작물인 경우, 마지막 생존자의 사망 시점 이후 50년이 되는 날에 저작권이 만료된다. 저작자가 신원 미상인 경우, 저작물이 게시된(또는 공개된) 날부터 50년 동안 저작권이 유효하다.

2) 저작권의 제한

다음의 행위는 저작권이 제한된다.

- 개인적으로 사용하기 위해 저작물을 사용하거나 실시하는 행위
- 교육기관에서 교육 또는 시험 출제를 위해서 저작물의 일부를 발췌하거나 복제하는 행위
- 비영리 도서관에 저작물을 비치하는 행위
- 사법 절차 또는 행정 절차 상에서 저작물을 증거로 제공하는 행위
- 저작물의 원본을 제작하는 데 사용된 것과 다른 기술을 사용하여 저작물의 복제품을 제작하여 전시하는 행위
- 백업 또는 안전 목적으로만 컴퓨터 프로그램을 복제하는 행위
- 사용자만을 위한 목적으로 컴퓨터 프로그램을 로딩(loading)하는 행위

라. 등록요건

누구든지 파나마에서 저작권자가 될 수 있다. 고용 관계에 의해 저작물이 창작된 경우, 저작자가 저작물의 도덕적 권리 및 경제적 권리의 소유자로 간주되나, 다른 합의가 없다면 저작물의 경제적 권리는 저작물의 창작 당시 고용 관계에 의해 결정되는 범위에서 고용주에게 이전된다. 고용주에게 이전되는 경제적 권리는, 저작물의 이용에 필요한 범위에서 저작물을 공개하는 것을 포함한다.

저작권 사무국의 감독 하에서 저작권 등록부는, 저작물의 등록에 관한 업무를 처리한다. 파나마의 저작권법에 의해 저작물이 저작권으로서 보호되기 위해서는, 저작권 사무국에 정한 조건에 따라 저작물 또는 저작물 사본이 저작권 등록부에 제출되어야 한다. 저작물(또는 그 사본)의 제출은, 진술서와 함께 저작물을 충분히 식별할 수 있는 문서의 제출로 같음될 수 있다.

파나마에서 저작권이 등록 신청된 이후 등록여부 결정까지 약 6개월이 소요된다.¹⁶⁷⁾

2.6. 원산지 표시/원산지 명칭

원산지 표시와 원산지 명칭은, 상표법에서 규정되어 있다.

원산지 표시(indication of source)는, 상품/서비스가 특정 국가, 특정 지역, 특정 장소 등에서 나온다는 것을 나타내는 데 사용되는 표현 또는 기호를 의미한다.

원산지 명칭(appellations of origin)은, 상품의 품질 또는 특성이 해당 지역 환경(자연적 요소와 인적 요소 모두 포함)에 전적으로 기인하거나 본질적으로 기인하는 경우, 해당 지역의 지리적 명칭을 의미한다.

특정 국가, 장소 또는 지역에 설립된 모든 제조업자, 상인 또는 서비스 제공자는, 상품/서비스의 출처를 표시하기 위해 관련 지명을 사용할 권리가 주어진다.

원산지 표시 또는 원산지 명칭으로 사용되는 지리적 명칭(geographical name)은, 상품/서비스가 그 특성 또는 본질을 획득한 장소(지역, 위치)와 정확히 일치하여야 한다. 일치하지 않는 원산지 표시 또는 원산지 명칭을 사용하거나 “제조”, “타입”, “스타일(풍)”, “이미테이션”과 같은 표현과 함께 사용하는 것도 금지된다.

167) 출처: “INTELLECTUAL PROPERTY IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN” issued by MERITAS LAW FIRM WORLDWIDE,

3.1. 사법구제

지식재산권자는 그 지식재산권을 침해한 자에 대하여 법원에 민사 소송을 제기하여 침해금지 및 손해배상을 청구할 수 있다. 공동 소유의 경우, 다른 합의가 없는 한, 다른 공유자의 동의 없이도 지식재산권에 관한 소송을 진행할 수 있다. 손해배상액의 산정에 있어서 다음 사항이 참고될 수 있다.

- 침해가 발생하지 않았다면 지식재산권자에게 발생하였을 것으로 추정되는 이익
- 침해 행위로 침해자가 실제로 얻은 이익
- 실시권이 합의된 경우 침해자가 지식재산권자에게 지급하는 실시료

지식재산권자 침해에 대한 소송을 제기한 권리자는 소송의 효과를 보장하거나 손해배상 보장을 위해 법원에 즉각적인 조치를 청구할 수 있다. 이 즉각적인 조치는, 법원에서 당사자의 의견을 듣지 않고 별도의 절차로 처리되며, 필요시 청구한 당사자에게 보증금의 납입을 명령할 수 있다.

3.2. 행정구제

파나마 관세청은 직권으로 또는 관할 당국의 지시에 따라 상품에 대하여 검사를 행하여 통관을 보류할 수 있다. 이 경우 관세청은 지식재산권자에게 이 사실을 통지하여야 한다. 지식재산권자가 요청하면, 관세청은 보류된 상품의 샘플을 지식재산권자에게 발송하여야 한다.

지식재산권자는, 보류된 상품의 통관을 반대하는 경우, 서면으로 답변하여야 한다. 지식재산권자의 반대가 없으면, 상품의 통관 보류는 해제된다. 지식재산권자가 서면으로 통관을 반대하는 의사를 전달하는 경우, 지식재산권자는 담보를 예치하여야 한다. 담보는 보증 증명서, 이행 또는 보험 보증 등의 형태로 예치될 수 있다.

3.3. 형사구제

지식재산권을 정당한 권원 없이 불법으로 사용하는 행위는 형사구제의 대상이 된다. 지식재산권을 불법 실시한 행위가 형법에 규정된 불법행위가 아닌 경우,

- 10,000 ~ 200,000 PAB의 벌금형에 처해질 수 있고,
- 3개월 동안 무역 또는 산업에 참여할 권리가 정지될 수 있으며,
- 파나마의 자유 구역에서 사업권이 정지되거나 취소될 수 있다.

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

XV. 파라과이

- 01. 지식재산제도 개요 _ 315
- 02. 유형별 지식재산권 _ 319
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 330
- 04. 기타 _ 333

1.1. 개요

파라과이 정부는 2014년부터 국가개발전략(PND 2014-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030)을 공표하여 각 정부부처 별로 세부 실천계획을 수립하여 이행 중에 있다. 또한 파라과이 국가 지식재산청(DINAPI: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual)은 지식재산 선진 국가 및 기관과 협력관계 강화를 통해, 지식재산권 정보화 시스템의 전면 개정 또는 기존 시스템의 업그레이드를 추진하고 있다.

한편 파라과이는 지식재산권 행정의 현대화 및 정보화에도 매우 적극적이데, 특허·상표·디자인 권리의 정보화를 위해서 WIPO의 지원을 통해 산업재산권 정보화 시스템인 CENTURA를 1996년 8월에 구축한 바 있고, 저작권 정보화를 위하여 WIPO가 보급한 저작권 정보화 시스템인 Gestión de Derecho de Autor(GDA) 시스템을 2010년에 도입하기도 하였다.

파라과이 지식재산권 관련된 주요 법률은 1998년에 제정된 상표에 관한 법률 1294, 2000년에 제정된 특허에 관한 법률 2630, 1981년에 제정된 산업모델 및 디자인에 관한 법률 868, 1998년에 제정된 저작권 및 저작인접권에 관한 법률 1328 등이 있다.

특허권은 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성을 갖추고, 불특허대상에 해당되지 않는 발명에 대해 인정된다. 특허권 존속 기간은 출원일로부터 20년이다. 디자인이 신규성 및 독창성을 갖추고, 출원일 이전에 간행물에 게재되거나 기타 공공장소 등에서 전시 또는 공개되지 않았으면 디자인권으로 등록 가능하다. 디자인의 보호기간은 출원 후 5년이며 2번에 걸쳐 5년간 갱신할 수 있다.

상표권은 식별성을 갖추고, 부등록 사유에 해당하지 않는 경우 출원일로부터 10년 동안 지속되며 존속 기간은 10년마다 갱신 할 수 있다.

저작권은 별도의 신고나 등록 없이 창작과 동시에 자연 발생되며 일반적으로 저작자의 사망 또는 사망 선고 후 70년 동안 보호된다.

지식재산권 보호를 위한 국제적인 노력을 위하여 파라과이 정부는 WIPO 회원국으로 가입(1987년)하고, WIPO 저작권 조약(2002년), 공연 및 음반 조약(2000년), 저작권 조약의 일환으로 시각장애자의 저작물 접근성 제고를 위한 마라케시 조약(2013) 등 저작권 관련 국제조약을 활발히 체결하였다. 그러나 산업재산권과 관련하여 파리조약(1994년), 중남미 국가 간 지적권 협력 조약 이외에는 국제조약에 적극적으로 대응하고 있지 않다.

현 파라과이 정부는 특허협력조약(PCT: Patent Cooperation Treaty) 및 상표법상 지리적 표시 관련 리스본 협정 체결에는 회의적인 입장을 취하고 있다. 특히 중남미 국가 중 아르헨티나, 우루과이 및 파라과이 3개국은 PCT와 리스본 조약의 가입에는 부정적인 입장을 보이고 있다.

반면 파라과이는 지식재산권 보호와 관련하여 인근 남미 국가들과 협력체계를 구축하고 있는데, 지리적 표시의 경우는 남미공동시장(MERCOSUR: Mercado Comun del Sur)의 상표, 지리적 표시 및 원산지 표시와 관련한 지재권법 조화 협정(1996년)을 체결하였다. 그 외에도 파라과이는 남미지역 상표, 특허, 실용신안, 산업디자인 등 산업재산권 협의체인 PROSUR 회원국으로 조직 설립(2012년)부터 활동하고 있다.

파라과이의 지재권 관련 주요 국제조약 가입 현황은 아래의 표와 같다.

〈표〉 파라과이 지식재산권 관련 주요 국제조약 가입현황¹⁶⁸⁾

구분	국제조약	가입	파라과이 관련 법령
지식재산권	TRIPS 조약	1994	Law No. 2,047/2002 amending Article 90 of Law No. 1630/2000 on Patents and bringing it into conformity with Article 65 of the TRIPS Agreement of the Uruguay Round of the GATT (2002)
산업재산권	파리조약	1994	Law No. 300/1994 on the approval of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and its Revisions and Amendments
저작권	베른협약	1970	Law No. 247/1970 on the approval of the Adhesion of Paraguay to the 'Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works'
	WPO 저작권 조약	2000	Law No. 1582/2000 on the approval of the WIPO Performances and Phonograms Treaty
	WPO 공연 및 음반 조약	2000	Law No. 1583/2000 on the approval of the WP Performances and Phonograms Treaty
	마라케쉬 조약	2013	-
상표, 지리적 표시, 원산지 표시	남미공동시장 지재권법 조화 협정	1996	Law No. 912/1996 on the approval of the Protocol of Harmonization of Intellectual Property Laws in the Mercosur, as for Trademarks, Geographical Indications and Appellations of Origin

168) 2015 KSP 시스템컨설팅 (DINAPI 국제협력부서장 및 저작권부서장)

1.2. 지식재산 관련 기관

파라과이의 지식재산권은 2012년까지 산업통상부(MIC: Ministerio de Industria y Comercio)에서 전담하였다. 그러나 지식재산권의 관리 및 보호를 위한 전담기관 설립을 위한 법령 4798호(Law No.4798 creating the National Directorate of Intellectual Property, 2012)가 2012년 발효되면서, 이에 의거하여 2013년 국가 지식재산청(DINAPI)이 MIC로부터 분리되어 대통령실 산하의 독립적 조직으로 설립되었다.

파라과이 국가 지식재산청(DINAPI)은 크게 특허, 상표 및 산업디자인으로 이루어진 산업재산권 부서와, 저작권 및 창작 활동 관련 권리를 담당하는 저작권 부서, 그리고 위조 상품 단속 등을 담당하는 단속 부서로 구성되어 있으며, 지리적 표시, 전통 지식 등은 산업재산권 부서에서 관리하고 있다¹⁶⁹⁾.

저작권과 관련하여서는, 다른 많은 중남미 국가들(아르헨티나, 콜롬비아, 베네수엘라 등)과 마찬가지로 파라과이에도 저작권관련 민간단체들이 설립되어 DINAPI으로부터 권한을 위임 받아 저작권관련 수수료를 부과하는 등 행정업무를 담당하고 있다. 대표적인 단체로는 파라과이 작가 협회(Asociación Paraguaya de Autores), 파라과이 음반 제작자 협회(Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay), 파라과이 공연자 협회(Entidad paraguaya de Artistas Interpretes o Ejecutantes) 및 파라과이 미술가 협회(Inter Artis Paraguay)를 들 수 있다.

11

코스타리카(Costa Rica)

12

콜롬비아(Colombia)

13

쿠바(Cuba)

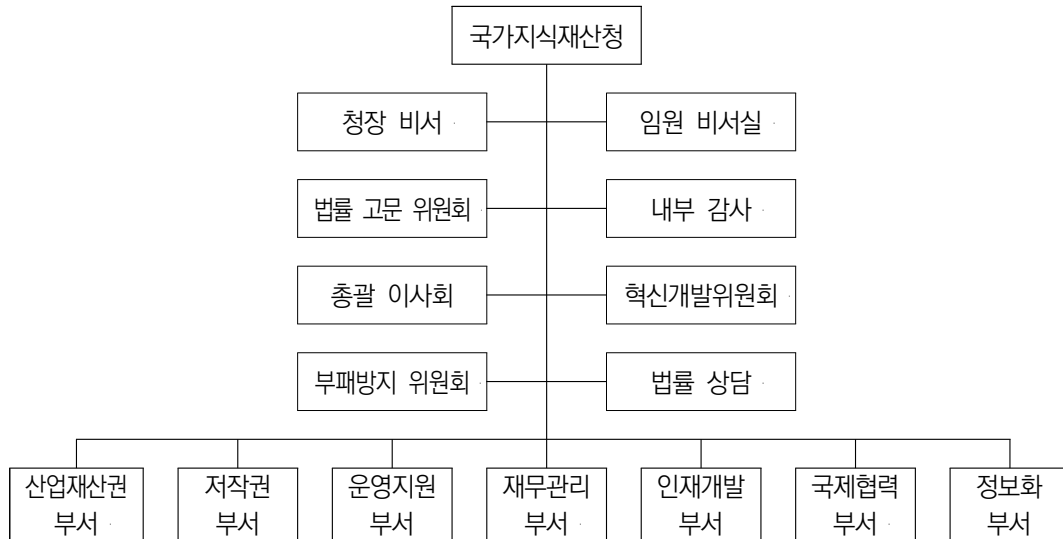
14

파나마(Panama)

15

파라과이(Paraguay)

169) 2015년 현재 120여명의 인력으로 운영되고 있다.



[그림] 파라과이 DINAPI 조직도

DINAPI의 지식재산권 관련 주요 행정업무는 산업재산권 부서, 저작권 부서를 중심으로 8개의 부서가 공조하여 수행하고 있다. 그 외의 총괄자문, 법률자문, 내부감사, 부정부패 단속보호부서 등 8개의 조직이 총장 직속에 편제되어 기관의 효율적이고 원활한 운영을 지원하고 있다.

생물다양성과 관련된 지식재산은 권리의 특수성을 고려하여 농업청에서 관리 및 보호 업무를 관장하고 있다.

1.3. 지식재산권 출원 통계¹⁷⁰⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	12,085	5,374	159	62

170) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=PY

2.1. 특허

가. 보호대상

파라과이에서 아래에 해당되는 발명은 특허의 대상에서 제외된다. 이는 유럽특허조약(European Patent Convention)의 제52조 제2항과 유사하다.

- 발견, 과학 이론 및 수학적 방법
- 사업 수행, 순전히 정신적 행위 수행 또는 게임을 위한 계획, 정보를 제시하는 행위
- 반도체 집적회로 배치설계, 컴퓨터 프로그램
- 유기물, 미생물

또한, 식물이나 동물품종, 공서양속에 위배되거나 인류, 동식물에게 유해한 발명, 환경을 심각하게 저해하는 발명이나 기타의 법에서 금지하고 있는 발명 등은 특허, 실용신안의 보호대상에서 제외된다.

나. 등록요건

신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 있는 제품이나 제조방법은 특허의 대상이 된다.

다. 취득절차

파라과이에서 특허를 받고자 하는 경우, 2000년에 제정된 특허에 관한 법률 2630에 따라 특허 출원 및 등록절차를 거쳐야한다. 특허는 통상적인 국내 출원과 파리조약에 의한 우선권주장 출원을 할 수 있다. 파라과이 특허법 조항에 따라 출원인 자격, 특허 등록요건, 존속기간에 대해 명시하고 있다. 외국 출원일 경우 위임장을 제출하여야 하며, 부가적인 공증이 요구된다.

파라과이의 산업재산권별 행정처리 절차는 대리인에 의한 출원, 접수처의 방식심사, 출원 공개·공고, 특허·상표·디자인 등 권리별 실체심사, 최종승인, 권리별 등록 단계를 거쳐 처리된다. 저작권의 경우 출원인 및 대리인이 출원 행위를 수행할 수 있으나, 산업재산권의 경우 위임받은 대리인만이 출원서, 보정서 제출 등의 출원 행위를 수행할 수 있다.

파라과이에서의 특허권은 출원, 방식심사, 출원공고, 실체심사의 단계를 거쳐 최종 등록된다. 출원공고 및 공개공보의 경우 DINAPI에서 발간하지 않고 대리인이 지정된 신문사에 출원 내용 게재를 신청하여 일정한 공고기간을 거치게 한다. 또한 DINAPI 내부에 별도의 행정심판 절차가 없으며 최종 결정에 대한 구제는 법원을 통해 처리된다.

대리인은 특허 출원서 및 필요서류 등을 스페인어로 작성하여 제출한다. 출원 시 구비서류는 출원서, 위임장, 우선권증명서, 우선권증명서 번역본 등이 있다.

방식심사 담당자는 출원인이 기재한 내용에 대한 적법여부, 필요서류 제출 여부, 수수료 납부 여부 등을 심사하고 흠결이 발견되면 담당자는 대리인에게 수정 또는 보완을 통지한다. 방식심사 결과에 흠결이 없거나 서류보완 등을 통해 흠결이 해소된 경우에는 출원공고 단계를 거친다.

출원공개는 출원일로부터 18개월 후에 신문 게재를 통해 진행된다. 5일간 신문에 게재한 후 대리인은 해당 기사를 출원공고 증빙자료로 방식심사 담당자에게 제출한다. 해당 신문기사가 DINAPI에 제출되면 실체심사 단계로 전환된다.

실체심사의 단계에서는 심사관 2명이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성 등 특허 등록요건에 대하여 실체심사를 수행한다. 파라과이 국내 특허는 내부 시스템을 활용하여 검색하고 있고 해외 특허는 WIPO의 Patentscope 등을 활용하여 검색을 실시한다.

라. 특허권의 효력

파라과이에서 특허권을 등록받으면 발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권한을 부여받는다. 다른 나라와 유사하게 생산, 사용, 양도, 판매, 실시권의 허락 등에 있어서 다른 사람의 무단 실시를 막을 수 있는 배타적인 권리를 부여받게 된다.

특허 존속기간은 출원일로부터 20년 동안이며 이 기간 동안 법률적으로 권리를 보호받을 수 있다. 특허권을 유지하기 위해서는 등록 시 3년 동안의 연차료를 납부하여야한다. 3년이 지난 해부터 연차료를 추가로 납부하여야 하며, 다년간의 연차료를 선불로 납부할 수 있다. 연차료를 납부하지 않으면 해당 특허는 무효로 간주된다.

마. 심판제도

국가지식재산청(DINAPI)에 대하여 특허거절결정에 대한 불복심판, 무효심판, 이의신청 등이 가능하다. 심판결과에 불복하여 감사법원, 대법원에 소를 제기할 수도 있다.

바. 비용

파라과이에서 특허를 출원하기 위한 비용은 90유로이다.

2.2. 실용신안

파라과이의 실용신안 제도에 의하면 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성을 모두 충족해야 등록 가능하다. 보호의 대상은 외관이 특이한 제품이나 기존의 제품에서 외관을 개량하여 새로운 기능을 발휘하는 것을 대상으로 한다. 그러나 제조방법, 화합물, 금속, 조성물 기타 물질과 같이 외관을 갖추지 못한 것은 실용신안의 대상이 아니다.

파라과이의 실용신안의 보호기간은 10년이며 나머지 제도나 절차는 특허와 동일하다.

2.3. 디자인

가. 보호대상

파라과이의 디자인은 특별한 외관과 3차원적인 형태를 갖춘 선과, 색체의 조합을 보호하는 산업 모델(Modelo Industrial)과 형태를 갖추지 않은 산업 드로잉(Industrial drawing)으로 구분되며 외관만을 보호의 대상으로 한다.

나. 등록요건

파라과이에서 디자인으로 등록받기 위해서는 이미 존재하는 제품과 전체적인 외관을 비교해보았을 때 전반적인 느낌이 동일하지 않아야 하고¹⁷¹⁾, 출원일 이전에 간행물에 게재되거나 기타 공공장소 등에서 전시 또는 공개되지 않았어야 한다.¹⁷²⁾

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

파라과이의 디자인 등록 절차는 발명 특허/실용신안의 절차와 유사하다. 출원 접수, 방식심사, 실체심사, 등록공고, 이의신청의 과정을 거쳐 최종적으로 등록된다.

171) originality

172) Novelty

대리인은 DINAPI 홈페이지에서 출원 양식을 다운로드받아 스페인어로 작성한 후 통합 접수처에 제출한다. 방식심사 결과 보정이 필요하다고 판단되면 30일까지 보정기간이 주어지고 해당 기간 내에 보정을 하지 않으면 해당 출원 건은 취하 간주된다.

방식심사를 거친 후 실체심사결과 등록결정이 되면, 심사관은 대리인에게 등록공고 승인을 내린다. 일반적으로 출원일로부터 6개월 이내에 등록공고 승인을 내리고 있다. 등록공고 승인을 받은 대리인은 신문에 1일간 등록공고를 내고 해당 신문 기사를 DINAPI에 등록공고 증빙자료로 제출한다.

등록공고된 디자인에 대하여 이의가 있는 경우 누구나 등록공고일로부터 60일간 이의신청을 할 수 있다. 이의신청이 있는 경우 상표와 달리 분쟁조정부서가 아닌 디자인 부서장이 이에 대하여 결정을 내린다. 디자인 부서장은 별도의 이의신청이 없으면 해당 출원건의 등록을 최종 결정한다. 최종결정 이후 디자인 부서장은 대리인에게 등록증을 발행하여 준다.

라. 디자인권의 효력

디자인권의 효력 또한 특허권과 유사하다. 디자인을 독점적으로 실시할 수 있는 권한을 부여 받는다. 다른 나라와 유사하게 생산, 사용, 양도, 판매, 실시권의 허락 등에 있어서 다른 사람의 무단실시를 막을 수 있는 배타적인 권리를 부여받게 된다. 디자인의 보호기간은 출원 후 5년이며 2번에 걸쳐 5년간 갱신할 수 있다.

마. 심판제도

디자인등록에 대한 이의신청 및 이에 대한 불복심판이 가능하다. 심판결과에 불복하여 감사 법원, 대법원에 소를 제기할 수도 있다.

바. 비용

디자인 출원 및 갱신 소요되는 비용은 65유로이다.

2.4. 상표

가. 보호대상

상표를 보호하기 위한 파라과이의 법령은 남미 지재권보호를 위한 지식재산권 협정 등에 기반하고 있다. 파라과이의 상표관련 법령은 문자, 이미지, 기호, 소리, 향기, 글자, 숫자, 색채 및 색채의 조합 및 3차원적인 상품까지 보호의 대상으로 한다.

우리나라의 단체표장제도와 유사하게 파라과이의 상표관련 법령은 집단표장제도를 두고 있다. 이 제도는 지리적인 기원, 재료, 제조방법 또는 공통적인 특징이 있는 상품이나 서비스를 보호하기 위한 것이다. 특정 지역의 생산자들이 공통적인 경제적 이해관계를 갖는 생산물을 보호하는 것을 목적으로 한다. 집단표장은 성명, 기호, 혼합표장 또는 지리적 표시 등이 될 수 있다. 또 다른 상표로서 공인표장(Certification mark)이 있는데, 이는 공인된 상표사용권자의 특징이 있다고 인식되는 제품이나 서비스에 적용되는 상표를 말한다. 공인표장의 권리자는 개인, 공·사기업, 국가, 외국인 등이 될 수 있다.

나. 등록요건

아래의 사유는 절대적으로 등록이 불가능한 상표에 관한 것이다.

- 공서양속에 위배되거나 상품의 출처, 제조방법, 특징, 품질이나 서비스에 오인 혼동을 불러 일으킬 우려가 있는 상표
- 국가, 공법상 법인, 국제기관의 배지, 엠블럼, 명칭에 속하는 상표
- 상품이나 포장을 위한 혼한 명칭이나 필수적인 표현방법으로 구성된 상표
- 단색 상표
- 제품의 일반적인 특징을 나타내는 명칭으로만 구성된 상표
- 타인의 선등록상표와 동일하거나 유사한 상표
- 타인의 선등록상표와 오인, 혼동을 불러 일으킬 우려가 있는 상표
- 주지, 저명한 상표를 복제, 모방, 번역하여 소비자들에게 동일하거나 유사한 관념을 불러 일으키는 상표
- 생존하는 타인의 이름, 별명, 필명 사진과 관련된 상표로서 허락을 받지 아니한 것
- 지리적인 표시로 이루어져 있거나 이를 포함한 상표

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

파라과이에서의 상표는 실체심사를 통해 등록여부가 결정된다. 상표를 출원하기 위한 출원인의 자격은 발명 특허, 실용신안, 디자인과 동일하게 자연인이나 법인이며 대리인의 선임이 필수적이다.¹⁷³⁾ 파라과이의 상표권 등록은 출원, 방식심사, 출원공고, 이의신청, 실체심사단계를 거쳐 최종적으로 등록된다.

대리인은 DINAPI 홈페이지(<https://www.dinapi.gov.py>)에 공개되어 있는 출원서 양식을 다운로드 받을 수 있으며, 출원서 서식에 적합하게 스페인어로만 출원서를 작성해야 한다. 기본 출원서류는 출원서, 상표견본, 제품 및 서비스의 구분, 위임장(Power of Attorney)이며, 필요시 우선권 증명서류(Priority Document)가 있다. 대리인은 직접 접수처에 방문하여 서면형태의 출원 서류를 제출해야 한다.

상표 출원의 흠결 여부를 판별하기 위하여 방식심사 담당자 5명이 실체심사 이전에 방식심사를 진행한다. 방식심사를 완료한 후 해당 상표출원에 대하여 출원공고 승인을 내리면 대리인은 출원 서류 사본을 수령한 후 지정된 신문사에 해당 출원 건의 신문 게재를 신청한다. 3일간 신문에 게재한 후 대리인은 해당 기사를 출원공고 증빙자료로 DINAPI에 제출한다.

출원공고된 상표에 대하여 이의가 있는 경우 누구나 출원공고일로부터 60일간 이의신청을 할 수 있다. 이의신청자는 접수처에 이의신청을 하고 분쟁조정부서는 해당 출원건의 대리인에게 이의신청사실을 통지한다. 출원인은 이의신청사실 통지일로부터 18일 이내에 이의신청 대응 여부를 결정하고 대리인은 그에 따라 필요한 증거자료를 제출하게 된다. 이의신청자 및 출원인 양측은 40일 이내에 자기에게 유리한 증거자료를 제출할 수 있다.

이의신청 조사 담당자는 양측에서 제출한 증거자료를 서면 상으로 검토하고 조사보고서를 작성한다. 분쟁조정부서장은 조사보고서를 검토한 후 이의신청 승인 또는 거절 여부를 결정한다. 이의신청이 거절 결정되면 실체심사관 해당 출원건에 대한 실체심사를 진행한다. 이의신청이 승인 결정되면 출원인은 특허청장에게 이의결정 불복을 제기할 수 있다.

이의신청기간 동안 이의신청이 없거나 이의신청이 거절 결정된 경우에는 실체심사 단계로 전환된다. 심사관은 상표권 부여에 흠결이 없는지 실체적 요건에 대한 판단을 한다. 실체심사는

173) 파라과이에서 산업재산권의 출원 및 등록절차에서 대리인 선임이 필수적이다. 그러나 저작권 등록은 대리인 선임이 필수적이지 않다.

파라과이 상표 법률 및 규정의 조건에 만족하는지 여부를 확인하고, 상표의 등록요건에 만족하는지 여부를 심사하게 된다.

해당 출원에 대하여 최종 등록결정을 내리면, 상표 등록수수료를 고지하게 된다. 등록수수료 납부 후 해당 출원인은 상표권자로 등록되고 상표권 권리를 보장받는 등록증을 교부받게 된다.

라. 상표권의 효력

파라과이에서 상표권은 출원일로부터 10년간 지속되며, 갱신을 원할 경우 10년마다 관납료를 납부하면 무기한 갱신가능하다. 출원 후 등록까지 소요되는 시간은 약 1년이다.

마. 심판제도

상표등록에 대한 이의신청 및 이에 대한 불복심판이 가능하다. 심판결과에 불복하여 감사법원, 대법원에 소를 제기할 수도 있다.

바. 비용

상표의 출원 수수료는 25유로이며 갱신 수수료는 125유로이다.

2.5. 저작권

가. 보호대상

아래의 작품은 저작권 등록 가능하다. 그러나 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.

- 책, 팸플릿, 기타 문서
- 강의자료, 연설, 설교와 및 이와 같은 육성자료
- 드라마, 뮤지컬 작품
- 문자나 기타 다른 수단으로 작곡된 음악
- 응용예술작품
- 사진이나 이와 유사한 과정으로 표현된 작품
- 컴퓨터 프로그램, 데이터베이스
- 원작자의 허락을 받고 번역, 개정, 편곡된 예술작품

코스타리카(Costa Rica) 11

콜롬비아(Colombia) 12

쿠바(Cuba) 13

파나마(Panama) 14

파라과이(Paraguay) 15

- 라디오 극본
- 회화, 조각, 스케치 등 미술작품
- 건축작품이나 계획
- 응용 예술작품

나. 저작권의 내용(저작자의 권리)

파라과이의 저작권은 도덕적, 경제적 권리로 구분된다. 도덕적 권리는 작가로 인정받을 수 있는 권리, 작품의 공표 여부를 결정할 권리, 작품의 개작이나 변경에 대한 허용 여부 등을 의미하는데, 이는 제3자에게 양도될 수 없다. 반면 경제적인 권리는 제3자가 작가의 허락을 받지 않고 작품을 공중에 전송하거나, 복제하거나 배포하거나, 작품을 이용하도록 허락하는 행위를 금지할 수 있는 권리를 말한다. 경제적인 권리는 양도 또는 라이선스 가능하나 반드시 문서에 의하여야 한다.

다. 저작권의 효력

저작권을 획득하면 작품의 원작자로 인정받을 수 있고 공표 여부를 결정할 수 있을 뿐만 아니라 제3자가 작가의 허락을 받지 않고 작품을 공중에 전송하거나, 복제하거나 배포하거나, 작품을 이용하도록 허락하는 행위를 금지할 수 있다.

파라과이에서의 저작권은 작품의 창작 시부터 발생되어 생존기간 및 사후 70년간 지속된다. 그러나 작가가 알려져 있지 않거나 법인인 경우 작품의 창작일로부터 50년간 권리가 보호된다.

라. 취득절차 및 출원/등록 기간

파라과이에서 저작권 보호를 받기 위하여 등록이 반드시 요구되지는 않는다. 즉, 저작권자는 자신의 작품을 등록하지 않아도 침해로부터 보호받을 수 있다. 그럼에도 불구하고 원작자로 인정을 받고 작품이 창작된 시점을 결정하는 데 저작권 등록이 매우 유용하다.

저작권 등록의 절차는 간단하다. 관련 서류(작품 복사본, 작가의 인적사항 등)를 제출하고 수수료 등을 납부하면 방식적인 확인을 거쳐 저작권이 등록된다. 저작권을 등록할 수 있는 자는 개인 또는 법인이다. 저작권의 등록에 소요되는 기간은 약 45일이다.

마. 비용

파라과이에서 저작권 등록에 소요되는 비용은 15유로이다.

2.6. 기타

가. 영업비밀

영업비밀이란 비밀성이 있는 상업적 또는 산업적인 정보를 의미하는 것인데, 파라과이에서 영업비밀의 소유자로 인정받기 위해서는 정보의 비밀성, 상업적인 가치 및 비밀유지를 위한 합리적인 조치가 있어야 한다.

파라과이에서 비밀을 유지하는 방법으로 아래와 같은 방법이 주로 사용되며 또한 권장된다.

- 법적인 방법: 고용계약 시 비밀유지각서 조항의 포함, 해당 문서에 “confidential” 및 “do not copy”와 같은 문구의 표기, 비공개약정(Non-Disclosure Agreements)의 체결, 다른 법적인 보호수단 강구(지식재산권을 통한 보호의 대상여부 판단)
- 회사차원의 보호방법: 정보보호 대책의 강구, 종업원들에 대한 교육, 가치와 중요도에 따라 영업비밀 여부의 결정 및 등급화, 관계자와 취급 금지, 제품생산라인의 분리, 영업 비밀이 있는 하드웨어에 접근 금지

파라과이에서 영업비밀은 별도로 등록을 요하지 않고 유럽이나 기타 남미국가들과 유사하게 취급되며 보호된다. 비밀성이 유지되는 한 권리의 존속기간은 무한하며 별도로 등록을 요하지 않는다.

파라과이에서의 영업비밀의 침해는 정당한 권한 없이 타인의 영업비밀을 공개하거나 불법적으로 입수한 행위를 말하는데, 주로 계약위반, 신의성실 의무 위반, 침해된 비밀의 사용, 영업비밀의 입수 등이 이에 해당된다.

그러나 만일 제3자가 합법적으로 비밀을 취득하였다면 영업비밀의 소유자는 제3자에게 손해 배상 등 법적인 조치를 취할 수 없다. 이는 영업비밀이 배타적인 권리가 아니기 때문이다.

영업비밀과 관련하여 민, 형사 재판 시 재판과 청문회 과정에서 영업비밀이 공개되는 경우가 많아서 영업비밀 관련 법조항을 시행하는 과정에서 비밀성을 지속적으로 유지하기는 쉽지 않다. 이를 방지하기 위하여 판사에게 재판기록에 대한 제한 접근명령을 요청할 수도 있다.

나. 지리적 표시

지리적 표시와 관련하여 파라과이는 출처의 표시와 원산지 명칭을 구분하고 있다. 출처의 표시(Indication of Source)는 특정한 국가, 지역, 장소의 명칭 또는 상품을 제조하고 가공한 지역을

나타내기 위한 명칭을 의미한다. 반면 원산지 명칭(Appellation of Origin)¹⁷⁴은 상품의 품질, 명성, 기타 다른 특징이 오로지 그 지역에서만 비롯되는 것이라 여겨지는 특정한 국가, 지역, 장소의 명칭을 말한다.

파라과이에서 지리적 표시를 등록하기 위해서는 반드시 대리인을 선임하여 DINAPI 산하 지리적 표시부(Department of Geographical Indications)에 등록신청을 하여야 한다. 보호기간은 등록 신청 후 10년이며 10년 단위로 계속해서 갱신 가능하며 등록에 소요되는 비용은 66유로이다. 갱신은 존속기간이 만료되는 해에 하여야 하고, 기간이 만료된 해부터 새로운 기간이 기산된다.

아래의 사항은 지리적 표시의 등록 대상에서 제외된다.

- 일반적인 명칭(예를 들면 the product in Paraguay)는 상품이 제조된 지역을 나타낸다 하더라도 등록의 대상이 될 수 없다.
- 지리적 표시로 보호받기 이전에 이미 오랫동안 동일한 명칭을 사용한 결과 소비자들에게 신용을 득하고 있는 명칭
- 원산지 명칭으로 이미 등록된 명칭과 동일하거나 유사한 명칭
- 관련된 제품의 품질이나 특징을 혼동시킬 우려가 있는 명칭
- 식물이나 동물의 이름과 상충되어 소비자들에게 오인, 혼동을 불러일으킬 우려가 있는 지리적 명칭

다. 식물 다양성

식물 다양성(Plant Varieties)이란 신규하고 구별가능하며 동질성이 있는 식물품종에 부여되는 지식재산권을 말하는 데, 이는 파라과이에 농업청에서 담당하며 법 Law No. 385/94를 근거로 두고 있다.

식물 다양성(Plant Varieties)의 등록요건은 다음과 같다.

- 신규성(NOVELTY): 번식물질이 고체이거나 상업화되었거나 품종업자 또는 품종업자부터 허락을 받고 처분되었다면 신규성에 위배되지 않는다.
- 구별가능성(DISTINCTIVENESS): 식물 품종이 보호받을 수 있으려면 다른 품종들과 구별 가능해야 한다.

174) 파라과이의 대표적인 원산지 명칭으로는 Ka'a He'e, Carne del Chaco and Queso Paraguay이 있다.

XV. 파라과이(Paraguay)

- 동질성(HOMOGENEITY): 공통된 특징이 충분할 때 다양성은 동질적이라고 간주된다.
- 안정성(STABILITY): 그 품종이 계속해서 반복적으로 번식하여 동일한 세대를 생산해 낼 때 안정적이라고 일컬어진다.

품종의 이름은 독창적이어야 하고 소비자들로 하여금 품종에 대한 오인, 혼동을 불러일으키지 않아야 한다.

식물 다양성을 등록하면 권리자는 배타적 권리를 부여받아 지역적인 범위 내에서 제3자가 허락을 받지 않고 해당 품종의 식물을 생산하거나 상업화하는 행위를 금지할 수 있다. 종자 생산업자는 국립종자생산자협회(National Register for Seed Growers)에 등록하여야 하고, 종자 거래업자는 국립종자거래자협회(National Register for Seed Traders)에 등록하여야 한다.

또한 파라과이는 1978년부터 UPOV 가입국이다. 따라서 어떤 품종업자라도 그가 UPOV 가입국 국민이기만 하면 12개월 이내에 파라과이에 동일한 품종을 식물 다양성으로 등록할 수 있다. 이 기간이 지나면 신규성을 인정받을 수 없어서 등록받을 수 없다.

신청인은 서류를 작성하여 국립종자원(National service for Plant and Seed Quality and Health)에 제출하여야 한다. 이 때 등록하고자 하는 식물 품종이 신규하고, 구별가능하고, 동질적이며, 안정적이라는 사실을 뒷받침할 수 있는 참고자료도 함께 제출하여야 한다. 식물이 경작되는 장소에 관한 정보 또한 함께 제출되어야 한다.

식물의 경작권이 타인에게 양도되었다면 양수인에 대한 정보가 첨부하여 양도 사실을 입증하는 서류와 함께 제출하여야 한다.

품종의 보호기간은 종(種)에 따라 달라진다. 나무나 포도나무는 신청일로부터 25년간 보호되며, 나머지 품종은 20년간 보호를 받을 수 있다.

코스타리카(Costa Rica)

11

콜롬비아(Colombia)

12

쿠바(Cuba)

13

파나마(Panama)

14

파라과이(Paraguay)

15

3.1. 개요

파라과이에서의 지식재산권 침해에 대하여 권리자는 법원을 통한 사법적 구제방안, 행정기관을 통한 행정적 구제방안 및 사법경찰이나 검찰을 통한 형사적 처벌을 구하는 방안 등을 통해 대응할 수 있다.

파라과이의 지식재산권침해에 대한 대응 방안 중 다른 나라와 구별되는 특징을 살펴보면 특허의 경우 특허권 침해사범을 형사적으로 처벌할 수 없고 상표의 경우 세관 등록된 상표는 통관 서류를 통해 보다 효과적으로 보호를 받을 수 있다는 점을 들 수 있다. 나머지 구제의 수단이나 절차는 다른 나라와 별다른 차이가 없다.

3.1. 사법구제

민사법원 또는 상업법원을 통해 국경조치(border measures)를 취할 수 있다. 세관 등록된 상표의 취소, 통관 과정에서 제품의 압류나 수·출입 금지 등이 상기 국경조치(border measures)에 해당된다. 그러나 이러한 민사절차는 기간이 오래 소요되고 잠정적인 조치(통관 서류, 봉쇄조치 등)가 쉽게 취해지지 않는다. 뿐만 아니라 법원의 최종 판단이 있어야 민사적 구제수단을 추구할 수 있다. 따라서 민사적 구제수단은 형사적 구제수단이 불가능할 때 할 수 없이 추구하는 것이 바람직하다.

3.2. 행정구제

가. 국가지식재산청(DINAPI)을 통한 구제

2012년 법 4798호에 의하여 설립된 국가 지식재산청(DINAPI)이 2013년 말부터 지식재산권 보호와 관련된 업무를 수행한다. 국가 지식재산청(DINAPI)산하 시행국(General Directorate for Enforcement, DGO)에서 지식재산권(주로 상표) 침해의 혐의가 있는 제품에 대한 검사를 실시하는데 주로 통관단계에서 이루어진다. 통관 단계에서 지식재산권을 침해할 우려가 있는 제품이 발견되면 세관과 협조하여 검찰청에 형사소송을 제기한다.

나. 관세청(National Customs Authority, DNA)을 통한 구제

파라과이의 관세청(DNA)은 재정부(Ministry of Finance)산하 독립기관으로 다양한 절차와 수단을 통해 통관단계에서 지식재산권을 보호한다. 상표의 경우 세관등록(customs register)을 할 수 있는데, 세관 등록된 상표는 통관보류 등을 통해 침해제품으로부터 보호를 받을 수 있다. 그러나 다른 지식재산권(특허, 실용신안, 디자인 등)은 세관등록을 통한 통관보류의 대상에 해당되지 않는다.

세관 등록을 위한 절차는 매우 간단하다. 아래의 서류를 제출하면 된다.

- 상표권자의 서명 및 관세청의 승인을 득한 세관등록 신청서
- 파라과이 국가 지식재산청(DINAPI)이 발행한 상표등록원부
- 상표등록통지서 원본
- 위임장, 신분증

세관등록신청 후 등록까지 대체로 1~2개월이 소요되며, 상표의 권리존속 기간 동안 유효하다. 상표의 권리를 갱신하면 세관등록 또한 갱신할 수 있다.

통관단계에서 세관 등록된 상표와 유사한 상표가 발견되면 관세청에서 상표의 등록권자에게 해당 유사 상표에 대한 디지털 파일을 전송한다. 하루 동안의 시간이 주어지는데, 그 동안 상표 등록권자의 대리인은 등록권자의 지시에 따라 법적, 행정적 절차를 통해 이에 대응한다. 상표권자에게 발생할 수도 있는 잠재적인 손해에 대한 보증금이 공탁되어 있지 않다는 점을 감안한다면, 이 정도의 시간이 경과된 후 통관을 보류하거나 검찰청에 형사소송을 제기¹⁷⁵⁾하는 것은 꽤나 합리적이다.¹⁷⁶⁾

175) 가장 흔하게 사용되는 방법 중의 하나임 (Paraguay IP Country Factsheet 2018 Latin America IPR SME Helpdesk)

176) 통관을 보류여부를 검토하는 데 많은 시간이 소요된다면 상표권자의 잠재적인 손해가 막심해질 수 있다.

3.3. 형사구제

지식재산권 보호와 관련하여 국경조치(border measures)를 취할 경우 검찰이 가장 핵심적인 역할을 담당한다. 파라과이의 수도 아순시온(Asunción)과 동쪽 도시에는 지식재산권 침해사범에 대한 전문 분과가 설치되어 있다. 검찰청은 국가 지식재산청(DINAPI)의 시행국(DGO) 또는 대리인으로부터 상표, 디자인, 저작권 관련 침해행위에 대한 소의 제기를 받아 수사를 진행한다. 파라과이에서 특허침해 사건은 형사 처벌의 대상이 아니다.

지식재산권 침해에 대한 소의 제기가 있을 경우 검찰청은 법원의 명령없이 통관보류를 즉각적으로 명할 수 있다. 이 때 침해제품은 즉각적으로 통제되어 압수된다. 형사적 구제수단은 특히 상표의 경우 사전에 전문가의 조사가 있으면 신속한 절차를 통해 침해제품을 폐기할 수 있는 등 권리자에게 상당한 도움이 된다. 그러나 형사적 구제수단을 이용하려면 관련 지식재산권이 반드시 파라과이 내에 등록되어야 한다. 파라과이 국내에 등록되지 못한 지식재산권은 민사적 또는 경제적 수단을 통해 구제받을 수 있으나 형사적 수단만큼 효과적이지 못하다.

파라과이의 형사법에 의하면 지식재산권 침해사범에 대해서 최장 8년간 징역형에 처할 수 있다. 상표나 디자인권 관련해서는 단순한 침해행위라도 처벌받을 수 있다.

4.1 지식재산관련 법령

- 상표에 관한 법률 1294
- 특허에 관한 법률 2630
- 산업모델 및 디자인에 관한 법률 868
- 저작권 및 저작인접권에 관한 법률 1328

4.2 지식재산 유관기관 사이트

- 국가지식재산청(DINAPI: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual): <https://dinapi.gov.py/portal/v3/?url>
- 관세청: <http://www.aduana.gov.py/>
- 지식재산 검찰청: <https://ministeriopublico.gov.py/>
- 파라과이 작가연합: <https://www.apa.org.py/>
- 남미공동체시장(Mercado Común del Sur¹⁷⁷): <https://www.mercosur.int/>

코스타리카(Costa Rica)

11

콜롬비아(Colombia)

12

쿠바(Cuba)

13

파나마(Panama)

14

파라과이(Paraguay)

15

177) 남아메리카 국가들의 물류와 인력 그리고 자본의 자유로운 교환 및 움직임을 촉진하며 회원국과 준회원국 사이의 정치·경제 통합을 증진시키는 것을 목적으로 설립된 기구(회원국: 브라질, 아르헨티나, 우루과이, 파라과이 준회원국: 볼리비아, 칠레, 페루, 콜롬비아, 에콰도르 옵저버 회원국: 멕시코)

해외 지식재산제도 가이드

3. 북미·중남미

XVI. 페루

- 01. 지식재산제도 개요 _ 337
- 02. 유형별 지식재산권 _ 341
- 03. 지식재산권 분쟁 대응 _ 354
- 04. 기타 _ 356

1.1. 개요

2020년 현재 페루에서 보호되는 지식재산권은 특허, 실용신안, 디자인, 상표를 비롯한 산업 재산권, 저작권, 지리적 표시, 영업비밀, 생물자원에 관한 토착주민 공유지식¹⁷⁸⁾ 등이 있다.

페루는 1869년 특허법을 제정한 이후로 1883년 파리 협약, 2000년 486 안데스 결정문에 서명하였으며, 지식재산권에 대한 국제 규범을 준수하려는 노력의 일환으로 2008년 486 결정문을 보완하는 시행령 1075를 발표했다.

페루는 특허, 상표, 저작권, 디자인 등을 보다 효과적으로 보호하기 위하여 1992년에 페루 내각 산하의 공정거래 및 지식재산권 보호기관인 공정거래 및 지식재산권 보호청(INDECOP I¹⁷⁹⁾)을 창립하였는데, INDECOP는 현지 시장 진흥과 소비자 권리 보호를 목적으로 하며 페루 경제 내 공정경쟁을 유도하고 모든 형태의 지식재산을 보호하고 있다.

페루 정부는 2012년부터 지식재산권 보호 관련 조치를 강화하고, 일반 국민들을 대상으로 이를 널리 교육시키고 홍보하고 있고 이를 추진하기 위하여 지식재산권 보호법도 강화해 왔다.

특허권은 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 인정되고 특허받을 수 없는 발명에 속하지 않는 발명에 대해 인정되고, 출원일로부터 20년간 보호된다. 이에 반해 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 10년이다.

디자인권은 신규성이 있고 독창성을 가지는 디자인에 대해 인정된다. 디자인권의 존속기간은 출원일로부터 10년 이다.

상표권은 식별력이 인정되고 부등록 사유에 해당하지 않는 경우 출원일로부터 10년간 보호되며, 갱신이 가능하다. 저작권은 별도 등록절차 없이 창작과 동시에 자동적으로 효력이 발생하며 기본적으로 저작권자의 사후 70년까지 보호된다.

페루가 가입한 지식재산권 관련 국제 조약/협약 현황은 다음과 같다.

PCT	파리 협약	베른 조약	마드리드 의정서	부다페스트조약	UVOP(식물의 신제품 보호에 관한 국제조약)
가입 (2009. 6. 6.)	가입	가입	미가입	가입	가입

178) 생물자원에 관련된 토착 주민의 지식을 보호하기 위한 독자적인 제도(Law No.27811)

179) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual

1.2. 지식재산 관련 기관

페루의 지식재산권 보호기관은 INDECOP와 공산품 등의 품질을 관리하는 기관인 국립 품질 연구소(INACAL) 및 기술 혁신 행정을 위한 국가 과학 기술 심의회(CONCYTEC)가 있다.

INDECOP은 총 3개로 구성되며 부서별 주요 내용은 아래와 같다.

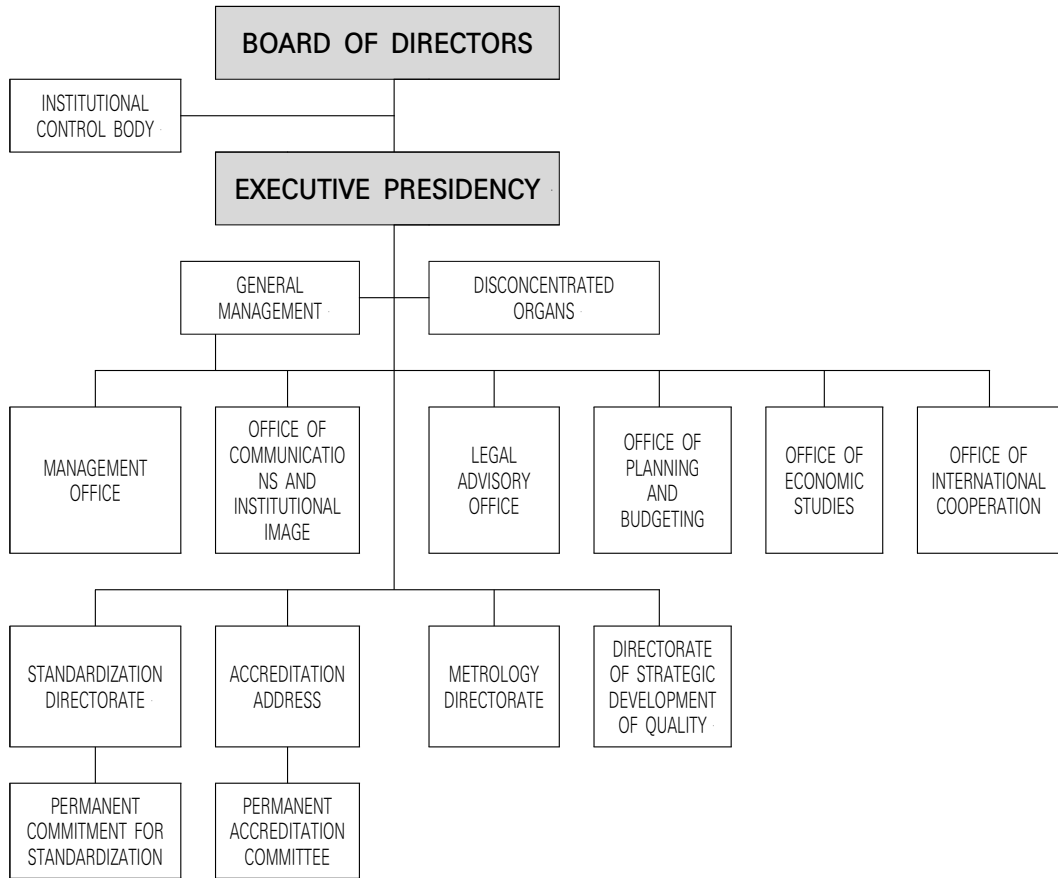
‘저작권국’은 저작권 및 저작인접권에 대한 행정적 보호를 담당하는 부서로 새 저작권 등록과 기 등록된 저작권의 무효 및 취소, 저작권 위반으로 인한 소송 등을 해결한다.

‘발명품 및 신기술국’은 발명특허, 실용신안특허, 산업디자인, 보안인증, 토착주민의 집단 지식, 집적회로의 배치 설계, 식물의 새로운 품종개량 인증, 외국 기술 계약 등에 대한 권리의 등록 및 수정을 담당하는 부서이며, 또한 기 등록된 산업재산권의 위반 및 무효 소송을 담당한다.

‘상징기호 및 산업디자인국’은 상표 또는 서비스마크, 상품명, 상업용 슬로건, 증명표장, 상표 인증, 원산지 명칭 등의 등록 수속을 담당하는 부서로 등록 요청에 대해 거절, 취소, 무효 등의 판결을 내릴 수 있다.

이들 3개 부서는 지식재산권의 소송 및 비 소송과 관련해 제1심 재판권을 행사할 수 있다.

이 외, ‘지식재산권 전문법원’은 제1심 종국 판결의 항소심을 담당하는 기관으로 제2심 및 최종심 재판권을 행사할 수 있으며, 담당자는 총 5명으로 구성돼 있다.



[그림] 페루 공정거래 및 지식재산권 보호청(NDECOP) 조직도

INDECOPI 정보

Calle de la Prosa 138

San Borja,

Lima, Peru

Tel: (51) 1-224-7800, (51) 1-224-7777

Fax: (51) 1-224-0348

Websites: <http://www.indecopi.gob.pe>

1.3. 지식재산권 출원 통계¹⁸⁰⁾

구분	특허		상표		디자인	
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인
2014	83	1,204	18,448	11,979	104	215
2015	67	1,182	19,907	12,393	131	227
2016	72	1,091	19,356	11,352	102	201
2017	100	1,119	21,535	11,496	92	257
2018	89	1,133	23,644	12,935	134	247

180) https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=PE

2.1. 특허

스페인으로부터 독립한 이후, 1869년에 페루는 처음으로 특허법을 제정했고 이후 몇 차례의 수정을 거쳐 현재의 사법 포고령 822호, 1996년의 산업재산권법, 2000년의 안데안 공동체 결정 486에 이르렀다.

2020년 현재 페루의 국내 특허출원은 연간 약 350건에 이르는 것으로 파악된다. INDECOPI가 발표한 자료를 살펴보면 국내 출원인은 발명 특허가 35%, 실용신안이 65%를 출원하고 있고, 외국인들의 출원은 99%가 발명 특허, 실용신안은 1%인 것으로 나타났다. 2016년 페루에 출원된 전체 485건의 특허출원 중 자국민 대학에서 60여 건, 기업이 50여 건 그리고 개인이 150건 가량을 출원한 것으로 보고되었다.¹⁸¹⁾

가. 보호대상

신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능한 발명은 특허의 대상이 된다. 특허의 등록요건으로 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성이 요구되며 이는 다른 국가와 동일하거나 유사하다.

- 신규성의 판단기준: 내외국 공지, 내외국 간행물. 발명은 공지기술(estado de la tecnica)에 포함되어 있으면 신규한 발명으로 간주한다.
- 진보성 판단기준: 관련된 기술 분야에 평균적인 기능을 보유한 기술자에 있어서 발명이 자명한 것도 아니고 공지된 예에서 분명히 파생된 것도 아닐 경우에는 해당 발명은 진보성을 가진다고 간주한다.¹⁸²⁾

제15조 다음에 언급된 내용은 발명으로 보지 않는다.

- a) 발견, 과학적 이론, 수학적 방법
- b) 자연계에서 발견될 만한 생물의 모든 것 또는 그 일부, 자연의 생물학적 프로세스, 자연계에 존재하는 생물학적 재료, 자연생물의 게놈 또는 생식세포질을 포함하여 분리 가능한 생물학적 재료
- c) 문학 또는 예술적 작품, 또는 저작권에 의해 보호되고 있는 기타 작품

181) NDECOPI 2016년 자료(kotra리마 무역관)

182) 결정 제486호 제18조

- d) 지적활동, 게임, 또는 경제 비즈니스 활동을 실천하기 위한 계획, 규칙, 방법
- e) 컴퓨터 프로그램 또는 이론 보조자료
- f) 정보게시의 형식

나. 등록요건

아래와 같은 발명은 특허를 받을 수 없다.

- 수학적 방법
- 자연계에서 발견되거나 생물학적인 처리 또는 재료로부터 발견되는 생명체로서 유전자 또는 유전 플라즈마
- 지적 활동, 게임, 경제적 또는 사업적인 활동을 위한 계획, 법칙, 방법
- 컴퓨터 프로그램이나 소프트웨어와 같은 정보를 전달하는 수단
- 생물학적 처리방법에 의한 동, 식물의 생산방법 또는 이로 인하여 생산되는 동, 식물
- 인간이나 동물을 진단, 치료 또는 수술하는 방법

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

페루에서 특허를 출원하고자 하는 자는 스페인어로 작성된 명세서와 위임장을 제출하여야 한다. 위임장(power of attorney)의 경우 출원인이 서명하고 영사 인증(Legalization)을 받아 출원 후 2개월 이내에 제출하면 된다.

발명자가 출원인이 아닌 경우 출원 후 2개월 이내에 양도증을 제출하여야 하되 양도증은 발명자(양도인 즉 발명자)가 서명하고 영사 인증을 받아야 하고, 우선권을 주장하는 경우 우선 일로부터 16개월 이내에 우선권 증명서의 번역문을 제출해야 한다.

통상적인 특허출원 및 등록절차는 아래와 같다.

- 1) 전문 변호사로부터의 법률자문
- 2) 우선권 주장 출원 여부 결정
- 3) 기 출원여부 검색: 동일 발명의 기 출원 여부를 검색하는 단계로 페루 특허청 선행기술검색 시스템(el Servicio de Búsqueda de Antecedentes)으로 수행
- 4) 필요한 서류의 작성: 출원인, 대리인의 신상정보, 명세서, 우선권 주장서류

- 5) 특허출원(특허로 출원된 발명이 유전자원 또는 그 파생물에서 취득 또는 개발된 경우에는 지식재산권당국에 대해 해당 유전자원의 이용계약서 등록번호를 제출하여야 함)
- 6) 예비심사: 서류 제출 후 30일 이내에 형식적 요건의 충족 여부 심사하여 적법하다고 판단 되면 권고 명령(Advice Order)과 발명의 요약문을 발명자에게 전송
- 7) 공개와 이의신청: 출원인은 권고 명령(Advice Order)을 받고 3개월 이내에 일간지 El Peruano에 발명의 내용을 공표하여야 함. 공표된 후 60일 이내에 제3자는 발명의 내용에 대하여 이의신청을 할 수 있음
- 8) 실체심사: 공개 후 6개월이 경과하여 출원인이 심사청구료를 납부하면 INDECOPI에서 발명의 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성에 대하여 실체적 내용을 심사
- 9) 최종결정: 실체심사 후 INDECOPI는 등록 또는 거절결정을 내리게 되며, 거절결정에 대해서는 15일 이내에 재심사 또는 심판을 청구할 수 있음

페루에서의 출원부터 1차 OA까지의 기간은 2018년 기준으로 약 22.4개월이며,¹⁸³⁾ 특허를 출원해서 등록까지 소요되는 기간은 평균 50개월이다.

한편 첨단 기술 관련 기업, 대학 및 연구소 그리고 페루에 거주하는 내외국인들을 대상으로 '신속 특허(Patente Rápida) 프로그램'을 진행하고 있다. 이를 활용하면 특허는 평균 26개월 실용신안은 평균 10개월로 등록까지의 소요 기간을 줄일 수 있다.

라. 특허권의 효력

특허권 존속기간 및 기산일은 출원일부터 20년이다. 특허 부여로부터 3년의 기간 또는 출원일부터 4년의 기간 만료일 중 더 긴 기간에 특허권자 또는 허가된 자가 어떠한 형태로든 특허를 실시하지 않았을 경우에는 관할 관청이 이해관계인의 청구에 근거하여 강제실시권을 부여할 수 있다.¹⁸⁴⁾

마. 심판제도

관할 관청은 시기에 관계없이 직권 또는 이해관계인의 청구에 의해 무효 심판을 할 수 있다.

183) <https://www3.wipo.int/ipstats/lpsStatsResultvalue>

184) 결정 제486호 제59조, 제60조, 제61조

특허출원 공개일로부터 60일 이내에 이해관계자는 발명의 특허성을 시험하기 위한 이의 이유를 제기할 수 있다. 관할 관청은 이에 60일의 기간을 이의제기의 입증을 위해 부여한다. 이의신청이 받아들여지면 출원인에게 통지하고, 그 날부터 60일 이내에 출원인은 이에 대한 견해서를 제출할 수 있다.

바. 비용

페루의 특허 등록출원 관련 관납료는 출원료 194유로, 심사청구료 148유로, 우선권 주장료 36유로, 이의 신청료 80유로이다.

2.2. 실용신안

페루에서의 실용신안은 특허와 보호의 대상과 권리의 존속기간만 상이할 뿐 나머지 사항은 유사하다. 실용신안은 어떠한 기계, 도구, 기구, 메커니즘, 그 외의 대상물이나 그 일부의 편성이 되는 새로운 형상, 형태 또는 배치이며, 그러한 조작이나 사용, 이로 구성된 대상물의 제조를 개선하는 것과는 별개로, 또는 지금까지와는 다른 유용성, 이점 혹은 기술적 효과를 주는 것으로 정의되어 있다.¹⁸⁵⁾

실용신안의 등록까지는 약 20개월 가량이 소요되며, 존속기간은 출원일로부터 10년이다. 관련 관납료는 출원료 87유로, 심사청구료 75유로, 우선권 주장료 30유로, 이의 신청료 80유로가 소요된다.

2.3. 디자인

페루의 디자인의 보호제도는 특허·상표와 마찬가지로 안데스협정 결정 제486호 및 페루의 독자적인 국내법인 1996년 산업재산권법(페루 국내법)과 법령 1075호(2009년 2월 1일 발효)가 동시에 적용되고 있다.

가. 보호대상

내·외국 공지되었거나 내·외국 간행물에 게재된 디자인과 동일하거나 유사한 디자인을 제외한 공업상 이용 가능한 디자인은 등록가능하다.

¹⁸⁵⁾ 결정 제486호 제82조

나. 등록요건

다음의 디자인은 등록받을 수 없다.¹⁸⁶⁾

- 출원되고 있는 가맹국의 국내에서 공서양속을 지키기 위해서 필연적으로 금지되어야만 하는 디자인
- 그 외관이 창작자의 자유 의지에 의한 공헌을 모두 포함하고 있지 않고, 완전히 기술 분야의 고찰 또는 기술적 기능의 실현에 따른 디자인
- 그 디자인을 포함하고 있는 상품이 그 일부를 구성하는 별개의 상품에 기계로 장착되거나 접속 되는 것을 가능케 하기 위해 정확한 도용이 필요한 하나의 형상에 의해서만 구성되는 디자인

다. 취득절차

창작자 및 승계인(자연인 또는 법인)이 출원하되 반드시 대리인을 선임할 필요는 없다. 디자인을 출원하면 출원공개 후 이의신청기간이 경과되거나 이의신청이 제출되지 않았을 경우, 관할 관청은 디자인의 정의와 등록거절사유의 규정에 적합한지 심사한다.

라. 디자인권의 효력

디자인의 등록은 출원일로부터 10년간 유효하다.

마. 심판제도

출원된 디자인이 공개된 날로부터 30일 이내에 이해관계자는 디자인 등록에 대한 이의를 제기할 수 있다. 관할 관청은 30일의 기간을 이의신청의 입증을 위해 부여한다. 이의신청이 받아들여지면 출원인에 통지하고 해당일로부터 30일 이내에 출원인은 견해서를 제출할 수 있다.

등록된 디자인이 디자인의 정의에 부합하지 않거나, 신규성이 없거나 기타 다른 등록 거절사유에 해당된다면 관할 관청은 언제든지 직권 또는 이해관계자의 청구에 근거하여 디자인등록의 무효를 선언할 수 있다. 무효가 선언된 등록은 출원일로 소급하여 효력이 무효로 된다.

바. 비용

디자인 관련 관납료는 출원 97유로, 우선권 주장 35유로, 이의 신청 80유로가 소요된다.

¹⁸⁶⁾ 결정 제486호 제116조

2.4. 상표

상표의 등록에 있어서, 페루는 선출원주의를 채택하고 있다. 그러므로 페루에서 상표를 사용하고자 하는 기업이나 개인들은 표장, 로고 등을 INDECOPI내의 상표청(la Oficina de Signos Distintivos)에 등록하여야 한다. 도메인네임도 상표로서의 기능(상품 출처의 식별기능 등)을 수행할 수 있다면 등록 가능하다.

페루의 상표관련 법 규정으로는 산업재산권법 823호, 안데안 공동체 결정 291, 351, 486호, 마드리드 협정, 상표법 조약, 니세 협정, 싱가포르 상표법 조약 등이 있다.

가. 보호대상

상품, 증명상표, 단체상표, 광고슬로건, 상호, 문자상표, 도형상표, 기호상표, 소리상표, 냄새상표, 결합상표 등이 보호의 대상이 된다. 안데안 공동체 결정 486호에 의한 상표등록의 대상은 아래와 같다.

- 글자나 글자의 조합
- 그림, 기호, 상징, 그래픽 요소, 로고, 모노그램, 라벨, 엠블럼
- 소리와 냄새
- 문자와 숫자
- 특별한 형태를 띠고 있는 색체나 색체의 조합
- 제품의 포장용기

나. 등록요건

안데안 공동체 결정 486호, 항목 135에 의한 등록 불가능한 상표는 다음과 같다.

- 식별력이 없는 상표
- 기능이나 기술적인 특징만을 부여하는 외관으로만 구성된 상표
- 색체의 경계가 표시되어 있지 않은 상표
- 제품이 제조된 국가나 지리적인 위치, 자연, 제조방법, 특징, 품질에 혼동을 일으키는 상표
- 국기, 훈장, 표장, 국장 기타 공식적인 정부기관의 기호나 인장을 모방한 상표
- 보호되고 있는 식물품종을 모방한 상표
- 법질서나 공서양속에 위배되는 상표

제3자와의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는 하기의 상표 역시 등록받을 수 없다.

- 제3자가 이미 등록받은 상표와 동일 또는 유사한 상표
- 보호되는 명칭, 라벨, 엠블럼, 상업 슬로건과 동일한 상표
- 법률적 실체(legal entities)의 명칭이나 명성에 영향을 미치는 상표
- 지식재산이나 저작권을 해할 우려가 있는 상표
- 종족, 흑인, 지역주민의 이름으로 구성된 상표가 당사자의 동의를 얻지 못했을 때
- 부정경쟁의 소지가 있는 상표

다. 취득절차 및 출원/등록 기간

페루의 통상적인 상표등록 절차는 아래와 같다.

- 1) 전문가 자문
- 2) 등록가능 여부 타진
- 3) 출원 전 상표조사
- 4) 필요한 서류의 제출: 출원인 및 대리인 인적사항, 상표견본 등
- 5) 상품류 선택: 34개의 상품류 및 11개의 서비스류에서 해당류를 선택한다.
- 6) 우선권 주장: 필요할 경우
- 7) 출원서 제출
- 8) 예비심사: 수수료 납부 후 15일 이내
- 9) 공개와 이의신청: 예비심사 후 3개월 이내에 출원인은 일간지(El Peruano)에 상표견본을 공표 해야 한다. 해당 상표가 로고나 패키지의 경우 (3 cm X 3 cm)크기의 미니어처로 제작하여 공개한다. 해당 상표가 공개되면 제3자는 30일 이내에 해당 상표를 특정하고 이유를 설명하면서 이의신청을 할 수 있다.
- 10) 최종결정: 특별한 이의 신청이 없으면 최종적으로 등록 또는 거절결정을 내린다. 거절결정에 대해서는 15일 내에 재심사 또는 심판을 청구할 수 있다.

출원일로부터 1차 OA까지 소요되는 기간은 2018년 기준으로 약 5일이며¹⁸⁷⁾, 출원에서 등록 까지 소요되는 시간은 약 4개월이다.

187) <https://www3.wipo.int/ipstats/lpsStatsResultvalue>

라. 상표권의 효력

페루에서 등록된 상표의 존속기간은 10년이나, 3년간 연속으로 사용하지 아니하면 취소될 수 있다. 상표를 갱신하려면 기간 만료 6개월 전에 12.5%의 UIT¹⁸⁸⁾를 납부하여야 한다.

마. 심판

출원공개로부터 30일 이내에 합법적인 이해를 가진 자는 이의신청을 제출할 수 있다. 관할관청은 30일의 기간을 이의신청의 입증을 위해 부여한다. 이의신청이 받아들여지면 출원인에게 통지하고 해당일로부터 30일 이내에 출원인의 견해서를 제출할 수 있다.

상표의 종류에 일치하지 않는 것, 등록거절사유에 반하여 상표로 등록된 경우, 각국의 관할당국은 직권에 의해 또는 이해관계인의 청구에 따라 해당 상표 등록의 절대적인 무효를 명령한다. 제3자의 표장과 상대적인 미등록(제136조) 표장 또는 악의를 가지고 등록된 상표는 등록이 인가되고 5년 이내에 직권 또는 이해관계인의 청구에 의해 무효로 처리할 수 있다.

과거 연속 3년 이상의 기간에 걸쳐 상표의 소유자, 라이선시, 상표의 사용이 인정되는 이외의 자가 가맹국의 어느 지역에서도 해당 상표를 사용하고 있지 않고, 미사용에 정당한 이유가 없는 경우 각국의 관할당국은 이해관계자로부터의 청구에 따라 해당 상표의 등록을 취소하는 것으로 한다.

바. 비용

상표 출원에 소요되는 관납료는 144유로이며, 이의 신청은 102유로, 갱신은 84유로가 소요된다.

2.5. 저작권

가. 개요

페루의 저작권법에 따르면 저작권을 보호받기 위하여 따로 등록을 할 필요는 없다. 페루 사법 포고령 822호, Peruvian Legislative Degree 822)와 안데안 공동체 결정351에 의하여 INDECOPI내의 저작권청(La Oficina de Derechos de Autor)에서 저작권 관련 업무를 수행한다.

188) 관세부과단위(Unidad Impositiva Tributaria, 2016년 기준 1UIT는 약 3600 SOL, 1SOL은 약 347원)

나. 보호대상(저작물의 종류)

페루에서 저작권으로 보호될 수 있는 것은 아래와 같다. 그러나 아이디어, 경영 방법이나 수학적 개념, 절차, 법률이나 공식적인 문서와 같은 것은 저작권으로 보호받을 수 없다.

- 책·잡지·팜플렛 등의 형태로 표현된 문학작품
- 강연·연설·설교·교육의 발표와 같은 구술로 표현된 작품
- 음악작품, 연극·뮤지컬·무용·판토마임·무대작품
- AV작품, 3차원 미술, 스케치·도면·그림·조각·조소·석판화
- 건축작품, 사진작품
- 지리학, 지형학·건축
- 과학에 관련된 일러스트·지도·계획서·아웃라인·다이어그램
- 슬로건·플레이즈
- 컴퓨터 프로그램
- 여러 가지 작품 또는 민속학의 선집·편집물·데이터베이스
- 신문·잡지의 기사, 사설, 논설
- 번역, 번안물, 개정, 갱신, 주역 부판
- 요약, 발췌, 편곡된 음악
- 문학, 예술, 민속학을 변화시킨 것

다. 저작권의 효력

저작권자는 인격권과 경제적인 권리를 갖는다. 인격권은 영구적이고 경제적인 권리는 생존 기간과 사후 70년간 지속된다. 집합작품, 컴퓨터 프로그램, 시청각 작품은 배포된 후 70년간 보호된다.

라. 등록요건

저작권 보호를 위하여 반드시 작품을 등록할 필요는 없으나, 지식재산권 보호청(INDECOP)에 등록을 할 수 있는데, 등록하면 작품에 대한 공표권과 우선권을 확보할 수 있다. 통상적인 등록 절차는 다음과 같다.

- 1) 법률적 자문: 등록 이전에 페루 내에서 자격 있는 법률 전문가로부터 저작권 등록에 대한 자문을 구하여야 한다. 주요 자문 내용으로는 동일한 작품의 저작권 등록 신청 사례, 신청서에 대한 필요한 보정, 제3자에 의한 모니터링, 침해 가능성에 대한 검토 등이 해당된다.
- 2) 등록 가능 여부 판단
- 3) 필요 서류 작성: 신청자, 법률 대리인의 성명, 주소, 연락처, 국적, 작품의 제목, 작품의 예
- 4) 신청서 제출 : 3400 Nuevos Soles¹⁸⁹⁾ (NS)의 수수료를 납부
- 5) 예비심사: 등록신청 후 15일이 경과한 후 기초적 요건을 심사한다.
- 6) 등록 결정

저작권법(법률 822호)에 따르면 불법 소프트웨어를 사용할 경우 693.000솔(약 23만 달러)까지 벌금을 부과하거나 징역 8년 형까지 선고할 수 있도록 규정하고 있다.

저작권 관련하여 페루에서 2019년 6월 20일 Indecopi 내 지식재산국(Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 이하 'SPI')은 저작권 침해자가 앨범에 포함된 사진들의 정당한 권리의 소유자로부터 이를 상업적으로 이용할 수 있는 허가를 받지 않아 저작물의 복제 및 배포에 관한 경제적 권리를 침해하였고, 영상 저작물을 자체 개발한 앱을 통해 복제 및 공중 송신한 행위 역시 관련법을 위반하였음을 근거로 위원회가 결정한 내용을 최종적으로 확인한 사례가 있다.

2.6 기타 지식재산권

가. 영업비밀

INDECOPI 산하 부정경쟁 감독위원회(la Comisión de Competencia Desleal)에서는 영업 비밀의 불법적인 폭로, 습득 및 사용하는 행위를 하지 못하도록 보호를 제공하고 있다. 영업 비밀로서 보호를 받기 위해서는 산업계 내에서 일반적인 지식으로 알려지지 않아야 하고, 경제적 가치가 있어야 한다. 회사 또한 영업비밀이 불법적으로 누설되는 일이 없도록 사전에 조치를 취하여야 한다.

WTO/TRIPs 협정의 제39.2항과 관련한, 법 26122호(Law 26122)의 법제 포고령 823에 따르면 영업비밀에는 다음과 같은 사항들이 포함된다.

189) 페루화폐단위 1Nuevos Soles=347원

- 고객 정보를 모아놓은 것
- 조직도와 청사진
- 영업전략, 방법, 마케팅 계획
- 연구 개발활동에 대한 정보

안데안 공동체 협정 486호, 법 26122(Law 26122)에 의하면 다음과 같은 사항은 영업비밀의 침해에 해당된다.

- 기밀로서 보호되는 정보를 사용하거나 폭로하는 행위
- 절취, 뇌물 또는 스파이 행위 등 불법적인 수단으로 정보를 입수하는 행위

영업비밀을 소유한 자는 INDECOPI이 영업비밀을 침해한 자가 다음의 행위를 이행할 것을 명령하도록 요구할 수 있다.

- 침해와 관련된 모든 제품이나 포장의 회수
- 침해 관련된 제품이나 재료의 폐기
- 침해 시설의 잠정적인 폐쇄
- 사과 광고의 게재

INDECOPI의 조사 결과 영업비밀의 침해라고 판명되면 최대 100 UIT에 해당되는 벌금이 부과되는데 침해의 정도와 양상, 조사 단계에서의 침해자의 협조 여부 및 전과 여부에 따라 벌금의 액수는 달라진다. 보상금은 영업비밀의 소유자에게 배상되는 것이 아니라 향후 동일한 침해자 또는 다른 제3자가 동일한 영업비밀을 침해하지 못하도록 하는 데 사용된다.

나. 지리적 표시

산업재산권의 하나로 상표와는 별개로 원산지 표시의 보호제도가 마련되어있다. 페루는 리스본 협정에 가입되어 있고, 해당 협정에 따라 규정이 마련 되어있는데, 해당 규정으로 보호되는 원산지 표시는 WTO/TRIPS 협정으로 정의된 지리적 표시와 대부분 중복되고 있다.

등록된 원산지 표시의 사용이 허가된 생산자·제조자·수공예자만이 원산지의 명칭에 더해 원산지 표시(DENOMINACION DE ORIGEN)의 문언을 기재할 수 있다.

원산지 표시의 보호선언은 직권에 의해 또는 원산지 표시의 사용대상이 되는 상품에 대하여 합법적 이익을 입증할 수 있는 사람의 청구에 응해 이루어지게 된다. 앞서 언급한 인물에는 해당 상품의 채취, 생산, 가공에 직접적으로 관계된 자연인 또는 법인, 생산자연합 등이 포함되며, 국가·주(州)·현(縣) 또는 자치체의 법역(法域)에 언급되어 있는 경우, 그러한 국가·주·현 또는 자치체도 이해관계자로 간주된다.

지리적 표시가 규정에 반하여 부여된 경우 또는 원산지 표시의 상업적 사용이 보호선언의 규정에 부합하지 않는 경우, 직권 또는 당사자의 청구에 의해 허가를 취소할 수 있고, 원산지 표시를 사용 허가 없이 사용했을 경우에는 법률위반으로 처벌 받을 수 있다.¹⁹⁰⁾

안데스 협정 결정에는 가맹국은 해당 원산지 표시로 표현된 지역을 원산지로 하지 않는 상품에 대해 포도주 또는 증류주를 표시한 원산지 표시를 사용하는 것을 금지하는 규정이 있다.

이 외, 포도주 또는 증류주에 대한 규정이 있는데 각 가맹국의 영토 내에서 포도주 또는 증류주를 표시한 외국의 특정 원산지명을 자국민(페루국민)이 10년 이상 전부터 사용되고 있는 경우 혹은 선의로 사용되고 있었을 경우, 해당 가맹국은 자국민이 제공하는 상품 또는 무역에 관련된 명칭의 계속적 사용이나 이와 비슷한 사용을 금지할 수 없다.

지리적 표시 및 원산지 표기 신청 시 소요되는 비용은 120 유로이다.

다. 생물자원에 관한 토착주민 공유지식 보호제도(Law No. 27811¹⁹¹⁾)

생물자원에 관련된 토착주민의 지식을 보호하기 위한 독자적인 제도가 마련되어있는데, 관련 내용은 다음과 같다.

- 토착주민의 정의 : 페루 건국 이전부터 존재하고 있던 독자의 문화를 유지하고 있는 사람들을 말한다.
- 보호 대상: 생물다양성의 성질, 용도, 특징에 관하여 토착주민 및 공동체가 세대를 이어 축적하여 길러온 지식을 보호의 대상으로 한다.
- 보호 내용: 전통지식으로의 접근에 있어서 과학, 상업, 공업에 응용하기 위해 공유 지식으로의 접근을 원하는 자는 그 공유 지식을 가진 원주민의 대표조직에 사전 정보에 근거한 동의를 구한다.

190) 안데안 결정 제486호 제214조, 216조)

191) 2002년 7월 24일 공포, 현재 시행되고 있다.

상업 또는 공업으로의 응용을 목적으로 하는 경우에는 상응하는 보수를 확보하는 조건을 정하고 접근으로 인해 생기는 이익의 형평성 있는 배분을 보증하는 라이선스 계약을 체결. 공유 지식을 토대로 개발된 제품을 판매할 경우, 이로부터 얻어진 총 판매액(세금제외 전)의 10% 이상을 토착주민 진흥기금용으로 확보한다.

토착주민 진흥기금은 토착주민 대표조직의 구성원 5명, 국내 안데스·아마존·아프리카·페루인 위원회의 구성원 2명으로 구성된 관리위원회가 관리한다.

또한 INDECOPI는 그 대표조직을 통하여 소유하는 공유 지식을 공개 또는 비공개 토착주민 공유지식 국가등록부에 기재하기 위해 신청을 접수받고 처리한다.

페루의 지식재산권 관련 분쟁 해결기관으로는 Indecopi 내의 SPI를 포함하여 경쟁보호 전문 재판소(Sala Especializada en Defensa de la Competencia), 소비자보호 전문재판소(Sala Especializada en Protección al Consumidor), 파산절차 전문재판소(Sala Especializada en Procedimientos Concursales) 및 관료적 장벽 제거 전문재판소(Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas) 등 총 5개의 재판소로 구성되어 있다.

3.1. 개요

페루의 사법제도 하에서 지식재산의 권리자는 행정적, 민사적 또는 형사적 구제수단을 선택하여 자신의 권리에 대한 보호를 요구할 수 있고 관세청에 지식재산권 침해물품에 대한 국경 조치를 취해줄 것을 요청할 수 있다. 특허의 경우는 지식재산권 보호청(INDECOP)에서 침해자에게 벌금을 부과하여 권리자의 손해를 배상할 수 있는 권한이 없다. 따라서 특허의 경우 민, 형사 소송을 통하는 것이 바람직한 방법이라 하겠다.

페루에서의 지식재산권 침해사건 중 가장 많은 것을 차지하는 것은 저작권이다. 저작권 침해¹⁹²⁾에 대하여 저작권자는 침해에 대한 구제방법으로써 행정, 민사적 그리고 형사적 구제 방법을 선택할 수 있고, 세관에 침해에 대한 조치를 취해줄 것을 요청할 수도 있다.

대부분의 저작권 침해 사건은 저작권청의 중재로 해결된다. 특허나 상표 사건과는 달리 저작권청이 침해자에 대하여 보상금을 지불하도록 강제할 수 있다. 행정적인 구제절차를 거치고도 결과에 만족하지 못하는 저작권자는 민·형사법원에 소를 제기할 수 있다.

3.2. 사법구제

지식재산권의 침해가 발생하면 권리자는 페루법원에 소송을 제기할 수 있다. 유죄가 확정되면 민사상의 손해배상과는 별도로 30~120일간의 임금에 해당되는 벌금이 부과된다. 벌금에 대한 판결은 단호히 그리고 빈번히 내려진다. 유죄 판결을 받은 피고는 지식재산권 침해가 발생된 분야에 1년간 종사하지 않겠다는 서약을 해야만 징역형을 면할 수 있다.

192) 페루 비즈니스 소프트웨어연맹(SBA)에 따르면 2016년 현재 페루에서 사용되는 소프트웨어의 63%가 불법인 것(지방의 경우 55%)으로 나타나 5년간 4%가 감소한 것으로 파악되었다.

3.3. 행정구제

상표의 침해에 대해서는 권리자가 지식재산권 보호청(INDECOP)에 침해에 대한 소송(file an infringement action)을 제기할 수 있다. 조사결과 해당상표가 권리를 침해했다고 판단되면 지식재산권 보호청(INDECOP)은 150 UIT 에 해당되는 벌금을 부과한다. 부과되는 벌금은 침해의 정도, 조사과정에서 침해자의 협조여부, 피고의 침해전과 또는 선례에 따라 달라진다. 부과된 벌금은 침해금지 및 예방을 위한 프로그램에 사용되기도 한다. 또한 침해된 물품이나 침해에 사용된 장비 등에 대한 폐기를 명할 수도 있다. 그러나 손해 배상을 명할 수는 없다.

특허권자가 침해 가능성에 대한 의혹이 있으면 관세당국에 침해로 의심받는 제품에 대하여 상세한 정보를 제공할 수 있다. 만일 관세당국이 의혹에 대하여 타당성이 있다고 판단되면 특허권자는 페루법원에 위조 상품의 수입과 사용을 금지하여 줄 것을 요청할 수 있다. 법원에 요청이 접수되면 관세당국은 위조 상품을 조사하는 과정에 특허권자와 상품의 수입업자 또는 수출업자를 참여시킬 수 있다.

조사가 종료된 후, 관세당국은 특허권자의 의혹이 타당하다고 판단되면 10일간 통관을 보류시키고 그 기간 동안 특허권자는 특허침해소송을 제기한다. 기한 내에 소송을 제기하지 않으면 통관보류는 해지된다.

3.4. 형사구제

지식재산권의 침해 시 유죄가 확정되면 민사상의 손해배상과는 별도로 최대 8년까지의 징역형에 처해질 수 있다. 일반적으로 집행유예를 선고하고 실형을 복역하는 경우는 극히 드물다.

4.1 지식재산관련 법령

- Law No. 28086(저작권), Decree 822(저작권), Decree 823(산업재산권)

4.2 지식재산 유관기관 사이트

- 공정거래 및 지식재산권 보호청 INDECOP): <http://www.indecopi.gob.pe/>
- 페루 EU 대표부: http://eeas.europa.eu/delegations/peru/index_en.htm
- 관세청: <http://www.sunat.gob.pe/>
- 국립 과학통계연구소: <http://www.inei.gob.pe/>
- 안데안 결정 486:
<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/can/can012en.pdf>

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 전문인력을 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 중소·중견기업(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 중소·중견기업(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 근거 로 침해기업 현장단속 및 법률조치, 세관조치 지원 등 (침해조사 연 계만 가능)	소요비용 70% (건당 \$4,000한도)	

<지원 절차>

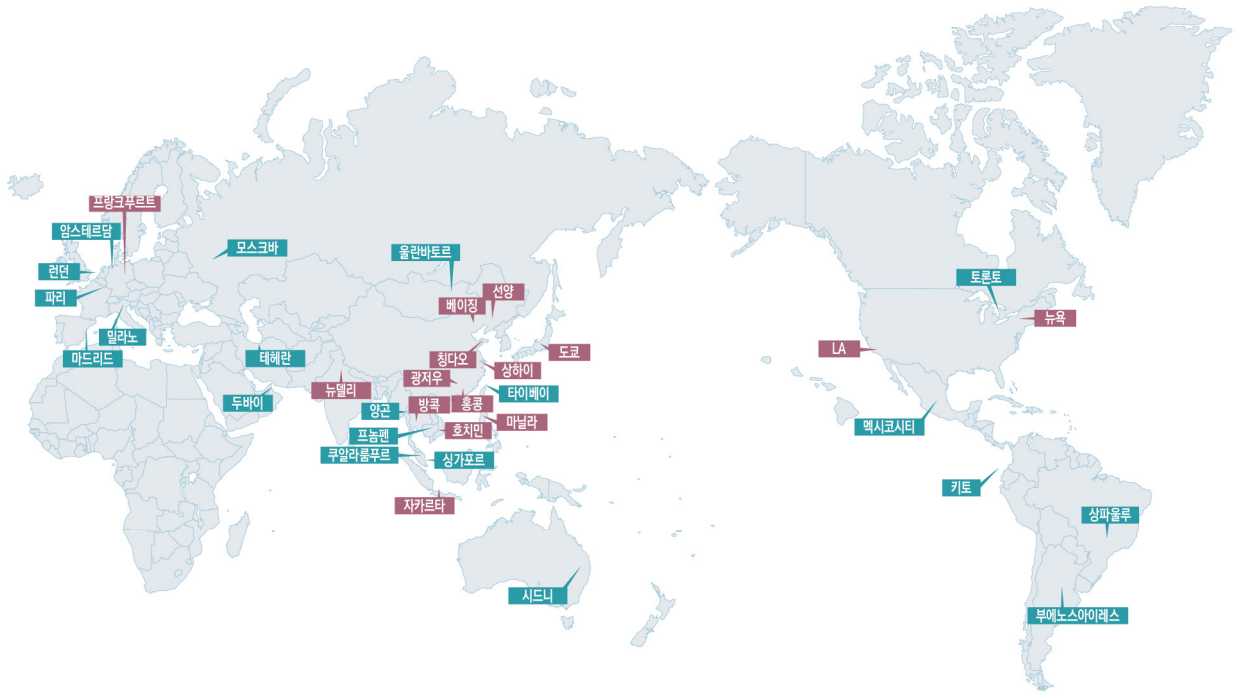
신청기업	신청 및 접수	인터넷을 통한 온라인 지원신청(www.kotra.or.kr)
KOTRA	지원여부 심사	신청내용 검토 후 지원여부 결정
신청기업	해외전문기관 계약	전문기관(법률사무소)과 피침해 실태조사(단속지원) 계약 체결
전문기관	법률자문 지원	신청기업에 실태조사 결과보고서(증빙) 제출
신청기업	실태조사비용 납부	전문기관(법률사무소)에게 실태조사 비용 전액납부
신청기업	지원금 신청	지원금 지급신청(결과보고서 및 납부 증빙)
KOTRA	지원금 지급	실태조사 결과보고서(증빙) 검토 후 지원금 지급

신청 방법 | www.kotra.or.kr에서 기업회원 가입 후, 「지원서비스 안내」 ▶ 「해외진출지원」 ▶ 「해외투자진출」 ▶ 「지식 재산권보호」 페이지 내 「지원신청」에서 온라인 신청

문의 처 | 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)
	뉴욕	1-646-918-5594
독일	프랑크푸르트	49-69-2429-9299
일본	도쿄	81-3-6273-4638
태국	방콕	66-2-035-1558
베트남	호치민	84-28-3822-3944(134)
인도네시아	자카르타	62-2-574-1522(Ext. 140)
필리핀	마닐라	63-2-8894-4084
인도	뉴델리	91-124-4628-500(514)

국가	전화	이메일
중국	베이징	86-10-6410-6162(47)
	상하이	86-21-5108-8771(118)
		86-21-5108-8771(116)
	칭다오	86-532-8388-7931(209)
	광저우	86-20-2208-1600(1405)
	선양	86-24-3137-0770(813)
	홍콩	852-3465-2921

IP-DESK 미소재 국가 연락처

해외지재권실 : 02-3460-3351, ip-desk@kotra.or.kr

KOTRA자료 20-237

해외 지식재산제도 가이드 3. 북미·중남미

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 979-11-6490-568-3 (94320)
979-11-6490-569-0 (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.

