

KOTRA 신남방 지식재산권 정보

'21.2.8-2.19

KOTRA 해외지재권실은 신남방 5개국(베트남, 태국, 필리핀, 인도네시아, 인도) IP-DESK와 함께 수집한 지식재산권 이슈를 보내드립니다.

- * 각 뉴스의 제목을 클릭하시면, 해당 원문 사이트로 연결됩니다.
- * 문의처 : KOTRA 해외지재권실 (02-3460-3354, ip-desk@kotra.or.kr)

1 각국 지식재산권 소식

베트남

○ 지식재산청, '20년 특허 및 실용신안 출원 통계 등 긍정 평가

- '20년 지식재산권 인식제고 노력으로, 특허(실용신안 포함)의 외국인 출원은 전년대비 2% 감소한 반면, 내국인 출원은 35%가 증가했고, '제네바 개정 헤이그 협정' 가입 첫해의 국제산업디자인 출원건수 174건 기록
- 지리적 표시 보호(GI) 경우, 신규 출원 24건, 신규 등록 21건(Ham Yen 오렌지, 카린 자몽 등 과일, Phu Yen 랍스터, 향신료, 쌀 등 농수산물 등)으로 연간 규모로는 사상 최대치 기록*

* '20년말 현재, 국내 등록 94건(내국인 출원 88건, 외국인 출원 6건), 유럽과의 FTA 발효('20.8) 관련 169건의 유럽품목 등 총 263건의 GI 품목이 베트남 국내에서 보호 중

- '21년, 상표검색에 AI 기능 도입으로 심사 속도 및 정확성 향상 추진('21.2.5)

○ 지식재산청, '20년 지식재산권 교육·훈련 성과 발표

- 지식재산청 및 지방정부 공무원, 대학생 등을 대상으로 기초교육, 심화교육, OCOP(One-Commune-One-Product)프로그램을 통한 지역특산물 지식재산권 활용 교육 등이 국제협력 차원의 선진국 동향 각종 세미나와 함께 총 44개 온·오프라인 교육과정을 통해 3,100명 이상의 참가자에게 전달
- '21년에는 지식재산 교육 프로그램의 'IP 베트남 매뉴얼' 작성, 연구소 및 대학(호치민대, 하이퐁대 등) 개설 전문교육과정에 대한 디지털 비대면 교육훈련 인프라 시범운영 등 추진('21.2.9)

○ 지식재산청, 문화자산에 대한 국제적 지식재산 권리화 추진



- 베트남 농업의 영적(靈的) 문화 아이콘, '물소(Buffalo)'에 대해 국내 지식재산 권리화(라오 까이 성의 'Buffalo Bao Yen', 튜엔 팡 성의 'Buffalo Chien Hoa' 상표등록외 다수)를 바탕으로 신식품, 식품, 농기계 상품의 국제적 저명 상표로 육성 추진 예정('21.2.8)

■ 태국

○ 태국 중재센터, '21년 1월 성공적 론칭 발표

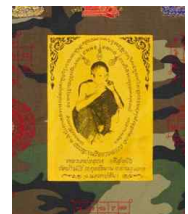
- 지식재산청, '20.12월 태국중재센터(TAI: Thai Arbitration Institute)와 체결한 온라인 지식재산 분쟁 협력 MOU와 관련, '21.1월 자체 온라인분쟁해결시스템(ODR)을 통해, 첫 분쟁 사례를 단 이틀만에 해결, 평균소요기간 (종전 약 45일)을 크게 단축, 분쟁 당사자의 편의성 증진과 사법자원의 효율적 운영에 대한 기대를 높임('21.2.5)

○ 지식재산청, 미국 무역대표부(USTR)의 침해시장 보고서 긍정 평가

- 미 무역대표부 발표 '2020년 불법복제 및 위조상품 악명높은 시장 보고서*('21.1.14)에서 태국 시장이 지목되지 않은 점에 대해, 당국의 꾸준한 지재권 침해품 단속과 전자상거래 플랫폼 운영사에 대한 책임 강화 추진 등의 결과로 평가('21.2.11)

* 2020 Review of Notorious Markets for Piracy and Counterfeiting

○ 지식재산청, 유명 승려 이미지의 저작권 침해에 대한 입장 밝혀



- 미 의류업체 Supreme社가 '21년 인터넷판 봄 collection에서 2015년 타계한 태국의 국민적 영웅 루엥퍼쿰(Luang Phor Koon) 승려의 이미지를 상업적으로 사용한 것에 대해, 저작권 침해 가능성 입장 표명
- 태국 저작물 납본 DB 검색결과, Wat Ban Rai 사원을 저작권소유자로 하여 21개의 Luang 승려 예술 저작물이 등록되어있음을 확인, 저작권자에게 라이선스를 구하지 않은 사용 행위는 민·형사 소추 대상이라고 밝힘 ('21.2.18)

■ 필리핀

- 지식재산청, 코로나 속 '20년 지식재산권 침해 '크게 증가' 발표
 - '20년 접수된 위조상품 및 불법복제물 신고 건수, 코로나 상황 및 인터넷 플랫폼의 폭발적 성장으로 인해, 위조상품 67건(의류, 화장품, 가정기기 등), 불법복제물 공유·유통 54건(영화, 전자북, 소프트웨어 등) 등 총 121건을 기록, 전년 47건 대비 157%증가
 - 침해 및 불법유통의 90%가 합법·불법 웹사이트에 집중(페이스북 61%, 전자상거래 플랫폼 11% 등), 고소 건은 4건, 소비자 고발 건 117건 기록
 - '21년, 지식재산권국가위원회(NCIPR)주관으로, IP권리자에 대한 침해정보제공 확대 및 전자상거래 플랫폼 운영사, 전자결제 대행사들과의 협업추진 등의 '위조품·불법복제품 퇴치 행동강령' 마련 추진('21.2.12)
- 마닐라 검찰, 실용신안 등 지식재산 범죄의 형사기소 최소화
 - 유명 결제 시스템 'TouchPay' 소유 결제대행업체 M社가 경쟁업체 및 소속 임원들을 실용신안권 침해 및 부정경쟁법 위반 혐의로 고소한 사건에서, 재범이 아닌 점과 혼동야기 가능성 부족 등을 들어, 기소 요건 불비로 각하('21.2.18)
 - 민사구제 중심으로 전환하기 위한 검찰의 기소 방침을 반영함
- 필리핀 관세청, 1억 페소 상당의 위조품 압수
 - 관세청(Bureau of Customs), 국가수사국(NBI) 및 필리핀 해안경비대와 협력, 마닐라 시 Tondo 지역 물류창고를 단속, 1억 페소(한화 약 23억 원)상당의 위조상품(루이 비통, 샤넬, 구찌등 유명 핸드백 및 위조 마스크, 페이스 쉴드, 의약품, 생필품 등)을 압수했다고 밝힘('21.2)

■ 인도네시아

- 지식재산청, 뮤지션의 저작권 강화 입법 추진
 - '2022년 저작권의 해' 정책사업의 일환으로, 음반제작자, 뮤지션, 로열티 징수기관(CMO), 음악프로듀서국립연구소(LMKN) 등과, 디지털 음악 플랫폼 증가를 반영한 디지털 음악 저작권의 로열티 징수 규정 마련 추진
 - 디지털 플랫폼상의 뮤지션 권리보호 강화를 위해, '기계적 복제권의 권리범위를 디지털 음성 송신권으로 확대할 방안 추진('21.2.8)

○ 지식재산청 상표국, 인터넷 도메인 보호 강화 추진

- 인도네시아 도메인 관리기관(PANDI)과 등록상표의 제3자의 인터넷 도메인으로서의 도용 방지를 위한 인터넷 도메인 주소 보호 확대 방안 협의
- 디지털 플랫폼 급성장에 따라 인터넷도메인 '도용(Cyber Squatting)' 관련 분쟁이 증가할 것에 대비, WIPO의 통합도메인명분쟁해결정책(UDRP)를 모델로 자체 온라인 분쟁해결 시스템 구축 추진('21.2.10)

■ 인도

○ 산업무역진흥청(DPIIT), 2021 특허법 규정 개정 발표

- '21.3월 시행, 특허규정 개정안, 'Draft Patents(Amendment) Rules 2021' 발표('21.2.9)
- 주요내용 : '적격 교육기관(EEI, Eligible Educational Institution)' 관련 개정
 - * EEI** 조항 신설 (Rule 2)
 - ** 중앙 및 지방정부의 통합기금(Consolidated Fund) 재정지원 대상 교육기관
 - * EEI가 기타 단체(개인, 스타트업, 소기업 이외)에 권리양도 시, 양수인에게 추가수수료 납부 의무 부과 (Rule 7(3))
 - * EEI 조항 신설 반영 특허 수수료 일부 개정

○ 하원, 재판소 합리화 구조조정 추진...지식재산권심판원(IPAB) 폐쇄 추진

- 소송적체 등의 역기능을 노정시킨 Tribunals 체계의 구조조정을 위한 2021 특별재판소 개혁법(The Tribunals Reforms Act, 2021),인도 하원에서 발의 ('21.2.11)
- 37개의 특별재판소 중 지식재산권심판원(IPAB)를 포함 5개를 폐쇄, 법안 통과 시, 고등법원이 특허, 상표권, GI, 신제품 보호 직접 항소심을, 상사법원이 저작권 직접 항소심을 맡게 되어, 고등법원의 부담 가중화가 우려됨

○ 델리 고등법원, 인도 국내기업에게 Trade dress 침해 기준 제시

- 'Nivea'크림으로 유명한 화장품 다국적 제조사 B社가 인도 국내회사를 상대로 제기한 Trade dress 침해 및 사칭통용 소송 건에서, 델리 고등법원은 '평균적 지성과 불완전한 기억력 소유의 일반 소비자'에게 '전체적으로 볼 때' 악의적으로 유사함을 인정, 피고에 대해 바디크림과 로션 부문에서 해당 외관 이미지 사용 금지 가처분 결정(21.2)



○ LG 화학, '심사 오류' 주장으로 특허거절 불복 심판에서 승소

- LG 화학이 인도특허청에 제기한 '08년 전기화학장치 특허출원(3288/koInd/2008)의 심사거절 결정(15.7) 불복 심판청구 건에서, 지식재산권 심판원은 심사관의 공지기술 인용 오류에 근거한 진보성 결여 거절 결정을 취소하고 해당 건 심사국으로 환송(21.2.16)
- 또한 심사품질 개선을 위해 심사관 자동할당 제도를 일부 개선(동일 출원인의 복수 출원 건 동일한 심사관에 할당)할 것도 권고

이번 호에서는, 우리 해외 진출기업의 지식재산이 인도 현지 파트너, 바이어 등 제3자에 의해 침해되는 경우, 우리 기업의 대응 방안을 알려드립니다.

* 문의처 : KOTRA 뉴델리 무역관 IP-DESK (lsoojung@kotra.or.kr)

* 문의처 : KOTRA 해외지재권실 (02-3460-3354, ip-desk@kotra.or.kr)

□ 지재권 침해 시 대응방안

① 시장조사 및 침해의심물품 수거

- 시장조사를 통해 침해사실을 확인하고, On-line 침해여부를 조사함

② 침해여부 판단

- 자신의 지재권이 유효한지, 타인의 실시 또는 사용 물품이 자신의 지재권의 보호범위에 속하는지 판단 후, 적절한 구제방안을 모색함

③ 경고장 발송

- 법적 구제절차 진행에 앞서 Cease and Desist Notice (C&D)를 침해의심 상대방에게 송부하여 침해가 지속되지 않도록 요청하고 손해배상에 대해 합의 도출 시도 침해 구제 1단계 절차로 가장 신속하게 효율적이고 경제적으로 대응할 수 있는 방안

④-1 행정기관을 통한 구제 진행

- 세관은 지재권 침해상품 압류, 수출입금지, 침해자에 대한 심문 및 체포가 가능
* 단 특허권은 법원의 조치가 있는 경우만 가능

④-2 민사적 구제방안 : 상표권 등록 유무에 따라 다름

- (상표권 있는 경우) 법원은 영구적/임시적 금지명령, 법원의 Search Order(조사/수색명령), 물품의 인도/파기 명령을 할 수 있음.
- (상표권 없는 경우) 사칭(Passing off) 통용 소송으로 침해 구제가 가능함. 침해가 인정되면 침해 금지명령 등 다양한 가처분 결정이 가능

④-3 형사적 구제방안 : 상표권 있는 경우

- (형사고소) 범죄 지역의 경찰(또는 연방 경찰)에 고소 가능함. 경찰 조사가 개시되지 않으면 관할 법원에 경찰 조사 개시 법원명령을 요청할 수 있음
- (압수수색) 경찰 수사 시 침해범죄가 있거나 있을 가능성이 있는 경우 경찰은 영장 없이 해당 범죄 관련 물건 등을 수색 또는 압수할 수 있음
- (처벌) 법원은 침해자에게 벌금(5만~20만 루피)과 징역형(6개월~3년)을 부과할 수 있음