

KOTRA 신남방 지식재산권 정보

'21.2.22-3.5

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, 베트남의 '데이터 독점권' 보호 수준 국제화 방안 논의
 - 무역관련지재권협정(TRIPs) 39조3항 및 포괄·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)의 데이터 독점권 보호 의무조항 이행을 위해, '농약 미공개 기밀 시험데이터'*를 불공정한 상업적 이용으로부터 최소 10년 이상 보호하기 위한 영업비밀 보호 관련 국내법 개정 방향 등을 농촌 지역개발 정부 부처 등과 논의(21.3.1)
 - * 농약(살균, 살충, 제초, 생장조절, 해충유인 및 기피 억제)의 제조허가 신청시 제출하는 안전성 및 약효 시험(약효, 약해, 독성, 잔류성 테스트 등) 데이터
- 과학기술부, '포괄적 지식재산권법 개정안(Draft Law)' 추가 사항 발표
 - '19~20년 발효된 다자간 국제무역협정*의 의무조항 이행과 베트남 농가의 권리보호 등을 위해 Draft Law의 80여개 조항에 걸친 추가적 개정 추진(21.3.1)
 - * 포괄·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP), 베트남-유럽 FTA, 역내포괄적 경제동반자협정(RCEP)
 - 주요내용
 - 국가에 귀속되었던 지리적 표시 보호(GI) 권리와 정부지원 연구개발 발명의 특허권을, 해당 지역의 개인 혹은 단체 및 연구개발 단체에게 각각 이전
 - 일반 재배농가가 자가채종한 종자(種子)(육종자¹⁾의 보호품종으로부터의 수확물)를 사용, 자체 번식으로 자신의 품종을 개발할 수 있도록 (복제 혹은 곰팡이균 번식 품종은 불허)²⁾ 식물 신품종 보호 조항을 개정
 - 1) 식물 신품종 발명가
 - 2) 불법 해외 종자 번식과 신품종 종자 수입에 따른 베트남 농가의 경제적 부담을 줄여줄 것으로 기대

- 지식재산청 상표평가센터, '20년 상표출원 심사 건수 '증가' 발표
 - 심사관들의 초과근무, 심사품질 개선을 위한 교육 및 세미나 실시 등에 힘입어, 코로나 환경에도 불구하고, '20년 상표출원 심사완료 건수 및 상표등록증 발급 건수 전년대비 각각 12.9% 및 15.5% 증가('21.2.26)
 - '21년에는 인공지능 기반 상표검색 도구 도입으로 심사속도 개선 전망
- 시장관리총국, 미국 무역대표부(USTR)의 침해시장 보고서 수급 및 조치
 - 미 무역대표부 발표 '2020년 불법복제 및 위조상품 악명높은 시장 보고서'('21.1.14)가, 하노이시 및 호치민시 전통시장(동 쭈언 시장과 벤틀안시장)과 다수의 웹사이트(Shopee, Phimmoi, Phimmoozz)를 위조·모조품 노점 판매 및 영화, TV 프로그램 등의 불법복제 침해시장으로 지목한 점 관련
 - * 2020 Review of Notorious Markets for Piracy and Counterfeiting
 - Shopee의 신원미상 반복침해 판매자 대상 선제적 조치의 미흡 등을 인정하면서, 전통시장 노점상들과 온라인 사이트 간 위조품 유통연계 등에 대한 단속강화 추진('21.3.3)

■ 태국

- 지식재산청, 상표심사기준 개정안 'Draft Manual' 발표
 - 심사관의 재량적 식별력 판단, 암시·기술(記述) 표장에 대한 무조건적 거절 통지, 심사결정 불복청구의 인용율 저조 등의 출원인 비친화적 심사관행 등을 개선하고 상표 등록 가능성에 대한 예측 가능성을 높여 상표출원을 장려('21.3.10 까지 공중의견 수렴)('21.2.24)
 - 주요내용
 - 문자상표의 고유 식별력 5단계로 정의* 및 '사용에 의한 식별력' 요건(광고 및 SNS 포함) 제시
 - * 일반명칭 표장(1단계) < 기술 표장(2단계) < 임의 표장(3단계) < 암시적 표장(4단계) < 창작 표장(5단계)
 - '문자+숫자' 표장(문자와 숫자를 합해 3개 이상)의 식별력 인정 (연속되는 문자·숫자는 제외)
 - 공서양속 위반 상표 심사 시 출원인의 품행도 고려
 - 다류 출원 결합표장 상표의 경우, 모든 류에 대한 '권리불요구(disclaimer)'만 가능
 - 동의서(Letter of Consent) * 이용 '선행상표 이유 거절' 사유 극복을 제한적으로 허용
 - * 동일 혹은 유사한 지정상품 또는 서비스 군에 대해 유사 혹은 동일한 상표가 있는 경우, 선행상표 소유권자가 후출원 상표의 공존(共存)에 동의

- 지식재산청, 중국 지식산권국(CNIPA)과 지식재산권 협력 양해각서 체결
 - 태국 거주 중국인의 상표출원 문제, 태국의 지리적 표시 보호 품목(자스민 쌀 등 3건) 중국 내 보호 추진, 중국의 태국 지식재산 교육 인프라 구축 지원 등의 현안을 중심으로, 태국·중국 지식재산 보호 협력을 위한 MOU 체결('21.3.1)
- 특별수사국(DSI), 유명브랜드 위조상품 보관 창고 급습
 - 태국 중부지역의 나컨싸완 인근 위조상품 보관 창고 2곳을 급습, 육로를 통해 밀입수 후 방콕 싹땡 지역의 소매상과 페이스북을 통해 판매해 온 것으로 알려진 1억 바트(약 한화 34억) 상당의 Fendi, Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Rolex 등의 유명브랜드 위조상품 20,000여점을 압수('21.2.19)

■ 필리핀

- 정부, 필리핀 국제스타들의 '시청각 실연자 권리' 강화에 나서
 - 자국 공연예술가들의 실연권 보호수준을, 'WIPO 실연 및 음반 조약(WPPT)'('96)의 시청각 실연자 권리 보호를 넘어 영상 및 이미지 등의 시청각 실연자 권리* 포함으로 확대시키기 위해 '시청각 실연에 관한 베이징 조약(BTAP)'('20.4) 가입 추진 결정('21.2.26)
 - * 예술저작물 등의 공연예술가 권리로서, 인격권(성명 표시권, 동일성 유지권) 및 재산권(라이브 및 시청각 고정 실연의 복제 배포, 방송 공중전달권)으로 구성되며 시청각 실연 고정일로부터 50년 이상 보호
 - 베이징 조약 요구사항 충족을 위한 국내법 정비가 이미 완료된 상태에서, 실연자 창작물의 대중 접근성이 대폭 향상된다는 점에서, '20년 코로나 영향으로 82% 폐업율을 보인 필리핀 공연계에 대한 경제적 보상이 될 것으로 기대
- 필리핀 하원, 지식재산권법(IP Code) 현대화 개정안 마련
 - 지식재산권 침해 처벌 강화 등 17개 분야에서 현대화 취지의 개정 추진('21.2.24)
 - 주요내용
 - 지식재산권침해 처벌강화 : 1) 벌금형 한도 인상, 2) 행정심판시 '20만 페소(한화 5백만원)이하 손해배상 청구 불가' 조항 삭제, 3) 지식재산청에 침해사이트 폐쇄 권한 부여
 - 특허·실용신안 : 1) 동일 발명에 특허·실용신안 병행보호, 2) 발명특허 출원일로부터 임시보호
 - 상표·디자인 : 1) 부분 디자인 보호, 2) 비전형 상표(소리상표, 인증상표) 도입

- 저작권 : 1) '권리자 신원미상의 저작물(orphan work)' 규정 명확화, 2) 북유럽식 '확대된 집중허락제(Extended Collective License)*' 도입, 3) 저작물 납본 및 등록 업무 지식재산청으로 창구 단일화
 - * 저작권 이용매체 및 형태의 다양화 및 대량화 추세를 반영, 저작권집중관리기관이 비회원 저작물에 대해서도 이용허락, 저작료 징수·분배의 관리서비스를 제공
- 기타 : 1) 지재권 집행실(IEO) 및 IP Academy의 위상 강화, 2) 혁신 및 사업개발국 신설

○ 지식재산청, 국제특허(PCT)출원 지원프로그램 기간 연장

- 필리핀 중소·중견 기업의 국제특허출원 관련 국제조사(선행기술 문헌 조사 및 특허성 유무에 대한 판단) 및 국제예비심사(예비적이고 비구속적인 실체심사) 비용 지원 프로그램*, '21.3.31에서 '21.12.31일로 지원기간 연장('21.3)
 - * 중소기업은 총 600달러(국제조사 400달러, 국제예비심사 200달러), 중견기업은 총 1,500달러(국제조사 1,000달러, 국제예비심사 500달러)까지 비용절감 가능

■ 인도네시아

○ 법무·인권부, '20.11 시행 일자리창출법 후속 시행령 마련

- 인도네시아 특허 강제실시조항*의 폐지('20.11)로 인해 사문화된 특허강제실시 기한연장 조항(최고 5년까지 연장가능) 관련, '21.2.2 현재 계류중인 연장신청 건은 정상 처리 예정('21.2.26)
 - * 인도네시아 국내 특허등록 후 3년 내 특허기술의 인도네시아 국내 미실시 시, 강제실시 명령 혹은 등록 취소 가능
- '20년 특허출원 10,469 건으로 전년의 10,389 건 대비 소폭 증가 발표

○ 지식재산청, IT 기반 공공서비스 구축 추진

- 특허, 상표, 산업디자인 및 공동지식재산(KI) 관련 '20-'24년 온라인 공공서비스 구축 마스터 플랜의 추진을 위해, 출원·심사·등록 디지털화 추가 앱 개발과 정보의 민간유출 방지를 위한 정부 주도의 '신속하고 정확하며 측정가능한 효율적' 대규모 데이터 센터 건립 필요성 강조('21.3.4)

○ 상표·지리적 표시(GI) 보호국, 상표 등록가능성 Tip 제공

- 창작·임의·암시적 표장 경우 본래의 식별력이 인정되며, 일반명칭·기술표장 경우, 고유한 식별력은 없으나 사용을 통해 2차적 의미를 획득하는 방식으로 식별력을 입증하는 경우 예외적으로 등록 가능('21.2.22)
- 상표권은 매년 '최다 출원 지식재산권'이며 '20년 상표권 등록 건수, 전년대비 30% 증가

■ 인도

○ 지식재산청, 정부투자교육기관의 특허권 창출 지원('21.3)

- 특허수수료 규정 'Fee Schedule of the Indian Patent Rules,2003' 개정, 정부 투자 교육기관의 특허출원료 등을 정상납부료 대비 80% 감면*(감면후 개인,스타트업,소기업과 동일)
 - * 특허출원료 (8,000→1,600 루피), 심사청구료(20,000→4,000 루피)
- 특허규정 개정(Rule 24C), 정부투자교육기관에 우선(신속)심사 자격 부여*
 - * 우선심사시, 스타트업과 동일하게 출원 후 6~12개월 내 등록결정 가능 (일반심사시 평균 4~6년 소요)

○ 지식재산권심판원(IPAB), 일반명칭에 예외적으로 상표등록 허용

- 인도의 콘텐츠·이벤트 기획사 ThinkWorks, 자사의 출원 상표 **THINK** 에 대해 '일반명칭으로서 식별력이 부족하다'며 거절한 심사결정('19.4)에 불복, IPAB에 항소
- IPAB는 출원인이 지난 '11년 이후 '아이디어 공유 네트워크 행사' 개최 등을 통해 출원상표를 독창적이고 광범위하게 계속 이용함으로써, 일반 소비자 대중과 산업관계자들에게 출원인 상품과 서비스만의 고유한 출처표시 기능을 하는 식별력을 획득했다며 심사관 거절결정을 취소하고 등록 허용 결정('21.2)

이번 호에서는, 우리 해외 진출기업의 지식재산이 필리핀 현지 파트너, 바이어 등 제3자에 의해 침해되는 경우, 가장 신속하게 효율적이고 경제적으로 대응할 수 있는 방안을 알려드립니다

* 문의처 : KOTRA 마닐라무역관 IP-DESK (manila@kotra.or.kr)

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

□ 신속하고 효율적인 지재권 침해 대응방안

① 필리핀의 지식재산권 침해 대응 방안

- 필리핀 내 지식재산권 관련 행정소송 및 민·형사 소송은 일반적으로 200일 이상 (형사소송 1심판결시까지 최소 3년)소요되어 구제조치에는 상당한 시일 소요
- 필리핀 지식재산청내 법무국(Bureau of Legal Affairs)에 행정소송 진행 시, 손해액이 20만 페소(한화 약 500만 원)이상이어야 함(지식재산권법 현대화 개정안('21.2) 시행시 20만 페소 이하 손해액에 대해서도 손해배상 청구 가능)
 - 법원 출석 시 변호사 선임비용 : 시간 당 미화 150달러
 - 필리핀 법원 또는 정부기관 제출 서류(영문 작성 필수, 상표침해시)
 - 위임장(Power of Attorney) 또는 위원회 결의안(Board Resolution)
 - 필리핀 상표등록증(Trademark certification of registration)
 - 상표침해 증거(Samples of the products bearing the Trademark)
 - 증인진술서(Affidavits of witnesses) (법률 사무소와 계약 후 작성 가능)

② 신속하고 효율적인 대응 방안

- 필리핀 지방법원(Regional Trial Court; RTC)에 압수수색 영장(Writ of Search and Seizure; WSS, 민사소송 시) 또는 수색 영장(Search Warrant; SW, 형사소송 시) 신청시 신속하고 경제적이며 선제적인 침해 대응 가능
- 법률 사무소 비용 : 미화 4,000 달러 + 추가지출액(예상) 미화 2,000 달러
- 지방법원(Regional Trial Court; RTC)의 영장 처리 기간 : 14 영업일 (압수후 압수품 폐기 법원 명령 혹은 침해혐의자와의 합의 폐기 추진 권고)
- 지식재산청에의 행정 소송 제기 對比, 최단기간 내에 민사소송의 금지가처분 결정과 동등한 구제효과를 거둘 수 있는 선제적 대응이 가능