

KOTRA 신남방 지식재산권 정보

'21.4.12-4.23

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 지식재산권 소식

베트남

- **법·제도** 지식재산청, 지식재산권법 개정안(Draft Law)으로 법원의 역할 강화 추진
 - 지식재산권 집행 관련 선진국 규범과의 조화를 위해 현행 지식재산권법 211.1조를 개정, 지재권 침해 구제 관할기관의 행정당국 집중화를 일부 해소
 - 산업지식재산권(특허, 산업디자인, 반도체 직접회로 배치설계 및 영업비밀권)의 침해 구제 관할권을 법원으로 이전 추진*(’21.4.16)
 - * 상표권, 지리적 표시, 저작권, 식물신품종 보호권의 침해 구제는 기존대로 행정관청이 관할
- **일반** 박장 省, '베트남 농산물 글로벌 진출' 주제로 세계지식재산의 날 기념
 - 전체 기업 수의 97%, GDP 45%, 국가 총수입의 31% 및 500만개 이상의 일자리를 담당하는 중소기업의 중요성을 강조하며, 지역 중소기업 및 생산협동조합 생산 농산물의 지식재산 권리화* 향상, 국내외 전자상거래 플랫폼 진출 및 홍보강화 등 지속 추진(’21.4.14)
 - * 현재 상표권 1,174건, 인증상표 4건, 단체상표 60건, 지리적 표시 2건 보유
 - '뤄 응안 열매'의 일본 지리적 표시 등록을 계기로, 29개 관리조직을 중심으로 연구개발, 생산, 수확, 전(前)처리, 위생관리 및 출하 라벨링 관리 등의 품질관리* 유지 및 개선으로 글로벌 진출 토대 강화
 - * 현재, 일본 및 유럽 수출 전용 45개 생산구역이 베트남 농산물품질인증(Vietnam GAP, 12,400 ha) 및 국제농산물 품질인증(Global GAP, 318 ha)을 보유 중

- **집행** 호치민시 경찰, 베트남 유명 브랜드 헬멧의 위조품 생산공장 폐쇄
 - 시장관리총국 소속 호치민 경찰, 호치민 시 Binh Tan 지역의 대규모 위조 헬멧 생산공장 단속, 일 평균 5천개 이상의 위조품을 생산·유통하고 있는 수백억 VND 상당의 유명 Hat Son 브랜드 위조 헬멧(정품 헬멧과 95% 유사) 수천개를 압수 후 공장 폐쇄 조치('21.4.15)

■ 태국

- **일반** 지식재산청, 특허 업무 관련 코로나 구제조치 등 시행
 - 코로나 관련 지식재산청 공무원 재택근무 연장에 따라, '21.4.16~5.31 사이의 특허·실용신안의 출원 청구항 명세서 및 보정명세서 제출기한을 '21.6.1~6.30 일까지로 연장 조치하고, portal.ipthailand.go.th 상의 특허 전자출원 및 전자등록증 발부, 특허검색, 이의제기 Database, 존속기간 만료일 조기경보 시스템 등의 특허 e-Service 소개
 - **일반** 지식재산청, '20.10~'21.3 지식재산 출원 통계 발표
 - (출원) 발명특허 3,123건, 실용신안 1,854건, 상표권 23,214건, 산업디자인 2,821건 (등록) 발명특허 1,293건, 실용신안 753건, 상표권 13,864건, 산업디자인 1,6021건 기록('21.4.16)
 - **일반** 상무부, 지리적표시 상품 마케팅 지원으로 코로나 경제난 극복 추진
 - 태국 GI(지리적표시) 상품* 벵룩시장 개최하여, GI인증 상품들을 지식재산청 페이스북 페이지 'GI Thailand'를 통해 구매할 수 있게 하는 등의 다양한 온·오프라인 유통 채널 확대 방안과 엄격한 GI상품 품질관리 시스템 정비 방안 등 논의('21.3.31-4.2)
 
- * 현재, 행사 당일 신규 등록된 두 가지 품목, 차이 나트 백향미(Jake Chai Nat White Fragrant Rice)와 호랑이 무늬 콩(Mae Hong Son Tiger Pattern Beans)을 포함, 380억 바트 상당의 시장가치로 추정되는 총 136개의 GI인증 상품(72개 지역)이 유통 중

○ **상표** 해외 유명상표, 소송 전 조정 합의로 신속하게 상표권 침해 저지

- 미국 의류제조사 Levi Strauss가 태국 모조품업체 Lives사를 상대로 지식재산법원*에 제기한 자사의 등록상표 'Two Horses Device' 상표침해 소송(‘21.2)에서



원고가 법원 권고에 따라 신속하게 소송 전 조정안 합의(피고의 침해상표 출원 철회 및 유사상표 불출원 약속, 침해 상표 자진 폐기, 침해 재발시 손해 배상금 지급 등)에 성공(‘21.4)

* The Central Intellectual Property & International Trade Court

■ 필리핀

○ **일반** 지식재산청, 서류 제출 및 관납료 납부 기한 연장

- Memorandum Circular 2021-011의거, ‘21.4.12~4.30 까지의 지식재산권 제출서류 및 관납료 납부 기한, 최근 강화된 코로나 봉쇄조치 감안, 19일간 연장(신규 상표출원 관납료, 특허·실용신안 제3자 이의신청 서면제출 등은 제외)(‘21.4.12)

○ **집행** 지식재산청, NTC 등과 불법사이트 차단 매뉴얼 제정 협력

- 국립정보통신위원회(NTC, National Telecommunications Commission) 및 6개 주요 인터넷서비스제공사(ISP)들과 불법복제사이트 차단 규정 확정하고, 아시아비디오산업협회(AMA)와도 정보공유, 사이트 차단 기법 공동개발 등 비디오 불법복제 퇴치에 협력(‘21.4.16)
- 주요 내용

① 지식재산권 권리자가 지재권집행실(IEO)에 신고 → ② IEO, 침해사이트 정보 진위 여부 확인후 NTC 로 이첩 → ③ NTC, 사이트 차단 및 폐쇄명령, ISP의 명령집행(약 2시간 소요)

* 추후, 불법사이트 실시간 차단 및 추적차단(Rolling sites blocking)의 필요성 감안, 지식재산청 지재권집행실(IEO)이 직접 사이트 차단 명령하는 개정안 추진 중

○ **집행** 지식재산청 지재권집행실(IEO), 위조품 식별 가이드(5Ps) 제공

- 디지털 시대의 安全 전자상거래 가이드라인 제공(‘21.4.19)

① 패키징, 가격, 제품외관, 과장광고, 구매장소 등에 유의

② 필요시, 브랜드 오너에 연락(IEO에 도움요청) ③ IEO 행정



권한(관계 당국에 위조품 유통판매사 사이트 차단 및 폐쇄, 사업자등록 말소 요청) 숙지

■ 인도네시아

- **일반** 지식재산청, 지식재산 침해 형사 사건 수사 프로세스 개선 추진
 - 지식재산청 조사·분쟁해결국, 최근 3년간의 지식재산청 수입 130% 초과달성에 비해, 지식재산 형사 구제 시스템은 국제규범 대비 매우 미흡하다고 지적,
 - 공무원 수사관(PPNS, Penyidik Pegawai Negeri Sipil)들에 대한 공화국 경찰 및 주정부 정보처의 지원 활성화, 공무원 핵심가치(PASTI*) 추구, 첨단 장비 및 시스템 개선, 수사기법 선진화 등을 통한 수사 속도 및 정확도 증진 추진 예정 (‘21.4.16)

* PASTI ; Professional, Accountable, Synergy, Transparency, Innovation

- **저작권** 지식재산청, 음악·음반저작물의 저작권 사용료 징수 규정 강화
 - 정부규정(PP, Peraturan Pemerintah) 56호의 시행으로 ‘14년에 제정된 저작권법의 일부 규정을 개정, LMKN (국립음악·음반저작물라이선스관리기관) 중심으로 음악저작권자(작사, 작곡, 편곡가), 음반제작자 및 공연예술가의 경제적권리를 증진시키고 음악·음반저작물의 저작권 사용료 징수 규정을 강화 (‘21.4)
 - 주요 내용
 - 비즈니스 세미나, 레스토랑, 음악 공연, 항공기, 방송국, 호텔 등 총 13개의 상업단체 및 공공서비스 단위의 음악·음반저작물 저작권 사용료 지불 의무화
 - 사용료율 : 세미나(일 50만 루피), 레스토랑, 카페, 호텔 등(좌석수 및 객실수 혹은 평방미터 기준), 라디오, TV 방송국 등(전년도 매출 총액의 1.15% 수준), 경제회복시 LMKN 연 평균 수입, 3천억 루피아로 예상
 - ‘22년 중반 달성 목표로 ①지식재산청 전자 저작권 DB 하위 시스템으로 국립음악데이터센터 건립 후 ②LMKN의 SLIM(음악정보시스템)과의 통합DB 완성, 저작권 사용료 징구 및 저작권 관리 인프라로 활용
 - 신생 창업 중소기업 저작권 이용자 경우, LMKN과 징수료 감면 협의가능

■ 인도

- **법제도** 산업무역진흥부(DPIIT), 저작권법 개정안 발표
 - The Copyright(Amendment) Rules 2021, 저작권법 개정 추진(‘21.3.30)

- 주요 내용

- 저작권 협회(Copyright Society) 역할 규정 : ① 창작자 미상, 소재지 불명 시 추적 시스템 도입 ② 저작권 권리자 정보 분기별로 업데이트 공고 ③ 연례보고서(저작권 사용료 징수 및 분배, 행정당국 등 수수료 총액 및 저작권 등록 거절 건수 등) 작성
- 컴퓨터 프로그램 등록 요건 규정 ① 소스코드 첫 10page, 마지막 10 page 제출 ② 소스코드 20 page 미만 시 전체 제출

○ **특허** 법원, 증거개시요청으로 확보된 특허 침해 증거 적극 인정

- 다국적 제약사 Merck사 및 전용실시권자 Sun Pharma사(공동원고)가 Angels Pharmas사에 대한 증거수집요청(Discovery)에서 Actis Genrics사(피고)의 원고의 물질특허 '시타그립틴' 침해증거를 확보한 후 경고장 발송, 뒤이은 델리 고등법원에의 특허침해소송에서 회복불가능 손해를 인정받아 피고 무변론 일방절차에 의해 신속하게 금지가처분 결정을 받음('21.3)

○ **상표** 델리 고등법원, 상표침해 '예비적 금지' 가처분 결정 내림

- 헬스케어 업체 Cadila(원고)가 Uniza사(피고)를 상대로 제기한 원고의 등록상표 'ZYCLEAR' 침해 관련 예비적 금지 가처분* 소송에서,
- 법원은, 관할권 요건 미비(델리 지역에서의 피고 판매 미개시)로 소송이 각하되어야 한다는 피고의 주장을 기각하고, 피고 상표의 악의적 유사성, 피고 웹사이트의 글로벌 마케팅, 델리가 인도 최대 의약품 시장인 점 등을 들어 침해가 임박했다는 원고의 주장을 받아들여 상표 금지 가처분 결정('21.4.19)

* Quia Timet (Because He Fears); 아직 발생하지 않은 위법행위에 대해, 위법행위 임박 증거가 존재하고, 그로 인해 발생하는 피해의 회복불가능이 추정되는 경우, 이를 청구원인으로 제기하는 소송

○ **저작** 법원, 미등록 저작물에 대한 저작권 보호 결정

- 식품제조 업체 Sanjay(원고)가 Narayni 무역회사(피고)를 상대로 제기한 자사 soybean 식용유의 저작권 미등록 trade dress 및 라벨의 저작권 침해 소송에서,
- 봄베이 고등법원은, 저작물 최초 창작자의 저작권을 등록과 무관하게 보호하며, 피고의 trade dress 및 라벨의 악의적 유사성, 원고 브랜드 저명성에의 편승 의도를 인정, 금지가처분 및 40만 루피 금액의 손해배상 판결('21.3)



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

* 문의처 : KOTRA 자카르타 무역관 IP-DESK (juheelee@kotra.or.kr)

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

□ 신속하고 효율적인 지재권 침해 대응방안

① 지식재산권 침해에 대한 구제 방안

- 인도네시아에서는 상업법원, 지식재산청 內 Civil Service Investigation Office의 공무원 수사관(PPNS) 및 재무성 산하 관세소비세총국을 통한 민사, 형사 및 행정구제(침해의심 수출입품 일시 통관보류 등)가 가능
- 형사 구제 관할기관
 - 지식재산청 內 Civil Service Investigation Office에 고발 고소 시, 공무원 수사관이 조사 후 검사로 송치하나 1심 지방법원으로서의 정식 기소는 매우 드물고 형 확정 후에도 벌금액과 징역형이 미미하다
- 민사 구제 절차
 - 회교국 국민 정서상, 상표 불사용 취소 및 상표무효 소송이 대부분이고 금지가처분 및 손해배상 청구는 인용율 및 강제집행 가능성이 극히 낮다(특허 소송 경우 6개월, 상표 등 기타 소송 경우 3개월 소요)

② 형사고소 후 기소 전 합의

- 자체 침해 증거 채집 후, 경고장을 2~3 회 발송한 후 chaser call로 침해 혐의자에 대한 압박수위를 높인다
- 경고장 발송과 동시에 지식재산청 內 Civil Service Investigation Office에 고발 고소하여 공무원 수사관(PPNS)으로 하여금 형사입건 후 조사 착수토록 하며 조사완료 후 검사의 기소 전 손해배상금액 합의 조건 없는, 침해 혐의자의 사과문 신문광고 게재, 침해품 폐기, 재발방지 약속, 고소철회 등의 합의를 이끌어내어 침해행위를 신속하게 억지시킨다