

KOTRA 신남방 지식재산권 정보

'21.4.26-5.7

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** 지식재산권법 개정안(Draft Law)으로 온라인 저작권 보호 강화 등 추진
 - 인터넷 상 저작권 보호 주요 내용
 - ① 인터넷 플랫폼 운영사들과 중간서비스제공자들의 게시물 필터링 알고리즘 개발 및 저작권 침해 판단 관련 내부규정 마련 의무화
 - ② 인터넷 상 저작권 등 침해 단체 및 개인에게 민사상 손해배상 책임, 행정처분 및 형사소추 가능성 경고('21.4.29)
 - 지식재산 Agent 자격 요건(지식재산권법 155조) 변경
 - (현행) 5개 과목 IP 대리인 시험 합격자에게만 대리인면허 부여
 - (변경) 변호사에게도 상표권, 지리적 표시, 영업비밀 및 부정경쟁 분야의 IP 대리인 면허 자동 부여 예정('21.4.26)
- **일반** 과기부, 호치민 시와 중소기업의 AI 연구개발 및 응용 방안 논의
 - AI 혁신기술 관련 법 제정을 '2030년 인공지능 연구·개발·응용 국가전략'의 최우선 과제로 삼고, 중소기업의 인공지능 지식재산 관리 방안 논의('21.5.5)
 - ① (지재권 침해 방지) 인공지능 학습 데이터를 기업 자체 및 외부 생성 경로로 구분 관리하여 타인의 지식재산권 침해를 방지
 - ② (AI 생성물에 대한 자체 보호) ① AI개발 소프트웨어의 저작권 등록 ② 오픈 소스 프로젝트 참여 지양, 자체 소스 코드 개발 주력 ③ AI 개발 기술 솔루션 등의 지식재산 등록 불가 자산의 영업비밀 보호 관리

- **특허** 지식재산청, 식물 신품종권리의 품종명칭 요건 등 소개
 - 신규성 및 단일성 요건 의거, 육종자(출원인)가 농업농촌개발부에 적합한 품종명칭(Seed Denomination) 신청(지식재산권법 163조 1항)
 - 보호기간 만료 후에도, 종자의 수확물과 가공품의 생산, 판매과정 등에서 의무적으로 사용(지식재산권법 163조 4항)
 - 품종명칭은 일반명칭으로 식별력이 불인정되어 상표등록이 불가(품종명칭 포함 결합표장의 경우에도 일부권리불요구 조건으로만 가능)

- **상표** 지식재산청, 해외 저명상표에 대한 악의적 출원 상표의 무효화 결정
 - 미국 카메라 제조사 및 소셜미디어 운영사 Snap이, 베트남 개인이 출원 등록한 상표 'SNAPCHAT'에 대해 지식재산청에 제기한 상표등록무효심판청구 건에서, 지식재산청은, 청구인 상표의 저명성 및 베트남 내 브랜드 인지도를 적극 인정, 선출원주의 원칙과 악의적 출원(Bad faith or dishonesty filing)관련 법령 미비에도 불구하고, 이례적으로 피청구인 상표의 등록을 취소하는 결정 내림('21.4)

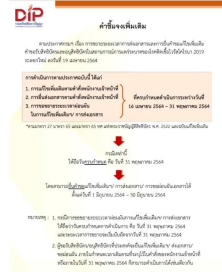
- **집행** 지식재산청, 베트남-유럽 FTA 환경 내 지식재산 보호에 유의 당부
 - 지리적 표시 품목의 양국 교차 보호 현황*을 감안, 베트남 내 와인 및 치즈류 수입업자의 베트남 내 보호 EU 지리적 표시 품목 침해 가능성에 유의 당부
 - * (EU내 보호) 푸 꾸옥 피쉬 소스, 부온 미투 옷 커피 등 39개 베트남 GI 품목 (베트남내 보호) 와인과 치즈류 중심의 EU 169개 GI 품목
 - 전반적으로 지식재산권 침해에 대한 민사구제 및 국경조치가 강화된 가운데, 침해자뿐 아니라 침해품 운반 및 보관제공자에게도 지식재산 침해 민사책임이 부과됨에 유의('21.4.26)

■ 태국

- **일반** 지식재산청, 타이 항공과 태국 GI 품목 글로벌 마케팅 협업
 - 치앙라이 차, 차이 나트 백향미, 카오 탈루 커피등의 태국의 대표적 친환경 지리적 표시(GI) 품목들의 글로벌 마케팅 지원을 위해, 전용 온라인 거래 사이트 www.marketplace.thaismailair.com 론칭('21.4.21)



- **특허** 지식재산청, 특허 등 OA(의견제출) 통지 기한 연장
 - 최근 코로나 악화 관련, 특허실용신안의 출원 명세서 및 보정명세서 제출기한의 연장 조치에 이어, 특허·소특허·디자인의 OA 통지 기한 연장 조치 추가 시행('21.5.5)
 - (주요내용) ① '21.4.16~5.31 사이로 예정된 OA 통지, '21.5.31로 자동연기 ② 출원인, '21.6.1~6.30 동안 의견제출 통지 답변서류(심사관 요청 서류 및 보정서류) 제출 및 제출 기한 연장 신청 가능(정상 기간 제출 희망 시, 정상기간 내 제출도 가능)



■ 필리핀

- **일반** 지식재산청, '20년의 지식재산 보호 수준 선진화 노력 긍정 평가
 - 지식재산청 및 국가지식재산권위원회의 주도의, 지식재산 분쟁 소송절차의 선진화, 지식재산 침해자의 처벌 강화 및 지식재산청 권한 강화 IP Code 개정안 입법추진, 정부와 주요 전자상거래운영사 간 협력구축 노력 등의 결과로, EU 지식재산 감시대상국 리스트에서 2년 연속 제외 ('21.4.27)
 - 정부 조달 요건 투명화, 위조의약품 처벌 강화 입법 추진, 미무역대표부(USTR)와의 특허·상표권 등의 이의제기 및 무효심판 청구제도와 지리적 표시 규정 선진화 협력으로, USTR 301조 스페셜 보고서 감시대상 리스트에서도 8년 연속 제외('21.4.30)

■ 인도네시아

- **특허** 지식재산청, 의료사용목적(medical use)관련 특허 심사기준 명확화
 - (기존) 의약품특허 물질에 의료사용목적 추가, 시리즈 제품 및 신규 복합물질에 대해 특허 적격성 관련 기준 미비로 일괄적으로 심사 거절
 - (신설) 기존 특허 물질에 의료사용목적 추가 및 최초 의료사용목적 청구에 대한 특허 적격 요건을 구체적으로 제시*('21.5.7)
- * 유럽특허조약 Format (EPC2000)에 따른, 작용기전 기반이 아닌 특정 질병 치료 효능 관련 동물 임상, 임상, 생(生) 적합성 자료 등의 의료목적 청구근거 제시

○ **저작** 지식재산청, 디지털 저작물 권리 보호 방안 논의

- 저작권 및 산업디자인권, 디자인의 높은 내국인 출원율(90%) 및 디지털 인프라 확충으로 디지털 창작물의 창출이 용이해진 만큼, 게시물 불법 다운로드, 판매, 파생물 제작 유통 등 침해 가능성도 증가한 점을 감안, 음악 및 음반저작물의 로열티 징수규정 법제화에 이어 디지털 창작물의 사이버 공간에서의 경제적 권리를 보호하기 위한 정부 규정도 추진예정 ('21.4.30)

○ **집행** 지식재산청, 상표권 침해범죄 관련 기소 방침 강화

- 조사 및 분쟁해결국 소속 공무원 수사관(PPNS), Yamaha 상표권(IDM 000124223) 침해 신고접수 건('19.11)에 대한 침해증거 조사 후 Glodok 오리온 플라자 쇼핑 몰 범죠헌장 (TKP, Tempat Kejadian Perkara)에서 오디오 믹서 등 압수수색 실시하고 상표법 20조 1항 의을 형사처벌 시 최고 5년 징역형 혹은 최대 20억 루피아 벌금형 가능 통보('21.4.29)



■ 인도

○ **일반** 법원, 코로나 치료제 증산 위해 정부의 특허 강제 실시 권한 발동 명령

- 델리 고등법원 합의부(Division Bench)는 산소통 불법 사용 등 관련 제조 건에서, 공중보건 위협의 긴급한 사유로, 특허법 84조, 92조, 100조 및 특허권 강제실시 특례조항 등에 근거, 렘데시비르, 파비피라비르 등의 코로나 치료제 제조업체가 자발적인 증산에 나서고, 특허권자가 적절한 보상 하에 정부의 강제실시 명령에 응할 수 있도록 정부(특허청장)가 모든 조치를 취하라고 명령('21.4.26)

○ **일반** 대법원, 민·형사 소송의 소멸(공소)시효 재연장 조치

- 코로나 악화 관련, 법원 일상 회복을 위해 취한 민·형사 소송 소멸(공소)시효 연장 종료 조치 ('21.3.14)*를 백지화하고, 대법원 자체결정(Suo Motu Order)으로 제출기한 및 소멸시효(공소시효)를 추후 별도의 명령시 까지 연장 조치 ('21.4.27)

* 상표침해 등 손해배상청구권 소멸시효(형사소송 공소시효) 경우, '20.3.15~'21.3.14 기간 제외하여 침해발생일로부터 3년 계산하여 산정

- **일반** 지식재산청, 미무역대표부의 스페셜 301조 '20년 연례보고서 평가
 - (부정측면) ❶ 위조 의약품 주요 원산지 ❷ 지식재산 제도의 낙후성(이의제기 및 무효심판 청구 절차의 과도한 행정부담, 특허권 실효화 위험 상존, 영업비밀 관련 법령 부재 등) ❸ 지재권 보호의 컨트롤 타워 부재 및 사법당국의 지재권 보호 인프라 미흡 등의 이유로 중국 등과 함께 지식재산권 우선감시 대상국으로 지정
 - (긍정측면) ❶ WIPO 인터넷 협정 및 NICE 협정 가입 등의 국제화 노력 ❷ 특허 심사관의 CASE 및 DAS 검색 의무화* 등의 세부적인 개선노력 ❸ 지식재산향소위원회(IPAB)철폐를 통한 지식재산 사법자원의 효율적 구조조정 추진('21.4.30)
- * 특허 심사관의 특허선행기술문헌 검색서비스(CASE) 및 우선권서류 전자교환 서비스(DAS) 의무이용으로 출원인에 대한 서류 제출요구 감소

- **상표** 법원, AZ 백신 인도위탁제조사에 대한 사칭통용 항소 건 기각
 - 인도의 제약사 Cutis 社(원고)가 아스트라 제네카 백신 인도 위탁제조업체인 Serum社(피고)를 상대로 델리 고등법원에 합의부에 제기한 'COVISHIELD' 상표 사칭통용 소송 항소심에서, 법원은 양측 상표의 미등록 상태, 원고 측의 취약한 브랜드 인지도, 판매 채널의 상이함*으로 인한 낮은 출처 혼동 가능성 등을 들어 원고의 항소를 기각하고 원고 패소 상사거래법원(1심) 결정을 유지('21.5.3)
- * (원고)일반의약품 유통 (피고)정부 구매 정부 관리 유통

이번 호에서는, 우리 해외 진출기업의 지식재산이 인도 현지 파트너, 바이어 등 제 3자에 의해 침해되는 경우, 가장 신속하게 효율적이고 경제적으로 대응할 수 있는 방안을 알려드립니다

* 문의처 : KOTRA 뉴델리무역관 IP-DESK (lsoojung@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

- 인도에서는 관할 지방법원(District Court) 및 고등법원, 관할 경찰(혹은 연방경찰) 및 소비세무국 산하 세관을 통한 민사, 형사 및 행정구제(침해품 압류, 수출입금지, 침해자에 대한 심문 및 체포 등)가 가능
- 형사 구제 관할기관
 - 관할 경찰에 고소 후, 법원에 조사개시 명령을 청구할 수 있고, 처벌이 미미(6개월~3년 징역형 혹은 5만~20만 루피 벌금형)하고 소송적체가 심하며, 1심(지방법원) 경우 투명성이 부족함
- 세관 통한 행정구제 시
 - 권리자의 침해신고 후 담보제공 및 보증금액 납부 시 모든 세관에 자동 수입금지 발동이 가능하고, 14일 내에 관할법원으로부터 압수처분 명령서 발부받아 침해품 압류 등 가능

② 경고장 발송 후 금지(가)처분 신청 및 손해배상 청구

- 법적 구제절차 진행 전 침해의심자에게 경고장 발송하여 선제적으로 대응 후 민사 소송을 제기(허위상표 경우, 민·형사 동시 진행도 가능하고, 미등록 상표도 사칭통용 소송으로 구제 가능), 혐의 입증에 성공할 경우 비교적 신속하게 상표 사용 금지(가)처분 및 손해배상 청구 등 다양한 처분을 피소된 인도 업체에게도 공평하게 구할 수 있음. 1908년 제정 절차법(The Civil Code of Procedure)에 근거한 조정 및 화해 제도를 적극 활용한 비공개 신속 대응도 가능