

KOTRA 신남방 지식재산권 정보

'21.5.10-5.21

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), 상표권 이의신청 규정 개정
 - 상표권 이의신청 규정의 국제규범과의 격차 해소, 출원인의 절차적 권리 향상 및 상표 실체심사 부담 경감 등을 위해 개정 추진('21.5.10)
 - (현행) 제 3자가 출원공개일로부터 실체심사 종료일(등록결정서 발부일)까지 이의신청을 제기할 수 있어, 실체심사(통상 12개월 이상 소요)가 지연되는 경우 이의신청 기간 또한 연장되어 이의신청이 등록 지체 수단으로 악용되는 등 출원인에게 불리
- 참고** 베트남 상표 출원/등록 절차

 - 출원 후 1개월 내 방식심사
 - 방식심사 통과 후 2개월 내 출원공개
 - 출원공개 후 1년 내 실체심사(실체심사 종료시 등록결정)
 - 출원공개 후 실체심사 종료시까지 이의제기
- (변경) 출원공개일로부터 5개월 내에 이의신청을 할 수 있는 것으로 한정, 실체심사 기간과 분리하여 출원인의 불이익 최소화
- **일반** 지식재산청, 한·베트남 특허심사 협력프로그램 2년간 연장
 - 기존 한·베트남 특허심사하이웨이(PPH, Patent Prosecution Highway) 프로그램* ('21.5.31 종료 예정) 관련, 2년간 연장 추진 예정('21.5.11)
 - * 양국에 동일 발명으로 출원된 건에 대해 일국에서 특허가 가능하다는 심사의견을 받은 경우, 타국에서 조기 심사를 받을 수 있는 제도
 - '19.5월 최초 시행 이후 총 50여건 신청, '23.5월 限 매년 최대 100건 조건으로 운영 예정

○ **상표** 지식재산청, 중소기업 지식재산 상용화 우수사례 소개

- 기업 소유 지식재산의 경제적 이익 극대화를 위해 성장 단계별로, 라이선스 계약, 프랜차이즈, 지식재산권 출자 및 합작, 상표권 양도 등의 탄력적 IP 상용화 전략을 마련, 실행하는 것이 베트남 중소기업의 지속 가능한 성장동력이라고 강조(21.5.10)
 - (상표권 양도) 베트남 생리대 제조사 Diana가 매출 1,000억 VND당시, 일본회사 Unicharm에게 4,000억 VND에 상표권 *Diana* 및 사업권 매각
 - (상표권 라이선스) 베트남 의약품 제조사 Dai Bac사가 Central Pharm사에게 자사 유명브랜드 'Coje'  독점 라이선스 부여(제품 하단, 상표권자 명 표기)
 - ☞ 상표권 라이선스와 달리 상표권 양도계약은 지식재산청에 등록 시에만 효력인정

○ **상표** 튜엔 팡 지방정부 등에 지리적 표시 인증 부여

- 지식재산청, Tuyen Quang 성에 'Ham Yen' 오렌지에 이어, Shan Tuyet 茶에 두 번째 지리적 표시 인증 발급*(Na Hang 지구 인민위원회 관리, 00104호)(21.5.18)



* 추가 지리적 표시 인증 : △천연물고기(Ha Giang 농촌개발부 관리, 00105호) △베르미첼리 당면(Bac Kan 과기부 관리, 00106호)

○ **집행** Gia Lai 省 시장관리부, 위조품 라이브 스트리밍 적발

- Chu Se 市 시장관리팀, 지식재산권 침해 의심 페이스북 라이브 스트리밍 현장을 급습, 루이 뷚통 브랜드 위조 핸드백 120점 압수, 루이뷔통 베트남 지사와 협력 위조품 식별 후, 압수품 전량 폐기하고 침해인에게 18 백만 VND 벌금부과(21.5.19)
- 시장관리 총국, '21.1~4월 위조품 단속 건수는 총 5,031건, 단속금액 250억 VND 기록 발표



■ 태국

○ **특허** 지식재산청, 코로나 치료제 제형 특허출원에 심사거절 결정

- 일본 화학제조사 Toyoma(구 Fuji필름)가 신청한 코로나 치료제 Favipiravir (파비피라비르) Tablet 제형(Formulation) 특허 출원*에 대해 진보성 결여 근거로 거절 결정한 반면,
- 태국 국내 제약사들에 대해서는 파비피라비르 최초 약리성분과 tablet 형태의 생산이 가능하다는 입장 표명('21.5.10)

* 일반적으로 의약품 특허출원의 청구 범위는 ❶ 신약 최초 약리성분(ingredient) ❷ 적응증(indication) ❸ 제조방법(process) ❹ 제형(formulation)으로 구성

Toyoma社 Favipiravir 특허출원/등록 history

- ▶ (약리성분 특허) : 2000년 PCT출원(태국 미포함 27개국 지정)/등록후 '20년 만료
- ▶ (Tablet제형 특허): 2010년 PCT출원(태국 포함 24개국 지정)후, 미국, 일본, 유럽 등 대부분의 지정국서 등록 결정
- ▶ 금번, 태국 출원 Tablet 제형 특허출원 건에 대해서만, 동일한 선행기술 문헌에 대해 타국과 달리 진보성 결여 의견 제시, 최종 심사 거절('21.5.10)

☞ 추후 출원인의 불복 심판청구 및 법원 항소 승소 시, 파비피라비르 생산에 나선 태국 국내 제약사들의 특허침해 피소 가능성 높음

■ 필리핀

○ **일반** 지식재산청, 관납료 납부 및 서류 제출 세부 지침 발표

- 일부 규정 명확화를 위해 Memorandum Circular 2021-013 발행('21.5.10)
- 주요 내용 ❶ 합산 기준 10만 페소 이상의 관납료는 출원/등록 건수와 무관 '하나의 거래'로 간주, 지식재산청 본청 창구에 방문 납부 가능 ❷ 250 페이지 초과 특허, 실용신안, 산업디자인, 상표 출원서류 경우 지식재산청 본청에 방문 제출 가능

○ **일반** 지식재산청, 미 특허청(USPTO)과 협력 계속

- 지식재산 전문인력 개발, 심사역량 제고, 우수행정 및 정책 공유, 필리핀 지식재산청의 국제특허출원 국제조사(ISA) 및 국제예비심사(IPEA) 기관 지정 활성화*등을 주요 골자로 하는 양해각서 연장에 합의('21.5.17)

* 필리핀 지식재산청, '19.5.20부터 23번째 ISA 및 IPEA로 지정되어 활동 중

■ 인도네시아

- **일반** 지식재산청, 공동지식재산(KIK) 인프라 확충 방안 논의
 - 상표 및 지리적 표시국, 공동지식재산(KIK, Kekayaan Intelektual Komunal)* / 무형문화유산(WBTB, Warisan Budaya Tak Benda)을 활용 중소기업 창조경제 및 문화 강대국의 초석을 다지기 위해, KIK 지도 작성, 원주민 문화의 저작권 권리회(원주민 관습법을 존중한 녹음방법론 개발)·국제화 및 보호 조치 마련, 통합 데이터 센터, www.kikkomunal.indonesia.dgip.go.id, 관리 방안 등 논의(21.5.10)
 - * 전통문화체험(EBT, Ekspresi Budaya Tradisional), 유전자원(SDG, Sumber Daya Genetik) 전통지식(PT, Pengetahuan Tradisional) 지리적표시 인증(IG, Indikasi Geografis)
 - 東 Nusa Tenggara 州, 지역 전통현악기 Sasando 등에 4개의 KIK 인증서와, 로부스타 커피에 대해 1개의 지리적 표시 인증(IDG 00000099) 발급(21.5.20)

- **일반** 법과 인권부, 직능전문직(JF, Jabatan Fungsional) 등 주요 인력 강화
 - 심사 및 디지털 관리 역량 등을 위해 22개 분야에 걸친 전문인력* 선발하고, 심판 품질 개선 등을 위해, 조사 및 분쟁 해결국 인력 보강, 3년 임기 항소위원회(Komisi Banding) 위원 32명 (특허항소위 20명, 상표항소위 12명)도 임명(21.5.19)
 - * 전문 도서관 사서, 분석전문가, 전산관리 최고책임자, 상표·산업디자인·특허 심사전문위원 등

- **일반** 지식재산청, 국유재산국과 특허연차료 미수금 회수 협력
 - (20년) 특허 관련 미회수 채권, 16,835개 특허등록 건 관련 4,732억 루피(한화 약 387억원) 중, 대학, 공공연 중심 8,713개 특허 관련 2,385억 루피 회수
 - (21년) 국유재산국과 협력, 444개 특허 관련 특허연차료 미수금 2,061억 루피 (해외특허권자 미수금 2,000억 루피) 대상, 크래쉬 프로그램(Crash Program)* 운영으로 회수율 증대 추진(21.5.19)
 - * 연차료 미납 특허권리자에게, 프로그램 참여 납부 시 기간별 할인을 제공 등으로 미납원금의 최대 60% 감면

■ 인도

○ 특허 인도 제약사, 코로나 치료제에 대한 특허권 강제 실시 요청

- 인도 제약사 Natco Pharma가 1970년 제정 특허법 92조에 의거, 의약품 약리성분특허('Baricitinib Ingredient', 특허권자, Incyte Co., No. 270765)에 대한 특허 강제 실시권을 특허청장에게 요청('21.5.10)



Natco 社 강제 실시(Compulsory License) 신청 내역

- ▶ FDA, 바리시티니브, 렘데시비르와 양자 결합 코로나 치료제 승인('20.11)
- ▶ 강제 실시 신청 조건 : 특허권자에게 매출의 7% 로열티 지불, 15~30 루피/tablet 로 시판(현재 전용실시권자 Elly Lilly사로부터 3,230 루피/tablet 로 수입중)
- ▶ 코로나 치료 목적, 인도 내 시판, 코로나 사태 해결시까지의 실시 조건부

○ 상표 법원, 악의적으로 유사한 패키징 디자인에 영구적 사용금지 결정

- 인도의 Sun Pharma 제약 社(원고)가 건강보조식품 제조사 Nukind(피고)를 상대로 제기한 상표 및 저작권침해, 사칭통용 제조 건에서, 델리 고법 합의부는, ① 원고 상표의 상대적 저명성을 인정하고, ② 피고의 패키지 디자인이 음성학적, 시각적, 구조적으로 원고의 디자인과 악의적으로 유사하다며 원고의 회복 불가능 손해를 인정, 피고에게 영구적 사용금지 결정 ('21.5.6.)



○ 상표 법원, 해외 저명상표 신속하게 보호

- 세계적 음료제조社 Red Bull 인도 자회사(원고)가 다과류 제조 인도社 Bakewell(피고)를 상대로 경고장을 발송하고 피고의 상표 출원에 이의를 제기한 데 이어 제기한 원고 상표 (문자표장, 두 마리 황소 및 백그라운드 태양, 은색/청색 사다리꼴 도형) 침해 및 사칭통용 제조 건('21.1)에서,
- 델리 고등법원은, ① 피고의 Candy 제품 상표가 원고의 상표 【30류,32류 등록상표, 저명상표(Well Known Marks)43호】 와 악의적으로 유사(황소를 말로 바꾸었을 뿐)하고 ② 원고 상표의 명성에 편승하려는 부정한 목적이 뚜렷하다며, 피고에게 상표 사용 금지 가처분 결정('21.5.18)



이번 호에서는, 우리 기업의 신남방 각국 진출을 돕기 위해 필리핀 현지에 산업 디자인을 출원/등록하기 위한 디자인 취득절차 관련 사항을 알려드립니다

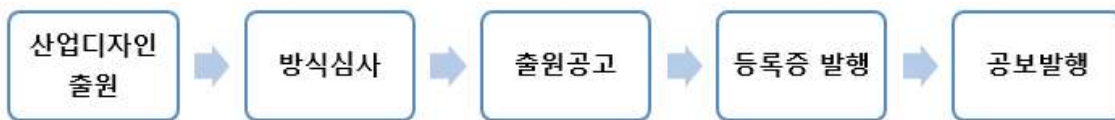
- * 문의처 : KOTRA 마닐라 무역관 IP-DESK (manila@kotra.or.kr)
- * 문의처 : KOTRA 해외지재권실 (02-3460-3354, ip-desk@kotra.or.kr)

□ 산업디자인 출원/등록 절차 관련 사항

① 산업디자인 제도

- 산업디자인이란 2차원(선, 색) 3차원(형상, 모양) 형태를 결합하여 수공예품, 보석, 자동차, 가전제품, 패션 등과 같은 산업 제품 및 공예품 외관에 장식적 또는 미적 요소를 부여한 것(지식재산권법 제112조)

② 출원 및 등록 절차



- (출원서류) 출원인 정보, 디자인이 적용될 제품의 종류, 원작자 정보, 산업 디자인의 명세서 및 산업 디자인의 사진이나 도면 등을 포함
- (심사) 출원서 접수 및 출원일 확정 후, 방식심사 및 등록요건(신규성, 장식성, 창작성)에 대한 실체심사 진행, 거절이유통지서 발행 시, 출원인 우편 발송일로부터 2개월 내에 의견서 및 보정서 제출(기간 내 미제출 시 출원 취하)
 - ☞ 선원주의 채택 : 동일 디자인에 대해 한 개 이상의 출원이 있는 경우, 디자인권을 받을 권리는 최선일 출원일 혹은 우선일 소유자에게 귀속
- (등록 소요 기간 및 비용)
 - 소요 기간: 6개월 이상(심사 결과에 따라 지연 가능)
 - 비용 : ① 대기업: 6,800페소(한화약17만원) 이상 ② 중소기업: 4,300페소(한화약11만원) 이상
- (존속기간) 출원일로부터 5년(5년씩 2회 갱신 가능)

③ 기타 주의사항

- 방식심사 시 먼저 등록된 동일 또는 유사 산업디자인이 확인되어 등록이 거절될 수 있으므로 필리핀 산업디자인 사전검색을 철저히 진행할 필요가 있음