

칠레와 멕시코 산업재산권 (특허, 상표) 비교 및 멕시코 지재권침해사례

CHO & ASOCIADOS 법무·회계법인 대표

강사: 변호사 조우현



CHO & ASOCIADOS

LEGAL & ACCOUNTING SERVICES

1.- 칠레와 멕시코 저작권 비교 I (보호대상)



저작권	칠레	멕시코
법령	저작권법(Ley de Propiedad Intelectual) N° 17.336, 1970	저작권법(Ley Federal de Derecho de Autor) 1996년 발효
담당기관	칠레저작권관리국 (Departamento de Derechos Intelectuales) http://www.patrimoniocultural.gob.cl	멕시코저작권관리청 (Instituto Nacional del Derecho de Autor/INDAUTOR) http://www.indautor.gob.mx
분류 및 보호대상	서적, 문학작품의 개작, 콘퍼런스, 연설, 연극, 안무작품, 음악, 작곡, 라디오, TV 프로그램, 사진, 판화, 석판인쇄, 영화, 스케치, 건축모델, 조각, 드로잉, 삽화, 비디오, 그래픽, 조각품, 번역, 소프트웨어 등 그 외 창작물	문학 / 예술작품, 음악, 드라마, 무용, 회화 / 미술작품, 조각/모형작품, 만화, 건축, 연극, 영화 및 영상 창작, 라디오 및 TV 프로그램, 컴퓨터 소프트웨어, 사진작품, 의류/그래픽디자인 및 백과사전, 문집과 같은 각종 작품 모음집 등 그 외 창작물
보호기간	저자의 생존기간 및 사후 70년	저자의 생존기간 및 사후 100년
협약가입 현황	세계저작권협약 (Universal Copyright Convention) 가입국 아메리카저작권협약(Inter-american Convention on autor's rights)	세계저작권협약 (Universal Copyright Convention) 가입국 아메리카저작권협약(Inter-american Convention on autor's rights)

1.- 칠레와 멕시코 산업재산권 비교 II (보호대상)



산업재산권	칠레	멕시코
법령	산업재산권법(Ley de Propiedad Industrial) 법률 19,039호	산업재산권법(Ley de la Propiedad Industrial) 1991년 발효
담당기관	칠레산업재산권청 (Instituto Nacional de Propiedad Industrial/INAPI) www.inapi.cl	멕시코산업재산권청(Instituto Mexicano de Propiedad Industrial/IMPI) www.gob.mx/impi
분류 및 보호대상	1. 특허권(Patentes) -> 발명특허(Patentes de Invención) -> 실용신안(Modelos de Utilidad) -> 산업디자인(Diseños Industriales) -> 산업도면(Dibujos Industriales) -> 반도체 및 직접회로배치권(TCUL) 2. 상표권(Marcas) 3. 원산지명칭(Denominaciones de Origen) 4. 식물변종(Varietades Vegetales) 5. 영업비밀(Secreto Industrial)	1. 발명, 고안(Invenciones) 1) 특허(Patentes) 2) 실용신안(Modelos de utilidad) 3) 산업디자인(Diseños industriales) -> 산업도면(Dibujos Industriales) -> 산업모델(Modelos Industriales) 4) 반도체 및 직접회로배치권 (Esquemas de trazado y circuitos integrados) 5) 영업비밀(Secreto Industrial) 2. 식별표기(Signos distintivos) 1) 상표권(Marcas) -사업장, 업소명(Nombres Comerciales) -상업광고 슬로건(Avisos Comerciales) 2) 원산지명칭(Denominación de origen) <참고> 영방식물품종보호법(Ley Federal de Varietades Vegetales) 별도 존재 1996년 발효

2.-칠레와 멕시코 산업재산권 비교 III (특허)



특허	칠레	멕시코
등록요건	신규성, 진보성, 산업상 이용성	신규성, 진보성, 산업상 이용성
담당기관	칠레산업재산권청 (Instituto Nacional de Propiedad Industrial/INAPI) www.inapi.cl	멕시코산업재산권청/특허청 (Instituto Mexicano de Propiedad Industrial/IMPI) www.gob.mx/imp
출원~심사절차	출원->형식심사->공개공고->이의신청->실체심사->등록	출원->형식심사->공개공고->이의신청->실질심사->등록
심사기간	약 30개월	약 3~5년
보호기간	출원일 부터 20년	출원일부터 20년
심결불복 취소 / 무효 소송 기관	산업재산권부->TPI 법원 항소->대법원	특허청->고등법원/특허법원->대법원

2.-칠레와 멕시코 산업재산권 비교 IV (상표)



SONY

상표	칠레	멕시코
등록요건	식별력	식별력
담당기관	칠레산업재산권청 (Instituto Nacional de Propiedad Industrial/INAPI) www.inapi.cl	멕시코산업재산권청(Instituto Mexicano de Propiedad Industrial/IMPI) www.gob.mx/impi
상표종류	보통상표, 집합상표, 증명상표, 소리상표, 슬로건	상표명 Nominativas, 로고 Innominadas, 상표명과 로고 결합 / 혼합상표 Mixtas, 입체상표 Tridimensional
출원~심사절차 및 기간	출원 -> 형식심사 -> 관보공고 ->이의제기>실질심사->등록결정->등록료납부->등록증 발급 8~10개월	출원 및 등록료납부->형식심사->관보공고->이의제기 ->실질심사->등록결정->등록증 발급 5~6개월
상표유효기간	상표등록일부터 10년	상표등록 출원신청일로 부터 10년
상표사용의무	없음	있음, 사용 하지 않을경우 취소사유해당
갱신기간	만료되기 1년 전부터 혹은 만료 후 30일 이내 갱신가능	만료되기 6개월 전 후로 동기간으로 연속 갱신가능
심사 특징	출원서 형식심사 및 실질심사 관보에 공고 및 이의제기	출원서 형식심사 보정요구=>2개월내 보정 실질심사 후 상표등록 거절통지 => 상표등록이 될 수 없는 상표, 기존 등록된 상표와 동일하거나 유사상표등록 거절, 2개월내 이의제기 및 상표등록 요청
심사결과불복 및 취소 심판	산업재산권부->TPI 법원 항소->대법원	특허청->고등법원/특허법원->대법원

멕시코지재권 침해에 대한 구제방법(저작권)

▶ 1.민사상구제

- ▶ 권리를 침해한 자 또는 침해 할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해를 정지 또는 예방을 청구할 수 있으며, 침해행위에 의하여 만들어진 물건의 압수 및 폐기나 그 밖의 조치를 청구할 수 있고, 권리를 침해한 자에게 손해배상을 청구할 수 있음

▶ 2.행정적구제

- ▶ 행정적으로는 저작권 침해자가 위반자, 위반업체를 상대로 저작권관리청에 행정적 위반 심의판결의 소를 제기하는 구제 방법
- ▶ 저작권 및 저작인접권의 인격권, 출판권 혹은 저작권의 위탁관리업체의 관련법 위반이 있을 경우 저작권관리청은 위반자에게 위반행위에 따라 벌금부과 등 저작권 침해가 재산저작권을 침해하여 상업적/경제적 문제로 발전될 경우에는 저작권관리청이 아닌 특허청(IMPI)에서 이를 담당 이 경우 특허청 역시 벌금을 부과할 수 있음

▶ 3.형사적구제

- ▶ 저작권의 권리를 침해당한 저작자는 불법복제물을 몰수하고 침해한 자가 형사처벌을 받도록 연방검찰청에 형사고소할 수 있다. 불법복제상품은 수입, 제조, 유통, 판매, 운송한자에게 형사처벌 및 벌금에 처하며 이는 보석이 적용되지 않는 중범죄에 속함

멕시코지재권 침해에 대한 구제방법(산업재산권)

I. 예방조치

=> 특허청 실사/검열권한 및 예방조치를 취할 권한이 있음

불법상품의 압수, 관련 생산기기의 압수, 제품유통철회, 사용금지, 판매금지, 영업정지 심한경우 사업장 폐업명령 등의 조치

=> 침해를 받은 특허권자 및 상표권자가 침해가 아니라고 판명이 날 경우 제3자의 피해를 보장하기 위해 특허청이 요구하는 일정금액을 예치 또한 세관에 위조상품 수입금지 혹은 압류조치를 요청

II. 행정소송

1. <1심>: 특허청 (IMPI) 에 행정위반 심의결정소송제기 (상표 취소 및 무효 심판소송제기) - 특허청 심판에 대해 불복할 때

2. <2심 (항소)>: 고등법원격인 연방행정세무법원 (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) 내 특허법원 (Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual) 에 심결 무효소송제기 - 45일내에

3. <3심 (상고)>: 대법원격인 (Tribunal Colegiado Circuito) 에 소송제기 - 15일내에

II. 사법절차

1. 형사고소장 연방검찰에 제출

2. 증거확보를 위한 수색/압수 (Cateo) 요청

3. 침해자 현장 검거 및 불법복제상품 압수

4. 검사의 공소제기-기소 5. 형사재판 6. 형사처벌

<사례 1> 상표권 침해 사례

- ▶ <시사점 및 유의사항>
- ▶ 본 사례는 중국내 생산자(추정)가 불법적으로 상표를 도용하여 단속이 심하지 않는 멕시코내 유통업자와 손잡고 R사의 상표권을 침해한 사례로 상표권자가 그 사실을 알고도 초기대응을 하지 못하여 피해가 커진 경우이다.
- ▶ 이같은 사례를 방지하기 위해서는 상표권자는 거래선을 통해 자사의 상표가 불법유통 되는 현황을 상시적으로 모니터링하여 불법복제품 유통 발견 시 멕시코 특허청에 침해단속 요청, 예방조치 요구, 수입/수출의 경우 세관당국에 국경조치를 요구, 혹은 사법조치로 연방검찰에 형사고발하는 등 적극적인 초기대응을 해야 한다.

<사례 2> 상표권 침해 사례

- ▶ <시사점 및 유의사항>

- ▶ 본국 정부의 지원을 받아 상표권 침해에 손해배상 청구소송을 제기할 것이라고 경고한 것만으로도 침해업체의 불법 복제 활동을 크게 위축시킬 수 있음을 확인했다.

<사례 3> 상표 무단선등록 사례

- ▶ 두번째 유형으로 미등록된 권리에 대한 침해이다. 멕시코 현지업체가 우리기업의 상품이나 상표가 현지에서의 인지도가 높은 경우 이를 이용해 부당한 이익을 취하려 하거나, 우리기업의 현지진출을 막기위한 장벽설정을 위해 무단 선등록을 하는 경우이다.
- ▶ <시사점 및 유의사항>
- ▶ 현지 대리인과 대리권 위임계약 시, 관련 지적재산권으로 소유권자가 누구인가를 밝히고 소유권자의 위임없이 대리인이 무단으로 등록한 권리는 무효임을 반드시 명시해야 한다. 이와같은 사례가 발생하면 해당국 산업재산권 관련 기관에 출원등록에 따른 재반절차를 거쳐야 하며 무단선등록 취소 혹은 무효심판소송을 제기해야 한다.

<사례 4> 저작권 침해 사례

- ▶ <시사점 및 유의사항>
- ▶ 저작권 침해에 대한 형사고소가 연방검찰에 접수 되었다고 공표 한 것 만으로도 침해업체의 불법 복제 활동을 크게 위축시킬 수 있음을 확인했다.
- ▶ 대부분의 캐릭터 저작권 라이선스계약은 영문으로 되있는 경우가 많아 저작권자와 라이선스계약을 체결 하였다 하더라도 저작권청에 스페인어로 번역된 계약서를 등록을 하지 않으면 캐릭터에 대한 라이선스 취득자로서 법인격을 증명 하는데 어려움이 있음으로 라이선스 계약을 저작권관리청에 등록하여 더 확실한 법적권리를 취득하는 것이 필요하다.
- ▶ L사는 저작권자인 디즈니회사의 법률팀에 저작권 침해 구제에 대한 협조를 구하지 않았으며, 디즈니회사 역시 큰비용이 소요되는 사법구제절차에 대해 라이선스 계약서에 의무조항이 명시되었지 않다며 적극적인 협조를 하지 않았음. 그러므로 라이선스 계약서에 라이선스 취득자가 불법복제 상품으로 피해를 보게 될때 저작권자가 저작권을 보호할 주기위해 적극적으로 협조해 줄 것을 의무조항로 삽입하는 것이 좋다.

<사례 5> 저작권 침해 혐의로 피소된 사례

▶ <시사점 및 유의사항>

- ▶ 제품을 구입할 때는 제조업자가 합법적으로 라이선스를 취득한 업체인지를 필히 확인할 필요가 있고 제조업자로부터 매매영수증을 발급 받아 보관해야 한다. 또한 저작권 라이선스를 취득한 제조업자는 불법복제상품과 식별될 수 있도록 상품에 반드시 상품정보를 표기하는 라벨 및 홀로그램등을 부착하여 거래선인 최종 판매자가 행정, 사법당국으로 부터 선의의 피해를 당하지 않도록 해야 한다.

<지재권 침해 시 대응 권고사항>

- ▶ 분쟁을 사전에 예방하고 무엇보다 지적재산권 침해 시 권리를 주장할 수 있도록 지적재산권을 해당관청에 선등록 해서 보호받아야 하며, 지적재산권이 침해당했을 경우 신속하고 효과적으로 초기대응을 하는 것이 중요하다.
- ▶ 지적재산권의 침해 유형을 보면 침해 기업이 초기에 대량 복제하여 유통 시킨 후, 사업장이나 회사 폐쇄, 증거 인멸 및 도주하는 경우가 많기 때문에 초기 대응이 지연되면, 법적인 대응이 어렵게 된다.
- ▶ 등록된 권리인 경우, 침해자와 침해내용에 대한 자료를 기초로 침해업체에 대한 경고장 발송과 함께 행정당국에 신속한 단속 및 예방/국경조치등을 요청해야 한다. 필요한 경우 행정/사법 당국에 소송을 제기하여 심판 및 형사절차를 병행하여야 효과적인 초기대응을 할 수 있다.



CHO & ASOCIADOS

LEGAL & ACCOUNTING SERVICES

감사합니다!

조우현 변호사

cho@choasociados.com

choasociados.com

- ▶ 멕시코시티 본사
- ▶ Varsovia 53 Oficina 401, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, México, D.F.
- ▶ (52-55) 5208-0208

- ▶ 몬테레이 지사
- ▶ Carretera Miguel Alemán KM 14.2, Local 33, Alianza, Apodaca, N.L. 66633, México. (52) 81-8345-0060
- ▶