



우리기업이 멕시코 처음 진출 시 알아야 할 지재권 관련사항

CHO & ASOCIADOS 법무법인 대표

강사: 조우현 변호사

I. 멕시코 지재권

목차:

- ▶ 1. 개요
- ▶ 2. 분류
- ▶ 3. 관련 기관
- ▶ 4. 주요 법령
- ▶ 5. 저작권 보호구제 방법
- ▶ 6. 산업재산권 보호구제 방법
- ▶ 7. 지재권 침해 시 대응 권고사항
- ▶ 8. 유의사항



1. 멕시코 지재권 개요

- 1) 내국법 및 국제협약에 의거 지재권 보호 (파리협약, 베른협약, 로마협약, WIPO, TRIPs, USMCA)
- 2) 지재권 무단사용, 불법 복제 및 기밀 유출등 다양한 분쟁 발생
- 3) 행정 및 사법적인 구제수단 존재
- 4) 최근 상표등록 절차등 행정절차 간소화
- 5) KOTRA는 2021년 6월 멕시코에 해외지식재산센터 (IP-DESK) 개소



2. 멕시코 지재권 분류



자료: MACDONEL, URIBE Y ESQUIVEL 법무법인 정리

3. 지적재산권 보호를 담당하는 정부기관

▶ ○ 멕시코 특허청 (IMPI)

-주소: Arenal 550, Colonia Tepepan Xochimilco, Delegacion Xochimilco,
C.P. 16020, Ciudad de México, Mexico.

-전화: (52-55) 5334-0700 -웹사이트: <http://www.gob.mx/impi>



▶ ○ 멕시코 저작권관리청 (INDAUTOR)

-주소: Puebla 143, Colonia Roma Norte. Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06700, Ciudad de Mexico, Mexico.

-전화: (52-55) 3601 8210, 800 2283 400 - 웹사이트: <http://www.indautor.gob.mx>



▶ ○ 멕시코 연방검찰청 소속 산업·지적재산권범죄특별검사 (UEIDDAPI /FGR)

-주소: Av. Insurgentes 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte, Delegacion
Cuauhtemoc, C.P. 06700, Ciudad de Mexico, Mexico.

-전화: (52-55) 5346-0000, 800 0085 400 -웹사이트: <http://www.gob.mx/fgr>

4. 지적재산권 보호관련 주요 법령

구분	법령
산업재산권	산업재산권법(Ley de la Propiedad Industrial)
저작권	저작권법(Ley Federal del Derecho de Autor)
식물	연방식물품종보호법(Ley Federal de Variedades Vegetales) 연방식물품종보호조례 (Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales)
세관	관세법 (Ley Aduanera)
관련법	민법(Código Civil para Distrito Federal o Federal) 연방행정소송법(Ley Federal de Procedimiento Administrativo) 연방형법(Código Penal Federal)



5.1.법적 구제방법 (저작권)

1.민사상구제

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

5.2. 법적 구제방법 (저작권)

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 발전 될 경우에는 저작권관리청이 아닌 특허청(IMPI)에서 이를 담당 이 경우 특허청 역시 벌금을 부과할 수 있음

5.3. 법적 구제방법 (저작권)

3. 형사적구제

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



6.1.법적 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



6.2. 법적 구제방법 (산업재산권)

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



6.3.법적 구제방법 (산업재산권)

III. 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

7. 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.

8.1. 참고 사항

- ▶ 지적재산권 등록에 소요되는 기간이 길어 피해 발생 소지가 있다. 현재 각종 지적재산권을 등록하는데 4~6개월 정도가 소요된다고 한다. 멕시코 시장 진출에 앞서 지적재산권 등록절차를 사전에 마치는 것이 바람직하다.
- ▶ 일부 기업들이 외국기업 지적재산권이 아직 자국에 등록되지 않은 경우 미리 등록해서 자국시장 진출을 막는 경우가 있다. 기타 중남미 국가에서는 특히 관련 법령이 국제적인 기준에 미치지 못하여 해외 유력브랜드가 현지국에서 사용이 거부된 경우가 많이 있으나 멕시코의 경우 지적재산권 보호 수준이 어느 정도 국제기준에 부합해 가고 있으므로 준비를 확실히 하면 보호받을 수 있는 가능성이 높다.
- ▶ 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.

8.2. 참고 사항

- ▶ 현지 대리인과 대리권 위임계약 시, 관련 지적재산권으로 소유권자가 누구인가를 밝히고 소유권자의 위임없이 대리인이 무단으로 등록한 권리는 무효임을 반드시 명시해야 한다.
- ▶ 상표권의 소유권자는 라이선스 계약을 통해 사용자와의 권리 및 의무 관계를 명확히 하여야 한다.
- ▶ 대부분의 캐릭터 저작권 라이선스계약은 영문으로 되있는 경우가 많아 저작권자와 라이선스계약을 체결하였다 하더라도 저작권청에 스페인어로 번역된 계약서를 등록을 하지 않으면 캐릭터에 대한 라이선스 취득자로서 법인격을 증명하는데 어려움이 있으므로 라이선스 계약을 저작권관리청에 등록하여 더 확실한 법적권리를 취득하는 것이 필요하다.
- ▶ 제품을 구입할 때는 제조업자가 합법적으로 라이선스를 취득한 업체인지를 필히 확인할 필요가 있고 제조업자로 부터 매매영수증을 발급 받아 보 관해야 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.

감사합니다.

조우현 변호사

cho@choasociados.com

www.choasociados.com

<멕시코시티 본사>

Londres 44, Juárez, Cuauhtémoc,
Ciudad de Mexico, 06600, México.

(52-55) 5208-0208

<몬테레이 지사>

Carretera Miguel Alemán KM 14.2, Local
33, Alianza, Apodaca, N.L. 66633,
México

(52) 81-8345-0060