

멕시코 지적재산권

강사: 변호사 조우현

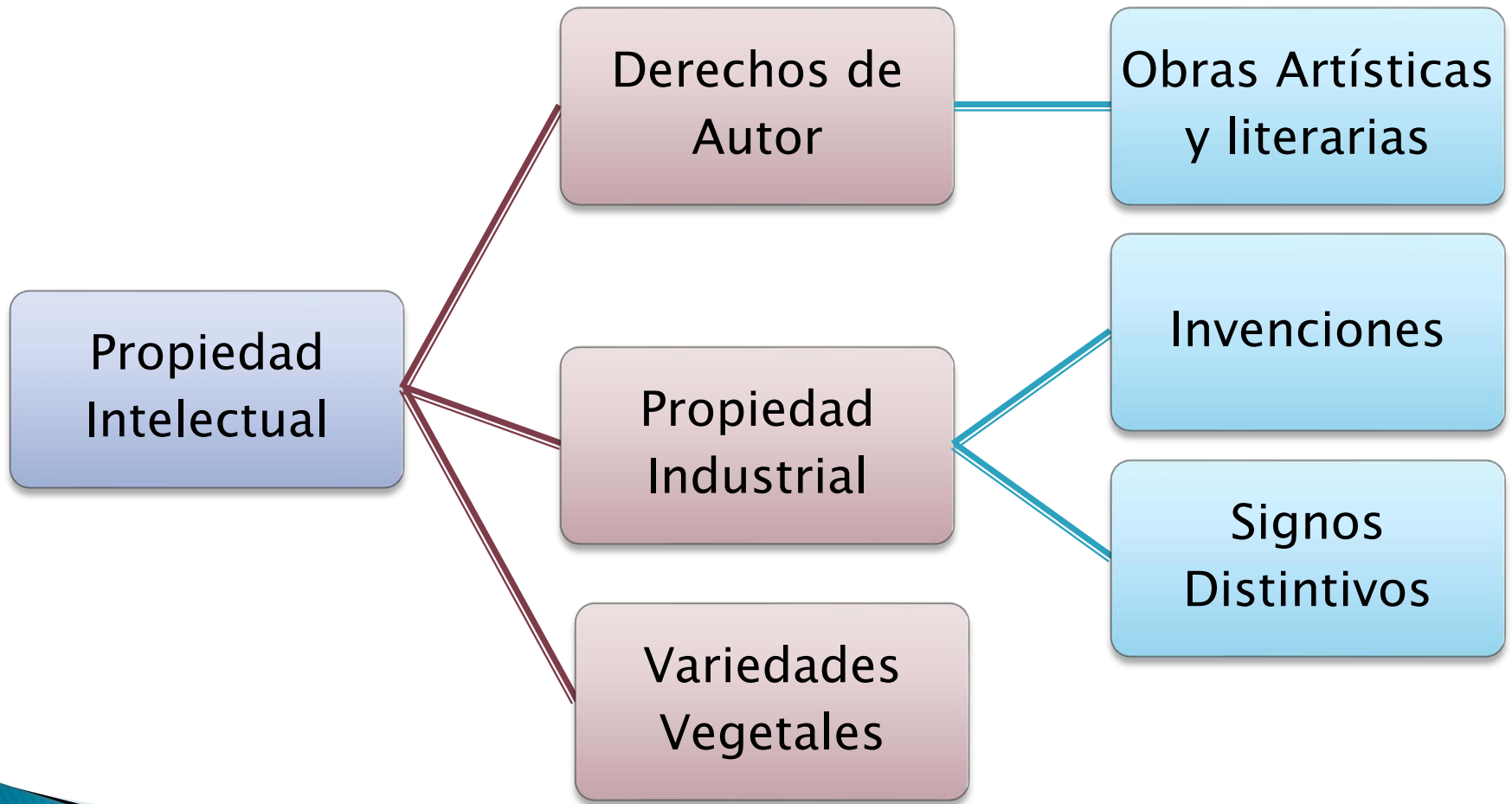
로펌

OJEDA | OJEDA Y ASOCIADOS
ABOGADOS

지식재산권

- ▣ 지식과 기술은 지식재산권으로 권리화 되어야 한다.
- ▣ 지식재산권은 국가 및 기업경쟁력을 좌우하는 산업자본이다.
- ▣ 누구가 지식재산권을 등록받아 권리를 보호받을 수 있다.
- ▣ 해외진출전 해당국에 지식재산권 등록이 필수적으로 선행되어야 한다.

멕시코 지적재산권의 종류



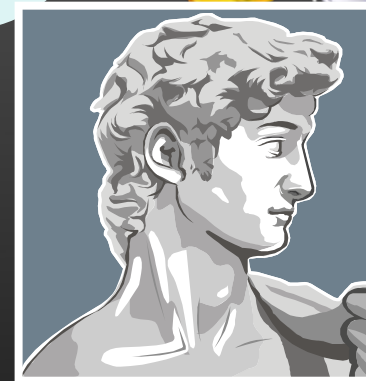
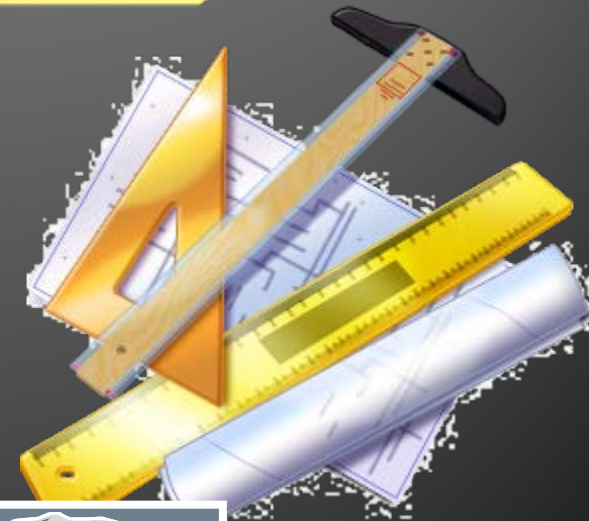
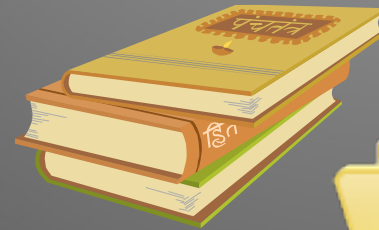
Instituto Nacional del Derecho de Autor

멕시코 저작권관리청

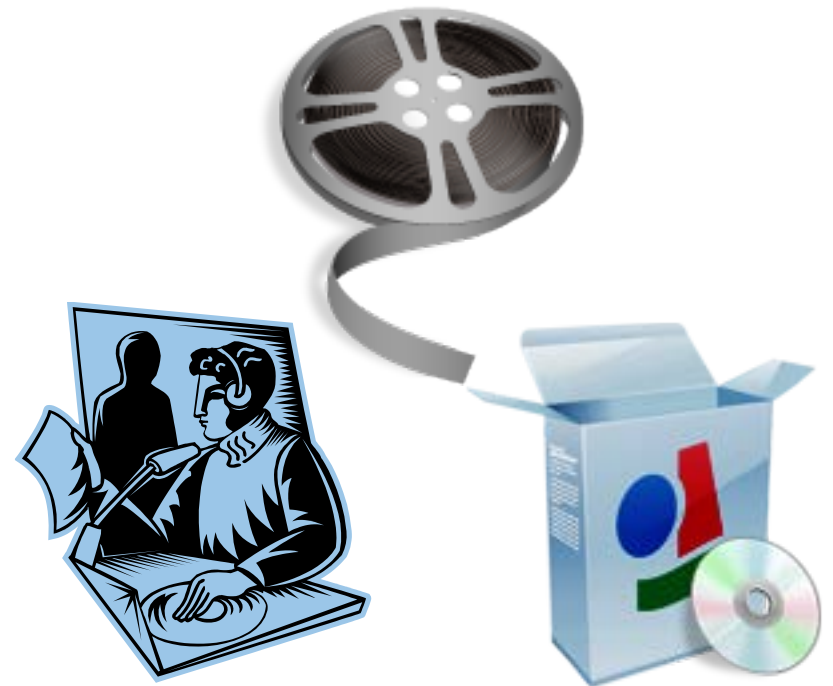
- ▣ 저작권
- ▣ 저작인접권
- ▣ 독자적 캐릭터
- ▣ 초상권
- ▣ ISBN y ISSN y
- ▣ 기타 저작물: Expresiones culturales y populares.

저작물의 종류

- ㉮ Literaria;
- ㉮ Musical, con o sin letra
- ㉮ Dramática;
- ㉮ Danza;
- ㉮ Pictórica o de dibujo;
- ㉮ Escultórica y de carácter plástico;



- ॐ Caricatura e historieta;
- ॐ Arquitectónica;
- ॐ Cinematográfica y demás obras audiovisuales;
- ॐ Programas de radio y televisión;
- ॐ Programas de cómputo;



ॐ Fotográfica;



ॐ Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

▶ 멕시코 특허청
IMPI



www.impi.gob.mx

<산업재산권>

a) **Invenciones:**

- Ⓜ Patente;
- Ⓜ Modelos de utilidad;
- Ⓜ Diseños industriales:
 - Ⓜ Dibujos Industriales; y
 - Ⓜ Modelos Industriales.
- Ⓜ Esquemas de trazado y circuitos integrados; y
- Ⓜ Secreto Industrial.

b) **Signos distintivos:**

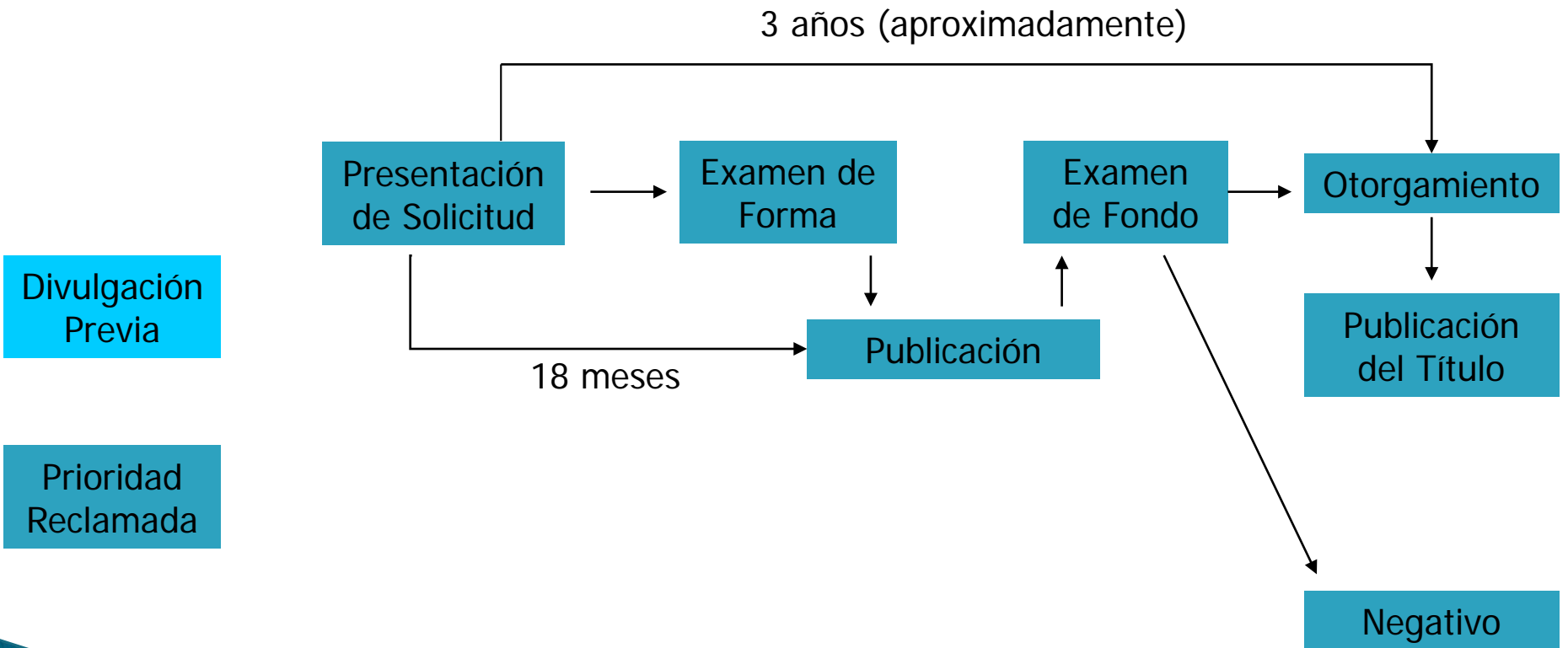
- Ⓜ Marcas;
- Ⓜ Nombres Comerciales;
- Ⓜ Avisos Comerciales; y
- Ⓜ Denominación de origen.

특허권 Patentes

신기술의 발명자에게 독점적이고 배타적인 재산권을 부여 하여 보호하고 발명 내용을 공개하게 함으로써 그 발명의 이용을 통하여 산업발전에 기여하기 위함에 목적이 있다.

- 특허권의 제품 및 제조과정에 대해 보호를 받을 수 있으며 발명이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성의 요건을 충족하여야 한다.
- 특허권자는 특허발명을 이용/사용 하여 수익을 올릴 수 있고 타인에게 처분/양도할 수 있다.
- 해외출원절차의 간소화를 위해, 특허 및 실용신안의 경우, 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty-PCT)에 따른 출원절차를 활용하면 하나의 출원으로 다수 국에 출원한 효과를 얻을 수 있어 중복출원 및 중복심사로 인한 시간 및 경비를 절감할 수 있다.

특허출원절차



<실용신안> Modelo de Utilidad 실용신안권은 실용상의 편리를 위하여 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 새로운 기술적 고안을 보호/ 장려하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하여 만든 권리로서 특허의 발명처럼 기술적 창작의 진보성/고도성은 요구하지 않으며 신규성과 산업적 응용성이 있는 경우 특허청으로 부터 일정기간 독점적 사용권리를 인정받는다.

<디자인등록/의장> Diseños Industriales 디자인은 제품의 내부구성이나 작동원리 등과는 아무런 관련 없이 단지 물품의 외관상 나타나는 미감을 보호대상으로 한다. 제품의 형상, 도안과 색채 형상, 도안의 결합을 통해 새로운 디자인을 제공하며 산업적으로 응용이 가능 할 때 디자인을 보호받을 수 있다.

멕시코에서 산업 디자인은 제품의 형상, 도안과 색채의 결합을 통해 고유하게 제작된 새로운 디자인을 보호하는 산업 도면(Dibujo Industrial)과 제품의 입체형상 디자인을 보호하는 산업 모델 (Diseño Industrial) 로 분류된다.

<영업 비밀 (Secretos Industriales)>은 경제 활동에 있어 경쟁적/경제적 우익을 유지 및 획득하기위한 모든 기밀 정보를 말하며 이는 기술의 정보와 영업상의 정보로 나누고 생산방법과 판매방법을 각각 그 예로서 제시하고 있다.

<반도체집적회로의 배치설계 (Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados)> 배치설계권의 일차적 보호대상은 회로소자와 연결도선의 배치설계도면이나, 실질적인 보호대상은 배치설계를 이용하여 제조된 반도체칩, 반도체칩이 내장된 최종제품 (컴퓨터, 통신기기 등)까지 보호대상이 된다.



<상표> 상표란 기업의 상품이나 서비스에 붙이는 마크 또는 심벌등을 총칭하는 것으로 상표권은 자사의 상품을 타사의 상품과 식별하는 기본적 기능과 품질보증기능, 출처표시기능, 광고선전기능, 신용보증기능 및 소비자 보호기능, 재산적기능 등 파생적기능을 갖고있다.



SONY

상표명 Nominativas.

단어나 어구.

로고 Innominadas.

형상을 갖고있는 그림, 도면, 형상,
심볼, 로고디자인 등..



상표명과 로고 결합 **Mixtas.**

단어와 형상이나 그림의 결합.



입체상표 **Tridimensional.**

독자적인 병 모양, 제품 포장 등 자체적으로 타 제품과 식별이 가능한 것



상업광고상표 **Aviso Comercial.**

상업광고상표는 일반 소비자들에게 사업장, 제품 또는 서비스를 식별하게 하기 위하여 알리는 상업적 광고 목적의 구획은 문장 등을 말한다.

예를 들어,
Nike의 Just do it!이 있다.

상호명

(Nombres Comerciales)

회사나 사업/영업장에 대하여 도안이 포함된 상호명을 타 업소와 식별하기 위하여 상호명을 사용할 수 있다. 동 서비스 사용자는 신의성실한 상호명 사용을 조건으로 하여 등록 대신 특허청관보에 공보 신청을 할 수 있다.



지리적표시제 (Denominación de Origen).- 지리적표시제란

지리적으로 그 상품을 구별할 수 있는 것으로 특정지역에서

생산

것임

명성

제도



하는

품의

하는

지적재산권 침해에 대한 구제방법

▶ <지적재산권을 침해 시 행정/사법절차>

▶ 행정소송절차

- ▶ 1. <1심>: 특허청 (IMPI) 에 행정위반 심의결정소송제기 (상표 취소 및 무효 심판소송제기)
 - ▶ - 특허청 심판에 대해 불복할 때
- ▶ 2. <2심 (항소)>: 고등법원격인 연방행정법원 (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) 내 특허법원 (Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual) 에 심결 취소소송제기 - 45일내에
 - ▶ - 특허법원 판결에 불복할 때
- ▶ 3. <3심 (상고)>: 대법원격인 (Tribunal Colegiado Circuito) 에 소송제기 - 15일내에

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

- ▶ 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

- ▶ 본국 정부의 지원을 받아 상표권 침해에 손해배상청구소송을 제기할 것이라고 공표 한 것 만으로도 침해업체의 불법 복제 활동을 크게 위축시킬 수 있음을 확인했다.
- ▶ 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.

<사례 3> 상표 무단선등록 사례

- ▶ 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

- ▶ 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 체결하였다 하더라도 저작권청에 스페인어로 번역된 계약서를 등록을 하지 않으면 캐릭터에 대한 라이선스 취득자로서 법인격을 증명하는데 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 보호하 주기위해 적극적으로 협조해 줄 것을 의무조항로 삽입하는 것이 좋다.

<사례 5> 한인 양말 판매업소 저작권 침해 혐의로 피소된 사례

- ▶ 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, 사법당국으로부터 선의의 피해를 당하지 않도록 해야 한다.

<유의점>:

- ▶ 분쟁을 사전에 예방하고 무엇보다 지적재산권 침해 시 권리를 주장 할 수 있도록 지적재산권을 해당관청에 선등록 해야 하며, 지적재산권이 침해당했을 경우 신속하고 효과적으로 초기대응을 하는 것이 중요하다.
- ▶ 지적재산권의 침해 유형을 보면 침해 기업이 초기에 대량 복제하여 유통 시킨 후, 회사 폐쇄 및 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 심판 및 소송 청구를 병행하여야 효과적인 초기대응을 할 수 있다.

<지적재산권 침해 시 지원받을 수 있는 한국 관련기관>

- ▶ 특허청 해외지식재산권 보호센터
- ▶ <http://www.kipo.go.kr>

- ▶ KOTRA - 특허청 "해외 산업재산권 보호 심판·소송비용 지원" 사업
- ▶ www.OIS.go.kr

OJEDA | OJEDA Y ASOCIADOS
ABOGADOS

감사합니다!

조우현 변호사

wcho@ojedaabogados.com

- ▶ <전화>
- ▶ 5255-5208-0864
- ▶ 5255-5207-7708

- ▶ <주소>
- ▶ Río Guadalquivir 94,
- ▶ Cuauhtémoc, 06500
- ▶ México, D.F.

- ▶ <홈페이지>
- ▶ www.ojedaabogados.com

- ▶ ©Copyright 2009 Woo Hyun Cho All Rights Reserved.