

## 멕시코, 지적재산권 보호 대책 세워야

- 지적권 침해상품 유통규모 GDP 의 9% -
- 강력한 처벌규정에도 여전히 만연해 -

### □ 멕시코, 지적권 침해상품 시장규모 GDP 9%

- 멕시코의 미상공회의소(American Chamber)에서 실시한 멕시코 지적재산권 침해상품(해적판) 소비동향 조사에 따르면, 현재 이 시장규모는 747 억 달러로 멕시코 국내총생산(GDP)의 9%에 이릅니다.
- 이는 마약유통(400 억 달러), 원유수출(250 억 달러), 해외송금유입액(210 억 달러), 관광수입(110 억 달러)보다 훨씬 큰 규모임. 이번 조사에서는 멕시코의 해적판 제품시장이 2015 년까지 지속적으로 확대될 것으로 예상함.
- 이에 대해 한국기업들의 피해사례도 속속 접수되고 있음. 일례로 건전지, 면도기, 캐릭터 상품들에 대한 피해로 인해 직접 행정 및 형사절차를 진행하기도 했음.

### □ 멕시코 지적권 관련제도 및 예방, 해결방안

- 멕시코에는 약 160 개 한국업체들이 진출해 있다고 함. 또한 멕시코에 진출하려는 한국업체들이 증가하고 있어 지적권 보호에 대한 관심 및 필요성이 증대됨.
- 이에 멕시코에서 활동하는 지적권 전문 한인변호사(조우현 변호사)에게 간단한 멕시코 지적권 제도 개요와 보호방법에 대해 물어봄.
- 문 1 : 현재 한국업체와 관련이 큰 지적권으로는 어떤 것들이 있으며, 지적권 등록에 대한 간략한 설명 부탁드립니다.
  - 답 1 : 현재까지 멕시코에 진출한 한국업체에 중요하게 관련된 지적권으로는 특허권(Patentes), 상표권(Marcas), 영업비밀(Secretos Industriales) 등을 들 수 있습니다. 먼저, 특허권을 보호받기 위해서는 특허권의 국가별 독립의 원칙에 따라 한국기업의 국내출원 이후 1 년 이내에 멕시코 특허청(IMPI)에 등록을 하거나, 특허협력조약((Patent Cooperation Treaty-PCT)에 따른 출원절차를 활용할 수 있습니다. 참고로 특허권 보호기간은 출원일로부터 20 년입니다. 두 번째로 상표권이 있습니다. 상표란 기업의 상품이나 서비스에 붙이는 마크 또는 심벌 등을 총칭하는 것으로 멕시코에서 상표등록형태는 상표명(Nominativa), 로고(Innominada), 상표명과 로고 결합(Mixta) 혹은 입체상표(Tridimensional) 등 4 가지 형태로 나뉩니다. 상표권에 대한 법적보호는 상표등록 신청일로부터 보호를 받으며, 유효기간은 10 년입니다. 유효기간이 만료되기 6 개월 전후 같은 기간으로 연속갱신을 할 수 있으며, 유효기간 만료 후 6 개월 내에 갱신하지 않을 경우 상표권을 자동 상실하기 때문에 이 점을 유의해야 합니다. 세 번째로 영업비밀은 아직 이에 대한 진출기업의 소송사례는 없으나 보호의 필요성에 대해서는 인지하고 있어야 할 것 같습니다. 영업비밀은 기술정보와 영업상 정보로 나뉩니다. 예를 들어, 기술상의 정보는 성분, 처방, 제조방법, 제조공정, 설계도, 청사진, 도면, 실험 및 검사방법, 편집기술, 신제품의 정보, 조리법 등을 들 수 있으며 영업상의 정보는 고객명부, 유통 및 마케팅의 방법 및 형식, 사무실관리방법, 대리점 명부, 재료의 구입처, 가격표, 입찰계획, 판매통계, 재산목록, 합병계획, 광고계획 등을 들 수 있습니다. 영업비밀은 '기밀', '비밀'이라는 라벨로 표시하고 회사 내 영업비밀을 열람할 수 있는 사람과는 기밀협약을 체결하는 것이 바람직합니다.
- 문 2 : 현재 멕시코에서 해적판 단속은 심하지만, 실제 처벌 받는 비율은 낮은 것 같은데 현재 멕시코에서 지적권에 대한 법적인 제재수준은 어떨습니까?

< 저작권자 © 멕시코 조우현변호사 2013 작성 무단전재 - 재배포금지 >

- 답 2 : 지재권 침해는 원칙적으로 강력한 처벌을 할 수 있도록 규정됐으며, 법적인 제재는 크게 행정소송, 형사소송, 민사소송 3 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째, 행정소송은 특허청을 통해 하며 피해자가 신고하고 예치금(지재권 침해가 아닌 경우와 예비조치 남용을 방지하기 위해 일정금액을 미리 예치하도록 규정)을 납부하면 실사, 검열, 압수, 사용 및 판매금지, 폐업명령까지 내릴 수 있습니다. 지재권 위반이 판명되면 100 만 폐소의 벌금이 부과되고 영업정지, 구금까지 가능합니다. 둘째, 형사소송은 연방검찰청(PGR)에 고소하며 시작됩니다. 지재권의 행정적 위반, 영업비밀 침해자는 2년 이상 6년 이하의 징역과 최고 50 만 폐소의 벌금이 부과됩니다. 또한 고의로 상표위조 및 위조상표 제품의 수입, 보관, 운송, 제조, 유통, 판매를 하는 자에게는 3년 이상 10년 이하의 징역과 최고 100 만 폐소의 벌금에 처하는 형사처벌을 합니다. 이는 보석이 적용되지 않는 중범죄에 속하며, 징역형과 벌금형이 병과되는 무거운 처벌을 받습니다. 형사고소는 연방검찰(PGR)에 제기하며, 상표권 침해에 대한 충분한 증거가 확보되면 검찰은 침해자를 기소하고 형사처벌합니다. 셋째, 민사소송은 지재권이 침해됐다는 특허청의 최종판결 이후 2년 내에 손해배상 청구소송으로 제기할 수 있습니다. 산업재산권법에 따르면 지재권 피해자는 위반업체에 심판, 소송 등 정당한 법적절차 통해 불법상표 도용 및 불법복제상품 총 제품 판매가격의 최소 40%에 달하는 손해배상액을 부당이익에 대한 피해보상금으로 청구할 수 있습니다.

○ 문 3 : 그럼 수사나 압수는 누구의 신고로 가능합니까?

- 답 3 : 우선 지재권의 경우 친고죄로 범죄의 피해자나 그 밖의 법률에서 정한 사람이 고소해야 공소를 제기할 수 있습니다. 즉 특허청 앞에서 불법복제품을 판매해도 불법복제품으로 인해 피해를 입은 지재권 보유자, 즉 저작권이나 상표권 소유자의 고소가 아니면 법적 제재를 가할 수 없습니다. 다시 말해 특허청이나 연방검찰에서 인지사건으로 압수나 관련자 조사를 할 수 없습니다. 현재 이뤄지는 모든 지재권 침해상품에 대한 수사 및 압수 조치는 관련 지재권 보유자의 고소에 의해 이뤄집니다. 물론 단순제보로도 압수조치를 할 수 없습니다.

○ 문 4 : 지재권 침해에 대한 법적인 처벌기준이 상당히 높는데 연방검찰청(PGR)에 따르면 해적판 유통 혐의로 기소된 자 중 1~3%만 형사처벌을 받는다고 합니다. 이는 어떤 이유 때문이라고 생각하십니까?

- 답 4 : 지재권 침해에 조직적으로 가담한 경우, 또는 피해자가 지재권 침해자의 처벌을 강력히 원할 경우에는 이러한 처벌이 이뤄집니다. 그러나 많은 경우 압수 후 피해자와 침해자 간 합의를 통해 해결하는 것으로 알고 있습니다. 원칙적으로는 지재권 침해상품을 받아 판매하기만 해도 위에서 언급된 처벌을 받을 수 있습니다.

○ 문 5 : 마지막으로 멕시코 진출 한국업체에 지재권 보호를 위해 어떻게 하는 것이 좋은지 한마디 해주시기 바랍니다.

- 답 5 : 지재권 보호를 위해 무엇보다 지적재산권 침해 시 권리를 주장할 수 있도록 지적재산권을 해당관청에 선등록해야 하며, 지적재산권이 침해당했을 경우 신속하고 효과적으로 초기대응하는 것이 중요합니다. 지적재산권의 침해유형을 보면 침해기업이 초기에 대량복제해 유통시킨 후, 회사 폐쇄, 증거인멸 및 도주하는 경우가 많기 때문에 초기대응이 지연되면 법적인 대응이 어렵게 됩니다. 등록된 권리인 경우 침해자와 침해내용에 대한 자료를 기초로 침해업체에 대한 경고장 발송과 함께 행정당국에 신속한 단속 및 예방, 국경조치 등을 요청해야 합니다. 필요한 경우 행정 및 사법당국에 심판 및 소송청구를 병행해야 효과적인 초기대응이 될 수 있습니다.

자료원 : 지재권 전문변호사 면담(조우현 wcho@ojedaabogados.com), 경제지 Informador

< 저작권자 © 멕시코 조우현변호사 2013 작성 무단전재 - 재배포금지 >

©Copyright 2013 Woo Hyun Cho All Rights Reserved.