

멕시코 상표등록

CHO & ASOCIADOS 법무·회계법인 대표

강사: 변호사 조우현



CHO & ASOCIADOS

LEGAL & ACCOUNTING SERVICES

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

멕시코 특허청



www.impi.gob.mx

멕시코 특허청(IMPI)

- ▶ 과거 경제부 산하기관이었으나 1994년부터 독립된 기관으로 멕시코 내 산업재산권의 승인, 감독을 맡고 있는데, 최근 멕시코는 상표권, 특허권 등의 침해, 불법복제 등 지재산권 침해행위에 대해 예전보다 강력한 단속을 펼치고 있으나 약한 처벌, 뿌리 깊은 불법행위로 인해 큰 효과는 보지 못하고 있는 실정이다.

특허청 주소 및 연락처

▶ 멕시코 특허청 본사

- ▶ Periferico Sur 3106, Colonia Jardines de Pedregal, C.P. 01900, Mexico, D.F.
- ▶ (52-55) 5334 - 0700 o 01 800 57 05990
- ▶ buzon@impi.gob.mx
- ▶ 웹사이트: www.impi.gob.mx

▶ 상표 및 특허출원 등 산업재산권 등록 담당국

- ▶ Arenal 550, Piso 2, Colonia Tepepan Xochimilco, Delegacion Xochimilco, C.P. 16030, Mexico, D.F.
- ▶ (52-55) 5334 - 0700 (EXT. 5180, 5181), 01 800 570 5990
- ▶ buzon@impi.gob.mx
- ▶ www.impi.gob.mx

산업재산권

<Invenciones>

발명,고안

- Patente/특허
- Modelos de utilidad/실용신안
- Diseños industriales/산업디자인
 - Dibujos Industriales/산업도면 y
 - Modelos Industriales/산업모델
- Esquemas de trazado y circuitos integrados
 - /반도체직접회로의 배치설계
- Secreto Industrial/ 영업비밀

<Signos distintivos>

식별표기

- Marcas /상표
- Nombres Comerciales
 - /사업장,업소명
- Avisos Comerciales
 - /상업광고 상표
- Denominación de origen
 - /원산지표기

상표 MARCAS

- ▶ 상표란 기업의 상품이나 서비스에 붙이는 마크 또는 심벌 등을 총칭하는 것으로 상표권은 자사의 상품을 타사의 상품과 식별하는 기본적인 기능과 품질보증기능, 출처표시기능, 광고선전기능, 신용보증기능 및 소비자 보호기능, 재산적기능 등 파생적기능을 갖고있다.
- ▶ 멕시코에서 상표등록 출원 후 상표등록증을 취득하기까지는 대략 5-6개월 정도 소요된다. 상표등록 진행상황은 인터넷 관련사이트로 확인할 수 있다.



상표등록 종류 / 형태



- ▶ 멕시코에서 상표등록 형태는 상표명 (Nominativa), 로고 (Innominada), 상표명과 로고 결합 (Mixta) 혹은 입체상표 (Tridimensional) 등 4가지 형태로 등록이 가능하다.

SONY

상표명 Nominativas.

단어나 어구.

로고 Innominadas.

형상을 갖고있는 그림, 도면, 형상,
심볼, 로고디자인 등..



상표명과 로고 결합 **Mixtas.**

단어와 형상이나 그림의 결합.

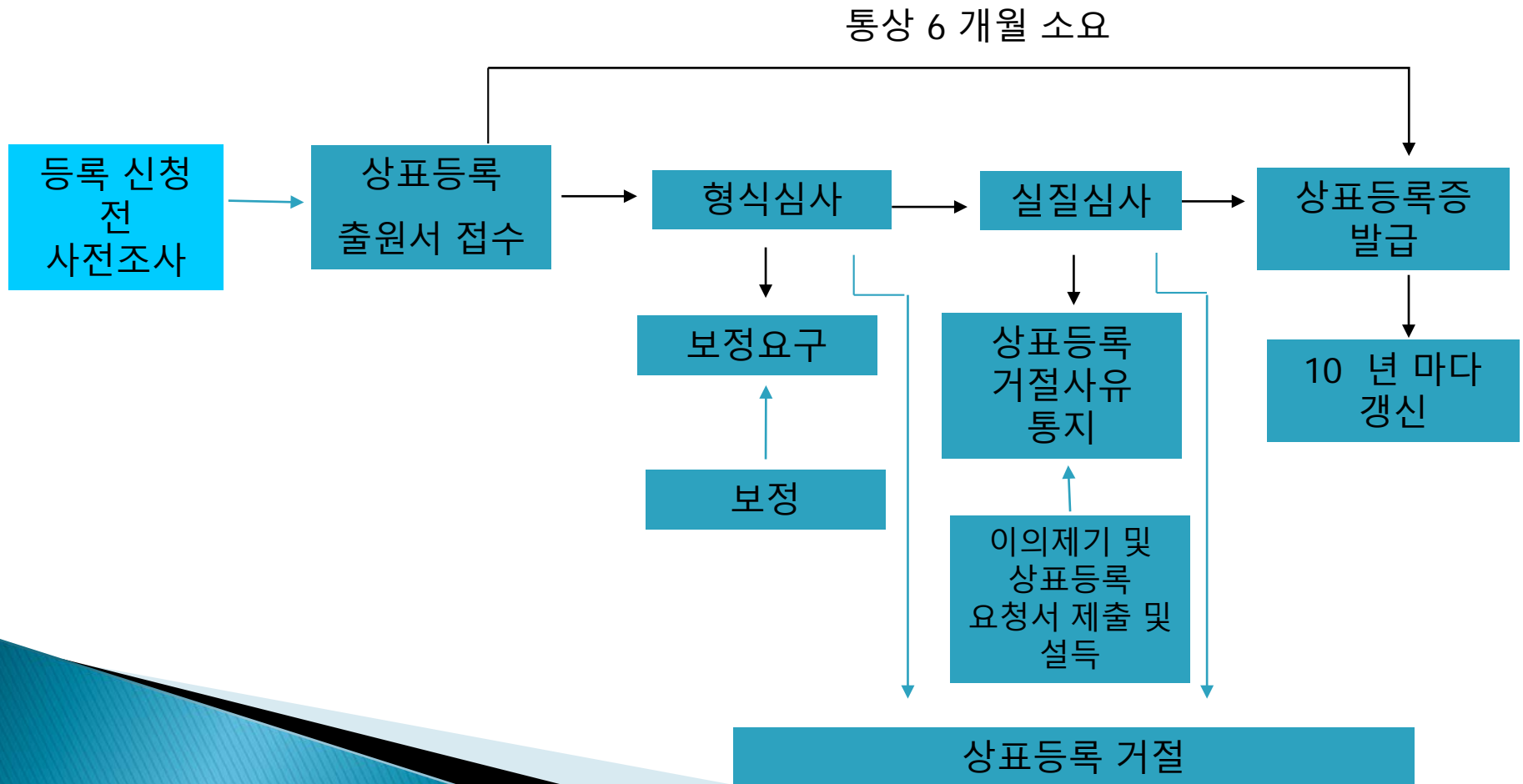


입체상표 **Tridimensional.**

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



상표등록절차



상표등록 절차:

1. 등록 신청 전 사전조사



- ▶ 등록하고자 하는 상표가 특허청에 상표등록되었는지 혹은 현재 심사 진행중인지 미리 확인한다.
- ▶ una búsqueda fonética ante IMPI.

- ▶ IMPI 홈페이지
- ▶ www.impi.Gob.mx
- ▶ 에서 búsqueda fonética 를 통해
- ▶ 상표명을 기재 후 확인가능.

2. 상표등록 출원서 접수

- ▶ 상표 등록 출원서 기재 및 접수
- ▶ Presentación de Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos
- ▶ 상표등록 출원, 심사, 및 발급료 납부
- ▶ \$2671.86페소/부가세 포함



3. 형식심사 / Examen de Forma

- ▶ 출원서 형식심사
- ▶ => 법령에 의거 필요한 모든 내용을 기재하였는지 형식적인 구비서류를 모두 제출했는지 여부를 심사한다.
- ▶ 보정요구
- ▶ => 미비한 서류 혹은 누락된 내용이 있을 경우 특허청은 보정요구 통지서를 발급한다.
- ▶ => 4개월내 보정해야 한다. 그렇지 않을 경우 신청 접수 무효처리 된다.

4. 실질심사 / Examen de Fondo

- ▶ 출원 상표 실질심사
- ▶ => 신청 한 상표가 상표등록 가능 상표인지 여부나 이미 유사하거나 동일한 상표가 존재하는 지 등 제 3자의 권리를 침해하지 않는 지 여부를 심사한다.

- ▶ 상표등록 거절통지
- ▶ => 만약 상표등록이 될 수 없는 상표이거나 기존 등록된 유사하거나 동일한 상표일 경우 상표등록 거절 통지한다.
- ▶ => 4개월내 이의제기 및 상표등록요청서 제출하여 특허청 설득한다. 그렇지 않을 경우 상표등록 포기처리 된다.

5. 상표등록증 발급

- ▶ 상표등록증 발급 시 상표권에 대한 법적보호는 상표등록출원 신청일 부터 법적보호를 받으며 유효기간은 10년이다.
- ▶ 유효기간이 만료되기 6개월 전후로 동기간으로 연속 갱신을 할 수 있으며, 유효기간 만료 후 6개월 이내에 갱신하지 않을 경우 상표권 권리가 자동 상실하기 때문에 이 점에 유의해야 한다.

6. 상표등록 거절통지에 대한 대응

- ▶ 1. 특허청 재심청구
- ▶ => 통지 일 이후 15일 내 특허청에 재심청구(Recurso de Revisión) 소송을 제기한다.

- ▶ 2. 연방세무행정법원에 무효소송제기
- ▶ => 혹은 45일 내 상급기관인 연방세무행정법원에 무효소송 (Juicio de Nulidad)을 제기한다.

지적재산권 침해에 대한 구제방법

- ▶ 지적재산권을 침해 시 행정/사법절차
- ▶ I. 행정소송절차
 - ▶ 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

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

<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



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

- ▶ ©Copyright 2015 Woo Hyun Cho
- ▶ All Rights Reserved.