



- MALAYSIA -

INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY GUIDE BOOK

우리기업 해외진출을 위한

해외지식재산권보호 가이드북



말레이시아





머리말

본 가이드북은 말레이시아의 지식재산권 제도 및 지식재산권 분쟁 시 구제수단을 중심으로 구성되었다. 즉 우리나라 기업의 해외진출이 가속화됨에 따라 진출 대상국에서의 권리보호가 요구되고 있다 이에 본 가이드북에서는 말레이시아의 지식재산권 제도에 대한 파악을 목적으로 한다.

우리나라와 아시아 태평양 지역과의 경제적 상호 의존관계가 깊어지는 가운데, 해당 지역에 대한 우리 기업의 진출과 사업 전개가 확대될 것으로 예상된다. 우리 기업이 이후 해당 지역 사회에서 사업을 전개할 것을 전제로, 상표·디자인·특허 등의 지식재산권이 적절하게 보호되는 것이 불가결하다.

개발도상국에 있어서 지식재산권 제도는 WTO·TRIPs 협정의 성립, APEC의 진전 등으로 최근 급속하게 정비되고 있으나, 아직 불충한 부분이 남아 있으며, 제도가 존재하는 경우에도 운영면에서, 특히 집행이 적절하게 이루어지지 않고 있기 때문에 일반적으로 투자처로서의 지식재산권 보호와 그로 인하여 발생하는 수익의 회수가 충분하게 이루어지지 않고 있는 상황이 보인다.

특히 아시아 태평양 지역에서는 상표·디자인을 중심으로 우리 기업의 제품에 대한 모방이 상당 정도 증가하고 있어, 우리 기업이 생산하는 진정상품의 마케팅이나 기업 이미지에 악영향을 미치고 있다.

이러한 상황에서 지식재산권에 대한 보호 또는 분쟁에 대한 대응방안은 해당 국가에서 시행되고 있는 제도의 이해를 전제로 한다. 따라서 말레이시아 지식재산권 전반에 대한 이해를 돕고자 말레이시아 지식재산권 보호 가이드북을 제작하게 되었다. 말레이시아 지식재산권법·제도에 관한 가이드북을 통하여 말레이시아 내 지식재산권 분쟁 예방 및 대응력 강화를 위한 기반을 마련하기 위하여 본 가이드북이 활용되길 바란다. 본 가이드북을 통하여 우리 기업이 말레이시아 지식재산권법·제도에 대한 이해와 활용 능력을 강화하고, 빠르게 변화하는 지식재산권 환경 변화에 능동적으로 대처하길 기원한다.



목 차

I 말레이시아 일반현황

1. 정치, 경제, 사회, 문화적 특성	2
가. 정치·경제 현황	3
나. 사회·문화적 특성	5
2. 사법 행정 체계 및 현황	6
가. 사법 체계	6
나. 행정 체계	11
3. 지재권 관련 통계/현황	12
가. 특허	13
나. 상표	17
다. 디자인	19
4. 현지 진출기업 현황	21

II 지식재산권 법률 현황

1. 지식재산권 법률 개요	24
가. 지재권 법률 현황	25
나. 지재권 법률 개정 현황	27
다. 조약 가입 현황	27
2. 특허법	28
가. 보호 대상	28
나. 보호를 받기 위한 요건	31
다. 절차	37
3. 상표법	41
가. 보호 대상	42
나. 보호를 받기 위한 요건	44
4. 디자인법	48
가. 보호대상	48
나. 등록요건	49

III 지재권 취득 및 관리

1. 특허(실용신안) 출원 및 관리	54
가. 개요	54
나. 출원서류	58
다. 심사	64
라. 등록 및 무효	66
마. 실시권	69
2. 상표 출원 및 관리	72
가. 출원	73
나. 심사	75
다. 이의신청	79
라. 등록	80
마. 상표권의 양도 및 이전	81
3. 디자인 출원 및 관리	83
가. 출원	83
나. 수수료	85
다. 심사	86
라. 등록	88
마. 디자인권의 양도 및 이전	89

IV 지재권 분쟁 대응

1. 지식재산권 침해 대응의 개요	92
가. 침해 관련 법령	92
나. 침해의 정의	93
다. 침해대책관련 기관	97
라. 지재 관련 민사 재판의 체계	99
마. 지재 관련 형사 재판의 체계	101
바. 집행조치의 선택	102
2. 침해 대응 절차	104
가. 개요(침해의 발견과 대응)	104

나. 민사적 구제조치	108
다. 형사적 구제조치	111
라. 행정적 구제조치	115
마. 재판외 분쟁처리(ADR)	117

V 기 타

1. 대리인 정보	120
가. 대리인 제도 개요	120
나. 대리인 정보	122
다. 민간조사회사 연락처	126
2. 유관기관 정보	127
가. 말레이시아 지식재산권 관련 기관	127
나. 지식재산 법원(Intellectual Property Court)	138
3. 지역별 협약	140
가. 협정가입 및 체결현황	140
나. 말레이시아의 FTA 추진현황	140
다. 한국-아세안 FTA	141

VI 부 록

1. 현지 지원 기관	144
2. 분쟁 사례 및 판례	146



표 목 차

〈표 I-1〉 말레이시아 일반사항	4
〈표 I-2〉 기초적 경제지표	5
〈표 I-3〉 IP 출원 건수 현황	13
〈표 I-4〉 특허(실용신안) 출원 및 등록 현황	15
〈표 I-5〉 PCT 출원 접수 건수	17
〈표 I-6〉 특허 출원·등록 상위 10개국	17
〈표 I-7〉 상표 출원 및 등록 현황	18
〈표 I-8〉 상표 출원·등록 상위 10개국	20
〈표 I-9〉 디자인 등록 및 출원 현황	21
〈표 II-1〉 현행 말레이시아 지식재산권법	25
〈표 II-2〉 2006년 이후 지식재산권 관련 법률 개정 현황	27
〈표 II-3〉 발명의 정의	31
〈표 II-4〉 실용신안의 정의	32
〈표 II-5〉 산업상의 이용가능성	33
〈표 II-6〉 산업상의 이용가능성	33
〈표 II-7〉 신규성 상실 사유	34
〈표 II-8〉 신규성 상실 사유	35
〈표 II-9〉 신규성 상실의 예외 사유	36
〈표 II-10〉 신규성 상실의 예외 사유	36
〈표 II-11〉 진보성	38
〈표 II-12〉 특허를 받을 수 없는 발명	38
〈표 II-13〉 특허와 실용신안의 차이	40
〈표 II-14〉 상표법의 보호대상	46
〈표 II-15〉 등록가능한 상표	49
〈표 II-16〉 색채 상표	51
〈표 II-17〉 디자인의 개념	54
〈표 II-18〉 신규성 상실 사유	55
〈표 II-19〉 신규성 상실 예외 사유	56
〈표 III-1〉 연차료	73
〈표 III-2〉 연차료	74
〈표 III-3〉 수수료	80
〈표 III-4〉 수수료	90
〈표 IV-1〉 보호대상 별 집행조치	107
〈표 IV-2〉 구제조치 수단의 장·단점	108

〈표 V-1〉 대리인 제도 개요	125
〈표 V-2〉 특허대리인 요건	125
〈표 V-3〉 상표대리인 요건	126
〈표 V-4〉 디자인대리인 요건	127
〈표 V-5〉 출원 대리인 정보 검색	127
〈표 V-6〉 지식재산권 관련 공적 기관	133
〈표 V-7〉 말레이시아 지식재산공사의 업무를 규정하는 법령	133
〈표 V-8〉 지식재산 관련 민간단체 현황	141

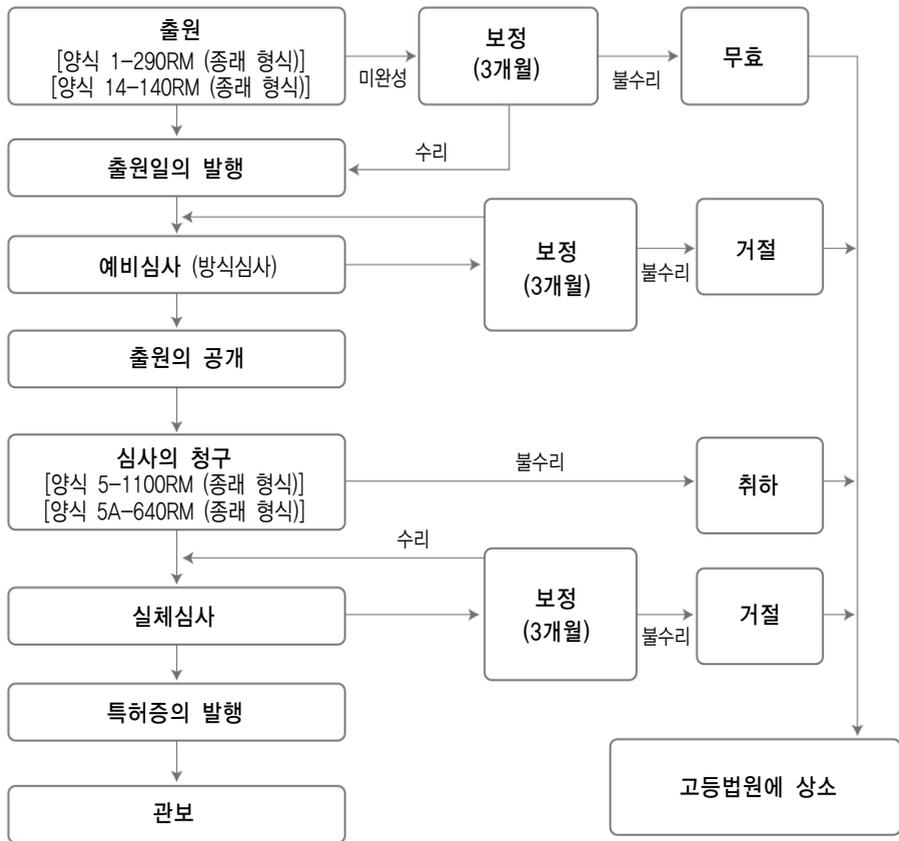


그림 목차

[그림 Ⅰ-1] 말레이시아 지도 1	3
[그림 Ⅰ-2] 말레이시아 지도 2	3
[그림 Ⅰ-3] 사법 체계도	7
[그림 Ⅰ-4] 연방정부의 구성	12
[그림 Ⅰ-5] 특허·상표·디자인 출원 추이	14
[그림 Ⅰ-6] 특허 등록·출원 건수 추이	14
[그림 Ⅰ-7] 내국민/외국인 출원 비율(2013년)	16
[그림 Ⅰ-8] 특허출원 추이(내국민/외국인)	16
[그림 Ⅰ-9] 상표 등록·출원 건수 추이	19
[그림 Ⅰ-10] 상표 출원 현황(내국민/외국인)	19
[그림 Ⅰ-11] 디자인 등록·출원 건수 추이	21
[그림 Ⅲ-1] 특허출원 절차도	62
[그림 Ⅲ-2] 상표 등록절차	77
[그림 Ⅲ-3] 출원서(상표)	79
[그림 Ⅲ-4] 디자인 등록출원 절차	92
[그림 Ⅳ-1] 민사 법원 체계	104
[그림 Ⅳ-2] 형사 법원 체계	106
[그림 Ⅳ-3] 침해대응 수단의 선택과 절차	109
[그림 Ⅳ-4] 저작권 침해에 대한 국경조치 절차	120
[그림 Ⅳ-5] 상표권 침해에 대한 국경조치 절차	121
[그림 Ⅴ-1] 말레이시아 지식재산공사 조직도	134
[그림 Ⅴ-2] MTDCC 집행부 조직도	135
[그림 Ⅴ-3] 말레이시아 세관 조직도	137
[그림 Ⅴ-4] 국제무역산업부 조직도	138
[그림 Ⅴ-5] 말레이시아 법원 구성도	145

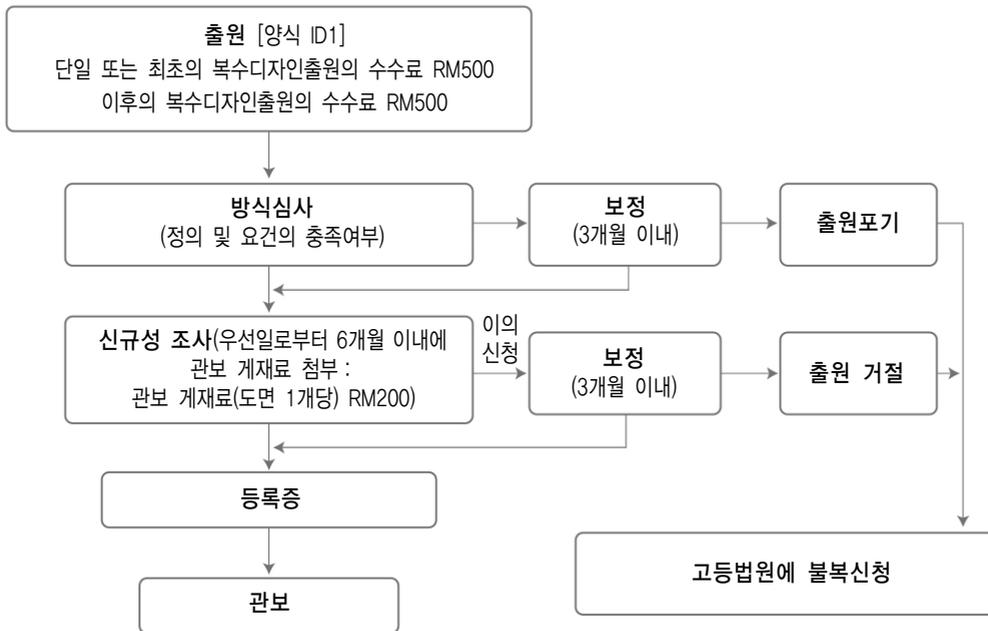
요 약

특허권의 취득



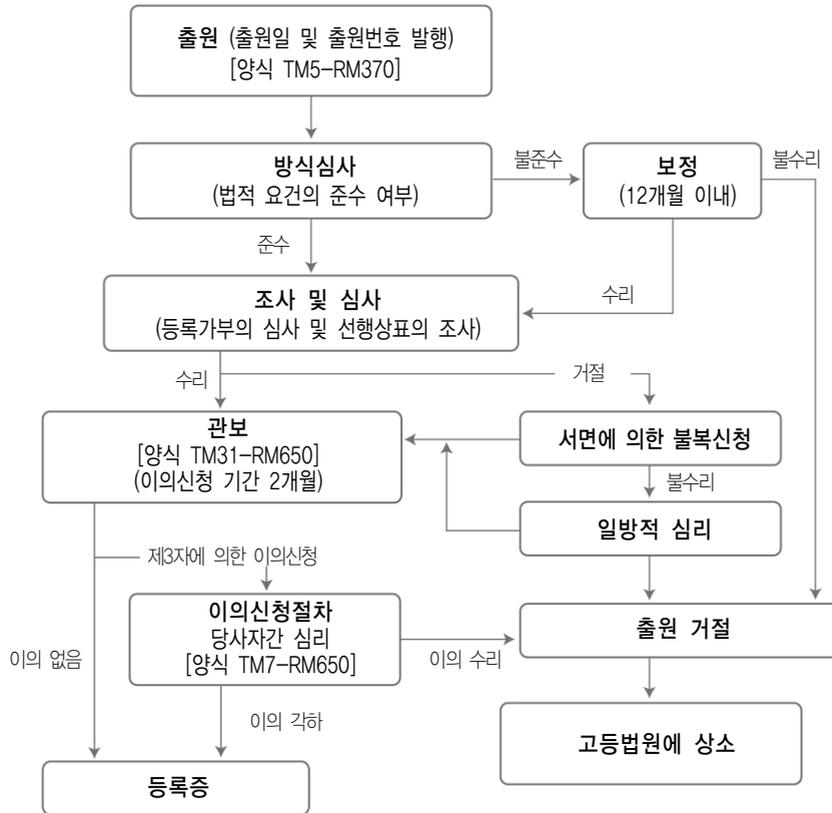
- 말레이시아에서의 특허 심사는 통상의 실체심사와 수정된 실체심사라는 2개 유형의 심사 방식에서 선택하여 청구할 수 있음
- 수정실체심사청구의 경우에는 말레이시아 출원일로부터 5년 이내에 대응출원국에서 인증된 특허증을 제출할 필요가 있으므로 출원인으로서 통상 대응출원국의 심사상황을 보면서 특허를 받을 단계가 된 경우에는 인증된 특허증을 신속하게 송부하도록 미국이나 EPO 출원 등의 현지대리인에게 주의를 환기시켜 두는 것이 바람직함
- 심사보고서에 대한 답변기간이 종래 3개월에서 2개월로 단축되었으며, 기간연장의 허가에 대해 심사관이 재량권을 엄격하게 행사하므로 심사보고서가 발행된 경우에는 시간에 유의하여 답변서를 제출하도록 하여야 함

디자인권의 취득



- 부분디자인제도는 채택하고 있지 않음
- 1개의 디자인 또는 복수의 디자인에 대하여 출원할 수 있으나, 복수디자인의 보호를 요구하는 경우에는 각각의 디자인이 로카르노 협정에 근거하는 국제 분류의 동일 클래스에 속하는 것이 조건임. 또한 복수디자인의 경우에는 각각의 디자인에 대하여 수수료를 납부하여야 함
- 2013년 7월 1일 시행 개정 법률과 관련하여 신규성 판단은 2013년 7월 1일 이후 출원된 것에만 적용되나, 존속기간의 연장은 종전에 출원된 것에도 적용됨

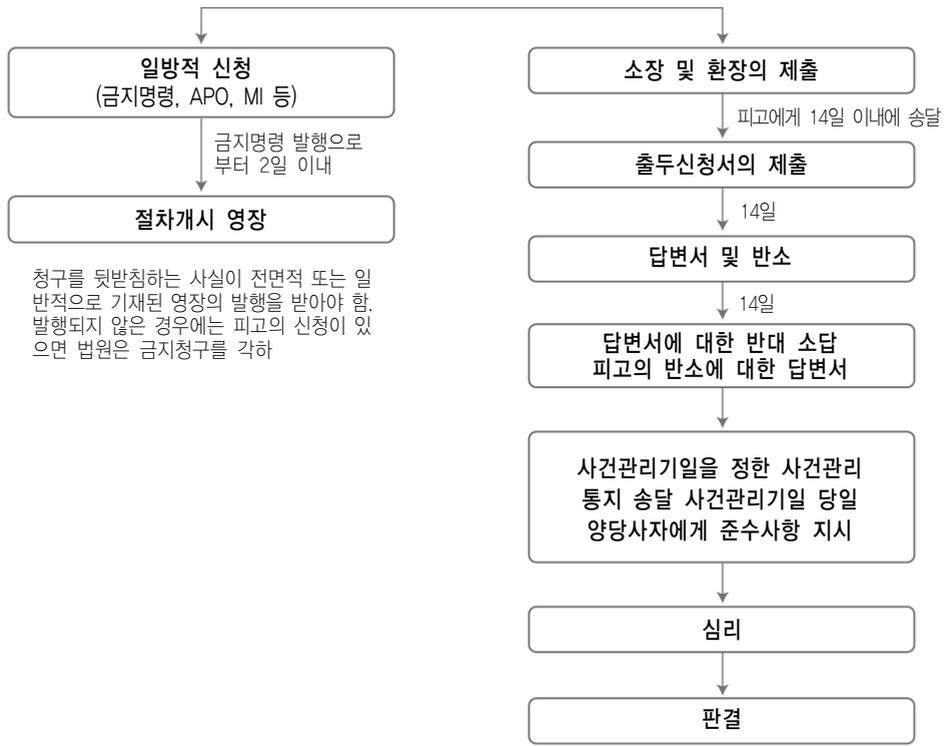
상표권의 취득



- 출원 시에 상표를 사용하고 있을 필요는 없으며 사용할 의사가 있으면 충분함
- 등록 후에 계속하여 3년 이상, 등록상표가 사용되지 않은 경우는 취소의 대상이 됨
- 타인의 등록상표와 동일 또는 유사 관계에 있는 상표등록출원은 거절되나, 동의서제도를 통하여 그 타인의 상표권자로부터 출원에 관련한 상표를 등록하는 것에 동의하는 취지를 기재한 서면을 받아 특허청에 제출하는 것으로 거절사유를 면할 수 있음
- 말레이시아는 마드리드협정의정서에 가입하고 있지 않으므로 국제등록(마드리드 출원)에 의한 보호는 인정되지 않으므로 직접 말레이시아에 출원하여야 함

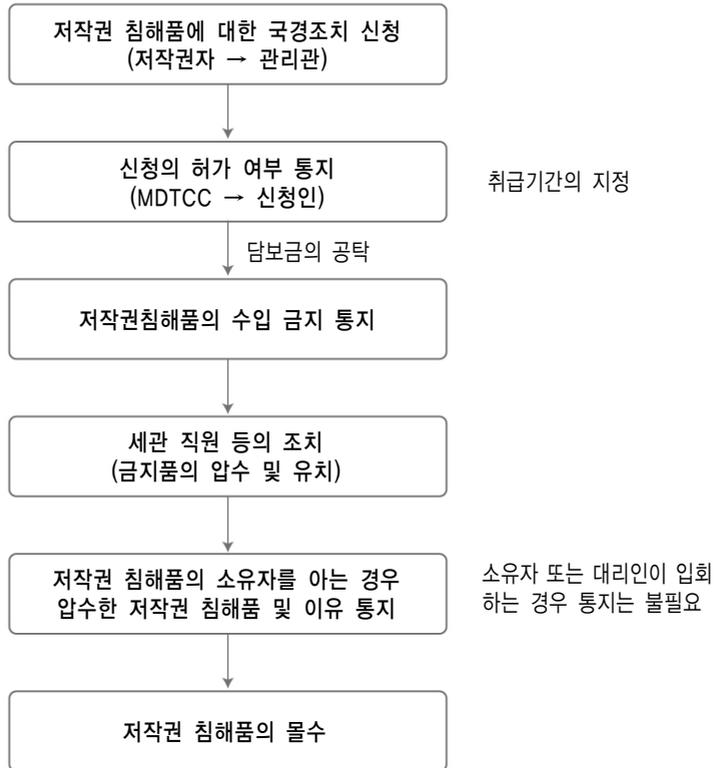


침해 대응

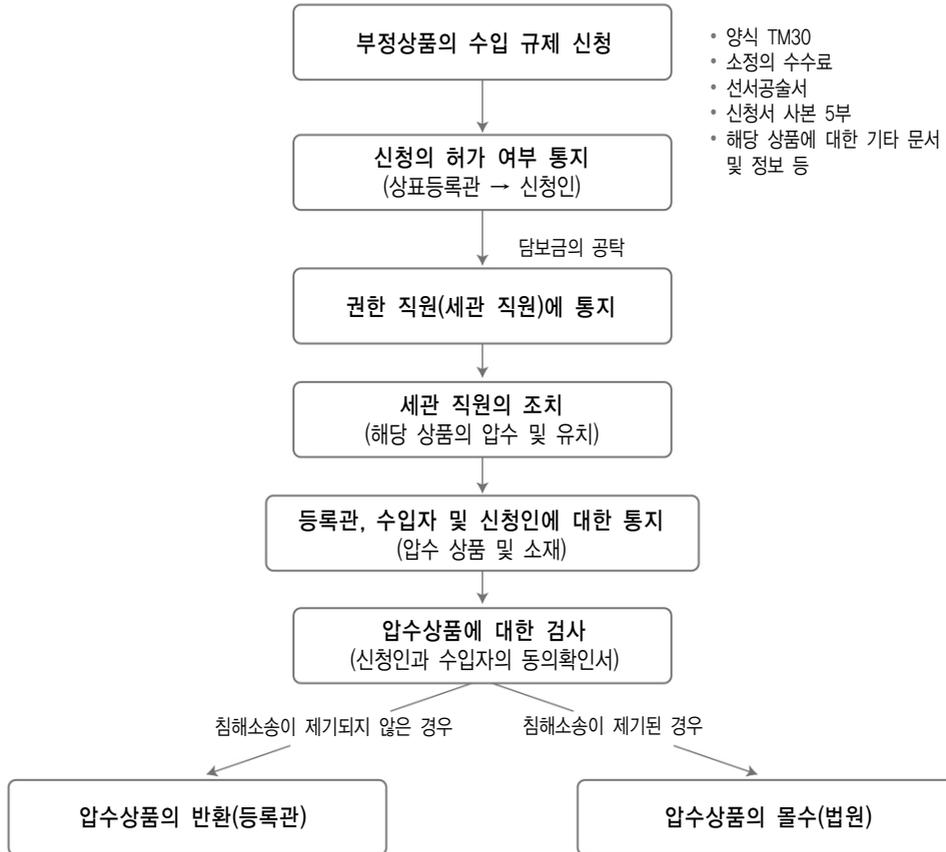


- 말레이시아에서 적절한 지식재산권을 보유하고 있는 경우, 대상이 되는 지식재산권이 유효한 것인지를 확인함
- 대상이 되는 지식재산권이 아직 출원 계속 중으로 권리가 부여되지 않은 경우는 다른 국가에서의 등록 상황 등을 포함하여 이후 등록 가능성을 확인함과 동시에 보통법상의 보호를 받을지 여부를 검토함
- 이용하는 지식재산권에 대하여는 권리범위를 확인하고, 피의침해품이나 피의침해행위가 그 지식재산권의 권리범위에 포함되는지 여부를 비교 검토함
- 필요에 따라 말레이시아 법률사무소로부터 대상인 지식재산권의 유효성이나 피의침해품의 침해 판단에 관한 감정서를 입수함
- 어떠한 구제를 채택할 것인지, 즉 민사소송이나 형사 고소, 또는 보통법에 의한 제조나 판매의 금지 또는 손해의 배상까지를 요구할 것인지를 검토함
- 관련하는 지식재산권의 유효한 증명을 준비함
- 위임장 등 모든 필요 서류를 바르게 준비함
- 피의침해자의 침해에 관한 정보나 자료를 적절하게 수집, 준비함

저작권 침해에 대한 국경 조치



상표권 침해에 대한 국경 조치





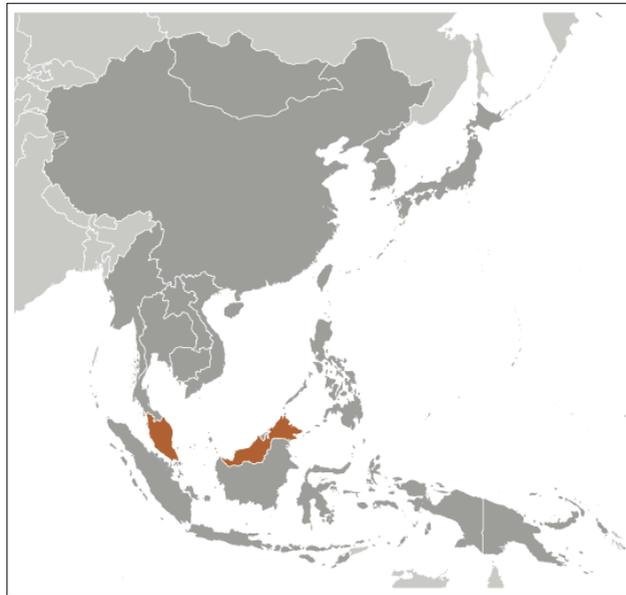
I

말레이시아 일반 현황

- ① 정치, 경제, 사회, 문화적 특성
- ② 사법 행정 체계 및 현황
- ③ 지재권 관련 통계/현황
- ④ 현지 진출기업 현황

말레이시아(말레이어: Malaysia), 마래시아(馬來西亞) 또는 말련(末聯)은 동남아시아에 있는 연방제 입헌 군주국이다. 말레이시아는 13개의 주와 3개의 연방 직할구로 구성되어 있고, 남중국해로 나뉜 말레이 반도 지역과 보르네오 섬 지역으로 구성되어 있다. 태국, 인도네시아, 브루나이와 국경을 접하고 있으며, 해상국경은 싱가포르와 베트남, 필리핀과 공유하고 있다. 연방정부는 푸트라자야(Putrajaya)에 있지만, 수도는 쿠알라룸푸르(Kuala Lumpur)이다.

[그림 1-1] 말레이시아 지도 1



[그림 1-2] 말레이시아 지도 2



가 정치·경제 현황

말레이시아는 동남아시아에 위치한 국가로 태국과 접경한 반도 지역과 보르네오 섬의 북부 1/3 지역을 차지하고 있으며, 인도네시아, 브루나이, 남중국해 등을 접하고 있다. 18·19세기 대영제국의 식민지와 보호령 지역이었으며, 1942년부터 1945년까지 일본에게 점령되기도 하였다.

1946년 말레이 반도의 주들이 연합하여 말라야 연방을 세웠으며, 1948년 연방은 재편성되어 말라야 연방이 설립되었고, 1957년 8월 31일 독립을 하게 되었다. 1963년 9월 16일 말라야 연방은 사바 주, 사라왁 주, 싱가포르와 연합하면서 Malaya란 이름에 si를 추가해 Malaysia가 되었다. 그러나 2년도 채 지나지 않은 1965년 싱가포르는 연방에서 탈퇴하게 되었다.

〈표 1-1〉 말레이시아 일반사항

국·지역명	말레이시아 Malaysia
면적	328,657 km ² (한반도의 1.5배)
인구	30,073,353 명 (2014년 7월 추정치)
수도	쿠알라룸푸르 (Kuala Lumpur, 155.6만 명)
언어	말레이어, 영어, 중국어, 타밀어, 이반어 등
종교	이슬람교(61.2%), 불교(19.8%), 기독교(9.2%), 힌두교(6.3%) 등
공용어	말레이어(Bahasa Malaysia)

MAHATHIR bin Mohamad 수상이 집권한 22년(1981-2003) 동안 천연 자원 수출에 의존하던 전통적인 경제구조에서 제조업, 서비스업, 관광업 등의 다양한 경제구조로 발전하였다. 2009년 4월 이후 집권하고 있는 Mohamed NAJIB bin Abdul Razak 수상 역시 종전의 경제 정책을 유지하고 있다.

말레이시아는 선임제 입헌군주국의 양원제 국가이다. 세계에서 유일하게 국왕을 선출해 교체하는 국가로, 1957년 영국 식민통치에서 독립할 때부터 9개 왕실을 유지하면서 5년마다 한 번씩 국왕을 교체하는 체제를 채택하고 있다. 13개 주 가운데 9개 주를 각 지역의 술탄(sultan)이, 4개 주는 주지사가 다스린다.

이들이 모인 ‘최고통치회의’에서 5년마다 9명의 술탄 가운데 국왕을 선출하며, 국왕의 정식 명칭은 양 디페르투안 아공(Yang di-Pertuan Agong)이며 흔히 ‘아공’이라고 부른다. 현재의 국왕은 13대 연방정부의 왕을 지낸 ‘끄다(Kedah)’주의 왕, ‘술탄 압둘 할림 무아잠 샤 (Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah)’로, 2011년 10월 14일 최고통치회의에서 제14대 왕으로 다시 추대되어 연임하고 있다.

입법부는 상원(Dewan Negara)과 하원으로 구성되는 양원체제이다. 상원은 13개 주를 대표하는 26명의 의원과 총리의 추천으로 국왕이 지명하는 4명 등 총 70명으로 구성되며, 임기는 3년이며 중임은 2회까지 가능하다.

하원은 5년 마다 실시되는 총선에 의거 선출된 222명의 의원으로 구성된다(차기 총선 2018년 5월). 하원의 다수당이 총리가 되고 총리를 중심으로 대부분의 내각 구성원이 하원에서 배출되기 때문에 하원은 상원에 비해 권력적 우위를 점한다. 하원은 법안을 발의하고 국가의 재정을 일괄 통제한다.

정부의 수장은 총리이며, 정부체제는 웨스트민스터 체제에 가깝고, 법체계는 영국의 법에

기초한다. ASEAN, 이슬람 회의 기구의 창립멤버이며, APEC, 영국연방, 비동맹 운동의 회원국이다.

〈표 1-2〉 기초적 경제지표 (2013년 기준)

명목 GDP 총액 (100만\$)	249,963
실질 GDP 성장률(%)	4.7 (기준년: 2005년)
1인당 GDP(\$)	10,548
소비자 물가상승률(%)	2.1
실업률(%)	3.1

나 사회·문화적 특성

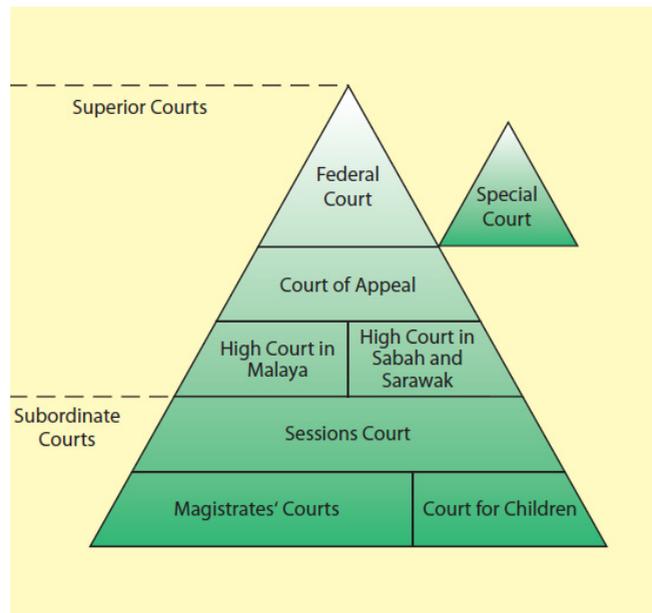
말레이시아는 민족과 문화가 다양하고 그 다양성이 정치에도 큰 영향을 미친다. 인구는 인도네시아에서 건너온 이들의 후손인 말레이계(50.1%), 화교계(22.6%), 원주민(11.8%), 인도계(6.7%) 등으로 구성되었다(2010년 현재). 말레이시아의 국교는 이슬람교이지만, 실제로는 여러 종교가 혼재하는 다종교 국가이다.

일반적인 종교로는 이슬람교, 불교, 도교, 힌두교, 그리고 기독교 등이 있다. 2010년의 정부 인구조사 통계에 따르면 전체의 61.2%가 무슬림(수니파, 시아파 전부)이며, 불교 신자가 19.8%, 기독교인이 9.2%(이 가운데 대부분은 동 말레이시아에 거주), 힌두교 신자가 6.3%를 차지한다. 종교의 자유는 허용되지만, 국민, 특히 이슬람교도에 대한 선교활동은 할 수 없다.

각각의 민족이 각기 다른 사회를 갖고 다른 종교·관습·문화에서 생활하는 복합민족국가라고 할 수 있다. 캐나다의 경우와 같이 서로 정체성을 중시하고 서로의 문화, 관습을 중시하는 특징을 갖는다.

가 사법 체계

[그림 1-3] 사법 체계도 (인도네시아)



출처 : 인도네시아 법원 홈페이지

말레이시아에는 오래 전부터 이슬람법과 불문의 관습법을 활용하여 판결을 내리는 법원이 존재하였다. 이들 법원의 판사는 술탄에 의하여 임명되었는데, 사법의 권위와 정당성은 술탄에서 비롯되었다. 영국의 식민지배하에서 영국의 세속적인 성문법이 말레이시아에 이식됨에 따라 이슬람법과 술탄의 영향은 약화되었다. 특히 1900년대 초반에는 사법제도 변경을 통하여 재판에 대한 상소를 담당하던 술탄의 권한을 없애고 영국 런던의 추밀원으로 상소하도록 하였다.

1900년대 중반에는 말레이시아 내에 항소법원을 설립하였으며, 1963년 말레이 연방이 수립

되었을 때에는 연방법원이 항소법원의 역할을 하게 되었다. 하지만 추밀원 상소제도는 계속 유지되었으며, 1985년 1월에 이르러 대법원이 만들어지면서 그 제도가 완전히 폐지되었다. 이 법원은 1994년 법원조직 개편과정에서 연방법원으로 개칭되었다.

현재 말레이시아에는 연방법원 등을 포함한 상급법원들이 있으며, 이외는 별도로 하급법원도 존재한다. 법원의 체계상 가장 상위의 법원으로부터 하위의 법원 순으로 나열해보면, 상급법원으로는 연방법원(Federal Court), 항소법원(Court for Appeal), 고등법원(High Court)이 있고, 하급법원으로는 민·형사 법원(Sessions Courts)과 치안판사 법원(Magistrates' Courts)이 있다. 연방법원장(the Chief Justice of the Federal Court of Malaysia), 항소법원장(the President of the Court of Appeal), 고등법원장 2인(the Chief Judge of Malaya, the Chief Judge of Sabah and Sarawak)이 말레이시아 법원체계상 가장 강력한 직위라고 할 수 있다. 말레이시아의 사법부는 원칙적으로 입법부, 행정부와 분리·독립되어 있으나, 정부를 지지하는 자들이 사법부의 요직을 차지하고 있다.

(1) 상급법원

상급법원으로는 연방법원(Federal Court)과 항소법원(Court of Appeal), 고등법원(High Court) 등이 있다. 연방과 주 또는 주와 주 사이의 분쟁, 주 의회가 제정한 법률의 유효성, 헌법의 해석·적용과 관련한 사안 등을 담당하는 연방법원은 법원장과 4명의 판사로 구성되어 있다.

연방법원의 판사는 총리의 추천을 받아 국왕이 지명한다. 항소법원은 고등법원의 판결에 대한 상소를 담당하며, 고등법원은 하급법원의 판결에 대한 상소 및 하급법원이 판결할 수 없는 사안을 담당한다. 서말레이시아와 동말레이시아를 각각 관할하는 2개의 고등법원이 쿠알라룸푸르와 쿠칭에 각각 소재한다.

(가) 연방법원

연방법원(Mahkamah Persekutuan Malaysian)은 1957년 말라야의 독립 중에 최고법원으로 창설되었으며, 1994년 6월 24일에 현재의 이름인 말레이시아 연방법원으로 개칭되었다. 연방법원은 말레이시아의 최고법원으로 일반적으로 항소법원에서 상소된 모든 민사·형사사건들을 관할한다. 다만 형사사건에 있어서는 고등법원이 원심인 사건들에 한하여 연방법원이 최종심을 담당한다.

연방법원은 연방문제에 대하여 관할권을 가지고 다른 법원으로부터 위탁받은 헌법문제에 대한 관할권을 가진다. 특히 국왕이 헌법 조항에 관하여 일어난 현재의 헌법문제 또는 앞으로 일어날 것이 분명한 헌법 문제에 대하여 연방법원에 조언을 요청할 수도 있는데, 이러한 경우에 연방법원은 개원하여 요청받은 헌법 문제에 대한 조언을 정해야만 한다.

연방 의회나 주 의회에서 제정된 법률이 부당한지에 대한 심사를 하며, 주들 사이의 분쟁이나 연방과 주 사이의 분쟁에 대하여 심사한다. 일반적으로 연방법원은 3인 재판부에서 심리를 하며, 헌법 해석 등 특별사건에서는 5인 또는 7인 재판부를 구성하여 심리를 할 수 있다. 1인 심리도 가능하지만 이는 연방법원에 의하여 반복될 수 있다. 심리에 있어서는 변호인이 구두 변론과 문서 변론을 할 수 있다.

연방법원은 수석재판관(the Chief Justice of the Federal Court)이라 불리는 연방법원장(the President of the Court)과 항소법원장, 2인의 고등법원장 및 기타 재판관 등의 11인으로 구성된다. 이들은 기본적으로 내각 수상의 조언과 통치자 회의(the Conference of Ruler)와의 협의를 통하여 국왕이 임명한다.

연방법원장을 제외한 재판관의 임명에 있어 내각수상은 국왕에게 조언하기 이전에 연방법원장과 협의를 한다. 재판관으로 임명되기 위해서는 먼저 말레이시아의 시민이어야 하며, 둘째 임명 이전 10년 동안 해당 법원의 변호인으로 업무를 했거나, 연방 또는 주의 법무부의 일원으로 근무를 했어야 한다.

법원장급이 아닌 연방법원의 재판관 숫자는 국왕의 명령에 따라 달라질 수 있다. 법원장급이 아닌 연방법원의 재판관은 연방법원장의 제청에 따라 국왕이 각각의 임기나 활동 목적을 지정하여 말레이시아 고등사법직을 보유한 자들 중에서 임명한다. 특히 법원장급이 아닌 연방법원의 재판관들은 주로 항소법원의 판사들 중에서 선출한다. 항소법원장이 아닌 항소법원 판사들의 경우, 연방법원장이 특정 사건에서 정의 구현을 위하여 그의 임명이 필요하다고 판단한 경우 그 목적에 한해서 연방법원 재판관 후보자로 지명된다.

의회는 입법을 통하여 연방법원 재판관들의 보수와 임기를 정한다. 정년은 일반적으로 65세 이나, 연방법원의 현직 재판관들에게 불이익을 주도록 보수나 임기를 변경할 수 없다. 연방법원 재판관들이 정년퇴임하는 경우에는 그들이 행한 어떠한 것에 대하여도 그 정당성을 심사할 수 없다.

(나) 항소법원

항소법원(Mahkamah Rayuan)은 연방법원 바로 아래에 위치해 있는 말레이시아의 두 번째 최상급 법원이다. 1985년 1월 1일부터 상소 과정에 있어 영국의 추밀원 사법위원회에 대한 항소제도(Privy Council appeals to the United Kingdom)가 폐지되면서, 1994년 신설되었다. 민사·형사사건에 있어 고등법원의 결정에 대한 상소를 담당하며, 하급법원에서 시작된 사건들의 최종심 역할을 한다.

항소법원에는 항소법원장(President of the Court of Appeal)을 둔다. 국왕의 특별한 명령이 없는 한 32인의 다른 판사들을 두는데, 이들은 기본적으로 내각 수상의 조언과 통치자 회의와의 협의를 통하여 국왕이 임명한다. 재판관의 임명에 있어 내각 수상은 국왕에게 조언하기 이전에 연방법원장과 협의를 한다.

판사로 임명되기 위해서는 먼저 말레이시아의 시민이어야 하며, 임명 이전 10년 동안 해당 법원의 변호인으로 업무를 했거나, 연방 또는 주의 법무부의 일원으로 근무를 했어야 한다. 항소법원장이 특정 사건에서 정의 구현을 위하여 그의 임명이 필요하다고 판단한 경우 고등법원장과 상의한 후 고등법원 판사를 그 목적에 한하여 항소법원 판사 후보자로 지명할 수 있다

(다) 고등법원

말레이시아 헌법에 따르면 말레이시아에는 말라야 고등법원과 사바·사라와크 고등법원이란 2개의 등위 고등법원이 존재하며, 이는 연방법원과 항소법원 아래에 위치하는 상급법원 중의 하나이다. 말라야 고등법원은 말레이반도 지역을 관할로 하며, 사바·사라와크 고등법원은 보르네오 섬 지역을 관할로 한다.¹⁾

말라야 고등법원은 쿠알라룸푸르에 본원을 두고 있으며, 말레이 반도 전역에 지원을 설치하고 있다. 비슷하게 사바·사라와크 고등법원은 쿠칭에 본원을 두고 있으며, 사바·사라와크 전역에 지원을 두고 있다. 말레이시아의 13개 주에 22개의 지원이 설치되어 있으며, 이 고등법원은 작은 마을들을 순회하기도 한다.

두 개의 고등법원은 일반적으로 하급법원들에 대한 감시자, 지휘자, 교정자의 역할을 한다. 그에 따라 하급법원들에서의 민사·형사사건들에 대한 상소를 맡는다. 고등법원은 민사사건에 있어서 관할권의 제한이 없다. 이혼 소송, 기업 파산소송, 후견 소송, 유언집행 소송, 가처분

1) 실제로 후자의 고등법원은 1994년 이전에는 보르네오 고등법원(the High Court in Borneo)이라 칭해졌다.

소송 모두를 담당한다. 다만 이슬람법 관할 사건은 담당하지 않는다. 그리고 사형에 처해질 수 있는 범죄에 대하여는 고등법원이 제1심을 맡는다. 한편 사법심사의 신청이 고등법원에 접수된다.

각각의 고등법원은 법원장과 4인 이상의 판사로 구성된다. 고등법원 판사의 수는 국왕이 별도의 명령에 의하여 정하지 않는 이상 특정 숫자를 초과하지 못한다. 말라야 고등법원의 판사의 수는 60인을 초과하지 못하며, 사바·사라와크 고등법원의 판사 수는 13인을 초과하지 못 한다.

판사는 기본적으로 내각 수상의 조언과 통치자 회의와의 협의를 통하여 국왕이 임명한다. 재판관들의 임명에 있어서 내각 수상은 국왕에게 조언하기 이전에 연방법원장과 협의를 한다. 특히 고등법원장의 임명 시에는 내각 수상이 다른 고등법원장과 협의하여야 하며, 사바·사라와크 고등법원장의 임명 시에는 사바·사라와크 주 장관과 협의하여야 한다. 판사로 임명되기 위해서는 먼저 말레이시아 시민이어야 하며, 임명 이전 10년 동안 해당 법원의 변호인으로 업무를 했거나, 연방 또는 주의 법무부의 일원으로 근무한 경력이 있어야 한다.

신속한 업무처리를 위해 국왕은 내각 수상의 조언 및 연방법원장과의 협의에 따라 고등법원의 판사로서의 자격을 갖춘 사법관(judicial commissioner)을 명령에 의하여 임명할 수 있다. 이러한 임명에 있어서는 특정 기간 혹은 특정 목적을 위하여 사법관이 임명됨이 밝혀져야 한다. 이렇게 임명된 사법관은 고등법원의 판사와 마찬가지로 역할을 수행하게 된다.

사법관이 행한 어떠한 것도 판사가 행한 것과 동일한 효력과 정당성을 갖게 된다. 또한 사법관은 고등법원의 판사들이 누리는 똑같은 권한과 면책특권을 누리게 된다. 고등법원에서는 단독 판사 또는 사법관 1인에 의하여 심리가 진행된다. 고등법원 판사들은 정년이 보장되고 헌법상의 보호를 받으나 사법관은 2년 임기로 임명된다.

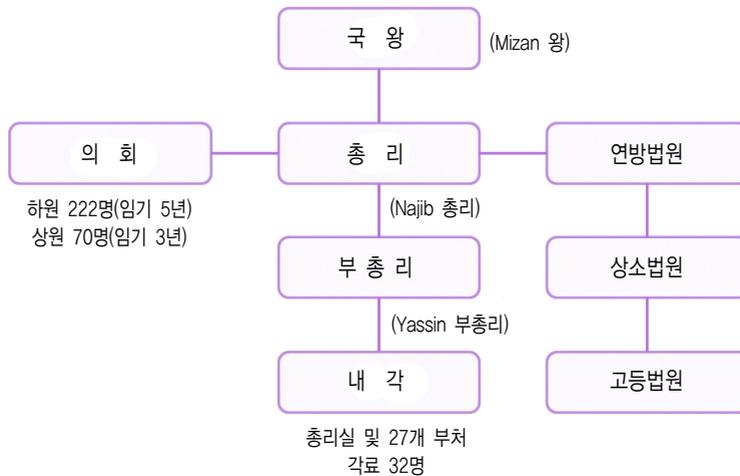
(2) 하급법원

하급법원으로는 회기법원(Sessions Court), 치안판사 법원(Magistrate's Court) 및 아동법원(Court for Children)으로 구성되어 있다. 하급법원은 단순 민사사건과 체형·금고 이하의 형사사건을 담당한다. 판사의 정년은 65세이다.

나 행정 체계

정부는 의원내각제로 내각은 총리실과 24개 부처로 구성되어 있다. 총리실 소속의 장관은 5명이며, 전체 30명의 장관으로 내각이 구성되어 있다. 총리는 국왕이 하원의원 과반수의 신임을 받은 것으로 판단되는 하원의원을 총리로 임명하며, 국왕이 총리의 추천에 따라 하원의원(일부 상원의원) 중에서 각료를 임명한다.

[그림 1-4] 연방정부의 구성 (말레이시아)



13개 주는 국왕이 임명하는 4년 임기의 주지사가 관할하는 4개 주와 세습 왕이 각각 다스리는 9개 주로 구성된다. 주총독 아래에는 주 국무장관이, 주왕 아래에는 주지사가 위치하며, 단원제의 주의회가 운영된다. 13개 주에 총 576명의 주의원이 있다.

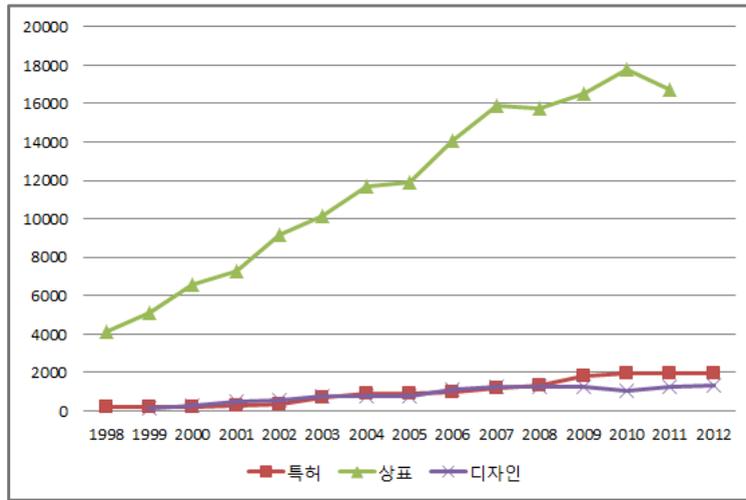
2014년에 WIPO에서 발간된 통계자료에 의하면, 말레이시아의 지재권 출원 통계 현황은 다음과 같다.²⁾

〈표 1-3〉 IP 출원 건수 현황

연도	특허	상표	디자인	GDP (Constant 2005 US\$)
1998	205	4,121		215.25
1999	231	5,130	111	228.46
2000	226	6,590	286	248.70
2001	302	7,258	510	249.99
2002	349	9,147	540	263.47
2003	720	10,172	778	278.72
2004	919	11,709	775	297.63
2005	921	11,877	761	313.50
2006	1,012	14,057	1,120	331.00
2007	1,177	15,876	1,245	351.85
2008	1,361	15,740	1,294	368.85
2009	1,812	16,552	1,250	363.27
2010	1,937	17,786	1,069	389.26
2011	1,948	16,696	1,285	409.05
2012	1,956		1,308	432.01

2) MyIPO에서 공개하고 있는 내국민의 출원 건수와 WIPO에서 공개한 말레이시아 국민의 출원 건수 사이에는 약간의 차이가 있다. 본고에서는 이 데이터에 한하여 WIPO의 자료를 인용하며, 나머지 데이터는 MyIPO에서 공개된 자료를 근거로 한다.

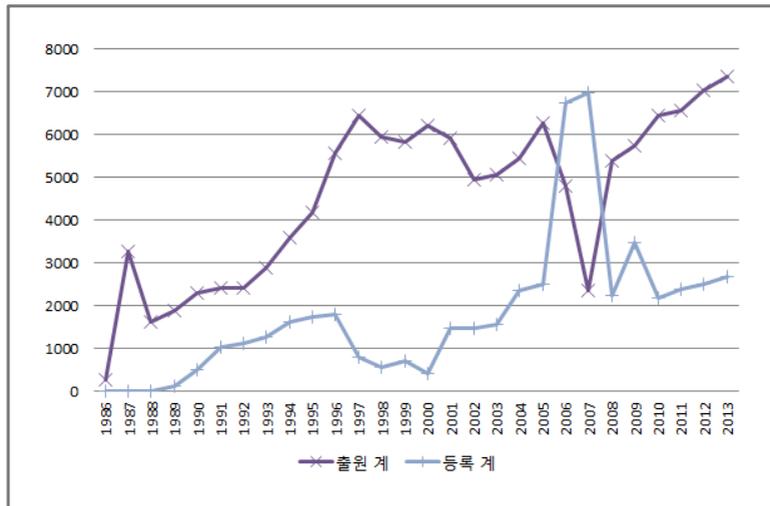
[그림 1-5] 특허·상표·디자인 출원 추이 (말레이시아)



가 특허

말레이시아 내국민에 의한 특허출원은 우리나라의 1970년대 초반 수치에 불과하며, 전체 특허 출원 건수 가운데 외국인의 특허출원이 차지하는 비중이 크다. 그러나 추세적으로 2007년 주변으로 한 예외적인 상황을 제외하고는 출원 건수는 증가 추세이다.

[그림 1-6] 특허 등록·출원 건수 추이

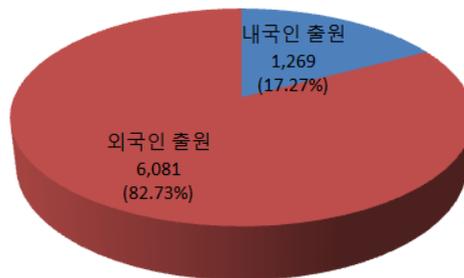


〈표 1-4〉 특허(실용신안) 출원 및 등록 현황 (말레이시아)

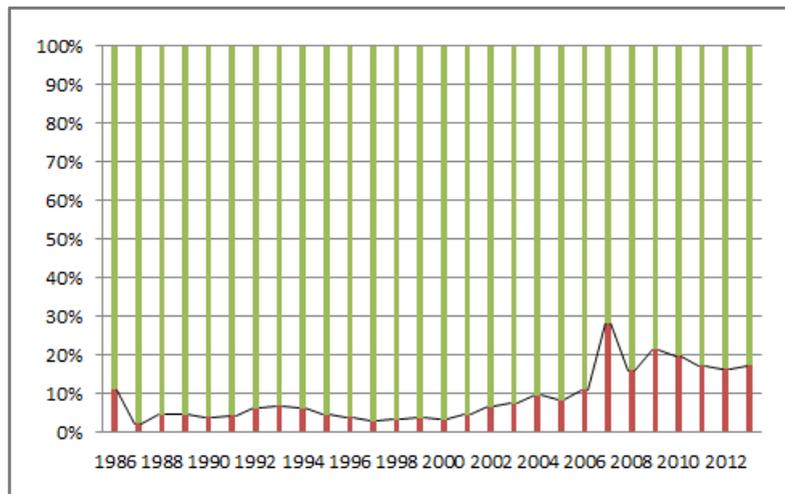
연도	출원			등록		
	내국민	외국인	계	내국민	외국인	계
1986	29	233	262	0	0	0
1987	71	3,195	3,266	0	0	0
1988	73	1,547	1,620	0	6	6
1989	84	1,803	1,887	11	121	132
1990	92	2,213	2,305	20	498	518
1991	106	2,321	2,427	29	1,021	1,050
1992	151	2,260	2,411	10	1,124	1,134
1993	198	2,684	2,882	14	1,270	1,284
1994	223	3,364	3,587	21	1,608	1,629
1995	185	3,992	4,177	29	1,724	1,753
1996	221	5,354	5,575	79	1,722	1,801
1997	179	6,278	6,457	52	741	793
1998	193	5,770	5,963	21	545	566
1999	218	5,624	5,842	39	683	722
2000	206	6,021	6,227	24	381	405
2001	271	5,663	5,934	18	1,452	1,470
2002	322	4,615	4,937	32	1,460	1,492
2003	376	4,686	5,062	31	1,547	1,578
2004	522	4,920	5,442	24	2,323	2,347
2005	522	5,764	6,286	37	2,471	2,508
2006	531	4,269	4,800	187	6,562	6,749
2007	670	1,702	2,372	338	6,645	6,983
2008	864	4,539	5,403	198	2,044	2,242
2009	1,234	4,503	5,737	270	3,198	3,468
2010	1,275	5,189	6,464	204	1,973	2,177
2011	1,136	5,423	6,559	335	2,057	2,392
2012	1,160	5,867	7,027	308	2,193	2,501
2013	1,269	6,081	7,350	305	2,386	2,691
2014.6	631	3,158	3,789	210	1,170	1,380
계	13,012	119,038	132,050	2,846	48,925	51,771

전체적으로 외국인의 특허출원 비중이 높은 가운데, 2007년 특허출원 건수가 급격히 감소한 것은, 세계적인 금융위기에 따른 외국인의 출원 감소가 원인이다. 2007년도의 경우 내국민의 특허출원 건수가 670건으로 전년의 531건에 비하여 증가한 반면(26.18%), 외국인의 특허출원 건수는 4,269건에서 1,702건으로 크게 감소하면서 전체적인 특허출원 건수도 감소하였다(60.3%). 이때 처음으로 내국민의 특허출원이 전체 출원 건수의 20%를 넘기도 하였다. 하지만 아직까지 내국민에 의한 특허출원은 20% 이하이다.

[그림 1-7] 내국민/외국인 출원 비율(2013년)



[그림 1-8] 특허출원 추이(내국민/외국인)



외국인에 의한 출원중 PCT에 의한 출원 비중이 높지 않은데, 이는 수정실체심사와 같이 외국에서의 심사 결과를 활용하여 용이하게 특허를 얻을 수 있는 점에서 기인한 것으로 평가할 수 있다. 즉 자국에서의 특허결정을 근거로 한 직접 출원을 선호하고 있다.

〈표 1-5〉 PCT 출원 접수 건수 (2006.9 - 2014.6)

연도	월												계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2006	0	0	0	0	0	0	0	7	7	10	6	4	34
2007	9	4	4	9	9	10	5	12	3	5	16	7	93
2008	5	11	5	15	13	13	15	15	26	7	43	32	200
2009	21	14	12	12	6	24	21	20	32	19	19	24	224
2010	19	7	22	18	23	25	19	22	43	45	71	20	334
2011	10	7	12	12	21	103	17	15	15	21	5	13	251
2012	20	21	32	24	18	80	24	29	10	8	27	7	300
2013	20	23	22	25	14	17	21	10	27	10	32	51	272
2014	12	15	18	45	59	58							207
TOTAL													1,915

〈표 1-6〉 특허 출원·등록 상위 10개국 (2012년)

	출원		등록	
	국가	출원건수	국가	등록건수
1	USA	1,696	USA	582
2	Japan	1,252	Japan	479
3	Malaysia	1,160	Malaysia	308
4	Germany	476	Germany	180
5	Switzerland	386	Switzerland	148
6	France	292	Netherlands	120
7	United Kingdom	285	France	104
8	South Korea	182	South Korea	101
9	Netherlands	158	United Kingdom	98
10	China	125	Belgium	53
	Taiwan	125		

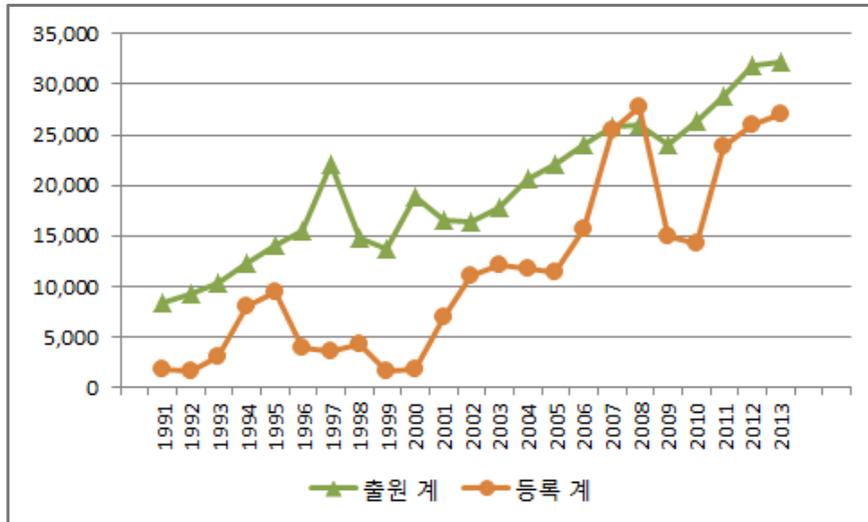
말레이시아에서 최대 출원국은 미국이며, 일본 역시 말레이시아 내국민에 의한 출원 건수를 상회하고 있다. 다른 국가에 비하여 미국과 일본이 말레이시아에서 특허 포트폴리오를 구축하고 있는 것으로 평가할 수 있다.

나 상표

〈표 1-7〉 상표 출원 및 등록 현황

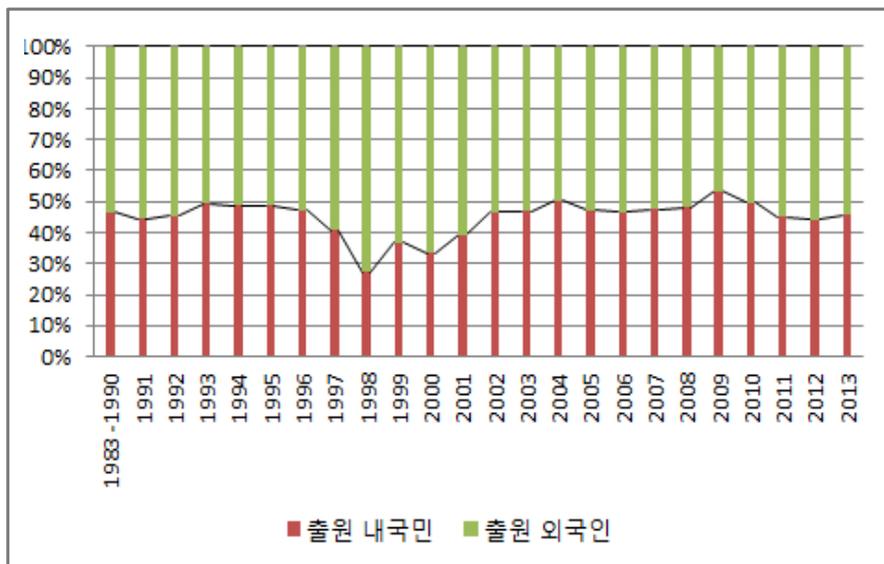
연도	출원			등록		
	내국민	외국인	계	내국민	외국인	계
1934 -1982	-	-	162,415	-	-	132,273
1983 -1990	26,079	29,857	55,936	4,084	18,736	22,820
1991	3,707	4,616	8,323	357	1,463	1,820
1992	4,214	5,061	9,275	342	1,355	1,697
1993	5,056	5,209	10,265	766	2,247	3,013
1994	6,011	6,334	12,345	1,789	6,166	7,955
1995	6,861	7,242	14,103	2,399	7,013	9,412
1996	7,329	8,243	15,572	1,258	2,759	4,017
1997	9,042	13,087	22,129	1,082	2,537	3,619
1998	4,063	10,813	14,876	1,521	2,869	4,390
1999	5,053	8,660	13,713	439	1,226	1,665
2000	6,303	12,500	18,803	449	1,328	1,777
2001	6,525	10,078	16,603	1,570	5,341	6,911
2002	7,661	8,785	16,446	4,056	7,072	11,128
2003	8,327	9,439	17,766	3,014	9,108	12,122
2004	10,406	10,337	20,743	3,243	8,473	11,716
2005	10,479	11,668	22,147	3,683	7,771	11,454
2006	11,209	12,840	24,049	5,651	10,108	15,759
2007	12,289	13,605	25,894	8,108	17,382	25,490
2008	12,562	13,472	26,034	9,049	18,798	27,847
2009	12,810	11,260	24,070	5,438	9,534	14,972
2010	13,099	13,271	26,370	5,642	8,652	14,294
2011	13,001	15,832	28,833	10,201	13,618	23,819
2012	14,044	17,832	31,876	9,765	16,311	26,076
2013	14,705	17,520	32,225	9,777	17,202	26,979
2014.6	7,502	9,399	16,901	5,305	8,128	13,433
Total	238,337	286,960	687,712	98,988	205,197	436,458

[그림 1-9] 상표 출원·등록 건수 추이



상표와 관련하여 출원과 등록 모두 건수가 증가 추세에 있다. 2007년 금융위기 과정에서 특허출원 건수가 절대적으로 감소하였던 것에 비하여 상표 출원건수는 증가하였으나, 2009년에 출원 건수가 감소하는 모습을 보이기도 하였다. 그러나 2010년 바로 2008년의 출원 건수를 추월하였으며, 지속적으로 상승하고 있다.

[그림 1-10] 상표 출원 현황(내국민/외국인)



특허출원 활동과 비교할 때 상대적으로 상표 출원에 있어 내국민이 차지하는 비중은 크다. 비록 50%이하 언저리 정도의 비중을 차지하고 있으나, 특허출원 활동과 비교할 때 상대적으로 내국민의 상표 출원 활동은 적극적이라고 평가할 수 있다.

〈표 1-8〉 상표 출원·등록 상위 10개국 (2012년)

순위	출원		등록	
	국가	출원건수	국가	등록건수
1	Malaysia	14,705	Malaysia	9,777
2	USA	3,413	USA	3,890
3	Japan	2,552	Japan	2,692
4	Singapore	1,107	China	1,050
5	China	1,091	Germany	1,048
6	Germany	1,066	Singapore	953
7	United Kingdom	985	United Kingdom	914
8	France	882	Switzerland	862
9	Switzerland	781	France	747
10	Taiwan	589	South Korea	514

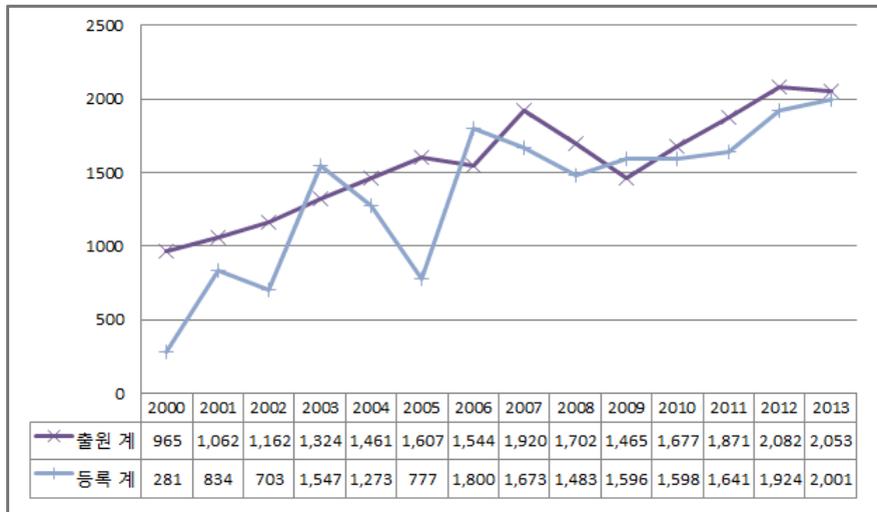
특허출원 및 등록 건수에 있어서 상위 10위 안에 들고 있던 우리나라의 경우에는 상표등록 건수에 있어서는 10위를 차지하였으나, 상표출원 건수에 있어서는 상위 10위 안에 들지 못한다. 말레이시아 시장에 대한 우리 기업의 시각이 아직은 기술적으로 고도하고 경제적 가치가 있는 특허에 집중하는 것에 반하여, 전체적인 지식재산 포트폴리오에 근거한 시장 접근에는 소극적인 것으로 평가할 수 있다.

다

디자인

출원 및 등록 건수에 있어서 디자인 활동은 증가 추세를 보이고 있다. 그러나 내국민에 의한 디자인 출원은 여전히 1,000건을 넘지 않고 있으며, 외국인에 의한 디자인 출원을 합해도 여전히 2,000건 초반의 수치에 머물고 있다. 이와같은 수치에서 알 수 있듯이 아직 말레이시아에서 디자인에 대한 관심은 크다고 보이지 않는다.

[그림 1-11] 디자인 등록·출원 건수 추이



<표 1-9> 디자인 등록 및 출원 현황

연도	출원			등록		
	내국민	외국인	계	내국민	외국인	계
1999	111	157	268	0	0	0
2000	286	679	965	73	208	281
2001	465	597	1,062	199	635	834
2002	502	660	1,162	274	429	703
2003	624	700	1,324	573	974	1,547
2004	520	941	1,461	602	671	1,273
2005	633	974	1,607	314	463	777
2006	616	928	1,544	700	1,100	1,800
2007	774	1,146	1,920	597	1,076	1,673
2008	630	1,072	1,702	580	903	1,483
2009	699	766	1,465	529	1,067	1,596
2010	737	940	1,677	748	850	1,598
2011	743	1,128	1,871	714	927	1,641
2012	857	1,225	2,082	744	1,180	1,924
2013	679	1,374	2,053	698	1,303	2,001
2014.6.	414	545	959	225	584	809
계	9,290	13,832	23,122	7,570	12,370	19,940

현재 말레이시아에는 삼성전자, 현대자동차, LG전자, SK네트웍스, 포스코 등 한국의 주요 기업들이 대부분 진출해 있으며 삼성전자는 세렘반 지역(쿠알라룸푸르 인근)에, 고려제강은 조호 지역(싱가포르 인근)에 생산 공장을 운영 중이다. 현재 진출기업에 대한 정보와 관련하여서는 KOTRA가 운영하는 말레이시아 쿠알라룸푸르 무역관에서는 111개의 현지진출기업을 소개하고 있다.³⁾ 또한 말레이시아에 소재하는 한국계 기업 및 경제인 상호간의 친목과 정보교환을 조직으로 말레이시아 한국상공회의소가 있다.⁴⁾

삼성전자 등 전기전자 제조업의 진출이 뚜렷한 가운데 TV, 2차전지, 레인지 등을 주로 생산하고 있다. 과거에는 완성품 조립공장 형태의 진출이 많았으나 최근 인건비 상승, 링깃화 강세로 수출에 어려움을 겪는 기업도 있다. 말레이시아가 강점을 갖고 있는 원유, 가스, 팜오일 관련 산업의 진출도 늘어나고 있으며 최근 대형 건설 프로젝트가 활발히 진행됨에 따라 건설업계의 진출도 확대되고 있다.

금융권의 진출에는 자본금 규모 1억 달러라는 장벽이 있어 실제로 은행업을 하는 기업은 없으나 우리은행이 연락사무소 형태로 진출해 있다. 2012년에는 하나은행이 메이뱅크와 MOU를 체결하는 등 말레이시아 진출을 모색하고 있다.

대한항공의 경우 말레이시아 갖는 아시아 지역 중심이라는 지리적 이점, 발달된 통신과 영어 인프라 등을 활용하여 아시아지역 본부를 말레이시아에 두고 있다. 2012년에는 한국타이어가 법인을 설립하였으며 한화 케미칼이 독일의 태양광 패널생산업체 큐셀의 말레이시아 법인을 인수하여 말레이시아 시장에 진출하였다. 또한 2013년에는 한화 케미칼이 말레이시아에 법인을 설립하였으며 전자부품 생산업체인 상신 이디피도 말레이시아에 현지법인을 세웠다.

KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 홈페이지에 접속하여 현지진출정보 메뉴를 클릭하면 말레이시아에 진출한 우리기업 정보를 조회할 수 있다.

3) <http://www.kotra.or.kr/KBC/kualalumpur/KTMUI010M.html>

4) <http://www.kocham.org.my/> 말레이시아 한국상공회의소



II

지식재산권 법률 현황

- ① 지식재산권 법률 개요
- ② 특허법
- ③ 상표법
- ④ 디자인법

말레이시아에서의 지식재산권 관련 법률은 주로 영국의 지식재산권 관련 법률에 근거하며, TRIPs 협정 및 기타 국제조약에 준거하고 있다. 영국의 보통법을 채용하고 있는 국가의 판례는 말레이시아 법원에서 큰 설득력을 갖는 것으로 취급된다. 나아가 TRIPs 협정에 근거하는 지식재산권법의 조화 결과, 다른 법률 영역에서 법률의 해석도 일정 역할을 발휘하고 있다. 현재 운영되고 있는 지식재산권 관련 법률은 아래와 같이 정리할 수 있다.

〈표 2-1〉 현행 말레이시아 지식재산권법

특허·실용신안	1983년 특허법
디자인	1996년 디자인법
상표	1976년 상표법
	2011년 거래표시법
저작권	1987년 저작권법
식물품종	2004년 신식물품종보호법
지리적 표시	2000년 지리적 표시법
집적회로	2000년 집적회로배치법

말레이시아 지식재산권청(MyIPO)은 지식재산에 관한 문제를 규제·감독할 책임을 진다. 또한 MyIPO은 특허, 디자인, 상표 및 지리적 표시에 관한 신청을 관리함으로써 해당 소관 법률을 집행할 의무를 갖는다.⁵⁾ 저작권과 관련하여서는 권리 발생에 있어서 무방식주의를 채택하고 있으나, 2012년 저작권의 소유자 또는 저작자/양수인/대표자가 소정의 수수료와 함께 자신의 작품에 존재하는 저작권에 대하여 MyIPO에 임의적 신청을 하는 ‘저작권의 임의 등록’이란 개념이 도입되었다.

5) 2004년 신식물품종보호법에 대한 관리 및 집행은 농업국(DOA)에서 담당하고 있다.

가

지재권 법률 현황

특허 및 실용신안 출원은 우선 방식적 요건을 충족하고 있는지 여부에 대하여 심사된다. 그 후, 특허청은 예비적인 심사(Preliminary Examination)를 실시한다. 이 심사에서는 주로 명세서의 형식 등에 대하여 검토한다. 위와 같은 방식심사 결과 요건을 만족하고 있는 경우 실체심사를 하게 된다.

- 예비심사 (방식심사)
- 출원일로부터 2년 이내의 심사청구
- 통상의 실체심사 방식과 수정 실체심사 방식이 병존

말레이시아에서는 심사청구 제도를 채용하고 있기 때문에, 출원인은 특허를 받기 위해서는 이 심사청구를 하지 않으면 안 된다. 심사를 청구하는 기한은 출원일로부터 2년 이내이다. 이와 같은 심사청구에는 2가지의 종류가 존재하고 있다. 즉 말레이시아에서의 실체심사에 근거하는 특허부여를 위한 청구(Substantive Examination)와 일정 외국 특허청에 실체 심사를 받을 것을 근거로 보다 빠른 특허부여를 청구하는 ‘수정 실체 심사청구(Modified Substantive Examination)’가 있다.

통상의 실체심사는 원칙적으로 말레이시아 특허청이 독자적으로 심사를 실시한다. 그러나 실제에 있어서는 외국 출원의 조사나 심사 결과를 제출하면 심사관은 그 결과를 말레이시아 출원과 대조하는 방식으로 심사를 진행한다. 따라서 통상의 실체심사를 청구하는 경우에도 소정의 외국 특허청에서 출원하고 있다면 그 출원 정보나 심사 결과를 동시에 제출하는 것도 방법이다.

수정 실체심사청구는 대응 외국 출원이 소정의 관청에 특허로 등록되어 있는 경우, 그 내용으로 말레이시아에서의 출원명세서 내용을 일치시켜 출원한 것에 대하여 심사청구를 하는 형태를 말한다. 따라서 이와 같은 심사청구를 하는 경우에는 소정의 관청에 출원된 대응 외국 출원이 특허를 받은 것을 증명하기 위한 특허증을 제출할 필요가 있다.

이와 같은 일련의 사항에 따라 말레이시아 특허법에서 요구하고 있는 요건에 합치하는 경우 등록관은 출원인에게 특허증(Certificate of Grant of the Patent)과 심사관의 보고서 사본을 발행한다. 이와 함께 등록부에 특허가 된 취지를 등록함으로써 특허가 부여되게 된다.

디자인 출원은 방식적 요건만을 심사하며, 신규성이나 그 외의 실체적인 요건에 관해서는

심사되지 않는다. 이와 같이 방식적 요건을 심사한 결과, 출원에 하자가 있다고 판단되었을 경우에는, 그 하자를 시정할 수 있도록 3개월의 보정기간을 출원인에게 부여한다. 이 기간 내에 적절한 응답을 하지 않는 경우, 출원은 무효로 간주된다. 이와 같은 무효의 간주에 대해서는 불복하여 고등법원에 항고할 수 있다. 그러나 출원의 하자가 적절히 보정되었을 경우에는 출원일이 부여된다. 즉 방식적 요건을 충족하고 있는 것으로 판단되는 경우에는 디자인 등록원부에 등록되어 출원인에게 등록증을 발행한다.

- 디자인 출원은 방식 요건만 심사
- 상표 출원은 등록적격과 부등록 사유 해당 여부를 심사
- 출원공고 후 2개월 이내에 이의신청

한편 상표출원과 관련하여 출원된 표장은 우선 등록적격을 가지는지 아닌지에 대하여 심사되게 된다. 심사는 식별력을 획득할 가능성이 있는지를 중심으로 이루어진다. 이와 같은 상표로서의 적격을 충족하게 되면 부등록 사유에 해당하는지 여부가 심사된다. 출원된 표장이 부등록 사유에 해당할 때는, 출원인에게 그 취지가 통지되어 의견서 및 보정서를 제출할 기회가 주어지게 된다. 의견서 및 보정서의 제출에 의해서도 부등록 사유가 해소되지 않는다고 인정될 때는 등록이 거절되는데, 이에 대해서는 법원에 소를 제기하여 불복할 수 있다.

출원된 표장이 부등록 사유에 해당하지 않을 때는 출원이 공고된다. 또한 출원공고 후 2개월 이내에 이의제기가 없거나 제기된 이의에서의 주장이 받아들여지지 않는 경우에는 상표로 등록되게 된다.

나 지재권 법률 개정 현황

〈표 2-2〉 2006년 이후 지식재산권 관련 법률 개정 현황

	2007년 국가지식재산정책 공표
특허·실용신안	2006년 법률 개정 및 2006·2011년 시행령 개정 2012년 이후 특허법 개정을 위한 공개 협의 진행
상표	2007년 및 2011년 시행령 개정 2002년 지리적 표시법 및 2013년 동법 시행령 개정
디자인	2013년 법률 개정 및 2012·2013년 시행령 개정 2010년 이후 1996년 디자인법 폐지 및 개정 논의 진행 중
2011년 거래표시법	1972년 법률 폐지 후 2011년 거래표시법을 통하여 상표침해에 관한 집행 규정으로 활용

다 조약 가입 현황

말레이시아는 파리 협약(Paris Convention)과 국제무역기구(World Trade Organization: WTO)의 회원국이다. 또한 말레이시아는 국제출원(Patent Cooperation Treaty: PCT)에 가입하고 있다. 즉 2006년 5월 16일, 말레이시아는 PCT 가입에 필요한 협정서를 기탁하였으며, 2006년 8월 16일 PCT에 의해 해당 협정서는 효력을 발휘하게 되었다. 이에 따라, 말레이시아는 PCT의 제2장에 의거하여 효력을 가지게 되었고, 말레이시아 내의 거주민들은 2006년 8월 16일로부터 PCT 하의 국제 출원을 청구할 자격이 주어지게 되었다. 말레이시아가 기탁한 PCT 가입에 필요한 협정서는 PCT 64(5)조의 선언문을 포함하고 있다.

2006년 8월 16일 시행 개정 특허법, 2011년 2월 15일 시행 2011년 특허개정규칙(Malaysian Patent (Amendment) Regulations 2011)이 적용되고 있다. 실용신안을 보호하기 위한 별도의 법률은 존재하지 않으며, 특허법 제IVA부에 실용신안에 대한 규정을 두고 있다.

[주요 개정 내용]

- 특허청 수수료의 인상 : 약 40%~60% 요금 인상
- 출원 관련 방식서류에 관한 요금의 적용
- 출원심사청구기간의 변경
- 우선심사제도의 도입
- 심사보고서에 대한 답변기간의 단축

한편 특허법의 개정에 관한 논의가 2011년 7월 개최된 공개협의를 시작으로 진행되고 있다. 2012년 6월에 MDTCC는 단계적인 검토가 필요하다고 하는 견해를 보였으며 검토의 제1단계로는 주로 특허절차상의 미생물 기탁의 국제승인에 관한 부다페스트조약을 중점적으로 다루었고, 공중위생에 관하여 TRIPs 협정을 실행하는 것에 대한 것이었다. 검토의 제2단계는 2013년에 이루어졌으며 특허절차에 관한 사항을 다루었다.

가

보호 대상

(1) 특허

특허법에서의 보호 대상이 되는 것은 특허권이 부여되는 발명 또는 증명서가 주어지는 실용신안이다. 발명은 그것이 신규성을 가지는 것으로, 진보성을 갖추어 산업상 이용이 가능한 경우에 특허권이 부여된다. 특허법은 특허권을 받게 되는 발명에 대해서 출원일부터 20년이라는 한정된 기간만큼 법적 보호를 부여하고 있다.

우리의 경우와 같이 특허의 등록요건으로는 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성이 요구된다. 먼저 신규성과 관련하여 발명이 선행 기술에서는 예기할 수 없는 경우 신규성이 존재하는 것으로 간주된다. 이와 관련하여 말레이시아 특허법상 출원된 발명에 대하여 신규성을 평가하는 근거가 되는 선행 기술이라 함은 이하에 기술된 것을 의미한다.

- ① 특허 출원의 우선권 주장일보다 전에 문서에 의한 출판, 구두에 의한 공개, 사용 또는 그 외 모든 방법에 의해 공개된 것 및
- ② 해당 내용이 국내 출원으로 부여된 특허 안에 포함되어 있는 경우, 특허 출원보다 빠른 우선권 주장일을 가지는 국내에서 출원한 특허의 내용

신규성이라 함은 특허등록요건 중의 하나로 종래의 기술과 구별되는 신규한 발명기술을 의미한다. 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명이나 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명은 신규성을 상실하게 된다.

진보성과 관련하여 공지되거나 공공으로 사용되는 발명이라 하더라도, 그 분야 통상의 기술 수준을 가진 사람에게 있어서 자명하지 않으면, 당해 발명은 진보성을 가지는 것으로 간주된다. 즉, 진보성이라 함은 발명의 창작수준이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지발명으로부터 용이하게 발명할 수 없을 정도의 창작성이 있을 것을 의미한다. 특허법상의 법률용어는 아니며 관용어다. 진보성을 다른 말로 발명의 비자명성, 발명의 비용이성이라고 불리기도 한다.

한편 발명이 특허를 받기 위해서는 당해 발명이 신규성과 진보성 요건을 만족하는 한편, 산업상 이용 가능한 것이어야 한다. 이는 특허법의 목적에 비추어 당연한 요건이라 할 수 있다. 이와 같은 산업상 이용 가능성은 당장의 산업적 실시를 의미하는 것은 아니다. 즉 장래 실시할 가능성이 있으면 족하다. 한편 산업상의 이용가능성이 경제성을 의미하지는 않는다. 즉 산업상의 이용가능성의 판단은 기술적 가치평가의 문제로 비록 경제적 불이익을 초래하는 발명이라 하더라도 곧 발명의 특허성이 부정되지는 않는다.

이와 같은 산업상 이용 가능성과 관련하여 말레이시아 특허법상에서도 발명은 어떠한 종류의 산업에 대해서 사용되어도 산업상의 이용이 가능한 것으로 본다.

(2) 실용신안

실용신안과 관련하여 말레이시아 특허법은 산업적으로 이용 가능하고 발명을 포함하는 새로운 제품이나 공정, 주지의 제품이나 공정의 새로운 개량을 창조하는 기술 혁신에 대하여 실용신안권을 부여하고 있다. 따라서 말레이시아 특허법상 실용신안 등록은 주지 기술이나

공정의 개량만으로도 충분하다. 또한 실용신안권의 존속기간은 등록일로부터 5년간으로, 5년간 2회의 존속기간 연장이 가능하다. 따라서 실용신안권의 존속기간은 등록일로부터 최장 15년이 된다.

실용신안은 새로운 제품 혹은 공정을 만들어 내는 고안 또는 기존의 제품, 공정의 새로운 개량으로 어떠한 종류의 산업에 대한 고안 또는 고안되어 사용되고 있어도 이에 상관없이 발명을 포함하는 것으로 간주된다.

실용신안의 중요한 요건중 하나는 신규성 요건이며, 선행기술이 발견되지 않으면, 일단 신규성이 있다고 본다. 실용신안의 신규성을 평가하는 근거가 되는 선행 기술이란 이하에서 기술하고 있는 것을 의미한다.

- ① 실용신안 출원의 우선권 주장일보다 전에 문서에 의한 출판, 구두에 의한 개시, 사용 또는 그 외 모든 방법에 의해 공개된 모든 것, 및
- ② 해당 내용이 말레이시아 내의 실용신안 출원에 의해 부여된 실용신안 증명서 안에 포함되어 있다면, 실용신안 출원보다 빠른 우선권 주장일을 가지는 국내의 실용신안 출원의 내용.

〈표 2-3〉 발명의 정의(말레이시아/한국)

말레이시아 특허법 제12조 제1항	우리 특허법 제2조 제1항
발명자의 사상으로 해당 기술 분야에 있어서 일정한 과제에 대한 해결을 실제로 가능하게 하는 것	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것
Section 12. Meaning of "invention".	
(1) An invention means an idea of an inventor which permits in practice the solution to a specific problem in the field of technology.	
(2) An invention may be or may relate to a product or process.	

〈표 2-4〉 실용신안의 정의(말레이시아/한국)

말레이시아 특허법 제17조	우리 실용신안법 제2조 제1항
신규한 제품 또는 방법 또는 기존의 알고 있는 제품 혹은 방법에 대한 신규한 개량을 창작하는 혁신(innovation)으로 산업상 이용가능한 것을 이르고 발명을 포함함	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작(고안)
Section 17. Definition.	
For the purposes of this Part and any regulations made under this Act in relation to this Part, "utility innovation" means any innovation which creates a new product or process, or any new improvement of a known product or process, which is capable of industrial application, and includes an invention.	

나 보호를 받기 위한 요건

특허, 실용신안의 등록요건으로서 산업상의 이용가능성(디자인은 산업상의 이용성), 신규성 및 진보성(디자인은 창작성) 등이 요구된다. 다만 이들 요건을 충족한 것이 모두 권리를 취득하는 것은 아니고, 선출원주의를 충족하여야 하며, 권리를 부여할 수 없는 발명·고안에 해당하지 않아야 한다.

다만 실용신안등록출원에 대하여는 특허의 경우와는 달리 등록요건으로 진보성을 요구하지 않는다. 즉 발명에 대한 특허등록요건으로는 신규성과 진보성 그리고 산업상 이용가능성을 요구하는 것에 반하여, 실용신안의 경우에는 진보성은 요구하지 않는다.

(1) 산업상의 이용가능성

특허법은 특허를 받을 수 있는 발명을 규정하면서(제11조), 산업상의 이용가능성을 그 하나의 요건으로 두고, 다시 동법 제16조에서 산업상의 이용이 갖는 의미를 정의하고 있다. 즉 특허법에서는 발명의 등록요건발명이 어떠한 종류의 산업에서든지 제조 또는 사용할 수 있는 경우는 그 발명은 산업상 이용가능성을 갖는 것으로 본다(제16조).

발명에 대한 이와 같은 규정은 실용신안에도 적용된다(제17A조). 즉 특허법 제17조, 실용신안에 대한 정의에서 산업상 이용가능한 혁신으로 정의하고 있으며, 별도의 정함이 있는 경우를 제외하고 특허법의 규정은 발명에 적용하는 것과 동일한 방법으로 실용신안에 적용된다고 규정하고 있으므로(제17A조 제1항), 제16조의 산업상 이용가능성의 의미는 실용신안의 해석에도 적용된다.

〈표 2-5〉 산업상의 이용가능성(발명: 말레이시아/한국)

말레이시아 특허법 제11조	우리 특허법 제29조 제1항
산업상 이용가능한 발명 (industrially applicable)	산업상 이용할 수 있는 발명

Section 11. Patentable inventions.

An invention is patentable if it is new, involves an inventive step and is industrially applicable.

Section 16. Industrial application.

An invention shall be considered industrially applicable if it can be made or used in any kind of industry

〈표 2-6〉 산업상의 이용가능성(실용신안: 말레이시아/한국)

말레이시아 특허법 제17조	우리 실용신안법 제4조 제1항
산업상 이용이 가능한 발명 (capable of industrial application)	산업상 이용할 수 있는 ... 고안
<p>Section 17. Definition.</p> <p>For the purposes of this Part and any regulations made under this Act in relation to this Part, "utility innovation" means any innovation which creates a new product or process, or any new improvement of a known product or process, which is capable of industrial application, and includes an invention.</p>	

(2) 신규성

발명과 실용신안은 새로운 것이어야 한다(제4조·제14조). 우리의 특허법과 같이 특허권을 받을 수 있는 발명은 새로운 것이어야 하며, 이는 선행기술에 의하여 예측되지 않는 것을 의미한다(제4조 제1항). 구체적으로 말레이시아 특허법에서는 선행기술의 의미를 정의하고 있는데, 이는 우리 특허법에 있어서 신규성 상실 사유에 해당하는 것이다.

〈표 2-7〉 신규성 상실 사유(발명: 말레이시아/한국)

말레이시아 특허법 제4조 제2항	우리 특허법 제29조 제1항
<p>선행기술은 다음의 것으로 구성된다.</p> <p>1. 우선일 전에 세계 어디에서든 서면에 의한 발표, 구두의 공개, 사용 기타의 방법으로 공중에 공개된 모든 것</p> <p>2. 해당 특허출원보다 앞선 우선일을 갖는 국내특허출원의 내용</p>	<p>1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명</p> <p>2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명</p>

Section 4. Novelty.

- (1) An invention is new if it is not anticipated by prior art.
- (2) Prior art shall consist of -
- (a) everything disclosed to the public, anywhere in the world, by written publication, by oral disclosure, by use or in any other way, prior to the priority date of the patent application claiming the invention;
- (b) the contents of a domestic patent application having an earlier priority date than the patent application referred to in paragraph (a) to the extent that such contents are included in the patent granted on the basis of the said domestic patent application.

실용신안 역시 발명과 같이 선행기술에 의하여 예측되지 않는 것을 의미하나, 그 판단 기준에 있어서는 발명과 다른 입장을 취하고 있다. 즉 발명에 있어서는 선행기술이 세계주의를 채택하는 반면, 실용신안에 있어서는 말레이시아 국내에 한정하여 판단하는 국내주의를 채택하고 있다.

- 발명에 있어서의 신규성 판단은 세계주의를 채택하고 있음
- 실용신안에 있어서의 신규성 판단은 국내주의를 채택하고 있음

〈표 2-8〉 신규성 상실 사유(실용신안: 말레이시아/한국)

말레이시아 특허법 제14조	우리 실용신안법 제4조 제1항
<p>선행기술은 다음의 것으로 구성된다. 우선일 전에 서면에 의한 발표, 구두의 공개, 사용 기타의 방법으로 공중에 공개된 모든 것 해당 실용신안출원보다 앞선 우선일을 갖는 국내 실용신안출원의 내용</p>	<p>1. 실용신안등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 고안 2. 실용신안등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 고안</p>

SECOND SCHEDULE

MODIFICATIONS TO THE PROVISIONS OF THE ACT APPLICABLE TO UTILITY

“14. Novelty,

(1) A utility innovation is new to Malaysia if it is not anticipated by prior art.

(2) Prior art shall consist of -

(a) everything disclosed to the public by written publication, by oral disclosure, by use or in any other way, prior to the priority date of the application for a certificate for a utility innovation claiming the utility innovation;

(b) the contents of a domestic application for a certificate for a utility innovation having an earlier priority date than the application referred to in paragraph (a) to the extent that such contents are included in the certificate for a utility innovation granted on the basis of the said domestic application.

우리 특허법에서 규정한 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(제30조)와 같이 신규성 상실의 예외 사유를 정하고 있다. 물론 우리의 경우와 같이 그 예외 기간은 1년으로 규정하고 있으며, 발명과 실용신안에 있어서는 약간의 차이를 두고 있다.

〈표 2-9〉 신규성 상실의 예외 사유(발명: 말레이시아/한국)

말레이시아 특허법 제14조	우리 특허법 제30조 제1항
<p>(2)(a)에 따른 공개가 아래에서 열거하는 사정에 해당하는 경우에는 그 공개는 무시한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 특허출원일 전 1년 이내에 한 공개. 다만 그 공개가 출원인의 행위 결과인 것을 조건으로 한다. 2. 특허출원일 전 1년 이내에 한 공개. 다만 그 공개가 출원인의 권리에 대한 남용을 이유로 하는 것이었던 것을 조건으로 한다. 3. 말레이시아 특허법의 시행일에 영국 특허청에 계속 중인 특허등록출원에 의한 공개 	<p>특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다(제30조 제1항)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다. 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우

Section 4. Novelty.

(3) A disclosure made under paragraph (2)(a) shall be disregarded -

- (a) if such disclosure occurred within one year preceding the date of the patent application and if such disclosure was by reason or in consequence of acts committed by the applicant or his predecessor in title;
- (b) if such disclosure occurred within one year preceding the date of the patent application and if such disclosure was by reason or in consequence of any abuse of the rights of the applicant or his predecessor in title;
- (c) if such disclosure is by way of a pending application to register the patent in the United Kingdom Patent Office as at the date of coming into force of this Act.

〈표 2-10〉 신규성 상실의 예외 사유(실용신안: 말레이시아/한국)

말레이시아 특허법 제14조	우리 실용신안법 제5조 제1항
<ol style="list-style-type: none"> 1. 실용신안출원일 전 1년 이내에 한 공개. 다만 그 공개가 출원인의 행위 결과인 것을 조건으로 한다. 2. 실용신안출원일 전 1년 이내에 한 공개. 다만 그 공개가 출원인의 권리에 대한 남용을 이유로 한 것이었던 것을 조건으로 한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 고안이 제4조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다. 2. 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 고안이 제4조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우

SECOND SCHEDULE

MODIFICATIONS TO THE PROVISIONS OF THE ACT APPLICABLE TO UTILITY

“14. Novelty.

(3) A disclosure made under paragraph 2(a) shall be disregarded -

- (a) if such disclosure occurred within one year preceding the date of the application and if such disclosure was by reason or in consequence of acts committed by the applicant or his predecessor in title;
- (b) if such disclosure occurred within one year preceding the date of the application and if such disclosure was by reason or in consequence of any abuse of the rights of the applicant or his predecessor in title.”

(3) 진보성

발명은 선행기술을 구성하는 모든 사항을 고려하여, 진보성이 그 관련 기술에 있어서 통상의 기량을 갖는 자에게 자명한 것이 아닌 것이어야 한다(제15조). 이러한 진보성은 발명에만 요구되고 실용신안에는 요구되지 않는다(제17A조 제2항).

〈표 2-11〉 진보성(발명: 말레이시아/한국)

말레이시아 특허법 제15조	우리 특허법 제29조 제2항
선행기술을 구성하는 모든 사항을 고려한 경우, 그 진보성이 그 발명이 속하는 기술 분야에 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지 않았을 것이라면 발명은 진보한 것으로 간주된다.	특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.
Section 15. Inventive step.	
An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to any matter which forms part of the prior art under paragraph 14(2)(a), such inventive step would not have been obvious to a person having ordinary skill in the art.	

(4) 특허를 받을 수 없는 발명(실용신안)

특허법 제12조에서 정하는 발명에 해당하는 경우에도 특허 등록을 인정하지 않는 발명을 정하고 있다(제13조: Non-patentable inventions). 즉 우리 특허법 제32조에 해당하는 부등록 사유 이외에도 발견이나 과학 이론, 수학적 방법 등과 같이 일정 유형의 것들은 특허를 받을 수 없다는 것을 명시하고 있다.

〈표 2-12〉 특허를 받을 수 없는 발명(말레이시아/한국)

말레이시아 특허법 제13조·제31조	우리 특허법 제32조
발견, 과학이론 및 수학적 방법 식물·동물의 종류, 또는 식물·동물의 생산에 본질적으로 관련되는 생물학적인 생산 공정으로, 인공에 의한 미생물, 미생물학적 생산 공정 및 그 미생물 공정에 의해 생산된 물건을 제외하는 것 경영, 순수한 정신적 행위, 또는 게임에 관한 계획, 규칙 혹은 방법 외과 수술 혹은 치료에 의하여 인체 혹은 동물을 치료하는 방법 및 인체 혹은 동물을 진단하는 방법	
공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반할 우려가 있는 경우를	공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을

말레이시아 특허법 제13조·제31조	우리 특허법 제32조
제외하고 클레임된 발명에 관한 어떠한 행위의 실행이 법령에 의해서 금지되고 있다고 하는 이유로 특허의 부여가 거절되거나 특허가 무효인 것으로 판단되지는 않는다.	해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 제29조 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

Section 13. Non-patentable inventions.

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to any matter which forms part of the prior art under paragraph 14(2)(a), such inventive step would not have been obvious to a person having ordinary skill in the art.

(1) Notwithstanding the fact that they may be inventions within the meaning of section 12, the following shall not be patentable:

- (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
- (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals, other than man-made living micro-organisms, micro-biological processes and the products of such micro-organism processes;
- (c) schemes, rules or methods for doing business, performing purely mental acts or playing games;
- (d) methods for the treatment of human or animal body by surgery or therapy, and diagnostic methods practised on the human or animal body:

Provided that this paragraph shall not apply to products used in any such methods.

Section 31. Grant of patent.

(1) The grant of a patent shall not be refused and a patent shall not be invalidated on the ground that the performance of any act in respect of the claimed invention is prohibited by any law or regulation, except where the performance of that act would be contrary to public order or morality.

〈표 2-13〉 특허와 실용신안의 차이

	특허	실용신안
출원절차	- 특허명세서와 함께 양식 1을 제출 - 복수의 청구항의 출원이 인정	- 양식 14의 제출 - 1개의 청구항만 출원 가능
심사	신규성이외의 진보성의 인증도 필요	진보성의 인증은 필요 없음 신규성 요건이 충족되면 충분
갱신조건	출원일로부터 최대 20년 후까지 매년 특허 유지 연차료를 지불	갱신을 신청하기 위하여는 양식 1와 함께 해당 실용신안이 말레이시아 국내에서 상업상 또는 산업상 이용되고 있는 것을 증명하는 선서서를 제출하여야 함 실용신안이 부여된 후 3년째부터 실용신안유지연차료를 지불하나, 특허보다 저렴함
1983년 특허법	모든 규정이 특허에 규정됨	일부 수정 및 예외를 조건으로 적용됨
강제실시권	특허에 적용됨	강제실시권은 실용신안에는 적용되지 않음
침해행위에 대한 시효	침해행위가 있던 날로부터 5년	침해행위가 있던 날로부터 2년

다 절차

특허권, 실용신안권을 취득하기 위하여는 말레이시아 지식재산공사(MyIPO)에 출원하고 필요한 요건을 충족하였는지 심사를 받아야 한다.

(1) 주무관청

2003년 3월 3일에 시행된 2002년 말레이시아 지식재산공사법(Intellectual Property Corporation of Malaysia Act)에 따라 지식재산부는 국내거래·협업·소비자보호부(MDTCC)의 산하기관으로서, 후에 MyIPO로 알려지게 된 법인으로 조직 변경되었다. MyIPO는 지식재산의 창조력 및 이용을 강화하기 위하여 견고한 법적 기반 및 유효한 관리체제를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

MyIPO에 대한 기본적인 정보는 아래와 같다.

명칭	Perbadanan Harta Intelek Malaysia
주소	Unit 1-7, Aras Bawah, Menara UOA Bangsar, No. 5, Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur
Tel	(+603) 2299-8400
Fax	(+603) 2299-8989
H/P	http://www.myipo.gov.my/web/guest
접수 시간	(월~목) 8.30am - 5.15pm (금) 8.30am - 12.15pm, 2.45 pm - 5.15pm

(2) 특허출원

특허출원을 하는 경우, 출원인은 특허 명세서 및 소정의 수수료와 함께 양식 1을 제출하는 것이 요구된다. 나아가 출원일로부터 18개월 이내에 출원인은 출원의 실제심사를 청구하기 위하여 소정의 수수료를 첨부하여 양식 5를 제출할 의무를 부담한다. 또한 특허규칙에 새로이 규정된 제52A 및 52B는 전자출원 서비스에 대하여 정하고 있어서, 특허의 전자출원을 희망하는 출원인은 수수료의 감면을 받을 수 있다. 특허의 전자출원을 희망하는 출원인은 수수료의 감면을 받을 수 있다. 출원인은 이 시스템을 이용하기 전에 IP Online에서 MyIPO에 무료로 디지털 ID를 요청하여야 한다.

모든 자연인 또는 회사는 단독 또는 타인과 공동으로 특허를 출원할 수 있다. 특허 출원

또는 특허 재판에 의한 양도에 따를 것을 조건으로 특허를 받을 권리는 발명자에게 속하는 것으로 한다(제18조). 복수의 자가 개별적으로 독립하여 동일한 발명을 한 경우에는, 먼저 출원한 자가 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 갖게 된다.

(가) 우선일

우선일은 특허출원이 새로운 것인지 또는 자명한 것인지 또는 기타 특허출원에 의하여 신규성을 상실한 것인지를 확인하기 위하여 발명에 부여되는 것이다. 1938년 특허법 제27A는 특허출원의 우선일은 출원일이라고 정하고 있다. 우선권을 주장하는 선언은 국제조약 또는 협정에 근거해 국내출원의 출원일에 앞서 12개월 안에 국내, 또는 해외에서 이루어진 1개 또는 복수의 출원에 대하여 할 수 있다. 우선권의 선언을 하지 않는 경우에는 우선일은 출원일이 된다. 이때의 출원일은 등록관이 출원서를 수령하여 기록한 날이다. 다만 이때의 출원에는 아래의 사항이 포함되어야 한다.

- 출원인의 명칭 및 주소
- 발명자의 명칭 및 주소
- 명세서
- 1 또는 복수의 청구항
- 출원 수령 시에 소정의 수수료가 납부되고 있을 것

특허등록관은 출원의 수령일을 출원일로 기록하나 출원의 보정이 필요한 경우 또는 도면이 없는 경우에는 등록관은 이들의 제출을 요구한다. 등록관은 보정 또는 도면을 수령한 날을 출원일로 기록한다.

우선권 주장은 출원인이 말레이시아에서 출원한 날로부터 12개월 전에 국제 조약이나 파리 조약의 가맹국에서 특허 또는 실용신안 출원을 하였을 경우에 가능하다. 이 경우 말레이시아에 있어서의 우선권 주장일은 거슬러 올라가 가맹국에서의 우선권주장의 전제가 된 출원의 출원일이 된다. 즉, 우선권 주장일보다 빠른 일자의 선행 기술만이 말레이시아에서의 출원과 관계되는 신규성이나 말레이시아에서의 실용신안의 출원과 관계되는 ‘신규성’을 판단의 근거로 작용하게 된다.

우선권 주장을 통하여 선행 출원의 출원일을 주장하려면 출원인은 ‘우선권을 주장하는 선언’을 하여야 한다. 이 경우 등록관은 출원인에게 선행 출원을 증명 하는 사본의 제출을 요구하게 된다. 동 요구에 대응하여 출원인이 당해 서류를 제출하는데 있어서는 출원인에게 2개월의 시간이 주어진다(제23A조 (a)항).

(나) 발명자의 성명·주소

특허출원에는 발명자의 성명 및 주소를 기재하여야 한다. 회사명 또는 단체명은 발명자의 성명으로 사용할 수 없다. 자신의 성명이 기재되는 것을 희망하지 않는 발명자는 그 취지를 표시한 서면에 서명하고, 특허등록관에게 제출할 수 있다. 발명자가 출원인인 경우에는 그 취지를 사실로써, 특허부여의 청구에 기재하여야 한다. 출원인이 발명자가 아닌 경우에는 해당 출원인이 특허를 받을 권리를 갖고 있는 것을 정당화하는 진술서를 특허부여의 청구에 첨부하여야 한다.

(3) 절차상의 제도

(가) 변경 출원

특허의 출원은 실용신안 증명의 출원으로 변경할 수 있으며, 그 역으로도 가능하다. 변경 요구서를 제출하는 기한은 특허 심사관이 실체 또는 수정 실체심사에 대한 결과를 송부한 날로부터 6개월이다.

등록관은 변경에 합리적인 이유가 있다고 판단하는 경우 변경을 인정하게 된다. 변경이 인정되면 출원인은 그 취지의 통지를 송부받은 날로부터 1개월 이내에 요금을 지불하여야 한다.

(나) 분할 출원

1 건 이상의 발명을 포함하고 있다고 판단되는 경우에는 출원을 2 개 이상으로 분할하여 출원할 수 있다. 분할 출원에 대해서는 기본이 되는 출원에 있어서 출원서에 명시된 범위를 넘어서는 안 된다.

분할 출원에는 등록관의 이의에 의한 것과 출원인의 자발적 행위에 의한 것이 있다. 어떤 경우이든 있어서도 분할은 실체심사에 대하여 특허 심사관이 최초로 보고서를 발송한 날로부터 3개월 이내에 하여야 한다. 출원이 분할되었을 경우, 분할 출원에는 원래의 출원의 출원일이 주어진다.

(다) 출원의 수리

MyIPO가 출원서를 수리하는 날이 출원일이 된다. 단, 출원서에는 최소한 이하에서 제시하는 항목을 기재하여야 한다.

- ① 출원인의 이름과 주소
- ② 발명자의 이름과 주소
- ③ 규칙에 따라서 있는 취지의 기재
- ④ 청구 내용

이와 함께 출원료를 납부하여야 한다. 이렇게 모든 요건이 충족된 경우에 비로소 출원이 수리된다. 따라서 이러한 요건을 모두 만족하고 있으며, 특히 설명을 위한 서식과 내용이 제대로 조건에 맞게 채워져 있는 것을 확인하는 것이 매우 중요하다.

(라) 보정

출원 중 출원인은 표기상의 실수 또는 명백한 오류를 정정하기 위하여 출원을 보정할 수 있다. 권리가 부여된 이후의 보정은 특허권자의 청구가 있을 경우, 등록관은 사무적인 실수 또는 명백한 오류 등에 대하여 해당 특허의 설명, 청구항, 도면, 또는 해당 특허에 관련한 서류에 대한 보정을 명할 수 있다. 그러나 당해 보정에 의하여 권리 부여의 시점에서 주어진 보호의 범위를 확대하는 결과가 발생하는 경우에는 보정은 허용되지 않는다. 또한 권리 부여 후의 보정은 법원에서 그 유효성이 다투어지고 있는 경우 받아들여지지 않는다. 특허 또는 실용신안 증명의 출원은 출원 중 언제라도 철회할 수 있다. 단, 철회의 취소는 할 수 없다.

2003년 3월 3일 시행 2002년 개정 상표법, 이후 2011년 2월 15일 시행된 개정상표법 규칙이 적용되고 있다.

[주요 개정 내용]

- 우선심사제도의 도입
- 전지출원제도의 도입 등

2010년 10월, MyIPO는 1976년 상표법의 개정안에 대하여 제1회 공개협의를 하였다. 이후 MDTCC는 단계적으로 개정 작업을 검토하겠다는 입장을 보였으며, 현재는 주로 표장의 국제 등록에 관한 마드리드협정 의정서를 중점적으로 다루고 있다. 현재 MyIPO에 의한 1976년 상표법의 개정안은 다음과 같다.

- 1개의 출원으로 복수의 류에 출원하는 것을 인정하는 것. 이 출원은 하나의 등록이 된다. 현재 복수류에 대하여 상표출원을 희망하는 출원인은 각류에 대해 각각의 출원서류를 제출하여야 한다.
- 제17A조에서 이르는 새로운 규정에 의하여 출원인이 1개의 상표등록출원을 2이상의 개별 상표등록출원으로 분할하는 것을 청구할 수 있는 분할출원의 제도가 도입된다.
- 사용권의 부여, 등록상표 또는 이와 관련한 권리의 양도, 등록상표의 담보권의 설정, 상표 등록과 관련한 동의에 관한 유언집행자의 설정 및 법원 또는 기타 관할관청에 의한 등록상표의 이전명령 등의 등록가능한 거래의 등록 시스템
- 해당 상표가 등록되어 있는 상품 또는 서비스의 전부가 아니라 일부에 관련하여 또는 특정 방법에 의하거나 특정 지역에 있어 상표의 사용에 관련하여 등록상표의 일부 양도 또는 이전의 허가
- 단체상표에 관한 새로운 규정
- 말레이시아 국내에 마드리드협정의 규정 및 요건의 완전한 실시 및 시행할 수 있도록 규칙을 제정할 권한을 부여하는 새로운 규정 제70AA조

가 보호 대상

말레이시아 상표법상 보호 대상이 되는 것은 이하에서 정의하는 바와 같은 ‘상표’이다. 여기에서 상표라 함은 문자, 도형, 기호, 색채 상호간의 결합으로 이루어진 것으로, 상거래에 있어서 등록권자 또는 등록 사용자와 상품·서비스와의 관계를 나타내기 위하여 당해 상품·서비스에 사용되거나 또는 사용이 의도되는 표장을 말한다.

한편, 등록 가능한 상표의 종류에는 도안, 브랜드, 표제, 라벨, 티켓, 이름, 서명, 단어, 문자, 숫자, 또는 그것들을 조합한 것이 포함된다. 현시점에서는, 어떠한 형태의 표시든 시각적으로 표시할 수 없는 냄새와 소리는 등록할 수 없다. 상표가 등록되기 위해서는 적어도 아래에서 제시된 사항 중 하나를 포함하거나 또는 구성되어 있지 않으면 안 된다.

- ① 특별 또는 특수한 방법으로 표현되는 회사나 기업의 명칭
- ② 등록을 요구하는 출원인의 서명, 또는 당해 사업에 있어서의 전임자 서명
- ③ 조합 등을 통하여 만들어 낸 단어나 어구
- ④ 일반적으로 지리적 명칭이 아닌 상품이나 서비스의 특징 또는 품질에 직접 관련이 없는 어구
- ⑤ 기타 식별할 수 있는 표장

〈표 2-14〉 상표법의 보호대상(말레이시아/한국)

말레이시아 상표법 제3조 제1항	우리 상표법 제2조 제1항 제1호
상품 또는 서비스와 소유자 또는 등록사용자로서 상표를 사용할 권리를 갖는 자와의 사이의 업으로서의 관계를 표시하는 것을 목적으로 하거나 이러한 표시를 목적으로 해당 상품 또는 서비스에 관하여 사용되거나 사용되고 있는 표장	상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장

Section 3. Interpretation.

“mark” includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral or any combination thereof; “trade mark” means, except in relation to Part XI, a mark used or proposed to be used in relation to goods or services for the purpose of indicating or so as to indicate a connection in the course of trade between the goods or services and a person having the right either as proprietor or as registered user to use the mark whether with or without an indication of the identity of that person, and means, in relation to Part XI, a mark registrable or registered under the said Part XI;

(1) 서비스표장(Service Mark)

서비스표장 출원의 경우에도 위에서 일반 상표와 관련하여 제시한 논의가 동일하게 적용된다. 다툼이 있는 경우에는 등록관이 출원에 대한 실체심사를 개시하기 전에 당사자 사이에서 또는 법원을 통하여 해결하여야 한다.

이름, 이니셜, 문장, 훈장, 기사 기장, 및 국제 조직, 국가, 시, 행정구, 마을, 장소, 단체, 법인, 기관, 인물과 관계되는 문장이나, 기장의 도안 등에서 구성되는 상표의 경우, 등록관은 등록 신청에 대한 수리 여부를 결정하는데 있어서 해당 이름 등과 관련된 자료부터 동의를 얻었음을 증명하는 증거를 제출하도록 출원인에게 요구하게 된다.

(2) 증명 상표(Certification Trade Mark: 제56조)

증명 상표는 그룹, 단체, 공동체 또는 기준 설정 당국이 어떤 종류의 회원 자격, 보증 또는 승인 등을 나타내기 위해서 사용하는 상표이다. 이에 관한 예로써는, 「SIRIM」로고(SIRIM 기준에 합치하는 것을 표시), 「HALAL」로고(이슬람 교도의 식품을 표시), 「UL」로고(안다라 이타즈 런던 보험 연구소에 의한 증명을 표시)라고 한 것을 들 수 있지만, 이것들 이외에도 다수 존재한다.

말레이시아 상표법상에서 증명 상표는 「원산, 재료, 제조 방법, 품질, 정도 또는 그 외의 특징에 관해서 어떠한 기준에 의해 인증된 재화 또는 서비스를 거래 시에 인증되어 있지 않은 다른 재화 또는 서비스와 구별하기 위해서 이용 되는 표장」과 같이 정의되고 있다.

이와 같은 증명 상표는 통상 일정한 기준 또는 승인 하에서 등록되므로 출원인은 등록관에 대하여 해당 상품 또는 서비스의 증명 방법이나, 누구에게 표장의 사용권리가 있는가라고 하는 증명 상표의 사용을 규정하는 규칙안을 제출해야 한다. 규칙안은 등록관에 의해서 승인되지 않으면 안 되며, 등록관은 규칙안을 수정할 권한을 가진다. 규칙이 승인되면 등록소에 예탁되어 일반에 공개 된다. 증명 상표의 출원 방법은 그 외의 상표와 같다. 증명 상표의 출원 자격을 가지는 단체가 등록을 받게 된다.

(3) 방호 상표(Defensive Trade Marks: 제57~58조)

저명상표와 관련하여 지정 상품 범위를 넘는 보호를 부여하는 방호 상표에 대한 관심은 말레이시아에서 아직은 일반적이지 않다.

그러나 상표가 그 지정 분야에 있어 매우 유명한 상표에 해당하여, 그것을 타 분야의 상품

또는 서비스에 사용하는 것이 상표권자와의 관계를 나타내는 것이라고 간주되는 경우, 해당 상표는 그 외의 상품 또는 서비스에 대해 방호 상표의 등록을 받을 수 있다.

이런 종류의 방호상표는 상표권자가 해당 방호상표를 다른 상품 또는 서비스에 사용하지 않거나 혹은 사용하려는 의도가 없어도 등록할 수 있다. 따라서 방호 상표는 미사용에 의해서 삭제될 일은 없게 된다. 또한 방호상표를 광범위한 상품 또는 서비스에 걸쳐서 등록하는 것으로서 상표권자는 사실상 자기의 상표의 희석화를 방지할 수 있게 된다.

한편 이와 같은 상표가 저명 상표인지 여부를 결정하는데 있어서는 파리 조약 제6조 제6항 및 TRIPs 협정 제16조가 적용된다.

(4) 지리적 표시(Geographical Indications)

지리적 표시는 상표법상의 규정에 의해 등록할 수 없었으나, 2000년 지리적 표시법이 시행된 이래 원산국에 대해 지리적 표시가 보호되지 않게 되거나 폐지가 된 경우, 상표법에 근거하여 등록되는 것이 가능하게 되었다. 지리적 표시란 국가 또는 영토, 혹은 국가 또는 영토안의 지역이나 장소를 원산으로 하는 상품인 것에 대한 표시이며 상품의 일정한 품질, 평판, 그 외의 특징이 본질적으로 그 지리적인 출처에 유래하고 있는 것을 의미한다. 지리적 표시가 있는 상품은 천연의 산물, 농산물, 수공업품 또는 산업(industry)에 한정된다.

이와 관련하여 2000년 지리적 표시법에 근거하여 중앙 지리적 표시국(Central Geographical Indications Office)에서 지리적 표시로서 등록할 수 있으며 이하에 서 제시하는 사항에 해당하는 자는 지리적 표시의 등록을 신청할 수 있다.

- ① 해당 상품에 대하여 그 지리적 장소에서 생산자로서의 업무를 계속하고 있는 자
- ② 소관 관청
- ③ 해당 직업단체 또는 상공 단체

나

보호 대상

(1) 등록가능한 상표의 분류

1976년 상표법 제10조 제1항에서 정하고 있는 분류는 다음과 같다. 즉 어떤 상표(증명상표 이외의 것)가 등록가능한 것이기 위하여는 다음의 요소 가운데 적어도 하나를 포함하든지

이들로 구성되어야 한다.

〈표 2-15〉 등록가능한 상표(말레이시아/한국)

말레이시아 상표법 제10조	우리 상표법 제6조 제1항
<p>어떤 상표(증명상표이외의 것)가 등록 가능한 것이기 위하여는 다음에서 열거하는 요소를 적어도 1개를 포함 또는 이에 의하여 구성되어야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 특별한 또는 독특한 태양으로 표시되는 개인, 회사 또는 기업의 명칭 2. 등록출원인 또는 그 자의 사업의 전임자의 서명 3. 조어 4. 상품 또는 서비스의 성질 또는 품질을 직접 언급하지 않고 그 통상의 의미에 따르면 지리적 명칭도 사람의 이름도 아닌 단어 또는 5. 기타 식별력을 갖는 표장 	<p>다음 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 2. 그 상품에 대하여 관용하는 상표 3. 그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 4. 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표 5. 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 6. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표

Section 3. Section 10. Registrable trade marks

(1) In order for a trade mark (other than a certification trade mark) to be registrable, it shall contain or consist of at least one of the following particulars:

- (a) the name of an individual, company or firm represented in a special or particular manner;
- (b) the signature of the applicant for registration or of some predecessor in his business;
- (c) an invented word or words;
- (d) a word having no direct reference to the character or quality of the goods or services not being, according to its ordinary meaning, a geographical name or surname; or
- (e) any other distinctive mark.

(가) 성질 또는 품질을 직접 언급하지 않는 것

상표는 상품 또는 서비스의 성질 또는 품질을 직접 언급하여서는 안 된다. 이는 출원에서 지정되고 있는 모든 상품 또는 서비스의 사양에 관하여 고려된다. 그러나 ‘성질 또는 품질에 대한 직접 언급’을 포함하는 상표와 ‘성질 또는 품질에 관한 숨겨진 교묘한(covert and skilful) 은유’를 포함하는 상표는 구별되며, 후자는 등록이 가능하다.

(나) 식별력

상표는 식별력 요건을 충족하여야 하며, 1976년 상표법 제10조 제2A항에서는 식별력의 의미를 다음과 같이 정의하고 있다. 즉 그 보유자로 하여금 업으로서 관계하고 있거나 관계할

가능성이 있는 상품 또는 서비스를 해당 관계가 존재하지 않는 다른 상품 또는 서비스로부터 식별하는 능력을 갖는 경우에는 상표는 식별력을 갖는 것으로 정하고 있다. 이와 관련한 판단을 할 때 등록관은 해당 상표가 본질적으로 식별력을 갖는 정도 및 해당 표장이 실제로 식별력을 갖게 된 표장의 이용 혹은 기타 사정을 고려하여야 한다(제10조 제2B항).

상표는 본질적으로 또는 사실상, 식별력을 가질 필요가 있다. 상표는 사용에 의하여 확립되어 있지 않은 경우에도 그 자체로 식별력을 갖는 경우에는 본질적인 식별력이 인정된다.

한편 상표는 그 사용의 결과 식별력을 획득한 경우에는 사실상의 식별력이 인정된다. 출원인은 외국에서 사용 또는 등록이 인정되고 있는 증거를 제시하는 것으로 자신의 상표가 사실상의 식별력을 갖고 있는 것을 증명할 수 있다. 이 요건은 상표는 타인의 상품 또는 서비스로부터 자신의 상품 또는 서비스를 식별할 능력, 즉 출처표시기능이 있어야 한다는 것에 근거하는 것이다.

(다) 색채

상표는 그 전체 또는 일부를 하나 또는 복수의 특정한 색으로 한정할 수 있다. 상표가 한정하는 것 없이 등록되고 있는 경우, 해당 상표는 모든 색에 대하여 등록된 것으로 간주된다(상표법 제13조). 이 규정에 의하여 상표등록국은 색채 상표가(색채상표가 지정된 출원에서) 정의할 수 있고 식별력을 갖는 것을 조건으로 등록할 수 있도록 하고 있다.

〈표 2-16〉 색채 상표

Section 3. Section 10. Colour of trade mark

(1) A trade mark may be limited in whole or in part to one or more specified colours and, in any such case, the fact that the trade mark is so limited shall be taken into consideration for the purpose of determining whether the trade mark is distinctive.

(2) Where a trade mark is registered without limitations as to colour, it shall be deemed to be registered for all colours.

(2) 등록할 수 없는 표장

등록 상표와 동일 또는 유사한 표장은 공중에게 오인 또는 혼동을 일으킬 가능성이 있기 때문에 등록할 수 없다. 또한 상표법은 아래의 사항에 대하여는 등록할 수 없는 상표로 규정하고 있다. 즉 특정 표장은 그 사회적, 법적, 정치적, 종교적 이유에 의해 등록을 받을 수 없는 데 이는 아래에서 제시하는 사항으로 구성되어 있는 것들을 말한다. 만약 표장 또는 표장의 일부가 아래에서 제시된 사항에 해당되면 등록되지 않는다.

- 사용 언어에 상관없이 ‘이것을 위조하는 것은 위조죄가 된다’, ‘등록 상표’, ‘등록 서비스 마크’ 등의 표현이나, 이것과 유사한 내용의 표현
- 「Bunga Raya」라고 하는 표현이나 도안, 및 혼동하기 쉽게 모방된 표현
- 「Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Ruler of a State」라고 하는, 통치자와 관련되는 어구나 이와 관련된 표현, 또는 혼동하기 쉽게 모방된 표현
- 궁전이나, 말레이시아 연방 정부, 주 정부, 및 다른 정부가 소유하는 건물의 도안이나, 그것들을 모방한 도안
- 「ASEAN」이라고 하는 표현, ASEAN의 로고, 및 그것을 모방한 도안
- 「레드·크레센트(이슬람교 제국에 있어 적십자사에 해당되는 활동을 실시하는 조직)», 「적십자」라고 하는 표현 및 레드·크레센트와 적십자의 도안, 적색의 십자가나, 스위스 국기에 사용되고 있는 적색의 배경으로 흰 십자가를 배치한 도안, 혹은 적색의 배경으로 은의 십자가를 배치한 도안 및 이것들과 유사한 표현이나 도안
- 말레이시아 왕실이나 영국 황실의 문장, 가문, 훈장, 문장 등에 사용되고 있는 도안, 이름이나 표현 및 이것들과 혼동하기 쉬운 도안이나 표현
- 왕관, 황관, 황실기, 왕실기, 국기에 유사한 표현, 이름이나 도안
- 말레이시아 육군, 해군, 공군, 경찰에 관한 표현이나 문장, 도안, 및 그것들과 혼동하기 쉬운 표현이나 도안
- 당해 표장의 사용이 일반 대중을 기만하거나 혼란시키게 할 가능성이 있는 것 또는 법률에 저촉한다고 판단되는 경우
- 당해 표장이 중상적 또는 불쾌한 내용을 포함하고 있거나, 법원의 보호의 대상이 되지 않는 경우
- 당해 표장이 말레이시아의 국익을 해치는 것이거나 말레이시아의 안전 보장에 악영향을 주는 경우
- 다른 소유권자와 같은 상품 또는 서비스에 속하고, 말레이시아에서 잘 알려진 표장과 동일 또는 극히 유사한 표장인 경우
- 당해 표장이 저명한 방호 표장으로서 방호적으로 등록된 표장인 경우
- 표시한 원산지의 것이 아닌 상품에 관하여 당해 표장이 지리적 표시가 되고 있는 경우
- 당해 표장이 지리적 표시로 나타난 장소가 원산이 아닌 와인이나 증류주에 사용되는 경우
- 당해 표장이 다른 소유권자에 속해 등록부에 기재되어 있는 상표와 동일한 경우, 혹은 출원된 상표가 오인이나 혼동을 야기할 정도로 등록된 상표와 유사한 경우

말레이시아 디자인보호는 영국의 「1949년 서말레이시아 지구 디자인법」 및 「영국의 사바(Sabah) 지구 디자인 조례」와 함께 「사라와크(Sarawak) 지구 디자인 조례」에 의하여 보호되고 있었다. 이를 통하여, 영국에 출원되어 등록된 디자인이 그대로 말레이시아에서도 보호되고 있었다.

그러나, 1996년에 말레이시아는 독자적인 「디자인법」을 제정하여 1999년 9월 1일부터 시행함으로써 현재 말레이시아에서 디자인은 보호는 말레이시아 디자인법에 의해 보호되고 있다.

2010년 7월 MyIPO는 현행법인 1996년 디자인법의 폐지안에 관한 제1회 공개협의를 실시하였다. 이는 1976년 상표법 및 1983년 특허법과 관련한 개정 작업이며, 검토 작업은 지식재산 관보 및 담보로서의 디자인이라는 개념의 도입에 중점을 두고 있다. 이에 따라 2013년 7월 1일 법 개정에 따른 내용이 운영되고 있다.

가

보호대상

1999년 9월 1일에 디자인법이 시행되기 전에, 사물의 형태 등 디자인은 예술적 저작권으로서 보호의 대상이 되고 있었다. 그러나 1999년 9월 1일 이후, 디자인은 저작권의 보호를 받을 수 없게 되었다.

보호를 받게 되는 유일한 방법은 디자인법에 근거하는 디자인권으로 등록하는 방법이다. 그러나 이미 존재하고 있는 저작권의 보호를 받고 있던 디자인은 1999년 9월 1일 이후도 저작권의 보호를 계속하여 받게 된다.

디자인법상 보호의 대상은 「디자인」이다. 즉, 디자인이라 함은 모든 공업 공정 또는 방법에 대해 물품에 이용되는 형태, 형상, 패턴, 또는 장식의 특징으로, 완성품에서는 시각에 호소하고 또한 시각에 의해 판단되는 것을 의미한다.

다만 구성의 방법이나 원리, 물품의 형상 또는 윤곽의 특징으로 ① 해당 물품이 발휘하는 기능에 의해서만 결정되는 것 또는 ② 해당 창작자가 해당 물품이 그 불가분한 일부를 구성하

는 것을 의도로 하는 다른 물품의 외관에 의존하는 것은 디자인에 포함되지 않는다.

〈표 2-17〉 디자인의 개념(말레이시아/한국)

말레이시아 디자인법 제3조 제1항	우리 디자인보호법 제2조 제1항
공업적 방법 또는 수단에 의하여 물품에 적용되는 형상, 윤곽, 모양 또는 장식의 특징으로 완성한 물품에서 시각에 호소하고 시각에 의하여 판단되는 것	물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것
<p>Section 3. Interpretation.</p> <p>“industrial design” means features of shape, configuration, pattern or ornament applied to an article by any industrial process or means, being features which in the finished article appeal to and are judged by the eye, but does not include—</p> <p>(a) a method or principle of construction; or</p> <p>(b) features of shape or configuration of an article which —</p> <p>(i) are dictated solely by the function which the article has to perform; or</p> <p>(ii) are dependent upon the appearance of another article of which the article is intended by the author of the design to form an integral part;</p>	

나 등록요건

디자인법에서 보호하는 디자인은 새로운 것이어야 한다. 이때 디자인법에서는 신규성의 의미에 대하여는 별도의 정의 규정을 두고 있지 않다. 그러나 우선권 주장일 이전에 동일하거나 중요하지 않은 세부에 있어서만 다른 디자인이 있는 경우 또는 관련 분야의 거래상 일반적으로 사용되고 있는 특징에 대해서만 다른 디자인이 이하에 해당하는 경우에는 신규한 것에 해당하지 않는 것으로 기술하고 있다.

- ① 일반적으로 공개되고 있었을 경우, 또는
- ② 말레이시아에서 디자인 등록 출원되었지만, 다른 출원인이 앞의 우선권 주장일을 가지는 경우.

특히 종전에는 공개의 여부 판단에 있어 말레이시아 내에서의 공개 여부를 판단하였으나, 현행 법률에서는 판단의 지리적 범위와 관련하여 세계주의를 채택하고 있다.



〈표 2-18〉 신규성 상실 사유 (디자인: 말레이시아/한국)

말레이시아 디자인법 제12조	우리 디자인보호법 제4조 제1항
<p>(1) 디자인은 본법에 따르는 것을 조건으로 신규성이 없는 한 등록되지 않는다.</p> <p>(2) 등록출원되는 디자인은 해당 출원의 우선일 이전에 해당 디자인이 또는 관계하는 거래에 있어 일반적으로 사용되는 중요하지 않은 세부 또는 특징에 있어서만 해당 디자인과 다른 디자인이 다음에 열거하는 경우에 해당하는 때는 신규성을 갖고 있지 않은 것으로 간주한다.</p>	<p>산업상 이용할 수 있는 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 고안에 대하여 실용신안등록을 받을 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 실용신안등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 고안 2. 실용신안등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 고안

Section 3. Registrable industrial design.

- (1) Subject to this Act, an industrial design shall not be registered unless it is new.
- (2) An industrial design for which an application for registration is made shall not be considered to be new if, before the priority date of that application, it or an industrial design differing from it only in immaterial details or in features commonly used in the relevant trade—
 - (a) was disclosed to the public anywhere in Malaysia or elsewhere; or
 - (b) was the subject matter of another application for registration of an industrial design filed in Malaysia but having an earlier priority date made by a different applicant in so far as that subject matter was included in a registration granted on the basis of that other application.

그러나 공개가 등록 출원일의 6개월 전으로, 공식 혹은 공식적인 것으로 인정된 전시에 대해서 이루어진 것, 또는 출원인 또는 이전 권리자 이외의 사람이 불법행위로서 그것을 공개했을 경우에는 당해 디자인이 공개되었다고 할 수 없다.

〈표 2-19〉 신규성 상실 예외 사유 (디자인: 말레이시아/한국)

말레이시아 디자인법 제12조 제3항	우리 디자인보호법 제5조 제1항
<p>(2)(a)의 적용상 디자인은 등록출원일 이전 6개월 이내에 다음에서 열거하는 경우에 해당하는 것만으로는 공중에 공개된 것으로 간주되지 않는다.</p> <p>(a) 디자인이 공식 또는 공인 전람회에 공개된 경우</p> <p>(b) 디자인이 출원인 또는 해당 출원인의 전 권리자이외의 타인에 의하여, 해당 타인 또는 별도의 자에 의하여 이루어진 불법행위 결과로 공개된 경우</p>	<p>실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 고안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 실용신안등록출원을 하면 그 실용신안등록출원된 고안에 대하여 제4조 제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 고안은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 것으로 본다.</p> <p>1. 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 고안이 제4조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다.</p> <p>2. 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 고안이 제4조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우</p>

Section 3. Registrable industrial design.

(3) For the purposes of paragraph (2)(a), an industrial design shall not be deemed to have been disclosed to the public solely by reason of the fact that, within the period of six months preceding the filing date of an application for registration—

(a) it appeared in an official or officially recognized exhibition; or

(b) it has been disclosed by a person other than the applicant or his predecessor in title as a result of an unlawful act committed by that other person or another person.



III

지재권 취득 및 관리

- ① 특허(실용신안) 출원 및 관리
- ② 상표 출원 및 관리
- ③ 디자인 출원 및 관리

가 개요

특허의 출원

- (1) 출원서류가 제출되면, 방식요건, 신규성 등의 실체요건, 발명의 단일성에 대하여 심사
- (2) 방식심사
 - 출원서류가 심사되고, 방식요건이 충족되지 않는다고 판단된 경우에는 지정기간 내에 보정을 요구
 - 위임장 또는 현지대리인이 서명 가능한 특허를 받을 출원인의 권리 및 발명자로부터 특허를 받을 권리의 승계를 설명하는 서면도 수수료 지급 대상
- (3) 불특허사유
 - 발견, 과학이론이나 수학적 방식의 경우
 - 계획이나 게임 등의 약속, 정신적 활동을 하기 위한 방법의 경우
 - 컴퓨터프로그램 자체의 경우
 - 인체 또는 동물체의 치료방법의 경우
 - 공서양속에 반하는 경우 등
- (4) 신규성 판단
 - 출원일(또는 우선일) 이전에 발명이 세계 어디에서든 공개되지 않은 것이 필요(절대적 신규성)
 - 이하의 경우 신규성 상실의 예외가 인정
 - 출원일 전 1년 이내에 특허를 받을 권리를 가진 자에 의하여 발명이 공개된 경우
 - 출원일 전 1년 이내에 특허를 받을 권리를 가진 자의 의사에 반하여 발명이 공개된 경우
- (5) 출원공개
 - 출원은 출원일(또는 우선일)로부터 18개월이 경과한 후 공개됨

(6) 실제심사

- 방식요건을 충족한 심사는 실제심사가 이루어지나, 말레이시아에서는 심사청구제도를 채용하고 있으므로 소정의 기간 내에 해당 청구를 하여야 함
- 통상실체심사청구제도(Normal Substantive Examination)의 경우에는 심사청구 후 말레이시아 지식재산청이 신규성 등의 실제적 요건에 대하여 심사를 하여 특허부여의 결정을 함
- 수정실체심사청구제도(Modified Substantive Examination)의 경우에는 대응출원국 중 일정 관청(한국, EPO, 미국, 일본, 영국, 호주)에서 특허를 받은 경우에 특허를 받은 명세서 등의 내용을 말레이시아 출원 명세서 등의 내용에 일치시킬 것을 목적으로 청구하는 제도임. 이 심사를 청구하는 경우에는 후일 일정 기간 내에 위의 국가 중의 하나에서 특허증 등의 제출이 필요하게 됨
- 파리루트 출원에 의한 통상실체심사청구 및 수정실체심사청구의 청구기간은 출원일로부터 2년 이내였으나, 출원일로부터 18개월로 변경됨. 다만 이 18개월의 기간은 출원일로부터 5년간 연장할 수 있음
- PCT출원 국내이행출원에 의한 통상실체심사청구 및 수정실체심사청구의 청구기간은 국제출원일로부터 4년 이내이며, 유예기간으로 1년간 연장할 수 있으므로 최장기간은 출원일로부터 5년임
- 통상실체심사청구에 있어 심사관은 대응 외국출원국(한국, EPO, 미국, 일본, 영국, 호주)의 출원정보의 제출을 출원인에게 요구할 수 있음. 또한 심사관은 대응출원국의 조사·심사보고서의 제출을 요구할 수도 있으며, 제출 시에 미국이나 EPO 특허출원의 보고서를 제출할 수 있는 경우에는 이들 국가의 보고서를 제출하거나 미국이나 EPO 특허출원이외의 대응출원국의 심사상황도 함께 제출하여야 함
- 대응출원국 중에 특허를 받은 국가가 있는 경우에는 해당국가에서의 특허증 사본의 제출로 충분함
- 수정실체심사청구에 있어서는 대응출원국 중 어느 국가든지 인증된 특허증의 제출 및 해당 출원국의 명세서 등의 내용과 말레이시아 출원 명세서 등의 내용을 합치시키기 위한 보정서의 제출이 필요함

(7) 조기 심사(Expedited normal Examination)

- 2006년 특허법 개정을 통하여 조기심사제도가 도입되었음
- 출원인은 우선 조기심사를 청구하고 필요한 수수료의 납부와 함께 조기심사의 이유서를

제출할 필요가 있음

- 조기심사가 허가된 경우, 출원인은 상당한 요금을 납부하도록 요구됨
- 조기심사를 위한 이유는 ① 국가 또는 공공의 이익이 있는 것, ② 침해에 관한 절차가 계속 중인 것, ③ 출원인이 발명을 이미 상품화하고 있는 것이나 2년 이내에 그 예정이 있는 것 및 ④ 발명이 환경의 질 또는 에너지 자원의 보호를 제고하도록 환경보전기술과 관련한 것 등으로 한정됨
- 조기심사가 청구된 경우, 출원인은 심사보고서에 대하여 3주간 이내에 답변하여야 하며, 답변기간의 연장은 허용되지 않음

(8) 심사보고서에 대한 답변

- 심사보고서에 대한 답변기간은 3개월에서 2개월로 단축됨
- 답변기간의 연장은 심사관의 재량 사항이며 인정 여부는 엄격함

(9) 특허증 발급료

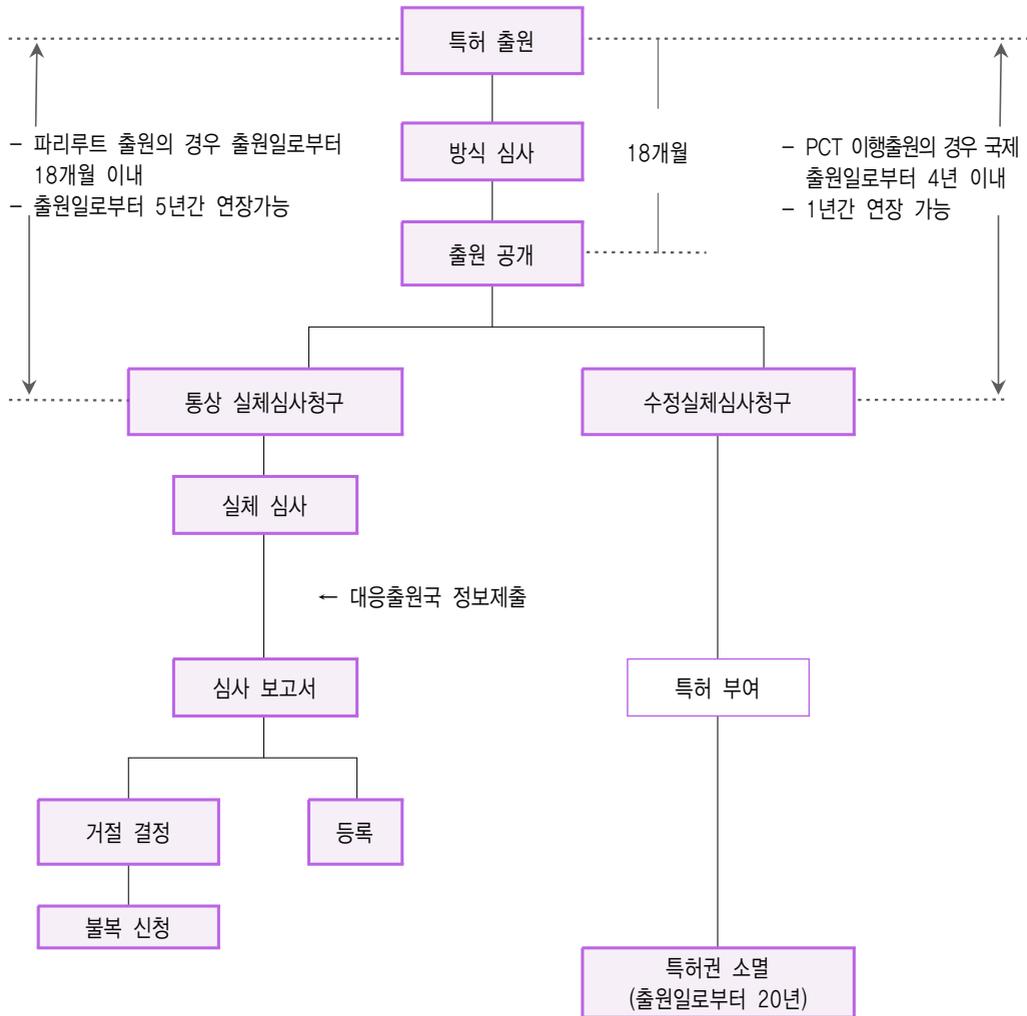
- 특허 후에 특허증을 받기 위한 수수료 납부는 폐지되었으나, 개정 전에 계속 중이던 출원에 대하여는 수수료의 납부가 필요함

(10) 불복신청: 심사관의 결정에 대하여 고등법원에 불복 신청할 수 있음

(11) 유의사항

- 말레이시아에서의 심사청구는 통상의 실체심사청구와 수정된 실체심사청구라는 2개 유형의 실체심사제도를 두고 있다. 통상실체심사청구는 MyIPO가 독자적으로 실체심사청구를 하는 절차이나 출원인에 대하여 대응출원국의 정보를 요구하고 그 정보에 근거하여 특허부여의 판단을 한다. 이러한 점에서 대응출원국에 미국이나 EPO 출원이 포함되는 경우에는 권리의 안정성 및 심사청구료의 절감을 위해 이들 국가의 명세서 등과 동일한 내용으로 수정실체심사청구를 하는 것이 바람직하다.
- 수정실체심사청구의 경우에는 말레이시아 출원일로부터 5년 이내에 대응출원국에서 인증된 특허증을 제출할 필요가 있다. 따라서 출원인으로서 통상 대응출원국의 심사 상황을 보면서 특허를 받을 단계가 된 경우에는 인증된 특허증을 신속하게 송부하도록 미국이나 EPO 출원 등의 현지대리인에게 주의를 환기해 두는 것이 바람직하다.

[그림 3-1] 특허출원 절차도



실용신안의 출원

- (1) 특허의 경우와 같음
- (2) 산업상의 이용성 및 신규성 요건만을 심사하며, 진보성에 대하여는 심사하지 않음
- (3) 존속기간 및 기산일
 - 존속기간은 출원일로부터 10년이며 등록일로부터 발생함. 존속기간은 5년씩 2회 연장 신청할 수 있음
 - 등록료는 등록 후 3년도부터 발생

나**출원서류****(1) 특허출원에 필요한 서류**

특허의 출원에는 이하의 서류를 제출해야 한다.

- ① 특허를 얻기 위한 출원서(서류 1) 및
- ② 다음의 사항을 포함한 특허 명세서.
 - a) 특허의 설명
 - b) 특허의 청구
 - c) 필요한 경우, 특허의 도면 및
 - d) 특허의 요약

수수료는 특허 청구항의 수에 의한다. 최초의 10항과 관련되는 수수료는 260RM이다. 그 이상의 추가된 1항에 대해서는 20RM이 추가된다.

(2) 실용신안출원에 필요한 서류

실용신안 증명을 취득하려면 실용신안 출원을 하여야 한다. 실용신안 한 건에 대해 청구항은 하나로 한다.

모든 서식, 문서 및 통신문은 영어 또는 말레이시아어로 작성되어 있지 않으면 안 된다. 참고서류가 영어 또는 말레이시아어 이외의 언어의 경우에는 번역문을 제출하여야 한다.

<p>Patents Form No. 1</p> <p>PATENTS ACT 1983 REQUEST FOR GRANT OF PATENT (Regulation 7(1))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p>For Official Use</p>
	<p>Application received on</p> <p>Fee received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft/ Cash No.</p>
<p>Please submit this Form in duplicate together with the prescribed fee</p>	<p>Date of mailing:</p> <p>Applicant's file reference</p>
<p>THE APPLICANT(S) REQUEST(S) THE GRANT OF A PATENT IN RESPECT OF THE FOLLOWING PARTICULARS :</p> <p>I. Title Of Invention :</p>	
<p>II. APPLICANT(S) (the data concerning each applicant must appear in this box or,if the space insufficient, in the space below :</p> <p>Name:_____</p> <p>I.C. /Passport No.: _____</p> <p>Address : _____</p> <p>Address for service in Malaysia: _____</p> <p>Nationality : _____</p> <p>*Permanent residence or principal place of business : _____</p> <p>Telephone Number (if any) _____</p> <p>Fax Number (if any) _____</p>	
<p>Additional Information (if any) _____</p>	

<p>A statement specifying in more detail the facts concerning the disclosure accompanies this Form</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>Additional Information (if any)</p> <p>_____</p>
<p>VII. PRIORITY CLAIM (if any) :</p> <p>The priority of an earlier application is claimed as follows :</p> <p>Country (if the earlier application is a regional or international application, indicate the office with which it is filed) : _____</p> <p>Filing Date : _____</p> <p>Application No. : _____</p> <p>Symbol of the International Patent Classification : _____</p> <p>If not yet allocated, please tick <input type="checkbox"/></p> <p>The priority of more than one earlier application is claimed : _____</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>The certified copy of the earlier application (s) accompanies this Form : _____</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>If No, it will be furnished by _____ (date)</p>
<p>Additional Information (if any)</p> <p>_____</p>
<p>VIII. CHECK LIST :</p> <p>A. This application contains the following :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Request 2. Description _____ sheets 3. Claim _____ sheets 4. Abstract _____ sheets 5. Drawings _____ sheets 6. Total _____ sheets <p>B. This Form, as filed, is accompanied by the items checked below :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. signed Form No. 17 <input type="checkbox"/> b. declaration that inventor does not wish to be named in the patent <input type="checkbox"/>

<p>Patents Form No. 5G PATENTS ACT 1983</p> <p>REQUEST TO CONVERT APPLICATION FOR PATENT INTO APPLICATION FOR CERTIFICATE FOR UTILITY INNOVATION OR VICE VERSA</p> <p>(Regulations 33C and 45(3))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>APPLICATION NO:</p> <p>Filing Date:</p> <p>Request received on:</p> <p>Fee received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No. :</p>
<p>Please submit this Form in duplicate together with prescribed fee</p>	<p>Applicant's or Agent's file reference:</p>
<p>I. IN THE MATTER OF :</p> <p style="padding-left: 40px;">*Patent/Certificate Application No. : _____ Filing Date : _____</p>	
<p>II. APPLICANT(S) :</p> <p style="padding-left: 40px;">Name : _____</p> <p style="padding-left: 40px;">Address : _____</p>	
<p>III. REQUEST :</p> <p>The applicant applies to the Registrar for the conversion of the *patent/certificate application identified above into an application for a *certificate for a utility innovation/patent in accordance with Section 17B (3) of the Patents Act 1983.</p>	
<p>IV. EVIDENCE IN SUPPORT accompanies this Form :</p> <p><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>	
<p>V. SIGNATURE _____</p> <p style="text-align: center;">** (Applicant(s)/Agent) (Date)</p> <p>If Agent, indicate Agent's Registration No. _____</p>	

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

다 심사

(1) 예비심사(방식심사)

출원이 수리된 후 등록관은 출원서상의 기재사항이 법에서 기재하도록 하고 있는 기재요건에 합치하는지 여부를 판단하는 예비심사를 하게 된다. 이와 같은 예비심사를 통하여 절차의 일부에 적합하지 않은 것이 존재하는 경우, 등록관은 출원인에 대해서 그 취지를 통지한 날로부터 2개월 이내에 출원을 보정할 기회를 주게 된다.

(2) 심사청구

출원일로부터 18개월 이내에 심사를 청구하여야 한다. 이 18개월의 기한은 통상의 기간 연장신청에 의해서는 연장할 수 없다. 심사청구 시점에서 출원인은 다음에서 열거하고 있는 추가 정보 및 자료를 제출하여야 한다.

- ① 존재하는 경우에는, 출원된 발명과 동일하거나 또는 본질적으로 같은 발명에 관한 해외의 특허 또는 출원에 대한 증명 서류의 사본
- ② 출원된 발명과 같은, 또는 본질적으로 같은 발명에 관해서, 소정의 특허청 또는 국제조사기관(International Searching Authority)이 특허 협력조약(Patent Cooperation Treaty)에 근거한 모든 조사 또는 심사의 결과

출원인은 심사청구 기간의 연장을 신청할 수 있는데, 이는 최초 18개월의 기간 만료 전에 하여야 한다. 연장은 이하의 이유 중 하나에 해당하는 경우에만 인정된다. 출원인이 소정의 기한 내에 청구서를 제출하지 않는 경우에는 출원은 취하된 것으로 간주된다.

(3) 실체심사

실체심사는 거의 모든 특허 또는 실용신안의 출원에 대해 행하여진다. 실체심사의 청구가 있으면 심사관은 발명에 대한 실체적 요건 사항을 심사하고, 그 심사 내용을 등록관에 보고한다. 실체 심사에 대해서 출원인은 해당하는 경우에 이하에서 제시하는 사항을 제출하여야 한다.

- ① 출원된 발명과 동일하거나 또는 본질적으로 같은 발명과 관련하여 당해 타국 특허청에 출원된 특허 또는 유사한 보호의 출원 번호 및 출원일에 대한 정보

- ② 출원된 발명과 동일하거나 또는 본질적으로 같은 발명에 관하여 당해 타국 특허청이 부여한 당해 특허에 할당된 번호에 관한 정보
- ③ 출원된 발명과 동일하거나 또는 본질적으로 같은 발명에 관하여 당해 타국 특허청이 행한 조사 또는 심사의 결과

(4) 수정실체심사

수정실체심사라 함은 출원된 발명 또는 본질적으로 같은 발명이 말레이시아 이외의 소정의 나라들에 존재하여 있고, 유럽특허조약 제141조에 근거하여 출원인에게 특허가 부여되었거나 또는 부여될 것이 예상되는 경우에만 이용되는 특별한 절차이다.

수정실체심사에서 심사관은 발명에 대한 실체 심사는 하지 않고 서류만을 심사한다. 따라서 수정실체심사는 극히 간단하고 쉽고 신속한 절차이다. 한편 수정실체심사를 청구할 때는 이하의 서류를 첨부하여야 한다.

- ① 소정의 국가, 또는 유럽특허조약에 근거하여, 출원인 등에 대하여 부여된 특허 또는 실용신안 등록증 사본
- ② 소정의 국가, 또는 유럽특허조약에 근거하여 특허 또는 실용신안이 부여된 발명에 대한 명세서, 청구 또는 도면에 대한 보정 사항

한편 이와 관련하여 우리나라의 특허권자 또한 말레이시아에 출원을 하는 경우 수정실체심사청구가 가능하다. 즉 말레이시아에 한국 특허등록증 사본 제출을 통하여 말레이시아 특허권을 획득할 수 있게 된 것이다. 2003년 10월 27일 말레이시아 특허국은 이 같은 결정을 한국 특허청에 공식 통보하여 왔다. 이는 우리 특허권이 외국에서 바로 인정받게 되는 최초의 사례에 해당하며, 지금까지는 우리나라에 특허등록을 받았더라도 말레이시아에서 특허권을 획득하기 위해서는 다시 심사를 받아야만 했다.

통상실체심사의 경우 수수료가 950RM(전자신청), 1,100RM(종전방식의 신청)인 것에 비하여, 수정실체심사청구의 경우에는 수수료가 각각 600RM, 640RM이라는 점에서 보다 저렴하게 특허권을 취득할 수 있다.

(5) 심사관의 보고서

심사관은 심사 청구된 출원에 대한 실체심사를 종료한 후 결과 보고서를 등록관에게 제출하게 된다. 이와 관련하여 서류 요건을 충족하지 못 했다는 취지로 심사관이 보고하는 경우, 등록관은 출원인에게 보고서를 제시하여 출원서를 보정할 기회를 준다.

보정의 기회를 부여한 후 출원인이 2개월 이내에 보정을 하지 않는 경우 등록관은 출원을 거절할 수 있다. 2개월의 기한은 등록관의 재량에 의해 연장할 수 있지만, 연장은 1회만 인정된다. 심사관의 보고가 긍정적인 경우에는 출원된 발명에 대하여 특허 등록이 승인된다.

라 등록 및 무효

(1) 등록의 효력

(가) 특허

특허권은 특허부여일로부터 발생한다. 그러나 특허권의 존속기간은 특허출원일로부터 기산하여 20년이다. 2001년 8월 1일 이전에 출원이 출원되거나 계속 중인 경우, 또는 특허를 받은 경우에는 출원일로부터 20년 또는 특허부여일로부터 15년 중 긴 쪽을 특허의 존속기간으로 한다.

특허를 유지하기 위해서는 갱신 수수료를 지불하여 매년 갱신하여야 한다. 갱신 수수료는 매년 증가하며, 특허 부여일에 해당하는 날이 납입 기한이 된다. 이와 관련하여 연차료의 지불 지체에 대해서는 6개월의 유예기간을 주어진다. 그리고 유예기간에도 갱신 수수료를 납부하지 않는 경우에는 특허권은 소멸하며 그 취지가 관보에 공고된다.

특허가 갱신 수수료의 불납에 의해 소멸했을 경우, 소멸된 특허권의 소유자는 당해 특허를 부활시키기 위하여 등록관에게 부활 신청을 할 수 있다. 이와 같은 신청은 특허의 소멸 공고로부터 2년 이내에 해야 한다.

특허는 이하의 경우에만 회복된다.

- ① 모든 불납의 갱신 수수료의 납부
- ② 100%의 과징금 납부 및
- ③ 등록관이 갱신 수수료의 불납이 사고 및 잘못 또는 그 외의 예견할 수 없는 상황에 의한 것이었다고 보는 경우

(나) 실용신안

실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 10년간이다. 기간은 2회에 걸쳐서 5년씩 연장할 수 있다. 따라서 실용신안권 존속기간의 총기간은 20년이 된다. 연장을 신청하는 경우에는 해당 실용신안이 말레이시아의 상업 또는 산업에 대해 사용되고 있음을 나타내는 선언서를 제출해야 한다.

특허와 같이 실용신안권은 권리 부여일부터 2년 후의 같은 날부터 매년 갱신하여야 한다. 갱신 수수료는 특허의 경우와 마찬가지로 매년 증가하고 실용신안의 증명서 부여일에 해당하는 날이 납부 기한이 된다. 한편 갱신 수수료 지불의 연체에 대해서는 6개월의 유예기간을 주지만, 연체에 의하여 납부하여야 할 수수료에 대해서는 특허의 경우와 마찬가지로 100%의 과징금을 부과한다.

유예기간 내에 연차료를 납부하지 않은 경우, 실용신안권은 소멸하고 이것을 부활시키기 위한 신청 등은 존재하지 않는다.

(2) 등록에 의해 부여되는 권리

특허권이 등록이 되면 특허권자에게 일정기간 동안 발명품을 제조·사용·판매할 수 있는 독점적 권리가 부여된다. 이에 대한 사항은 실용신안의 경우에도 준용된다. 특허권자는 이하에 대해 독점적 권리를 가진다.

- ① 특허가 부여된 발명의 실시, 이 경우 실시라 함은 제품의 특허에 관하여 제품을 제조·수입·판매용으로 제공, 판매 또는 사용하는 것, 제공·판매·사용을 위해서 재고로 그 제품을 가지는 권리와 함께 방법특허에 관해서는 당해 방법을 사용 또는 당해 방법을 이용하여 제조한 결과인 제품을 활용하는 것을 말한다.
- ② 특허의 양도 또는 이전 및
- ③ 특허에 관한 사용 허락 계약의 체결.

(3) 권리의 제한

말레이시아 특허법에는 특허권자의 독점적 권리에 대해서 몇 개의 예외를 마련하고 있다. 그것은 이하에서 언급되고 있는 사항과 같다.

- 특허권은 산업상 또는 상업상의 목적을 위한 행위에 대해서만 미치는 것이며, 특히 과학 연구를 위한 행위에는 미치지 않는다.

- 특허권은 이하의 자에 의해서 시장에 나온 제품으로 인한 행위에는 미치지 않은 것으로 한다.

- 특허권자
- 특허 출원일 이전에 말레이시아에 존재하고 선의로 제품을 제조 혹은 공정을 사용하고 있거나 또는 그러한 활동에 대해 본격적인 준비를 해 온 자
- 당해 특허에 대한 실시권자
- 당해 특허에 대한 강제적인 실시권을 가지는 사람

- 특허권은 말레이시아에 일시적으로 체재하는 외국선박, 항공기, 우주선 또는 육상 차량에 서의 특허 사용에는 미치지 않은 것으로 한다.

이와 같은 예외는 특허의 대상인 제품에 대해서만 인정되고 있다. 특허의 보호대상이 될 수 있는 제법특허에 대해서는 아무것도 언급하고 있지 않다. 따라서 병행수입의 제품이 말레이시아에서 부여된 특허의 제법을 침해하고 있는지 아닌지에 대한 해석은 자유롭다.

(4) 연차료

〈표 3-1〉 연차료(특허)

	전자 신청	통상 신청		전자 신청	통상 신청
2년	260	290	12년	900	940
3년	330	360	13년	1,050	1,100
4년	390	420	14년	1,200	1,250
5년	460	490	15년	1,300	1,350
6년	520	560	16년	1,600	1,660
7년	600	640	17년	1,850	1,900
8년	650	690	18년	2,100	2,200
9년	720	760	19년	2,400	2,500
10년	780	820	20년	2,600	2,700
11년	850	800			

〈표 3-2〉 연차료(실용신안)

	전자 신청	통상 신청		전자 신청	통상 신청
3년	160	170	12년	780	820
4년	210	240	13년	910	950
5년	210	240	14년	1,050	1,100
6년	260	290	15년	1,300	1,350
7년	260	290	16년	1,450	1,500
8년	320	350	17년	1,600	1,650
9년	320	350	18년	1,700	1,750
10년	370	400	19년	1,850	1,900
11년	520	560	20년	1,950	2,000

마 실시권

특허권의 등록에 의하여 특허권자에게는 당해 특허를 독점적으로 실시할 수 있는 권리와 함께 특허권자 이외의 제3자가 특허법의 규정 또는 당사자 간의 약정행위에 의해 당해 특허발명을 업(業)으로 실시할 수 있는 권리가 주어진다. 이에 대한 사항은 실용신안의 경우에도 준용된다.

(1) 실시권의 종류

부여될 수 있는 실시권의 종류에는 다음과 같은 4가지 종류가 존재한다.

- ① 권리의 실시권
- ② 강제적 실시권
- ③ 교차 실시권
- ④ 계약에 의한 실시권

특허 혹은 실용신안의 증명서, 또는 특허 혹은 실용신안의 출원에 대해서는 양도 또는 이전할 수 있다. 양도는 쌍방의 당사자가 서면에 서명함으로써 성립한다. 그 후 양수인은 등록관에 신청하여 동 양도를 등록부에 기록할 수 있다. 이와 같은 등록부에의 기록을 위해서는 당해 신청서 및 권리양도증서의 사본이 필요하다. 양도는 등록부에 기록될 때까지 제3자에 대해서

효력은 발생하지 않는다.

특허에 있어서의 ‘실시허락계약’이란 특허/실용신안권자가 동 특허/실용신안의 전부 또는 일부를 이용할 수 있는 실시권을 다른 사람(피사용 허락자)에게 부여하는 계약을 말한다. 말레이시아 특허법에서는 실시허락계약 체결 후, 사용허락계약의 사실을 등록관에 알리는 것이 의무화되고 있어 등록관은 이것을 등록부에 기록한다. 이와 마찬가지로 사용허락계약의 종료 또는 해약의 경우에도 등록부에 기록할 수 있도록 등록관에 고지하지 않으면 안 된다.

(2) 강제적 실시권

말레이시아 특허법상에서는 특별한 상황에 있어서의 특허에 대해서 강제적 실시권의 부여를 등록관으로 인정하고 있다. 강제적 실시권의 목적은 소비자의 권리를 보호하여 공중에 의한 발명의 이용을 확보하는 것에 있다.

출원일로부터 특허가 이하의 상황에 해당한다고 판단되는 경우에는 특허 부여일로부터 3년이 경과한 후에는 언제라도 등록관에 강제적 실시권을 신청할 수 있다.

- ① 특허가 부여된 제품의 생산 또는 공정의 적용이, 정당한 이유 없이 실시되어지지 않는 경우
- ② 특허에 근거하여 생산된 제품이 국내 시장에 대해 판매되어 있지 않거나 또는 판매되고는 있지만 정당한 이유 없이 부당하게 고가로 판매되고 있거나 혹은 공중의 수요를 충족시키지 못하고 있는 경우

한편, 강제적 실시권은 이하의 사항을 기재한 서류를 첨부해야 한다.

- ① 로열티의 금액
- ② 특허의 활용 조건
- ③ 특허권자 또는 전용 실시권자의 권리의 규제 내용
- ④ 해당 강제적 실시권의 요구

강제적 실시권이 신청되는 경우 등록관이 신청을 심사하여 그것을 인정하는 때에는 신청의 사본을 특허권자에게 송부하고 의견을 요구한다. 그 후, 당해 신청은 등록관이 검토한다. 강제적 실시권이 부여되는 경우, 등록관은 강제적 실시권의 범위, 기한 및 조건을 정한다.

(가) 강제적 실시권의 보정

특허권자 또는 강제적 실시권자는 보정을 정당화하는 새로운 사실이 있는 경우에는 강제적 실시권을 부여하는 결정과 관련된 보정을 신청할 수 있다.

(나) 강제적 실시권의 취소

특허권자는 이하의 경우에 강제적 실시권의 취소를 신청할 수 있다.

- ① 강제적 실시권을 부여하는 근거가 이미 존재하지 않게 된 경우
- ② 강제적 실시권자가 정해진 기한 내에 특허가 부여된 발명의 실시를 하지 않거나 또는 실시를 위한 준비를 하고 있지 않는 경우
- ③ 강제적 실시권자가 당해 권리의 범위를 지키지 않는 경우
- ④ 강제적 실시권자가 당해 권리에 대한 대가를 체납하고 있는 경우

(3) 교차 실시권

교차 실시권은 다른 형태의 강제적 실시권이다. 후발의 특허로 청구된 발명이 먼저 권리가 부여된 특허를 침해하기 때문에 실시할 수 없는 경우, 후발의 특허권자의 요구가 있으면, 등록관은 후발 특허에 근거하는 사용 허락 계약의 실시권자, 또는 후발 특허의 강제적 실시권의 수익자에 대하여 권리침해를 피하기 위하여 필요한 한도 내에서 강제적 실시권을 부여할 수 있다.

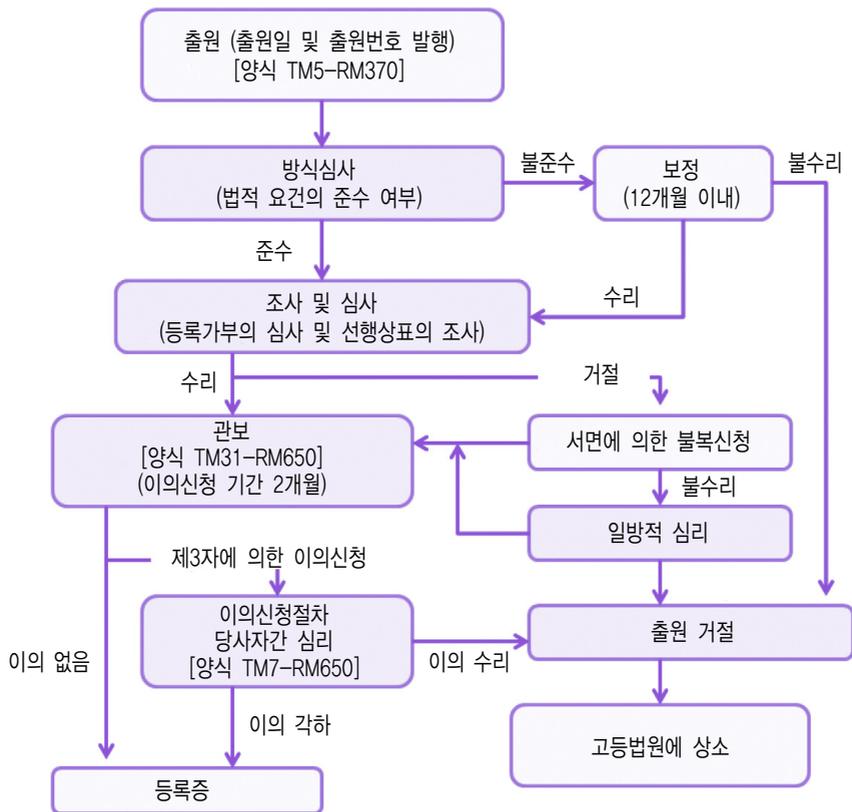
그러나 위원회는 앞의 특허로 청구된 발명에 비해 큰 기술적 진보가 있다고 확신하는 경우에만 부여된다. 강제적 실시권이 부여되면 앞의 특허권자 및 앞의 특허에 근거하는 사용 허락 계약의 실시권자, 앞의 특허에 근거하는 강제적 실시권의 수익자도 또한 강제적 교차 실시권을 요구할 수 있다.

(4) 계약에 의한 실시권

계약에 의한 실시권은 특허권자인 실시허락권자와 실시권자와의 사이의 합의에 근거하여 체결되는 실시권이다. 사용 허락 계약으로 특허 명시하고 있지 않는 한, 특허권자인 실시허락권자는 다른 사람에게 대해서도 비독점적으로 실시권을 부여할 수 있고, 스스로 그 특허권을 이용할 수 있다. 그러나 사용 허락 계약에 의해 해당 실시권이 독점적인 것에 해당되게 되는 경우에는 특별한 규정이 없는 한, 특허권자인 실시허락권자는 더 이상 비독점적 실시권을 다른 사람에게 부여할 수 없고, 또한 스스로도 그 특허권을 이용할 수 없게 된다.

상표 출원 및 관리

[그림 3-2] 상표 등록절차



가 출원

(1) 출원서류

1출원 1구분제가 채용되고 있으며, 2012년 12월 1일부터 니스국제분류(제10판)가 채용되고 있다. 출원서류로서는 아래와 같은 것들이 있다.

- 출원서(Request) : 출원인의 명칭, 우선권 주장의 정보 등의 기재
- 상표를 사용할 상품 또는 서비스 리스트
- 상표 견본(Mark)
- 선언서(Statutory Declaration) : 이 서류는 출원인이 선의로 소유하고 있어 상표권자로서 등록될 자격을 갖는다는 취지를 선서하는 서면. 공증(Notarization)이 필요
- 우선권증명서(Priority Document) : 제출이 요구된 경우에 제출이 필요
- 위임장(Power of Attorney) : 출원인의 서명. 인 증은 불필요

(2) 언어

모든 서면 및 공식 통신문 및 문서에 말레이어 또는 영어를 사용할 수 있다. 표장 그 자체의 언어는 상관없지만, 표장 안에 말레이어 또는 영어가 아닌 단어 또는 어구가 포함되는 경우에는 정확한 번역을 첨부하여 출원서에 기재하여야 한다.

또한 표장에 로마자를 사용하지 않는 어구 또는 문자(예를 들면 한국어, 일본어, 중국어 또는 아라비아어)가 포함되는 경우에는 음역(자역) 및 번역을 제출하고 출원서에 기재하여야 한다. 음역(자역)은 해당어가 원어에 의해 어떻게 발음되는지를 표현하는 것이며 번역은 그 의미를 영어로 표현하는 것을 의미한다.



[그림 3-3] 출원서 (상표)

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA

TRADE MARKS REGISTRY

TRADE MARKS ACT 1976

TRADE MARKS REGULATION 1997

TM 01

**FORM OF AUTHORISATION AND REQUEST TO ENTER, ALTER OR SUBSTITUTE
AN ADDRESS FOR SERVICE**

This form must be filed whenever an agent is appointed or when one agent is substituted for another

(Subregulations 10(1), (10(2), 10(3) and 11(2))

1.	Trade Mark No:
2.	Class
3.	Full name and address of proprietor:
4.	Full name and address of agent (if any):
5.	Agent's Registration No (if known) :
6.	Agent's own reference :
7.	<p>I request that all communication concerning the above mark be sent to the address indicated, which is the address for service.</p> <p>Note: Enter (3) or (4) as appropriate in the box. An address for service must be in Malaysia. The full postal addresses of the parties must be given.</p> <p style="text-align: right;">Signature: <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p>Name of signatory (in block letter):</p> <p>Date :</p>

(3) 출원의 범위

상표를 등록하고자 하는 경우, 출원인은 출원서에 그 표장의 등록을 희망하는 상품의 일람 표, 즉 명세서를 작성하여야 한다. 등록상표로부터 파생하는 모든 권리는 이 명세서로 엄격하게 제한된다. 또한 각 출원서에 기재된 명세서에서는 단일 구분의 상품만을 지정할 수 있다. 출원인이 복수의 류에 해당하는 상품에 대해 같은 표장을 등록을 원하는 경우에는 별도로 출원하여야 한다.

한 건의 출원에서는 한 건의 상표 등록만 할 수 있다. 상품이 분류상 같은 분류에 속하고 있어도 한 개 이상의 상표 등록을 원하는 경우에는 별도의 출원으로 각각 출원하여야 한다. 말레이시아에서는 상표의 등록에 대하여 상품서비스의 국제 분류에 관한 니스 협정(Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services)에 따라서 상품서비스를 분류하고 있다.

(4) 보정

출원에 분명한 오류 또는 표기상의 실수가 있는 경우에 출원인은 출원을 보정 할 수 있다. 출원을 보정하기 위한 신청에 따르는 요금은 130RM이다. 한편 보정을 실시하는 경우 당해 보정에 의해서 해당 상표의 주된 특징이 없어진다면 당해 보정은 인정되지 않는다.

(5) 수수료

〈표 III-3〉 수수료(상표)

		전자신청	통상신청
출원료		330	370
	연속상표	50	50
	대리인선임신청	40	45
조기심사수수료			
	조기심사승인신청	200	250
	조기심사신청	1,060	1,200
보정신청		130	140
등록공고		600	650
갱신(1류당)		550	600

나 심사

(1) 개요

출원서류가 제출되면 방식요건, 등록성 및 기등록과의 저촉에 대하여 심사가 이루어진다. 심사관은 등록요건을 구비하고 있다고 판단한 경우에는 출원을 인정하거나 조건, 보정 또는 제한을 부과하여 허용하고, 그렇지 않은 경우에는 출원을 거절한다. 후자의 경우 거절이유를 통지하고, 출원인은 통상 2개월 이내(연장가능)에 답변할 수 있다.

심사관의 거절이유 통지에 대하여 답변하지 않는 경우 출원은 포기된 것으로 간주된다. 심사관의 거절이유통지에 대한 답변으로도 거절이유를 해결할 수 없는 경우에는 거절결정이 내려진다. 출원인은 해당 결정에 대하여 소정 기간 내에 면담을 청구하여야 하며, 이를 신청하지 않으면 출원은 포기된 것으로 본다.

면담 신청 후 심사관은 거절 또는 인용을 결정한다. 이 경우 출원인은 결정 등의 서면을 요구할 수 있고, 서면의 송부일이 불복신청에 관한 심사관의 결정일로 간주된다. 심사관의 결정에 대한 불복신청은 고등법원에 대하여 제기할 수 있다.

(2) 부등록 사유

- 사용에 의하여 공중에 대한 기만 또는 혼동의 우려가 있는 표장인 경우
- 사용이 법률에 위반하는 표장인 경우
- 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서, 그 지정상품 또는 서비스와 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스인 경우
- 국가원수의 표시 또는 언급 또는 기만적인 모조인 경우
- 연방정부, 가맹국정부 또는 기타 정부가 소유하는 건조물의 표시 또는 기만적인 모조인 경우
- ASEAN의 단어 및 ASEAN 로고타입의 표시 또는 기만적인 모조인 경우 등

(3) 등록가능한 상표

- 특별 또는 특정한 태양으로 표시된 개인, 회사 등의 명칭인 경우
- 조어인 경우
- 상품의 특성이나 품질만으로 이루어진 표장이 아닌 경우
- 식별력이 있는 표장인 경우 등

(4) 예비심사(방식심사)

출원서는 특허청에 수리될 때 예비 심사를 받는다. 예비 심사에서는 등록관이 모두 올바른 절차를 따르고 있는지 여부(예를 들면, 올바른 서식이 사용되고 있는지 또는 필요 사항이 모두 기재되어 있는지 등)에 대하여 심사하게 된다.

정규의 절차를 따르지 않으면 출원 번호의 교부와 출원의 수리가 늦는 경우가 있다. 이를 통하여 잘못이 발견되면 출원인은 잘못을 바로잡기 위해서 필요한 조치를 취하여야 한다. 이와 같이 예비심사에서는 등록관이 출원서를 심사하여 당해 표장에 대한 상표출원이 등록 기준을 충족하고 있는지 여부에 대하여 판단하게 된다. 이와 같은 예비심사를 통하여 등록관은 예비적으로 출원서의 표장이 다음에 해당하는지 여부에 대해 심사한다.

- ① 다른 사람에게 소속하는 상표와 동일한 경우, 또는,
- ② 다른 사람의 상표에 너무나 유사하기 때문에 오인 또는 혼동을 일으킬 가능성이 있는 경우에는 그 등록을 하지 않게 된다. 다만 이 경우에는 다른 사람의 상표가 해당 출원서의 것과 같은 상품 또는 동종의 상품이 등록되어 있는 경우에 실시하게 된다.

상기에 저촉이 없는 경우에는 등록관은 상표 등록되기 이전의 단계에서, 당해 표장에 대하여 아래에 기재된 사항 중 적어도 하나를 포함하고 있는지 여부에 대해 심사하게 된다.

- ① 특별 또는 특정의 방법으로 나타내어지는 개인, 회사, 사무소의 이름 또는 명칭
- ② 신청자 또는 그 사업에 있어서의 전임자의 서명
- ③ 신규성이 있는 단어 또는 어구
- ④ 상품의 성질 또는 품질에 직접 언급하고 있지 않는 단어
- ⑤ 지리상의 이름 또는 성이 아닌 단어
- ⑥ 그 외 특징적인 표장

동 기준에 관해 등록관은 출원 표장이 다른 등록상표와 식별 가능하거나 또는 공중을 혼란시키거나 혹은 기만하는 사항이 없다고 하는 요건을 충족하고 있는지를 판단하게 된다. 등록관은 출원이 기준을 충족하고 있지 않다고 판단하는 경우에는 이의를 제기한다. 한편, 적절한 경우에는 당해 상표 등록을 승인하여 관보에 공고하고 이의를 접수할 기회를 마련하게 된다. 당해 상표등록에 따라 권리를 침해받게 되는 자는 관보에 공고 후 2개월 이내에 해당 상표 등록에 대한 이의제기를 신청할 수 있다.

한편 등록관은 그 출원이 기준을 충족하고 있지 않다고 판단하는 경우, 출원된 상표와 충돌하고 있는, 보다 먼저 등록된 표장 또는 출원중의 표장을 인용하거나 혹은 그것이 상표법

section 10 (1)의 규정을 만족하지 않는다고 하는 이유에 의해 당해 상표등록을 거절할 수 있다.

(5) 증명상표에 대한 심사

증명상표의 심사는 통상의 상표와 약간 상이하다. 즉 증명상표에 대한 심사에 있어서 등록관은 일반적인 상표등록 요건과 함께 이하에서 언급한 사항도 고려하게 된다.

- ① 신청자가 증명 상표의 등록 및 적용 대상이 되어 있는 상품 또는 서비스를 증명하는 권한을 가지고 있는지 여부
- ② 증명 상표의 사용을 규정하는 규칙을 충족할 수 있을 것인지 여부
- ③ 모든 상황 하에 증명 상표가 공공의 이익이 되는지 여부

등록관이 기준을 만족시키고 있다고 확신하면 증명 상표가 승인되어 관보에 게재된다. 이것에 의해 제3자가 이익을 제기할 기회가 주어지게 된다. 이의 제기의 기간은 공고일로부터 2개월이다.

증명 상표가 요건을 충족하지 않는 경우 등록관은 등록을 거절할 수도 있고 수정, 제한 또는 보정에 의해 그것을 수리할 수도 있다. 이러한 경우 등록관은 심사 결정을 하기 전에 출원인에게 설명의 기회를 주어야 한다.

- 출원 시에 상표를 사용하고 있는 필요는 없으며 사용할 의사가 있으면 충분함
- 등록 후에 계속하여 3년 이상, 등록상표가 사용되지 않은 경우는 취소의 대상이 됨
- 타인의 등록상표와 동일 또는 유사 관계에 있는 상표등록출원은 거절되나, 동의서제도를 통하여 그 타인의 상표권자로부터 출원에 관련한 상표를 등록하는 것에 동의하는 취지를 기재한 서면을 받아 특허청에 제출하는 것으로 거절사유를 면할 수 있음
- 레이스아는 마드리드협정의정서에 가입하고 있지 않으므로 국제등록(마드리드 출원)에 의한 보호는 인정되지 않으므로 직접 말레이시아에 출원하여야 함
- 상표출원, 상표권은 사업의 이전과는 관계없이 양도할 수 있음. 다만 사용허락을 제3자에게 대항하기 위하여는 지식재산청에 등록할 필요가 있음

(6) 출원공고

출원이 용인된 경우, 이의신청을 위하여 출원 내용은 2개월간 공고된다. 동의서제도에 근거하여 등록이 인정된 경우에는 그 취지가 공고공보에 ‘동의에 의하여(By consent)’로 기재된다.

다 이의신청

등록에 대한 이의는 등록관에 의한 직권 이의와 제3자에 의한 이의신청제도가 있다. 등록관이 직권으로 무효 사유의 존재를 파악하여 그 사실을 서면으로 출원인에게 통지한 경우, 출원인은 답변서를 제출할 수 있다. 출원인이 답변서를 통하여 표장이 등록에 적합한 것임을 주장함으로써 거절이유를 해소하면 등록관은 해당 상표 등록을 승인하게 된다.

통지를 받은 후 2개월 이내에 성실한 답변서를 제출하지 않은 경우에는 출원은 철회된 것으로 간주된다. 출원인은 필요한 경우 응답 기간의 연장을 신청할 수 있다. 등록관의 결정에 불복하는 출원인은 고등법원에 소를 제기할 수 있다. 출원인이 등록관의 결정에 불복하여 법원에 소를 제기하는 경우, 출원인은 등록관의 거절 이유를 명기한 문서를 제출하여야 한다.

한편 제3자에 의한 이의신청이 접수된 경우, 이에 대하여 출원인이 답변서를 제출한 후, 이의 신청인은 2개월 이내에 자신의 주장의 증명이 되는 증거를 동봉한 서약서를 제출하여야 한다. 2개월 이내에 증거를 제출하지 않은 경우, 이의신청인의 이의제기는 취하된다. 그러나 신청인이 증거를 제출했을 경우에는 출원인은 증거가 수리된 후 2개월 이내에 서약서와 함께 자신의 주장을 증명하는 증거를 제출하여야 한다. 이때 출원인이 증거를 제출하지 않으면 당해 출원은 취하된 것으로 간주되고, 출원인이 증거를 제출했다면 신청인에게 2개월 이내에 반론으로서의 증거를 제출하는 것이 인정된다.

상기의 서류가 모두 제출 및 수리된 후, 등록관은 출원인과 이의 신청인에 대하여 주장을 명기한 문서나 제출물 제출에 대하여 서면으로 통지한다. 그러나 이러한 서류의 제출이 의무사항인 것은 아니다. 등록관은 제출된 증거나 서류, 문서 자료 등을 검토하여, 2개월 이내로 해당 이의에 대한 결정을 이유와 함께 이의 신청인 및 출원인에게 송달하여야 한다.

이와 같은 등록관의 결정에 대하여 당사자 일방이 불복하는 경우에는 고등법원에 항소할 수 있다. 이러한 항소는 결정이 내려지고 난 후 1개월 이내에 하여야 하므로 등록관에게는 항소가 제기되었음을 전하는 한편, 항소와 관련된 서류의 사본을 제출하여야 한다.

라 등록

등록부예의 상표 등록에 의해 상표권자는 상품 또는 서비스에 관해서 상표를 배타적으로 사용할 권리를 얻는다. 해당 표장과 동일한 표장, 또는 거래에 대해 오인이나 혼동을 야기할 가능성이 있는 유사한 표장이 허가 없이 사용되면 당해 권리에 대한 침해가 성립되게 된다. 최초의 등록은 출원일로부터 10년이며, 그 후 10년마다 갱신할 수 있다.

(1) 권리의 제한

이하에 열거되는 행위는 상표의 침해가 되지 않는다.

- ① 공동소유의 등록상표가 다른 소유권자에 의해 사용되는 경우
- ② 본인의 이름, 회사명, 또는 전임자의 사업소명을 선의로 사용하는 경우
- ③ 상품의 소유자가, 그 성질 또는 품질에 대한 설명에 의하여 선의로 사용하는 것. 상품의 경우에는, 상표권자 또는 등록자에게 관련되는 것으로 간주되지 않는 경우
- ④ 본인 또는 사업상의 전임자가, (i) 상표권자 또는 그 사업상의 전임자 혹은 등록 사용자에 의한 등록상표의 사용 개시일, (ii) 상표 등록일 이전부터 계속적으로 그 상표를 사용해 온 상품에 대해서 상표를 사용하는 경우
- ⑤ 상표권 또는 등록 사용자에 의해 명시적 또는 묵시적으로 사용에 대한 동의를 받은 자가 당해 상표를 사용하는 경우
- ⑥ 당해 사용이 상표권자 또는 등록 사용자와의 거래에 관련하는 상품으로 당해 상표권자 또는 사용이 인정된 등록 사용자가 해당 상표를 출원한 결과, 그것이 배제 또는 말소되지 않았던 경우

(2) 권리의 존속 기간

등록상표의 최초의 존속 기간은 10년간이다. 이 기간은 상표 출원서 제출일로부터 기산한다. 또한 최초의 10년간의 종료시점에서 10년마다 등록을 갱신할 수 있다. 이와 같은 갱신 절차는 등록 유효기간이 종료하는 3개월 전까지 하여야 한다. 존속 기간의 종료까지 갱신 절차를 밟지 않는 경우, 등록관은 그 취지를 관보에 게재하게 된다.

한편 등록의 유예기간은 1개월로써 유예기간 내에 갱신 절차를 진행하지 않는 경우 해당 상표는 등록부로부터 말소된다. 그러나 갱신 수수료 미납에 의해서 등록 말소된 상표는 등록관

이 수수료 미납 사유가 정당한 것으로 인정하는 경우, 회복되는 경우도 존재한다. 상표의 재등록을 요청하는 경우에는 마지막 등록 유효기간 종료 후 1년 이내에 필요한 절차를 진행하여야 한다.

마 상표권의 양도 및 이전

상표권은 통상적으로 양도 증서에 의해 양도되지만, 경우에 따라서는 양도 확인 증서에 의해 양도된다. 한번 양도가 완료되면 양도를 등록부에 기재하도록 신청하여야 한다. 기재가 없으면 양도는 제3자에 대해서 효력을 가지지 않는다. 양도신청에 있어서는 양도 금액에 대한 인지세를 납부하여야 한다.

상표권의 양도를 등록하기 위해서는 권리 이전을 증명하는 양도 증서의 사본을 등록관에 제출하여야 한다. 이때 양도는 상품의 일부만을 한정하여 할 수 있다.

(1) 일부양도

등록이 승인된 상품의 일부만을 양도하는 것도 가능하다. 원칙적으로 등록관의 승인이 요구되지만, 일부양도에 대한 등록 신청은 승인으로부터 6개월 이내에 하여야 한다. 이것은 등록관이 항상 일반적인 혼동과 기만을 방지하여야 할 의무가 있기 때문이다. 따라서 양도를 통하여 오인 또는 혼동을 일으킬 가능성이 있는 동일한 상표 또는 서로 매우 유사한 상표를 사용하는 독점적 권리를 복수의 사람이 가지게 된다고 등록관이 판단하게 되는 경우 일부양도는 승인되지 않는다.

(2) 미등록상표의 양도

미등록의 상표는 그것이 등록의 표장과 같은 사업체에서 사용되고 있거나 혹은 그것이 등록의 표장으로서 같은 경우에 같은 사람에게 양도하거나 권리가 이전되는 경우에는 그것을 양도하거나 권리 이전하는 것이 가능하다. 미등록상표는 등록상표가 양도되는 사업체의 상품과 서비스로 사용하여야 한다.

(3) 등록 사용자

등록 사용자라 함은 상표를 사용할 권리를 가지는 것이 정식으로 인정되고 있는 자를 말한다. 등록 사용자는 사용권 등록에 앞서 상표권자로부터 상표 사용에 대한 허락을 받아야 하며, 상표권자는 등록 사용자의 상표 사용과 공급 상품의 품질 등을 관리하여야 한다.

다른 사람을 등록 사용자로서 허락할지 여부는 상표권자의 판단에 의한다. 그러나 상표권자가 등록상표에 대한 권리를 유지하면서 미사용에 의한 말소를 피하려고 한다면, 상표권자는 스스로의 상표의 사용을 허락한 사람에게 등록 사용자로서 등록시키지 않으면 안 된다. 또한 상표권자는 등록 사용자의 상표 사용과 관련하여 그 조건을 바꾸거나 적용범위를 확대하거나 취소할 수도 있다.

유통업자와 청부계약의 제조업자는 등록 사용자로서 등록할 필요는 없다. 그러나 사용이 허락되고 있는 지정 유통업자이기도 한 제조업자는 등록 사용자로서 등록해야 한다.

상표가 갱신되었을 때는 등록 사용자의 등록도 갱신해야 한다. 갱신이 없으면 등록 사용자의 권리는 소멸한다. 상표가 양도·이전되었을 경우에도 지금까지의 등록 사용자의 권리는 소멸한다. 다만, 등록부에 당해 양도·이전이 기록되어 새로운 상표권자가 지금까지의 등록 사용자를 재등록했을 경우에는 예외로 한다.

가 출원

(1) 출원인

디자인의 창작자는 출원을 통해 등록을 받을 수 있다. 디자인이 한 명 이상의 창작자에 의해서 창조되었을 경우에는 공동으로 작업을 한 전원이 합의하는 경우 출원을 통해 등록을 받을 수 있다. ‘창작자’는 디자인을 창작한 사람을 말한다. 창작자가 존재하지 않는 상황으로 컴퓨터상에서 창조된 디자인의 경우, 디자인을 창작하는 데 필요한 준비를 한 사람이 창작자로 간주한다.

한편, 디자인을 출원하기 위하여 대리인을 지정할 수 있다. 대리인은 MyIPO의 디자인대리인 등록부(Register of Industrial Design Agents)에 정식으로 등록되어야 한다. 대리인 지정에 관한 서류는 출원서와 함께 제출하여야 한다.

디자인이 위탁 또는 고용 하에서 창조되는 경우에는 다른 합의가 없는 한 위탁자 또는 고용주의 소유가 된다. 이 경우 고용주 또는 위탁자가 디자인에 대한 권리자로 간주된다.

(2) 출원 서류

디자인을 출원하기 위하여 필요한 서류에는 다음과 같은 것들이 있다.

- 출원서(Request) : 출원인 및 발명자의 명칭·성명과 주소, 물품명, 우선권 주장의 경우에는 관련 정보 등의 기재. 대리인이 서명하여 제출할 수 있음
- 디자인의 사진 또는 도면(Photographs & Drawings)
- 위임장(Appointment of Patent Agent) : 출원인의 서명. 출원일로부터 6개월 이내에 제출 가능
- 창작자로부터 디자인권을 받을 권리의 승계 정보(How the applicant derives to the patent from the inventor) : 직무발명에 의한 승계인지 여부, 양도에 의한 것인지 여부, 기타 계약에 의한 것인지 여부 등의 설명

- 신규성의 설명(Statement of Novelty) : 디자인이 적용되는 물품의 도면에 관한 설명으로 신규성이 주장되고 있는 부분의 특징을 보이는 것
- 로카르노 디자인국제분류(International Design Classification (Locarno))
- 우선권증명서(Priority Document): 요구된 경우만 제출이 필요

(3) 출원의 범위

디자인 출원은 원칙으로서 1회 1건 출원이 원칙이다. 그러나 디자인이 디자인의 국제 분류 중에서 같은 분류에 있거나 물품의 배치 또는 구성이 같은 경우, 디자인법은 1회의 출원으로 2건 이상의 디자인을 인정하고 있다. 디자인마다 다른 번호가 주어지 2건 이상의 디자인을 출원하는 경우에는 해당 건수마다 추가 수수료를 지불하지 않으면 안 된다. 디자인은 로카르노 협정(Locarno Agreement)에 의해 디자인의 국제 분류에 근거해 분류되고 있다.

(4) 언어

모든 공식의 문서 및 통신문의 언어는 말레이어 또는 영어로 작성하여야 한다. 이 경우 서류 가운데 말레이어 또는 영어 이외의 언어로 작성되어 있는 것에 대해서는 해당 언어의 명칭과 번역문을 부기하여야 한다.

(5) 우선권의 주장

출원인이 말레이시아에서의 출원에 앞서, 말레이시아가 가입한 국제 조약 또는 협정의 가맹국에 있고, 국내, 지역, 또는 국제적으로 출원을 하고 있는 경우에는, 출원인은 앞 출원의 우선권을 주장할 수 있다. 이 주장은, 앞 출원일로부터 6개월 이내에 하여야 한다. 주장에 의해, 말레이시아에서의 출원 우선권 주장일이 앞 출원일로 소급된다. 출원인이 우선권을 주장하는 경우, 등록관은 앞 출원의 증명이 끝난 사본의 제출을 출원인에게 요구하게 된다.

(6) 출원의 보정

출원은 보정할 수 있다. 당초의 출원에 대해 공개 내용의 범위를 확대하지 않는 것을 조건으로 하여, 출원의 모든 항목에 대해 보정할 수 있다. 오기 혹은 명백한 오류인 경우 그 정황을 설명하는 증거를 첨부해야 한다.

(7) 분할 출원

보정에 의해 당초의 출원에서 하나 이상의 디자인이 배제되었다면, 출원인은 당초 출원의 심사 절차 중 언제라도 배제된 디자인의 등록을 위해 추가하여 분할 출원을 할 수 있다. 분할 출원에는 최초로 출원한 우선권 주장일의 권리가 주어진다.

나 수수료

〈표 3-4〉 수수료(디자인)

		전자신청	통상신청
출원료			
	1디자인의 경우	480	500
	동일 분류에 각 추가 디자인	480	
보정신청		180	200
등록공고(1디자인당)		200	
존속기간 갱신료			
2회차 5년간			
	1디자인의 경우	780	800
	복수디자인의 경우(1디자인당)	780	800
3회차 5년간			
	1디자인의 경우	780	800
	복수디자인의 경우(1디자인당)	780	800
4회차 5년간			
	1디자인의 경우	780	800
	복수디자인의 경우(1디자인당)	780	800
5회차 5년간			
	1디자인의 경우	780	800
	복수디자인의 경우(1디자인당)	780	800

다 심사

출원서가 수리되면, 등록관은 이하의 사항을 확인하기 위한 심사를 진행한다.

- ① 방식적 요건이 채워져 있는지 여부
- ② 「디자인」의 정의에 합치하고 있는지 여부 및
- ③ 공서 양속에 위배되는지 여부

등록관은, 출원이 상기 3개의 판단 기준을 만족시키지 않다고 하는 경우, 그 취지를 출원인에게 통지하고 출원인이 출원서를 확인하여 보정하는 기간으로서 3개월을 부여한다.

출원인이 이 기한 내에 이것을 수행하지 않는 경우에는 등록관은 출원을 거절할 수 있다. 등록관은 출원인에 대해, 출원이 수리되었는지 여부에 대해 문서로 통지한다.

한편, 보정의 기한은 소정의 수수료 지불을 통한 출원인의 요구에 의해 최장 3개월까지 연장할 수 있다. 심사를 통과하면 등록관은 등록부에 디자인을 등록하고, 출원인에게 등록증명서를 발행하며 등록은 관보에 게재된다.

(1) 출원일 인정의 심사

- 출원이 있으면 최초로 출원이 인정에 필요한 요건을 충족하고 있는지 여부에 심사함
- 요건을 충족하지 않은 경우는 출원인은 그 취지의 통지일로부터 지정기간 내에 보정을 하여야 함. 보정을 하지 않는 경우 출원은 무효가 됨
- 필요한 보정이 이루어진 경우 보정일이 출원일로 인정됨

(2) 방식요건의 심사

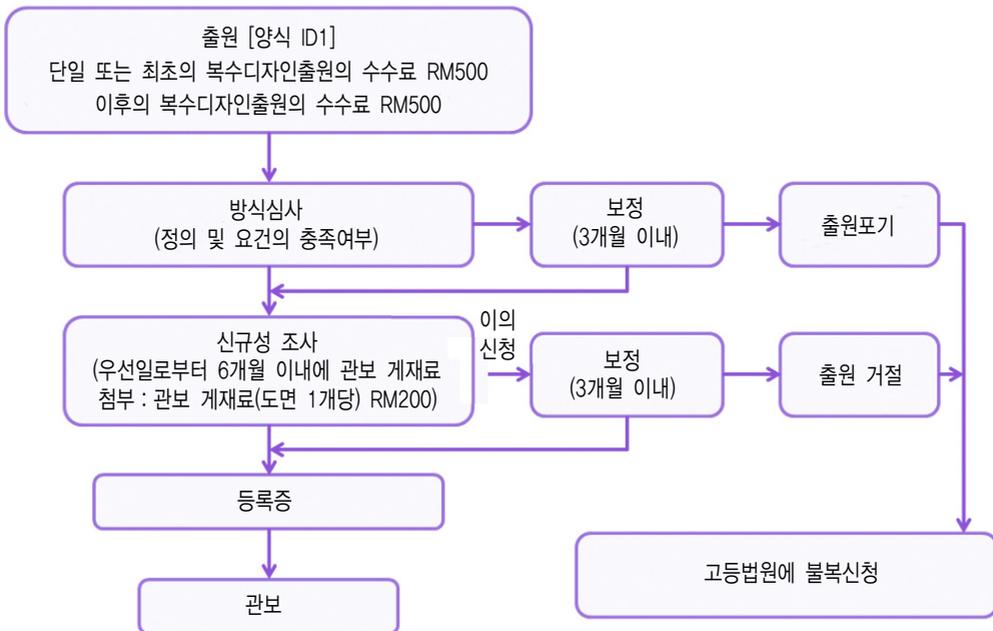
출원일이 인정된 출원에 대하여는 방식요건의 심사를 진행한다. 방식요건을 충족하지 않은 경우 지정기간 내에 의견서를 제출하거나 보정서를 제출하도록 요구된다. 출원인이 지정기간 내에 방식요건을 충족하지 않는 경우 출원은 거절된다. 이때 심사관은 출원인의 주장에 대한 면담 기회를 부여한다. 출원이 출원일로부터 12개월 이내에 출원인의 불이행 또는 부작위에 의하여 등록이 완료되지 않은 경우에는 출원은 취하된 것으로 간주된다. 심사관의 결정에 대하여 불복심사를 할 수 있다.

(3) 등록 결정

모든 방식요건을 충족한 경우 디자인등록부에 등록되며, 등록증이 발행된다. 등록 후 소정의 내용이 관보에 공고된다. 출원이 허가된 경우, 이의신청을 위하여 출원 내용은 2개월간 공고된다. 동의서제도에 근거하여 등록이 인정된 경우에는 그 취지가 공고 공보에 ‘동시에 의하여(By consent)’로 기재된다.

- 부분디자인제도는 채택하고 있지 않음
- 1개의 디자인 또는 복수의 디자인에 대하여 출원할 수 있으나, 복수디자인의 보호를 요구하는 경우에는 각각의 디자인이 로카르노 협정에 근거하는 국제 분류의 동일 클래스에 속하는 것이 조건임. 또한 복수디자인의 경우에는 각각의 디자인에 대하여 수수료를 납부하여야 함
- 2013년 7월 1일 시행 개정 법률과 관련하여 신규성 판단은 2013년 7월 1일 이후 출원된 것에만 적용되나, 존속기간의 연장은 종전에 출원된 것에도 적용됨

[그림 3-4] 디자인 등록출원 절차



라 등록

등록 디자인권자는 디자인과 관련되는 물품을 제조, 판매, 무역 혹은 거래에 사용할 수 있다. 또한 제공, 판매, 진열 및 대여 등의 독점적 권리를 가진다. 등록 디자인권자는 이와 함께 이하에서 제시된 모든 사람에게 대해 소송을 제기할 수 있는 권리를 가진다.

- ① 위의 권리를 침해했거나 침해하고 있는 자 또는
- ② 침해가 발생할 수 있는 행위를 실시한 자

소송을 제기할 수 있는 기간은 침해 행위로부터 5년이다. 등록 디자인권은 인적 재산이며, 인적 재산의 소유권 및 양도에 적용되는 법은 등록 디자인에도 마찬가지로 적용된다.

(1) 권리의 제한

등록 디자인권자의 권리는 해당 등록 디자인이 디자인권자에 의한 것이거나 그 동의로 사용되는 물품이 말레이시아에 합법적으로 수입 또는 판매된 경우에는 미치지 않는다.

(2) 권리의 존속 기간

디자인권의 존속 기간은 출원 또는 우선권 주장일로부터 5년간이다. 이 기간은 연속적으로 2회에 걸쳐 각 5년간, 총 15년까지 연장할 수 있다. 한편 디자인권의 존속 기간 연장 신청은, 현행 기간의 종료 전에 실시하여야 한다. 연장 수수료의 지불 지체에 대해서는 6개월의 유예기간이 주어지나, 과징금이 부과된다. 연장 수수료가 유예기간 내에 납입되지 않은 경우, 디자인은 말소되어 그 취지가 관보에 공고된다.

(3) 회복

디자인권의 연장 수수료를 납부하지 않아 말소되었을 경우, 디자인권자는 등록관에 말소된 디자인의 회복을 신청할 수 있다. 신청은 디자인권에 대한 말소 공고일로부터 1년 이내에 이루어져야 한다. 회복의 신청에는 이하가 필요하다.

- ① 회복 청구서
- ② 불납의 연장 수수료
- ③ 소정의 과징금

④ 디자인 등록을 갱신할 수 없었던 상황을 설명하는 서면

등록관은 회복신청을 검토하여 불납 원인이 사고 혹은 오류에 의한 것이라 판단되면 말소된 등록을 회복하고 그 취지를 공고하여야 한다.

등록관이 디자인권의 회복에 동의하지 않는 경우에는 그 취지를 출원인에게 통지한다. 출원인에게는 1개월의 재심요구 기간이 주어지는데, 그 기간 내에 재심사를 요구하지 않는 경우 회복은 거절된다. 재심사에 의하여 출원인의 주장을 재차 들은 다음 등록관은 회복이 인정되는지 아닌지의 결정을 내린다. 이 경우 회복이 인정되었을 경우에는 그 취지가 공고된다.

(4) 회복에 대한 이의제기

누구든지 회복의 공고일로부터 3개월 이내에 회복에 대한 이의를 제기할 수 있다. 이 경우 등록관은 이의를 제기하는 사람 및 회복의 신청인에 대해서 의견을 제출할 기회를 준 후 동 사항에 대해 결정한다. 회복의 인정 또는 거절을 둘러싼 등록관의 결정에 의해 권리가 침해된 사람은 고등법원에 항소할 수 있다.

(5) 보정

디자인권 등과 관련된 모든 서류에 대해서는 오기, 명백한 실수 또는 등록관이 인정하는 그 밖의 사유에 대하여 보정할 수 있다. 등록관이 인정하는 그 밖의 사유의 경우라 하더라도 아래에 해당하면 보정이 불가능하다.

- ① 보정 전에 공개된 범위를 넘는 내용을 공개하는 경우 또는
 - ② 디자인권 등록의 시점에서 인정되는 보호 범위를 확대하는 경우
- 오기 혹은 명백한 실수에 의한 보정의 경우 그 정황을 설명하는 증거를 첨부하여야 한다.

마 디자인권의 양도 및 이전

(1) 디자인권의 양도

서면에 당사자 쌍방이 서명하는 것으로 성립한다. 양도 이후 양수인은 필요 서류를 기재하고 양도 증서의 사본을 첨부하여 등록관에 등록을 신청한다. 양도는 등록부에 기록될 때까지는 제3자에 대해서 효력은 발생하지 않는다.

(2) 강제적 실시권

고등법원에서 등록 디자인의 강제적 실시권을 부여할 수 있다. 등록 디자인이 말레이시아에 등록된 물품의 공정 및 수단에 사용되고 있지 않다면 누구라도 강제적 실시권의 부여를 신청할 수 있다.



IV

지재권 분쟁 대응

- ① 지재권 침해 대응의 개요
- ② 침해 대응 절차

가

침해 관련 법령

- 특허법(2006년 제6차 개정법) Patents Act 1983 (“A291 PA 1983”) as amended, A648-1986, A863-1993, A1088-2000, A1137-2002, A1196-2003 and A1264-2006 (제58조 등록특허의 침해)
- 디자인법(2002년 제2차 개정법) Industrial Designs Act 1996 (“A552 IDA 1996”) as amended, A1077-2000 and A11402002 (제32조 등록디자인의 침해)
- 상표법(2002년 제3차 개정법) Trade Marks Act 1976 (“A175 TM 1976”) as amended, A881-1994, A1078-2000 and A1138-2002 (제38조 상표침해, 제70B조 저명상표의 보호, 제70C-70P조 모방품에 대한 국경에서의 조치)
- 거래표시법(1994년법 제3차 개정법) Trade Descriptions Act 1972 (“Act A87 Descriptions Act 1972”), as amended, A539-1982, A672-1987 and A880-1994 (제3조 허위거래표시에 관한 형사범죄)
- 지리적 표시법(2001년 제1차 개정법) Geographical Indications Act 2000 (“A.602 GIA 2000”) as amended, A1141-2001 (제5조 지리적 표시의 보호)
- 저작권법(2002년 제7차 개정법) Copyright Act 1987 (“A.332 CA 1987”) as amended, A306-1975, A461-1979, A775-1990, A952-1996, A994-1997, A1082-2000 and A1139-2002 (제36조 침해, 제41조 위법행위)
- 집적회로배치설계법(2000년법) Layout-Designs of Integrated Circuits Act 2000 (“No.601 LDICA 2000”) (제10조 보호된 배치설계의 침해)
- 식물신품종보호법(2004년법) Protection of New Plant Varieties Act 2004 (effective as of Jan 1 st, 2007) (농무부 관할)

말레이시아에서는 보통법상의 보호를 받을 수 있다. 예컨대 사칭통용(Passing off)에 의한 불법행위나 영업비밀 누설 행위 등에 대하여 사법상의 보호를 받을 수 있다.

나 침해의 정의

(1) 특허권

(가) 의의

특허권은 청구항에 따른 보호범위에 속하는 특허발명을 실시할 독점적 권리를 말하며, 타인이 이 권리를 실시하기 위해서는 특허권자의 승낙이 필요하다. 말레이시아 국내에서 이루어진 아래의 행위(특허법 제36조 제1항)는 특허권 침해대상행위로 간주된다(특허법 제58조).

- 특허가 제품인 경우, 그 제품의 제조, 수입, 판매의 청약, 판매 또는 사용하는 행위 및 그 제품의 판매의 청약, 판매 또는 사용을 위한 보관 행위
- 특허가 방법인 경우, 그 방법을 사용하는 행위, 그 방법에 의하여 직접 얻어진 제품에 관하여, 그 제품의 제조, 수입, 판매의 청약, 판매 또는 사용하는 행위 및 그 제품의 판매의 청약, 판매 또는 사용을 위한 보관 행위

(나) 예외규정

- 과학기술의 연구목적만으로 사용하는 행위(특허법 제37조 제1항)
- 의약품의 당국에 대한 합리적인 용도만으로 제조, 사용, 판매의 청약 또는 판매 행위(특허법 제37조 제1A항)
- 강제라이선스실시권자에 의한 행위(특허법 제37조 제2항, 제5항)
- 말레이시아에 일시적으로 존재하는 외국의 선박, 항공기, 우주선 또는 육상차량에 있어 사용하는 행위(특허법 제37조 제3항)
- 선사용이나 제조가 명백하게 증명된 경우(특허법 제38조)
- 외국에서의 특허를 포함하는 합법적 특허제품 또는 방법특허에 의하여 직접적으로 제조되었든지 그 방법이 적용되어 제조된 합법적 제품의 수입, 판매, 판매의 청약(병행수입)(특허법 제58A조)

(다) 실용신안권

실용신안도 특허와 같은 침해판단 및 예외규정이 적용된다(특허법 제17A조).

(2) 디자인권의 침해

(가) 의의

디자인권자의 승인이나 실시권 없이 말레이시아 국내에서 아래의 특허권자의 권리를 실시하는 행위는 침해대상으로 간주된다(디자인법 제32조 제2항)

- 등록 디자인을 디자인물품, 위조품 또는 명백한 모조품에 적용하는 행위
- 등록 디자인이 적용된 디자인물품, 위조품 또는 명백한 모조품을 판매, 거래 또는 사업 목적으로 사용하기 위하여 수입하는 행위
- 등록 디자인이 적용된 디자인물품, 위조품 또는 명백한 모조품의 판매, 판매 목적에서의 청약 또는 보관, 임대, 임대 목적에서의 청약 또는 보관 행위

(나) 예외

등록디자인이 적용되었는지, 적용이 동의된 물품이 합법적으로 말레이시아에 수입 또는 판매된 후의 행위(병행수입)에는 디자인권이 미치지 않는다(제32조 제3항).

(3) 상표권의 침해

상표권의 침해는 등록상표권의 침해, 저명상표의 침해 및 비등록상표의 침해로 구분할 수 있다.

(가) 등록상표권의 침해

그 상표의 등록 상표권자가 아니고 등록 사용권자가 아닌 자가 그 상표와 동일하거나 오인 내지 혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표를 등록한 상표의 지정상품 또는 서비스에 사용하는 것은 침해를 구성한다. 사용에는 제조, 유통 및 판매가 포함된다(상표법 제38조). 그 예외규정으로 아래에서 열거하는 행위는 침해행위가 아니다(상표법 제40조).

- 선의로 자기의 이름이나 사업장의 장소 명칭으로써 사용
- 선의로 자기의 상품이나 서비스의 특징이나 품질의 설명으로써 사용
- 그 등록상표의 등록일이나 그 소유자 등의 사용일에 앞서 그 상표의 대상인 상품 또는 서비스에서 계속한 사용
- 등록상표 소유자 또는 등록된 사용자가 거래에 있어 상표를 부착하는 상품의 사용

- 상표권자 또는 등록된 사용자로부터 명시적 또는 묵시적 동의가 이루어진 사용
- 상품이나 서비스의 구성부분이나 부속품으로 합리적으로 그 등록상표를 포함한 경우에 상표권을 침해하지 않고, 기타 관계도 나타내지 않은 사용
- 실질적으로 2개 이상의 동일하다고 인정되는 등록상표가 있는 경우, 그 하나의 정당한 사용
- 제한부 등록 상표의 경우, 그 제한의 범위에서의 사용

(나) 저명상표의 침해

가해자가 소유자의 동의 없이 업으로써 상표 및 그 상표의 주요한 부분을 동류의 상품 및 서비스에 동일·유사하게 사용하여 사람을 기만하거나 혼동을 야기할 정도에 이른 경우 저명상표의 소유자는 그 사용을 금지할 수 있다(상표법 제70B조). 저명상표란 파리협약 제6조의2 및 TRIPS 협정 16조에 규정된 저명상표로 그 사용 여부나 상표권의 유무를 묻지 않고 유명한 것으로 보호된다. 다만 상표법 규정 이전부터 선의로 사용하고 있는 경우에는 적용되지 않는다.

(다) 미등록상표의 침해

말레이시아에서 사업상의 신용이 있는 경우에 미등록이나 미출원 포장, 출원 중인 상표, 등록되지 않은 상표나 상호, 미등록 디자인에 대해서도 그 독점적 사용을 사칭통용(passing off)으로 보호받을 수 있다. 이는 영국법계예의 보통법에 근거한 것인데, 부정경쟁방지에 관한 법률이 없는 말레이시아로서는 불가피한 방법이다. 이때 침해자에 대하여 사용의 금지나 손해 배상을 청구하기 위하여는 침해자의 행위가 공중에게 오인·혼동을 일으키는 것이고, 공중을 기만할 수 있는 행위인 것, 그러한 행위가 권리자의 사업이나 사업상의 신용을 훼손하는 것임을 증명해야 한다.

(4) 거래표시의 침해

거래표시법은 허위표시가 있는 상거래에 대한 형사상의 구제를 규정하고 있다. 이 법률은 행정조치 및 보통법상의 사칭통용(passing off) 양쪽의 성격을 갖는 것으로 절차가 간단하기 때문에 행정적발에서 다수 이용되고 있다. 이때 거래표시법에 있어서 판매나 사업에서의 침해 행위 대상은 주로 아래와 같은 2개가 된다. 즉 ① 상품에 대하여 허위거래표시를 하는 행위와

② 허위거래표시가 된 상품의 제공이나 제공을 청약하는 행위(거래표시법 제3조)가 주된 침해 행위가 된다. 여기에서 ‘허위거래표시’란 직접 또는 간접을 불문하고, 아래와 같은 사항에 대한 표시 위반이 대상이 된다(거래표시법 제4조).

- 성질이나 목적
- 수량, 서비스
- 제조, 공급, 조립, 수리방법
- 구성
- 특정 목적에 대한 적합성, 강도, 능력
- 품질, 물리적 특성
- 승인
- 제조, 공급, 조립, 수리한 장소와 일자
- 제조, 공급, 조립, 수리한 자
- 이전 소유자나 이용 등 기타 이력
- 해당 침해 상품을 보유하는 자는 제공이나 제공을 청약하는 것으로 간주된다(거래표시법 제8조).

(5) 저작권의 침해

(가) 민사상의 침해

저작권법 제36조는 저작권 침해에 대하여 규정하고 있다.

- 저작권자로부터 허락 없이 저작권법 제13조(1)항에서 규정되는 저작권자의 독점권을 실시 하든지 누군가에게 실시하도록 하는 행위
- 거래목적으로 침해하는 상품을 권한 없이 수입하는 행위
- 작품에 관리 목적으로 제한을 붙인 기술적 조치의 회피나 타인에게 회피하도록 하는 행위
- 작품에 관리 목적으로 제한을 붙인 기술적 조치의 변경이나 제거 또는 관리정보가 개변 또는 제거된 것을 알면서 복제물을 배포하는 행위

1987년 저작권법에 의하여 병행수입은 저작권 침해행위라고 규정되어 있었으나 1990년 개정에 의하여 수입업자가 그 작품이 저작권자의 동의 또는 허락 없이 작성된 것은 알지 못했든지, 알 수 없는 충분한 이유를 증명하면 침해를 구성하지 않게 되었다. 또한 상기 이유를

뒤집는 증거책임은 원고에게 있다.

(나) 형사상의 침해

저작권법 제41조(a)부터 (h)항은 이하와 같은 침해복제품의 다양한 거래를 위법행위로 금지하고 있다.

- 판매나 임대 목적으로 침해 복제품의 작성
- 침해복제품의 판매, 대여, 거래, 전시, 판매나 임대의 청약
- 침해복제품의 배포
- 개인이나 가정에서의 사용 목적이외의 침해복제품의 소지
- 거래목적에서의 침해복제품의 전시
- 개인이나 가정에서의 사용 목적이외의 말레이시아에의 수입
- 권한 없이 작품에 관리 목적으로 제한을 붙인 기술적 조치의 회피, 변경이나 제거 또는 그러한 관리정보가 개변이나 변경된 복제품의 배포 또는 배포·전달 목적의 수입

다 침해대책관련 기관

(1) 보호 등록기관

(가) 말레이시아 지식재산공사

The Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO)

주소: Aras 27, 30 and 32, Menara Dayabumi, Jalan Sultan Hishamuddin, 50623 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel: +603-2263-2100

Fax: +603-2274-1332

H/P: www.myipo.gov.my

(나) 농무부식물신품종보호등록국

Department of Agriculture, Plant Variety Protection Registration Section

주소: Level 7-17, Wisma Tani, No. 30, Persiaran Perdana, Precint 4, Federal Government
Administration Centre 62624 Putrajaya, Malaysia.

Tel: +603-8870 3000

Fax: +603-88885069

H/P: <http://pvpbkkt.doa.gov.my>

(2) 집행기관

(가) 국내거래·협업·소비자보호부 법무집행부

The Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism (MDTCC) Enforcement
Division

주소: No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2, 62623 Putrajaya, Malaysia

Tel: +603-8882 5500 (핫라인 1800-886-800)

Fax: +603-88825762

H/P: <http://www.kpdnkk.gov.my>

(나) 말레이시아 경찰

Royal Police of Malaysia(RMP)

주소: Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia, Bukit Aman, 50560 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel: +603-2266-2222

Fax: +603-2070-7500

H/P: <http://www.rmp.gov.my>

(다) 말레이시아 세관국

Royal Malaysian Custom Department (JKDM) (1日 Royal Customs and Excise
Department)

주소: Royal Malaysian Customs Headquarters, Ministry Of Finance Complex, No. 3
Persiaran Perdana, Precinct 2, 62596 Putrajaya, Malaysia

Tel: +603-8882-2100/2300/2500

Fax: +603-88895884

H/P: <http://www.customs.gov.my>

(3) 분쟁해결기관

(가) 말레이시아 고등법원

High Court of Malaya

주소: Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Jalan Duta, 50592 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: +603-6209-4000

Fax: +603-6209-4015

H/P: <http://www.kehakiman.gov.my>

(나) 쿠알라룸푸르 지구 중재센터

Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration

주소: No 12, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia.

주소: +603-2142-0103

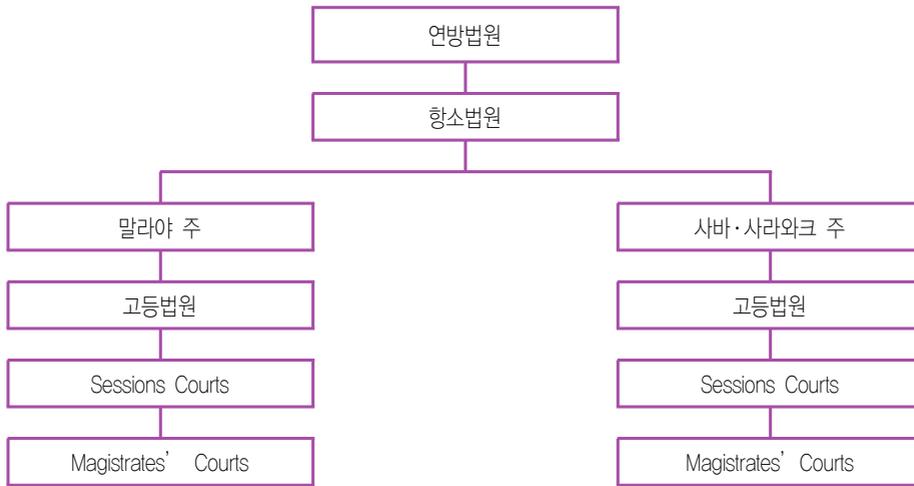
Fax: +603-2142-4513

H/P: <http://www.bmthost.com/rcakl/domain-name-dispute-resolution>

라 지재 관련 민사 재판의 체계

말레이시아에서는 연방법원(Federal Cour) 아래 항소법원(Court of Appeal), 고등법원(High Court), 회기법원(Sessions Court) 및 치안판사법원(Magistrates' Court)의 단계별로 재판시스템이 구성되어 있다. 통상 지식재산권침해에 관련한 재판은 금지권한을 갖고 있는 고등법원에서부터 대응하게 된다. 또한 특허나 상표의 행정불복심판절차도 고등법원이 된다.

[그림 4-1] 민사 법원 체계



민사구제의 대상은 행정조치수단이 없는 특허권, 실용신안권이나 디자인권 침해, 상표권 침해, 저작권 침해, 보통법상의 사칭통용이나 영업비밀 위반 등이다. 상표권이나 저작권 침해에 대하여는 형사벌이 없으므로 침해자가 계속하여 침해행위를 하지 않도록 금전적인 보상과 항구적 금지명령을 얻기 위하여 민사소송을 제기하게 된다. 민사소송에서의 구제조치는 손해배상, 항구적 금지명령, 침해품의 인도, 증거의 공개, 재판 등 합리적 지출 비용의 부담 등이다.

2007년 지식재산법원의 설립은 저작권 침해를 맞아 지식재산문제에 대처한다고 하는 말레이시아 정부의 약속의 표상이다. 미처리 사건을 없게 하기 위하여 전국에 모두 15개의 회기법원(Sessions Courts)과 6개의 고등법원이 설치될 것이 예정되었다. 지식재산법원의 설립목적은 분쟁의 신속한 해결을 확보하고 지식재산권자가 지금보다 더 신속하게 보상을 받을 수 있도록 함과 동시에 지식재산침해를 근절하는 것에 있다. 그러나 현재 쿠알라룸푸르에서 형사 사건을 처리하는 법원으로 지정되고 있는 지식재산고등법원 및 회기법원(Sessions Courts)은 각각 1개에 불과하다. 2012년 8월 1일, 2012년 법원규칙이 시행되고, 1980년 고등법원규칙 및 1980년 하급법원 규칙이 폐지되었다.

상소제도와 관련하여 하급법원의 판결에 대한 항소는 항소법원을 최종심으로 하며, 그 이상의 상급법원에 대하여 상소할 수 없다. 지식재산소송, 특히 상표 및 사칭통용과 관련한 소송은 상표등록관의 결정에 대한 상소이므로, 어떤 것이든 연방법원에서 처리하여야 한다. 이때 상표등록관의 결정이란 상표의 등록가능성에 대한 결정을 의미하며, 이러한 결정은 등록부에 기록된다.

소송 실무상으로 말레이시아 법원은 다음과 같이 업무를 처리한다. 먼저 심리에 앞서 법원은

사건 관리를 위하여 소송 또는 절차와 관련한 일체의 사항을 고려하게 된다. 이때 법원은 당사자로 하여금 일정 정보를 제공하도록 요구할 수 있다. 이때 정당하고 신속하며 낮은 비용으로 소송 또는 절차를 처리할 수 있도록 하기 위하여 결정 내지 명령을 하는데, 이에는 다음과 같은 것이 포함된다.

- 알선
- 원고의 서면제출기한
- 당사자에 대하여 해당 법원에서 증언할 가능성이 있는 모든 증인에 대하여 증인에 관한 신청서의 제출 및 교환의 요청
- 보고서에 첨부된 선서공술서의 교환에 앞서 절차에 있어 문제를 특정하도록 요구하고, 가능하면 문제에 대하여 합의에 이르도록 하기 위하여 감정인 사이에 협의할지를 지시
- 증언 내용 또는 증인에 의한 증거에 대한 이의신청의 기간
- 재판의 예상기간과 공판일
- 통상, 증인의 진술은 재판에 관한 각각의 증인에 대한 주심문으로 간주

마 지재 관련 형사 재판의 체계

[그림 4-2] 형사 법원 체계



형사소송법 제7조에 의하여 위반행위의 조사 또는 심리를 목적으로 형사재판을 연 장소는 공중이 통상 이용할 수 있는 공개된 법원으로 간주되는 것이 확립된 원칙이다. 형사법원의 구성은 위의 그림과 같다.

바 집행조치의 선택

〈표 4-1〉 보호대상 별 집행조치

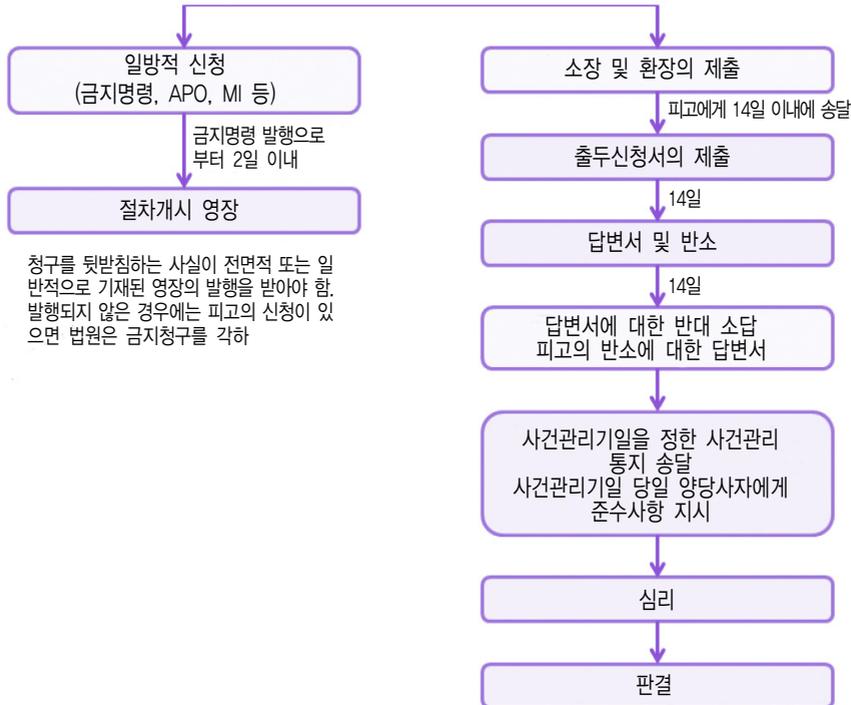
	보호 대상/처벌행위	집행 조치
형사 소송	등록상표	MDTCC에 의한 조치
	저작권 해적판	MDTCC에 의한 조치
		광디스크법에 의한 조치
	모방품의 수입	상표법에 의한 국경 조치
직권에 의한 세관 조치		
민사 소송	등록·미등록상표, 저작권(해적판 복제), 특허권, 디자인권	잠정적 금지명령/ Anton Piller Order
기타 조치	미등록상표	가격통제법 등

〈표 4-2〉 구제조치 수단의 장·단점

	장점	단점
MCTCC에 의한 조치	<ul style="list-style-type: none"> - 신속한 집행 - 비교적 저렴한 비용 - 법적 책임이 발생할 리스크를 최소화 할 수 있음 	<ul style="list-style-type: none"> - MDTCC에 의한 조치이므로 지식재산권자가 완전하게 관리 할 수 없음 - 한 번의 조치로 금지명령으로서는 가능하지 않음 - 법률에 근거한 형벌로 효과적인 억제력은 없음
광디스크법에 의한 조치	<ul style="list-style-type: none"> - 빠름 - 제조를 정지시킴 - 제조자에 대하여 부과되는 벌칙에는 라이선스의 정지/취소가 포함됨 	<ul style="list-style-type: none"> - 지식재산권자는 관리할 수 없음 - 제조업자에 대해서만 이용가능하며, 도·소매업자, 판매자에게는 이용할 수 없음
상표법에 의한 국경 조치	<ul style="list-style-type: none"> - 빠름 - 비교적 낮은 비용 - 법적 책임이 발생할 리스크를 최소화 할 수 있음 	<ul style="list-style-type: none"> - 상품의 예상도착시간 및 장소를 제공하여야 함 - 형벌은 부과되지 않음 - 지식재산권자가 민사소송을 제기하여야 하며, 손해배상을 지불할 리스크도 부담함 - 압수 결과 발생할 가능성이 있는 채무 또는 비요의 변제로서 보증금을 예탁하여야 함

	장점	단점
직권에 의한 세관 조치	<ul style="list-style-type: none"> - 빠름 - 낮은 비용 - 적용가능한 경우에는 TDA/저작권법에 근거해 형벌이 부과 	<ul style="list-style-type: none"> - 체계적인 조치가 아니라 직원의 인식 및 지식재산권자로부터의 정보에 의존하는 제한적인 조치 - 지식재산권자는 조치를 관리할 수 없음
민사소송	<ul style="list-style-type: none"> - 소송에 대한 완전한 관리 - 재판까지 금지가 인정되면 효과적인 억제 수단이 되고 화해할 가능성도 있음 	<ul style="list-style-type: none"> - 높은 비용 - 지식재산권침해의 증거를 뒷받침하는 선진술서가 필요 - 원고의 재무상태를 포함하는 모든 중요한 사실을 모두 거짓없이 공개하여야 함 - 긴급사태에 지연이 명령의 파기로 이어지는 경우만 이용 가능
기타 조치 (가격통제법)	<ul style="list-style-type: none"> - 회피하기 위하여는 TDO가 필요 - 신속한 집행조치 	<ul style="list-style-type: none"> - 위반행위는 범칙금을 지불하도록 하고 벌칙도 경미함 - 지식재산권자로서는 해당 조치를 관리할 수 있음 - 침해품의 소유자가 라벨의 부착에 관한 요건을 준수할 것을 약속하면, 압수품은 반환될 가능성이 있음

[그림 4-3] 침해대응 수단의 선택과 절차



가

개요 (침해의 발견과 대응)

말레이시아에서는 특허, 상표, 디자인, 저작권, 영업비밀 등의 지식재산권 그리고 사칭통용에 의한 권리행사의 틀은 비교적 잘 준비되어 있어, 일반적으로 이들 권리는 민사나 형사 소송으로 권리행사가 가능하다.

(1) 침해의 발견

말레이시아에서 지식재산권의 침해나 위조 문제의 대응은 다른 아시아 각국에서의 침해 대응과 크게 다르지 않다. 지식재산권자가 말레이시아에 침해를 발견하였다는 보고를 받든지 침해라고 생각되는 상황에 처한 경우, 그 침해를 발견한 현지법인이나 제후처에 의뢰하여 상세한 정보를 입수하도록 하여야 한다.

구체적으로는 피의침해가 이루어지고 있는 지역, 점포 등의 장소, 피의 침해자, 피의 침해품 등 상세한 정보를 입수하기 위하여 최대한 노력한다. 그리고 수집된 자료에 근거하여 분석을 하고 확실히 침해품인지 여부, 어떠한 지식재산권을 침해하였는지 등의 사실을 기반으로 초기 판단을 한다.

입수할 수 있는 정보가 충분하지 않은 경우, 일반적으로는 현지 법률사무소에 신속하게 연락을 하여 침해의 증거를 확인하는 것이 바람직하다. 또는 현지 법률사무소에 위탁하여 현지 조사회사에 침해의 실제, 상황이나 범위를 확인하도록 하는 것으로 피의 침해자를 포함한 상황을 파악할 수 있다.

(2) 증거의 수집

지식재산권자에게 있어 중요한 것은 침해의 사실을 확인하기 위하여 침해를 하고 있는 피의침해자로부터 복수의 침해품의 샘플을 확실하게 입수하는 것이다. 이러한 증거품 수집을 포함하는 조사는 피해를 입고 있는 지식재산권자의 목적이나 전략에 따라 다른데, 예컨대 조사에 오랜 시간을 들여 침해품의 출처를 발견하고 그 침해자의 활동 전반에 대하여 확고한 대응을 하는 경우도 있고, 시장에서 입수한 복수의 침해품을 근거로 일련의 피의 침해자에 대하여 강제수색을 망라적으로 하는 경우도 있다.

구체적인 증거수집 방법으로는 피의 침해품의 구입, 팸플릿이나 제품설명서의 수집, 판매지·판매상황 등에 대한 정보 수집 등이 있다. 증거를 입수하기 곤란한 경우에는 피의 침해품의 사본이나 비디오, 팸플릿 등 침해 관련 자료를 수집한다. 증거품을 입수한 경우에는 정교한 침해품인지 또는 질 낮은 모방품인지, 자사의 진정품이나 병행수입품인지 등 여러 각도에서 판단을 한다. 패키지나 상품 본체에 어떠한 기재가 있는지, 제조국이나 번호류, 제조원, 상표 등의 기재가 있는지 여부를 분석하며, 패키지나 부속하는 설명서 등의 기재는 자사의 것과 비교하여 같은 것인지 여부, 어떠한 차이가 있는지를 상세히 분석한다. 이러한 분석에 의하여 상표, 디자인, 특허 또는 저작권만의 침해인지, 즉 어떠한 지식재산권이 침해되고 있는지를

판단하여 이후 대응방법을 결정할 때 참고한다.

말레이시아에서는 지식재산권자가 수집한 침해품에 대하여 공증이나 인증과 같은 추가 작업은 요구되지 않는다. 당국에 형사 고소하는 경우 지식재산권자가 진정품과 침해품을 시각적으로 명확히 구분할 수 있는 것을 설명하는 것만으로 충분하다. 형사상의 강제수사가 진행된다면 당국은 통상, 지식재산권자에게 형사소추를 뒷받침하기 위하여 압수한 피의침해상품이 원물인 것을 확인하는 공식적인 선서서의 제출을 요구한다.

만약 침해의 증거를 실무상 확실히 입수하는 것이 어려운 경우, 지식재산권자는 당국에 대하여 보조증거와 함께 합리적 의심(reasonable suspicious)에 근거하여 형사상의 강제수사를 실시할 것을 요구하는 것이 가능하다. 다만 강제수사가 성립하지 않는 경우, 강제수사를 받은 피의침해자로부터 역제소를 받을 리스크가 있다. 따라서 리스크를 부담할 필요성이 없다면 침해의 증거를 확실히 입수하지 않은 경우 무리하게 권리행사에 관한 절차를 개시하지 않고 현지 법률사무소에 상담하는 것이 바람직하다.

(3) 침해자의 특징

침해자의 특징 및 그 후 절차는 현지 법률사무소를 통하여 하는 것이 일반적이다. 일부 말레이시아 법률사무소는 조사원이 있기도 하나, 지식재산권의 침해행위를 조사하는 전문조사회사가 몇 개 있다. 이러한 전문조사회사를 이용할 때는 사전에 현지 법률사무소에 상담하고, 조사회사의 기능이나 요금 등에 대하여 확인하는 것이 바람직하다.

- 말레이시아에서 적절한 지식재산권을 보유하고 있는 경우, 대상이 되는 지식재산권이 유효한 것인지를 확인. 또한 대상이 되는 지식재산권이 아직 출원 계속 중으로 권리가 부여되지 않은 경우는 다른 국가에서의 등록 상황 등을 포함하여 이후 등록 가능성을 확인함과 동시에 보통법상의 보호를 받을지 여부를 검토함
- 이용하는 지식재산권에 대하여는 권리범위를 확인하고, 피의침해품이나 피의침해행위가 그 지식재산권의 권리범위에 포함되는지 여부를 비교 검토함
- 필요에 따라 말레이시아 법률사무소로부터 대상인 지식재산권의 유효성이나 피의침해품의 침해 판단에 관한 감정서를 입수함
- 어떠한 구제를 채택할 것인지. 즉 민사소송이나 형사 고소, 또는 보통법에 의한 제조나 판매의 금지 또는 손해의 배상까지를 요구할 것인지를 검토함
- 관련하는 지식재산권의 유효한 증명을 준비함
- 위임장 등 모든 필요 서류를 바르게 준비함
- 피의침해자의 침해에 관한 정보나 자료를 적절하게 수집, 준비함

(4) 권리행사의 판단

빠른 시기에 침해행위를 금지시키기 위해서는 지식재산권자가 사건의 정보를 가능한 한 빨리 입수하고, 충분한 자료에서 사태를 잘 판단하고 어떠한 지식재산권을 행사할지를 결정하여 적절한 행동을 빨리 취하는 것이 중요한 의미를 갖는다. 또한 지식재산권자가 피의침해자에 대하여 구체적인 민사상 또는 형사상의 행동을 제기하기 전에 현지 변호사로부터 성공 가능성이나 잠재적 리스크를 판단하는 법적 견해를 받는 것이 바람직하다. 지식재산권자는 적어도 수개의 침해 증거를 확실히 입수하고 있어야 하며, 그러한 증거가 없이 민사 또는 형사 고소를 할 때의 승률은 낮아지는 것을 감안하여야 한다.

(5) 경고장

침해피의자에 대하여 민형사상의 소송을 제기하는 것에는 비용과 시간이 소요되므로 지식재산권자는 재판 이외의 권리행사 방법을 고려할 수 있다. 지식재산권이 침해되고 있다고 믿는 합리적인 이유가 있다면 주로 상표권이나 저작권의 경우에 지식재산권자는 침해자에게 경고장(Cease and Desist Letter)과 최고장(a letter of demand)을 송부할 수 있다.

이러한 경고장은 주로 명확하게 소유하는 지식재산권을 설명하고, 침해되고 있는 상황을 설명함과 동시에 지식재산권자가 피의침해자를 제소하지 않는 것을 조건으로 침해품의 인도, 정보의 공개, 배상, 합의를 준수하지 않는 경우 벌칙 등을 보증하는 서명을 구하는 내용으로 구성된다.

피의침해자가 그 경고장을 받아 그 내용에 합의하고 보증을 해도 계속하여 침해행위를 하는 경우, 이는 보증의 불이행이 되고 지식재산권자는 보증 후의 침해뿐만 아니라 처음부터의 침해를 포함하여 고등법원의 규칙에 근거하여 제소할 수 있다. 그러나 그러한 경고장이 다시 침해의 사태를 악화할 수 있으므로 상황에 따라서는 경고장을 송부하지 않는 등 신중한 대응을 하는 것도 필요하다.

경고장의 송부는 지식재산권자가 직접 송부할 수도 있으나, 변호사를 통하여 송부함으로써 법적인 조치를 전제로 대응하고 있다는 의사를 알리는 것도 효과적일 수 있다.

재판 절차이외에서 침해자와의 화해교섭이 성공한 경우, 지식재산권자는 화해 조건인 모든 항목을 망라한 문서, 예컨대 화해계약서나 각서 등의 적절한 서면을 준비하고 화해 내용을 명확히 규정하여 민반의 준비를 할 필요가 있다. 예컨대 지식재산권자는 침해자와의 화해조건으로 다음의 내용을 고려할 수 있다.

- 말레이시아나 기타 지역에서 침해행위나 침해품의 거래를 재개하지 않을 것
- 보관되어 있는 침해품의 인도
- 침해품이 외부로부터의 것이라면 그 출처의 공개
- 사죄광고
- 손해나 손실 또는 변호사 비용 등의 지급
- 이들 기일이나 보증
- 기타 관련 사항

어떤 것이든지 경고장의 송부나 이후의 화해의 효과는 경우에 따라 다르므로 현지 법률사무소와의 상담 하에 경고장이나 화해서를 활용하는 것이 바람직하다.

나 민사적 구제조치

(1) 개요

지식재산권자인 원고가 고등법원에 신청서 및 피고의 소환장을 제출하는 것으로 민사소송은 시작된다. 피고는 출두확인서와 답변서를 제출한다. 이 단계에서 피고는 원고에 반소할 수도 있다. 원고는 답변서가 있으면 반론서를 제출한다. 고등법원은 사건관리통지에 일정 등을 통보한다. 이 후 심리에서의 변호사 의견서 제출을 거쳐 판결이 난다.

특히나 실용신안 침해의 경우, 침해 사실을 분석한 보고서를 작성하여 법원에 제출할 필요가 있다. 유효성이 다투어진 경우에는 전문가나 당업자를 증인으로 이용하는 것도 검토하여야 하므로 현지 법률사무소와 충분한 사전 접도가 필요하다.

디자인권 침해에 있어서는 디자인의 차이, 유사성, 기능적인 부분 등 유부 판단에 대하여 제소 전에 현지 법률사무소와 충분한 사전 검토를 하는 것이 바람직하다.

사칭통용에 의한 상표나 상호의 침해에 있어서는 원고가 말레이시아에 충분한 사업상의 신용을 획득하고 있는 것을 설명하여야 한다. 따라서 가능한 한 과거 5년간의 사업에 대하여 매출, 광고 선전이나 영업기록 등을 증거로 준비할 뿐만 아니라 오인에 의한 구매사실이나 시장조사에 의한 인지도 자료 등도 준비하는 것이 필요하다. 어느 정도의 자료가 필요한지 여부는 사안별로 다르므로 현지 법률사무소와 검토하는 것이 바람직하다.

본안소송을 통하여 금지명령이나 침해품의 인도 또는 손해배상 등을 받을 수 있으며, 그 이전에는 선제적인 조치로서 아래와 같은 구제조치를 받을 수 있다.

(2) 민사소송의 선제적 조치

지식재산권의 침해자에 대하여는 다음과 같은 선제적 법원명령을 받을 수 있다.

(가) 가금지 명령

법원의 심리 또는 아래의 명령이 있을 때까지 침해자에게 그 행위를 계속하지 않도록 하는 것으로 명령에 따르지 않는 경우 법정모욕죄를 구성하며, 침해자에게는 벌금과 금고형이 언도 될 가능성이 있다.

(나) Anton Piller 명령

침해자가 침해품이나 기타 침해행위를 보이는 중요한 증거를 폐기·처분 또는 은닉할 가능성이 있는 때에 그러한 활동을 방지하기 위하여 침해품이나 증거의 조사·수집을 인정하는 제도

(다) Mareva 금지명령

침해자의 은행계좌를 동결하고, 침해자가 보유하는 자산의 거래를 못 하도록 하는 것으로 자금이나 자산의 해외유출 또는 얻은 이익의 처분을 하지 못 하도록 하여 증거를 보존하는 제도

(라) 특수명령

법원이 침해자의 출국을 저지하도록 하는 명령을 받을 수 있다.

위에서 열거한 명령에는 각각 극히 제한된 효과가 있다. 따라서 원고가 피의침해자인 피고에 대한 명령을 청구하여도 각각의 명령의 적용 기준에 따른 경우에만 그 명령이 인정된다. 명령서를 발행받기 위한 피고의 범죄 행위나 장소, 상황 등에 대한 거증 책임은 원고에게 있으며, 원고는 각각의 사건에서 고등법원이 이러한 명령에 따른 대응이 필요하다고 인정할 수 있도록 설득하여야 한다.

(3) 본안 소송

(가) 항구적 금지명령

지식재산권 침해사건에서는 최종적이며 영구적인 금지명령에 의하여 어떠한 계속적 침해행위도 금지시킬 수 있다. 나아가 피고가 금지명령에 따르지 않는 경우, 피고는 법정모욕죄를 구성하며, 원고의 비용을 지급하도록 하는 명령과 함께 벌금형 내지 금고형을 받게 된다.

(나) 침해품의 인도(Delivery-up) 명령

아직 판매하지 않거나 판매하고 남은 침해품의 재고나 기타 침해 관련 물품, 예컨대 포장, 라벨 또는 선전광고의 팸플릿 등을 원고에게 인도하도록 하는 명령이 함께 이루어지는 것이 일반적이다. 원고는 이들 침해품 등을 실제로 인도받든지 폐기할 수 있다.

(다) 손해배상

부당이득 또는 일실이익의 배상을 청구할 수 있다. 판매할 수 없던 것에 따른 금액 또는 원고가 피고로부터 상표, 디자인, 특허 또는 저작권 등의 사용료로서 얻을 수 있었던 금액을 산출하게 된다. 나아가 저작권 침해의 경우에는 저작권법 규정에 의하여 원고인 저작권자는 통상의 손해배상액에 추가로 침해의 결과로서 피고가 얻은 이익의 정도나 침해 자체의 악질을 감안하여 원고에게 적절한 구제가 이루어지지 않는 경우에는 추가적인 배상이 인정된다.

일실이익을 대신하여 원고는 특정 상황 아래 피고가 허가 없이 한 얻은 순이익액을 청구할 수도 있다. 통상 이익의 산정에는 원고가 얻을 수 있었지만 얻지 못 한 이익이 있는 경우 원고에게 유리한 배상이 이루어진다.

(라) 비용

승소한 측은 비용, 즉 통상 원고·피고 쌍방이 실제로 소송에 지불한 합리적 비용을 청구할 권리를 갖는다. 말레이시아 법원에서 인정하는 금액은 승소한 측이 실제로 지출한 비용의 전액 또는 반분하게 되나, 판결의 내용이나 성격 또는 절차의 복잡성이나 규모에 의하여 개별적으로 판단된다. 따라서 원고가 승소한 경우 실제로 지출한 비용의 1/3 정도를 회수할 수 있다.

다 형사적 구제조치

말레이시아에서는 상표권 침해나 저작권 침해가 많으므로 MDTCC의 단속과 이에 따른 형사 고소가 주로 이용된다.

(1) 거래표시명령과 형사 고소

(가) 거래표시명령(Trade Description Order: TDO)

만약 권리자가 말레이시아의 보통법상의 미등록상표에 근거해 형사상의 강제수사를 실시하고자 하는 경우에는 거래표시법에 근거한 거래표시명령을 받는 방법이 있다. 즉 본래의 제조자가 제조한 상품이 아님에도 불구하고, 마치 제조자가 제조한 상품이라고 표시한 경우에는 허위 거래표시에 해당한다고 하여 고등법원으로부터 거래표시명령(TDO)을 받는 방법이 있다. 이러한 거래표시명령에는 침해품이나 모방품에 사용되고 있는 상표나 장식이 ‘허위거래표시’인 것을 선언하는 효과가 있다.

일반적으로 거래표시명령의 신청은 일방 당사자에 의하여 이루어지는 것으로 상표권침해 및 또는 사칭통용을 증거로 선서공술서를 준비하여야 한다. 통상 1~2개월 이내에 고등법원의 사무실에서 이 신청을 청취하고, 이후 법원의 날인이 있는 거래표시명령서가 발행될 때까지, 추가로 1~2개월이 소요된다. 따라서 전체의 절차는 약 2~4개월이 소요된다. 이렇게 작성된 거래표시명령은 발행부터 5년간 유효하며, 재청구를 하면 갱신할 수 있다.

거래표시명령서 자체는 형사상의 강제수사를 하기 위한 전 단계에서 필수적인 것은 아니나, MDTCC가 형사소추를 하는 경우 보조서류가 된다. 즉 특정한 상표나 거래상의 기재가 허위거래표시에 해당하는 것을 선언하는 법원의 거래표시명령서에 의거하여 MDTCC는 거래표시법에 근거하는 소추를 할 수 있게 된다. 강제수사는 통상 수사관과 함께 지식재산권자 또는 그 대리인인 변호사가 동행하게 된다.

지식재산권자 또는 변호사는 강제수사 과정에서 침해품을 특정하거나 압수물에 대한 대응을 한다. 또한 압수·수색 등이 끝난 후에도 수사관에게 압수물을 재확인하거나 진술서를 작성·제출하는 등의 협력을 한다. 이러한 수사절차가 끝나면 수사관은 보고서를 검찰관 또는 검사에게 보고한다.

이 단계에서 형사소추 전이라면 담당관은 범칙금의 지급에 의한 합의를 할 것인지 여부의 서면을 작성할 수 있다. 이 경우 압수물 등은 권리자에게 인도되며 합의금이 지불되지 않은

경우에는 형사 고소하여 소추하게 된다.

(나) 형사고소

충분한 증거를 확보할 수 있으면, 지식재산권자는 MDTCC에 형사 고소를 할 수 있다. MDTCC는 대상이 되는 시설에 대한 강제수사를 하고, 침해품을 압수할 권한을 갖는다. 때로는 그 시설에서 발견한 침해품에 관련하는 매출전표, 주문서 등의 서류도 압수할 수 있다. 또한 침해품을 수송하기 위하여 이용된 차량도 압수할 권한을 가지며, MDTCC는 피의침해자를 고발할 책임이 있다.

강제수사를 하기 전에 원고와 그 사무변호사(Solicitor)는 관련 공무원과 강제수사의 시기와 실시계획에 대하여 여러 각도에서 연대할 수 있도록 조정한다. 한편 이때 사전 준비작업으로 원고는 민간조사기관을 이용하여 침해품의 보관처나 출처지를 조사하며, 침해자에게 침해품을 주문하여 주문을 받을 장소나 침해품을 발송하는 장소를 밝히기 위한 함정거래를 할 수 있다.

(2) 수사와 불복신청

(가) 수사

침해행위가 발견된 경우 행정상/형사상의 구제조치를 구하는 지식재산권자는 시설의 정확한 소재지 및 도면, 조업시간, 유통 네트워크 등의 필요한 정보를 모두 수집하기 위하여 민간 단속기관 또는 사립 탐정을 고용할 수 있다. 또한 거래표시법 제30조의 규정에 근거하여 관리관보는 위법행위가 이루어지고 있거나 이루어지고 있다고 의심하기에 합리적인 이유가 있는 경우에는 자발적으로 조사를 실시할 수 있다.

MDTCC는 2011년에 직권에 의한 집행을 촉진하기 위한 원칙으로서 등록상표권자에 관한 데이터베이스인 'Basket of Brands'란 데이터베이스 시스템을 설립하였다. 해당 데이터베이스에 기록된 상표에 대하여 MDTCC는 수사 및 물품의 압수를 우선시한다. 한편 상표권자는 압수품과 관련한 입증이나 기소의 경우에는 증인으로서 협력하여야 하는 의무를 부담하게 된다.

(나) 불복신청

충분한 정보가 수집되면 대리인 또는 지식재산권자는 침해를 주장하고자 하는 특정 제품에 존재하는 지식재산권을 증명하는 서류를 정리하여야 한다. 거래표시법 및 저작권법은 침해할

동에 관한 공중의 불복신청이 수리되는 수단을 규정하고 있다. MDTCC의 집행부가 수리한 통상 서면에 의한 정식 신청은 적절한 조치가 취해지도록 T/F의 일원인 정부기관에 전달된다. 그러나 주로 침해자에 대하여 조치를 하는 것은 집행부이다. 통상 실제의 강제 수사일까지는 강제 수사가 이루어지는 장소에 대한 정확한 정보는 공개되지 않는데, 상황에 따라 그 시기는 달라질 수 있다.

(3) 집행

강제수사의 시기는 침해품의 집하나 배송 시기에 맞춘다. 즉 강제수사를 실시하고자 하는 시기에 일정량의 침해품이 존재하는 것을 확보하도록 한다. 원고나 그 대리인은 강제수사에 동행하여 그 기간 중에 피의침해제품을 특정하거나 압수한 상품이 침해품인지 여부의 확인 작업을 협력한다.

강제수사가 성공한 후 MDTCC는 침해자에 대하여 고소 절차를 진행할지를 판단한다. 고소가 결정되면 MDTCC는 지식재산권자의 협력을 받아 침해자를 하급법원에 기소한다. 지식재산권자는 대상인 지식재산권증명서, 진정품, 강제수사에서의 침해품에 대한 선서서 등을 준비하고 제공한다. 또한 필요에 따라 강제수사에 입회한 대리인이나 지식재산권자는 증인으로 참가한다. 유죄판결이 나면 법원은 침해품의 몰수를 명한다. 몰수의 통상 절차는 침해품의 폐기이나, MDTCC에 대하여 침해품의 보존을 청구하고 민사소송에서의 증거로 이용할 수도 있다.

(4) 형사소추

형사소추는 해당 위반자가 죄를 묻는 법률 및 위반행위 및 형벌의 중대함으로 인하여 치안관 사법원 또는 회기법원(Sessions Courts) 중에 제기된다. 지식재산권자는 소추담당직원을 지원할 것이 요구된다. 따라서 지식재산권자는 그 권원을 증명하기 위한 서류 및 진정품 등의 증거물을 확보하고 있어야 하며, 재판 절차에 따라 이를 소추담당직원에게 제공하는 것이 요구된다. 강제수사에 동행하는 대표자도 또한 형사절차에서 증인이 될 것이 요구되고 있다. 나아가 지식재산권자의 대리인은 압수품이 모방품 또는 해적판인 것을 명확히 하는 특징을 증언하는 것도 기대되고 있다.

신청인은 통상 형사소송을 감시할 사무변호사를 임명한다. 감시하는 이점은 다음과 같다.

(5) 형사적 구제조치 상의 유의사항

통상 말레이시아에서의 지식재산권 침해는 매우 교묘하며 범죄조직이 개입되기도 한다. 원재료가 중국이나 인도네시아에서 수집되고 모방품이나 해적품은 말레이시아 내에서 제조·조립된다. 따라서 소송에서 만족스러운 결과를 얻기 위하여는 침해사실에 대한 구체적이고도 유용한 증거를 확보하는 것이 중요하다.

조사를 통해 어떠한 결과를 얻었는지에 따라 형사 구제조치 결과가 좌우될 수 있으므로 형사 구제조치를 강구하는 과정에서 조사는 매우 중요한 비중을 차지한다. 특기할 점은, 병행 수입의 경우 제품의 품질이 낮거나 국내 시장의 물품과 동일 품질임을 공중에 보일 경우에만 권리자의 권리행사가 허용된다는 점이다.

모방품이나 침해품의 수입에 대처하는 방식 중의 하나로는 조건부 수입허가품목이나 수입 금지품목을 수입하는 것에 대한 세관 대책을 이용하는 것이다. 즉 주류나 담배, 기타 정부의 명령에 의하여 규제되는 품목에 대한 수입행위는 과세 대상 여부와 상관없이 형사처벌의 대상이 된다. 이러한 점을 이용하여 일정 상품의 수입 행위에 대응할 수 있는지를 현지 법률사무소와 상담하는 것이 바람직하다.

영화, 음악이나 소프트웨어를 수록한 CD나 DVD의 말레이시아에서의 모방품의 유통 증가에 따라, 2000년 광디스크법(Optical Discs Act 2000)과 2002년 거래표시명령 등의 법률이 정비되었다. 이는 말레이시아 정부가 외국으로부터의 비판을 받아들인 결과로 큰 성과를 거두고 있다.

모방품·해적품의 품질표시 혹은 출처 등을 단속하는 법령으로는 1946년 제정된 가격통제법(Price Control Act)과 1980년 제정된 가격통제령(Price Control Labeling by manufacturers, importers, producers or wholesalers Act)이 있다. 이들 법률을 이용한 조치는 단발적이나 비교적 간단한 방법이라 많이 이용되고 있으며, 현지의 법률 사무소에 상담하는 것이 바람직하다.

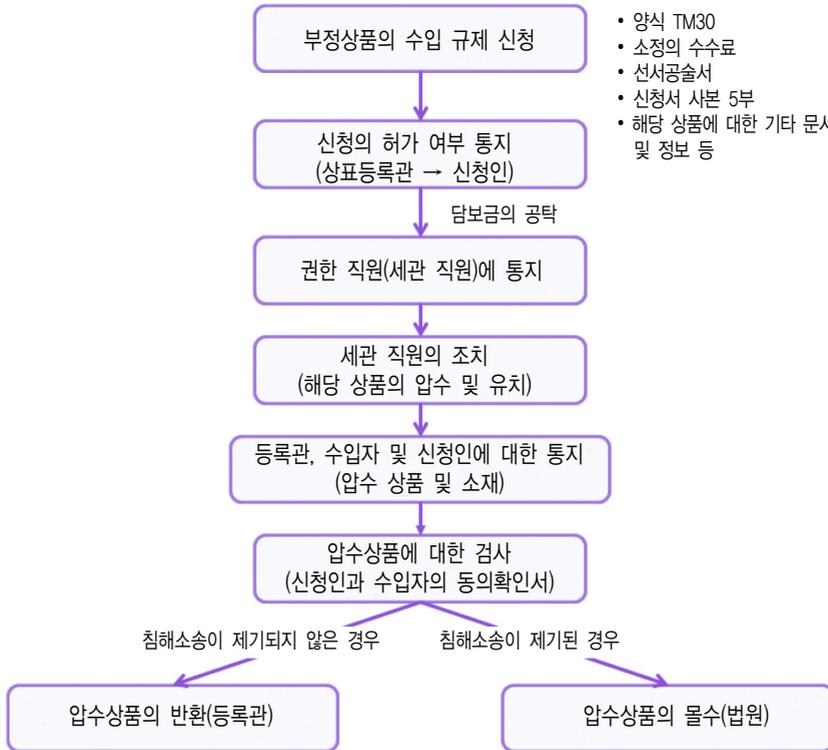
말레이시아의 법 정비 상황 또한 중국 등에서 유입하는 모방품의 상황을 고려하면 현지 법률사무소뿐만 아니라 관련 국가의 법률사무소와 함께 연대하여 모방품이나 침해대책도 검토할 필요가 있다.

라 행정적 구제조치

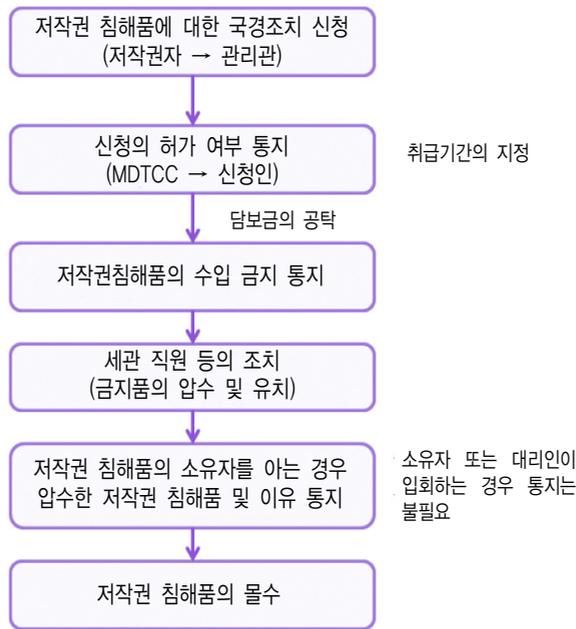
(1) 세관

국경조치는 상표법 제70C조부터 제70P조에 규정되어 있으며, 2001년 8월부터 적용되고 있다. 또한 저작권법 제41조도 저작권을 침해하는 저작물의 수입을 금지하고 있다. 이와 같이 세관은 상표법이나 저작권법 및 거래표시법에 관련한 국경조치를 담당하고 있으며, 직권에 의하여 모방품이나 해적품의 수입, 저작권침해품의 수출입을 저지할 관할을 갖는다.

[그림 4-4] 상표권 침해에 대한 국경조치 절차



[그림 4-5] 저작권 침해에 대한 국경조치 절차



말레이시아에는 상표권 세관등록제도가 없기 때문에 침해 사실을 관리자가 개별적으로 신고해야 하고, 수출품은 신고 대상이 아니다. 이와 같이 말레이시아의 국경조치는 제대로 기능하지 못하고 있다.

예컨대 상표권이나 저작권을 침해하는 것으로 의심되는 상품이 수입된 것을 인지한 경우 상표권자는 상표국에 상품의 유치를 위하여 수입규제 신청서를 제출한다. 신청을 위해서는 상표권을 특정하여야 하며, 선서공술서와 수수료를 지불하여야 한다. 이와 함께 수입업자에 대한 인정 사항, 예정입항일이나 피의침해품, 선박 등의 편명 및 출항지 등의 정보도 필요하다. 신청이 승인되면 다음에 담보금을 공탁해야 하는데, 이는 규제에 소요된 경비, 수입상품의 가격 등을 기준으로 결정된다.

유치 결정일로부터 최대 60일간 세관은 대상 상품에 대한 통관 심사를 보류하게 되며, 승인이 취하되지 않는 한 이 기간 내에 그 상표가 부착된 모방품 등의 수입은 실질적으로 금지된다.

피의침해수입품이 유치되면 세관은 관리자에 대하여 그 피의침해품의 유치 사실과 유치기간, 그리고 대응이 없으면 물품을 반환한다는 사실을 통지한다. 유치기간은 관련 기관의 재량으로 정하며, 또한 이 기간은 연장이 가능하다. 수입업자는 유치물에 대한 각서를 제출하여

세관에서의 통관 심사를 받을 수 있다.

권리자가 침해소송을 제기하면 법원의 지시를 받아 유치물을 처리할 수 있다. 반면 소송을 제기하지 않은 경우에는 더 이상 피의침해품을 유치할 수 없으며, 이 경우 해당 물품의 수입업자로부터 배상금의 지급 청구를 받을 수 있다.

(2) 내무부·경찰

지식재산과 관련하여 내무부의 관할인 관련단속실시기관은 경찰과 C과(Division C) 2개가 있고, C과는 인쇄기, 출판 및 검열을 소장하고 있다. 상업범죄과 소속 경찰은 다음의 법을 집행할 관할권을 갖는다.

- 1943년 가격통제법
- 2000년 광디스크법
- 1987년 저작권법
- 1967년 세관법

마 재판외 분쟁해결제도(ADR)

말레이시아에서는 중재나 알선이 일반적인 해결방법이나, 지식재산권침해 문제에서는 잘 이용되지 않는다. 중재는 2005년 중재법에 근거해 쿠알라룸푸르 지구 중재 센터가 재판 이외에서의 무역, 상사 등의 분쟁을 중재, 조정, 알선 또는 도메인 명의 분쟁을 해결하고 있다.

중재의 효과에 대하여는 고등법원에 서명 제출하는 것으로 법적 구속력을 확보하며(중재법 제38조), 그 중재문서에 기재된 내용은 재정의 형태로 법적 집행력을 갖게 된다(중재법 제38, 39조), 따라서 재정이 실행되지 않는 경우는 법원에 집행판결을 구하는 제소를 할 수 있다.



V

기 타

- ① 대리인 정보
- ② 유관기관 정보
- ③ 지역별 협약

가

대리인 제도 개요

말레이시아에서는 특허대리인, 상표대리인, 디자인대리인은 그 업무 활동을 위하여는 각각의 법률에 근거한 등록을 하여야 한다.

〈표 5-3〉 대리인 제도 개요

	특허대리인	상표대리인	디자인대리인
등록 규정	특허법 제86조 제2항	상표법 제80조 제2항	디자인법 제45조
자격 시험	○	×	×

(1) 특허대리인

특허대리인의 경우, 말레이시아 특허법에서는 말레이시아에서 특허대리인으로 영업, 활동 등을 하는 경우에는 MyIPO에 특허대리인으로 등록하여야 한다고 규정하고 있다. 따라서 대리인을 통하여 특허를 출원하는 경우에는 특허대리인으로 등록되어 있는 자인지 여부를 확인하고 출원을 의뢰하여야 한다. 출원인이 말레이시아 국내에 주소 또는 거소를 두고 있지 않은 경우에는 반드시 특허대리인으로 하여 등록되어 있는 자를 통해서만 출원을 할 수 있게 되어 있다.⁶⁾

특허대리인으로 등록하기 위하여는 아래의 요건을 충족한 자로서 신청 서류를 MyIPO에 제출하여야 한다.

6) 말레이시아 특허법 제86조 제5항.

〈표 5-2〉 특허대리인 요건

①	말레이시아에 법정 주소 또는 항구적 주소를 갖고 있는 자
②(a)	말라야 고등법원 변호사 또는 사바·사라와크 고등법원 변호사
②(b)	특허대리인시험위원회에서 승인된 고등교육기관에서 기술 또는 과학 학위를 갖고 있는 자
②(c)	특허대리인시험위원회에서 승인한 전문기술 또는 과학학교를 졸업하기 위한 자격을 갖고 있는 자
③	대리인 시험에 합격한 자

MyIPO에서는 특허대리인 정보를 제공하고 있는데, 현재 MyIPO 홈페이지에서는 200명의 특허대리인 정보를 제공하고 있다. 특허대리인 협회로는 Malaysian Intellectual Property Association (MIPA)이 있는데, 가입은 임의이다.

특허의 권리행사에 있어서는 민사소송 절차가 가능하나, 특허대리인은 어떠한 절차에서도 대리인이 될 수는 없고, 통상 특허대리인 자격을 갖춘 변호사가 이들 절차에서 대리인이 된다. 지식재산권 컨설턴트는 대체로 법률 사무소에 소속되어 있다.

(2) 상표대리인

특허대리인의 경우와 같이, 상표대리인은 그 업무 활동을 위하여는 MyIPO에 등록되어 있어야 하며, 말레이시아 내에 주소 또는 거소를 두고 있지 않은 출원인은 상표대리인을 통해서만 출원을 할 수 있다.⁷⁾

상표대리인으로 등록하기 위하여는 등록 신청 서류를 MyIPO에 제출하여야 하는데, 아래의 요건을 충족하면 자동적으로 등록된다.

〈표 5-3〉 상표대리인 요건

①(a)	말레이시아에 법정 주소 또는 항구적 주소를 갖고 있는 자
①(b)	말레이시아에 주요한 사업장을 갖고 있는 자
②(a)	특허대리인
②(b)	말라야 고등법원 변호사
②(c)	학위를 갖고 산업재산권 분야에서 3년 이상의 경험을 갖고 있는 자

7) 말레이시아 상표법 80조 제1항.

MyIPO에서는 상표대리인 정보를 제공하고 있는데, 현재 MyIPO 홈페이지에서는 474명의 상표대리인 정보를 제공하고 있다. 민사소송절차에서의 역할은 특허대리인에 대한 설명과 같다.

(3) 디자인대리인

특허대리인의 경우와 같이, 디자인대리인은 그 업무 활동을 위하여는 MyIPO에 등록되어 있어야 하며, 말레이시아 내에 주소 또는 거소를 두고 있지 않은 출원인은 상표대리인을 통해서만 출원을 할 수 있다.⁸⁾

디자인대리인으로 등록하기 위하여는 등록 신청 서류를 MyIPO에 제출하여야 하는데, 아래의 요건을 충족하면 자동적으로 등록된다.

〈표 5-4〉 디자인대리인 요건

①(a)	말레이시아에 법정 주소 또는 항구적 주소를 갖고 있는 자
①(b)	말레이시아에 주요한 사업장을 갖고 있는 자
②(a)	특허대리인
②(b)	말라야 고등법원 변호사
②(c)	학위를 갖고 산업재산권 분야에서 3년 이상의 경험을 갖고 있는 자

MyIPO에서는 디자인대리인 정보를 제공하고 있는데, 현재 MyIPO 홈페이지에서는 411명의 디자인대리인 정보를 제공하고 있다. 민사소송절차에서의 역할은 특허대리인에 대한 설명과 같다.

나 대리인 정보

MyIPO에서는 출원대리인에 대한 정보를 제공하고 있다.

8) 말레이시아 디자인법 제14조 제2항.

〈표 5-5〉 출원 대리인 정보 검색

특허대리인 정보			
	http://www.myipo.gov.my/web/guest/paten-ejen		
상표대리인 정보			
	http://www.myipo.gov.my/web/guest/cap-senarai		
디자인대리인 정보			
	http://www.myipo.gov.my/web/guest/reka-ejen		

사무소 명칭	PINTAS		
설립연도	2008	분류	지재전문법률사무소
주요업무	지식재산권 전반 (2012 말레이시아 우수 특허대리인상 수상)		
홈페이지	http://www.pintas-ip.com/		
연락처	Suite 2B-21-1, Level 21,Block 2B, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur Tel: +603-7876-5050 Fax: +603- 2143-3386		

사무소 명칭	Raja, Darryl & Loh		
설립연도	1964	분류	종합법률사무소
주요업무	법률 서비스 전반		
홈페이지	http://rajadarrylloh.com/index.php		
연락처	18 th Floor, Wisma Sime Darby, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, Malaysia Tel : +603-2694-9999 Fax : +603-2698-4759 E-Mail : rdl@rdl.com.my		

사무소 명칭	Kass international		
설립연도	1999	분류	종합법률사무소
주요업무	법률 서비스 전반		
홈페이지	http://www.mchaiken.com/mchai/		
연락처	Suite 8-702 Menara Mutiara Bangsar, Jalan Liku Off Jalan Riong, Bangsar 59100, Kuala Lumpur Tel : +603-2284-7872 Fax : +603-2284-1125 E-Mail : ipr@kass.com.my		

사무소 명칭	SKRINE		
설립연도	1962	분류	종합법률사무소
주요업무	법률 서비스 전반		
홈페이지	http://www.skrine.com/		
연락처	Unit 50-8-1, 8 th Floor, Wisma UOA Damansara 50 Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia Tel : +603-2081-3999 Fax : +603-2094-3211 E-Mail : andrew.ea@skrine.com		

사무소 명칭	Ram Rais & Partners		
설립연도	1973	분류	종합법률사무소
주요업무	법률 서비스 전반		
홈페이지	http://www.ramrais.com/		
연락처	Level 31, Menara TH Perdana 1001, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Tel : +603-2693-1125 Fax : +603-2693-0716 Email : ramrais@tm.net.my		

사무소 명칭	WONG JIN NEE & TEO		
설립연도	2005	분류	지재전문법률사무소
주요업무	지식재산권 법률 서비스 전반		
홈페이지	http://www.wjnt-law.com/		
연락처	13A-5 Level 13A, Menara Milenium, 8, Jalan Damanlela Pusat Bandar Damansara, 50490 Kuala Lumpur Tel : +603-2092-3322 Fax : +603-2092-3366 Email : N/A		

사무소 명칭	PATRICK MIRANDAH CO		
설립연도		분류	종합법률사무소
주요업무	법률 서비스 전반		
홈페이지	http://www.mirandah.com		
연락처	Suite 3B-19-3, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, 50470 Kuala Lumpur Tel : +603-2278-8686 Fax : +603-2274-6677 Email : malaysia@mirandah.com		

사무소 명칭	HENRY GOH & CO. SDN BHD		
설립연도		분류	지재전문법률사무소
주요업무	지식재산권 법률 서비스 전반		
홈페이지	http://www.henrygoh.com		
연락처	House of Henry Goh, 217 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur Tel : +603-2118-8688 Fax : +603-2118-8788 Email : hgoh_kl@henrygoh.com		

사무소 명칭	Shearn Delamoer & Co.		
설립연도	1905	분류	종합법률사무소
주요업무	법률 서비스 전반		
홈페이지	http://www.shearndelamore.com/		
연락처	7 th Floor, Wisma Hamzah-Kwong Hing, No.1, Leboh Ampang 50100 Kuala Lumpur, Malaysia Tel: +603-2027-2727 Fax: +603-2078-5625·2376 Email: info@shearndelamore.com		

사무소 명칭	DREW & NAPIER LLC		
설립연도	1889	분류	종합법률사무소
주요업무	법률 서비스 전반		
홈페이지	http://www.drewnapier.com/home		
연락처	20 Raffles Place #17-00, Ocean Towers, Singapore 048620 Tel : +65-6535-0733 Fax : +65-6533-0694 Email : mail@drewnapier.com		

사무소 명칭	Zaid Ibrahim & Co.		
설립연도	1987	분류	종합법률사무소
주요업무	법률 서비스 전반		
홈페이지	http://www.zicolaw.com/		
연락처	Level 19 Menara Milenium, Jalan Damanlela Pusat Bandar Damansara, 50490 Kuala Lumpur Tel : +603-2087-9999 Fax : +603-2094-4664/4888 Email : hgoh_kl@henrygoh.com		

다 민간조사회사 연락처

※ 정보제공을 위한 것으로 특정 조사회사를 추천하는 것은 아님

명칭	Jay Private Investigation
주소	No. 1-3, Jalan Solaris 2, Solaris Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur.
Tel	+603-6209-9768
Fax	+603-6209-9999
H/P	www.jprivateyes.com

명칭	MVD International SdnBhd
주소	A-39-10, Level 39, Menara UOA Bangsar, JalanBangsarUtama, 59000, Kuala Lumpur
Tel	+603-2282-3535
Fax	+603-2282-3636
H/P	http://mvdinternational.com/contact-us/contact-us

명칭	Handal Asia Pacific SdnBhd
주소	No 111, JalanPuteri 5/7 Bandar PuteriPuchong, Puchong 47100 Malaysia
Tel	+603-8065-1233
Fax	+603-8062-8350
E-Mail	info@handalgroup.com
H/P	www.handalgroup.com

명칭	AJ Miller Consulting Services SdnBhd
주소	P1-K01, Level P1, The Gardens, Midvalley City, Lingkaran Syed Putra 59200 Kuala Lumpur
Tel	+603-2283-4769
E-Mail	amiller@pd.jaring.my
H/P	www.ajmillerconsulting.com

가

말레이시아 지식재산권 관련 기관

(1) 공적 기관

〈표 5-6〉 지식재산권 관련 공적 기관

말레이시아 지식재산공사	Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO)
국내거래·협동조합·소비자	Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism (MDTCC)
말레이시아 세관	Royal Malaysian Customs
말레이시아 국제무역업무	Ministry of International Trade and Industry (MITI)
말레이시아 투자개발부	Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
말레이시아 경찰	Royal Malaysia Police
말레이시아 내무부	Ministry of Home Affairs
지식재산법원	IP Court

(가) 말레이지식재산공사 (Intellectual Property Corporation of Malaysia: MyIPO)

특허, 디자인, 상표의 심사와 등록업무 및 지식재산에 관한 자문 서비스를 제공하고 있다. 또한 일반인을 상대로 지식재산에 관한 홍보활동을 하고 있다. 말레이시아의 업무와 관련하여서는 다음의 법령에 규정되어 있다. 국내거래·공동조합·소비자부(Ministry of Domestic Trade, Cooperative and Consumerism: MDTCC)의 관리 하에 있으며, 2005년 법인화되었다.

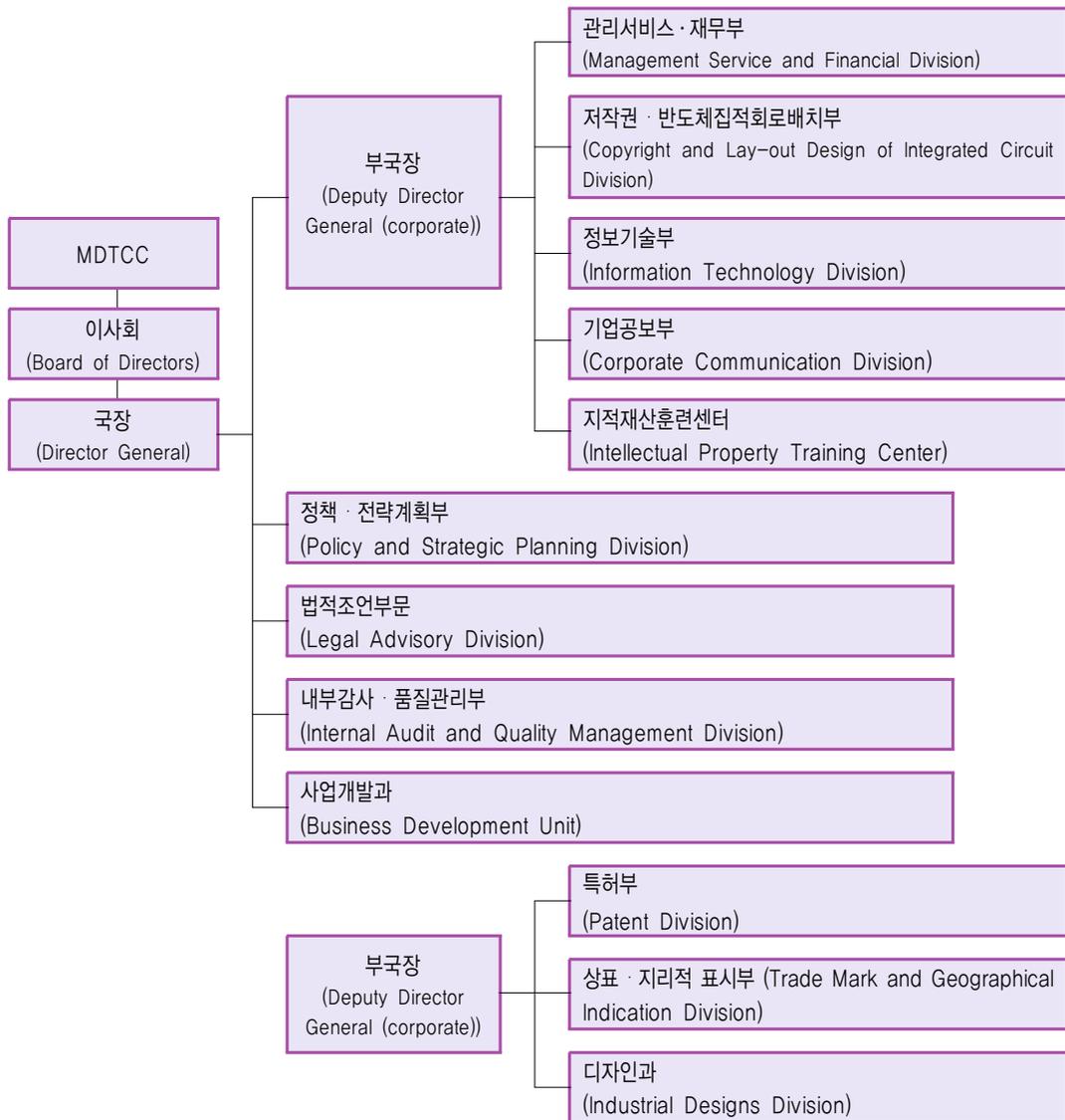
〈표 5-7〉 말레이시아 지식재산공사의 업무를 규정하는 법령

- Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002 (Act 617)
- Trade Marks Act 1976 (Act 175)
- Patents Act 1983 (Act 291)
- Industrial Designs Act 1996 (Act 552)
- Geographical Indications Act 2000 (Act 602)
- Copyright Act 1987 (Act 332)
- Layout Designs and Integrated Circuit Act 2000 (Act 601)

특허출원건수는 연간 6,500건 정도, 상표출원건수는 연간 25,000건 정도, 디자인출원건수는 연간 2,000건 정도를 처리하고 있다.

말레이시아 지식재산공사는 MDITCC의 관리 하에 있는 조직이다. 총 인원은 400명 이상이며, 이 가운데 약 100명이 상표부문에 재직하고 있고, 특허심사관은 약 80명 정도이다.

[그림 5-1] 말레이시아 지식재산공사 조직도



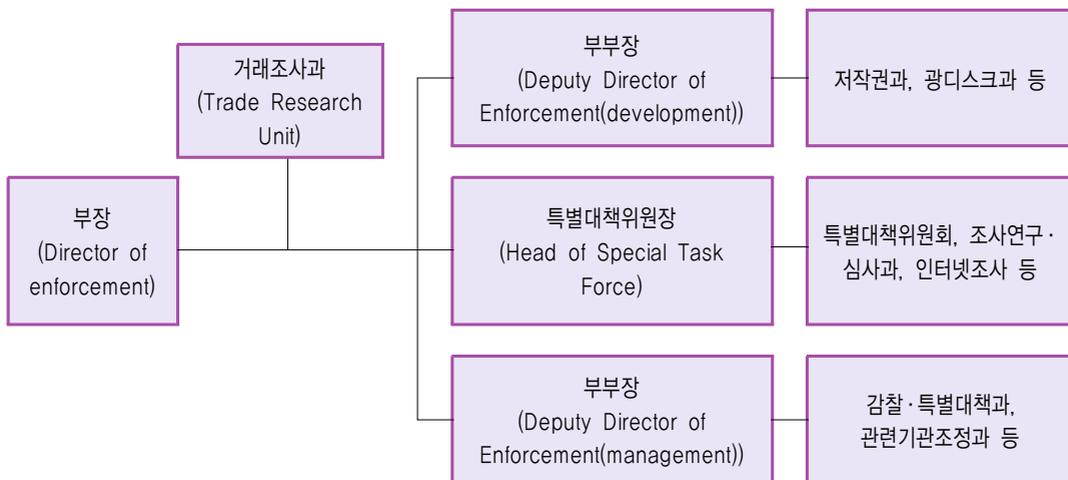
지식재산권 관련 인재교육기관인 지식재산훈련센터(Intellectual Property Training Center: IPTC)와 연대하여 지식재산 관련 교육·연수 등을 하고 있다. IPTC는 MyIPO 본사와 같은 장소에 있으며, 도서관, 교실, 컴퓨터 룸 등을 구비하고 있다.

또한 말레이시아 지식재산공사는 세미나나 워크숍의 개최에도 힘을 기울이고 있다. 말레이시아 국가 내의 중소기업을 초청하여 지식재산제도를 비롯하여 특허 등 출원 시의 실제 절차나 지리적 표시, 저작권에 관련하는 지식 등을 기업들에게 소개하고 있다.

(나) 국내거래·공동조합·소비자부 (Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism: MDTCC)

국내거래·공동조합·소비자부 내의 조직인 집행부(Enforcement Division)가 저작권 침해, 모방품 피해로부터 지식재산권자를 보호하는 역할을 담당하고 있다. 집행부는 저작권법(Copyright Act 1987), 광디스크법(Optical Disc Act 2000)에 근거하여 해적판을 단속하고 있으며, 거래표시법(Trade Description Act 2011)에 근거하여 모방품을 단속하고 있다. 또한 세관과 연대하여 국경에서의 모방품 압수 등을 실시하고 있다.

[그림 5-2] MTDC 집행부 조직도



2011년부터 상표권자를 상표권침해로부터 보호하기 위하여 Basket of Brand (BOB)란 데이터베이스를 운영하고 있다. BOB에 자신의 상표를 등록하면 집행부는 등록되어 있는 상표의 수사나 압수를 우선하여 하고 있다. BOB에 등록한 상표권자는 집행부의 수사 등에 협력할

필요가 있지만, 자기의 상표권이 침해되는 리스크를 줄일 수 있게 된다.

부부장(Deputy Director of Enforcement(development)) 아래에는 소비자보호과(Consumer Protection unit), 저작권과(Copyright unit), 광디스크과(Optical Disks unit), 공급·가격조정과(Control of Supplies & Price unit), 분할불 구입과(Hire Purchase unit), 직판과(Direct Sales unit), 상품표시과(Trade Description unit), 법정계량과(Legal Metrology unit), AMLA과(AMLA unit)가 있다.

특별대책위원장(Head of Special Task Force) 아래에는 특별대책위원회 1~5(Special Task Force 1 to 5), 조사연구·조사과(Inter Agency Coordination unit) Investigation Research & Prosecution unit), 인터넷 조사·과학수사과(Internet Investigation & Forensics unit), K9 과(K9 unit), 통계·서류조사과(Statistics & Investigation Paper Recordation unit)가 있다.

부부장(Deputy Director of Enforcement(management)) 아래에는 감찰·특별대책과(Inspectorate & Special task unit), 관련기관조정과(Inter Agency Coordination unit), 물류·국내보안과(Logistics & Internal Security unit), 전시관리과(Management of Exhibits unit), 관리과(Management unit)가 있다.

말레이시아 지식재산공사를 비롯하여 말레이시아 기업위원회(Companies Commission of Malaysia)나 말레이시아 경쟁법위원회(Malaysia Competition Commission), 말레이시아 협동조합대학(Cooperative College of Malaysia) 등 말레이시아 국내 관련기구와 밀접하게 정보를 교환하고 있다.

국내거래·협동조합·소비자부

(Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan)

주소: No 13, Persiaran Perdana, Presint 2,
62623 Purajaya Malaysia.

Tel: 603-8882-5500

Fax: 603-8882-5762

1800-886-800

HP: www.kpdnkk.gov.my

(다) 말레이시아 세관 (Royal Malaysian Customs)

말레이시아에서 지식재산에 관한 집행기관은 MDTCC이나, 세관에서도 상표법 규정(Trade Mark Act 1976, section 70C-70O)에 의하여 직권으로 단속을 할 수 있다. 세관은 1826년에 설립되었으며, 재무부(Finance Ministry) 산하 조직이다.

MDTCC의 상표등록관에 대하여 신청이 있고, 1967년 세관법 제69조에 근거해 세관직원이 모방품이나 침해품이라는 의심에서 자발적으로 행동한 경우, 해당 상품을 압수할 권한을 갖는다. 단속을 담당하는 기관은 세관의 집행부(Enforcement Division)이다. 또한 2015년까지는 세계 수준의 세관 관리를 달성하는 것을 목표로 하고 있어, 세관으로서는 신뢰도와 기업윤리, 업무 효율성의 향상을 위한 노력을 하고 있다.

말레이시아 세관은 집행부(Enforcement Division), 기업윤리관리부(Compliance Management Division), 관세부(Customs Division), 국내세부(Internal Taxes Division), 기술 서비스부(Technical Services Division), 인재발전관리 서비스부(KPSM Division, Human Resource Management Service Unit), 법인 기획부(Corporate Planning Division), 법무부(Legal Division) 등으로 구성되어 있다.

[그림 5-3] 말레이시아 세관 조직도



침해품의 통관 정지나 모방품의 수입금지 시에 경찰과 협력하여 업무를 하고 있다. 또한 말레이시아 지식재산공사의 등록관에 의하여 모방품의 수입금지 신청 통지 등을 받은 경우는 세관은 해당 물품을 압수, 유치한다.

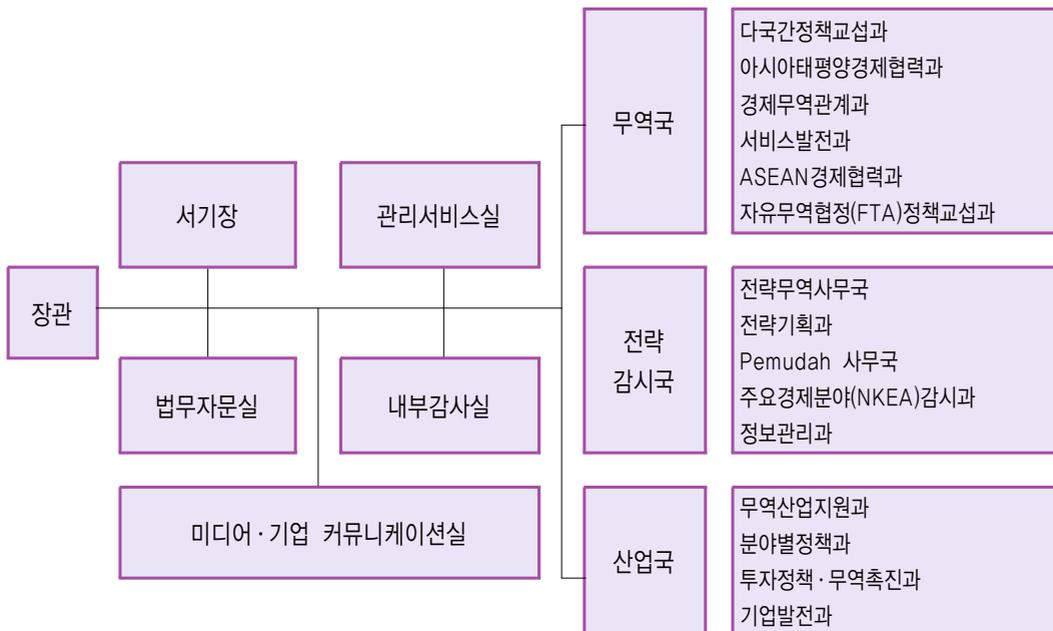
말레이시아 세관
(Jabatan Diraja Kastam Malaysia)

주소: Kompleks Kementerian Kewangan No. 3, PersiaranPerdana, Presint 2
62596 Putrajaya
Tel: 603-8882-2100
603-8882-2300
603-8882-2500·2929
HP: www.customs.gov.my

(라) 말레이시아 국제무역산업부 (Ministry of International Trade and Industry: MITI)

국제무역산업부는 1956년에 설립된 조직으로 무역과 산업정책을 입안하는 업무를 하고 있다. ‘카세트, 컬러 복사기, 비디오 및 녹음용 자기 테이프’ 등을 수입할 때에는 국제무역산업부에서 수입허가증을 취득할 필요가 있다(Custom Act 1967, Prohibition of Import/Export Orders). 이 규정은 모방품의 수입 억제효과와 세관에서의 담당 의식 향상에 기여하고 있다.

[그림 5-4] 국제무역산업부 조직도



또한 국제무역산업부는 산업조정법(Industrial Coordination Act 1975)에 의하여 제조허가가 필요한 기술이전 관할 관청으로, 집행은 말레이시아 공업개발청(Malaysian Industrial

Development Authority, MIDA)이 담당하고 있다.

말레이시아 국제무역산업부는 장관 아래 서기장이 보좌로 위치하고 있으며, 무역국(Trade Department), 전략감시국(Department of Strategy and Monitoring)과 산업국(Industrial Department)이 설치되어 있고, 각각의 국은 다시 합계 20개 이상의 부서로 구성되어 있다.

다른 단체와의 협력 관계에 있어서는 말레이시아 국내 기업이나 은행 등 각 산업과는 회의를 통하여 무역에 관한 정보·의견을 교환하고 있다.

말레이시아 투자개발청 (MIDA)
(Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia)

주소 : No. 5 Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel : 603-2267 3633
Fax : 603-2274 7970
EMail : investmalaysia@mida.gov.my
HP : www.mida.gov.my

국제무역산업부
(Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri)

주소 : Block 10, Government Offices Complex, Jalan Duta,
50622 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel : +603-6200 0000
Fax : +603-6201 2337
EMail : webmiti@miti.gov.my
HP : http://www.miti.gov.my

(마) 내무부 (Ministry of Home Affairs), 말레이시아 경찰 (Royal Malaysia Police)

내무부는 1948년에 설립되었으며, 경찰은 내무부 하부 조직으로 1807년에 설립되어 1985년부터 현재의 명칭인 'Royal Malaysia Police'을 사용하고 있다. 경찰의 권한과 의무에 대하여는 Police Act (1967)에 규정되어 있다.

지식재산에 관한 단속은 경찰과 내무부의 영화제작물 검열관리 집행부(Film Censorship Control and Enforcement Division (Division C))에서 맡고 있다. 영화제작물 검열관리 집행부는 영화와 영화 관련 출판물의 검열과 위법행위에 대한 단속을 하고 있다. 경찰 내에서는 상업범죄과가 담당하고 있으며, 광디스크법(2000), 저작권법(1987), 관세법(1967)을 집행할 권한을 갖고 있다. 일정 계급 이상의 경찰관은 MDTCC 집행부나 세관 직원과 동등한 권한을 갖고 있다.

내무부는 이하의 부서와 기구로 구성되어 있다. 이민 출입국 관리(Immigration and Checkpoints Authority)를 담당하는 말레이시아 이민국(Malaysian Department of Immigration), 국립 등록국(National Registration Department), 홍보 관련 공무를 담당하는 말레이시아 사회 등록국(Registrar of Societies Malaysia), 영화제작물 검열관리 집행부(Film Censorship Control and Enforcement Division) 및 국내 방위와 구조를 담당하는 말레이시아 시민방위부(Malaysian Civil Defence Department), 말레이시아 경찰(Royal Malaysian Police), 말레이시아 소방국(Malaysian Fire and Rescue Department), 국립 약물단속청(National Anti-Drug Agency) 및 시민지원팀이 있다.

말레이시아 국가 경찰은 물론 말레이시아 사회등록국, 말레이시아 이민국, 국립 약물단속청, 말레이시아 국민방위국 등 말레이시아의 중요한 관청과 함께 밀접하게 연대하여 업무를 하고 있다.

내무부 (Kementerian Dalam Negeri)	
주소	: Blok D1&D2, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62546 Putrajaya.
Tel	: +603-8886-8000/603-6668-3000
Fax	: + 603 8889 1613/603 8889 1610
E-Mail	: webmaster@moha.gov.my
HP	: www.moha.gov.my

(2) 민간 단체

〈표 5-8〉 지식재산 관련 민간단체 현황

발명 디자인 협회	Malaysian Invention & Design Society (MINDS)
아시아 변리사협회	APAA Malaysia Group
지식재산권협회	Malaysian Intellectual Property Association (MIPA)
국제음반산업 말레이시아 부회	Public Performance Malaysia (PPM)
말레이시아 IP 동창회	Intellectual Property Alumni Association of Malaysia (IPAAM)
라이선스 실행 협회	Licensing Executives Society Malaysia (LESMS)
말레이시아 저작권도난대책연맹	Malaysia Federation Against Copyright Theft (MFACT)
말레이시아 변리사회	Malaysian Bar Council

(가) 발명디자인협회 (Malaysian Invention & Design Society: MINDS)

발명디자인협회는 1986년에 설립된 말레이시아 최대의 발명/혁신/연구개발추진을 목적으로 한 민간단체로 개인·대학·기업이 회원이다. 말레이시아에서 개최되는 ‘INVENTION, INNOVATION & TECHNOLOGY’을 주제로 한 전시회 INTEX를 주최하고 있다. 2014년 제25회가 개최되었으며 전시회에는 약 1만 2천여 명이 방문하였다. 또한 이 행사 안에서 개최되는 MYIC(Malaysian Young Inventors Competition)도 주최하고 있다.

말레이시아, 한국, 중국, 대만, 중국, 인도의 발명가 단체로 구성되는 ACIA (ASIAN CAUCUS OF INVENTION ASSOCIATION)와 협력하여 각국에서 발명 추진에 노력하고 있다.

(나) 말레이시아 변리사회 (APAA Malaysia Group)

아시아 변리사회의 말레이시아 부회가 설립되어 있다. 총회에 대한 참가 등의 활동을 하고 있으며 부회 회원 수는 78명이다.

(다) 지식재산권협회 (Malaysian Intellectual Property Association: MIPA)

1989년 설립된 지식재산 관련 단체로, Societies Act 1966에 근거하여 등록되었다. 회원 수는 170명 정도로 집행위원회와 5개의 하부 위원회로 구성되어 있다. 5개의 하부 위원회는 MIPA Constitutional & Policies Review, Training & Development, Website & Publicity, Liaison & Membership, IP & Law Review 등을 각각 담당하고 있다.

설립 당시부터 말레이시아 지식재산공사(MyIPO)와 긴밀하게 연대하고 있다. MyIPO가 설립한 훈련센터(Malaysian Intellectual Property Center)의 운영을 지원하고 있으며, ASEAN Intellectual Property Association (ASEAN IPA)의 활동에도 적극적으로 참여하고 있다.

지식재산권협회

Malaysian Intellectual Property Association: MIPA

주소 : W-10-17, Menara Melawangi, Pusat Perdagangan Amcorp,
18 Jalan Persiaran Barat, 46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : +603-7960-3002
Fax : +603-7960-4002
E-Mail : mipa@tm.net.my, info@mipa.org.my
HP : http://www.mipa.org.my

(라) 국제음반산업 말레이시아 부회 (Public Performance Malaysia: PPM)

국제음반산업 말레이시아 부회는 1988년에 설립된 단체로, 그 역할에 대하여는 저작권법 (Copyright Act of 1987)에 규정되어 있다. 국제음반산업 말레이시아 부회는 IFPI (International Federation of the Phonographic Industry)의 하부 조직인 Recording Industry Association of Malaysia (RIM)가 보유하고 있다.

카세트, CD, DVD 등의 음반 이용과 관련한 One-Stop Licensing을 제공하고 있다. 말레이시아의 모든 음반사가 회원 자격을 갖고 있으며, 현재 회원 수는 236개이다. 이하의 라이선스 프로그램을 제공하고 있다.

- 방송 라이선스(Broadcast License)
- 상용 대여 라이선스(Commercial Rental License)
- 일회성 라이선스(Single Event License)
- 연간 라이선스(Annual License)
- 배포 라이선스(Reproduction License)

(마) 말레이시아 IP 동창회 (Intellectual Property Alumni Association of Malaysia: IPAAM)

일본 특허청(JPO)에서 연수를 받은 연수생이 설립한 동창회이다. 연수생 이외에도 ‘지식재산권 분야에 흥미가 있는 법률, 법률, 기술, 경영, 무역 또는 교육 분야에 연수를 받은 적이 있는 사람’이라면 누구든지 입회금을 지불하고 동창회에 참가할 수 있다.

2000년에 설립되어 회원 수는 75명이다. ‘지식재산권 프로그램의 참가자끼리의 우정·상호 이해를 돕고 지식재산권의 보호, 발전 또는 말레이시아나 ASEAN 지역민에 대한 지식재산권 정보의 보급’ 및 ‘지식재산권제도·문화에 대한 JPO, APIC 또는 기타 IP 동창회와의 상호 이해, 협력의 촉진’을 목적으로 한다. 지금까지 JPO와 말레이시아 지식재산공사와 협력하여 8회의 세미나를 실시하고 있다.

(바) 라이선스 실행협회 (Licensing Executives Society Malaysia: LESM)

LESM는 Licensing Executives Society International의 지역 조직으로 비영리조직이다. 라이선스 활동 관련자의 기술 향상과 윤리 향상 등을 목적으로 하고 있으며, 일반 공중, 정부기관, 경제단체 등에게 기술 라이선스나 지식재산의 중요성에 대하여 호소하는 역할도 맡고 있다. LESM의 회원이 되면 각종 회의 참가, 회원 간 정보 공유, 법 개정 등에 대한 로비

활동 등에 대한 참여 등의 혜택이 있다.

(사) 말레이시아 저작권도난대책연맹 (Malaysia Federation Against Copyright Theft: MFACT)

영화산업의 보호를 목적으로 하는 Motion Picture Association (MPA)에 의하여 2007년에 설립된 단체로, 말레이시아에서 영화산업 및 비디오 산업의 보호를 목적으로 활동하고 있다. 디즈니, FOX, 파라마운트, 소니 등의 세계적인 배급사가 참가하고 있으며, 현지 판매사도 가입하고 있다. 해적판의 위법성에 대하여 소책자, 포스터, 동화 등을 이용하여 일반인에게 홍보하고 있으며, 해적판의 판매 등의 행위에 대한 신고를 접수하고 있다.

(아) 말레이시아 변호사회 (Malaysian Bar Council)

말레이시아 변호사회는 ‘Advocates and Solicitors’ Ordinance 1947’에 근거하여 설립된 단체로, 12,000명 정도의 회원을 두고 있다. 법률의 적절한 집행과 법률가 및 공중의 이익보호를 위하여 설립되었다.

변호사회 내에 지식재산위원회(Intellectual Property Committee)가 설치되어 있으며, 이 위원회는 25명의 위원으로 구성되어 있다. 매년 5회 정도의 연수를 실시하고 있으며, LES Malaysia과 공동으로 세미나를 개최하는 경우도 있다. 변호사에 대한 데이터베이스를 정비하고 있어서 지식재산 분야를 다루는 변호사 사무소에 대하여서도 검색할 수 있도록 하고 있다.

(참조: <http://www.malaysianbar.org.my/areas-of-practice>).

말레이시아 변호사회
(Malaysian Bar Council)

주소 : No. 13, 15 & 17, Leboh Pasar Besar, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : +603-2031-3003
Fax : +603-2026-1313
E-Mail : council@malaysianbar.org.my
HP : <http://www.malaysianbar.org>

나 지식재산 법원 (Intellectual Property Court)

2007년에 말레이시아 정부가 발표한 국가지식재산정책(National Intellectual Property Policy: NIPP)에 의하여 지식재산의 보호·권리행사의 강화를 도모하기 위하여 지식재산법원 (Intellectual Property Court)이 설치되었다. 본래 15개 지역에 회기 법원(Sessions Court)과 6개 지역에 지식재산 고등법원(High Court)이 설치될 계획이었으나, 아직 현재까지는 고등법원과 회기법원은 1개에 불과하다. 회기법원에서는 형사사건을 다루고, 고등법원에서는 형사사건의 상소 사건 및 민사사건을 다룬다.

상표권이나 저작권의 침해 시에 할 수 있는 조치로서 형사소송과 민사소송이 있다. 형사소송의 경우에는 정부기관인 MDTCC가 대응하기 때문에 빠르고 비교적 적은 비용이 소요된다. 지식재산권자가 원고가 아니므로 재판을 관리할 수 없다는 문제가 있다. 민사소송의 경우 지식재산권자가 원고로 참여하여 법원에서 충분히 자신의 주장을 할 수 있지만, 비용이 많이 소요되고 스스로 직접 절차를 진행해야 하는 불편함이 있다.

지식재산사건을 다루는 회기법원 및 고등법원을 포함한 말레이시아 법원의 구성은 아래와 같다.

[그림 5-5] 말레이시아 법원 구성도 (지식재산 법원 포함)



말레이시아주는 주별로 다양한 고등법원, 회기법원 및 치안판사 법원이 있는 것에 주의하여야 한다. 각 법원의 주소는 말레이시아 법원 공식 웹 사이트(Malaysian Court of Website)⁹⁾에 게재되어 있다.

쿠알라룸푸르고등법원 회기법원 및 치안판사법원
(Kuala Lumpur High Court, Sessions Court and Magistrates Court)

주소: Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Jalan Duta
50592 Kuala Lumpur
Tel: 603-6209 4000
Fax: 603-6209 4015

말레이시아 항소법원
(Court of Appeal of Malaysia)

주소: Court of Appeal of Malaysia, Istana Kehakiman, Precint 3,
65206 Putrajaya.
Tel: 603-8880 3500
Fax: 603-6209 4015

말레이시아 연방법원
(Federal Court of Malaysia)

주소: Federal Court of Malaysia, Istana Kehakiman, Precint 3,
65206 Putrajaya.
Tel: 603-8880 3500

9) <http://www.kehakiman.gov.my/?q=en/node/673>

가. 협정가입 및 체결현황

말레이시아는 ASEAN 10개국에 소속되어 있어 이미 역내 자유무역협정 (AFTA: Asean Free Trade Agreement)을 실현하기 위한 공동효과특혜관세(CEPT) 협정에 따라 1993년부터 단계적으로 관세 인하를 실시하고 있다. ASEAN 회원 가맹 6개국(싱가포르, 말레이시아, 브루나이, 태국, 인도네시아, 필리핀)은 2008년부터 대상 품목 중 99%에 대하여 관세율을 5% 이하로 인하했다. 목제품, 자동차, 고무 제품, 섬유, 농산물 가공, 수산업, 일렉트로닉스, E-ASEAN, 헬스 케어, 항공, 관광 등 11개 분야에 대해서는 일부를 제외하고 2007년 1월에 모두 관세를 철폐했다.

신규 가맹국(베트남, 미얀마, 라오스, 캄보디아)의 관세 인하도 진전되어 캄보디아를 제외하고는 이미 적용 품목의 80% 이상의 역내 관세가 5% 이하로 인하됐으며, 2015년 역내 무관세 실현을 목표로 하고 있다.

나. 말레이시아의 FTA 추진현황

양자간 FTA를 체결한 국가	일본('06년 7월) 파키스탄('08년 1월) 뉴질랜드('09년 10월) 칠레('10년 11월)
아세안 일원으로서 다자간 FTA를 체결한 국가	중국('10년 1월) 한국('07년 6월)
양자간 FTA 및 아세안 일원으로서 다자간 FTA를 동시에 체결한 국가	인도, 뉴질랜드, 호주('12년 5월)

다

한국-아세안 FTA

한-아세안 간 FTA 기본협정 및 상품무역협정이 국회 본회의를 통과함에 따라 2007년 6월 1일부로 한국과 아세안 9개국과의 무역 자유화 조치가 본격적으로 시행되었다. 이에 한-말레이시아 간 수입 상품에 부과되는 관세 또한 인하·철폐되었다.

한-아세안 상품무역협정은 2007년 6월 1일 발효되었다. 서비스 협정은 2007년 11월 21일 서명되었으며, 2009년 5월 1일부터 발효되었다. 현재 한-아세안 FTA 협상 중 투자 협정 또한 2009년 6월 2일에 서명되었다. 협정관세는 아래 사이트에서 확인이 가능하다.

- 한국관세청 FTA 포털 : <http://fta.customs.go.kr>
- 말레이시아 관세청 관세조회 사이트 : <http://tariff.customs.gov.my>



VI

부 록

- ① 현지 지원 기관
- ② 분쟁 사례 및 판례


대사관

말레이시아와 한국은 1960년 2월 외교관계를 수립하였으며, 1962년 5월 다시 그 관계를 재수립하였다.

(1) 주요 업무

정무	<ul style="list-style-type: none"> - 대 주재국 양자교섭 - 주요 정무 현안 관련 주재국 협조 및 지지 확보 - 고위직 인사를 비롯한 인사교류 활성화 - 주재국 주요 인사 접촉 및 우호친분관계 구축 - 주재국 유관기관과의 원활한 협조관계 유지 - 주재국 관련 주요 정세 파악과 분석 및 정책 건의
경제	<ul style="list-style-type: none"> - 양국간 경제통상 협력관계 강화 - 투자유치 지원, 기업애로사항 해소 등 통상투자 진흥 - 통상투자진흥 관련 행사 개최 및 지원
문화홍보	<ul style="list-style-type: none"> - 주재국내 우리나라에 대한 문화홍보활동 활성화 - 주재국내 친한 분위기 조성 및 교류확대 - 양국 국민 간 우호협력관계 강화
재외동포영사	<ul style="list-style-type: none"> - 동포행사 지원 등 동포사회 발전 추진 - 주재국과 협조하에 사건사고 처리 - 여권, 비자, 인증, 병역 등 민원 행정 - 주재국 관련 정보를 동포사회에 전달

(2) 연락처

- 주소: No. 9 & 11, Jalan Nipah, Off Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia
- H/P: <http://mys.mofa.go.kr/korean/as/mys/legation/address/index.jsp>
- Tel: (603) 4251-2336

- 영사과: (603) 4251-4904, Fax (603) 4251-9066
- 기업지원담당관 : Tel (603) 4251-2336 (ext 121)
- Fax: (603) 4252-1425
- e-Mail: korem-my@mofa.go.kr

KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관

쿠알라룸푸르 무역관은 1973.10.1.일 설립되었으며, 말레이시아 전력을 관할하고 있다. 일반 업무로 조사대행, 지사화 사업, 해외출장지원, 방한 바이어 지원, 투자유치, 진출 등을 지원하고 있다.

(1) 주요 업무

투자진출/유치사업 추진
<ul style="list-style-type: none"> - 투자진출상담 연간 80건 이상(법인설립 지원) - 투자유치설명회 개최, 투자유치 프로젝트 발굴 및 관리 - 투자진출(자원,건설,IT전자정부,플랜트) 프로젝트 발굴
지사화사업 추진
<ul style="list-style-type: none"> - 지사화사업 한국기업 유치 : 38개사
조사사업 추진
<ul style="list-style-type: none"> - 해외시장 조사대행 : 150건 - 무역통상 및 해외투자정보 : 100여건 - 조사 : IT, 유력기업 구매정보 등 - 말레이시아 국가정보 업데이트 : 수시
무역사절단 지원
Contact Korea
한국개최 전시회 바이어 파견

(2) 연락처

- 주소: 9th Fl., Menara Hap Seng(Formerly known as Mui Plaza), Jalan P. Ramlee, 50250 KL, Malaysia.
- H/P: <http://www.kotra.or.kr/KBC/kualalumpur/KTMIUI010M.html>
- Tel: 603) 2117-7100
- Fax: (603) 2142-2107

목 차

- [1] 방송 프로그램을 D/B로 저장하여 판매한 사례
- [2] 수정실체심사를 받았는지 여부를 판단한 사례
- [3] 병행수입 사건에 있어서의 소의 이익을 판단한 사례
- [4] 특허를 침해한 자에 대하여 상표권 침해를 주장한 사례
- [5] 사진의 사용에 대하여 저작권 및 프라이버시권 침해를 주장한 사례
- [6] 쌀 품종 명칭인 PONNI의 상표 등록 가능성 여부를 판단한 사례
- [7] 수도계량기 도면의 저작권 침해를 판단한 사례
- [8] 디자인권 침해와 관련하여 신규성 여부를 판단한 사례
- [9] Smiling Fish와 Smiling Brand의 혼동가능성을 판단한 사례
- [10] 꽃병에 대한 디자인권 및 사칭통용 여부를 판단한 사례
- [11] 특허 무효의 항변에서 선행기술의 인용 여부를 판단한 사례
- [12] 특허 무효의 항변에서 선행기술의 인용 여부를 판단한 사례
- [13] 상표권 침해와 관련한 관할권을 판단한 사례
- [14] 장갑 제조 장치와 관련하여 특허권 침해 여부를 판단한 사례
- [15] 퇴직 종업원에 대한 비밀정보 및 경쟁제한을 판단한 사례
- [16] LotteNiddo의 상표 등록에 대한 이의신청의 적부를 판단한 사례
- [17] 인터넷 채팅 내용에 대한 저작권 침해 여부를 판단한 사례
- [18] 거래표시 명령제도의 요건을 판단한 사례
- [19] 전직 종업원에 의한 상표권 침해를 판단한 사례
- [19] 종업원 발명에 대한 특허법 위반을 판단한 사례

[1] 방송 프로그램을 D/B로 저장하여 판매한 사례

MediaCorp News Pte Ltd & Ors v MediaBanc (Johor Bharu) Sdn Bhd & Ors

사건 개요

원고는 싱가포르 대형 방송국·미디어 그룹인 “MediaCorp Group”으로, 텔레비전·라디오·신문·잡지·영화·가정의 미디어를 통하여 일반인을 대상으로 한 정보나 뉴스를 전송하고 있다.

피고는 말레이시아에서 설립된 그룹 기업인 “MediaBance”으로, 특정 텔레비전 뉴스 방송이나 광고, 라디오 뉴스 방송이나 광고, 신문·잡지의 광고를 계속적으로 모니터·편집하여 데이터베이스 보존을 구축하고 있다. 피고는 미디어에서 거론된 자사의 정보나 상세한 내용을 필요로 하는 클라이언트를 대상으로 관련 데이터를 제공하고 있는데, 이 때 피고는 축적하고 있던 데이터베이스에 있는 뉴스나 광고 클립을 첨부하고 있다.

원고는, 상기 원고의 데이터, 정보, 방송, 제작물을 사용하는 라이선스를 피고에게 부여하지 않았으며, 또한, 관련된 사용에 동의도 하지 않았기 때문에, 피고가 원고의 방영된 방송이나 미디어 방송을 고정적으로 녹음·녹화·편집·기록하는 것은, 저작권 침해에 해당한다고 고소하였다. 이에 대하여 피고는, 자신들이 행하는 상기 방송 내용의 편집·구분·기록은 저작권 침해에 해당하지 않는다고 주장한다. 또한, 피고는 원고가 저작권 침해라는 것을 증명한다고 하여도, 피고에 의한 비교적 한정적인 데이터의 사용은 1967년 저작권법 제13조에 해당하는 “공정사용”에 해당한다고 주장한다.

판결

법원은 원고의 주장을 비용과 함께 인정하였다. 원고는 뉴스 방송의 원작자의 권리를 증명하고 텔레비전 뉴스 방송은 법률에 근거하여 저작권보호 대상이 되는 자격을 갖는다고 인정받았다.

하지만, 라디오 방송의 저작권에 대해서는, 원고는 라디오 방송의 방송 내용의 등본 또는, 일정 형태에 의한 라디오 방송 녹음물을 제출하지 못하였기 때문에, 라디오 방송의 저작권을 증명하지 못하였다고 판단을 내렸다.

텔레비전 뉴스 방송의 저작권 보호가 원고에게 인정되었기 때문에, 피고는 원고로부터 명시적인 허가 또는 라이선스를 얻지 못한다면, 텔레비전 뉴스 방송의 오리지널 또는 오리지널에 유래한다고 인정되는 것의 본질적 부분을 자유롭게 녹화·녹음·복제할 수 없다. 때문에, 피고의 행위는 원고의 방송물의 저작권 및 미리 녹화된 것들의 방송물 영상 저작권을 침해한 것이 된다.

또한 법원은 “공정한 취급”은 피고에게는 적용되지 않는다고 판단하였다. 피고가 원고의

텔레비전 뉴스 방송의 방송내용을 고정적으로 녹화한 목적은, 정보 기록을 편집하여, 그것들의 데이터나 분석을 유로로 자사 클라이언트에게 제공하는 것이다. 때문에, 피고에 의한 미디어 모니터·에이전트로서의 사업은 “공정한 취급”으로써 옹호되는 것에 해당하지 않는다고 하였다.

[2] 수정실체심사를 받았는지 여부를 판단한 사례

Ranbaxy (Malaysia) Sdn Bhd v E.I. Du Pont De Nemours and Company

사건 개요

원고는 의약품 제작·판매업, 특히 “COVANCE”로 상업적으로 알려진 의약품 유효성분 로사르탄 칼륨을 함유하는 정제의 제조·판매에 종사하는 말레이시아 기업이다.

피고는 광범위에 걸친 화학품 및 기타 제품의 제조·판매·수출자이며, 특히 제414호 특허권 소유자이다. 특허 제414호에는 29개의 청구항이 있으며, 본 소송에서는 로사르탄 칼륨이라는 치환 이미다졸에 관한 청구항 7과 청구항 8이 쟁점 사항이 되었다.

원고는 특허 제414호의 청구항 7과 청구항 8은 기재내용의 불비와 1983년 특허법 및 1986년 특허 규칙위반으로 인해 무효이며, 제3자에 대해서는 법적 강제력이 없다고 주장하였다. 원고는 오스트리아, 영국, 미국 및 유럽공동체 특허조약에 속하는 소정국 및 소정 조약에 있어서 대응 특허에는 청구항 7 및 청구항 8이 존재하지 않기 때문에 청구항 7 및 청구항 8은 특허법 제 23조 및 30조와 1986년 특허규칙 제27(A)에 따르지 않는다고 진술하였다.

이에 대해 피고는, 원고의 상품인 “COVANCE”에는 결정성 로사르탄 칼륨이 함유되어 있어 청구항 7을 침해한다고 반소하였다. 하지만, 원고는 “COVANCE”의 제조·판매는 특허 제 414호의 침해에 해당하지 않는다고 주장하였다.

판결

고등법원은 약품의 특허 실시허락은 특허권자와 약품의 등록신청자와의 문제이므로, 원고는 규제당국의 인가를 취득한 것과 특허법과는 아무런 관계가 없으므로 원고는 특허 실시에 대해서 특허권자인 피고의 허락을 받아야 한다고 판단하였다.

또한, 법원은, 특허 제414호의 명세서에 있어서, 청구항 7 및 청구항 8, 청구항에 있어서 발명의 실시방법의 기재가 충분하지 않으며 공정하게 되어 있지 않다는 원고의 주장에 대하여, DW6 및 DW7의 실험결과에 의한 증명된 특허 제414호의 명세서에 있어서의 기재내용은 청구항 7을 뒷받침하는 내용으로 충분히 명시되었다는 판단을 내렸다. 때문에 숙련자는 청구

항 7의 분야에 관한 발명을 용이하게 실시하는 것이 가능하다고 판단하였다. 또한, 법원은 청구항 8은 특허 제414호의 명세서에서 충분히 그 근거가 제시되었다고 판단하였다.

특허 제414호는 수정실체심사에 근거하여 부여된 것으로, 이 규제에서는 소정국의 하나에 있어서 부여되는 대응 특허와 특허 제414호가 일치하는 것이 요구된다고 원고는 주장하였다. 이에 대하여 법원은 특허 제414호의 출원일 및 등록에 이르기까지의 심사기간 중에 이용할 수 없었으므로 특허 제414호는 수정실체심사를 받지 않았다고 판단하였다. 따라서 말레이시아에 있어서는 부여된 특허는 어떤 것이든지, 당시의 법률에 근거하여, 타국의 대응특허와의 일치가 요구되는 것은 아니다. 따라서, 원고의 이의신청은 인용할 수 없다고 판단하였다.

법원은 주장되지 않은 무효이유에 대하여 검토하는 것을 거부하고, 특허 제414호의 청구항 7 및 청구항 8은 관계하는 모든 기간에서 유효하게 존속하는 것이므로 원고 COVANCE는 피고의 특허를 침해하고 있다고 하였다. 법원은 원고의 주장을 비용과 함께 받아들이지 않고, 피고의 반소를 비용과 함께 인정하였다.

[3] 병행수입 사건에 있어서의 소의 이익을 판단한 사례

Guandong Canary & Anor vTea Sai Kyau & 2 Others

사건 개요

제1원고는 중국산 잉어 통조림을 말레이시아 국내에서 등록된 클래스 29 “이글 코인”(상표번호 91000416)이라는 상표로, 색에 대하여는 상표번호03002298(원고 상표)로 판매하고 있다. 제2원고는 말레이시아에 있어서 제1원고의 판매점이며, 2008년 3월부터 원고 상표를 사용하고 있다.

원고는 피고가 잉어 통조림에 관해 거래하는 과정에서 원고의 동의를 얻지 않고 원고 상표를 사용하였으며, 또한 원고가 말레이시아에서 판매하는 제품이라고 사칭통용한 행위는 원고의 상표를 침해한 것이라고 주장한다. 다만, 상표권침해품은 제1원고가 그 제조자이지만, 중국에서의 판매용으로 제조된 것이 아니며, 제2원고에 의한 판매를 위해 원고가 말레이시아에 수출한 것도 아니다. 원고와 피고는 상표권 침해품을 직접 수출하는 것에 합의한 적이 없으며 또한, 피고에 의한 말레이시아 국내에서의 동 제품 판매 및 원고 상표 사용에 대해서도 합의한 적이 없다. 원고는 선언에 의한 구제, 피고에 의한 침해금지, 이익회수, 손해배상 및 그 외 구제 또는 비용을 요구하고 있다.

피고는 쿨라룸푸르의 “Wing Soon Hang Sdn.Bhd.”라는 회사로부터 상표권침해품의 공급

을 받고 있기 때문에, 원고의 주장 내용을 몰랐다고 하였으며, 원고에 의한 소송 취소를 신청하였다. 또한 상표법 제40(1)(d)조에 따라, 제1원고가 중국에서 제조·판매하는 상표권침해품의 병행수입은 Winthrop Products Inc v Sun Ocean (M) Sdn Bhd (1988) 2MLJ317에 있어서의 당국에 의한 암묵적 이해에 근거한 동법 침해를 구성하는 것이 아니라고 피고는 주장하였다.

❖ 고등법원의 판결

타와우 고등법원의 재판관은, 본건에는 심리해야 할 사항이 존재하기 때문에, 취소는 적절하지 않다고 하였다. 즉 피고가 쿨라룸푸르의 “Wing Soon Hang Sdn.Bhd.”에서 제품을 수입한 것 이외에는 제1원고 및 제2원고가 피고에 의한 조달에 동의했는지에 관한 어떠한 증거도 없으며, 따라서 명시 또는 묵시적 동의에 관하여 심리할 충분한 이유가 있다고 판단하였다.

또한, 제1원고와 제2원고의 관계는 계약에 근거하는 독점적인 것이 인정되므로 암묵적 이해의 발생에 관한 모자 관계의 회사라고는 인정되지 않는다고 판단하였다. 따라서 원고는 심리 여부를 제기할 수 있으며, 피고에 대해서 소인을 취소해야 하는 것은 아니라고 판단하였다.



[4] 특허를 침해한 자에 대하여 상표권 침해를 주장한 사례

SKB Shutters Manufacturing Sdn Bhd v Seng Kong Shutter Industries Sdn Bhd & Anor

❖ 사건 개요

원고는 셔터도어 및 말아올리는 셔터에 관해 2007년 1월 31일에 부여된 원고특허 등록소유자이다. 원고는 상기 특허에 근거하는 발명내용을 포함한 셔터도어 및 말아올리는 셔터를 제조하였으며, “SKB VISION 7”이라는 명칭으로 판매하고 있다. 또한 원고는 클래스6 물품 및 서비스에 관한 말레이시아 상표 “SKB VISION 7”(등록번호 98009483)의 등록소유자이기도 하다. 원고는 상기 특허가 유효하게 존재하는 가운데, 제1피고 및 제2피고가 원고의 동의 또는 허락을 받지 않고 상기 특허의 특징을 포함하는 제품(특허침해품)을 제작·판매·제공 및 사용하여, 상기 특허를 침해하였다고 주장하였다.

특허침해품에는 “SK-PC 7”이라는 상표가 부착되어 있다. 또한, 특허침해품을 제작·유통·판매하는 피고의 행위는, 특허침해품이 원고유래의 제품인 것, 또는 원고의 제품 혹은 원고와 관계가 있는 것을 소비자 및 업계에 대해서 허위로 표시하는 것, 또는 관련된 허위 표시 우려가 있으나, 이것은 사실이 아니며, 그렇기 때문에 사칭통용행위에 해당한다고 원고는 주장한다. 원고는 피고에 대해, 침해와 사칭통용의 선언, 항구적 금지 및 손해배상을

청구하였다.

이에 대해 피고는, 원고 특허가 항상 무효, 실효불능인 것을 선언하는 것을 반대로 요구하였으며, 원고 특허를 취소하도록 요구하였다. 사칭통용에 관해서는 원고 특허의 특징을 함유한 원고의 셔터도어는 기능적이고, 업계 내 또는 일반적으로 거래되고 있는 것으로 원고 특유의 것이라고는 할 수 없다고 주장하였다.

▶ 판결

법원은, 피고는 원고 특허가 예측되는 것임을 증명하지 못하였기 때문에, 원고의 발명에는 신규성 및 독창성이 있으며, 원고 특유의 발명에는 당 기술 분야에 관한 기능을 갖는 인물에게 있어서 당연한 것이 아닌 독창적인 절차가 포함되어있다는 판단을 내렸다. 때문에 원고 특허는 유효하다.

사칭통용에 대해서는 “SKB VISION 7”의 문언뿐만이 아니라, 원고의 말아올리는 셔터에서 보이는 특징도 함께 사칭통용 대상에 포함된다고 원고가 주장하고 있으나, 원고는 자신들의 말아올리는 셔터에서 보이는 특징의 독자성 및 포럼을 증명하지 않았다는 판단을 법원은 내렸다.

또, 소비자가 원고의 상표 “SKB VISION 7”의 도움을 받지 않고서 원고의 말아올리는 셔터에서 보이는 특징을 인식할 수 있다고는 증명되어 있지 않다. 또한, 피고의 상표 “SK-PC 7”는, 원고의 상표 “SKB VISION 7”와 비교했을 경우, 원고 상표와의 시각적·청각적 및 개념적인 구별이 가능하다. 그렇기 때문에 원고의 사칭통용 주장은 거절할 수밖에 없다.

▶ [5] 사진의 사용에 대하여 저작권 및 프라이버시권 침해를 주장한 사례

Sherinna Nur Elena Bt Abdullah v Kent Well Edar Sdn Bhd

▶ 사건 개요

원고는 1992년부터 1994년에 걸쳐 복수의 미인 콘테스트에 우승한 여성이다. 원고는 2008년 11월에 코타키나발루에 돌아왔을 때, 특히 코타키나발루의 각 소매점·식료품점·슈퍼마켓·대형 슈퍼마켓에 진열·판매되고 있는 쌀을 비롯한 피고의 상품 포장에 원고의 사진이나 화상이 붙여있는 것을 발견하였다. 원고는 또한, 대형 광고판 위에 붙여진 피고의 포장에도 자신의 사진이나 화상을 확인하였다.

원고는 피고에 의해 프라이버시 권리를 침해 받았고, 자신의 사진이나 화상의 저작권이 침해되었다고 주장하였으며, 원고의 사진이나 화상을 복제 또는 취급하는 것을 피고에게 승인·

허가한 적도, 그 허락을 부여한 적도 없다고 고소하였다. 원고는 피고가 원고의 프라이버시 권리를 매우 가볍게 여겼기 때문에, 자신의 신용이나 평가가 크게 손상되었다고 고소하였다.

원고는 변호사를 통하여, 원고의 사진 또는 화상이 사용된 출판물·광고·인쇄물을 제거하고, 배상금 RM1,000,000.00을 지불할 것을 요구하는 최고장을 피고에 대해 3통 발송하였으며, 이후 소송청구와 침해에 기인하는 손해배상 및 징벌적 손해배상 또는 가중적 손해배상으로 RM1,000,000.00을 요구하는 소송을 제기하였다.

피고는 책임을 모두 부정하였고, 원고의 사진 및 작성된 인쇄물의 저작권은 모두 사진을 촬영한 조직자 또는 카메라맨에 있다고 주장하였다. 피고는 관계된 전 기간을 통해 원고를 몰랐으며, 원고가 말하는 원고의 개인적·종교적 가치관은 아무것도 몰랐다고 호소하였다. 피고는 또한, 원고에게는 홍보상 프라이버시 및 말레이시아의 법률에서는 알려지지 않은 프라이버시에 대한 권리는 없다고 주장하였다.

▶ 판결

저작권법에 근거하여, 시·연극·사진 또는 회화 등의 작품은, 그것을 창작한 인물이 저작자가 되며, 통상적으로는 해당 작품의 저작권을 소유한다. 때문에, 사진 또는 화상의 저작자를 증명하는 책임은 원고에게 있다. 고등법원은 본 소송에 대해, 원고는, 피고가 자사상품에 사용한 사진 또는 화상의 카메라맨도 저작자도 아니라는 판단을 내렸다.

또한, 1992년 책자로 공개한 사진 또는 화상을 상업 목적으로 어떠한 제3자에게도 양도하지 않았으며, 그 사진 또는 화상에 대한 요청이나 허가를 전혀 수령하지 않았다는 사바 주 정부관 광국의 레터를 원고가 제시한 사실은, 사바 주 정부관광국이 관련된 사진 또는 화상의 저작권의 소유자인지, 또는 동 관공국이 책자로 사진 또는 화상을 공개할 목적으로 저작권 또는 저작권소유자로부터 허가를 얻은 것을 나타내고 있다.

1987년 저작권법 제37(1)조는, 저작권침해로 제소할 수 있는 것은, 저작권소유자가 제소한 경우라고 규정하고 있다. 원고는 스스로가 피고의 사용한 사진 또는 화상의 저작권소유자인 것을 나타내고 있지 않기 때문에, 저작권침해로 피고를 소송하는 제소권을 갖고 있지 않으며, 제소할 수 없다.

원고가 프라이버시 침해로 피고를 제소한 것은 자유이지만, 본 건에 대해서는, 피고가 원고의 사유지에 침입하여 동의를 받지 않고 원고의 사진을 촬영한 것이 아니다. 해당 사진은 몇 년이나 전에 원고가 스스로 출전자로서 참가한 공적인 자리인 미인 콘테스트로 타인이 촬영한 것이며, 사유지에 있어서의 프라이버시가 아니다. 또한, 해당 사진은 공적인 것으로 되어있고, 원고의 프라이버시의 침해에는 해당하지 않는다. 따라서 원고의 소송은 피고의

비용과 함께 거절한다.

[6] 쌀 품종 명칭인 PONNI의 상표 등록 가능성 여부를 판단한 사례

The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority of India (APEDA) & Ors v Syarikat Faiza Sdn Bhd

사건 개요

말레이시아 국내에서 쌀을 거래, 유통, 판매를 다루는 말레이시아 기업(피고)가 “PONNI”라는 명칭으로 상표등록출원을 하였다. 인도의 법정기관, 인도의 농업대학, 인도에서 Ponni 라이스를 재배하는 농민·경작자 및 인도의 쌀 수출업자로 구성된 원고는, 말레이시아 상표등록국에 대해, 동 상표의 말소·삭제를 요구하였다. 원고의 이 소송은, 상표 “PONNI”가 매우 부당하게 상표등록부에 남겨져 있다는 근거에 기초하여 이루어졌다. Ponni 라이스라는 명칭은 이 품종의 쌀이 자라는 인도의 카베리 델타에 관련되어 붙여졌다.

판결

법원은 원고의 신청통지를 비용과 함께 인정하였다. 원고는 피해자이며, 본 소송의 제소권을 갖는다는 판단을 내렸다. 원고의 이익은, 피고가 상표 “PONNI”를 독점적으로 주장한 것에 의한 영향을 받았으며, 그 영향을 더욱 받을 우려가 있다.

또한, 법원은 PONNI라는 문언은, 피고가 출원을 행한 날보다 전으로 인도, 말레이시아 및 여러 나라에 판매·소비에 이용할 수 있었다는 점으로부터, PONNI는 남 인도 원산의 품종 쌀 명칭이라는 의미를 갖는다. 때문에, PONNI는 창작된 문언이 아니라, 남 인도의 타밀나두 지역 원산의 특정품종의 쌀을 직접 나타내는 것이며, 특별력을 갖고 있지 않다.

PONNI를 상표로서 등록·사용하는 것은, PONNI라이스의 원산지역을 원산지로 하는 PONNI종의 쌀이 아닌 쌀을 착각하여 구입할 우려가 있으며, 혼란이 생길 것은 불가피하다. 때문에, 피고의 상표를 말레이시아 상표등록부로부터 말소·삭제하도록 한다.

[7] 수도계량기 도면의 저작권 침해를 판단한 사례

Elster Metering Limited & Anor v Damini Corporation Sdn Bhd & Anor

사건 개요

원고측의 소송원인은 피고에 의한 수도계량기 도면의 저작권의 침해이다. 원고는 Ningbo

Water Meter Co Ltd (Ningbo가 원고로부터 사용허락 또는 사용권한을 받지 않고, 도면 및 원고의 수도계량기를 유형적으로 재제작한 LXH-15B (Ningbo 수도계량기) 모델 또는 그 부품의 보유·판매 또는 취급을 행했다고 주장한다. 또한 원고는, Damini Corporation Sdn Bhd와 Delta Perdana Sdn Bhd(피고)가 원고로부터 사용허락 또는 사용권한을 받지 않고, 저작권침해품인 Ningbo 수도계량기 및 그 부품의 거래 목적으로의 보유·발매·판매·공급·수출·기타 취급을 행했다고 주장했다.

제1원고는 이하를 근거로 하여, 도면의 저작권을 주장한다. 도면은 제1원고 또는 제1원고의 이전 종업원이 고용기간 중에 영국에 주재하였던 시기에 작성한 창작적이며 기교가 뛰어난 작품이다. 2000년 6월 1일자 서면으로 이루어진 양도에 의해 제1원고는 전 도면, 그 중에서 제1원고의 이전이 소유자였던 원고의 수도계량기에 관한 도면의 저작권을 취득하였다.

한편, 피고는 도면의 저작권에 이의를 제기하며, 해당 저작권은 저작권법 제7조를 이유로 소멸되었다고 주장한다. 피고는 Ningbo 수도계량기 또는 계량기 부품은 도면을 재제작했다든가, Ningbo가 도면의 저작권을 침해한 것을 부정한다. 피고는 Ningbo 수도계량기는 Ningbo가 실시한 광범위에 걸친 연구개발의 성과라고 진술한다.

▶ 판결

법원은, 원고의 수도계량기의 도면은 “기교가 뛰어난 작품”으로써 자격을 진정으로 가지고 있으며, 1987년 저작권법 제42(2)조에 근거하여 제1원고는 도면의 저작권 소유자의 명백한 증거를 가지고 있다고 판단했다. 또한, 법원은 피고는 원고의 명백한 소유권을 부정하는 명확한 증거를 제시하지 않았고, 항변진술 중 도면에 관한 저작권의 소유권을 단순히 인정하지 않는다는 것에 머물렀다고 하였다.

저작권의 침해에 대해서는 원고의 수도계량기와 피고에 의한 Ningbo 수도계량기 사이에 있어서의 구조상 명백한 유사성은 저작권법에서 보호되지 않는 설계 컨셉이나 아이디어의 공통성에 발단한다는 것에 법원은 동의하였으며, 또한, 이들 두 개의 수도계량기에 충분한 객관적 유사성은 존재하지 않는다고 인정하였다.

또한, 원고의 수도계량기에 리버스 엔지니어링이라는 주장에 대해서는, Ningbo가 원고의 수도계량기의 리버스 엔지니어링에 의해 도면을 복사할 수 있는 것이 아니며, 애초에 도면의 일부는 원고의 수도계량기를 정확하게 나타낸 것이 아니기 때문에 인정되지 않는다. 때문에, 피고는 개연성의 균형에 근거하여, Ningbo 수도계량기가 독자적으로 개발한 것임을 증명했다고 법원은 판단했다.

[8] 디자인권 침해와 관련하여 신규성 여부를 판단한 사례

ARENSI-MARLEY (M) SDN BHD v. MIDDY INDUSTRIES SDN BHD

사건 개요

항소인은 경질 폴리염화 비닐(uPVC)제의 빗물제품의 선구자적 메이커이며, 말레이시아의 경질 폴리염화 비닐 빗물 채널링 업계의 큰 회사이다. 항소인의 주요제품은 Rainwater System 로써 알려진 빗물받이 시스템이다. 피항소인은 빗물받이를 설계하고 2001년 7월 16일에 디자인 법에 근거하여 디자인 등록을 행하였다(“디자인등록 제372호”). 항소인은 “디자인등록 제372호”가, 그 양끝과 피항소인에 의한 빗물받이 단재가 “닫혀있지 않은 것”을 제외하고는 Rainwater System의 빗물받이 시스템과 완전히 똑같다고 주장하였다. 항소인은 “디자인등록 제372호”의 등록무효화와 말레이시아 디자인등록부에서의 말소를 요구하여 피고에 대한 소송을 제기하였다. 고등법원은 항소인의 소송을 거절하였고, 특히 “디자인등록 제372호”가 신규하다고 판단을 내렸다.

그 후 항소인은 항소를 제기하였다. 법정에 있어서 초점이 된 것은, ① 피항소인의 “디자인등록 제372호”는 신규가 아니라, 항소인의 빗물받이 디자인과 유사하기 때문에 선행기술인지, ② 디자인의 상이점은 중요하지 않은 세부 및 업계에 공통하는 특징만으로 한정되어있는지, ③ 1996년 디자인법 제24(1)조에 근거하여, 등록을 시정하여 피항소인의 등록번호를 취소하도록 항소인이 법원에 소송한 주장은 올바르고 적절한 것인지 여부 등이었다.

판결

항소법원은 항소를 파기하고, 관련단체, 이 경우는 빗물받이 업자 및 메이커의 지식과 경험도 고려 대상으로 하였으나, 법원에 의한 당초 시각적 인상이 중요한 것이라는 견해를 진술하였다. 모든 디자인을 전체로 본 결과, 닫혀있지 않은 양끝과 단재를 갖는 “디자인등록 제372호”의 외관은 신규하다는 판단을 고등법원은 내렸다.

항소법원은 올바른 절차를 채택한 고등법원의 재판관의 소견에 합의하였고, 예심판사의 소견에 간섭하는 이유가 없다는 것에도 합의했다. “디자인등록 제372호”는 말레이시아에 있어서 유효하게 부여된 등록이며, 때문에 말레이시아 디자인등록부에 등록이 계속되는 것이 인정되어야 함이 마땅하다.

또한, 항소법원은, 항소인의 주장은 디자인법 제27조에 근거하여 올바르게 행해진 것이라는 견해를 나타냈다. 이것은, 1996년 디자인법 제24(1)조에서는 등록내용의 시정 또는 수정이 거론되고 있는 것으로, 그것은 등록자체가 아니라 등록의 일부 뿐에 대한 것이라는 사실에

의한 것이다. 항소인 또는 (항소인이 그러했듯이) 그 외 어떠한 자가 등록부로부터 등록말소를 희망하는 경우는, 등록 말소를 주로 취급한 제27(1)조가 올바른 규정이 된다.

[9] Smiling Fish와 Smiling Brand의 혼동가능성을 판단한 사례

Kuang Pei San Food Products Public Company Limited v Wees Marketing Co Sdn Bhd

사건 개요

원고는 말레이시아에서 등록되었으며, “Smiling Fish”이라는 문언 밑에 생선의 풍자화가 그려진 “Smiling Fish” 상표의 통조림 식품의 등록권리자이다. 원고는 피고의 정어리 통조림의 표장이 원고의 제품과 유사하며, 원고의 저작권이 침해되고 있으므로, 피고의 정어리 통조림은 원고의 승인 및 동의를 받아 피고가 제작·수입·유통·판매되고 있다고 일반 시민이 착각하게 하고, 그러한 잘못된 인식을 일반시민에게 갖게 하는 우려가 있으므로, 원고의 포럼이나 평판에 회복할 수 없는 손해가 발생하여, 원고는 손실·손해를 입었다고 주장한다.

원고는 전술한 이유에 의해, 특히 피고 자신 또는 그 중역, 직원, 사용인 또는 대리인에 의한 피고의 표장을 사용한 정어리 통조림 또는 그 외 해산물제품의 제조·수입·판매 등의 중지를 요구하였고, 피고에 대한 금지 명령을 요구하는 소송을 제기하였다.

이에 대해 피고는, 원고의 정어리 통조림의 인기·신용·평판은, 1988년 5월까지 원고의 판매점이었던 Wee Ping Trading Sdn Bhd의 기법에 의한 것으로, 원고는 자신의 해산물 통조림의 표장의 소유권을 갖지 않는다고 주장했다. 또한, 피고는 이 두 개의 표장이 유사하다거나, 소비자에게 혼란이나 잘못된 판단을 유발할 가능성을 부정하였다.

판결

법원은, 양자의 표장이 매우 유사하다는 것을 인정하였고, 한쪽의 상품이 그곳에 없고, 다른 한쪽의 상품만을 본 인물은 “속을 우려나 눈앞에 있는 상표가 다른 쪽의 것과 동일하다고 생각할 우려가 있으며, 일반적으로 다른 한쪽을 상기 시킨다”는 판단을 내렸다. 또한, 원고가 사용한 “Smiling Fish” 라는 문언과, 피고가 사용하는 “Smiling Brand”라는 문언은 중국어(북경어)로 발음했을 경우, 발음이 다르다고 피고는 주장하고 있으나, 보통의 일반시민은 슈퍼의 진열대에 있는 통조림 제품의 상세를 몇 시간이나 걸쳐 자세하게 체크하지 않기 때문에, 피고의 표장은 일반시민의 생각에 혼란을 줄 우려가 있다고 하였다.

법원은, 피고에 의한 침해나 사칭통용에 관한 소송할만한 중대한 문제가 존재하는 것을 원고가 논증하였다고 판단하였다. 때문에, 피고에 대하여 잠정적 금지 명령 및 RM8000의

비용이 선고되었다.

[10] 꽃병에 대한 디자인권 및 사칭통용 여부를 판단한 사례

Kean Beng Lee Industries (M) Sdn Bhd v Jintye Corporation Sdn Bhd

사건 개요

원고는 피고가 원고의 1996년 디자인법에 근거한 등록 디자인이나, 그 부정확한 혹은 명백한 모방을 적용한 꽃병을 사업·판매 목적으로 제조하고 유통시켜, 말레이시아 국내에서 판매 또는 보관함으로써, 관련된 등록디자인을 침해하였으며 피고가 자신의 꽃병을 원고의 것이라고 사칭통용하고 있다고 주장하였다.

원고는 피고에 의한 전술한 침해행위·위반행위를 금지시키는 금지구제, 침해품·위반품 모두를 넘기거나 파괴명령, 전술의 침해행위·위반행위에 관한 모든 관련서류의 전면적 개시 명령 및 손해에 관한 조정을 요구했다.

판결

법원은 디자인법에 의한 침해 문제를 판단함에 있어, 원고의 등록디자인과 침해품·위반품인 꽃병의 시각적인 비교를 하겠다고 하였다. 그 결과, 법원은 피고와 원고의 디자인이 유사하므로, 피고에게는 원고의 등록디자인 침해에 관한 책임이 있는 것을 원고가 개연성의 근거에 근거하여 증명하였다고 판단했다.

사칭통용에 대해서는, 원고는 자신의 사업 및 꽃병의 제조·판매·유통에 있어서 실질적인 명성과 평판을 확립하였으며, 그것이야말로 꽃병의 “보증”이 된다고 인정된다고 법원은 판단했다. 또한, 법원은 양자의 디자인에 전체적으로 유사성이 존재하기 때문에, 혼란이 발생할 우려가 있다고도 판단했다.

법원은 피고에 대해 원고의 주장을 RM50,000의 비용과 함께 인정했다.

[11] 특허 무효의 항변에서 선행기술의 인용 여부를 판단한 사례

Positive Well-Marketing Sdn Bhd v OKA Concrete Industries Sdn Bhd

사건 개요

원고는 피고가 원고 및 그 전신의 허가 및 허가를 받지 않고 발매, 판매 또는 사용할 목적으로 “OKA”라는 명칭의 기성 콘크리트 말뚝 및 패널 고정 잠금쇠를 이용한 유사한 하안 보호

시스템을 말레이시아에서 제작, 발매, 판매, 사용, 재고 보유함으로써 원고의 특허 “Wellguard System”을 침해했다고 주장했다.

피고는 답변 및 반소에서 원고가 발명했다는 특허는 신규성과 진보성이 없으므로 원고의 특허는 무효이며 집행불능이었다고 주장했다. 법원이 판단해야 할 문제는 다음과 같다.

- ① 원고가 1983년 특허법 제39조에 따른 합법적인 특허권자인지의 여부, 또한 피고에 대해 본 소송을 일으키는 제소권을 가지고 있는지의 여부
- ② 피고는 원고의 특허를 침해했는지 여부
- ③ 선행 기술과 발명이 아니라는 관점에서 해당 특허를 무효화해야 하는지 여부

▶ 판결

원고에게 제소권이 있는지 여부에 대해서는, 원고는 1983년 특허법 제39조에 근거하여 해당 특허의 합법적인 등록권자이므로 제소권을 가지고 있다는 견해를 법원은 나타냈다. 또한, 원고는 특허권 부여 이전에 발생한 침해에 대해 소송을 제기 할 수 없다는 피고의 주장은 적절치 않다고 법원은 판단했다. 이는 1983년 특허법 제59(3)조에서 특허권 소유자에게 특허 침해에 대한 소송을 개시할 권리가 발생하는 것은 특허권이 부여된 직후부터이며, 특허권 소유자는 기간제한에 대한 조건이 있지만 출원일 이후의 모든 침해 행위에 대해 손해 배상 소송을 낼 권리를 갖는 것이 정해져 있기 때문이다.

피고가 원고의 특허를 침해했는지 여부에 대해서는, 양 당사자가 제출한 증거를 신중하게 정밀 조사한 후, 피고의 제품은 실질적으로 원고의 제품과 유사하다고 법원은 판단했다.

원고의 특허를 선행 기술의 관점에서 무효화해야 할지 여부에 대해서는, 피고는 1개의 선행 기술에 의지해, 이를 다른 선행기술과 엮어 특허의 신규성이 없다고 판단할 수 없다는 견해를 법원은 제시하였다. 또한 피고는 인용한 선행 기술에 관련성이 있음을 증명하지 못했으며, 더욱이 인용한 선행 기술에는 해당 기술 분야의 지식을 가진 자(당업자)가 원고의 특허기술의 모든 요소를 갖는 특허에 도달할만한 틀림없이 명확한 지시가 포함되어 있다는 것도 증명하지 못했다고 법원은 판단했다.

상기에 의해, 원고의 특허 발명에는 당업자에게 자명하지 않은 진보성이 있으므로 원고의 특허는 유효하며 피고에 의해 침해당했다는 결정을 법원은 내렸다.

[12] 특허 무효의 항변에서 선행기술의 인용 여부를 판단한 사례

B. Braun Melsungen AG & Anor v Terumo Kabushiki Kaisha & Anor

사건 개요

원고는 피고가 이 회사의 Terumo 제품의 거래라는 형식으로 이 제품을 제조, 판매, 공급, 발매함으로써 원고의 특허 “안전 카테터용 바늘 끝 보호 스프링 클립”(“브라운사 특허”)을 침해했다고 주장했다. 원고의 안전 IVC제품도, Terumo 제품도, 바늘이 카테터 허브에서 빠질 때 바늘 끝을 자동적으로 덮어, 의료 종사자가 실수로 바늘 끝에 찔리지 않도록 고안된 것이다.

피고는 Terumo 제품은 브라운사 특허를 침해하지 하고 있지 않으며, 이 특허 청구 범위에 해당하지 않는다고 선언하여 비침해를 주장하였으며 브라운사의 특허무효를 반소했다. 원고는 브라운사 특허는 유효하며 피고에 의한 침해를 받았다는 선언을 주장하고, 금지 명령, 인도 명령, 손해 조사, 가중적·징벌적 손해 배상을 요구했다.

판결

침해의 문제에 대하여, 법원은 Terumo 제품은 브라운사 특허 청구 범위에 해당하지 않으며, 이 특허의 청구 사항을 침해하고 있지 않다는 판단을 내렸다.

법원은 브라운사 특허에는 신규성이 없으며, 발명에 특허성이 없다는 피고의 주장에 대해서는 유사한 국제 특허 출원을 이유로 신규성이 없다는 피고의 주장은 받아들일 수 없다고 판단하였다. 또한 피고는 브라운사 특허 발명이 당업자가 실제로 가진 일반 지식에 비추어 자명성이 있다는 것도 입증하지 못 하였으므로 브라운사 특허는 관련되는 전 기간에 유효하게 존속하고 있으며, 제3자에 대해 집행 가능하다고 법원은 판단하였다.

법원은 침해의 문제에 대해서는 원고는 Terumo 제품이 브라운사 특허 청구 범위에 충분히 해당되는 것을 입증하여야 하며, Terumo 제품이 전 청구 사항을 완전히 포함하고 있지 않는 한 침해는 아니라고 판시하였다. 이에 근거하여 증거를 검토한 결과, 원고의 청구 사항 중 3건의 불가결한 특징이 Terumo 제품에서는 볼 수 없다고 판단했기 때문에 Terumo 제품은 원고 브라운사 특허를 침해하지 않았으며, 이 특허 청구 범위에 해당하지 않는다고 선언한 피고의 주장을 법원은 인정했다.

🌿 [13] 상표권 침해와 관련한 관할권을 판단한 사례

Yong Teng Hing B/S Hong Kong Trading Co and Registrar of Trade Marks Malaysia v Walton International Limited

🌿 사건 개요

상고인은 항소 법원의 판결에 대한 상고 허가를 구하였다. 항소 법원은 피상고인에 의한 항소(상고인에 의한 클래스9의 GIORDANO상표 출원에 대해, 피상고인이 제기한 이의를 각하한 고등 법원의 판결의 파기)를 인정하고 있었다. 항소 법원은 피상고인이 말레이시아에서 GIORDANO상표의 진정한 소유자임과 클래스9의 선글라스나 안경류는 같은 패션 액세서리이며, 동류의 소비자에게 인식 될 것임을 감안하여 패션 어패럴 소매업에서 피상고인 포럼이나 평판은, 클래스9의 선글라스나 안경류에도 확대 적용된다고 판결을 내렸다.

상고인은 항소 법원의 판결에 불복하여 몇 가지 법률상의 쟁점에 근거하여 상위 법원인 연방 대법원에 상고할 권리를 제기했다. 하지만 이 제기의 심리개시에 있어서 피상고인은 고등 법원이 제1심 관할권이 아닌 상소 관할권을 행사한 사건의 심리를 행하는 관할권을 연방 법원은 갖지 않는다는 판결이 내려진 과거의 판례(본건과는 무관한 대상물 포함)를 들어, 연방 법원의 상고를 심리하는 관할권에 관해 선결적 항변을 제기했다.

1964년 법원법 제96(a)조에서는, 항소 법원에서 연방 법원으로서의 상소는 고등 법원이 제1심 관할권을 행사하여 판결을 내린 소송이나 사건에 관하여, 항소 법원이 내린 판결, 또는 명령에 대해서만 실시하도록 정해져있다.

이 선결적 항변에 대해서는, 다음에 예를 든 2개의 상호 관련된 문제가 제기되고 있다.

- ① 상표 등록관(Registrar of Trade Marks)은 본질적으로 “하위 법원”이며 1964년 법원법 제3조에 근거한 “하급 법원(Subordinate Court)”로 간주되는지 여부
- ② 이의 신청에 관해 상표 등록관이 내린 판단에서, 1976년 상표법 제28(5)조에 근거해 이루어진 상소를 심리함에 있어서 고등 법원이 행사한 것은 제1심 관할권인지 상소 관할권인지 여부

🌿 판결

연방 법원은 이하의 근거에 따라 피상고인이 제기한 선결적 항변을 기각했다.

- a) 상표 등록관은 현행 관련법의 규정에 근거하여 하급 법원의 정의 범위 내에 해당하지 않으므로(상표법에는 상표 등록관의 판단에 대한 고등법원으로서의 상소를, 마치 하급 법원으로부터의 상소인 것 같은 절차로써 정한 명확한 규정은 없다) 상표 등록관의 판단은

하급 법원의 판결은 아니다.

- b) 상표 등록관은 하급 법원의 의의 범위 내에 해당하지 않는 점에서, 고등법원이 상표 등록관의 판단에 대한 상소 심리를 할 경우에는 제1심 관할권을 행사하게 된다.
- c) “상소(appeal)”란 문구는 그것이 이용되는 문맥에 의해 의미가 좌우되므로 특정 법률에서는 통상 이해되고 있는 것과 같은 의미를 반드시 가진다고 할 수는 없다.

상기에 근거하여, 고등 법원은 상표 등록관의 판단에 대한 “상소(appeal)”의 심리를 할 때, 제1심 관할권을 행사한 것이 되므로 연방 법원은 1964년 법원법 제96(a)조의 범위 내에서 상표 등록관의 결정에 대한 고등 법원의 판단에 관하여 항소 법원의 판결에 대한 상소 심리를 진행하는 관할권을 가진다.

[14] 장갑 제조 장치와 관련하여 특허권 침해 여부를 판단한 사례

Ecotherm (TFI) Sdn Bhd v Kendek Industry Sdn Bhd & Ors

사건 개요

원고는 피고에 대한 특허 침해 소송을 제기하고, 특허 원고의 특허가 유효하게 존속하는 취지의 선언적 명령, 금지 명령 및 손해 배상을 제기했다. 본 소송은 장갑 등의 고무 제품을 성형기에서 성형하는 침지 공정에 사용되는 운반·성형기의 컨베이어 시스템에 관한 말레이시아 특허 MY-121188-A(특허 제188호)에 관한 것이다.

원고인 Ecotherm은 2006년 11월 3일자의 양도 증서에 의해 특허권자가 된 등록 명의인이므로 원고에게는 본 소송에 관한 제소권은 없다고 피고는 주장했으며, 특허 제188호는 1983년 특허법 제11, 14 및 15조에 준거하지 않으므로 무효이며, 잘못 부여된 것이라고 주장하고 있다. 또한 제1피고인은, 자사의 장갑 제조 장치의 특징은 원고의 장치와 다르다고 하여 그 설계·제조·판매에 의해 특허 제188호를 침해한 것을 부정하였다.

또한 제2 및 제3피고는, 원고가 소송을 남용하여 이들 피고의 거래와 사업을 방해했다고 반소했다.

판결

피고가 제출한 선행 기술 문서는 모두 청구항과 동일한 내용을 개시한 것이 아니기 때문에 특허 제188호에는 신규성이 있다고 법원은 판단했다. 또한 특허 제188호에서 개시되어 있는 변경 형태 및 발명 개념은, 당업자가 해당 특허를 읽지 않아도 생각해 낼 수 있는 단순하고

명백한 작업상의 개선이 아니다. 피고는 본 소송의 대상이 된 특허가 애매하고 불완전하여 충분한 근거가 없다는 자신의 주장을 입증하지 못하고 있다. 이 때문에, 특허 제188호는 관련된 모든 기간에 유효하게 존속하고 있으며, 이 때문에 피고를 비롯한 다른 제3자에 대해 집행 가능하다.

제소권 문제에 관해서는 원고는 Ecotherm Sdn Bhd를 제2원고로 참여하도록 청구 원인을 수정하였고, 피고로부터는 그것에 관한 이의 제기가 없었으므로 문제 될 것이 없다고 법원은 판단했다.

침해에 대해서는, 피고가 판매·발매한 제품은 특허 제188호의 청구에 있어서 중요한 측면을 모두 가지고 있지 않기 때문에 원고가 피고에 대해서 한 특허 침해의 제기는 받아들일 수 없다고 밝혔다. 침해를 구성하기 위해서는 피고의 제품이 특허 제188호의 중요한 측면을 모두 도입하고 있어야 한다. 그래서 법원은 특허 제188호가 유효하게 존속하고 있다는 선언을 제외하고 원고의 소송을 모두 기각했다. 또한 피고의 반소에 대해서도 비용과 함께 기각됐다.



[15] 퇴직 종업원에 대한 비밀정보 및 경쟁제한을 판단한 사례

Agensi Pekerjaan Talent2 International Sdn Bhd v Kenneth Yong Fu Loong

사건 개요

원고는 호주 시드니에 본사가 있는 다국적 사업 그룹 Talent2의 그룹 회사이다. 원고는 인재알선 회사이며, 주요 사업은 급여, 헤드헌팅 및 인재알선 등의 아웃소싱 서비스의 제공이다. 원고에 의한 피고의 고용은, 2008년 1월 7일에 개시하였고, 고용 조건은 2007년 12월 17일자의 채용 통지서에 기재되었는데, 그 가운데에는 비밀정보에 관한 조항 및 고용 종료 후의 제한 약관에 관한 조항이 포함되어 있었다.

원고는 피고가 퇴직할 때 피고인의 팀을 전원 데리고 갔으며, 원고의 기존 고객에게 직접 또는 간접적으로 접근하여 그들의 고객의 인재 알선 서비스를 맡아, 실시하도록 권유했다고 주장한다. 이 때문에 원고는 피고의 행위는 원고의 거래의 위법 방해에 해당하며 원고에게 손실과 손해를 발생시켰다고 주장하고 있다.

원고는 다음 사항 등을 중단시키기 위해 피고에 대한 금지 명령에 의한 구제를 요구하고 있다.

- ① 고용 종료부터 6개월에 걸쳐, 원고의 종업원, 컨설턴트 또는 대리인으로서 행동하는 것을 그만두도록 원고의 현재, 또는 과거의 종업원, 컨설턴트 또는 대리인을 권유하는 것

- ② 원고의 클라이언트, 인재 또는 거래 관계자에 관한 정보 등의 원고의 비밀 정보의 전부 또는 일부 다른 사람에게 개시, 또는 피고의 이익을 위한 이용, 또는 이러한 비밀 정보를 원고의 동의 없이 별도 이용하는 것.

▶ 판결

법원은 Keet Gerald Francis Noel John v Mohd Noor bin Abdullah&Ors(1995)1 MLJ 193에서 제기된 문제가 모두 본건에 곱혔으며 그에 대한 답이 제시되고 있다고 판단했다. 또한 심리에서 판단해야 할 중대한 법률상의 쟁점이나 사실이 있었지만, 피고에 대한 가금지 명령에 대해서는, 편의 비교 형량에 의해 원고에게 유리하다는 판단을 내렸다. 또한 법원은 피고가 승소한 경우에도 손해 배상이 적절하게 구제가 된다고 밝혔다.

▶ [16] LotteNidoo의 상표 등록에 대한 이의신청의 적부를 판단한 사례

Hiu Kuan Hoe v Societe Des Produits Nestle SA

▶ 사건 개요

상소인은 “LotteNidoo” 상표의 소유자이며, 이 상표의 사용권자이자, 해당 상표를 붙인 제품의 판매업자인 ROP Enterprises Sdn Bhd의 이사 및 주주다. 피상소인은 세계 최대 식품 메이커 중의 하나로, 보유한 저명 식품 브랜드 중에는 “Nido”가 있다.

상소인은 자신의 “LotteNidoo”상표 출원에 대해, 피상소인이 제출한 이의 신청 통지를 인정한 2010년 6월 2일의 말레이시아 상표 등록관의 판단에 대해 고등 법원에 상소했다.

▶ 판결

법원은 등록관이 상표 “LotteNidoo”는 착각과 혼란을 일으킬 정도로 피상소인의 상표 “Nido”와 유사하다고 판단하고, 관련 요인이나 주위의 상황 및 상표가 적용되는 제품에 대해 모두 적절하게 검토했다고 판단했다. 또한 상소인의 제품과 피상소인 제품은, 다음 이유에 근거하여 동일한 것 또는 동일한 내용의 것이라고 판단했다.

- ① 상소인의 제품과 피상소인의 제품은 모두 우유·유제품에 관한 것이므로 성질 및 배합이 명백하게 똑같다는 점
- ② 상소인의 제품과 피상소인의 제품은 모두 목적이 같으며, 같은 소비자를 대상으로 하고 있는 점
- ③ 상소인의 제품과 피상소인의 제품은 모두 점포의 같은 구역에 진열되고, 근처에 진열·판매될 가능성이 있는 점.

또한, 피상소인은 상표 “Nido”를 말레이시아에서 처음 사용한 선사용자이며, 그 사용은 상소인의 상표 “LotteNidoo”의 사용 이전임이 명백하다. 상표 “LotteNidoo”에는 상표 “Nido” 및 피상소인의 상표의 식별력을 발생시키는 부분이 모두 포함되어 있고, 이로 인한 상표 “LotteNidoo”는 상표 “Nido”와 혼란을 일으킬 우려가 있을 정도로 유사한 것이지만, 이러한 상표 “LotteNidoo”를 상소인이 채용 및 사용한 것은 완전한 우연은 아니라는 법원은 보았다. 즉 상소인은 상표를 왜 선택했는지를 나타내는 증거를 전혀 제출하지 않았고, “Lotte”라는 문구는 항소인의 제품에 사용될 경우, 선천적인 식별력은 거의 전무하다. 이에 상소인은 등록관이 “명확한 잘못이었다”는 것을 입증하지 못 했으며, 본 상소는 비용과 함께 기각되었다.

[17] 인터넷 채팅 내용에 대한 저작권 침해 여부를 판단한 사례

Navi & Map Sdn. Bhd v Twinice Sdn. Bhd. & Ors

사건 개요

본건은 5th Edition, Street Directory of Kuala Lumpur and Klang Valley라는 인쇄판 및 디지털 판의 편집·출판이 완료된 지도 데이터 세트(“본건 작품”)의 저작권자임을 주장하는 원고에 관한 것이다. 원고는 피고가 원고의 동의·인가를 받지 않고 지도 데이터 및 관련 디지털 지도를 취득하여, 그 복제, 제조 및 일반인에게 판매하였다고 소를 제기하였다.

판결

고등 법원은 저작권 침해 건에 대해, 원고는 실제 작품을 제시하지 않았기 때문에 법정 선언서에는 불비가 있고, 1987년 저작권법 제42(1)(a)항을 준수하지 않았기 때문에 원고가 본건 작품의 저작권자라는 명백한 증거는 없다고 판단했다. 한편 피고가 제출한 자신의 작품의 저작권 보유를 뒷받침하는 법정 선언서는 동법 제42조의 요건을 모두 충족하고 있었다. 이 명백한 증거는 피고가 본건 작품의 저작권자라는 확정적인 증거로 간주된다.

원고는 또한 피고의 증인과 한 스카이프의 채팅이 저작권 침해 증거라고 주장했다. 이에 대해 원고는 해당 채팅을 출력한 것으로 사이버 보안의 디지털 과학 수사과(Digital Forensic Department in Cyber Security)의 디지털 과학 수사 전문가(digital forensic expert)의 톱이 정식으로 서명한 것을 증거로써 이용하기 위하여, 1950년 증거법 제90A조에 근거한 증명서를 제출했다. 법원은 해당 디지털 과학 수사 전문가들은 관리직에 취임한 인물이 아니라는 사실 과, 채팅을 생성한 컴퓨터 분석 방법 때문에 이 증명서는 1950년 증거법 제90A조에 근거한

효과가 없다고 밝혔다. 더욱이 이 증명서에는 전술한 서류가 컴퓨터의 통상의 사용 과정에서 작성된 것과 컴퓨터가 양호한 운전 상태에 있을 때에 그 서류가 작성된 것이 증명되지 않았다. 또한, 해당 스키이프 채팅에 대해서는 일부에 누락이 있다. 이 때문에 법원은 해당 스키이프 채팅의 증거는 원고가 저작권 침해를 증명하는데 도움이 되지 않다고 생각하였다. 결론적으로 개인성을 비교 고려한 후에 원고는 피고가 해당 작품의 저작권을 침해했다고 증명하지 못하였다.

[18] 거래표시 명령제도의 요건을 판단한 사례

LB (Lian Bee) Confectionary Sdn. Bhd v QAF Limited & Another

사건 개요

항소인 LB (Lian Bee) Confectionary Sdn. Bhd.는 1992년 설립 이후, 각종 비스킷, 빵 및 과자류를 제조·판매하는 회사이다.

QAF Limited(피항소인 1)는 싱가포르에서 설립된 회사로 1970년 이후 아시아 태평양 지역 전체의 각종 식품 산업에 종사하고 있다. Gardenia(KL) Sdn. Bhd.(피항소인 2)는 말레이시아에서 설립된 회사로 QAF가 수익권의 70%를 보유하고 있다. 1985년, QAF는 자사가 생산·판매하는 빵에 “Gardenia”상표를 취득하였으며, QAF는 사용 허락 계약(“사용 허락 계약”)을 통해 Gardenia에게 이 상표를 사용할 권리를 주었다.

2004년, QAF는 등록증에 의해 “빵, 페스트리, 롤 빵, 쿠키, 비스킷, 케이크”에 관한 클래스 30의 등록 상표 “Squiggles”의 상표권자로서 인정받아, 2008년에 Gardenia는 해당 기간 중, “Squiggles” 상표의 등록사용자로 등록됐다. 2003년 이래 Gardenia는 빵과 초콜릿 코팅된 롤 빵을 제조하여 “Squiggles” 상표로 널리 판매하고 있다.

항소인도 2002년 이래, 크림빵을 제조하여 “Squiggle”의 표지/명칭으로 판매하고 있다(“상표권 침해품”). 항소인에 의한 상표권 침해를 인정한 고등 법원의 판결에 불복하여 다음의 이유를 들어 항소한 사안이다.

- ① 피항소인 1 및 피항소인 2에 의한 1972년 거래표시법 제16조(상표 침해 및 사칭통용행위에 관한 규정)에 근거한 거래 표시 명령 제기가 인정된 것에 대한 공소
- ② “Squiggles” 상표를 상표 등록부에서 삭제할 것을 요구하는 항소인의 제기를 기각하는 판결에 대한 공소

▶ 판결

법원은 모든 항소를 기각했다.

첫 번째 쟁점과 관련하여 1972년 거래표시법 제16조에 따라 동조에 근거한 명령을 요구하려는 자는 다음의 사항을 증명하여야 한다고 법원은 판단하였다.

- ① 그 자가 해당 상표의 등록 상표권자인 점
- ② 상표권자가 등록 상표에 대해서 갖는 권리가 거래 과정에서 침해되었다는 점

①의 증명과 관련하여 법원은 QAF가 10년간 “Squiggles” 상표의 등록 상표권자인 것에 대해서는 의문의 여지가 없다고 판단했다. ② 상표 침해에 관해서는 “Squiggle” 표지는 상표로 사용되지 않았다는 항소인의 답변에 동의할 수 없다고 하고, 법원은 “Squiggle”이란 문구가 포장 상의 다른 문자보다 시각적으로 큰 점을 고려하여, 해당 표지는 1976년 상표법 제3조에 근거하여 정의되는 상표로 사용하기 위한 것이었다고 결론지었다.

1976년 상표법 제38조에 근거한 침해의 유무에 대하여, 법원은 두 상표가 거의 동일한 문구를 사용하였고, 발음도 거의 유사하기 때문에 오인 및 혼란이 생길 정도로 유사하다고 판단했다. 또한 모두 초콜릿이나 크림빵과 같은 제품에 사용되고 있다. 법원에 따르면 이들 쌍방을 통한 유사성은 사람들에게 혼란을 야기하고, “Squiggle” 표지는 피항소인이 “Squiggles” 상표로 제조하는 동종 제품을 나타내는 것으로 착각할 우려가 있다.

두 번째 쟁점과 관련하여 “Squiggles” 상표를 붙인 Gardenia의 제품 매출은 항소인이 “Squiggle” 표지를 사용하기 이전에 5,000만 RM에 이르고 있다는 사실에서 항소인이 피해자가 아니라고 판단했다. 또한 항소인이 “Squiggle” 표지를 등록하려는 조치를 하지 않았다는 점은 항소인이 피해자가 아니라는 결론을 한층 더 공고하게 있다. 항소인은 제46조의 의의 범위 내에서의 피해자라고는 인정할 수 없으므로 제소권이 없다.

▶ [19] 전직 종업원에 의한 상표권 침해를 판단한 사례

Rotta Research Laboratorium Spa & Anor v Ho Tack Sien & Ors

▶ 사건 개요

원고 1은 말레이시아 국내에서 원고 2가 현재도 판매하고 있는 Viartril-S라는 의약품을 제조하고 있다. 원고 1의 Viartril-S상표는 말레이시아에서 클래스 5에 등록되어 있다.

피고 1·2는 원고 2의 종업원이었던 자들이고, 피고 3은 피고 1·2의 부친이 설립한 회사이

다. 피고 3은 말레이시아에서 등록된 상표 Artril 250의 상표권자이다. 피고 4는 피고 2를 위해 Artril 250을 제조하고 있는 지정 업체이고, 피고 5는 Artril 250의 지정 판매업자이다. 피고 6은 피고 4와의 계약이 만료된 후에 피고 4를 대신하여 Artril 250을 현재까지 제조하는 지정업자이다.

원고들은 피고 1·2가 원고 2에 속하는 정보에 관한 수비의무의 중대위반을 저질렀다고 주장했다. 또한 원고는 피고 3·4·5 및 6이 원고 1의 상표 및 외관이 유사하거나 혼란을 야기하기 할 만큼 유사한 Artril 250이라는 제품의 제조, 유통, 판매, 판매의 청약을 했다고 주장했다. 또한, 피고 3이 Artril 250이라는 명칭과 상표의 제품을 판매하는 것은 원고 1의 상표 침해이며, 원고의 제품을 피고의 제품으로 하는 사칭 통용에 해당한다고 했다.

이에 대해 피고인은 2개 제품은 유사하지 않으며, 혼란이 생기는 일이나, 혼란이 생길 우려가 없다고 주장하고, 어떠한 침해나 사칭 통용에도 해당한다는 것을 부정했다.

1심 법원은 피고 4를 제외한 피고들에 대한 원고 주장의 정당성이 증명됐다고 판결을 내렸다. 이에 대하여 피고 4를 제외한 피고들이 판결 전반에 대하여 항소한 사안이다.

▶ 판결

법원은 원고의 주장을 인정하여, Viartril-S상표와 Artril 250상표를 음성적·시각적으로 비교한 결과 이들 2개의 상표에 혼란을 일으킬 만한 유사성이 있다고 판단했다. 또한, 실제로 혼란이 생긴 증거가 존재하고, 특히 증인이 의약 업계에 종사하는 전문가로 오랜 기간에 걸쳐 원고 2와의 거래한 자라는 점에서, 법원은 이 혼란이 중대하며, 피고가 원고의 Viartril-S상표와 착각이나 혼란을 일으킬 만한 유사성을 갖는 Artril 250을 거래 과정에서 사용하고 있다고 판단했다.

이 때문에 피고가 원고의 상표를 침해하고 사칭 통용을 하고 있다는 원고의 주장이 인정되었다. 이와 함께 피고 3의 상표 “Artril 250”은 상표 등록부에서 말소되었다. 또한 법원은 피고 1·2가 원고 2의 비밀정보를 부정하게 이용하여 수비의무 위반을 저질렀다고 판단하였다.

▶ [19] 중업원 발명에 대한 특허법 위반을 판단한 사례

Soon Seng Palm Oil Mill (Gemas) Sdn Bhd & Ors v Jang Kim Luang @ Yeo Kim Luang & Ors

▶ 사건 개요

원고는 Tai가문이 소유하는 Soon Seng Group의 오일 팜 부문을 구성하는 오일 팜 업계

관련 사업을 운영하고 있다. 피고 1은 Tai 가문 일원의 전처로 Soon Seng의 팜 오일 부문의 대표이사/최고 책임자였던 인물이다. 피고 2는 피고 1의 비즈니스 파트너이며, 피고 3~7은 피고 1에 속하는 회사이다.

원고는 피고 1이 원고 2의 발명을 횡령하여 자신의 것 및 피고 2~7의 것이라고 하고 부정 이용하였다고 하여 고용계약 및 신뢰의무를 위반했다고 주장했다. 원고는 또한 피고 1은 이 발명을 바탕으로 피고 2~7과 공동 명의로 부당하게 특허 출원했다고 주장하고 있다. 이에 대해 원고는 특허 출원과 해당 발명을 포함하는 특허에 관한 선언과 그 사법에 의한 양도, 금지에 의한 구제, 이익계산 및 RM 4,626,082.99의 손해 배상을 요구했다.

피고 1은 해당 비밀 정보에는 수비의무 요건이 부과되지 않았고, 원고는 해당 정보의 비밀유지를 확보하는 적절한 조치를 강구하지 않았다고 하여, 자신에게 수비의무 위반은 없었다고 주장했다. 또한 원고에게 고용된 것은 양측의 가족에 의한 편의상의 결정으로, 그러한 상황에서 이사로서 신뢰의무를 위반한 것은 아니라고 주장했다. 또한, 현안의 특허 및 실용신안은 해당 발명과는 상관없는 독자적인 것이며 원고의 비밀 정보를 아무것도 이용하고 있지 않다고 주장했다.

판결

법원은 원고의 주장을 인정했지만 손해 배상에 대한 원고의 권리가 충분히 입증되지 않았으므로 RM 4,626,082.99의 손해 배상 청구는 기각됐다.

법원은 피고 1와 원고 사이에 존재하는 계획이나 사업 운영상의 상황은 모두 가족의 결정에 따른 것이며, 법적 의도가 없었다는 피고 1의 주장이 원고와 고용 조건을 변경하는 것은 아니라고 판단했다. 따라서 피고 1은 종업원에 의한 직무수행의 결과 발생한 발명은 사용자에 소속하도록 정한 1983년 특허법 제20조에 저촉된다.

또한 원고는 피고 1이 원고 회사에서의 자신의 입장을 이용하여 원고 2의 비밀 정보를 부당하게 횡령·공개·이용하여 이들 정보를 사용하고 경합사업을 하는 경쟁회사를 설립한 것을 입증하고 있다. 따라서 피고 1이 자신의 명의 및 기타 피고의 명의로 특허 출원하는 것으로서 명백한 이해관계가 발생하게 되었다.

[인용, 참고문헌]

- 말레이시아 특허청
www.myipo.gov.my
- 외교부 국가 및 지역 정보
http://www.mofa.go.kr/countries/southasia/countries/20110808/1_22922.jsp?menu=m_40_20_20
- KOTRA 말레이시아 쿠알라룸푸르 무역관
<http://www.kotra.or.kr/KBC/kualalumpur/KTMIUI010M.html>
- KOTRA 해외비즈니스정보포털 국가정보
<http://www.globalwindow.org>
- The World Factbook
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html>
- JETRO 해외비즈니스 정보
<http://www.jetro.go.jp/world/asia/my>

대외경제정책연구원, 제13대 말레이시아 총선 결과와 향후 정국 전망, KIEP 지역경제 포커스(Vol7 No.30), 2013.5.13.

외교통상부, 말레이시아 개황, 2010.12.

한국법제연구원, 최신외국법제정보, 2011.7.

JETRO, ASEAN 各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査, 2013.4.

JETRO, ASEAN 各国における諸団体等の活動調査報告, 2014.2.

JETRO, アセアン・インド知財保護ハンドブック, 2013.3.

JETRO, マレーシア 知的財産レポート 判例集, 2012.1.

JETRO, マレーシアのエンフォースメント機関の実態, 2001.3.

JETRO, マレーシアの工業所有権侵害事例・判例集, 2000.3.

JETRO, 模倣対策マニュアル-マレーシア編, 2013.3.

Linda Wang, “マレーシアに工業製品に対する著作権保護”, パテント(Vol.67 No.9), 2014.

MyIPO, STATISTICAL BOOKLET 2013.

森山義子, 佐藤力哉, “アジア諸国における商標の保護(その1)”, 知財管理 (Vol.64 No.5), 2014.



참 여 인 력

편찬 | 특허청

박진석	과 장	산업재산보호정책과
강현지	사 무 관	산업재산보호정책과
이미옥	주 무 관	산업재산보호정책과

주관기관 | 한국지식재산보호협회

조국현	본 부 장	경영기획본부
박경진	팀 장	연구기반팀
박광호	대 리	연구기반팀
양하원	사 원	연구기반팀

수행기관 | 한양대학교

윤선희	교 수	한양대학교
김지영	연 구 원	한양대학교
이영훈	연 구 원	한양대학교
강기봉	연 구 원	한양대학교
최동영	연 구 원	한양대학교

“ 해외 지식재산보호가이드북은
한국지식재산보호협회의
국제 지재권 분쟁정보 제공 사이트
(www.ip-navi.or.kr)에서 열람 가능합니다. ”



해외지식재산권 보호가이드북 (말레이시아)

발 행 특허청 산업재산보호정책과
주소 : 대전시 서구 청사로 189번지 정부청사 4동
전화 : 042) 481-5953
팩스 : 042) 472-1360
홈페이지 : www.kipo.go.kr

한국지식재산보호협회 연구기반팀
주소 : 서울시 강남구 테헤란로 131번지 6층
전화 : 02) 2183-5800
팩스 : 02) 2183-5899
홈페이지 : www.kipra.or.kr

ISBN : 978-89-6199-809-3 13500

※ 이 책의 무단복제 및 전재를 금함