

PART I 국가일반현황

제1절 국가·지역정보

1. 국가 기본정보

[표 1] 국가 기본정보

자료출처 : 외교부 홈페이지

일반사항	<ul style="list-style-type: none"> 인구 : 3,280만 명(2019, IMF) 면적 : 330,252km²(한반도의 1.5배) 민족구성 : 말레이계(62%), 중국계(22%), 인도계(7%), 기타(1%), 외국인(8%) 종교 : 이슬람교(국교), 불교, 힌두교 (종교의 자유를 헌법으로 보장) 언어 : 말레이어(공용어), 영어, 중국어 시차 : 우리보다 1시간 늦음
정치현황	<ul style="list-style-type: none"> 정체 : 선임제 입헌군주제 정부형태 : 의원내각제(양원제, 하원 우위) 주요인사 <ul style="list-style-type: none"> - 국왕 : 압둘라(His Excellency The Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah) - 총리 : 무히딘(Tan Sri Muhyiddin bin Mohd Yassin) - 하원의장 : 아리프(Datuk Mohamad Ariff Md Yusof) - 상원의장 : 비그네스와란(Tan Sri Dato' Sri SA. Vigneswaran) - 외교장관 : 히삼무딘(Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein)
종교현황	<ul style="list-style-type: none"> 종교구성 : 이슬람교(국교, 61%), 불교(20%), 기독교(9%), 힌두교(6%) 등 헌법상 종교의 자유를 보장하나 무슬림의 경우 이슬람 교리상 개종이 허용되지 않으며 개종시 공동체에서 추방됨 무슬림은 말레이시아에서 사회적으로 우대받으며, 비무슬림이 무슬림의 비위에 거슬리는 행동을 하거나 무슬림처럼 행동하는 경우(ex. 무슬림식 인사) 처벌을 받을 수 있음에 유의
경제현황 (2019년 기준, IMF 추정치)	<ul style="list-style-type: none"> 1인당 GDP : 11,137 달러 GDP성장률 : 4.3% 물가상승률 : 0.7% 실업률 : 3.3% 교역 : 4,429억 달러 <ul style="list-style-type: none"> - 수출 : 2,381억 달러 - 수입 : 2,048억 달러 환율 : 1 미국달러 = 4.1링깃 (2019년 평균, 세계은행)
우리나라와의 관계	<ul style="list-style-type: none"> 수교 : 1960.2.23. 공관현황 : <ul style="list-style-type: none"> - 1962.5. 주말레이시아 대한민국대사관 설치 - 1964.4. 주한 말레이시아대사관 설치 교역 : 181억 달러(2019, 한국무역협회) <ul style="list-style-type: none"> - 수출 : 88억 달러(메모리 반도체, 경유 등) - 수입 : 93억 달러(천연가스, 중유 등) 투자(신고기준, ~2019년 누계) <ul style="list-style-type: none"> - 대 말레이시아 : 84억 달러, 2,420건 (한국수출입은행) - 대 한국 : 80억 달러, 909건 (산자부) 인적교류 현황(2018) <ul style="list-style-type: none"> - 한국→말레이시아 방문 : 616,783명(말레이시아 관광국) - 말레이시아→한국 방문 : 383,467명(출입국·외국인정책본부) 재외국민 현황(2018) <ul style="list-style-type: none"> - 말레이시아 내 한국인 : 20,861명(외교부)

2. 경제관련 정보

- kotra 국가 지역정보 바로가기 [☞](#)

3. 지식재산권 분야 정보

- WIPO 국가정보 바로가기 [☞](#)
- 한국지식재산연구원 지식재산 동향(기타국가) 바로가기 [☞](#)

제2절 현지 유관기관 정보

1. 지식재산권 유관기관

[표 2] 지식재산권 관련 기관

※ 기관명은 외교부 발간 말레이시아 개황 2019.2 자료를 원용

말레이시아 지식재산공사 (Intellectual Property Corporation of Malaysia, MyIPO)	특허, 디자인, 상표의 심사와 지식재산권의 등록업무를 담당하는 국내유통소비자보호부 산하의 정부조직
국내유통소비자보호부 (Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs, MDTCA)	말레이시아 지식재산공사의 상부기관으로 지식재산의 보호와 집행을 담당하는 부서를 운영하고 있음
말레이시아 관세청 (Royal Malaysian Customs Department)	상표법에 의거하여 모방품에 대한 단속권한을 갖는 기관
말레이시아 국제통상산업부 (Ministry of International Trade and Industry, MITI)	무역과 산업정책의 입안하는 기관으로 카세트, 컬러복사기 등 일부 품목에 대한 수입 규제에 관여함
말레이시아 경찰청 (Royal Malaysia Police, RMP)	광디스크법, 저작권법, 관세법 등의 위반에 대한 집행 권한을 가짐
말레이시아 내무부 (Ministry of Home Affairs)	영화제작물 검열관리집행과에서 저작물에 대한 단속 권한을 행사함
지식재산법원 (IP Court)	지식재산권과 관련한 권리 유무 판단 및 분쟁 해결을 담당하는 사법 기관

2. 지식재산공사(Intellectual Property Corporation of Malaysia : MyIPO)

가. 개요

- 특허, 디자인, 상표의 심사와 등록업무(저작권, 지리적 표시 포함) 및 지식재산에 관한 자문 서비스를 제공하며, 일반인을 대상으로 지식재산에 관한 홍보 활동을 하고 있음
- 국내유통·소비자보호부 장관 산하의 정부조직이나, 영국의 지식재산청(UK Intellectual Property Office)과 같은 책임운영기관으로 인사 및 재정·회계에 있어서 자율성을 갖고 있음
- 사법적으로도 독립된 기관으로, 지식재산권의 부여, 거절, 취소 등에 기관의 결정은 행정처분이 아니라 준사법적 판단으로 이해됨

[표 3] 말레이시아 지식재산공사의 업무를 규정하는 법령

Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002 (Act 617)

Patents Act 1983 (Act 291)

Trade Marks Act 2019 (Act 815)

[표 3] 말레이시아 지식재산공사의 업무를 규정하는 법령
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)



FAQ



Contact Us



Complaints & Feedback



Sitemap



The Official Portal of
INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA (MyIPO)



ABOUT US

PATENT

TRADEMARK

INDUSTRIAL DESIGN

GEOGRAPHICAL INDICATION

COPYRIGHT

IC LAYOUT DESIGNS

Search : eg. How to register my logo?



[그림1] 말레이시아 지식재산공사 홈페이지 접속 화면

[표 4] 말레이시아 지식재산공사 연락처

웹사이트 주소	http://www.myipo.gov.my/en/home/
전화 / 팩스	+603-2299 8400 / +603-2299 8989
업무시간	8.30am – 5.30pm (Mon-Fri)
이메일 주소	ipmalaysia@myipo.gov.my
온라인 헬프데스크(전화)	+603-2299 8418 / +603-2299 8420 Patent : pttechsupport@myipo.gov.my
온라인 헬프데스크(이메일)	Trademark : tmtechsupport@myipo.gov.my Industrial Design : idthechsupport@myipo.gov.my

나. 조직

- 말레이시아 지식재산공사의 설립, 구성, 기능 및 권한의 규정은 지식재산공사법에 의함
- 국장이 MyIPO의 운영을 통솔하며, 2명의 부국장이 이를 보좌함
- 조직도 바로가기 [↗](#)

다. 주요 연혁

- 지식재산공사법(the Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002)에 따라 2003년 지식재산국을 Intellectual Property Corporation of Malaysia(PHIM)로 법인화
- 2005년 3월 3일 지식재산일 기념식에서 약칭을 PHIM에서 MyIPO로 변경

3. 국내유통소비자보호부(Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs)

- 말레이시아 지식재산공사의 상부 기관인 국내유통소비자보호부에서는 집행과(Enforcement Division)에서 지식재산의 보호와 집행을 담당하고 있음
- 집행과는 저작권법(Copyright Act 1987), 광디스크법(Optical Disc Act 2000) 등에 근거하여 해적판을 단속하며, 상거래표시법(Trade Description Act 2011)에 근거하여 모방품을 단속하고, 관세청과 연대하여 국경에서의 모방품 압수 등을 실시하고 있음
- 미국 통상대표부(Office of the United States Trade Representative, USTR)의 2020년 Special 301 Report는 말레이시아 정부의 Special Internet Forensics Unit이 모방품 대응에 주요한 역할을 하고 있다고 평가함
- 웹사이트 바로가기 [☞](#)

4. 관세청(Royal Malaysian Customs Department)

- 말레이시아에서 지식재산에 관한 집행기관은 국내유통소비자보호부이나, 관세청에서도 상표법 (Trade Mark Act 1976, section 70C-70O)에 의거하여 직권으로 단속을 할 수 있음
- 단속을 담당하는 기관은 집행과(Enforcement Division)이며, 상표권자의 신청이 있는 것에 대하여 직권으로 집행함
- 말레이시아 지식재산공사의 등록관이 모방품에 대한 수입금지신청을 통지하면 해당 물품을 압수, 유치함
등록관(Registrar): 지식재산 공사의 장(The Director General of th Corporation)을 말함. 말레이시아 지식재산 관련법령은 ‘등록관(Registrar)’ 이외에 ‘부등록관(Deputy Registrars)’, ‘등록관보(Assistant Registrar)’ 및 ‘기타 공무원’ 등에 대하여 규정하고 있는데, 이들이 ‘등록관(Registrar)’의 지시, 통제 아래에 있음을 밝히고 있다는 점에서 등록관(Registrar)은 우리법상 특허청장에 해당하는 지위라 할 수 있음
- 웹사이트 바로가기 [☞](#)

5. 국제통상산업부(Ministry of International Trade and Industry)

- 무역과 산업정책을 입안하는 업무를 담당
- 1990년 통상산업부(Ministry of Trade and Industry)가 현재의 국제통상산업부와 국내유통소비자보호부로 분화되었음
- 지식재산과 관련하여서는 ‘카세트, 컬러복사기, 비디오 및 녹음용 자기 테이프’ 등을 수입할 때 국제통상산업부에서 수입허가증을 취득해야 한다는 규정(Custom Act 1967, Prohibition of Import/Export Orders)을 통하여 간접적으로 저작권 침해품의 수입을 억제하고 있음
- 웹사이트 바로가기 [☞](#)

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

- 지식재산에 관한 단속은 경찰과 내무부의 영화제작물 검열관리 집행과(Film Censorship Control and Enforcement Division)에서 맡고 있음
- 경찰에서는 상업범죄과가 단속 업무를 담당하고 있으며, 광디스크법(2000), 저작권법(1987), 관세법(1967)을 집행할 권한을 갖고 있음

제3절 우리기업 관련 정보

1. 무역협정 체결현황

[표 5] 무역협정 체결현황 자료출처 : kotra				
협정명	체결국가	체결일자	발효일자	비고
한-아세안 FTA	ASEAN, 한국	2005-12-13	2010-01-01	
한-말레이시아 FTA				협상 중 (2019.06.29. 개시 선언)

2. 지식재산권 관련 지원기관

가. 한국지식재산보호원

- 특허청 산하기관이며, 해외 진출(예정) 중소기업의 지재권 보호를 위해 다양한 지원사업을 수행하고 있음
- 한국지식재산보호원 홈페이지 바로가기 [☞](#)
- 지식재산보호 종합포털(IP-NAVI) 바로가기 [☞](#)
- 주요 지원사업 바로가기

- 국제 지재권분쟁 대응전략 [☞](#)
- 해외 K-브랜드 침해 신고센터 [☞](#)
- 지재권 분쟁 공동대응 [☞](#)
- 한류 콘텐츠 지재권 보호 컨설팅 [☞](#)

나. 해외지식재산센터(IP-Desk)

- 특허청과 kotra는 해외 주요 지역에 해외지식재산센터(IP-Desk)를 설치하고 현지에서 다양한 지원사업을 수행하고 있음(IP-Desk 미설치 지역은 kotra 해외지재권실을 통해 지원)
- IP-Desk 바로가기 [☞](#)

다. 말레이시아는 IP-Desk 미설치 지역임

무역관명	연락처	이메일
쿠알라룸푸르무역관	+ 603-2117-7104	nehemiah.kotra@gmail.com

PART II 지식재산권 제도 개요

제1절 개요

1. 제도 구분

- 말레이시아의 지식재산 관련 법령은 특허법, 디자인보호법, 상표법, 저작권법을 기본으로 하며, 실용신안제도는 특허법에 규정되어 있음
- 1983년 상표법이 시행되고, 1986년 특허법, 1996년 디자인보호법이 시행됨
- 이들 법률이 제정될 때까지는 영국 식민지 시대(1867~1963년)의 영향으로 우선 영국에서 권리화를 진행한 후에 말레이시아에서 영국 특허를 재등록하는 제도를 두고 있었음. 따라서 현재의 이들 법률은 영국법의 영향을 강하게 받고 있음
- 저작권법은 1987년에 성립되었으며, 이는 호주법의 영향을 받고 있음
- 이외에 집적회로배치보호법(2000년), 지리적 표시보호법(2001년), 식물신품종보호법(2004년) 등이 도입되었고, 영업비밀, 트레이드드레스는 보통법(common law)에 근거해 보호되고 있음

2. 주요 법령

- 말레이시아에서의 지식재산권 관련 법률은 주로 영국의 지식재산권 관련 법률에 근거하며, TRIPs 협정 및 기타 국제조약을 준거로 함
- 영국의 보통법을 채용하고 있는 국가들의 판례는 말레이시아 법원에서도 큰 영향력을 가짐

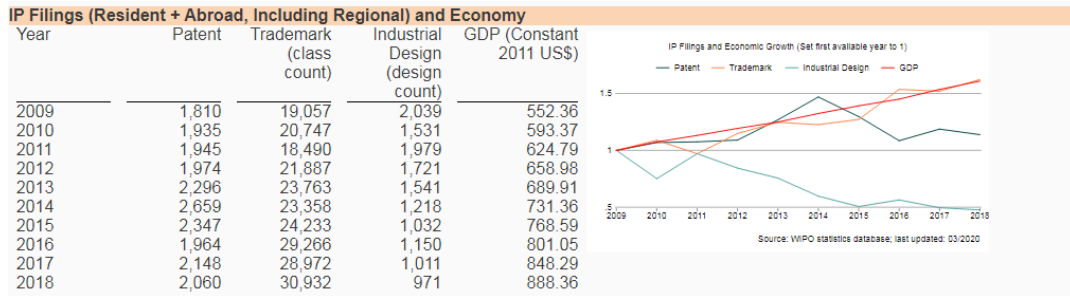
[표 6] 현행 말레이시아 지식재산권법

특허·실용신안	1983년 특허법
디자인	1996년 디자인법
상표	2019년 상표법
	2011년 거래표시법
저작권	1987년 저작권법
식물신품종	2004년 신식물신품종보호법
지리적 표시	2000년 지리적 표시법
집적회로	2000년 집적회로배치법

3. 정책 동향

- 미국이 말레이시아의 지식재산 보호와 집행 등에 대하여 지속적인 관심을 두고 있으며, 이에 따라 지식재산의 보호에 대한 압박을 받고 있음
- 미얀마를 제외한 ASEAN 국가가 마드리드 의정서에 가입하면서, 이를 반영한 입법으로 2019년 새로운 상표법이 시행됨

4. IP통계



상세 통계 바로가기 [☞](#)

제2절 지식재산권 관련 조약 현황

[표 7] 말레이시아 지재산 관련 조약 현황

조약명	말레이시아 가입 연도	우리나라 가입연도
공업소유권의 보호를 위한 파리 협약	1988	1980
상표법 조약	X	2002
상표법에 관한 싱가포르 조약	X	2016
특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약	X	1987
산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그 협정	X	2014
표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서	2019	2003
특허협력조약	2006	1984
디자인의 국제분류 제정에 관한 로카르노 협정	X	2011
표장의 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스협정	2007	1998
국제특허분류에 관한 스트라스부르그 협정	X	1998
표장의 도형요소의 국제분류 제정을 위한 비엔나 협정	2007	2011

제3절 주요 제도 현황

1. 특허

- 실용신안을 보호하기 위한 별도의 법률은 존재하지 않으며, 특허법 내에서 실용신안에 대한 규정을 두고 있음
- 우리나라, 미국, EPO, 영국, 호주, 일본과의 사이에서는 말레이시아 출원에 대응하는 해당국 특허에 관한 정보 및 문헌을 이용하는 ‘수정실체심사제도’를 실시하고 있음

‘수정실체심사제도(MSE: Modified Substantive Examination)’란 특정국가(한국, 미국, EPO, 영국, 호주, 일본)에 말레이시아 출원에 대한 대응특허가 있는 경우 그 심사 결과를 참고하여 말레이시아 출원을 심사하는 제도이다. 말레이시아 지식재산공사는 간단한 추가심사만 실시하므로 간이 신속한 등록이 가능하다. 수정실체심사제도를 청구할 경우에는 위 특정국가의 특허증 등의 제출이 필요하며, 해당 출원국의 명세서의 내용과 말레이시아 명세서의 내용이 동일해야 한다.

- 말레이시아 특허제도와 우리나라 특허제도의 주요 특징은 아래 표와 같음

[표 8] 말레이시아 특허제도의 주요특징 및 국내법과의 비교		
구분	말레이시아	우리나라
최신 특허법 시행일	<ul style="list-style-type: none"> ● 2006. 8. 16. 시행 (2006년 법률 A1264에 의해 개정된 1893년 법률 29) ● 2011. 2. 15. 시행 (2011년 법률 PU(A)48에 의해 개정된 특허 규칙) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2020. 3. 11. 시행 법률 제16804호 ● 2020. 7. 14. 시행 산업통상자원부령 제379호
외국제도와와의 관계	미국, 영국, 호주, 일본, 한국, EPO에서 출원된 대응 외국출원 정보 및 문서를 이용하는 '수정 실체 심사제도'를 운영 중	IP5특허심사하이웨이, 글로벌 특허심사하이웨이(말레이시아 미포함) 등을 통해 상대국의 심사 결과를 참고하는 '특허심사하이웨이' 제도 운영 중
출원언어	말레이시아어, 영어	한국어, 영어(한국어 번역문 제출 필요)
특허권의 존속기간 및 기산일	특허권의 설정등록일로부터 출원일 후 20년	특허권의 설정등록일로부터 출원일 후 20년
공지예외주장	있음. 발명이 공개된 날로부터 1년	있음. 발명이 공개된 날로부터 12개월
실체심사유무 및 심사사항	<p>2종류의 실체심사제도가 있음</p> <p>1. 일반 실체심사(SE): 말레이시아 지식재산공사의 자체 심사</p> <p>2. 수정 실체심사(MSE): 미국, 영국, 호주, EPO, 한국, 일본에서 대응출원에 대한 특허가 있는 경우 그 심사 결과에 근거하여 심사</p>	있음
심사청구 제도의 유무	<p>있음</p> <p>1. 일반 실체심사(SE): 출원일로부터 2년 이내. 청구에 의하여 1년 유예 가능(특허법 시행 규칙 27)</p> <p>2. 수정 실체심사(MSE): 출원일로부터 2년 이내. 청구에 의하여 2년 유예 가능(특허법 시행 규칙 27)</p>	<p>있음</p> <p>출원일로부터 3년 이내</p>
우선심사 제도의 유무	<p>있음</p> <p>실체심사를 청구한 경우로 출원공개 후에만 신청 가능</p>	<p>있음</p> <p>실체심사를 청구한 경우만 가능하나 출원공개후 제3자 실시를 이유로 하는 경우를 제외하고는 출원공개후의 신청으로 제한되지 않음</p>
이의신청제도의 유무	없음	좌동
무효심판제도의 유무	<p>없음</p> <p>특허무효는 법원에 제소할 수 있음</p>	있음

2. 디자인

- 현행 디자인법은 2013년 1월 18일에 개정되어 2013년 7월 1일부터 시행되고 있음
- 이 개정에 의하여 디자인권의 존속기간이 최장 15년에서 최장 25년으로 연장됨
- 말레이시아 디자인 제도와 우리나라 디자인 제도의 주요 특징은 아래 표와 같음

[표 9] 말레이시아 디자인제도의 주요특징 및 국내법과의 비교		
구분	말레이시아	우리나라
최신 디자인보호법 시행일	<ul style="list-style-type: none"> ● 2013. 7. 1. 시행 (2013년 법률 No.1449 호에 따른 일부 개정법) ● 2013. 7. 1. 시행 (2013년 법률 PU (A) 182에 의해 개정된 규칙) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2019. 7. 9. 시행 법률 제16203호 ● 2020. 7. 1. 시행 산업통상자원부령 제379호
출원언어	말레이시아어, 영어	한국어
디자인권의 존속기간 및 기산일	디자인등록의 효력이 발생한 것으로 간주되는 출원일로부터 5년 + 5년씩 4회 연장 가능(최대 25년)	설정등록한 날부터 발생하여 디자인등록출원일 후 20년

[표 9] 말레이시아 디자인제도의 주요특징 및 국내법과의 비교		
신규성상실의 예외	있음. 다만 아래 사유에 한하며 기간은 디자인 공개일로부터 6개월 1. 디자인이 공식 또는 공인 박람회에서 전시에 의하여 공개 2. 디자인이 제3자에 의하여 불법으로 공개된 경우	있음. 다만 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개한 경우에 한하며, 그 기간은 공개일로부터 12개월
실체심사유무 및 심사사항	없음 방식요건만 심사함	있음
심사청구제도	없음	없음
우선심사제도	없음	있음
출원공개제도	없음. (방식요건을 충족한 경우 공보에 등록공고됨)	있음. 단, 출원인의 신청이 있는 경우에 한함
비밀디자인 제도	없음	있음
이의신청제도	없음	있음 다만, 디자인일부심사등록출원에 따라 등록된 경우에 한함
무효심판제도	없음. 등록무효는 법원에 제소할 수 있음	있음

3. 상표

- 2019년 12월 27일부터 마드리드 의정서 가입을 반영한 새로운 상표법이 시행됨
- 신법 시행일 이전에 출원된 상표의 경우 구법에 따라 심사가 이루어지나, 신법에 따라 심사받을 것을 신청할 수 있음
- 말레이시아 상표 제도와 우리나라 상표 제도의 주요 특징은 아래 표와 같음

[표 10] 말레이시아 상표제도의 주요특징 및 국내법과의 비교		
구분	말레이시아	우리나라
최신상표법 시행일	2019. 12. 27. 시행 (2019. 12. 9. 공포 법률 815)	2019. 10. 24. 시행 법률 제16362호
	2019. 12. 27. 시행 (2019년 상표규칙 P.U.(A)373)	2020. 7. 1. 시행 산업통상자원부령 제379호
표장의 종류	문자, 단어, 이름, 서명, 숫자, 도형, 브랜드, 제목, 라벨, 티켓, 상품의 형태 또는 포장, 색채, 소리, 냄새, 홀로그램, 위치, 동작의 순서 및 이들의 결합	제한 없음
출원인 자격	<ul style="list-style-type: none"> • 상거래 과정에서 상표를 사용하고 있거나 그 사용을 고려하고 있는 • 상거래 과정에서 타인으로 하여금 상표를 사용하도록 할 권한을 갖거나 갖고자 할 의도를 가진 자(자연인, 법인) 	대한민국 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자 (자연인, 법인)
출원언어	말레이시아어, 영어	한국어
다류출원 제도의 유무	있음	있음
심사청구제도의 유무	없음	없음
우선심사제도	없음	있음
이의신청제도의 유무	있음. 누구든지 출원공고일로부터 2개월 이내에 이의신청을 할 수 있음	좌동
무효심판제도의 유무	없음. 등록무효는 법원에 제소할 수 있음	있음
불사용취소제도의 유무	있음. 불사용 허용기간: 3년 법원에 취소소송을 제기	있음. 불사용 허용기간: 3년 법원에 취소소송을 제기

4. 저작권

- 말레이시아 저작권 제도는 우리나라와 대동소이하며, 보호요건 및 보호기간 등에서 일부 차이가 있다. 현지에서 침해품, 모방품을 판매할 때 수반되는 광고는 저작권 침해를 수반하는 경우가 많기 때문에 저작권을 잘 활용하면 상표권 등의 침해 대응에서 유용하게 활용할 수 있다.
- 말레이시아는 베른협약 가입국이므로 저작권 등록을 하지 않아도 저작권이 자동적으로 발생하지만, 현지에서 단속을 하기 위해서는 사전에 저작권 등록을 해 두는 것이 유리하다.

가. 저작권법의 개요

- 1987년에 저작권법(Copyright Act 1987, Act 332)을 제정하여, 저작권의 대상이 되는 저작물을 포괄적으로 규정하고 그 내용, 보호의 범위, 보호의 방법을 규정하고 있음
- 저작권법에서 국내유통소비자보호부의 집행관에게 체포권(무영장 체포를 포함함) 등의 강제집행권을 규정하고 있는 점이 특징임
- 저작권법의 실시를 위하여 임명된 국내유통소비자보호부의 특별팀은 저작권을 침해하고 있는 복제품 보유 의심이 있는 건물에 대한 출입, 수색, 몰수의 권리를 가지고 있음

나. 저작권의 발생 및 등록

- 저작물에 대한 저작권의 발생에 있어 등록은 필요로 하지 않음
- 다만, 분쟁발생 등에 대응하기 위하여 창작자, 저작권자, 양수인, 라이선시 등은 지식재산공사에 저작권 등록을 신청하여 등록 받을 수 있으며, 저작물의 복사본을 지식재산공사에 제출하여 함
- 저작권을 등록하면 저작권의 보유 및 창작일에 대한 추정효과 발생하므로, 침해나 분쟁이 발생한 경우 법원에서 저작권의 소유 및 창작일에 대한 일응의 증거력을 가짐
- 외국인도 대리인을 통해서만 저작권을 등록할 수 있음
- 제출 서류
 1. 신청서
 - 원저작물: <http://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2019/01/CR-1-2018.pdf>
 - 2차적저작물: <http://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2019/01/CR-2-2018.pdf>
 2. 선언문(Statutory Declaration)
 3. 저작물 사본
 4. 수수료 (<http://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2016/10/CP-Form-Fees.pdf>)

다. 보호 대상

- 말레이시아 저작권법은 저작권의 보호 대상으로 어문, 음악, 미술, 영화, 녹음물, 방송 등의 6개 카테고리를 규정하고 있음
- 각각의 저작물에 별도의 보호요건을 규정하고 있으며, 그 보호기간 역시 별도로 규정하고 있음

[표 11] 저작권의 보호대상 및 보호기간		
구분	요건	보호기간
어문저작물	소설, 희곡 등	생존기간+50년
음악저작물	모든 음악적인 저작물을 말하며, 음악의 반주를 위해 작곡된 저작물을 포함함	생존기간+50년
미술저작물	예술적 가치에 상관없이 시각저작물, 사진, 조각, 콜라주, 건축물 또는 건축물을 위한 모형, 미술공예저작물을 포함함	생존기간+50년
영화	어떤 장치의 조력을 받거나 또는 받지 아니하고 그 재료를 이용하여 연속적인 시각 이미지를 고정한 것. 영화와 관련된 사운드트랙에 수록된 음을 포함함	공표일로부터 50년
녹음물	청각적으로 지각되고 어떠한 방법으로든지 복제될 수 있는 일련의 음 또는 음의 표현물의 고정물. 영화와 결합되어 있는 사운드트랙은 포함되지 않음	공표일로부터 50년
방송	공중의 구성원에 의해 적법하게 수신될 수 있거나 공중의 구성원에게의 제공을 위해 송신되는 시각 이미지, 음 혹은 기타 정보의 무선 또는 유선에 의한 송신을 말함. 복호화를 위한 수단이 방송서비스에 의해 또는 그의 동의를 얻어 공중에게 제공되는 경우의 암호화된 신호의 송신을 포함함	전송일로부터 50년

5. 영업비밀

- 말레이시아에서 영업비밀 보호에 특화된 명문의 규정은 존재하지 않으며, 기밀정보의 하나로 보통법과 형평법에 의하여 보호됨
- 영업비밀에 대하여는 영국법의 방식과 일치하며, 아래 3개의 조건이 충족되는 경우에 비밀유지의무 위반으로 법원에 제소할 수 있음
 - ① 기밀성이 있는 정보일 것
 - ② 비밀유지의무가 존재하는 상황에서 공개된 것
 - ③ 정보의 무단사용, 무단공개가 있었거나 그것이 예측될 것

6. 지리적 표시(Geographical Indication, GI)

- 2000년 지리적 표시법을 도입하였으며, 농산물, 수공업품 또는 관련 산업뿐만 아니라 와인이나 증류주 등에도 적용됨
- 지리적 표시는 특정한 지리적 출처와 그 출처로부터 기인한 품질이나 평판 등을 가진 제품에 사용되는 표시임
- 자연식품이나 농산물, 공예품 등의 물품이나 산업에 적용되며, 공공질서(public order and morality)에 반한 지리적 표시는 보호되지 않음
- 등록부에 특정된 지리적 영역에서 활동하는 정당한 생산자만이 해당 지리적 표시를 사용할 권리를 가지며, 등록부에 특정된 품질, 평판 또는 특질에 따른 제품에 한하여 사용됨
- 보호기간은 10년이며, 그 후는 10년씩 갱신이 가능함

7. 집적회로 배치설계

- 2000년에 제정된 집적회로 배치설계법은 집적회로에 대하여 말레이시아 특유의 보호를 부여하고 있음
- 배치설계권자는 그 배치의 전부 또는 본질적 부분의 재현 및 그 배치설계, 해당 배치설계가 포함되어 있는 집적회로 또는 관련 집적회로를 포함하는 물품의 상업적 이용 및 상업적 이용의 허가를 할 독점적 권리를 가짐
- 창작자, 해당 회로 배치설계가 위임에 의하여 창작된 경우에는 해당 회로 배치설계의 창작을 위탁한 자, 종업원이 업무에서 회로 배치설계를 창작한 경우에는 그 사용자가 권리자가 됨
- 회로 배치설계가 말레이시아 국내 또는 그 이외에서 처음 상업적 이용이 이루어진 때로부터 10년간 보호됨. 다만 해당 회로 배치설계가 창작된 날로부터 15년이 경과한 경우에는 소멸함
- 보호를 받을 자격을 가진 자는 말레이시아 국민 또는 말레이시아 거주자, 말레이시아에 설립된 법인 및 자격을 가진 국가에 주소를 둔 자연인 또는 법인이며, 자격을 가진 국가에는 WTO 가맹국이 포함됨

PART III 특허·실용신안

- 말레이시아는 아직까지 공업 중심의 생산국가가 아닌 관계로 특허 활동이 활발하지 못한 편이지만, 아세안 특허 인도네시아와 말레이시아의 중요성이 부각되고 있어 향후 특허출원이 증가할 것으로 예상된다. 우리나라 기업/국민은 말레이시아에 연간 300건 정도의 특허를 출원하고 있으며, 말레이시아 기업/국민은 우리나라에 연간 30건 정도의 특허를 출원하고 있다.
- 말레이시아 특허제도는 국내특허제도와 대동소이하나, 심사를 '일반 실체심사'와 '수정 실체심사제도'로 이원화하고 있다는 점, 심사청구기간 등에서 차이가 있다.
- 말레이시아 지식재산공사에서 심사 결과를 다룰 수 있는 심판 제도는 없으며, 심사에 불복하고자 하는 자는 법원에 소송을 제기하여 그 당부를 다룰 수 있을 뿐이다(디자인, 상표도 마찬가지임).

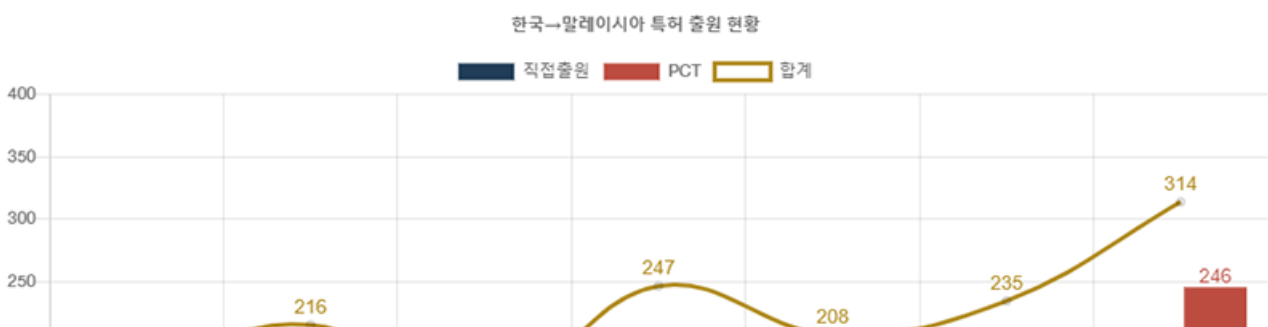
제1절 개요

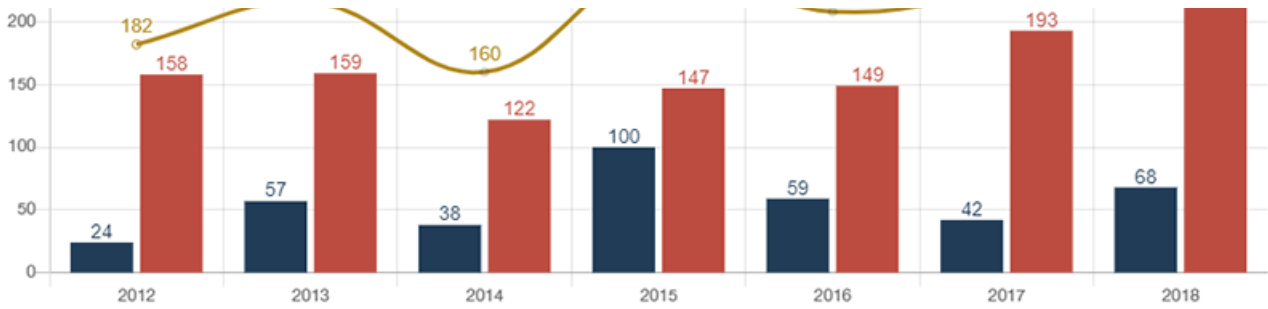
1. 현지동향(= WIPO 국가별 통계)

- WIPO 국가별 주요 통계 바로가기 [☞](#)

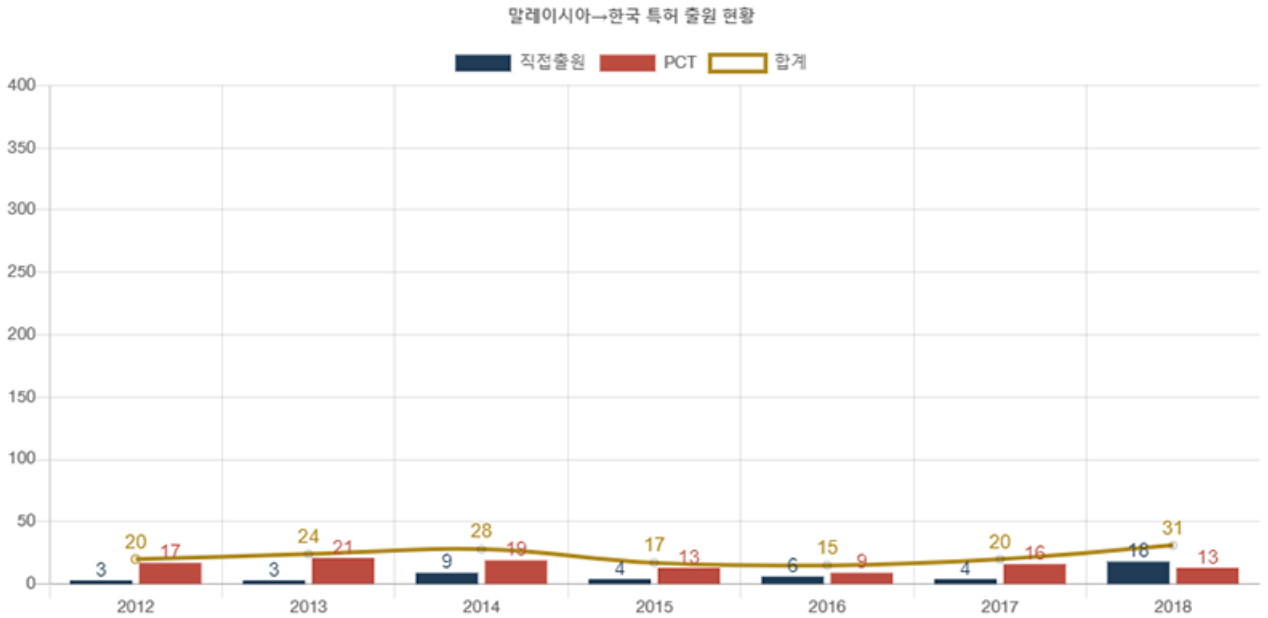
2. 특허(실용신안 포함) 출원 현황

- WIPO 통계 데이터 센터 바로가기 [☞](#)





[그림2] 한국→말레이시아 특허 출원 현황



[그림3] 말레이시아→한국 특허 출원 현황

제2절 등록요건 등

1. 보호대상

- 발명은 기술 분야에서 특정 과제의 해결을 실제로 가능하게 하는 발명자의 사상으로, 제품 또는 방법이거나 이들과 관련한 것을 말함
- 실용신안은 새로운 제품 또는 공정 또는 기존의 제품 또는 공정에 대한 새로운 개량을 창출하는 고안으로, 산업상 이용가능한 것이며 발명을 포함함

2. 등록요건

- 특허를 받을 수 있는 발명은 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성을 충족하여야 함
- 신규성은 종래의 기술과 구별되는 새로운 기술을 의미함
- 진보성은 발명의 창작수준이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지발명으로부터 용이하게 발명할 수 없을 정도의 창작성이 있을 것을 의미함
- 산업상 이용가능성은 당장의 산업적 실시를 의미하는 것은 아니며 장래 실시할 가능성이 있으면 충분함
- 실용신안의 보호에 있어서도 신규성과 산업상 이용가능성이 요구되지만, 특허와 같은 수준의 진보성은 요구되지 않으며 진보성을 충족하는 발명이라면 실용신안으로도 보호받을 수 있음
- 발명에 있어서의 신규성 판단은 세계주의를 채택하고 있으나, 실용신안에 있어서의 신규성 판단은 국내주의를 채택하고 있음

3. 불특허사유(특허를 받을 수 없는 발명)

- 발견, 과학 이론 및 수학적 방법
- 식물, 동물의 품종 또는 식물 또는 동물을 생산하기 위한 본질적으로 생물학적인 생산방법. 다만, 인공의 생존미생물, 미생물학적 방법 및 해당 미생물학적 방법에 의한 제품을 제외함

- 사업, 단순히 정신적인 행위 또는 게임을 하기 위한 계획, 규칙 또는 방법
- 인간 또는 동물의 신체에 대한 외과술 또는 치료술에 의한 조치 방법 및 인간 또는 동물의 신체에 실시되는 진단방법

4. 공지 예외 주장(신규성 상실의 예외)

- 우리나라와 같이 신규성 상실의 예외 사유를 인정하고 있음
- 특허의 경우 출원일 전 1년 이내에 한 공개로 그 공개가 출원인 또는 그 승계인의 행위 결과이거나 권리남용에 의한 결과이었던 경우 또는 공개가 특허법 시행일에 영국 특허청에 계속하는 특허출원에 의한 것인 경우 신규성 상실의 예외를 인정함
- 실용신안의 경우에는 출원일 전 1년 이내에 한 공개로 그 공개가 출원인 또는 그 승계인의 행위 결과이거나 권리남용에 의한 결과이었던 경우에 한하여 신규성 상실의 예외를 인정함

5. 우선권 주장

- 파리조약에 의한 우선권을 주장하여 출원하려면 제1국(최초 출원국) 출원일로부터 12개월 이내에 출원을 하여야 함

6. 선출원주의

- 말레이시아는 특허·실용신안의 보호에 있어서 선출원주의를 채택하고 있음
- 등록관은 출원서 수령일을 출원일로 기록하며, 우선권을 주장하는 경우에는 그 출원의 우선일을 출원일로 함
- 출원의 보정이 필요한 경우 또는 도면이 없는 경우에 등록관은 이들의 제출을 요구하며, 등록관은 보정서 또는 도면을 수령한 날을 출원일로 기록함

제3절 출원 절차

1. 개요

- 출원인은 출원서, 명세서 및 소정의 수수료를 제출할 것이 요구되며, 온라인을 통한 전자출원이 가능함
- 특허출원은 실용신안출원으로, 실용신안출원은 특허출원으로 변경할 수 있음. 변경신청서는 실제심사 또는 수정실체심사에 의하여 심사관이 작성한 보고를 등록관이 출원인에게 알린 날로부터 6개월 이내에 제출하여야 함
- 출원서 및 부속 진술서 기타 서류는 말레이시아어 또는 영어로 작성하여야 함

2. 필요서류

- 특허출원서에는 적어도 아래에서 제시하는 항목을 기재하여야 함
 - 출원인의 성명/명칭과 주소
 - 발명자의 성명과 주소
 - 명세서
 - 하나 또는 복수의 청구항
 - 하나 또는 복수의 도면(필요한 경우에 한함)
 - 출원서의 수령 시에 소정의 수수료가 납부되었음을 나타내는 것
 - 요약
- 명세서에는 출원서에 기재한 발명의 명칭을 기재하며 다음의 사항을 기술하여야 함
 - 해당 발명이 속하는 기술분야
 - 출원인이 아는 한도에서 발명의 이해, 조사 및 심사에 유용하다고 인정되는 배경기술
 - 발명의 공개 및 유리한 효과의 설명 (이해 가능한 용어로 해당 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 해당 발명을 평가·실시하기에 충분한 명확하고 완전한 방법에 의함)
 - 도면이 있는 경우에는 도면에 대한 간단한 설명
 - 적당한 실시례
 - 해당 발명을 산업상 이용가능할 수 있는 방법 및 이를 제조·사용할 수 있는 방법
- 실용신안출원서의 기재사항은 특허출원서의 기재사항과 동일하지만, 청구항은 한 개만 인정됨
- 대리인을 지정 또는 변경하는 경우에는 위임자가 서명한 양식을 등록관에게 제출하여야 함

3. 서식 및 비용

- 특허출원 서식 바로가기 [☞](#)

- 특허출원서 샘플 바로가기 [☞](#)
- 실용신안출원 서식 바로가기 [☞](#)
- 기타 양식 및 비용 바로가기 [☞](#)

※ 상기 비용은 말레이시아 특허청에 납부하는 비용(official fee)이며, 현지 대리인 비용 또는 국내 대리인 비용은 포함되지 않은 금액이므로 별도로 확인하여야 함

제4절 심사 절차

1. 통상의 절차

[그림4] 특허 출원 절차도

- 출원서류가 적법하게 제출되어 출원일이 인정되면, 등록관은 그 출원에 대하여 방식심사를 진행함. 방식요건을 충족하지 않은 경우, 등록관은 소정의 기간 내에 출원인에게 의견서를 제출하거나 보정할 기회를 부여하며, 이에 따르지 않는 경우 등록관은 그 출원을 거절할 수 있음
- 방식심사를 마친 경우, 출원인은 출원일로부터 18개월 이내에 실체심사를 청구하여야 함
- 국내단계로 이행된 국제출원의 실체심사 청구는 국제출원일로부터 4년 이내에 하여야 함
- 발명의 단일성 요건을 위반하여 출원을 분할하는 경우에는 분할신청시에 함께 심사청구를 하여야 함
- 심사청구기간 내에 심사청구서를 제출하지 않은 경우에는 출원을 취하한 것으로 간주함
- 실체심사 또는 수정실체심사의 청구는 최대 5년의 유예를 신청할 수 있음
- 심사청구가 있으면 등록관(Registrar)은 심사관(Examiner)으로 하여금 심사하도록 하며, 심사관은 특허법 및 특허시행규칙에 따른 실체요건의 준수 여부를 결정하여 등록관에게 보고함
 등록관(Registrar)은 우리의 특허청장에 해당하는 자이며, 우리 특허법에서 특허청장은 심사관에게 특허출원을 심사하게 하는 것과 같이 말레이시아 역시 등록관이 심사관에게 심사하도록 하면, 그에 따라 심사관이 심사를 하게 됨
- 심사관이 실체요건을 준수하지 않는다는 취지로 보고한 경우 등록관은 출원인에게 심사관의 보고서 사본을 송부하고, 출원인은 해당 보고서의 송부일로부터 2개월 이내에 의견을 진술하거나 보정을 할 수 있음
- 출원이 실체요건을 준수하고 있다고 인정되는 경우 등록관은 특허를 부여함

2. 수정실체심사(MSE)

- 말레이시아의 경우, 특허 부여까지는 통상 3-4년이 걸리며, 그 대부분은 심사를 기다리는 데 소요됨. 우선심사를 요청하지 않은 한 심사는 출원일 순서대로 이루어지는 점에서 단순히 심사를 조기에 신청하는 것만으로 심사 기간이 단축되는 것은 아님
- 수정실체심사는 통상의 실체심사에 드는 기간을 줄일 수 있는 심사제도로, 우리나라를 포함한 호주, 일본, 영국, 미국에서 특허권을 받거나 유럽 특허조약에 의하여 특허권을 받은 것에 대하여 보다 신속하고 간결한 심사를 진행하는 제도임
- 수정실체심사의 신청은 출원일로부터 18개월 이내에 하여야 하나, 국내 단계에 진입한 국제출원에 대한 심사청구는 국제 출원의 출원일로부터 4년 이내에 이루어져야 하며, 출원의 분할을 신청하는 경우에는 그 신청 시에 이루어져야 함
- 수정실체심사를 신청할 때에는 소정 국가 또는 조약에서의 특허증 등 또는 그 사본(영어 이외의 언어로 작성된 경우에는 그 영어에 의한 인증번역문 포함), 명세서, 청구항 또는 도면이 말레이시아의 그것들과 다른 경우에는 그 차이를 해소하기 위하여 요구되는 수정 등을 제출하여야 함

3. 우선심사

- 통상의 실체심사를 청구한 출원인은 출원공개(public inspection) 후 등록관에게 우선심사를 신청할 수 있음

4. 출원의 분할

- 1건의 출원은 하나의 발명 또는 단일의 일반적 발명 개념을 형성하는 일군의 발명에 대해서만 해야 함
- 출원인은 원출원을 2이상의 출원으로 분할할 수 있으며, 우선권 판단에 있어서는 원출원의 출원일로 판단함
- 발명의 단일성 위반에 따른 분할 신청은 심사관의 통지서가 송달된 날로부터 3월 이내에 하여야 함

제5절 특허권의 유지 · 관리 및 활용

1. 특허권의 존속기간

- 특허부여증명서가 발행된 날로부터 효력이 발생하고, 출원일로부터 20년임

▲ 2001년 9월 1일부터 아세안 시범적 조약이 경우 특허부여일로부터 15년 또는 출원일로부터 20년 중 기 쏘이

- 2001년 8월 1일부터 표시 변경권 출원권 행사, 특허가거절로부터 15년 또는 출원절로부터 20년 중 긴 기간
- 실용신안등록증이 발행된 날로부터 효력이 발생하고, 출원일로부터 10년, 5년을 2회 연장할 수 있음(최장 20년)

2. 특허료

가. 특허료

- 특허의 설정등록료는 별도로 없으나, 특허권의 유지를 위하여는 2년차 특허 연차등록료부터 매년 연차등록료를 납부하여야 함. 연차등록료는 실 무상 수년차분 또는 모든 연차분의 연차등록료를 한꺼번에 납부하는 것이 가능하다고 하지만, 우리나라와 달리 법규상 명백한 규정이 없으므로 매년 1년차분의 연차등록료를 납부하는 것이 바람직함
- 전자출원을 한 경우 일반출원보다 특허료가 더 저렴하며, 상세한 특허료는 다음의 바로가기에서 확인할 수 있음
- 특허료 바로가기 [☞](#)

나. 실용신안 연차등록료

- 특허와 마찬가지로 실용신안의 설정등록료는 별도로 없으나 실용신안권의 유지를 위하여는 3년차 연차등록료부터 매년 납부하여야 함
- 특허료와 마찬가지로 전자출원을 한 경우 일반출원보다 등록료가 더 저렴하며, 상세한 연차등록료는 다음의 바로가기에서 확인할 수 있음
- 실용신안 연차등록료 바로가기 [☞](#)

3. 실시권 및 특허권의 양도

가. 실시권

- 특허권자는 자신의 특허발명을 특허법의 규정 또는 당사자 간의 약정에 의해 제3자에게 업으로 실시하도록 할 수 있는 권리를 가지며, 이는 실용 신안의 경우에도 같음
- 실시권의 종류는 ①계약에 의한 실시권, ②강제실시권, ③교차실시권(cross license) 등이 있음
- 라이선스 계약이란 특허권자(실시허락권자)가 타인(실시권자)에 대하여 특허법 제36조 (1)(a) 및 (3)에서 정하는 행위의 일부 또는 전부를 하는 것에 대하여 라이선스를 부여하는 계약을 의미하며, 라이선스 계약은 계약 당사자 또는 그 대표자가 한 서명에 의한 서면으로 이루어져야 함
- 라이선스 계약에 별도의 규정이 없는 한, 실시권자는 기간의 제한 없이 말레이시아에서 그 발명의 이용을 통하여 제36조(1)(a) 및 (3)에서의 행위를 할 수 있으나 제3자에게 그 권한을 부여할 수는 없음
- 실시허락권자는 누구든지 라이선스를 취득할 수 있다는 취지를 등록부에 기입하도록 등록관에게 신청할 수 있으며, 이 경우 누구든지 등록관을 통하여 실시허락권자에 대하여 라이선스를 신청할 수 있음. 이때 실시허락계약이 체결되면, 계약 당사자는 그 사실을 등록관에게 알려야 하며, 등록관은 이를 등록부에 기록하여야 함. 마찬가지로 실시허락계약의 종료 또는 해지의 경우에도 등록부에 기록할 수 있도록 등록관에 고지하여야 함
- 출원 후 특허가 이하의 상황에 해당한다고 판단되는 경우에는 특허부여일로부터 3년이 경과한 후에는 언제든지 등록관에 강제적 실시권을 신청할 수 있음
 - 특허가 부여된 제품의 생산 또는 공정의 적용이, 정당한 이유 없이 실시되지 않는 경우
 - 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 함
 - 실시료액
 - 특허의 활용 조건
 - 특허권자 또는 전용 실시권자의 권리의 규제 내용
 - 해당 강제적 실시권의 요구
- 강제적 실시권이 신청되는 경우 등록관이 신청을 심사하여 그것을 인정하는 때에는 신청의 사본을 특허권자에게 송부하고 의견을 요구함. 강제적 실시권을 부여하는 경우, 등록관은 강제적 실시권의 범위, 기한 및 조건을 정함
- 교차실시권은 다른 형태의 강제적 실시권임. 후발의 특허로 청구된 발명이 먼저 권리가 부여된 특허를 침해하기 때문에 실시할 수 없는 경우, 후 발 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 있음
- 다만 선행 특허로 청구된 발명에 비해 큰 기술적 진보가 있다고 확인하는 경우에만 부여됨

나 특허권 양도

- 당사자가 서명한 서면 증서에 의하여 특허권을 양도할 수 있음
- 양수인은 양도신청서에 양도증서 사본을 첨부하여 제출함으로써 해당 특허권의 이전을 등록부에 등록하도록 신청할 수 있음
- 특허권의 양도는 등록부에 기록될 때까지 제3자에 대해서 효력이 발생하지 않음

제6절 특허심판 제도

1. 거절결정에 대한 불복

- 특허요건을 충족하지 않는다고 심사관이 보고하는 경우, 등록관은 출원인에게 해당 출원을 보정할 기회를 주어야 함(제33조 제3항). 출원인이 보정할 수 있는 기간은 통보일로부터 2개월 이내이며(시행규칙 제27C조 제4항), 등록관은 보정기간은 연장할 수 있으나, 그 연장은 1회에 한함
- 출원인이 보정하지 않거나 보정이 충분하지 않으면 등록관은 해당 출원을 거절함. 이 경우 출원인은 등록관을 상대로 청문(hearing)을 요청할 수 있으며, 거절 결정을 받은 출원인은 법원에 항소할 수 있음
- 실용신안등록출원에 대한 거절결정불복의 경우도 특허의 경우와 동일함

2. 특허무효의 소

- 말레이시아에서 특허무효심판제도는 없음. 특허법 제56조에 따라 법원에서 특허무효절차가 이루어지며, 특허에 대한 이의신청제도는 존재하지 않음
- 특허에 대하여 불만을 가진 자는 누구든지 해당 특허가 부여된 후, 특허권자에 대하여 소송을 제기하여 특허의 무효화를 시도할 수 있음
- 특허침해나 무효와 관련하여 말레이시아 법원에서 제기된 특허소송 중, 공판이 개시되기 전에 당사자 사이에서 화해가 이루어지는 경우가 많아, 상당수의 사건은 공판까지 진행되지 않고 종결됨. 공판까지 진행된 사건도 모두 공개되는 것은 아니라 특허소송에 관한 공식 통계는 존재하지 않음
- 특허무효에 관한 소송 중, 약 50%가 특허무효소송으로 제기된 반면, 나머지 50%의 경우는 특허침해소송에서 반소 또는 항변으로 특허무효가 제기되고 있다 함
- 말레이시아에서 실용신안에 대한 규정은 발명 특허에 대한 규정이 적용되는 점에서 실용신안등록에 대한 무효의 절차도 위와 마찬가지로임

PART IV 디자인

- 말레이시아 디자인제도는 국내디자인제도와 달리 방식요건에 부합하는 경우 실체심사 없이 등록된다는 점에서 큰 차이가 있다. 출원서 작성 언어는 말레이시아뿐 아니라 영어도 가능하고, 우리나라와 마찬가지로 부분디자인, 관련디자인, 한 벌 디자인제도 등은 있으나 비밀디자인제도는 없다.
- 유의점으로 i) 신규성상실의 예외 주장기간이 12개월이 아닌 6개월이라는 점과 ii) 비밀디자인제도가 없어 공개시점에 대한 전략적 선택이 어렵다는 점에 주의할 필요가 있다.

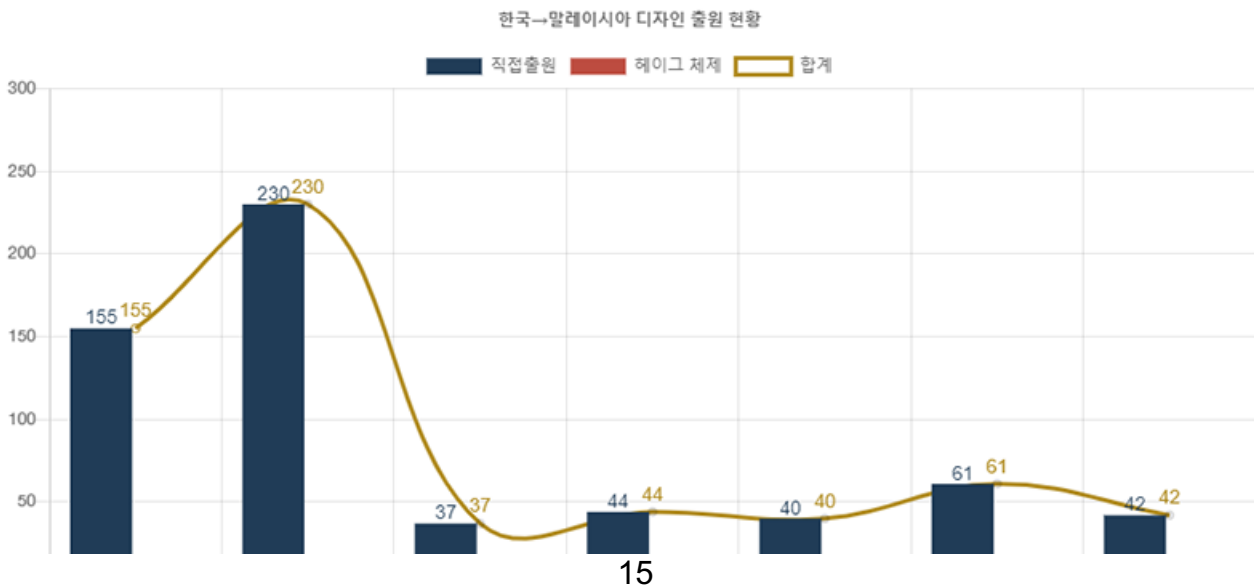
제1절 개요

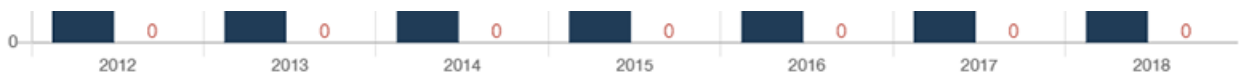
1. 현지동향(= WIPO 국가별 통계)

- WIPO 국가별 주요 통계 바로가기 [☞](#)

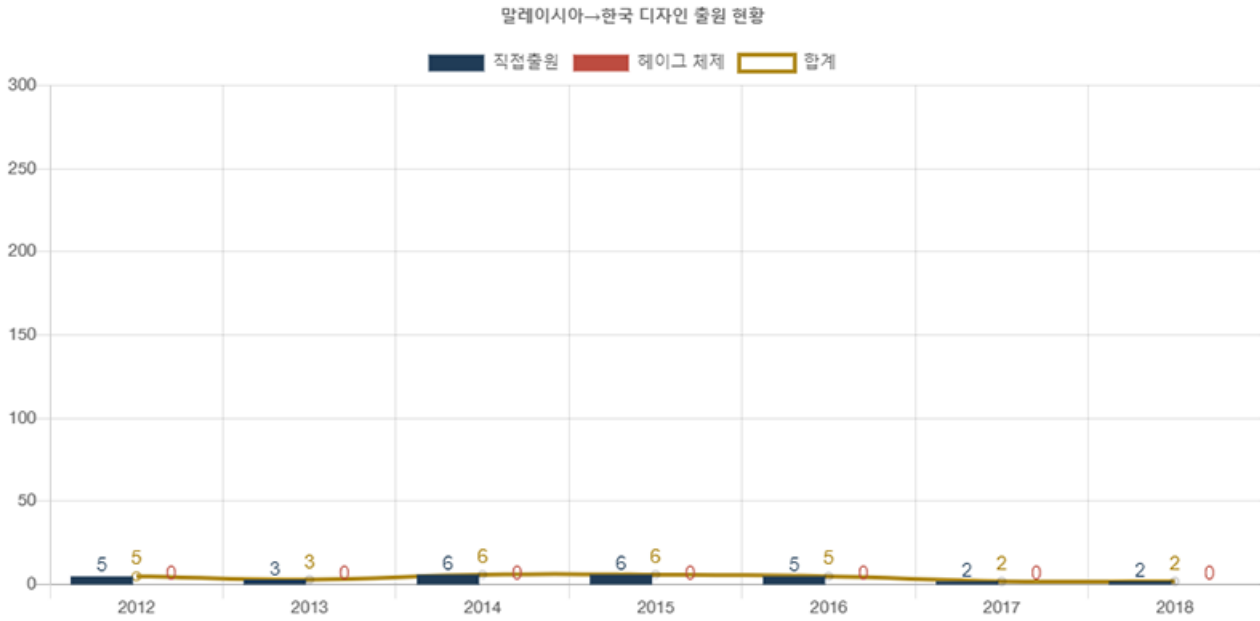
2. 디자인 출원 현황

- WIPO 통계 데이터 센터 바로가기 [☞](#)





[그림5] 한국→말레이시아 디자인 출원 현황



[그림6] 말레이시아→한국 디자인 출원 현황

제2절 등록요건 등

1. 보호대상

- 디자인은 “공업적 방법 또는 수단에 의하여 물품에 적용되는 형상, 윤곽, 모양 또는 장식의 특징으로, 완성한 물품에서 시각에 호소하고, 시각에 의하여 판단되는 것”을 말함
- 다음의 것은 보호되는 디자인에 포함되지 않음
 - 물품의 형상 혹은 윤곽의 특징으로, ①해당 물품이 발휘하는 기능에 의해서만 결정되는 것, ②디자인 창작자가 해당 물품이 불가분의 일부를 구성하는 것을 의도로 하는 다른 물품의 외관에 의존하는 것
- 물품은 제조물품 또는 수공업품을 의미하며, 이들의 일부라도 개별적으로 제작되어 판매되는 경우는 물품으로 인정함

2. 등록요건

- 신규성이 인정되는 것에 한하여 등록을 받을 수 있음
- 종전에는 공개의 지역적 범위와 관련하여 말레이시아 내에서의 공개 여부만 판단하였으나, 현재는 세계주의를 채택하고 있음
- 출원일 이전 6개월 이내에 다음의 경우에 해당하는 경우에는 공중에 공개된 것으로 보지 않음
 - 디자인이 공식 또는 공인 박람회에서 전시된 경우
 - 불법행위의 결과로 출원인 또는 그 이전 권리자가 아닌 타인에 의하여 공개된 경우

3. 부등록사유

- 공공질서에 반하는 디자인은 등록을 받을 수 없음

제3절 출원 절차

1. 개요

- 출원은 말레이시아어 또는 영어로 작성함
- 출원은 원칙적으로 1개마다 해야 하나, 국제디자인분류의 동일한 분류에 속하거나 동일한 구성 또는 배치의 물품인 경우, 2개 이상의 디자인을

출원할 수 있음

- 출원은 로카르노 협정의 국제디자인분류에 의한 분류 및 소분류를 표시하여야 함
- 최초 출원일로부터 6개월 이내에 이루어진 출원에 한하여, 말레이시아가 가입하고 있는 국제조약에 따라 국내출원, 지역출원 또는 국제출원이 이루어진 최초 출원일을 우선일로 주장할 수 있음
- 디자인등록출원이 보정되면서 원출원에서 제외된 디자인에 대하여는 다시 출원을 할 수 있으며, 이때 분할출원은 원출원의 우선일을 인정받을 수 있음
- 대리인은 말레이시아 산업디자인대리인 등록부(Register of Industrial Design Agents)에 등록된 자이어야 하며, 대리인 지정에 관한 서류는 출원서와 함께 제출하여야 함

2. 필요서류

- 출원서: 출원인 및 창작자의 명칭 또는 성명과 주소, 물품의 명칭, 우선권 주장의 경우에는 관련 정보
- 디자인의 사진 또는 도면
- 위임장: 출원인의 서명이 있어야 하며, 출원일로부터 6개월 이내에 제출 가능함
- 창작자로부터 디자인권을 받을 권리를 승계한 정보: 직무상 창작한 디자인의 승계인지, 양도에 의한 것인지, 기타 계약에 의한 것인지 여부 등의 설명
- 신규성의 설명(statement of novelty): 디자인이 적용되는 물품의 도면에 관한 설명으로 신규성이 주장되고 있는 부분의 특징을 보이는 진술
- 로카르노 협정에 따른 디자인국제분류
- 우선권증명서(필요한 경우에 한함)

3. 서식 및 비용

- 디자인출원서 바로가기 [☞](#)
- 기타 양식 및 비용 바로가기 [☞](#)

※ 상기 비용은 말레이시아 특허청에 납부하는 비용(official fee)이며, 현지 대리인 비용 또는 국내 대리인 비용은 포함되지 않은 금액이므로 별도로 확인하여야 함

제4절 심사 절차

1. 통상의 절차

[그림7] 디자인 출원 절차도

- 출원에 대하여 출원일이 부여된 경우 등록관은 해당 출원이 방식요건을 준수하는지 여부를 심사함
- 방식요건을 충족하지 않는다고 판단한 경우, 등록관은 해당 사실을 출원인에게 서면으로 통지하고, 통지일로부터 3개월 이내에 의견서를 제출할 기회를 부여함(보정의 기회도 함께 부여)
- 출원인의 불이행 또는 태만에 의하여 출원의 방식요건에 대한 하자가 치유되지 않고 이에 따라 출원일로부터 12개월 이내에 등록되지 않으면 해당 출원은 취하한 것으로 간주함

제5절 디자인권의 유지 · 관리 및 활용

1. 디자인권의 존속기간

- 디자인등록은 출원일로부터 효력이 발생하는 것으로 간주하며, 그 후 5년간 존속함
- 존속기간 만료 전에 연장할 수 있으며, 5년씩 4회 연장할 수 있음(최장 25년)
- 연장 수수료의 납부가 지체된 경우에는 6개월의 유예기간이 주어지나, 가산료가 있음
- 연장 수수료가 유예기간 내에도 납부되지 않은 경우 디자인권은 말소되며, 그 취지가 관보에 공고됨

2. 등록료 및 갱신등록료

- 등록출원 비용만 납부하고 별도의 등록료는 없음

	일반 출원	전자 출원

출원료	500 RM (1디자인당)	480 RM (1디자인당)
-----	----------------	----------------

● 갱신등록료

	일반 출원	전자 출원
갱신료	800 RM (1디자인당)	780 RM (1디자인당)

3. 실시권 및 디자인권의 양도

가. 실시권

- 등록디자인권자는 자신의 디자인을 사용할 수 있도록 허락할 수 있음
- 등록디자인이 합리적인 수준으로 실시되지 않은 경우에는 누구든지 강제실시권을 법원에 신청할 수 있음

나. 디자인권의 양도

- 등록 디자인은 양도, 이전 및 거래의 대상이 됨
- 디자인권 또는 출원의 양도는 서면에 의하여 양 당사자가 서명한 경우에 효력이 발생함
- 누구든지 디자인권의 양도 또는 이전, 담보권 거래, 출원의 이전을 등록부에 등록하도록 등록관에게 신청할 수 있음
- 디자인권의 양도, 이전, 담보권 설정을 등록부에 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없음

제6절 디자인심판 제도

1. 거절결정에 대한 불복

- 방식심사에 대해 출원이 방식요건을 충족하지 않는다고 결정된 경우, 등록관은 출원인에게 통지하고 출원을 보정할 기회를 부여함. 출원인이 등록관에게 기한 내에 출원인이 방식요건을 충족한다는 취지를 납득시킬 수 없는 경우나 방식요건을 충족하도록 하는 보정을 할 수 없는 경우, 출원은 거절됨(디자인법 제21조 제3항). 출원인은 등록관의 거절 통지일로부터 3개월 이내에 보정을 할 수 있음(디자인규칙 제19조 제2항).
- 등록관의 결정 또는 명령에 불복하는 경우, 법원에 항소할 수 있음(디자인법 제46조)

2. 디자인등록 무효의 소

- 말레이시아 디자인 제도의 경우 등록 전 이의신청제도에 관한 규정은 존재하지 않으며, 등록 후 이의신청제도에 관한 규정 역시 없음. 무효에 관하여는 특허와 마찬가지로 법원에 소송을 제기하여야 함(디자인법 제46조)

PART V 상표

- 말레이시아 상표제도는 국내상표제도와 대동소이 하다. 상표등록요건 또한 큰 차이가 없으나 외국에서만 주지한 상표에 대한 보호규정(국내법 제34조 제1항 제13호)이 없다는 점 등에서 일부 차이가 있다.
- 유의점으로 외국에서만 주지한 상표에 대한 보호규정이 없으므로, 국내 유명한 상표를 모인하여 출원하는 경우에 대한 대비(말레이시아에 대한 선출원 등)가 필요하다.

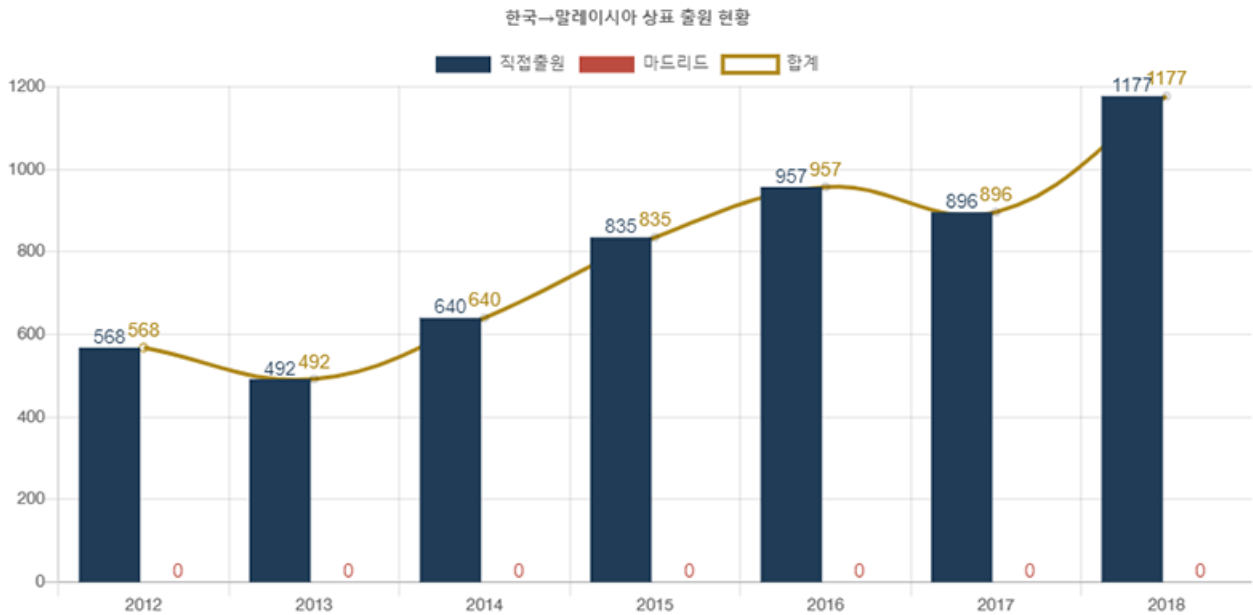
제1절 개요

1. 현지동향(= WIPO 국가별 통계)

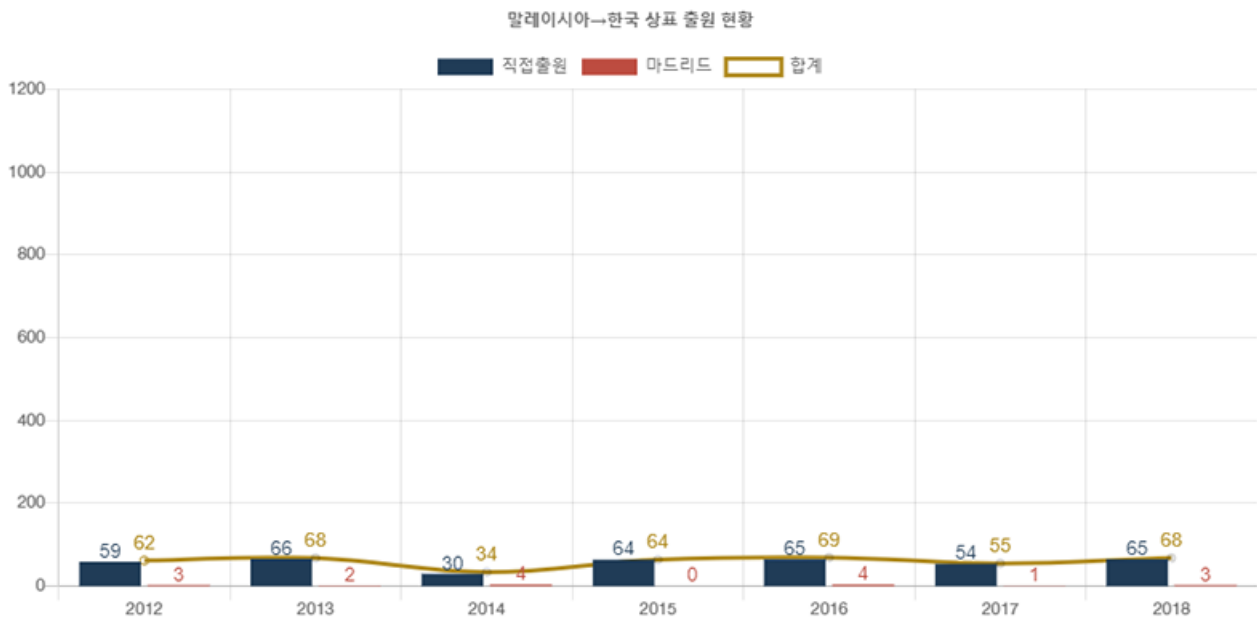
- WIPO 국가별 주요 통계 바로가기 [☞](#)

2. 상표 출원 현황

- WIPO 통계 데이터 센터 바로가기 [☞](#)



[그림8] 한국→말레이시아 상표 출원 현황



[그림9] 말레이시아→한국 상표 출원 현황

- 말레이시아는 마드리드 의정서 가입을 계기로 2019년 상표법을 개정하였고, 2019년 12월 27일부터 마드리드 의정서에 의한 국제출원이 가능해짐

2019 개정 상표법의 주요 내용

- 마드리드 의정서 가입에 따른 관련 조항 도입
- 입체상표, 소리상표, 냄새상표, 홀로그램상표, 위치상표, 동작상표 등 비전형 상표 및 단체표장의 등록이 가능해짐
- 다류출원(Multi-class applications) 도입
- 출원 양식이 불비한 경우, 해당 불비 사유가 치유된 날을 출원일로 간주
- 상품·서비스가 동일한 경우뿐만 아니라 유사한 경우에도 상표권 침해를 인정
- 등록 상표권의 취소사유를 확대

제2절 등록요건 등

1. 보호내용

- 상표는 어떤 기업의 제품 또는 서비스를 다른 기업의 그것과 구별시킬 수 있는 그래픽으로 표현할 수 있는 일체의 표장을 의미함
※ 여기에서의 그래픽은 문자나 기호, 도형 등 시각적으로 표현할 수 있는 일체의 수단을 말함(이하 같음)
- 표장은 일체의 문자, 단어, 이름, 서명, 숫자, 문장, 브랜드, 제목, 라벨, 티켓, 상품의 형태 또는 그 포장, 색채, 소리, 냄새, 홀로그램, 위치, 동작 또는 이들의 결합을 의미함
- 표장은 금전 또는 금전적 가치를 위해 제공되는 것에 상관없이, 사업의 거래 또는 업무의 부수적인 서비스와 관련하여 사용되더라도 상표를 구성함

2. 부등록사유

가. 절대적 부등록사유

- 식별력이 없는 상표
 - a. 그래픽으로 표현할 수 없으며, 어느 기업의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 그것과 구별할 수 없는 표장
 - b. 어떠한 식별적 특징도 갖고 있지 않은 상표
 - c. 거래에서, 종류, 품질, 수량, 의도한 목적, 가치, 지리적 출처, 기타 상품 또는 서비스의 특성이나 상품의 생산 또는 서비스의 제공 시간만을 나타내기 위해 기능하는 표장 또는 표지만으로 구성된 상표
 - d. 그 지역의 현재 언어상 또는 거래의 신의성실하고 확립된 관행상 관용하는 표장 또는 표지만으로 구성된 상표
※ 다만 b~d의 경우, 출원일 이전에 사용에 의하여 식별력을 획득한 경우에는 등록 가능함
- 상품 자체의 특성에서 기인한 형태, 기술적 결과를 얻기 위해 필요한 상품의 형태 또는 상품에 실질적 가치를 부여하는 형태만으로 구성된 상표
- 국가명만으로 구성된 상표 또는 인정된 지리적 표시로 구성되거나 그것을 포함하는 상표
- ① 그 사용이 공중을 속이거나 혼동을 야기할 우려가 있거나 성문법에 반하는 상표, ② 성질상 상품 또는 서비스의 성질, 품질 또는 지리적 출처에 대하여 공중을 속이거나 오도하는 상표, ③ 공공의 이익 또는 도덕에 반하는 상표, ④ 비방 또는 모욕적인 소재로 구성되거나 포함하는 상표로 법원에 의해서는 보호받을 수 없는 것, ⑤ 등록관의 의견에 포함되어 있거나 국익이나 안보에 위협을 줄 수 있는 소재를 포함하는 상표, ⑥ 당사자 또는 그 대리인의 동의가 없는 한, 타인의 성명 또는 표현으로 구성되거나 포함하는 상표, ⑦ 국기, 국장, 기장, 훈장, 군기로 구성되거나 포함하는 상표. 다만 해당 정부나 국제기구의 동의를 얻은 경우에는 허용, ⑧ 일반적으로 사용되거나 어떤 단일한 화학적 성분 또는 단일한 화학적 복합물의 승인된 이름인 단어 또는 WHO가 국제일반명으로 선언한 단어로 구성되거나 포함하는 상표, ⑨ "Patent", "Patented", "By Royal Letters Patent", "Registered", "Registered Design", "Copyright" 등의 단어 및 언어와 상관 없이 이와 유사한 효력을 갖는 단어 또는 유사한 것으로 구성되거나 포함하는 상표
- 그 밖에 상표시행규칙은 아래의 요소로 구성되거나 포함하는 것을 절대적부등록 사유로 규정하고 있음
 - 사용 언어에 상관없이 '이것을 위조하는 것은 위조죄가 된다', '등록상표', '등록서비스표' 등의 표현이나, 이것과 유사한 내용의 표현
 - 'Bunga Raya'란 단어와 히비스커스의 표현 또는 색을 입힌 히비스커스의 모방
 - 'Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Ruler of a State'의 표현 또는 이를 언급하는 단어 또는 이러한 표현 또는 단어에 색을 입힌 모방
 - 궁전이나, 말레이시아 연방정부, 주정부 또는 다른 외국정부가 소유하는 건물의 표현 또는 이들 표현에 색을 입힌 모방
 - 'ASEAN'이란 단어 및 ASEAN의 로고의 표현 또는 이러한 단어, 표현에 색을 입힌 모방
 - '적신월(Red Crescent)', '적십자(Geneva Cross)' 및 기타 이와 유사한 표현
 - '스위스 연방 십자가(Swiss Federal Cross)'란 단어 및 붉은색 배경에 흰색 또는 은색, 또는 유사한 색의 스위스 연방 십자가의 표현
 - 국가기장법 제2조에서 정의한 국장의 표현
 - 기장 및 성명법 제2조에서 정의한 특정 기장의 표현
 - 말레이시아 국군, 경찰에 관한 표현 등

나. 상대적 부등록 사유

- 선행상표(출원일 이전에 등록되었거나 주지인 상표) 또는 주지상표(말레이시아가 회원인 상표 관련 국제조약의 회원국 국민 또는 영주하거나 부동산과 실질적인 공업적 또는 상업적 설비를 가진 자에게 귀속하는 것으로 말레이시아에서 주지인 상표)와의 관계에서 다음의 상표출원은 상대적 부등록 사유에 해당함을 이유로 거절하도록 규정하고 있음
 - 선행상표와 동일 또는 유사하고, 그 선행상표의 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사한 상품·서비스에 출원된 상표
 - 말레이시아에서 등록되지 않은 주지상표와 동일 또는 유사하고, 해당 주지상표의 동일한 상품 또는 서비스에 등록하려는 상표
 - 말레이시아에서 등록된 주지상표와 동일 또는 유사하고, 해당 주지상표의 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사하지 않은 상표로서 ① 주지상표권자와의 관련성을 표시하고, ② 그러한 사용으로 인하여 공중이 혼동할 우려가 있으며, ③ 주지상표권자의 이익이 훼손될 우려가 있는 경우

제3절 출원 절차

1. 개요

- 하나의 출원서에서 여러 류에 속하는 상품 또는 서비스를 함께 기재할 수 있음
- 영어 또는 말레이시아어를 사용해야 함. 표장 안에 말레이시아어 또는 영어가 아닌 단어 또는 어구가 포함되는 경우에는 정확한 번역을 첨부하여 출원서에 기재하여야 함
- 표장에 로마자를 사용하지 않는 어구 또는 문자(예를 들면 한국어, 일본어, 중국어 또는 아라비아 문자)가 포함되는 경우에는 음역(자역) 및 번역을 제출하고 출원서에 기재하여야 함. 음역(자역)은 해당어가 원어에 의해 어떻게 발음되는지를 나타내는 것이며 번역은 그 의미를 영어로 기재함

2. 필요서류

- 출원서(Request): 출원인의 성명 또는 명칭, 우선권 주장의 정보 등의 기재
- 상표를 사용할 상품 또는 서비스
- 상표견본
- 선언서(Statutory Declaration): 출원인이 선의로 소유하고 있어 상표권자로서 등록될 자격을 갖는다는 취지를 선언하는 서면이며, 공증(notarization)이 필요함
- 우선권증명서(필요시에 한함)
- 위임장: 출원인의 서명이 있어야 하지만, 인증은 불필요함

3. 서식 및 비용

- 상표출원서 바로가기 [↗](#)
- 기타 양식 및 비용 바로가기 [↗](#)

※ 상기 비용은 말레이시아 특허청에 납부하는 비용(official fee)이며, 현지 대리인 비용 또는 국내 대리인 비용은 포함되지 않은 금액이므로 별도로 확인하여야 함

4. 시리즈 상표(Series of trademarks)

- 시리즈 상표(Series of trademarks)'란 i) 상표의 본질적인 부분은 동일하나 상표가 사용되는 상품에 대한 설명의 차이에 불과한 경우(Ex: Fanta Orange, Fanta Apple), ii) 동일한 상표에서 단지 서체나 일부 색채의 변경에 불과한 경우 등 말레이시아 상표법 제21조의 사유에 해당하는 경우 최대 6개의 상표를 하나의 출원으로 등록받을 수 있는 제도를 말하며, 시리즈 상표로 출원한 경우 출원비용의 절감이 가능함(상표당 RM 50 추가)
- 시리즈 상표로 등록받은 경우라도 사용시에는 각각의 표장을 개별적으로 사용할 수 있으며, 하나의 사용만으로 전체에 대한 불사용취소를 면할 수 있음. 다만, 마드리드 출원으로 말레이시아에 출원하는 경우 기초출원(등록)과의 동일성 문제로 시리즈 상표 출원이 불가능함

제4절 심사 절차

[그림10] 상표 출원 절차도

- 등록관은 출원서 접수일을 출원일로 인정하며, 출원은 분할 또는 병합이 가능함(상표권의 경우도 분할 또는 병합 가능)
- 등록요건을 충족하지 않는다고 판단한 경우, 등록관은 출원인에게 서면으로 거절이유를 알리고, 서면 통지에서 특정한 기간 내에 보정 또는 추가적인 정보나 증거의 제출 기회를 부여함
- 서면 통지에서 특정한 기간 내에 출원인이 어떠한 답변도 하지 않는 경우 출원은 취하한 것으로 간주하며, 출원인의 답변이 등록요건을 충족하지 않는 경우에는 출원을 거절함

제5절 상표권의 유지·관리 및 활용

1. 상표권의 존속기간

- 상표권의 존속기간은 등록일로부터 10년임
- 상표권자의 신청에 의하여 상품 또는 서비스의 일부 또는 전부에 대하여 갱신이 가능
- 갱신신청은 권리종료일 또는 그 이전에 할 수 있으며, 종료일로부터 6개월 이내에는 추가 비용을 지급하고 갱신할 수 있음
- 종료일로부터 6개월 이내에 갱신되지 않으면 해당 상표는 말소된 것으로 간주됨

2. 등록료 및 갱신신청료

- 등록료 및 갱신신청료 바로가기 [☞](#)

3. 사용권 및 상표권의 양도

가. 사용권

- 상표를 사용하고자 하는 자는 상표권자로부터 상표의 사용 허락을 얻어야 하며, 상표권자는 상표의 사용 및 사용권자가 공급하는 상품의 품질을 관리하여야 함
- 다른 사람을 사용권자로 신청할지 여부는 상표권자의 재량임. 다만 상표권을 유지하고 불사용에 의한 취소를 피하고자 하면 자신의 상표를 사용하도록 허락한 자를 사용권자로 등록하여야 함
- 상표권자는 사용허락의 조건을 바꾸거나 적용범위를 확대하거나 취소할 수 있음
- 상표권의 존속기간이 갱신되었을 때는 사용권 등록도 갱신해야 함. 갱신이 없으면 사용권자의 권리는 소멸함
- 상표권이 양도, 이전되면 사용권자의 권리는 소멸함. 다만, 등록부에 당해 양도, 이전이 기록되고 새로운 상표권자가 지금까지의 사용권자를 재차 등록하면 예외임

나. 상표권의 양도

- 상표권의 양도가 완료되면 양도를 등록부에 기재하도록 신청하여야 함. 기재가 없으면 양도는 제3자에 대해서 효력을 가지지 않으며, 양도 신청에 있어서는 양도 금액에 대한 인지세를 지불하여야 함
- 양도 신청시 양도증서의 사본을 등록관에 제출하여야 함
- 양도는 상품 또는 서비스의 일부에만 한정하여 실시할 수 있음
- 등록이 승인된 상품의 일부만을 양도하는 것도 가능함. 원칙적으로 등록관의 승인이 요구되지만, 일부 양도에 대한 등록 신청은 승인으로부터 6개월 이내에 실시하여야 함
- 등록관이 일반적인 혼동과 기만을 방지하여야 할 의무가 있으므로, 양도를 통하여 오인 또는 혼동을 일으킬 가능성이 있는 동일한 상표, 혹은 서로 매우 유사한 상표를 사용하는 독점적 권리를 복수의 사람이 갖게 되면 일부양도는 승인되지 않음

제6절 상표심판 제도

1. 거절결정에 대한 불복

- 출원이 등록요건을 충족하지 않은 경우, 등록관은 출원인에게 거절 사유를 서면으로 통보함. 출원인을 통보일로부터 2개월 이내에 진술하거나 보정 또는 추가 증가를 제공할 기회를 가짐. 출원인의 대응이 충분하지 않은 경우 등록관은 거절결정을 내림. 등록관은 최대 6개월 한도에서 거절결정을 연기할 수 있으며, 새로운 연기 신청이 있는 경우 연기 기간을 연장할 수 있음
- 출원인은 등록관의 거절결정에 대하여 법원에 항소할 수 있음(상표법 제29조)

2. 상표등록 무효의 소

- 등록 상표의 무효에 대한 심판제도는 존재하지 않음. 상표법상의 절대적·상대적 부등록 사유에 해당하는 경우 법원에 신청하여 그 무효 여부를 다룰 수 있음(다만, 2019년 상표법에서는 등록 전 이의신청제도를 도입하였으므로, 출원공고일로부터 2개월 이내에 이의신청을 제기할 수 있음)
- 무효의 소와 별도로 불사용 상표에 대한 등록을 취소할 수 있음. 즉, 등록통지 발급일로부터 3년 이내에 상표를 사용하지 않거나 정당한 사유 없이 3년 이상 계속적으로 사용을 중지한 경우에는 이해관계인의 신청에 따라 법원은 해당 상표의 등록을 취소할 수 있음

PART VI 신지식재산권

제1절 영업비밀

우리나라는 부정경쟁방지법이라는 별도의 법률에서 영업비밀의 개념을 정의하고, 영업비밀 침해행위를 규제함으로써 영업비밀을 보호하는 반면, 말레이시아는 영업비밀을 정의하는 별도의 법률 규정은 없으며 영업비밀이나 비밀정보와 관련한 분쟁을 다른 영국의 판례를 참조하고 있다. 따라서 말레이시아에서는 영업비밀 그 자체를 보호하기보다는 영국법상의 비밀정보라는 보다 큰 범주 내에서 영업비밀을 보호되고 있다.

1. 개요

- 말레이시아에서 영업비밀 보호에 특화된 명문의 규정은 존재하지 않으며, 기밀정보의 하나로 보통법과 형평법에 의하여 보호됨
- 영업비밀에 대하여는 영국법과 대동소이해서, 아래 3개의 조건이 충족되는 경우에는 비밀유지의무 위반으로 법원에 제소할 수 있음
 - 기밀성이 있는 정보일 것
 - 비밀유지의무가 존재하는 상황에서 공개될 것
 - 정보의 무단사용, 무단공개가 있었거나 그것이 예측될 것
- 비밀유지의무가 있는 상황에서 정보가 공개된 경우, 해당 정보는 기밀성이 있다고 인정됨
- 일반적으로 기밀정보는 사업에 상업적 이익을 가져오는 정보로 여겨지며, 영업비밀은 기밀정보의 하나로서 평가됨

2. 영업비밀의 보호

가. 영업비밀 침해행위

- 영업비밀 침해에 해당하는 행위는 아래와 같으며, 영업비밀 침해가 성립하기 위하여는 침해자의 주관적 요건을 요하지 않음
 - 절취, 사기, 강박 기타 부정한 수단에 의하여 영업비밀을 취득하는 행위
 - 부정한 수단에 의하여 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개(비밀을 유지하면서 특정인에게 공개하는 경우를 포함함)하는 행위
- 사용자와 종업원, 라이선서와 라이선시, 제조자와 판매자처럼 비밀유지에 관한 명시적 또는 묵시적인 계약상의 관계는 비밀유지의무 이행의 근거가 됨

나. 영업비밀 침해에 대한 구제

- 영업비밀의 보호와 관련한 법률상의 규정이 존재하지 않으며 행정구제를 이용할 수도 없음.
- 영업비밀의 침해는 대부분 민사사건으로 다루며, 형사구제에 대한 사례 역시 없음
- 영업비밀의 침해에 대한 민사구제는 일반적으로 디스커버리(증거공개) 명령, Anton-Piller 명령, 손해배상, 금지청구 등이 있음
Anton Piller 명령: 침해자가 침해품이나 기타 침해행위를 입증할 중요한 증거를 폐기·처분 또는 은닉할 가능성이 있는 때에 그러한 활동을 방지하기 위하여 침해품이나 증거의 조사·수집을 인정하는 제도
- 원고는 비밀유지의무 위반의 결과로 자신이 입은 손실 또는 손해에 대하여 손해배상을 청구할 수 있음
- 법원은 손해배상액의 판단에 있어 다음의 사항을 고려함
 - 종업원에 의한 비밀유지의무 위반과 기밀정보의 부정이용 또는 공개의 결과 원고에게 발생한 이익의 상실
 - 위반 행위를 한 피고가 기밀정보의 부정이용 또는 제3자에 대한 공개에 의하여 얻은 이익액
- 금지명령이 인정되려면 원고는 회복 불가능한 손해가 있으며 손해배상 청구만으로는 구제가 충분하지 않음을 입증하여야 함
- 비밀유지의무 위반에 관한 소송에서 입증책임은 원고가 부담하므로 원고인 사용자는 기밀정보의 부정이용 또는 공개로부터 종업원인 피고가 이익을 얻을 것을 입증하여야 함. 피고측은 정보가 성질상 기밀로 유지되는 것이 아님을 입증할 필요가 있음
- 아직 기밀정보가 공개되지 않고 예상되는 것에 불과하더라도 증거에 의하여 부당한 공개의 우려가 있는 것 및 사용자에게 손해가 발생할 우려가 있는 것을 제시하면 법원은 사용 또는 공개를 금지하는 중간금지명령을 인용할 수 있으며, 특정 상황 하에서는 금지명령에 갈음하여 손해배상을 결정할 수 있음
- 비밀유지의무 위반에 대한 청구권의 제척기간은 1953년 출소기한법 제6조(1)(a)에 근거하여 6년임

3. Juris Technologies Sdn Bhd and Natsoft(M) Sdn Bhd vs. Foo Tiang Sin & 5 Ors 사건 사례

- 피고측은 Juris Technologies(이하, Juris)에 근무하면서 경쟁 회사를 설립하였음. 피고들은 고용 중에 원고측의 소프트웨어로부터 얻은 비밀 정보를 이용해 일련의 새로운 컴퓨터 소프트웨어프로그램을 제작·출시하고, 사업이 성장하자 피고들은 단계적으로 퇴직하고 원고와 경쟁하게 됨. Juris는 실질적 증거를 수집할 필요가 있어, 일방적 명령의 집행에 의하여 피고측이 소유하는 컴퓨터와 휴대전화를 압수할 수 있었음. 증거개시절차에 의하여 피고측이 퇴직 후에도 원고측의 비밀정보를 부정하게 취득하고, 원고측의 소프트웨어를 자신의 컴퓨터에 보관하고 있던 것이 밝혀짐. 나아가 피고측의 휴대전화에서 명백한 증거가 되는 WhatsApp 메시지가 발견되면서, 음모와 공모가 인정됨
- 제기된 소인에는 저작권침해, 소프트웨어 아키텍처 침해, 비밀누설, 신의칙 위반, 신탁 위반, 공동모의 및 위법한 영업방해 등이 포함되었음
- 2017년 9월 6일 고등법원은 원고측에 유리한 판결을 내림
- 설령 모든 행위가 영업시간 이외에 사무실 건물 밖에서 이루어졌더라도 종업원들은 여전히 고용되어 있는 것으로 간주할 수 있음
- 종업원의 충실의무를 부담하는 자가 아니더라도, 중대한 책임을 맡은 종업원(임원에 한하지 않음)은 고도의 충실의무를 부담함. 따라서 고용주는 부정을 저지르는 이러한 종업원에 대항하기 위하여 숨긴 이익의 배상청구, 수색, 부당이익의 반환 등 모든 종류의 구제를 받을 권리가 있음
- 법원은 피고측이 Juris에 고용되어 있는 동안 개발한 모든 소프트웨어를 원고측에 양도하도록 명령했는데, 말레이시아에서 사법 판단에 의해 저작권 양도가 명령된 것은 이 사건이 처음임

제2절 지리적 표시

말레이시아에서 지리적 표시는 2000년과 2001년에 각각 제정된 지리적 표시법 및 지리적 표시규칙에 의하여 보호되고 있으며, 지리적 표시법에 따르면, 법 시행 이전부터 존재한 지리적 표시에도 적용되나, 시행 이전에 발생한 사건에 대하여는 어떠한 소송이나 절차도 제기할 수 없다는 특별 규정

을 두고 있다.

1. 개요

- 말레이시아에서 지리적 표시는 2020. 5. 30. 시행된 2000년 지리적 표시법 및 2001년 지리적 표시규칙에 의하여 보호되고 있음. 2002년에 부분적으로 개정되었으며(Act A1141, 2003. 3. 3. 시행), 2003년 7월에는 지리적 표시규칙이 수수료나 제출서류양식 등에 대하여 일부 부분적으로 개정됨
- 말레이시아에서 지리적 표시는 등록을 할 수 있으나, 등록과 무관하게 일정 요건을 충족하면 보호의 대상이 됨
- 지리적 표시에 대한 보호는 농산물, 수공업품 또는 관련 산업뿐만 아니라 와인이나 증류주 등에도 적용됨

2. 지리적 표시의 등록

가. 보호대상

- 지리적 표시라 함은 어떤 상품의 품질, 평판 또는 기타 특성이 본질적으로 그 지리적 기원에 의하여 결정되는 경우에, 그 상품이 어떤 국가 또는 지역 내지는 그 국가 또는 지역의 어느 영역 또는 지방에서 유래한 것을 밝혀주는 표시임
- 지리적 표시의 대상상품은 일체의 자연산물 또는 농산물뿐만 아니라 공예품 또는 제조품도 포함될 수 있음
- 다음의 지리적 표시는 보호되지 않음
 - 공서양속에 반하는 지리적 표시
 - 원산국 또는 원산지지역에서 보호받지 않거나 보호받지 않게 된 지리적 표시
 - 원산국 또는 원산지지역에서 더 이상 사용하지 않는 지리적 표시

나. 등록할 수 있는 자

- 아래의 자는 지리적 표시의 등록출원을 제출할 권리를 가짐
 - 지리적 표시 대상 상품에 관하여 출원서에서 지정된 지리적 영역에서 정당한 생산자로서 활동하고 있는 개인 또는 단체
 - 관할당국, 업계단체 또는 협회
- 출원인은 직접 또는 대리인을 통하여 지리적 표시의 등록출원을 할 수 있으나, 말레이시아에 거주 또는 사업을 하고 있지 않은 경우에는 대리인을 임명하여야 함

3. 지리적 표시의 출원 및 심사

가. 출원

1) 출원서 기재사항

- 지리적 표시를 등록받고자 하는 자는 출원서에 다음 사항을 기재하여 제출하여야 함
 - 출원을 하는 자연인 또는 법인의 성명/명칭, 주소 및 국적, 출원인의 자격
 - 등록을 받고자 하는 지리적 표시
 - 지리적 표시가 적용되는 지리적 지역
 - 지리적 표시가 적용되는 상품
 - 지리적 표시의 사용대상이 되는 상품의 품질, 평가 및 기타 특성
 - 기타 정하는 사항

2) 방식심사 및 출원의 공고 및 이의신청

- 등록관은 법정 요건의 충족 여부를 판단하는 방식심사를 진행함
- 방식요건을 충족하고 등록하고자 하는 지리적 표시가 공서양속에 반하지 않은 것을 확인한 후, 등록관은 규정되어 있는 방법에 따라 출원을 공고함

나. 이의신청 및 심사

- 공고된 지리적 표시가 지리적 표시의 정의에 해당하지 않거나, 보호에서 제외되는 대상임을 이유로 이해관계자는 출원공고일로부터 2개월 이내에 서면으로 등록관에게 출원에 반대하는 의사를 통지할 수 있음
- 출원인은 이의신청서의 수령 후 2개월 이내에 등록관 및 이의신청인에게 답변서를 제출해야 하며, 해당 기간 내에 답변하지 않는 경우 출원은 포기한 것으로 간주함
- 이의신청에 대하여 출원인이 답변하는 경우, 출원인 및 이의신청인은 자신의 주장을 뒷받침하는 증거서류를 제출하여야 하고 등록관은 증거서류


를 검토하여 지리적 표시의 등록여부를 판단함

- 출원인이 증거서류를 제출하지 않는 경우 출원은 포기한 것으로 간주하며, 이의신청인이 증거서류를 제출하지 않는 경우 역시 이의신청을 포기한 것으로 간주함
- 등록관은 등록여부를 결정을 한 후 2개월 이내에 결정의 근거에 관한 서면을 작성하며, 등록관의 결정을 불복하는 자는 법원에 제소할 수 있음



[그림11] 지리적 표시 출원 절차도

출처 : <http://www.myipo.gov.my/en/geographical-indications-application-process-flowchart/?lang=en>

다. 지리적 표시의 검색

- 말레이시아 지식재산공사 홈페이지에서 등록된 지리적 표시를 검색할 수 있으며, 대표적인 등록사례는 다음과 같음
- 지리적 표시 검색 바로가기 

[표 12] 지리적 표시 등록 사례

GI Name	등록번호	등록일	권리자	비고
Sarawak Pepper	GI03-00001	2003.11.04.	Malaysian Pepper Board	
Sarawak Litsea	GI2011-00001	2011.01.28.	The Government of the State of Sarawak	
Langkawi Cheese	GI2011-00002	2011.03.03.	Friendly Farms Sdn, Bhd	
Daun Sabong Sibuti	GI2014-00017	2014.07.07.	Pejabat Daerah Kecil Sibuti	-
Piyutu Sandakan	GI2016-00006	2016.12.06.	Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah	-

4. 지리적 표시의 보호

가. 지리적 표시의 보호 및 등록에 따른 권리

- 지리적 표시는 지리적 표시법의 보호 요건을 충족하는 한 등록 여부와 상관없이 보호됨
- 지리적 표시로 인정되는 경우 해당 지리적 표시를 포함하거나 지리적 표시로 구성된 상표는 등록이 될 수 없음
- 등록부에 기재된 지리적 영역에서 활동하는 정당한 생산자만이 해당 등록 지리적 표시를 사용할 수 있는 권리를 가짐. 즉, 특허권이나 상표권 등과 같은 독점권을 특정인에게 부여하는 대신 특정된 지역에서 활동하는 생산자에게 공동으로 귀속시킨다는 특징을 가짐
- 지리적 표시에 대한 보호가 등록을 전제로 하지 않으나, 등록된 지리적 표시는 어떤 절차에 있어서도 해당 표시가 본법에서 정하고 있는 정의에 따른 지리적 표시라는 추정을 받으며, 본법에 근거해 발행되는 등록증명서는 증명서에 기재된 사실 및 등록 유효성의 추정적 증거가 됨
- 지리적 표시를 등록받은 경우라 하여도 지리적 표시법 시행 이전의 지리적 표시 사용 행위에 대하여는 소송 등을 제기할 수 없음

나. 보호기간

- 지리적 표시의 등록기간은 10년이며, 갱신할 수 있음. 등록관은 지리적 표시의 등록을 갱신마다 10년을 넘지 않은 기간에서 갱신할 수 있음
- 지리적 표시의 등록을 갱신하기 위하여 등록관이 추가의 상세사항을 요구한 경우에는 필요한 추가 상세사항을 제출하여야 하며, 이를 제출하지 않은 경우 등록의 갱신은 각하됨
- 갱신을 각하하는 경우, 등록관은 그 결정을 서면으로 신청인에게 통지함

다. 지리적 표시의 불법사용에 대한 대응

- 이해관계자는 지리적 표시의 등록 여부와 관계없이 지리적 표시의 불법 사용을 방지하기 위하여 법원에서 소송을 제기할 수 있음
- 이때 이해관계자는 지리적 표시법 제11조 소정의 지리적 표시의 등록 출원을 할 수 있는 자이며, 다음의 행위는 지리적 표시의 불법 사용으로 간주됨
 - 상거래 과정에서 공중으로 하여금 진정한 출처가 아닌 다른 지리적 영역에서 상품이 유래한 것처럼 오인시키는 상품의 지정 또는 표시를 사용하는 행위
 - 상거래 과정에서 파리협약 제10의2에서 규정하는 부정경쟁행위에 해당하는 사용 행위

- 상거래 과정에서, 설명 문언상 상품의 진정한 지리적 출처에 해당하나, 상품의 출처가 다른 지역이라고 공중에게 거짓으로 나타나는 지리적 표시의 사용 행위
- 와인 또는 증류주의 경우, 상거래 과정에서 해당 출처에서 유래하지 않은 지리적 표시를 사용하는 행위(와인, 증류주의 경우에는 소비자의 오인혼동이나 부정경쟁행위를 입증할 필요가 없음)
- 법원은 지리적 표시의 불법행위를 방지하기 위하여 금지명령을 내릴 수 있으며, 적절하다고 판단되는 경우 손해배상을 하거나 그 밖의 법적 구제 조치를 할 수 있음

PART VII 산업재산권 분쟁

제1절 분쟁 제도

1. 사법 제도

가. 사법 체계

- 말레이시아 법원 바로가기 [☞](#)

[그림12] 말레이시아 사법 체계

- 말레이시아의 사법체계는 상급법원과 하급법원으로 구분됨. 상급법원에는 연방법원(Federal Court), 항소법원(Court for Appeal), 고등법원(High Court)이 있고, 하급법원에는 회기법원(Sessions Courts)과 치안판사 법원(Magistrates' Courts) 등이 있음
- 1900년대 초반, 영국 식민지배하에서 재판에 대한 상소를 담당하던 술탄의 권한은 없어지고, 영국 런던의 추밀원으로 상소하도록 하였으며, 1900년대 중반 말레이시아 내에 항소법원이 설립되었음. 1963년 말레이 연방이 수립되면서 연방법원이 항소법원의 역할을 하게 되었으나, 여전히 추밀원 상소제도는 계속 유지되었음
- 1985년 1월에 이르러 대법원이 만들어지면서 추밀원 상소제도가 완전히 폐지되고, 대법원은 1994년 법원조직 개편과정에서 연방법원으로 개칭됨
- 연방법원은 말레이시아의 최고법원으로 일반적으로 항소법원에서 상소된 모든 민사·형사사건들을 관할함. 다만 형사사건에 있어서는 고등법원이 원심인 사건들에 한하여 연방법원이 최종심을 담당함. 이외 헌법문제나 법률의 부당 여부, 연방·주 사이의 분쟁을 심사함
- 항소법원은 영국의 추밀원 사법위원회에 대한 항소제도(Privy Council appeals to the United Kingdom)가 폐지되면서 1994년에 신설된 기관으로 민사·형사사건에 있어 고등법원의 결정에 대한 상소를 담당하며, 하급법원에서 시작된 사건들의 최종심 역할을 함

나. 지식재산권 사건 관할

- 2007년에 말레이시아 정부가 발표한 국가지식재산정책에 따라 지식재산의 보호·권리행사의 강화를 도모하기 위하여 지식재산법원(Intellectual Property Court)이 설치됨
- 16개의 회기법원에서 형사사건을 관할하는 반면, 6개의 고등법원은 민사, 말레이시아 지식재산 공사 등록관의 판단에 대한 항소 및 회기 법원의 형사 판단에 대한 항소를 관할함
- 특허권·실용신안권 및 디자인권의 침해에 따른 형사 처벌은 인정되지 않으나, 상표권이나 저작권을 침해한 경우에는 형사 처벌을 받을 수 있음
- 형사소송의 경우에는 정부기관인 국내유통소비자보호부(MDTCA)가 대응하기 때문에 빠르고 비교적 적은 비용이 소요되나, 지식재산권자가 원고가 아니므로 재판을 관리할 수 없다는 문제가 있음
- 반면 민사소송의 경우, 지식재산권자가 원고로 참여하여 법원에서 충분히 자신의 주장을 할 수 있지만, 비용이 많이 소요되고 직접 절차를 진행해야 하는 불편함이 있음

다. 지식재산권의 침해

1) 특허권 · 실용신안권

- 특허권자는 청구항에 따른 보호범위에 속하는 특허발명을 실시할 권리를 독점하며, 이 범위 내에서 특허권자의 동의 없이 무단으로 타인이 실시하는 행위는 특허권의 침해가 됨
- 아래의 행위는 특허권 침해로 간주됨
 - 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 판매 청약, 판매 또는 사용을 위한 보관 행위
- 다음의 경우에는 특허권 등의 침해로 보지 않음
 - 과학기술을 연구 목적으로만 사용하는 행위

- 의약품의 당국에 대한 합리적인 용도만으로 제조, 사용, 판매의 청약 또는 판매 행위
- 강제실시권자에 의한 행위
- 말레이시아에 일시적으로 존재하는 외국의 선박, 항공기, 우주선 또는 육상차량에서 사용하는 행위
- 선사용이나 제조가 명백하게 증명된 경우
- 외국에서의 특허를 포함하는 합법적인 특허 제품 또는 방법특허에 의하여 직접적으로 제조되었든지 그 방법이 적용되어 제조된 합법적인 제품의 수입, 판매, 판매의 청약(병행수입)
- 실용신안도 특허와 같은 침해 판단 및 예외 규정이 적용됨

2) 디자인권

- 디자인권자의 동의나 라이선스 없이 말레이시아 국내에서 디자인권자의 권리를 실시하는 행위는 디자인권의 침해가 됨
- 아래의 행위는 디자인권 침해로 간주됨
 - 디자인의 대상이 되는 물품에 등록 디자인을 실시하거나, 기타 위조 또는 명백한 모방을 하는 행위
 - 권리자의 동의 또는 라이선스 없이, 말레이시아 국외에서 디자인의 대상이 되는 물품에 등록디자인을 실시했거나 기타 위조 또는 명백한 모방이 이루어진 물품을 판매, 거래 또는 사업 목적으로 사용하기 위하여 수입하는 행위
 - 위의 물품을 판매 또는 판매 목적에서의 청약 또는 보관, 임대, 임대 목적의 청약 또는 보관 행위
- 다음의 경우에는 디자인권 침해로 보지 않음
 - 등록디자인이 적용되었거나 적용이 동의된 물품이 합법적으로 말레이시아에 수입 또는 판매된 후의 행위, 즉 진정상품의 병행수입 행위

3) 상표권

- 등록상표권 침해
 - 등록상표의 상표권자나 등록한 사용권자가 아닌 자가 그 상표와 동일 또는 오인·혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표를 등록한 상품 또는 서비스에 관하여 사용(제조, 유통 및 판매를 포함)하는 것
- 예외규정으로 아래에서 열거하는 행위는 침해행위가 아님
 - 선의로 자기 또는 그 전임자(predecessor)의 이름이나 사업장의 장소 명칭으로 사용하는 행위
 - 선의로 상품 또는 서비스의 종류, 품질, 수량, 목적, 가치, 지리적 출처 또는 기타 특징이나 제품의 생산이나 서비스 제공시를 표시하기 위하여 표장을 사용하는 행위
 - 성실한 관행에 따라 부속품, 부품을 포함하는 상품이나 서비스의 목적을 표시하기 위하여 상표를 사용하는 행위
 - 등록상표의 등록일이나 그 소유자 등의 사용일에 앞서 그 상표의 대상인 상품 또는 서비스에 계속해서 사용하고 있는 경우
 - 비상업적 목적의 사용, 뉴스 보도 또는 기사 목적의 사용, 등록상표 소유자 또는 등록된 사용자로부터 명시적 또는 묵시적 동의가 이루어진 사용
 - 등록상표에 부여된 상표의 실시로서, 2 또는 그 이상의 등록상표 중의 하나와 실질적으로 동일한 상표의 사용
- 주지상표(well-known trademark)의 보호
 - 주지상표는 말레이시아가 회원인 상표 관련 국제조약의 회원국 국민 또는 영주하거나 부동산과 실질적인 공업적 또는 상업적 설비를 가진 자에게 귀속하는 것으로 말레이시아에서 주지인 상표를 의미함
 - 말레이시아에서 등록되지 않은 주지상표와 동일 또는 유사하고, 해당 주지상표의 동일한 상품 또는 서비스에 등록하려는 상표는 부등록 사유에 해당함
 - 말레이시아에서 등록된 주지상표와 동일 또는 유사하고, 해당 주지상표의 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사하지 않은 상표로서 ①주지상표권자와의 관련성을 표시하고, ②그러한 사용으로 인하여 공중이 혼동할 우려가 있으며, ③주지상표권자의 이익이 훼손될 우려가 있는 경우는 부등록 사유에 해당함
 - 주지상표를 보유한 자는 자신의 동의 없이 주지상표 및 또는 그 상표의 주요한 부분을 동일하거나 비슷한 류의 상품 또는 서비스에 대하여 사람을 기만하거나 혼동을 야기할 정도로 말레이시아에서 업으로서 사용하는 행위를 금지할 권한을 가짐
 - 말레이시아에서 주지상표인지 여부는 등록관 또는 법원이 판단함
- 미등록 상표권의 보호
 - 등록되지 않은 상표는 보통법에 근거한 사칭통용(Passing off)으로 보호받을 수 있음
 - 침해자에 대하여 사용 금지나 손해배상을 청구하기 위하여는 침해자의 행위가 공중에게 오인 혼동을 일으키는 것이고 또한 공중을 기만할 수 있는 행위인 것 그리고 그러한 행위가 권리자의 사업이나 사업상의 신용을 훼손하는 것인 것을 증명할 것이 요구됨
- 허위표시의 금지
 - 거래표시법은 허위표시가 있는 상거래에 대한 형사상의 구제를 규정하고 있음
 - 이 법률은 행정조치 및 보통법상의 사칭통용 양쪽의 성격을 갖는 것으로 절차가 간단하므로 행정적발에서 다수 이용되고 있음
 - ①상품에 대하여 허위거래표시를 하는 행위, ②허위거래표시가 된 상품의 제공이나 제공을 청약하는 행위가 주된 거래표시법 위반 행위임

2. 민사적 구제

가. 개요

- 지식재산권자인 원고가 고등법원에 소장을 제출하는 것으로 민사소송이 시작됨
- 특허권이나 실용신안권 침해의 경우, 침해 사실을 분석한 보고서를 작성하여 법원에 제출할 필요가 있음. 유효성이 다투어진 경우에는 전문가나 당업자를 증인으로 이용하는 것도 검토하여야 하므로 현지 법률사무소와 충분한 사전 검토가 필요함
- 디자인권 침해에 있어서는 디자인의 차이, 유사성, 기능적인 부분 등 유부 판단에 대하여 제소 전에 현지 법률사무소와 충분한 사전 검토를 하는 것이 바람직함
- 사칭통용에 의한 상표나 상호의 침해에 있어서는 원고가 말레이시아에 충분한 사업상의 신용을 획득하고 있는 것을 설명하여야 함. 가능하면 과거 5년간의 사업에 대하여 매출, 광고 선전이나 영업기록 등을 증거로 준비할 뿐만 아니라 오인에 의한 구매사실이나 시장조사에 의한 인지도 자료 등도 준비하는 것이 필요함. 법원에서 요구하는 자료의 범위는 사안별로 다르므로 현지 법률사무소와 검토하는 것이 바람직함
- 본안소송을 통하여 금지명령이나 침해품의 인도 또는 손해배상 등을 받을 수 있음

나. 선제적 조치

- 본안소송에 앞서 지식재산권 침해자에 대하여 다음과 같이 법원으로부터 선제적 명령을 받을 수 있음
- 선제적 명령에는 각각 극히 제한된 효과가 있음. 따라서 원고가 피고에 대한 명령을 청구하여도 각각의 명령의 적용 기준에 따른 경우에만 그 명령이 인정됨. 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 함
 - 1) 가금지 명령: 법원의 심리 또는 아래의 명령이 있을 때까지 침해자에게 그 행위를 계속하지 않도록 하는 것으로 명령에 따르지 않는 경우 법정 모욕죄를 구성하며, 침해자에게는 벌금과 금고형이 언도될 수 있음
 - 2) Anton Piller 명령: 침해자가 침해품이나 기타 침해행위를 입증할 중요한 증거를 폐기·처분 또는 은닉할 가능성이 있는 때에 그러한 활동을 방지하기 위하여 침해품이나 증거의 조사·수집을 인정하는 제도
 - 3) Mareva 금지명령: 침해자의 은행계좌를 동결하고, 침해자가 보유하는 자산의 거래를 못하도록 하는 것으로 자금이나 자산의 해외유출 또는 얻은 이익의 처분을 하지 못하도록 하여 증거를 보전하는 제도
 - 4) 특수명령: 법원이 침해자의 출국을 저지하도록 하는 명령

다. 본안 소송

1) 항구적 금지명령

- 지식재산권 침해 사건에서는 최종적이며 영구적인 금지명령에 의하여 어떠한 계속적 침해행위도 금지시킬 수 있음
- 피고가 금지명령에 따르지 않는 경우 피고는 법정모욕죄를 구성하며, 원고의 비용을 지급하도록 하는 명령과 함께 벌금형 내지 금고형을 받게 됨

2) 침해품의 인도 명령

- 아직 판매하지 않거나 판매하고 남은 침해품의 재고나 기타 침해 관련 물품, 예컨대 포장, 라벨 또는 선전광고의 팸플릿 등을 원고에게 인도하도록 하는 명령이며, 금지명령과 함께 이루어지는 것이 일반적임
- 원고는 이들 침해품 등을 실제로 인도받거나 폐기할 수 있음

3) 손해배상

- 피고에게 부당이득의 반환 또는 일실이익의 배상을 청구할 수 있음
- 판매할 수 없던 것에 따른 금액 또는 원고가 피고로부터 상표, 디자인, 특허 또는 저작권 등의 사용료로서 얻을 수 있었던 금액을 산출하게 됨. 나아가 저작권 침해의 경우에는 저작권법 규정에 의하여 원고인 저작권자는 통상의 손해배상액에 추가로 침해의 결과로서 피고가 얻은 이익의 정도나 침해 자체의 고의성 여부와 정도 등을 감안하여 원고에게 적절한 구제가 이루어지지 않는 경우에는 추가적인 배상이 인정됨
- 일실이익을 대신하여 원고는 피고가 허가 없이 특허 등을 실시하여 얻은 순이익액을 청구할 수도 있음. 통상 이익의 산정에는 원고가 얻을 수 있었지만 얻지 못한 이익이 있는 경우 원고에게 유리한 배상이 이루어짐

4) 소송비용

- 승소한 측은 소송에서 지불한 합리적 비용을 청구할 권리를 가짐
- 말레이시아 법원에서 인정하는 금액은 승소한 측이 실제로 지출한 비용의 전액 또는 반분하게 되나, 판결의 내용이나 성격 또는 절차의 복잡성이나 규모에 의하여 개별적으로 판단됨. 통상적으로, 원고가 승소한 경우 실제로 지출한 비용의 1/3 정도를 회수할 수 있음

3. 행정 및 형사적 구제

- 말레이시아에서는 상표권 침해나 저작권 침해가 많으므로 국내유통소비자보호부(MDTCA)의 행정단속과 이에 따른 형사 고소가 주로 이용됨

가. 거래표시명령과 형사 고소

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

- 일반적으로 거래표시명령의 신청은 일방 당사자에 의하여 이루어지는 것으로 상표권침해 및 또는 사칭통용을 증거로 선서공송서를 준비하여야 함. 통상 1~2개월 이내에 고등법원의 사무실에서 이 신청을 청취하고, 이후 법원의 날인이 있는 거래표시명령서가 발행될 때까지, 추가로 1~2개월이 소요됨. 따라서 전체의 절차는 약 2~4개월이 소요됨
- 이렇게 작성된 거래표시명령은 발행부터 5년간 유효하며, 재청구를 하면 갱신할 수 있음
- 거래표시명령서 자체는 형사상의 강제수사를 하기 위한 전 단계에서 필수적인 것은 아니나, 국내유통소비자보호부(MDTCA)가 형사소추를 하는 경우 보조서류가 됨. 즉 특정한 상표나 거래상의 기재가 허위거래표시에 해당하는 것을 선언하는 법원의 거래표시명령서에 의거하여 국내유통소비자보호부(MDTCA)는 거래표시법에 근거하는 소추를 할 수 있게 됨
- 강제수사는 통상 수사관과 함께 지식재산권자 또는 그 대리인인 변호사가 동행함. 지식재산권자 또는 변호사는 강제수사 과정에서 침해품을 특정하거나 압수품에 대한 대응을 함. 또한 압수·수색 등이 끝난 후에도 수사관에게 압수물을 재확인하거나 진술서를 작성·제출하는 등의 협력을 함
- 이러한 수사절차가 끝나면 수사관은 보고서를 검찰관 또는 검사에게 보고함. 이 단계에서 형사소추 전이라면 담당관은 범칙금의 지급에 의한 합의할 것인지 여부의 서면을 작성할 수 있음. 이 경우 압수물 등은 권리자에게 인도되며 합의금이 지불되지 않은 경우에는 형사 고소하여 소추하게 됨
- 충분한 증거를 확보할 수 있으면, 지식재산권자는 국내유통소비자보호부(MDTCA)에 형사 고소를 할 수 있음
- 국내유통소비자보호부(MDTCA)는 대상이 되는 시설에 대한 강제수사를 하고, 침해품을 압수할 권한을 가짐. 때로는 그 시설에서 발견한 침해품에 관련하는 매출전표, 주문서 등의 서류도 압수할 수 있음. 또한 침해품을 수송하기 위하여 이용된 차량도 압수할 권한을 가지며, 국내유통소비자보호부(MDTCA)는 피의침해자를 고발할 책임이 있음
- 강제수사를 하기 전에 원고와 그 사무변호사(Solicitor)는 관련 공무원과 강제수사의 시기와 실시계획에 대하여 여러 각도에서 연대할 수 있도록 조정함. 한편 이때 사전 준비작업으로 원고는 민간조사기관을 이용하여 침해품의 보관처나 출하지를 조사하며, 침해자에게 침해품을 주문하여 주문을 받은 장소나 침해품을 발송하는 장소를 밝히기 위한 합점거래를 할 수 있음

나. 수사와 불복신청

- 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 있음
- 또한 거래표시법 제30조의 규정에 근거하여 관리관보는 위법행위가 이루어지고 있거나 이루어지고 있다고 의심하기에 합리적인 이유가 있는 경우에는 자발적으로 조사를 실시할 수 있음
- 국내유통소비자보호부(MDTCA)는 2011년에 직권에 의한 집행을 촉진하기 위한 원칙으로서 등록상표권자에 관한 데이터베이스인 'Basket of Brands'란 데이터베이스 시스템을 설립하였음. 해당 데이터베이스에 기록된 상표에 대하여 국내유통소비자보호부(MDTCA)는 수사 및 물품의 압수를 우선시 함
- 상표권자는 압수품과 관련한 입증이나 기소의 경우에는 증인으로서 협력하여야 하는 의무를 부담하게 됨
- 충분한 정보가 수집되면 대리인 또는 지식재산권자는 침해를 주장하고자 하는 특정 제품에 존재하는 지식재산권을 증명하는 서류를 정리하여야 함
- 거래표시법 및 저작권법은 침해활동에 관한 공중의 불복신청이 수리되는 수단을 규정하고 있음. 국내유통소비자보호부(MDTCA)의 집행부가 수리한 통상 서면에 의한 정식 신청은 적절한 조치가 취해지도록 T/F의 일원인 정부기관에 전달됨. 다만 침해자에 대하여 조치를 하는 것은 주로 집행부임. 통상 실제의 강제 수사일까지는 강제 수사가 이루어지는 장소에 대한 정확한 정보는 공개되지 않는데, 상황에 따라 그 시기는 달라질 수 있음

다. 집행

- 강제수사의 시기는 침해품의 집하나 배송 시기에 이루어짐. 즉 강제수사를 실시하고자 하는 시기에 일정량의 침해품이 존재하는 것을 확보하도록 함
- 원고나 그 대리인은 강제수사에 동행하여 그 기간 중에 피의침해제품을 특정하거나 압수한 상품이 침해품인지 여부의 확인 작업을 협력함
- 강제수사가 성공한 후 국내유통소비자보호부(MDTCA)는 침해자에 대하여 고소 절차를 진행할지를 판단함
- 고소가 결정되면 국내유통소비자보호부(MDTCA)는 지식재산권자의 협력을 받아 침해자를 하급법원에 기소함
- 지식재산권자는 대상인 지식재산권증명서, 진정품, 강제수사에서 침해품에 대한 선서서 등을 준비하고 제공함. 필요에 따라 강제수사에 입회한 대리인이나 지식재산권자는 증인으로 참가함
- 유죄판결이 나면 법원은 침해품의 물수를 명함. 물수의 통상 절차는 침해품의 폐기이나, MDCCC에 대하여 침해품의 보존을 청구하고 민사소송에서의 증거로 이용할 수도 있음

라. 형사 소추

- 형사소추는 해당 위반자가 죄를 묻는 법률 및 위반행위 및 형벌의 중대함으로 인하여 치안판사법원 또는 회기법원(Sessions Courts) 중에서 제기됨
- 지식재산권자는 소추담당직원을 지원하는 것이 요구됨. 따라서 지식재산권자는 그 권원을 증명하기 위한 서류 및 진정품 등의 증거물을 확보하고 있어야 하며, 재판 절차에 따라 이를 소추담당직원에게 제공하는 것이 요구됨. 강제수사에 동행하는 대표자도 또한 형사절차에서 증인이 될 것이 요구되고 있음. 나아가 지식재산권자의 대리인은 압수품이 모방품 또는 해적판인 것을 명확히 하는 특징을 증언하는 것도 기대되고 있음
- 신청인은 통상 형사소송을 감시할 사무변호사를 임명함

마. 형사적 구제조치 상의 유의사항

- 통상 말레이시아에서의 지식재산권 침해는 매우 교묘하며 범죄조직이 개입되기도 함
- 원재료가 중국이나 인도네시아에서 수집되고 모방품이나 해적품은 말레이시아 내에서 제조·조립되므로, 소송에서 만족스러운 결과를 얻기 위하여는 침해사실에 대한 구체적이고도 유용한 증거를 확보하는 것이 중요함

- 조사를 통해 어떠한 결과를 얻었는지에 따라 형사 구제조치 결과가 좌우될 수 있으므로, 형사 구제조치를 강구하는 과정에서 조사는 매우 중요한 비중을 차지함
- 병행수입의 경우 국내 유통품에 비하여 품질의 낮거나 동일하지 않은 경우에만 권리자의 권리행사가 허용됨
- 예컨대 주류나 담배, 기타 정부의 명령에 의하여 규제되는 품목에 대한 수입행위는 형사처벌의 대상이 되므로, 이러한 조건부 수입허가품목이나 수입금지품목에 대하여는 세관대책을 통하여 해당 상품의 수입 행위에 대응할 수 있음
- 영화, 음악이나 소프트웨어를 수록한 CD나 DVD의 말레이시아에서의 모방품의 유통 증가에 따라, 2000년 광디스크법(Optical Discs Act 2000)과 2002년 거래표시명령 등의 법률이 정비됨. 이는 말레이시아 정부가 외국으로부터의 비판을 받아들이는 결과로 큰 성과를 거두고 있음
 - 모방품·해적품의 품질표시 혹은 출처 등을 단속하는 법령으로는 1946년 제정된 가격통제법(Price Control Act)과 1980년 제정된 가격통제령(Price Control Labeling by manufacturers, importers, produces or wholesalers Act)이 있음
 - 이들 법률을 이용한 조치는 단발적이나 비교적 간단한 방법이라 많이 이용되고 있으며, 현지의 법률 사무소에 상담하는 것이 바람직함
- 말레이시아의 법 정비 상황 또한 중국 등에서 유입하는 모방품의 상황을 고려하면 현지법률사무소뿐만 아니라 관련 국가의 법률사무소와 함께 연대하여 모방품이나 침해대책도 검토할 필요가 있음

4. 국경조치

- 말레이시아 지식재산공사의 등록관에 의하여 모방품의 수입금지 신청 통지 등을 받은 경우에 관세청은 해당 물품을 압수, 유치함
- 관세청은 침해품의 통관 정지나 모방품의 수입금지 시에 경찰과 협력하여 업무를 하고 있음
- 상표법은 제8장(국경조치) 제81조 내지 제94조에서 국경조치에 대한 규정을 두고 있으며, 저작권법 제41조에서도 저작권을 침해하는 저작물의 수입 금지에 대한 규정을 두고 있음
- 관세청은 상표법이나 저작권법 및 거래표시법에 관련한 국경조치를 담당하고 있으며, 직권에 의하여 모방품이나 해적품의 수입, 저작권침해품의 수출입을 저지할 권한을 가짐

[그림13] 상표권 침해에 대한 국경조치 절차

- 상표권자는 상표권을 침해할 우려가 있는 물품이 말레이시아에 수입된 것을 안 경우 상표국에 상품을 압류하기 위하여 수입규제신청서를 제출함. 이 신청에는 대상이 되는 상표권의 특정, 선서공술서 및 수수료가 필요하며, 수입업자의 상세, 예정 입항일시나 침해가 의심되는 물품, 선박 등의 편명 및 출항지 등의 정보가 필요함
- 신청이 승인되면 담보금을 공탁해야 하며, 담보금은 수입된 상품의 가격 등을 참고하여 결정함. 관세청에서 대상 상품의 체크가 이루어지는 기간은 허가일로부터 60일간이며, 승인이 취하지 않는 한 이 기간 내에 그 상표가 부착된 모방품 등의 수입은 실질적으로 금지됨
- 수입된 침해의심품을 압류하면 관세청은 상표권자 또는 그 대리인에 대하여 그 침해의심품의 압류와 그 기간, 그리고 계속하여 대응이 없으면 압류를 해제할 것을 통지함
- 압류 기간은 관련 기관의 재량이며, 이 기간은 연장이 가능함
- 압류된 침해의심품은 각서를 제출하고 관세청에서 검사를 받을 수 있음
- 침해소송을 제기하면 압류물은 법원의 지시에 따라 조치하며, 비침해로 소송을 제기하지 않은 경우에는 압류는 해제함

5. 대체적 분쟁해결제

- 말레이시아에서 분쟁이 발생하는 경우, 중재나 알선 이 일반적인 해결방법이나, 지식재산권 침해 문제에서는 잘 이용되지 않음
- 중재는 2005년 중재법에 근거해 쿠알라룸푸르 지구 중재 센터가 재판 이외에서의 무역, 상사 등의 분쟁을 중재, 조정, 알선 또는 도메인 명의 분쟁을 해결하고 있음
- 중재의 효과에 대하여는 고등법원에 서명 제출하는 것으로 법적구속력을 확보하며(중재법 제38조), 그 중재 문서에 기재된 내용은 재정의 형태로 법적 집행력을 갖게 됨(중재법 제38, 39조)
- 재정이 실행되지 않는 경우는 법원에 집행 판결을 구하는 제소를 할 수 있음

제2절 분쟁 대응

1. 모조품 등 피침해 발생시 주요 단계별 대응 방안

가. 침해의 발견 및 조사

- 보통 침해의 발견은 권리자가 현지에서의 영업활동을 하는 중에 관련된 거래업체 또는 협력업체의 제보, 영업 활동 중에서 시장, 전시회, 박람회 등에서 발견된 경쟁사의 침해품 인지 등을 통해서 발견하게 됨
- 또한, 피침해 상황을 1차적으로 감지한 후 전문 조사 업체나 현지 법률사무소의 직접적인 조사 등을 통해서 발견할 수도 있음
- 최근에는 인터넷 상의 전자 상거래가 늘어남에 따라, 인터넷 홈페이지 검색 또는 전자 상거래 플랫폼 등의 오픈 마켓 등을 조사하여 침해자의 판매자 정보를 입수할 수도 있음
- 또한, 국가별로 지적권 침해에 대한 행정단속, 형사단속 제도를 운영하고 있으므로, 이러한 단속 제도를 활용하여 피침해 실태를 확인할 수도 있음

[표 13] 피침해 물품(모조품) 조사 방법

일반적인 영업활동 중 발견	관리자가 유통경로, 전시회, 판매 시장을 직접 조사 거래처 및 협력사 등의 제보를 통한 피침해 정보 입수
현지 조사업체	현지 피침해 전문 조사 업체 또는 법률회사를 통한 피침해 상황 조사
인터넷 조사	인터넷 쇼핑몰, 전자 상거래 플랫폼 조사를 통하여 모조품 등의 현황 및 거래 내역 확인 판매자, 생산자 정보 얻을 수 있음
행정기관 의뢰	각 국가별로 운영되고 있는 행정단속, 형사단속 제도를 활용하여 피침해 실태를 확인할 수 있음

- 상표권자는 상표권을 침해할 우려가 있는 물품이 말레이시아에 수입된 것을 안 경우 상표국에 상품을 압류하기 위하여 수입규제신청서를 제출함. 이 신청에는 대상이 되는 상표권의 특징, 선서공술서 및 수수료가 필요하며, 수입업자의 상세, 예정 입항일시나 침해가 의심되는 물품, 선박 등의 편명 및 출항지 등의 정보가 필요함
- 신청이 승인되면 담보금을 공탁해야 하며, 담보금은 수입된 상품의 가격 등을 참고하여 결정함. 관세청에서 대상 상품의 체크가 이루어지는 기간은 허가일로부터 60일이며, 승인이 취하되지 않는 한 이 기간 내에 그 상표가 부착된 모방품 등의 수입은 실질적으로 금지됨
- 수입된 침해의심품을 압류하면 관세청은 상표권자 또는 그 대리인에 대하여 그 침해의심품의 압류와 그 기간, 그리고 계속하여 대응이 없으면 압류를 해제할 것을 통지함
- 압류 기간은 관련 기관의 재량이며, 이 기간은 연장이 가능함
- 압류된 침해의심품은 각서를 제출하고 관세청에서 검사를 받을 수 있음
- 침해소송을 제기하면 압류물은 법원의 지시에 따라 조치하며, 비침해로 소송을 제기하지 않은 경우에는 압류는 해제함

나. 대응팀의 구성

- 침해 발생이 인지되면, 구체적인 침해 여부 및 침해로 인한 피해 정도와 침해자에 대한 정확하고 세부적인 정보의 입수가 중요하고, 국내 지재권 분쟁에 비해 규모가 크고, 외국에서 이루어지므로 해외 지재권 피침해 대응 T/F를 국내 및 국외에서 각각 구성하여 대응하는 것이 바람직함
- 특히, 국내의 특허법률사무소/특허법인 중 해외 지재권 업무에 특화되어 있는 곳에 의뢰하여, 현지 조사 업체, 법률 대리인 등을 선정하여, 국내에서 해외 현지 대리인을 효과적으로 컨트롤하고 지휘할 수 있는 체계를 갖추는 것이 필요함

다. 증거 확보

- 피침해에 대한 대응으로 행정적 구제를 선택하든지, 사법적인 소송을 이용하든지, 가장 중요한 것은 침해자의 침해행위를 입증할 수 있는 증거를 확보하는 것임
- 국가별로 요구하는 증거의 진정성립 요건이 다르므로 이에 맞는 증거확보 전략이 필요함. 특히, 외국에서 발생한 증거는 해당 국가 법원에서 효력이 발생하기 위해서 공증과 인증을 요구하는 경우가 있으므로, 이에 대하여는 반드시 현지 법률 대리인의 조언을 받아야 함
- 관리자가 직접 수집한 증거 역시 진정성립을 인정하지 않는 경우도 있으므로 이에 대한 현지 법률 검토 역시 반드시 이루어져야 함

[표 14] 피침해 물품(모조품) 증거 확보

1) 문서의 공증
<ul style="list-style-type: none"> • 일반적으로 보통 외국어로 작성된 특허문헌, 기술문헌, 계약서 등은 전문 번역 기관에 의하여 번역을 하고 이에 대한 번역문의 일치에 대한 공인증이 필요함 • 인터넷 홈페이지, 전자상거래 홈페이지의 캡처 화면 등은 해당 국가의 공증인, 법률 대리인에 의하여 공증을 받아 놓는 것이 좋음 • 원본 제출이 어려운 경우, 원본과 사본이 일치하는 것에 대하여 공증을 받아 놓고, 사본을 제출할 수 있음 • 특히, 원본 증거의 제출은 멸실 우려가 있으므로 특별한 경우가 아니면 반드시 사본을 마련하여 확보해놓는 것이 바람직
2) 침해품의 구매 및 확보
<ul style="list-style-type: none"> • 판매점, 공장 등의 판매 현장에서 구매한 것은 반드시 영수증이나 세금계산서 등의 구매 증빙서류를 확보해야 함 • 특히, 영수증에는 해당 제품의 명칭, 모델명 등이 기재되어 있는지 확인할 것 • 인터넷에서 침해하는 물품을 구매하는 경우, 해당 페이지에 대하여 공증을 실시하는 것이 바람직하며, 인터넷 구매 과정, 배송 후 수령 과정을 해당 국가의 제도에 따라 공증해 놓는 것이 바람직함
3) 침해 수량이나 피해액에 대한 증거 수집
<ul style="list-style-type: none"> • 일반적으로 피침해 제품의 판매 수량, 판매매출, 이익액 등의 증거는 확보하기 어려운 것이 사실 • 따라서, 이러한 경우에는 해당 국가의 소재지 전 증거 조사 명령, 증거제출 명령 제도를 활용할 수 있는지에 대하여 법률 검토를 하여야 함 • 만약, 증거조사 명령, 증거제출 명령 제도 등 법원 또는 행정기관에 의한 강제적인 증거 조사 제도를 활용할 수 있는 경우, 상대방에게 정보가 노출되지 않도록 보안을 유지하여 적시에 증거 조사가 이루어질 수 있도록 하여야 함

라. 지식재산권 피침해 여부 분석

- 침해행위에 대한 증거가 확보되었다면, 우선 현지법률에 근거한 침해 여부를 확인하여야 함
- 이 때, 국내 특허법인과 현지 특허법인과의 업무 협조를 통해서, 침해 여부 감정하고, 이에 따른 대응 조치의 실행 여부를 결정해야 함
- 피침해 여부 분석 시, 현지 법률, 판례, 사법해석, 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 현지에서 제조되어 해외로 수출되는 경우에 직접 현지에서 대응하는 것이 유리할지, 또는 수출금지 조치를 하는 것이 유리할지, 또는 해당 국가가 아닌 수출대상국에서 권리행사하는 것이 좋을지 종합적인 분석이 이루어지도록 하는 것이 바람직함
- 한편, 현지에서의 특허권, 상표권, 디자인권이 확보되어 있지 않은 경우에는 부정경쟁행위, 불공정거래행위, 품질관리법 위반 여부 등 다각도의 법률 검토를 병행해서 진행할 필요가 있음

마. 자사 지식재산권의 유효성에 대한 종합적 검토

- 침해행위에 대하여 권리행사를 하기 전 또한 검토해야 하는 것이 자사 지식재산권의 유효성에 대한 철저한 검증임
- 피침해에 대응하여 법적인 조치를 하는 경우 일반적으로 상대방으로부터 등록 권리에 대한 무효 심판(소송)이 제기되므로 권리의 유효성에 대해 명확히 검토해야 함
- 우선, 해당 권리가 유효하고 존속하고 있는지, 혹시 무효사유, 취소사유 등을 갖고 있지는 않은지, 출원 및 심사과정에서 심사거절사유를 극복하기 위하여 권리행사에 불리한 진술을 한 적은 없는지 등을 검토해야 함
- 또한, 침해행위를 하고 있는 상대방이 오히려 현지에서 지식재산권을 확보하고 있어서, 역공을 당할 수 있는지 여부, 현재 우리가 보유하고 있는 권리와 선후관계, 저촉관계 여부 등을 검토하여 예기치 않은 복병에 분쟁이 장기화되거나 불리한 양상으로 전개될 위험은 없는지 검토하여야 함

바. 영업/경제적인 측면에서의 검토

- 피침해 대응에는 증거조사비용, 침해분석 비용, 법률대리인 비용 등 필연적으로 상당한 규모의 비용이 발생할 수 있음
- 따라서, 소송 비용, 제품원가, 영업이익, 영업상 파급효과, 분쟁 발생에 의한 홍보 마케팅 효과 등을 검토하여 피침해 대응의 정도 및 협상 조건 등에 대한 전체적인 계획과 가이드라인을 사전에 마련해 놓는 것이 필요
- 만약, 얻는 효과에 비해서 비용이 과도하다면, 현지 대리인을 조금 더 낮은 수준에서 선임하거나, 분쟁 보다는 협상을 전제로 한 전략을 짜는 것이 필요함

사. 영업/경제적인 측면에서의 검토

- 피침해 대응에는 증거조사비용, 침해분석 비용, 법률대리인 비용 등 필연적으로 상당한 규모의 비용이 발생할 수 있음
- 따라서, 소송 비용, 제품원가, 영업이익, 영업상 파급효과, 분쟁 발생에 의한 홍보 마케팅 효과 등을 검토하여 피침해 대응의 정도 및 협상 조건 등에 대한 전체적인 계획과 가이드라인을 사전에 마련해 놓는 것이 필요
- 만약, 얻는 효과에 비해서 비용이 과도하다면, 현지 대리인을 조금 더 낮은 수준에서 선임하거나, 분쟁 보다는 협상을 전제로 한 전략을 짜는 것이 필요함

아. 현지 대리인의 선임

- 해외 지재권 피침해 대응에 있어서 유능하고 적절한 현지 대리인의 선임은 가장 중요한 요소임
- 우선, 외국의 기업을 대리하여 유사한 침해 대응 사건을 성공적으로 진행해 본 경험이 있는지가 가장 중요한 평가 요소임
- 또한, 외국어(특히, 영어와 한국어)가 능통한 담당자인지, 외국 기업을 대상으로 한 법률서비스 시스템과 인력이 잘 갖추어져 있는지, 현지 법원, 기관들로부터 좋은 평가와 평판을 받고 있는지 등을 고려해야 함
- 또한, 비용도 과도하게 청구하는 것은 아닌지 살펴야 함. 일반적으로 외국기업 사건은 time charge 방식으로 법률서비스 비용을 산정하는데, 이 경우 되도록 서비스 비용 상한(cap)을 설정하여, 예상치 못한 상황 전개에 따른 과도한 비용 증가를 사전에 제한해 놓는 것이 좋음

자. 대응 전략 수립 및 피침해 대응 전개

1) 경고장 발송

- 피침해 상황을 발견한 경우, 행정단속, 형사단속 또는 사법적 소 제기를 활용하기 전에 침해자에게 권리자가 침해 상황을 인지하고 있음을 알리고, 이를 중지할 것을 요청하는 경고장을 발송하는 것이 일반적임
- 그러나 반드시 경고장을 사전에 발송해야 하는 것은 아니며, 오히려 상대방이 증거를 은닉하거나 도피할 수 있는 기회를 줄 수 있는 경우는 경고장 발송을 하지 않는 것이 더 바람직할 수 있으므로 이에 대하여는 전문가의 전략적 자문에 따라 판단하여야 함
- 침해자가 경고장을 받은 이후에도 침해행위를 계속하는 경우, 경고장 발송은 침해자의 고의를 입증하는 아주 중요한 근거가 되며, 해당국의 법률에 따라서는 징벌적 손해배상이나 추가적인 책임을 물을 수 있음
- 경고장의 발송 비용은 실제 분쟁 제도를 활용하여 대응하는 것보다는 저렴하므로, 초기에 빠른 해결과 원만한 합의를 도모하는 경우, 선택하는 것이 좋으며, 되도록 단정적이고 위협적인 표현보다는 중립적인 표현을 사용하는 것이 바람직함
- 또한, 경고장에는 반드시 침해를 당하고 있는 권리에 대한 명확한 정보와 이로 인하여 발생하는 법률 책임을 현지 법에 근거하여 명확하게 기재하여야 하며, 침해를 입증하는 전문가의 감정서를 첨부하는 것도 효과적임

[표 15] 경고장 관련 확인 사항

구분	내용
----	----

[표 15] 경고장 관련 확인 사항		출원 중인 권리에는 가처분 신청이나 본안 소송을 할 수 없고 경고장만 보낼 수 있음
경고장 내용	출원 중인 권리	<ul style="list-style-type: none"> 경고장에 포함되는 주요 사항 침해 제품이 출원 중인 전리라는 내용 설명 등록될 경우 경고장을 받은 시점부터 손해를 배상해야 한다는 점 기재 계속 침해 시 특허가 등록될 경우 민 형사상 불이익을 받을 수 있다고 법률 책임을 설명 침해의 중지, 재고 폐기 등의 요구 권리 증명 서류와 침해 증거 서류 첨부함 경고장을 받은 후부터 특허권이 등록될 때까지의 보상금은 추후에 등록되면 청구하여 보상 받을 수 있음
	등록된 권리	<ul style="list-style-type: none"> 권리가 등록된 경우에는 소송이나 가처분 등 강력한 권리행사도 가능하나 협상 등 다른 해결수단을 고려하여 경고장부터 발송하는 것이 바람직함 경고장을 송달 받았음에도 상대방이 아무런 응답이 없거나 불성실한 태도를 취할 경우 ①침해금지가 처분 소송 ②수사기관에 고발 ③ 손해배상 청구 ④ 침해물폐기청구 등의 법적 조치 가능
발송 및 후속조치		<ul style="list-style-type: none"> 권리자는 발송인의 주소, 성명, 발송인의 권리사항, 수신인의 주소, 성명 및 침해행위를 입증할 수 있는 입증자료를 첨부시킨 경고장을 작성하여 내용 증명 우편으로 침해자에게 송달 경고장을 발송한 후 상대방에서 어떠한 응답도 없는 경우 상대방에게 연락하여 침해 행위의 중지 상황을 질문하고 하지 않는 경우는 빨리 침해 행위를 중지하고 다른 요청에 응답하도록 협상

2) 행정적/형사적 구제

- 사안에 따라, 민사소송보다 행정적/형사적 구제가 더 효과적인 경우가 많음. 특히, 동남아 국가들에서의 상표권 침해의 경우 행정적/형사구제가 더 효과를 볼 수 있음
- 소송에 비해 문턱이 낮고 즉각적인 행정처벌이 가능하여, 비록 권리자에게 민사소송과 같은 경제적 보상은 가져다 주지 못하더라도 행정권의 적극성, 즉결성으로 인하여 침해 행위 근절에 더 효과적일 수 있음
- 다만, 행정/형사 구제의 경우도 반드시 현지 법률 전문가의 자문을 통하여 결정하여야 하며, 현지 행정 기관과의 원활한 협조를 구할 수 있는 현지 대리인을 선정하여 진행하여야 함

3) 사법적 구제

- 권리에 따라서, 민사소송, 형사고소 등의 조치를 취하는 것으로서, 침해행위 중지 및 손해배상 청구를 통하여 침해행위의 중단 및 경제적 보상을 취할 수 있는 가장 근본적인 조치임
- 소송을 제기하는 경우, 사전에 현지 소송 절차에 대한 정보를 철저히 숙지하여, 소장 제출 후 증거 보충 기회, 답변서 제출기간, 추가 서면 제출 기회, 구술심리 진행 전략 등 모든 절차에 대한 사전 플랜을 만들어야 함
- 또한, 현지에서의 외국인에 유리한 관할 법원, 항소심 절차에서 원심 번복 가능성 등도 사전에 검토하여 발생할 수 있는 여러 변수 등을 대비하여야 함
- 특히, 서면의 제출 기회/기간 등은 우리나라 소송 절차와 많이 다른 경우가 많으므로 서류나 증거를 제때 제출하지 못하는 실수를 범하지 않도록 해야 하며, 공증이나 번역이 필요한 자료들은 사전에 준비를 해놓아야 함

차. ADR 검토

- 지식재산권의 침해가 있을 때에는, 소송에 의해 침해행위에 따른 분쟁을 해결할 수 있으나, 소송 이외의 대체 분쟁해결 제도(ADR, Alternative Dispute Resolution)를 활용 고려
- 소송 대비 짧은 기간 내에 적은 비용으로 분쟁의 해결 가능하고, 절차가 간소 등의 장점 있음
- 다만, 국가에 따라서는 ADR의 비용이 소송과 별반 차이가 없고, 오히려 시간을 더 끌 수 있는 가능성이 있으므로 현지 대리인의 조언을 반드시 사전에 참고하여야 함

카. 다른 법률에 의한 구제 방안 검토

- 상표권, 디자인권, 특허권을 등록하지 않은 경우, 다른 대안으로서 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해 등을 이유로 대응할 수 있는지를 살펴보아야 함
- 한편, 영업비밀에 의한 대응의 경우, 반드시 유출된 해당 기술이나 정보가 사전에 비밀로 관리되고 있어야 함을 유의해야 함.
- 한편, 소비자보호법에 근거하여 품질이 나쁜 모방품 제작자에 대한 대응 등 다른 법률에 의한 구제 방안에도 다각도로 검토해야 함

2. 타 권리자의 침해 주장 대응

- 간혹 현지 업체나 해외 경쟁기업으로부터 오히려 지재권 침해 공격을 당하는 경우가 발생할 수 있음
- 이 경우, 피침해 대응과는 반대로 상대방의 침해 주장이 타당한지 먼저 전문가를 통하여 분석하여야 함
- 상대방의 주장대로 정말로 침해가 성립하는지, 혹시 상대방의 권리가 무효 사유 또는 여러 결격사유를 가지고 있지는 않은지 등을 살펴보아야 함

가. 경고장 수신 후

- 경고장을 수신하면, 우선 상대방이 경고장에서 주장하고 있는 내용이 타당한지를 파악해야 함
- 이때, 반드시 국내 변리사 및 해외 현지 대리인을 통해서 경고장 내용에 대한 조언을 청취하는 것이 필요함
- 권리자의 의도가 무엇인가 파악해야 함. 즉, 시장진입을 차단하기 위한 것인지, 적정 선에서의 손해배상이나 라이선스 계약을 체결하기 위함인지를 전문가들의 조언을 통해서 분석할 필요가 있음

나. 권리분석 및 침해분석

- 우선, 상대방의 권리가 유효한 권리인지, 상대방의 주장대로 해당국의 법률상 지식재산권 침해가 성립하는지 등을 살펴보아야 함
- 만약, 상대방 주장대로 침해가 성립한다면, 즉시 침해행위를 중지하고 상대방과의 원만한 협의에 이를 수 있도록 해야 함
- 권리분석과 침해분석은 향후 분쟁을 전개해 나가는 전략의 기초가 되므로 국내 변리사 및 해외 현지 대리인을 통하여 철저하게 분석하는 것이 바람직함
- 만약, 상대방 주장이 타당하지 않거나, 상대방 권리가 무효 사유를 갖고 있다면, 무효심판 제기, 소송상 항변, 영업방해 고소 등을 통하여 단호한 대응을 해나가야 함

다. 경제적 이익 형량

- 다만, 법률 비용이 발생할 수 있으므로, 상대방의 주장이 타당하지 않더라도 상대방이 요구하는 배상액이 과도하지 않고, 우리 측의 지속적인 비즈니스가 안전하게 보장될 수 있다면, 강경한 대응보다는 협상을 통한 협의도 배제하지 말아야 할 대안임
- 무조건적인 법률 대응보다는 상대방 기업과의 우호적인 접촉을 유지하면서, 대화의 끈을 놓지 않아야 함. 이러한 대화 통로는 법률 대응을 수행하고 준비하는 가운데서도 유지하는 것이 바람직함

[표 16] 침해 주장 대응시 고려사항

구분	침해 주장 대응시 고려사항
권리분석 결과	<ul style="list-style-type: none"> • 무효, 비침해, 행사불능에 대한 판단 • 법원의 견해와 일치한다는 보장이 없으므로 절대적 신뢰는 금물
상대방의 의도 분석	<ul style="list-style-type: none"> • 시장진입봉쇄? 퇴출? 금전적배상? • 수용하기 힘든 요구조건인가?
소송비용분석	<ul style="list-style-type: none"> • 침해소송 대응 비용 • 무효심판 대응 비용 • 협상 비용
사업 전략 고려	<ul style="list-style-type: none"> • 로열티 지불이나 합의금 지불이 오히려 좋은 전략일 수 있는가? • 사업상의 신용에 타격은 주지 않는가?

라. 경고장의 회신

- 경고장의 요건이 제대로 갖추어졌는지에 따라서, 회신의 강약을 조절할 필요가 있음.
- 특히, 권리번호를 정확하게 기재했는지, 해당 권리와 침해를 주장하는 제품 간의 비교분석이 전문가의 감정에 근거하고 있는지 살펴야 함
- 과도한 요구나 협박으로 부당한 영업방해를 조성하고 있지 않은지 살펴야 함
- 만약, 침해 우려가 예상되는 경우, 되도록 잠정적이고 유보적인 회신을 통해서 최대한 대응할 시간을 확보하도록 해야 함
- 회신은 간략하게 하고, “특허침해를 인정한다” 등의 장래에 부담이 될 수 있는 진술은 절대 금물
- 침해 판단에 대한 정확한 설명과 근거자료를 추가함으로써 권리자에게 부담을 주는 것이 필요함

마. 소송

- 만약 상대방이 과도하고 무리한 요구를 하고 있을 뿐 아니라, 실제로 비침해로 판단되거나 상대방의 권리가 무효사유/취소사유가 있는 것으로 파악되는 경우, 단호한 대응을 통하여 상대방의 부당한 권리행사에 대응하여야 함
- 또한, 특허의 경우 출원 과정에 대한 분석을 통하여 금반언에 의한 권리 효력이 배제되는 내용이 있는지 파악할 필요가 있음
- 소송 비용에 대한 부담과 협상으로 인해 지게 될 부담을 계속해서 형량하여 소송 중간에라도 합의할 수 있는 가능성은 열어 놓는 것이 필요함

바. 무효심판/취소심판

- 상대방 권리에 무효사유, 또는 취소사유가 있는 경우에 심판을 제기하여 상대방에게도 부담을 주는 전략
- 무효사유/취소사유가 다소 부족하더라도 우선 심판을 제기하여 상대방에게 소송비용/심리적 부담을 주는 것도 하나의 전략일 수 있음

- 무효심판/취소심판이 제기되는 경우, 보통 법원은 무효심판의 결론이 나올 때까지 침해소송을 중지시키는 경우가 있으므로 이를 적극 활용해야 함

사. 반격할 수 있는 권리의 활용

- 상대방의 권리에 대하여 반격할 수 있는 우리 측이 보유하는 권리에 대하여 조사함
- 이를 통해 상대방이 우리 권리를 침해하고 있거나, 앞으로 침해할 수 있는 가능성이 있는지를 검토해야 함
- 검토 결과, 우리 측이 보유하고 있는 권리를 활용할 수 있는 방안이 있다면 상대방에게 반격할 수 있는 조치를 할 수 있음

아. 영업방해 행위 주장

- 만약, 상대방의 경고장의 내용이 너무 과도하고 무리한 요구를 하거나, 권리 침해가 불명확한 상황임에도 위협이나 협박조의 요구를 하는 경우, 영업방해 행위를 주장해 볼 수 있음
- 현지 법률에 따라 영업방해 성립 요건이 조금씩 차이가 있으므로, 반드시 현지 법률대리인의 조언이 필요하며, 만약 영업방해가 성립할 수 있는 가능성이 있다면, 경고장에 대한 회신으로 영업방해 행위로 맞고소 가능성을 시사할 수 있음

자. 협상전략

1) 권리자 조사 및 의도 파악

- 권리자의 유형에 따라 분쟁의 목적이 상이하므로 권리자에 대한 정보 파악을 통해 협상 전략을 마련하는 것이 바람직함
- 권리자 측의 기업규모, 자금력, 그동안의 분쟁 수행 이력이나 성향, 보유하고 있는 권리 포트폴리오, 시장점유율 등에 대한 종합적인 조사가 필요함
- 예를 들어, 권리자가 해당 시장에서 높은 시장점유율을 차지하고 있고 시장 전체에 대한 공급량을 만족시킬 수 있는 정도의 규모를 가지고 있는 회사라면 그 권리자는 license 계약을 체결하는 것보다는 그 특허를 활용하여 경쟁사를 시장에서 퇴출시키는 것을 우선적 목표로 삼고 있을 가능성이 큼
- 따라서, 이 경우에는 일정액의 로열티를 지불하는 선에서 타협을 보자는 수비적 전략은 통하지 않으므로 보다 공격적인 전략을 수립 및 행사하여야 함
- 한편, NPE나 소규모 기업의 경우 지식재산 침해 공격이 일정한 로열티 또는 손해배상을 지급받기 위한 목적일 수 있고, 서플라이체인 상 하위 부품이나 중간재 업체인 경우, 새롭게 거래를 열기 위한 목적일 수도 있으므로, 이때는 적극적인 대화의 창구를 열어 가는 것이 필요함

2) 협상팀의 구성

- 협상팀은 협상에 의하여 합의된 내용에 대하여 의사결정을 할 수 있는 권한이 있는 자가 반드시 포함되어 구성되어야 하며, 협상 경험이 풍부한 변호사, 변리사 등 전문가가 협상 전문가가 함께 포함되는 것이 바람직함
- 또한, 상대방의 협상팀도 의사결정권한이나 기업의 의사를 대리할 수 있는 명확한 대리권을 가지고 있는 자로 구성되어 있는지 반드시 확인해야 함
- 특히, 사내에서의 직급과 지위, 실질적 영향력 등을 파악해야 하며, 만약 이러한 권한이 없는 자가 또는 결정권이 충분하지 않는 자가 포함되어 있는 경우, 협상은 시간 낭비일 뿐만 아니라 좋은 거래의 기회를 잃게 될 수 있다는 것을 명심해야 함
- 일반적으로 소규모의 분쟁/라이선스 협상의 경우에는 협상 참여자는 2~3명으로 구성되고, 이 참여자들은 매우 높은 업무 역량과 현장 경험이 풍부한 자로 구성하는 것이 좋음
- 대규모 분쟁/라이선스 협상의 경우에는, 다뤄야 하는 내용이 광범위하고 고도의 전문성을 요구하는 팀워크가 필요하기 때문에 최소 5명 이상의 인원이 배치되어야 하고, 많을 때는 수십명이 될 수도 있음
- 다만, 이렇게 대규모 협상의 경우에도 협상 테이블에 앉는 사람은 4명 이하로 구성하는 것이 협상의 진행을 효율화하고 통일된 의견을 전달할 수 있음을 유의하여야 함

3) 협상 장소의 선택

- 협상 장소의 선택은 협상의 요소 중 비중이 크지는 않지만, 경우에 따라서는 큰 작용을 할 수도 있음
- 장소 선택의 장점과 단점은 다음과 같음

[표 17] 협상장소 선택의 장단점

구분	우리 기업의 소재지	상대방의 소재지	쌍방의 소재지에서 크로스	제3의 장소
장점	<ul style="list-style-type: none"> • 심리적, 정신적 우위 • 협력 및 주도권 우위 • 코스트 우위 	<ul style="list-style-type: none"> • 상대방의 단호한 결정을 좀 더 기대할 수 있음 • 상대방 정보의 이해에 편리 	<ul style="list-style-type: none"> • 공평 • 상호이해가 깊어짐 • 감정용화 	<ul style="list-style-type: none"> • 평등 • 전략운용을 하기에 적절
단점	<ul style="list-style-type: none"> • 상대방이 단호한 결정을 내리는 것에 방해받을 수 있음 	<ul style="list-style-type: none"> • 본부와의 연락이 불편 • 환경이 낯설 수 있음 • 스토저오르 되기 쉬다 	<ul style="list-style-type: none"> • 시간이 지체될 가능성이 높음 • 비용이 중복됨 	<ul style="list-style-type: none"> • 장소의 선정에 대해 상담할 필요가 있음 • 통상 상대방과의 신뢰의 정도가

[표 17] 협상장소 선택의 장단점		● 정신적 피로도가 심함	높지 않은 경우에 선택됨
---------------------	--	---------------	---------------

4) 중재 기관의 적절한 이용

- 소송에서의 승소가능성이 희박한 경우 비용과 시간을 절약하기 위해서 적절한 시기에 화해를 시도하여 로열티와 소송비용을 줄이는 방안을 고려할 수 있음
- 중재는 제3자의 중재 판정에 따라 분쟁을 해결하는 것으로서 법원의 확정판결과 동일한 구속력이 있고 소송에 비하여 기간을 단축시킬 수 있는 장점이 있음

3. 악의적 상표 선점 대응 전략

- 중화권, 동남아권에서 가장 빈번하게 발생하는 지식재산권 문제 중 하나가, 악의적 현지 브로커에 의한 상표권을 선점당하는 피해임
- 한류 열풍이 중화권, 동남아를 휩쓸면서, 한국의 소비문화가 함께 전파되어 한국의 브랜드(K-brand)에 대한 관심과 인지도가 높아졌기 때문
- 한편, 상표 브로커들은 타인의 비교적 인지도가 있는 상표를 대량을 출원하여 등록하고, 이를 원권리자(원사용자)에게 되팔아 부당한 경제적 이익을 취하고 있음
- 선출원주의 원칙 하에서 악의적 상표 선점 대응을 위해서는 빠른 출원이 가장 근원적인 대책이지만, 모든 국가에서 선제적 출원을 하기에는 비용적인 부담과 어려움이 있음
- 따라서, 진출이 예상되는 국가에는 빠른 선제적 출원을 원칙으로 하되, 후발적으로 진출을 계획하게 된 국가에서 상표권 선점이 발견되었을 때 현명하고 냉정한 법률 대응 전략이 필요함

가. 상표브로커의 유형

상표브로커들은 선점의 동기, 선점 상표권의 양적 규모 등에 따라서, 다음의 세 가지 유형으로 나눌 수 있음

1) 기업형 대량 선점 브로커

- 대량으로 한국 기업들의 브랜드를 선점하여 상표권 매매 수익을 올리고자 하는 전형적인 악의적 브로커 유형
- 특히, 외식, 패션, 화장품 등 현지 국가에서 인기있고 인지도 있는 상품들의 영역에서 많이 나타나고 있음
- 보통 100건 이상의 상표를 대량으로 선점하여, 상표권을 원권리자에게 판매하는 것으로 수익을 올리고 있으며, 선출원주의의 허점을 이용해 지속적으로 수법이 지능화되고 있음

2) 현지 에이전트 또는 협력업체형 상표 브로커

- 상표를 악의적으로 선점한 주체가 바로 현지의 에이전트, 협력업체, 거래처 또는 내부 직원인 경우
- 현지 국가에 진출하면서 미처 상표출원을 해놓지 않았는데, 이것을 알게 된 현지 에이전트, 협력업체, 현지 직원 등이 자신의 명의로 상표권을 획득하면서 발생
- 내부 직원에 대한 관리가 소홀하거나, 현지 협력업체, 거래처와의 분명치 못하고 모호한 협력 관계 때문에 발생하는 유형

3) 현지 소매상형 브로커

- 한류가 크게 유행하고 국가간 교류가 활발하게 일어나면서, 한국 제품들에 대한 정보가 인터넷, SNS, TV, 영화 등을 통해 실시간으로 전달되고 있는 상황
- 특히, 현지 도소매상들은 한국의 최신 유행 제품들에 대한 정보를 실시간으로 접하고 있음
- 이에 따라, 한국에서 새로운 신제품 브랜드가 출시되면, 등록가능성 여부를 따지지 않고, 바로 현지에 출원하여 상표를 선점하는 경우가 많이 발생
- 이러한 유형의 브로커는 실제로 자신이 사업을 영위하면서 상표를 사용하기 때문에 대응하기 상당히 까다로움

나. 상표브로커의 유형 별 대응 방안

1) 기업형 대량 선점 브로커에 대한 대응

- 이러한 유형의 브로커는 대량으로 타인의 상표를 선점하는 행위 자체가 악의성을 드러내는 것이므로, 브로커의 악의성을 집중적으로 강조하고 입증하는 방향으로 대응하여야 함
- 기본적으로 상표의 등록 전이라면, 출원 공고 기간을 이용하여 이의신청을 제기하여야 하며, 만약 이미 등록된 상태라면 무효심판을 통해서 선점된 브로커의 상표를 무력화해야 함
- 또한, 대체적으로 기업형 대량 선점 브로커의 경우, 자신이 영위하는 사업에 직접 상표를 사용하는 경우는 드물기 때문에 등록된 지 3년 이상이 경과한 경우라면 불사용취소심판을 적극적으로 고려하여야 함
- 또한, 기업형 대량 선점 브로커는 상표의 판매 금액을 통해 경제적 이익을 얻고자 하는 자들이므로, 법적 대응과 함께 협상도 병행하여 소송 비용 대비 상표권 매입 비용의 경제성을 계속 비교하며 대응하는 것이 필요함

2) 현지 에이전트 또는 협력업체형 상표 브로커에 대한 대응

- 이러한 유형의 브로커에 대하여는 일반적으로 WTO/TRIPS 규정에 따라, 원상표 권리자와 에이전트형 브로커 간의 거래 관계 등을 입증할 수 있다면, 취소심판이나 무효심판의 대상이 될 수 있는 규정이 마련되어 있음
- 따라서, 상표를 선점한 브로커와의 기존의 거래관계, 고용관계, 협력 관계 등을 입증할 수 있는 자료를 확보하여 취소심판이나 무효심판으로 대응하여야 함
- 다만, 기존의 특수관계인의 의한 선점을 금지하는 규정의 경우 대부분 3년에서 5년의 제척기간의 적용을 받기 때문에, 취소심판이나 무효심판의 청구시기를 놓쳐서는 안됨

3) 현지 소매상형 브로커에 대한 대응

- 이러한 유형의 브로커는 보통 상표권 선점 수량이 많지 않고, 자신이 직접 도소매업, 유통업 등을 영위하기 때문에 대응하기가 매우 까다로움
- 또한, 대부분 자신의 유통을 직접하고 있기 때문에 불사용 취소심판의 대상이 되기도 어려움
- 따라서, 이러한 유형의 경우에는 조기에 발견하여 이의신청이나 무효심판으로 대응할 수밖에 없는 경우가 대부분이며, 선점 당한 브랜드의 인지도를 입증할 수 있는 자료의 확보가 필수적임
- 이러한 소매상형 브로커의 경우, 상표 이의신청, 무효심판만으로 대응하기 보다는 현지 부정경쟁방지법 등의 법률을 근거로 부정경쟁소송을 병행하면서 대응하는 것이 효과적일 수 있음
- 선점 당한 상표 자체의 유효호 여부와 상관없이, 타인의 선사용상표의 명성과 인지도를 부당한 목적으로 편승하고자 하는 행위는 부정경쟁행위에 해당할 수 있는 경우가 많기 때문

다. 상표의 피선점 사실 발견 시기 별 대응 방안

- 내 브랜드가 현지에서 악의적 브로커에 의하여 피선점된 사실을 인지한 시점에 따라서, 대응방안이 달라질 수 있음
- 특히, 등록 전과 등록 후의 대응 방안과 전략이 달라질 수 있으며, 시기에 따른 대응 방안은 아래와 같음

1) 선점된 브로커의 상표가 아직 등록 전인 경우

- 브로커의 선점 상표가 아직 심사 계류 중이고 등록되기 전인 경우에도 경우에 따라 대응 방안이 달라질 수 있음
 - 내 한국 상표를 먼저 출원해 두었고, 아직 한국 상표출원일로부터 6개월이 경과되지 않은 경우 : 이 경우, 파리조약 상의 조약 우선권을 인정받을 수 있으므로, 만약 내 한국 상표출원의 출원일이 브로커의 현지 상표출원일보다 앞선다면, 빠르게 조약우선권을 주장하여 현지에 상표출원을 해야 함. 조약우선권 주장에 의하여 내 출원이 오히려 브로커 출원보다 선출원으로 인정받게 되므로, 브로커 출원을 배제시키고 나의 출원이 등록받을 수 있음
 - 내 한국 상표를 먼저 출원해 두지 않았거나, 했더라도 한국 상표출원일로부터 이미 6개월이 경과해 버린 경우 : 한국에 먼저 출원해두지 않았다면 조약 우선권을 주장할 수 없고, 만약 출원을 해놓았다고 하더라도 6개월이 경과하면 조약우선권을 인정받을 수 없어서, 브로커 출원보다 선출원으로 인정받지 못함. 따라서, 이 경우는 출원 공고 후 이의신청을 제기하여 등록을 제지하여야 함

2) 선점된 브로커의 상표가 이미 등록된 경우

- 이미 브로커의 상표권이 등록이 되었다면, 브로커의 상표권의 효력이 유효하게 발효되고 있는 것으로서, 빠르게 무효심판이나 불사용심판을 제기하여야 함
- 다만, 불사용취소심판은 등록된 이후 3년 간의 연속 불사용 상태가 있어야 하므로, 브로커가 해당 상표를 자신의 사업에 사용하고 있다면 제기할 수 없음
- 또한, 이미 상표가 등록된 경우, 현지에서의 동일한 브랜드를 사용하는 행위는 상표권 침해가 되므로, 현지 진출이나 사업 영위를 잠시 중단해야 할 수 있음
- 결국 무효심판을 제기하여 브로커의 상표를 무력화시켜야 하며, 이 경우 상표 브로커 대응 전문 변리사 및 현지 대리인을 선임하여 법률 대응 전략을 철저히 수립하여야 함

라. 상표 브로커 대응을 위한 무효사유(이의신청 사유)

- 국가별로 대량 선점형 상표 브로커의 경우, 신의성실원칙이나 상표의 진실한 사용의사를 요구하는 규정에 따라 무효를 시킬 수 있는 규정의 존재를 살펴야 함
- 또한, 선점된 브랜드의 인지도, 저명성에 따라서도 무효를 주장할 수 있으므로 이를 입증할 수 있는 자료 확보도 매우 중요함
- 상표 자체가 도안화되어 있거나, 캐릭터화 되어 있는 경우 저작권의 존재를 주장하여 선권리 침해를 주장할 수 있는 여지가 있으므로 이에 대한 법률 검토를 통하여 무효전략을 수립해야 함

4. 온라인 및 오픈마켓 현황 및 침해대응

가. 온라인 및 오픈마켓 현황

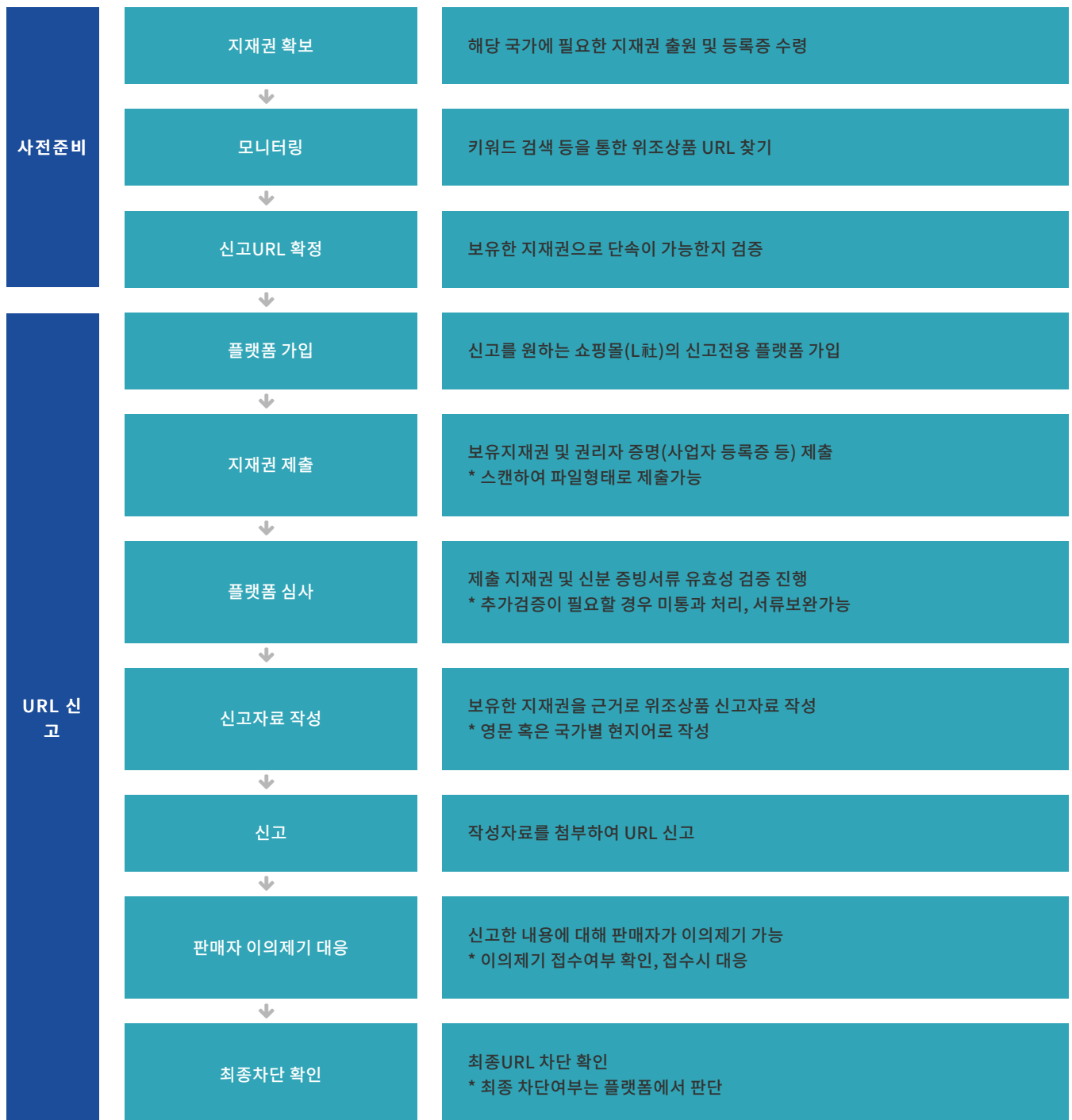
- 말레이시아의 대표적인 온라인 및 오픈마켓 현황은 다음과 같음

[표 18] 말레이시아 주요 온라인/오픈마켓			
no	명칭	사이트주소	비고

1 [표 18]	Lazada 말레이시아 주요 온라인/오픈마켓	https://www.lazada.com.my	- 2012년 설립된 온라인쇼핑몰로 라자다그룹은 동남아 최대 전자상거래 업체임
2	Shopee	https://www.shopee.com.my	- 동남아 6개국 및 대만에서 운영되며 라자다와 함께 가장 대표적인 온라인마켓임 - 쇼핑한국지사에서 쇼핑몰 입점을 지원하고 있어 최근 한국업체의 입점이 활발함
3	PrestoMall	https://www.prestomall.com	- '11번가 말레이시아'가 PrestoMall로 사명이 변경됨
4	Lelong	https://www.Lelong.com.my	- B2C뿐 아니라 B2B 판매가 많음
5	Qoo10	https://www.qoo10.my	- Qoo10(큐텐)은 싱가포르에 본사를 둔 동남아시아 전자 상거래 플랫폼임

나. 온라인 및 오픈마켓에서의 IP 침해에 대한 대응

- 말레이시아 온라인 마켓에서의 IP 침해는 빈번히 일어나고 있으며, IP 침해가 있는 경우 온라인 마켓 운영자에게 침해사실을 통보하여 침해품을 제거하도록 요청할 수 있음
- 온라인 마켓에 대한 신고 절차는 다음 표와 같음





[그림 14] 온라인 마켓 침해 신고 절차도

- 법원에 등기기록된 상표가 실제 어떤 등기기록된 상표와 유사하게 사용되어 소비자에게 혼란을 일으키는 경우 IP소유자는 민·형사상의 법적 구제조치를 고려할 수 있음
- 온라인 마켓에서의 IP 침해로 인하여 한 손해배상이나 가처분 등의 법적 구제조치는 일반적인 IP 침해에 대한 전통적인 구제책과 동일함

제3절 주요 분쟁사례

1. Hakubaku Co. Ltd. v Asiamega Food Manufacturers Sdn. Bhd. [2018] MLJU 1820

가. 사건개요

- 제면(製麵)을 업으로 하는 외국 기업인 원고(Hakubaku Co. Ltd.)가 말레이시아 법인인 피고(Asiamega Food Manufacturers)를 상대로 피고가 자신의 상표()를 모방했음을 이유로 해당 등록에 대한 취소(우리 상표법상의 등록무효에 해당함. 이하, 같음)를 신청한 사건임
- 피고는 ' '와 같은 상표를 2013. 9. 23. 제30류의 '면류, 쌀면, 당면' 등에 대하여 출원하여 등록을 받았으며, 원고는 피고의 상표등록 후인 2015. 10. 15. 뒤늦게 해당 상표를 출원하였으나 피고의 상표와 유사하다는 이유로 거절된 상태임
- 원고는 자신이 해당 상표에 대한 말레이시아에서의 최우선 선의의 사용자이며, 나아가 해당 표장에 대한 저작권을 가지고 있음을 이유로 피고 상표가 취소되어야 한다고 주장함


나. 판결요지

- 법원은 원고의 청구를 인정하고 이하의 이유에 의하여 피고의 상표가 취소가 되어야 한다고 결정함
 - i. 원고는 심사단계에서 피고상표에 대하여 이의신청을 하지 않았으나, 자신의 출원상표가 거절되었다면 이를 이유로 피고의 상표에 취소를 구하는 것이 금지되지 않음
 - ii. 원고가 제출한 증거에 의하면 원고는 말레이시아에서의 해당 상표에 대한 최초사용자이자 실제 이를 사용할 의사가 있음이 인정되며, 원고가 해당 상표를 최초로 사용한 사실은 피고의 상표등록에 불리한 영향을 미침. 나아가 원고는 자신이 해당상표를 시간과 노력, 비용을 들여서 창작하여 해당 표장에 대한 저작권을 가지고 있음을 입증하였음
 - iii. 피고는 비록 선출원인이나, 이러한 사실이 피고가 해당 상표를 최초로 사용하였다는 것을 의미하는 것이 아니며, 피고는 실제 그 사용을 입증하는 증거를 제출하지 못함
 - iv. 원고는 말레이시아에서의 최초 사용자이고 피고의 등록상표는 원고의 상표와 외관상 현저한 유사성이 있어 공중을 오인·혼동시킬 우려가 있으므로 그 말소사유가 있다. 나아가 상품 또한 동일 또는 유사함
 - v. 피고는 등록상표에 의한 권리를 주장하는 증거를 제출하지 못하였고, 피고에 의한 상표의 사용이 원고의 저작권을 침해한다고 인정됨


2. GS Yuasa Corporation v. GBI Marketing Malaysia Sdn. Bhd. [2016] 1 LNS 978

가. 사건개요

- 원고는 배터리를 판매하는 외국 회사로 말레이시아에 다음과 같은 상표를 출원하여 등록받은 자임

상표	출원일	등록번호	지정상품
	1998. 11. 21.	98013472	제9류 배터리
	2000. 05. 04.	00005524	제9류 자동차용 축전지

- 피고는 원고의 상표를 모방한 것으로 의심되는 다음의 상표('G'와 'S'사이에 작게 'I'를 기재하고 하단에 'PREMIUM'을 병기함)를 출원하여 등록 받았으며, 이에 원고가 피고의 등록상표에 대한 취소를 구한 사건임

상표	출원일	등록번호	지정상품
	2005. 04. 18.	05005790	제9류 배터리, 전기기기 등

나. 판결요지

- 사실 검토 후 법원은 다음과 같은 이유로 피고의 등록상표를 취소함
 - i. 원고는 피고의 등록상표가 기만에 의하여 취득한 것이라는 점 및 이하의 사실에 대한 입증책임을 다하고 있음
 - 원고는 GS 상표의 최초 사용자이고, 피고는 장기간에 걸쳐 말레이시아에서 사용하고 있다고 주장하고 있으나 증거가 제시되지 않았음
 - 피고는 등록관을 기만하여 피고가 상표법 제25(1)의 소유자(자기가 사용하고 있거나 또는 사용할 예정인 상표의 소유자임) 라고 믿게 하는 부정한 의도를 가지고 있음
 - ii. 원고는 피고에 의한 상품 등록상표의 사용이 공중에 대하여 원고의 것이라고 기만하여 오인하게 할 우려가 있다는 점에 대하여 이하의 이유에 따라 입증책임을 다하고 있음
 - 원고상품 및 피고상품은 모두 제9류에 속하는 수송용 전지이며, 수요자 및 거래실정이 동일함
 - 두 상표의 외관에 차이점은 있으나 'G', 'S' 문자는 현저한 유사성을 갖고 있으며, 호칭 면에서 'GS'라는 음절로 구성됨
 - 피고의 상품을 구입하고자 하는 인보이스에 실수로 원고의 상품이 판매됐다고 기재되어 있음
 - 위와 같이 피고상표의 사용으로 실제로 오인·혼동이 발생하고 있으며, 따라서 피고의 등록상표는 피고상품을 나타내는 상표로 인식되고 있지 않음

3. Hiu Kuan Hoe v Societe Des Produits Nestle SA

가. 사건개요

- 식품판매 회사 'ROP Enterprises Sdn Bhd' 회사의 이사인 'Hiu Kuan Hoe'은 회사의 상표인 "LotteNidoo"라는 상표를 '우유, 유제품' 등을 지정하여 상표등록출원을 하였고, 해당 상표출원은 출원공고가 되었으나, 'Nestle'에 의하여 이의신청이 제기됨
- 'Nestle'는 이의신청을 통하여 자신이 "LotteNidoo"가 출원되기 전인 2002년부터 말레이시아에서 "Nido"상표를 사용했는데 "LotteNidoo"는 자사의 상표인 "Nido"와 유사하여 등록될 수 없다고 주장하였고, 말레이시아 상표등록관은 이를 인용하여 "LotteNidoo"의 출원을 거절함
- 'Hiu Kuan Hoe'은 말레이시아 고등법원에 소를 제기하여 이의결정의 당부를 다했으나, 말레이시아 고등법원은 i) 상표의 유사여부에 관하여 "LotteNidoo"와 "Nido"는 "Nido" 부분의 공통점으로 인하여 수요자의 오인·혼동을 초래할 정도로 유사하고 ii) 양 상표의 지정상품 또한 모두 우유 및 유제품에 관한 것으로 상품의 성질과 배합이 동일하고 수요자의 범위가 일치하며, 판매장소 등이 동일하여 서로 유사하다고 판단하여 'Hiu Kuan Hoe' 소를 기각함
- 이에 'Hiu Kuan Hoe'은 고등법원의 판결에 대해 항소법원에 항소를 제기함

나. 판결요지


- 항소법원은 항소인의 상표 "LotteNidoo"와 피고의 "Nido"의 유사성이 있다는 이유만으로 반드시 수요자의 오인·혼동이 일어나는 것은 아니라고 하면서, "LotteNidoo"는 "Nido"와 유사한 부분을 포함하고 있으나 "Lotte"와 같은 다른 부분을 완전히 무시하면서 단순히 "Nidoo" 부분만을 중요하게 확대해서 판단하는 것은 잘못되었다고 판단함
- 특히, 항소법원은 "Nido"를 기억하는 일부소비자가 "Nido"를 "LotteNidoo"와 동일하게 보아 혼동할 수 있다는 가능성만으로 "LotteNidoo"와 "Nido"를 동일시하는 "Imperfect recollection" 법리는 이번 사건에 부적절하게 적용되었다고 판시하였음
- "LotteNidoo"와 "Nido"간에 수요자 오인·혼동의 염려가 있는지 여부가 쟁점이 된 사건에서 항소법원은 위와 같은 이유로 양 상표가 서로 유사하여 수요자의 오인·혼동이 있다고 판단한 고등법원의 판결은 관련 상표법의 법리적 적용에 오해가 있다고 본 사건임

4. Louis Vuitton Malletier v. Renown Incorporated [2017] 1 LNS 366


- 저명한 패션회사인 Louis Vuitton(원고)은 여행용 캐리어에 대한 'ZEPHYR'이라는 상표를 보유하고 있는데, 피고는 말레이시아에 사무소가 없는 자로 말레이시아에 'ZEPHYR'를 의류 등에 대하여 미리 선점함
- Louis Vuitton(원고)은 피고가 말레이시아 내에서 선의에 의하여 사용하고 있지 않음을 이유로 상표법 제46조(1)(b)에 따른 취소소송(3년간의 불사용을 이유로 한 취소)을 제기하였고, 피고가 해당 상표를 말레이시아에 사용하고 있지 않아 재판부는 등록 취소를 인정함

5. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH 사건 [2016] MLJU 402

가. 사건개요

- 스위스 소재 제과회사인 원고(Kraft Foods Schweiz Holding GmbH)는 제30류 '초코렛, 코코아'등을 지정상품으로 하여 3차원의 입체상표(; Toblerone Chocolate Teeth 3D In Colour)를 출원하였으나, 등록관은 해당 상표가 상표의 정의를 만족하지 않으며, 나아가 식별력이 없다는 이유로 등록을 거절함
- 이에 원고는 법원에 불복하였으나 법원은 불복기간이 도과되었다는 이유로 원고의 청구를 기각하였음. 다만, 그럼에도 불구하고 법원은 아래와 같이 상품의 형태를 나타내는 위 3차원의 입체상표가 등록될 가능성을 열어 두었음

나. 판결요지

- 법원은 비록 과거 상품 용기의 형태에 대한 상표등록이 거절된 코카콜라 사건(1986 RPC 421)의 선례가 있으나, 말레이시아 상표법상 3차원의 입체적 형상이 상표의 정의에서 반드시 제외되는 것이 아니므로 그 자체로 상표의 정의를 만족하지 않는 것은 아니라고 봄. 따라서 3차원의 입체적 형상 상표라도 i) 출원인이 해당 상표의 진정한 사용자이고, ii) 3차원의 입체적 형상 상표가 식별력이 있으며, iii) 수요자에게 혼동을 초래하지 않거나 기만하지 않으면 등록이 가능하다고 판시함
- 따라서, 위  상표 또한 상표의 정의를 만족한 것으로 볼 수 있으나, 다만 식별력이 없어 등록이 될 수 없다고 봄
- 즉, 원고의 제품은 상당히 알려져 있으나, 원고는 초코렛 등에 대하여 'TOBLERONE'이라는 문자상표가 병기된 상표만을 사용하였으며, 'TOBLERONE'이 없이 위 입체적 형상 상표만을 사용한 증거가 없음. 따라서, 원고의 출원상표는 출원일 현재 사용에 의한 식별력을 취득했다고 볼 수 없어 상표등록에 요구되는 식별력을 구비하지 못함
- 결국 원고의 상표는 식별력이 없다는 이유로 등록되지 못하였으나, 위 사건을 통하여 말레이시아 법원은 3차원의 입체적 형상을 상표의 정의에 만족되는 것으로 보아 상표등록의 길을 열어 두었다고 평가됨

PART VIII 참고자료

제1절 현지대리인

1. 대리인 선정 기준

[표 19] 현지대리인 선정 기준

업무 및 커뮤니케이션 능력	<ul style="list-style-type: none"> • 사건을 수임하게 될 변호사 또는 변리사의 지식재산권 사건의 실적 경험이 어느 정도인가? • 복잡한 문 의에도 최적의 대응조치를 안내해주는가? • 보고를 적시에 하고 고객의 지시에 따라 일을 진행하는가? • 고객과의 커뮤니케이션이 쉽게 이루어질 수 있는 언어 능력이 있는가? • 당국과의 관계가 좋고, 업계 평가가 좋은가?
서비스 품질	<ul style="list-style-type: none"> • 고객이 지적한 문제점을 적시에 개정하기 위해 노력을 하는가? • 고객의 요구를 충족하기 위해 최선을 다해 노력 했는가? • 오류가 있을 경우 그것을 인정하면서도 수정하는가?
비용	<ul style="list-style-type: none"> • 비용청구는 합리적이고 투명한가? • 비용을 최대한 억제시키려고 노력하고 있는가? • 비용이 고객에게 부담이 될 것 같으면 미리 고지하고 다른 방안을 제안하는가? • 미리 견적을 내고 비용 청구는 견적 금액을 초과하지 않는가? • 견적을 초과하는 경우 그 이유를 명확하게 설명 했는가?

2. 대리인 정보

- IP-NAVI 대리인 정보 [🔗](#)
- IAM Patent 1000 : The World 's Leading Patent Professionals [🔗](#)
- IP Stars 분야별 랭킹 [🔗](#)

제2절 기타 관련기관

1. 지식재산권 관련 공적 기관

- 말레이시아 지식재산공사 Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) [🔗](#)
- 국내유통소비자보호부 Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs (MDTCA) [🔗](#)
- 말레이시아 관세청 Royal Malaysian Customs Department [🔗](#)
- 말레이시아 국제통상산업부 Ministry of International Trade and Industry (MITI) [🔗](#)
- 말레이시아 투자진흥청 Malaysian Investment Development Authority (MIDA) [🔗](#)

-
- 말레이시아 경찰청 Royal Malaysia Police (RMP)
 - 말레이시아 내무부 Ministry of Home Affairs [🔗](#)
 - 지식재산법원 IP Court

2. 민간기관

- 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) [🔗](#)
- 라이선스 실행 협회 Licensing Executives Society Malaysia (LESM) [🔗](#)
- 말레이시아 변호사회 Malaysian Bar Council [🔗](#)

제3절 관련 법령

- IP-NAVI 지식재산권 법령정보 (해당 사이트 없음)
 - 세계법제정보센터 (법제처) [🔗](#)
-