



베트남 지적재산권 보호현황 및 대응방안

호치민지사, 미국 변호사 정대근

+ 84 (0)8 3822 7161/070 7018 7160, dkchung80@gmail.com

- ☀ WHY, 왜 지재권이 중요한지?
- ☀ WHAT, 그럼 지재권이란 무엇인지?
- ☀ WHERE, 베트남 지재권의 현 주소?

I . WHY?

I 왜 지재권인가?

#사례 1:

베트남에 생산 법인을 설립했습니다. 한국 본사명인 “B”를
베트남 법인명으로 등록했는데, 베트남 사업가로부터
법인명을 바꾸라는 통지를 받았습니다.

근거 있는 주장인가요?

→ **Decree no. 99/2013/ND-CP** (지재권 행정처벌에 대한 시행령)

Voluntary amendment of infringing company name:
within 60 days / Otherwise, IC withdrawal

Penalty: VND 5,000,000 and 15,000,000.

I. 왜 지재권인가?

#사례 2:

베트남에 물품을 유통하려고 합니다. 근데 베트남에 이미 저희 상표를 등록한 업체가 있다고 합니다. 참고로 저희는 한국과 베트남 인근 국가에 이미 해당 상표를 모두 등록했습니다.

특허청에 요청해 베트남에 등록된 상표를 이전 받을 수 있을까요? 특허 침해로 보상을 받을 수 있나요?

I 왜 지재권인가?

#사례 3:

samsungmobile.com.vn / samsungmobile.vn

(2011년 2월 6일 ; 2011년 3월 29일)

- 2009년에 발견, 네고, 하노이 인민경제법원 (Economic Court of the Hanoi People's Court), 그리고 하노이 대법원 (Supreme People's Court in Hanoi)를 통해 2011년에 위 도메인을 모두 반납 받았음.

- Duong Hong Minh이 2005년 11월 3일에 samsungmobile.com.vn 을 등록

- ViTechNet 이 2007년 12월 20일에 samsungmobile.vn 을 등록

- samsungmobile.com.vn (80 million VND / 3,800 USD)

→ 218 million VND / 10,500 USD

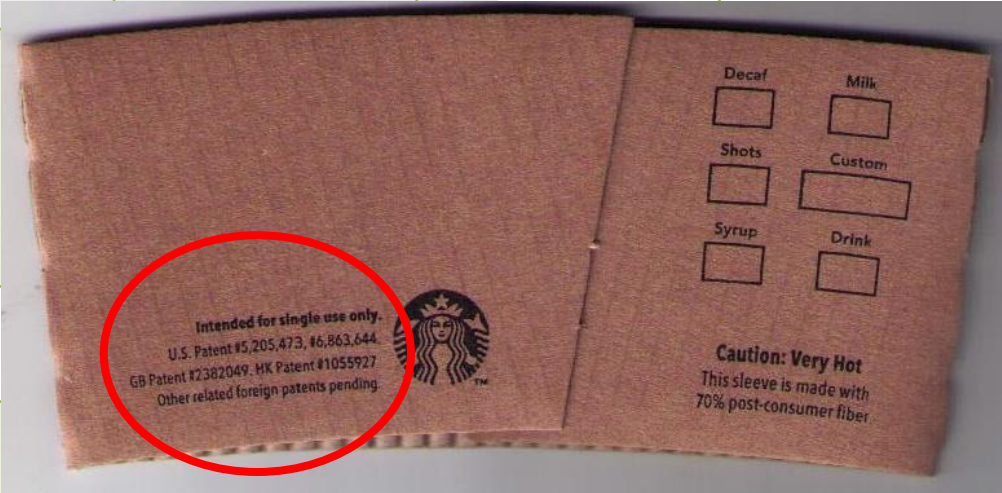
quangcaogoogle.com / ikeavn.com / highboss.com

(2008년 Google ; 2011년 IKEA ; 2011년 Hugo Boss)

- 세계 지재권기구 (WIPO) 중재 / 도메인분쟁해결정책 (UDRP) 도입 여부

II. WHAT?

II. 지재권이란 무엇인가?

	특허/디자인	상표	저작권	기업비밀
				
메뉴얼				
생산과정				
고객리스트				

II. 지재권이란 무엇인가?

	특허/디자인	상표	저작권	기업비밀
권리보호 개시일	등록 후 (특허: 24~30) (실용: 18~20) (디자인: 9~15)	등록 후 (12~16)	창작물 "고정"	계약에 따라
보호기간	출원일로 부터 특허: 20년, 실용: 10년 / 산업디자인: 5년	출원일로 부터 10년	공표, 방송, 책 등 에 fix 된 날로 부터 생존+사후 50년	계약에 따라
갱신	특허 / 실용: no 산업디자인: 5년 씩 2회	10년 단위로 무제한	No	계약에 따라
상용화	YES (가능성)	YES (MUST)	No	No
보호기관	NOIP	NOIP	COV	법정/중재원

II. 지재권이란 무엇인가?

1. 상표권 (Trademark / Service Mark Right)

가. 상표는 글자, 이름, 도안 또는 이들을 결합한 것으로 이루어 지며, 하나 또는 그 이상의 색채로 표현될 수 있음

(1) 식별력 (Distinctiveness) (2) 부등록 사유 없음

나. 상표보호의 대상인 아닌 것:

- 식별력이 없는 표장 (단순한 형상 등)
- 일상적으로 쓰이는 상품/서비스의 보통 명칭
- 해당 상품/서비스의 성질을 나타내는 상표
- 해당 상품/서비스의 원산지, 기능, 품질 및 가치를 현혹시키는 표장
- 국제기구뿐만 아니라 외국 및 베트남에서 사용되는 공식 이니셜
- 국기, 국가, 저명인사 등과 동일하거나 혼동되는 이름, 별명 및 가명

II. 지재권이란 무엇인가?

1. 상표권 (Trademark / Service Mark Right)

다. 선 등록제; 10년까지 보호, 연장가능

BUT

- 유명상표; 고유지역 명칭; 다른 법률, 공공정책 및 사회주의 윤리에 반하는 기호 등;
- 흔하게 사용되어 거래되는 상표 (generic mark); 상품 또는 서비스를 단순히 설명하는 상표 (merely descriptive);
- 상표 출원일로부터 5년 동안 상업활동이 없는 상표

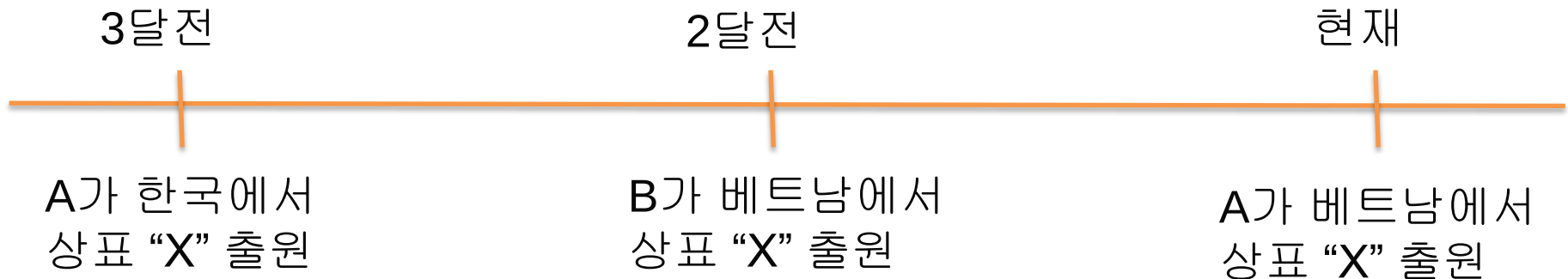
-
- (1) 상표출원 등록 거절;
 - (2) 해당 상표권자가 등록신청에 대한 항의서 제출;
 - (3) 등록된 상표에 대해, 해당 상표를 이용 하고자 하는 사업자가 취소신청

II. 지재권이란 무엇인가?

1. 상표권 (Trademark / Service Mark Right)

라. 파리조약에 따른 우선권

– 최초 출원일로부터 6개월 이내에 베트남 특허청에 출원



II. 지재권이란 무엇인가?

2. 특허권 (Patent Right)

가. 발명 (Invention)

(1) 신규성 (Novelty) (2) 진보성 (Inventive Step) (3) 산업상 이용가능성

나. 발명보호의 대상인 아닌 것:

- 과학적 발견 또는 이론 및 수학적 방법, 도식;
- 정신활동의 수행, 사육 가능한 동물의 훈련, 게임 및 비즈니스, 컴퓨터 수행을 위한 계획, 설계, 법칙 및 방법;
- 정보 제시물;
- 식물품종, 교배종자 등

II. 지재권이란 무엇인가?

3. 산업디자인권 (Industrial Design Right)

가. 선, 색, 삼차원의 형태, 및 이들의 조합의 형태로 이뤄진 외관.

(1) 신규성 (2) 창작성 (3) 산업상 이용가능성

나. 산업디자인 보호의 대상인 아닌 것:

- 당업자에 의해 쉽게 창작이 가능한 외관;
- 단순히 기술적 특징으로만 기재된 제품의 외관;
- 공공용 또는 산업용 시설물;
- 제품의 사용시간 동안 눈에 띄지 않는 제품의 형태;
- 도덕성 또는 공중 질서에 반하는 디자인 등

II. 지재권이란 무엇인가?

4. 저작권 (Copyright)

가. 기관 또는 개인의 창작물에 대한 권리 (문학작품, 강의, 출판저작물, 음악저작물, 연극저작물, 영상저작물, 사진저작물, 건축저작물, 컴퓨터 프로그램 및 데이터 수집저작물 등이 고정되어 일정한 형태를 갖춰야 함)

(1) 독창적 (Originality) (2) 저작물 (Authorship) 또는 (3) 파생작품

나. 저작물 보호의 대상인 아닌 것:

- 일간 뉴스
- 법률문서
- 사법 영역의 행정서류들 등

컴퓨터 프로그램 복제는
공정이용 아님

다. 공정한 이용 (Fair Use)

III. WHERE?

베트남의 지재권 등록 현황

(2012년 12월 기준)

특허	1,025
산업 디자인	1,121
상표 (국내출원)	20,042
상표 (마드리드 출원)	3,577
지리적 표시	5

2011년 대비 약 4% 증가

출처: 베트남 특허청 (NOIP)

상표에 대한 인식변화 – 로컬 상품 브랜드화 정책

Case 1 – 돛자리 공예

Phu Tan 1 공예마을 (Tuy An 구의 An Cu 공동체)은 2010년부터 돛자리를 짜는 마을. 2013년 1월 2일에 지방 인민위원회의 결의안 (Decision No. 20/QD-UBND)에 따라 “돛자리 공예마을”로 선정. Tuy An 구의 지방 인민위원회는 해당 상품의 브랜드화와 모조품 방지를 위해 2013년부터 산업진흥 기금을 이용해 상표등록을 지원.

상표에 대한 인식변화 – 로컬 상품 브랜드화 정책

Case 2 – 바나나 (농수산물 보호)

1920년경에 베트남 Laba-Phu Son 지역 (지금의 Duc Trong 군과 Lam Ha 군) 에서 소개된 Laba Banana 의 품질과 명성을 살리기 위해 Duc Trong 군 농산물, 농촌 개발부는 2007년 부터 Laba Banana 의 맛과 품질을 발전시키는 연구 프로젝트를 진행하고 있으며, 최근에는 지방과학기술부에서 Laba Banana의 상표권을 인정했음.

상표에 대한 인식변화 – 로컬 상품 브랜드화 정책

Case 3 – 닭

베트남의 닭 생산지인 Yen The 지방의 “Yen The” 상표를 등록한 Giang Son 주식회사가 프랑스 계열의 BIG C 마트를 소송.

문제는 BIG C 마트가 자체상품으로 판매하는 “Yen The” 닭을 Giang Son 사 보다 더 싸게 팔면서 시작됨. (BIG C는 1 키로 당 VND 120,000 (USD 5.7) 판매 / Giang Son은 1 키로 당 VND 150,000 (USD 7.14)).

(2013년 1월)

베트남 기업의 브랜드 인식에 초점

베트남 현지 회사들 중 95% 이상이 브랜드를 활용하면 사업을 더 경쟁력 있게 한다는 사실을 모르고 있으며, 70% 이상이 브랜드 전문가 또는 PR 담당 직원이 없는 것으로 나타났습니다. 또한, 50% 이상이 상표, 브랜드 관련해서 전문가들을 고용하지 않는 것으로 나타났습니다.

- Shape the World Conference (2013년 8월 15일)

베트남 상표 및 브랜드 홍보전략을 위한 컨퍼런스

“What is Vietnam’s Brand of Leadership?”

환태평양 무역협정

Trans-Pacific Partnership free trade / TPP

회원국

오스트레일리아, 브루나이, 캐나다, 칠레. 일본, 말레이시아, 멕시코, 뉴질랜드, 페루, 싱가포르, 미국, 베트남.

왜 TPP?

관세철폐, 원산지 규정, 무역구제 조치, 위생검역, 정부조달, 지적재산권 등 자유무역협정의 사안들.

환태평양 무역협정

Trans-Pacific Partnership free trade / TPP

적용

TPP 회원국간에 합의된 내용을 이행하지 않을 시 혜택을 잃을
리스크가 있어, TPP 최종 타결 시, 베트남 정부는 이에 맞는
시행법령들 및 처벌을 더 강화 할 가능성이 큼.

환태평양 무역협정

Trans-Pacific Partnership free trade / TPP

의약품

미국: 미국의 새로운 의약품에 대한 특허 기간을 연장

말레이시아: 일반 의약품의 대중화 및 저가 가격 형성에 방해가 될 것이라며 항의

애니메이션

일본: 애니메이션 시리즈와 만화 캐릭터들에 대한 지적재산권 위반에 대한 강력한 제재 조치

환태평양 무역협정

Trans-Pacific Partnership free trade / TPP

그 외 쟁점 이슈들

- 가입국의 저작권자에게 그 저작물에 대하여 가입국들 간의 병행수입을 금지하는 권리
- 상표법상 보호를 받는 지리적 표시, 소리, 냄새를 보호
- 특허를 출원하데 절차적인 어려움을 줄이고, 특허를 독점하는 권리의 요건을 강화
- 저작권, 상표권, 특허권 침해에 대한 법령상 규정된 손해 규정을 더욱 강화

Geographical Indications – 지리적 표시

2013년 4월 22일에 베트남 특허청 (National Office of Intellectual Property)의 부청장 (Vice General Director) Mr. Tran Huu Nam 이 EU 세미나에 참석해 베트남의 지리적 상표 보호를 강조하는 발표.

현재 베트남에서 인정하는 지리적 표시는 모두 35개이며, ‘Phu Quoc’ fish sauce, ‘Shan Tuyet Moc Chau’ tea, ‘Buon Ma Thuat’ coffee, ‘Doan Hung’ grapefruit and ‘Binh Thuan’ dragon fruit 이 그 대표적인 예임.

베트남에는 약 1,000개 정도의 전통 농수산물들이 있으며, 베트남의 특정지역과 연관된 명성을 가지고 있다고 함. 앞으로 베트남 특허청은 적극적으로 지리적 표시 등록에 대한 중요성을 알리고 신청을 받아 지리적 표시로 인정하는 작업을 할 예정임.

소프트웨어 저작권 침해에 대한 불시검문 강화

(Adobe, Autodesk, LacViet, Microsoft ...)

베트남의 문화체육관광부 (Ministry of Culture, Sports and Tourism) 와
공안부 (Ministry of Public Security) 와 공안부 (Ministry of Public
Security)는 향후 5년간 불법 소프트웨어 저작권 침해를 70% 까지 줄이기
로 함.

- 12개의 로컬 회사를 불시에 방문:

Hanoi, HCM City, Da Nang, Binh Duong and Long An 성의 공단에
위치한 회사들이었으며, 이중 2곳만 합법적으로 소프트웨어를 사용

- 6개의 외국계 회사를 불시에 방문

(Hanoi에 위치한, 대만 / 일본 / 한국 / 중국 / 호주 / 베트남-영국 JV)

479,190 USD 가치의 소프트웨어 중 190,000 USD 가치를 한국회사에서 불법
으로 사용 중이었음. (2013년 10월)

IP-DESK 주요 지원 사업



지원사업안내

해외 진출 우리 기업의 수출 경쟁력 제고를 위해
현지지재권 창출 및 지재권 애로 사항 해결 지원

구분		지원 내용
비용 지원	상표·디자인 출원, 등록	현지에서 상표나 디자인 출원, 등록을 진행할 경우 소요 비용과 진행 절차 지원 - 신청서 접수 후 심사를 통과한 권리에 한하여 지원 - 등록 비용은 출원 지원을 받은 권리에 한하여 지원
	세관 지재권 등기	현지에 등록된 지재권을 해당 국가 세관에 등기 할 경우 비용과 진행 절차 지원
	피침해 실태 조사 및 행정 구제	현지에서 발생하는 지재권 피 침해에 대한 실태 조사와 행정 구제에 따른 비용 및 절차 지원
	지재권 상담	현지 국가의 지재권 확보 및 보호와 관련하여 지재권 상담 수시 지원 - 전화, e-mail, 내방 및 현지 출장 지원 - 필요 시 현지 지재권 전문가를 통한 전문 상담 지원
지역		연락처
베트남	호치민	전화 : + 84-8-3822-3944 팩스 : + 84-8-3822-3941 e-mail : eirvu89@kotra.or.kr

Q & A

감사합니다

법무법인 (유한) 로고스 호치민 지사

Notice: 본 자료는 전반적인 베트남 사업에 대한 정보이므로 당 법무법인은
귀사의 정보 사용으로 인한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
각 건 별로 정보의 적용이 달라질 수 있으며, 추가 정보가 있을 수 있습니다.