



제1절 국가 지역정보

* 코트라 제공 태국 일반 정보 

1. 국가 기본정보

국가 기본정보		자료출처 : 외교부 홈페이지
일반사항	<ul style="list-style-type: none"> 인구 : 약 6,918만 명(2018, IMF) 면적 : 51.3만㎢ (한반도의 2.3배) 민족구성 : 타이족(85%), 화교(12%), 말레이(2%) 등 종교 : 불교(95%), 이슬람(4%), 기독교(1%) 언어 : 타이어(공용어), 중국, 말레이어 기후 : 고온다습한 열대성 기후 시차 : 우리보다 2시간 늦음 	
정치현황	<ul style="list-style-type: none"> 정체 : 입헌군주제 정부형태 : 내각책임제 주요인사 <ul style="list-style-type: none"> - 국왕 : 마하 와치라롱꼰(Maha Vajiralongkorn) - 총리 : 프라윛 찬오차(Prayut Chan-o-cha) 의회 : 국가평화질서회의(NCPO)에서 임명하는 상원 250명, 총선으로 선출하는 하원 500명 총 750명으로 구성(2018.12. 정당활동 금지 해제) 	
경제현황(2018년 기준, IMF)	<ul style="list-style-type: none"> GDP : 4,872억 달러 1인당 GDP : 7,187달러 GDP 성장률 : 4.1% 물가상승률 : 1.1% 실업률 : 1.2% 교역 : 4,950억 달러 <ul style="list-style-type: none"> - 수출 : 2,501억 달러 - 수입 : 2,449억 달러 환율 : 1달러=32.3바트(2018년 평균, WorldBank) 	
우리나라와의 관계	<ul style="list-style-type: none"> 수교 : 1958.10. 공관현황 : <ul style="list-style-type: none"> - 1960.03. 주태국 대한민국대사관 설치 - 1961.07. 주한 태국대사관 설치 - 2007.7. 치앙마이, 2008.7. 푸켓 명예영사관 설치 교역 : 131억 달러(2019, 한국무역협회) <ul style="list-style-type: none"> - 수출 : 78억 달러 - 수입 : 53억 달러 투자(신고기준, ~2018년 누계) <ul style="list-style-type: none"> - 대 태국 : 34억 달러, 3,210건(수출입은행) - 대 한국 : 1.8억 달러, 440건(산자부) 	

2. 경제관련 정보

kotra 국가 지역정보 바로가기 

3. 지식재산권 분야 정보

- WIPO 국가정보 바로가기 [↗](#)
- JETRO 국가별 지식재산권 정보 바로가기 [↗](#)
- 한국지식재산연구원 지식재산 동향(기타국가) [↗](#)

제2절 현지 유관 기관 정보

1. 산업재산권

(1) 지식재산청(DIP: Department of Intellectual Property) [↗](#)

태국 지식재산청은 1992년에 설립되었는데, 그 이전까지 태국 통상부 산하 상업등록청이 지식재산권 관련 업무를 담당하고 있던 것을 통합/이관하여 설립되었음.

현재 태국 지식재산청은 특허, 상표, 디자인, 저작권 출원 및 기타 관련 법률의 행정/정책 업무를 총괄하고 있음.



<태국 지식재산청 홈페이지 접속 화면> [↗](#)

Thailand Intellectual Property Offices	
Competent Institution	Department of Intellectual Property and Commerce
Website	http://www.ipd.go.th/
Telephone	(66) 2 262 25 (66) 2 262 452
Tellex	(66) 2 262 451 (66) 2 262 456
E-mail	osponed@ipd.go.th
Trademark Fee	Data Generated from Response

(2) 태국지식재산청의 조직

- 태국 지식재산청의 조직을 살펴보면, 지식재산청장 아래에 세명의 부청장이 하부 조직을 나누어서 관리하고 있으며, 세 명의 부청장 아래에 중앙관리국, 지식재산관리국, 상표국, 정보통신기술국, 특허국, 법률국, 지식재산침해방지국, 디자인국, 저작권국, 지식재산진흥국 등이 분산되어 배치됨.

- 그리고 청장 직속으로 특허 담당, 저작권 담당, 법률 담당, 국제 지식재산권 담당 전문 자문 조직이 설치됨.



<태국 지식재산청 DIP 조직도>

(3) 태국 지식재산권 관할 관청의 변천사

- 1914년 상표 및 상호에 관한 태국 법 B.E. 2457이 통과되면서, 농업부에 상표등록청(Trademark Registration Office)이 설립됨.
- 태국의 상표제도 시행을 처음으로 맡았던 기관이 농업부였으나, 상표의 등록이 상업에 있어 더욱더 중요해지고 더 효율적인 관리를 필요로 함에 따라, 상표제도의 집행은 다른 관청으로 변경됨.
- 상표 등록에 관한 업무는 농업부에서 통상부(Ministry of Commerce)에 부속된 상업등록청(Department of Commercial Registration)으로 이관되었음.
- 상업등록청은 1923년에 설립되었는데, 상표의 심사 기준을 공표하고 유지하며, 상표권을 등록하는 권한이 부여됨.
- 한편, 한편, 1931년 기존 상표 및 상호에 관한 법 B.E.2457 은 폐지되고 상표법 B.E 2474에 의해 대체. 새롭게 제정된 상표법은 상표법의 집행이 통상부 산하에서 이루어지도록 함.
- 지식재산권 관할 관청의 변화는 1992년에 다시 일어났는데, 이때 태국의 지식재산청(DIP: Department of Intellectual Property)이 지식재산의 보호 및 개발에 관한 직접적인 권한을 가지도록 설립. 이에 따라 상업등록청의 상표에 관한 전체 업무는 새로 설립된 지식재산청으로 이관되었음.
- 특허 업무를 담당하는 정부 부처도 처음에는 통상부 산하 상업등록청이 특허 업무를 처리하도록 하였음.
- 이후, 1992년 지식재산청이 설립되면서 그 업무를 담당. 지식재산청은 특허법(No.2) B.E. 2535가 1992년 9월에 발효된 때부터 특허 업무를 담당하고 있음. 따라서, 통상부 내의 특허 업무에 관한 권한을 가지고 있는 것은 현재 지식재산청이라고 할 수 있음.
- 상표법 및 특허법의 개정과는 별도로, 1999년 및 2000년에 새로운 법률, 즉 식물 변종의 보호에 관한 법률 B.E. 2542 및 집적회로 배치설계의 보호에 관한 법률 B.E. 2543 이 제정되었고, 2002년에는 영업비밀법 B.E. 2545, 2003년에는 지리적 표시 보호법 B.E. 2546이 제정됨.
- 집적회로 배치설계 보호에 관한 법률, 영업비밀법, 지리적표시보호법의 관리 및 집행은 지식재산청에서 담당하고 있으며, 식물변종 보호에 관한 법률은 농업부에서 관리하고 있음.
- 지식재산 관련 법률의 관련 관청 및 기관에 대한 규정은 주로 하부 규칙 및 장관 훈령 등에 의해 규정되어 있으며, 이들 규정에 대한 열람은 지식재산청 홈페이지에서 살펴볼 수 있음.
- 한편, 태국이 베른협약에 가입한 후, 문학 및 예술 작품의 보호를 위한 법 B.E. 2475의 집행을 책임을 맡은 것은 교육부. 교육부 내의 문학역사청이 법률의 집행을 위해 내부적으로 설립됨.
- 이후, 문학역사청은 저작권법 B.E. 2521에 따른 업무를 맡았으나, 1992년에 지식재산청이 설립되면서 담당 집행 부처가 문학역사청에서 통상부의 지식재산청으로 이관됨. 그 이후, 1994년에 제정된 현재의 저작권법 B.E. 2537에 의거한 저작권 업무는 지식재산청에서 담당.

- 태국에서의 지식재산의 집행은 경찰 당국에 의존하고 있음.
- 지식재산권의 침해 또는 위반은 보통 관련 법률에 따른 형사 범죄 행위임. 따라서 지식재산권자는 형법 상의 절차를 취할 것을 선택할 수 있음.
- 일반적으로 지식재산권자는 지식재산침해 범죄를 경찰 당국에 신고하고, 경찰은 그 사건을 처리하여 검찰과 법원에게 각각 전달함.
- 지식재산에 관한 해결되지 않은 분쟁은 특별 법원인 지식재산 및 국제상거래 법원(IP&IT Court)을 그 최종 목적으로 함.
- IP&IT 법원은 잘 훈련된 직업 판사와 관련 분야에 전문 지식을 갖춘 보조 판사들을 갖추고 있어 다른 관습적인 분쟁과는 달리 사건들을 효율적으로 관리할 수 있음.

(1) 태국 왕립 경찰

- 태국의 경찰은 지식재산권 집행에 관련되어 있음. 태국 지식재산권 법률 의하면 지식재산권 권리의 침해나 규정의 위반은 대부분 형사 처벌의 대상이 되는 것으로 규정하고 있음.
- 권리자가 스스로도 형사 소송을 청구할 수 있지만, 경찰의 용의자 체포 및 이후 법원에서 중요한 증거가 될 침해 물품의 수색 및 몰수할 수 있는 권한 때문에 사건이 경찰에 의하여 처리되는 것을 더 선호하는 편임.
- 침해를 당한 자는 해당 사건의 관할 경찰에 고소할 수 있으나, 지식재산 사건의 경우 침해 증거 수집, 침해 여부 판정, 기술적 판단 등에 있어서 고도의 전문성을 요구하기 때문에, 지식재산과 관련된 범죄만을 전문으로 다루는 경찰 부서인 경제범죄 조사 분과(ECID: Economic Crime Investigation Division)가 설립되었으며, ECID의 관할은 국가 전체에 걸쳐 있음.
- 경찰이 지식재산권 침해 사건을 조사한 결과, 피의자를 기소할 충분한 근거가 발견될 경우 경찰은 그 사건을 검찰에게 전달하고, 검찰의 지시에 따라 조사를 더 수행하거나 증거를 더 수집하는 것이 요구될 수 있음.
- 경찰은 스스로 사건을 개시할 수도 있고 중지할 수도 있으며, 태국 법에 의해 해당 위법 행위가 침해에 해당하는지 여부가 명백하지 않고 논란의 여지가 있다고 판단될 경우, 경찰은 지식재산권자의 고소 없이 조사나 체포를 집행할 수 없음.
- 만약 권리자가 경찰에 의한 조사를 원하는 경우, 권리자는 그 범죄 및 범죄자를 안 때로부터 3개월 내에 해당 관할 경찰에 고소하여야 함.
- 한편, 법에 의해 해당 위법 행위가 침해에 해당하는 것이 명백하다고 판단될 경우, 경찰은 피침해자의 고소 없이 직권으로 형사 사건을 개시할 수 있음.

(2) 검찰

- 경찰과는 달리, 검찰은 어떠한 침해 사건도 스스로 개시하지 않으며, 담당 검찰은 경찰에 의하여 수행된 조사 결과에 근거하여 사건을 수사함.
- 한편, 검찰은 사건을 보강하기 위하여 더 많은 증거를 수집하도록 경찰에게 지시할 수 있음. 검찰은 증거에 따라 피의자의 기소 여부를 결정함.

(3) 중앙 지식재산 및 국제상거래 법원(Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)

- 중앙 지식재산 및 국제상거래 법원(CIPITC)은 1996년에 지식재산 및 국제상거래 법원의 설립 및 절차에 관한 법률 B.E 2539 (1996)에 의해 설립됨.

<중앙지식재산 및 국제상거래 법원의 설립취지>

“.....지식재산 및 국제상거래 사건은 일반적인 민사 및 형사 사건과는 다르다. 만약 이런 사건이 지식재산 및 국제상거래 사항에 대한 양호한 지식과 이해를 가지고 있는 판사에 의하여 그리고 동일하게 재판과 조정에서 능동적으로 참여할 자격을 가진 외부 인사들에 의해 심의된다면, 그 재판은 더욱 신속하고 효과적으로 운영될 것이다. 그러므로 지식재산 및 국제상거래 법원은편의와 정의를 촉진하기 위하여 설립되었다....”

- WTO의 회원국으로서 태국은 실제로 지식재산 사항을 처리하기 위한 특수 법원을 설립하도록 TRIPs에 의하여 강제되어 있지 않으나, 태국 정부는 지식재산에 대하여 특별한 관심을 가지고 있는데 이는 지식재산의 보호가 국가의 경제 및 수출 성장에 필수적인 요소가 되어 가고 있기 때문.
- 다른 개선판 메커니즘과 함께 특별 법원은 지식재산 보호에 대한 새로운 이미지를 만들어낼 뿐만 아니라 지식재산 제도의 집행을 원만하게 함.
- 법에 의하면 이미 설립된 중앙 CIPITC 이외에, 각각의 지정된 관할에 의하여 지역 IP&IT 법원이 세워질 수 있음. 현재 지역 IP&IT 법원은 존재하지 않지만, 중앙 CIPITC 법원의 관할 밖의 지방에서 지식재산 소송이 증가하게 되면 그 설립이 필요하게 될 것으로 예상됨.

<CIPITC 법원의 지식재산 사건 관할 범위>

- 상표, 저작권 및 특허에 관한 형사 사건
- 형법 제271조 내지 제275조에 따른 범죄에 관한 형사 사건
- 상표, 저작권, 특허에 관한 형사 사건 및 기술 이전 계약 또는 실시권 계약으로부터 발생된 분쟁
- 형법 제271조 내지 제275조에 따른 범죄로부터 발생된 형사 사건
- 집적회로 배치설계, 과학적 발견, 상호, 지리적 표시, 영업 비밀 및 식물변종 보호와 관련된 분쟁에 관한 민사 또는 형사 사건
- 관할 내에 있는 다른 법률에 의해 규정된 민사 또는 형사 사건

- 분쟁 타협을 위한 지식재산-관련 조정에 관한 민사 사건

- CIPITC의 존재 및 그 절차는 지식재산의 집행에 대한 다수의 유리한 효과를 제공.
- 재판부는 2명의 전문판사와 1명의 보조판사로 구성된 3인의 합의체로 구성됨. 절차 규정에 의하면 연속적인 재판 진행을 요구하는데, 이는 결과적으로 일반 사건보다 더 신속한 판결을 내리게 함.
- CIPITC의 판결에 대한 불복사건은 바로 대법원으로 상고됨.
- 모든 재판 절차는 태국어로 진행되어야 하며, 태국 사법체계상 법원은 선례에 구속되지 않으며 모든 사건은 적용가능한 법률의 일반적 의미에 대한 판사의 재량으로 결정됨.
- 그러나 대법원 판결은 자주 권위를 가지고 인용되며, 마찬가지로 외국 법원의 결정은 개별 사건에서 증거의 일부로 제출될 수는 있음. 이를 고려할지의 여부는 태국 법원의 재량.
- 태국 법은 재판을 효율적으로 신속하게 하는 다수의 상세한 절차 규칙, 예컨대 비디오 회의를 통한 심리, 진술서 또는 조서의 사용, 영어로 된 문서 증거의 허용 등을 규정하고 있음.
- 또한 태국 법은 예컨대 침해를 금지하기 위한 중간적인 법원 명령, 예비적인 증거 채택, 손실 또는 손해를 방지하기 위하여 증거를 몰수 또는 압류하는 명령 등과 같은 몇 가지 절차를 규정함으로써 관련 당사자들에 대한 적절한 보호를 강조.

3. 지식재산권 관련 조약 현황

지식재산권 관련 조약 현황			
구분	조약명	가입년도	우리나라
지식재산권보호	Patent Convention	2018	1980
	Trademark Treaty	X	2012
	Signpost for the audiovisual trademarks	X	2016
글로벌보호체계	Budapest Treaty	X	1987
	Hague Agreement	X	2014
	Madrid Protocol	X	2018
	Paris Cooperation Treaty (PCIT)	2019	1994
지식권분류	Locarno Agreement	X	2011
	Nice Agreement	X	1998
	Stockholm Agreement	X	1998
	Vienna Agreement	X	2011

제3절 우리기업 관련 정보

1. 對 韓 무역협정 체결현황

對 韓 무역협정 체결현황					자료출처 : kotra
협정명	체결국가	체결일 자	발효일 자	비고	
AseanKorea FTA	태국, 라오스, 미얀마, 베트남, 캄보디아, 인도네시아, 브루나이, 말레이시아, 싱가포르 나미아호국	2009-02-27	2010-01-01	한국은 2001년 체선물의 85%에 대해 비자유화, 2007년 체선물의 99%에 대한제	

2. 지식재산권 관련 지원기관

(1) 한국지식재산보호원

해외 진출(예정)인 중소·중견기업의 지재권 보호를 위해 다양한 지원사업 수행

- 한국지식재산보호센터 홈페이지 : <http://www.koipa.re.kr/>
- 지식재산보호 종합포털(IP-NAVI) : <https://www.ip-navi.or.kr/>
- 주요 지원사업

- 국제 지재권분쟁 대응전략 : <https://www.ip-navi.or.kr/ipdsdispute/disputeBusinessInfo.navi>
- 해외 K-브랜드 침해 신고센터 : <https://www.ip-navi.or.kr/kbrand/kbrand.navi>
- 지재권 분쟁 공동대응 : <https://www.ip-navi.or.kr/falseReport/confrontation.navi>
- 중국 온라인 위조상품 유통차단 대응 : https://www.ip-navi.or.kr/kbrand/imitation_distribution_block.navi
- 한류 콘텐츠 지재권 보호 컨설팅 : <https://www.ip-navi.or.kr/kbrand/Kwave.navi>
- 국제 지재권분쟁 정보 제공 : https://www.ip-navi.or.kr/disputenews/disputenews_IP.navi

(2) IP-Desk

이미 해외 각지에 투자진출을 실시한 우리기업들의 성공적인 정착 및 투자 확대를 위하여 특허청과 KOTRA에서는 주요 지역에 해외지식재산센터 (IP-DESK)를 설치하고 현지에서 다양한 지원사업 수행(단, IP-Desk 미설치 지역은 KOTRA 해외지재권실을 통해 지원)

- 홈페이지 : <http://www.kotra.or.kr>
(지원서비스 안내 > 해외진출지원 > 해외투자진출 > 지식재산권보호)

- 주요 지원사업

- 상표·디자인 출원 지원
- 침해조사 및 법률검토 지원
- 지재권 법률자문 등

- IP-Desk 설치 지역 및 연락처

무역관명	연락처	이메일
방콕무역관	02-62055588	ipdesk@kotra.or.kr

- IP-Desk 전문가 연락처

AutoremInternationalCo.Ltd					
지역	담당자	연락처	지원분야	한국어여부	이메일
방콕	안찬우	943	상표출원지원	Y	jwoca@autorem.com

ChirathamInternationalCo.Ltd					
지역	담당자	연락처	지원분야	한국어여부	이메일
방콕	M.Kuramde	668650049	상표출원지원	N	chiratham@kotra.or.kr

Tilke&GibbsInternationalLtd					
지역	담당자	연락처	지원분야	한국어여부	이메일
방콕	M.Siripornpong	660068867	디자인출원지원	N	Siripj@tgc.com

(3) 저작권위원회 태국 방콕사무소

해외에서의 우리 저작권 보호 및 교역 활성화를 위한 온/오프라인 기반 구축 활성화등을 위해 현지 사무소 운영.

- 홈페이지 : <https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/center/office/thailand.do>
- 주요 업무

- 저작권 등록 지원 업무
- 동남아 해외사무소 현지기반 서비스 강화
- 저작권 보호를 위한 동남아 협력체계 구축
- 저작권 보호 인식제고 및 이용활성화를 위한 홍보
- 현지 진출업체 대상 지원업무 등

PART II 지식재산권

제1절 개요

1. 제도구분

- 태국의 지식재산권은 크게 산업재산권, 저작권(문화지식재산권), 기타지식재산으로 분류됨.
- 그리고, 산업재산권은 특허권과 상표권으로 구성되며, 특허권은 발명(invention), 소특허(petty patent), 디자인(design)을 보호의 대상으로 하여 구성되어 있음.



<태국 지식재산권 체계>

- 기타 지식재산권으로는 지리적 표시, 영업비밀, 직접회로 배치설계, 식물변종 등을 별도의 법으로 규정하여 보호하고 있음.
- 이들 지식재산권 중 식물 변종을 제외하고는 모두 태국 지식재산청(DIP)에서 관리하고 있음.

2. 법령 체계

태국의 지식재산법은 가장 상위의 법규로 “법”이 있으며, “법”의 하부 규정으로 통상부 장관 명령, 지식재산청 규칙, 지식재산청 명령 등이 있음. 각 지식재산권별로 현재 유효하게 발효되어 있는, 법률과 하부 규정은 '지식재산권 관련 법령' 참고.

3. 정책 동향

(1) 태국 4.0 (Thailand 4.0)' 정책 추진과 지식재산권 보호 강화

- 태국 정부는 지식기반의 경제국가를 목표로 하는 '태국 4.0 (Thailand 4.0)' 정책 추진에 따라 지식재산의 창출, 보호, 활용을 강조하는 지식재산 로드맵을 수행하고 있어 지재권 보호는 점차 강화될 전망.
- 특히, 2018년 1월 11일 지식재산 활용(상용화) 촉진을 위한 온라인 지식재산거래플랫폼 IP Market (www.thaiipmart.com)을 새롭게 선보이는 등 엄격한 지식재산 침해 단속을 유지하며, 지재권 보호 집행 및 인식 제고에 힘쓸 예정.
- T 사포 다쓰프트라(Thasaporn Damsunutra) 태국 지식재산청차장, 치크 태국 현지 어로(Drachachai)과이 인터브르 토채 태국이 으

- 토사폰 단쓰푸트라(Thosapone Dansuputra) 태국 지식재산청장은 최근 태국 현지 언론(Prachachat)과의 인터뷰를 통해 태국의 우선감시대상국 탈피와 악명높은 시장 목록에서의 제외는 태국 내 지재권 보호 관리가 가능함을 입증하는 것으로, 향상된 태국의 지재권 보호 이미지가 외국 투자자에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하며 앞으로도 '태국 4.0' 정책 수행과 지식재산보호에 노력할 것이라 강조.
- 태국 정부는 지식기반의 경제국가를 목표로 하는 '태국 4.0 (Thailand 4.0)' 정책 추진에 따라 지식재산의 창출, 보호, 활용을 강조하는 지식재산 로드맵을 수행하고 있어 지재권 보호는 점차 강화될 전망.
- 특히, 2018년 1월 11일 지식재산 활용(상용화) 촉진을 위한 온라인 지식재산거래플랫폼 IP Market (www.thaiipmart.com)을 새롭게 선보이는 등 엄격한 지식재산 침해 단속을 유지하며, 지재권 보호 집행 및 인식 제고에 힘쓸 예정.
- 토사폰 단쓰푸트라(Thosapone Dansuputra) 태국 지식재산청장은 최근 태국 현지 언론(Prachachat)과의 인터뷰를 통해 태국의 우선감시대상국 탈피와 악명높은 시장 목록에서의 제외는 태국 내 지재권 보호 관리가 가능함을 입증하는 것으로, 향상된 태국의 지재권 보호 이미지가 외국 투자자에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하며 앞으로도 '태국 4.0' 정책 수행과 지식재산보호에 노력할 것이라 강조.

(2) 미국 무역대표부 지재권 침해 관련 태국 지위 조정

- 2017년 12월 15일 미국 무역대표부(U.S. Trade Representative, 이하 USTR)는 10년 만에 태국을 지식재산권 침해 관련 '우선감시대상국'에서 '감시대상국'으로 조정.
- USTR은 매년 지식재산권 위반 사례와 각국 정부의 보호 조치 등을 조사한 '스페셜 301조' 보고서를 발표하고, 지식재산권 보호 수준이 낮은 나라에 통상 압력을 행사하는 수단으로 활용해 오고 있다. 태국은 2007년부터 '우선감시대상국'으로 분류돼 옴.
- 우선감시대상국' 지정은 대 미국 수출입 의존도가 큰 태국에 특혜관세(Generalized System of Preferences, GSP) 적용 문제와 함께 국가 이미지에 부정적인 영향을 미치는 등 외국인 투자 감소로 이어질 수 있다는 우려가 지속돼 왔으나, 이를 탈피하기 위해 정부차원에서 지재권 캠페인, 지재권 침해 물품에 대한 단속활동 및 모조품 파괴 행사, 지재권 법률 개정 등 지속적인 노력을 기울인 결과 우선감시대상국 지위에서 벗어나게 되었음.
- 2017년 12월 15일 미국 무역대표부(U.S. Trade Representative, 이하 USTR)는 10년 만에 태국을 지식재산권 침해 관련 '우선감시대상국'에서 '감시대상국'으로 조정.
- USTR은 매년 지식재산권 위반 사례와 각국 정부의 보호 조치 등을 조사한 '스페셜 301조' 보고서를 발표하고, 지식재산권 보호 수준이 낮은 나라에 통상 압력을 행사하는 수단으로 활용해 오고 있다. 태국은 2007년부터 '우선감시대상국'으로 분류돼 옴.
- 우선감시대상국' 지정은 대 미국 수출입 의존도가 큰 태국에 특혜관세(Generalized System of Preferences, GSP) 적용 문제와 함께 국가 이미지에 부정적인 영향을 미치는 등 외국인 투자 감소로 이어질 수 있다는 우려가 지속돼 왔으나, 이를 탈피하기 위해 정부차원에서 지재권 캠페인, 지재권 침해 물품에 대한 단속활동 및 모조품 파괴 행사, 지재권 법률 개정 등 지속적인 노력을 기울인 결과 우선감시대상국 지위에서 벗어나게 되었음.

(3) 지식재산 침해 악명 시장에서 제외

- 2018년 1월 11일 USTR에서 발표한 2017년 악명 높은 시장 목록(Notorious Market List)'에서 10년 만에 처음으로 태국이 제외됨.
- 태국의 경우 2007년부터 지금까지 마분크롱 센터(MBK), 판팁플라자, 반모, 클렁툼, 짜뚜짜, 롱골르아 시장 등 모두 13개의 시장이 지식재산 침해로 악명높은 시장 목록에 이름을 올려왔음.
- 이를 타개하고자 태국은 정부 정책의 일환으로 지식재산보호 강화를 위해 2007년부터 지재권 침해 단속 강화를 실시.
- 방콕을 비롯한 주요 모조품 판매 지역에 대한 주기적인 불시 단속을 진행, 지재권 침해 단속을 강화하였고, 2017년 5월에는 국무총리 주재 국제경제정책위원회 회의에 따라 주요 6개 지역 (마분크롱 센터(MBK), 뿌라뚜남, 반모, 클렁툼, 짜뚜짜, 롱골르아 시장)에 대해 더욱 엄격한 단속 실시.
- 또한 마분크롱 센터(MBK), 짜뚜짜, 롱골르아와 푸켓 빠통지역, 까른지역에 모조품에 대한 현장 모니터링 및 효율적인 단속 성과를 위해 이동식 지식재산권 단속 센터(Intellectual Property Enforcement Center, IPEC)를 설치하기도 함.
- 2018년 1월 11일 USTR에서 발표한 2017년 악명 높은 시장 목록(Notorious Market List)'에서 10년 만에 처음으로 태국이 제외됨.
- 태국의 경우 2007년부터 지금까지 마분크롱 센터(MBK), 판팁플라자, 반모, 클렁툼, 짜뚜짜, 롱골르아 시장 등 모두 13개의 시장이 지식재산 침해로 악명높은 시장 목록에 이름을 올려왔음.
- 이를 타개하고자 태국은 정부 정책의 일환으로 지식재산보호 강화를 위해 2007년부터 지재권 침해 단속 강화를 실시.
- 방콕을 비롯한 주요 모조품 판매 지역에 대한 주기적인 불시 단속을 진행, 지재권 침해 단속을 강화하였고, 2017년 5월에는 국무총리 주재 국제경제정책위원회 회의에 따라 주요 6개 지역 (마분크롱 센터(MBK), 뿌라뚜남, 반모, 클렁툼, 짜뚜짜, 롱골르아 시장)에 대해 더욱 엄격한 단속 실시.
- 또한 마분크롱 센터(MBK), 짜뚜짜, 롱골르아와 푸켓 빠통지역, 까른지역에 모조품에 대한 현장 모니터링 및 효율적인 단속 성과를 위해 이동식 지식재산권 단속 센터(Intellectual Property Enforcement Center, IPEC)를 설치하기도 함.

(4) 지식재산 보호 법률 강화




- 태국은 국무총리 주재 하에 상무부 지식재산청을 포함한 18개 정부부처로 구성된 국가지식재산 정책위원회를 개최하고, 부총리 주재 하에 지식재산침해방지 소위원회를 개최하는 등 정부차원에서 지식재산권 보호 중요성을 강조하고 관련 정책 논의 및 강력하게 법 집행을 시행하는 노력을 기울이고 있음.
- 특히, 상표 및 특허 심사관 증원, 등록 절차 개선을 통한 행정 역량 강화 등 상표 및 특허권 등록 효율성 증대시킬 수 있는 제도를 신설하거나 개선하고 있음.

- 또한, 태국은 2017년 8월 7일 상표 및 서비스표에 대한 해외출원절차를 간소화하는 국제 협약인 마드리드 의정서(Madrid Protocol)에 가입, 2017년 11월 7일부터 발효 돼 국제상표출원 편의성 증대시킴.
- 그리고, 1999년 이후 아직 개정되지 않은 특허법의 개정안과 관련 의약품 이해 당사자와 태국 식약청(FDA) 간의 정기적인 협의를 통해 정책 제정 시 이해 당사자 의견이 반영되도록 하는 등 투명성 제고하는 노력을 기울이고 있으며, 향후 헤이그 협정(Hague Agreement) 가입을 위해 노력 중에 있음.
- 한편, 오프라인 뿐만 아니라 온라인에서의 지식재산 침해가 점점 심각해지고 있는 실태에 대응하여, 온라인 지식재산침해 방지를 위한 저작권법(2015)과 컴퓨터범죄법(2017)도 개정.
- 태국은 국무총리 주재 하에 상무부 지식재산청을 포함한 18개 정부부처로 구성된 국가지식재산 정책위원회를 개최하고, 부총리 주재 하에 지식재산침해방지 소위원회를 개최하는 등 정부차원에서 지식재산권 보호 중요성을 강조하고 관련 정책 논의 및 강력하게 법 집행을 시행하는 노력을 기울이고 있음.
- 특히, 상표 및 특허 심사관 증원, 등록 절차 개선을 통한 행정 역량 강화 등 상표 및 특허권 등록 효율성 증대시킬 수 있는 제도를 신설하거나 개선하고 있음.
- 또한, 태국은 2017년 8월 7일 상표 및 서비스표에 대한 해외출원절차를 간소화하는 국제 협약인 마드리드 의정서(Madrid Protocol)에 가입, 2017년 11월 7일부터 발효 돼 국제상표출원 편의성 증대시킴.
- 그리고, 1999년 이후 아직 개정되지 않은 특허법의 개정안과 관련 의약품 이해 당사자와 태국 식약청(FDA) 간의 정기적인 협의를 통해 정책 제정 시 이해 당사자 의견이 반영되도록 하는 등 투명성 제고하는 노력을 기울이고 있으며, 향후 헤이그 협정(Hague Agreement) 가입을 위해 노력 중에 있음.
- 한편, 오프라인 뿐만 아니라 온라인에서의 지식재산 침해가 점점 심각해지고 있는 실태에 대응하여, 온라인 지식재산침해 방지를 위한 저작권법(2015)과 컴퓨터범죄법(2017)도 개정.

제2절 산업재산권

1. 특허(발명, 소특허, 디자인)

- 특허권이란 등록된 발명 또는 디자인을 제조, 사용 또는 판매하는 독점권을 해당 소유자에게 독점권을 부여하는 법적인 권한.
- 태국 특허의 대상으로는 발명(invention), 소특허(petty patent), 디자인(product design)이 있음.

 Patent	 Petty Patent	 design
The same protection with regard to protection for features, components, structure or mechanism of the product, as well as production procedure, product quality maintenance and improvement		Protection for shape or configuration, including composition of lines or colors
Different protection with regard to the consideration criteria for patent/petty patent granting, An invention which can be applied for petty patent may be an invention with little adjustment and more benefits		design is different from the invention. design protects the external structure of the product, as against an invention patent which protects the internal structure of the product.
Inspection system (The substance is inspected before granting the right)	The patent/petty patent is registered (The interested person may request for the inspection within 1 year after the registration).	Inspection system
Protection period of 20 years	Protection period of 6 years (The protection can be renewed twice, 2 years each time. In total, the protection could last 10 years)	Protection period of 10 years
A fee of 140,000 Baht	A fee of 17,000 Baht	A fee of 7,500 Baht

(출처 : 태국지식재산청) 

- 태국의 현행 특허법은 1999년에 개정된 B.E. 2522이며 태국 특허법에 의하면, 발명은 새로운 물품 또는 방법의 창작, 또는 물품이나 방법을 개량시키는 임의의 행위를 의미.

- 한편, 1999년에 개정된 태국 특허법에 따라, 새로운 물품일 것과 산업상 이용가능성의 요건만을 요구하는 소특허(petty patent)를 제정.
- 디자인은 물품에 특별한 외관을 주어 산업적인 또는 수공업적 물품으로서 사용되는, 물품의 임의의 구성 또는 선 또는 색채의 조합으로 이루어짐.

2. 상표

- 상표(Trademark)는 타인의 상표를 사용하는 상품으로부터 소유권자의 상표를 부착한 상품을 식별하기 위하여 상품 상에 또는 상품과 관련하여 사용되는 표장.
- 서비스표(Servicemark)는 타인의 서비스표를 사용하는 서비스로부터 소유권자의 서비스표를 사용하는 서비스를 구별하기 위하여 서비스와 함께 사용되는 표장.
- 증명 표장(Certification mark)은 상품의 출처, 구성, 생산 방법, 품질 또는 그 상품의 다른 특징을 증명하거나, 또는 서비스의 본질, 품질, 유형 또는 그 서비스의 다른 특징을 증명하기 위하여 사용되는 표장.
- 단체표장이란 동일 그룹의 회사나 기업에 의하여 또는 단체, 회사, 조합, 연맹, 사단 또는 그 외 정부나 사적인 조직의 회원들에 의하여 사용되는 상표 또는 서비스표.
- 현재의 태국 상표법 B.E. 2543 는 2000년 4월 1일에 공표되고, 그해 6월 30일에 발효됨.

제3절 신지식재산권

1. 영업비밀

- 일반적인 상업 거래에서 알려지지 않은 상업상 가치가 있는 비즈니스 정보에 대해서는 관련 정보가 부적절한 방법이나 행위로 인하여 타인에게 누설되는 것을 막기 위하여, 영업 비밀(trade secret)로 간주함.
- 현행 태국 영업비밀 보호법은 2002년 4월 12일 공표되고, 그해 7월 22일에 발효됨.
- 태국에서 2002년 영업비밀 보호법이 통과되면서 기업의 투자경쟁력 강화라는 기대감 조성되었음. 영업비밀 보호법은 태국의 지재권 보호 법률 중 가장 최근에 제정된 법률 중 하나이며, 무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPS Agreement) 제39조를 준수하고 있음.
- 태국 특허법과 달리 영업비밀보호법은 영업비밀에 대한 등록이 불필요하며, 또한 1994년 제정된 저작권법과 달리 영업비밀보호법은 분쟁 내에서 원고인이 정당한 영업비밀 소유자라는 추정(presumption)이 포함되어 있지 않음. - 따라서 영업비밀과 관련된 분쟁 시 원고는 자신이 영업비밀에 대한 소유권자라는 것을 반드시 입증해야 함.
- 이와같이, 현행 태국의 영업비밀 보호법은 영업비밀보호법이 영업비밀 소유자에 대한 소유권을 명확하게 인정해주지 않는 점 때문에, 영업비밀 침해를 입은 원고가 상당한 입증 책임을 져야 하는 부담을 가질 수 있음.

2. 지리적 표시

- 지리적 표시(geographical indication)란 상품의 품질 및 명성이 생산지의 기후, 풍토 등과 밀접한 관련이 있을 경우 상품의 생산지를 알리는 이름.
- 지리적 표시 보호법은 2003년 10월 31일에 공표되고, 2004년 4월 28일에 발효됨.

3. 집적회로 배치설계

- 집적회로(Integrated Circuit)는 전자적 기능을 수행하기 위한 최종 또는 중간 형태의 제품으로, 반도체 물질의 단편에 일체로 형성되고 레이어에 배치되어 전자적 기능을 수행하는 활성 소자 및 이러한 활성 소자를 연결시키는 인터커넥션으로 이루어짐.
- 집적회로 배치설계 법은 2000년 5월 12일에 공표되고, 그해 8월 10일에 발효됨.

4. 식물 다양성

- 식물 다양성(plant variety)은 식물학적 분류에 따라 유전학적으로 동일하거나 유사하며 번식 안정성의 식물학적 특징을 갖는 식물 그룹으로, 동일 종의 다른 식물과 구분됨.
- 식물변종보호법에 따라, 신종 식물 변종, 지역체 식물 변종, 원지역 식물 변종, 야생 식물 변종 등이 있음.
- 식물 변종 보호법은 1999년 11월 25일 공표되고, 그해 11월 26일에 발효됨.

5. 상호

- 상호(trade name)는 기업, 동업관계 또는 비즈니스를 나타내며 타인의 것과 구별되는 상징으로 이용되며 태국에서는, 민사 및 상업법이 이미 이러한 상호명의 문제를 보완.

제4절 저작권

- 태국에서 저작권은 태국 저작권법(Copyright Act B.E 2537(1994))에 따라 보호됨.
- 이 법률은 1994년에 전부 개정된 이후에 20년간 개정이 없다가 2014년에 두 가지 일부 개정안이 의회를 통과함에 따라 2015년부터 시행되고 있음.
- 태국은 베른협약(Berne Convention) 회원국으로 무방식주의에 따라 저작물의 등록과 같은 형식적인 절차가 없이도 창작만으로 저작권 보호를 받을 수 있음. 하지만 효과적인 저작권 보호를 위하여 필수적이지는 않더라도 저작권 등록 제도를 운영하고 있음.
- 태국에서의 저작권 보호는 통상부(Ministry of Commerce) 지식재산청(Department of Intellectual Property)에서 관장.
- 태국 저작권법은 저작권 보호를 받을 수 있는 저작물을 다음과 같이 분류.

- a. 어문 저작물 : 책, 잡지, 신문, 웹사이트 내용 등, 컴퓨터 프로그램을 포함한다.
- b. 연극저작물 : 안무, 무용, 연기 등
- c. 미술저작물 : 회화, 조각, 판화, 건축저작물
- d. 음악 저작물
- e. 시청각 저작물
- f. 영상 저작물
- g. 음반
- h. 방송저작물
- i. 그밖에 문학, 과학 또는 예술에 속하는 저작물

- 전반적인 저작물의 분류는 우리나라 저작권법과도 크게 다르지 않지만, 우리가 음반제작자를 저작권접권으로 보호하는 반면에, 태국 저작권법은 음반을 저작물로 보고 있기 때문에 음반제작자를 저작권자로서 보호하고 있는 점에 유의할 필요가 있음.
- 영화나 그 밖의 시청각 저작물의 사운드트랙은 태국 저작권법 상 음반에 포함되지 않음.

PART III 특허·실용신안

제1절 특허·실용신안 제도

1. 현지동향(WIPO 국가별 통계)

(1) 특허법 개정안 예고

- 태국 지식재산청(DIP)은 특허법 (B.E. 2522)의 최신 개정안을 마련하여 2018년 1월28일부터 2018년 2월28일까지 1달간 공중의 의견을 청취하는 기간을 가짐.
- 새로운 개정안에 의하면, 유전자원(genetic resources)과 전통지식(traditional knowledge)이 발명에 포함되어 있는 경우, 그에 대한 입수 방법과 그 기원을 제출할 것을 요구하고 있음.
- 또한, 새로운 개정안은 불특허 대상으로, “수술방법”과 “비즈니스 방법”을 추가하고 있음.
- 그리고, 신규성 규정에서도 공지/공연실시의 범위를 국내주의에서 국제주의로 확대하였음.
- 그 외에도 특허 공개의 시기와 횟수가 변화되었으며, 심사청구의 기간의 단축, 정보제공 제도의 신설 등 큰 폭의 변화가 있음.
- 상기 개정안은 정부의 심의를 거쳐서 최종안이 마련되면 추후 발효될 예정.

<특허법 개정안 예고 주요내용>

1. 유전자원(genetic resources)과 전통지식(traditional knowledge)이 발명에 포함되어 있는 경우, 그에 대한 입수 방법과 그 기원을 제출할 것을 요구
2. 불특허 대상에 “수술방법”과 “비즈니스 방법”을 추가
3. 신규성 규정에서 공지/공연실시의 범위를 태국 국내가 아닌 전세계로 확대
4. 특허 공개를 제1공개, 제2공개로 2번 실시
5. 심사청구기간을 출원일로부터 5년에서 3년으로 단축
6. 제1공개 후 공중에 의한 정보제공 제도 신설
7. 강제실시권이 허용될 수 있는 상황을 추가 – 법원 또는 행정관청으로부터 독점행위로 판정받은 경우
8. 저개발 국가로의 특허받은 의약품 수출에 관련된 조항 추가

(2) 전자 출원 시스템의 완비

- 태국 지식재산청(DIP)은 2018년 5월 3일, 새로운 전자 출원 시스템(e-filing system)을 도입하여 시행함.
- 새로운 전자 출원 시스템에서는 상표출원, 특허출원(발명, 소특허, 디자인)을 완전 전자화하여 수행할 수 있으며, 저작권의 등록도 가능함.
- 기존의 온라인 출원 시스템은, 비록 온라인으로 출원을 제출했다라도 15일 이내에 반드시 출력된 서면 하드카피를 별도로 제출하여야 했으며, 출원 수수료도 24시간 이내에 별도로 은행에 납부하여야 했음.
- 새로운 전자출원 시스템에 의하면, 특별히 원본을 증명해야 하는 경우가 아니면 별도로 서면 하드카피를 제출할 필요가 없어졌으며, 출원 수수료도 시스템 상에서 신용카드나 온라인 뱅킹으로 지불이 가능해짐.

(3) 디자인 특허가 특허법에서 분리되어, 별도로 산업디자인법으로 규정하는 방안에 대한 의견 청취

- 태국 지식재산청(DIP)은 2017년 10월 18일부터 11월 17일까지, 현재 특허법 내에서 규정되고 있는 디자인 특허 제도를 특허법에서 분리하여 산업디자인법을 신설하고 산업디자인(industrial design)권으로 보호하는 방안에 대하여 의견을 청취하였음.
- 새로 제안된 산업디자인법에서는 디자인의 등록요건으로 "창작성"을 추가하고 있음. (현행 특허법은 신규성만 요구함)
- 하지만, 아직 명확한 "창작성"에 대한 개념에 대해서는 제시하고 있지는 않음.
- 한편, 신규성 요건에 대해서도 공지/공연 실시 디자인의 범위를 태국 국내에서 전세계로 확대할 것으로 예상됨.
- 그리고 디자인권의 존속기간도 현행 10년에서 15년으로 증가될 전망.
- 더 나아가 헤이그 국제디자인 출원 시스템도 도입될 것으로 예상.

2. 조약에 의한 제도

對 韓 무역협정 체결현황				자료출처 : kotra
협정명	체결국가	체결일자	발효일자	비고
ASEAN FTA	태국, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 브루나이, 인도네시아, 라오스, 미얀마, 캄보디아	2009.02.27	2010.01.01	한국은 2010년 1월 1일부터 15%의 관세 인하를, 2017년 1월 1일부터는 9%의 관세 인하

3. 제도

- 태국의 특허법에 의하면 특허의 보호대상은 발명(invention), 소특허(petty patent), 디자인(design).
- 우리나라가 특허, 실용신안, 디자인을 각각 별개의 법률로 보호하고 있는 것과는 차이가 있음.
- 즉, 태국의 특허의 개념은 우리나라보다는 좀 더 확장된 개념이라고 할 수 있으며, 중국의 전리의 개념 및 그 보호 대상과 유사한 체계를 가지고 있다고 할 수 있음.
- 우리나라 특허법에 의하면, 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말하며(한국특허법 제2조 제1호), 발명의 성립성은 특허요건을 판단하는 전제조건이 됨. 한국 특허법은 보호대상을 명확히 하는 법적용상의 편리성 및 예측가능성을 위해 정의규정을 두고 있음.
- 한편, 태국 특허법 Section 3에서 발명이란 새로운 물품 또는 방법으로 귀결되는 발명 또는 창작, 또는 물품이나 방법을 개량시키는 임의의 행위라고 정의.
- 또한, 태국 특허법에서 물품은 유형적인 것으로 기계, 부품, 장치, 도구 등의 형태로 만들어질 수 있으며, 방법이란 물품의 생산이나 보관 또는 개량하거나 재조정하는 임의의 방법, 절차 또는 공정으로서 정의되며, 물품이나 방법의 개량도 역시 발명으로 간주되며, 대부분의 발명은 이전에 특허된 물품이나 방법의 개량임.

(1) 보호 대상

가. 발명

- 태국 특허법 상, 발명이란 새로운 물품 또는 방법으로 귀결되는 발명 또는 창작, 또는 물품이나 방법을 개량시키는 임의의 행위라고 정의 됨.

<물건발명과 방법발명>

- 물건 발명 : 태국 특허법에서 물건은 유형적인 것으로 기계, 부품, 장치, 도구 등의 형태를 가리키며, 이러한 물건의 창작이나 개량을 물건발명이라고 함
- 방법 발명 : 방법이란 물품의 생산이나 보관 또는 개량하거나 재조정하는 임의의 방법, 절차 또는 공정으로서 정의되며, 이러한 방법의 창작 또는 개량을 방법발명이라고 함

- 물건발명특허와 방법발명특허는 서로 다른 법적 보호를 받음.
- 물건발명특허는 방법발명특허보다 더 큰 권리의 보호를 향유하는 것이 일반적임.
- 물건발명특허를 보유한 특허권자는 그 물품 특허와 동일한 물품을 상이한 방법으로 제조하는 것까지 금지할 수 있음.
- 그러나 방법발명특허의 소유권자는 타인이 동일한 방법을 사용하는 것만을 금지시킬 수 있음. 즉, 누구든지 방법발명특허와 상이한 방법을 이용한다면 동일한 물품을 만들 수 있음.

나. 소특허

- 태국 특허법은, 발명 중에서, 신규성 요건과 산업상 이용가능성의 요건만을 충족하는 물건발명을 소특허로 정의하고 있음.
- 어느 누구도 동일한 발명에 대해 소특허와 특허를 동시에 출원할 수 없다. 그러나, 소특허 출원을 발명 특허 출원으로, 또는 발명 특허 출원을 소특허 출원으로의 변경이 가능하며, 이때 원출원의 출원 날짜를 변경된 출원의 출원 날짜로 주장할 수 있음.

다. 디자인

- 태국 특허법상, 디자인은 물품에 특별한 외관을 주어 산업적인 또는 수공업적 물품으로서 사용되는, 물품의 임의의 구성 또는 선 또는 색채의 조합을 의미.
- 따라서 물품 디자인은 물품의 외관에 대한 창조적인 아이디어의 재생이며, 물품이나 방법의 기술적 또는 기능적 면을 고려한다는 점에서 발명과 다른.
- 특허 대상의 한 유형으로서의 물품 디자인은 발명과 마찬가지로 신규성 조건을 만족하여야 함.
- 다만, 2017년에 공개된 산업디자인권법 개정안 초안에서는 창작성 요건도 요구하고 있음. (개정안은 2019년 12월 현재 아직 시행되지 않음)

(2) 등록요건

가. 발명의 성립성과 산업상 이용 가능성

- 태국 특허법 상 발명이란?
태국 특허법 Section 3에서 발명이란 새로운 물품 또는 방법으로 귀결되는 발명 또는 창작, 또는 물품이나 방법을 개량시키는 임의 행위
- 산업상 이용 가능성

태국 특허법은 특허가능한 발명을 수공업, 농업 및 상업을 포함하는 산업에서 사용될 수 있는 발명으로 제한하고 있음.

아직 발명으로 구체화되지 아니한 원리나 이론은 이러한 산업상 이용가능성 요건을 결여하여 특허받을 수 없음

나. 신규성

- 태국 특허법 상, 특허를 받으려면 우리나라와 마찬가지로 출원일 이전에 공지되거나 공언히 실시되지 않은 새로운 발명일 것을 요구하는 신규성을 만족하여야 함.
- 태국 특허법 Section 6에서는 신규성에 관한 요건을 다음과 같이 규정하고 있음

Section 6. 발명이 종래 기술의 일부를 구성하지 않는 경우, 발명은 신규하다. 종래 기술은 또한 다음의 발명 중 임의의 발명을 포함한다:

특허출원 이전에 국내에서 다른 사람에 의해 널리 공지되거나 사용된 발명;

특허출원 이전에 그 요지가 국내 또는 외국에서 문서 또는 인쇄 간행물에 기술되거나, 공공에 전시 또는 공개된 발명;

특허출원 이전에 발명에 대한 특허 또는 소특허가 국내 또는 외국에서 허여된 발명;

특허출원 18개월 이전에 외국에서 그 발명에 대한 특허 또는 소특허가 출원되었고, 그 발명에 대한 특허 또는 소특허가 아직 허여되지 않은 발명;

발명에 대한 특허 또는 소특허가 국내 또는 외국에서 출원되었고, 그 출원이 특허출원 이전에 공개된 발명

- 위 규정에 의하면, 태국은 공지 및 공언실시의 개념에 대해서는 아직 국내주의를 취하고 있음.
- 따라서, 외국에서만 공지되었거나 공공언히 실시된 발명은 신규성을 판단할 때의 종래기술로 삼지 않고 있음.
- 하지만, 2018년에 발표되어 의견을 청취하고 있는 개정안에서는 신규성 판단의 공지/공언실시 발명의 범위를 태국 국내가 전세계로 확대하고 있음.
- 한편, 태국 출원일 이전에 외국에서 등록되었거나, 태국 출원일 이전에 외국에서 출원공개되었거나, 태국 출원일보다 18개월 이전에 외국에서 출원되었으나 아직 심사중이거나 거절되었거나 포기된 발명도 일괄적으로 공지된 것으로 보고 있음.

다. 진보성

태국 특허법 상 진보성 요건은, 쉽게 창작이 가능하며 따라서 특별한 보호를 받을 가치가 없는 발명을 제외하기 위한 것으로서, 진보성이 있는 발명은 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지 않은 발명으로서 정의됨.

태국 특허법 Section 7에서 진보성에 대하여 아래와 같이 규정하고 있음.

Section 7 발명이 당업자에게 자명하지 않다면 그 발명은 진부성을 수반하는 것이다

태국 법원에 따르면 발명에서 사용된 이미 알려져 있는 원리나 기술 또는 선행 발명으로부터의 단순한 차이점은 진보성을 만족하지 않음.

실무적으로, 각 분야에서 특허 출원의 심사관은 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자로서 판단하여야 함.

- 소특허의 진보성

소특허는 실용신안제도와 유사한 제도로써, 기술의 진보 정도가 낮은 물건 발명을 보호하기 위한 제도

소특허의 경우 진보성을 요구하지 않음

소특허는 신규성과 산업상 이용가능성만 만족하면 등록받을 수 있음

(3) 부등록 사유

태국 특허법 Section 9에 의하면 불특허사유를 열거적으로 규정하고 있음.

- Section 9. 다음의 발명은 본 법령에 의해 보호받지 못한다:

1. 자연적으로 발생하는 미생물과 그 구성성분, 동물, 식물 또는 동물과 식물로부터의 추출물;
2. 과학적 또는 수학적 규칙 또는 이론;
3. 컴퓨터 프로그램;
4. 인간과 동물 질병의 진단, 치료 또는 의료 방법;
5. 공공의 질서, 도덕, 건강 또는 복지에 반하는 발명

- 1992년 특허법 개정 전에는 불특허 대상에, 음식, 음료, 의약품, 의약품 성분, 농업기계, 동물이나 식물의 생산 또는 재배 방법 등을 모두 불특허 대상으로 지정하여 교역국들의 불만이 있었음.
- 1992년 개정에서는 위와 같이, 불특허 대상을 대폭 줄여서 TRIPs 협정을 최소한으로 준수하는 형태가 되었으나, 여전히 미생물, 동물, 식물 등의 추출물, 컴퓨터 프로그램 등을 불특허 대상으로 하고 있음.
- <2018년 발표된 개정안에서 추가하고 있는 불특허 대상>

2018년 발표된 개정안에서는, 불특허 대상으로 아래 두가지를 추가하고 있음.

- a. 수술방법
- b. 비즈니스 방법

(4) 공지에의 주장

- 태국 특허법은 신규성을 규정하고 있는 Section 6의 제(2)항에서 신규성 상실의 예외를 규정하고 있으며, 아래 사유에 의한 공개일로부터 12개월 이내에 출원하면 공개된 것으로 보지 않음.
- 신규성 상실 예외 사유
 - 불법적으로 획득된 요지로 인하여 또는 그 결과로 이루어진 공개
 - 발명자가 발명을 국제 박람회 또는 공적인 박람회에 전시
- 따라서, 박람회 출품이나 타인에 의한 반의사 공지가 아닌, 출원일 이전의 선공개 행위가 있는 경우 태국에서 특허를 받을 수 없게 될 수 있음을 유의하여 함.
- 즉, 한국 기업이 태국에서의 특허보호가 필요한 발명의 경우에는, 출원 전 선공개 행위는 박람회 출품이 아닌 경우에는 하지 않아야 함.

(5) 중복출원 금지 원칙 (선출원주의)

- 동일 대상물에 대하여 오직 하나의 특허만을 허용한다는 것은 1발명 1특허 원칙, 즉 중복특허배제의 원칙.
- 동일 대상물에 대하여 2개의 특허권이 존재함으로써 부당한 존속기간의 연장효과를 방지하고자 함이 목적.
- 경합하는 두 특허출원 간에 출원인 혹은 발명인이 동일한 경우에도 오직 하나의 특허출원에 대해서만 특허를 인정.
- 태국 특허법 Section 16의 선출원주의 규정
Section 16. 2인 이상이 별도로 그리고 독립적으로 동일한 발명을 하여, 그들 각각이 특허출원을 하였을 경우, 먼저 출원한 출원인이 특허 받을 자격을 갖는다. 출원이 동일한 날에 이루어졌을 경우, 출원인은 특허가 그들 중 한 사람에 또는 그들 모두에 공동으로 부여될 지를 합의해야 한다. 청장이 규정한 기간 내에 어떠한 합의도 도달하지 않았다면, 규정된 기간의 만료 후 90일 이내에 법원에 소송을 제기하여야 한다. 이 기간 내에 소송제기를 하지 않았다면, 그들의 특허출원을 포기한 것으로 간주한다.
- 동일한 발명에 대하여 다른 날 2이상의 출원이 있는 경우에는 출원일 또는 최우선일이 가장 빠른 출원만이 특허 등록을 받을 수 있음.
- 한편, 동일한 발명에 대하여 같은 날 2이상의 출원이 있는 경우에는 모든 출원인의 합의에 따라 출원들 중에서 선택된 하나에 대해서만 허용됨.

- 그러한 합의가 없는 경우에, 90일 이내에 법원에 소송을 제기하여야 하고, 합의와 소송 모두 이루어지지 않으면 모는 출원에 대해 특허가 포기된 것으로 간주함.

(6) 변경출원

- 태국은 발명특허와 소특허 모두를 동일자에 출원하는 이중출원 제도를 운영하고 있지 않음.
- 대신, 발명특허 또는 소특허의 출원 후 등록 결정 이전에, 발명특허를 소특허로 또는 소특허를 발명특허로 변경하는 변경출원이 가능함.
- 다만, 소특허는 물건발명만을 그 대상으로 하기 때문에, 방법 발명을 대상으로 하는 발명특허 출원은 소특허출원으로 변경이 불가능함.

제2절 출원·등록·유지

1. 출원·등록

(1) 출원시 준비 서류

- 특허 기술 명세서를 포함하여 모든 출원은 태국어로 작성되어야 함.
- 우선권 주장을 수반한 출원의 경우, 출원시에는 최초 출원된 외국어 명세서로 출원이 가능함.
- 단, 발명의 명칭은 반드시 영어로 기재되어야 함.
- 출원시 외국어로 출원된 경우, 태국 출원일로부터 90일 이내에 반드시 태국어로 번역된 명세서를 제출하여야 함.
- 상기 번역문 제출 기간은 연장이 불가능함.
- 우선권 주장을 하지 않은 출원의 경우에는 최초 출원시 외국어 명세서 제출은 불가능하며, 반드시 태국어로 명세서를 제출하여야 함.
- 출원시 제출해야 하는 서면들

1. 출원서: 특허출원의 서지 사항을 기재한 서면

2.

명세서 (다음의 사항이 기재되어야 함)

발명의 명칭

발명의 본질 및 목적

종래 기술

발명에 대한 상세한 설명

관련 분야에서 통상적인 지식을 가진 자가 그 발명을 실시할 수 있을 정도로 발명을 완전하고, 간결하며 명확한 상세하게 설명한 양호한 실시예

청구범위

도면 및 도면에 관한 설명 (해당시)

산업상 이용 가능성

요약서

3.

양도증(Assignment)

출원인이 발명자 또는 고안자와 다를 경우, 해당 발명의 권리가 출원인에게 양도되었음을 나타내는 양도증이 제출되어야 함.

양도증은 반드시 서면으로 작성되어야 하며, 양도인 및 양수인의 자필 서명을 포함하여야 함.

이에 대한 서류의 공증은 요구되지는 않음

4.

출원인 진술서(Statement)

출원인과 발명자가 동일한 경우 출원인 권리에 대한 서명 진술서의 제출이 요구됨.

이에 대한 서류의 공증은 요구되지는 않음.

5.

위임장(Power of Attorney)

외국의 출원인이 태국의 대리인을 위임하여 출원을 진행할 경우, 출원인의 위임사항이 기재된 위임장이 제출되어야 함.

위임장은 서명이 기재된 표지에 서공증을 받아야 하며, 위임장을 작성한 경우 태국의 발명자의 한에 제출되어야 함.

위임장은 서명이 기재된 국가에서 공증을 받아야 하며, 외국어로 작성된 경우 태국어 번역문이 함께 제출되어야 함.
최근, 포괄위임장이 인정이 되어, 포괄위임장으로 대리인을 위임할 경우 추후 개별적인 출원건에 대해서는 위임장을 작성할 필요가 없게 되었음.

6.

우선권 증명서류(certified priority document)

태국 이외의 국가에서 최초 출원이 이루어지고, 이 최초 출원일로부터 12개월 내에 태국에서 출원을 한 경우 우선권 주장을 증명하기 위한 우선권 증명서류가 제출되어야 함.

우선권 증명서류는 최초 출원일(우선일)로부터 16개월 이내에 제출이 되어야 함.

다만, 우선권 증명서류의 태국어 번역문 제출은 요구되지 않음

- 특허 기술 명세서를 포함하여 모든 출원은 태국어로 작성이 되어야 함.
- 우선권 주장을 수반한 출원의 경우, 출원시에는 최초 출원된 외국어 명세서로 출원이 가능함.
- 단, 발명의 명칭은 반드시 영어로 기재되어야 함.
- 출원시 외국어로 출원된 경우, 태국 출원일로부터 90일 이내에 반드시 태국어로 번역된 명세서를 제출하여야 함.
- 상기 번역문 제출 기간은 연장이 불가능함.
- 우선권 주장을 하지 않은 출원의 경우에는 최초 출원시 외국어 명세서 제출은 불가능하며, 반드시 태국어로 명세서를 제출하여야 함.
- 출원시 제출해야 하는 서면들

1. 출원서: 특허출원의 서지 사항을 기재한 서면

2.

명세서 (다음의 사항이 기재되어야 함)

발명의 명칭

발명의 본질 및 목적

종래 기술

발명에 대한 상세한 설명

관련 분야에서 통상적인 지식을 가진 자가 그 발명을 실시할 수 있을 정도로 발명을 완전하고, 간결하며 명확한 상세하게 설명한 양호한 실시예

청구범위

도면 및 도면에 관한 설명 (해당시)

산업상 이용 가능성

요약서

3.

양도증(Assignment)

출원인이 발명자 또는 고안자와 다를 경우, 해당 발명의 권리가 출원인에게 양도되었음을 나타내는 양도증이 제출되어야 함.

양도증은 반드시 서면으로 작성되어야 하며, 양도인 및 양수인의 자필 서명을 포함하여야 함.

이에 대한 서류의 공증은 요구되지 않음

4.

출원인 진술서(Statement)

출원인과 발명자가 동일한 경우 출원인 권리에 대한 서명 진술서의 제출이 요구됨.

이에 대한 서류의 공증은 요구되지 않음.

5.

위임장(Power of Attorney)

외국의 출원인이 태국의 대리인을 위임하여 출원을 진행할 경우, 출원인의 위임사항이 기재된 위임장이 제출되어야 함.

위임장은 서명이 기재된 국가에서 공증을 받아야 하며, 외국어로 작성된 경우 태국어 번역문이 함께 제출되어야 함.

최근, 포괄위임장이 인정이 되어, 포괄위임장으로 대리인을 위임할 경우 추후 개별적인 출원건에 대해서는 위임장을 작성할 필요가 없게 되었음.

6.

우선권 증명서류(certified priority document)

태국 이외의 국가에서 최초 출원이 이루어지고, 이 최초 출원일로부터 12개월 내에 태국에서 출원을 한 경우 우선권 주장을 증명하기 위한 우선권 증명서류가 제출되어야 함.

우선권 증명서류는 최초 출원일(우선일)로부터 16개월 이내에 제출이 되어야 함.

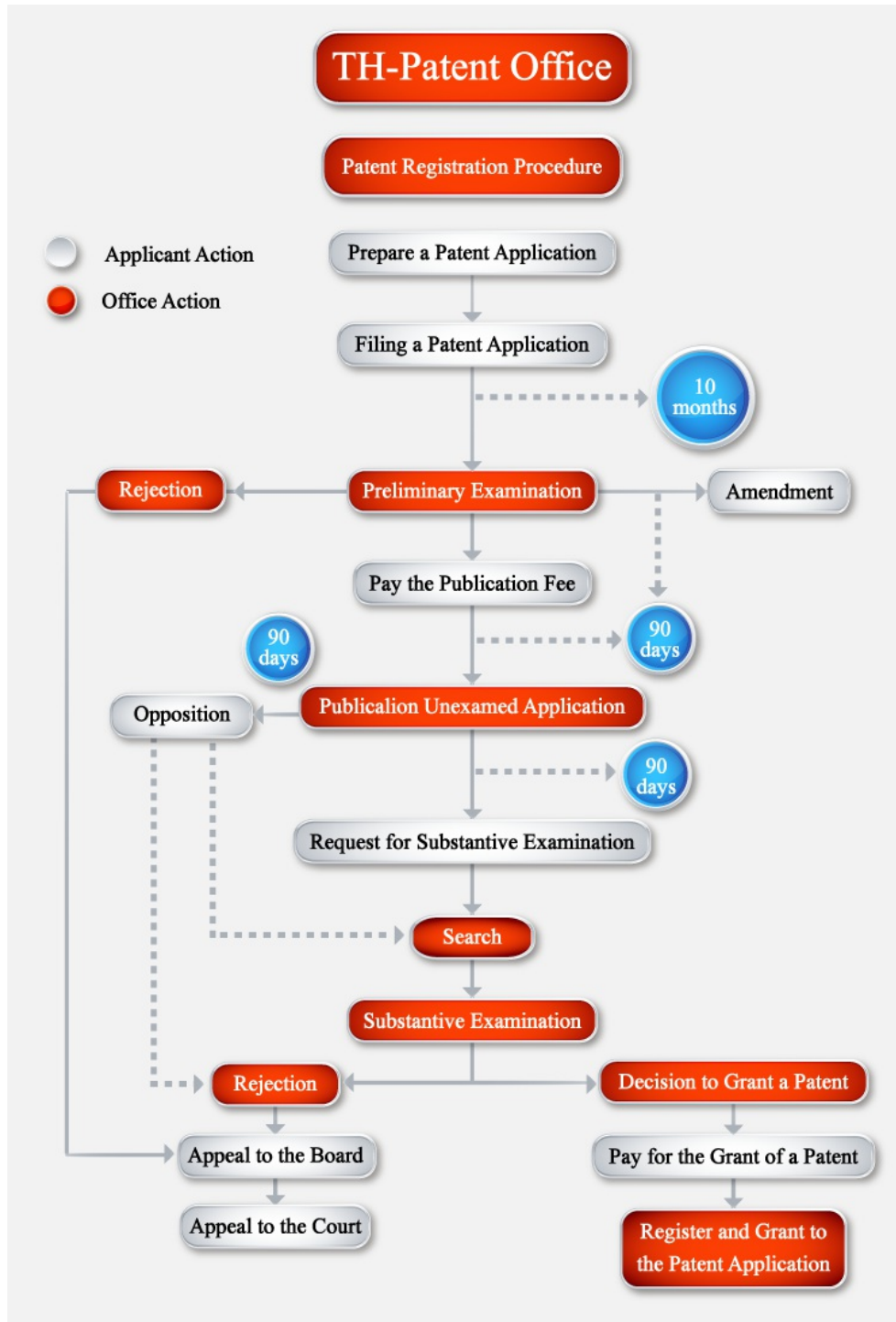
다만, 우선권 증명서류의 태국어 번역문 제출은 요구되지 않음

* 상기 구비 서류 중, 양도증, 출원인 진술서, 위임장 그리고 미생물기탁증명서류 등의 경우 출원과 동시에 제출하지 못할 경우, 태국 출원일로부터 90일 이내에 제출이 가능함.

* 상기 기한은 30일 추가 연장이 가능.

(2) 출원 및 심사 절차

- 태국의 출원 절차 흐름은 다음과 같음.



(출처 : 태국지식재산청)

방식 심사

1) 발명 특허

방식심사의 심사관은 제출된 발명특허출원 서류를 심사하여 특허법에 따른 것인지 여부를 판단하고 발명이 특허출원의 대상인지 심사함.

방식 심사까지는 적어도 6개월 이상 소요.

방식 심사 결과, 출원서에 하자가 있는 경우 지식재산청장은 보정 명령을 출원인에게 송달하며, 출원인은 90일 내에 해당 결격 사유를 보정할 수 있음.

제출된 보정으로 하자가 치유된 것으로 판단되면, 해당 심사관은 공개료 납부를 통지함.

방식심사의 결과가 지식재산청장에게 보고된 후에는 실체심사, 출원공고, 이의신청, 출원의 거절, 심사부의 명령에 대한 불복심판 등의 절차가 이행됨.

2) 소특허

소특허 출원에 대해서도, 심사관은 그 출원이 특허법 및 통상부령의 관련 규정에 따르는지 여부와 또한 발명이 특허로 가능한 대상인지 아닌지를 심사함.

발명 특허와 마찬가지로, 출원서에 하자가 있는 경우 지식재산청장은 보정 명령을 출원인에게 송달하며, 출원인은 90일 내에 해당 결격 사유를 보정할 수 있음.

B.

출원공개

방식 심사 결과, 결격사유가 발견되지 않는 한, 해당 심사관은 공개료 납부 여부를 알리는 통지서를 출원인에게 송달함.

공개료 납부와 함께 출원공개가 이루어짐.

지식재산청은 공개일자 및 번호에 대해 출원인에게 별도의 통지를 하지 않으므로, 공개 여부에 대해서는 출원인 또는 대리인의 자체적인 체크가 요구됨.

출원공개된 이후에는, 출원인은 실체 심사청구 단계를 밟아야 함.

C.

실체 심사

1) 발명 특허

발명 특허 출원이 공개되면, 공개일로부터 5년 이내에 출원인은 자신의 발명이 특허성, 즉 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성의 요건을 만족하는지 여부에 대한 실체 심사를 청구하여야 함.

상기 기간 내에 심사청구를 하지 않으면, 출원은 포기된 것으로 간주됨.

태국에 출원된 발명이 타 국가에도 대응 출원된 경우, 외국 특허청에서 발행된 심사 결과를 90일 내에 태국 심사관에게 제출하여야 함.

이 제출 기한은 법적으로 정해진 기간은 아니지만, 빠른 시일 내에 제출하는 것이 바람직함.

예를 들어 대응 출원이 일본 또는 미국에서 특허 등록된 경우, 공고 공보 사본을 제출하면 됨.

만약, 타 국가 특허청의 심사 결과가 존재하지 않는다면, 태국 지식재산청은 호주 특허청에 심사 리포트를 의뢰하고, 그 결과를 토대로 실체 심사 리포트를 작성함.

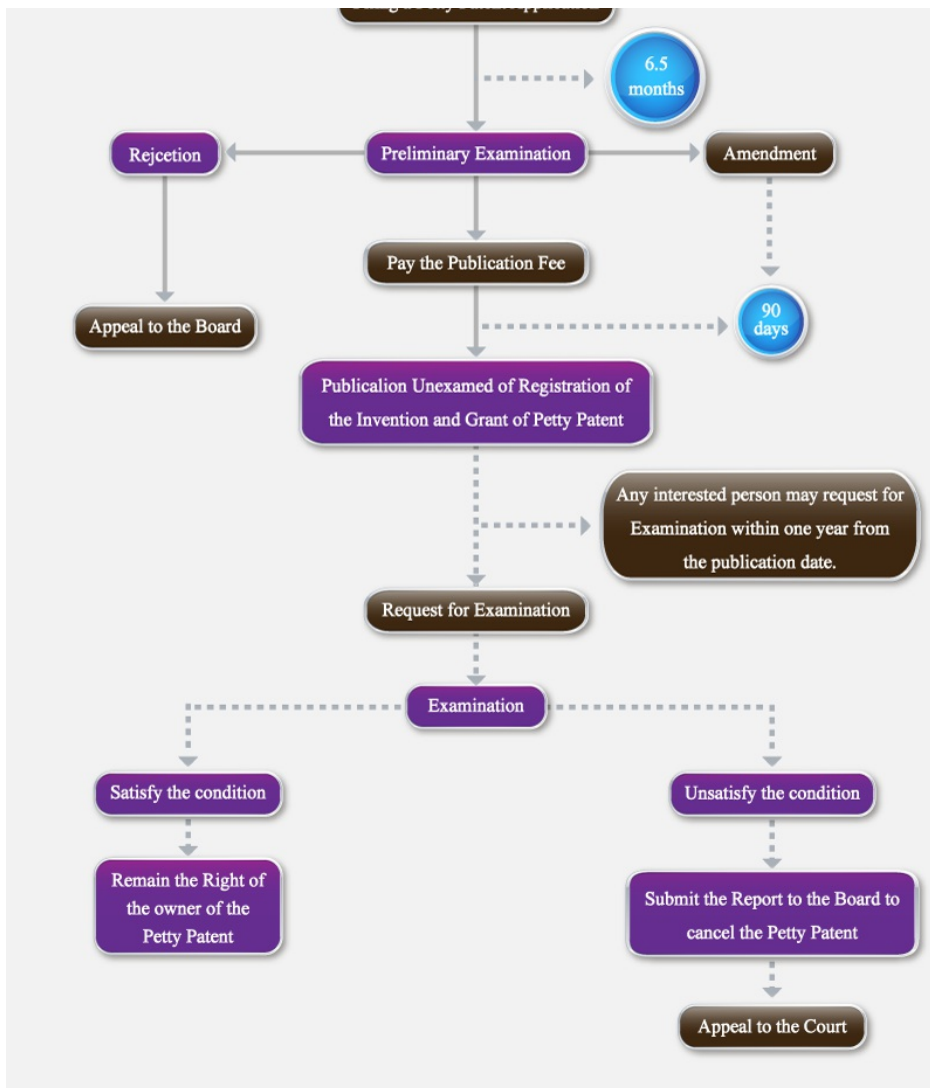
심사관은 실체 심사 결과를 지식재산청장에게 보고하며, 청장은 경우에 따라 출원의 등록 결정 또는 거절 결정을 송달함.

거절결정이 된 경우, 출원인은 60일 이내에 특허 심판원에 불복심판을 청구할 수 있고, 그렇지 않은 경우 지식재산청장의 명령은 최종적인 것으로 간주됨.

태국의 발명 특허의 경우 심사청구일로부터 심사 결과 접수까지는 약 2년 또는 그 이상의 기간이 소요되고 있음.

2) 소특허





(출처 : 태국지식재산청)

소특허는 발명 특허와 달리 실체 심사 청구를 필요로 하지 않음.

소특허는 형식상의 조건 외에 소특허의 대상인지 여부만을 심사하는데, 심사 결과 이를 만족한다고 판단하면 등록결정됨.

등록 결정일로부터 60일내에 등록료를 납부해야 하며, 등록료가 납부되면 설정등록됨.

등록된 후, 이해관계 있는 자는 누구든지 공고일로부터 1년 이내에 해당 소특허가 신규성 및 산업상이용가능성의 특허성 여부를 만족하는지를 조사하기 위한 기술평가청구를 요청할 수 있음.

기술평가청구 리포트에 따라 해당 소특허가 등록 요건에 부합하지 않는 것으로 결정될 경우, 소특허 등록권자는 취소결정서 접수 일로부터 60일내에 답변서를 제출할 수 있음.

D.

이의신청

이해관계 있는 자는 누구든지 발명 특허 또는 디자인 특허 출원에 대한 심사 과정 동안에 이의신청을 제기할 수 있음.

특허권자가 정당한 권리자가 아니라고 생각하거나 특허 출원이 법적으로 유효하지 않다고 생각하는 자는 누구든지 출원이 공보에 공개된 날로부터 90일 이내에 이의신청을 할 수 있음.

이의신청이 제기된 경우, 지식재산청은 출원인에게 이의신청서의 사본을 송부하여야 하고, 출원인은 이의신청서 사본을 수령한 날로부터 90일 이내에 답변서를 제출할 수 있음.

이 답변서는 반드시 제출하여야 하며, 답변서를 제출하지 않는 출원인의 출원은 취하한 것으로 간주됨.

이의신청 또는 답변과 함께 제출되어야 하는 이의신청 또는 답변을 지지하는 증거와는 별도로, 경우에 따라, 이의신청 절차가 진행되는 동안 이의신청자 및 출원인은 추가적인 증거 또는 진술서를 제출할 수 있음.

지식재산청의 청장에 의해 이의신청인에게 유리한 결정(제33조) 또는 출원인에게 유리한 결정(제34조) 중 어느 하나가 내려지면, 이의신청인 및 출원인 양자 모두는 그 결정 및 명령을 통지받음.

이의신청인 또는 출원인은 결정 및 명령의 수령일로부터 60일 이내에 특허심판원에 지식재산청장의 결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있음.

만약 불복심판이 지정된 기간 내에 청구되지 않는 경우, 지식재산청장의 결정 및 명령은 확정됨.

지정된 기간 내에 청구된 불복심판은 특허 심판원에 의하여 심리되며, 심결이 내려지면, 특허 심판원은 이를 그 심결의 이유와 함께 불복심판청구인과 분쟁 당사자에게 통지하여야 함.

만약 당사자가 특허 심판원에 의해 내려진 심결에 불복하는 경우, 통지를 수령한 후 법원에 추가 불복 소송을 청구할 수 있음.

아무런 불복 소송이 이루어지지 않는 경우 특허 심판원의 결정은 확정됨.

발명 특허와 대조적으로, 등록 절차를 간소화하기 위한 소특허의 경우에는 이의신청 제도가 없음.

그 대신 소특허의 공고 후 해당 발명에 대한 기술평가청구가 가능함

E.

등록

실체심사 결과 해당 발명이 특허 등록가능성이 있는 것으로 판단되고, 어떠한 이의신청도 접수되지 않았을 경우, 해당 심사관은 출원인에게 등록료 납부를 명하는 등록결정서를 송달함.

출원인은 등록결정서를 접수한 날로부터 60일 이내에 등록료를 납부하여 특허 등록증을 받을 수 있음.

출원 공개료 및 등록료 납부 기한은 연장이 불가능함.

또한 등록료 납부가 이루어진 후, 특허 명세서의 보정은 불가능함.

2. 출원서 샘플 및 소요비용

(1) 출원서 샘플

- 발명특허출원 [🔗](#)
- 필요서류 목록 [🔗](#)
- 소특허출원 [🔗](#)
- 필요서류 목록 [🔗](#)

(2) 소요 비용

태국 지식재산 출원 수수료 [🔗](#)

Registration fees		
Order	Registration fees	Fees
1	Invention Patent Application	500
2	Design Patent Application	250
3	Invention Petty Patent Application	250
4	Change/Correction Request	50
5	Announcement of Patent Application	250
6	Petty Patent Registration Acceptance and Announcement	500
7	Invention Inspection Request (in case of invention)	250
8	Patent Registration Acceptance and Issuance	500
9	Objection	250
10	Appeal	500
11	Request for change of protection category	100

(출처 : 태국지식재산청) [🔗](#)

3. 유지

(1) 존속기간 및 연차료

1) 존속기간

- 발명특허의 존속기간 - 20년
- 소특허의 존속기간 - 기본 6년, 2년씩 연장하여 최장 10년
- 디자인특허의 존속기간 - 10년

2) 연차료

- 특허권을 유지하기 위해서는 등록된 후 특허권 존속 기간 만료일까지 매년 연차료를 납부하여야 함.
- 또한, 존속기간 만료 이후 권리 갱신은 불가능함.

(2) 실시권 및 양도

1) 실시권

A. 실시권

특허권자는 자신의 특허에 대한 독점권 중 일부 또는 전부를 행사하도록 타인에게 권한을 주는 실시권을 허락할 수 있음.

그러나 실시권을 허락할 수 있는 권리는 공공의 이익을 보호하기 위하여 다수의 제한규정에 의하여 제한될 수 있음.

이에 따라 특허권자가 실시권 계약에 있어서 다음과 같은 몇 가지 조건을 부과하는 것이 금지됨.

- a. 특허권자는 통상부령에 따라 공정한 경쟁에 제한을 가할 수 있는 방식의 조건이나 제약 또는 과도한 로열티를 실시권자에게 부과하지 않아야 함.
- b. 특허권자는 특허권이 종료된 이후에도 로열티를 지급하도록 실시권자에게 요구하여서는 안 됨.

따라서, 상기 규정에 반하는 조건, 제약 또는 로열티는 무효가 될 수 있음.

임의의 조건, 제약 또는 로열티가 공정한 경쟁에 제한을 가하는지 아닌지를 심의하기 위하여 사용될 요소들을 규정하기 위하여, 통상부령 No. 26 (B.E. 2542)이 특허법 B.E. 2522 에 따라 후속적으로 시행되었음.

통상부령은 경쟁과 관련된 법에 따라 조건, 제약 또는 로열티에 할당된 노력을 포함하여 그들이 부정 경쟁을 보장하기를 원하는지 여부를 결정하기 위하여 대상, 또는 당사자의 의도를 심의할 것을 요구하고 있음.

법원 판결, 특허 심판원 또는 공정경쟁에 관련된 법률에 따라 설립된 위원회의 심결도 역시 고려되어야 함.

이들 규칙은 특허 실시권 및 소특허 실시권 양쪽 모두에 적용됨.

실시권 계약은 서면으로 이루어져야 하며, 지식재산청에 반드시 등록 되어야 함.

B. 실시권 계약 조건

1.

허용되지 않는 계약 조건

태국 지식재산청장은 아래에 언급되는 실시권 계약에서의 임의의 조건, 제약 또는 로열티가 공정한 경쟁에 제한을 가하는지 아닌지, 또는 각 경우마다 앞서 언급된 원칙을 적용함으로써 이의 여부를 심의할 권한을 갖음.

- 01) 실시권자가 제조시 사용되는 물질을, 이러한 물질에 대한 임의의 수수료가 존재하는지 아닌지 관계없이, 전체적으로 또는 부분적으로 특허권자로부터 또는 특허권자에 의해 지정되거나 양도된 공급자로부터, 제공받도록 특정하는 것. 단, 이러한 특정 조건이 특허의 물품을 제조하기에 필요하거나, 그 물질이 태국에서 다른 공급자로부터는 획득될 수 없고 다른 공급자로부터 확보될 수 있다 하더라도 해당 물질에 대한 수수료가 더 높지 않다는 것이 증명된 경우는 예외.
- 02) 실시권자가 제조에 사용될 물질을, 전체적으로 또는 부분적으로, 특허권자에 의해 지정된 공급자로부터 확보하는 것을 금지하는 것. 단, 이러한 금지가 없으면 그 물품은 특허된 물품으로 만들어질 수 없다는 것 또는 물질이 태국에서 다른 공급자로부터 획득될 수 없다는 것이 증명된 경우는 예외이다.
- 03) 실시권이 허락된 발명 또는 디자인을 사용하는 제조에 개인을 고용하는 것과 관련되어 실시권자에게 조건 또는 제한을 특정하는 것. 단, 이러한 특정이 특허 물품을 제조하기 위해 필수적이라는 것이 증명될 수 있는 경우에는 예외.
- 04) 실시권자가 특허권자에게 또는 특허권자에 의해 지정된 자에게 제조된 물품의 절반 이상을 판매 또는 배포할 것을 특정하는 것.
- 05) 실시권자가 특허권자에게 또는 특허권자에 의해 지정된 자에게 제조된 물품의 전부 또는 부분을 판매 또는 배포할 권한을 주도록 특정하는 것.
- 06) 실시권자가 물품의 제조, 판매 또는 배포의 양을 제한해야 한다고 특정하는 것.
- 07) 실시권자가 제조된 물품을 타국에 수출하는 것을 금지하거나 또는 실시권자가 타국에 수출하기 전에 실시권자가 특허권자로부터 허락을 얻어야 한다고 특정하는 것. 단, 특허권자가 실시권자와 실시권 계약을 하기 전에 타국에서 이미 특허권자이고 제3자에게 그 타국에서 제조된 물품의 판매자 또는 배포자로서 권한을 준 경우는 예외.

- 08) 발명 또는 디자인의 학습, 이용, 실험, 연구 또는 개발에 관하여 실시권자에게 조건 또는 제한을 특정하는 것.
- 09) 실시권이 허락된 발명 또는 디자인과는 별도로 타인의 발명 또는 디자인의 사용에 관하여 실시권자에게 조건 또는 제한을 특정하는 것.
- 10) 특허권자가 제조된 물품의 판매 또는 배포 가격을 고정할 권한이 있는 것으로 특정하는 것.
- 11) 실시권이 허락된 발명 또는 디자인이 실시권 계약이 이루어진 당시에 쉽게 알 수 없는 결함을 가지고 있는 경우 특허권자의 책임을 배제하거나 제한하는 것.
- 12) 합리적인 요율을 초과하거나 또는 동일 특허권자와 타 실시권자 사이의 실시권 계약에서 고정된 요율에 비해 부당하게 실시권의 로열티를 고정하는 것.

2.

불공정 계약의 범위

통상부령은 임의의 조건, 제약 또는 로열티가 다음과 같은 요소에 해당될 경우, 상기 허용되지 않는 조건의 유무에 관계없이 해당 계약은 불공정한 계약으로 간주될 것임을 더욱더 명백히 함.

- 01) 실시권자에게 사용에 대한 보상과 함께 특허권자의 발명 또는 디자인을 사용하도록 요구하는 것. 단, 상기 요구가 물품을 특허된 것으로서 만들 기 위하여 필수적인 것이거나 또는 그 보상이 발명 또는 디자인의 유용성에 대해 비례하여 합리적이라는 것이 증명될 수 있는 경우 예외.
- 02) 실시권자가 특허권자의 특허권이 무효라고 주장하는 것을 금지하는 것.
- 03) 실시권자가 개량한 발명 또는 디자인을 공개할 것, 또는 특허권자가 상기 발명 또는 디자인을 실시권자에게 사용에 대한 적절한 보상 없이 독점적으로 사용하도록 허용할 것을 실시권자에게 요구하는 것.
- 04) 특허의 종료 후 발명 또는 디자인의 사용에 대하여 로열티를 지급하도록 실시권자에게 요구하는 것.
- 05) 법원, 특허 심판원 또는 공정 거래 관련 법률에 의해 설립된 위원회에 의하여 불공정한 조건, 제약 또는 로열티로 판결된 행위를 수행할 것을 실시권자에게 요구하는 것.

2) 양도

- 특허권은 재산이며 따라서 양도가 가능함.
- 공동 특허권자에 의해 소유된 특허의 양도는 모든 공동 특허권자의 동의를 얻어야만 함. 특허의 실시권 허락과 마찬가지로 특허권의 양도는 서면으로 이루어져야 하며 해당 기관에 설정 등록되어야 함.

PART IV 디자인

제1절 디자인 제도

1. 디자인의 보호대상

태국 특허법 상 디자인의 정의

물품의 임의의 구성 또는 물품에 특별한 외관을 제공하며 산업적인 또는 수공업적인 물품의 패턴으로서 이용되는 선 또는 색채의 조합

물품 디자인의 특허로서의 요건

첫째, 디자인은 신규한 것일 것
둘째, 디자인은 산업 및 수공업을 위한 것이어야 함.

2. 디자인 등록 요건

- 태국 특허법에 의하면 디자인의 등록 요건으로 신규성과 산업상 이용가능성을 요구하고 있음.
- 태국 특허법은 신규성을 결여한 디자인의 특징을 다음과 같이 규정 하고 있음:

디자인 특허 출원일 이전에 태국 내에서 이미 존재하거나 사용되어 온 물 품 디자인

그 도면이나, 본질적인 부분 또는 세부 사항이 특허 출원일 이전에 태국 내에서 또는 외국에서 공개된 문서나 인쇄물을 통해 공개된 물 품 디자인

디자인 특허 출원일 이전에 특허법 제65조 및 제28조에 따라 공개된 물품 디자인

인식가능한 모방의 정도에 이르기까지 상기 (1), (2), 또는 (3)에 언급된 것과 유사한 물품 디자인

- 그 외에 별도로 창작성이나 진보성과 같은 요건은 요구하지 않음.

3. 디자인 부등록 사유

물품 디자인은, 비록 필요한 요건을 다 갖추었다고 할지라도, 공공 질서나 선량한 도덕에 반하는 것이라면 또는 칙령에 의해 지정된 디자인 중 하나라면 특허 등록에서 배제됨.

4. 디자인 출원 시 필요 사항

(1) 출원의 요건

- 디자인 명세서를 포함하여 모든 출원은 태국어로 작성이 되어야 함
- 태국에서 디자인 출원은 1개 물품에 대한 1개 디자인이 원칙
- 여러 개의 디자인을 대상으로 한 1개 출원은 불가능
- 물품의 전체가 아닌 일부의 디자인을 대상으로 한 출원과 등록이 가능 (부분 디자인 제도)

(2) 출원시 구비서류

- 출원서
특허법에 따라 발행된 통상부령에 의해 규정된 양식에 의해 작성된 출원서.
- 디자인특허 명세서
디자인 명칭
디자인이 사용될 물품을 특정하는 진술
명료한 도면
통상부령에서 정한 그 외 사항
- 양도증
출원인이 창작자와 다를 경우, 해당 디자인의 권리가 출원인에게 양도되었음을 나타내는 양도증.
양도증은 반드시 서면으로 작성되어야 하며, 양도인 및 양수인의 자필 서명을 포함하여야 함.
- 위임장
외국의 출원인이 태국의 대리인을 위임하여 출원을 진행할 경우, 출원인의 위임사항이 기재된 위임장을 제출해야 함.
위임장은 서명이 기재된 국가에서 공증을 받아야 하며, 외국어로 작성된 경우 태국어 번역문이 함께 제출되어야 함.
상기 구비 서류 중, 양도증, 위임장의 경우 출원과 동시에 제출하지 못할 경우, 태국 출원일로부터 90일 이내에 제출이 가능.
상기 기한은 30일 추가 연장이 가능.
- 우선권 증명서류
태국 이외의 국가에서 최초 출원이 이루어지고, 이 최초 출원일로부터 6개월 내에 태국에서 출원을 한 경우 우선권 주장을 증명하기 위한 우선권 증명서류가 제출되어야 함.
우선권 증명서류의 제출 기한은 없으나, 늦어도 공고일 이전까지는 제출이 되어야 함.
우선권 증명서류의 태국어 번역문은 심사관이 특별히 요구하지 않는 한, 제출하지 않아도 됨.

(3) 디자인 도면의 요건

디자인 출원서에 제출되는 도면은 다음과 같은 규격에 준하여야 함.

- 도면의 크기는 A4사이즈로 가로 21 센티미터, 세로 29.5 센티미터 이하여야 하며, 도면은 가로 또는 세로로 작성이 가능.
- 도면은 펜, 자 및 기타 도구를 이용하여 그린 기술적인 도면 또는 사진이어야 함.
- 도면은 정면도, 배면도, 우측면도, 좌측면도, 평면도, 저면도 및 사시도를 포함하여야 함.
- 도면은 물품의 외관만을 표현해야 하며, 물품의 내부를 나타낼 수 없음.
- 도면에는 글자나 문장을 기재할 수 없으며, 도면에 대해 설명이 요구될 경우 디자인에 대한 설명 부분에서 기재할 수 있음.
- 사진을 도면으로 이용할 경우의 요구 사항:

사진 크기는 가로 21 센티미터, 세로 29.5 센티미터 이하여야 함.

칼라 도면으로 등록받기를 원할 경우, 칼라 사진을 이용하면 되고, 특별히 색 상을 주장하지 않는다면, 흑백 사진을 제출.
사진 도면에는 참조 번호를 기재하지 않아도 됨.
평면도 사진은 반드시 평평한 모습을 나타내야 함.
사진의 대상은 반드시 디자인 출원을 할 물품이어야 하며, 사진의 배경은 피사체를 명확히 보이게 하는 밝은 색으로 함.

(4) 우선권 주장

특허법에 의거하여, 디자인 출원일은 실제로 출원서를 제출한 날.
그러나 두 가지 예외가 있는데, 이 경우 다른 선행일을 출원일로 간주함.
이 예외들은 공업 재산의 보호를 위한 파리 협약에서 규정된 우선권 원칙의 채택을 반영함.

우선권 주장의 2가지 경우

가. 전시회 박람회 출품

정부에 의해서 조직되거나 또는 정부의 인가를 얻은 태국 내의 전시회에서 전시된 디자인에 관한 것인 경우.

만약 이러한 방식으로 전시된 디자인에 대한 출원서가 전시회의 개막일로부터 12개월 이내에 제출되었다면, 그 디자인은 전시회 개막일에 출원된 것으로 간주됨.

나. 조약 우선권

해외에서 동일한 디자인을 우선 출원하고 태국에 출원하는 경우.

태국 이외의 국가에서 디자인 출원을 하고 이 후 해당 국가에서의 최초 출원일로부터 6개월 내에 태국에서 동일 디자인에 대하여 출원을 한 자는 누구든지 해당 국가에서의 최초 출원일을 태국 내에서의 출원일로 주장할 수 있음.

제2절 출원·등록·유지

1. 출원·심사 절차

(1) 방식 심사

- 디자인 출원서가 제출되면 담당 심사관은 방식 심사에 착수함.
- 방식 심사가 완료되면 디자인의 특허성 및 선행 유사 등록 디자인의 유무를 결정하는 실체 심사가 진행됨.
- 발명 특허와 다르게, 디자인에 대해서는 실체심사가 자동적으로 착수되므로, 별도의 심사 청구는 요구되지 않음.

(2) 실체 심사

- 방식심사가 완료되면 실체심사가 자동으로 착수됨.
- 태국에 출원된 디자인이 타 국가에도 대응 출원된 경우, 외국 특허청에서 발행된 심사 결과를 접수된 날로부터 90일 내에 태국 심사관에게 제출하여야 함.
- 이 제출 기한은 법적으로 정해진 기간은 아니지만, 빠른 시일 내에 제출하는 것이 바람직함.
- 예를 들어 대응 출원이 일본 또는 미국에서 특허 등록된 경우, 공고 공보 사본을 제출하면 됨.
- 만약, 타 국가 특허청의 심사 결과가 존재하지 않는다면, 태국 지식재산청은 호주 특허청에 심사 리포트를 의뢰하고, 그 결과를 토대로 실체 심사 리포트를 작성함.
- 심사 결과가 나온 후의 절차는 발명 특허의 경우와 동일함.
- 즉, 심사관은 심사 결과를 지식재산청장에게 보고하며, 청장은 경우에 따라 출원의 등록 결정 또는 거절 결정을 송달함.
- 거절 결정서를 받은 경우, 출원인은 60일 이내에 특허 심판원에 불복심판을 청구할 수 있고, 그렇지 않은 경우 지식재산청장의 명령은 최종적인 것으로 간주됨.

(3) 이의신청

- 이해관계 있는 자는 누구든지 디자인 특허 출원에 대한 심사 과정 동안에 이의신청을 제기할 수 있음.
- 특허권을 받을 더 정당한 권리를 가진다고 생각하거나 또는 출원이 법적으로 유효하지 않다고 생각하는 자는 누구든지 출원의 공고 후 90일 이내에 이의신청을 할 수 있음.
- 지식재산청장은 증거에 입각하여 출원인 또는 이의신청인 둘 중 누가 특허를 받을 권리가 있는지 결정하여야 한다. 이 결정에 동의하지 않는

(4) 등록

- 실체심사 결과 해당 발명이 특허 등록가능성이 있는 것으로 심사보고서가 작성되고, 어떠한 이의신청도 접수되지 않았을 경우, 해당 심사관은 출원인에게 등록료 납부를 명하는 등록결정서를 송달함.
- 출원인은 등록결정서를 접수한 날로부터 30일 이내에 등록료를 납부하여 디자인 등록증을 수여 받음.
- 등록된 후 디자인권 존속 기간 만료일까지 매년 연차료를 납부하여 특허권을 유지하여야 함.

2. 유지·관리

(1) 권리 존속 기간

- 디자인 특허의 보호 기간은 태국 출원일로부터 10년.
- 특허와 마찬가지로, 법적 절차에 소요된 시간은 보호 기간으로 계산되지 않음.
- 디자인 특허권의 보호 기간은, 일단 만료되면 갱신이 불가능.

(2) 독점권

- 디자인 특허의 특허권자는 교육 및 개발을 위해 디자인을 사용하는 것을 제외하고, 특허된 물품 디자인을 사용, 그 디자인을 사용한 물품을 판매, 매매를 위하여 소지, 매매로의 제공, 또는 수입하는 독점권을 가짐.

(3) 실시권 및 양도

가. 실시권

특허권자는 자신의 특허에 대한 독점권 중 일부 또는 전부를 행사하도록 타인에게 권한을 주는 실시권을 허락할 수 있음.

그러나 실시권을 허락할 수 있는 권리는 공공의 이익을 보호하기 위하여 다수의 제한규정에 의하여 제한될 수 있음.

이에 따라 특허권자가 실시권 계약에 있어서 다음과 같은 몇 가지 조건을 부과하는 것이 금지됨.

- 01) 특허권자는 통상부령에 따라 공정한 경쟁에 제한을 가할 수 있는 방식의 조건이나 제약 또는 과도한 로열티를 실시권자에게 부과하지 않아야 함.
- 02) 특허권자는 특허권이 종료된 이후에도 로열티를 지급하도록 실시권자에게 요구하여서는 안 됨.

따라서, 상기 규정에 반하는 조건, 제약 또는 로열티는 무효가 될 수 있음.

임의의 조건, 제약 또는 로열티가 공정한 경쟁에 제한을 가하는지 아닌지를 심의하기 위하여 사용될 요소들을 규정하기 위하여, 통상부령 No. 26 (B.E. 2542)이 특허법 B.E. 2522 에 따라 후속적으로 시행되었음.

통상부령은 경쟁과 관련된 법에 따라 조건, 제약 또는 로열티에 할당된 노력을 포함하여 그들이 부정 경쟁을 보장하기를 원하는지 여부를 결정하기 위하여 대상, 또는 당사자의 의도를 심의할 것을 요구하고 있음.

법원 판결, 특허 심판원 또는 공정경쟁에 관련된 법률에 따라 설립된 위원회의 심결도 역시 고려되어야함.

이들 규칙은 특허 실시권 및 소특허 실시권 양쪽 모두에 적용됨.

실시권 계약은 서면으로 이루어져야 하며, 지식재산청에 반드시 등록 되어야 함.

나. 실시권 계약 조건

허용되지 않는 계약 조건

태국 지식재산청장은 아래에 언급되는 실시권 계약에서의 임의의 조건, 제약 또는 로열티가 공정한 경쟁에 제한을 가하는지 아닌지, 또는 각 경우마다 앞서 언급된 원칙을 적용함으로써 이의 여부를 심의할 수 있음.

- 01) 실시권자가 제조시 사용되는 물질을, 이러한 물질에 대한 임의의 수수료가 존재하는지 아닌지 관계없이, 전체적으로 또는 부분적으로 특허권자로부터 또는 특허권자에 의해 지정되거나 양도된 공급자로부터, 제공받도록 특정하는 것. 단, 이러한 특정 조건이 특허의 물품을 제조하기에 필요하거나, 그 물질이 태국에서 다른 공급자로부터는 획득될 수 없고 다른 공급자로부터 확보될 수 있다 하더라도 해당 물질에 대한 수수료가 더 높지 않다는 것이 증명된 경우는 예외.
- 02) 실시권자가 제조에 사용될 물질을, 전체적으로 또는 부분적으로, 특허권자에 의해 지정된 공급자로부터 확보하는 것을 금지하는 것. 단, 이러한 금지가 없으면 그 물품은 특허된 물품으로 만들어질 수 없다는 것 또는 물질이 태국에서 다른 공급자로부터 획득될 수 없다는 것이 증명된 경우는 예외.
- 03) 실시권이 허락된 발명 또는 디자인을 사용하는 제조에 개인을 고용하는 것과 관련하여 실시권자에게 조건 또는 제한을 특정하는 것. 단, 이러한 특정이 특허된 물품을 제조하기 위해 필수적인지는 것이 증명될 수 있는 경우에는 예외.

는 것. 단, 이득인 특허가 특허권을 세조하기 위해 결부되어 있는 것이 증명될 수 있는 경우에는 예외.

- 04) 실시권자가 특허권자에게 또는 특허권에 의해 지정된 자에게 제조된 물품의 절반 이상을 판매 또는 배포할 것을 특정하는 것.
- 05) 실시권자가 특허권자에게 또는 특허권에 의해 지정된 자에게 제조된 물품의 전부 또는 부분을 판매 또는 배포할 권한을 주도록 특정하는 것.
- 06) 실시권자가 물품의 제조, 판매 또는 배포의 양을 제한해야 한다고 특정하는 것.
- 07) 실시권자가 제조된 물품을 타국에 수출하는 것을 금지하거나 또는 실시권자가 타국에 수출하기 전에 실시권자가 특허권자로부터 허락을 얻어야 한다고 특정하는 것. 단, 특허권자가 실시권자와 실시권 계약을 하기 전에 타국에서 이미 특허권자이고 제3자에게 그 타국에서 제조된 물품의 판매자 또는 배포자로서 권한을 준 경우는 예외.
- 08) 발명 또는 디자인의 학습, 이용, 실험, 연구 또는 개발에 관하여 실시권자에게 조건 또는 제한을 특정하는 것.
- 09) 실시권이 허락된 발명 또는 디자인과는 별도로 타인의 발명 또는 디자인의 사용에 관하여 실시권자에게 조건 또는 제한을 특정하는 것.
- 10) 특허권자가 제조된 물품의 판매 또는 배포 가격을 고정할 권한이 있는 것으로 특정하는 것.
- 11) 실시권이 허락된 발명 또는 디자인이 실시권 계약이 이루어진 당시에 쉽게 알 수 없는 결함을 가지고 있는 경우 특허권자의 책임을 배제하거나 제한하는 것.
- 12) 합리적인 요율을 초과하거나 또는 동일 특허권자와 타 실시권자 사이의 실시권 계약에서 고정된 요율에 비해 부당하게 실시권의 로열티를 고정하는 것.
- 13) 경쟁에 관련된 법률에 반하는 조건을 특정하는 것.

불공정 계약의 범위

통상부형은 임의의 조건, 제약 또는 로열티가 다음과 같은 요소에 해당될 경우, 상기 허용되지 않는 조건의 유무에 관계없이 해당 계약은 불공정한 계약으로 간주될 것임을 더욱더 명백히 함.

- 01) 실시권자에게 사용에 대한 보상과 함께 특허권자의 발명 또는 디자인을 사용하도록 요구하는 것. 단, 상기 요구가 물품을 특허된 것으로서 만들 기 위하여 필수적인 것이거나 또는 그 보상이 발명 또는 디자인의 유용성에 대해 비례하여 합리적이라는 것이 증명될 수 있는 경우 예외이다.
- 02) 실시권자가 특허권자의 특허권이 무효라고 주장하는 것을 금지하는 것.
- 03) 실시권자가 개량한 발명 또는 디자인을 공개할 것, 또는 특허권자가 상기 발명 또는 디자인을 실시권자에게 사용에 대한 적절한 보상 없이 독점적으로 사용하도록 허용할 것을 실시권자에게 요구하는 것.
- 04) 특허의 종료 후 발명 또는 디자인의 사용에 대하여 로열티를 지급하도록 실시권자에게 요구하는 것.
- 05) 법원, 특허 심판원 또는 공정 거래 관련 법률에 의해 설립된 위원회에 의하여 불공정한 조건, 제약 또는 로열티로 판결된 행위를 수행할 것을 실시권자에게 요구하는 것.

(4) 양도

- 특허권은 재산이며 따라서 양도가 가능함.
- 공동 특허권자에 의해 소유된 특허의 양도는 모든 공동 특허권자의 동의를 얻어야만 함. 특허의 실시권 허락과 마찬가지로 특허권의 양도는 서면으로 이루어져야 하며 해당 기관에 설정 등록되어야 함.

PART V 상표

제1절 상표 제도

1. 상표의 보호 대상

(1) 표장의 의미와 범위

“표장”이란 사진, 초상화, 창작된 그림, 브랜드, 명칭, 단어, 문자, 숫자, 서명, 색채 집합, 물질의 형태나 구성, 또는 이들의 임의의 조합.

● 태국 상표법에서의 색채 표장

개정법에서는 표장으로서 색채의 집합과 물질의 형상이나 구성을 인정함.

과거 상표법 B.E. 2534 (1991)에서는, 단순한 색채는 표장으로 간주되지 않으나 1991년 개정 이후로는, 하나의 색채는 표장을 이루지 않으나 색채의 집합은 표장을 이룬다고 기재하여 2이상의 색채의 조합으로 이루어진 표장은 상표의 보호대상으로 하고 있음.

만약 상표가 특정 색채를 지정하지 않고 등록된 경우 해당 상표는 모든 색채에 대하여 등록된 것으로 간주됨.

- 태국 상표법에서의 입체표장

1991년 상표법에서, 물질의 형상이나 구성도 표장이 될 수 있게 함으로써 3차원 물체도 상표로 사용될 수 있음.

실무적으로는 상표의 모든 치수가 등록 출원서에 도시되어야 함.

- 태국 상표법에서의 입체표장

1991년 상표법에서, 물질의 형상이나 구성도 표장이 될 수 있게 함으로써 3차원 물체도 상표로 사용될 수 있음.

실무적으로는 상표의 모든 치수가 등록 출원서에 도시되어야 함.

- 소리상표 제도의 도입 (2016)

2016년 7월28일부터, 태국에서 소리상표 등록제도가 도입되었으며, 2017년 9월1일부터 소리상표 등록 데이터베이스가 가동됨으로써 실질적인 소리상표제도가 시행되었음.

소리상표도 등록되기 위해서는, 지정상품의 특성이나 속성을 직접적으로 설명하지 않는 것일 것, 지정상품 본연의 소리가 아닐 것, 지정상품의 기능의 직접적인 결과이거나 너무 흔한 기능의 소리가 아닐 것 등을 요구하고 있음.

(2) 표장의 종류

1) 상표 (Trademark)

상표는 타인의 상표를 사용하는 상품으로부터 소유권자의 상표를 부착한 상품을 식별하기 위하여 상품 상에 또는 상품과 관련하여 사용되거나 또는 사용될 것으로 제안된 표장을 의미함.

상표가 되기 위해서는 다음의 3가지 요소가 충족되어야만 함.

첫째, 상표는 법률에 의하여 정의된 바와 같은 표장의 특징을 가져야만 함.

둘째, 표장은 상품과 관련하여 사용되거나 사용될 예정이어야 함.

여기서 사용되는 용어인 상표는 오직 상품과 함께 사용되거나 사용될 예정인 표장이라는 좁은 의미.

따라서 상기 정의는 서비스표, 증명표장, 또는 단체표장을 포함하지 않음. 표장은 아직 상품과 함께 사용되지 않았다 하더라도 상표로서 인정될 수 있음.

셋째, 상표는 다른 상표를 사용하는 상품을 해당 상표를 부착한 상품과 구별하기 위하여 사용됨. 즉, 출처 표시기능이 수행되어야 상표로 인정될 수 있음.

2) 서비스표 (Servicemark)

서비스표란 타인의 서비스표를 사용하는 서비스로부터 소유권자의 서비스표를 사용하는 서비스를 구별하기 위하여 서비스와 함께 사용되거나 또는 사용될 것으로 제안된 표장.

3) 증명 표장 (Certification mark)

증명 표장이란 상품의 출처, 구성, 생산 방법, 품질 또는 그 상품의 다른 특징을 증명하거나 또는 서비스의 본질, 품질, 유형 또는 그 서비스의 다른 특징을 증명하기 위하여 타인의 상품 또는 서비스에 또는 타인의 상품 또는 서비스와 관련하여 증명 표장의 소유권자에 의하여 사용되거나 또는 사용될 것으로 제안된 표장.

4) 단체 표장 (Collective mark)

단체표장이란 동일 그룹의 회사나 기업에 의하여 또는 단체, 회사, 조합, 연맹, 사단 또는 그 외 정부나 사적인 조직의 회원들에 의하여 사용되거나 또는 사용될 것으로 제안된 상표 또는 서비스표.

2. 상표의 등록요건

(1) 식별력

태국 상표법은 필수 등록요건으로 식별력을 요구함.

태국 상표법 상 식별력은 자타상품을 식별할 수 있는 기능을 의미하는데, 상표 자체의 고유한 식별력과 상표를 사용하는 자의 사용에 의한 사후적으로 획득한 식별력으로 분류함.

1) 고유한 식별력

이 유형의 식별력은 상표가 만들어졌을 때 본래적으로 존재하는 자타상품을 식별하는 기능을 의미함.

이 고유한 식별력 때문에, 상표는 그 상표를 부착한 상품을 타 상표를 부착하고 있는 상품과 실질적으로 구별할 수 있음.

상표법 상 고유한 식별력을 가지고 있는 것으로 보는 경우

① 성명, 일반적이지 않은 자연인의 성 (surname), 법적인 상태를 나타내는 법인의 명칭, 또는 특정한 방식으로 표시되는 상호 및 상품의 자연적인 품질을 직접적으로 표시하지 않는 것.

② 상표이 되지 또는 표지에 대하여 지적적으로 선명하는 표장이 아니거나 또는 토착부 표시에서 자과에 의해 그려져 지리적

② 상품의 특성을 나타내는 명칭이 아닌 단어나 구절.

③ 특정한 방식으로 표현된 색채의 조합 또는 창작된 문자, 숫자 또는 단어.

④ 상표 등록 출원인이나 출원인의 영업 이전 소유권자의 서명 또는 그의 허락을 얻은 자의 서명.

⑤ 등록 출원인 또는 출원인의 허락을 얻은 타인의 초상, 또는 고인이나, 고인의 상속자로부터 허락을 받은 고인의 초상.

⑥ 창작된 도안.

①항은 자연인이나 법인을 식별하기 위하여 통상적으로 사용하는 성명과 상표로서 사용되는 성명을 구별하는 특별한 방식으로 표현되는 것이 요구됨.

더 나아가, 상표 등록이 허락되는 성명은 상품의 본질이나 품질을 직접적으로 기술하지 않아야 하며 그렇지 않은 경우는 식별력이 있는 것으로 간주되지 않음.

②항은 상품의 본질이나 품질을 직접 나타내는 단어나 구절을 식별력이 없는 것으로 본다는 의미.

지리적 명칭은 등록이 허락될 수 없는 바, 오직 통상부 고시에서 규정된 것으로 제한됨.

③항에 의하면 색채의 집합에 대하여 식별력을 인정하고 있음. 이는 새로 채택된 표장에 대해 특별한 방식으로 표현될 것을 요구함. 문자 또는 숫자 또는 단어는 그것이 창작된 것일 경우에 식별력이 있음.

창작된 단어란 단독 가능하지만 아무런 의미를 가지지 않는 것을 의미.

이러한 해석의 경우, 이러한 단어는 완전히 창작된 것이거나 그 창작된 단어가 원래의 단어나 그 단축어로부터 매우 동떨어질 정도로 통상적인 단어로부터 크게 변형된 것일 수 있음.

④항의 서명은 아무런 특별한 표현 조건에 구애되지 않는데, 이는 성명이란 통상적으로 그 서명의 소유권자를 증명한다고 받아들여지므로 그 자체가 식별력을 가지게 되기 때문.

흥미롭게도, ⑤항은 상표로서 개인의 초상을 수용한다. 관련된 사람으로부터 초상의 사용을 허락받는 것은 중요함.

또한 ⑥항의 창작된 도안은, ③항의 창작된 단어와 유사하게, 고유한 식별력을 가짐.

2) 사용을 통해 획득한 식별력

상표 자체로는 식별력을 가지고 있지 않아도, 상표의 실제 사용을 통해 나중에 획득한 식별력을 인정하고 있음.

즉, 장기간 또는 집중적인 표장의 사용으로 인하여, 일반 대중에 의하여 해당 표장이 특정인의 출처표시라고 인식하게 된 경우 사용에 의한 식별력을 획득한 것으로 봄.

3) 식별력 및 법적 효력의 상실

식별력이 사용을 통해 획득될 수 있는 반면에, 그 식별력은 상표의 부적절한 사용에 의해 사라질 수 있음.

만약 상표가 일반 명칭으로서 널리 사용될 정도로 주지된다면, 상표의 식별력은 사라질 수 있는데, 이는 대중이 이를 출처표시라기보다는 상품을 나타내는 일반명칭으로 인식하기 때문.

상표법에 따라, 식별력의 상실은 권한 있는 법원에 의한 등록의 취소라는 결과를 가져올 수 있음.

따라서, 상표가 신청 당시 영업 집단이나 대중이 문제의 상표를 출처표시가 아닌 상품의 일종이나 일 분류를 나타내는 일반 용어로서 간주하고 있다고 인정될 경우, 심사부 또는 이해관계에 있는 자는 누구든지 법원에 해당 상표의 등록 취소를 신청할 수 있음.

(2) 금지된 표장의 등록 금지 (부등록 사유)

- 태국 상표법은 다음의 요소들 중 각각을 포함하는 상표의 등록을 금지함.

- 01) 국장이나 국기, 옥새, 공공기관의 인장, 찰크리 왕가 상징, 왕실 제전이나 장식의 상징 및 휘장, 각 부, 청, 지부 또는 지역의 인장.
- 02) 태국의 국기, 왕실의 표준기 또는 공공기.
- 03) 왕가의 명칭, 왕가의 모노그램, 왕가의 명칭이나 왕가의 모노그램의 약자.
- 04) 국왕, 여왕 또는 후계 왕자 또는 공주의 사진이나 초상.
- 05) 국왕, 여왕, 또는 후계 왕자 또는 공주, 또는 왕실 가족을 나타내는 명칭, 구절, 또는 임의의 표장.
- 06) 타국의 국가 상징 및 국기, 국제 조직의 상징 및 기, 타국 수장의 상징, 타국이나 국제 조직의 공식 상징 및 품질 제어 및 인증, 타국이나 국제 조직의 명칭 및 약자, 단 타국이나 국제 조직의 권한 있는 권위자에 의해 허락된 경우는 예외.
- 07) 공식 상징 및 적십자의 상징, 또는 "Red Cross" 또는 "Geneva Cross" 명칭.
- 08) 태국 정부, 외국 정부 또는 국제 조직의 공공 기업이나 임의의 다른 정부 조직을 위한 태국 정부 대리인에 의하여 개최된 상업적 전람회나 시합에서 수상한 메달, 증서, 또는 인증서와 동일하거나 유사한 표장, 단 이러한 메달, 증서, 인증서, 또는 표장이 상품에 대한 출원인에게 실제로 수여되었고 또한 상표와 함께 사용된 경우는 예외.
- 09) 공공질서, 선량한 도덕, 또는 공공 정책에 반하는 표장.
- 10) 통상부 고시에 의하여 규정된 주지 표장과 동일하거나, 또는 공중이 상품의 소유권자나 출처로서 혼동을 할 정도로 유사한 표장.
- 11) (01) (02) (03) (05) (06) 또는 (07)에 의한 것과 유사한 표장.
- 12) 관련 법률에 의하여 보호되는 지리적 표시.
- 13) 통상부 고시에 의하여 규정된 기타 표장.

- 위에 언급된 금지되지 아니한 표장들 중에서, 공공질서, 선량한 도덕이나 공공 정책에 반하는 표장에 관한 매우 광범위한 규정이 존재함.
- 예컨대 타인의 저작권 작품과 동일한 상표를 등록하기 위한 출원은 이를 기초로 거절됨.

(3) 선등록 상표와 동일 또는 유사 금지

- 상표가 타인에 의해 등록된 상표와 동일하다고 판단되거나 또는 타인에 의해 등록된 상표와 유사하여 상품의 소유나 출처를 대중이 오인하거나 혼동할 정도라고 판단이 된다면, 또한 그 출원이 동일 류의 상품에 대하여 또는 상이한 류의 상품이지만 동일한 방식의 상품에 대하여 이루어졌다고 판단이 되면, 등록을 허용하지 않음.

(4) 상표 사용의 의무 불요

- 태국 상표법은 등록을 위한 요건으로서 상표의 실제적인 사용을 요구하지 않음.
- 상표의 정의는, 상품과 관련하여 사용되거나 또는 사용할 것으로 제안된 표장을 포함하는데, 이는 등록 전 상표의 사용은 요건이 아니라는 것을 나타냄.
- 비록 사용이 등록을 위한 요건은 아니지만, 이는 등록된 상표의 안정성을 위해서는 중요함.
- 상표법에 따라, 만약 (a) 상표가 상품과 관련하여 사용하기 위한 선의의 의도 없이 등록이 된 후실제로 상표가 그 상품에 대하여 사용된 적이 없거나, 또는 (b) 상표가 취소를 위한 신청 이전에 3년 동안 상품에 대하여 사용된 적이 없다면, 상표부 또는 이해관계가 있는 당사자라면 누구든지 심사부에서 상표 취소를 신청할 수 있음.
- 또한, 상표법은 사용권의 범위 내에서 사용권자에 의한 상표의 사용은 상표권자에 의한 사용으로 간주한다는 상표권자의 이익을 명시적으로 규정.

3. 상표 출원시 필요 사항

(1) 출원의 요건

- 상표 출원서는 태국어로 작성이 되어야 함.
- 따라서, 위임장 및 표장이 태국어가 아닌 경우 반드시 태국어 번역문을 제출하여야 함.
- 상표를 등록하고자 하는 출원인은 반드시 출원을 하기 이전에 태국 지식재산청의 데이터베이스를 통해 동일 또는 유사 선등록 상표의 유무에 대해 검색을 하는 것이 바람직함.
- 태국의 상표 출원은 1상표1류1출원주의를 원칙으로 하며, 여러 개의 상품류를 대상으로 한 다류 출원은 불가능함.
- 또한 1개류에 속한 지정 상품 모두를 신청하고자 할 경우, 개개의 상품명을 구체적으로 기재하여야 함.
- 태국의 상표 출원 요금은 지정 상품 개수에 따라 다르므로, 상품류 전체를 포괄적으로 가리키는 지정상품명은 기재해서는 안 됨.

(2) 출원시 구비 서류

- 1) 출원서 6부: 상표출원서 양식은 특허법에 따라 발행된 통상부령에 의해 규정되며, 반드시 태국어로 작성되어야 함.
- 2) 상표 견본: 상표 견본의 크기는 가로 세로 5 센티미터를 초과해서는 안 되며, 견본은 13개를 준비.
- 3) 위임장: 외국의 출원인이 태국의 대리인을 위임하여 출원을 진행할 경우, 출원인의 위임사항이 기재된 위임장이 제출되어야 함. 위임장은 서명이 기재된 국가에서 공증을 받아야 하며, 외국어로 작성된 경우 태국어 번역문이 함께 제출되어야 함.
- 4) 신분증 사본: 태국 국민의 경우 신분증 또는 여권 사본 제출이 요구됨.
- 5) 국적증명서(certification of juristic status): 외국 기업 또는 외국인이 출원인인 경우, 해당 국가에서 자국의 정당한 기업 또는 국민임을 증명하는 증명서를 제출하여야 함 이러한 증명서는 6개월 이전 것이어야 하며, 반드시 공증을 받아야 함. 단, 공증된 위임장에 해당 국가의 정당한 기업 또는 국민임을 증명하는 사항이 기재된 경우에는 국적증명서를 제출하지 않아도 됨.
- 6) 상품 분류(classification) 및 지정상품명: 상표 등록을 하고자 하는 1개 분류와 구체적인 상품명 리스트를 제출.
- 7) 우선권 증명서류(certified priority document): 태국 이외의 국가에서 최초 출원이 이루어지고, 이 최초 출원일로부터 6개월 내에 태국에서 출원을 한 경우 우선권 주장을 증명하기 위한 우선권 증명서류가 제출되어야 함. 우선권 증명서류는 최초 출원일(우선일)로부터 16개월 이내에 제출.

상기 구비 서류 중, 위임장의 경우 출원과 동시에 제출하지 못할 경우, 태국 출원일로부터 90일 이내에 제출이 가능. 상기 기한은 30일 추가 연장이 가능.

(3) 색채 상표

- 색채 표장의 등록도 가능하며, 이 경우 해당되는 색채의 상표 견본을 제출하면 됨.

- 단, 색채는 1개의 색이 아닌 그 이상의 색으로 이루어지되 반드시 식별력을 지녀야 하며, 그림 및 도안의 형태로 이루어져야 함.
- 구체적으로 색채를 지정하지 않을 경우, 해당 출원은 모든 색채에 대해 상표권을 갖는 것으로 간주됨.

(4) 입체 상표

- 개정된 상표법 (No. 2)에 따라, 2000년 6월 30일 이후부터 3-D 입체 상표의 출원과 등록이 가능하게 되었음.
- 그러나, 실제로 3-D 입체 상표가 등록이 된 사례는 극히 적음.
- 태국 지식재산청의 상표 심사부는 그 동안의 심사 관례에 따라 물품 자체의 형상으로만 이루어진 대부분의 3-D 입체 상표 출원을 상품의 형상을 직접적으로 나타낸다는 이유로 거절하였음.
- 가장 대표적인 예로, 코카콜라 회사가 그 유명한 “코카콜라 병”을 입체 상표로 등록하고자 한 경우인데, 상표 심사부와 상표 심판원 모두 출원된 코카콜라 병 모양은 식별력이 없는 일반적인 그림에 불과하다는 이유로 등록을 거절하였음.

(5) 소리상표

- 2016년 7월28일부터, 태국에서 소리상표 등록제도가 도입되었으며, 2017년 9월1일부터 소리상표 등록 데이터베이스가 가동됨으로써 실질적인 소리상표제도가 시행되었음.
1. 소리 상표의 등록요건
 - a. 지정상품의 특성이나 속성을 직접적으로 설명하지 않는 것일 것.
 - b. 지정상품 본연의 소리가 아닐 것.
 - c. 지정상품의 기능의 직접적인 결과로 나는 소리가 아닐 것.
 - d. 지정상품과 관련하여 너무 흔한 소리가 아닐 것.
 2. 출원 시 요구 사항
 - a. 소리에 대한 명확한 설명과 묘사.
 - b. 소리를 녹음한 깨끗한 소프트웨어 파일을 담은 저장매체.
 - c. 출원서에 소리의 종류를 기재할 것. (사람의 소리, 동물의 소리, 기계음 등)
 - d. 사운드의 악보.

(6) 우선권 주장

- 파리협약 우선권 원칙에 따라, 태국 내의 출원일은 외국에서의 동일 상표의 출원일로 소급될 수 있음.
- 태국 외에서 출원하고 그 후 외국에서의 최초 출원일로부터 6개월 내에 태국에 출원서를 제출한 출원인은, 다음의 조건 중 어느 하나를 보유하는 것을 조건으로, 외국에서의 최초 출원일을 태국에서의 출원일로 인정할 것을 요청할 수 있음.
- **저명상표제도의 폐지**

태국은 최근까지 저명상표 제도를 운영하였으나, 2015년에 폐지하였음.

하지만, 2015년까지 등록되었던 저명상표 데이터 베이스는 여전히 유효하게 보관되어있으며, 2015년 이후의 신규 상표 출원에 대하여 심사할 경우 저명상표와 충돌이 있는지 여부를 심사함.

저명상표의 경우, 비유사한 상품 영역까지 후출원의 등록을 배제시킬 수 있는 효력이 있음.
- **전시회 박람회 출품 우선권**

임의의 상표를 부착한 상품이 국제 박람회에서 전시되고, 이 국제 박람회가 태국 내에서 또는 태국이 회원으로 가입된 상표 보호를 위한 동맹이나 국제 협약의 회원국에서 열리고 있거나, 박람회가 태국이나 다른 회원국의 정부 기관, 공공 기업 또는 기타 정부 단체에 의해 조직된 경우, 상표의 소유권자가 박람회에서 전시된 상품에 대하여 전시일 또는 외국에서의 최초 출원일 중 선행하는 날로부터 6개월 내에 태국에 상표 출원을 할 경우, 해당 상표의 소유권자는 위에 언급된 우선권을 주장할 수 있음.

제2절 출원·등록·유지

1. 출원·심사 절차

(1) 방식 심사

- 상표 출원서가 제출되면 담당 심사관은 방식 심사에 착수함.
- 방식 심사는 주로 상표출원서류, 서지적 사항 등을 심사.
- 방식 심사 결과가 완료되면 상표의 등록 요건 및 선행 유사 등록 상표의 유무를 결정하는 실체 심사가 진행됨.

(2) 실체 심사

- 실체심사에서는 상표의 식별력, 부등록 사유, 선행상표와의 충돌 여부 등을 심사함.
- 실체 심사 결과 지식재산청은 출원의 등록 결정 또는 거절 결정을 출원인에게 송달.
- 거절 결정서를 받은 경우, 출원인은 90일 내에 보정서를 제출하거나, 보정서 제출 결과 거절이유가 해소되지 않을 경우 다시 90일 이내에 상표 심판원에 불복심판을 청구할 수 있음.
- 아무런 조치를 취하지 않은 경우 지식재산청장의 명령은 최종적인 것으로 간주되어 출원은 취하간주됨.
- 상기 불복심판청구 기한은 연장이 불가능

(3) 출원공고

- 상표가 등록 요건을 충족시킬 경우 지식재산청은 상표 등록을 위한 출원 공고를 명령함.
- 만약 공고 이후 해당 상표가 등록 요건이 부족하거나 출원 과정에 흠결이 있다는 것을 재식재산청이 인지하게 된 경우, 지식재산청은 해당 상표가 아직 등록이 이루어지지 않았다면 출원 공고 명령을 취소할 수 있음.
- 이 경우, 지식재산청은 지체 없이 취소의 이유와 함께 취소 명령을 출원인에게 통지하여야 함.

(4) 이의 신청

- 누구든 상표 공보에 공개된 상표가 다음의 이유 중 하나에 해당한다고 생각할 경우 이의신청을 청구할 수 있음.
 - 01) 공보에 공고된 상표가 식별력이 있는 상표가 아닌 경우.
 - 02) 이의신청인이 공고된 상표에 대하여 더 정당한 권리를 가진 경우.
 - 03) 출원이 상표법의 규정에 따르지 않는 경우.
- 이의신청인은 이의신청서 사본, 신분증, 및 이의신청을 지지하는 증거와 함께 출원 공개일로부터 90일 이내에 이의신청서를 제출하여야 함.
- 또한 출원인은 답변 내용 및 증거와 함께 답변서를 제출하여야 함.
- 이의신청이 청구된 이후, 심사부는 지체 없이 이의신청서 사본을 출원인에게 송달하여야 하며, 출원인은 지식재산청의 청장에 의하여 규정된 형식으로 답변서를 제출하여 상표 출원에 대한 근거로서 사용된 이유를 진술하여야 함.
- 답변서는 이의신청서 사본을 수령한 날로부터 90일 이내에 심사부에 제출되어야 함.
- 답변서를 수령한 이후, 심사부는 지체 없이 이의신청인에게 답변서 사본을 송달하여야 함.
- 만약 출원인이 위에 언급된 절차를 진행하지 않으면, 그 출원은 취하한 것으로 간주됨.
- 이의신청을 심의하는데 있어서, 심사부는 이의신청인 또는 출원인에게 추가적인 진술 또는 증거를 제출할 것을 명령할 수 있음.
- 만약 이의신청인 또는 출원인이 이 명령에 따르지 않는다면, 심사부는 기존 증거만을 참작하여 이의신청에 대해 결정함.
- 심사부가 결정에 도달하면, 심사부는 지체 없이 이의신청인 및 출원인에게 서면으로 결정을 지지하는 이유와 함께 결정을 통지함.
- 이의신청인 또는 출원인은 통지서를 수령한 날로부터 90일 이내에 상표 심판원에 심사부의 결정에 대하여 불복심판을 청구할 수 있음.
- 상표 심판원은 지체 없이 그 불복심판을 심결해야 하며, 그 이유와 함께 이의신청인 및 출원인에게 상표 심판원의 심결을 서면으로 통지하여야 함.
- 심사부의 결정 또는 상표 심판원의 심결은, 지정된 기간 내에 출원인이나 이의신청 당사자에 의하여 불복되지 않는 한, 최종적인 것이 되며 심사부로 하여금 그 결과에 따르도록 심사부를 구속함.
- 만약 이의신청이 없거나, 또는 이의신청이 청구되었으나 최종적으로 심사부의 결정, 상표 심판원의 심결 및 판결 또는 법원 명령이 등록을 위한 출원인의 권리를 지지한다면, 심사부는 해당 상표의 등록을 명령하여야 함.

(5) 등록

- 상표 공고 이의신청 기간 동안 어떠한 이의신청도 접수되지 않았을 경우, 해당 심사관은 출원인에게 등록료 납부를 명하는 등록결정서를 송달함.
- 출원인은 등록결정서를 접수한 날로부터 30일 이내에 등록료를 납부하고, 상표 등록부는 출원인에게 등록증을 발행.
- 출원에서 등록까지는 약 10개월 이상의 기간이 소요됨.

(6) 권리 존속 기간

- 상표 등록은 등록일로부터 10년간 유효하며, 상표권은 갱신이 가능함.

(7) 등록 갱신

- 상표등록은 갱신이 가능함.
- 이를 위해서는 권리 존속 기간 만료 전 90일 이내에 갱신 출원서를 등록부에 제출하여야 함. 갱신은 10년 단위로 계속 지속됨.
- 만약 갱신이 기간 내에 이루어졌으나 갱신 출원서가 통상부령에 일치하지 않을 경우, 등록부는 30일 내에 또는 연장된 기한 내에 출원인에게 갱신 출원서를 정정할 것을 요구함.
- 이러한 정정 명령에 불응할 경우, 등록부는 등록을 취소할 수 있음.
- 상표권자가 지정된 기간 내에 갱신 출원을 하지 않는 경우, 해당 상표의 등록은 취소된 것으로 간주됨.

2. 상표의 효력

(1) 등록 상표권자의 권리

- 독점 사용권

상표법은 출원인이 등록시 요청한 상품에 대해서만 등록 상표를 사용할 독점권을 부여함.

독점권은 출원인에 의해 등록되지 아니한 타 상품에 대해 확장되지 않음.

- 침해에 대한 민사 보호

등록 상표권자는 동일한 등록 상품에 등록 상표를 사용하는 침해자에 대하여 민사 소송에서 자신의 등록 상표를 사용할 독점권을 행사할 권한을 가짐.

상표권자는 통상적으로 구제, 즉 손해배상, 시장에서 침해 상표를 부착한 상품의 제거나 상품으로부터 침해 상표를 제거할 것, 침해자가 동일 상표를 등록하는 것을 금지하는 법원 명령을 요구할 수 있고, 만약 상표가 침해자에 의해 등록된 경우라면, 그 등록을 취소하라는 법원 명령을 요구할 수 있음.

이러한 광범위한 구제 범위는, 상표법 자체는 민사적 구제를 특별히 규정하고 있지 않기 때문에 상표 침해 사건에도 적용가능한 불법행위에 대한 민사 및 상사법(Civil and Commercial Code on Torts)에서 이용가능.

- 침해에 대한 형사 보호

민사적 보호와는 별도로, 등록 상표권자는 형사 범죄로서 등록 상표에 대한 몇몇 특정 행위를 규정하는 형사법에 의존할 수 있다. 상표법에서 규정하는 3개의 관련 규정들은 다음과 같음:

<상표법 상 처벌 규정>

- 태국에서 등록된 타인의 상표, 서비스표, 단체표장 또는 단체표장을 위조한 자는 누구든지 4년 이하의 구금형과 400,000 바트 이하의 벌금형 또는 둘 모두에 처해진다.
- 태국에서 등록된 타인의 상표, 서비스표, 단체표장 또는 집합 표장을 모방함으로써 대중이 상기 타인의 표장이라고 오인하게 한 자는 누구든지 2년 이하의 구금형 또는 200,000 바트 이하의 벌금형 또는 둘 모두에 처해진다.
- 누구든지

제108조에 따라 위조된 상표, 증명 표장 또는 단체표장을 부착한 또는 제109조에 따라 모방된 표장을 부착한 임의의 상품을 수입, 판매, 또는 판매로 제공하거나 판매를 위해 소지하는 자, 또는

제108조에 따라 위조된 상표, 증명 표장 또는 단체표장을 사용한 또는 제109조에 따라 모방된 표장을 사용하는 임의의 서비스를 제공하거나 제안하는 자는, 해당 조에서 규정한 벌칙에 의하여 처벌된다.

상표법 외에, 1957년 이래 시행되어 온 형법도 역시 3개의 조문에서 등록 상표에 대한 유사한 범죄를 명문화하고 있음.

<형법 상 처벌 규정>

- 태국 내 또는 외부에서 등록되었는지 간에 타인의 상표를 위조한 자는 누구든지 3년 이하의 구금형 또는 6,000 바트 이하의 벌금형 또는 둘 모두에 처해진다.
- 태국 내 또는 외부에서 등록되었는지 간에 타인의 상표를 모방함으로써 대중이 상기 타인의 등록 상표라고 오인하게 한 자는 누구든지 1년 이하의 구금형 또는 2,000 바트 이하의 벌금형 또는 둘 모두에 처해진다.
- 제272조(1)에서 규정된 바와 같은 명칭, 도안, 인공적인 표장 또는 임의의 구절을 부착한 상품, 또는 제273조나 제274조에 따라 타인의 상표를 위조하거나 모방한 것을 부착한 상품을 수입, 배포, 또는 배포하기 위해 제공하는 자는 누구든지, 해당 조문에서 규정된 바에 의해 처벌된다.

유사성에도 불구하고, 상표법과 형법은 서로 다른 범죄의 요소들을 요구하며 서로 다른 벌칙을 규정하고 있음.

주요한 차이점은:

첫째, 상표법은 상표, 증명표장 및 단체표장을 포함하지만 형법은 상표만을 다룸.

둘째, 상표법은 등록 장소로서 태국을 요구하지만, 형법은 국내나 외국 등록에 대하여 열려있음.

셋째, 상표법은 형법보다 더 가혹한 벌칙을 부과한다. 이들 상이한 요소들 때문에, 상표법의 제정 이전에 오랫동안 시행되어온 형법 규정은 대체되지 않았고 여전히 적용가능함.

(2) 미등록 상표권자의 권리

● 일반 원칙

원칙적으로 미등록 상표권자의 권리는 등록 상표권자의 권리보다 매우 적음.

상표법은, 미등록된 상표의 침해를 피하거나 또는 침해에 대한 보상을 요구하기 위한 소송을 할 수 없다고 규정하고 있음.

이러한 원칙은 1934년 상표법에서 처음 확립되었고, 현재의 상표법에서도 여전히 유효함. 실무적으로, 이러한 규정의 적용을 예시하는 많은 법원 판결이 존재함.

미등록 상표의 소유권자는 손해배상 및 보상, 현존하거나 예상되는 손해의 방지, 상표의 사용을 금지하라는 법원 명령 등을 청구할 권리를 가지지 않음.

비록 미등록 상표의 소유권자가 몇몇 판결을 구할 수는 있지만, 피고가 동일 상표를 사용하는 것을 중단시킬 수는 없음.

● 사칭통용

미등록 상표권자의 상품이라고 대중이 오인하게 하는 방식으로 자신의 상품을 판매하는 임의의 자에 대하여 미등록 상표의 소유권자가 소송을 청구할 수 있다고 상표법이 인정하고 있음.

사칭통용의 범위는 동일한 종류의 상품 또는 유사한 종류의 상품에 대한 혼동을 유발시키는 행위에만 제한되는 것이 아니라 상품의 출처에 대한 혼동을 일으키는 행위에도 역시 적용가능.

후자의 경우는 완전히 상이한 상품에 대하여 동일하거나 유사한 상표가 사용되는 경우에, 상기 이전에 시장에 배포된 상품이 충분히 주지되어 있어서 타 배포자에 의하여 이후에 출시된 상이한 상품이 동일 출처로부터 유래한 것이라고 대중이 오인하는 때에 발생함.

제3절 기타

1. 마드리드 상표 출원 시스템

- 태국이 마드리드 의정서에 가입함에 따라, 2017년 11월 7일부터 태국의 마드리드 상표출원 시스템이 가동됨.
- 2016년 7월 28일부터 상표법(제3차) B.E. 2559 (A.D. 2016) ("Amended TMA")이 발효되면서, 마드리드 의정서에 의한 마드리드 국제상표출원 시스템이 태국에도 도입됨.
- 따라서, 마드리드 의정서를 통해 국제상표출원을 하는 상표출원인은, 지정국가에 태국을 지정함으로써 태국 상표출원을 획득할 수 있게 됨.

1) 마드리드 상표 출원 상 주의점

태국은 국제 니스 분류 11판을 사용하고 있기 때문에, 외국의 출원인은 태국 국내 규정에 따라 지정상품을 보정해야 할 수 있음.

태국에서 마드리드 상표출원은 온라인 출원만 가능하며, 서면 출원은 불가능.

2) 마드리드 지정 수수료

태국 지정료는 류당 14,400 THB

갱신 수수료는 류당 18,000 THB

2. 증명 표장 및 단체 표장

(1) 증명 표장의 등록

- 증명 표장의 등록가능성은 상표와 동일한 요건에 의하여 판단됨.
- 즉, 등록 가능한 증명 표장은, 식별력이 있어야 하며, 금지된 표장으로 구성되지 않아야 하며, 또한 다른 등록된 증명 표장과 동일 또는 유사하지 않아야 함.
- 증명 표장의 등록에 있어서는 2가지 조건이 추가로 요구됨.

01) 출원인은 증명표장의 사용에 대한 정관을 제출하여야 하며.

02) 또한 자신이 상품 또는 서비스의 특징을 적절하게 증명할 수 있음을 소명해야 함.

(2) 등록 후 사용에 관한 정관의 변경

- 증명 표장의 등록 후, 표장의 소유권자는 공공의 이익에 반하는 영향을 끼치지 않는 한 증명 표장의 사용에 대한 정관의 변경을 청구할 수 있음.

(3) 증명 표장의 사용

- 증명 표장은 타인의 상품 또는 서비스를 증명하기 위하여 사용됨.
- 따라서 증명 표장의 소유권자는 스스로 그 표장을 사용할 수 없으며 자기를 위해 상표나 서비스를 증명하도록 타인에게 권한을 줄 수도 없음.
- 증명 표장의 소유권자는 타인의 상품 또는 서비스에 표장을 사용할 수 있도록 오직 또 다른 타인에게만 허락할 수 있음.
- 이러한 증명 표장을 사용하도록 하는 허락은 소유권자의 서명과 서면으로 이루어져야 함.

(4) 증명 표장의 양도

증명 표장의 양도는 상표법에 준하되, 통상부령에 규정된 다음의 조건을 만족해야 함.

- 양도는, 양수인이 증명 표장의 사용에 대한 정관에 따라 상품이나 서비스를 적절하게 증명할 수 있다는 것을 보여야 한다는 조건으로, 등록부의 허가를 받아 함.
- 양도는 서면으로 이루어져야 함.
- 양도는 등록부에 의해 등록되어야 함.

(5) 증명 표장에 대한 권리의 종료

- 증명 표장에 대한 권리는 증명 표장의 법적 소유권자의 사망 또는 법인체의 해산에 따라 종료됨.
- 증명 표장에 대한 신뢰는 증명 표장의 소유권자의 능력에 크게 관련되어 있으므로, 증명하는 자가 더 이상 존재하지 않는 경우, 증명 표장은 존재하지 않게 됨.
- 또한, 증명 표장에 대한 권리는 예컨대 갱신출원이 이루어지지 않는 한, 취소 등과 같은 다른 원인에 의하여 종료될 수 있음.

(6) 단체표장의 사용권 설정

- “단체표장”이란 동일 단체의 회사 또는 기업에 의하여 또는 협회, 협력체, 조합, 연합, 사단 또는 기타 다른 공적인 또는 사적인 조직의 회원에 의하여 사용되거나 사용될 것으로 제안된 상표 또는 서비스표를 의미.
- 상표법에 따라, 단체표장은 본질적으로 상표 또는 서비스표이기 때문에, 상표와 서비스표에 관한 규정들이 단체표장에 준함.
- 주요 차이점은 단지 한 개인 또는 법인체에 의해 사용되는 것이 아니라 집합적인 단체에 의해 사용된다는 것.
- 그러나 상표의 사용권설정에 관한 규정은 적용되지 않는 바, 이는 단체표장이 부속된 단체의 외부 사람들이나 조직들에게 사용권이 설정될 수 없기 때문.

PART VI 영업비밀

제1절 영업비밀 제도

1. 영업비밀보호법의 제정

- 현행 태국 영업비밀 보호법은 2002년 4월 12일 공포되고, 그해 7월 22일에 발효됨.
- 태국에서 2002년 영업비밀 보호법이 통과되면서 기업의 투자경쟁력 강화라는 기대감 조성되었음.
- 영업비밀 보호법은 태국의 지적권 보호 법률 중 가장 최근에 제정된 법률 중 하나이며, 무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPS Agreement) 제39조를 준수하고 있음.
- 태국 특허법과 달리 영업비밀보호법은 영업비밀에 대한 등록이 불필요하며, 또한 1994년 제정된 저작권법과 달리 영업비밀보호법은 분쟁 내에서 원고인이 정당한 영업비밀 소유자라는 추정(presumption)이 포함되어 있지 않음. - 따라서 영업비밀과 관련된 분쟁 시 원고는 자신이 영업비밀에 대한 소유권자라는 것을 반드시 입증해야 함.

2. 영업비밀의 성격 및 요건

(1) 영업비밀 (영업비밀보호법 제3조)

- 아직 널리 알려지지 않았거나 또는 해당 정보와 보통 연결된 사람들에 의해 아직 접근이 불가능한 상업상 정보를 의미함.
- 영업비밀의 상업적 가치는 비밀유지와 영업비밀 관리자가 비밀유지를 위해서 적절한 조치를 취하는 것에 의해서 발현됨.

(2) 영업비밀의 성립 요건

- 비공지성
- 경제적(상업 상) 유용성
- 비밀관리성

(3) 영업비밀의 소유자

- 다른 이의 영업비밀을 침해하거나 또는 영업비밀인 시험 결과 또는 무역 정보의 적법한 관리자를 침해하지 않으면서 영업비밀인 상업상 정보를 발견하거나, 발명하거나, 작성하거나 또는 창조한 사람을 의미.
- 영업비밀의 양수인도 영업비밀의 소유자가 될 수 있음.

제2절 영업비밀 보호

(1) 영업비밀의 침해 행위

- 정직한 상거래 관습에 반하여 소유자의 동의없이 영업비밀을 누설하거나, 탈취하거나, 사용하는 행위를 의미.
- 예를들어, 비밀유지계약 위반하는 행위, 비밀을 누설하거나 침해하도록 제3자를 유도하는 행위, 영업비밀 침해를 목적으로 뇌물을 수수하는 행위, 강압으로 영업비밀을 탈취하거나 절도하는 행위, 도난된 물건이나 정보를 입수하는 행위 등을 의미함.
- 다만, 침해자는 상기 행위가 정직한 상거래 관습에 반하는 것이라는 사실을 인식하거나 인식할 수 있었을 것을 요구함.

(2) 영업비밀 침해의 예외

- 선의 사용 - 영업비밀 침해행위로 얻은 정보인줄 모르고 해당 비밀 정보를 입수하여 영업비밀을 사용하거나 누설한 경우.
- 공공의 위생 및 안전을 위해 비밀정보의 공표가 필요한 경우.
- 연구원이 자신만의 전문지식을 통한 개발행위를 통하여 독립적으로 영업비밀과 동등한 정보를 발견한 경우.
- 리버스엔지니어링(reverse engineering)을 통하여 비밀 정보를 알아낸 경우, 다만 사전에 합의에 의하여 리버스엔지니어링 등을 허락하지 아니한 경우는 제외.

(3) 침해행위 존재의 추정(제조 과정에 대한 입증책임의 전환)

- 제조방법에 관한 영업비밀이 침해된 경우, 피고에 의하여 달리 증명되지 않는 한 피고가 제조한 제품에 의하여 원고가 주장하는 영업비밀이 침해된 것으로 추정함.
- 다만, 이 경우 원고는 피고의 제품이 자신의 영업비밀인 제조방법에 의해 제조된 제품과 실질적으로 동일한 것이라고 먼저 증명해야 함.

(4) 침해행위에 대한 민사적 조치

- 잠정적 금지 청구 : 영업비밀 소유자는 영업비밀의 침해가 있었거나, 앞으로 침해가 있을 가능성이 있는 경우 법원에 잠정적 침해금지/예방 명령을 청구할 수 있음.
- 영구적 금지 청구 : 영업비밀 소유자는 영업비밀의 침해가 있었거나, 앞으로 침해가 있을 가능성이 있는 경우, 해당 침해 행위에 대하여 법원에 영구적 금지명령을 청구할 수 있음.
- 손해배상 청구 : 상기 영구적 금지 청구와 함께 영업비밀 침해로 인한 손해배상을 청구할 수 있음.

(5) 침해행위에 대한 형사적 조치

a.

형사사건 담당자의 수색 권한

영업비밀 침해 형사사건의 담당자는 특정 물건이 영업비밀 침해 행위를 위하여 사용되거나 확보되었거나 또는 생산되었다는 합리적인 의심이 있는 경우, 별도의 수색 영장없이 특정 건물, 영업소, 제조 장소, 또는 운송수단에 진입할 수 있음.

또한, 형사 소송을 목적으로 영업비밀 침해와 관련된 문서 또는 물건을 3개월 이내의 기간 동안 압수수색할 수 있음.

- b. 형사사건 담당자의 수색 방해행위에 대한 처벌 : 상기 압수/수색 행위를 방해하는 자는 1년 이내 금고 또는 2,000바트 이내의 벌금에 처하거나 병과할 수 있음.
- c. 형사사건 담당자의 수사 비협조 행위에 대한 처벌 : 1년 이내 금고 또는 2,000바트 이내의 벌금에 처하거나 병과할 수 있음.
- d. 타인의 영업비밀 공개 행위에 대한 처벌 : 1년 이내 금고 또는 2,000바트 이내의 벌금에 처하거나 병과할 수 있음.
- e. 영업비밀을 지켜야 할 정부관계자에 의한 누설의 경우 : 5년에서 10년 이내의 금고 또는 1백만에서 2백만바트의 벌금에 처하거나 병과할 수 있음.
- f. 형사사건 담당자에 의한 누설의 경우 : 5년에서 7년 이내의 금고 또는 50만에서 100만바트의 벌금에 처하거나 병과할 수 있음. 다만, 공익상 이유 또는 수사에 도움을 주기 위하여 어쩔 수 없이 공개된 경우는 예외.

(6) 조정과 중재

- 국은 영업비밀의 보호에 관한 정책 수립, 분쟁 조정, 영업비밀 침해 사건의 전문적 분석 등을 위하여 영업비밀위원회를 설치하고 있음.
- 영업비밀 침해를 당한 자는 영업비밀 위원회에 분쟁의 조정과 중재를 신청할 수 있음.
- 상기 신청 행위는 조정과 중재가 결정되어 이후 소송에 의한 침해를 구제받을 수 있는 권리를 제한하지 않음.

(7) 영업비밀 침해 피해 구제 신청 시효 기간

- 영업비밀 침해에 관한 어떤 사건도 영업비밀의 소유자가 침해행위 및 침해자를 알게 된 날로부터 3년 이후에 제기될 수 없음.
- 또한, 실제 침해한 날로부터 10년을 초과하여 구제를 신청할 수 없음.

PART VII 산업재산권 분쟁

제1절 분쟁 통계

1. 지식재산청 IP 통계

2. IP 통계(provided by WIPO)

제2절 분쟁 제도

1. 태국 사법 환경의 특징

(1) 일반적 특징

- 태국은 성문법 국가이며, 대륙법적 체계의 성격을 가지고 있음.
- 태국에서는 사법판례를 엄격하게 준수하는 정책이 적용되지 않으며, 배심제도가 없음.
- 법정시효기간(공소시효)은 청구의 본질과 청구인의 신분에 기초하여 정해지며, 1개월에서 10년까지 다양함.
- 태국의 사법 체계는 최근들에 들어와서야 현대적인 모습으로 재정비되어, 조금씩 정교해지고 있으며, 지식재산분야에서는 “중앙 지식 재산 및 국제상거래 법원(CIPITC)”이 설립되면서, 지식재산 사법 보호가 체계화 되기 시작함.
- 한편, 태국의 왕과 왕비는 어떤 소송에서도 면책됨.
- 태국은 성문법 국가이며, 대륙법적 체계의 성격을 가지고 있음.
- 태국에서는 사법판례를 엄격하게 준수하는 정책이 적용되지 않으며, 배심제도가 없음.
- 법정시효기간(공소시효)은 청구의 본질과 청구인의 신분에 기초하여 정해지며, 1개월에서 10년까지 다양함.
- 태국의 사법 체계는 최근들에 들어와서야 현대적인 모습으로 재정비되어, 조금씩 정교해지고 있으며, 지식재산분야에서는 “중앙 지식 재산 및 국제상거래 법원(CIPITC)”이 설립되면서, 지식재산 사법 보호가 체계화 되기 시작함.
- 한편 태국이 왕과 왕비는 어떤 소송에서도 면책됨

(2) 태국의 법조인 및 법관

• 변호사

태국에서 직업 법조인은 태국 국적자들에 한정됨.

그러나, 처음의 외국인 근로법이 1972년에 통과되었을 때 평생 근로 허가증을 획득했던 외국 변호사들은 계속해서 법률자문을 해 주는 것(즉, 사무 변호사나 법률 고문으로서 활동하는 것)이 허용.

따라서, 태국에서는 외국계 로펌을 통해서 1차적인 법률 조언을 받는 것이 가능함.

• 법관

법관은 현재 (헌법 재판소, 행정 재판소 및 군사법원을 제외하고) 항소 법원 및 대법원 (Dika) 이외에 제 1심 법원의 일원인 3,500 명 이상의 전문 법관 및 사법 연수생으로 구성.

몇몇 판사들은 전국적으로 법원을 지원하는 행정 업무 및 법원에서 필요시 충원을 위해 재판법원사무소에 소속됨.

대부분의 경우 재판관은 전문직업 법조인, 사법연수생은 공개 채용 경쟁시험을 통해 모집. 지원 후보자들은 반드시 적어도 25세 이상으로, 태국의 로스쿨(Law School)에서 법학사 학위(LL.B. degree)와 법률 전문대학(Bar institute)에서 법학사 학위(Barrister-at-Law degree)를 수여하고, 법원 서기관, 법원 서기 비서, 보호 관찰관, 관재인, 검찰관, 개업 변호사, 또는 기타 정부의 법률 담당관으로서 2년간의 경력이 있어야 함.

법관들의 임명, 승진, 전임 및 해임은 사법위원회 재판소의 추천 하에 왕에 의해 이루어짐.

사법부 및 사법부의 기능은 사실상 입법부 및 행정부와 독립됨. 법관들은 사법 서비스 법령에 의해 규율되며, 위법행위, 무능, 또는 결함이 증명된 경우에만 직무자격을 박탈당할 수 있음.

• 검찰관

정부는 전국적으로 배치된 검찰들에 의해 형사 및 민사상의 문제들을 처리.

법무장관실은 현재 독립적인 공공 기관. 판사와 검찰 양자 모두 외부 영향력 및 통제로부터 자유로울 수 있도록 그들 자신의 위원회에 의해 규율됨.

2. 민사적 구제

- 현행 태국 지식재산 관련 법률은 넓은 범위의 민사적 구제책을 규정하고 있음.
- 침해당한 당사자는 일반적으로 누군가에게 무엇을 하는 것을 중단하도록 또는 하도록 명령하는 법원의 강제명령을 요구할 수 있고, 침해 사건의 원고는 손해배상액의 지급을 요구할 수 있음.
- 이들 구제책은 각각의 지식재산 법률들과 지식재산 및 국제 상거래 법원의 규칙에서 규정됨.

(1) 강제명령

a. 침해금지 명령

당사자 일방에 의한 청구의 원고는 침해행위 중지 또는 침해예방에 대한 강제명령(injunction)을 법원에 청구할 수 있음.

상표법 B.E. 2534 는 처음으로 이 구제책을 도입하였고, 이후 후속 법률에서 채택됨.

CIPITC 법원의 설립과 절차를 위한 법 B.E. 2539 의 제30조에 따라 공표된 지식재산 및 국제 상거래 사건을 위한 규칙은 부분적으로 위에 언급된 법령들 내의 규정을 구체화하기 위하여 가처분 조치를 규정하고 있음.

b. 증거 제출/보존 명령

원고는 존재하는 증거물을 미리 취하는 명령을 구할 수 있음.

CIPITC 법원에 관한 법은, 나중에 법원에 제출할 수 있는 증거가 손실되거나 법원에 가져갈 수 없다고 생각하는 자 또는 해당 소송 당사자는 재판 이전일지라도 미리 이러한 증거를 즉시 취하도록 요구하는 신청서를 제출할 수 있도록 규정함.

위와 같이 태국 법률 제도에서 미리 증거를 취하기 위한 강제명령은, CIPITC 법원에 관한 법률에 처음 등장하였음.

이는 영국의 Anton Piller 명령으로부터 영향을 받은 것으로 평가됨.

(2) 손해배상 청구

- 침해 사건에서 원고는 보통 자신의 손해를 보상하기 위한 금전적 구제를 구함.
- 법원은, 이익의 손실의 보상뿐만 아니라 원고의 권리를 실행하기 위해 필요한 비용을 포함하는 손해배상의 무게를 고려함으로써 손해를 보상하기 위한 합리적인 양의 손해배상액을 재량으로 수여할 수 있음.
- 저작권법 B.E. 2537 은 처음으로 손해배상액의 정도가 법원에 의하여 인정되어야 할 것임을 명확하게 하였음.

3. 형사적 구제

(1) TRIPs 협정과 지식재산 침해에 대한 태국의 형사 처벌 제도

- TRIPs 협정은 지식재산 침해에 대한 형사처벌에 대하여 아래와 같이 규정하고 있음.

“회원국은 적어도 의도적인 상표 위조 또는 상업적 규모의 저작권 침해의 경우에 적용될 형사적 절차 및 벌칙을 규정하여야 한다. 이용 가능한 구제책은 대응하는 무거운 범죄에 대해 적용되는 벌칙과 일관되도록, 억제수단을 제공하기에 충분한 구금 및/또는 금전적 벌금을 포함하여야 한다.

적절한 경우, 이용 가능한 구제책은 침해 상품 및 임의의 물건에 대한 압류, 몰수 및 파괴를 포함하여야 하며 또한 범죄의 범행시의 주된 사용을 구체화하여야 한다. 회원국은 지식재산권의 다른 침해 사건, 특히 의도적으로 및 상업적 규모로 범행이 이루어진 경우에 적용될 형사적 절차 및 벌칙을 규정할 수 있다.”

- 태국 내의 지식재산법은 TRIPs 협정의 최소 기준보다 더 나아가, 상업적 규모보다 더 낮은 수준에서조차, 즉, 상업적 목적을 가지지 않은 침해에 대해서도 벌금형을 규정하고 있음.
- 그 외에도 권리자에게 벌금을 분배하는 벌금 분배 제도, 및 침해품의 압류, 몰수 제도 등을 운영하고 있음.

(2) 지식재산 침해에 대한 벌금/구금형

- 태국은 지식재산권 침해에 대하여, 지식재산청의 청장에 의하여 정해진 벌금을 지급함으로써 타협될 수 있다는 것을 조건으로, 권리의 침해 또는 위반에 대한 형사적 처벌을 규정하고 있음.
- 실무 상, 침해받은 권리자는 보통 형사 사건을 개시함으로써 자신의 이익을 보호함.
- 형사적 절차는 보통 침해받은 자가 스스로 형사 소송을 제기하는 것을 선택하지 않는 한 침해범죄를 경찰에 고소함으로써 시작됨.
- 경찰이 피의자를 기소하기로 결정하는 경우, 경찰은 사건을 검찰에 전달하며 검찰은 형사소송을 청구. 침해 피해를 받은 자는 공동-원고로서 사건에 참여할 수 있음.
- 만약 피고가 유죄라고 판단되면, 피고는 법에 규정된 벌칙을 받게 됨.
- 관련 법률에 따르면 지식재산의 침해 또는 위반은 벌금 또는 구금 중 어느 하나 또는 둘 모두를 부과함.
- 형법은 법원이 재량으로 피고가 받을 형량을 정하도록 허용. 형사 사건에 있어서, 다른 관할의 법률 제도와 같이, 법률의 정식 절차는 피고에게 형사 처벌을 부과할 수 있기 위해서는 정당한 증거가 필요함.
- 불법 행위의 반복은 피고에게 악영향을 미친다. 법률은 5년 내에 동일 법에 따라 처벌을 받거나 범죄를 저지른 피고는 이러한 범죄에 대한 벌칙의 두 배를 받는다고 규정하고 있음.
- 이 규정은 피고가 이전 사건에서 벌금형만 받은 경우에도 역시 적용됨.

(3) 벌금의 분배

- 지식재산에 관한 형사 사건에서 또 다른 독특한 처벌은 벌금의 분배.
- 저작권법 B.E. 2537 은 판결에 따라 법원에 납부된 벌금의 절반을 받을 수 있는 원고의 권리를 인정.
- 원고에게 지불된 벌금은 손해배상금의 최소량으로 간주됨.
- 또한 분배된 벌금을 초과하는 손해에 대하여 권리자는 민사 소송을 청구할 수 있음.

(4) 침해품의 몰수/폐기

- 형사처벌에 따라 침해품 및 침해행위에 사용된 모든 물품의 몰수를 명령할 수 있음.
- 몰수된 품목은 관련 정부 기관에 의하여 보관.
- 특히 침해 사건에서 법원은 몰수된 침해 품목의 파괴 또는 이들 품목의 재-배포를 방지하는 다른 방식으로 보관을 명령할 수 있음.

4. 비소송 분쟁해결절차 (ADR : Alternative Dispute Resolution)

- 법률 분쟁이 발생했을 때, 다른 나라와 마찬가지로 태국에서도 중재/조정 신청과 같은 비소송 분쟁해결절차(ADR)가 마련되어 있음.
- 소송으로 가기 전, 중재 기관 또는 중재 대리인에 의한 협상과 조정에 의하여 분쟁을 해결할 수 있다는 점에서, 소송의 대안으로 활용될 수 있음.
- 비소송 분쟁해결절차의 장단점

가. 시간적 측면

ADR이 반드시 소송보다 더 신속한 해결 방안이라고 하기는 어려움.

왜냐하면, ADR은 절차적인 면에서 양 당사자에게 훨씬 더 많은 자유로운 선택지를 제공하기 때문.

법원의 판결이 확정되면, 즉각적인 강제집행이 가능하지만, ADR에 의하여 합의된 사항을 실제로 상대방에게 강제하고자 할 경우, 추가적인 법적 절차가 필요할 수도 있기 때문.

오히려, ADR이 소송보다 더 긴 시간이 걸릴 수도 있다는 점을 염두에 두어야 함.

나. 비용적 측면

일반적으로 ADR은 소송보다 비용이 적게 드는 것으로 평가됨.

이유는 절차가 간단하고 자유로워서 양측이 합의에 쉽게 도달되면, 증거조사, 변론 등의 절차없이 분쟁이 종료될 수 있기 때문.

하지만, 중재대리인들의 비용이 소송 비용과 거의 동일하게 발생하기 때문에 오히려, 중재 기간이 길어지고 절차가 복잡해질 경우 소송보다 비용이 더 들 수 있는 위험은 상존함.

태국에서 소송이 ADR보다 비용이 더 적게 들 수 있는 이유

- 태국의 법원 소송비가 저렴하기 때문. 현재 태국의 소송비는 소가의 2% 또는 20만 바트 중 적은 금액.
- 소송 전 사전 증거 조사가 상당히 제한적으로 허용됨. 따라서, 증거조사를 위한 대리인 비용이 적게 듦.
- 대리인을 쓰지 않을 수도 있음.
- 간소화된 태국의 민사소송절차 때문에 절차가 신속함. 특히 외국인 증인의 경우 비디오촬영에 의한 증언도 가능.
- 법원의 최종 확정판결은 별도의 집행 신청 절차 없이 즉시 집행 가능함. (ADR은 별도의 집행 신청절차 밟아야 함)

결국 ADR의 비용상 장점은 중재 절차에 대한 자유도에 의해서 결정됨.

각 당사자는 중재 규범, 중재기관, 장소, 언어 등을 결정할 수 있으므로 이에 따라 비용과 시간을 적절하게 커스터마이징할 수 있음.

• ADR 관련 태국의 규정

국은 “외국중재결정의 인정 및 집행에 관한 UN 협정(1958, 뉴욕협정)” 및 “중재조항에 관한 제네바 의정서 (1923, 제네바 의정서)”가 입국.

한, 태국은 “중재법 B.E. 2545 (A.D. 2002)”에 의하여, 중재를 법원 소송 절차를 대신할 수 있는 절차로 인정하고 있음.

2017년 태국은 “태국 중재기관에 관한 규칙”을 “International Chamber of Commerce(ICC)” 규정에 개정함.

에 따르면, 절차 상 기간 제한을 좀 더 엄격하게 하고 전체적인 진행이 더 효율적으로 될 수 있도록 하였음.

중재를 분쟁 해결 방안으로 계약서에서 사전에 합의하였을 경우

최근들어, 계약서에서 계약 상 분쟁이 발생했을 경우, 해결 수단으로 중재를 기재하는 경우가 늘고 있음.

이러한 합의는 반드시 서면으로 기재되어야 함.

만약, 계약에서 중재를 분쟁해결 방안으로 합의했음에도 불구하고, 일방 당사자가 소송을 제기한 경우, 소제기에 대한 답변 기한 내에 상대방이 이의를 제기한 경우에는 소는 각하됨.

하지만, 상대방 당사자도 이의를 제기하지 않은 경우, 소송은 그대로 진행됨.

• 태국 내 중재 기관

Thai Arbitration Institute of the Alternative Dispute Resolution Office, Office of the Judiciary (1990년 설립)

Thai Commercial Arbitration Institute of the Board of Trade (1990년 설립)

The Thailand Arbitration Centre (2014년 설립)

• 중재판정에 대한 철회 청구 및 외국의 중재 판정의 효과

중재판정에 대한 철회 청구는 중재판정이 내려진 중재기관의 국가의 법원에 제기할 수 있음

철회청구는 중재판정 수령일로부터 90일 이내에 해야 함.

만약, 중재판정에 대하여 일방 당사자가 중재판정의 이행하지 않고 이행을 거부하는 경우, 중재판정이 최초로 이행될 수 있었던 날로부터 3년 이내에 법원에 이행을 강제하는 청원을 제출할 수 있음.

“외국중재결정의 인정 및 집행에 관한 UN 협정(1958, 뉴욕협정)” 및 “중재조항에 관한 제네바 의정서 (1923, 제네바 의정서)”에 따라, 외국 중재기관에서 내려진 중재판정은 태국 내 중재기관에서 내려진 중재판정과 동일한 효과를 가짐.

5. 국경조치

- 태국은 몇몇 범주의 지식재산과 관련된 상품에 대하여 국경에서의 조치에 관한 다수의 상표법, 저작권법, 및 관세법 상의 규정과 규칙들을 규정하고 있으나, 실제 실무 상에서는 거의 활용되지 않음.
- 이유는 복잡한 절차와 세무공무원들의 부정적 태도 때문이라고 알려져 있음.

제3절 분쟁 대응

1. 모조품 등 피침해 발생시 주요 단계별 대응 방안

(1) 침해의 발견 및 조사

- 보통 침해의 발견은 관리자가 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 플랫폼인 알리바바, 타오바오, 이베이 등 오픈마켓 등을 조사하여 침해자의 판매자 정보를 입수할 수도 있음.
- 또한, 국가 별로 지재권 침해에 대한 행정단속, 형사단속 제도를 운영하고 있으므로, 이러한 단속 제도를 활용하여 피침해 실태를 확인할 수도 있음.

피침해 물품(모조품) 조사 방법		
일반적인 영업활동중 발견	관리자가 영업활동중 현지 판매처를 순회조사 거래처상인사 등의 제보를 통한 피침해 정보 입수	
현지 조사업체	현지 침해전문조사업체 또는 변호사를 통한 피침해 상황조사	
인터넷조사	인터넷쇼핑몰, 전자상거래 플랫폼 등을 이용하여 영업활동의 현황 파악	판매처상인사 정보 입수 있음
행정·법원회	각국별 국경수출입통관장, 관세청, 관세청을 통한 피침해 실태 파악 있음	

(2) 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 외국에서 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 현지대리인을 효과적으로 컨트롤하고 지휘할 수 있는 체계를 갖추는 것이 필요함

(3) 증거 확보

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

증거 확보 방안	
1. 현지 증거 • 일반적으로 통관장, 관세청, 관세청을 통한 피침해 실태 파악 • 인터넷쇼핑몰, 전자상거래 플랫폼 등을 이용하여 영업활동의 현황 파악 • 판매처상인사 정보 입수 있음 • 특허법률사무소/특허법인 중 해외 지재권 업무에 특화되어 있는 곳에 의뢰하여, 현지 조사 업체, 법률 대리인 등을 선정하여, 국내에서 해외 현지대리인을 효과적으로 컨트롤하고 지휘할 수 있는 체계를 갖추는 것이 필요함	대한민국 증거 확보함
2. 피해품의 구매 확보 • 판매처상인사 정보 입수 있음 • 특허법률사무소/특허법인 중 해외 지재권 업무에 특화되어 있는 곳에 의뢰하여, 현지 조사 업체, 법률 대리인 등을 선정하여, 국내에서 해외 현지대리인을 효과적으로 컨트롤하고 지휘할 수 있는 체계를 갖추는 것이 필요함	수령한 증거를 해당 국가 법원에 제출하여 증거를 확보함
3. 피해품의 구매 증거 수집 • 일반적으로 피해품의 구매 증거(구매 내역, 구매금, 구매처 등)를 확보하여 증거로 활용 • 판매처상인사 정보 입수 있음 • 특허법률사무소/특허법인 중 해외 지재권 업무에 특화되어 있는 곳에 의뢰하여, 현지 조사 업체, 법률 대리인 등을 선정하여, 국내에서 해외 현지대리인을 효과적으로 컨트롤하고 지휘할 수 있는 체계를 갖추는 것이 필요함	하위함

(4) 지식재산권 피침해 여부 분석

- 침해행위에 대한 증거가 확보되었다면, 우선 현지법률에 근거한 침해 여부를 확인하여야 함.
- 이 때, 국내 특허법인과 현지 특허법인과 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 취하는 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.

(5) 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 취하는 경우 일반적으로 상대방으로부터 등록 권리에 대한 무효 심판(소송)이 제기되므로 권리의 유효성에 대해 명확히 검토해야 함.
- 우선, 해당 권리가 유효하고 존속하고 있는지, 혹은 무효사유, 취소사유 등을 앓고 있지는 않은 지, 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.

(6) 영업/경제적인 측면에서의 검토

- 피침해 대응에는 증거조사비용, 침해분석 비용, 법률대리인 비용 등 필연적으로 상당한 규모의 비용이 발생할 수 있음.
- 따라서, 소송 비용, 제품원가, 영업이익, 영업 상 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, 현지대리인을 조금 더 낮은 수준에서 선임하거나, 분쟁 보다는 협상을 전제로 한 전략을 짜는 것이 필요함.

(6) 영업/경제적인 측면에서의 검토

- 피침해 대응에는 증거조사비용, 침해분석 비용, 법률대리인 비용 등 필연적으로 상당한 규모의 비용이 발생할 수 있음.
- 따라서, 소송 비용, 제품원가, 영업이익, 영업 상 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, 현지대리인을 조금 더 낮은 수준에서 선임하거나, 분쟁 보다는 협상을 전제로 한 전략을 짜는 것이 필요함.

(7) 현지 대리인의 선임

- 해외 지재권 피침해 대응에 있어서 유능하고 적절한 현지대리인의 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.

(8) 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 중지하여 줄 것을 요청하는 경고장을 발송하는 것이 일반적.
- 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, 각국의 법률에 따라 징벌적 손해배상이나 추가적인 책임을 물을 수 있음.
- 경고장의 발송 비용은 실제 분쟁 제도를 활용하여 대응하는 것보다는 저렴하므로, 초기에 빠른 해결과 원만한 합의를 기하는 경우, 선택하는 것이 좋으며, 되도록 단정적이고 위협적인 표현보다는 중립적인 표현을 사용하는 것이 바람직.

- 또한, 경고장에는 반드시 침해해 당하고 있는 권리에 대한 명확한 정보와, 이로 인하여 발생하는 법률 책임을 현지 법에 근거하여 명확하게 기재하여야 하며, 침해해 입증하는 전문가의 감정서를 첨부하는 것도 효과적임.

구분		내용
경고장제 용	출원종원 리	<ul style="list-style-type: none"> 출원종원관리에는가처분신청이본인소송을할수있고경고장만보낼수없음 경고장이합당하는주요사항 <ul style="list-style-type: none"> 참해제출이출원종원관리내내용명 등록할경우경고장을본인접수부처를배정해야한다는점지재 계속할때특허등록할경고장신청이유를변경한다기변을변경할수없음 참해이중재과제기등의요구 권리종료후참해정지유지부합 경고장을본인접수부처만이등록할수있고본인접수후등록고청구하여신청할수없음
	등록관리	<ul style="list-style-type: none"> 권리등록신청유에는소송이가처분종료후만발생되도록하여합성통일등록수단을과하여경고장부발생하는것이바람직함 경고장을발달있음에대응방법이유리롭지않거나불성실태도를발견경우①참해금지가처분소송②수거판에결정신청해방의발적지침
발생특수주지		<ul style="list-style-type: none"> 권리제발생인부주상지발생인관리시합성으로부주상지명칭해명유를중합함으로중지료를부여해경고장에게출달 경고장을발달후상대방에서다툼등단모는경우상대방에게관하여참해행위중지신청을접수하고처리할경우는발달해당등록도록출상

2) 행정적/형사적 구제

- 안에 따라, 민사소송보다 행정적/형사적 구제가 더 효과적인 경우가 많음.
- 특히, 인도네시아와 같은 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 현지대리인을 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 적시에 제출하여야 할 서류나 증거를 기간을 놓쳐서 제출하지 못하는 실수를 범하지 않도록 해야 하며, 공증이나 번역이 필요한 자료들은 사전에 준비를 해놓아야 함.

(9) 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 현지대리인의 조언을 반드시 사전에 참고하여야 함.

(10) 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.
- 다만, 인도네시아에서 상표권, 디자인권, 특허권을 등록하지 않고 부정경쟁행위를 근거로 대항하기 곤란.
- 한편, 영업비밀에 의한 대응의 경우, 반드시 유출된 해당 기술이나 정보가 사전에 비밀로 관리되고 있어야 함을 유의해야 함.
- 또한, 부정경쟁행위로 인한 대응을 검토하는 경우, 비등록된 상표나 브랜드 또는 디자인 등이 인도네시아 내에서 어느정도 인지도를 형성했는지를 먼저 파악해야 함.

은시 검토할 필요가 있음.

- 한편, 소비자보호법에 근거하여 품질이 나쁜 모방품 제작자에 대한 대응 등 다른 법률에 의한 구제 방안에 대해서도 다각도로 검토해야 함.

2. 타 권리자의 침해 주장 대응

- 동남아시아 국가에서는 드문 일이지만, 간혹 오히려 현지 업체나 해외 경쟁기업으로부터 오히려 지재산 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.

(1) 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.
- 또한, 권리자의 의도가 무엇인가 파악해야 함.
- 즉, 시장진입을 차단하기 위한 것인지, 적정 선에서의 손해배상이나 라이선스 계약을 체결하기 위함인지를 전문가들의 조언을 통해서 분석할 필요가 있음.

(2) 권리분석 및 침해분석

- 우선, 상대방의 권리가 유효한 권리인지, 상대방의 주장대로 해당 국가 법률 상 지식재산권 침해가 성립하는지 등을 살펴보아야 함.
- 만약, 상대방 주장 대로 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 현지대리인을 통하여 철저하게 분석하는 것이 바람직 함.
- 만약, 상대방 주장이 타당하지 않거나, 상대방 권리가 무효사유를 갖고 있다면, 무효심판 제기, 소송 상 항변, 영업방해 고소 등을 통하여 단호한 대응을 해나가야 함.

(3) 경제적 이익 형량

- 다만, 법률 비용이 발생할 수 있는 가능성이 여전히 있으므로, 상대방 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 컨택을 유지하면서, 대화의 끈을 놓지 않아야 하며, 이러한 대화의 통로는 법률 대응을 수행하고 준비하는 가운데서도 유지하는 것이 바람직.

구분	침해주장대응시 고려사항
권리분석결과	무효/침해행위불능에 대한 판단 법률외권해입장한다. 논쟁이 없으므로 잘 대응하는 것
상대방의 의도분석	시장진입을 저지할 목적으로 배상? 수용하기 위한 요구조건인가?
소송비용분석	침해소송비용 무효심판비용 협상비용
시간차별요령	로열티 지불이나 합의금 지불이 고려될지 파악하는가? 사업상 손해가 커진다는 주장하는가?

(4) 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 추가적으로 요구함으로써 권리자에게 부담을 주는 것이 필요함.

(5) 소송

- 만약 상대방의 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 지게될 부담을 계속해서 형량하여 소송 중간에라도 합의할 수 있는 가능성은 열어 놓는 것이 필요함.

(6) 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.

(7) 반격할 수 있는 권리의 활용

- 상대방의 권리에 대항하여 반격할 수 있는 우리 측이 보유하고 있는 권리에 대한 조사를 실시.
- 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 카운터어택을 가할 수 있는 조치를 취할 수 있음.

(8) 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.

(9) 협상전략

1) 권리자 조사 및 의도 파악

- 권리자의 유형에 따라 분쟁의 목적이 상이하기 때문에 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 바람직.
- 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 충분치 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 앉은 사람은 4명이하로 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

구분	우리기업의소재지	상대방의소재지	쌍방의소재지에서크로스	제3의장소
장점	<ul style="list-style-type: none"> • 상대방유위 • 장소적유위 • 협상유위 • 주도권유위 • 코스트유위 	<ul style="list-style-type: none"> • 간섭되지않는다 • 단호한결정을취할수있다 • 상대방정보의해악면 	<ul style="list-style-type: none"> • 공평 • 상호이해가깊어진다 • 감정용화 	<ul style="list-style-type: none"> • 평등 • 전략운용을하기적절
단점	<ul style="list-style-type: none"> • 주의무위협에종종유기한다 • 단호한결정을취하는것에불응을있다 • 접대비용이부담난다 	<ul style="list-style-type: none"> • 본부의유위면이불편 • 환경이불안정 • 수동적으로대처한다 	<ul style="list-style-type: none"> • 시간이걸린다 • 비용이증폭된다 • 장소적비교가불편하다 	<ul style="list-style-type: none"> • 장소의장소에대한정보를알고있지않다 • 통상타국가에서많은인원이자주방문하는장소가아닌경우에불편하다

4) 중재 기관의 적절한 이용

소송에서의 승소가능성이 희박한 경우 비용과 시간을 절약하기 위해서 적절한 시기에 화해를 시도하여 로열티와 소송비용을 줄이는 방안을 고려할 수 있으며, 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.

(1) 상표브로커의 유형

상표브로커들은 선점의 동기, 선점 상표권의 양적 규모 등에 따라서, 다음의 세가지 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 알게된 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, 하뉴에서 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.

(2) 상표브로커의 유형 별 대응 방안

1) 기업형 대량 선점 브로커에 대한 대응

- 이러한 유형의 브로커는 대량으로 타인의 상표를 선점하는 행위 자체가 악의적성을 드러내는 것이므로, 브로커의 악의성을 집중적으로 강조하고 입증하는 방향으로 대응하여야 함.
- 기본적으로 상표의 등록적이라면, 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 등록된지 3년 이상 이 경과한 경우라면 불사용취소심판을 적극적으로 고려하여야 함.
- 또한, 기업형 대량 선점 브로커는 상표의 판매 금액을 통해 경제적 이득을 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 권리자와와 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 수 밖에 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 유무효 여부와 상관없이, 타인의 선사용상표의 명성과 인지도를 부당한 목적으로 편승하고자 하는 행위는 부정경쟁행위에 해당할 수 있는 경우가 많기 때문.

(3) 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 되어있다면 브로커의 상표권의 취소를 요청할 수 있게 되는데 이는 등록 후 3년 이내 무효심판이나 불사용심판

- 이미 브로커의 상표권이 등록이 되었지만, 브로커의 상표권이 유효하게 유효하고 있는 것이지, 백스게 등록권이나 출원권만을 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 무력화 시켜야 하며, 이 경우 상표브로커 대응 전문 변리사 및 현지 대리인을 선임하여 법률 대응 전략을 철저히 수립하여야 함.

(4) 상표브로커 대응을 위한 무효사유(이의신청 사유)

- 국가별로 대량 선점형 상표브로커의 경우, 신의성실원칙이나 상표의 진실한 사용의사를 요구하는 규정에 따라 무효를 시킬 수 있는 규정의 존재를 살펴야 함.
- 또한, 선점된 브랜드의 인지도, 저명성에 따라라도 무효를 주장할 수 있으므로 이를 입증할 수 있는 자료 확보도 매우 중요함.
- 그리고, 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.

제4절 주요 판례 및 사례

1. 시장에 유통된 제품에 대한 특허의 진보성 판단

(1) 사안의 개요

- A는 시워킹(sea walking tour)의 전문 여행사로서, “바다 속을 걷는 경험을 위한 방법 및 받 속을 걷는 경험을 위한 장치”에 대한 특허를 출원하여 등록받음.
- 한편, B는 A가 등록받은 특허가 이미 시장에서 실시되고 있는 시워킹 투어에 관한 방법과 장치에 관한 것이라고 생각하여, A가 획득한 특허에 대하여 무효소송을 제기하였음.

(2) 사안의 경과

- B는 무효심판에서, 태국엔지니어링 협회 회장을 전문가 증인으로 세워, A가 획득한 특허가 이미 시장에서 유통되고 있는 잠수 장비와 동일한 것임을 주장함.
- 또한, A가 획득한 “바다 속을 걷는 경험을 위한 방법” 특허가 이미 다양한 여행사의 상품으로 특허의 출원일 이전에 실시되고 있음을 여행업계 종사하고 있는 잠수부를 증인으로 세워 입증하였음.
- 이에 태국 대법원은 해당 특허가 이미 시장에서 공지된 발명이라고 판단하여 진보성이 없음을 근거로 특허 무효판결을 내림.

(3) 시사점

- 태국 지식재산청은 아직 특허의 심사를 위한 전문인력이 부족하고, 심사 경험이 풍부하지 못하여, 신규성/진보성 판단을 위한 선행기술조사 능력이 부족한 상태.
- 이에 이미 시장에서 유통되거나 실시되고 있는 기술들이 별다른 심사 거절 없이 등록되는 경우가 많음.
- 따라서, 태국에서 특허 분쟁이 발생한 경우, 우선 특허의 유효성을 철저히 검증하여 이미 시장에서 유통되거나 실시되고 있는 발명은 아닌지 확인해야 함.

2. 무효된 특허의 권리행사 행위로 인하여 발생한 손해에 대하여 특허권자에게 배상 책임이 있는지 여부에 관한 사례

(1) 사안의 개요

- A는 공사용 굴착 헤드에 관한 별명의 태국 특허권자임.
- A는 특허권을 받고, 태국 정부기관 및 여러 건설 시공업자들이 자신의 특허권을 침해한다면서 다수의 경고장을 발송함.
- 한편, B는 태국 지하철 공사 프로젝트를 수행하는 시공사였는데, A는 B에게 경고장을 발송하였을 뿐 아니라, 형사 고발 조치를 통하여 벌금을 부과받도록 하였음.
- 이에 B의 지하철 공사 프로젝트는 상당히 지연되어 손해가 발생하였고, B는 정부의 조달 계약의 자격을 박탈당하였음.
- 이에 B는 A의 특허권에 대하여 무효소송을 제기하면서, 자신이 입은 손해에 대한 배상 1백만 바트를 청구함.

(2) 사안의 경과

- 태국 법원은 A의 특허권이 선행기술 대비 신규성과 진보성을 결여하여 무효라고 판결함.
- A는 특허를 출원하기 전 완성된 발명을 이미 여러 회사들에게 납품하였고, 스스로 시중에 유통하였음.
- 따라서, A의 발명은 출원 전 공중에게 알려진 공지된 발명이라고 판단함.
- 한편, 비록 A의 특허권이 무효되었지만 A가 발명을 완성하게 된 과정이 스스로의 연구와 노력에 의하여 이루어진 것이기 때문에 A가 타인의 발명을 선점하여 권리를 획득한 것이라 볼 수 없고, A의 권리행사는 일응 유효한 특허권의 효력에 기하여 이루어진 것이어서 B에게 손해 배상 책임을 지지 않는다고 판결함.

(3) 시사점

- 발명이 완성되면, 그 발명된 제품을 제조하여 납품하거나, 공개하기 전에 반드시 특허출원을 먼저 해야 함.
- 그렇지 않으면 자기 공개에 의한 공지가 되어 특허를 받을 수 없는 경우가 발생함.
- 만약 선공개 했다면 반드시 공지에외주장제도의 요건과 기간을 살펴서 출원해야 함.
- 또한, 태국에서는 무효된 특허권의 행사에 의하여 피해를 입었더라도 권리자가 악의적으로 행사한 것이 아니라면, 이에 대한 손해배상을 보상받기 어려우므로 주의가 필요함.

3. 디자인권 침해에 대한 명확한 입증 없이 이루어진 경찰의 압수 행위의 적법성

(1) 사안의 개요

- A는 인테리어 제품에 대한 디자인권자인데, B가 A의 디자인을 침해하는 제품을 판매하고 있다고 판단하여 경찰에 형사고발하고 압류, 몰수 조치를 취함.
- 경찰은 A의 고소에 따라 B의 사업장을 급습하여 B의 제품을 다수 압류하였음.
- B는 자신이 판매를 목적으로 타인의 제품을 모방하였다고 자백은 하였으나, A의 디자인권은 침해하지 않았다고 주장함.

(2) 사안의 경과

- 법원은 B의 행위가 침해죄를 구성하는지 여부를 판단하기 위해서는 먼저 B의 제품이 A의 디자인권의 보호범위에 포함되어 침해를 구성하는지에 대한 판단을 해야 한다고 판시.
- 경찰은 A의 주장에 근거하여 B의 사업장을 급습하고 제품을 다수 압류하였으나, 압류한 제품이 A의 디자인권을 침해하는지에 대한 어떠한 판단이나 근거를 제시하지 못하였음.
- 특히, 압류 과정에서 경찰은 B의 제품과 A의 디자인권 동일성을 판단하지 않고, 일괄적인 압류를 진행하였고 이는 적법하지 못한 절차였음.

(3) 시사점

- 비록 경찰이 권리자의 주장에 따라 형사적 절차에 따라 압수수색, 압류/몰수의 조치를 취하더라도 압류하는 제품에 대한 침해 여부를 판단하여야 하고, 침해가 성립된다고 의심되는 제품들만 압류하여야 함.
- 따라서, 압류 과정에서 경찰의 절차 진행이 적법하게 진행되고 있는 것인지 직접 확인하여야 할 필요가 있음.

4. 외국에서 저명한 상표의 비유사 상품 영역에서의 효력

(1) 사안의 개요

- A는 등록상표 “SPONSOR”의 상표권자인데, “SPONSOR”는 여러 국가에서 잘 알려진 에너지 음료의 저명한 상표임.
- 한편, B는 “SPONSOR” 상표를 제25류 슬리퍼, 샌달 제품을 지정상품으로 하여 출원하였음.
- 이에 A는 B의 출원상표가 공중에게 출처의 오인혼동을 일으킬 염려가 있다는 이유로 이의신청을 제기함.

(2) 사안의 경과

- 태국 지식재산청은 A의 이의신청을 기각하고 B의 상표를 등록하였음.
- 이에 A는 태국 CIPITC에 소송을 제기하였음

· 위에서는 태국 DTIC에 등록을 해가지 않았음.

- 법원은 비록 타국가에서 “SPONSOR”가 널리 알려져 있고, B의 상표출원 이전에 태국에서도 많이 알려져 있다고 할지라도, 두 상표의 지정상품 분류는 상의하여 비유사하므로, 공중의 오인혼동은 초래되지 않는다고 판단함.

(3) 시사점

- 태국에서는 외국에서 저명한 상표라고 할지라도 비유사 상품 영역까지 타 상표의 등록을 배제하는 효력을 인정하고 있지 않음.
- 따라서, 저명한 브랜드이고 상품의 확장성이 있는 경우, 방어적으로 비유사 상품 영역까지 상표출원을 확보할 필요가 있음.

5. 고용 계약서의 비밀유지 조항이 영업비밀의 성립이 필요조건인지 여부에 관한 사례

(1) 사안의 개요

- 원고 회사 A는 종업원 B를 고용하면서, 고용계약을 서면으로 체결하였는데, 상기 고용계약에는 비밀유지 조항이 포함되어 있었음
- 한편, 종업원 B는 A가 제조하는 제품의 원재료의 입수처, 성분 등에 대한 정보를 근무하는 중에 지득하게 됨.
- 이후 B는 A사를 퇴사한 후, 다른 회사에 이직하여 A의 제품의 원재료에 관한 여러 정보를 사용하여 경쟁 제품을 제조하였고, 관련 원재료에 대한 정보를 공중에 공개하였음.
- 이에 A는 B를 상대로 영업비밀 침해의 소를 제기함.

(2) 사안의 경과

- 쟁점은 A사 제품의 원재료에 관한 정보가 영업비밀로서 성립되는가였음.
- A사는 고용계약에 비밀유지 조항이 있으므로, 모든 정보는 영업비밀로서 성립된다고 주장함.
- 하지만, B는 원재료 정보는 비밀로 관리되고 있지 않았으며, 종업원 누구나 접근할 수 있는 정보라고 주장.
- 법원은 A사 제품의 원재료는 영업비밀로 관리되고 있지 않았으며, 단순히 고용계약에서 비밀유지 조항이 포함되어 있다는 사실만으로 모든 정보가 영업비밀로 인정되지는 않는다고 판다.

(3) 시사점

- 영업비밀로서 보호를 받기 위해서는, 해당 정보가 비밀성이 있어야하고, 실제로 비밀로 관리되고 있어야 함.
- 비밀로 관리되고 있다는 의미는 회사 내의 종업원 누구나 해당 정보에 접근할 수 있는 것이 아닌, 종업별로 등급이 정해져 있고 별도의 보안 절차를 통해서 관리되고 있어야 함을 의미.
- 단순히 고용계약에서 비밀유지 조항을 포함하고 있다는 것만으로는 비밀 관리성을 인정받을 수 없음.

PART VIII 참고자료

제1절 현지대리인

1. 대리인 선정기준

종류	내용
업무및커뮤니케이션능력	<ul style="list-style-type: none"> • 시간을수용가능한회사규모와인사제도의시간적분할가능성이정도인가? • 복직문의를대외적의용직자를내놓는가? • 보고를수용가능한회사에대입을진행는가? • 고객및커뮤니케이션을투어질수있는능력이있는가? • 당국과의관계및고압계정가좋은가?
서비스품질	<ul style="list-style-type: none"> • 고객지향문제점을직접개선할수있는가? • 고객요구를충족할수있는지확인하는가? • 오류가있을경우고을을정하면서조수정하는가?
	<ul style="list-style-type: none"> • 비용장구한회사인가? • 비용을최대한저가려고하는가?

비용	<ul style="list-style-type: none"> • 비용이 고가이기 때문에 탈것이나 마크와 디자인을 제한하는가? • 마크권을 내고 통상적인 관행을 초과하지 않는가? • 관행을 초과하는 경우 그 이유를 명확히 설명하는가?
----	---

2. 대리인 정보

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

제2절 기타 관련 기관

- 태국 지식재산권국
<https://www.ipthailand.go.th/en/>
- 태국 지식재산권 거래소
<http://www.thaiipmart.com>
- 태국 지식재산협회
<http://www.ipat.or.th/>
- 주한 태국 대사관
<http://www.thaiembassy.org/seoul/ko/information>

제3절 관련 법령

- IP-NAVI 지식재산권 법령정보 바로가기 [↗](#)
- 세계법제정보센터(법제처) 바로가기 [↗](#)