('26년 9월 update)

2026년 글로벌 IP 보호 가이드북

- 이탈리아 -

유럽

K-ip care
한국지식재산보호원
Korea Intellectual property Protection Agency

차 례

제1장. 일반현황 1
제1절 국가·지역 정보 1
1. 기본 정보 1
2. 경제 지표 2
3. 환경 분석 2
4. 지식재산권 분야 정보 4
제2절 현지 유관기관 정보 4
1. 현지 유관기관 4
2. 국제조약 가입 현황 7
제3절 지원사업 현황 9

제2장. 지식재산권 12
제1절 개요 12
1. 법체계 및 지식재산권 관련 법률 12
2. 최근 개정 사항 및 동향 13
3. 판례 동향 14
제2절 지식재산권별 비교표 15
1. 특허 16
2. 디자인 17
3. 상표 17

제3장. 특허 19
제1절 주요 제도 및 등록 요건 19
1. 권리 현황 통계 19
2. 주요 제도 21
3. 등록 요건 22
제2절 출원 및 심사 23
1. 특허 출원 절차 23
2. 특허 심사 절차 24
3. 불복 및 무효 절차 25
제3절 등록 및 활용 27
1. 등록 및 유지 27
2. 효력 및 활용 28
3. 활용 29
제4절 비용 31
1. 출원·심사 비용 31
2. 등록·연차료 31

제4장. 디자인 34
제1절 주요 제도 및 등록 요건 34

1. 권리 현황 통계 34
2. 주요 제도 35
3. 등록 요건 37
제2절 출원 및 심사 38
1. 디자인 출원 절차 38
2. 디자인 심사 절차 40
제3절 등록 및 활용 41
1. 등록 및 유지 41
2. 효력 및 활용 42
제4절 비용 43
1. 출원·심사 비용 44
2. 등록·갱신료 44

제5장. 상표 46
제1절 주요 제도 및 등록 요건 46
1. 권리 현황 통계 46
2. 주요 제도 47
3. 등록 요건 49
제2절 출원 및 심사 50
1. 상표 출원 절차 50
2. 상표 심사 절차 51
3. 이의·심판 절차 52
제3절 등록 및 활용 53
1. 등록 및 유지 53
2. 효력 및 활용 54
제4절 비용 55
1. 출원·심사 비용 56
2. 등록·갱신료 56

제6장. 기타 지식재산권 58
제1절 영업비밀 58
1. 주요 제도 및 권리 요건 58
2. 활용 및 보호 59
제2절 부정경쟁행위 61
1. 주요 제도 및 권리 요건 61
2. 활용 및 보호 62
제3절 지리적 표시(GI) 63
1. 주요 제도 및 권리 요건 63
2. 활용 및 보호 65
제4절 저작권, AI 및 데이터 보호 66
1. 저작권 66
2. AI 및 데이터 보호 67
제5절 기타 68
1. 식물신품종(Plant Variety) 68
2. 집적회로 배치설계 69

3. 트레이드 드레스(Trade Dress) 70

제7장. 지식재산권 분쟁 72

제1절 분쟁 동향 72
1. 분쟁 통계 72
2. 실무 동향 73

제2절 분쟁 제도 74
1. 사법적 분쟁 해결 제도 74
2. 행정적 분쟁 해결 제도 80
3. 대체적 분쟁 해결(ADR) 제도 81

제3절 분쟁 대응 82
1. 침해 발생 시 주요 단계별 대응 방안 82
2. 타 권리자의 침해 주장 대응 85
3. 악의적 상표 선점 대응 전략 87

제4절 주요 판례 및 사례 88
1. 특허 88
2. 디자인 89
3. 상표 89
4. 저작권 90

제8장. 온라인 사업자 보호 92

제1절 개요 92

제2절 온라인 플랫폼 중개 책임 관련 법령 92
1. 주요 법령 체계 93
2. 중개 책임 내용 93

제3절 주요 플랫폼 관련 안내 95
1. 아마존(Amazon.it) 95
2. 수비토(Subito.it) 96
3. 이베이(eBay.it) 97

제9장. 체크리스트 99

제1절 R&D 체크리스트 99
1. 특허 출원 결정 99
2. IP 출원 시 필요 사항 100
3. 기술유출 방지 100
4. 기술 계약 101

제2절 수출 체크리스트 102
1. 전시·박람회 분쟁 대응 102
2. 전자상거래 플랫폼 103
3. 세관 103
4. IP 분쟁 104

제10장. 참고 자료 106

제1절 유관기관 연락처 106
1. 권리 보호기관 106

2. 집행·단속 기관 106
제2절 현지 대리인 107
1. 대리인 제도 소개 107
2. 대리인 선정기준 108
3. 대리인 정보 109
제3절 기타 109
1. 지식재산권 검색 방법 109
2. 이탈리아 IP 관련 법령 111

제1장. 일반현황

제1절 국가·지역 정보

1. 기본 정보

[표 1] 국가 기본 정보

일반사항	• 국명 : 이탈리아공화국(La Repubblica Italiana / The Italian Republic) • 수도 : 로마(Roma) • 인구 : 5,894만 3천 명(2026. 1. 1. 잠정, 이탈리아 통계청) - 평균연령 47.1세, 외국인 556만 명(전체의 9.4%) • 면적 : 301,333km²(한반도의 약 1.4배) • 언어 : 이탈리아어(일부 지역에서 독일어·프랑스어·슬로베니아어를 공용어로 사용) • 종교 : 가톨릭을 비롯한 기독교 약 80%, 이슬람교 등 기타 약 20% • 민족 : 이탈리아인(북부에 프랑스계·오스트리아계·슬라브계, 남부에 알바니아계·그리스계 소수 거주) • 기후 : 지중해성 기후(북부는 대륙성, 알프스 지역은 산악성) • 시차 : 우리나라보다 8시간 늦음(서머타임 기간에는 7시간)
정치현황	• 국가형태 : 공화국 • 정부형태 : 의원내각제(중도우파 연합 — 이탈리아의 형제들·동맹·전진이탈리아·우리 온건파) • 주요 인사 - 대통령 : 세르지오 마타렐라(Sergio Mattarella)(2015. 2. 취임, 2022. 2. 3. 재선) - 총리 : 조르자 멜로니(Giorgia Meloni)(2022. 10.~) - 외교장관 : 안토니오 타야니(Antonio Tajani)(2022. 10.~, 부총리 겸임) • 의회 구성 : 양원제(하원 400석, 상원 200석과 종신 상원의원) - 2022년 9월 총선 결과 중도우파 연합이 하원 237석, 상원 115석을 얻어 양원에서 과반을 확보함
경제현황	• GDP : 2조 5,501억 달러(2025, 국제통화기금) • 1인당 GDP : 4만 3,270달러(2025, 국제통화기금) • 경제성장률 : 0.5%(2025, 국제통화기금) • 물가상승률 : 1.6%(2025, 국제통화기금) • 실업률 : 6.1%(2025, 국제통화기금) • 화폐단위 : 유로화(EUR)

한국과의 관계	• 외교관계 : 1884. 6. 26. 수교 / 1956. 11. 24. 국교 재수립 • 공관현황 - 주이탈리아 대한민국 대사관 개설 : 1957. 9. 18. / 주한 이탈리아 대사관 개설 : 1957. 12. 17. - 주이탈리아 대사 : 김준구(2025. 2. 부임) - 주한 이탈리아 대사 : 에밀리아 가토(2023. 9. 11. 취임) • 투자현황(2024 누계, 신고 기준) - 대이탈리아 : 327건, 12.1억 달러(한국수출입은행) - 대한국 : 341건, 8.68억 달러(산업통상자원부) • 교역(2024, 한국무역협회) : 총 70.1억 달러 - 수출 26.9억 달러, 수입 43.2억 달러 - 수출품목 : 합성수지, 의약품, 열연강판, 냉연강판, 승용차 등 - 수입품목 : 가방, 의약품, 직물제 의류, 주얼리, 신발 등 • 최근 동향 : 2026. 6. 12. 한-이탈리아 전략적 행동계획(2026~2030) 채택. 중소기업, 과학기술과 인공지능, 사회연대경제, 개발협력 분야의 양해각서를 함께 체결함

* 출처: 국가지역정보(이탈리아), 코트라, 국제통화기금, 이탈리아 통계청, 외교부

2. 경제 지표

[표 2] 이탈리아 주요 경제지표

경제지표	2021	2022	2023	2024	2025
경제성장률(%)	8.9	4.8	0.9	0.8	0.5
명목 GDP(십억$)	2,180.66	2,105.72	2,317.55	2,382.72	2,550.11
1인당 명목GDP($)	36,813	35,672	39,282	40,405	43,270
정부부채(% of GDP)	145.8	138.4	133.9	134.7	137.1
물가상승률(%)	2.0	8.7	5.9	1.1	1.6
실업률(%)	9.6	8.1	7.7	6.6	6.1
경상수지(% of GDP)	2.0	-1.8	0.2	1.1	1.1

* 출처: 국제통화기금 「World Economic Outlook Database」, 「2026년 이탈리아 Article IV 협의 보고서」(2026. 7.)

3. 환경 분석

가. 한국-이탈리아 무역 현황

[표 3] 한국-이탈리아 무역협정 체결현황

협정명	체결국가	체결일자	발효일자	비고
한-EU 자유무역협정(FTA)	한국	2010. 10. 6.	2015. 12. 13.	• 2023. 10. 31. 한-유럽연합 디지털무역협정 협상 개시 • 2025. 3. 10. 협상 타결 • 2026. 6. 10. 서명(유럽의회 동의와 이사회 체결 절차가 남아 있음)

> * 출처: YesFTA, 관세청

나. 2025~2026년 주요 동향 및 전망

1) 정치 환경

가) 중도우파 연정의 안정적 국정 운영이 이어지고 있음

- 멜로니 총리에 대한 지지가 유지되고 집권 연합이 양원에서 과반을 확보하고 있어 정책 추진의 동력이 확보되어 있음
- (리스크) 연정 내부의 견해 차이와 국내총생산 대비 137%에 이르는 국가부채가 재정 운용의 제약으로 남아 있음

2) 경제 환경

가) 물가가 안정되었으나 성장세는 완만함

- 2025년 실질 국내총생산 성장률은 0.5%로 낮은 수준이며, 소비자물가 상승률은 1.6%로 안정되었음
- 2026년에는 수출보다 소비와 투자를 중심으로 한 내수가 성장을 이끌 것으로 전망됨
- (하방 요인) 제조업 부진이 이어지고 중국산 수입품의 시장 침투가 확대되고 있음
- (상방 요인) 서비스업과 건설업이 성장을 견인하고 있으며, 국가회복복원계획(PNRR)에 따른 투자가 이어지고 있음

3) 산업 환경

가) 산업 혁신과 방위·안보 투자가 확대되고 있음

- 산업 혁신과 인프라 확충이 추진되고 있으며 방위·안보 분야 투자가 늘어나고 있음
- 고령사회가 본격화되면서 의료·헬스케어 수요와 디지털 전환 수요가 커지고 있음
- 유망 분야는 재생에너지, 의료기기와 디지털 헬스, 인공지능과 디지털 기술을 활용한 제조 자동화·스마트팩토리임
- (유의) 노동시장의 이중구조와 소비 양극화가 이어지고 있어 지역과 계층에 따라 시장 여건이 크게 다름

4) 교역 및 투자

- 세계 주요 교역국의 하나로서 수출은 기계류·산업재·소비재가 중심이고 수입은 원자재 비중이 높음
- 인근 유럽 국가와의 교역이 주를 이루며 중국이 주요 수입국의 하나임

- 우리나라와는 2026년 6월 전략적 행동계획(2026~2030)을 채택하여 중소기업, 과학기술과 인공지능, 개발협력 등으로 협력 범위를 넓히고 있음

> * 출처: 2026 이탈리아 진출전략, 코트라

4. 지식재산권 분야 정보

- 이탈리아의 특허·실용신안·상표·디자인의 출원과 등록, 등록 후 절차는 기업메이드인이탈리아부 산하의 이탈리아 특허상표청(UIBM, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)이 담당함
- 산업재산권은 「산업재산권법」(2005년 2월 10일 입법명령 제30호)이, 저작권은 「저작권법」(1941년 4월 22일 법률 제633호)이 규율함
- 산업재산권법은 2023년 7월 24일 법률 제102호로 크게 개정되어 2023년 8월 23일부터 시행되고 있음 (상세는 이 가이드북 제2장 제1절 참조)
- 권리를 확보하는 경로는 다음과 같이 여러 갈래임
- 이탈리아 국내 출원 — 이탈리아 특허상표청에 직접 출원함
- 유럽특허 — 유럽특허청(EPO)에 출원하여 부여받은 뒤 이탈리아에서 유효화함
- 단일특허(Unitary Patent) — 유럽특허를 부여받은 뒤 단일효를 신청하면 참여 회원국 전체에 하나의 권리로 효력이 미침
- 유럽연합상표·유럽연합디자인 — 유럽연합지식재산청(EUIPO)에 출원하면 유럽연합 전역에 효력이 미침
- 국제출원 — 특허는 특허협력조약(PCT), 상표는 마드리드 제도, 디자인은 헤이그 제도를 이용할 수 있음
- 통합특허법원(UPC)의 1심 중앙부 제3섹션이 2024년 6월 밀라노에 문을 열어, 유럽특허와 단일특허에 관한 분쟁을 다루고 있음
- 이탈리아는 유럽연합 안에서 원산지보호명칭(DOP)과 지리적표시보호(IGP)를 가장 많이 보유한 나라이며, 2026년 5월 7일부터는 수공예품과 산업품의 유럽연합 지리적 표시 신청도 이탈리아 특허상표청이 접수함

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽특허청(EPO), 통합특허법원(UPC)

제2절 현지 유관기관 정보

1. 현지 유관기관

가. 이탈리아 특허상표청(UIBM)

- 이탈리아의 특허·실용신안·상표·디자인의 출원과 등록, 등록 후 절차는 기업메이드인이탈리아부(MIMIT) 산하의 산업재산총국-이탈리아 특허상표청(DGPI-UIBM, Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)이 담당함
- 산업재산권 출원의 접수·심사와 등록, 등록부 관리와 공보 발행을 맡으며, 위조품 대응과 기술이전 지원 정책도 함께 수행함

- 2022년 부처 개편으로 상위 부처의 이름이 경제개발부(MISE)에서 기업메이드인이탈리아부(MIMIT)로 바뀌었음
- 주요 서비스는 특허·실용신안·상표·디자인의 출원 접수와 심사, 등록, 상표 이의신청과 등록 후 절차의 처리 및 위조품 대응과 지식재산 활용 지원 사업의 운영이 있음

[표 4] 이탈리아 특허상표청(UIBM) 연락처

홈페이지	https://www.uibm.gov.it
주소	Via delle Quattro Fontane, 22 - 00184 Roma
연락처	(+39) 06 4705 5616 · 5740 · 5741 · 5743 / dgpi-uibm@mimit.gov.it
온라인 문의	https://servizionline.uibm.gov.it

* 출처: 이탈리아 특허청 UIBM

나. 유럽특허청(EPO)

- 유럽에서는 일찍이 유럽 내 통일적 지식재산권 부여 절차와 지식재산권의 권리에 대한 연구와 발전이 이루어져 옴. 그 노력의 첫 번째 결실이 유럽특허청 EPO 설립. EPO의 설립은 뮌헨조약 제1조약에 의해 이루어짐. 동 조약은 1973년 뮌헨에서 서명되고, 1977년 발효. 서명국은 당시 유럽공동체(EC)의 구성국 외에 오스트리아, 노르웨이, 포르투갈, 에스파냐, 스웨덴, 스위스, 튀르키예, 모나코, 유고슬라비아, 리히텐슈타인, 핀란드 등을 구성국으로 운영됨
- 이 조약에 의하여 뮌헨에 유럽특허청(European Patent Office, EPO)이 설치되어 특허를 부여함. 유럽특허를 받기를 원하는 사람은 이 조약 절차에 따라서 특허 부여를 희망하는 1개 국 이상을 지정하여 출원
- 유럽특허청에서는 특허성 등에 대하여 심사하고, 특별한 결격사유가 없을 때는 출원자가 지정한 나라에서, 그 나라 국내법에 의한 특허와 동등한 유럽 특허를 부여. 출원인은 자기가 지정한 나라의 수만큼의 유럽특허를 취득하게 됨
- 이 제도는 유럽 전역에 통용되는 통일적 유럽특허제도로서 각국의 특허제도는 그대로 유지되며 출원인은 종래와 같이 각 나라별로 특허 출원을 할 수도 있고, 자기가 희망하는 나라를 지정하여 유럽특허청에 출원할 수도 있음. 출원인은 절차에 필요한 시간이나 비용, 유럽특허와 국내특허의 요건이나 효력의 차이를 염두에 두고 어느 한쪽을 선택할 수가 있음
- 이 유럽특허조약에 의하여 각국의 특허청은 중복심사를 하지 않아도 되고, 자체 실체심사 체계를 충분히 갖추지 않은 나라도 유럽특허청의 심사 결과를 활용할 수 있는 이점이 있음. 또 출원인 입장에서도 여러 나라에 출원하는 경우의 노력과 비용을 절약할 수 있음. 그리고 이와 같은 조약의 성립으로 가맹국의 국내 특허법도 조약에 가까운 내용으로 개정되어 특허제도의 통일화에 한 걸음 다가서게 됨
- 이 유럽특허조약은 특허부여라고 하는 주권의 일부를 국제기관에 위촉하여 양도한 것으로써, 국제조약으로서는 매우 이례적인 것. 또한 본 조약은, 유럽에 한정된 것이기는 하나, 비가맹국의 국민도 이 제도를 이용하여 유럽에 출원할 수가 있음. 이와는 별개로 유럽공동체의 통일적 특허조약에 의하여 1975년에 서명된 '유럽공동체 특허'가 있음
- 하지만, 현행 유럽특허의 경우, 가맹국 모두에 적용되는 하나의 특허권이라는 개념과는 달리 실제로는 통일된 심사과정을 통해 지정국 수만큼의 특허를 부여받게 되는 것으로, 진정한 의미의 통일특허라고는 볼 수 없다는 비판을 받아옴. 이에 따라 향후 유럽특허통일제도에 대한 필요성을 불러옴

[표 5] 유럽특허청 연락처

홈페이지	https://www.epo.org
연락처(무료)	00 800 80 20 20 20

* 출처: 이탈리아 특허청 UIBM , 유럽특허청 EPO

다. 유럽연합지식재산청(EUIPO)

- 유럽연합지식재산청(EUIPO)은 유럽연합의 인터넷 시장을 위한 상표와 디자인을 등록하는 기관. 본사는 스페인의 알리칸테에 위치한 EUIPO는 상표(EUTM) 뿐 아니라, 디자인(EUD)에 대한 심사 및 등록을 관리함. 보호 대상은 제품 또는 구성 부품의 선, 윤곽, 무늬, 소재 또는 장식 등을 포함한 외관상 특징임. 또한 보호 대상은 공업 제품에 국한되지 않으며, 수예품, 의류, 직물, 만화 캐릭터, 그래픽 심벌, 아이콘 등도 보호 대상이 됨
- 비등록 디자인과 등록 디자인 두 갈래로 디자인권을 관리 감독하고, 비등록 디자인권은 공중이 최초로 디자인을 사용하는 당일부터 출원 절차나 방식 없이 즉시 발생함. 존속기간은 최초로 디자인을 사용한 날부터 3년임. 그리고 등록 디자인권의 존속 기간은 출원일로부터 5년으로 25년까지 갱신 가능
- EPO의 특허권과는 다르게 상표(EUTM)와 디자인(EUD)에 대해서는 등록 이후의 절차(취소, 요건, 존속 기간, 효력 범위 등)에 대해 통일된 효과를 부여하기에, "통일된 지재권"으로 볼 수 있음
  유럽 의회는 기존의 명칭인 '유럽 위조 및 불법 복제 감시 기구(European Observatory on Counterfeiting and Piracy)'를 '유럽 지재권 침해 감시 기구(European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights)'로 변경하여, 감시 대상이 되는 업무의 범위를 보다 확대함
- 감시 기구의 주요 업무로는 지재권 관련 산업이 유럽 경제에 미치는 영향 분석, EU 회원국 내 지재권 집행 기관 및 사법 당국의 집행 결과 기록 데이터베이스, 집행 관련 우수 사례의 확산을 위한 교육 프로그램 제공, 제3국과의 지재권 보호 관련 국제 협력 등을 포함함

[표 6] 유럽연합지식재산청(EUIPO) 연락처

홈페이지	https://www.euipo.europa.eu
주소	Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain
연락처(무료)	+34 965 139 100

라. 통합특허법원(UPC)과 이탈리아

- 통합특허법원에 관한 협정이 2023년 6월 1일 발효하여 유럽특허와 단일특허의 침해·무효를 하나의 법원에서 다루게 되었으며, 이탈리아는 협정의 참여국임
- 1심은 중앙부와 각국의 지역부로 나뉘는데, 중앙부의 제3섹션이 2024년 6월 밀라노에 문을 열어 파리·뮌헨과 사건을 나누어 맡고 있음. 이탈리아에는 밀라노 지역부도 설치되어 있음
- 유럽특허를 받은 뒤 단일효를 신청하면 참여 회원국 전체에 하나의 권리로 효력이 미치며, 이 경우 분쟁은 통합특허법원의 관할이 됨

- 단일효를 신청하지 아니한 유럽특허는 경과기간 동안 통합특허법원의 관할에서 빠지겠다는 의사를 밝힐 수 있음 (opt-out)

> * 출처: 통합특허법원(UPC)

마. 지식재산권 관련 법원

- 이탈리아는 지식재산권 사건을 일반 법원이 아니라 전국 22곳에 설치된 기업전문재판부(sezioni specializzate in materia di impresa)가 전속으로 맡도록 하고 있음
- 특허·실용신안·반도체 배치설계와 상표·디자인·저작권·부정경쟁 사건이 모두 이 재판부의 관할이며, 사건의 종류와 당사자의 소재지에 따라 어느 재판부가 맡을지 정해짐
- 유럽연합상표와 유럽연합디자인에 관한 사건은 그 가운데 지정된 재판부가 유럽연합 상표·디자인 법원으로서 맡음
- 외국에 주소를 둔 당사자가 관련된 사건은 관할이 일부 재판부로 모이며, 밀라노·로마·나폴리 등의 재판부가 사건을 많이 다룸
- 항소는 같은 법원 소속 항소부가, 최종심은 대법원(Corte di cassazione)이 맡음
- (유의) 유럽특허와 단일특허의 침해·무효는 통합특허법원의 관할이 될 수 있으므로, 권리의 종류에 따라 어느 법원으로 갈지를 먼저 확인하여야 함

> * 출처: 이탈리아 산업재산권법, 이탈리아 법원조직 관련 법령

2. 국제조약 가입 현황

[표 7] 이탈리아 지식재산권 관련 조약 가입 현황

구분	조약명	이탈리아 발효일	세부정보(링크)
기구	세계지식재산기구 설립협약	1977. 4. 20.	https://www.wipo.int/treaties/en/convention/

구분	조약명	이탈리아 발효일	세부정보(링크)
산업재산권	산업재산권의 보호를 위한 파리협약	1884. 7. 7. (스톡홀름 개정본 1977. 4. 24.)	https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/
	표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정	1894. 10. 15.	https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/
	허위 또는 기만적 출처표시의 방지를 위한 마드리드 협정	1951. 3. 5.	https://www.wipo.int/treaties/en/ip/madrid/
	상품·서비스의 국제분류에 관한 니스 협정	1961. 4. 8.	https://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/
	원산지명칭의 보호와 국제등록에 관한 리스본 협정	1968. 12. 29.	https://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/
	산업디자인 국제분류에 관한 로카르노 협정	1975. 8. 12.	https://www.wipo.int/treaties/en/classification/locarno/
	유럽특허의 부여에 관한 협약(EPC)	1978. 12. 1.	https://www.epo.org/en/legal/epc
	국제특허분류에 관한 스트라스부르 협정	1980. 3. 30.	https://www.wipo.int/treaties/en/classification/strasbourg/
	특허협력조약(PCT)	1985. 3. 28.	https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/
	올림픽 심벌의 보호에 관한 나이로비 조약	1985. 10. 25.	https://www.wipo.int/treaties/en/ip/nairobi/
	미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약	1986. 3. 23.	https://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/
	산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그 협정	1987. 6. 13.	https://www.wipo.int/treaties/en/registration/hague/
	마드리드 협정에 대한 의정서(마드리드 의정서)	2000. 4. 17.	https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol/
	상표법에 관한 싱가포르 조약	2010. 9. 21.	https://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/
	상표법조약(TLT)	2011. 4. 26.	https://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/
	통합특허법원에 관한 협정(UPCA)	2023. 6. 1.	https://www.unified-patent-court.org/

구분	조약명	이탈리아 발효일	세부정보(링크)
저작권	문학·예술 저작물의 보호를 위한 베른협약	1887. 12. 5. (파리 개정본 1979. 11. 14.)	https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/
	실연자·음반제작자·방송사업자의 보호를 위한 로마협약	1975. 4. 8.	https://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/
	음반의 무단복제로부터 음반제작자를 보호하기 위한 협약(제네바)	1977. 3. 24.	https://www.wipo.int/treaties/en/ip/phonograms/
	위성으로 송신되는 프로그램 신호의 배포에 관한 협약(브뤼셀)	1981. 7. 7.	https://www.wipo.int/treaties/en/ip/brussels/
	WIPO 저작권조약(WCT)	2010. 3. 14.	https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/
	WIPO 실연·음반조약(WPPT)	2010. 3. 14.	https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/
	마라케시 조약	유럽연합이 당사자이며 유럽연합에 대하여 2019. 1. 1. 발효	https://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/
식물신품종	식물신품종의 보호에 관한 국제협약(UPOV)	1977. 7. 1. (1978년 의정서 1986. 5. 28.)	https://www.upov.int/
그 밖	무역관련 지식재산권에 관한 협정(TRIPS)	1995. 1. 1.	https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm

* 출처: 세계지식재산기구 WIPO

제3절 지원사업 현황

[표 8] 지식재산권 지원 사업 목록

사업분류	사업명	주요내용	세부정보 (링크)
지식재산보호	IP기반 해외진출 지원 (글로벌IP 스타기업)	• 목적: 수출 중소기업을 글로벌 IP 강소기업으로 육성 • 내용: 해외 시장에서 필요한 지식재산권 확보, 보호, 활용을 위한 지원. 지식재산권 출원, 분쟁대응, IP 전략 수립 등 맞춤형 서비스 제공 • 대상: 수출 실적이 있거나 수출 예정인 중소기업 • 특징: 최대 3년간 연속 지원 가능하며, 기업별 맞춤형 IP 전략 수립을 통해 종합 지원	https://www.moip.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200315
	특허분쟁 대응전략 지원사업	• 목적: 해외에서 발생하는 특허 분쟁에 대한 국내 중소·중견기업 대응 지원 • 내용: ① 분쟁 방어 — 특허침해 분석(FTO 분석), 사전대비 전략, 특허 보증, 경고장 대응전략, 소송 방어전략, 라이선스 협상전략 ② 권리행사 — 특허 피침해 분석, 특허권 행사, 특허권 보호 • 대상: (개별대응) 중소·중견기업, (공동대응) 3사 이상 기업 협의체, 협·단체, 대학·공공연구기관 • 특징: 동일·유사한 분쟁이 지속되거나 확대되는 경우 연간 합산 2억 원(최대 3년간 연 4회) 이내 지원	https://www.koipa.re.kr/home/content.do?menu_cd=000022
	K-브랜드분쟁 대응전략 지원사업	• 목적: 해외에서 발생하는 K-브랜드 관련 위조상품 및 상표 무단 선점에 대한 대응 • 내용: 해외 무단 선점 상표 정보 조사 및 대응 전략 제공 • 대상: (개별대응) 수출·해외진출(예정) 중인 국내 중소·중견기업, (공동대응) 공통 분쟁 이슈의 3사 이상 기업 협의체 • 특징: 브랜드 보호를 위한 법률적·전략적 지원, 개별 최대 4천만 원, 공동대응 최대 1억 원 지원	https://www.koipa.re.kr/home/content.do?menu_cd=000120
	해외지식재산센터 (해외IP센터) 운영	• 목적: 해외 8개국 10개소에서 한국 기업들의 지식재산권 출원 및 분쟁 대응을 지원 • 내용: 지식재산권 출원 및 침해 대응을 위한 법률 지원, 피침해 조사 등 제공 • 대상: 수출(예정) 기업 • 특징: 해외 주요 국가에서 현지 법률 전문가와 협력	https://www.ip-navi.or.kr/ipcenter
	해외 온라인 위조상품 차단 지원 사업	• 목적: 해외 전자상거래 플랫폼에서 유통되는 위조상품 차단 및 K-브랜드 보호 • 내용: 위조상품 유통 조사 및 차단, 사전 진단 서비스 제공 • 대상: 대상 국가에 유효하거나 출원한 지식재산권을 보유한 기업 • 특징: 온라인 플랫폼에서 발생하는 위조상품에 대한 사전 대응	https://www.koipa.re.kr/home/content.do?menu_cd=000124
	수출 도전기업 IP위험 대응역량 강화사업	• 목적: 수출 도전기업의 지식재산 보호 전략을 지원하여 수출 안정화 및 지식재산 중심 기업경영 기반 마련 • 내용: 「위험 진단」과 「위험 대응」 전략 지원 • 대상: 최근 3년(2024년~현재) 정부·지방자치단체 수출판로 지원사업 참여 중소·중견기업 가운데 전년도 수출실적 20만 달러 미만 기업 (2026년 7차 모집 공고, 2026. 9. 3. 기준) • 특징: 위험진단 최대 2,750만 원, 위험대응 최대 1,400만 원 지원	https://www.koipa.re.kr/home/content.do?menu_cd=000132

※ 위 자료는 2026년 9월 기준으로 작성되었으며, 세부 지원 기준 등 자세한 사항은 각 홈페이지 링크를 통해 확인 필요

제2장. 지식재산권

제1절 개요

1. 법체계 및 지식재산권 관련 법률

가. 법체계

- 이탈리아는 성문법 국가임. 산업재산권은 2005년에 개별 법령을 하나로 묶은 「산업재산권법」이, 저작권은 1941년에 제정된 「저작권법」이 규율함
- 유럽연합 회원국이므로 유럽연합법이 국내법에 우선함. 규칙은 국내 입법 없이 그대로 적용되고, 지침은 정하여진 기한 안에 국내법으로 전환하여야 적용됨
- 권리는 등록으로 생기는 것과 등록 없이 생기는 것으로 나뉨
  - 등록으로 생기는 권리 — 특허, 실용신안, 상표, 디자인
  - 등록 없이 생기는 권리 — 저작권과 저작인접권, 미등록 유럽연합디자인, 영업비밀
- 국내 출원 외에 유럽특허청(EPO)을 통한 유럽특허·단일특허, 유럽연합지식재산청(EUIPO)을 통한 유럽연합상표·유럽연합디자인으로도 이탈리아에서 보호받을 수 있음

나. 주요 법령

[표 9] 이탈리아 지식재산권 관련 주요 법령

구분	법령	다루는 내용
산업재산권	산업재산권법 (2005년 2월 10일 입법명령 제30호)	특허, 실용신안, 상표, 디자인, 지리적 표시, 반도체 배치설계, 식물신품종, 영업비밀(제98조·제99조)
저작권	저작권법 (1941년 4월 22일 법률 제633호)	문학·음악·미술·건축·연극·영화 저작물, 컴퓨터프로그램, 데이터베이스, 일정한 요건을 갖춘 산업디자인
부정경쟁	민법전 제2598조~제2601조	부정경쟁행위와 그 구제
형사	형법 제473조·제474조	상표·특허·디자인의 위조와 위조품의 수입·유통
인공지능	법률 제132/2025호	인공지능에 관한 국내법. 저작권법의 보호 대상을 고쳤음

- 발명은 특허와 실용신안으로 보호함. 둘 다 신규성과 산업상 이용 가능성이 필요하나, 실용신안은 진보성 대신 적용이나 사용의 특별한 효율성·편의를 요구하며 존속기간이 출원일부터 10년으로 특허의 20년보다 짧음
- 상표는 식별력이 있고, 보호 대상을 명확하고 정확하게 알 수 있는 방식으로 등록부에 표현될 수 있는 표장이면 등록할 수 있음. 2019년 개정으로 「그래픽으로 표현될 것」이라는 요건이 없어져 소리·동작·홀로그램·멀티미디어 상표도 등록할 수 있음. 존속기간은 출원일부터 10년이고 10년씩 갱신할 수 있음
- 디자인은 물품의 전체나 부분의 모양을 보호함. 존속기간은 출원일부터 5년이고 5년씩 갱신하여 출원일부터 최장 25년까지 유지할 수 있음(산업재산권법 제37조)
- 저작재산권은 저작자가 살아 있는 동안과 사망한 뒤 70년 동안 존속함

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM)

2. 최근 개정 사항 및 동향

- 최근 3년 사이에 이탈리아 지식재산권 제도가 크게 바뀌었음. 먼저 한눈에 보면 다음과 같음

[표 10] 최근 주요 개정 사항

시행일	법령	변경 내용
2023. 8. 23.	법률 제102/2023호 (산업재산권법 개정)	국내 특허와 유럽특허의 중복효력 배제 폐지 / DOP·IGP 보호 강화 / 박람회 출품 디자인의 임시보호 신설 / 박람회 위조품 압수 허용 / 대학·연구기관 발명의 귀속 전환
2023. 6. 1.	통합특허법원에 관한 협정	단일특허 시행. 1심 중앙부 제3섹션이 2024년 6월 밀라노에 개설되고 밀라노 지역부도 운영
2025. 5. 1. (일부 2026. 7. 1.)	규칙 (EU) 2024/2822 (유럽연합디자인)	수리조항의 영구화, 3차원 인쇄 관련 권리범위 확대 등이 2025년 5월 1일부터 적용되고, 일부 절차·표시 관련 조항은 2026년 7월 1일부터 적용
2025. 10. 10.	법률 제132/2025호 (인공지능)	저작권법 의 보호 대상을 「인간의 지적 창작물」로 명시. 인공지능 도구의 도움으로 창작된 저작물의 취급을 정함
2026. 5. 7.	규칙 (EU) 2023/2411 (수공예품·산업품 지리적 표시)	도자기·유리·직물 등 수공예품과 산업품이 처음으로 유럽연합 지리적 표시의 대상이 됨. 규칙은 2025년 12월 1일부터 적용되고, 이탈리아는 입법명령 제51/2026호로 2026년 5월 7일부터 국내 절차를 시행함

- (산업재산권법 개정) 2023년 7월 24일 법률 제102호가 관보 제184호(2023년 8월 8일)에 실려 2023년 8월 23일부터 시행되고 있음. 국가회복복원계획(PNRR)에 따른 개혁 과제로서 3개 장 32개 조문으로 이루어져 있음
  - 특허 : 종전에는 같은 발명에 대하여 유럽특허가 이탈리아에서 효력을 갖게 되면 국내 특허가 그 범위에서 효력을 잃었음(중복효력 배제). 이 원칙이 폐지되어 이제는 국내 특허와 유럽특허(단일효가 있는 것을 포함한다)가 함께 존속할 수 있음
  - 지리적 표시 : 원산지보호명칭(DOP)과 지리적표시보호(IGP)를 환기하거나 도용·모방하는 표장은 상표로 등록할 수 없고, 이를 이유로 이의신청을 할 수 있음

  - 디자인 : 「박람회에 출품된 디자인의 임시보호」가 신설되었음(제34조의2). 이탈리아나 상호주의가 인정되는 외국의 공식·공인 박람회에 디자인을 출품하고 기업메이드인이탈리아부에 신청하면, 전시일부터 6개월 안에 낸 등록출원에 전시일을 기준으로 한 우선권이 인정됨
  - 박람회 단속 — 제129조 제3항이 폐지되어 박람회에 전시된 위조품도 압수할 수 있게 되었음
  - 대학 발명 — 제65조가 바뀌어 대학·공공연구기관·연구중심병원(IRCCS) 연구자가 직무상 한 발명의 권리가 소속 기관에 귀속됨(이른바 교수특권 폐지)
  - 절차 — 출원과 등록 절차가 전자화되고 특허 수수료의 납부 시점이 조정되었음
- (시사점) 이탈리아 시장이 중요하다면 유럽특허와 별도로 국내 특허를 함께 확보하는 선택지가 생겼음. 밀라노 가구 박람회와 같은 전시회에 신제품을 내놓는 경우에는 출품 전에 임시보호 신청을 검토하고, 현장에서 위조품을 발견하면 압수를 요청할 수 있음. 이탈리아 대학·연구기관과 공동연구를 할 때에는 발명의 귀속이 기관으로 바뀐 점을 계약에 반영하여야 함
- (인공지능에 관한 법률) 2025년 9월 23일 법률 제132호가 제정되어 2025년 10월 10일부터 시행되고 있음. 이탈리아는 유럽연합 회원국 가운데 처음으로 인공지능에 관한 국내법을 마련하였음
  - 저작권법 제1조를 고쳐 보호 대상이 「인간의 지적 창작물」임을 명시하였음
  - 인공지능 도구의 도움으로 창작된 저작물도 저작자의 지적 노동의 결과인 경우에는 보호된다고 정하였음
  - 텍스트와 데이터의 마이닝도 저작권법이 정한 조건과 예외의 범위에서만 허용된다는 점을 확인하였음
- (시사점) 생성형 인공지능을 써서 만든 디자인·이미지·문구를 이탈리아 시장에 쓸 때에는 사람이 어떤 창작적 판단을 하였는지 기록을 남겨 두는 것이 안전함
- (유럽연합 차원의 변화) 규칙은 그대로 적용되고 지침은 국내법으로 전환하여야 하므로 둘을 나누어 보아야 함
  - 규칙 (EU) 2024/2822(유럽연합디자인) — 대부분의 조항이 2025년 5월 1일부터 적용됨. 수리조항의 영구화와 3차원 인쇄 관련 권리범위 확대가 여기에 들어가며, 일부 절차·표시 관련 조항은 2026년 7월 1일부터 적용됨. 같은 날부터는 종전의 규칙 (EC) 6/2002를 대신하여 성문화 규칙 (EU) 2026/715가 적용되고 있으며, 수리조항은 그 제22조에 담겨 있음
  - 지침 (EU) 2024/2823(디자인 지침) — 회원국이 국내법으로 전환하여야 적용됨. 전환 기한은 2027년 12월 9일이고 같은 날 종전의 지침 98/71/EC가 폐지되므로, 이탈리아 국내 디자인 제도의 정비가 그때까지 이루어질 예정임
  - 규칙 (EU) 2023/2411(수공예품·산업품 지리적 표시) — 2023년 11월 16일 발효하여 2025년 12월 1일부터 적용되고 있음. 이탈리아는 2026년 4월 2일 입법명령 제51호로 국내 법령을 정비하여 2026년 5월 7일부터 시행하고 있으며, 국내 절차는 이탈리아 특허상표청이 맡음. 도자기·유리·직물처럼 이탈리아 제조업의 중심이 되는 품목이 대상임
  - 통합특허법원 — 2023년 6월 1일부터 시행되고 있으며 1심 중앙부의 제3섹션이 2024년 6월 밀라노에 문을 열었음. 밀라노 지역부도 설치되어 있음

> * 출처: 이탈리아 관보(Gazzetta Ufficiale), 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽연합 관보(EUR-Lex)

3. 판례 동향

- (특허 — 통합특허법원과 국내 법원의 이원 구조) 통합특허법원이 문을 연 뒤 이탈리아와 관련된 특허 분쟁은 두 갈래로 나뉘어 진행되고 있음
  - 단일효를 신청한 특허(전속관할)와 관할 배제를 신청하지 아니한 유럽특허(경과기간 중에는 국내 법원과 선택 가능) — 통합특허법원
  - 이탈리아 국내 특허와 관할 배제를 신청한 유럽특허 — 국내 기업전문재판부
- 밀라노 중앙부는 인간의 필수품 분야를 맡고 있어 의약품·의료기기 특허의 무효 사건이 많이 다루어지고 있으며, 밀라노 지역부도 침해 사건을 꾸준히 처리하고 있음
- 밀라노 지역부는 이탈리아에 주소를 둔 피고를 상대로 한 사건에서, 통합특허법원에 참여하지 아니한 나라에서 유효화된 유럽특허 부분에 대하여도 침해 여부를 판단할 수 있다고 보았음
- (시사점) 같은 발명이라도 권리의 종류와 관할 배제 여부에 따라 소송을 제기할 법원이 달라지므로, 분쟁에 들어가기 전에 보유 권리의 상태를 먼저 정리하여야 함
- (상표 — 저명상표 보호 범위의 확대) 이탈리아 법원은 저명상표의 보호가 그 상표가 쓰이는 상품의 시장을 넘어서까지 미친다고 보고 있음
- 파기원 형사부는 2026년 2월 19일 제6855호 판결에서, 유명 패션 브랜드의 표지를 붙인 껌 포장을 유통한 행위에 형법 제473조 위반을 인정한 항소심 판단을 지지하였음
- 이탈리아는 형법 제473조와 제474조로 위조와 위조품의 수입·유통을 형사처벌하므로, 권리자가 민사 조치와 형사 고소를 함께 쓰는 것이 일반적임
- (시사점)) 형사 절차는 압수와 수사 자료 확보에 효과적이나 고의를 증명하여야 하므로, 경고장을 보내어 상대방이 권리의 존재를 알았다는 사정을 남겨 두면 도움이 됨
- (디자인·저작권 — 응용미술의 저작권 보호 요건) 이탈리아 **저작권법**은 산업디자인이 창작적 성격과 함께 「예술적 가치(valore artistico)」를 갖춘 경우에 저작물로 보호한다고 정하고 있어, 이 요건을 둘러싼 다툼이 잦았음
- 유럽연합사법재판소는 2025년 12월 4일 병합사건 C-580/23·C-795/23(Mio/konektra) 판결에서, 응용미술 저작물에 다른 저작물보다 높은 보호 요건을 요구할 수 없고 「자유롭고 창조적인 선택의 표현」이면 독창성이 인정된다고 판시하였음
- 이에 따라 가구·조명·패션처럼 이탈리아 디자인 산업에서 비중이 큰 분야에서 저작권 보호의 문턱이 낮아지는 방향으로 해석이 정리될 것으로 보임
- (시사점) 디자인 등록이 여전히 가장 확실한 수단이나, 등록 기간이 끝났거나 등록하지 못한 제품은 저작권 주장이 대안이 될 수 있음. 창작 경위와 선택의 폭을 보여 줄 자료를 남겨 두어야 함

> * 출처: 유럽연합사법재판소(CURIA), 이탈리아 파기원, 통합특허법원(UPC)

제2절 지식재산권별 비교표

- 이탈리아의 특허·디자인·상표 제도를 우리나라와 견주어 정리하면 다음과 같음. 이탈리아는 국내 제도와 함께 유럽특허청(EPO)·유럽연합지식재산청(EUIPO)을 통한 유럽 차원의 제도가 나란히 작동한다는 점이 가장 큰 특징임

[표 11] 이탈리아 지식재산권 제도 한눈에 보기

구분	보호 대상	존속기간	주요 요건
특허	발명	출원일부터 20년	신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성
실용신안	기존 물품의 효용을 높이는 새로운 형태	출원일부터 10년	신규성, 산업상 이용 가능성(진보성 대신 적용·사용의 특별한 효율성이나 편의)
디자인	물품의 전체나 부분의 모양	출원일부터 5년 (5년씩 연장하여 최대 25년)	신규성, 개성
상표	상품·서비스의 식별표지	출원일부터 10년 (10년씩 갱신)	식별력, 기만적이지 아니할 것
기타	영업비밀, 지리적 표시 등	법률에 따라 다름	영업비밀은 비밀성·경제적 가치·비밀 유지 노력

* 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM)

1. 특허

- 이탈리아에서 발명을 보호받는 길은 세 갈래임
  - 국내 출원 — 이탈리아 특허상표청(UIBM)에 직접 출원함. 실용신안도 이 경로로 출원함
  - 유럽특허 — 유럽특허청(EPO)에 출원하여 부여받은 뒤 이탈리아에서 유효화함. 이탈리아는 1978년 12월 1일부터 유럽특허협약의 체약국임
  - 단일특허 — 유럽특허를 받은 뒤 단일효를 신청하면 참여 회원국 전체에 하나의 권리로 효력이 미치며, 분쟁은 통합특허법원이 맡음
- 2023년 법률 제102호로 국내 특허와 유럽특허의 중복효력 배제가 폐지되어, 같은 발명에 대하여 두 권리를 함께 가질 수 있게 되었음

[표 12] 이탈리아와 우리나라의 특허 제도 비교

구분	이탈리아	우리나라
근거 법령	산업재산권법 (2005년 2월 10일 입법명령 제30호)	특허법
보호 제도	특허(출원일부터 20년)와 실용신안(출원일부터 10년)	특허(20년)와 실용신안(10년)
등록 요건	신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성	좌동
선행기술조사	이탈리아 특허상표청이 유럽특허청에 조사를 위탁하여 조사보고서를 받음	특허청 심사관이 직접 심사
등록 후 이의신청	국내 특허에는 관청에 제기하는 이의신청 절차가 없음 (유럽특허는 유럽특허청의 부여공고 후 9개월 안에 유럽특허청에 이의신청 가능)	특허취소신청(등록공고 후 6개월)

구분	이탈리아	우리나라
무효를 다투는 곳	기업전문재판부에 소를 제기함 (유럽특허·단일특허는 통합특허법원의 관할이 될 수 있음)	특허심판원 무효심판
유럽 차원의 제도	유럽특허와 단일특허를 함께 쓸 수 있음. 2023년 개정으로 국내 특허와 병존이 가능해졌음	해당 없음

* 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽특허청(EPO), 통합특허법원(UPC)

2. 디자인

- 이탈리아 디자인은 국내 등록, 유럽연합디자인(EUIPO), 헤이그 제도에 따른 국제등록의 세 갈래로 보호받을 수 있음. 이탈리아는 헤이그 협정의 체약 당사자임
- 국내 등록은 신규성과 개성을 실체심사하지 아니하고 방식과 공서양속만 살피므로 등록이 비교적 빠름. 그만큼 등록 뒤에 무효로 다투어질 여지가 큼
- 2023년 법률 제102호로 공식·공인 박람회에 출품한 디자인의 임시보호가 새로 마련되었음

[표 13] 이탈리아와 우리나라의 디자인 제도 비교

구분	이탈리아	우리나라
근거 법령	산업재산권법	디자인보호법
등록 요건	신규성과 개성(carattere individuale)	신규성, 창작성, 공업상 이용 가능성
심사	방식과 공서양속만 살피고 신규성·개성은 실체심사하지 아니함	실체심사(일부 물품은 일부심사)
존속기간	출원일부터 5년 5년씩 연장하여 출원일부터 최대 25년(제37조)	출원일부터 20년
박람회 출품	2023년 개정으로 공식·공인 박람회에 출품한 디자인의 임시보호가 신설됨(제34조의2). 전시일부터 6개월 안에 낸 출원에 전시일 기준 우선권	공지예외 주장(12개월)
미등록 보호	미등록 유럽연합디자인으로 공개일부터 3년	부정경쟁방지법상 상품형태 모방 금지(3년)
유럽 차원의 제도	유럽연합디자인(EUIPO)으로 유럽연합 전역에서 보호. 2025년 5월 1일부터 개혁 규칙이 적용되고 있음	해당 없음

* 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽연합지식재산청(EUIPO), 세계지식재산기구(WIPO)

3. 상표

- 이탈리아는 패션·가구·식품 분야의 유명 브랜드가 많아 상표 분쟁이 잦은 시장임. 진출에 앞서 상표를 확보하여 두는 것이 특히 중요함
- 국내 등록, 유럽연합상표(EUIPO), 마드리드 제도에 따른 국제등록의 세 갈래를 쓸 수 있음

- 이탈리아 특허상표청은 선등록상표와의 저촉을 직권으로 심사하지 아니함. 선행 권리자가 스스로 이의신청을 하여야 하므로 공보 감시가 중요함

[표 14] 이탈리아와 우리나라의 상표 제도 비교

구분	이탈리아	우리나라
근거 법령	산업재산권법	상표법
등록 요건	식별력이 있을 것, 보호 대상을 명확하고 정확하게 알 수 있도록 등록부에 표현될 수 있을 것, 기만적이지 아니할 것	식별력 등
선등록상표 심사	직권으로 심사하지 아니함. 선행 권리자가 이의신청으로 다툼	심사관이 직권으로 심사
이의신청	공고일부터 3개월, 이탈리아 특허상표청에 제기	출원공고일부터 30일, 특허청에 제기
무효·취소	이탈리아 특허상표청의 행정절차와 기업전문재판부 소송을 모두 이용할 수 있음	특허심판원 심판
존속기간	출원일부터 10년, 10년씩 갱신	설정등록일부터 10년, 10년씩 갱신
불사용 취소	등록 후 5년의 불사용	3년의 불사용
지리적 표시와의 관계	2023년 개정으로 원산지보호명칭(DOP)·지리적표시보호(IGP)를 환기하거나 도용·모방하는 표장은 등록할 수 없고 이의신청 사유가 됨	지리적 표시 단체표장 제도
유럽 차원의 제도	유럽연합상표(EUIPO)로 유럽연합 전역에서 보호	해당 없음

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽연합지식재산청(EUIPO)

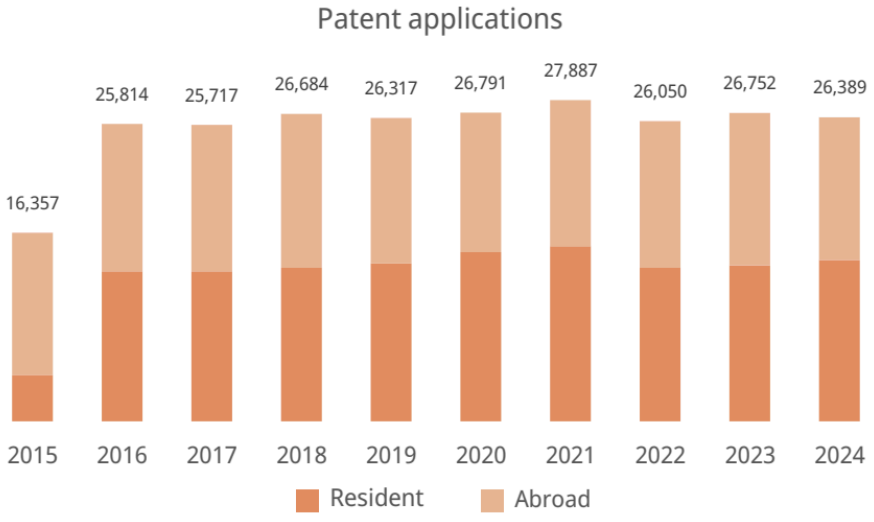
제3장. 특허

제1절 주요 제도 및 등록 요건

1. 권리 현황 통계

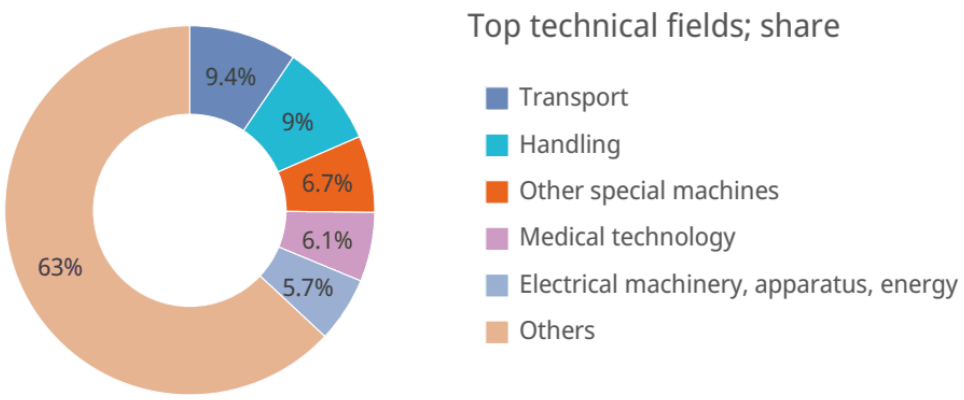
가. 이탈리아 거주 출원인 기준

- 2024년 이탈리아에 거주하는 출원인의 특허 출원은 모두 26,389건으로 전년보다 1.4% 줄었으며 세계 11위임
- 이 가운데 국내 출원은 13,988건(3.4% 증가), 해외 출원은 12,401건(6.2% 감소, 세계 14위)으로 국내와 해외가 엇비슷함
- 지역별로는 유럽에서 6위(5.8%), 남유럽에서는 1위(67.7%)를 차지함
- 실용신안 출원은 2,079건으로 2% 줄었으며 세계 12위임
- 특허협력조약(PCT) 국제출원은 3,096건으로 0.3% 줄었고 세계 12위이며, 해외 출원의 65.1%가 특허협력조약을 이용하고 있음
- 인구 100만 명당 거주자 출원은 237건(세계 18위), 국내총생산 1,000억 달러당 거주자 출원은 446건(세계 16위)임
- 2022년부터 2024년까지 대학 등 고등교육기관의 출원 비중은 4.7%, 여성 발명자의 비중은 15.7%로 조사되었으며, 재생에너지 관련 특허협력조약 공개는 173건(1.8%)임
- 같은 기간 특허협력조약 출원이 많은 기업·기관은 지디(G.D) 210건, 누오보 피뇨네 139건, 밀라노공과대학 117건, 피렐리 타이어 112건, 브렘보 106건 순임



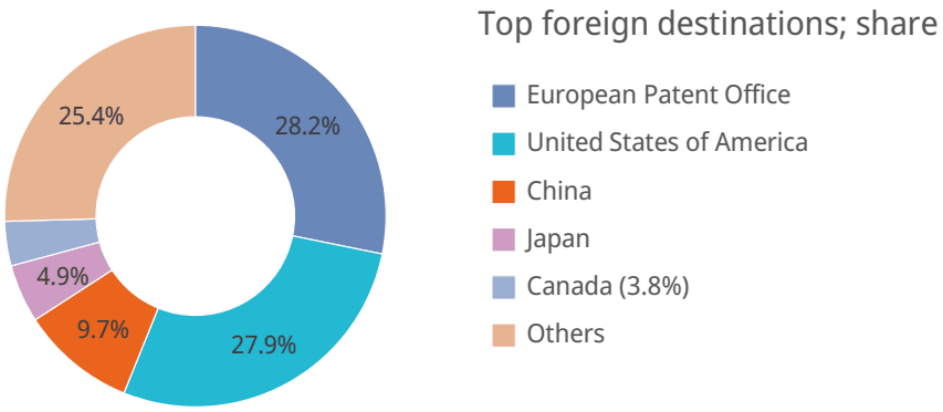
[그림 1] 2015~2024년 이탈리아 거주 출원인의 특허 출원 건수

- 기술 분야로는 운송(9.4%), 취급(9%), 그 밖의 특수기계(6.7%), 의료기술(6.1%), 전기기계·기구·에너지(5.7%) 순으로 비중이 높음



[그림 2] 2024년 특허 출원의 기술 분야별 비중

- 해외 출원 대상은 유럽특허청(28.2%), 미국(27.9%), 중국(9.7%), 일본(4.9%), 캐나다(3.8%) 순임



[그림 3] 2024년 해외 출원의 대상 국가·기관별 비중

나. 이탈리아 특허상표청 기준

- 2024년 이탈리아 특허상표청이 받은 특허 출원은 모두 10,308건으로 전년보다 7.1% 늘었으며 세계 19위임
- 이 가운데 거주자의 출원은 9,120건(7.6% 증가)으로 88.5%를, 비거주자의 출원은 1,188건(3.8% 증가)으로 11.5%를 차지함
- 같은 해 특허 부여는 7,678건(8% 감소)이고, 이탈리아에서 효력이 있는 특허는 382,444건으로 세계 8위임
- 심사관 한 사람이 맡는 출원은 572.7건이고, 출원부터 부여까지 평균 24개월이 걸림
- 이탈리아는 특허청에 직접 내는 출원보다 유럽특허청을 거쳐 효력을 얻는 출원이 훨씬 많으므로 아래 두 숫자를 나누어 보아야 함
  - 이탈리아 특허상표청 직접 출원 — 거주자 9,120건, 비거주자 1,188건
  - 유럽특허청 경유 — 거주자 4,868건, 비거주자 194,534건
  - 유럽특허청 경유를 포함한 비거주자 출원의 출신국은 미국 47,933건(24.5%), 독일 25,155건(12.9%), 일본 21,122건(10.8%), 중국 20,163건(10.3%), 대한민국 13,114건(6.7%) 순임

> * 출처: 세계지식재산기구(WIPO), 이탈리아 지식재산 통계 국가 프로필 2024

2. 주요 제도

가. 특허와 실용신안

- 이탈리아는 발명을 특허(brevetto per invenzione)와 실용신안(modello di utilità) 두 가지로 보호함
  - 특허 — 신규성·진보성·산업상 이용 가능성을 갖춘 발명을 보호하며 존속기간은 출원일부터 20년임
  - 실용신안 — 기존 물품에 적용이나 사용의 특별한 효율성이나 편의를 주는 새로운 형상·구조의 개량을 보호하며 존속기간은 출원일부터 10년임
  - 실용신안도 신규성과 산업상 이용 가능성이 필요하며, 진보성에 해당하는 요건이 위와 같이 「특별한 효율성이나 편의」로 구체화되어 있음. 진보성이 필요 없는 것이 아니라 요구되는 기술적 기여의 모습이 다른 것임
  - 특허 출원과 실용신안 출원은 서로 전환할 수 있음

나. 심사 방식

- 특허 — 유럽특허청이 이탈리아를 위한 권한 있는 기관으로서 선행기술조사를 하고 특허성에 관한 의견서를 작성하며, 이탈리아 특허상표청이 이를 바탕으로 실체심사를 함
- 실용신안 — 선행기술조사는 하지 아니하나, 출원인이 낸 서류를 바탕으로 이탈리아 특허상표청이 실체심사를 함. 등록 절차는 출원이 공중의 열람에 제공된 날부터 180일 안에 마치도록 되어 있음
- 거절할 뜻이 있는 경우에는 출원인에게 적어도 2개월의 의견 제출 기간을 줌
- (시사점) 실용신안이라도 실체심사를 거치므로 「심사 없이 빨리 등록된다」는 전제로 출원 전략을 세우면 안 됨. 다만 선행기술조사가 없어 절차가 비교적 짧으므로 수명이 짧은 개량 제품에 활용할 만함

다. 보호 경로

- 국내 출원 — 이탈리아 특허상표청에 직접 출원함. 실용신안도 이 경로로 출원함
- 유럽특허 — 유럽특허청에 출원하여 부여받은 뒤 이탈리아에서 유효화함. 이탈리아는 1978년 12월 1일부터 유럽특허협약의 체약국임
- 단일특허 — 유럽특허를 받은 뒤 단일효를 신청하면 참여 회원국 전체에 하나의 권리로 효력이 미치며, 분쟁은 통합특허법원이 맡음
- 국제출원 — 특허협력조약(PCT)을 이용하여 이탈리아를 지정할 수 있음
- 2023년 법률 제102호로 국내 특허와 유럽특허의 중복효력 배제가 폐지되어, 같은 발명에 대하여 두 권리를 함께 가질 수 있게 되었음

[표 15] 유럽특허의 특징

구분	내용
운영기관	유럽특허청(EPO)

구분	내용
특허권의 성격	지정국에서만 유효한 각각의 특허의 집합(Bundle)
특허권 인정요건	EPO등록 후 각국 특허청에 번역문 제출 및 등록(유효화 작업)이 요구됨. 즉, 유럽 개별국에서 특허권을 행사하기 위하여는 개별국가에서 번역문 제출 등의 절차를 거쳐 최종등록절차를 밟아야 함

* 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽특허청(EPO), 통합특허법원(UPC)

3. 등록 요건

가. 특허를 받기 위한 요건

- 신규성 — 출원일 전에 국내외에서 공중에 알려진 기술에 포함되지 아니하여야 함
- 진보성 — 그 기술 분야의 통상의 기술자에게 자명하지 아니하여야 함
- 산업상 이용 가능성 — 농업을 포함한 산업 분야에서 만들어지거나 쓰일 수 있어야 함
- 적법한 대상 — 아래의 불특허 사유에 해당하지 아니하여야 함

나. 특허를 받을 수 없는 것

- 산업재산권법 은 다음을 발명으로 보지 아니하거나 특허 대상에서 제외하고 있음
  - 과학적 발견과 이론, 수학적 방법
  - 정신적 활동이나 영업 활동의 계획·규칙·방법, 컴퓨터프로그램 그 자체
  - 정보의 단순한 표시
  - 인체나 동물에 대한 수술·치료 방법과 진단 방법
  - 공서양속에 반하는 발명, 인간의 존엄을 해치는 발명, 동물의 품종과 생물학적 육종 방법

다. 공지 예외

- 이탈리아에는 우리나라나 미국과 같은 일반적인 자기공개 유예기간이 없음. 산업재산권법 제47조는 출원일 전 6개월 이내의 공개 가운데 다음 두 가지만 신규성 판단에서 제외함
  - 출원인이나 그 승계인에 대한 명백한 남용(abuso evidente)에서 직접·간접으로 비롯된 공개 — 따로 신고하거나 증명서를 낼 것을 요구하지 아니함
  - 1928년 11월 22일 파리에서 서명된 국제박람회협약에 따른 공식 또는 공인 박람회에 출품한 사실에서 비롯된 공개 — 출원할 때 출품 사실을 밝히고 정하여진 기간 안에 증명서류를 내야 함
- (시사점) 전시회 출품이나 제품 발표로 기술을 먼저 공개하면 스스로 신규성을 깨뜨리게 되므로 공개에 앞서 출원을 마쳐 두어야 함. 1928년 국제박람회협약에 따른 공식 또는 공인 박람회에 출품하는 경우에만 예외를 쓸 수 있고(밀라노 가구박람회와 같은 일반 무역전시회는 특허의 공지예외 대상이 아님), 그때에도 출원할 때 신고와 증명이 필요함

라. 우선권 주장과 선출원주의

- 파리조약에 따른 우선권을 인정하므로 최초 출원일부터 12개월 안에 우선권을 주장하여 출원할 수 있음
- 산업재산권법 제47조는 이탈리아에 먼저 낸 출원을 기초로 한 국내우선권도 함께 규정하고 있음
- 선출원주의를 따르므로 같은 발명에 대하여는 먼저 출원한 자가 권리를 얻으며, 출원일은 출원 서류를 온전히 낸 날로 봄

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 이탈리아 관보(Gazzetta Ufficiale)

제2절 출원 및 심사

1. 특허 출원 절차

가. 출원 전 준비 사항

- 선행기술 조사 — 출원 전에 같은 기술이 이미 알려져 있지 아니한지 스스로 확인함. 유럽특허청의 에스파스넷(Espacenet)과 이탈리아 특허상표청의 공개 데이터베이스를 무료로 이용할 수 있음
- 공개 금지 — 이탈리아에는 일반적인 자기공개 유예기간이 없으므로(제1절 참조) 전시회 출품이나 제품 발표에 앞서 출원을 마쳐야 함
- 송달주소와 대리인 — 출원인은 유럽연합이나 유럽경제지역 회원국 안에 송달주소를 두어야 하고(산업재산권법 제147조 제3항의2), 대리인을 두는 경우에는 이탈리아 산업재산권 대리인 명부에 등록된 대리인이나 변호사만 대리할 수 있음(제201조)

나. 출원 서류와 언어

- 출원에는 다음 서류가 필요함
  - 출원서 — 출원인과 발명자의 정보를 적은 정해진 서식
  - 명세서 — 그 기술 분야의 통상의 기술자가 실시할 수 있을 정도로 발명을 설명한 것
  - 청구항 — 보호를 받으려는 범위를 적은 것
  - 요약서 — 발명의 요지를 간추린 것
  - 도면 — 필요한 경우에 붙임
  - 위임장 — 대리인을 통하여 출원하는 경우
  - 우선권 서류 — 우선권을 주장하는 경우
  - 수수료 납부 증빙
- 명세서와 청구항은 이탈리아어로 적어야 함. 외국어로 낸 경우에는 2개월 안에 이탈리아어 번역문을 내야 함
- 청구항의 영어 번역문 — 유럽특허청의 선행기술조사를 받으려면 출원할 때 청구항의 영어 번역문을 함께 내거나, 수수료를 내고 이탈리아 특허상표청에 번역을 맡겨야 함

다. 출원 방법과 군사 보안

- 이탈리아 특허상표청의 전자출원 포털을 통하여 온라인으로 내거나, 상공회의소에 서면으로 낼 수 있음
- 선출원주의를 따르므로 출원일이 중요하며, 출원일은 출원 서류를 온전히 낸 날임
- 산업재산권법 제198조는 국방에 쓰일 수 있는 발명에 대하여 「군사 유보」를 두고 있음. 이탈리아에 거주하는 출원인에게 적용되며, 정리하면 다음과 같음

[표 16] 군사 유보(산업재산권법 제198조)의 적용

구분	처리
이탈리아에 먼저 출원하는 경우	우선권을 주장하지 아니한 출원(제1출원)과, 우선권을 주장하였으나 그 기초 출원일부터 아직 60일이 지나지 아니한 출원은 군사 유보의 대상임
이탈리아에 먼저 출원한 뒤 외국·유럽특허청에 내는 경우	기초 출원일부터 60일이 지나고 비밀 유지 통지를 받지 아니하였으면 별도의 허가 없이 외국이나 유럽특허청에 낼 수 있음
이탈리아 출원 없이 바로 외국·유럽특허청·WIPO에 내는 경우	기업활동부의 사전 허가가 필요함(국방부 동의). 허가 신청일부터 60일 안에 거부 처분이 없으면 허가된 것으로 봄
군사 유보 대상인 유럽특허출원	반드시 이탈리아에서 출원하여야 하며, 발명의 특징을 충분히 적은 이탈리아어 요약문과 도면 사본을 붙여야 함(제149조 제2항)

- 2023년 개정으로 이 규정의 적용 범위가 넓어져, 본사가 외국에 있는 다국적기업의 이탈리아 지사에서 근무하는 발명자가 한 발명과, 발명자가 특허출원 전에 발명을 양도한 경우에도 군사 유보가 적용됨(제198조 제1-bis항)
- (시사점) 이탈리아에 연구소나 자회사를 두고 그곳의 연구자가 한 발명은 이 규정에 걸릴 수 있음. 이탈리아에 먼저 내고 60일을 기다리는 것이 가장 단순하며, 국제출원을 서둘러야 한다면 허가 신청을 함께 진행하여야 함

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽특허청(EPO)

2. 특허 심사 절차

가. 절차의 흐름

[표 17] 이탈리아 특허의 출원·심사 절차

단계	주체	기간과 내용
출원	출원인	온라인 또는 상공회의소 접수. 이탈리아어로 작성
방식심사	이탈리아 특허상표청	서류의 구비와 수수료 납부를 확인하고, 불특허 사유에 해당하는지 살핌
군사 보안 심사	국방부 특허·지식재산국	출원일부터 60일. 비밀 유지 통지가 없으면 유보가 풀림
선행기술조사	유럽특허청	출원일부터 약 9개월 안에 조사보고서와 특허성 의견서를 이탈리아 특허상표청에 보냄. 외국 우선권을 주장한 출원은 대상이 아님

단계	주체	기간과 내용
공개	이탈리아 특허상표청	출원일이나 우선일부터 18개월. 출원인이 신청하면 출원일부터 90일
의견·보정	출원인	18개월의 비밀기간이 끝난 날부터 3개월 안에 조사보고서에 대한 의견서와 보정서를 낼 수 있음
실체심사	이탈리아 특허상표청	거절 이유가 있으면 통지하고 2개월 이상의 의견 제출 기간을 줌
등록	이탈리아 특허상표청	출원부터 등록까지 대체로 24~25개월. 존속기간은 출원일부터 20년

나. 단계별로 눈여겨볼 점

- 선행기술조사 — 2008년 7월 1일 이탈리아 특허상표청과 유럽특허청의 협정에 따라 유럽특허청이 조사를 맡고 있음. 유럽특허청 수준의 조사보고서와 특허성 의견서를 받아 볼 수 있다는 점이 이탈리아 국내출원의 장점임
- 다만 외국 우선권을 주장한 출원은 조사 대상이 아님. 우리 기업이 한국 출원을 기초로 우선권을 주장하여 이탈리아에 직접 출원하면 조사보고서가 나오지 아니함
- 공개 — 출원인이 신청하면 출원일부터 90일 뒤에 공개할 수 있음. 경쟁자에게 권리의 존재를 일찍 알려 침해를 막으려는 경우에 쓸 수 있음
- 거절이유 통지 — 이탈리아 특허상표청은 거절하기 전에 반드시 이유를 알리고 2개월 이상의 기간을 주며, 기간의 연장을 신청할 수 있음

다. 실용신안 절차와의 차이

- 실용신안은 선행기술조사를 하지 아니하고, 출원인이 낸 서류를 바탕으로 이탈리아 특허상표청이 실체심사를 함
- 등록 절차는 출원이 공중의 열람에 제공된 날부터 180일 안에 마치도록 되어 있어 특허보다 빠름
- 특허 출원과 실용신안 출원은 서로 전환할 수 있으므로, 심사 과정에서 진보성이 다투어지면 실용신안으로 바꾸는 선택지를 검토할 수 있음

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽특허청(EPO)

3. 불복 및 무효 절차

가. 이탈리아 특허에는 이의신청 절차가 없음

- 이탈리아 특허상표청에는 특허의 등록을 막거나 등록된 특허를 다투는 이의신청(opposizione) 절차가 없음. 이의신청은 상표에만 있으며 공고일부터 3개월 안에 제기함
- 다만 심사 중인 특허출원에 대하여 제3자 의견제출(osservazioni di terzi)을 낼 수 있음. 산업재산권법 은 상표와 식물신품종에만 제3자 의견제출을 따로 규정하고 있고 특허와 보충보호증명서(SPC)에는 별도의 절차가 마련되어 있지 아니하나, 이탈리아 특허상표청은 행정절차에 관한 법률 제241/1990호의 일반 원칙에 따라 이를 접수하고 있음

- 제3자 의견제출은 시행규칙 제33조에 따라 기록에 편철되지만, 의견을 낸 사람은 절차의 당사자가 되지 아니하며, 이탈리아 특허상표청은 의견을 낸 사람에게 회신하거나 출원인에게 그 내용을 알릴 의무가 없음
- (시사점) 이탈리아 국내특허에는 등록 후 이의신청 절차가 없으므로, 등록 후에는 법원의 무효소송이 주된 대응 수단임. 등록 전에는 제3자 의견제출을 낼 수 있으나 심사관의 직권 발동을 촉구하는 성격이므로 그것만으로 대응을 마쳤다고 보아서는 안 됨

나. 거절 결정에 대한 불복 — 항고위원회

- 이탈리아 특허상표청이 출원이나 신청을 전부 또는 일부 거절하거나, 등록을 거부하거나, 권리의 인정을 막는 처분을 한 경우에는 항고위원회(Commissione dei Ricorsi)에 불복할 수 있음(산업재산권법 제135조·제136조)
- 처분의 통지를 받은 날부터 60일의 불변기간 안에 제기하여야 함
- 소장은 이탈리아 특허상표청과 이해관계인에게 송달하고, 마지막 송달일부터 30일 안에 온라인 포털이나 등기우편으로 접수하여야 하며, 사본 3부와 518유로의 납부 증빙을 붙임
- 항고위원회의 판결은 최종이며, 이에 대하여는 파기원(Corte di Cassazione)에만 상고할 수 있음

다. 등록 후의 무효 — 법원

- 이탈리아 특허의 무효는 이탈리아 특허상표청이 아니라 법원이 판단함. 관할 법원은 기업전문재판부임
- 산업재산권법 제120조는 피고의 주소지나 영업소 소재지 법원을 관할로 정하고, 피고가 이탈리아에 주소나 영업소를 두지 아니한 경우에는 원고의 주소지 법원을, 원고와 피고가 모두 이탈리아에 없는 경우에는 로마 법원을 관할로 정함
- 무효 사유는 신규성·진보성·산업상 이용 가능성의 흠, 명세서 기재의 불비, 최초 출원의 범위를 넘는 보정, 권리를 가지지 아니한 자의 출원 등임
- 특허권자는 이탈리아 특허상표청에 청구범위의 한정을 신청할 수 있고, 무효소송 중에도 심급을 가리지 아니하고 최초 출원의 범위 안에서 청구범위 재구성안을 낼 수 있음(제79조 제3항)

라. 유럽특허와 단일특허를 다투는 방법

- 이탈리아에서 효력을 갖는 특허는 국내 특허만이 아니므로, 다투려는 권리가 무엇인지 먼저 가려야 함

[표 18] 권리별로 특허를 다투는 방법

권리	등록 전	관청에 제기하는 절차	법원 절차
이탈리아 특허	제3자 의견제출 (별도 절차 없음. 행정절차 일반 원칙에 따라 접수)	없음	기업전문재판부 무효소송
유럽특허 (이탈리아에서 유효화)	유럽특허청에 제3자 의견 제출 (유럽특허협약 제115조)	유럽특허청 이의신청 부여공고일부터 9개월, 880유로 결정에 불복하면 심판부에 항고	과도기간 중에는 통합특허법원과 국내 기업전문재판부의 관할이 함께 인정됨. 관할 배제(opt-out)를 신청하면 국내 법원

권리	등록 전	관청에 제기하는 절차	법원 절차
단일특허	유럽특허청에 제3자 의견 제출	유럽특허청 이의신청 부여공고일부터 9개월 (단일효 등록 여부와 관계없음)	통합특허법원 전속 (관할 배제를 신청할 수 없음)

- 유럽특허청 이의신청은 유럽특허가 부여된 사실 자체를 다투는 것이므로, 뒤에 단일효를 등록하였는지와 관계없이 낼 수 있음. 인용되면 모든 지정국에서 한꺼번에 효력을 잃음
- 통합특허법원의 과도기간은 2023년 6월 1일부터 7년이며 최대 7년까지 연장될 수 있음. 이 기간에는 전통적 유럽특허에 대하여 통합특허법원과 국내 법원 가운데 어느 쪽에도 소를 낼 수 있고, 특허권자가 관할 배제를 신청해 두었으면 국내 법원으로 감
- (시사점) 유럽특허의 이의신청 기간은 부여공고일부터 9개월로 짧고 지나면 되살릴 수 없으므로, 경쟁사의 유럽특허 공보를 정기로 살피는 체계를 갖추어야 함. 이 기간을 놓치면 나라마다 따로 무효를 다투어야 하여 비용이 크게 늘어남

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽특허청(EPO), 통합특허법원(UPC)

제3절 등록 및 활용

1. 등록 및 유지

가. 등록 절차

- 실체심사를 통과하면 이탈리아 특허상표청이 특허를 부여하고, 그 사실을 공보에 실으며 특허증을 내줌
- 존속기간은 출원일부터 20년이고 연장되지 아니함. 다만 의약품과 식물보호제는 보충보호증명서(SPC)로 보호 기간을 최대 5년까지 늘릴 수 있음
- 등록된 사항과 절차의 진행 상황은 이탈리아 특허상표청의 공개 데이터베이스에서 확인할 수 있음

나. 연차료와 실효

- 이탈리아 특허에는 우리나라와 같은 설정등록료가 따로 없고, 출원일부터 5년차부터 해마다 연차료(diritti di mantenimento)를 냄
- 납부 기한은 출원한 달의 말일임. 예를 들어 2020년 7월 10일에 출원하였으면 2024년부터 해마다 7월 31일까지 내야 함
- 기한을 넘긴 경우에는 6개월의 유예기간 안에 100유로의 할증료를 더하여 낼 수 있음
- 유예기간마저 지나면 특허가 실효(decadenza)됨. 산업재산권법 제193조의 권리회복 말고는 되살릴 방법이 없으므로 기한 관리가 매우 중요함

[표 19] 연차료 납부와 실효

구분	내용
납부 시작	출원일부터 5년차
납부 기한	해마다 출원한 달의 말일
유예기간	기한이 지난 뒤 6개월. 100유로의 할증료를 더하여 납부
유예기간 경과	특허가 실효됨. 산업재산권법 제193조의 권리회복 외에는 되살릴 방법이 없음
부여 직후의 연차료	부여 시점에 이미 도래하였거나 부여일부터 3개월 안에 도래하는 연차료는 부여일부터 4개월 안에 납부

- 연차료 금액은 제4절 비용에서 다룸

다. 실시 의무

- 산업재산권법 제69조는 특허발명을 국내의 수요에 견주어 현저히 부족하지 아니한 정도로 이탈리아 안에서 실시하도록 정하고 있음(실시의 부담, onere di attuazione)
- 다만 실시하지 아니하였다고 하여 곧바로 특허가 실효되는 것은 아님. 먼저 제70조에 따라 강제실시권의 대상이 되고, 첫 강제실시권이 부여된 뒤 2년이 지나도록 여전히 실시하지 아니하거나 현저히 부족하게 실시한 경우에 비로소 특허가 실효됨
- 유럽연합·유럽경제지역이나 세계무역기구 회원국에서 생산한 물건을 들여와 파는 것은 실시로 인정되나, 그 밖의 나라에서 생산한 물건을 들여와 파는 것은 실시로 보지 아니함(제69조 제3항)
- 이탈리아에서 열린 공식 또는 공인 박람회에 처음으로 출품된 물건에 관한 발명은 열흘 이상 전시한 경우 출품한 때부터 박람회가 끝날 때까지 실시한 것으로 봄

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM)

2. 효력 및 활용

가. 특허권자가 갖는 권리

- 물건에 관한 특허는 그 물건을 생산·사용·유통·판매하거나 판매를 위하여 전시하는 행위와 수입하는 행위를 막을 수 있음(산업재산권법 제66조)
- 방법에 관한 특허는 그 방법을 사용하는 행위와, 그 방법으로 직접 얻은 물건을 위와 같이 다루는 행위를 막을 수 있음
- 발명의 본질적인 요소에 관한 수단을 그 사정을 알면서 제3자에게 공급하거나 공급을 제안하는 행위도 막을 수 있음(간접침해)
- 권리자나 그 동의를 받은 자가 유럽경제지역 안에서 적법하게 유통시킨 물건에 대하여는 권리가 소진되어 더 이상 막을 수 없음

나. 효력이 미치지 아니하는 범위

- 산업재산권법 제68조는 다음을 특허권의 효력에서 제외하고 있음

[표 20] 특허권의 효력이 미치지 아니하는 행위(산업재산권법 제68조)

구분	내용
사적·비상업적 행위	사적인 영역에서 상업적 목적 없이 하는 행위
실험적 실시	특허발명의 대상에 관하여 실험으로 하는 행위
의약품 허가를 위한 연구·시험	의약품의 판매허가를 얻기 위한 연구와 시험, 그리고 그에 따르는 실무적·규제적 요건의 충족(이른바 볼라 예외)
약국의 조제	의사의 처방에 따라 약국에서 그때그때 낱개로 조제하는 행위
선박·항공기	일시적이거나 우연히 이탈리아에 들어온 선박·항공기·육상차량에서의 이용
소프트웨어 관련	저작권법 (1941년 법률 제633호) 제64조의3과 제64조의4가 허용하는 행위

다. 선사용권

- 출원일 전 12개월 이내에 그 발명을 실시하고 있던 자는 그 실시의 범위 안에서 계속 실시할 수 있음(제68조 제3항)
- 이 권리는 실시하고 있던 사업과 함께 하는 것이 아니면 이전할 수 없음
- 선사용의 사실과 그 범위는 선사용자가 증명하여야 함
- (시사점) 우리 제도와 달리 「출원일 전 12개월」이라는 기간이 정하여져 있고 증명 책임도 선사용자에게 있음. 이탈리아에서 이미 쓰고 있는 기술이 있다면 언제부터 어느 범위로 실시하였는지를 계약서·거래명세·도면 등으로 남겨 두어야 함

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽특허청(EPO)

3. 활용

가. 양도와 실시권

- 특허는 양도할 수 있고, 전용실시권이나 통상실시권을 설정할 수 있으며, 질권을 설정하는 등 담보로도 쓸 수 있음
- 전용인지 통상인지, 특허권자 자신의 실시를 남겨 둘 것인지는 계약으로 정함. 「전용」이라고만 적어 두면 뒤에 다툼이 생기므로 계약서에 분명히 적어야 함
- 양도와 실시권 설정은 당사자 사이에서는 계약만으로 효력이 생김. 다만 이탈리아 특허상표청에 등록(trascrizione)하지 아니하면, 그 권리를 적법하게 취득한 제3자에게 대항할 수 없음(산업재산권법 제138조·제139조)
- 같은 권리를 여러 사람이 이중으로 양수한 경우에는 먼저 등록한 자가 우선함
- 등록은 권리의 발생 요건이 아니라 선언적인 공시 제도임

[표 21] 이탈리아 특허상표청 등록(trascrizione)의 대상과 효과

구분	내용
등록 대상	권리의 전부나 일부를 이전하는 생전 행위(양도, 영업 양도, 교환, 증여 등)와 이용·담보에 관한 권리를 설정·변경·이전하는 행위(실시권, 사용권, 용익권, 질권 등)
등록하지 아니한 경우	적법하게 권리를 취득한 제3자에게 대항할 수 없음
이중 양도	먼저 등록한 자가 우선함
성질	권리 취득의 요건이 아니라 선언적인 공시

- (시사점) 이탈리아 자회사나 현지 협력사에 실시권을 주었다면 계약만으로 끝내지 말고 이탈리아 특허상표청에 등록해 두어야 함. 등록하지 아니하면 특허가 제3자에게 넘어갔을 때 실시권을 주장하지 못할 수 있음

나. 강제실시권

- 불실시 — 부여일부터 3년이나 출원일부터 4년 가운데 늦게 오는 때가 지나도록 발명을 실시하지 아니하거나 국내의 수요에 견주어 현저히 부족하게 실시한 경우에는, 신청하는 이해관계인에게 비독점적인 강제실시권이 부여될 수 있음(산업재산권법 제70조)
- 유럽연합·유럽경제지역이나 세계무역기구 회원국에서 생산한 물건을 수입하여 파는 것도 실시로 인정되므로, 이탈리아에 공장을 두지 아니하여도 실시 요건을 채울 수 있음
- 특허권자의 뜻에 반하는 사유로 실시하지 못한 경우에는 강제실시권을 부여하지 아니함
- 첫 강제실시권이 부여된 뒤 2년이 지나도록 여전히 실시가 없거나 현저히 부족하면 특허가 실효됨
- 종속특허 — 앞선 특허를 침해하지 아니하고는 실시할 수 없는 뒤의 특허가 상당한 경제적 중요성을 지닌 중요한 기술적 진보를 이룬 경우에는 앞선 특허에 대한 강제실시권을 받을 수 있고, 이때 앞선 특허권자도 뒤의 특허에 대한 실시권을 받을 수 있음(제71조)

다. 조세 우대 — 특허박스

- 이탈리아는 지식재산을 활용하는 기업에 이른바 특허박스(Patent Box)라는 조세 우대를 두고 있음
- 대상은 특허, 법적으로 보호되는 디자인·모델, 저작권으로 보호되는 소프트웨어이며 상표는 대상이 아님
- 이들 자산에 관한 연구개발비를 법인세와 지방생산세의 과세표준을 계산할 때 110% 추가로 공제할 수 있음
- 선택은 5개 과세기간 동안 유효하고 철회할 수 없으며 갱신할 수 있음
- 보호권을 취득한 해에는 그 전 8개 과세기간에 쓴 적격 연구개발비까지 소급하여 적용할 수 있음
- 110% 추가 공제로 상당한 세부담 절감 효과가 있으나, 구체적인 절세율은 적용 세율과 기업의 사정에 따라 달라지므로 현지 세무 전문가의 확인이 필요함
- (활용) 특허권자는 스스로 실시하지 아니하더라도 실시권을 주거나 특허를 양도하여 수익을 낼 수 있고, 기업 사이의 협력이나 기술 이전에서도 특허가 중요한 자산이 됨. 이탈리아에서는 여기에 특허박스와 같은 조세 우대가 더하여지므로, 현지 법인이 보유한 지식재산을 어떻게 배치할지가 실무상 중요한 문제가 됨

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 이탈리아 국세청(Agenzia delle Entrate)

제4절 비용

1. 출원·심사 비용

가. 특허 출원 수수료

- 출원 수수료는 제출 방법과 서류의 분량에 따라 다름

[표 22] 특허 출원 수수료

구분	금액(유로)
온라인 출원	50
서면 출원(10쪽 이하)	120
서면 출원(11~20쪽)	160
서면 출원(21~50쪽)	400
서면 출원(50쪽 초과)	600
11번째 청구항부터	1개당 45
조사보고서(청구항의 영어 번역문을 내지 아니한 경우)	200

- 청구항은 10개까지 기본 수수료에 포함되고, 11번째부터 1개당 45유로를 더 냄
- 유럽특허청의 선행기술조사를 받으려면 출원할 때 청구항의 영어 번역문을 함께 내야 함. 내지 아니하는 경우에는 200유로를 내고 이탈리아 특허상표청에 번역을 맡길 수 있음(제2절 참조)

나. 실용신안 출원 수수료

- 온라인 출원은 50유로, 서면 출원은 120유로임
- 실용신안은 첫 5년분의 연차료가 출원 수수료에 포함되어 있음

다. 심사 수수료

- 이탈리아 특허상표청은 특허와 실용신안의 심사에 대하여 따로 수수료를 받지 아니함
- 선행기술조사도 유럽특허청이 이탈리아 특허상표청을 위하여 수행하므로 출원인이 조사 수수료를 따로 내지 아니함. 위 표의 200유로는 조사 자체가 아니라 청구항을 영어로 번역하는 데 드는 비용임

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM)

2. 등록·연차료

가. 등록료

- 이탈리아에는 특허를 부여받을 때 내는 등록료가 없음. 심사를 통과하면 따로 납부할 것 없이 특허가 부여됨
- 따라서 이탈리아 특허상표청에 내는 관납료는 출원할 때 내는 출원 수수료와, 5년차부터 내는 연차료가 전부임
- 다만 특허가 부여될 때까지 쌓인 연차료가 있으면 부여일부터 4개월 안에 한꺼번에 내야 함
- 유럽특허를 이탈리아에서 유효화하는 경우에도 온라인이나 상공회의소를 통하여 번역문을 내면 이탈리아 특허상표청에 낼 관납료가 없고, 우편으로 내는 경우에만 사무수수료 40유로가 듦
- 유효화 기한(부여공고일부터 3개월)을 놓쳐 절차 계속을 신청하는 경우에는 300유로를 냄(산업재산권법 제192조)

나. 특허 연차료

- 출원일을 기준으로 5년차부터 20년차까지 해마다 냄. 첫 4년분은 출원 수수료에 포함되어 있음

[표 23] 특허 연차료

연차	금액(유로)
5년차	60
6년차	90
7년차	120
8년차	170
9년차	200
10년차	230
11년차	310
12년차	410
13년차	530
14년차	600
15년차부터 20년차까지	각 650
지연 할증료(유예기간 안에 내는 경우)	100

다. 실용신안 연차료

- 실용신안은 출원할 때 첫 5년분을 함께 내고, 5년이 지난 뒤 두 번째 5년분으로 500유로를 한 번 냄
- 특허처럼 해마다 내지 아니하므로 존속기간 10년 동안 납부는 최대 두 번으로 끝남

라. 납부 기한과 실효

[표 24] 연차료 납부 실무

구분	내용
납부 기한	해마다 출원한 달의 말일까지 미리 냄
유예기간	기한이 지난 뒤 6개월. 100유로의 지연 할증료를 더하여 납부
유예기간 경과	특허가 실효되어 권리를 잃음
계류 중에 쌓인 연차료	부여일부터 4개월 안에 한꺼번에 납부
선납	같은 특허에 대하여 여러 해분을 미리 낼 수 있음
밀린 연차료	몰아서 낼 수 없음. 해마다 유예기간 안에 내지 아니하면 그해로 권리를 잃음

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM)

※ 용어 안내 — 이탈리아에서 특허와 실용신안의 권리 유지를 위하여 납부하는 수수료의 공식 명칭은 「diritti di mantenimento in vita(유지료)」임. 특허는 5년차부터 해마다 내는 것이어서 우리나라의 연차료와 성격이 같으나, 실용신안은 출원할 때 첫 5년분을 내고 5년이 지난 뒤에 나머지 5년분을 한 번 더 내는 구조임. 이 가이드북에서는 해마다 내는 특허를 기준으로 「연차료」로 적음

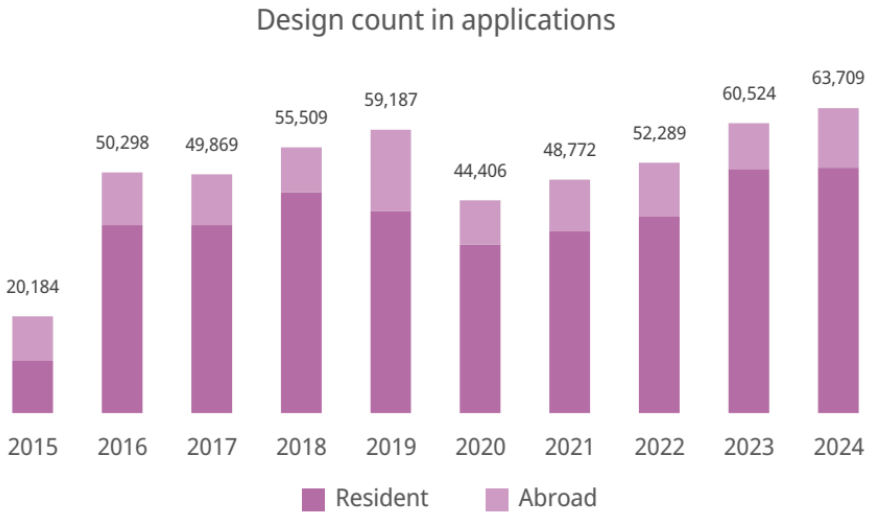
제4장. 디자인

제1절 주요 제도 및 등록 요건

1. 권리 현황 통계

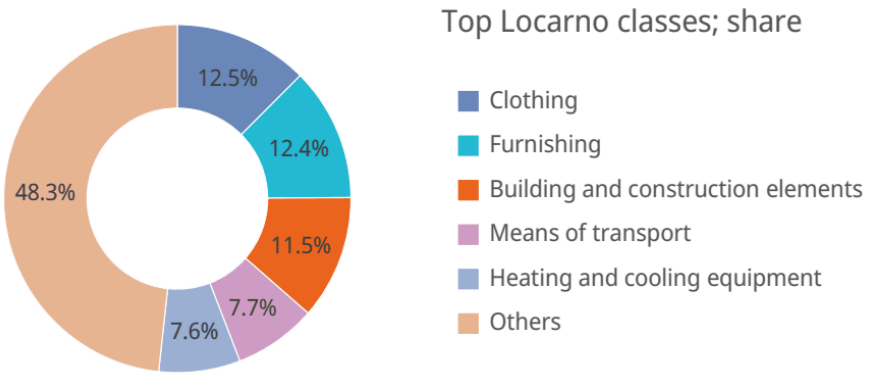
가. 이탈리아 거주 출원인 기준

- 세계지식재산기구의 산업디자인 통계는 출원의 「건수」가 아니라 출원에 담긴 「디자인의 수」를 기준으로 함. 이탈리아는 한 출원에 여러 디자인을 담는 경우가 많아 두 숫자의 차이가 큼
- 2024년 이탈리아에 거주하는 출원인이 낸 디자인은 모두 63,709건으로 전년보다 5.3% 늘었으며 세계 4위임
- 이 가운데 국내 출원은 51,247건(0.6% 증가), 해외 출원은 12,462건(30.3% 증가, 세계 6위)임
- 지역별로는 유럽에서 2위(19.5%), 남유럽에서는 1위(71.5%)를 차지함
- 인구 100만 명당 869건으로 세계 2위, 국내총생산 1,000억 달러당 1,632건으로 세계 4위여서 경제 규모에 견주어 디자인 출원이 매우 활발함
- 헤이그 국제출원은 2,249건으로 23.8% 늘었으며 세계 4위이고, 헤이그를 이용한 해외 출원은 9,626건(28.2% 증가, 세계 5위)으로 해외 출원의 65.9%를 차지함



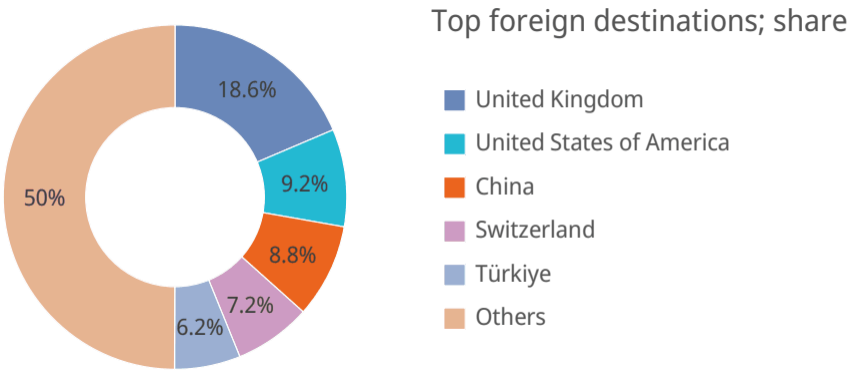
[그림 4] 2015~2024년 이탈리아 거주 출원인의 디자인 수

- 2022년부터 2024년까지 헤이그 출원이 많은 기업은 페라리 159건, 플로스 70건, 지엠피 그룹 42건, 보테가 베네타 41건, 아르페르 30건 순으로 자동차·조명·가구·패션이 고루 들어 있음
- 로카르노 분류로는 의류(12.5%), 가구·실내용품(12.4%), 건축·건설 요소(11.5%), 운송수단(7.7%), 냉난방기기(7.6%) 순으로 비중이 높음



[그림 5] 2024년 디자인의 로카르노 분류별 비중

- 해외 출원 대상은 영국(18.6%), 미국(9.2%), 중국(8.8%), 스위스(7.2%), 튀르키예(6.2%) 순임



[그림 6] 2024년 해외 출원의 대상 국가별 비중

나. 이탈리아 특허상표청 기준

- 2024년 이탈리아 특허상표청이 받은 디자인은 모두 37,313건으로 0.6% 늘었으며 세계 8위임
- 거주자의 출원이 36,754건(0.4% 감소)으로 98.5%를 차지하고, 비거주자의 출원은 559건(167.5% 증가)으로 1.5%에 그침
- 같은 해 등록된 디자인은 34,009건(5.3% 감소)이고, 이탈리아에서 효력이 있는 디자인은 8,978건으로 세계 30위임
- 출원부터 등록까지 평균 50일이 걸려 매우 빠름
- 국내에서 효력이 있는 디자인이 적은 것은 이탈리아 기업 대부분이 유럽연합지식재산청을 통하여 보호받기 때문임. 2024년 유럽연합지식재산청 경유는 거주자 14,493건, 비거주자 109,250건임
  - 유럽연합지식재산청 경유를 포함한 비거주자 출원의 출신국은 중국 33,472건(30.5%), 독일 18,067건(16.5%), 미국 10,629건(9.7%), 프랑스 5,288건(4.8%), 폴란드 4,842건(4.4%) 순임

> * 출처: 세계지식재산기구(WIPO), 이탈리아 지식재산 통계 국가 프로필 2024

2. 주요 제도

가. 보호 대상

- 디자인은 제품의 전체나 부분의 외관으로서 선·윤곽·색채·형상·질감·재료나 장식에서 생기는 것을 말함(산업재산권법 제31조)
- 제품에는 부품, 포장, 그래픽 기호, 활자체가 들어가며 컴퓨터프로그램은 제외됨
- 복합제품의 부품은 통상의 사용에서 겉으로 보이고, 그 보이는 부분이 신규성과 개성을 갖춘 경우에만 보호됨(제35조)
- 오로지 기술적 기능에 따라 정하여지는 형상은 디자인으로 등록할 수 없고(제36조), 다른 제품에 기계적으로 연결하기 위한 형상도 마찬가지임

나. 보호 경로

- 국내 등록디자인 — 이탈리아 특허상표청에 출원함. 이탈리아에서만 효력이 있음
- 유럽연합디자인 — 유럽연합지식재산청에 한 번 출원하면 모든 회원국에서 효력이 생김. 한 출원에 여러 디자인을 담을 수 있어 비용이 적게 듦
- 미등록 유럽연합디자인 — 유럽연합 안에서 처음 공개된 날부터 3년 동안 등록 없이 보호되나, 모방에 대하여만 주장할 수 있음
- 헤이그 국제출원 — 한 번의 출원으로 여러 나라를 지정할 수 있음. 이탈리아는 1987년 6월 13일부터 헤이그 협정의 당사국임
- (시사점) 이탈리아 시장만 보는 것이 아니라면 유럽연합디자인이 비용과 효력 범위에서 유리함. 국내 등록디자인은 이탈리아에 집중하는 경우나, 유럽연합디자인이 무효가 될 위험에 대비하여 이중으로 확보하는 경우에 쓰임

다. 심사 방식

- 이탈리아 특허상표청은 신규성과 개성을 선행디자인과 대조하여 실체심사하지 아니하며, 이 요건의 흠은 등록 뒤에 무효 사유가 될 수 있음
- 다만 법률에 정하여진 명백한 부등록 사유(공서양속에 반하는 것, 보호되는 표지의 무단 사용, 서류의 흠 등)는 등록 단계에서도 살핌
- 그 결과 출원부터 등록까지 평균 50일로 절차가 매우 짧음
- (시사점) 등록이 쉽다는 것은 경쟁사도 쉽게 등록한다는 뜻임. 이탈리아에 제품을 내놓기 전에 선행 디자인을 스스로 조사하고, 문제가 되는 등록에 대하여는 무효로 다툴 준비를 하여야 함

라. 최근 변화

- (박람회에 출품된 디자인의 임시보호) 2023년 법률 제102호로 산업재산권법 제34조의2가 신설되었음. 이탈리아나 상호주의가 인정되는 외국의 공식·공인 박람회에 출품한 디자인은 임시로 보호되고, 전시일부터 6개월 안에 낸 출원에 대하여 전시일을 기준으로 우선권이 인정됨
- (박람회 위조품 압수) 같은 법으로 산업재산권법 제129조 제3항이 폐지되어 박람회에 전시된 위조품도 압수할 수 있게 되었음
- (유럽연합 디자인 개혁) 규칙과 지침을 나누어 보아야 함

  - 규칙 (EU) 2024/2822 — 대부분의 조항이 2025년 5월 1일부터 적용됨. 명칭이 「공동체디자인」에서 「유럽연합디자인」으로 바뀌었고, 수리조항이 영구화되었으며 3차원 인쇄와 관련한 권리범위가 넓어졌음. 일부 절차·표시 관련 조항은 2026년 7월 1일부터 적용됨. 같은 날부터는 종전의 규칙 (EC) 6/2002를 대신하여 성문화 규칙 (EU) 2026/715가 적용되고 있으며, 수리조항은 그 제22조에 담겨 있음
  - 지침 (EU) 2024/2823 — 회원국이 국내법으로 전환하여야 적용됨. 전환 기한은 2027년 12월 9일이고 같은 날 종전의 지침 98/71/EC가 폐지되므로, 이탈리아 국내 디자인 제도의 정비가 그때까지 이루어질 예정임
- (시사점) 밀라노 가구박람회처럼 공인된 박람회에 신제품을 내놓는 경우에는 출품 사실을 남겨 두는 것만으로는 부족하고, 전시된 디자인에 대하여 임시보호를 신청하여 기업·메이드인이탈리아부의 결정(decreto)으로 보호를 받고 전시일부터 6개월 안에 출원을 마쳐야 우선권이 인정됨. 우선일은 신청서에 적고 이탈리아 특허상표청이 확인한 전시일임(산업재산권법 제34조의2). 유럽연합디자인은 명칭과 절차가 바뀌는 중이므로 출원 서식과 표시 방법을 그때그때 확인할 필요가 있음

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽연합지식재산청(EUIPO), 유럽연합 관보(EUR-Lex)

3. 등록 요건

가. 신규성

- 출원일이나 우선일 전에 같은 디자인이 공중에 알려지지 아니하였어야 함(제32조)
- 세부적인 점에서만 다른 디자인은 같은 디자인으로 봄
- 유럽연합 안에서 그 분야의 전문가들이 통상적인 업무 과정에서 알 수 없었던 공개는 신규성을 깨뜨리지 아니하며, 비밀 유지 의무를 지고 알려 준 것도 공개로 보지 아니함(제34조)

나. 개성

- 정보에 밝은 사용자(utilizzatore informato)에게 주는 전체적인 인상이 이미 알려진 디자인과 달라야 함(제33조)
- 판단할 때에는 창작자가 디자인을 개발하면서 누린 자유의 정도를 고려함
- 「정보에 밝은 사용자」는 일반 소비자보다는 주의 깊고 그 분야의 전문가보다는 덜 엄격한 사람을 뜻함

다. 등록받을 수 없는 것

- 공서양속에 반하는 디자인(제33조의2)
- 국가의 문장·국기와 그 밖에 보호되는 표지를 권한 없이 쓴 디자인
- 오로지 기술적 기능에 따라 정하여지는 형상과, 다른 제품에 기계적으로 연결하기 위한 형상(제36조)
- 타인의 선행 권리와 저촉되는 디자인 — 등록 단계에서 대조하지 아니하므로 뒤에 무효 사유로 다투어짐

라. 공지 예외

- 창작자나 그 승계인이 스스로 공개하였거나 그들에게서 얻은 정보로 제3자가 공개한 경우에는, 출원일이나 우선일 전 12개월 이내의 공개가 신규성 판단에서 제외됨(제34조 제3항)

- 창작자에 대한 남용에서 비롯된 공개도 같은 기간 동안 제외됨(제34조 제4항)
- (특허와 다른 점) 특허는 6개월의 좁은 예외를 두고 그나마 명백한 남용과 공인 박람회 출품 두 가지에 한정되나, 디자인은 12개월의 일반적인 유예기간을 둠. 다만 12개월이 지나면 되돌릴 수 없으므로 공개 시점을 반드시 기록해 두어야 함

마. 존속기간

- 출원일부터 5년이고, 5년씩 갱신하여 출원일부터 최대 25년까지 보호됨(제37조)

[표 25] 이탈리아 등록디자인과 유럽연합디자인 비교

구분	이탈리아 등록디자인	유럽연합디자인
관할 관청	이탈리아 특허상표청(UIBM)	유럽연합지식재산청(EUIPO)
효력 범위	이탈리아	유럽연합 전 회원국
등록 요건	신규성, 개성	좌동
실체심사	신규성·개성은 대조하지 아니함	좌동
존속기간	출원일부터 5년 (5년씩 갱신하여 최대 25년)	좌동
공지 예외	12개월	12개월
미등록 보호	없음(부정경쟁으로 다툼)	유럽연합 안에서 처음 공개된 날부터 3년 (모방에 대하여만)
무효를 다투는 곳	기업전문재판부	유럽연합지식재산청 무효 절차 또는 유럽연합디자인법원

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽연합지식재산청(EUIPO)

제2절 출원 및 심사

1. 디자인 출원 절차

가. 출원인과 대리인

- 출원인은 유럽연합이나 유럽경제지역 회원국 안에 송달주소를 두어야 함(산업재산권법 제147조 제3항의2)
- 대리인을 두는 경우에는 이탈리아 산업재산권 대리인 명부에 등록된 대리인이나 변호사만 대리할 수 있음(제201조)
- 대리인 선임이 강제되는 것은 아니나, 절차가 이탈리아어로 진행되고 모든 통지가 송달주소로 가므로 현지 대리인을 두는 것이 안전함

나. 출원 방식

- 출원은 다음 세 가지 방법으로 할 수 있음
  - 온라인 — 이탈리아 특허상표청의 전자출원 포털을 이용함
  - 서면 — 각 도청 소재지의 상공회의소에 접수함. 상공회의소 사무수수료 40유로가 듦
  - 우편 — 이탈리아 특허상표청으로 보냄
- 출원일은 원칙적으로 출원서가 적법하게 접수된 날임. 보완하여야 할 것이 수수료 납부 증명이나 송달주소·대리인의 표시뿐인 경우에는 정하여진 기간 안에 보완하면 처음 출원서를 접수한 날이 출원일로 인정되고, 그 밖의 사항을 보완한 경우에는 보완서를 접수한 날이 출원일이 됨(제148조)
- 디자인 등록출원 자체는 인지세가 면제됨. 다만 등본 발급과 같은 부수 신청에는 인지세가 붙음

다. 필요 서류

- 출원서 — 출원인과 창작자의 정보, 송달주소, 디자인의 명칭을 적음
- 디자인의 표현 — 반드시 내야 하는 서류임. 디자인을 명확하고 완전하게 보여 주어야 하고, 색채를 보호받으려면 그 색채로 표현하여야 함. 도면 외에 사진이나 인쇄물로도 낼 수 있으며, 사실상 2차원인 제품은 견본을 붙인 판으로 대신할 수 있음(제167조)
- 설명 — 내지 아니하여도 됨. 붙이는 경우에는 요약·설명·청구항을 이탈리아어로 적어 별지로 냄
- 위임장 — 대리인을 통하여 출원하는 경우
- 우선권 서류 — 우선권을 주장하는 경우
- 수수료 납부 증빙
- (유의) 보호 범위는 사실상 도면·사진으로 정하여지므로, 여러 시점에서 제품의 전체가 드러나도록 표현을 준비하여야 함

라. 복수출원과 공개 유예

- 복수출원 — 하나의 출원으로 최대 100개의 디자인을 등록받을 수 있음. 다만 모두 로카르노 분류의 같은 류에 속하는 물품에 관한 것이어야 하며, 명칭을 「Gruppo di n. …(몇 개로 이루어진 …)」과 같이 적음
- 공개 유예 — 공개 유예를 신청한 경우 등록의 대외적 효력은 서류가 공개된 때부터 발생하며, 공개는 출원일이나 우선일부터 최대 30개월까지 미룰 수 있음(inaccessibilità). 유예를 신청하지 아니하면 출원 직후에 공중의 열람에 제공됨
- (시사점) 신제품을 내놓는 시점을 맞추어야 하는 가구·패션 분야에서는 공개 유예가 유용함. 다만 공개되기 전에는 권리를 대외적으로 주장하기 어려우므로, 모방이 나타나면 유예를 풀어 공개를 앞당기는 판단이 필요함

마. 우선권 주장

- 파리조약에 따라 최초 출원일부터 6개월 안에 우선권을 주장할 수 있음. 특허·실용신안의 12개월과 다르므로 기간 관리에 유의하여야 함
- 유럽연합디자인 출원이나 헤이그 국제출원을 기초로도 우선권을 주장할 수 있음

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 전자출원 포털

2. 디자인 심사 절차

가. 심사의 범위

- 이탈리아 특허상표청은 다음을 살핌
  - 수리 요건 — 출원인을 알아볼 수 있는지, 송달주소가 적혀 있는지, 보호받으려는 디자인이 표시되어 있는지, 수수료가 납부되었는지
  - 절대적 거절 사유에 관한 실체심사 — 법률이 정한 요건을 갖추었는지, 낸 이미지가 보호 범위를 분명히 보여 주는지
- 반면 신규성과 개성을 확인하기 위한 선행디자인 조사는 하지 아니함. 이 요건의 흠은 등록 뒤에 무효 사유가 됨
- 그 결과 절차가 짧아 2024년 기준으로 출원부터 등록까지 평균 50일이 걸림

나. 지적사항 통지와 보정

- 흠이 있으면 이탈리아 특허상표청이 「지적사항(rilievi)」을 송달주소로 보내고 의견을 낼 기간을 줌. 그 기간은 적어도 2개월임(제173조 제7항)
- 기간 안에 회신하지 아니하거나 회신이 충분하지 아니하면 출원이 거절됨
- 출원한 뒤에도 본질적이지 아니한 사항은 고칠 수 있음(제172조 제2항). 다만 디자인의 표현을 바꾸어 보호 범위를 넓히는 보정은 허용되지 아니함

다. 등록과 공개

- 흠이 없으면 등록되고 이탈리아 특허상표청의 공보에 실림
- 공개 유예를 신청하지 아니한 경우에는 출원 직후에 출원 서류가 공중의 열람에 제공됨
- 존속기간은 출원일부터 5년이며, 5년씩 갱신하여 출원일부터 최대 25년까지 유지할 수 있음(제37조)

라. 거절에 대한 불복과 등록 후 다투는 방법

- 거절 결정에 불복하려면 통지를 받은 날부터 60일의 불변기간 안에 항고위원회(Commissione dei Ricorsi)에 제소하여야 함. 수수료는 518유로이고, 그 판결은 최종이며 파기원에만 상고할 수 있음
- 등록된 디자인의 무효는 이탈리아 특허상표청이 아니라 기업전문재판부가 판단함
- 유럽연합디자인은 유럽연합지식재산청의 무효 절차나 유럽연합디자인법원에서 다툼

[표 26] 이탈리아 디자인의 출원·심사 절차

단계	주체	기간과 내용
출원	출원인	온라인·상공회의소·우편. 출원일은 출원서를 적법하게 접수한 날
수리 요건 확인	이탈리아 특허상표청	출원인, 송달주소, 디자인의 표시, 수수료 납부를 확인

단계	주체	기간과 내용
실체심사	이탈리아 특허상표청	절대적 거절 사유와 이미지의 명확성만 봄. 신규성·개성을 위한 선행디자인 조사는 하지 아니함
지적사항 통지	이탈리아 특허상표청	흠이 있으면 지적사항을 보내고 2개월 이상의 기간을 줌
등록·공개	이탈리아 특허상표청	출원부터 등록까지 평균 50일. 공개는 신청하면 출원일·우선일부터 최대 30개월까지 미룰 수 있음
불복	출원인	거절 통지를 받은 날부터 60일 안에 항고위원회에 제소

* 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽연합지식재산청(EUIPO)

제3절 등록 및 활용

1. 등록 및 유지

가. 등록과 공고

- 심사에서 흠이 없으면 디자인이 등록되고 이탈리아 특허상표청의 공보에 실림
- 등록된 내용은 이탈리아 특허상표청의 공개 데이터베이스에서 확인할 수 있음
- 공개 유예를 신청한 경우에는 정하여진 때에 공개됨(제2절 참조)

나. 존속기간과 갱신

- 존속기간은 출원일부터 5년임. 5년씩 네 번 갱신하여 출원일부터 최대 25년까지 유지할 수 있음(산업재산권법 제37조)
- 갱신 기한은 5년이 끝나는 해의, 출원한 달의 말일임. 예를 들어 2020년 3월 13일에 출원하였으면 2025년 3월 31일까지 갱신하여야 함
- 기한을 넘긴 경우에는 6개월의 유예기간 안에 할증료를 더하여 낼 수 있음
- 유예기간마저 지나면 권리가 실효되어 누구나 그 디자인을 쓸 수 있게 됨
- 상황에 따라 요구되는 주의를 다하였음에도 기한을 지키지 못한 경우에는 놓친 기한의 만료일부터 1년 안에 누락한 행위를 하고 권리 회복을 신청할 수 있음. 갱신료를 내지 못한 경우에는 납부 유예기간이 끝난 날부터 1년임(산업재산권법 제193조 제2항, 2023년 법률 제102호로 개정)

[표 27] 디자인의 갱신과 실효

구분	내용
존속기간	출원일부터 5년. 5년씩 네 번 갱신하여 최대 25년
갱신 기한	5년이 끝나는 해의, 출원한 달의 말일

구분	내용
유예기간	기한이 지난 뒤 6개월. 할증료를 더하여 납부
유예기간 경과	권리가 실효되어 누구나 그 디자인을 쓸 수 있게 됨
권리 회복	놓친 기한의 만료일(갱신료는 유예기간 종료일)부터 1년 안에 신청(제193조 제2항)

다. 무효

- 등록된 디자인의 무효는 이탈리아 특허상표청이 아니라 기업전문재판부가 판단하며, 무효 사유는 다음과 같음(제43조)
  - 제31조부터 제36조까지의 등록 요건을 갖추지 못한 경우 — 신규성이나 개성의 흠, 오로지 기술적 기능에 따라 정하여지는 형상 등
  - 공서양속에 반하는 경우
  - 권리를 가지지 아니한 자가 등록을 받은 경우
  - 선행 디자인과 저촉되는 경우
  - 타인의 상표권이나 저작권을 침해하는 경우
  - 국가의 문장이나 공익을 위하여 보호되는 표지를 부당하게 쓴 경우

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM)

2. 효력 및 활용

가. 디자인권의 효력

- 등록은 권리자에게 그 디자인을 사용할 독점적인 권리를 주고, 동의 없이 사용하는 것을 제3자에게 금지할 수 있게 함(제41조 제1항)
- 금지할 수 있는 행위는 그 디자인이 담기거나 적용된 제품의 제조·제공·유통·수입·수출·사용과, 그러한 목적으로 그 제품을 보관하는 행위임(제41조 제2항)
- 보호 범위는 등록된 디자인과 똑같은 것에 그치지 아니하고, 정보에 밝은 사용자에게 다른 전체적인 인상을 주지 아니하는 모든 디자인에 미침(제41조 제3항)
- 그 범위를 정할 때에는 창작자가 디자인을 만들면서 누린 자유의 정도를 고려함(제41조 제4항)

나. 효력이 미치지 아니하는 범위

- 산업재산권법 제42조는 다음을 디자인권의 효력에서 제외하고 있음

[표 28] 디자인권의 효력이 미치지 아니하는 행위(산업재산권법 제42조)

구분	내용
사적·비상업적 행위	사적인 영역에서 상업적 목적 없이 하는 행위

구분	내용
실험 목적	실험을 위하여 하는 행위
인용·교육 목적의 복제	공정한 직업적 관행에 어긋나지 아니하고 통상의 실시를 부당하게 해치지 아니하며 출처를 밝히는 경우
선박·항공기	외국에 등록된 선박·항공기의 비품과 설비, 그 수리에 쓰이는 부품·부속품의 수입, 그 수리 행위

- 수리조항 — 산업재산권법 제241조는 복합제품의 부품에 대한 디자인권을, 그 복합제품을 수리하여 원래의 외관을 회복하기 위한 부품의 제조·판매를 막는 데에는 행사할 수 없도록 하고 있음
- 다만 제241조는 「지침 98/71/EC가 개정될 때까지」라는 과도규정의 형식을 그대로 두고 있음. 지침 (EU) 2024/2823의 국내 전환 기한이 2027년 12월 9일이고 같은 날 지침 98/71/EC가 폐지되므로, 이탈리아 국내 규정의 정비가 예정되어 있음
- 유럽연합디자인에 대하여는 규칙 (EU) 2024/2822가 종전의 경과규정을 대신하여 수리조항을 영구 규정으로 두었고, 2026년 7월 1일부터는 성문화 규칙 (EU) 2026/715가 이를 이어받아 제22조에 두고 있음
- 지침 (EU) 2024/2823 제19조는 수리조항을 형태 종속 부품에만 적용하고, 그 부품을 만들거나 파는 자가 소비자에게 상업적 출처와 제조자의 신원을 분명히 알리도록 하고 있음. 판매자가 최종 이용자의 수리 목적 사용을 보증할 의무는 없으나, 계약 등으로 상당한 주의를 다하여야 함
- (시사점) 수리 목적의 복합제품 부품에는 디자인권 행사가 제한될 수 있으므로, 부품의 출처표시·브랜드 보호가 중요한 경우에는 상표권 등 다른 권리와의 중첩 보호를 검토할 필요가 있음

다. 실시권

- 디자인권자는 전용실시권이나 통상실시권을 설정할 수 있음
- 기간, 지역, 사용 목적과 범위, 재실시권을 허용할 것인지, 대가는 모두 계약으로 정함
- 전용으로 할 것인지 통상으로 할 것인지, 디자인권자 자신의 실시를 남겨 둘 것인지도 계약서에 분명히 적어야 함

라. 양도와 등록

- 디자인권은 재산권이므로 전부나 일부를 양도할 수 있고, 질권을 설정하는 등 담보로도 쓸 수 있음
- 양도와 실시권 설정은 당사자 사이에서는 계약만으로 효력이 생김. 다만 이탈리아 특허상표청에 등록(trascrizione)하지 아니하면, 그 권리를 적법하게 취득한 제3자에게 대항할 수 없음(제138조·제139조)
- 같은 권리를 여러 사람이 이중으로 양수한 경우에는 먼저 등록한 자가 우선함
- (시사점) 이탈리아 자회사나 현지 협력사에 디자인의 실시를 허락하였다면 계약만으로 끝내지 말고 이탈리아 특허상표청에 등록해 두어야 함

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽연합지식재산청(EUIPO), 유럽연합 관보(EUR-Lex)

제4절 비용

1. 출원·심사 비용

- 출원 수수료는 제출 방법과 출원에 담는 디자인의 수에 따라 다름

[표 29] 디자인 출원 수수료

구분	온라인(유로)	서면(유로)
단일 디자인 출원	50	100
복수출원(2개 이상의 디자인)	100	200

- 복수출원은 담는 디자인이 몇 개이든 금액이 같으므로, 로카르노 분류의 같은 류에 속하는 디자인을 묶어 내면 비용을 크게 줄일 수 있음(제2절 참조)
- 상공회의소에 서면으로 내는 경우에는 상공회의소 사무수수료 40유로가 따로 듦
- 이탈리아 특허상표청은 디자인의 심사에 대하여 따로 수수료를 받지 아니함

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM)

2. 등록·갱신료

- 이탈리아에는 디자인을 등록받을 때 내는 등록료가 없음. 출원할 때 낸 수수료에 첫 5년분이 들어 있음
- 존속기간은 출원일부터 5년이고, 5년씩 네 번 갱신료를 내어 출원일부터 최대 25년까지 유지할 수 있음

[표 30] 디자인 갱신료

구분	금액(유로)
제2기(6년차~10년차)	30
제3기(11년차~15년차)	50
제4기(16년차~20년차)	70
제5기(21년차~25년차)	80
지연 할증료(유예기간 안에 내는 경우)	100

- 납부 기한은 5년이 끝나는 해의, 출원한 달의 말일임. 기한을 넘기면 6개월의 유예기간 안에 100유로의 할증료를 더하여 낼 수 있고, 그 뒤에는 권리가 실효됨(제3절 참조)
- 그 밖에 양도·실시권 등의 등록(trascrizione)은 1건당 50유로, 절차 계속 신청은 300유로임
- 위 금액은 모두 이탈리아 특허상표청에 내는 관납료이며, 대리인 보수와 도면 제작 비용은 따로 듦

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM)

※ 용어 안내 — 이탈리아에서 디자인의 권리 유지를 위하여 납부하는 수수료의 공식 명칭은 「diritti di mantenimento in vita(유지료)」임. 해마다 내는 것이 아니라 5년 단위로 갱신하면서 내는 구조이므로 이 가이드북에서는 「갱신료」로 적

음

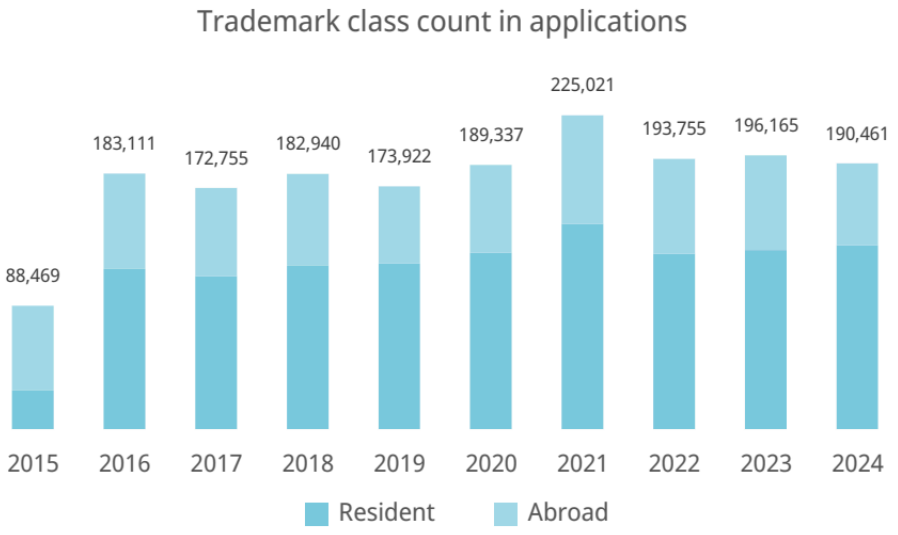
제5장. 상표

제1절 주요 제도 및 등록 요건

1. 권리 현황 통계

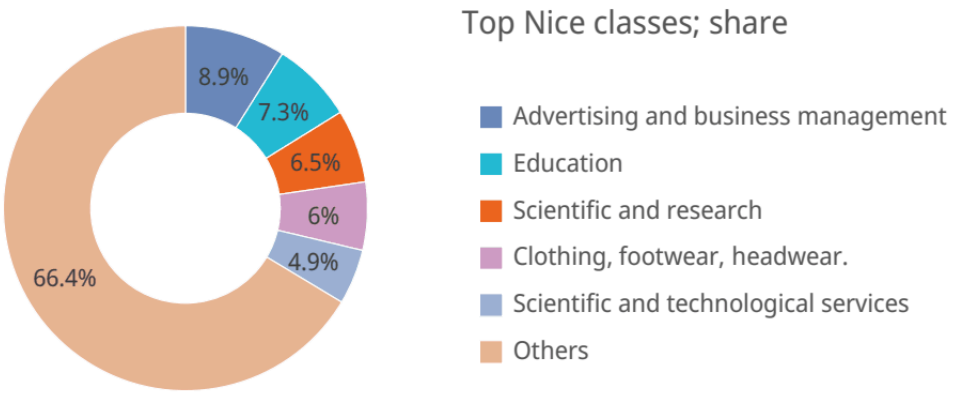
가. 이탈리아 거주 출원인 기준

- 세계지식재산기구의 상표 통계는 출원의 「건수」가 아니라 출원에 지정된 「류(class)의 수」를 기준으로 함. 한 출원에 여러 류를 지정하는 경우가 많아 두 숫자의 차이가 큼
- 2024년 이탈리아에 거주하는 출원인이 지정한 류는 모두 190,461개로 전년보다 2.9% 줄었으며 세계 13위임
- 이 가운데 국내 출원이 131,731개(2.6% 증가), 해외 출원이 58,730개(13.3% 감소, 세계 9위)임
- 지역별로는 유럽에서 5위(6.6%), 남유럽에서는 1위(43.1%)를 차지함
- 인구 100만 명당 2,233개로 세계 26위, 국내총생산 1,000억 달러당 4,195개로 세계 56위임
- 마드리드 국제출원은 2,918건으로 6.4% 늘었으며 세계 8위이고, 마드리드 제도를 이용한 해외 출원은 46,530개(15.3% 감소, 세계 8위)로 해외 출원의 74.7%를 차지함



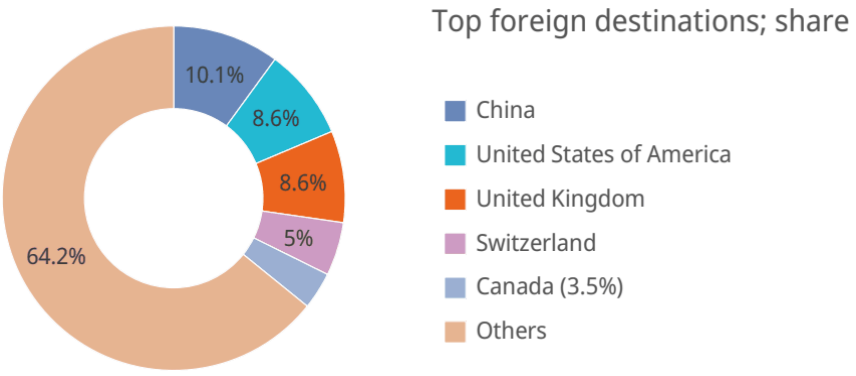
[그림 7] 2015~2024년 상표 출원에 지정된 류의 수

- 2022년부터 2024년까지 마드리드 출원이 많은 기업은 에우로스핀 이탈리아 61건, 페라리 58건, 페레로 36건, 콴타 시스템 36건, 루이지 라바짜 35건 순으로 유통·자동차·식품이 고루 들어 있음
- 니스 분류로는 광고·사업관리(8.9%), 교육(7.3%), 과학·연구(6.5%), 의류·신발·모자(6%), 과학·기술 서비스(4.9%) 순으로 비중이 높음



[그림 8] 2024년 상표 출원의 니스 분류별 비중

- 해외 출원 대상은 중국(10.1%), 미국(8.6%), 영국(8.6%), 스위스(5%), 캐나다(3.5%) 순임



[그림 9] 2024년 해외 출원의 대상 국가별 비중

나. 이탈리아 특허상표청 기준

- 2024년 이탈리아 특허상표청이 받은 출원에 지정된 류는 모두 104,130개로 3.1% 늘었으며 세계 19위임
- 거주자의 출원이 96,135개(4.6% 증가)로 92.3%를 차지하고, 비거주자의 출원은 7,995개(11.9% 감소)로 7.7%에 그침
- 같은 해 등록에 지정된 류는 84,092개(12.7% 감소)이고, 이탈리아에서 효력이 있는 상표는 536,710건으로 세계 19위임
- 심사관 한 사람이 맡는 출원은 5,785건으로 특허(572.7건)의 열 배에 이름
- 이탈리아 기업은 유럽연합상표도 많이 이용함. 2024년 유럽연합지식재산청 경유는 거주자 35,596건, 비거주자 409,318건임
  - 유럽연합지식재산청 경유를 포함한 비거주자 출원의 출신국은 독일 71,637건(17.2%), 중국 41,648건(10%), 미국 34,312건(8.2%), 스페인 27,755건(6.7%), 프랑스 26,784건(6.4%) 순임

> * 출처: 세계지식재산기구(WIPO), 이탈리아 지식재산 통계 국가 프로필 2024

2. 주요 제도

가. 보호 대상

- 상표로 등록할 수 있는 것은 어떤 기업의 상품·서비스를 다른 기업의 것과 구별할 수 있고, 권한 있는 당국과 공중이 보호 대상을 명확하고 정확하게 알 수 있도록 등록부에 표현될 수 있는 모든 표장임(산업재산권법 제7조)
- 조문은 사람의 이름을 포함한 문자, 도형, 문자와 숫자, 소리, 제품이나 포장의 형상, 색채의 조합과 색조를 예로 들고 있음
- 2019년 2월 20일 입법명령 제15호로 「그래픽으로 표현될 것」이라는 요건이 없어졌음. 그 결과 소리·동작·홀로그램·멀티미디어와 같은 비전통 상표도 전자 파일로 표현하여 등록할 수 있게 되었음
- (시사점) 소리 상표나 색채 상표를 쓰는 기업이라면 이탈리아에서도 등록을 검토할 만함. 다만 식별력은 따로 갖추어야 하며, 색채나 형상만으로 이루어진 표장은 사용에 의한 식별력을 증명하여야 하는 경우가 많음

나. 상표의 종류

- 단체표장 — 단체가 그 구성원의 상품·서비스에 쓰게 하는 표장
- 증명표장 — 2019년에 새로 들어온 것으로 재료·생산 방법·품질 등을 증명하는 표장. 증명하는 자는 그 상품·서비스를 스스로 공급하는 사업을 하지 아니하여야 함
- 역사적 상표(marchio storico di interesse nazionale) — 등록된 지 50년 이상이거나 50년 이상 계속 사용된 상표로서 요건을 갖추면 이탈리아 특허상표청의 특별 등록부에 올릴 수 있음
- 역사적 상표는 2020년 4월 16일부터 온라인으로 신청을 받고 있으며, 등록상표는 60일, 미등록 상표는 180일 안에 심사함. 등재되면 「역사적 상표」 로고를 상표와 함께 쓸 수 있으나, 이로써 새로운 산업재산권이 생기는 것은 아님
- (별도 제도) 메이드인이탈리아법 (2023년 12월 27일 법률 제206호) 제7조는 이와 별개로, 50년 이상 된 「특별한 국가적 이익과 가치가 있는 상표」와 관련된 생산활동을 영구히 중단하려는 기업에 대하여 중단하기 적어도 6개월 전에 정부에 알리도록 하고 있음. 국가적 이익과 가치가 인정되는 경우에는 정부가 그 상표를 무상으로 승계할 수 있으며, 2024년 시행령으로 운영되고 있음

다. 보호 경로

- 국내 상표 — 이탈리아 특허상표청에 출원함. 이탈리아에서만 효력이 있음
- 유럽연합상표 — 유럽연합지식재산청에 한 번 출원하면 모든 회원국에서 효력이 생김
- 마드리드 국제출원 — 이탈리아는 1894년 10월 15일 마드리드협정, 2000년 4월 17일 마드리드의정서의 당사국임
- (시사점) 이탈리아만 보는 것이 아니라면 유럽연합상표가 비용과 효력 범위에서 유리하나, 한 나라에서라도 선행 권리와 부딪히면 전체가 거절될 수 있으므로 국내 상표를 함께 확보하는 방안을 검토할 만함

라. 심사의 특징

- 이탈리아 특허상표청은 절대적 거절사유만 직권으로 심사하고, 선등록상표와의 저촉과 같은 상대적 거절사유는 직권으로 심사하지 아니함
- 따라서 선행 권리자가 스스로 이의신청을 하여야 하며, 이의신청 기간은 공고일부터 3개월임

- (시사점) 이탈리아에 상표를 가지고 있다면 상표 공보를 정기로 살피는 감시 체계를 갖추어야 함. 심사관 한 사람이 5,785건을 맡는 구조여서 선행 권리와 비슷한 상표가 그대로 등록되는 일이 드물지 아니함

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽연합지식재산청(EUIPO)

3. 등록 요건

가. 식별력

- 상품·서비스의 보통명칭이거나 성질·품질·수량·용도·산지 등을 나타내는 데 그치는 표장은 식별력이 없어 등록할 수 없음(산업재산권법 제13조)
- 다만 출원 전이나 등록 전에 사용으로 식별력을 얻은 경우에는 등록할 수 있음
- 등록된 뒤에 보통명칭이 되면 무효가 될 수 있음

나. 신규성

- 산업재산권법 제12조의 제목은 「신규성(Novità)」이나, 특허·디자인의 절대적 신규성과는 다른 개념으로 선행 상표나 선행 표지와 부딪히는지를 뜻함
- 조문은 「출원인이나 그 승계인의 그 표장에 대한 선사용은 등록의 장애가 되지 아니한다」고 명시하고 있음
- 타인의 선사용이라도 널리 알려지지 아니하였거나 오로지 지역적으로만 알려진 경우에는 신규성을 깨뜨리지 아니함. 다만 그 선사용자는 쓰던 범위 안에서 계속 쓸 수 있음
- (유의) 이탈리아 상표에는 특허·디자인과 같은 자기공개에 대한 공지예외(유예기간) 제도가 없음. 출원인이나 그 승계인의 출원 전 사용은 그 자체로 등록의 장애가 되지 아니하므로 그러한 제도를 둘 필요가 없는 구조임

다. 절대적 거절사유

- 다음에 해당하는 표장은 이탈리아 특허상표청이 직권으로 거절함
  - 제7조의 표장 적격에 맞지 아니하는 것
  - 식별력이 없는 것
  - 공서양속에 반하는 것
  - 상품·서비스의 성질·품질·산지에 관하여 공중을 속일 우려가 있는 것
  - 국가의 문장·국기와 국제기구의 표지 등 파리조약에 따라 보호되는 표지를 권한 없이 쓴 것
  - 원산지보호명칭(DOP)이나 지리적표시보호(IGP)를 환기하거나 도용·모방하는 것(2023년 법률 제102호로 강화됨)

라. 상대적 거절사유

- 타인의 선등록상표나 선출원상표와 같거나 비슷하여 상품·서비스에 관하여 혼동할 우려가 있는 경우
- 타인의 저명상표의 식별력이나 명성을 부당하게 이용하거나 해치는 경우
- 타인의 성명·초상, 널리 알려진 표지, 상호 등과 부딪히는 경우

- 이들 사유는 직권으로 심사되지 아니하고, 이의신청이나 무효로만 다툴 수 있음

마. 존속기간과 갱신

- 존속기간은 출원일부터 10년이고, 10년씩 횟수의 제한 없이 갱신할 수 있음
- 등록된 뒤 5년 동안 계속하여 정당한 이유 없이 쓰지 아니하면 불사용 취소의 대상이 됨

[표 31] 이탈리아 상표와 유럽연합상표 비교

구분	이탈리아 상표	유럽연합상표
관할 관청	이탈리아 특허상표청(UIBM)	유럽연합지식재산청(EUIPO)
효력 범위	이탈리아	유럽연합 전 회원국
상대적 거절사유 직권 심사	하지 아니함	하지 아니함(선행 권리 조사보고서만 제공)
이의신청	공고일부터 3개월	공고일부터 3개월
존속기간	출원일부터 10년 (10년씩 갱신)	좌동
불사용 취소	등록 뒤 5년	좌동
무효·취소를 다투는 곳	이탈리아 특허상표청의 행정절차 또는 기업전문재판부	유럽연합지식재산청 또는 유럽연합상표법원

* 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽연합지식재산청(EUIPO)

제2절 출원 및 심사

1. 상표 출원 절차

가. 출원인과 대리인

- 출원인은 유럽연합이나 유럽경제지역 회원국 안에 송달주소를 두어야 함(산업재산권법 제147조 제3항의2)
- 대리인을 두는 경우에는 이탈리아 산업재산권 대리인 명부에 등록된 대리인이나 변호사만 대리할 수 있음(제201조)

나. 출원 방식

- 이탈리아 특허상표청의 전자출원 포털을 통한 온라인 출원, 상공회의소에 내는 서면 출원, 우편 출원의 세 가지 방법이 있음
- 출원 서류는 이탈리아어로 작성함

- 출원일은 원칙적으로 출원서가 적법하게 접수된 날임. 보완하여야 할 것이 수수료 납부 증명이나 송달주소·대리인의 표시뿐인 경우에는 정하여진 기간 안에 보완하면 처음 출원서를 접수한 날이 출원일로 인정됨(제148조)

다. 필요 서류

- 출원서 — 출원인의 정보와 송달주소를 적음
- 표장의 표현 — 권한 있는 당국과 공중이 보호 대상을 명확하고 정확하게 알 수 있도록 표현하여야 함. 소리·동작 상표 등은 전자 파일로 냄
- 지정상품·서비스의 목록 — 니스 분류에 따라 류를 지정함. 1개 류를 기본으로 하고 류를 더할 때마다 수수료가 늘어남(제4절 참조)
- 위임장 — 대리인을 통하여 출원하는 경우
- 우선권 서류 — 우선권을 주장하는 경우
- 수수료 납부 증빙
- (유의) 지정상품·서비스는 등록된 뒤에 넓힐 수 없으므로 출원할 때 사업 계획에 맞추어 충분히 정하여야 함. 다만 실제로 쓸 뜻이 없는 류까지 지나치게 넓게 지정하면 등록 뒤 5년이 지나 불사용 취소의 대상이 됨

라. 우선권 주장

- 파리조약에 따라 최초 출원일부터 6개월 안에 우선권을 주장할 수 있음
- 유럽연합상표 출원이나 마드리드 국제출원을 기초로도 우선권을 주장할 수 있음

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM)

2. 상표 심사 절차

가. 심사의 범위

- 이탈리아 특허상표청은 방식 요건과 함께 절대적 거절사유만 직권으로 심사함
- 선행 상표와의 충돌이라는 상대적 거절사유는 직권으로 심사하지 아니하며, 권리자가 이의신청이나 등록 후 무효절차 등을 통하여 다투어야 함
- (시사점) 우리나라와 가장 크게 다른 점임. 이탈리아에 상표를 가지고 있다면 상표공보를 정기로 살펴 이의신청 기간을 놓치지 아니하는 체계를 갖추어야 하고, 기간을 놓친 경우에는 아래의 무효절차를 검토하여야 함

나. 지적사항 통지와 보정

- 흠이 있으면 이탈리아 특허상표청이 지적사항을 송달주소로 보내고 의견을 낼 기간을 줌. 그 기간은 적어도 2개월임(제173조 제7항)
- 기간 안에 회신하지 아니하거나 회신이 충분하지 아니하면 출원이 거절됨
- 지정상품·서비스를 줄이는 보정은 할 수 있으나 넓히는 보정은 할 수 없음

다. 공고와 등록

- 거절 사유가 없으면 출원이 상표공보(Bollettino)에 공고됨
- 공고일부터 3개월 안에 이의신청이 없거나 이의신청이 배척되면 상표가 등록됨
- 존속기간은 출원일부터 10년이고, 10년씩 횟수의 제한 없이 갱신할 수 있음

[표 32] 이탈리아 상표의 출원·심사·이의신청 절차

단계	주체	기간과 내용
출원	출원인	온라인·상공회의소·우편. 니스 분류에 따라 류를 지정
심사	이탈리아 특허상표청	방식 요건과 절대적 거절사유만 봄. 상대적 거절사유는 직권으로 심사하지 아니함
지적사항 통지	이탈리아 특허상표청	흠이 있으면 2개월 이상의 의견 제출 기간을 줌
공고	이탈리아 특허상표청	상표공보에 실림
이의신청	선행 권리자	공고일부터 3개월. 화해 기간 2개월(당사자가 함께 신청하면 최대 12개월)
등록	이탈리아 특허상표청	이의신청이 없거나 배척되면 등록. 존속기간은 출원일부터 10년
무효·취소	이해관계인	이탈리아 특허상표청의 행정절차(신청일부터 24개월 안에 결정) 또는 기업전문재판부 소송
불복	당사자	통지를 받은 날부터 60일 안에 항고위원회에 제소

* 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM)

3. 이의·심판 절차

가. 이의신청

- 공고일부터 3개월 안에 선등록·선출원 상표권자와 그 밖의 선행 권리자가 이의신청을 할 수 있음(산업재산권법 제176조부터 제184조까지)
- 이의신청 기간이 끝난 날부터 2개월 안에 이탈리아 특허상표청이 수리 요건과 수수료 납부를 확인함
- 이어서 2개월의 화해 기간(cooling-off)이 주어지며, 당사자가 함께 신청하면 최대 12개월까지 연장할 수 있음
- 화해가 이루어지지 아니하면 대심 절차로 넘어감. 이때 출원인은 등록된 지 5년이 넘은 선행 상표에 대하여 사용 증거를 요구할 수 있고, 증거가 제출되지 아니하면 그 상표를 근거로 한 이의신청은 배척됨
- 이탈리아 특허상표청은 이의신청을 받아들여 출원을 전부나 일부 거절하거나, 이의신청을 배척함

나. 행정 무효·취소 절차

- 2019년 2월 20일 입법명령 제15호로 산업재산권법 에 제184조의2부터 제184조의10까지가 들어왔고, 2022년 12월 29일부터 시행되고 있음

- 등록된 상표에 대하여 법원에 가지 아니하고 이탈리아 특허상표청에 무효나 취소를 신청할 수 있음
- 무효 사유는 다음 세 가지로 한정됨
  - 제7조·제9조·제10조·제13조·제14조가 정한 등록 요건을 갖추지 못한 경우
  - 제12조 제1항 다목부터 바목까지의 선행 권리와 부딪히는 경우
  - 대리인이나 대표자가 권리자의 동의 없이 출원한 경우
- 취소 사유로는 불사용, 보통명칭화, 기만적 사용 등이 있음
- 절차가 시작되면 2개월의 화해 기간을 거친 뒤 대심으로 진행하며, 신청일부터 24개월 안에 결정함
- 행정 무효·취소 절차와 법원 소송이라는 두 경로가 병존하나, 아무런 제한 없이 동시에 진행되는 구조는 아님
  - 같은 당사자 사이에서 같은 대상과 같은 구성사실에 관하여 이탈리아 특허상표청이나 법원에 이미 결정이 있거나 절차가 계속 중이면, 뒤에 낸 신청이나 소는 부적법함(제184조의2 제9항, 제122조 제4의2항·제4의3항)
  - 대상이 관련된 행정절차가 계속 중인 경우에는 법관이 소송절차를 정지할 수 있음
- (시사점) 종전에는 등록된 상표를 없애려면 기업전문재판부에 소를 제기하여야 하였으나, 이제는 관청 절차를 쓸 수 있어 시간과 비용이 크게 줄었음. 다만 같은 사안을 두 곳에 동시에 걸 수 없으므로 어느 길로 갈지를 처음에 정하여야 함

다. 불복

- 이의신청과 무효·취소에 관한 이탈리아 특허상표청의 결정에 불복하려면 통지를 받은 날부터 60일의 불변기간 안에 항고위원회(Commissione dei Ricorsi)에 제소하여야 함
- 항고위원회의 판결은 최종이며, 이에 대하여는 파기원에만 상고할 수 있음

라. 유럽연합상표의 경우

- 유럽연합지식재산청도 상대적 거절사유를 직권으로 심사하지 아니하며, 공고일부터 3개월 안에 이의신청을 할 수 있음
- 유럽연합지식재산청의 결정에 대하여는 심판부에 항고하고, 그 결정은 유럽연합 일반법원과 사법재판소에서 다툼
- 유럽연합상표에 대한 무효·취소도 유럽연합지식재산청에 신청하거나 유럽연합상표법원에 반소로 제기할 수 있음

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽연합지식재산청(EUIPO)

제3절 등록 및 활용

1. 등록 및 유지

가. 등록과 공고

- 이의신청이 없거나 이의신청이 배척되면 상표가 등록되고 등록증이 발급됨
- 등록된 내용과 절차의 진행 상황은 이탈리아 특허상표청의 공개 데이터베이스에서 확인할 수 있음

나. 존속기간과 갱신

- 존속기간은 출원일부터 10년이고, 10년씩 횟수의 제한 없이 갱신할 수 있음
- 갱신은 만료일 12개월 전부터 신청할 수 있고, 기한은 10년째 되는 해의 출원한 달의 말일임
- 기한을 넘긴 경우에는 6개월의 유예기간 안에 할증료를 더하여 낼 수 있음. 그 기간마저 지나면 갱신할 수 없고 새로 출원하여야 함
- 갱신하는 상표는 등록된 것과 같아야 하며, 지정상품·서비스를 넓힐 수 없고 줄이는 것만 할 수 있음
- 갱신료는 제4절에서 다룸

[표 33] 상표의 갱신과 실효

구분	내용
존속기간	출원일부터 10년. 10년씩 횟수의 제한 없이 갱신
갱신 신청	만료일 12개월 전부터 할 수 있음
갱신 기한	10년째 되는 해의, 출원한 달의 말일
유예기간	기한이 지난 뒤 6개월. 할증료를 더하여 납부
유예기간 경과	갱신할 수 없고 새로 출원하여야 함
지정상품·서비스	넓힐 수 없고 줄이는 것만 가능. 상표는 등록된 것과 같아야 함

다. 사용 의무와 불사용 취소

- 상표는 등록된 날부터 5년 안에 실질적으로 사용을 시작하여야 하고, 그 뒤에도 5년을 넘겨 계속 중단되어서는 아니 됨. 그러하지 아니하면 취소될 수 있음(산업재산권법 제24조)
- 식별력을 바꾸지 아니하는 범위에서 고쳐 쓴 경우, 수출을 위하여 상품이나 포장에 붙인 경우, 사용권자가 쓴 경우도 사용으로 인정됨
- 정당한 사유가 있어 쓰지 못한 경우에는 취소되지 아니함
- 국제등록으로 이탈리아를 지정한 상표는 5년의 기산점이 다름. 잠정거절을 통지할 기간이 끝난 날, 잠정거절이 있었던 경우에는 보호가 확정된 날부터 셈함
- (시사점) 실제로 쓸 뜻이 없는 류까지 넓게 지정하면 5년이 지난 뒤 그 부분이 취소될 수 있고, 이의신청에서도 상대방에게 사용 증거를 요구받게 되므로 광고·거래명세·포장 등 사용 실적을 정리해 두어야 함

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM)

2. 효력 및 활용

가. 상표권의 효력

- 상표권자는 동의 없이 상업활동에서 다음과 같이 쓰는 것을 금지할 수 있음(산업재산권법 제20조 제1항)

  - 같은 상품·서비스에 같은 표장을 쓰는 것
  - 같거나 비슷한 표장을 같거나 비슷한 상품·서비스에 써서 혼동할 우려를 일으키는 것
  - 이탈리아에서 저명한 상표(marchio che gode di rinomanza)와 같거나 비슷한 표장을, 비슷하지 아니한 상품·서비스에 쓰더라도 그 식별력이나 명성을 부당하게 이용하거나 해치는 것
- 금지할 수 있는 행위는 상품이나 포장에 표장을 붙이는 것, 그 상품을 제공·유통·수입·수출하는 것, 거래 서류와 광고에 쓰는 것 등임(제20조 제2항)
- 2019년 개정으로 제20조 제2의2항이 들어와, 제3국에서 이탈리아로 들여오는 위조 상품에 대하여도 유럽연합 규칙 (EU) 608/2013의 절차에 따라 권리를 주장할 수 있게 되었음
- 권리자나 그 동의를 받은 자가 유럽경제지역 안에서 적법하게 유통시킨 상품에 대하여는 권리가 소진됨

나. 효력이 미치지 아니하는 범위

- 다음의 사용에는 상표권의 효력이 미치지 아니함. 다만 모두 공정한 직업적 관행에 어긋나지 아니하여야 함(제21조)
  - 자기의 성명이나 주소를 쓰는 것
  - 상품·서비스의 종류·품질·수량·용도·가격·산지·생산 시기 등을 나타내는 표시를 쓰는 것
  - 부품이나 소모품처럼 상품·서비스의 용도를 나타내기 위하여 타인의 상표를 쓰는 것

다. 사용권

- 상표권자는 전용이나 통상의 사용권을 설정할 수 있고, 지정상품·서비스의 일부에 대하여만 설정할 수도 있음
- 사용권자가 만드는 상품·서비스의 품질이 상표권자의 것과 어긋나지 아니하도록 하여야 하며, 이를 어겨 공중을 속이게 되면 상표가 취소될 수 있음
- 사용권자의 사용도 상표권자의 사용으로 인정되므로 불사용 취소를 막는 데에 쓰일 수 있음

라. 양도와 등록

- 상표는 지정상품·서비스의 전부나 일부에 대하여 양도할 수 있음(제23조)
- 다만 양도나 사용권 설정으로 공중이 상품·서비스의 성질·품질·산지에 관하여 속게 되어서는 아니 됨
- 양도와 사용권 설정은 당사자 사이에서는 계약만으로 효력이 생김. 다만 이탈리아 특허상표청에 등록(trascrizione)하지 아니하면 그 권리를 적법하게 취득한 제3자에게 대항할 수 없음(제138조·제139조). 등록 수수료는 제4절에서 다룸
- (시사점) 이탈리아에서 브랜드를 현지 유통사나 제조사에 맡기는 경우에는 사용권을 등록해 두고, 품질 관리와 사용 증거의 제출에 관한 조항을 계약에 넣어야 함

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽연합지식재산청(EUIPO)

제4절 비용

1. 출원·심사 비용

- 출원 수수료는 지정하는 니스 분류의 류 수에 따라 달라짐

[표 34] 상표 출원 수수료

구분	금액(유로)
상표 출원(1개 류, 10년)	101
제1류를 넘는 류마다	1개 류당 34
단체표장·증명표장 출원(10년)	337
인지세	온라인 출원 48, 서면 출원 4쪽당 16
위임장	34

- 이탈리아 특허상표청은 상표의 심사에 대하여 따로 수수료를 받지 아니함
- 유럽연합상표는 유럽연합지식재산청에 따로 수수료를 내며, 이탈리아만 지정하는 경우보다 금액이 크나 회원국 전체에서 효력이 생김

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM)

2. 등록·갱신료

- 이탈리아에는 상표를 등록받을 때 내는 등록료가 없음. 출원할 때 낸 수수료로 등록과 첫 10년의 존속기간이 함께 정하여짐
- 존속기간이 끝나면 10년마다 갱신료를 냄. 갱신료도 지정하는 류의 수에 따라 달라짐

[표 35] 상표 갱신료와 그 밖의 수수료

구분	금액(유로)
상표 갱신(1개 류, 10년)	67
제1류를 넘는 류마다	1개 류당 34
단체표장·증명표장 갱신(10년)	202
지연 할증료(유예기간 안에 내는 경우)	34
이의신청	250
무효·취소 신청	500
양도·사용권 등의 등록(trascrizione)	81
항고위원회 제소	518

- 갱신 기한은 10년째 되는 해의 출원한 달의 말일이고, 기한을 넘기면 6개월의 유예기간 안에 34유로의 할증료를 더 하여 낼 수 있음(제3절 참조)
- 위 금액은 모두 이탈리아 특허상표청에 내는 관납료이며, 대리인 보수와 번역 비용은 따로 듦

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM)

제6장. 기타 지식재산권

제1절 영업비밀

1. 주요 제도 및 권리 요건

가. 법적 근거

- 이탈리아는 영업비밀을 산업재산권의 하나로 다루며, 산업재산권법 제98조와 제99조가 근거임
- 유럽연합 영업비밀지침(지침 (EU) 2016/943)은 2018년 5월 11일 입법명령 제63호로 국내법에 전환되었음. 이 법령은 2018년 6월 7일 관보 제130호에 실려 2018년 6월 22일부터 시행되고 있음
- 그 밖에 민법 제2598조의 부정경쟁 규정과 형법 제623조의 처벌 규정이 함께 작동함
- 영업비밀에 관한 소송은 다른 산업재산권과 마찬가지로 기업전문재판부가 맡음

나. 보호 요건

- 산업재산권법 제98조는 다음 세 가지를 모두 갖춘 정보를 보호함
  - 비밀성 — 그 분야의 전문가와 종사자에게 일반적으로 알려져 있지 아니하거나 쉽게 접근할 수 없을 것
  - 경제적 가치 — 비밀이기 때문에 경제적 가치를 가질 것
  - 합리적인 비밀 유지 조치 — 비밀로 지키기 위하여 합리적으로 적절하다고 볼 수 있는 조치가 취해졌을 것
- 신규 화학물질을 포함한 화학·의약·농업용 제품의 판매허가를 받기 위하여 낸 시험 자료로서 작성에 상당한 노력이 든 것도 보호 대상임(제98조 제2항)
- (유의) 세 요건 가운데 실무에서 가장 자주 다투어지는 것은 세 번째임. 접근 권한 관리, 비밀 표시, 비밀유지계약과 같은 조치를 갖추어 두지 아니하면 보호를 받지 못할 수 있음

다. 권리의 성질과 적법한 취득

- 영업비밀은 등록 없이 보호되며, 요건을 갖추고 있는 동안에는 기간의 제한 없이 보호됨
- 산업재산권법 제99조는 제3자가 독립적으로 취득한 경우를 금지 대상에서 제외하고 있음
- 적법하게 취득한 제품을 관찰·분해·시험하여 정보를 얻는 이른바 리버스 엔지니어링도, 취득자가 정보의 취득을 제한하는 유효한 계약상 의무를 지고 있지 아니한 한 원칙적으로 적법한 취득으로 봄(유럽연합 영업비밀지침)
- (시사점) 리버스 엔지니어링을 막으려면 제품 공급 계약이나 라이선스에 유효한 제한 조항을 넣어 두어야 함. 조항이 없으면 분해·분석 자체를 막기 어려움

라. 침해가 되는 행위

- 정당한 보유자는 제3자가 동의 없이 영업비밀을 남용적으로 취득·공개·사용하는 것을 금지할 수 있음(제99조 제1항)
- 2018년 개정으로 제1의2항과 제1의3항이 들어왔음. 제3자가 그 영업비밀이 위법하게 쓰이거나 공개되던 자로부터 직접·간접으로 얻은 것임을 「알고 있었거나 사정에 비추어 알고 있었어야 할」 경우에도 그 취득·사용·공개는 위법이 됨
- 침해에 해당하는 물품을 생산·제공·유통·수입·수출하거나 그러한 목적으로 보관하는 행위도 위법함
- 제99조는 「부정경쟁에 관한 규율은 그대로 두고」라는 문언으로 시작하여, 민법 제2598조의 부정경쟁 법리와 병존함을 명시하고 있음

마. 시효

- 제99조 제1의4항에 따라 위와 같은 위법행위에서 생기는 권리와 소는 5년의 시효로 소멸함

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 이탈리아 관보(Gazzetta Ufficiale), 유럽연합 관보(EUR-Lex)

2. 활용 및 보호

가. 민사 구제

- 금지청구, 손해배상, 침해 물품의 압수·회수·폐기, 판결의 공표를 구할 수 있음
- 급박한 경우에는 압수, 금지, 기술적 서술(descrizione)과 같은 보전처분을 신청할 수 있음
- 관할은 기업전문재판부임(제7장 참조)

나. 재판에서의 비밀 보호

- 소송 과정에서 영업비밀이 다시 드러나는 것을 막기 위하여, 법원은 서면과 기록의 열람을 제한하거나 변론을 비공개로 할 수 있고, 판결문에서 비밀에 해당하는 부분을 가릴 수 있음
- 소송에 관여한 당사자와 대리인에게는 알게 된 비밀을 유지할 의무가 부과됨

다. 증거 확보와 사전 대비

- 영업비밀은 등록되지 아니하므로 분쟁이 생겼을 때 「무엇이 언제부터 비밀이었는지」를 스스로 증명하여야 함
- 문서와 파일에 비밀 표시를 하고, 접근 권한을 사람과 역할에 따라 나누며, 접근과 반출의 기록을 남겨야 함
- 비밀유지계약(NDA)에는 상대방의 범위, 대상 정보, 기간, 반환·폐기 의무를 구체적으로 적어야 함
- 문서의 존재와 작성 시점을 증명할 필요가 있으면 공증이나 확정일자와 같은 방법을 쓸 수 있음

라. 근로자와 협력사 관리

- 민법 제2105조는 근로자에게 충실의무를 지워, 재직 중 경쟁 사업을 하거나 회사의 조직·생산 방법에 관한 정보를 누설하는 것을 금지함
- 퇴직한 뒤까지 경쟁을 막으려면 민법 제2125조의 경업금지 약정이 필요함. 다음을 모두 갖추어야 하며 하나라도 없으면 무효임

  - 서면으로 할 것
  - 근로자에게 보상(corrispettivo)을 줄 것
  - 대상·기간·장소의 제한을 둘 것
- 기간은 임원은 5년, 그 밖의 근로자는 3년을 넘을 수 없음
- (시사점) 보상이 명목적이거나 제한의 정도에 견주어 현저히 불균형하면 그 약정은 무효로 판단됨. 보상 없이 서명만 받아 두는 방식은 이탈리아에서 그대로 통하지 아니하므로, 현지 인력을 채용할 때에는 보상액과 제한 범위를 계약서에 분명히 적어야 함

마. 형사 대응

- 형법 제623조는 직무나 직업으로 알게 된 과학적·산업적 비밀을 누설하거나 자기 또는 타인의 이익을 위하여 쓰는 행위를 처벌함
- 2018년 개정으로 보호 범위가 **산업재산권법** 의 영업비밀까지 넓어졌고, 법정형은 2년 이하의 징역임
- 전산 수단을 이용하여 저지른 경우에는 형이 가중됨

[표 36] 이탈리아 영업비밀 보호 한눈에 보기

구분	내용
근거 법령	산업재산권법 제98조·제99조 (2018년 5월 11일 입법명령 제63호로 개정, 2018년 6월 22일 시행)
보호 요건	비밀성, 비밀이기 때문에 갖는 경제적 가치, 합리적인 비밀 유지 조치
보호 기간	요건을 갖추고 있는 동안. 등록은 필요하지 아니함
적법한 취득	독자적인 개발. 적법하게 취득한 제품의 리버스 엔지니어링 (정보의 취득을 제한하는 유효한 계약상 의무가 없는 경우)
침해	남용적인 취득·공개·사용. 위법함을 알고 있었거나 사정에 비추어 알고 있었어야 할 제3자의 취득·사용·공개도 포함
시효	5년
민사	금지·손해배상·압수·폐기·판결 공표, 보전처분. 기업전문재판부 관할
형사	형법 제623조. 2년 이하의 징역, 전산 수단을 이용하면 가중
근로자	민법 제2105조 충실의무 제2125조 경업금지 약정(서면·보상·제한, 임원 5년·그 밖 3년)

* 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 이탈리아 관보(Gazzetta Ufficiale)

제2절 부정경쟁행위

1. 주요 제도 및 권리 요건

가. 규제 방식

- 이탈리아는 부정경쟁을 **산업재산권법** 이 아니라 민법 제2598조부터 제2601조까지에서 규율함
- 등록이나 출원이 필요 없고, 경쟁 관계에 있는 사업자 사이에서 문제 됨
- 산업재산권의 침해와는 별개의 청구원인이므로 하나의 소에서 두 가지를 함께 주장할 수 있음
- 소비자를 상대로 한 부당 상행위와 광고 규제는 별도의 법령이 맡음(아래 라목 참조)

나. 부정경쟁행위의 유형

- 민법 제2598조는 다음 세 가지를 부정경쟁행위로 정하고 있음

[표 37] 민법 제2598조의 부정경쟁행위

구분	내용
제1호 혼동 초래	타인이 적법하게 쓰는 이름이나 식별표지와 혼동을 일으킬 수 있는 표지를 쓰는 행위, 경쟁자의 제품을 노예적으로 모방(imitazione servile)하는 행위, 그 밖의 수단으로 경쟁자의 제품·활동과 혼동을 일으키는 행위
제2호 비방과 도용	경쟁자의 제품·활동에 관한 소식이나 평가를 퍼뜨려 신용을 떨어뜨리는 행위(denigrazione), 경쟁자의 제품이나 기업의 장점을 가로채는 행위(appropriazione di pregi)
제3호 일반조항	그 밖에 직접·간접으로 직업적 정당성(correttezza professionale)의 원칙에 맞지 아니하고 타인의 기업에 손해를 줄 수 있는 모든 수단을 쓰는 행위

- 제3호는 일반조항이어서 영업비밀의 남용, 종업원의 조직적 빼내기, 계약 위반의 유도, 기생적 경쟁과 같은 사안이 판례로 다루어짐

다. 등록 없이 보호되는 표지

- 등록되지 아니한 상표, 상호, 간판, 도메인 이름과 같은 표지도 실제로 쓰여 알려져 있으면 제1호로 보호받을 수 있음
- 제품의 모양도 디자인이나 상표로 등록되어 있지 아니하더라도, 그 모양이 출처를 나타내는 기능을 가지게 되었으면 노예적 모방으로 다툴 수 있음
- 다만 오로지 기술적 기능에 따라 정하여지는 모양은 노예적 모방으로 보지 아니함
- (시사점) 이탈리아에 디자인을 등록하지 못한 채 제품을 내놓았더라도 부정경쟁으로 다툴 여지가 있음. 다만 「그 모양이 우리 제품임을 알리는 표지로 인식되고 있다」는 점을 증명하여야 하므로 광고·매출·언론 보도와 같은 자료를 시점과 함께 모아 두어야 함

라. 인접 제도 — 부당 상행위와 광고 규제

- 소비자를 상대로 한 부당 상행위는 소비자법(2005년 입법명령 제206호) 제18조 이하가 규율함. 유럽연합 지침 2005/29/EC를 국내법으로 전환한 것임
- 사업자를 상대로 한 기만광고와 비교광고는 2007년 입법명령 제145호가 규율함
- 두 제도 모두 이탈리아 경쟁청(AGCM)이 맡아 행위의 금지, 효과의 제거, 결정의 공표를 명하고 과징금을 부과함. 부당 상행위의 과징금은 5,000유로부터 1,000만 유로까지이고, 명령을 따르지 아니하면 1만 유로부터 1,000만 유로까지임
- (유의) 민법의 부정경쟁은 경쟁 사업자가 법원에 제기하는 민사 문제이고, 부당 상행위와 광고 규제는 경쟁청이 직권으로 다루는 행정 문제임. 둘을 섞어 쓰지 아니하여야 함

> * 출처: 이탈리아 관보(Gazzetta Ufficiale), 이탈리아 경쟁청(AGCM), 유럽연합 관보(EUR-Lex)

2. 활용 및 보호

가. 민사 구제

- 민법 제2599조는 부정경쟁행위의 금지(inibitoria)와 그 효과를 없애기 위한 조치를 정하고 있음
- 제2600조는 손해배상을 정하면서, 부정경쟁행위가 인정되면 고의나 과실이 추정된다고 규정함. 법원은 판결의 공표도 명할 수 있음
- 제2601조는 직업단체가 그 구성원의 이익을 위하여 소를 제기할 수 있도록 하고 있음
- 급박한 경우에는 금지나 압수와 같은 보전처분을 신청할 수 있음

나. 관할 — 간섭형과 순수형의 구분

- 기업전문재판부(sezione specializzata in materia di impresa)는 별도의 법원이 아니라 통상법원(Tribunale)과 항소법원 안에 설치된 전문재판부임(2003년 6월 27일 입법명령 제168호)
- 간섭형 부정경쟁(concorrenza sleale interferente) — 부정경쟁이 산업재산권이나 저작권의 배타권과 얽혀 있어 그 권리의 침해가 위법의 구성요소가 되는 경우에는 기업전문재판부가 맡음(같은 법 제3조, 산업재산권법 제134조)
- 비간섭형(순수) 부정경쟁 — 배타권의 침해가 구성요소가 아닌 경우에는 같은 통상법원의 일반 민사부(sezione ordinaria)가 맡음
- 영업비밀도 마찬가지임. 비밀성과 비밀 유지 요건을 갖추면 기업전문재판부가 맡고, 그 요건을 갖추지 못하고 산업재산권과의 간섭도 없으면 일반 민사부가 맡음
- (시사점) 소를 제기하기 전에 배타권과의 간섭 여부를 먼저 따져야 함. 잘못 고르면 관할 위반으로 절차가 늦어짐

다. 지식재산권 침해소송과의 관계

- 상표권·디자인권의 침해 주장과 부정경쟁 주장을 하나의 소에서 함께 하는 것이 실무에서 흔함
- 등록 전이거나 등록을 받지 못한 경우, 또는 권리가 소멸한 경우에는 부정경쟁이 보완적인 보호 수단이 됨

- 다만 등록 권리의 보호 범위를 벗어나는 것을 부정경쟁으로 우회하여 얻으려는 주장은 받아들여지지 아니하는 경우가 많음

라. 실무상 유의점

- 경쟁 관계의 존재를 증명하여야 함. 같은 시장에서 같은 수요자를 상대로 하는지가 다투어짐
- 혼동이나 신용 훼손의 증거로 광고물, 포장, 온라인 게시물, 거래처의 진술 등을 시점과 함께 확보해 두어야 함
- 형사로 다툴 수 있는 경우도 있음. 형법 제513조는 폭력이나 기망으로 영업의 자유를 방해하는 행위를, 제517조는 원산지나 출처를 오인하게 하는 표시로 상품을 판매하는 행위를 처벌함

> * 출처: 이탈리아 관보(Gazzetta Ufficiale), 이탈리아 경쟁청(AGCM)

제3절 지리적 표시(GI)

1. 주요 제도 및 권리 요건

가. 제도의 얼개

- 지리적 표시는 어떤 상품의 품질·명성이나 그 밖의 특성이 특정 지역에서 비롯되는 경우에 그 지역의 이름을 보호하는 제도임
- 이탈리아는 유럽연합 안에서 지리적 표시를 가장 많이 보유한 나라이며, 농식품과 포도주가 산업에서 차지하는 비중이 큼
- 지리적 표시는 유럽연합 차원에서 다음 두 가지로 보호됨
  - 원산지보호명칭(DOP, Denominazione di Origine Protetta) — 생산·가공·조제가 모두 그 지역에서 이루어지고 품질이 본질적으로 그 지역의 자연적·인적 요인에서 비롯될 것
  - 지리적표시보호(IGP, Indicazione Geografica Protetta) — 생산·가공·조제 가운데 적어도 한 단계가 그 지역에서 이루어지고 품질이나 명성이 그 지역에서 비롯될 것
- 이와 별도로, 지역과의 연계가 아니라 전통적인 제조법이나 구성을 보증하는 전통특산품보증(STG, Specialità Tradizionale Garantita) 제도가 있음. 이는 지리적 표시가 아니며, 규칙 (EU) 2024/1143도 제목과 편제에서 지리적 표시와 전통특산품보증을 구분하고 있음
- 포도주는 위 체계 안에서 이탈리아 국내 표기인 DOCG·DOC(원산지보호명칭에 해당)와 IGT(지리적표시보호에 해당)로도 표시됨

나. 권리 현황

- 2024년 기준 이탈리아에서 효력이 있는 지리적 표시는 모두 6,427건임

[표 38] 이탈리아의 지리적 표시 현황(2024년)

구분	건수	비중
포도주·증류주	3,902건	60.7%
농산물·식품	2,343건	36.5%
수공예품	182건	2.8%
합계	6,427건	100%

- 보호의 근거로 나누어 보면 지역 제도 3,539건(55.1%), 협정 1,908건(29.7%), 리스본 제도 943건(14.7%), 독자 제도 37건(0.6%)임

다. 등록 요건과 절차

- 신청은 생산자 단체가 함. 명세서(disciplinare)에 상품의 정의, 생산 지역의 경계, 생산 방법, 지역과의 연결, 관리 기관을 적어야 함
- 농식품과 포도주는 농업식품주권산림부(MASAF)가 국내 단계를 맡아 이의신청 절차를 거친 뒤 유럽연합 집행위원회에 넘김
- 수공예품·산업품은 기업메이드인이탈리아부의 이탈리아 특허상표청이 국내 단계를 맡음
- 등록되면 유럽연합 전역에서 보호되며 존속기간의 제한이 없음. 다만 명세서를 지키지 아니하면 등록이 취소될 수 있음

라. 최근 제도 변화

- (농식품·포도주) 규칙 (EU) 2024/1143이 2024년 4월 11일 채택되어 2024년 4월 23일 관보에 실리고 2024년 5월 13일 발효하였음. 종전의 규칙 (EU) 1151/2012를 폐지하고 포도주·증류주·농산물의 지리적 표시를 하나의 규칙으로 묶었으며, 일부 조항은 2025년 1월 1일부터 적용됨
  - 연합 등록부가 마련되었음. 농식품·포도주·증류주의 지리적 표시에 관한 연합 등록부는 집행위원회가 설치·유지하고, 유럽연합지식재산청(EUIPO)이 등록·변경·취소 사항을 갱신함. 수공예품·산업품의 연합 등록부는 유럽연합지식재산청이 직접 설치·운영함
  - 지리적 표시가 붙은 상품을 재료로 쓴 가공식품의 이름에 관한 규율이 들어왔음
  - 유럽연합 안에서 접속할 수 있는 도메인 이름을 통한 침해에도 보호가 미친다는 점이 분명해졌음
- (수공예품·산업품) 규칙 (EU) 2023/2411이 2023년 11월 16일 발효하여 2025년 12월 1일부터 적용되고 있음. 유리·도자기·직물·보석·가구처럼 전통적인 기술과 지역이 연결된 제품도 이 제도에 따라 등록을 신청하여 유럽연합 차원의 보호를 받을 수 있게 되었음
- 이탈리아는 2026년 4월 2일 입법명령 제51호(2026년 4월 22일 관보 제93호)로 국내 법령을 정비하였고, 이 법령은 2026년 5월 7일부터 시행되고 있음. 국내 절차는 기업메이드인이탈리아부의 이탈리아 특허상표청이 맡음
- 기업·메이드인이탈리아부는 2026년 7월 29일 입법명령 제51/2026호 제12조 제1항에 따라 무라노 유리(Vetro di Murano), 부라노 레이스(Merletto di Burano), 토레델그레코의 산호(Corallo di Torre del Greco)와 카메오(Cammeo di Torre del Greco)에 대하여 국내 단계의 첫 긍정 결정을 내렸다고 발표하였음. 비에트리 도자기

(Ceramica Vietri)와 칼타지로네 도자기(Ceramica di Caltagirone)는 그 뒤 별도로 긍정 결정을 받았음(칼타지로네는 2026년 9월 1일 발표). 이는 국내 단계의 결정이며, 유럽연합지식재산청의 심사를 거쳐야 최종 등록됨

- (시사점) 이탈리아의 전통 수공예품·산업품이 유럽연합 지리적 표시로 등록될 길이 열렸으므로, 우리 기업이 그 이름을 상표에 쓰거나 제품 설명에 쓰는 경우에는 새 제도에 걸리지 아니하는지 살펴야 함

마. 대표적인 지리적 표시

[표 39] 이탈리아의 대표적인 지리적 표시

명칭	구분	품목	주요 지역
Parmigiano Reggiano (파르미자노 레자노)	DOP	치즈	에밀리아로마냐·롬바르디아
Prosciutto di Parma (프로슈토 디 파르마)	DOP	생햄	에밀리아로마냐(파르마)
Aceto Balsamico di Modena (아체토 발사미코 디 모데나)	IGP	발사믹 식초	에밀리아로마냐(모데나·레조에밀리아)
Mozzarella di Bufala Campana (모차렐라 디 부팔라 캄파나)	DOP	치즈	캄파니아 등
Prosecco (프로세코)	DOP	포도주	베네토·프리울리베네치아줄리아

- 등록된 지리적 표시는 유럽연합의 이앰브로시아(eAmbrosia) 등록부에서 확인할 수 있음
- 상품에는 유럽연합이 정한 DOP·IGP·STG 표장을 함께 표시함

> * 출처: 유럽연합 관보(EUR-Lex), 이앰브로시아 등록부, 세계지식재산기구(WIPO)

2. 활용 및 보호

가. 보호의 범위

- 등록된 이름은 다음과 같은 행위로부터 보호됨
  - 명세서를 따르지 아니한 상품에 그 이름을 직접·간접으로 상업적으로 쓰는 행위
  - 「종류」, 「식」, 「풍」, 「모조」와 같은 말을 붙이거나 번역하여 쓰더라도 그 이름을 도용·모방하거나 환기(evocazione)하는 행위
  - 상품의 출처·성질·본질적 특성에 관하여 잘못 알게 하는 표시
  - 그 밖에 소비자가 상품의 진정한 출처를 오인하게 할 수 있는 행위
- 규칙 (EU) 2024/1143은 유럽연합 안에서 접속할 수 있는 도메인 이름을 통한 침해에도 보호가 미친다는 점을 분명히 하였음

- 「환기(evocazione)」는 이름을 그대로 쓰지 아니하고 모양·색·문구로 떠올리게 하는 경우까지 포함하므로 보호 범위가 넓음

나. 상표와의 관계

- 2023년 법률 제102호로 **산업재산권법** 이 개정되어, 원산지보호명칭이나 지리적표시보호를 환기하거나 도용·모방하는 표장은 상표로 등록할 수 없고 이를 이유로 이의신청을 할 수 있게 되었음(제2장 제1절 참조)
- 유럽연합상표에서도 지리적 표시는 절대적 거절사유이자 이의신청 사유임
- (시사점) 이탈리아의 지명이나 그 지명을 떠올리게 하는 말을 상표에 쓰려는 경우에는 지리적 표시 등록부를 먼저 살펴야 함

다. 집행

- 생산자 단체와 관리 기관이 시장을 감시하고, 위반이 발견되면 행정 절차와 민사 소송을 진행함
- 세관에서는 규칙 (EU) 608/2013에 따라 국경 조치를 신청할 수 있음
- 형법 제517조의4는 농식품·수공예품·산업품의 지리적 표시나 원산지명칭을 위조하거나 변경하는 행위를 1년 이상 4년 이하의 징역과 1만 유로 이상 5만 유로 이하의 벌금으로 처벌하고, 이익을 얻을 목적으로 그러한 농식품을 들여오거나 판매를 위하여 보관·유통하는 행위도 같은 형으로 처벌함(2026. 5. 29. 시행 개정 조문)
- 관할 법원은 기업전문재판부임
- (시사점) 우리 기업이 이탈리아산 식재료나 소재를 쓰는 경우, 제품 이름과 포장에 「파르마식」, 「토스카나풍」과 같은 표현을 쓰면 환기에 해당할 수 있으므로 표시 문구를 미리 점검하여야 함

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 농업식품주권산림부(MASAF), 유럽연합 관보(EUR-Lex)

제4절 저작권, AI 및 데이터 보호

1. 저작권

가. 법적 근거와 권리의 발생

- 저작권은 1941년 4월 22일 법률 제633호(**저작권법**)가 규율하며, 저작물을 창작한 때에 등록 없이 발생함
- 등록은 의무가 아니고 효력도 선언적임. 반증이 없는 한 저작물의 존재와 공표의 사실을 증명하고, 등록부에 적힌 자를 저작자나 제작자로 추정함(저작권법 제103조)
- 등록부는 다음과 같이 나뉘어 있음
  - 보호저작물 공적 일반등록부 — 제103조에 따라 총리실에 설치하도록 되어 있고, 현재는 문화부가 로마 국립중앙도서관에서 관리함
  - 영화·시청각 저작물 공공등록부 — 문화부 소관으로 이스티투토 루체-치네치타(Istituto Luce–Cinecittà)의 포털에서 운영됨(법률 제220/2016호 제32조). SIAE가 관리하던 영화 저작물 공공특별등록부는 2017년 1월 1일

폐지되었고(저작권법 제103조 제2항 폐지), 이탈리아 저작자·출판인협회(SIAE)에는 소프트웨어 공공특별등록부만 남아 있음

- SIAE는 관청이 아니라 저작자와 출판인의 단체로서 저작권을 신탁관리하는 기관이며, 소프트웨어 공공특별등록부를 함께 맡고 있음

나. 보호 대상과 존속기간

- 문학·음악·미술·건축·연극·영화 저작물과 컴퓨터프로그램, 데이터베이스가 보호됨
- 보호되는 것은 표현이며 아이디어 자체는 보호되지 아니함
- 산업디자인 저작물에 관하여는 **저작권법** 제2조 제10호가 창작적 성격과 함께 「예술적 가치(valore artistico)」를 요구하는 문언을 두고 있음. 다만 유럽연합사법재판소가 2025년 12월 4일 병합사건 C-580/23·C-795/23(Mio/konektra) 판결에서 응용미술 저작물에 다른 저작물보다 엄격한 독창성 요건을 요구할 수 없고 「자유롭고 창조적인 선택」의 표현이면 독창성이 인정된다고 판시하였으므로(Cofemel 사건 C-683/17도 같은 취지), 「예술적 가치」 요건은 유럽연합법과 충돌하게 되었음(제2장 제1절 참조)
- 존속기간은 저작자가 살아 있는 동안과 사망한 뒤 70년임. 공동저작물은 마지막으로 사망한 저작자를 기준으로 하고, 무명·이명 저작물은 공표한 날부터 70년임

다. 디지털 단일시장 지침의 전환

- 지침 (EU) 2019/790은 2021년 11월 8일 입법명령 제177호로 국내법에 전환되어 2021년 12월 12일부터 시행되고 있음
- 이때 텍스트·데이터 마이닝 예외(**저작권법** 제70조의3·제70조의4), 언론출판물 발행자의 인접권, 온라인 콘텐츠 공유 서비스 제공자의 책임에 관한 규정이 들어왔음

> * 출처: 이탈리아 관보(Gazzetta Ufficiale), 보호저작물 공적 등록부(문화부), 이탈리아 저작자·출판인협회(SIAE)

2. AI 및 데이터 보호

가. 인공지능법(법률 제132/2025호)

- 2025년 9월 23일 제정되어 관보 제223호에 실리고 2025년 10월 10일부터 시행되고 있음. 유럽연합 회원국 가운데 처음으로 마련된 국가 차원의 인공지능 기본법임

[표 40] 인공지능법(법률 제132/2025호)의 지식재산 관련 내용

구분	내용
저작권법 제1조	보호 대상에 인공지능 도구의 도움으로 창작된 저작물도 들어감. 다만 인간의 창작적 기여가 반영된 경우에만 보호됨
저작권법 제70조의7 신설	적법하게 접근한 저작물·자료에 대하여 인공지능 시스템을 통한 텍스트·데이터 마이닝을 위한 복제·추출을 허용. 다만 제70조의3·제70조의4를 지키는 범위에서만 허용됨

구분	내용
벌칙	제70조의3·제70조의4를 위반하여 권리 없이 네트워크나 데이터베이스의 저작물에서 텍스트·데이터를 복제·추출하는 행위를 처벌 (인공지능 시스템을 이용한 경우를 포함)
형법 제612조의4 신설	「인공지능 시스템으로 생성하거나 변조한 콘텐츠의 위법한 유포」. 동의 없이 위조·변조한 이미지·영상·음성을 유포하여 부당한 손해를 입힌 경우 1년 이상 5년 이하의 징역. 친고죄이나 피해자가 소추할 수 없는 경우 등은 예외

나. 유럽연합 차원의 규율

- 인공지능법(규칙 (EU) 2024/1689)은 2024년 8월 1일 발효하여 단계적으로 적용되고 있음. 금지되는 관행은 2025년 2월 2일부터, 범용 인공지능 모델에 관한 규정은 2025년 8월 2일부터 적용됨
- 2026년 7월 8일 규칙 (EU) 2026/1744(인공지능 디지털 옴니버스)로 개정되어 고위험 인공지능에 관한 의무의 적용이 미루어졌음. 부속서 III의 시스템은 2027년 12월 2일부터, 부속서 I의 시스템은 2028년 8월 2일부터 적용됨
- 데이터법(규칙 (EU) 2023/2854)은 2025년 9월 12일부터 적용되어, 연결기기에서 생기는 데이터의 접근과 이전에 관한 규율이 시작되었음

다. 개인정보 보호

- 일반개인정보보호규칙(GDPR)과 이를 반영한 개인정보보호법(2003년 입법명령 제196호)이 적용되며, 감독기관은 개인정보보호청(Garante per la protezione dei dati personali)임
- 인공지능 학습에 개인정보가 들어가는 경우에는 처리의 적법 근거와 정보 주체에 대한 고지를 따로 갖추어야 함

라. 시사점

- 생성형 인공지능으로 만든 이미지·문구를 이탈리아 시장에 쓰는 경우, 사람이 어떤 창작적 판단을 하였는지를 기록으로 남겨 두어야 저작권을 주장할 수 있음
- 학습용 데이터를 모을 때에는 권리자가 텍스트·데이터 마이닝을 유보하였는지를 확인하여야 하며, 이를 어기면 벌칙의 대상이 됨
- 광고나 홍보물에 실제 인물의 얼굴이나 목소리를 인공지능으로 만들어 쓰는 경우에는 형법 제612조의4에 걸릴 수 있으므로 반드시 동의를 받아야 함

> * 출처: 이탈리아 관보(Gazzetta Ufficiale), 유럽연합 관보(EUR-Lex), 개인정보보호청(Garante)

제5절 기타

1. 식물신품종(Plant Variety)

가. 보호 체계

- 국내 보호는 산업재산권법 제100조부터 제116조까지가 규율하며 이탈리아 특허상표청이 맡음
- 유럽연합 차원에서는 유럽공동체식물품종청(CPVO)에 출원하면 규칙 (EC) 2100/94에 따라 회원국 전역에서 하나의 권리로 보호됨
- 같은 품종에 대하여 국내 품종권과 유럽공동체 품종권을 동시에 행사할 수 없음(누적보호 금지). 유럽공동체 품종권이 부여되면 그 존속기간 동안 국내 권리의 효력이 정지됨(규칙 (EC) 2100/94 제92조)
- 이탈리아는 1977년 7월 1일부터 국제식물신품종보호연맹(UPOV) 협약의 당사국임

나. 등록 요건과 절차

- 신규성, 구별성, 균일성, 안정성을 갖추어야 하고 품종의 명칭이 정하여져야 함
- 재배 시험을 거쳐 부여되며, 권리의 효력은 출원 서류가 공중의 열람에 제공된 날부터 발생함

다. 권리의 내용과 존속기간

- 권리자는 보호 품종의 번식재료를 생산·증식·판매·수출입하거나 그러한 목적으로 보관하는 행위를 금지할 수 있음
- 존속기간은 부여일부터 20년이며, 수목과 포도 품종은 30년임(산업재산권법 제109조)
- 농업인의 자가채종과 육종을 위한 이용에는 예외가 인정됨

라. 권리 현황

- 2024년 이탈리아에 거주하는 출원인의 품종 출원은 국내 128건, 해외 71건임
- 효력이 있는 권리는 국내 37건인 반면 유럽공동체식물품종청을 통한 것이 31,317건, 지역 제도를 통한 것이 119건으로, 실제로는 유럽 경로가 압도적임

마. 신유전자기술 식물에 관한 새 규칙

- 규칙 (EU) 2026/1388이 2026년 6월 17일 채택되어 2026년 6월 26일 관보에 실리고 2026년 7월 16일 발효하였음. 표적 돌연변이 유발과 시스제네시스로 만든 식물을 두 가지 범주로 나누어 규율함
- 다만 규칙의 본체는 2028년 7월 17일부터 적용되며, 제29조부터 제31조까지만 2026년 7월 16일부터 적용되고 있음
- 지식재산과 관련하여서는 신청인이 그 생물 재료를 덮는 특허나 특허출원을 신고하도록 하고, 특허권자가 공정하고 합리적인 조건의 실시허락 의사를 자발적으로 밝힐 수 있게 하였음. 이 정보는 공개 데이터베이스에 실리나 선언적 효력만 가짐
- 집행위원회는 특허의 투명성과 육종가의 접근에 관한 유럽연합 차원의 행동강령을 마련하도록 되어 있음

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽공동체식물품종청(CPVO), 유럽연합 관보(EUR-Lex)

2. 집적회로 배치설계

가. 보호 체계와 요건

- 산업재산권법 제87조부터 제97조까지가 규율함. 1989년 2월 21일 법률 제70호로 도입된 것이 산업재산권법에 편입되었음
- 창작자의 지적 노력의 결과이고 그 분야에서 통상적이지 아니한 배치설계가 보호됨
- 세계 어느 곳에서든 최초로 상업적으로 이용한 날부터 2년 안에 이탈리아에 등록을 신청하여야 보호됨

나. 절차

- 등록은 이탈리아 특허상표청이 맡으며 방식 요건을 중심으로 심사함
- 출원할 때 배치설계를 특정할 수 있는 자료를 내며, 영업비밀에 해당하는 부분은 일부를 가려 낼 수 있음

다. 권리의 내용과 존속기간

- 권리자는 배치설계의 복제와, 그 배치설계를 담은 반도체 제품의 상업적 이용을 금지할 수 있음
- 평가·분석·연구·교육을 위한 복제와, 그 결과 만들어진 독자적인 배치설계의 이용은 허용됨
- 존속기간은 10년임. 세계 어느 곳에서든 최초로 상업적으로 이용한 해의 말일과 등록 출원을 적법하게 한 해의 말일 가운데 먼저 오는 때부터 셈함

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 세계지식재산기구(WIPO)

3. 트레이드 드레스(Trade Dress)

가. 이탈리아의 보호 방식

- 이탈리아에는 트레이드 드레스라는 독립한 권리가 없고, 다음 세 가지가 겹쳐 작동함
  - 입체상표와 색채상표 — 산업재산권법 제7조. 식별력을 갖추면 제품이나 포장의 형상, 색채의 조합도 상표로 등록할 수 있음(제5장 참조)
  - 디자인 — 제품의 전체나 부분의 외관을 등록으로 보호함. 등록하지 아니한 경우에도 미등록 유럽연합디자인으로 최초 공개일부터 3년 동안 모방에 대하여 다툴 수 있음(제4장 참조)
  - 부정경쟁 — 민법 제2598조 제1호의 혼동 초래와 노예적 모방(이 장 제2절 참조)

나. 실무상 유의점

- 매장 인테리어, 포장, 제품의 형상처럼 등록이 어려운 요소는 결국 부정경쟁으로 다투게 됨
- 이때 「그 모양이 우리 제품임을 알리는 표지로 인식되고 있다」는 점을 증명하여야 하므로 광고·매출·언론 보도와 같은 자료를 시점과 함께 남겨 두어야 함
- 오로지 기술적 기능에 따라 정하여지는 형상은 상표로도 디자인으로도 보호받지 못하고 노예적 모방으로도 다툴 수 없음

[표 41] 이탈리아의 그 밖의 지식재산권

권리	근거	관할	존속기간
식물신품종(국내)	산업재산권법 제100조~제116조	이탈리아 특허상표청	부여일부터 20년 (수목·포도 30년)
식물신품종(유럽)	규칙 (EC) 2100/94	유럽공동체식물품종청	25년(일부 품종 30년)
집적회로 배치설계	산업재산권법 제87조~제97조	이탈리아 특허상표청	10년
트레이드 드레스	독립한 권리 없음	—	상표·디자인·부정경쟁으로 보호

* 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽공동체식물품종청(CPVO)

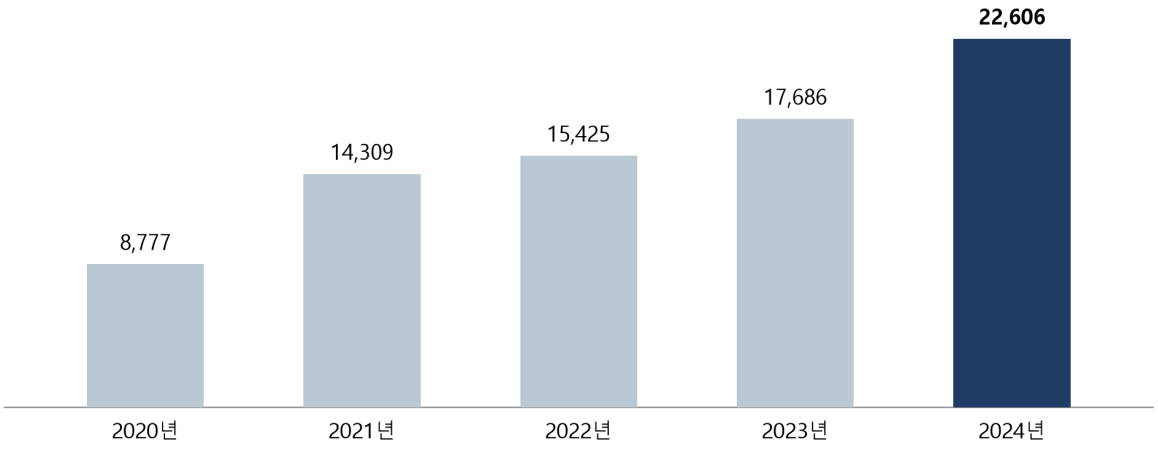
제7장. 지식재산권 분쟁

제1절 분쟁 동향

1. 분쟁 통계

가. 위조품 단속 통계

- 이탈리아에서는 기업전문재판부가 다루는 특허·상표와 같은 지식재산 민사소송을 전국 단위로 일관되게 집계한 공식 통계가 제한적임. 다만 기업·메이드인이탈리아부(MIMIT)와 이탈리아 특허상표청(UIBM)은 IPERICO와 국가 위조·이탈리안사운딩 대응 위원회(CNALCIS)의 보고서를 통하여 위조품 단속 실적과 일부 형사절차 통계를 공표하고 있음
- IPERICO는 이탈리아 특허상표청이 재정경찰(GdF)과 세관·전매청(ADM)의 단속 자료를 모아 운영하는 공식 통합 데이터베이스이며, 2008년부터 해마다 집계하여 공개하고 있음. 해마다 10월에 전년도까지의 집계를 공표하므로, 가장 최근 공표된 것은 2024년분임



[그림 10] 2020~2024년 이탈리아의 위조품 압수 건수

- 2024년의 압수는 22,606건으로 전년보다 27.8퍼센트가 늘었으며, 이는 2008년에 집계를 시작한 뒤 가장 많은 수치임
- 압수한 물품은 3,610만 8천 점으로 전년보다 47.4퍼센트가 줄었음. 2023년에는 놀이용 카드 3,500만 점을 한 번에 압수한 사건이 있어 수량이 크게 늘었던 것이므로, 수량은 해마다 크게 흔들리는 지표임
- 압수한 물품의 추정 가액은 2억 5,745만 유로임. 다만 2024년부터 평균 단가를 11개 대분류에서 65개 소분류로 나누어 산정하는 것으로 바뀌었으므로 이전 연도와 그대로 비교하기는 어려움

[표 42] 이탈리아의 위조품 단속 실적

구분	2022년	2023년	2024년
압수 건수	15,425건	17,686건	22,606건
압수 물품	1,351만 점	6,868만 점	3,611만 점
추정 가액	5,765만 유로	1억 8,798만 유로	2억 5,745만 유로

- 위조 관련 형사 집행 실적도 공표되고 있음. 2024년 7월부터 2025년 6월까지 압수는 1만 8,000건이 넘고 5억 8,000만 점이 차단되었으며, 형법 제474조·제515조·제517조 위반으로 1,700건이 넘는 유죄판결이 있었음(2024년 1월 11일부터 2025년 6월 30일까지)
- (시사점) 이탈리아는 단속 실적을 분야·지역·출처국까지 나누어 공개하고 있으므로, 우리 기업은 자사 제품이 속한 분야의 단속 흐름을 확인하여 세관 감시와 현지 대응의 우선순위를 정할 수 있음

나. 통합특허법원(UPC) 밀라노 사건

- 2026년 2월 말을 기준으로 통합특허법원 전체에 침해소송은 약 535건, 무효소송은 79건이 제기되었음
- 침해소송은 독일에 있는 지방부에 약 75퍼센트가 제기되고 있으며, 밀라노 지방부는 헤이그·파리 지방부와 함께 그 뒤를 잇고 있음
- 무효소송은 파리 중앙부에 약 65퍼센트가 제기되고 있으며, 밀라노 중앙부는 2024년 6월 문을 연 뒤 전체의 약 18퍼센트를 받았음
- 보전처분 신청은 밀라노 지방부가 헤이그 지방부와 함께 각각 전체의 약 10퍼센트를 받고 있음
- (시사점) 이탈리아와 관련된 유럽특허 분쟁은 밀라노에 있는 통합특허법원의 지방부와 중앙부로 모이고 있으므로, 유럽특허를 보유한 기업은 밀라노에서 침해소송과 무효 공격을 함께 받을 수 있음을 염두에 두어야 함

2. 실무 동향

가. 특허 분쟁의 이원 구조

- 이탈리아 특허와 적용 배제(옵트아웃)를 한 유럽특허에 관한 분쟁은 기업전문재판부가 맡고, 단일특허에 관한 분쟁은 통합특허법원이 전속으로 맡고, 적용 배제를 하지 아니한 유럽특허는 경과기간 동안 통합특허법원과 기업전문재판부 가운데 고를 수 있음(통합특허법원협정 제83조 제1항)
- 밀라노에는 기업전문재판부와 통합특허법원의 지방부·중앙부가 함께 있어, 국내와 유럽 두 갈래의 특허 분쟁이 모두 밀라노에서 다루어지는 구조임
- (시사점) 유럽특허를 보유한 기업은 권리별로 적용 배제 여부를 확인하여, 다투게 될 법원이 어디인지를 미리 정리하여 두어야 함

나. 패션 분야에 집중된 위조

- 2024년의 압수를 분야별로 보면 의류 38.5퍼센트, 의류 부속품 25.9퍼센트, 신발 9.6퍼센트로 이 세 분야가 74.1퍼센트를 차지함
- 2008년부터 2024년까지 누적으로 보아도 의류와 그 부속품, 신발이 69.3퍼센트임
- 2024년에는 향수·화장품의 압수가 전년보다 118.9퍼센트 늘어 734건에서 1,607건이 되었음
- (시사점) 패션·화장품 분야에 진출하는 기업은 상표와 디자인을 함께 확보하여 두어야 단속과 소송 양쪽에서 대응할 수 있음

다. 국내 생산과 국외 유입

- 2024년의 압수 건수를 출처별로 보면 이탈리아 국내가 34.0퍼센트로 가장 많고, 중국 15.7퍼센트, 터키 11.5퍼센트, 모로코 5.6퍼센트, 이집트 4.7퍼센트가 뒤를 이음
- 압수 수량으로 보면 중국이 50.7퍼센트, 이탈리아가 41.7퍼센트임. 국외에서 들어오는 물량과 국내에서 만들어지는 물량이 함께 있음을 보여 줌
- 지역별로는 롬바르디아주가 20.0퍼센트(4,531건, 전년 대비 41.7퍼센트 증가)로 가장 많고, 캄파니아주 15.2퍼센트, 에밀리아로마냐주 13.0퍼센트, 시칠리아주 12.0퍼센트, 풀리아주 8.5퍼센트가 뒤를 이어 상위 5개 주가 68.8퍼센트를 차지함
- 도시별로는 볼로냐 11.8퍼센트, 나폴리 10.8퍼센트, 밀라노 9.0퍼센트의 순임
- (시사점) 국내에서 만들어지는 위조품이 적지 아니하므로, 세관 단계의 차단만으로는 부족하고 시장 조사와 현지 단속 요청을 함께 두어야 함

라. 온라인 유통에 대한 대응

- 권리자는 세관·전매청에 세관 개입 신청을 하여 두면 통관 단계에서 의심 물품을 붙잡아 둘 수 있음. 신청은 규칙 (EU) 608/2013에 따라 유럽연합 차원에서 이루어짐
- 온라인 유통에 대해서는 2024년 7월부터 2025년 6월까지 불법 거래를 이유로 웹사이트 252곳이 차단되고 6,000명이 넘게 고발되었으며 57명이 체포되었음
- 이탈리아 특허상표청은 위조 신고 창구(LAC)를 운영하고 있으며, 2024년부터 2025년 상반기까지 접수된 산업재산권 침해 신고 1,000여 건 가운데 90퍼센트가 온라인 시장에 관한 것이었음
- (시사점) 위조 대응의 중심이 온라인으로 옮겨 가고 있으므로, 상표를 등록한 뒤 플랫폼의 권리자 보호 프로그램과 세관 개입 신청을 함께 활용하는 것이 효과적임

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM) IPERICO, 기업·메이드인이탈리아부(MIMIT), 통합특허법원(UPC)

제2절 분쟁 제도

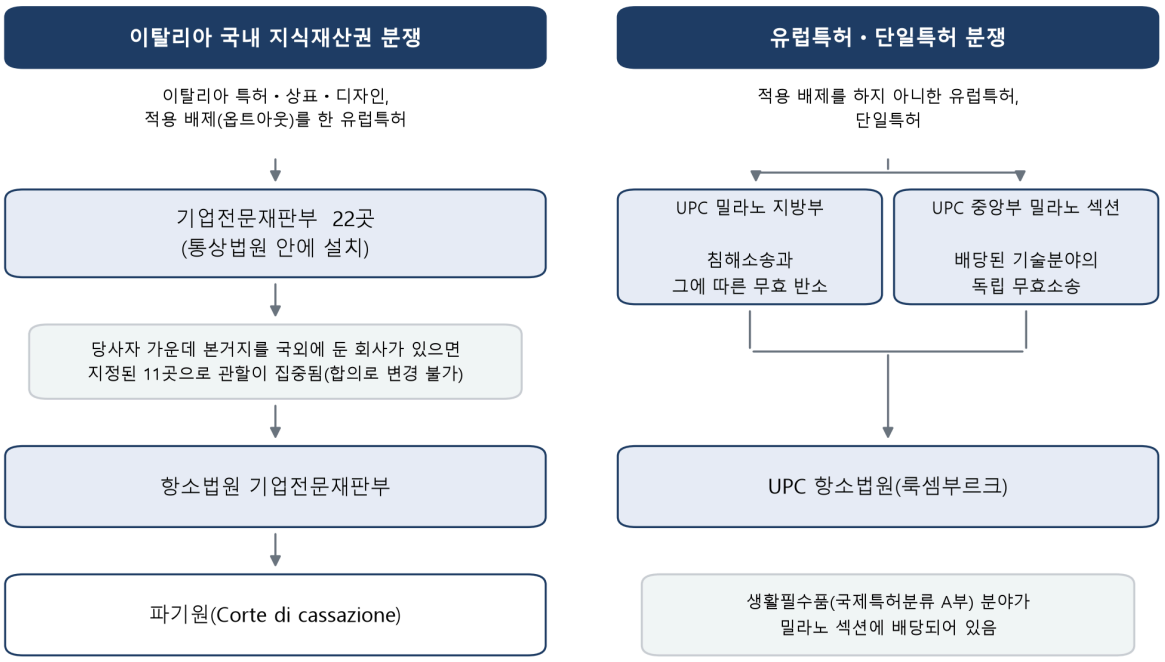
1. 사법적 분쟁 해결 제도

가. 사법 체계

- 이탈리아의 재판은 민사와 형사를 다루는 통상재판과 행정재판으로 나뉘며, 행정기관의 처분을 다투는 분쟁은 지방행정법원(TAR)과 국사원(Consiglio di Stato)이 맡음
- 민사 사건은 통상법원, 항소법원, 파기원(Corte di cassazione)의 3심으로 진행됨
- 헌법이 사법권의 독립을 보장하며, 법관의 인사와 징계는 헌법기관인 고등사법위원회(CSM)가 맡고 그 의장은 대통령임
- 이탈리아의 검사는 법원에 부속된 별개의 조직이 아니라 법관과 같은 사법관(magistratura)에 속하며, 인사와 징계도 마찬가지로 고등사법위원회가 관장하여 독립성이 보장됨. 헌법 제112조는 검사가 형사소추를 할 의무가 있다고 정하고 있음
- 2022년의 이른바 「카르타비아 개혁」(입법명령 제149/2022호)으로 민사소송 절차가 크게 바뀌었으며, 2023년 2월 28일 이후에 제기된 사건부터 적용됨. 절차의 전자화, 심리의 집중, 조정의 활용 확대가 주된 내용임

나. 지식재산권 사건의 관할

- 산업재산권에 관한 소송과 산업재산권의 행사와 관련되는 부정경쟁 사건은 기업전문재판부(sezioni specializzate in materia di impresa)의 관할임(산업재산권법 제134조, 입법명령 제168/2003호)
- 기업전문재판부는 통상법원과 항소법원 안에 설치된 전문 재판부이며 전국 22곳에 있음. 사건은 3명의 법관으로 구성된 합의부가 재판함
- 당사자 가운데 본거지를 국외에 둔 회사가 있으면 지정된 11곳의 기업전문재판부로 관할이 집중되며, 이는 합의로 바꿀 수 없음(입법명령 제168/2003호 제4조 제1의2항, 2014년 2월 22일부터 시행). 그 회사가 원고인지 피고인지, 이탈리아에 지점을 두고 있는지는 묻지 아니함
- 토지관할은 피고의 주소지나 거소지를 기준으로 하며, 피고가 이탈리아에 주소·거소·체류지를 두지 아니한 경우에는 원고의 주소지, 원고도 이탈리아에 두지 아니한 경우에는 로마의 법원이 관할함(산업재산권법 제120조)
- 이탈리아 특허상표청의 처분을 다투는 길은 법원이 아니라 별도의 위원회이며, 이는 아래 「2. 행정적 분쟁 해결 제도」에서 설명함



[그림 11] 이탈리아 지식재산권 분쟁의 관할

- (시사점) 한국 기업이 당사자가 되는 사건은 11곳으로 관할이 집중되므로, 계약에 관할 합의를 두었더라도 이 규정이 우선한다는 점을 염두에 두어야 함

다. 통합특허법원

- 이탈리아는 통합특허법원(UPC) 협정의 비준국이며, 밀라노 지방부가 2023년 6월 개원 때부터 설치되어 있음
- 중앙부의 세 번째 소재지인 밀라노 섹션이 2024년 6월 27일에 문을 열었으며, 국제특허분류 A부(생활필수품)에 속하는 특허를 맡음. 다만 보충보호증명서(SPC)에 관한 사건은 파리 중앙부가 맡음
- 밀라노 지방부는 침해소송과 그에 따른 무효 반소를, 밀라노 섹션은 배당된 기술분야의 독립 무효소송과 비침해확인 소송을 처리함
- 경과기간이 끝나기 전에 등록되었거나 출원된 유럽특허에 대하여는 경과기간이 끝나기 1개월 전까지 적용 배제(옵트아웃)를 신청할 수 있으며(통합특허법원협정 제83조 제3항), 적용을 배제하면 종전과 같이 이탈리아 법원이 관할함
- 이탈리아 특허와 실용신안에 관한 분쟁은 통합특허법원의 관할이 아니며 기업전문재판부가 관할함
- 2023년 개정(법률 제102/2023호)으로 같은 발명에 대하여 이탈리아 특허와 유럽특허를 함께 보유할 수 있게 되었으므로, 같은 발명이라도 권리별로 다투는 법원이 달라질 수 있음

라. 특허권의 침해

- 특허권자의 동의가 없으면 다음 행위가 금지됨(**산업재산권법** 제66조 제2항)
  - 물건의 특허 — 그 물건의 생산·사용·거래·판매와 그 목적의 수입
  - 방법의 특허 — 그 방법의 실시와, 그 방법으로 직접 얻은 물건의 사용·거래·판매와 그 목적의 수입
- 발명의 실시에 없어서는 아니 될 요소에 관한 수단을 권한 없는 자에게 공급하거나 공급을 제안하는 행위도 금지됨. 다만 그 수단이 발명의 실시에 쓰인다는 것을 알았거나 통상의 주의를 기울였다면 알 수 있었어야 함(제66조 제2의2

항)

  - 시중에서 일반적으로 유통되는 물품은 여기에 해당하지 아니하나, 상대방에게 침해를 하도록 부추긴 경우에는 그러하지 아니함(제66조 제2의3항)

- 다음에는 특허권의 효력이 미치지 아니함(제68조)
  - 사적인 범위에서 영리를 목적으로 하지 아니하고 하는 행위
  - 특허발명을 대상으로 하는 실험
  - 의약품의 시판 허가를 받기 위한 연구와 시험, 그에 따르는 실무. 국외의 허가를 받기 위한 것도 포함됨
  - 의사의 처방에 따라 약국에서 개별적으로 조제하는 의약품과 그렇게 조제된 의약품에 관한 행위
  - 파리조약 회원국이나 세계무역기구 회원국의 선박·항공기·육상차량이 일시적으로 또는 우발적으로 이탈리아에 들어온 경우에 그 운행에 필요한 범위에서 하는 실시

마. 상표권의 침해

- 상표권자는 다음의 사용을 금지할 수 있음(산업재산권법 제20조 제1항)
  - 등록상표와 동일한 표지를 그 상표가 등록된 것과 동일한 상품이나 서비스에 사용하는 행위
  - 등록상표와 동일하거나 비슷한 표지를 동일하거나 유사한 상품이나 서비스에 사용하여 공중에게 혼동할 우려를 일으키는 행위. 두 표지를 연상할 우려도 포함됨
  - 이탈리아에서 명성을 누리는 상표와 동일하거나 비슷한 표지를 정당한 이유 없이 사용하여 그 식별력이나 명성을 부당하게 이용하거나 해치는 행위. 상품이나 서비스가 유사하지 아니하여도 적용되며, 상품을 식별하는 것 외의 목적으로 사용한 경우에도 적용됨
- 금지되는 사용의 예는 다음과 같음(제20조 제2항)
  - 상품이나 그 용기·포장에 표지를 붙이는 행위
  - 그 표지를 붙인 상품의 제공·유통과 그 목적의 소지, 그 표지를 붙인 서비스의 제공
  - 그 상품의 수입과 수출
  - 상호나 회사의 명칭으로 표지를 사용하는 행위
  - 거래 서류와 광고에 표지를 사용하는 행위
- 다만 제3자가 직업상의 공정한 관행에 따라 다음을 사용하는 것은 금지되지 아니함(제21조 제1항)
  - 자연인인 경우에 자기의 이름이나 주소
  - 식별력이 없는 표지나, 상품·서비스의 종류·품질·수량·용도·가치·지리적 출처·생산 시기와 같은 특성에 관한 표시
  - 부속품이나 부품의 용도를 나타내기 위하여 필요한 범위에서 하는 등록상표의 언급

바. 디자인권의 침해

- 디자인권자는 디자인이 화체된 제품의 제조·제공·유통·수입·수출·사용과 그 목적의 소지를 금지할 수 있음(산업재산권법 제41조 제2항)

- 보호의 범위는 정보를 갖춘 사용자(utilizzatore informato)에게 전체적으로 다른 인상을 주지 아니하는 모든 디자인에 미치며, 보호 범위를 정할 때에는 창작자가 누린 자유의 정도를 고려함(제41조 제3항·제4항)
- 다음에는 디자인권의 효력이 미치지 아니함(제42조)
  - 사적인 범위에서 영리를 목적으로 하지 아니하고 하는 행위
  - 실험을 목적으로 하는 행위
  - 인용이나 교육을 위한 복제. 다만 직업상의 공정한 관행에 맞고 디자인의 정상적인 이용을 부당하게 해치지 아니하며 출처를 밝혀야 함
  - 외국에 등록된 선박이나 항공기가 일시적으로 이탈리아에 들어온 경우의 그 설비, 그 수리를 위한 부품·부속품의 수입과 그 수리의 실행

사. 증거 확보 — 기술과 압수

- 권리자는 침해를 이루는 물건과 그 생산에 쓰인 수단, 침해와 그 규모에 관한 증거에 대하여 기술(descrizione)이나 압수(sequestro)를 신청할 수 있으며, 먼저 기술을 하고 그 결과에 따라 압수하도록 신청할 수도 있음(산업재산권법 제129조 제1항)
- 법원은 당사자를 심문한 뒤 명령으로 결정하나, 특히 급박하여 지체하면 회복할 수 없는 손해가 생길 우려가 있거나 상대방을 부르면 집행이 어려워지는 경우에는 이유를 붙인 결정으로 상대방을 부르지 아니하고 명할 수 있음(제129조 제2항)
- 집행은 집행관이 하며, 필요하면 감정인의 도움을 받고 사진과 같은 기술적 수단을 쓸 수 있음. 당사자는 대리인과 자기가 신뢰하는 기술자의 조력을 받아 집행에 참여할 수 있음(제130조)
- 비밀 정보를 보호하기 위한 조치를 함께 취하도록 하고 있음(제129조 제1항)
- 등록 전이라도 출원이 공중의 열람에 제공되었거나 상대방에게 통지된 경우에는 신청할 수 있음(제132조 제1항)
- 법원이 본안 제소기간을 정하지 아니한 경우에는 20영업일과 31일 가운데 더 긴 기간 안에 본안 소송을 제기하여야 하며, 그 기간을 지키지 아니하면 보전처분이 효력을 잃음(제132조 제2항·제3항)
- (실무상 유의점) 기술과 압수는 침해의 증거를 확보할 수 있는 핵심 수단이고 본안 제소기간이 매우 짧으므로, 신청하기 전에 본안 소장의 초안까지 준비하여 두어야 함

아. 보전 처분

- 권리자는 임박한 침해와 계속되거나 되풀이되는 침해에 대하여 제조·거래·사용의 금지와 유통에서의 회수를 구하는 가처분을 신청할 수 있으며, 침해에 이용되는 서비스를 제공하는 자에 대하여도 같은 신청을 할 수 있음(산업재산권법 제131조)
- 본안 판결의 효과를 미리 실현하는 성질의 가처분은 본안 소송을 제기하지 아니하여도 곧바로 효력을 잃지 아니하고, 상대방이 30일 안에 실효 선언을 신청한 경우에 효력을 잃음(제132조 제4항)
- 법원은 위법하게 등록된 도메인이름에 대하여 사용의 금지뿐만 아니라 잠정적인 이전까지 명할 수 있으며, 필요하면 담보의 제공을 조건으로 붙일 수 있음(제133조)

- 손해배상을 받지 못할 사정이 있으면 침해자의 동산과 부동산에 대한 가압류를 명할 수 있고 은행 계좌의 동결도 할 수 있으며, 이를 위하여 금융·상업 자료의 제출을 명하거나 그 열람을 허가할 수 있음(제144조의2)
- 보전 절차에서도 법원은 개략적인 기술적 판단을 얻기 위하여 감정을 명할 수 있음(제132조 제5항)

자. 민사 구제와 손해배상

- 침해를 인정하는 판결로 제조·거래·사용의 금지와 유통에서의 확정적 회수를 명할 수 있고, 소송에 참가한 중개자에 대하여도 명할 수 있음(산업재산권법 제124조 제1항)
- 금지를 명하면서 뒤에 위반이 확인될 때마다 또는 이행이 늦어질 때마다 지급할 금액을 정할 수 있음(제124조 제2항)
- 침해를 이루는 물건의 폐기를 침해자의 비용으로 명할 수 있음(제124조 제3항)
- 손해배상은 민법 제1223조·제1226조·제1227조에 따라 산정하며, 권리자가 입은 일실이익을 비롯한 부정적인 경제적 결과와 침해자가 얻은 이익, 적절한 경우에는 정신적 손해와 같이 경제적이지 아니한 요소까지 고려함(제125조 제1항)
- 법원이 소송 자료와 그로부터 추정되는 사정을 바탕으로 손해액을 일괄하여 정하는 경우에는, 일실이익을 적어도 침해자가 실시권을 받았더라면 지급하였을 실시료 상당액 이상으로 정함(제125조 제2항)
- 권리자는 침해자가 얻은 이익의 반환을 일실이익의 배상에 갈음하여 청구하거나, 그 이익이 배상액을 넘는 범위에서 청구할 수 있음(제125조 제3항)
- 권리자가 자기 주장을 뒷받침할 만한 자료를 제시하면 법원은 상대방에게 문서의 제출이나 정보의 제공을 명할 수 있고(제121조), 침해 물품의 출처와 유통망에 관한 정보의 제공도 명할 수 있음(제121조의2)
- 법원은 가처분 결정이나 판결을 신문에 전부 또는 요약하여 공표하도록 명할 수 있으며, 이 경우 영업비밀이 드러나지 아니하도록 하는 조치를 함께 취함(제126조)

차. 형사 구제

- 산업재산권이 있다는 것을 알 수 있었던 자가 상표나 그 밖의 식별표지를 위조하거나 변조하는 행위, 그리고 그렇게 위조·변조된 표지를 사용하는 행위는 6개월 이상 3년 이하의 징역과 2,500유로 이상 25,000유로 이하의 벌금에 처함(형법 제473조 제1항)
- 특허나 디자인을 위조하거나 변조하는 행위와 그렇게 위조·변조된 것을 사용하는 행위는 1년 이상 4년 이하의 징역과 3,500유로 이상 35,000유로 이하의 벌금에 처함(형법 제473조 제2항)
- 위조·변조된 상표를 붙인 산업생산품을 이익을 얻을 목적으로 국내에 들여오는 행위는 1년 이상 4년 이하의 징역과 3,500유로 이상 35,000유로 이하의 벌금에, 그 물품을 판매를 위하여 소지하거나 판매하거나 그 밖에 유통시키는 행위는 2년 이하의 징역과 20,000유로 이하의 벌금에 처함(형법 제474조)
- 위 죄가 체계적으로 행하여지거나 조직과 활동을 갖추어 행하여진 경우에는 2년 이상 6년 이하의 징역과 5,000유로 이상 50,000유로 이하의 벌금으로 가중됨(형법 제474조의3)
- 산업재산권을 도용하거나 침해하여 물건을 만들거나 산업적으로 사용한 자는 2년 이하의 징역과 20,000유로 이하의 벌금에 처하며, 이 죄는 피해자의 고소가 있어야 논함(형법 제517조의3)

- 상품의 출처나 품질에 관하여 구매자를 속일 수 있는 이름이나 표지를 붙인 저작물과 산업생산품을 판매를 위하여 소지하거나 판매하거나 유통시킨 자는 2년 이하의 징역과 20,000유로 이하의 벌금에 처함(형법 제517조)
- 직무나 직업으로 알게 된 영업비밀 또는 과학적 발견에 관한 비밀을 누설하거나 자기나 타인의 이익을 위하여 사용한 자는 2년 이하의 징역에 처하며, 부정한 방법으로 영업비밀을 취득하여 누설하거나 사용한 자도 같음. 정보처리 수단을 이용한 경우에는 형이 가중되고, 이 죄는 피해자의 고소가 있어야 논함(형법 제623조)
- (시사점) 이탈리아는 상표와 특허의 위조에 대한 형사 처벌이 무겁고 형사 절차가 실제로 많이 이용되므로, 위조품이 대량으로 유통되는 경우에는 민사와 함께 형사 고소를 검토할 만함

2. 행정적 분쟁 해결 제도

가. 이탈리아 특허상표청의 절차

- 다음 절차는 법원이 아니라 이탈리아 특허상표청에서 진행됨
  - 상표 이의신청 — 이 가이드북 제5장 제2절 참조
  - 상표의 무효와 취소 — 2019년 2월 20일 입법명령 제15호로 산업재산권법 제184조의2부터 제184조의10까지가 신설되었고, 2022년 12월 29일부터 실제로 신청할 수 있게 되었음. 법원의 소송에 갈음하는 절차로서 비용과 기간에서 유리함(이 가이드북 제5장 제3절 참조)
- 이탈리아 특허상표청이 출원이나 신청을 전부 또는 일부 거절하거나 등록을 거부하는 등 권리의 인정을 막는 처분을 한 경우, 이에 대한 불복은 법원이 아니라 불복위원회(Commissione dei ricorsi)에 제기함(산업재산권법 제135조)
- 불복위원회는 항소법원 판사 이상의 법관이나 대학의 법학 교수 가운데에서 임명된 위원으로 구성되고 두 개의 부를 두며, 필요하면 기술 분야의 전문가를 참여시킬 수 있음(제135조)
- 불복하려면 처분 통지를 받거나 처분을 안 날부터 60일 안에 불복신청서를 특허상표청과 이해관계 있는 상대방 중 적어도 한 사람에게 송달하고(제136조 제1항), 마지막 송달일부터 30일 안에 송달 증명 등과 함께 제출하여야 함(제136조의2 제1항)
- (시사점) 특허상표청의 처분을 다투는 길이 법원이 아니라 별도의 위원회라는 점이 다른 나라와 다르므로, 불복의 기한과 제출처를 혼동하지 아니하도록 하여야 함

나. 국경 조치

- 권리자가 세관·전매청(ADM)에 세관 개입 신청을 하여 두면, 통관 단계에서 침해가 의심되는 물품을 붙잡아 둘 수 있음. 신청은 규칙 (EU) 608/2013에 따름
- 세관·전매청은 진정한 상품의 정보를 모아 둔 내부 데이터베이스인 팔스타프(FALSTAFF)를 운영하고 있으며, 세관 직원은 이를 통관 물품과 대조하는 데 씀. 세관 개입 신청은 2024년 12월 21일부터 유럽연합지식재산청의 지식재산권 집행 포털(IPEP)로만 할 수 있음(세관·전매청 회람 제21/2024호, 규칙 (EU) 608/2013 제11조)
- 신청에는 수수료가 들지 아니하고, 승인되면 1년 동안 효력이 있으며 갱신할 수 있음
- (시사점) 이탈리아는 국내에서 만들어지는 위조품의 비중도 높으므로, 세관 개입 신청과 시장 감시를 함께 두어야 함

다. 행정 압수와 위조 대응 체계

- 산업재산권법 은 상표·디자인의 명백한 위조와 고의로 체계적으로 이루어지는 산업재산권 침해를 「해적행위(pirateria)」로 정의하고, 이탈리아산인 것처럼 잘못 연상시키는 「이탈리안 사운딩」도 함께 규율하고 있음(제144조)
- 기업·메이드인이탈리아부는 해적행위를 알게 되면 관할 검찰청에 통보하며, 도지사나 시장을 통하여 직권으로 위조품을 행정 압수할 수 있음. 압수한 뒤 3개월이 지나면 기업전문재판부장의 허가를 받아 위반자의 비용으로 폐기할 수 있음(제146조)
- 기업·메이드인이탈리아부에는 국가 위조·이탈리안사운딩 대응 위원회(CNALCIS)가 설치되어 있으며, 관계 부처와 민간이 함께 참여하여 위조 대응을 조정함(제145조)

3. 대체적 분쟁 해결(ADR) 제도

가. 개요

- 소송을 거치지 아니하고 조정이나 중재로 분쟁을 해결할 수 있으며, 실시계약이나 유통계약처럼 앞으로도 거래 관계를 이어 가야 하는 경우에 특히 쓸모가 있음
- 이탈리아는 법이 정한 사건에 대하여 조정을 먼저 거치도록 하고 있는데(입법명령 제28/2010호 제5조), 그 목록은 한정적이고 산업재산권 침해는 들어 있지 아니함
- 다만 프랜차이즈, 하도급, 계속적 공급, 도급, 조합과 같은 계약에 관한 분쟁은 조정을 먼저 거쳐야 하므로, 실시계약이나 유통계약과 얽힌 분쟁에서는 이 점을 확인하여야 함
- 2022년 카르타비아 개혁으로 조정을 거쳐야 하는 사건이 늘어나고 조정 절차의 전자화가 이루어졌음

나. 조정과 중재

- 조정(mediazione) — 법무부에 등록된 조정기관의 조정인이 당사자의 합의를 이끌어 냄. 합의가 이루어지면 집행력을 갖출 수 있고, 이루어지지 아니하면 소송으로 감
- 중재(arbitrato) — 당사자가 선정한 중재인이 판정을 내리며 그 판정은 당사자를 구속함(민사소송법 제806조 이하)
- 권리의 유효성 자체는 당사자가 마음대로 처분할 수 있는 사항이 아니어서 중재로 등록을 말소할 수 없으므로, 등록을 정리할 필요가 있으면 특허상표청의 절차나 소송을 함께 검토하여야 함
- 상표 이의신청 절차에는 당사자가 화해할 수 있도록 하는 유예 기간이 있어, 실무에서는 이 기간이 협상의 자리로 쓰임

다. 이용할 수 있는 기관

- 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터 — 지식재산권 분쟁에 특화된 조정과 중재를 제공함
- 밀라노 중재회의소(Camera Arbitrale di Milano) — 밀라노 상공회의소가 운영하며 국내외 상사 분쟁의 중재와 조정을 담당함
- 각 지역 상공회의소의 조정기관 — 법무부에 등록된 조정기관을 전국의 상공회의소가 운영함

- .it 도메인이름 분쟁 — 등록기관인 Registro .it가 정한 재배정 절차로 다툴 수 있으며, 법원에 가처분을 신청하여 잠정 이전을 구하는 길과 함께 쓸 수 있음

라. 실무상 유의점

- 조정이나 중재를 이용하려면 계약에 그 조항을 미리 두는 것이 가장 확실하며, 분쟁이 생긴 뒤에 합의할 수도 있음
- 조정이나 중재를 진행하는 동안에도 기술·압수와 가처분 같은 보전 수단은 따로 준비하여 두어야 함
- 이탈리아에서는 가처분이 본안 소송 없이도 효력을 유지할 수 있으므로, 협상과 보전처분을 함께 설계하는 것이 효과적임

> * 출처: 이탈리아 산업재산권법, 이탈리아 형법, 이탈리아 특허상표청(UIBM), 세관·전매청(ADM), 통합특허법원(UPC)

제3절 분쟁 대응

1. 침해 발생 시 주요 단계별 대응 방안

가. 침해의 발견 및 조사

- 침해는 보통 현지에서 영업활동을 하는 중에 거래처나 협력업체의 제보, 시장·전시회·박람회에서 경쟁사의 침해품을 인지하는 방법으로 발견됨
- 피침해 상황을 1차로 감지한 뒤에는 전문 조사업체나 현지 법률사무소의 조사를 통하여 사실을 확인할 수 있음
- 전자상거래가 늘어남에 따라 인터넷 홈페이지 검색이나 오픈마켓 조사로 판매자 정보와 유통 규모를 파악하는 경우가 많아지고 있음
- 이탈리아는 재정경찰과 세관·전매청의 단속이 활발하고 그 실적이 분야·지역별로 공개되므로, 자사 제품이 속한 분야의 단속 흐름을 확인하여 피침해 실태를 가늠할 수 있음(이 장 제1절 참조)

[표 43] 피침해 물품 조사 방법

구분	내용
일반적인 영업활동 중 발견	유통경로·전시회·판매 시장의 직접 조사, 거래처와 협력사의 제보
현지 조사업체	현지 전문 조사업체나 법률사무소를 통한 피침해 상황 조사
온라인 조사	홈페이지와 오픈마켓의 검색으로 판매자 정보와 유통 규모를 확인
단속 자료	재정경찰·세관의 단속 실적과 IPERICO 공개 자료의 활용

나. 대응팀의 구성

- 침해가 인지되면 구체적인 침해 여부와 피해의 정도, 침해자에 관한 정확한 정보를 모으는 것이 중요함. 국내 분쟁보다 규모가 크고 국외에서 이루어지므로 국내와 현지에 각각 대응팀을 두는 것이 바람직함

- 해외 지식재산 업무에 특화된 국내 특허법인에 의뢰하여 현지 조사업체와 대리인을 선정하고, 국내에서 현지 대리인을 효과적으로 지휘할 수 있는 체계를 갖추는 것이 필요함

다. 증거 확보 — 기술과 압수

- 행정적 구제를 택하든 소송을 택하든 가장 중요한 것은 침해행위를 입증할 수 있는 증거를 확보하는 것임
- 이탈리아에서 증거를 확보하는 가장 강력한 수단은 기술(descrizione)과 압수(sequestro)임. 법원의 허가를 받아 집행관이 감정인의 도움을 받으며 침해품과 생산 수단, 관련 자료를 상세히 기술하거나 압수함(이 장 제2절 참조)
- 특히 급박한 경우에는 상대방을 부르지 아니하고 명할 수 있으므로, 증거가 없어지기 전에 확보할 수 있음
- 국외에서 만들어진 증거는 법원에서 효력을 인정받기 위하여 공증과 인증이 필요할 수 있으므로, 이에 관하여는 반드시 현지 대리인의 조언을 받아야 함
- (실무상 유의점) 법원이 기간을 정하지 아니한 경우에는 20영업일과 31일 가운데 더 긴 기간 안에 본안 소송을 제기하여야 하고 그러하지 아니하면 보전처분이 효력을 잃으므로, 기술·압수를 신청하기 전에 소장의 초안과 번역, 위임장을 모두 갖추어 두어야 함

라. 지식재산권 피침해 여부 분석

- 증거가 확보되면 현지 법률에 따라 침해 여부를 확인하여야 하며, 국내 특허법인과 현지 대리인의 협업으로 침해 감정을 하고 대응 조치의 실행 여부를 결정함
- 이탈리아에서 만들어져 국외로 수출되는 경우에는 현지에서 대응하는 것이 유리한지 수출을 막는 것이 유리한지를 함께 검토하여야 함
- 이탈리아에 특허권·상표권·디자인권을 확보하지 못한 경우에는 부정경쟁, 부당한 상관행, 원산지 표시 위반과 같이 다른 법률에 따른 대응을 병행하여 검토할 필요가 있음

마. 자사 지식재산권의 유효성 검토

- 권리를 행사하기 전에 자사 권리의 유효성을 먼저 검증하여야 함. 대응에 나서면 상대방이 무효나 취소를 주장하는 것이 일반적이기 때문임
- 권리가 유효하게 존속하고 있는지, 무효나 취소의 사유를 안고 있지는 아니한지, 심사 과정에서 권리행사에 불리한 진술을 한 적은 없는지를 확인하여야 함
- 상표는 등록일부터 5년이 지났으면 진정한 사용을 증명할 수 있는 자료가 갖추어져 있는지 미리 확인하여야 함(산업재산권법 제24조)
- 상대방이 이탈리아에 권리를 확보하고 있어 역공을 받을 수 있는지, 보유 권리와의 선후 관계나 저촉 관계는 없는지도 살펴야 함

바. 영업·경제적 측면의 검토

- 피침해 대응에는 조사비용, 침해분석 비용, 대리인 비용과 같이 상당한 규모의 비용이 들 수 있음
- 소송 비용, 제품 원가, 영업이익, 시장에 미치는 영향을 검토하여 대응의 정도와 협상 조건에 관한 계획을 미리 세워 두어야 함

- 얻는 효과에 비하여 비용이 과도하다면 분쟁보다 협상을 전제로 한 전략을 세우는 것이 나음

사. 현지 대리인의 선임

- 외국 기업을 대리하여 비슷한 사건을 성공적으로 진행한 경험이 있는지가 가장 중요한 평가 요소임
- 이탈리아에서는 법원의 소송대리를 변호사(avvocato)가 맡고, 변리사(consulente in proprietà industriale)는 특허상표청의 절차와 불복위원회의 절차를 맡으므로 사건의 성격에 따라 두 직역을 함께 쓰는 경우가 많음
- 기업전문재판부는 전국 22곳에 있으나 외국에 본거지를 둔 회사가 당사자이면 11곳으로 관할이 집중되므로, 그 법원에서 사건을 다루어 본 대리인을 고르는 것이 유리함
- 비용은 통상 시간제로 산정되므로 서비스 비용의 상한을 미리 정하여 두는 것이 바람직함

아. 경고장의 발송

- 소송이나 고소에 앞서 침해자에게 침해 사실을 알리고 중지를 요구하는 경고장(diffida)을 보내는 것이 일반적임
- 경고장을 받고도 침해를 계속하면 고의를 인정받는 근거가 되며, 형사 절차에서도 의미가 있음
- 다만 반드시 먼저 보내야 하는 것은 아니며, 상대방이 증거를 없애거나 재산을 옮길 우려가 있으면 기술·압수를 먼저 신청하는 것이 나음
- (실무상 유의점) 이탈리아에서는 근거가 충분하지 아니한 경고장 자체가 부정경쟁이 될 수 있음. 경쟁자의 신용을 떨어뜨리는 정보를 퍼뜨리는 행위(민법 제2598조 제2호)나 직업상의 정당성에 반하는 수단(같은 조 제3호)에 해당할 수 있으며, 특히 침해자의 거래처나 고객에게 경고장을 돌리는 경우에 문제가 되므로 근거를 갖춘 뒤 절제된 표현으로 보내야 함

[표 44] 경고장 관련 확인 사항

구분	내용
보내기 전	권리의 유효성과 존속 여부, 침해 여부의 감정, 기술·압수를 먼저 할 것인지의 판단
담을 내용	권리의 표시, 침해 행위의 특정, 요구 사항과 회신 기한
표현	단정적이고 위협적인 표현을 피함. 근거 없는 경고는 부정경쟁이 될 수 있음
보내는 범위	침해자에게 보내는 것이 원칙이며, 거래처와 고객에게 알리는 것은 신중히 판단

자. 행정적·형사적 구제

- 위조품이 유통되고 있으면 재정경찰이나 세관·전매청에 고발하여 단속을 요청할 수 있음
- 상표나 특허·디자인의 위조는 형법 제473조와 제474조의 죄에 해당하며 고소가 없어도 수사할 수 있음
- 반면 산업재산권을 도용한 제조·사용(형법 제517조의3)과 영업비밀의 누설(형법 제623조)은 피해자의 고소가 있어야 논하므로 고소의 기간과 요건을 확인하여야 함
- 세관 개입 신청을 미리 하여 두면 통관 단계에서 물품을 붙잡아 둘 수 있음(이 장 제2절 참조)

- 기업·메이드인이탈리아부는 도지사나 시장을 통하여 위조품을 행정 압수할 수 있으며, 3개월이 지나면 기업전문재판부장의 허가를 받아 폐기할 수 있음(산업재산권법 제146조)

차. 사법적 구제

- 이탈리아의 침해 대응은 보통 기술·압수, 가처분, 본안 소송의 순서로 이루어짐
- 가처분으로 제조·거래·사용의 금지와 유통에서의 회수를 구할 수 있으며, 위반이 확인될 때마다 지급할 금액을 함께 정하도록 신청할 수 있음
- 본안 판결의 효과를 미리 실현하는 성질의 가처분은 본안 소송을 제기하지 아니하여도 곧바로 효력을 잃지 아니하므로, 가처분만으로 분쟁이 정리되는 경우가 있음
- 본안에서는 금지, 폐기, 손해배상, 판결의 공표를 청구할 수 있음(이 장 제2절 참조)
- 소는 기업전문재판부에 제기하며, 외국에 본거지를 둔 회사가 당사자이면 지정된 11곳 가운데 한 곳이 관할함

카. 대체적 분쟁 해결과 다른 법률에 의한 구제

- 거래 관계를 이어 가야 하는 상대라면 조정이나 중재를 먼저 검토할 수 있음. 산업재산권 침해는 조정을 먼저 거쳐야 하는 사건이 아니지만, 프랜차이즈나 계속적 공급 계약과 얽힌 분쟁은 조정이 전제가 됨(이 장 제2절 참조)
- 권리를 확보하지 못한 부분은 부정경쟁으로 다툴 수 있음. 혼동을 일으키는 표지의 사용과 노예적 모방, 직업상의 정당성에 반하는 행위가 그 대상임(민법 제2598조)
- 원산지를 잘못 알리는 표시는 메이드인이탈리아 관련 규정과 소비자법의 부당한 상관행 규정으로도 다툴 수 있음
- (진정상품 병행수입) 유럽경제지역 안에서 권리자의 동의를 받아 시장에 놓인 상품은 권리가 소진되어 병행수입을 막을 수 없으나, 유럽경제지역 밖에서 놓인 상품의 수입은 막을 수 있음. 다만 상품의 상태가 바뀌거나 변질된 경우에는 정당한 이유를 들어 다툴 수 있음(산업재산권법 제5조)

2. 타 권리자의 침해 주장 대응

가. 경고장 수신 후

- 경고장을 받으면 먼저 회신 기한을 확인하고 사실관계와 관련 자료를 정리하여야 함
- 성급하게 침해를 인정하거나 감정적으로 회신하면 뒤에 불리하게 쓰일 수 있으므로, 대리인의 검토를 거쳐 회신하는 것이 바람직함
- 상대방이 기술·압수를 신청할 가능성을 염두에 두어야 함. 자료를 없애면 불리하게 평가될 수 있으므로 그대로 보관하여야 함

나. 권리분석 및 침해분석

- 상대방 권리의 유효성, 권리의 범위, 자사 제품이 그 범위에 드는지를 차례로 검토함
- 상표라면 상대방이 등록일부터 5년 안에 진정한 사용을 하였는지 확인하여야 함. 사용하지 아니하였다면 취소를 구할 수 있고, 소송에서도 사용의 증명을 요구할 수 있음(산업재산권법 제24조·제121조 제1항)
- 특허라면 선행기술을 조사하여 무효 사유를 찾고, 자사의 실시가 청구범위에 드는지를 검토하여야 함

- 권리 소진, 선사용, 실험을 목적으로 하는 실시와 같은 항변이 가능한지도 함께 살펴야 함

다. 경제적 이익 형량

- 권리분석의 결과와 사업상의 필요를 함께 보아 대응의 수준을 정함
- 실시료를 내고 계속 판매하는 것, 설계를 바꾸는 것, 시장에서 물러나는 것의 비용을 비교하여야 함
- 분쟁이 길어질 때의 비용과 거래처에 미치는 영향도 함께 고려하여야 함

[표 45] 침해 주장 대응 고려사항

구분	내용
권리분석 결과	무효·취소 사유, 비침해, 권리 소진과 같은 항변의 가능성
사업상 영향	매출 비중, 설계 변경의 비용, 거래처와 유통망에 미치는 영향
절차 선택	특허상표청의 행정 절차와 법원 소송의 비용·기간 비교
협상 여지	실시권의 취득, 재고의 처리, 지역·기간의 제한과 같은 합의 조건

라. 경고장의 회신

- 회신에서는 다투는 근거를 분명히 밝히되 협상의 여지를 남기는 표현을 쓰는 것이 일반적임
- 회신의 내용이 뒤에 소송에서 인용될 수 있으므로 사실을 잘못 적거나 불리한 진술을 하지 아니하도록 주의하여야 함
- 회신하지 아니하고 있으면 상대방이 곧바로 가처분을 신청할 수 있으므로, 대응 방침을 정한 뒤 기한 안에 회신하는 것이 안전함

마. 상대방 권리의 무효·취소 다투기

- 상표는 특허상표청의 행정 무효·취소 절차와 법원의 소송 가운데 하나를 고를 수 있으며, 행정 절차가 비용과 기간에서 유리함(이 장 제2절 참조)
- 특허·실용신안·디자인은 법원에서만 무효를 다툴 수 있으며, 침해 소송에서 무효를 반소로 주장하는 것이 일반적임
- 유럽특허라면 유럽특허청의 이의신청이나 통합특허법원의 무효소송도 검토할 수 있음
- 유럽연합상표나 유럽연합디자인이라면 유럽연합지식재산청에 무효나 취소를 신청함

바. 반격할 수 있는 권리의 활용

- 자사가 이탈리아나 유럽연합에 보유한 권리로 상대방의 제품을 다툴 수 있는지 검토함
- 상대방이 우리 권리를 침해하고 있으면 반소로 함께 다투어 협상력을 높일 수 있음

사. 부정경쟁·비방 주장

- 상대방이 근거 없이 우리 제품을 침해품이라고 거래처나 고객에게 알린 경우에는 경쟁자의 신용을 떨어뜨리는 행위(민법 제2598조 제2호)에 해당할 수 있음

- 이 경우 침해 주장에 대한 방어와 별도로 행위의 금지와 손해배상을 청구할 수 있으며, 부정경쟁 행위가 인정되면 과실이 추정됨(민법 제2599조·제2600조)

아. 협상 전략

- 상대방이 권리를 어떻게 쓰고 있는지, 실제로 사업을 하고 있는지, 과거에 어떤 분쟁을 하였는지를 조사하여 의도를 파악함
- 협상팀에는 사업·법무·기술 담당이 함께 참여하여야 하며, 결정 권한의 범위를 미리 정하여 두어야 함
- 협상 장소는 우리 소재지, 상대방 소재지, 제3의 장소 가운데 사안에 맞추어 고르며 화상 회의도 널리 쓰임
- 합의가 이루어지면 실시 조건, 대상 지역, 기간, 기존 재고의 처리, 비밀유지, 분쟁 해결 방법을 서면으로 분명히 정하여야 함

3. 악의적 상표 선점 대응 전략

가. 이탈리아와 유럽연합에서 쓸 수 있는 수단

- 이의신청 — 상표 출원이 공고된 날부터 3개월 안에 이탈리아 특허상표청에 신청함. 이 기간은 늘릴 수 없음(산업재산권법 제176조)
- 이의신청이 통지되면 당사자가 화해할 수 있도록 2개월의 기간이 주어지며, 당사자가 함께 신청하면 연장됨(제178조)
- 악의를 이유로 한 무효 — 악의로 출원한 자는 상표등록을 받을 수 없으며(제19조 제2항), 이를 이유로 등록을 무효로 할 수 있음. 다만 악의는 특허상표청 행정 무효 절차의 사유(제184조의2 제3항)에 들어 있지 아니하므로 법원 소송으로만 다툴 수 있음. 대리인이나 대표자가 권리자의 동의 없이 출원한 경우는 행정 무효 절차로도 다툴 수 있음(같은 항 다호)
- 불사용 취소 — 등록일부터 5년 안에 진정한 사용이 없거나 사용이 5년 동안 끊겼으면 취소를 구할 수 있음(제24조)
- 권리 귀속 청구 — 무권리자가 출원하거나 등록받은 경우, 진정한 권리자는 판결로 등록을 출원 시점부터 자기 명의로 이전받거나 무효를 주장할 수 있음(제118조 제3항)
  - 특허·실용신안·식물신품종·반도체 배치설계는 등록의 공고 후 2년 동안 진정한 권리자가 위 권리를 행사하지 아니하면, 그 뒤에는 이해관계인 누구나 무권리 등록을 이유로 무효를 주장할 수 있음(제118조 제4항). 이 규정은 상표와 디자인에는 적용되지 아니함(같은 조 제5항)
- 부정경쟁 — 혼동을 일으키는 표지의 사용이나 직업상의 정당성에 반하는 행위로 다툴 수 있음(민법 제2598조)
- 도메인이름 — 악의로 신청되었거나 산업재산권법 제22조를 위반하여 등록된 기업 도메인이름은 권리자의 청구에 따라 등록기관이 취소하거나 이전할 수 있음(제118조 제6항)
- 유럽연합상표로 선점된 경우에는 유럽연합지식재산청에 이의신청, 무효신청, 취소신청을 할 수 있음

나. 상표브로커의 유형

- 기업형 대량 선점 브로커 — 외국의 상표를 미리 대량으로 출원하여 두고 권리자에게 되파는 유형

- 현지 에이전트·협력업체형 — 수입 대리점이나 협력업체가 자기 명의로 상표를 등록하여 두는 유형
- 현지 소매상형 — 제품을 들여와 팔던 소매상이 자기 명의로 상표를 등록하는 유형

다. 유형별 대응 방안

- 기업형 대량 선점 브로커 — 사용할 뜻 없이 대량으로 출원하여 온 사정을 모아 악의를 주장하며, 등록된 지 5년이 지났으면 불사용 취소를 함께 검토함
- 현지 에이전트·협력업체형 — 계약서, 거래 자료, 주문서로 우리가 먼저 그 표장을 쓰고 있었음을 보이면 권리 귀속 청구와 악의를 이유로 한 무효를 함께 주장하기 쉬움. 파리조약 제6조의7도 대리인이나 대표자의 무단 등록을 막는 근거가 됨
- 현지 소매상형 — 분쟁의 실익이 크지 아니한 경우가 많으므로, 협상으로 이전을 받는 것이 비용과 기간에서 유리할 수 있음

라. 발견 시기별 대응 방안

- 아직 등록되기 전이면 공고 기간을 확인하여 3개월 안에 이의신청을 하는 것이 가장 빠르고 비용이 적게 듦. 기간을 놓치면 등록된 뒤에 무효로 다투어야 하므로 공고를 정기적으로 감시하여야 함
- 이미 등록된 경우에는 악의를 이유로 한 무효, 불사용 취소, 권리 귀속 청구 가운데 증거가 갖추어진 것을 고르며, 특허상표청의 행정 절차와 법원 소송의 비용·기간을 비교하여 정함
- (시사점) 이탈리아에 진출하기 전에 상표를 먼저 출원하여 두는 것이 가장 확실한 대응임. 유럽연합상표로 출원하면 회원국 전역에서 한 번에 보호받을 수 있음

> * 출처: 이탈리아 산업재산권법, 이탈리아 민법, 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽연합지식재산청(EUIPO)

제4절 주요 판례 및 사례

1. 특허

[표 46] 특허 — 통상의 기술자와 진보성(밀라노 중앙부의 렘데시비르 특허 무효)

당사자	원고(무효소송) : 길리어드 사이언스(Gilead Sciences) 피고(특허권자) : 중국 군사의학과학원(Academy of Military Medical Sciences)
사건번호	통합특허법원 중앙부 밀라노 섹션 2026년 5월 4일 결정, UPC_CFI_552/2025
사건의 경과	중국 군사의학과학원은 렘데시비르를 코로나19의 치료에 쓰는 용도에 관한 유럽특허 EP 3854403의 권리자임. 길리어드는 이 특허가 등록된 날인 2025년 6월 18일에 밀라노 중앙부에 무효소송을 제기하였고 약 11개월 만에 1심 결정을 받았음. 같은 특허에 대한 유럽특허청의 이의절차는 그때까지 결론이 나지 아니하였음
쟁점	① 렘데시비르가 다른 코로나바이러스에 효과가 있다고 알려져 있던 상황에서 코로나19에 대한 용도가 진보성을 갖추었는지 ② 통상의 기술자가 성공을 확신할 수 없는 경우에도 그 시도가 쉬운 것으로 볼 수 있는지

판시사항	진보성이 없다고 보아 특허를 무효로 하였음. 렘데시비르가 표적으로 삼는 효소가 여러 코로나바이러스에서 잘 보존되어 있고 신종 코로나바이러스의 유전체가 기존의 것과 비슷하였으므로, 통상적인 시험으로 효과를 확인하는 것이 「명백한 다음 단계」였다고 보았음. 또한 통상의 기술자는 「실패에 대한 두려움을 보이지 아니한다」고 하여, 사소한 변이에 따른 불확실성만으로 진보성이 인정되지는 아니한다고 하였음
시사점	밀라노 중앙부가 생활필수품 분야를 맡으면서 의약·생명과학 분야의 무효 공격이 밀라노로 모이고 있음 특허가 등록된 날 곧바로 무효소송이 제기될 수 있고 유럽특허청의 이의절차보다 먼저 결론이 날 수 있으므로, 유럽에 의약품을 내놓는 기업은 등록 직후부터 무효 공격에 대비하여야 함

2. 디자인

[표 47] 디자인 — 개별적 특징의 판단과 「정보를 갖춘 사용자」

당사자	원고 : 등록디자인권자 피고 : 경쟁 사업자
사건번호	밀라노 기업전문재판부 2024년 3월 18일 판결 제2992호
사건의 경과	등록디자인권자가 경쟁 사업자의 제품이 자기의 등록디자인을 침해한다고 주장하며 소를 제기하였고, 상대방은 그 디자인에 개별적 특징이 없어 무효라고 다투었음
쟁점	① 등록디자인의 개별적 특징을 어떤 기준으로 판단하는지 ② 「정보를 갖춘 사용자」는 누구인지 ③ 개별적 특징이 있는지를 누가 증명하여야 하는지
판시사항	개별적 특징은 그 디자인이 정보를 갖춘 사용자에게 선행 디자인과 다른 전체적 인상을 주는 경우에 인정됨(산업재산권법 제33조, 규칙 (EC) 6/2002 제6조) 「정보를 갖춘 사용자」는 일반 소비자와 기술 전문가의 중간에 있는 사람으로서, 직업이나 관심 때문에 그 분야를 잘 알고 시장에 나와 있는 제품을 알고 있는 수요자를 말함 비교는 유사점과 차이점을 낱낱이 나열하는 방식이 아니라 전체적으로 하여야 하며, 기술적 기능에 따라 정하여지는 요소는 비교에서 제외함 청구범위가 따로 없는 등록디자인은 권리자가 개별적 특징을 이루는 요소를 특정하여야 하고, 요건이 없다고 다투는 쪽은 시장의 선행 디자인을 제시하여 이를 엄격히 증명하여야 함
시사점	이탈리아에서 디자인을 등록할 때에는 어느 부분이 개별적 특징을 이루는지 알 수 있도록 도면과 설명을 준비하여 두어야 하며, 침해를 주장할 때에도 그 요소를 먼저 특정하여야 함 반대로 다투는 쪽은 시장에 나와 있는 선행 디자인 자료를 미리 모아 두는 것이 유리함

3. 상표

[표 48] 상표 — 양도한 자기 성명 상표의 사용(피오루치 사건)

당사자	원고 : 에드윈(Edwin Co. Ltd. 등) 피고 : 엘리오 피오루치와 관련 회사
사건번호	파기원 제1민사부 2017년 5월 24일 판결 제12995호, 파기원 2020년 판결 제10298호

사건의 경과	디자이너 엘리오 피오루치는 1990년 자기 성명으로 된 「Fiorucci」 상표를 에드윈에 양도하고 2002년까지 협업하였음. 그 뒤 「Love Therapy by Elio Fiorucci」라는 표장을 의류와 액세서리, 감미료 제품에 사용한 것이 문제 되었음
쟁점	자기 성명이 이미 타인의 등록상표로 되어 있는 경우에 그 성명을 상표로 쓸 수 있는지
판시사항	자기 성명을 쓰는 것이 절대적으로 금지되는 것은 아니지만, 그 사용이 직업상의 공정한 관행에 맞는지를 따져야 한다고 하였음. 뒤의 표장이 앞선 상표의 식별력이나 명성을 부당하게 이용하는지가 기준이며, 혼동할 우려가 없더라도 두 표지가 연결되어 인식되는 것만으로 부당한 이용이 될 수 있다고 하였음 2020년 판결에서 파기원은 양도된 성명 상표를 양도인이 식별표지로 쓰는 것은 영업에 꼭 필요한 서술적 사용과 같이 매우 제한된 경우에만 허용된다고 재확인하였음
시사점	창업자의 이름을 상표로 쓰는 기업은 그 상표를 양도하거나 지분을 넘길 때 창업자 본인의 장래 사용 범위를 계약에 분명히 정하여 두어야 함 이탈리아에서는 자기 성명이라는 이유만으로 사용이 정당화되지 아니함

4. 저작권

[표 49] 저작권 — 플랫폼과 저작권관리단체의 분쟁(SIAE와 Meta)

당사자	이탈리아 저작권관리단체 SIAE / 메타 플랫폼스(Meta Platforms)
사건번호	이탈리아 경쟁당국(AGCM) 사건 A559 META/SIAE, 2025년 5월 12일 공보 게재
사건의 경과	2023년 3월 음악 이용 허락 계약의 갱신 협상이 결렬되자 메타는 이탈리아에서 페이스북과 인스타그램에 올라온 SIAE 관리 음악을 내렸고, 이용자가 올린 영상에서 음악이 사라지는 일이 벌어졌음. 2023년 4월 경쟁당국이 조사를 개시하였고 메타는 2025년 3월 시정약속을 제출하였음
쟁점	협상이 결렬되었다는 이유로 플랫폼이 저작물의 이용을 일방적으로 중단한 행위가 시장지배적 지위의 남용에 해당하는지
판시사항	경쟁당국은 2025년 5월 메타가 제시한 시정약속이 조사에서 문제 된 점을 해소하기에 적합하다고 보아 이를 구속력 있는 것으로 하고, 위반을 확인하지 아니한 채 절차를 종결하였음 약속의 내용은 ① 계약이 끝나기 4개월 전에 협상을 시작하고 일정과 방법을 분명히 할 것 ② 기한까지 합의가 되지 아니하면 임시 계약을 맺어 음악이 내려가지 아니하도록 할 것 ③ 자료에 다툼이 있으면 독립한 수탁자를 두는 것임
시사점	이탈리아에서는 저작권 이용 허락을 둘러싼 분쟁이 법원이 아니라 경쟁당국의 절차로 해결되기도 함 플랫폼과 협상할 때에는 경쟁당국에 신고하는 길도 함께 검토할 수 있음

[표 50] 저작권 — 퍼블릭도메인 작품의 이미지와 문화유산법(비트루비우스 인간)

당사자	원고 : 이탈리아 문화부, 베네치아 아카데미아 미술관 피고 : 라벤스부르거(Ravensburger, 독일 퍼즐 제조사)
사건번호	베네치아 법원 2022년 11월 17일 결정 / 슈투트가르트 지방법원 판결(17 O 247/22), 슈투트가르트 고등법원 2025년 6월 11일 판결(4 U 136/24)
사건의 경과	아카데미아 미술관은 라벤스부르거가 레오나르도 다 빈치의 「비트루비우스 인간」을 퍼즐에 쓰면서 문화유산법이 정한 허가와 사용료 없이 상업적으로 이용하였다고 주장하였음. 미술관은 2019년부터 사용료를 요구하였고 이에 응하지 아니하자 소를 제기하였음

쟁점	① 저작권이 소멸한 작품이라도 문화유산법에 따라 이미지의 상업적 이용을 막을 수 있는지 ② 이탈리아 문화유산법의 효력이 국외의 행위에까지 미치는지
판시사항	베네치아 법원은 2022년 11월 문화유산법이 국외의 행위에도 적용된다고 보아 라벤스부르거에게 상업적 이용의 중지를 명하고 위반한 날마다 1,500유로를 지급하도록 하였음 그러나 라벤스부르거가 독일에서 이탈리아 문화부와 미술관이 적어도 이탈리아 밖에서는 이용을 금지할 수 없다는 확인을 구한 소송에서 슈투트가르트 지방법원은 라벤스부르거의 청구를 받아들였고(17 O 247/22, 2024. 3. 14.), 슈투트가르트 고등법원은 2025년 6월 11일 이탈리아 문화부와 미술관의 항소를 대부분 기각하였음(4 U 136/24). 이탈리아 문화유산법은 속지주의에 따라 이탈리아 영토 안에서만 적용되고, 이탈리아 법원의 가처분 결정은 독일 법원을 구속하지 아니한다는 것이 이유였음
시사점	이탈리아의 문화유산법은 저작권이 소멸한 작품이라도 국가나 공공기관이 소장한 문화재의 이미지를 상업적으로 쓰려면 허가와 사용료를 요구할 수 있게 한 독특한 제도임 이탈리아 안에서 문화재의 이미지를 상품에 쓰려면 반드시 확인하여야 하나, 그 효력이 국외에까지 미치는지는 나라에 따라 판단이 다를 수 있음

> * 출처: 통합특허법원(UPC), 이탈리아 파기원, 이탈리아 경쟁당국(AGCM)

제8장. 온라인 사업자 보호

제1절 개요

- 이탈리아에서도 위조품의 유통이 온라인으로 옮겨 가고 있음. 이탈리아 특허상표청의 위조 신고 창구에 2024년부터 2025년 상반기까지 접수된 산업재산권 침해 신고 1,000여 건 가운데 90퍼센트가 온라인 시장에 관한 것이었고, 같은 기간 불법 거래를 이유로 웹사이트 252곳이 차단되었음(이 가이드북 제7장 제1절 참조)
- 온라인 침해에 대한 대응은 권리의 확보, 감시, 플랫폼에 대한 신고와 삭제 요청, 반복 침해자의 계정 정지 요구, 필요한 경우의 가처분과 형사 고소의 순서로 이루어짐
- 이탈리아 특허상표청은 온라인 침해에 대하여 먼저 플랫폼이 마련한 신고 수단을 쓰도록 안내하고 있으며, 플랫폼별 신고 창구는 유럽연합지식재산청이 모아 둔 목록에서 확인할 수 있음

[표 51] 이탈리아 주요 온라인 플랫폼

번호	명칭	홈페이지	내용
1	amazon.it 아마존 (Amazon.it)	https://www.amazon.it	이탈리아에서 가장 많이 쓰이는 종합 마켓플레이스. 플랫폼이 직접 파는 상품과 제3자 판매자의 상품이 함께 올라오며, 보관과 배송까지 맡는 경우가 많음
2	subito 수비토 (Subito.it)	https://www.subito.it	이탈리아 최대의 중고·개인 간 거래 플랫폼. 개인 판매자가 많아 판매자의 신원을 확인하기 어렵고, 지역 단위 거래가 활발함
3	ebay 이베이 (eBay.it)	https://www.ebay.it	경매와 중고 거래를 중심으로 하는 마켓플레이스. 권리자 등록 제도인 VeRO 프로그램을 오래전부터 운영하고 있음

- (시사점) 플랫폼의 신고 창구는 비용이 들지 아니하고 처리가 빠르므로 가장 먼저 쓸 수단임. 다만 신고가 받아들여지려면 이탈리아나 유럽연합에 등록된 권리가 있어야 하므로, 진출하기 전에 상표를 등록하여 두어야 함

> * 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM), 유럽연합지식재산청(EUIPO) 전자상거래 보호 도구

제2절 온라인 플랫폼 중개 책임 관련 법령

1. 주요 법령 체계

가. 유럽연합 디지털서비스법

- 유럽연합 디지털서비스법(DSA, 규칙 (EU) 2022/2065)은 온라인 중개서비스 제공자의 책임과 의무를 정한 규칙으로서, 초대형 온라인 플랫폼에는 2023년 8월 25일부터, 그 밖의 모든 중개서비스에는 2024년 2월 17일부터 적용되고 있음
- 종전의 전자상거래 지침(2000/31/EC)이 정하고 있던 단순 전송·캐싱·호스팅의 책임 면제 구조를 이어받으면서, 통지와 조치, 투명성, 판매자의 추적과 같은 새로운 의무를 크게 늘렸음
- 위반에 대하여는 전 세계 연간 매출액의 100분의 6까지 과징금을 부과할 수 있음

나. 이탈리아 국내법과 집행 체계

- 전자상거래에 관한 기본 틀은 지침 2000/31/EC를 이행한 입법명령 제70/2003호가 정하고 있으며, 중개서비스 제공자의 책임에 관한 부분은 디지털서비스법이 대체하고 있음
- 법률명령 제123/2023호(법률 제159/2023호로 전환)는 통신보장청(AGCOM)을 이탈리아의 디지털서비스조정관으로 지정하였음. 통신보장청은 이탈리아에 설립된 중개서비스 제공자를 감독하고, 신뢰할 수 있는 신고자와 법정 외 분쟁해결기구를 인증함
- 통신보장청은 2025년에 디지털서비스조정관으로서 첫 연차보고서를 공표하였음
- 통신보장청의 운영 재원은 사업자가 내는 부담금으로 충당됨. 2024년과 2025년에는 이탈리아에 설립된 중개서비스 제공자에게 매출액의 0.135‰가 적용되었으나, 2025년 12월 30일 법률 제199호(2026년 예산법)로 부담금 체계가 개편되어 2026년부터는 디지털 서비스와 디지털서비스법상 중개서비스, 전자상거래의 매출에 원칙적으로 2‰가 적용됨

다. 그 밖에 함께 보아야 할 규칙

- 디지털시장법(DMA, 규칙 (EU) 2022/1925) — 이른바 게이트키퍼로 지정된 대형 플랫폼에 대한 사전 규제
- 일반제품안전규칙(GPSR, 규칙 (EU) 2023/988) — 2024년 12월 13일부터 적용되며, 온라인 마켓플레이스에 제품 안전에 관한 의무를 지움
- 저작권 침해 차단 제도(Piracy Shield) — 법률 제93/2023호 제2조에 따라 통신보장청이 차단명령을 내리면 인터넷 접속서비스 제공자 등 명령을 받은 사업자가 그 통지를 받은 때부터 30분 안에 도메인과 인터넷 주소를 차단하여야 하고(제5항), 명령이 내려진 뒤 권리자가 플랫폼을 통하여 추가 도메인과 인터넷 주소 목록을 통신보장청과 사업자에게 동시에 전달하면 사업자는 그 전달부터 30분 안에 차단하여야 함(제4항). 적용 범위는 2025년 7월 결정 제209/25/CONS로 생중계되는 시청각 콘텐츠 전반으로 넓어졌음. 다만 이 제도는 저작권 침해에만 쓰이고 위조품의 판매에는 적용되지 아니함

2. 중개 책임 내용

가. 호스팅 사업자의 면책

- 호스팅 사업자는 이용자가 저장을 요청한 정보에 대하여, 위법한 활동이나 콘텐츠를 실제로 알지 못하였고 이를 알게 된 뒤에는 신속히 삭제하거나 접근을 차단한 경우에 책임을 지지 아니함(디지털서비스법 제6조 제1항)
- 이용자가 제공자의 권한이나 통제 아래에서 행위한 경우에는 면책이 적용되지 아니함(같은 조 제2항)
- 소비자가 사업자와 원격계약을 맺을 수 있게 하는 플랫폼이, 평균적인 소비자로 하여금 그 상품이나 서비스를 플랫폼 자신이 제공하는 것으로 믿게 하는 방식으로 보여 준 경우에는 소비자보호법상의 책임에 관하여 면책이 적용되지 아니함(같은 조 제3항)
- 면책이 인정되더라도 법원이나 행정청이 침해의 중지나 예방을 명하는 것을 막지 아니함(같은 조 제4항)
- 자발적으로 조사를 하거나 위법한 콘텐츠를 찾아 없애는 조치를 하였다는 이유만으로 면책 자격을 잃지 아니하며(제7조), 일반적인 감시 의무도 지지 아니함(제8조)

나. 통지와 조치

- 호스팅 사업자는 누구든지 위법하다고 보는 콘텐츠를 전자적으로 신고할 수 있는 창구를 쉽게 접근할 수 있는 방법으로 두어야 함(제16조)
- 신고는 위법하다고 보는 이유의 설명, 정확한 인터넷 주소, 신고인의 성명과 전자우편 주소, 진실이라는 확인을 갖추어야 함. 이러한 요건을 갖춘 신고는 사업자에게 「실제 인식」을 발생시키므로, 그 뒤에도 조치하지 아니하면 면책을 잃음
- 콘텐츠를 제한하는 결정을 할 때에는 그 이유를 밝혀야 하고(제17조), 이용자는 내부 불복 절차(제20조)와 인증된 법정 외 분쟁해결기구(제21조)를 이용할 수 있음
- 디지털서비스조정관이 지정한 「신뢰할 수 있는 신고자」의 신고는 우선하여 처리되어야 함(제22조)
- 명백히 위법한 콘텐츠를 자주 올리는 이용자에 대하여는 서비스를 정지하여야 하고, 근거 없는 신고를 자주 하는 자에 대하여는 신고의 처리를 정지하여야 함(제23조)

다. 마켓플레이스의 추가 의무

- 소비자가 사업자와 원격계약을 맺을 수 있게 하는 플랫폼은 판매자가 서비스를 이용하기 전에 다음의 정보를 받아 두어야 함(제30조 제1항)
  - 상호·주소·전화번호와 전자우편 주소
  - 신분증 사본이나 그에 준하는 전자적 신원확인 수단
  - 결제계좌의 정보
  - 상업등기부 등에 등록된 경우 그 등기부와 등록번호
  - 유럽연합법에 맞는 상품이나 서비스만 제공하겠다는 자기확인
- 플랫폼은 공개된 공식 데이터베이스와 같은 수단으로 그 정보가 믿을 만한지 확인하여야 하고, 부정확하거나 불완전하다고 볼 사정이 있으면 시정을 요구하며 시정되지 아니하면 서비스를 정지하여야 함(같은 조 제2항·제3항)
- 상호·주소·연락처와 등기부 정보, 자기확인은 플랫폼이 이용자에게 알기 쉽게 공개하여야 하므로, 상품 화면에서 판매자의 신원을 확인할 수 있음(같은 조 제7항)

- 플랫폼은 판매자가 법령상 의무를 지킬 수 있도록 서비스를 설계하여야 하고(제31조), 위법한 상품이 팔린 사실을 알게 되면 구매자에게 이를 알려야 함(제32조)

라. 플랫폼의 직접 책임에 관한 판례

- 유럽사법재판소는 2022년 12월 22일 루부탱 사건(제C-148/21호·제C-184/21호)에서, 마켓플레이스가 자기의 광고와 제3자 판매자의 광고를 구분 없이 함께 보여 주고 보관과 배송까지 맡는 등의 사정이 있어 정보에 밝은 일반 이용자가 그 상품을 플랫폼이 스스로 파는 것으로 인식하게 되는 경우에는, 플랫폼이 그 표지를 스스로 사용한 것으로 볼 수 있다고 하였음
- 이는 호스팅 면책과는 별개로 플랫폼이 상표권 침해의 직접적인 책임을 질 수 있음을 인정한 것으로서, 이른바 혼합형 마켓플레이스의 표시 방식이 문제 된 사안임

마. 실무상 유의점

- 신고는 제16조의 창구를 이용하되 위법하다고 보는 이유와 정확한 주소를 갖추어야 하며, 요건을 갖춘 신고만이 플랫폼에 「실제 인식」을 발생시켜 면책을 깨뜨림
- 같은 판매자가 되풀이하여 침해하는 경우에는 제23조를 근거로 계정의 정지를 요구할 수 있음
- 판매자의 신원에 관한 제30조는 권리자에게 직접 청구권을 주는 것이 아니므로, 상품 화면에 공개된 정보를 먼저 확보하고 더 필요한 정보는 법원의 정보제공명령과 같은 적법한 절차로 얻어야 함(이 가이드북 제7장 제2절 참조)
- 플랫폼이 적절한 조치를 하지 아니하는 경우에는 이탈리아의 디지털서비스조정관인 통신보장청에 알릴 수 있음
- 플랫폼이 자기의 판매와 제3자의 판매를 섞어 표시하는 경우에는 플랫폼 자신을 상대로 한 청구도 검토할 수 있음

> * 출처: 유럽연합 디지털서비스법 규칙 (EU) 2022/2065(EUR-Lex), 통신보장청(AGCOM) 디지털서비스법 안내

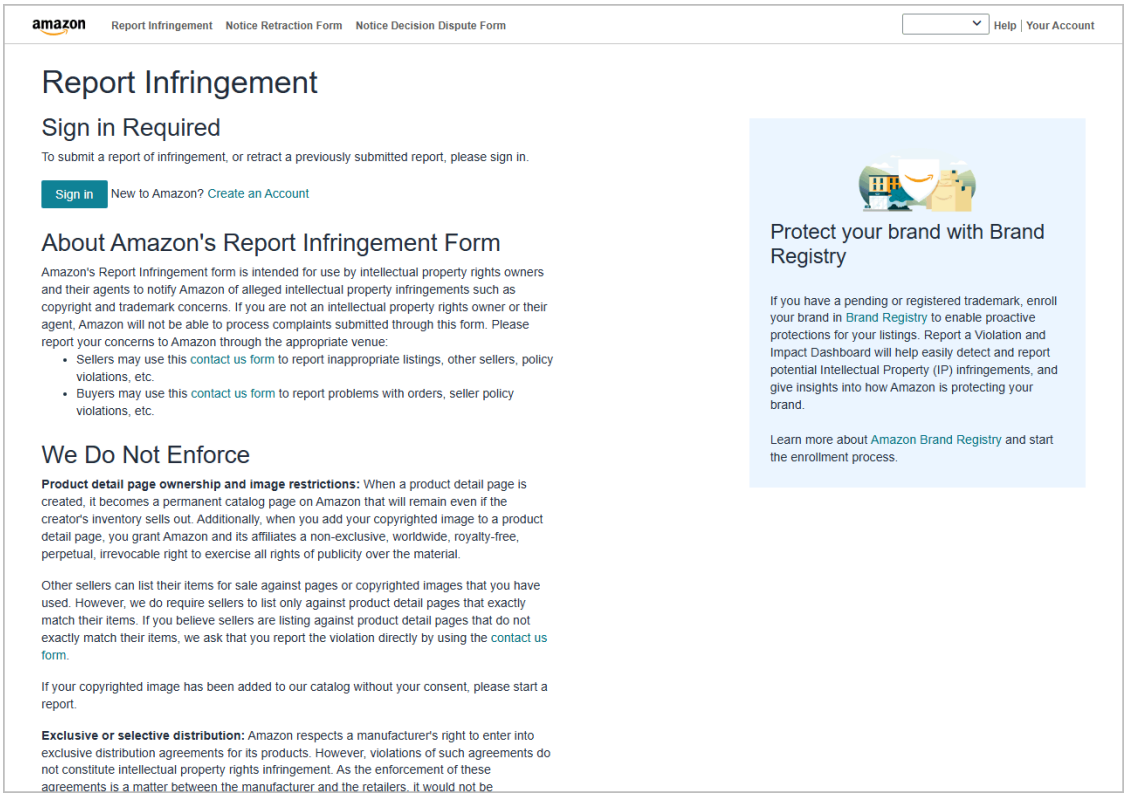
제3절 주요 플랫폼 관련 안내

1. 아마존(Amazon.it)

- 아마존은 이탈리아에서 가장 많이 쓰이는 종합 마켓플레이스이며, 아마존이 직접 파는 상품과 제3자 판매자가 파는 상품이 같은 화면에 함께 올라오고 보관과 배송까지 아마존이 맡는 경우가 많음. 이러한 표시 방식은 유럽사법재판소가 플랫폼의 직접 책임을 인정하는 근거가 되기도 하였음(이 장 제2절 참조)
- 아마존은 권리를 침해하는 상품의 판매를 금지하고 있으며, 신고가 받아들여지면 상품을 내리고 되풀이하는 판매자의 계정을 정지함
- 권리자가 쓸 수 있는 수단은 다음과 같음
  - 브랜드 레지스트리 — 등록한 상표를 바탕으로 권리자임을 확인받으면 침해 상품을 찾는 검색 도구와 신고 이력을 관리하는 화면을 쓸 수 있음
  - 프로젝트 제로 — 요건을 갖춘 권리자는 아마존의 확인을 기다리지 아니하고 위조 상품을 직접 내릴 수 있음
  - 트랜스패런시 — 상품마다 고유한 코드를 붙여 물류 단계에서 진품인지 확인함

- IP 액셀러레이터 — 아마존이 지정한 대리인을 통하여 상표를 출원하면 등록 전에도 브랜드 보호 도구를 쓸 수 있음

- 침해 신고는 「Report Infringement」 화면에서 함. 아마존 계정으로 로그인한 뒤 권리의 종류와 등록번호, 침해 상품의 주소, 침해라고 보는 이유를 적어 제출함
- 이 화면은 권리자와 그 대리인만 쓸 수 있으며, 판매자나 구매자가 상품의 문제를 알리는 창구는 따로 있음
- 아마존은 상품 상세페이지의 소유 관계나 배타적 유통계약의 위반과 같이 지식재산권의 침해가 아닌 사항은 처리하지 아니한다고 밝히고 있으므로, 어떤 권리가 어떻게 침해되었는지를 분명히 하여 신고하여야 함



[그림 12] 아마존 침해 신고 화면

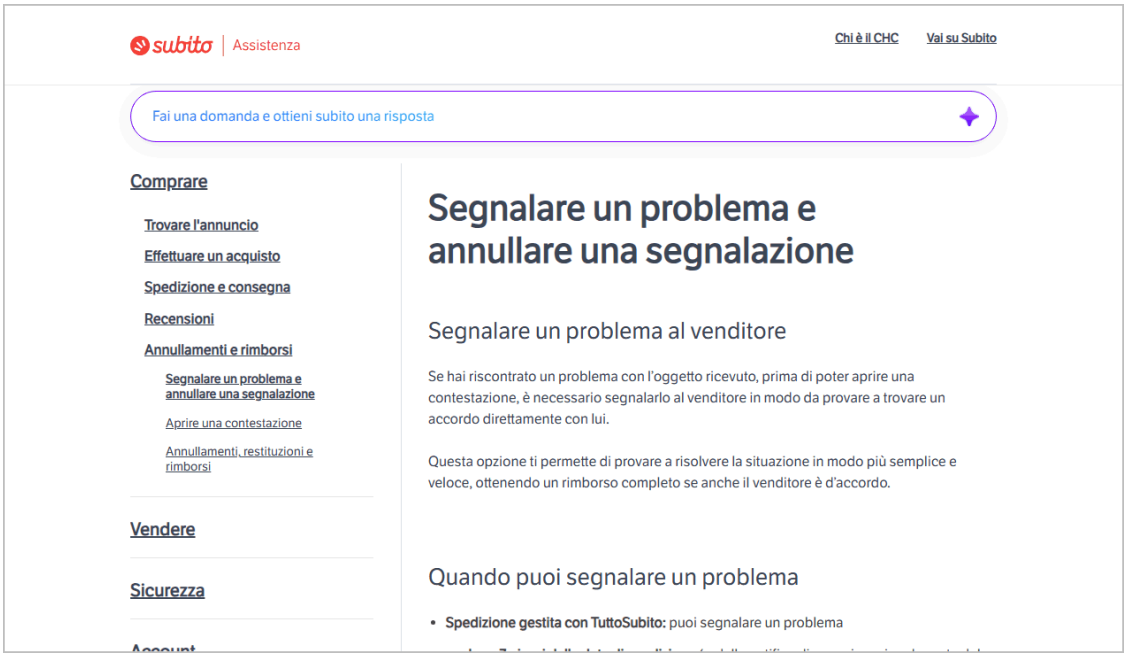
- (실무상 유의점) 이탈리아나 유럽연합에 등록된 상표가 있어야 브랜드 레지스트리에 가입할 수 있고 가입하면 신고가 빨리 처리되므로, 이탈리아에 진출하기 전에 상표를 확보하여 두는 것이 좋음

> * 출처: 아마존 브랜드 레지스트리, 아마존 침해 신고

2. 수비토(Subito.it)

- 수비토는 이탈리아 최대의 중고·개인 간 거래 플랫폼으로서, 지역별로 게시글이 올라오고 개인 사이의 거래가 중심임
- 판매자가 사업자가 아닌 경우가 많아 신원을 확인하기 어렵고, 같은 물건이 여러 지역에 되풀이하여 올라오는 일이 잦음
- 이용약관은 타인의 권리를 침해하는 게시를 금지하고 있으며, 이용자나 사법당국의 신고가 있으면 게시글을 내릴 수 있도록 정하고 있음

- 신고는 게시글 화면의 신고 기능을 이용하거나 고객지원(Assistenza) 창구에 문의를 접수하는 방법으로 함. 권리의 종류와 등록번호, 게시글의 주소, 침해라고 보는 이유를 함께 적어야 함
- 수비토는 아마존이나 이베이와 달리 권리자 전용 프로그램을 따로 두고 있지 아니하므로, 유럽연합지식재산청이 모아 둔 전자상거래 보호 도구 목록에서 신고 경로를 확인하는 것이 편리함



[그림 13] 수비토 신고 안내 화면

- (실무상 유의점) 개인 판매자는 게시글이 내려가도 곧 다시 올리는 경우가 많으므로, 게시글의 주소와 화면을 시점과 함께 보관하여 되풀이되는 사정을 모아 두어야 함. 규모가 커지면 재정경찰에 고발하는 것도 검토할 수 있음

> * 출처: 수비토 고객지원, 유럽연합지식재산청(EUIPO) 전자상거래 보호 도구

3. 이베이(eBay.it)

- 이베이는 경매와 중고 거래를 중심으로 하는 마켓플레이스로서, 권리자 등록 제도인 VeRO 프로그램(Programma di verifica dei diritti di proprietà intellettuale)을 오래전부터 운영하고 있음
- 이베이의 지식재산권 규정은 위조품과 복제품, 허락 없는 복제물과 무단 병행수입 상품의 게시를 금지하고 있으며, 저작권·상표·디자인·특허·실용신안을 모두 대상으로 삼고 있음
- VeRO 프로그램에 권리자로 등록하면 침해 신고서를 제출하여 게시글을 내릴 수 있고, 권리자 안내문을 올려 다른 이용자에게 자기 권리의 범위를 알릴 수 있음
- 등록을 하지 아니하여도 게시글 화면의 신고 기능을 쓸 수 있으나 처리가 늦어질 수 있음
- 신고할 때에는 권리의 등록증과 대리인의 위임장을 요구하는 경우가 있으므로 미리 갖추어 두는 것이 좋음



[그림 14] 이베이 VeRO 프로그램 안내 화면

- (실무상 유의점) 이베이는 근거 없는 신고가 되풀이되면 신고인의 이용을 제한할 수 있으므로, 권리의 범위와 침해 여부를 확인한 뒤에 신고하여야 함

> * 출처: 이베이 VeRO 프로그램

제9장. 체크리스트

제1절 R&D 체크리스트

1. 특허 출원 결정

번호	세부 항목	체크
1	• 유효한 특허를 받을 가능성을 평가하였는가? ☞ 연구 초기 단계부터 규칙적으로 평가하여야 함	Yes☐ No☐
2	• 특허 보호의 범위를 평가하였는가? ☞ 청구범위가 좁으면 회피하기 쉽고, 지나치게 넓으면 무효가 될 수 있음	Yes☐ No☐
3	• 침해를 쉽게 알아낼 수 있는가? ☞ 침해를 적발하기 어려우면 특허의 가치가 떨어짐	Yes☐ No☐
4	• 경쟁자의 활동을 확인하였는가? ☞ 경쟁자가 같은 분야를 연구하거나 시장 출시를 준비하고 있으면 되도록 빨리 출원하여야 함	Yes☐ No☐
5	• 특허와 다른 지식재산권의 관계를 평가하였는가? ☞ 예 : 제품의 외관은 디자인으로, 이름과 표장은 상표로 함께 확보하는 것	Yes☐ No☐
6	• 이탈리아에서 어느 경로로 권리를 확보할지 정하였는가? ☞ 이탈리아 국내 출원, 유럽특허, 단일특허 가운데 고를 수 있음 ☞ 2023년 개정(법률 제102/2023호)으로 같은 발명에 대하여 이탈리아 특허와 유럽특허를 함께 보유할 수 있게 되었음	Yes☐ No☐
7	• 통합특허법원의 적용 배제(옵트아웃)를 검토하였는가? ☞ 적용을 배제하지 아니한 유럽특허는 통합특허법원에서 한 번에 무효가 될 수 있음 ☞ 밀라노에 지방부와 중앙부가 있어 이탈리아와 관련된 분쟁이 그곳에서 다루어짐	Yes☐ No☐
8	• 상업적 가능성과 수익이 기술의 공개와 비용 부담을 정당화하는가? ☞ 특허를 받으면 발명이 공개되므로 영업비밀로 지키는 것이 나은지 함께 견주어야 함	Yes☐ No☐
9	• 특허의 유지 비용이 준비되어 있는가? ☞ 등록료와 연차료, 유럽특허의 유효화 비용을 포함함	Yes☐ No☐
10	• 상업화할 뜻이 없다면 실시권을 줄 기회가 있는가?	Yes☐ No☐
11	• 발명이 이미 공개되었거나 상업적으로 쓰이고 있는가? ☞ 공개되어 신규성을 잃지 아니하였는지 확인하여야 함	Yes☐ No☐

2. IP 출원 시 필요 사항

권리	번호	세부 항목	체크
특허	1	• 출원 전에 발명이 공개된 경우 공지예외를 쓸 수 있는지 확인하였는가? ☞ 이탈리아는 출원인의 뜻에 반한 남용과 공인된 국제 전시회에서의 전시에 한하여 출원일 전 6개월의 공개를 신규성 판단에서 제외함	Yes☐ No☐
	2	• 선행기술을 조사하였는가? ☞ 이탈리아 특허상표청 : https://www.uibm.gov.it ☞ 유럽특허청 Espacenet : https://worldwide.espacenet.com	Yes☐ No☐
	3	• 이탈리아 특허의 조사보고서 절차를 알고 있는가? ☞ 이탈리아 특허 출원은 유럽특허청이 작성한 선행기술 조사보고서를 받아 심사하므로, 그 의견에 대응할 준비가 필요함	Yes☐ No☐
	4	• 빠른 심사가 필요한 경우 가속 심사를 검토하였는가?	Yes☐ No☐
상표	1	• 출원서를 이탈리아어로 작성하였는가?	Yes☐ No☐
	2	• 공동출원인 경우 상표의 사용과 실시권 허락, 양도에 관한 합의서를 작성하였는가?	Yes☐ No☐
	3	• 한국 출원을 기초로 우선권을 주장하는 경우 6개월의 기간을 지켰는가?	Yes☐ No☐
	4	• 등록 후 5년 안에 진정한 사용을 할 계획이 있는가? ☞ 5년 동안 쓰지 아니하거나 사용이 5년 동안 끊기면 취소될 수 있음(산업재산권법 제24조)	Yes☐ No☐
	5	• 이탈리아 상표와 유럽연합상표 가운데 무엇으로 출원할지 정하였는가? ☞ 유럽연합상표는 한 번의 출원으로 회원국 전역에 효력이 미치나, 한 나라의 선행 권리로도 전체가 거절될 수 있음	Yes☐ No☐
디자인	1	• 출원서를 이탈리아어로 작성하였는가?	Yes☐ No☐
	2	• 공개 후 12개월 안에 출원하였는가? ☞ 이탈리아 디자인의 공지예외 기간은 12개월임	Yes☐ No☐
	3	• 유럽연합 디자인 제도의 개정 내용을 확인하였는가? ☞ 명칭과 표현 방법, 수수료 체계가 바뀌었음(이 가이드북 제4장 제1절 참조)	Yes☐ No☐

3. 기술유출 방지

번호	세부 항목	체크
1	• 영업비밀의 관리 체계를 갖추었는가? ☞ 이탈리아는 **산업재산권법** 제98조·제99조가 영업비밀을 보호하며, 비밀로 관리하기 위한 합리적인 조치를 한 정보만 보호를 받음	Yes☐ No☐
2	• 고용 규정에 영업비밀에 관한 사항을 담았는가? ☞ 기밀 정보의 무단 공개 금지, 재직 중 만든 발명의 귀속, 퇴직 시 자료의 반환	Yes☐ No☐
3	• 회사의 컴퓨터와 네트워크, 클라우드 저장소에 접근 통제를 설정하였는가?	Yes☐ No☐
4	• 권한이 있는 사람만 드나들 수 있는 구역을 두고 실제로 통제하고 있는가?	Yes☐ No☐
5	• 외부인에게 기밀 정보를 알리기 전에 비밀유지계약을 맺었는가?	Yes☐ No☐
6	• 비밀유지계약에 다음 내용이 들어 있는가? ☞ 비밀 정보의 범위, 이용 목적, 비밀 유지 의무의 기간, 권리의 귀속, 위반 시의 책임	Yes☐ No☐
7	• 현지 생산이나 위탁 가공을 하는 경우 영업비밀에 관한 조항을 계약에 두었는가?	Yes☐ No☐
8	• 금형과 도면, 제조 설비에 담긴 제조 노하우가 넘어가지 아니하도록 관리하고 있는가?	Yes☐ No☐
9	• 현지 직원을 대상으로 영업비밀 교육을 정기적으로 하고 있는가?	Yes☐ No☐
10	• 영업비밀을 유출하면 어떤 책임을 지는지 직원이 알고 있는가? ☞ 이탈리아는 민사 구제와 함께 형법 제623조의 형사 책임이 따르며, 정보처리 수단을 이용한 경우에는 형이 가중됨	Yes☐ No☐

4. 기술 계약

번호	세부 항목	체크
1	• (대상 기술의 확정) 이전할 기술의 범위를 분명히 하였는가?	Yes☐ No☐
2	• (제공 방식) 실시권의 종류와 범위, 기간을 분명히 하였는가?	Yes☐ No☐
3	• (보증의 범위) 실현할 수 있는 범위에서 합리적인 보증 조항을 두었는가? ☞ 특허의 유효성 보증이나 제3자 권리의 비침해 보증은 신중히 검토하여야 함	Yes☐ No☐
4	• (대가의 산정과 지급) 기술료의 산정 기준과 지급 방법을 정하였는가? ☞ 선급 기술료, 정액 기술료, 경상 기술료	Yes☐ No☐
5	• (개량 기술) 개량 기술의 귀속과 이용 관계를 정하였는가?	Yes☐ No☐

번호	세부 항목	체크
6	• (비밀 유지) 계약 기간 중과 계약이 끝난 뒤의 비밀 유지 의무를 정하였는가?	Yes☐ No☐
7	• (분쟁 해결) 분쟁 해결의 방법을 정하였는가? ☞ 이탈리아 법원과 중재 가운데 무엇으로 할지, 준거법을 무엇으로 할지를 함께 정하여야 함	Yes☐ No☐
8	• (관할의 특칙) 이탈리아 법원을 고르는 경우 관할이 집중된다는 점을 알고 있는가? ☞ 당사자 가운데 본거지를 국외에 둔 회사가 있으면 지정된 11곳의 기업전문재판부로 관할이 집중되며 합의로 바꿀 수 없음(이 가이드북 제7장 제2절 참조)	Yes☐ No☐
9	• (실시권의 등록) 실시권을 이탈리아 특허상표청에 등록할지 검토하였는가?	Yes☐ No☐

제2절 수출 체크리스트

1. 전시·박람회 분쟁 대응

번호	세부 항목	체크
1	• 전시회에 참가하기 전에 권리를 확보하였는가? ☞ 특허·디자인·상표는 이탈리아에 등록되어 있거나 이탈리아에 효력이 미치는 유럽특허·유럽연합상표·유럽연합디자인이 있어야 행사할 수 있음. 다만 저작권과 미등록 유럽연합디자인(유럽연합 안에서 처음 공개한 날부터 3년)은 등록 없이 보호되고, 등록하지 아니한 표지의 모방은 부정경쟁 법리로 다툴 여지가 있음(제6장 제2절 참조) ☞ 소송·세관 조치 등 대응 수단마다 요건이 다르므로 따로 확인하여야 함	Yes☐ No☐
2	• 참가 예정 국가와 경쟁 기업의 권리 현황을 조사하였는가? ☞ 자사의 전시품이 타인의 권리를 침해하는지 미리 확인하여야 함	Yes☐ No☐
3	• 전시품의 통관에 대비하여 세관 개입 신청을 하여 두었는가? ☞ 세관·전매청은 침해가 의심되는 물품의 통관을 보류하고 검사·표본 채취를 할 수 있음(이 가이드북 제7장 제2절 참조)	Yes☐ No☐
4	• 전시회에 필요한 서류를 준비하였는가? ☞ 권리의 등록증, 참가 기업과 담당자의 신원 확인 서류, 침해 주장에 대한 반박 자료, 위임장	Yes☐ No☐
5	• 전시회에서 침해품을 발견한 경우의 대응 방법을 알고 있는가? ☞ 이탈리아는 박람회장에서 위조품을 압수할 수 있으며, 기업전문재판부에 기술·압수와 가처분을 신청할 수도 있음	Yes☐ No☐
6	• 경고장을 받은 경우 회신 기한 안에 대리인을 선임하여 대응할 준비가 되어 있는가? ☞ 사실관계를 확인하기 위하여 기한의 연장을 요청할 수 있음 ☞ 해외 지식재산센터가 있는 지역에서는 도움을 요청할 수 있음	Yes☐ No☐
7	• 경고장이나 중지 확약서의 내용을 꼼꼼히 검토하였는가? ☞ 권리자에게 유리한 진술이 들어 있는 경우가 많으므로 서명하기 전에 전문가의 검토를 받아야 함	Yes☐ No☐
8	• 전시회가 끝난 뒤의 정보 유출에 대비하였는가? ☞ 부스 방문객의 신원을 확인하고 기술 자료의 제공 범위를 정하여 두어야 함	Yes☐ No☐

번호	세부 항목	체크
9	• 전시회에 출품한 뒤 출원할 때 신규성 상실에 대비하였는가? ☞ 이탈리아에서 특허는 공인된 국제 전시회에서의 전시에 한하여 6개월, 디자인은 12개월의 공지예외가 인정됨	Yes☐ No☐

2. 전자상거래 플랫폼

번호	세부 항목	체크
1	• 판매하는 제품이 타인의 권리를 침해하지 아니하는지 검토하였는가?	Yes☐ No☐
2	• 판매 화면에 쓰는 사진과 설명이 타인의 저작권을 침해하지 아니하는지 확인하였는가?	Yes☐ No☐
3	• 플랫폼이 제공하는 권리자 보호 프로그램에 가입하였는가? ☞ 아마존 브랜드 레지스트리, 이베이 VeRO 프로그램	Yes☐ No☐
4	• 감시를 시작하기 전에 다음을 점검하였는가? ☞ 보유 권리의 존속 기간, 등록부상 권리자의 확인, 정식 판매자 목록, 진품과 위조품을 가를 수 있는 자료	Yes☐ No☐
5	• 신고할 때 정품과 침해품의 차이를 알 수 있는 대조 자료를 준비하였는가?	Yes☐ No☐
6	• 신고가 디지털서비스법이 정한 요건을 갖추었는가? ☞ 위법하다고 보는 이유, 정확한 인터넷 주소, 신고인의 성명과 전자우편 주소, 진실이라는 확인 ☞ 요건을 갖춘 신고만이 플랫폼에 「실제 인식」을 발생시켜 면책을 깨뜨림	Yes☐ No☐
7	• 같은 판매자가 되풀이하여 침해하는 경우 계정의 정지를 요구하였는가? ☞ 디지털서비스법 제23조는 명백히 위법한 게시를 자주 하는 이용자의 서비스를 정지하도록 하고 있음	Yes☐ No☐
8	• 플랫폼별 신고 창구를 확인하여 두었는가? ☞ 아마존 : https://www.amazon.it/report/infringement ☞ 이베이 : https://pages.ebay.it/vero/ ☞ 수비토 : https://assistenza.subito.it/hc/it	Yes☐ No☐
9	• 플랫폼이 조치를 하지 아니하는 경우의 대응 방법을 알고 있는가? ☞ 이탈리아의 디지털서비스조정관인 통신보장청에 알릴 수 있으며, 법원에 가처분을 신청할 수도 있음	Yes☐ No☐

3. 세관

번호	세부 항목	체크
1	• 세관·전매청(ADM)에 세관 개입 신청을 하였는가? ☞ 2024년 12월 21일부터 유럽연합지식재산청의 지식재산권 집행 포털(IPEP)로만 신청할 수 있으며, 신청 수수료는 없음(세관·전매청 회람 제21/2024호)	Yes☐ No☐
2	• 신청 범위와 대상 권리를 정하였는가? ☞ 규칙 (EU) 608/2013에 따라 유럽연합 여러 회원국을 대상으로 하는 신청과 이탈리아만을 대상으로 하는 신청 가운데 선택함 ☞ 등록된 특허·디자인·상표뿐 아니라 저작권, 미등록 유럽연합디자인, 지리적 표시도 신청 대상이 될 수 있음	Yes☐ No☐

번호	세부 항목	체크
3	• 진정한 상품을 가려낼 수 있는 정보를 충분히 제공하였는가? ☞ 진품의 특징과 포장, 정식 유통 경로, 연락 담당자를 적어야 하며, 세관·전매청은 이를 팔스타프(FALSTAFF) 데이터베이스에 담아 통관 물품과 대조함	Yes☐ No☐
4	• 통관 보류 통지를 받은 뒤의 대응을 준비하였는가? ☞ 보류 통지를 받은 날부터 영업일 10일(부패하기 쉬운 물품은 3일) 안에 간소 폐기 절차를 밟거나 법원에 소를 제기하지 아니하면 물품이 풀려남(규칙 (EU) 608/2013 제23조) ☞ 보관·폐기 비용은 신청인이 부담할 수 있으므로 미리 확인하여야 함(같은 규칙 제29조)	Yes☐ No☐
5	• 유효기간과 연락처를 관리하고 있는가? ☞ 승인된 신청은 최장 1년간 유효하므로 만료 30영업일 전까지 연장을 신청하여야 함(같은 규칙 제11조·제12조) ☞ 세관·전매청 www.adm.gov.it (제7장 제2절, 제10장 제1절 참조)	Yes☐ No☐

4. IP 분쟁

번호	세부 항목	체크
1	• 침해품을 조사하였는가? ☞ 유통 경로와 전시회, 판매 시장, 온라인 마켓을 살펴 침해품을 확인하여야 함	Yes☐ No☐
2	• 전자상거래에서 침해가 발생한 경우 플랫폼에 신고하였는가?	Yes☐ No☐
3	• 침해 여부를 확정하기 위하여 다음을 검토하였는가? ☞ 심사 경과, 청구범위의 해석, 권리의 유효성, 침해품의 기술과 시장 상황	Yes☐ No☐
4	• 증거를 확보할 방법을 정하였는가? ☞ 이탈리아는 법원의 허가를 받아 기술(descrizione)과 압수(sequestro)로 증거를 확보할 수 있으며, 급박한 경우 상대방을 부르지 아니하고 집행할 수 있음	Yes☐ No☐
5	• 기술·압수를 신청하기 전에 본안 소장을 준비하였는가? ☞ 법원이 기간을 정하지 아니한 경우 20영업일과 31일 가운데 더 긴 기간 안에 본안 소송을 제기하여야 하며, 그러하지 아니하면 보전처분이 효력을 잃음	Yes☐ No☐
6	• 경고장을 보내기 전에 증거를 갖추었는가? ☞ 이탈리아에서는 근거가 충분하지 아니한 경고장이 부정경쟁이 될 수 있으므로, 특히 거래처나 고객에게 보낼 때에는 신중하여야 함(민법 제2598조)	Yes☐ No☐
7	• 경고장에 다음을 적었는가? ☞ 권리의 번호, 침해가 의심되는 제품, 침해의 내용과 법적 근거, 요구 사항, 회신 기한	Yes☐ No☐
8	• 소송을 낼지 판단할 때 다음을 고려하였는가? ☞ 권리의 범위, 상대방의 의도, 소송 비용과 기간, 사업에서 차지하는 중요도	Yes☐ No☐
9	• 형사 절차를 함께 검토하였는가? ☞ 상표와 특허·디자인의 위조는 고소가 없어도 수사할 수 있으나, 산업재산권을 도용한 제조·사용과 영업비밀의 누설은 고소가 있어야 함(이 가이드북 제7장 제2절 참조)	Yes☐ No☐

번호	세부 항목	체크
10	• 침해 주장을 받은 경우 비침해나 무효의 의견서를 받아 두었는가?	Yes☐ No☐

제10장. 참고 자료

제1절 유관기관 연락처

1. 권리 보호기관

- 이탈리아에서 산업재산권을 얻고 지키는 데 관계되는 기관은 국내 기관과 유럽 차원의 기관으로 나뉨. 국내 권리는 이탈리아 특허상표청(UIBM)이 맡고, 유럽특허와 유럽연합상표·디자인은 유럽특허청과 유럽연합지식재산청이 맡음
- 특허상표청의 처분에 대한 불복은 법원이 아니라 불복위원회에 제기하며, 유럽특허와 단일특허에 관한 분쟁은 밀라노에 있는 통합특허법원의 지방부와 중앙부가 다룸

[표 52] 이탈리아 지식재산권 관련 주요 기관

기관	주요 역할	홈페이지
이탈리아 특허상표청 (UIBM)	특허·실용신안·상표·디자인의 출원 접수와 심사, 등록과 공보 발행, 상표 이의신청과 행정 무효·취소, 위조 대응 통계(IPERICO)	www.uibm.gov.it
기업·메이드인이탈리아부 (MIMIT)	특허상표청의 상위 부처. 위조 대응 정책과 국가 위조·이탈리안사운딩 대응 위원회 (CNALCIS)의 운영	www.mimit.gov.it
불복위원회 (Commissione dei ricorsi)	특허상표청의 처분에 대한 불복을 심리함. 항소법원 판사 이상의 법관과 대학의 법학 교수로 구성됨(산업재산권법 제135조)	www.uibm.gov.it
통합특허법원(UPC) 밀라노 지방부·중앙부	유럽특허와 단일특허에 관한 침해소송과 무효소송. 중앙부 밀라노 섹션은 생활필수품 분야를 맡음	www.unified-patent-court.org
유럽특허청(EPO)	유럽특허의 출원 접수와 심사, 이의신청 절차	www.epo.org
유럽연합지식재산청 (EUIPO)	유럽연합상표와 유럽연합디자인의 등록, 수공예품·산업품 지리적 표시의 연합 등록부	www.euipo.europa.eu
세계지식재산기구 (WIPO)	특허협력조약(PCT), 마드리드 제도, 헤이그 제도의 국제출원 관리	www.wipo.int

* 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM)

2. 집행·단속 기관

- 위조품 대응은 세관의 국경조치와 국내 유통 단계의 단속으로 나뉘며, 여기에 범정부 협의체가 더하여져 있음

- 국경에서는 세관·전매청이, 국내에서는 재정경찰이 중심이 되며, 두 기관의 단속 실적은 특허상표청이 운영하는 IPERICO에 모여 공개됨(이 가이드북 제7장 제1절 참조)

[표 53] 위조품 집행·단속 관련 기관

기관	주요 역할	홈페이지
세관·전매청 (ADM)	국경조치의 주무 기관. 권리자가 지식재산권 집행 포털(IPEP)로 낸 개입 신청에 따라 통관 단계에서 침해가 의심되는 물품을 붙잡아 둠. 진품 정보를 담은 내부 데이터베이스인 팔스타프(FALSTAFF)를 운영함	www.adm.gov.it
재정경찰 (Guardia di Finanza)	국내 유통 단계의 단속과 수사. 위조품의 제조·보관·판매에 대한 압수와 고발을 맡으며 신고 전화는 117임	www.gdf.gov.it
국가 위조·이탈리안사운딩 대응 위원회 (CNALCIS)	기업·메이드인이탈리아부에 설치된 범정부 협의체. 관계 부처와 민간이 함께 참여하여 위조 대응을 조정함(산업재산권법 제145조)	www.mimit.gov.it
기업전문재판부 (밀라노를 비롯한 22곳)	산업재산권 침해소송과 무효소송. 당사자 가운데 본거지를 국외에 둔 회사가 있으면 지정된 11곳으로 관할이 집중됨	www.giustizia.it
통신보장청 (AGCOM)	이탈리아의 디지털서비스조정관. 온라인 플랫폼의 의무 이행을 감독하고 저작권 침해 차단 제도를 운영함	www.agcom.it

- (실무상 유의점) 세관 개입 신청은 수수료가 들지 아니하고 승인되면 1년 동안 효력이 있으므로, 이탈리아에 상품을 공급하기 전에 지식재산권 집행 포털(IPEP)로 미리 제출하여 두는 것이 바람직함

* 출처: 세관·전매청(ADM), 재정경찰(GdF), 기업·메이드인이탈리아부(MIMIT)

제2절 현지 대리인

1. 대리인 제도 소개

가. 자격 체계

- 이탈리아의 변리사는 「산업재산권 컨설턴트(consulente in proprietà industriale)」라고 하며, 산업재산권법 제201조부터 제222조까지가 그 자격과 직무를 정하고 있음
- 자격은 기업·메이드인이탈리아부가 구성한 위원회의 시험에 합격하여 얻으며, 시험 위원회는 특허상표청장과 법학·기술 분야 교수, 현직 변리사로 구성됨(제207조)
- 명부는 특허부(sezione brevetti)와 상표부(sezione marchi)로 나뉨. 특허부는 특허·실용신안·디자인·식물신품종·반도체 배치설계를, 상표부는 디자인·상표와 그 밖의 식별표지·지리적 표시를 맡음(제202조 제2항)

- 특허부에만 등재된 사람은 「consulente in brevetti」, 상표부에만 등재된 사람은 「consulente in marchi」, 두 부문에 모두 등재된 사람은 「consulente in proprietà industriale」라는 명칭을 씀(제204조 제1항)
- 변리사는 이탈리아어 번역문과 국외에서 온 서류의 적합성을 인증할 수 있음(제204조 제2항)
- 다른 회원국에서 같은 직업의 자격을 가진 유럽연합 시민은 입법명령 제206/2007호의 절차에 따라 명부에 등재될 수 있음(제201조 제4의2항)
- 직업에 대한 감독은 기업·메이드인이탈리아부가 특허상표청을 통하여 함(제202조 제4항)

나. 변호사와의 역할 분담

- 특허상표청의 절차에서 대리인을 선임하는 것 자체는 의무가 아님. 개인과 법인은 자기 직원을 통하여도 절차를 밟을 수 있음(제201조 제1항)
- 다만 제3자를 직업적으로 대리하는 경우에는 산업재산권 컨설턴트 명부에 등재된 자 또는 변호사 명부에 등재된 변호사(avvocato)에게 위임할 수 있음(제202조 제1항, 제201조 제4항·제6항)
- 법원에 제기하는 침해소송과 무효소송의 소송대리는 변호사의 몫이므로, 실제 분쟁에서는 변리사와 변호사가 함께 움직이는 것이 일반적임
- 유럽특허청에 대한 절차는 유럽변리사가, 유럽연합지식재산청에 대한 절차는 그 대리인 명부에 등재된 자가 대리함

다. 대리인을 두어야 하는 경우

- 법이 대리인 선임을 강제하고 있지는 아니하나, 이탈리아에 영업소나 송달 창구를 두지 아니한 외국 기업은 절차의 통지를 받고 기한을 지키기 어려우므로 실무에서는 현지 대리인을 두는 것이 보통임
- 특허상표청의 절차와 불복위원회의 절차를 함께 맡길 수 있도록 위임장의 범위를 넓게 적어 두는 것이 편리함(제201조 제3항)
- (실무상 유의점) 사건의 종류에 따라 등재 부문이 다르므로, 특허 사건은 특허부에, 상표 사건은 상표부에 등재된 대리인인지 확인하여야 함

2. 대리인 선정기준

[표 54] 대리인 선정 시 고려할 사항

구분	내용
업무와 소통 능력	- 지식재산권 사건의 수임 경험과 실적이 어느 정도인지 - 외국 기업을 대리한 경험이 있고 영어로 소통할 수 있는지 - 담당자가 바뀌지 아니하고 진행 상황을 제때 알려 주는지
전문성	- 사건의 종류에 맞는 부문(특허부·상표부)에 등재되어 있는지 - 유럽특허청과 유럽연합지식재산청의 대리 자격을 함께 가지고 있는지 - 기술(descrizione)과 압수(sequestro)의 신청과 집행을 해 본 경험이 있는지
소송 수행 체계	- 외국 회사 사건의 관할이 집중된 11곳의 기업전문재판부에서 사건을 수행해 본 적이 있는지 - 소송을 함께할 변호사를 확보하고 있는지

구분	내용
비용	- 수수료가 정액인지 시간제인지, 견적에 무엇이 들어가는지 - 시간제인 경우 상한을 정할 수 있는지

3. 대리인 정보

- 이탈리아의 변리사와 법률사무소는 다음의 창구에서 찾을 수 있음

[표 55] 대리인 검색 창구

구분	주소
산업재산권 컨설턴트회(Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale)의 명부	www.ordine-brevetti.it
이탈리아 특허상표청의 안내	www.uibm.gov.it
유럽특허청 유럽변리사 명부	www.epo.org
유럽연합지식재산청 대리인 검색(eSearch plus)	euipo.europa.eu/eSearch
대한변리사회 IP RIDGE — 한국에 서비스를 제공하려는 해외 대리인 정보	ipridge.kpaa.or.kr

- 여기에 적은 창구는 대리인을 선임하는 데 도움을 주기 위한 것이며, 특정한 대리인을 추천하는 것은 아님
- 산업재산권 컨설턴트회에는 전화(+39 02 5518 5144)와 전자우편(consiglio@ordine-brevetti.it)으로 문의할 수 있음

> * 출처: 산업재산권 컨설턴트회, 이탈리아 특허상표청(UIBM)

제3절 기타

1. 지식재산권 검색 방법

- 이탈리아의 권리 정보는 특허상표청이 운영하는 데이터베이스에서 무료로 검색할 수 있으며, 유럽 차원의 데이터베이스를 함께 쓰면 유럽특허와 유럽연합상표·디자인까지 한 번에 확인할 수 있음
- 특허상표청의 데이터베이스는 번호로 찾는 검색, 명칭과 설명으로 찾는 검색, 출원인으로 찾는 검색, 지역으로 찾는 검색을 제공함



[그림 15] 이탈리아 특허상표청(UBIM) 데이터베이스

가. 특허와 실용신안

- 이탈리아 특허상표청 데이터베이스(www.uibm.gov.it/bancadati) — 이탈리아 특허와 실용신안을 번호·명칭·출원인으로 검색함
- 유럽특허청 Espacenet(worldwide.espacenet.com) — 이탈리아를 포함한 전 세계 특허문헌을 검색함. 유럽특허의 심사 경과는 European Patent Register(register.epo.org)에서 확인함
- 한국특허정보원 키프리스(www.kipris.or.kr) — 한국어 환경에서 해외특허를 검색할 수 있음

나. 상표

- 이탈리아 특허상표청 데이터베이스 — 이탈리아 상표를 검색함. 2025년 11월 19일부터는 이의신청과 무효·취소 신청의 최종 결정을 한곳에서 볼 수 있는 서비스도 제공함
- TMview(www.tmdn.org) — 이탈리아와 유럽연합을 비롯한 각국 상표를 한 화면에서 검색함
- 유럽연합지식재산청 eSearch plus(euipo.europa.eu/eSearch) — 유럽연합상표와 그 절차 경과를 확인함
- 국제등록상표는 Madrid Monitor(www.wipo.int/madrid/monitor)와 Global Brand Database(branddb.wipo.int)에서 검색함

다. 디자인

- 이탈리아 특허상표청 데이터베이스 — 이탈리아 디자인을 검색함
- DesignView(www.tmdn.org) — 각국 디자인을 한 화면에서 검색함

- 국제등록디자인은 Hague Express(designdb.wipo.int)에서 검색함
- (실무상 유의점) 공개를 미룬 디자인은 공개될 때까지 검색되지 아니하므로, 검색 결과만으로 선행 디자인이 없다고 단정하지 아니하여야 함(이 가이드북 제4장 제2절 참조)

* 출처: 이탈리아 특허상표청(UIBM) 데이터베이스

2. 이탈리아 IP 관련 법령

- 이탈리아는 성문법 국가로서 산업재산권에 관한 규정을 「산업재산권법」에 모아 두고 있으며, 저작권은 별도의 법률이 규율함
- 유럽연합 규칙은 국내 입법 없이 그대로 적용되고 지침은 국내법으로 전환하여야 적용되므로 두 가지를 나누어 보아야 함
- 법령 원문은 정부 법령 포털인 Normattiva에서, 유럽연합 법령은 EUR-Lex에서 무료로 볼 수 있음

[표 56] 이탈리아 지식재산권 관련 주요 법령

구분	법령
국내법	산업재산권법 — 2005년 2월 10일 입법명령 제30호(2023년 7월 24일 법률 제102호로 크게 개정, 2023년 8월 23일 시행) 산업재산권법 시행규칙 — 2010년 1월 13일 장관령 제33호 저작권법 — 1941년 4월 22일 법률 제633호 민법 제2598조~제2601조 — 부정경쟁 형법 제473조·제474조·제474조의3·제517조·제517조의3·제623조 — 위조와 영업비밀 입법명령 제168/2003호 — 기업전문재판부의 설치와 관할 법률 제93/2023호 — 온라인 저작권 침해의 차단
유럽연합 법령	규칙 (EU) 2017/1001 — 유럽연합상표 규칙 (EU) 2026/715 — 유럽연합 디자인(종전의 규칙 (EC) 6/2002를 대체함) 규칙 (EU) 2024/1143 — 지리적 표시 규칙 (EU) 608/2013 — 세관의 지식재산권 집행 규칙 (EU) 2022/2065 — 디지털서비스법 지침 (EU) 2016/943 — 영업비밀(입법명령 제63/2018호로 전환)
법령 검색	Normattiva(www.normattiva.it) — 이탈리아 법령 원문과 개정 연혁 EUR-Lex(eur-lex.europa.eu) — 유럽연합 법령

* 출처: Normattiva, EUR-Lex