('26년 09월 update)

2026년 글로벌 IP 보호 가이드북

- 말레이시아 -

아시아

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 3
4. 지식재산권 분야 정보 4
제2절 현지 유관기관 정보 4
1. 현지 유관기관 4
2. 국제조약 가입 현황 7
제3절 지원사업 현황 8

제2장. 지식재산권 10
제1절 개요 10
1. 법체계 및 지식재산권 관련 법률 10
2. 최근 개정 사항 및 동향 11
3. 판례 동향 14
제2절 지식재산권별 비교표 14
1. 특허 14
2. 디자인 16
3. 상표 17
4. 저작권 18

제3장. 특허 20
제1절 주요 제도 및 등록 요건 20
1. 권리 현황 통계 20
2. 주요 제도 21
3. 등록 요건 23
제2절 출원 및 심사 23
1. 특허 출원 절차 23
2. 특허 심사 절차 25
3. 이의·심판 절차 27
제3절 등록 및 활용 28
1. 등록 및 유지 28
2. 효력 및 활용 29
제4절 비용 30
1. 출원·심사 비용 30
2. 등록·연차료 31

제4장. 디자인 32
제1절 주요 제도 및 등록 요건 32

1. 권리 현황 통계 32
2. 주요 제도 33
3. 등록 요건 34
제2절 출원 및 심사 35
1. 디자인 출원 절차 35
2. 디자인 심사 절차 36
3. 이의·심판 절차 37
제3절 등록 및 활용 38
1. 등록 및 유지 38
2. 효력 및 활용 39
제4절 비용 40
1. 출원·공고 비용 40
2. 등록·연장료 40

제5장. 상표 41

제1절 주요 제도 및 등록 요건 41
1. 권리 현황 통계 41
2. 주요 제도 42
3. 등록 요건 43
제2절 출원 및 심사 46
1. 상표 출원 절차 46
2. 상표 심사 절차 48
3. 이의·심판 절차 49
제3절 등록 및 활용 50
1. 등록 및 유지 50
2. 효력 및 활용 51
제4절 비용 52
1. 출원·심사 비용 52
2. 등록·갱신료 53

제6장. 기타 지식재산권 54

제1절 영업비밀 54
1. 주요 제도 및 권리 요건 54
2. 활용 및 보호 55
제2절 부정경쟁행위 56
1. 주요 제도 및 권리 요건 56
2. 활용 및 보호 58
제3절 지리적 표시(GI) 58
1. 주요 제도 및 권리 요건 58
2. 활용 및 보호 63
제4절 저작권, AI 및 데이터 보호 66
1. 저작권 66
2. AI 및 데이터 보호 69
제5절 기타 72
1. 식물신품종(Plant Variety) 73

2. 집적회로 배치설계 75
3. 트레이드 드레스(Trade Dress) 77

제7장. 지식재산권 분쟁 79
제1절 분쟁 동향 79
1. 분쟁 통계 79
2. 실무 동향 80
제2절 분쟁 제도 81
1. 사법적 분쟁 해결 제도 81
2. 행정적 분쟁 해결 제도 87
3. 대체적 분쟁 해결(ADR) 제도 92
제3절 분쟁 대응 93
1. 침해 발생 시 주요 단계별 대응 방안 93
2. 타 권리자의 침해 주장 대응 98
3. 악의적 상표 선점 대응 전략 102
제4절 주요 판례 및 사례 105
1. 특허 105
2. 상표 106
3. 디자인 107

제8장. 온라인 사업자 보호 109
제1절 개요 109
제2절 온라인 플랫폼 중개 책임 관련 법령 110
1. 주요 법령 체계 110
2. 중개 책임 내용 110
제3절 주요 플랫폼 관련 안내 113
1. 쇼피(Shopee) 113
2. 라자다(Lazada) 113
3. 틱톡샵(TikTok Shop) 114

제9장. 체크리스트 116
제1절 R&D 체크리스트 116
1. 특허 출원 결정 116
2. IP 출원 시 필요 사항 117
3. 기술유출 방지 118
4. 기술 계약 119
제2절 수출 체크리스트 119
1. 전시·박람회 분쟁 대응 119
2. 전자상거래 플랫폼 120
3. 세관 121
4. IP 분쟁 122

제10장. 참고 자료 123
제1절 유관기관 연락처 123
1. 권리 보호기관 123

2. 집행·단속 기관 123
제2절 현지 대리인 124
1. 대리인 제도 소개 124
2. 대리인 선정기준 124
3. 대리인 정보 125
제3절 기타 125
1. 지식재산권 검색 방법 125
2. 말레이시아 IP 관련 법령 126

제1장. 일반현황

제1절 국가·지역 정보

1. 기본 정보

[표 1] 국가 기본 정보

일반사항	• 국명 : 말레이시아 (Malaysia) • 수도 : 쿠알라룸푸르(Kuala Lumpur, 약 210만 명) • 인구 : 3,385만명 (2025, IMF) • 면적 : 33만 252km² (한반도의 1.5배) • 언어 : 말레이어(공용어), 영어, 중국어 • 종교 : 이슬람교(국교), 불교, 힌두교 (헌법 상 종교의 자유 보장) • 민족 : 말레이계(부미푸트라)(70.3%), 중국계(22.4%), 인도계(6.5%) 등('24, 말레이시아 통계청) • 기후 : 열대몬순, 고온다습 • 시차 : 우리보다 1시간 늦음
정치현황	• 정부형태 : 의원내각제(양원제, 하원 우위) • 주요인사 - 국왕 : 이브라힘(His Majesty The Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj) - 총리 : 안와르(Dato' Seri Anwar bin Ibrahim) - 하원의장 : 조하리(Dato' Johari bin Abdul) - 상원의장 : 아왕 비미(Dato' Awang Bemee bin Awang Ali Basah) - 외교장관 : 모하마드(Dato' Seri Utama Haji Mohamad bin Hasan) • 의회구성 : 양원제, 하원 우위
경제현황	• GDP : 4,722억 $ (2025, IMF) • 1인당 GDP : 1만 3,949 $ (2025, IMF) • 경제성장률 : 5.2% (2025, IMF) • 화폐단위 : 링깃(1달러 = 4.28링깃, 2025년 평균) • 교역 : 총 교역액 : 6,632억 $ (수출액 3,489억 $, 수입액 3,143억 $) • 물가상승률 : 1.4% (2025, IMF) • 실업률 : 3.0% (2025, IMF)

한국과의 관계	• 외교관계 - 1960.02.23. 외교관계 수립 - 1962.05. 주말레이시아 대사관 설치 - 1964.04. 주한 말레이시아대사관 설치 • 공관현황 : - 여승배 주말레이시아대사(2022.10. 부임) - 잠루니(Mohamed Zamruni bin Khalid)(2024.4. 부임) • 투자현황(신고, 누계기준) - 대 말레이시아 : 116.8억 $ (한국수출입은행)(1968-2025) - 대 한국 : 86.7억 $ (산업통상부)(1962-2025) • 교역 : 278.8억 $ (2025, 한국무역협회) - 수출액 : 123억 7,000만 $ - 수입액 : 155억 1,000만 $ • 교민현황 : - 말레이시아 내 한국인: 17,979명('25, 재외동포청) - 한국 내 말레이시아인 : 18,224명('25, 법무부) • 인적교류 현황 - 한국→말레이시아 : 463,504명('25, 말레이시아 관광청) - 말레이시아→한국 : 329,147명('25, 한국관광공사)

* 출처: 외교부

2. 경제 지표

[표 2] 말레이시아 주요 경제지표

경제지표	2021	2022	2023	2024	2025
경제성장률(%)	3.32	9.03	3.54	5.11	5.17
명목 GDP(십억$)	373.78	407.83	399.95	422.23	472.19
1인당 명목 GDP($)	11,474.23	12,490.21	12,097.99	12,618.72	13,948.74
정부 총부채(% of GDP)	69.16	65.46	69.71	69.84	70.65
물가상승률(%)	2.48	3.38	2.49	1.83	1.38
실업률(%)	4.65	3.83	3.43	3.23	3.00
수출량 증감률(%)	17.42	9.37	-4.59	-0.71	1.91
수입량 증감률(%)	24.78	16.84	-4.53	8.67	6.27
경상수지(% of GDP)	3.89	3.19	1.10	1.43	1.57

*출처: World Economic Outlook Database, IMF (2026. 4. 업데이트)

3. 환경 분석

가. 한국-말레이시아 무역 현황

[표 3] 한-말레이시아 무역협정 체결현황

협정명	체결국가	체결일자	발효일자	비고
한-ASEAN 자유무역협정 (AKFTA)	한국, 동남아시아 국가연합	2005.12.13.	2007.06.01.	-
역내포괄적 경제동반자협정 (RCEP)	ASEAN, 중국, 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드	2020.11.15.	2022.02.01.	-
한-말레이시아 자유무역협정	한국	-	-	• 2019.6.27. 협상 개시 선언 2024.3.26. 협상 재개 선언 • 2025.10.26. 협상 타결 선언(쿠알라룸푸르, 한국의 27번째 FTA) • 한국 94.8%·말레이시아 92.7% 품목 개방 (2026.9. 현재 정식 서명·발효 전)

* 출처: FTA, 산업통상부

나. 주요 동향 및 전망

1) 경제환경

- ’26년 경제성장률은 4.7%로 전망되며(IMF WEO, 2026. 4.), 견조한 내수·투자와 반도체 등 전자제품 수출 회복이 성장을 뒷받침할 것으로 기대됨
- ’25년 10월 한-말레이시아 FTA 협상 타결로 상품·서비스 교역 및 투자 확대의 제도적 기반이 마련되어 양국 간 교역 확대가 기대됨

2) 정치환경

- ’22년 11월 출범한 안와르(Anwar bin Ibrahim) 총리의 연립정부가 국정을 운영 중이며, ’24년 1월 31일 조호르주 술탄 이브라힘이 신임 국왕으로 즉위함
- 말레이시아 총 인구 중 약 70%를 차지하는 말레이계가 주요 정부 직책을 맡는 등 다민족·다종교 사회 구조가 정치와 직접적으로 연결되어 있음
- (국제외교) 중립·실리 외교 기조를 유지하는 가운데, ’25년 1월 1일부터 BRICS 파트너국 지위를 공식 획득함

3) 산업환경

- 원유 및 천연가스, 팜유(야자유, 생산 세계 2위), 고무, 주석 등 풍부한 자원을 통해 국가 재정 수입의 상당 부분을 충당함

- ’80년대부터 전기·전자, 자동차, 석유화학, 철강 등 제조업 분야 육성을 추진해왔고 자체 자동차 브랜드(프로톤, 페르두아) 및 전기·전자, 반도체 생산기지를 다수 보유함
- 반도체 등 전기·전자 산업이 수출의 주력을 이루는 가운데, 데이터센터·AI 등 디지털 인프라 투자 유치가 확대되고 있음
- 전기차·태양광·탄소중립 등 신산업 육성 투자를 강화하는 추세이며, 할랄 산업과 에너지·플랜트 분야도 유망 분야로 꼽힘

4) 정책·규제 환경

- (재정건전성) 보조금 합리화 등 재정건전성 제고 정책이 추진되고 있음
- (디지털·에너지 전환) 디지털 전환과 에너지 전환이 주요 정책 기조로 추진되며, 관련 투자 유치와 규제 정비가 진행 중임
- (인력 규제) 외국인 인력 관련 규제가 강화되는 추세로, 현지 진출 기업은 고용 요건 변화에 유의할 필요가 있음
- (통상 다변화) 한-말레이시아 FTA 타결(’25. 10.), BRICS 파트너국 참여(’25. 1.) 등 통상 다변화 정책이 지속되고 있음

> * 출처: 2026 말레이시아 진출전략, KOTRA

4. 지식재산권 분야 정보

- 말레이시아 글로벌 혁신 지수 2025 (WIPO 세계지식재산기구)
  ☞ https://www.wipo.int/gii-ranking/en/malaysia
- 한국지식재산연구원 지식재산 동향(말레이시아)
  ☞ https://www.kiip.re.kr/board/trend/list.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=ETC

제2절 현지 유관기관 정보

1. 현지 유관기관

[표 4] 지식재산권 관련 기관

말레이시아 지식재산청	Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO)
국내거래생활비부	Ministry of Domestic Trade and Cost of Living (KPDN)
말레이시아 관세청	Royal Malaysian Customs Department
말레이시아 투자통상산업부	Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI)
말레이시아 투자진흥청	Malaysian Investment Development Authority (MIDA)

말레이시아 경찰청	Royal Malaysia Police (RMP)
말레이시아 내무부	Ministry of Home Affairs
지식재산법원	IP Court
※ 기관명은 각 기관 공식 웹사이트 기준(2026. 9. 확인)	

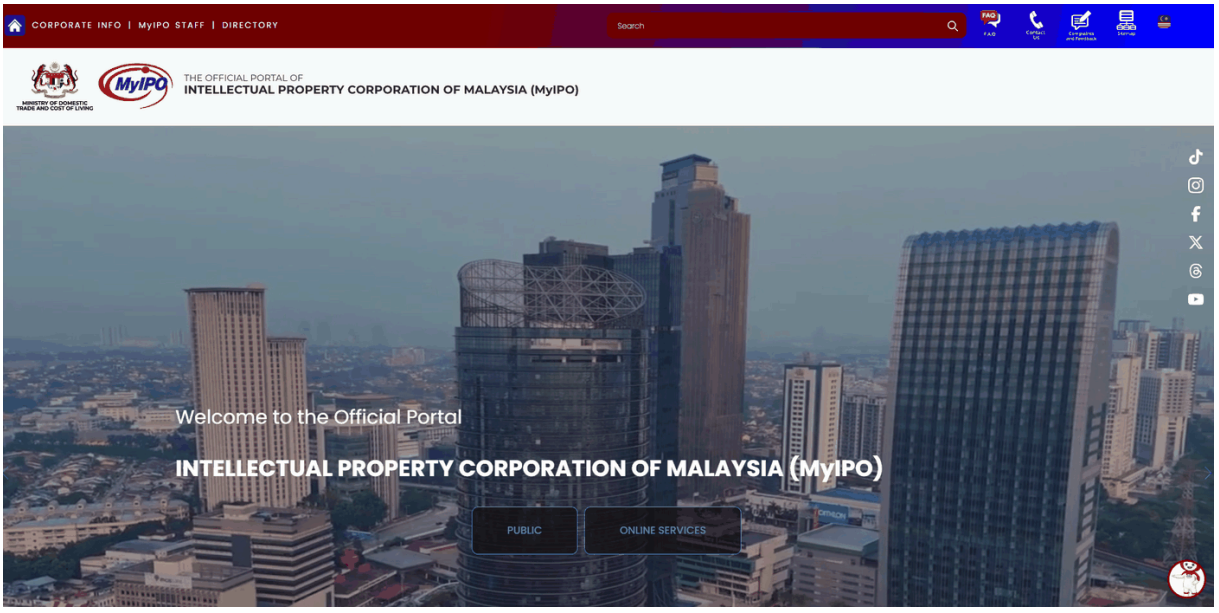
가. 말레이시아 지식재산청(Intellectual Property Corporation of Malaysia : MyIPO)

1) 개요

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

[표 5] 말레이시아 지식재산청(MyIPO)의 업무를 규정하는 법령

- Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002 (Act 617)
- Patents Act 1983 (Act 291)
- Trademarks Act 2019 (Act 815)
- Industrial Designs Act 1996 (Act 552)
- Geographical Indications Act 2022 (Act 836)
- Copyright Act 1987 (Act 332)
- Layout-Designs of Integrated Circuits Act 2000 (Act 601)



[그림 1] 말레이시아 지식재산청 홈페이지

[표 6] 말레이시아 지식재산청 연락처

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

2) 조직

- 말레이시아 지식재산청의 설립, 구성, 기능 및 권한의 규정은 지식재산청법에 의함
- 국장이 MyIPO의 운영을 통솔하며, 2명의 부국장이 이를 보좌함
- 조직도 바로가기 : https://www.myipo.gov.my/about-us/

3) 주요 연혁

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

나. 국내거래생활비부(Ministry of Domestic Trade and Cost of Living, KPDN)

- 말레이시아 지식재산청의 상부 기관인 국내거래생활비부(KPDN)에서는 집행과(Enforcement Division)에서 지식재산의 보호와 집행을 담당하고 있음
- 집행과는 **저작권법** (Copyright Act 1987), 광디스크법(Optical Disc Act 2000) 등에 근거하여 해적판을 단속하며, **상표법** 2019(Trademarks Act 2019) 제15부(위조상표 범죄)·제16부(수사 및 집행)와 **상품표시법** (Trade Descriptions Act 2011)에 근거하여 상품표시법상 단속관(Controller)이 모방품을 단속하고, 관세청과 연대하여 국경에서의 모방품 압수 등을 실시하고 있음
- 미국 통상대표부(Office of the United States Trade Representative, USTR)의 2020년 Special 301 Report는 말레이시아 정부의 Special Internet Forensics Unit이 모방품 대응에 주요한 역할을 하고 있다고 평가함

다. 관세청(Royal Malaysian Customs Department)

- 말레이시아에서 지식재산에 관한 집행기관은 국내거래생활비부(KPDN)이나, 관세청에서도 **상표법** (Trademarks Act 2019) 제13부(국경조치) 제81조부터 제94조까지에 의거하여 직권으로 단속을 할 수 있음

- 단속을 담당하는 기관은 집행과(Enforcement Division)이며, 상표권자의 신청이 있는 것에 대하여 직권으로 집행함
- 말레이시아 지식재산청의 등록관에 의하여 모방품의 수입금지신청 통지 등을 받은 경우에는 해당 물품을 압수, 유치함
- 웹사이트 바로가기 : https://www.customs.gov.my/en/

라. 투자통상산업부(Ministry of Investment, Trade and Industry, MITI)

- 무역과 산업정책을 입안하는 업무를 담당
- 1990년 통상산업부(Ministry of Trade and Industry)가 국제통상산업부와 국내유통소비자보호부로 분화되었으며, 이후 각각 투자통상산업부(2023년 개칭)와 국내거래생활비부(2022년 개칭)로 명칭이 변경됨
- 웹사이트 바로가기 : http://www.miti.gov.my

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

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

2. 국제조약 가입 현황

[표 7] 말레이시아 지식재산권 관련 조약 현황

구분	조약명	내용	당사국 발효일
기본 보호조약	파리 협약	산업재산(특허·상표·디자인 등) 보호의 기본원칙(우선권·내국민대우 등)	1989.1.1.
	베른 협약	저작권 보호의 기본원칙(자동보호·내국민대우)	1990.10.1.
	TRIPS 협정	WTO 회원국 필수가입, 지재권 최소 보호 기준 및 분쟁해결 메커니즘 규정	1995.1.1.
국제 등록·출원 및 절차 조약	특허협력조약(PCT)	단일 국제출원을 통해 다수 국가에서의 특허출원 절차(국제공개·국제조사·국제예비심사) 간소화	2006.8.16.
	마드리드 의정서	단일 국제출원을 통한 상표의 다국가 등록을 가능하게 하는 제도	2019.12.27.
	부다페스트 조약	미생물 관련 발명의 특허출원 시 기탁 요건을 국제적으로 통일	2022.6.30.
	니스 협정	상표 등록을 위한 상품·서비스의 국제분류 체계	2007.9.28.
	비엔나 협정	표장의 도형요소에 관한 국제분류 체계	2007.9.28.

구분	조약명	내용	당사국 발효일
저작권·인접권 및 디지털 환경 조약	WIPO 저작권 조약 (WCT)	디지털 환경에서의 저작권 보호(공중전달권 등) 강화	2012.12.27.
	WIPO 공연·음반 조약 (WPPT)	실연자 및 음반 제작자의 권리를 디지털 환경에 맞게 확대	2012.12.27.
	마라케시 조약	시각장애인 등 독서장애인의 저작물 접근을 위한 예외·제한 규정	2022.6.30.

- 말레이시아는 상표법 조약(TLT), 상표법에 관한 싱가포르 조약, 산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그 협정, 로카르노 협정 및 스트라스부르 협정에는 가입하지 않았음(2026. 9. 기준)

> * 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(FTO분석), 사전대비 전략, 특허 보증, 경고장 대응전략, 소송 방어전략, 라이선스 협상전략 ② 권리행사: 특허 피침해 분석, 특허권 행사, 특허권 보호 • 대상: (개별대응) 중소·중견기업, (공동대응) 3개사 이상 기업 협의체, 협·단체, 대학·공공연 • 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 3개사 이상 기업 협의체 • 특징: 브랜드 보호를 위한 법률적·전략적 지원, 개별 최대 4천만 원, 공동 대응 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 유효 또는 출원한 지재권을 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” 및 “위험 대응” 전략 지원 • 대상: 최근 3년('24년~현재) 정부·지자체 수출판로 지원사업 참여 중소·중견기업 중 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. 제도 구분

- 말레이시아의 지식재산 관련 법령은 **특허법**, 디자인보호법, **상표법**, **저작권법**을 기본으로 하며, 실용신안제도는 특허법에 규정되어 있음
- 1983년 상표법이 시행되고, 1986년 특허법, 1999년 디자인보호법이 시행됨.
- 이들 법률이 제정될 때까지는 영국 식민지 시대(1867~1963년)의 영향으로 우선 영국에서 권리화를 진행한 후에 말레이시아에서 영국 특허를 재등록하는 제도를 두고 있었음. 따라서 현재의 이들 법률은 전통 영국법의 영향을 받아 제정·시행됨
- **저작권** 법은 1987년에 성립되었으며, 이는 호주법의 영향을 받은 것으로 평가됨
- 이 외에 집적회로배치보호법(2000년), 지리적 표시보호법(2001년), **식물신품종보호법** (2004년) 등이 도입되었고, 영업비밀, 트레이드드레스는 보통법(common law)에 근거해 보호되고 있음

나. 주요 법령

- 말레이시아에서의 지식재산권 관련 법률은 주로 영국의 지식재산권 관련 법률에 근거하며, TRIPs 협정 및 기타 국제조약을 준거로 함
- 영국의 보통법을 채용하고 있는 국가의 판례는 말레이시아 법원에서 큰 설득력을 갖는 것으로 취급됨

[표 9] 현행 말레이시아 지식재산권법

특허·실용신안	1983년 특허법
디자인	1996년 디자인법
상표	2019년 상표법
	2011년 상품표시법
저작권	1987년 저작권법
식물품종	2004년 신식물품종보호법
지리적 표시	2022년 지리적 표시법

집적회로	2000년 집적회로배치법

2. 최근 개정 사항 및 동향

- 말레이시아의 지식재산 보호와 집행 등에 대한 미국의 지속적인 관심으로, 이에 따라 지식재산의 보호에 대한 압박을 받음
- 미얀마를 제외한 ASEAN 국가가 마드리드 의정서에 가입하면서, 이를 반영한 입법으로 2019년 새로운 **상표법** 이 시행됨

가. 특허법 개정(2022. 3. 18. 공포·시행, 일부 조항 2025. 12. 31. 시행)

[표 10] 특허법 개정의 주요 내용

항목	개정 조항	개정 내용
거주자의 정의 확대	Act §3 (Section 3)	• 말레이시아 시민 및 비시민 중 영주권자 또는 유효 체류 허가증(pass) 소유자 포함 • 법인도 말레이시아에 설립/등록된 경우 포함됨
우선권 회복 허용	Section 27 (1B) Regulation 23A	• 우선권 기간(priority date)을 놓친 경우, 그 사유가 "unintentional(본의 아니게)"이었다는 진술 및 증빙이 있을 경우 회복 가능. 국제출원(PCT)의 국내단계 진입 시에도 해당
분할출원	Section 26B	• 초기 출원(parent application)이 특허 허여, 거부, 취하, 방치된 경우에는 분할출원 불가능 • 분할출원 청구(prescribed period) 기간 연장 불가
실질심사 연기 신청	Section 29A	• 실체심사는 더 이상 연기할 수 없음 • 다만 "수정 실체심사"는 특정 조건 하에 연기 가능
연차료 미납으로 말소된 특허의 복원	Section 35A	• 종전 2년이었던 복원 신청 가능 기간을 1년(12개월)으로 축소 • 복원 노티스(publication of lapsed)일로부터 1년 이내에 해야 함
특허권 침해 제소 가능 기간 연장	-	• 침해행위 발생 이후 소송 제기 가능 기간이 5년에서 6년으로 연장됨
청구항 초과 시 추가 비용 부과	Section 28 등	• 청구항(claim)이 10개 초과 시 추가 청구항마다 일정 수수료 부과됨
문서 공개 및 제3자 의견	Section 33D, 34A, 문서 접근 수정 규정 포함	• 보통 출원 후 18개월이 지나면 공개됨 • 출원 공개일(국제출원은 국내단계 진입일)부터 3개월 이내에 제3자가 신규성·진보성(실용신안증 출원은 신규성)에 대해 의견을 제출할 수 있음
특허권 재산 인정	Section 36 Section 39	• 특허권 및 특허 출원이 "동산"으로서 취급되며, 담보 설정 가능
미생물 제출	Section 26C Subsection 78O(1A)	• 부다페스트 조약 준수를 위해 국제 또는 국내 보관기관(depositary authority)에 미생물 샘플을 예치할 수 있게 함

항목	개정 조항	개정 내용
등록 후 이의신청 도입	Section 55A 등	• 특허 등록 공고일로부터 6개월 이내(연장 불가)에 등록관에게 특허 또는 실용신안증에 대한 이의신청을 할 수 있음 • 2022년 개정으로 도입되었으나 시행이 유보된 후, 2025. 12. 31.부터 시행됨

- 2022년 개정 특허법 중 등록 후 이의신청(post-grant opposition) 관련 조항은 2025. 12. 31.부터 시행되었으며, 같은 날 개정 **특허규칙** (Patents (Amendment) Regulations 2025)과 지식재산청 실무통지(Practice Notice No. 1/2025)도 함께 시행됨. 주요 내용은 다음과 같음
  - 이해관계인은 특허 등록 공고일로부터 6개월 이내(연장 불가)에 등록관에게 특허 또는 실용신안증(UIC)에 대한 이의신청을 할 수 있음(특허법 제55A조)
  - 이의신청 사유는 신규성·진보성·산업상 이용가능성의 결여(제11조, 제14조~제16조), 특허를 받을 수 없는 대상에 해당(제13조, 제31조 제1항), 명세서·청구범위가 제23조의 기재요건을 충족하지 못한 경우, 필요한 도면을 제출하지 아니한 경우로 한정됨(제56조 제2항 (a)~(c)호)
  - 이의신청은 소정 서식(특허: Form 26, RM 2,500 / 실용신안증: Form 26A, RM 1,500)에 의하며, 말레이시아에 거주하지 않는 이의신청인은 비용 담보를 제공하여야 함
  - 특허권자는 등록관이 이의신청서 사본을 발송한 날부터 3개월 이내(1회, 1개월 이내 연장 가능)에 답변서를 제출할 수 있으며, 등록관은 필요한 경우 임시로 구성하는 이의위원회(Opposition Committee)의 자문을 받아 특허의 유지, 정정 또는 취소를 결정함
  - 등록관의 결정에 불복하는 자는 결정일로부터 1개월 이내에 고등법원에 불복할 수 있음
- 아울러 같은 날부터 명세서, 양도·실시권 관련 서류, 심사보고서 등 출원·등록 관련 서류에 대한 공중의 열람이 확대되었음(제34조 관련). 서열목록은 이미 2022. 3. 18.부터 PCT에서 채택된 표준(현재 WIPO ST.26, XML 형식)에 따라 제출하도록 되어 있으며(특허규칙 제12A조 제2항), 이번 개정으로는 관련 규정(같은 규칙 제18조 제12항)의 문구가 정비됨

> * 출처: 말레이시아 법무청(AGC) 연방법률 포털 — 특허법 개정 2022(Act A1649) 및 시행고시 P.U.(B) 168/2022, P.U.(B) 307/2022, P.U.(B) 362/2025

나. 상표 규정 개정 (2022. 3. 18.)

- 지리적 표시법 개정 이후 **상표법** 내 연관 조항도 같이 개정

[표 11] 상표법 개정(2022년)의 주요 내용

개정 규정	개정 내용
규정 53 개정	• 해외 GI를 포함하는 상표 출원 시 해당 외국에서의 GI 보호 상태에 대한 증빙 문서 필요
규정 55 개정	• 단체 표장, 인증표장 중 GI가 포함되는 경우 출원자가 상표 안에 포함된 GI의 등록 상태 혹은 보호 상태를 명확히 해야 함 • 이의제기자가 상표 등록 반대를 할 수 있는 여지 증가
규정 57 개정	• 반대 시 보다 구체적인 반대 진술이 포함되어야 함 (제1스케줄, 제2스케줄 내의 항목 요구)

개정 규정	개정 내용
규정 57A 추가	• 해외 GI 포함 상표의 경우, 갱신 또는 복원 시 해외 GI 보호 증빙을 계속 유지해야 함

* 출처: 말레이시아 지식재산청(MyIPO)

다. 지리적 표시법 제정(2022. 3. 18. 시행)

- 2022. 3. 18. 새로운 지리적 표시법(Geographical Indications Act 2022, Act 836)이 시행되어 종전의 2000년 지리적 표시법(Act 602)을 폐지하고 대체하였으며, 주요 내용은 다음과 같음

[표 12] 지리적 표시법(2022년 제정)의 주요 내용

항목	개정 내용
보호 대상 확대	농업 제품, 식품에 더해 공예품 및 산업 제품까지도 GI 등록 가능
신청자 자격 및 정의 변화	국가 또는 지방정부, 인증기관 포함
심사 및 이의제기 절차 명확화	신청 후 등록관이 먼저 검색 수행 필요시 예비 거절 통지 가능 신청자는 서면 제출 또는 청취 요청 가능
등록 거절 사유 확대	출처가 GI로 표시된 지역이 아닌 경우, GI가 출원 시점에 보호가 상실된 경우, 또는 공공 기만 가능성이 있는 경우 등 규정
불법행위 조항 신설	등록된 GI를 허위로 사용하는 행위, 수입/판매 시 허위 GI 표현, 출원등록 사무소에 허위 정보 제공, 증빙 자료 또는 증인 출석/문서 제출 거부 등 처벌 가능한 offence 조항 포함
동음이의어 GI 보호범위 확대	이전에는 와인에 한정적이었으나, 새로운 법에서는 모든 상품에 대해 동음이의어 GI 보호 가능
자발적 취소, 이전 가능성	등록된 GI 소유자가 자발적으로 등록 취소 요청 가능 또한 GI 등록을 양도(transfer)할 수 있음

* 출처: Christopher & LeeOng

라. 저작권법 개정(주요 조항 2022. 3. 18. 시행, 일부 조항 2022. 6. 30. 시행)

- 2022년 저작권법 개정(Copyright (Amendment) Act 2022, Act A1645)으로 저작권 제도가 정비되었으며, 주요 조항은 2022. 3. 18.부터, 일부 조항(개정법 제4조·제5조·제6조·제10조)은 2022. 6. 30.부터 시행됨
- 저작물의 불법 스트리밍에 대응하기 위하여 스트리밍 기술의 제조·판매·제공 등에 대한 침해 규정과 처벌이 신설됨
- 집중관리단체(CMO) 관련 규율이 정비되어 인가·감독 체계가 강화됨
- 시각장애인 등 독서장애인의 저작물 접근을 위한 예외 규정이 도입됨(마라케시 조약 이행)

마. 디자인법 개정 추진

- 지식재산청(MyIPO)은 2022년 디자인법(1996년법) 및 디자인규칙의 개정(신법 제정안 포함)에 관한 공개 협의를 진행하였으며, 이는 ASEAN 지식재산권 행동계획에 따른 헤이그협정 가입에 대비한 것임
- 2026년 9월 현재 개정 입법과 헤이그협정 가입은 완료되지 않았으므로, 말레이시아에서 디자인의 보호는 여전히 말레이시아 지식재산청에 대한 개별 출원에 의하여야 함

> * 출처: "Assessing the Malaysian IP landscape", IP STARS (2026. 9. 10. 방문)

3. 판례 동향

가. 특허 판례 동향

- 연방법원은 Merck Sharp & Dohme v Hovid 판결(2019. 8. 21. 선고, [2019] 12 MLJ 66)에서 특허의 유효성은 독립항·종속항을 불문하고 청구항별로 개별적으로 판단하여야 한다고 판시하고, 독립항이 무효로 되면 종속항도 자동으로 무효가 된다고 보았던 종전 SKB Shutters 판결(2015)의 법리를 변경하였음. 이에 따라 일부 청구항이 무효라도 나머지 청구항은 유지되는 부분 무효가 인정됨
- 또한 연방법원은 YKL Engineering v Sungei Kahang Palm Oil 판결([2022] 8 CLJ 32)에서 특허 무효를 주장하는 자는 원용하는 선행기술을 서면에 구체적으로 특정하여 주장하여야 하며, 특정하지 않은 선행기술은 법원이 고려하지 않는다고 판시하였음
- 이처럼 사법적 무효 다툼의 요건이 엄격해진 가운데, 2025년 말부터 등록 후 이의신청 제도가 시행되어 특허의 유효성을 다투는 경로가 행정 절차로 다변화되었음

나. 상표 판례 동향

- 연방법원은 SkyWorld 판결(Skyworld Holdings v Skyworld Development, 2022. 4. 29. 선고, [2022] 3 MLJ 426)에서 등록상표와 회사명·도메인 이름 사이에 호칭(청각)의 유사성이 있다는 것만으로는 상표 침해가 성립하지 않고, 사용된 표장이 등록상표와 동일하거나 실질적으로 매우 유사할 것이 요구된다고 판시하여, 상호 사용을 침해로 인정하였던 항소법원 판결을 파기하였음
- 위 판결은 구 **상표법** (1976년법) 하의 사안이나, 상호·도메인 이름과 등록상표 간의 분쟁에서 유사성 판단을 엄격하게 요구한 선례로서 2019년 신법 하에서도 참고할 필요가 있음
- 미등록 상표는 보통법상 사칭통용(passing off) 법리에 의하여 보호되므로, 등록 전 단계의 브랜드는 영업권(goodwill)과 사용 실적을 입증할 수 있는 자료를 축적하여 둘 필요가 있음

제2절 지식재산권별 비교표

1. 특허

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

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

[표 13] 말레이시아 특허제도의 주요 특징 및 국내법과의 비교

구분	말레이시아	우리나라
최신특허법 시행일	2022. 3. 18. 시행 (법A1649에 의해 개정, P.U. (A) 68/2022에 의해 특허 규칙 개정) 일부 조항(등록 후 이의신청 등)은 2025. 12. 31. 시행	2025. 11. 11. 시행 (법률 제21134호)
외국 제도와의 관계	미국, 영국, 호주, 일본, **한국**, EPO에서 출원된 대응 외국출원 정보 및 문서를 이용하는 ‘수정 실체심사제도’를 운영 중	IP5 특허 심사하이웨이, 글로벌 특허심사하이웨이(말레이시아 미포함)와 말레이시아와의 양자 PPH(2020. 12. 1.~) 등을 통해 상대국의 심사 결과를 참고하는 ‘특허심사하이웨이’ 제도 운영 중
출원 언어	말레이시아어, 영어	한국어, 영어(한국어 번역문 제출 필요)
특허권의 존속기간 및 기산일	특허권 출원일 후 20년	특허권의 설정등록일로부터 출원일 후 20년
공지 예외 주장	있음. 발명이 공개된 날로부터 1년	있음. 발명이 공개된 날로부터 12개월
실체심사 유무 및 심사사항	두 종류의 실체심사제도가 있음 1. 일반 실체심사(SE): 말레이시아 지식재산청에 의한 자체 심사 2. 수정 실체심사(MSE) : 미국, 영국, 호주, EPO, 한국, 일본에서 대응출원에 대한 특허가 있는 경우 그 심사 결과에 근거하여 심사	있음
심사청구 제도의 유무	있음. 1. 일반 실체심사(SE): 출원일로부터 18개월 이내. 유예 불가(2022년 개정으로 실체심사 유예 제도 폐지) 2. 수정 실체심사(MSE): 출원일로부터 18개월 이내. 기한 만료 시까지 대응 외국 특허가 등록되지 않은 경우 유예 신청 가능(특허규칙 27B) ※ PCT 국내단계 진입 출원의 심사청구는 국제출원일로부터 4년 이내	있음 출원일부터 3년 이내
우선심사 제도의 유무	있음. 실체심사를 청구한 경우로 출원공개 후에만 신청 가능	있음. 실체심사를 청구한 경우만 가능하나 출원공개후 제3자 실시를 이유로 하는 경우를 제외하고는 출원공개후의 신청으로 제한되지 않음

구분	말레이시아	우리나라
이의신청 제도의 유무	있음. 등록 공고일로부터 6개월 이내(연장 불가)에 등록관에게 이의신청 가능(특허법 제55A조, 2025. 12. 31. 시행)	등록 전 이의신청은 없음(정보제공제도는 있음). 누구든지 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있음(특허법 제132조의2). 정보제공(제63조의2)·무효심판(제133조)과는 별개 제도임
무효심판 제도의 유무	없음. 특허무효는 법원에 제소할 수 있음	있음

2. 디자인

- 현행 디자인법은 2013년 1월 18일에 개정되어 2013년 7월 1일부터 시행되고 있음
- 이 개정에 의하여 디자인권의 존속기간이 최장 15년에서 최장 25년으로 연장됨

[표 14] 말레이시아 디자인제도의 주요특징 및 국내법과의 비교

구분	말레이시아	우리나라
최신 디자인보호법 시행일	2013. 7. 1. 시행 (2013년 법률 No.1449호에 따른 일부 개정법)	2025. 11. 28. 시행 (법률 제21065호)
	2013. 7. 1. 시행 (2013년 법률 PU (A) 182에 의해 개정된 규칙)	
출원 언어	말레이시아어, 영어	한국어
디자인권의 존속기간 및 기산일	디자인등록의 효력이 발생한 것으로 간주되는 출원일로부터 5년 + 5년씩 4회 연장 가능(최대 25년)	설정등록한 날부터 발생하여 디자인등록출원일 후 20년
신규성 상실의 예외	있음. 다만 아래 사유에 한하며 기간은 디자인 공개일로부터 6개월 (1) 디자인이 공식 또는 공인 박람회에서 전시에 의하여 공개 (2) 디자인이 제3자에 의하여 불법으로 공개된 경우	있음. 다만 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개한 경우에 한하며, 그 기간은 공개일로부터 12개월임
실체심사 유무 및 심사사항	없음 방식요건만 심사함	있음
심사청구 제도	없음	없음
우선심사 제도	없음	있음
출원공개제도	없음. (방식요건을 충족한 경우 공보에 등록공고됨)	있음. 단, 출원인의 신청이 있는 경우에 한함
비밀디자인 제도	없음	있음
이의신청 제도	없음	있음 다만, 디자인 일부심사 등록출원에 따라 등록된 경우에 한함

구분	말레이시아	우리나라
무효심판 제도	없음. 등록무효는 법원에 제소할 수 있음	있음

3. 상표

- 2019년 12월 27일부터 마드리드 의정서 가입을 반영한 새로운 상표법이 시행됨
- 신법 시행일 이전에 출원된 상표의 경우 구법에 따라 심사가 이루어지며, 시행일 당시 심사가 이루어지지 않은 출원에 한하여 시행일(2019. 12. 27.)부터 2개월 이내(2020. 2. 27. 종료)에 신법에 따라 심사받을 것을 신청할 수 있었음(상표법 제174조)

[표 15] 말레이시아 상표제도의 주요특징 및 국내법과의 비교

구분	말레이시아	우리나라
최신상표법 시행일	2019. 12. 27. 시행 (2019. 12. 9. 공포 법률 815)	2025. 11. 11. 시행 (법률 제21134호)
	2019. 12. 27. 시행 (2019년 상표규칙 P.U.(A)373)	
표장의 종류	문자, 단어, 이름, 서명, 숫자, 도형, 브랜드, 제목, 라벨, 티켓, 상품의 형태 또는 포장, 색채, 소리, 냄새, 홀로그램, 위치, 동작의 순서 및 이들의 결합	제한 없음
출원인 자격	• 상거래 과정에서 상표를 사용하고 있거나 그 사용을 고려하고 있는 자 • 상거래 과정에서 타인으로 하여금 상표를 사용하도록 할 권한을 갖거나 갖고자 할 의도를 가진 자(자연인, 법인)	대한민국 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자 (자연인, 법인)
출원 언어	말레이시아어, 영어	한국어
상표권의 존속기간 및 기산일	등록일부터 10년이나, 등록은 출원일자로 이루어진 것으로 보므로 실질적으로 출원일부터 기산됨. 10년씩 갱신할 수 있음(법 제39조 제1항·제36조 제1항)	상표권의 설정등록일부터 10년. 10년씩 갱신할 수 있음
	다류출원 제도의 유무	있음	있음
심사청구 제도의 유무	없음	없음
우선심사 제도	있음(공익, 침해 또는 침해 우려, 정부 지원 조건 중 하나에 해당하면 류당 1,000링깃을 내고 신청, 상표규칙 제8조)	있음
이의신청 제도의 유무	있음. 누구든지 출원공고일로부터 2개월 이내에 이의신청을 할 수 있음	있음. 누구든지 출원공고일부터 30일 이내에 이의신청을 할 수 있음

구분	말레이시아	우리나라
무효심판 제도의 유무	없음. 등록무효는 법원에 제소할 수 있음	있음
불사용취소 제도의 유무	있음. 불사용 허용기간: 3년 법원에 취소소송을 제기	있음. 불사용 허용기간: 3년 특허심판원에 취소심판을 청구

4. 저작권

가. 저작권법의 개요

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

나. 저작권의 발생 및 등록

- 저작물에 대한 저작권의 발생에 있어 등록은 필요로 하지 않음
- 다만, 저작권자나 양수인은 저작권관리관(말레이시아 지식재산청 청장)에게 저작물에 관한 자발적 통지(voluntary notification)를 할 수 있으며, 통지에는 저작물의 전자적 복제물과 소정 수수료를 첨부하여야 함(저작권법 제26A조, 저작권(자발적 통지)규칙 2012)
- 통지된 사항은 저작권등록부에 기재되며, 등록부의 인증등본이나 저작권자 명의의 선서진술서는 소송에서 증거로 허용되어 그 기재 사실의 일응의 증거가 되므로 침해·분쟁 시 권리 입증에 유리함(저작권법 제26B조·제42조)
- 자발적 통지는 말레이시아 국민이나 영주권자가 하여야 하므로, 외국인은 대리인을 통하여 통지하여야 함(저작권(자발적 통지)규칙 제5조 제1항)
- 제출 서류
  - 통지서(Form CR-1, 대리인이 제출하는 경우 Form CR-3 병행)
  - 선서진술서(statutory declaration)
  - 저작물의 전자적 복제물
  - 수수료(저작권(자발적 통지)규칙 2012 제1부칙, 2022년 개정규칙 P.U.(A) 62/2022로 전부 개정): 저작권 통지 200링깃, 대리인에 의한 통지 시 추가 30링깃, 서면 신청 관리비 50링깃, 추가 증명서 발급 100링깃 등
  - 저작권(수수료 감액)규칙 2025(P.U.(A) 130/2025)에 따라 지식재산공보나 지식재산청 홈페이지에 공고된 날에 CR-1 양식으로 통지하는 경우 통지 수수료가 50% 감액됨(어문·음악저작물, 영화, 녹음물, 2차적 저작물에 한하며 미술저작물은 제외, 200건 또는 공고된 건수 한도 안에서만 적용)

다. 보호 대상

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

[표 16] 저작권의 보호대상 및 보호기간

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

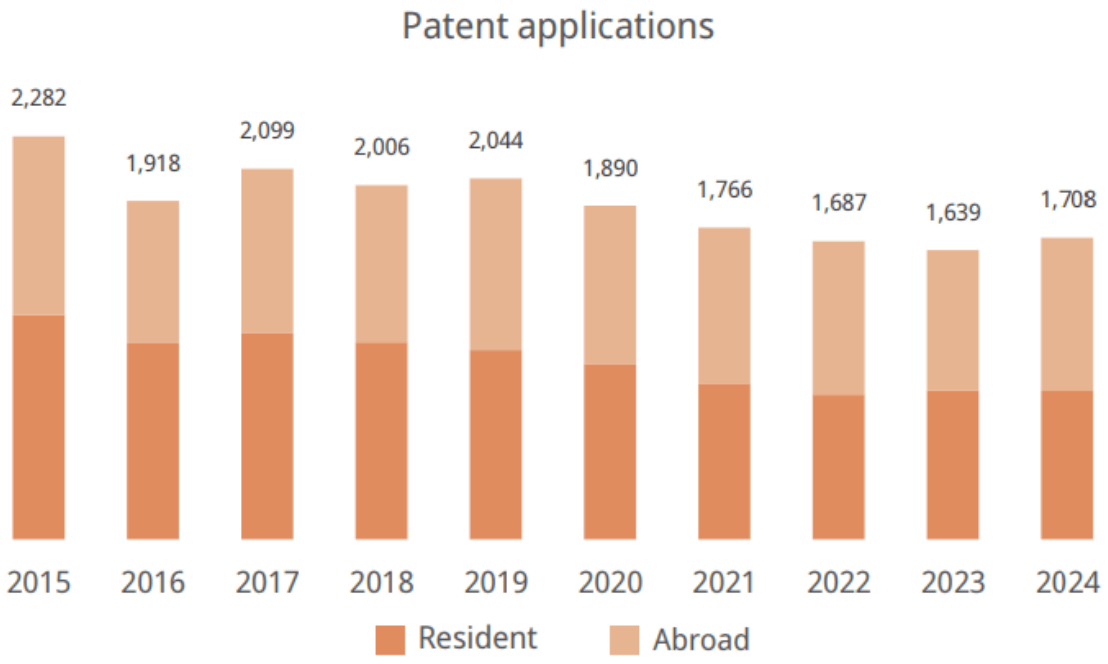
제3장. 특허

제1절 주요 제도 및 등록 요건

1. 권리 현황 통계

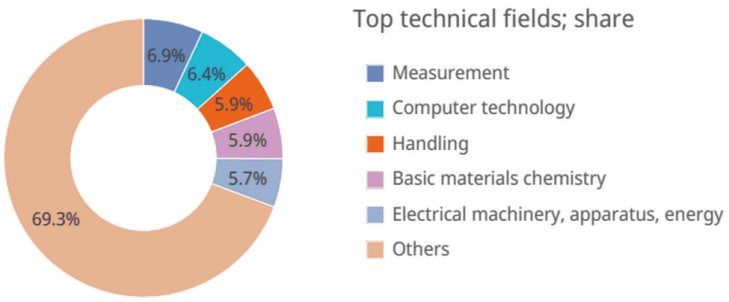
가. 말레이시아 거주 출원인 기준 (Statistics for applicants residing in this country)

- ’24년 특허 출원 건수: 총 1,708건 (전년 대비 △4.2%, 세계 37위) — 국내 출원 841건(전년 대비 ▽0.2%), 해외 출원 867건(전년 대비 △8.9%)

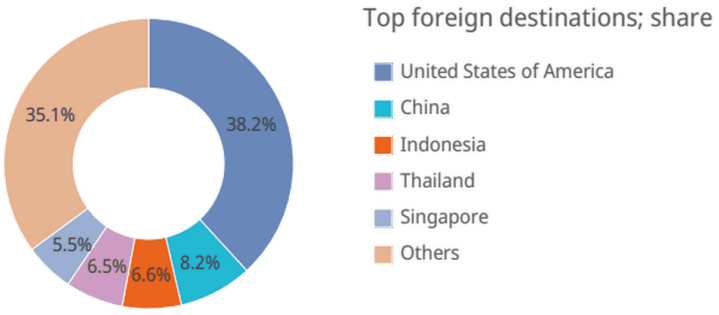


[그림 2] 말레이시아 특허 출원 추이(2015~2024년)

- ’24년 실용신안 출원 건수: 총 191건 (전년 대비 △22.4%, 세계 38위)
- ’24년 PCT 국제출원: 총 118건 (전년 대비 ▽7.8%, 세계 41위)



[그림 3] 특허 출원의 기술 분야별 비중(2024년)



[그림 4] 주요 해외 출원 대상국 및 비중(2024년)

나. 말레이시아 지식재산청(MyIPO) 기준 (Statistics for the IP office)

- '24년 특허 출원 건수: 총 7,197건 (전년 대비 ▽2.8%, 세계 26위) — 거주자 출원 841건(11.7%), 비거주자 출원 6,356건(88.3%, 전년 대비 ▽3.1%)
- '24년 특허 등록 건수: 총 5,832건 (전년 대비 △11.9%), 유효 특허 수: 총 38,168건 (세계 35위)
- 비거주자 출원의 주요 출신국: 미국(23.1%), 일본(19.9%), 중국(16.4%), 영국(6.0%), 한국(5.1%)

> * 출처: WIPO(세계지식재산기구) 지식재산 통계 국가 프로필 2024 (2026. 9. 10. 방문)

2. 주요 제도

가. 제도 체계

- 특허법 (Patents Act 1983)이 특허와 실용신안(실용신안증, Certificate of Utility Innovation)을 통합하여 규율하며, 실용신안을 보호하는 별도의 법률은 없음
- 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년임(특허법 제35조). 실용신안증의 존속기간은 출원일로부터 10년이며, 실사용의 입증을 조건으로 5년씩 2회 연장할 수 있음(최장 20년)

- 특허의 무효는 법원에 제소하여 다투는 것이 원칙이나, 2025. 12. 31.부터 등록관에 대한 등록 후 이의신청 제도(특허법 제55A조)가 시행되어 행정 절차로도 특허의 유효성을 다툴 수 있게 되었음(제2장 제1절 참조)

나. 변경출원

- 특허출원은 실용신안증 출원으로, 실용신안증 출원은 특허출원으로 상호 변경할 수 있으며(특허법 제17B조), 변경된 출원에는 원출원의 출원일이 유지됨
- 변경 신청은 등록관이 심사관의 보고서를 출원인에게 발송한 날로부터 3개월 이내에 하여야 함(특허규칙 제33C조 제1A항)

다. 국제 출원 경로 및 심사 협력

- 말레이시아는 파리협약(1989. 1. 1. 발효)과 특허협력조약(PCT, 2006. 8. 16. 발효)의 가입국으로, 파리루트 우선권 주장 출원과 PCT 국내단계 진입이 모두 가능함
- 수정실체심사(MSE): 한국, 미국, 영국, 호주, 일본 또는 유럽특허청(EPO)의 대응특허가 등록된 경우 그 결과를 활용하여 간이·신속하게 심사받을 수 있는 제도로(특허법 제29A조), 한국 등록특허를 기초로 활용할 수 있음
- 특허심사하이웨이(PPH): 우리나라(2020. 12. 1. 시작, 2023. 12. 1.부터 기간 제한 없이 연장), 일본(JPO), 유럽(EPO), 중국(CNIPA), 싱가포르(IPOS, 2025. 1. 18. 시작) 특허청과 운영 중임. 따라서 한국 심사결과는 PPH 또는 수정실체심사 가운데 골라 활용할 수 있음
- 아세안 특허심사협력 프로그램(ASPEC)에 참여하고 있어 ASEAN 회원국 특허청의 심사결과를 활용한 심사 촉진이 가능함

라. 공지 예외 주장(신규성 상실의 예외)

- 우리나라와 같이 신규성 상실의 예외 사유를 정하고 있음
- 특허의 경우 출원일 전 1년 이내에 한 공개로 그 공개가 출원인 또는 그 승계인의 행위 결과이거나 권리남용에 의한 결과이었던 경우 또는 공개가 특허법 시행일에 영국 특허청에 계속하는 특허출원에 의한 것인 경우 신규성 상실의 예외를 인정함(특허법 제14조 제3항)
- 실용신안의 경우에는 출원일 전 1년 이내에 한 공개로 그 공개가 출원인 또는 그 승계인의 행위 결과이거나 권리남용에 의한 결과이었던 경우에 한하여 신규성 상실의 예외를 인정함

마. 선출원주의 및 우선권

- 말레이시아는 특허·실용신안의 보호에 있어서 선출원주의를 채택하고 있음
- 등록관은 출원서 수령일을 출원일로 기록함. 우선권을 주장하는 경우에도 출원일(filing date)과 우선일(priority date)은 구별되며, 우선일은 신규성 및 선후원 판단의 기준일이 됨
- 출원의 보정이 필요한 경우 또는 도면이 없는 경우에 등록관은 이들의 제출을 요구하며, 등록관은 보정서 또는 도면을 수령한 날을 출원일로 기록함
- 파리조약에 의한 우선권을 주장하여 출원하려면 제1국(우리나라) 출원일로부터 12개월 이내에 출원을 하여야 함(특허법 제27조)

3. 등록 요건

가. 보호대상

- 발명은 기술 분야에서 특정 과제의 해결을 실제로 가능하게 하는 발명자의 사상으로, 제품 또는 방법이거나 이들과 관련한 것을 말함(특허법 제12조)
- 실용신안은 새로운 제품 또는 공정 또는 기존의 제품 또는 공정에 대한 새로운 개량을 창출하는 고안으로, 산업상 이용가능한 것이며 발명을 포함함(특허법 제17조)

나. 등록 가능 요건

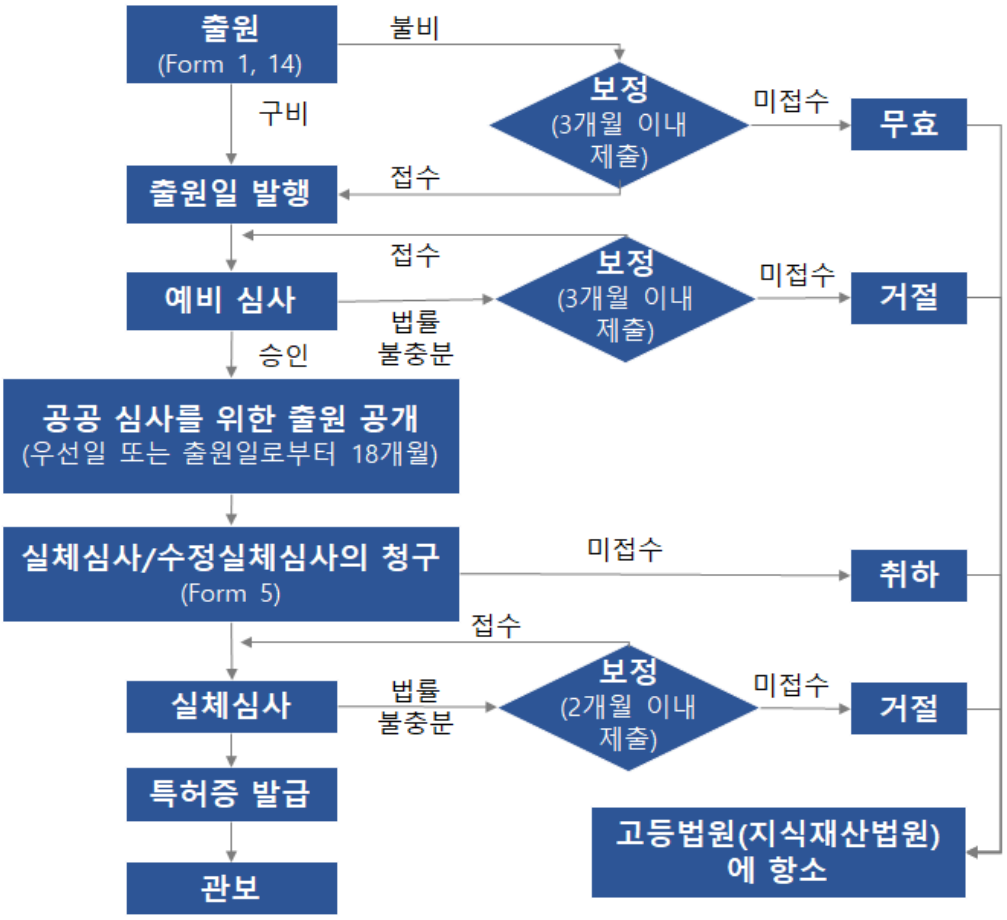
- 특허를 받을 수 있는 발명은 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성을 충족하여야 함(특허법 제11조, 제14조~제16조)
- 신규성은 종래의 기술과 구별되는 새로운 기술을 의미함
- 진보성은 발명의 창작수준이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지발명으로부터 용이하게 발명할 수 없을 정도로의 창작성이 있을 것을 의미함
- 산업상 이용가능성은 당장의 산업적 실시를 의미하는 것은 아니며 장래 실시할 가능성이 있으면 충분함
- 실용신안의 보호에 있어서도 신규성과 산업상 이용가능성이 요구되지만, 특허와 같은 수준의 진보성은 요구되지 않으며 진보성을 충족하는 발명이라면 실용신안으로도 보호받을 수 있음
- 발명에 있어서의 신규성 판단은 세계주의를 채택하고 있으나, 실용신안에 있어서의 신규성 판단은 원칙적으로는 국내주의를 채택하고 있음

다. 불특허사유(특허를 받을 수 없는 발명)

- 특허법 제13조 제1항은 다음의 발명을 특허를 받을 수 없는 것으로 규정함
- 발견, 과학 이론 및 수학적 방법
- 식물 또는 동물의 품종 또는 식물 또는 동물을 생산하기 위한 본질적으로 생물학적인 생산방법. 다만, 인공의 생존미생물, 미생물학적 방법 및 해당 미생물학적 방법에 의한 제품을 제외함
- 사업, 단순히 정신적인 행위 또는 게임을 하기 위한 계획, 규칙 또는 방법
- 인간 또는 동물의 신체에 대한 외과술 또는 치료술에 의한 조치 방법 및 인간 또는 동물의 신체에 실시되는 진단방법

제2절 출원 및 심사

1. 특허 출원 절차



[그림 5] 말레이시아 특허 출원 절차도

가. 개요

- 출원인은 출원서, 명세서 및 소정의 수수료를 제출할 것이 요구되며, 온라인을 통한 전자출원이 가능함
- 출원서 및 부속 진술서 기타 서류는 말레이시아어 또는 영어로 작성하여야 함

나. 필요서류

- 특허출원서에는 적어도 아래에서 제시하는 항목을 기재하여야 함
  - 출원인의 성명/명칭과 주소
  - 발명자의 성명과 주소
  - 명세서
  - 하나 또는 복수의 청구항
  - 하나 또는 복수의 도면(필요한 경우에 한함)
  - 요약
  - 출원서의 수령 시에 소정의 수수료가 납부되었음을 나타내는 것
- 명세서에는 출원서에 기재한 발명의 명칭을 기재하며 다음의 사항을 기술하여야 함
  - 해당 발명이 속하는 기술분야

- 출원인이 아는 한도에서 발명의 이해, 조사 및 심사에 유용하다고 인정되는 배경기술
- 발명의 공개 및 유리한 효과의 설명 (이해 가능한 용어로 해당 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 해당 발명을 평가·실시하기에 충분한 명확하고 완전한 방법에 의함)
- 도면이 있는 경우에는 도면에 대한 간단한 설명
- 적당한 실시례
- 해당 발명을 산업상 이용가능할 수 있는 방법 및 이를 제조·사용할 수 있는 방법

- 실용신안출원서의 기재사항은 특허출원서의 기재사항과 동일하지만, 청구항은 한 개만 인정됨
- 대리인을 지정 또는 변경하는 경우에는 위임자가 서명한 양식을 등록관에게 제출하여야 함

다. 서식

- 특허출원서 바로가기
  https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2025/02/1.Patents-Form-No.1-1.pdf
- 실용신안출원서 바로가기
  https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2025/02/31.Patents-Form-No.-14-30062022.pdf
- 실질심사 요청서 바로가기
  https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2024/10/9.Patents-Form-No.-5.pdf
- 기타 양식 및 비용 바로가기
  https://www.myipo.gov.my/patent-forms-and-fees/

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

2. 특허 심사 절차

가. 통상의 절차

- 출원서류가 적법하게 제출되어 출원일이 인정되면, 등록관은 그 출원에 대하여 방식심사를 진행함. 방식요건을 충족하지 않은 경우, 등록관은 소정의 기간 내에 출원인에게 의견서를 제출하거나 보정할 기회를 부여하며, 이에 따르지 않는 경우 등록관은 그 출원을 거절할 수 있음
- 방식심사를 마친 경우, 출원인은 출원일로부터 18개월 이내에 실체심사를 청구하여야 함
- 국내단계로 이행된 국제출원의 실체심사 청구는 국제출원일로부터 4년 이내에 하여야 함
- 발명의 단일성 요건을 위반하여 출원을 분할하는 경우에는 분할신청시에 함께 심사청구를 하여야 함
- 심사청구기간 내에 심사청구서를 제출하지 않은 경우에는 출원을 취하한 것으로 간주함
- 일반 실체심사 청구의 유예 제도는 2022년 개정으로 폐지되었으며, 수정실체심사에 한하여 기한 내에 대응 외국특허가 등록되지 않은 경우 유예를 신청할 수 있음(특허규칙 27B)
- 심사청구가 있으면 등록관은 심사관으로 하여금 심사하도록 하며, 심사관은 특허법 및 특허시행규칙에 따른 실체요건의 준수 여부를 결정하여 등록관에게 보고함

- 심사관이 실체요건을 준수하지 않는다는 취지로 보고한 경우 등록관은 출원인에게 심사관의 보고서 사본을 송부하고, 출원인은 해당 보고서의 송부일로부터 3개월 이내에 의견을 진술하거나 보정을 할 수 있음(특허규칙 제27C조 제4항·제27D조 제5항)
- 출원이 실체요건을 준수하고 있다고 인정되는 경우 등록관은 특허를 부여함

나. 수정실체심사(MSE)

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

다. 우선심사

- 통상의 실체심사를 청구하거나 청구한 출원인은 우선일 또는 출원일로부터 18개월 후 출원 공개(public inspection) 후 등록관(Registrar)에게 우선심사를 신청할 수 있음



[그림 6] 우선심사 절차도

라. 출원의 분할

- 1건의 출원은 하나의 발명 또는 단일의 일반적 발명 개념을 형성하는 일군의 발명에 대해서만 해야 함
- 출원인은 그 출원을 2이상의 출원으로 분할할 수 있으며, 원출원의 우선일을 향수함
- 발명의 단일성 위반에 따른 분할 신청은 심사관의 통지서가 송달된 날로부터 3월 이내에 하여야 함

3. 이의·심판 절차

가. 개요

- 말레이시아에는 등록 전 이의신청 제도가 없으며, 공개된 출원에 대한 제3자 의견 제출(특허법 제34A조), 2025. 12. 31.부터 시행된 등록 후 이의신청(제55A조) 및 법원에 대한 무효 소송(제56조)이 특허의 유효성을 다투는 수단이 됨

나. 거절결정에 대한 불복

- 등록관의 거절결정 등 등록관의 결정 또는 명령에 불복하는 자는 법원에 항소할 수 있으며(특허법 제88조 제1항), 항소 절차는 민사사건에 관한 법원규칙에 따름(같은 조 제2항)

다. 등록 후 이의신청

- 이해관계인은 해당 특허에 관하여 법원에 계속 중인 절차가 없는 경우, 특허 등록 공고일로부터 6개월 이내(연장 불가)에 등록관에게 이의신청을 할 수 있음(특허법 제55A조 제1항, 2025. 12. 31. 시행)
- 이의신청 사유는 무효 사유 중 제56조 제2항 (a)~(c)와 같으며(특허성 결여, 명세서·청구항의 기재요건 위반, 필요한 도면의 미제출), 말레이시아에 거주하지 않는 이의신청인은 등록관이 정하는 비용 담보를 제공하여야 함(제55A조 제2항)
- 등록관은 임시 이의위원회(ad hoc opposition committee)를 구성하여 그 자문을 받을 수 있으며, 절차 종결 시 특허의 유지, 보정을 조건으로 한 유지 또는 무효를 결정함(제55A조 제4항·제5항)
- 등록관이 특허를 유지하기로 결정한 경우, 해당 이해관계인은 침해소송에서의 무효 반소 또는 법원에 대한 항소(제88조)에 의하지 아니하고는 같은 특허에 대하여 무효 소송을 제기할 수 없음(제55A조 제6항)
- 이의신청의 서식·수수료(특허 Form 26, RM 2,500 / 실용신안증 Form 26A, RM 1,500)와 답변서 기한(3개월) 등 세부 절차는 제2장 제1절 참조

라. 무효 소송

- 이해관계가 있는 자는 특허권자를 상대로 법원에 특허 무효 소송을 제기할 수 있으며(특허법 제56조 제1항), 말레이시아에는 특허 무효를 다루는 별도의 행정심판 제도가 없음
- 무효 사유는 ①특허의 대상이 제12조의 발명에 해당하지 않거나 제13조 또는 제31조 제1항에 의하여 보호에서 제외되는 경우 또는 제11조 및 제14조~제16조의 특허요건을 충족하지 못하는 경우, ②명세서 또는 청구항이 제23조의 기재요건을 충족하지 못하는 경우, ③발명의 이해에 필요한 도면이 제출되지 않은 경우, ④특허를 받을 권리가 없는 자에게 특허가 부여된 경우임(제56조 제2항)
- 일부 청구항 또는 청구항의 일부에만 무효 사유가 있는 경우 법원은 그 부분만을 무효로 할 수 있으며, 청구항 일부의 무효는 해당 청구항을 감축하는 형태로 선언됨(제56조 제3항)

마. 제3자 의견(정보제공)

- 누구든지 출원 공개일(특허법 제33D조) 또는 국제출원의 국내단계 진입일부터 3개월 이내에 소정 서식과 수수료(RM 150)를 갖추어 의견을 제출할 수 있으며, 그 사유는 특허출원의 경우 신규성·진보성, 실용신안증 출원의 경우 신규성으로 한정되고, 사유 설명과 이를 뒷받침하는 선서진술서를 첨부하여야 함(제34A조, 특허규칙 제28A조)

* 출처: 말레이시아 특허법(Patents Act 1983, 2023. 6. 30. 기준 통합본)

제3절 등록 및 활용

1. 등록 및 유지

가. 존속기간

- 특허부여증명서가 발행된 날로부터 효력이 발생하고, 존속기간은 출원일로부터 20년임(특허법 제35조 제1항·제1A항)
- 실용신안등록증이 발행된 날로부터 효력이 발생하고, 출원일로부터 10년. 5년을 2회 연장할 수 있음(최장 20년)

나. 등록·연차료

- 특허의 설정등록료는 별도로 없으며, 특허권을 유지하기 위해서는 등록일로부터 2년이 되는 해부터 매년 소정의 연차료를 납부하여야 함(특허법 제35조 제2항, 금액은 제4절 참조)
- 연차료는 각 연차의 만료 전 12개월 이내에 납부할 수 있으며, 만료 후에도 6개월의 유예기간 내에는 소정의 할증료와 함께 납부할 수 있음
- 연차료를 납부하지 않으면 특허는 소멸하고 그 취지가 공보에 공고되며(제35조 제3항), 소멸 공고일로부터 12개월 이내에 복원을 신청할 수 있음(제35A조, 2022년 개정으로 복원 신청 기간이 2년에서 1년으로 단축됨)
- 실용신안증은 3년 차부터 연차료를 납부하며, 전자출원을 이용하는 경우 수수료가 다소 저렴함
- 특허권자는 특허 존속기간 범위에서 2년 이상 5년 이하의 연차료를 일괄 납부할 수 있음(2022년 개정 특허규칙 제33조 제1A항)

2. 효력 및 활용

가. 실시권

- 특허권자는 자신의 특허발명을 특허법의 규정 또는 당사자 간의 약정에 의해 제3자에게 업으로 실시하도록 할 수 있는 권리를 가지며, 이는 실용신안의 경우에도 같음
- 실시권의 종류는 ①계약에 의한 실시권, ②강제실시권, ③교차실시권(cross license) 등이 있음
- 라이선스 계약이란 특허권자(실시허락권자)가 타인(실시권자)에 대하여 특허법 제36조 (1)(a) 및 (3)에서 정하는 행위의 일부 또는 전부를 하는 것에 대하여 라이선스를 부여하는 계약을 의미하며, 라이선스 계약은 계약 당사자 또는 그 대표자가 한 서명에 의한 서면으로 이루어져야 함(특허법 제41조)
- 라이선스 계약에 반대 규정이 없는 경우, 실시권자는 기간의 제한 없이 말레이시아에서 그 발명의 이용을 통하여 제36조(1)(a) 및 (3)에서의 행위를 할 수 있음. 반대 규정이 없는 경우, 실시권자는 말레이시아에서 제36조(1)(a) 및 (3)에서의 행위를 하는 것에 대한 합의를 제3자에게 부여할 수 없음
- 실시허락권자는 누구든지 라이선스를 취득할 수 있다는 취지를 등록부에 기입하도록 등록관에게 신청할 수 있으며, 이 경우 누구든지 등록관을 통하여 실시허락권자에 대하여 라이선스를 신청할 수 있음. 이때 실시허락계약이 체결되면, 계약 당사자는 그 사실을 등록관에게 알려야 하며, 등록관은 이를 등록부에 기록하여야 함. 마찬가지로 실시허락계약의 종료 또는 해지의 경우에도 등록부에 기록할 수 있도록 등록관에 고지하여야 함
- 특허 등록일로부터 3년 또는 특허출원일로부터 4년 중 늦게 만료되는 날이 경과한 후에는, 누구든지 다음의 경우에 등록관에게 강제실시권을 신청할 수 있음(특허법 제49조 제1항)

① 정당한 이유 없이 특허 제품의 생산 또는 특허 방법의 사용이 말레이시아 내에서 이루어지지 않고 있는 경우

② 특허에 따라 말레이시아에서 생산되어 국내 시장에서 판매되는 제품이 없거나, 있더라도 정당한 이유 없이 공중의 수요를 충족시키지 못하는 경우

- 2022년 개정으로, 특허 등록 후에는 시기의 제한 없이 ①국내에서 생산된 특허 제품이 정당한 이유 없이 불합리하게 높은 가격으로 판매되는 경우 또는 ②공중보건 문제에 대처하기 위하여 적격 수입국으로 수출할 의약품을 국내에서 생산하려는 경우에도 강제실시권을 신청할 수 있음(제49조 제1A항)
- 의약품의 수출 목적(제49조 제1A항 (b))의 경우를 제외하고, 강제실시권의 신청 전에 특허권자로부터 합리적인 상업적 조건으로 실시허락을 받으려는 노력이 선행되어야 함(제49조 제2항)
  - 한편, 강제적 실시권은 이하의 사항을 기재한 서류를 첨부해야 함

① 실시료액

② 특허의 활용 조건

③ 특허권자 또는 전용 실시권자의 권리의 규제 내용

④ 해당 강제적 실시권의 요구

- 강제적 실시권이 신청되는 경우 등록관이 신청을 심사하여 그것을 인정하는 때에는 신청의 사본을 특허권자에게 송부하고 의견을 요구함. 강제적 실시권이 부여하게 되는 경우, 등록관은 강제적 실시권의 범위, 기한 및 조건을 정함
- 교차실시권은 다른 형태의 강제적 실시권임. 후발의 특허로 청구된 발명이 먼저 권리가 부여된 특허를 침해하기 때문에 실시할 수 없는 경우, 후발 특허권자의 요구가 있으면, 등록관은 후발 특허에 근거하는 사용 허락 계약의 실시권자, 또는 후발 특허의 강제적 실시권의 수익자에 대하여 권리침해를 피하기 위하여 필요한 한도 내에서 강제적 실시권을 부여할 수 있음
- 다만 선특허의 발명에 비하여 상당한 경제적 중요성을 가지는 중요한 기술적 진보를 구성한다고 등록관이 인정하는 경우에만 부여됨(특허법 제49A조)

나. 특허권의 양도

- 특허출원 및 특허권은 다른 동산과 같은 방식으로 양도·이전할 수 있으며, 2022년 개정으로 특허에 대한 담보권 설정도 가능하게 되었음(특허법 제39조 제1항·제1A항)
- 양수인은 등록관에게 양도·이전의 등록을 신청할 수 있으며, 양도의 등록을 위해서는 계약 당사자 또는 그 대리인이 서명한 서면에 의하여야 함(제39조 제2항·제3항)
- 양도·이전 및 담보권 설정은 등록부에 기록되지 않으면 제3자에게 대항할 수 없음(제39조 제4항)

제4절 비용

1. 출원·심사 비용

[표 17] 말레이시아 특허 및 실용신안 출원 및 심사비용

항목	양식	수수료 (단위: RM)
특허 출원	Form 1	290
실용혁신(실용신안) 출원	Form 14	140
실제심사 요청	Form 5	1,100
수정 실체심사 요청	Form 5A	640
우선심사 승인 요청(특허규칙 제27E조 제2항)	Form 5H	250
우선심사청구(승인 통지 후 5영업일 이내, 같은 조 제5항)	Form 5I	2,800
출원 전환 (특허 ↔ 실용혁신(실용신안))	Form 5G	290

> * 출처: 말레이시아 지식재산청(MyIPO)

2. 등록·연차료

- 특허와 실용신안 모두 설정등록료는 별도로 없으며, 연차료는 아래 표와 같음.

[표 18] 말레이시아 특허 및 실용신안 연차료

항목	수수료 (단위: RM)	
	특허	실용신안
등록 후 2년 차	290	-
등록 후 3년 차	360	170
등록 후 4년 차	440	240
등록 후 5년 차	530	290
등록 후 6년 차	630	350
등록 후 7년 차	730	350
등록 후 8년 차	830	420
등록 후 9년 차	910	420
등록 후 10년 차	990	480

※ 말레이시아 지식재산청(MyIPO) 홈페이지에서는 등록 후 20년 차까지의 연차료가 안내되어 있음

> * 출처: 말레이시아 지식재산청(MyIPO)

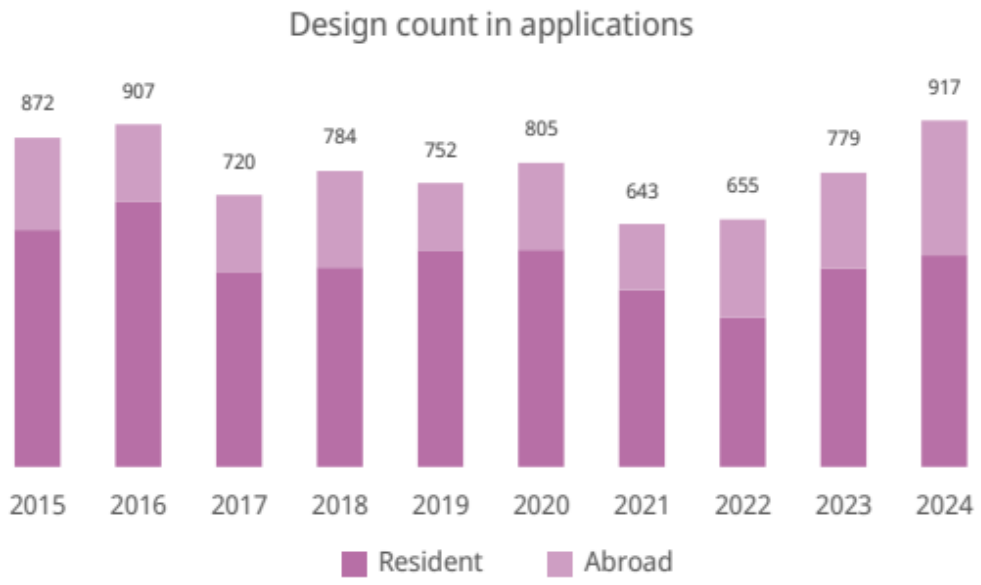
제4장. 디자인

제1절 주요 제도 및 등록 요건

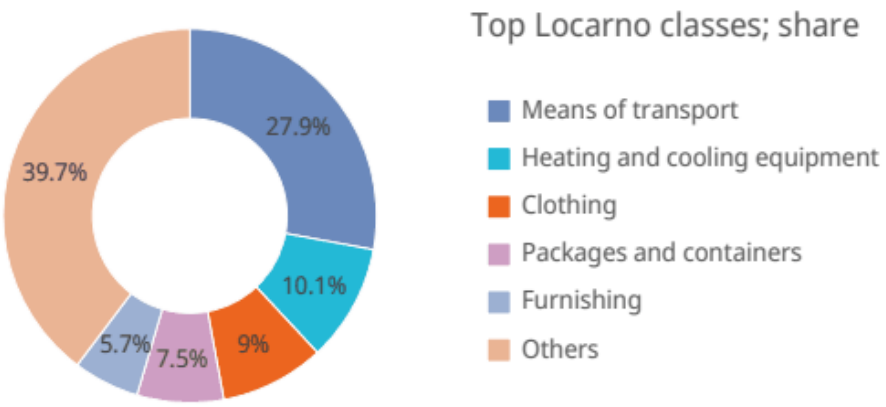
1. 권리 현황 통계

가. 말레이시아 거주 출원인 기준 (Statistics for applicants residing in this country)

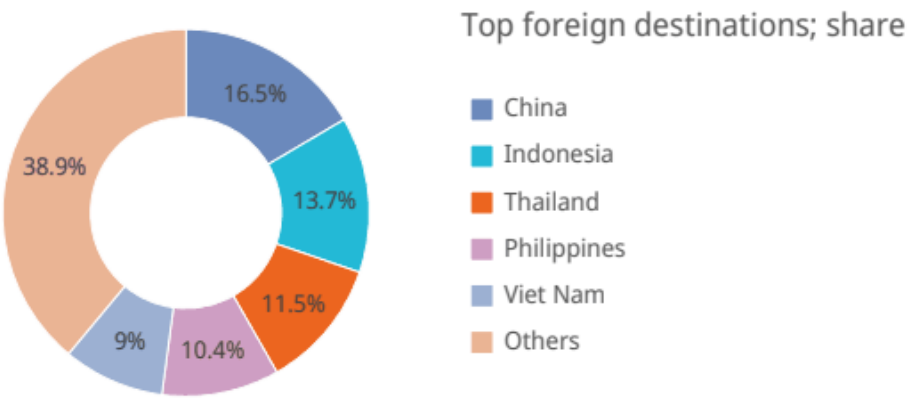
- ’24년 디자인 출원 건수: 총 917건 (전년 대비 △17.7%, 세계 51위) — 국내 출원 560건(전년 대비 △6.5%), 해외 출원 357건(전년 대비 △41.1%)



[그림 7] 말레이시아 디자인 출원 추이(2015~2024년)



[그림 8] 로카르노 분류별 비중(2024년)



[그림 9] 주요 해외 출원 대상국 및 비중(2024년)

나. 말레이시아 지식재산청(MyIPO) 기준 (Statistics for the IP office)

- '24년 디자인 출원 건수: 총 2,183건 (전년 대비 △25.3%, 세계 30위) — 거주자 출원 560건(25.7%), 비거주자 출원 1,623건(74.3%, 전년 대비 △33.5%)
- '24년 디자인 등록 건수: 총 2,257건 (전년 대비 △24.8%), 유효 등록디자인 수: 총 26,540건 (세계 18위)
- 비거주자 출원의 주요 출신국: 중국(34.6%), 미국(13.1%), 일본(9.7%), 스위스(6.1%), 네덜란드(4.9%)

> * 출처: WIPO(세계지식재산기구) 지식재산 통계 국가 프로필 2024 (2026. 9. 10. 방문)

2. 주요 제도

가. 제도 체계

- 산업디자인법 (Industrial Designs Act 1996)이 디자인의 등록과 보호를 규율하며, 2013년 개정법(Industrial Designs (Amendment) Act 2013)이 반영된 법이 현행법임
- 디자인 등록의 존속기간은 출원일부터 5년이며, 5년씩 4회 연장하여 최장 25년까지 보호됨(산업디자인법 제25조). 2013년 개정으로 종전 최장 15년에서 25년으로 확대되었으며, 연장료를 납부하지 못한 경우 6개월의 납부 유예기간이 인정됨

- 심사는 방식심사만 하며(산업디자인법 제21조), 신규성에 대한 실체심사는 하지 않으므로 등록까지의 기간이 비교적 짧음. 신규성 흠결은 등록 후 누구든지 법원에 대한 등록취소(revocation) 청구로 다툴 수 있음(산업디자인법 제27조 제1항 (a))
- 하나의 출원에 둘 이상의 디자인을 포함하는 복수디자인 출원이 가능하나, 각 디자인이 로카르노 국제분류상 동일한 류에 속하거나 동일한 조물(set)을 구성하여야 함(산업디자인법 제15조)

나. 국제 출원 경로

- 말레이시아는 헤이그협정(디자인의 국제등록) 미가입국이므로, 헤이그 시스템에 의한 국제출원으로는 말레이시아에서 디자인권을 확보할 수 없고 말레이시아 지식재산청(MyIPO)에 개별 출원하여야 함
- 파리협약에 의한 우선권을 주장하려면 제1국(우리나라) 출원일로부터 6개월 이내에 출원하여야 함(산업디자인법 제17조)
- 국외 거주 출원인은 말레이시아 내 대리인을 선임하여야 하며, 대리인을 선임하지 아니하면 등록관이 절차의 진행을 거절할 수 있음(산업디자인법 제14조 제2항)

3. 등록 요건

가. 보호대상

- 디자인은 "공업적 방법 또는 수단에 의하여 물품에 적용되는 형상, 윤곽, 모양 또는 장식의 특징으로, 완성한 물품에서 시각에 호소하고, 시각에 의하여 판단되는 것"을 말함(산업디자인법 제3조)
- 다음의 것은 보호되는 디자인에 포함되지 않음
  - 물품의 형상 혹은 윤곽의 특징으로, ①해당 물품이 발휘하는 기능에 의해서만 결정되는 것, ②디자인 창작자가 해당 물품이 불가분의 일부를 구성하는 것을 의도로 하는 다른 물품의 외관에 의존하는 것
- 물품은 제조물품 또는 수공예품을 의미하며, 이들의 일부라도 개별적으로 제작되어 판매되는 경우는 물품으로 인정함

나. 등록 가능 요건

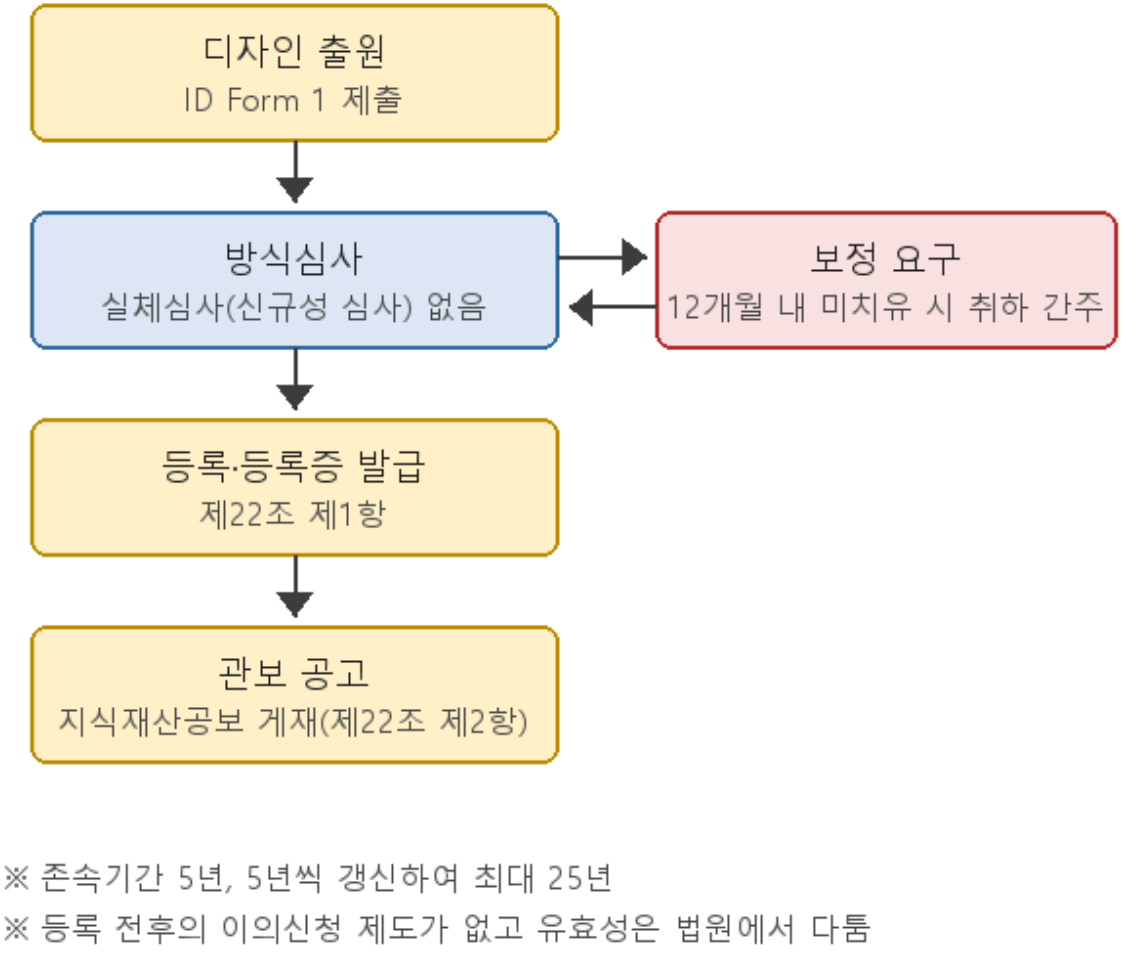
- 신규성이 인정되는 것에 한하여 등록을 받을 수 있음(산업디자인법 제12조)
- 종전에는 공개의 지역적 범위와 관련하여 말레이시아 내에서의 공개 여부만 판단하였으나, 현재는 세계주의를 채택하고 있음
- 출원일 이전 6개월 이내에 다음의 경우에 해당하는 경우에는 공중에 공개된 것으로 보지 않음(산업디자인법 제12조 제3항)
  - 디자인이 공식 또는 공인 박람회에서 전시된 경우
  - 불법행위의 결과로 출원인 또는 그 이전 권리자가 아닌 타인에 의하여 공개된 경우

다. 부등록사유

- 공서양속에 반하는 디자인은 등록을 받을 수 없음(산업디자인법 제13조)

제2절 출원 및 심사

1. 디자인 출원 절차



[그림 10] 말레이시아 디자인 출원 절차도

가. 개요

- 출원은 말레이시아어 또는 영어로 작성함(산업디자인규칙 제6조)
- 출원은 원칙적으로 1개마다 해야 하나, 국제디자인분류의 동일한 분류에 속하거나 동일한 구성 또는 배치의 물품인 경우, 2개 이상의 디자인을 출원할 수 있음(산업디자인법 제15조)
- 출원은 로카르노 협정에 의한 국제디자인분류에 의한 분류 및 소분류를 표시하여야 함(산업디자인규칙 제7조)
- 최선일로부터 6개월 이내에 이루어진 출원에 한하여, 말레이시아가 가입하고 있는 국제조약에 따라 국내출원, 지역출원 또는 국제출원이 이루어진 최선일을 우선일로 주장할 수 있음(산업디자인법 제17조)

- 디자인등록출원이 보정되면서 원출원에서 제외된 디자인에 대하여는 다시 출원을 할 수 있으며, 이때 분할출원은 원출원의 우선일을 인정받을 수 있음(산업디자인법 제20조)
- 대리인은 말레이시아 산업디자인대리인 등록부(Register of Industrial Design Agents)에 등록된 자이어야 하며, 대리인 선임 서류(ID Form 10)는 그 대리인이 해당 절차에서 처음 대리행위를 하는 때까지 2부를 제출하여야 함(산업디자인규칙 제32조)

나. 필요서류

- 출원서: 출원인 및 창작자의 명칭 또는 성명과 주소, 물품의 명칭, 우선권 주장의 경우에는 관련 정보
- 디자인의 사진 또는 도면
- 위임장(ID Form 10): 대리인을 선임하는 경우에 제출하며, 출원서는 출원인 또는 선임된 대리인이 서명하여야 함(산업디자인규칙 제5조 제2항, 제32조 제2항)
- 창작자로부터 디자인권을 받을 권리를 승계한 정보: 직무상 창작한 디자인의 승계인지, 양도에 의한 것인지, 기타 계약에 의한 것인지 여부 등의 설명(산업디자인규칙 제5조 제3항)
- 신규성의 설명(statement of novelty): 디자인이 적용되는 물품의 도면에 관한 설명으로 신규성이 주장되고 있는 부분의 특징을 보이는 진술(산업디자인법 제14조 제1항, 산업디자인규칙 제12조)
- 로카르노 협정에 따른 디자인 국제분류
- 우선권증명서(필요한 경우에 한함)(산업디자인규칙 제14조)

다. 서식

※ 디자인출원서 바로가기 (단일 디자인)

https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2025/02/ID1.pdf

※ 기타 양식 및 비용 바로가기

https://www.myipo.gov.my/industrial-design-forms-and-fees/

☞ 상기 비용은 말레이시아 지식재산청(MyIPO)에 납부하는 비용(official fee)이며, 현지 대리인 비용 또는 국내 대리인 비용은 포함되지 않은 금액이므로 별도로 확인하여야 함

2. 디자인 심사 절차

가. 통상의 절차

- 출원에 대하여 출원일이 부여된 경우 등록관은 해당 출원이 방식요건을 준수하는지 여부를 심사함(산업디자인법 제21조 제1항)
- 방식요건을 충족하지 않는다고 판단한 경우, 등록관은 해당 사실을 출원인에게 서면으로 통지하고, 통지일로부터 3개월 이내에 의견서를 제출할 기회를 부여함(보정의 기회도 함께 부여)(산업디자인규칙 제19조 제2항)
- 출원인의 불이행 또는 태만에 의하여 출원의 방식요건에 대한 하자가 치유되지 않고 이에 따라 출원일로부터 12개월 이내에 등록되지 않으면 해당 출원은 취하한 것으로 간주함(산업디자인규칙 제19조 제5항)

- 기간 내에 방식요건의 충족을 소명하거나 보정하지 아니한 경우 등록관은 출원을 거절할 수 있으며, 복수디자인 출원의 경우에는 요건을 충족하지 못한 디자인만을 등록에서 제외할 수 있음(산업디자인규칙 제19조 제3항)
- 디자인은 실체심사를 거치지 않으므로 심사청구 절차나 심사청구 기간의 제한이 없고, 방식요건이 충족되면 등록으로 이어짐

나. 등록 및 공고

- 등록관은 출원이 방식요건을 충족한다고 인정하면 소정 사항을 등록부에 기재하여 디자인을 등록하고 출원인에게 등록증을 발급함(산업디자인법 제22조 제1항). 등록증은 그 기재 사실과 등록의 유효성에 대한 일응의 증거(prima facie evidence)가 됨(같은 조 제3항)
- 등록 후 등록관은 등록 사실, 등록권자의 성명·주소 등을 지식재산 관보(Intellectual Property Official Journal)에 공고하며, 관보 공고는 법령상 요구되는 통지로서 충분한 효력을 가짐(산업디자인법 제22조 제2항, 제46A조)

3. 이의·심판 절차

가. 개요

- 디자인은 방식심사만 거쳐 등록되므로 등록 전 이의신청 제도가 없고, 특허와 달리 등록관에 대한 등록 후 이의신청 제도도 없음. 등록디자인의 유효성은 법원 절차를 통하여 다투게 됨
- 등록관에 대한 이의신청은 말소된 등록의 회복(restoration) 절차에서만 인정되며, 회복 예정 공고일로부터 3개월 이내에 이해관계인이 이의를 신청할 수 있음(산업디자인법 제26조 제3항)

나. 거절결정 등에 대한 불복

- 등록관은 방식요건 불충족을 이유로 출원을 거절하기 전에 출원인에게 의견을 진술할 기회를 부여하여야 함(산업디자인법 제21조 제4항)
- 등록관이 재량권을 불리하게 행사하려는 경우에도 그 영향을 받는 자에게 청문의 기회를 부여하여야 하며, 통지를 받은 자는 통지일로부터 2개월 이내에 서면 의견을 제출할 수 있음(산업디자인법 제42조, 산업디자인규칙 제31조)
- 등록관의 결정 또는 명령에 불복하는 자는 법원(고등법원)에 항소할 수 있고, 그 절차는 민사사건에서 하급심 결정에 대한 고등법원 항소 절차를 준용함(산업디자인법 제46조)

다. 등록취소

- 등록 후에는 언제든지 누구든지 법원에 ① 디자인이 출원의 우선일 전에 공중에 공개되었음(신규성 흠결)을 이유로 하는 등록취소(revocation) 또는 ② 등록이 부정한 방법(unlawful means)에 의하여 이루어졌음을 이유로 하는 등록취소(cancellation)를 청구할 수 있음(산업디자인법 제27조 제1항)
- 말레이시아 내에서 등록디자인이 합리적인 수준으로 실시되지 않는 경우에는 같은 조에 따라 강제실시권의 설정을 청구할 수도 있음(제3절 참조)

라. 등록부 정정

- 등록부 기재의 누락·탈루, 정당한 사유 없는 기재, 부당하게 잔존하는 기재, 기재의 오류 또는 하자에 대하여는 이해관계인의 신청에 따라 법원이 등록부의 정정을 명할 수 있음(산업디자인법 제24조 제1항)
- 해당 디자인에 관한 소송이 계속 중인 경우를 제외하고는, 정정 신청을 신청인의 선택에 따라 우선 등록관에게 할 수도 있음(산업디자인법 제24조 제3항)

* 출처: 말레이시아 산업디자인법(Industrial Designs Act 1996)·산업디자인규칙(1999), WIPO Lex

제3절 등록 및 활용

1. 등록 및 유지

가. 존속기간

- 디자인등록은 출원일로부터 효력이 발생하는 것으로 간주하며, 그 후 5년간 존속함(산업디자인법 제25조 제1항)
- 존속기간 만료 전에 연장할 수 있으며, 5년씩 4회 연장할 수 있음(최장 25년)(산업디자인법 제25조 제2항)
- 연장 수수료의 납부가 지체된 경우에는 6개월의 유예기간이 주어지나, 가산료를 납부하여야 함(산업디자인법 제25조 제3항)
- 연장 수수료가 유예기간 내에도 납부되지 않은 경우 디자인권은 말소되며, 그 취지가 관보에 공고됨(산업디자인법 제25조 제4항)
- 연장 신청은 ID Form 2로 현 존속기간의 만료 전에 하여야 하며, 2013년 개정으로 종전의 "만료 전 6개월 이내"라는 신청기간 제한이 폐지되어 만료 전에는 언제든지 신청할 수 있음(산업디자인규칙 제23조 제1항, 2013년 개정)

나. 등록의 회복

- 연장료 미납으로 말소된 등록은 말소 공고일로부터 1년 이내에 ID Form 3으로 회복을 신청할 수 있으며, 미납 연장료와 소정의 가산료를 납부하고 연장을 하지 못한 경위를 밝힌 진술서를 제출하여야 함(산업디자인법 제26조 제1항, 산업디자인규칙 제24조)
- 등록관이 사고 또는 착오로 인하여 연장을 하지 못한 것으로 인정하면 회복 의사를 관보에 공고하며, 공고일로부터 3개월 이내에 이의신청이 없으면 등록을 회복하고 그 등록은 말소되지 않았던 것과 같은 효력을 가짐(산업디자인법 제26조 제2항, 제4항)
- 이의신청이 있는 경우에는 이의신청인과 회복 신청인에게 진술 기회를 부여한 후 결정하며, 회복을 거부하는 결정에 불복하는 자는 법원에 항소할 수 있음(산업디자인법 제26조 제5항, 제7항)
- 등록의 효력이 상실된 날부터 회복이 관보에 공고된 날까지의 기간에 이루어진 침해행위에 대하여는 소를 제기할 수 없음(산업디자인법 제26조 제6항)

다. 등록디자인의 정정

- 등록권자는 오기나 명백한 잘못의 정정 등 등록관이 인정하는 사유가 있는 경우 ID Form 9로 등록디자인 또는 그 관련 서류의 정정을 신청할 수 있음(산업디자인법 제40조 제1항, 산업디자인규칙 제30조)

- 오기 또는 명백한 잘못의 정정을 제외하고는, 정정 전에 공개된 범위를 넘는 사항을 공개하게 되거나 등록 당시 부여된 보호범위를 확대하게 되는 정정은 허용되지 않음(산업디자인법 제40조 제3항)
- 등록의 유효성이 다투어질 수 있는 소송이 법원에 계속 중인 경우에는 등록디자인의 정정이 허용되지 않음(산업디자인법 제40조 제4항)

2. 효력 및 활용

가. 디자인권의 효력

- 등록디자인권자는 등록디자인이 적용된 물품을 판매·임대하거나 영업상 사용할 목적으로 제조 또는 수입하는 행위, 그 물품을 판매·임대하거나 판매·임대의 청약을 하는 행위를 할 배타적 권리를 가짐(산업디자인법 제32조 제1항)
- 권리자의 허락 없이 등록디자인 또는 그 부정한 모방이나 명백한 모방(fraudulent or obvious imitation)을 등록물품에 적용하는 행위, 그러한 물품을 영업 목적으로 말레이시아에 수입하는 행위, 이를 판매·임대하거나 그 청약을 하는 행위는 디자인권의 침해가 됨(산업디자인법 제32조 제2항)
- 권리자에 의하여 또는 그 동의를 얻어 디자인이 적용된 물품이 말레이시아에 적법하게 수입되거나 판매된 후에는 그 물품에 관한 행위에 디자인권의 효력이 미치지 않음(산업디자인법 제32조 제3항)

나. 실시권

- 등록디자인권자는 자신의 디자인을 사용할 수 있도록 허락할 수 있음(산업디자인법 제29조 제6항)
- 등록디자인이 어떠한 공업상의 공정이나 수단에 의해서도 등록대상인 물품에 대하여 합리적인 수준으로 실시되지 않은 경우에는 강제실시권을 법원에 신청할 수 있음(산업디자인법 제27조 제1항 (c))
- 공동으로 등록된 디자인의 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 자기의 이익을 위하여 디자인을 실시할 수 있으나, 다른 공유자의 동의 없이 실시권을 설정하거나 자신의 지분을 양도 또는 담보로 제공할 수는 없음(산업디자인법 제31조)

다. 양도 및 담보

- 등록 디자인은 양도, 이전 및 거래의 대상이 됨(산업디자인법 제29조 제1항)
- 디자인권 또는 출원의 양도는 서면에 의하여 양 당사자가 서명한 경우에 효력이 발생함(산업디자인법 제29조 제3항)
- 누구든지 디자인권의 양도 또는 이전, 담보권 거래, 출원의 이전을 등록부에 등록하도록 등록관에게 신청할 수 있음(산업디자인법 제30조 제1항, 산업디자인규칙 제26조)
- 디자인권의 양도, 이전, 담보권 설정을 등록부에 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없음(산업디자인법 제30조 제3항)
- 담보를 목적으로 하는 양도에도 서면·서명 요건이 적용되며, 등록디자인은 다른 동산과 마찬가지로 담보권의 목적이 될 수 있음(산업디자인법 제29조 제4항, 제5항)

제4절 비용

1. 출원·공고 비용

- 실체심사가 없고 형식심사이므로 심사 비용이 없음

[표 19] 말레이시아 디자인 출원·공고 비용

구분	수수료 (단위: RM)	
	서면	온라인
단일 디자인 출원(ID Form 1)	500	480
추가 디자인 1건당(복수디자인 출원)	500	480
출원서에 포함된 도면(view) 1개당 공고료	200	200

2. 등록·연장료

- 최초 5년의 등록기간 후 5년씩 4회 연장할 수 있으며, 각 회의 연장료는 동일함(ID Form 2)

[표 20] 말레이시아 디자인 등록 유지 비용(존속기간 연장료)

구분	수수료 (단위: RM)	
	서면	온라인
존속기간 연장(단일 디자인)	800	780
존속기간 연장(추가 디자인 1건당)	800	780
유예기간 가산료(1개월당, 최대 6개월)	200	200
말소 등록의 회복 신청(ID Form 3)	800	780
회복 가산료(1개월당)	100	100

- 그 밖에 양도 등의 등록 신청 300(온라인 280), 등록부 정정 또는 등록취소 청구 600(온라인 580), 회복에 대한 이의신청 300(온라인 280), 출원 또는 등록디자인의 정정 200(온라인 180), 대리인 선임·변경 100(온라인 80) 등의 수수료가 있음

> * 출처: 말레이시아 지식재산청(MyIPO)

제5장. 상표

제1절 주요 제도 및 등록 요건

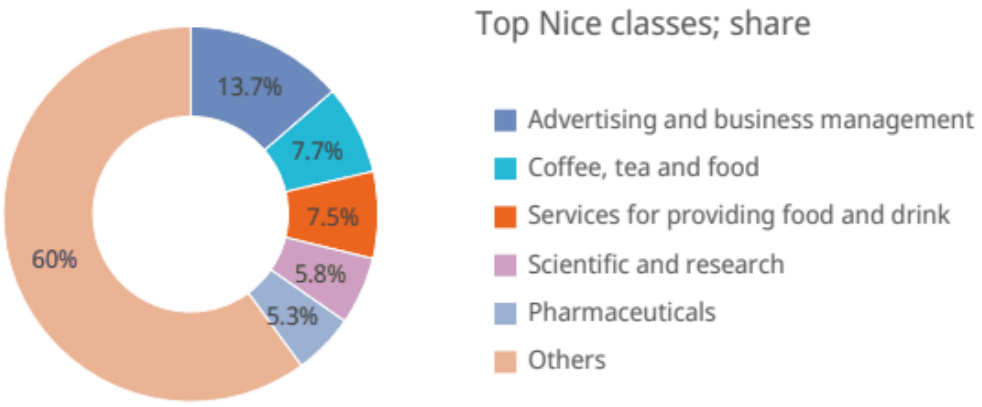
1. 권리 현황 통계

가. 말레이시아 거주 출원인 기준 (Statistics for applicants residing in this country)

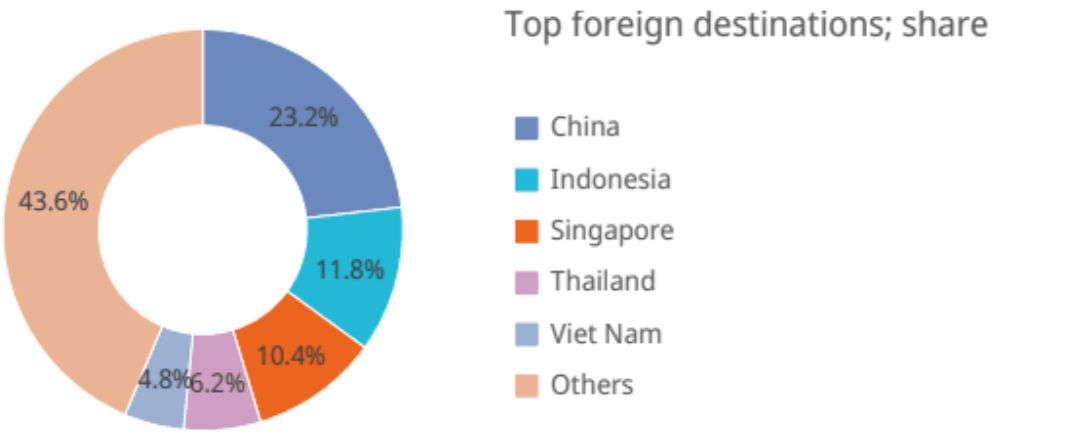
- ’24년 상표 출원 건수: 총 29,682건 (전년 대비 △7.5%, 세계 44위) — 국내 출원 21,467건(전년 대비 △7.1%), 해외 출원 8,215건(전년 대비 △8.3%, 세계 32위)
- ’24년 마드리드 국제출원: 총 154건 (전년 대비 △13.2%, 세계 41위). 해외 출원 중 마드리드 시스템을 이용한 비율은 18.8%



[그림 11] 말레이시아 상표 출원 추이(2015~2024년)



[그림 12] 주요 니스 분류별 비중(2024년)



[그림 13] 주요 해외 출원 대상국 및 비중(2024년)

나. 말레이시아 지식재산청(MyIPO) 기준 (Statistics for the IP office)

- '24년 상표 출원 건수: 총 55,457건 (전년 대비 △10.6%, 세계 29위) — 거주자 출원 21,467건(38.7%), 비거주자 출원 33,990건(61.3%, 전년 대비 △12.9%)
- '24년 상표 등록 건수: 총 51,891건 (전년 대비 △16.2%), 유효 상표 수: 총 437,914건 (세계 23위)
- 비거주자 출원의 주요 출신국: 중국(31.6%), 미국(10.1%), 일본(9.4%), 싱가포르(7.6%), 한국(5.5%)

※ 상표 통계의 출원·등록 건수는 출원서에 지정된 류(class)의 수를 기준으로 집계한 수치임

> * 출처: WIPO(세계지식재산기구) 지식재산 통계 국가 프로필 2024 (2026. 9. 10. 방문)

2. 주요 제도

가. 제도 체계

- 상표법 2019(Trademarks Act 2019, Act 815)는 2019. 12. 27. 시행되어 구 상표법 1976(Trade Marks Act 1976, Act 175)을 폐지·대체함(법 제1조 제2항, 제164조 제1항)
- 상표권의 존속기간은 등록일부터 10년이고, 10년씩 갱신할 수 있음(법 제39조 제1항)

- 하나의 출원서로 여러 류에 속하는 상품 또는 서비스를 함께 지정하는 다류출원이 가능하며, 그 출원은 하나의 등록으로 됨(법 제18조)
- 실질적으로 서로 유사하고 상품·서비스의 표시, 수량·가격·품질의 표시, 표준 서체, 상표 일부의 색채 중 일부에서만 차이가 있는 복수의 상표는 시리즈 상표로 하나의 출원·등록이 가능함(법 제21조)
- 단체표장과 증명표장은 각각 법 제1부칙과 제2부칙에 따라 보호됨(법 제72조, 제73조)
- 출원 전에 등록관으로부터 사전 심사의견 및 조사 결과를 받을 수 있으며, 긍정적인 사전 심사의견 또는 조사 결과에도 불구하고 후속 심사에서 등록 불가 판단을 받은 경우에는 소정 기간 내에 출원을 취하하고 소정 요건을 충족하면 출원료를 환급받을 수 있음(법 제13조)

[상표법 2019(Act 815) 도입의 주요 내용]

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

나. 국제 출원 경로

- 말레이시아는 마드리드 의정서 가입국으로 2019. 12. 27.부터 마드리드 시스템에 의한 국제출원이 가능하며, 세부 절차는 법 제12부 제1장과 상표규칙 제10부에 규정되어 있음(법 제74조, 제75조)
- 파리협약에 의한 우선권은 제1국 출원일로부터 6개월 이내에 주장하여야 함(법 제26조 제1항). 그 밖의 해외출원에 기초한 우선권과 파리협약 제11조에 따른 국제박람회 임시보호에 기초한 우선권도 인정됨(법 제27조, 제28조)
- 우선권 주장은 말레이시아 출원일 자체를 변경하지 않으나, 선행상표 조사 및 권리의 우선순위를 판단할 때 우선일로서 효력이 있음(법 제22조 제3항, 제26조 제2항)

다. 주지상표의 보호

- 주지상표는 말레이시아에서의 등록 여부, 상표권자가 말레이시아에서 영업이나 명성(goodwill)을 보유하는지와 무관하게 보호되며, 상표권자는 사용금지 가처분과 등록의 무효 선언을 청구할 수 있음(법 제76조)
- 다만 보호 대상은 "말레이시아에서 주지한 상표"로서 협약국 국민이거나 협약국에 주소 또는 실질적·유효한 영업소를 둔 자의 상표에 한정됨(법 제4조 제1항). 따라서 해외에서만 주지하고 말레이시아에서는 주지에 이르지 못한 상표는 이 규정에 의한 보호를 받기 어려우므로, 국내 유명 상표라도 말레이시아 진출에 앞서 선제적으로 출원해 두는 것이 바람직함
- 주지성은 관련 공중의 인지도, 사용의 기간·범위·지역, 홍보의 기간·범위·지역, 등록 또는 출원의 기간·지역, 권리 행사의 성공 이력, 상표의 가치를 고려하여 판단하며(상표규칙 제5조), 인터넷상 사용에 대하여는 WIPO 공동권고를 참작함(상표규칙 제6조)

3. 등록 요건

가. 보호대상

- 상표는 어떤 기업의 제품 또는 서비스를 다른 기업의 그것과 구별시킬 수 있는 그래픽으로 표현할 수 있는 일체의 표장을 의미함(법 제3조 제1항)

※ 여기에서의 그래픽은 문자나 기호, 도형 등 시각적으로 표현할 수 있는 일체의 수단을 말함(이하 같음)

- 표장은 일체의 문자, 단어, 이름, 서명, 숫자, 문장, 브랜드, 제목, 라벨, 티켓, 상품의 형태 또는 그 포장, 색채, 소리, 냄새, 홀로그램, 위치, 동작 또는 이들의 결합을 의미함(법 제2조)
- 표장은 금전 또는 금전적 가치를 위해 제공되는 것에 상관없이, 사업의 거래 또는 업무의 부수적인 서비스와 관련하여 사용되더라도 상표를 구성함(법 제3조 제2항)

나. 등록 가능 요건

- 출원인은 상표의 진정한 소유자(bona fide proprietor)로서 그 상표를 거래상 사용하고 있거나 사용할 의사가 있어야 하며, 타인에게 사용을 허락하였거나 허락할 의사가 있는 경우도 포함됨(법 제17조 제1항)
- 상표는 그래픽으로 표현할 수 있고 식별력이 있어야 하나, 식별력이 없는 경우에도 출원일 전에 사용에 의하여 식별력을 취득하였다면 등록될 수 있음(법 제3조 제1항, 제23조 제2항)
- 로마자·말레이시아어·영어가 아닌 문자로 구성된 상표는 소정 기간 내에 음역과 번역문을 제출하여야 하며, 이를 이행하지 않으면 출원은 취하된 것으로 간주됨(법 제17조 제3항, 제4항)
- 상품·서비스는 소정의 분류 체계(니스 분류)에 따라 분류하며, 어느 류에 속하는지에 관한 문제는 등록관이 결정함(법 제19조)
- 색채를 한정하지 아니하고 등록된 상표는 모든 색채에 대하여 등록된 것으로 봄(법 제20조 제3항)

다. 절대적 부등록사유(법 제23조, 상표규칙 제4조)

- 식별력이 없는 상표

a. 그래픽으로 표현할 수 없으며, 어느 기업의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 그것과 구별할 수 없는 표장

b. 어떠한 식별적 특징도 갖고 있지 않은 상표

c. 거래에서, 종류, 품질, 수량, 의도한 목적, 가치, 지리적 출처, 기타 상품 또는 서비스의 특성이나 상품의 생산 또는 서비스의 제공 시간만을 나타내기 위해 기능하는 표장 또는 표지만으로 구성된 상표

d. 그 지역의 현재 언어상 또는 거래의 신의성실하고 확립된 관행상 관용하는 표장 또는 표지만으로 구성된 상표

☞ 다만 b~d의 경우, 출원일 이전에 사용에 의하여 식별력을 획득한 경우에는 등록 가능함

- 상품 자체의 특성에서 기인한 형태, 기술적 결과를 얻기 위해 필요한 상품의 형태 또는 ③상품에 실질적 가치를 부여하는 형태만으로 구성된 상표
- 국가명만으로 구성된 상표 또는 인정된 지리적 표시로 구성되거나 그것을 포함하는 상표
- 그 사용이 공중을 속이거나 혼동을 야기할 우려가 있거나 성문법에 반하는 상표, 성질상 상품 또는 서비스의 성질, 품질 또는 지리적 출처에 대하여 공중을 속이거나 오도하는 상표, 공공의 이익 또는 도덕에 반하는 상표, 비방 또는 모욕적인 소재로 구성되거나 포함하는 상표로 법원에 의해서는 보호받을 수 없는 상표

- 등록관의 의견에 포함되어 있거나 국익이나 안보에 위협을 줄 수 있는 소재를 포함하는 상표, 당사자 또는 그 대리인의 동의가 없는 한, 타인의 성명 또는 표현으로 구성되거나 포함하는 상표, 국기, 국장, 기장, 훈장, 군기로 구성되거나 포함하는 상표. 다만 해당 정부나 국제기구의 동의를 얻은 경우에는 허용
- 일반적으로 사용되거나 어떤 단일한 화학적 성분 또는 단일한 화학적 복합물의 승인된 이름인 단어 또는 WHO가 국제일반명으로 선언한 단어로 구성되거나 포함하는 상표
- "Patent", "Patented", "By Royal Letters Patent", "Registered", "Registered Design", "Copyright" 등의 단어 및 언어와 상관 없이 이와 유사한 효력을 갖는 단어 또는 유사한 것으로 구성되거나 포함하는 상표
- 그 밖에 상표규칙 은 아래의 요소로 구성되거나 포함하는 것을 절대적부등록 사유로 규정하고 있음
  - 사용 언어에 상관없이 '이것을 위조하는 것은 위조죄가 된다', '등록상표', '등록서비스표' 등의 표현이나, 이것과 유사한 내용의 표현
  - 'Bunga Raya'란 단어와 히비스커스의 표현 또는 색을 입힌 히비스커스의 모방
  - 'Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Ruler of a State'의 표현 또는 이를 언급하는 단어 또는 이러한 표현 또는 단어에 색을 입힌 모방
  - 궁전이나, 말레이시아 연방정부, 주정부 또는 다른 외국정부가 소유하는 건물의 표현 또는 이들 표현에 색을 입힌 모방
  - 'ASEAN'이란 단어 및 ASEAN의 로고의 표현 또는 이러한 단어, 표현에 색을 입힌 모방
  - '적신월(레드 크레슨트' 또는 '적십자'란 단어
  - '적신월'과 '적십자'의 표현 및 기타 붉은색 십자가 또는 유사한 색깔의 표현
  - 스위스 연방 십자가(Swiss Federal Cross)'란 단어 및 붉은색 배경에 흰색 또는 은색, 또는 유사한 색의 스위스 연방 십자가의 표현
  - 국가기장법 제2조에서 정의한 국장의 표현
  - 기장 및 성명법 제2조에서 정의한 특정 기장의 표현
  - 말레이시아 국군, 경찰에 관한 표현 등

라. 상대적 부등록사유(법 제24조)

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

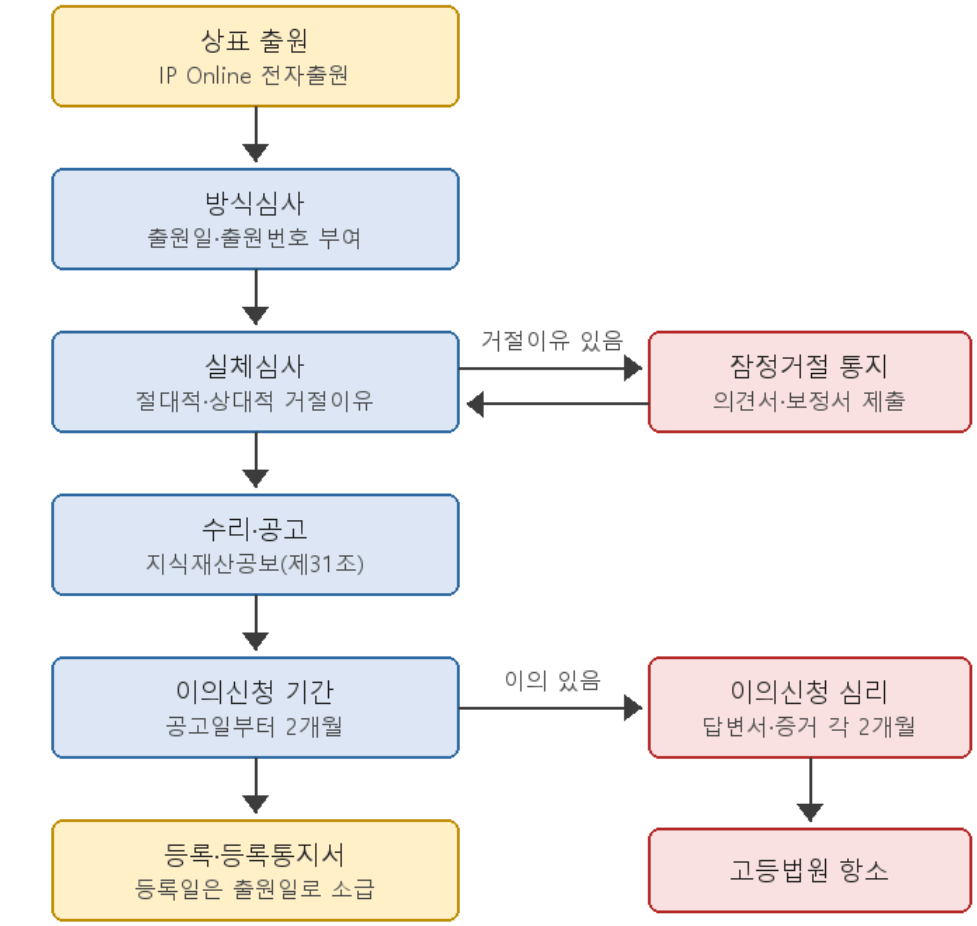
며, ③주지상표권자의 이익이 훼손될 우려가 있는 경우

마. 병존등록

- 선의의 병존사용(honest concurrent use)이 있었거나 그 밖의 특별한 사정이 있는 경우에는 상대적 부등록사유에 해당하더라도 등록될 수 있으며, 등록관 또는 법원은 적절한 제한과 조건을 붙일 수 있음. 다만 절대적 부등록사유에 의한 거절이나 등록 후의 무효 청구를 배제하지는 않음(법 제25조)

제2절 출원 및 심사

1. 상표 출원 절차



※ 존속기간 10년, 10년마다 갱신(제39조). 신청하면 등록증을 발급함

[그림 14] 상표 출원 절차도

가. 개요

- 하나의 출원서에서 여러 류에 속하는 상품 또는 서비스를 함께 기재할 수 있으며, 그 출원은 하나의 등록으로 됨(법 제18조)
- 영어 또는 말레이시아어를 사용해야 함. 표장 안에 말레이시아어 또는 영어가 아닌 단어 또는 어구가 포함되는 경우에는 정확한 번역을 첨부하여 출원서에 기재하여야 함(법 제17조 제3항, 상표규칙 제12조 제1항)
- 표장에 로마자를 사용하지 않는 어구 또는 문자(예를 들면 한국어, 일본어, 중국어 또는 아라비아 문자)가 포함되는 경우에는 음역(자역) 및 번역을 제출하고 출원서에 기재하여야 함. 음역(자역)은 해당어가 원어에 의해 어떻게 발음되는지를 나타내는 것이며 번역은 그 의미를 영어로 기재함(법 제17조 제3항·제4항, 상표규칙 제12조 제1항·제4항)
- 출원 시 상표의 성질을 명확히 표시하고 그래픽 표현을 제출하여야 하며, 색채에 관한 상표의 경우에는 색채의 한정을 밝혀야 함(상표규칙 제7조 제2항)
- 제출된 견본이 상표의 특징을 충분히 나타내지 못한다고 판단되는 경우 등록관은 다른 견본이나 문자에 의한 설명 등을 요구할 수 있고, 출원인이 이에 응하지 아니하면 출원은 취하된 것으로 간주됨(상표규칙 제9조)

나. 필요서류

- 출원서(Request): 출원인의 성명 또는 명칭, 우선권 주장의 정보 등의 기재
- 상표를 사용할 상품 또는 서비스
- 상표견본: 명확하고 내구성 있는 그래픽 표현을 제출하여야 하며, 상표의 성질 표시와 색채 상표의 경우 색채 한정을 함께 밝혀야 함(상표규칙 제7조 제2항, 제9조 제1항)
- 우선권증명서(필요시에 한함)(상표규칙 제10조)
- 위임장: 출원인의 서명이 있어야 하며, 대리인을 통하는 경우 대리인 선임서류를 제출함

※ 구 상표법 1976에서 요구되던 공증된 소유권 선언서(statutory declaration)는 상표법 2019 및 상표규칙 2019상 출원 시 제출 서류로 규정되어 있지 않음(상표규칙 제7조 제2항). 다만 심사 과정에서 등록관이 추가 정보나 증거를 선언서 형식으로 요구할 수 있음(상표규칙 제17조 제1항 (c))

다. 서식

※ 상표출원서 바로가기
https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2025/02/TMA2-Application-for-Registration-of-Trademark.pdf

※ 기타 양식 및 비용 바로가기
https://www.myipo.gov.my/trademark-forms-and-fees/

☞ 상기 비용은 말레이시아 지식재산청(MyIPO)에 납부하는 비용(official fee)이며, 현지 대리인 비용 또는 국내 대리인 비용은 포함되지 않은 금액이므로 별도로 확인하여야 함

라. 시리즈 상표

- 시리즈 상표(Series of trademarks)'란 i) 상표의 본질적인 부분은 동일하나 상표가 사용되는 상품에 대한 설명의 차이에 불과한 경우(Ex: Fanta Orange, Fanta Apple), ii) 동일한 상표에서 단지 서체나 일부 색채의 변경에 불과

한 경우 등 말레이시아 상표법 제21조의 사유에 해당하는 경우 최대 6개의 상표를 하나의 출원으로 등록받을 수 있는 제도를 말하며, 시리즈 상표로 출원한 경우 출원비용의 절감이 가능함(상표당 RM 50 추가)(법 제21조, 상표규칙 제38조 제1항·제2항, 상표규칙 제1부칙)

- 시리즈 상표로 등록받은 경우 각각의 표장을 개별적으로 사용할 수 있음(법 제21조 제3항). 다만 시리즈 중 일부만 사용한 경우의 불사용취소 판단에 관하여는 명문 규정이 없으므로 실제 사용하는 표장을 중심으로 관리할 필요가 있고, 마드리드 시스템에 의한 국제출원은 하나의 표장을 대상으로 하므로 국제등록을 통해서는 시리즈 상표를 확보할 수 없음

2. 상표 심사 절차

가. 통상의 절차

- 등록관은 출원서 도달일을 출원일로 기록하며, 법 제17조의 요건이 서로 다른 날에 충족된 경우에는 그 마지막 날을 출원일로 기록함(법 제22조 제1항·제2항)
- 방식 요건에 불비가 있는 경우 등록관은 잠정거절 통지로 그 치유를 요구하며, 지정 기간 내에 치유하지 못하면 출원은 취하된 것으로 간주됨. 그 기간 만료 전에 1개월 이내의 기간연장을 신청할 수 있고, 연장된 기간 내에 치유한 경우에는 치유한 날이 새로운 출원일이 됨(상표규칙 제14조)
- 등록관은 출원이 등록요건을 충족하는지 심사하며, 그 심사를 위하여 필요하다고 인정하는 범위에서 선행상표를 조사함(법 제29조 제1항·제2항)
- 등록요건을 충족하지 않는다고 판단한 경우 등록관은 잠정거절의 이유를 서면으로 통지하고, 출원인은 지정 기간 내에 ①서면 의견 제출 또는 청문 신청, ②보정, ③선언서에 의한 추가 정보·증거 제출로 대응할 수 있으며, 그 기간은 6개월을 넘지 않는 범위에서 연장을 신청할 수 있음(법 제29조 제5항, 상표규칙 제17조 제1항·제2항)
- 지정 기간 내에 대응하지 않으면 출원은 취하된 것으로 간주되고, 대응을 고려한 결과 등록요건 충족이 소명되지 않으면 등록관은 등록을 거절하며 그 거절은 전부 잠정거절로서 서면으로 통지됨(법 제29조 제6항, 상표규칙 제17조 제4항·제5항)

나. 신속심사

- 출원인은 소정의 수수료를 납부하고 신속심사를 신청할 수 있음(법 제17조 제5항, 상표규칙 제8조 제1항)
- 신속심사는 ①국가적 또는 공익적 필요가 있는 경우, ②해당 상표에 관하여 침해 소송이 진행 중이거나 침해 가능성을 보여주는 증거가 있는 경우, ③정부 또는 등록관이 인정하는 기관으로부터 금전적 혜택을 받기 위한 조건인 경우에 한하여 신청할 수 있음(상표규칙 제8조 제2항)
- 단체표장·증명표장과 색채·소리·냄새·홀로그램·위치·동작으로 이루어진 상표는 신속심사의 대상에서 제외됨(상표규칙 제8조 제1항)

다. 공고 및 등록

- 출원이 수리되면 등록관은 그 출원을 지식재산 관보에 공고하며, 공고에는 수리 시 붙여진 권리 불요구(disclaimer)와 조건·보정·제한이 모두 포함됨(법 제31조)

- 이의신청이 없이 이의신청 기간이 만료되거나 이의신청이 출원인에게 유리하게 결정된 경우, 등록관은 상표를 등록부에 등록함(법 제36조 제1항)
- 등록은 출원일자로 이루어진 것으로 보며 그 날을 등록일로 간주하므로, 존속기간 10년은 실질적으로 출원일부터 기산됨(법 제36조 제1항, 제39조 제1항)
- 등록 시 등록관은 등록통지서를 발급하며, 등록권자가 등록증을 받고자 하는 경우에는 신청에 따라 등록증을 발급함(법 제36조 제2항~제4항, 상표규칙 제36조)
- 등록관은 출원의 수리를 취소할 수 있고, 이 경우 그 취소를 관보에 공고하고 출원인에게 잠정거절을 서면으로 통지함(법 제29조 제12항, 상표규칙 제19조)

라. 분할·병합 및 절차의 보류

- 출원 또는 등록상표는 신청에 의하여 둘 이상으로 분할할 수 있고, 둘 이상의 출원 또는 등록상표는 하나로 병합할 수 있으며, 분할과 병합은 등록 전후 모두 가능함(법 제37조, 제38조)
- 규칙에서 정한 사유가 있는 경우, 즉 해당 출원에 관하여 법원에 소송이 계속 중인 경우 등에 등록관은 출원인의 신청에 따라 심사 절차를 보류할 수 있으며, 보류 기간은 최대 6개월이고 새로운 신청으로 연장할 수 있음(법 제29조 제7항, 상표규칙 제35조 제1항~제3항)

3. 이의·심판 절차

가. 이의신청 사유

- 등록상표권자는 자신 또는 그 전 사업자 등이 출원인 측의 사용 개시 전부터 또는 출원일 전부터 그 상표를 계속하여 사용해 온 경우 등록에 이의를 신청할 수 있음(법 제34조 제1항)
- 누구든지 ①절대적·상대적 부등록사유가 있다는 이유, ②출원인이 그 상표의 소유자가 아니라는 이유, ③말레이시아의 주지상표와 동일 또는 유사하면서 그 주지상표의 상품·서비스와 동일하지도 유사하지도 않은 상품·서비스에 등록하려 한다는 이유로 이의를 신청할 수 있음(법 제34조 제2항, 제23조, 제24조)
- 위 ③의 사유는 그 상표의 사용이 주지상표권자와의 관련성을 표시하게 되거나 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우 등에 주장할 수 있음(법 제34조 제3항)

나. 이의신청 절차

- 이의신청은 수리 공고일로부터 2개월 이내에 이의 이유를 기재한 신청서를 제출하고 출원인에게 송달하여야 하며, 기간연장은 그 기간 만료 후 2개월을 넘지 못함. 여러 류에 대하여 이의를 신청하는 경우에는 각 류마다 수수료를 납부함(법 제35조 제1항, 상표규칙 제23조 제1항~제3항)
- 출원인은 이의신청서를 받은 날부터 2개월 이내에 답변서를 제출하여야 하며, 제출하지 아니하면 이의가 향한 상품·서비스에 관한 출원은 취하된 것으로 간주됨(법 제35조 제4항, 상표규칙 제24조 제1항·제4항)
- 이의인은 답변서를 받은 날부터 2개월 이내에 선언서에 의한 증거를 제출하고, 출원인은 그 증거를 받은 날부터 2개월 이내에 반대 증거를 제출하며, 이의인은 다시 2개월 이내에 반박 증거를 제출할 수 있음. 각 단계에서 증거를 제출하지 아니하면 이의 또는 출원이 취하된 것으로 간주됨(법 제35조 제6항·제7항, 상표규칙 제25조~제27조)

- 이의인과 출원인이 모두 말레이시아 법원 소송의 당사자인 경우 등 규칙에서 정한 사유가 있으면 당사자의 신청에 따라 이의 절차도 최대 6개월 보류할 수 있음(법 제35조 제9항, 상표규칙 제35조 제1항·제2항·제4항)

다. 결정 및 불복

- 등록관은 증거와 당사자의 서면 의견을 고려하여 등록의 거절, 무조건의 등록, 조건·보정·제한 또는 권리 불요구를 붙인 등록 중 하나를 결정함(법 제35조 제8항)
- 등록관은 규칙에서 정한 기간이 만료된 후 2개월 이내에 결정과 그 이유를 당사자에게 서면으로 통지하며, 그 서면 이유가 발행된 날이 법원 항소의 기산일이 됨. 이의 절차의 결정에 불복하는 자는 그 날부터 1개월 이내에 법원에 항소하여야 하고, 2개월을 넘지 않는 범위에서 기간연장을 신청할 수 있음(상표규칙 제33조)
- 심사 단계의 전부 잠정거절에 대하여는 그 결정일부터 2개월 이내에 등록관의 서면 결정이유를 청구할 수 있고(이 기간은 연장되지 않음), 서면 결정이유가 발행된 날부터 1개월 이내에 법원에 항소하여야 하며, 2개월을 넘지 않는 범위에서 기간연장을 신청할 수 있음(상표규칙 제17조 제6항~제10항, 법 제29조 제8항)
- 그 밖에 보정 불허 결정(법 제33조), 등록상표의 변경 불허 결정 등 법에서 정한 등록관의 결정에 대하여도 법원에 항소할 수 있음(법 제163조)

라. 등록관의 등록 취소

- 등록관이 이의신청 또는 이의신청 기간연장 신청을 고려하지 못한 채 상표를 등록한 경우에는 그 등록을 취소하여야 하며, 이는 신청이 있은 후 2개월 이내에 그 사실을 알게 된 경우에 한하고 알게 된 날부터 1개월 이내에 취소하여야 함(법 제45조 제1항~제3항)
- 그 밖에 등록관은 말레이시아의 국제조약상 의무나 특별한 사정을 고려하여 등록일부터 12개월 이내에 등록을 취소할 수 있음(법 제45조 제4항)

제3절 등록 및 활용

1. 등록 및 유지

가. 존속기간 및 갱신

- 상표권의 존속기간은 등록일부터 10년이고, 10년 단위로 갱신할 수 있음(법 제39조 제1항). 등록은 출원일자로 이루어진 것으로 보므로 존속기간은 실질적으로 출원일부터 기산됨(법 제36조 제1항)
- 갱신은 상표권자의 신청에 의하여 지정 상품 또는 서비스의 일부 또는 전부에 대하여 할 수 있으며, 일부 류만 갱신하는 경우에는 분할이 적용될 수 있음(법 제39조 제2항·제3항)
- 갱신 신청을 만료일 이전에 하는 경우에는 갱신료만 납부하고, 만료일 후 6개월 이내에 하는 경우에는 갱신료와 가산료를 납부하여야 하며, 만료일부터 6개월이 지난 후에는 갱신을 신청할 수 없음(법 제39조 제4항~제6항)
- 만료일부터 6개월 이내에 갱신이 이루어지지 않으면 상표는 등록부에서 제거된 것으로 간주되고, 제거일부터 6개월 이내에 회복(restoration)을 신청할 수 있으며, 그 기간 내에 신청하지 아니하면 등록은 소멸함(법 제39조 제8항~

제10항)

- 갱신은 종전 등록의 만료 시부터 효력이 발생하고, 갱신 또는 회복은 지식재산 관보에 공고됨(법 제39조 제7항·제11항)
- 갱신되지 아니하거나 회복되지 아니한 상표에 대하여는 종전 상표권자가 아닌 자도 등록출원을 할 수 있으나, 갱신 또는 회복이 가능하였던 기간 중에는 그 미갱신 상표가 선행상표 조사에서 등록상표로 취급됨(법 제40조)

나. 불사용에 의한 취소

- 등록통지서 발급일부터 3년 이내에 정당한 이유 없이 말레이시아에서 상표권자에 의하여 또는 그 동의를 얻어 선의로 사용되지 아니한 경우, 또는 그러한 사용이 3년간 중단된 경우 이해관계인의 청구로 법원이 등록을 취소할 수 있음(법 제46조 제1항 (a)·(b))
- 상표권자의 행위나 부작위로 그 상표가 해당 상품 또는 서비스의 거래상 관용명칭이 된 경우, 상표권자나 그 동의를 얻은 사용으로 상품 또는 서비스의 성질·품질·지리적 출처 등에 관하여 공중을 오인시킬 우려가 생긴 경우에도 취소 사유가 됨(법 제46조 제1항 (c)·(d))
- 3년의 기간이 지난 후 취소 청구 전에 사용이 개시되거나 재개된 경우에는 취소되지 않으나, 취소 청구 전 3개월 이내에 개시·재개된 사용은 상표권자가 취소 청구의 가능성을 알기 전에 그 준비를 시작한 경우가 아니면 고려되지 않음(법 제46조 제2항·제3항)
- 취소 사유가 지정 상품 또는 서비스의 일부에만 있는 경우에는 그 부분에 한하여 취소됨(법 제46조 제4항)

2. 효력 및 활용

가. 사용권

- 라이선스는 일반적일 수도 있고, 지정 상품 또는 서비스의 일부에 관하여 또는 특정한 사용 방식이나 지역에 한정하여 설정할 수도 있음(법 제69조 제1항·제2항)
- 라이선스는 서면으로 하고 허락자 또는 그 대리인이 서명하여야 효력이 있으며, 라이선스에서 정한 경우에는 사용권자가 서브라이선스를 설정할 수 있고, 이 조항은 전용사용권에도 준용됨(법 제69조 제3항·제6항·제7항)
- 라이선스는 원칙적으로 허락자의 권리를 승계한 자에게도 구속력을 가지나, 라이선스에 달리 정함이 있는 경우에는 그 약정에 따름. 또한 라이선스의 존재를 알지 못하고 그에 대한 현실적·의제적 통지도 없이 선의로 대가를 지급하여 상표권에 관한 이익을 취득한 자에게는 효력이 미치지 않음(법 제69조 제4항)
- 라이선스의 내용이 등록부에 기재되면 누구든지 그 라이선스를 알았던 것으로 간주됨(법 제69조 제5항, 제65조 제1항)
- 상표권자의 동의를 얻은 사용권자의 사용도 불사용취소 판단에서 고려되는 사용에 해당하므로 사용권자의 등록이 불사용취소를 면하기 위한 요건은 아니며, 라이선스에 관한 거래에는 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다는 규정이 적용되지 않음(법 제46조 제1항, 제65조 제4항)
- 사용권자는 자신의 이익에 영향을 주는 침해에 대하여 상표권자에게 소의 제기를 요구할 수 있고, 상표권자가 요구를 받은 후 2개월 이내에 소를 제기하지 아니하면 사용권자가 자기 이름으로 소를 제기할 수 있음(법 제70조 제2항·제3항). 전용사용권자는 라이선스가 정한 범위에서 양수인과 같은 권리와 구제수단을 가짐(법 제71조)

나. 양도 및 담보

- 등록상표는 인적 재산 또는 동산으로서 다른 동산과 같이 담보권의 목적이 될 수 있고(법 제62조), 영업권과 함께 또는 그와 독립하여 양도·이전할 수 있으며, 지정 상품 또는 서비스의 일부에 한정한 일부 양도도 가능함(법 제64조 제1항·제2항)
- 양도는 서면으로 하고 양도인과 양수인 또는 그 대리인이 서명하여야 효력이 있으며, 담보를 목적으로 하는 양도에도 같은 요건이 적용됨(법 제64조 제3항·제4항)
- 양도·이전·담보권 설정 등 등록 가능 거래의 내용은 등록관의 승인을 받아 등록부에 기재되며, 그 신청은 등록관이 정하는 서식과 증빙에 따라 소정의 수수료를 납부하여 함(법 제65조 제1항)
- 등록 신청이 승인되기 전까지는 그 거래를 알지 못한 채 상충하는 권리를 취득한 자에게 거래의 효력을 주장할 수 없고, 거래일 이후 등록 신청일 전에 발생한 침해에 대하여는 손해배상이나 이익의 반환을 청구할 수 없음(법 제65조 제2항·제3항)
- 공유 상표권의 경우 각 공유자는 균등한 지분을 가지고 단독으로 사용할 수 있으나, 다른 공유자의 동의 없이 라이선스를 설정하거나 자신의 지분을 양도 또는 담보로 제공할 수 없음(법 제63조)

제4절 비용

1. 출원·심사 비용

[표 21] 말레이시아 상표 출원·심사 비용

구분		수수료 (단위: RM)
출원료	상표등록 출원 (a) 일반 상표 (b) 상품의 형태 또는 그 포장 (c) 기타 형태의 상표: 소리, 냄새, 홀로그램, 위치, 동작, 색채 (d) 단체표장 (e) 증명표장	950 (류(class)– 사전 승인된 목록에서 채택하는 경우)
		1100 (류(class)– 사전 승인된 목록에서 채택하지 않은 경우)
	2번째 및 그 이후 상표의 시리즈 상표 (최대 6개)	50 (상표 당)
신속심사 청구료	1,000/류(class)	
사전 심사의견 및 조사	250/류(class)	
이의신청	950/류(class)	
답변서 제출	350/류(class)	

2. 등록·갱신료

[표 22] 말레이시아 상표 등록 유지 비용

구분	수수료 (단위: RM)
갱신료	1,000/류(class)
지연 갱신(만료 후 6개월 이내)	1,200/류(class)
말소 등록의 회복	1,500/류(class)
등록증 발급	50/건

- 그 밖에 출원의 분할 300(건당), 병합 100(건당), 양도·이전 등록 300(건당), 라이선스·서브라이선스 등록 100(류당), 담보권 등록 300(건당), 라이선스 변경·종료 50(건당)의 수수료가 있음
- 절차 수수료는 청문 신청 150(류당), 잠정거절 결정이유 청구 1,000, 절차 보류 300(건당), 출원 취하 20(건당), 자발적 취소 20(류당), 법원 명령에 따른 정정·취소·무효 각 300(류당)임
- 기간연장은 신청 50(건당) 외에 이의 절차는 월 200, 그 밖의 절차는 월 100이 부과됨

> * 출처: 말레이시아 상표규칙 2019 제1부칙, 말레이시아 지식재산청(MyIPO) 수수료 안내

제6장. 기타 지식재산권

제1절 영업비밀

1. 주요 제도 및 권리 요건

가. 보호 체계

- 말레이시아에서 영업비밀 보호에 특화된 명문의 규정은 존재하지 않으며, 기밀정보의 하나로 보통법과 형평법에 의하여 보호됨
- 영업비밀에 관한 법리는 영국 판례법의 영향을 받아 형성되었으며, 기밀정보의 부당한 이용이나 공개에 대하여 비밀유지의무 위반을 이유로 법원에 제소할 수 있음
- 등록 절차나 이를 관장하는 행정청이 없으므로, 영업비밀의 보호는 사후적으로 법원 절차를 통하여 이루어짐

나. 권리 요건

- 비밀유지의무 위반이 성립하기 위하여는 다음 3개의 요건이 충족되어야 함

① 해당 정보가 기밀성(necessary quality of confidence)을 가질 것

② 비밀유지의무가 발생하는 상황에서 정보가 전달되었을 것

③ 정보를 전달한 자에게 손해를 주는 무단 이용 또는 공개가 있었거나 그러할 우려가 있을 것

- 정보가 비밀유지의무를 발생시키는 상황에서 전달되었는지는 해당 정보의 성질, 전달 상황 및 당사자 관계 등을 종합하여 판단함
- 일반적으로 기밀정보는 사업에 상업적 이익을 가져오는 정보로 여겨지며, 영업비밀은 기밀정보의 하나로서 평가됨
- 사용자와 종업원, 라이선서와 라이선시, 제조자와 판매자처럼 비밀유지에 관한 명시적 또는 묵시적인 계약상의 관계는 비밀유지의무 이행의 근거가 됨

다. 계약에 의한 보호와 그 한계

- 영업비밀에 관한 성문법이 없으므로 비밀유지계약(NDA)과 고용계약의 비밀유지조항이 실질적인 보호수단이 됨
- 다만 계약법 1950(Contracts Act 1950, Act 136) 제28조는 적법한 직업·거래 또는 사업의 수행을 제한하는 모든 약정을 그 범위에서 무효로 규정하므로, 퇴직 후 경업금지(non-compete) 약정은 원칙적으로 무효임. 같은 조는 영업권을 매도한 자가 매수인과 체결하는 경업금지 약정(법원이 합리적이라고 인정하는 지역 범위 내), 조합의 해산 시 또는 해산을 앞두고 조합원 사이에 체결하는 약정, 조합 존속 중 조합원 사이에 체결하는 약정만을 예외로 인정함

- 따라서 종업원에 대하여는 경업 자체를 금지하는 조항보다 재직 중 및 퇴직 후의 기밀정보 이용·공개 금지를 중심으로 계약을 설계할 필요가 있음

2. 활용 및 보호

가. 활용

- 영업비밀은 등록의 대상이 아니므로 라이선스·기술이전 계약, 공동개발계약 등에서 비밀유지조항과 사용 목적·범위의 제한 조항을 통하여 관리·활용함
- 라이선서와 라이선시 사이의 계약관계는 그 자체로 비밀유지의무의 근거가 되므로, 계약 종료 후에도 비밀유지의무가 존속하는 기간을 명시하는 것이 바람직함

나. 침해에 대한 구제

- 영업비밀의 보호와 관련한 법률상의 규정이 존재하지 않으며 행정구제를 이용할 수도 없음.
- 영업비밀의 침해는 대부분 민사사건으로 다루며, 형사구제에 대한 사례 역시 없음
- 영업비밀의 침해에 대한 민사구제는 일반적으로 디스커버리(증거공개) 명령, Anton-Piller 명령, 손해배상, 금지청구 등이 있음

> Anton Piller 명령: 침해자가 침해품이나 기타 침해행위를 입증할 중요한 증거를 폐기·처분 또는 은닉할 가능성이 있는 때에 그러한 활동을 방지하기 위하여 침해품이나 증거의 조사·수집을 인정하는 제도

- 원고는 비밀유지의무 위반의 결과로 자신이 입은 손실 또는 손해에 대하여 손해배상을 청구할 수 있음
- 법원은 손해배상액의 판단에 있어 다음의 사항을 고려함
  - 종업원에 의한 비밀유지의무 위반과 기밀정보의 부정이용 또는 공개의 결과 원고에게 발생한 이익의 상실
  - 위반 행위를 한 피고가 기밀정보의 부정이용 또는 제3자에 대한 공개에 의하여 얻은 이익액
- 금지명령이 인정되려면 원고는 회복 불능한 손해가 있으며 손해배상 청구만으로는 구제가 충분하지 않음을 입증하여야 함
- 비밀유지의무 위반에 관한 소송에서 입증책임은 원고가 부담하므로 원고인 사용자는 기밀정보의 부정이용 또는 공개로부터 종업원인 피고가 이익을 얻을 것을 입증하여야 함. 피고측은 정보가 성질상 기밀로 유지되는 것이 아님을 입증할 필요가 있음
- 아직 기밀정보가 공개되지 않고 예상되는 것에 불과하더라도 증거에 의하여 부당한 공개의 우려가 있는 것 및 사용자에게 손해가 발생할 우려가 있는 것을 제시하면 법원은 사용 또는 공개를 금지하는 중간금지명령을 인용할 수 있으며, 특정 상황 하에서는 금지명령에 갈음하여 손해배상을 결정할 수 있음
- 비밀유지의무 위반에 기초한 청구의 출소기한은 계약 또는 불법행위에 기초한 소로서 소인이 발생한 날부터 6년임(출소기한법 1953(Limitation Act 1953, Act 254) 제6조 제1항 (a))
- 영업비밀 침해 자체를 처벌하는 규정은 없으나, 종업원이 회사의 문서나 저장매체 등 자신에게 위탁된 재산을 부정하게 유용한 경우에는 형법(Penal Code, Act 574) 제408조의 서기·사용인에 의한 배임죄(criminal breach of trust)가 문제될 수 있으며, 1년 이상 14년 이하의 징역, 태형 및 벌금에 처해질 수 있음

다. 주요 판례

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

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

제2절 부정경쟁행위

1. 주요 제도 및 권리 요건

가. 보호 체계

- 말레이시아는 부정경쟁행위를 일반적으로 규율하는 단일 법률을 두고 있지 않으며, 보통법상 사칭통용(passing off), 상표법 2019, 상품표시법 2011(Trade Descriptions Act 2011, Act 730)이 각각의 국면에서 부정경쟁적 행위를 규율함
- 말레이시아는 파리협약 가입국으로서 부정경쟁으로부터 효과적인 보호를 제공할 의무를 지지만(파리협약 제10조의2), 이를 이행하는 일반법을 두는 대신 위와 같이 개별 법리와 법률에 의한 규율 방식을 취하고 있음
- 상표법 2019 제159조 제1항은 미등록상표의 침해를 이유로 하는 소의 제기와 손해배상 청구를 허용하지 않으나, 같은 조 제2항은 사칭통용을 이유로 하는 소권과 그 구제수단에는 영향을 주지 않는다고 명시함. 따라서 일반적인 미등록 표장은 상표권 침해소송의 대상이 되지 않으며 주로 사칭통용 법리에 의하여 보호되나, 주지상표 등 법률상 별도의 보호가 인정되는 경우는 예외임(상표법 제76조, 제77조 — 제5장 제1절 참조)

- 경쟁법 (Competition Act 2010, Act 712)은 경쟁 제한 행위에 관한 별개의 규율 체계로서 부정경쟁행위 일반의 근거가 되지 않음

나. 사칭통용(passing off)의 요건

- 보통법상 사칭통용이 성립하기 위하여는 일반적으로 ① 원고가 해당 표장이나 상품의 외관 등에 관하여 말레이시아에서 영업상 신용(goodwill)을 보유할 것, ② 피고의 표시가 거래자나 수요자에게 오인·혼동을 일으키는 허위표시에 해당할 것, ③ 그로 인하여 원고에게 손해가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 것이 요구됨
- 등록상표권과 달리 등록에 의한 추정력이 없으므로, 영업상 신용과 혼동 가능성을 증거로 입증하여야 하는 부담이 큼

다. 상표법상 관련 금지행위

- 등록되지 아니한 상표를 등록된 것으로 허위표시하거나 상표가 등록된 상품 또는 서비스에 관하여 허위표시를 한 자는 1만 링깃 이하의 벌금에 처하며, 거래상 "registered" 등 등록을 명시적 또는 묵시적으로 지시하는 문구를 사용하는 것도 등록에 관한 표시로 간주됨(상표법 제104조)
- 상표의 위조 등에 대한 형사 처벌은 상표법 2019 제15부(제99조~제108조)에 규정되어 있음

라. 상품표시법상 허위 상품표시의 금지

- 허위 상품표시의 금지는 상품(goods)에 관한 규율로서, 허위 상품표시를 상품에 적용하는 행위, 그러한 상품을 공급하거나 공급을 제안하는 행위, 공급을 위하여 소지·보관·관리하는 행위가 범죄가 됨. 법인은 25만 링깃 이하(재범 50만 링깃 이하), 법인이 아닌 자는 10만 링깃 이하의 벌금 또는 3년 이하의 징역 또는 병과(재범 25만 링깃 또는 5년)에 처함(상품표시법 제5조)
- "상품표시"는 상품 또는 그 부분에 관한 성질·수량·제조방법·성분·품질·원산지 등의 직접 또는 간접 표시를 말하고(제6조), "허위 상품표시"는 중요한 정도로 허위인 상품표시를 말하며, 허위는 아니더라도 오인을 유발할 수 있는 표시도 허위 상품표시로 간주됨(제7조)
- 동일한 종류의 상품으로서 동일한 상품표시가 붙은 상품을 3개 이상 소지한 자는 공급을 위하여 소지한 것으로 간주됨(제12조)
- 서비스에 관한 허위·오인 표시는 제5조가 아니라 제3부가 규율함. 상품 또는 서비스의 공급이나 승인에 관한 허위표시(제16조), 서비스·숙박·시설에 관한 허위·오인 진술(제17조), 광고에서의 허위·오인 진술(제18조), 경품·게임에 관한 허위·오인 진술(제20조) 등이 금지되며, 위반 시 법인은 50만 링깃 이하(재범 100만 링깃 이하), 법인이 아닌 자는 25만 링깃 이하의 벌금 또는 3년 이하의 징역 또는 병과(재범 50만 링깃 또는 5년)에 처함(제21조)
- 광고에 관한 허위·오인 진술로 기소된 경우 그 진술이 진실하거나 오인을 유발하지 아니한다는 점의 입증책임은 피고인에게 있고(제18조 제2항), 상품 또는 서비스의 공급을 제안한 자와 광고가 그를 위하여 행하여진 자는 반증이 없으면 허위·오인 진술을 한 것으로 간주됨(제19조)
- 말레이시아 밖에서 원산지에 관한 허위 상품표시가 적용된 상품에 대하여 장관은 수입을 금지하는 명령을 할 수 있고(제26조), 말레이시아 내에서 국외 위반행위를 조장하거나 유인하는 행위도 처벌됨(제27조)
- 상품표시법은 2019년 개정(Trade Descriptions (Amendment) Act 2019, Act A1607, 2019. 12. 27. 시행)으로 "등록관" 정의와 제4조·제8조·제9조·제11조·제39조가 삭제되어 상표법 2019 체계에 맞추어 정비되었으므로,

개정 전 실무를 전제로 대응 전략을 세우지 않도록 유의할 필요가 있음

2. 활용 및 보호

가. 활용

- 미등록상표만을 근거로 하는 침해 소송은 허용되지 않으므로(상표법 제159조 제1항), 말레이시아 진출 시 표장의 선제적 등록이 가장 실효적인 대응 수단이 됨
- 사칭통용은 말레이시아 내 영업상 신용의 입증을 전제로 하므로, 진출 전 단계에서도 광고·전시회 참가·언론 보도 등 현지 인지도에 관한 자료를 체계적으로 축적해 두는 것이 유용함

나. 민사적 구제

- 사칭통용에 대하여는 금지명령(중간금지명령을 포함함)과 손해배상을 청구할 수 있고, 등록상표를 함께 보유한 경우에는 상표권 침해와 사칭통용을 병합하여 주장하는 것이 일반적임
- 미등록 주지상표의 경우에는 사칭통용과 별도로 상표법 에 따라 사용금지 가처분과 등록의 무효 선언을 청구할 수 있음(상표법 제76조)

다. 형사·행정적 대응

- 상품표시법 위반은 국내거래생활비부(KPDN) 소속 상품표시 담당관(Assistant Controller of Trade Descriptions)의 조사·집행 대상이며, 이해관계인은 위반자 또는 위반 장소와 위반 내용을 특정하여 담당관에게 신고할 수 있음(상품표시법 제31조)
- 담당관은 정보와 문서의 제출 요구, 기록에 대한 접근, 체포, 영장에 의한 또는 영장 없는 주거·사업장에의 진입·검사·압수 등의 권한을 가짐(상품표시법 제7부)
- 위조상품의 수입 단계 차단에는 상표법 2019의 국경조치(제13부)를 활용할 수 있음
- 상품표시법에 따른 신고는 형사 절차이므로 민사 금지명령과 병행하여 활용하되, 증거 확보를 위한 Anton Piller 명령 등 민사 절차와의 순서를 사전에 검토할 필요가 있음

제3절 지리적 표시(GI)

1. 주요 제도 및 권리 요건

가. 보호 체계

- 말레이시아의 지리적 표시는 지리적 표시법 2022(Geographical Indications Act 2022, Act 836)와 지리적 표시규칙 2022(Geographical Indications Regulations 2022, P.U.(A) 65/2022)에 따라 보호·등록되며, 두 법령은 모두 2022. 3. 18. 시행됨(법 제1조 제2항 및 시행고시 P.U.(B) 169/2022, 규칙 제1조 제2항)

- 종전의 지리적 표시법 2000(Act 602)은 신법 시행과 함께 폐지되었으나, 구법에 따른 등록은 등록증에 기재된 조건·유효기간에 따라 그대로 효력을 유지하며 신법에 따라 등록된 것으로 취급됨(제100조 제1항·제2항·제5항)
- 신법 시행일에 계속 중이던 출원은 구법에 따라 처리되고, 등록되면 신법상 등록 지리적 표시로 취급됨(제100조 제4항). 구법에 따른 등록의 갱신기일이 신법 시행일 이후에 도래하는 경우에는 신법 제19조가 적용됨(제100조 제6항)
- 법 제1조 제3항 및 제77조의 문언상 등록 여부와 관계없이 일정한 지리적 표시 사용행위에 대한 보호가 가능하도록 규정되어 있으나, 등록 지리적 표시에 대하여는 제77조 제5항 이하의 추가적 보호와 제34조·제35조에 따른 형사집행이 인정됨
- 소관 행정청은 말레이시아 지식재산청(MyIPO)이며, 청장이 지리적 표시 등록관을 겸함(제3조 제1항). 공고는 지식재산공보(Intellectual Property Official Journal)를 통하여 이루어짐(제85조)
- 이 법은 상표법 2019에 따른 자의 권리에 영향을 미치지 않음(제97조)

나. 보호대상 및 등록요건

- 지리적 표시란 어떤 상품의 특정 품질, 평판 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 그 지리적 원산지에 기인하는 경우에, 그 상품이 어느 국가나 영역 또는 그 국가나 영역 내의 지역이나 지방에서 생산된 것임을 식별하는 표시로서 하나 이상의 단어를 포함할 수 있는 것을 말함(제2조)
- 보호대상은 상품(goods)에 한정되며 서비스는 대상이 아님. 출원은 등록관이 제95조의 지침 또는 실무지침에서 정한 상품 범주에 속하는 상품에 대하여만 할 수 있고, 그 해당 여부는 등록관이 판단함(제9조)
- 등록관은 다음의 경우 등록을 거절함(제10조 제1항)

① 제2조의 지리적 표시 정의에 부합하지 않는 경우

② 등록관이 정한 상품 범주에 속하지 않는 상품을 식별하는 경우

③ 말레이시아에서 그 상품의 보통명칭으로 일상 언어상 관용되는 용어만으로 구성된 경우

④ 공서양속에 반하는 경우

⑤ 원산국 또는 원산지역에서 보호되지 않거나 보호가 종료된 경우

⑥ 상품이 출원서에 표시된 국가·지역·지방에서 생산되지 않은 경우

⑦ 상품의 진정한 원산지에 관하여 공중을 오인시킬 수 있는 성질인 경우

- 선행 지리적 표시와 동일·유사하고 지리적 원산지가 같아 공중에게 혼동 가능성이 있는 경우에도 거절되나(제10조 제2항), 동음이의 지리적 표시는 당사자 간 공평한 취급과 공중의 오인 방지를 고려하여 등록관이 선행 표시와 구별되는 실무적 조건을 붙여 등록할 수 있음(제11조)
- 지리적 표시 출원일 전에 선의로 출원·등록된 등록상표(말레이시아를 지정한 보호되는 국제등록을 포함함)나 거래상 선의로 사용된 상표와 동일·유사하여 혼동 가능성이 있는 경우에는 등록될 수 없고(제10조 제3항), 출원일 전에 말레이시아에서 주지상표이고 지리적 표시의 등록이 상품의 진정한 동일성에 관하여 소비자를 오인시킬 우려가 있는 경우에도 거절됨(제10조 제4항)
- 다만 해당 상표권자가 등록에 동의하거나 이의신청을 하지 않은 경우에는 등록관이 재량으로 등록할 수 있음(제10조 제5항)

다. 등록출원할 수 있는 자

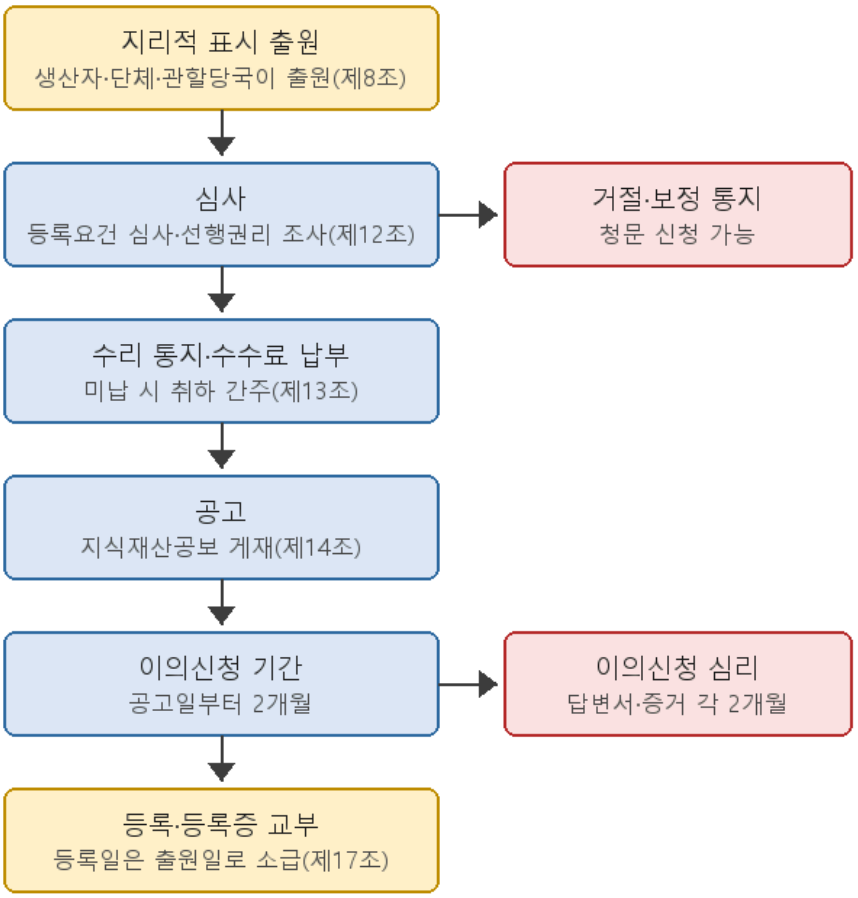
- 다음의 자가 지리적 표시의 등록출원을 할 수 있음(제8조 제1항·제5항)

① 해당 상품에 관하여 그 지리적 지역에서 생산자로서 활동을 영위하는 자 및 그러한 자들의 단체

② 관할당국(competent authority)

- 관할당국이란 말레이시아 정부나 주정부의 기능을 수행하거나 그 승인을 받은 정부기관·법정기관, 말레이시아 정부 외의 정부, 또는 상품을 인증할 권한이 있는 기관으로서 해당 지리적 표시에 관한 책임을 지는 자를 말함(제2조)
- 말레이시아에 거주하지 않거나 주로 사업을 영위하지 않는 자는 등록 지리적 표시 대리인을 선임·수권하여야 함(제29조 제2항). 대리인은 별도의 지리적 표시 대리인 등록부로 관리되고(제30조·제31조), 대리인과의 교신에는 비닉특권이 인정됨(제33조)
- 지리적 표시가 로마자가 아닌 문자 또는 국어·영어가 아닌 단어를 포함하거나 그것으로 구성된 경우에는 음역·번역 및 등록관이 정하는 정보를 제출하여야 하고(제8조 제3항), 변형표시(variant)를 등록받으려는 경우에는 별개의 출원으로 하여야 함(제8조 제2항)

라. 출원 및 심사 절차



[그림 15] 말레이시아 지리적 표시 출원 절차

- *출처: 말레이시아 지식재산청(MyIPO)
- 등록관은 출원이 등록요건을 충족하는지 심사하며, 필요하다고 인정하는 범위에서 선행 지리적 표시 및 선행 상표를 조사함(제12조 제1항·제2항)
- 요건을 충족하지 못하는 경우 등록관은 잠정거절이유를 서면으로 통지하고 기간을 정하여 ① 서면 제출 또는 청문에 의한 의견 제출 ② 등록관이 부과하는 조건·보정·제한에 맞춘 출원의 보정 ③ 추가 정보 또는 증거의 제출 기회를 부여함(제12조 제3항)
- 지정기간 내에 응답하지 않으면 출원은 취하된 것으로 간주되고, 응답이 등록관을 만족시키지 못하면 출원은 거절됨. 거절이유의 서면은 소정 양식과 수수료로 청구하여야 발급됨(제12조 제5항)
- 심사를 통과하면 등록관은 출원을 수리하고 수리통지를 발송하며, 출원인이 통지에 정한 기간 내에 소정 수수료를 납부하지 않으면 출원은 취하된 것으로 간주됨(제12조 제6항, 제13조). 납부되면 수리 사실이 지식재산공보에 공고됨(제14조)
- 이해관계인은 공고일부터 2개월 이내에 제10조의 사유를 근거로 이의신청서와 이의이유서를 등록관에게 제출할 수 있고, 그 기간은 만료 후 2개월을 넘지 않는 범위에서 연장을 신청할 수 있음(법 제16조 제1항, 규칙 제7조)

- 이후 이의절차의 각 단계는 모두 2개월임. 출원인의 답변서(규칙 제8조), 이의신청인의 증거(규칙 제9조), 출원인의 증거(규칙 제10조), 이의신청인의 반박증거(규칙 제11조), 양 당사자의 서면 의견(규칙 제13조)이며 증거는 선서진술서(statutory declaration)로 제출함
- 답변서나 증거를 제출하지 않으면 출원 또는 이의신청이 취하된 것으로 간주됨(법 제16조 제5항·제8항). 이의신청 제출기간(규칙 제7조)을 제외한 이의절차의 기간은 6개월을 넘지 않는 범위에서 연장할 수 있음(규칙 제14조)
- 이의신청 없이 이의기간이 만료되거나 이의신청이 출원인에게 유리하게 결정되면 등록관은 출원인의 명의로 등록부에 등록하고 등록증을 교부하며, 등록일은 출원일로 소급함(제17조)
- 등록관의 결정 중 상품 범주 판단(제9조), 동음이의 표시의 구별 조건(제11조), 심사 결과 거절(제12조 제5항 (b)호), 보정 불허(제15조), 이의신청에 관한 결정(제16조 제11항), 등록부 정정·자발적 취소의 불허(제21조·제22조), 이전 등록(제26조), 대리인 등록(제31조) 등에 불복하는 자는 고등법원에 항소할 수 있음(제96조)
- 등록관은 기간 만료 전 신청에 의하여 기간을 연장할 수 있고, 본인이나 대리인의 착오·부작위, 통제할 수 없는 사정, 지리적 표시청의 착오나 조치에 의한 경우에는 기간이 지난 후에도 연장할 수 있음(제90조). 취하 간주된 출원이나 소멸한 권리는 회복을 청구할 수 있음(제91조)

마. 등록의 효력과 존속기간

- 등록권리자는 그 지리적 표시를 사용할 권리와 타인에게 사용을 허락할 권리를 가지며(제25조 제1항), 여기서 사용이란 등록된 상품에 관한 제조·수입·수출·판매청약·판매·사용을 포함함(제25조 제2항). 등록권리자는 제34조·제35조 또는 제77조에 따른 조치와 구제를 청구할 권리를 가짐(제25조 제3항)
- 등록권리자의 권리는 등록일부터 발생하고 실제로 등록되기 전에는 절차를 제기할 수 없으며, 실제 등록일 전의 행위는 제34조·제35조의 범죄를 구성하지 않음(제25조 제4항·제5항)
- 등록부에 기재된 지리적 지역에서 활동하는 생산자는 등록부에 기재된 품질·평판·특성에 부합하는 상품에 관하여 거래상 그 등록 지리적 표시를 사용할 권리를 가짐(제28조). 즉 등록권리자를 관리주체로 두면서 해당 지역 생산자의 사용권을 함께 보장하는 구조임
- 제28조의 사용권은 등록권리자의 허락에서 파생되는 것이 아니라 법률상 인정되는 독립한 권리로서, 법은 진정상품의 주체를 등록권리자, 등록권리자가 수권한 자, 제28조에 따라 사용할 권리를 가지는 자로 구분하여 규정함(제34조 제1항 (b)호 (i)목)
- 등록부는 그 기재 사항의 일응의 증거가 되고, 등록권리자로 등록된 사실은 원등록의 유효성 및 그 후의 이전에 관한 일응의 증거가 됨(제27조)
- 존속기간은 등록일부터 10년이며, 갱신마다 10년씩 갱신할 수 있음(제18조). 갱신은 만료일 이전에 신청하고(제19조 제1항), 만료 후 6개월 이내에는 가산료를 더하여 신청할 수 있음(제19조 제3항)
- 만료 후 6개월이 지나도 갱신하지 않으면 말소된 것으로 간주되며(제19조 제4항), 말소일부터 6개월 이내에 회복을 신청할 수 있음(제19조 제5항). 등록관이 요구한 추가 상세사항을 제출하지 않으면 갱신 또는 회복은 거절됨(제19조 제2항·제6항)
- 등록은 제8조 제1항의 출원인 적격을 갖추고 서면으로 동의한 자에게만 이전할 수 있음(제26조)
- 법원은 ① 제10조에 위반하여 등록된 경우(제10조 제1항 (e)호는 제외) ② 사해 또는 허위표시로 등록을 받은 경우 ③ 불사용 또는 원산국에서 보호가 종료된 경우 ④ 등록권리자가 말레이시아에서 상업화·판촉·시장 모니터링 등 지리

적 표시에 관한 상업적 활동이나 이익을 유지하지 못한 경우 ⑤ 그 결과 해당 표시가 말레이시아에서 상품의 보통명칭이 된 경우를 이유로 등록을 취소할 수 있음(제23조 제1항)

①②의 경우 처음부터 등록되지 않은 것으로 보되 이미 완결된 거래에는 영향이 없고(제23조 제4항), ③④⑤의 경우에는 취소신청일 또는 법원이 그보다 이른 날에 사유가 존재하였다고 인정하는 날부터 권리가 소멸함(제23조 제5항)

2. 활용 및 보호

가. 활용

- 출원인 적격이 해당 지역의 생산자나 그 단체 및 관할당국으로 제한되므로, 한국의 지리적 표시를 말레이시아에 등록하려는 경우에는 생산자단체·지방자치단체 등 적격 주체를 출원인으로 정하는 것이 선행 과제임(제8조 제5항)
- 미등록 지리적 표시에 대하여도 제77조에 따라 금지명령을 청구할 수 있으나, 제77조에 따른 금전적 구제는 등록 지리적 표시에 관한 제5항부터 제7항까지의 적용사건에 한하여 인정되므로(제77조 제8항), 등록은 금전적 구제를 확보하는 데 중요한 전제가 됨
- 등록 후에는 말레이시아 내에서 상업화·판촉·시장 모니터링 등 상업적 활동과 이익을 지속적으로 유지하고 그 자료를 보존하여야 함. 이를 유지하지 못하면 등록취소 사유가 됨(제23조 제1항 (d)호·(e)호)
- 타인의 선행 상표가 있으면 지리적 표시의 등록이 거절될 수 있으므로 출원 전 상표 등록부 조사가 필요하고(제10조 제3항·제4항), 반대로 지리적 표시가 등록되면 이후 이를 포함하거나 이것으로 구성된 상표의 등록에 장애가 될 수 있음
- 주요 수수료(규칙 부칙)는 출원 250링깃, 수리 공고 450링깃, 갱신 420링깃(가산료를 더한 경우 630링깃), 말소등록의 회복 670링깃, 이의신청 450링깃, 답변서 300링깃, 청문 신청 150링깃, 거절이유서 청구 1,000링깃, 기간연장 월 100링깃, 절차의 회복 300링깃, 등록관의 확인 500링깃, 지리적 표시 대리인 등록 500링깃임
- 등록된 지리적 표시는 말레이시아 지식재산청 홈페이지에서 검색할 수 있으며, 대표적인 등록사례는 다음과 같음

※ 지리적 표시 검색 바로가기

https://www.myipo.gov.my/search-geographical-indication/

[표 23] 지리적 표시 등록 사례

GI Name	등록번호	등록일	권리자	비고
Sarawak Pepper	GI03-00001	2003.11.04.	Malaysian Pepper Board	
Sarawak Litsea	GI2011-00001	2011.01.28.	The Government of the State of Sarawak	

GI Name	등록번호	등록일	권리자	비고
Langkawi Cheese	GI2011-00002	2011.03.03.	Friendly Farms Sdn. Bhd.	
Daun Sabong Sibuti	GI2014-00017	2014.07.07.	Pejabat Daerah Kecil Sibuti	-
Piyutu Sandakan	GI2016-00006	2016.12.06.	Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah	-

나. 침해에 대한 민사적 구제

- 지리적 표시로 식별되는 상품의 이해관계인, 즉 그 상품의 생산자·판매업자 또는 이들의 단체는 법원에 제77조의 행위에 대한 소를 제기할 수 있음(제77조 제1항, 제2조)
- 제77조가 적용되는 행위는 다음과 같음(제77조 제2항)

① 상품의 지리적 원산지에 관하여 공중을 오인시키는 방법으로 그 상품이 진정한 원산지가 아닌 지리적 지역에서 생산된 것임을 표시하거나 암시하는, 상품의 지정 또는 표시에서의 지리적 표시의 거래상 사용

② 파리협약 제10조의2의 부정경쟁행위에 해당하는 지리적 표시의 거래상 사용

③ 포도주나 증류주에 관하여 해당 지리적 표시가 나타내는 곳에서 생산되지 않은 포도주·증류주에 그 지리적 표시를 사용하는 행위(진정한 원산지를 함께 표시한 경우, 번역하여 사용한 경우, "종류", "타입", "스타일", "모방" 등의 표현을 병기한 경우를 포함함)

- 지리적 표시가 문언상 상품의 지리적 원산지에 부합하더라도 공중에게 상품이 다른 국가·영역·지역·지방에서 생산된 것처럼 허위로 나타내는 경우에는 제77조의 적용 대상 행위로 봄(제77조 제3항). 지리적 표시를 포함하거나 이것으로 구성된 상표의 사용도 거래상 사용에 포함됨(제77조 제4항)
- 등록 지리적 표시의 경우에는 포도주·증류주가 아닌 상품에 대하여도 같은 범주의 상품에 그 표시를 사용하는 행위가 대상이 되어 보호범위가 넓어짐(제77조 제5항·제6항). 다만 상품의 성분을 식별하기 위한 사용으로서 그 성분의 지리적 원산지에 관하여 문언상 진정하고 공중에게 상품 자체의 원산지를 허위로 나타내지 않는 경우는 제외됨(제77조 제7항)
- 법원은 적절한 조건을 붙여 금지명령을 할 수 있고, 제77조 제5항부터 제7항까지가 적용되는 경우에는 손해배상 또는 이익반환과 그 밖에 법원이 적절하다고 인정하는 구제를 명할 수 있음(제77조 제8항)

- 다음의 경우에는 제77조가 적용되지 않음

① 공서양속에 반하는 표시, 원산국에서 보호되지 않거나 보호가 종료된 표시, 말레이시아에서 상품·서비스의 보통명칭과 동일한 표시, 1995. 1. 1. 기준 말레이시아에 존재하는 포도 품종의 관용명칭과 동일한 표시, 미등록 표시로서 원산국에서 사용되지 않게 된 표시의 사용(제79조)

② 지리적 표시를 포함하거나 이것으로 구성된 상표의 사용에 대하여는 그 사용이 말레이시아에서 일반적으로 알려지게 된 날 또는 **상표법** 2019에 따른 상표등록일 중 이른 날부터 5년이 지난 경우(다만 상표가 악의로 사용·등록된 경우는 제외함)(제80조)

③ 포도주·증류주의 지리적 표시에 관하여 1994. 4. 15. 전 10년 이상 또는 그 전에 선의로 계속 사용한 적격자의 사용, 구 상표법 1976에 따라 선의로 출원·등록되었거나 2001. 8. 15. 전 또는 원산국에서 보호되기 전부터 선의로 계속 사용된 상표의 사용(제81조)

④ 공중을 오인시키는 방법으로 사용되는 경우가 아닌 한 자기 또는 전 영업주의 성명의 사용(제82조)

⑤ 등록 지리적 표시에 포함된 명칭이나 개별 구성부분이 말레이시아에서 해당 상품·서비스의 보통명칭과 동일한 경우의 사용(제83조), 등록 지리적 표시에 관한 선사용 및 선행 상표·주지상표의 사용(제84조)

다. 형사·행정적 대응

- 2022년법은 구법에 없던 형사처벌 규정과 집행 절차를 도입함
- 등록권리자의 동의 없이 등록 지리적 표시 또는 이를 직접·간접으로 지칭하는 표시를 상품에 사용하고 그 상품이 진정상품이 아니거나 등록부에 기재된 품질·평판·특성에 부합하지 않는 경우 허위 적용에 해당함(제34조 제1항)
- 허위 적용의 벌칙은 법인의 경우 표시가 부착된 상품 1개당 1만 5천 링깃 이하의 벌금(재범은 3만 링깃 이하), 법인이 아닌 자의 경우 상품 1개당 1만 링깃 이하의 벌금 또는 3년 이하의 징역 또는 그 병과(재범은 2만 링깃 이하의 벌금 또는 5년 이하의 징역 또는 그 병과)임(제34조 제3항). 등록권리자의 동의가 있었다는 점은 피고인이 입증하여야 함(제34조 제5항)
- 등록 지리적 표시가 허위로 적용된 상품을 거래·제조 목적으로 수입하거나, 판매하거나 판매를 위하여 청약·전시하거나, 거래·제조 목적으로 소지·보관·관리하는 행위도 범죄이며 벌칙은 제34조와 같음(제35조 제1항·제2항). 3개 이상을 소지한 자는 거래·제조 목적으로 소지한 것으로 봄(제35조 제3항)
- 다만 위반을 방지하기 위한 모든 합리적 주의를 하였고 행위 당시 표시의 진정성을 의심할 이유가 없었으며 보조통제관의 요구에 따라 상품 입수처에 관하여 아는 정보를 모두 제공한 경우에는 면책됨(제35조 제1항)
- 지리적 표시청에 허위 정보를 제출하거나 등록부에 허위 기재를 하는 등의 행위는 5만 링깃 이하의 벌금 또는 5년 이하의 징역 또는 그 병과에 처함(제36조)
- 지리적 표시가 등록된 것으로 허위표시하거나 등록된 상품에 관하여 허위표시를 하는 행위는 1만 링깃 이하의 벌금에 처하며, 거래상 "registered"라는 단어나 등록을 명시적·묵시적으로 지칭하는 단어·기호를 사용하는 것은 이 법에 따른 등록의 표시로 간주됨(말레이시아 외의 등록을 지칭하고 실제로 해당 상품에 관하여 그와 같이 등록된 경우는 제외함)(제37조)
- 이 법의 조사·집행은 **상품표시법** 2011(Trade Descriptions Act 2011, Act 730) 제3조에 따라 임명된 통제관·부통제관·보조통제관이 수행함(제39조). 보조통제관은 조사권을 가지고 형사절차법상 경찰 수사권한을 행사할 수 있

으며(제41조), 사업장 출입·검사·압수(제50조), 치안판사의 수색영장(제51조), 영장 없는 수색(제52조), 압수물의 몰수(제57조) 등의 권한이 인정됨

- 이해관계인은 보조통제관에게 위반행위를 신고할 수 있으며, 신고 대상 표시가 등록 지리적 표시와 동일하지 않은 경우에는 등록관의 확인(Registrar's verification)을 받아 제출하여야 하고 그 확인은 법원 절차에서 일응의 증거가 됨(제42조)
- 지리적 표시(범칙금)규칙 2026(P.U.(A) 168/2026, 2026. 4. 15. 시행)에 따라 제34조 제3항, 제35조 제1항, 제36조, 제37조 제1항, 제38조 제2항 등이 범칙금 부과 대상 범죄로 지정됨
- 통제관은 검찰총장의 서면 동의를 받아 기소 전에 해당 범죄의 최고 벌금액의 50%를 넘지 않는 금액으로 범칙금 통고를 할 수 있고, 통고는 수령일부터 14일간 유효하며 그 기간 내에 전액을 납부하면 더 이상 소추되지 않음(법 제65조, 규칙 제2조·제3조)
- 법인이 범죄를 저지른 경우 이사·관리자 등이 함께 책임을 질 수 있고(제67조), 본인은 사용인이나 대리인의 행위에 대하여 책임을 질 수 있음(제66조)

제4절 저작권, AI 및 데이터 보호

1. 저작권

가. 보호 체계

- 말레이시아의 **저작권**은 **저작권법** 1987(Copyright Act 1987, Act 332)에 따라 보호되며, 이 법에 의하지 아니하고는 어떠한 저작권도 인정되지 않음(제6조)
- 2022년 저작권법 개정(Copyright (Amendment) Act 2022, Act A1645)으로 제도가 정비되었고, 주요 조항은 2022. 3. 18.(시행고시 P.U.(B) 167/2022)부터, 개정법 제4조·제5조·제6조·제10조는 2022. 6. 30.(P.U.(B) 306/2022)부터 시행됨
- 소관 기관은 말레이시아 지식재산청(MyIPO)이며, MyIPO의 청장(Director General)이 저작권관리관(Controller of Copyright)을 겸함(제5조 제1항). 장관은 공무원과 MyIPO 직원 중에서 필요한 수의 부관리관과 보조관리관을 임명함(제5조 제2항)
- 등록을 권리 발생의 요건으로 하지 않는 무방식주의를 취하되, 별도로 자발적 통지(voluntary notification) 제도를 둠(제26A조~제26C조)
- 저작권의 보호는 아이디어, 절차, 운용방법 또는 수학적 개념 그 자체에는 미치지 않음(제7조 제2A항)
- 산업디자인에 관한 법률에 따라 등록된 디자인에는 저작권이 존속하지 않으므로(제7조 제5항), 응용미술 성격의 창작물은 디자인 등록과 저작권 보호의 관계를 사전에 검토할 필요가 있음
- 말레이시아는 베른협약 당사국(1990. 10. 1. 발효)이므로 한국 저작물도 내국민대우에 따라 보호됨

나. 보호대상과 권리의 발생

- 저작권의 대상이 되는 저작물은 어문저작물, 음악저작물, 미술저작물, 영화, 녹음물, 방송의 6가지이며(제7조 제1항), 이와 별도로 2차적 저작물(제8조)과 발행판(published edition)(제9조)이 보호됨
- 어문·음악·미술 저작물은 ① 독창적 성격을 갖추기에 충분한 노력이 투여되고 ② 문자·녹음 등으로 유형물에 고정되어야 보호됨(제7조 제3항). 저작물은 그 질이나 창작 목적을 묻지 않고 보호됨(제7조 제2항)
- 저작물이 다른 저작물의 저작권을 침해하여 작성되었다는 사정만으로는 저작권의 대상에서 제외되지 않음(제7조 제4항)
- 저작권은 ① 저작자(공동저작물의 경우 저작자 중 1인)가 창작 당시 적격자(qualified person)인 경우 ② 저작물이 말레이시아에서 최초로 발행된 경우 ③ 저작물이 말레이시아에서 창작된 경우에 발생함(제10조)

다. 저작권의 내용과 존속기간

- 어문·음악·미술 저작물, 영화, 녹음물 및 2차적 저작물의 저작권은 말레이시아에서 복제, 공중전달, 공중에 대한 실연·상영·연주, 판매 등에 의한 복제물의 배포, 상업적 대여를 통제할 배타적 권리임(제13조 제1항)
- 다음의 행위에는 통제권이 미치지 않으며, 대부분 저작물의 제호와 저작자의 표시를 조건으로 함(제13조 제2항)

① 연구, 사적 학습, 비평, 논평 또는 시사보도 등을 위한 공정이용(fair dealing)

② 패러디, 패스티시 또는 캐리커처

③ 공중이 볼 수 있는 장소에 항구적으로 설치된 미술저작물의 복제·배포 및 영화·방송에의 포함

④ 교육 목적의 예시적 이용과 시험 문제의 출제·전달·답안 작성을 위한 이용

⑤ 청각장애인을 위한 형식의 복제물 제작·배포, 수권기관이나 독서장애인 등이 하는 접근 가능한 형식 복제물의 제작·배포

- 수권기관(authorized entity)은 장관이 제13조 제2C항에 따라 지정하며, 저작권(수권기관)령 2022(P.U.(A) 220/2022)와 저작권(수권기관)(개정)령 2026(P.U.(A) 249/2026, 2026. 7. 3. 시행)에 따라 현재 7개 기관이 지정되어 있음
- 저작자는 저작인격권을 가지고(제25조), 실연자에게도 인격권이 인정됨(제25A조)
- 존속기간은 모두 50년을 기준으로 하며 다음과 같음

① 어문·음악·미술 저작물: 저작자의 생존기간 및 사망 후 50년(제17조 제1항). 저작자 사망 전에 발행되지 않은 경우에는 최초 발행 연도의 다음 해 초부터 50년(제17조 제2항), 무명·이명 저작물은 최초 발행·공개·창작 중 가장 늦은 때의 다음 해 초부터 50년(제17조 제3항)

② 발행판은 최초 발행 연도의 다음 해 초부터 50년(제18조), 녹음물은 최초 발행 연도의 다음 해 초부터 50년(발행되지 않은 경우에는 고정된 연도의 다음 해 초부터 50년)(제19조), 방송은 최초 방송 연도의 다음 해 초부터 50년(제20조), 영화는 최초 발행 연도의 다음 해 초부터 50년(제22조)

③ 실연자의 권리는 실연이 이루어지거나 녹음물에 고정된 연도의 다음 해 초부터 50년(제23A조), 공정한 보상을 받을 권리도 50년(제23B조)

라. 권리의 귀속과 이전

- 저작권 은 원칙적으로 저작자에게 원시적으로 귀속됨(제26조 제1항)
- 다만 고용주가 아닌 자의 위탁(commission)에 의하여 작성된 저작물이나 고용 과정에서 작성된 저작물의 저작권은 당사자 간에 이를 배제하거나 제한하는 약정이 없는 한 위탁자 또는 고용주에게 이전된 것으로 봄(제26조 제2항). 한국의 업무상저작물 제도와 구조가 다르므로 외주·용역 계약에서 권리 귀속 조항을 명확히 정하여야 함
- 저작권의 양도와 저작권으로 통제되는 행위에 관한 라이선스는 서면에 의하지 아니하면 효력이 없음(제27조 제3항). 장래에 창작될 저작물이나 아직 저작권이 발생하지 않은 저작물에 대하여도 양도·라이선스를 할 수 있음(제27조 제6항)
- 공동저작권자 중 1인이 한 양도나 라이선스는 다른 공동저작권자도 함께 한 것으로 보며, 별도의 약정이 없으면 수령한 대가는 공동저작권자 사이에 균등하게 분배됨(제27조 제4항·제5항)
- 집중관리단체(collective management organization)와 라이선싱 스킴에 관하여는 제4A부(제27A조~제27M조)가 규율하고, 저작권심판소(Copyright Tribunal)가 라이선싱 스킴과 라이선스 조건에 관한 분쟁을 심리하며 법률문제를 고등법원에 회부할 수 있음(제5부, 제30A조)

마. 자발적 통지와 증거력

- 저작권 자나 양수인은 저작권관리관에게 저작물에 관한 자발적 통지를 할 수 있으며, 소정 수수료를 납부하지 않으면 수리되지 않음(제26A조 제1항·제2항)
- 통지 사항은 저작권자의 성명·주소·국적, 저작물의 유형과 제호, 저작자의 성명(사망한 경우 사망일), 발행저작물의 경우 최초 발행일과 발행지 등임(제26A조 제3항)
- 통지는 말레이시아 국민이나 영주권자가 하여야 하므로 외국인은 대리인을 통하여 통지하여야 하며, 이 경우 CR-1 양식에 CR-3 양식을 함께 제출함. 통지에는 저작물의 전자적 복제물과 소정 수수료를 첨부함(저작권(자발적 통지) 규칙 2012, P.U.(A) 160/2012 제5조)
- 통지된 사항은 저작권등록부에 기재되며(제26B조), 등록부의 인증등본이나 저작권자 명의의 선서진술서(statutory declaration)는 이 법에 따른 절차에서 증거로 허용되고 그 기재 사실의 일응의 증거가 됨(제42조). 침해 소송이나 형사 고소에서 권리의 존재와 귀속을 입증하는 부담을 크게 덜어 주므로 실무상 통지를 해 두는 것이 유리함
- 저작권(수수료 감액)규칙 2025(P.U.(A) 130/2025, 2025. 4. 24. 시행)에 따라 CR-1 양식으로 어문저작물, 음악저작물, 영화, 녹음물 또는 2차적 저작물에 관하여 통지하는 경우 통지 수수료가 50% 감액됨. 다만 감액은 지식재산공보 또는 지식재산청 홈페이지에 공고된 기간과 건수의 범위에서만 적용되므로 통지 전에 확인이 필요함

바. 침해에 대한 구제와 집행

- 저작권 침해와 제36A조(기술적 보호조치의 무력화)·제36B조(권리관리정보) 위반은 저작권자의 소로써 다툴 수 있고, 법원은 금지명령, 손해배상, 이익반환, 저작물 1건당 2만 5천 링깃 이하이고 합계 50만 링깃 이하인 법정손해배상, 그 밖에 적절한 명령을 할 수 있음(제37조 제1항). 손해배상, 이익반환, 법정손해배상은 원칙적으로 택일적임(제37조 제4항)
- 피고가 침해 사실을 알지 못하였고 의심할 만한 합리적 근거도 없었던 경우에는 손해배상을 청구할 수 없으나 이익반환이나 법정손해배상은 청구할 수 있음(제37조 제6항). 침해의 악질성과 피고가 얻은 이익 등을 고려하여 추가적 손

해배상을 명할 수도 있음(제37조 제7항)

- 판매·대여 목적의 침해복제물 제작, 판매·대여·배포·전시, 사적·가정용 외의 소지, 수입 등은 침해복제물 1개당 2천 링깃 이상 2만 링깃 이하의 벌금 또는 5년 이하의 징역 또는 그 병과(재범은 4천 링깃 이상 4만 링깃 이하 또는 10년 이하의 징역)에 처함(제41조 제1항). 3개 이상을 소지한 경우 사적·가정용 외의 목적으로 소지·수입한 것으로 추정됨(제41조 제2항)
- 기술적 보호조치의 무력화, 권리관리정보의 무단 제거·변경, 권한 없이 타인에게 저작물의 온라인 위치에 대한 접근을 제공하거나 공유하는 행위는 25만 링깃 이하의 벌금 또는 5년 이하의 징역 또는 그 병과(재범은 50만 링깃 이하 또는 10년 이하의 징역)에 처함(제41조 제1항 (h)호부터 (k)호까지)
- 2022년 개정으로 신설된 스트리밍 기술 관련 죄(제43AA조)는 스트리밍 기술의 제조·수입·판매·대여·광고·소지·배포와 그 서비스의 제공을 처벌하며, 1만 링깃 이상 20만 링깃 이하의 벌금 또는 20년 이하의 징역 또는 그 병과에 처하고 법인의 이사·경영진 등도 함께 책임을 질 수 있음
- 영화의 무단 녹화(제43A조)는 1만 링깃 이상 10만 링깃 이하의 벌금 또는 5년 이하의 징역 또는 그 병과에 처하며, 별도의 벌칙이 정하여지지 않은 죄는 1만 링깃 이상 5만 링깃 이하의 벌금 또는 5년 이하의 징역 또는 그 병과에 처함(제43조)
- 장관은 검찰총장의 승인을 받아 범칙금 대상 범죄를 정할 수 있고, 저작권관리관 등은 검찰총장의 서면 동의를 받아 기소 전에 최고 벌금액의 50%를 넘지 않는 금액으로 범칙금 통고를 할 수 있음(제41A조)
- 온라인 침해에 대하여 저작권자는 서비스제공자에게 침해 통지를 할 수 있고, 서비스제공자가 이에 따라 전자적 복제물을 제거하거나 접근을 차단하면 책임이 면제됨(제6B부 제43B조~제43I조). 허위 통지를 한 자는 처벌되고 손해배상 책임도 짐(제43I조)
- 침해복제물의 수입은 제한되며(제39조), 집행은 국내거래생활비부(KPDN)의 보조관리관 등이 담당하여 영장에 의한 또는 영장 없는 출입·수색·압수(제44조·제45조), 전산화된 자료에 대한 접근(제45A조), 체포(제50A조), 통신의 감청(제50B조), 시험구매(제51B조) 등의 권한을 행사함(제7부)

2. AI 및 데이터 보호

가. 인공지능 관련 규율 현황

- 말레이시아에는 인공지능을 직접 규율하는 법률이 아직 제정되어 있지 않으며(2026. 9. 기준 연방법률 목록 확인), 인공지능의 개발과 이용은 개인정보보호법 2010을 비롯하여 사이버보안법 2024(Cyber Security Act 2024, Act 854), 온라인안전법 2025(Online Safety Act 2025, Act 866) 등 기존 법률과 규제기관의 지침에 의하여 규율됨
- 디지털부(Ministry of Digital)는 2026. 7. 10. 인공지능 거버넌스 법안(AI Governance Bill)에 관한 공개 의견수렴 절차를 개시한다고 발표하였음. 이 법안은 말레이시아 최초의 수평적(horizontal) 인공지능 거버넌스 법체계로서 위험 기반(risk-based) 접근을 취하고 기존 법률을 보완하는 공통 원칙을 두며, 사고 보고 체계, 안전장치 및 인공지능 샌드박스를 포함할 것으로 예고되었음
- 다만 인공지능의 산출물 자체를 직접 규율하지는 않고 콘텐츠 위반은 기존 법률로 다룬다는 것이 정부의 설명임. 2026. 9. 현재 위 법안은 제정되지 않았으므로 말레이시아에 인공지능 관련 사업을 전개하려는 경우에는 입법 동향

을 계속 확인할 필요가 있음

- 현행 **저작권법** 은 인공지능 생성물의 저작자나 권리 귀속을 별도로 규정하지 않고 있으며, 저작자(제3조)와 적격자(제10조)의 개념은 자연인을 중심으로 구성되어 있음. 인공지능 생성물의 저작물성과 권리 귀속에 관하여 확립된 판례는 확인되지 않음
- * 출처: Ministry Of Digital Initiates Engagement On Proposed Artificial Intelligence (AI) Governance Bill

나. 개인정보보호법의 적용 범위와 원칙

- **개인정보보호법** 2010(Personal Data Protection Act 2010, Act 709)은 2013. 11. 15.부터 시행되었으며, 상거래(commercial transactions)와 관련하여 개인정보를 처리하거나 그 처리를 지배·승인하는 자에게 적용됨(제2조 제1항)
- 말레이시아에 설립된 자에게 적용되고, 말레이시아에 설립되지 않았더라도 단순 경유가 아닌 목적으로 말레이시아 내의 장비를 사용하여 개인정보를 처리하는 자에게도 적용되며, 후자는 말레이시아에 대표자를 지정하여야 함(제2조 제2항·제3항). 사무소·지점·대리점을 두거나 정규적으로 영업하는 자도 말레이시아에 설립된 것으로 취급됨(제2조 제4항)
- 연방정부와 주정부에는 적용되지 않으며(제3조 제1항), 말레이시아 밖에서 처리되는 개인정보에도 말레이시아에서 추가로 처리될 것이 예정된 경우가 아니면 적용되지 않음(제3조 제2항)
- 개인정보의 처리는 ① 일반 원칙 ② 통지·선택 원칙 ③ 공개 원칙 ④ 보안 원칙 ⑤ 보유 원칙 ⑥ 데이터 정확성 원칙 ⑦ 접근 원칙의 7대 원칙을 준수하여야 함(제5조~제12조)
- 민감개인정보는 신체적·정신적 건강, 정치적 견해, 종교적 신념, 범죄 행위 등에 관한 정보이며, 2024년 개정으로 생체정보(biometric data)가 추가되었고 사망자는 정보주체에서 제외됨(제4조)
- 장관이 관보 명령으로 지정한 종류의 데이터관리자는 등록의무를 지며(제14조·제15조), 위원장은 2026년 데이터관리자 등록에 관한 회람 제1/2026호를 발령하였음

다. 2024년 개정법의 주요 내용

- 개인정보보호(개정)법 2024(Act A1727)는 시행고시 P.U.(B) 522/2024에 따라 다음과 같이 단계적으로 시행됨

① 2025. 1. 1. — 개정법 제7조·제11조·제13조·제14조(전자적 방법에 의한 송달 등)

② 2025. 4. 1. — 개정법 제2조부터 제5조까지, 제8조, 제10조, 제12조(용어 변경, 생체정보의 민감정보 편입, 데이터처리자의 보안의무, 국외이전 규정 개정 등)

③ 2025. 6. 1. — 개정법 제6조·제9조(개인정보보호책임자 지정, 데이터 침해 통지, 데이터 이동권)

- 법 전반의 "데이터이용자(data user)"가 "데이터관리자(data controller)"로 변경됨
- 데이터관리자를 위하여 개인정보를 처리하는 데이터처리자(data processor)는 보안 원칙을 스스로 준수하여야 하며(제5조 제1A항, 제9조), 위반 시 100만 링깃 이하의 벌금 또는 3년 이하의 징역 또는 그 병과에 처함(제5조 제2항). 개정 전 30만 링깃·2년에서 상향된 것임

- 데이터관리자와 데이터처리자는 1명 이상의 개인정보보호책임자(DPO)를 지정하여야 하고, 데이터관리자는 그 지정 사실을 위원장에게 통지하여야 함(제12A조). 위원장의 DPO 지침에 따르면 ① 2만 명을 초과하는 정보주체의 개인정보를 처리하는 경우 ② 금융정보를 포함한 민감개인정보를 1만 명을 초과하는 정보주체에 대하여 처리하는 경우 ③ 개인정보에 대한 정기적·체계적 모니터링이 필요한 활동을 하는 경우에 지정의무가 발생함
- (법률) 데이터관리자는 개인정보 침해가 발생하였다고 믿을 만한 이유가 있으면 실행 가능한 한 빨리 위원장이 정하는 방식과 서식으로 위원장에게 통지하여야 하고, 그 침해가 정보주체에게 중대한 피해를 야기하거나 야기할 우려가 있는 경우에는 부당한 지체 없이 정보주체에게도 통지하여야 함(제12B조 제1항·제2항). 위원장에 대한 통지의무 위반은 25만 링깃 이하의 벌금 또는 2년 이하의 징역 또는 그 병과에 처함(제12B조 제3항)
- (지침) 위원장의 데이터 침해 통지 지침은 위 의무를 구체화하여 다음과 같이 정함

① 모든 침해가 통지 대상은 아니고, 중대한 피해(significant harm)를 야기하거나 야기할 우려가 있는 경우에 위원장에게 통지함

② 통지는 실행 가능한 한 빨리, 늦어도 72시간 이내에 하여야 하며, 그 기산은 데이터관리자가 침해를 통보받거나 보안사고를 탐지한 때를 기준으로 예시하고 있음

③ 영향을 받는 정보주체가 1,000명을 초과하면 중대한 규모로 보아 위원장에 대한 통지 대상이 되나, 이 기준은 정보주체에 대한 통지 여부를 판단할 때에는 적용되지 않음

④ 정보주체에 대한 통지는 위원장에 대한 최초 통지일부터 7일을 넘지 않는 범위에서 지체 없이 개별적으로 하여야 함

- 정보주체는 기술적 실현 가능성과 데이터 형식의 호환성을 전제로 자신의 개인정보를 자신이 선택한 다른 데이터관리자에게 직접 전송하도록 서면(전자적 방법)으로 요구할 수 있음(제43A조 제1항·제2항). 데이터관리자는 소정 기간 내에 전송을 완료하여야 하나 그 기간은 하위규정에 위임되어 있으므로(제43A조 제3항), 세부 이행기간 등은 하위규정 정비 상황을 추가로 확인할 필요가 있음

라. 개인정보의 국외이전

- 2024년 개정 전에는 장관이 관보로 지정한 국가로만 개인정보를 이전할 수 있었으나, 개정으로 종전 제129조 제1항이 삭제되어 지정 국가 목록 제도가 폐지됨(2025. 4. 1. 시행)
- 현행 제129조 제2항에 따라 데이터관리자는 ① 이전 대상지에 이 법과 실질적으로 유사한 법률이 시행 중이거나 ② 그 곳이 이 법이 제공하는 수준에 적어도 상응하는 적절한 보호 수준을 보장하는 경우에 개인정보를 국외로 이전할 수 있음
- 위 요건을 갖추지 못하더라도 다음의 경우에는 이전할 수 있음(제129조 제3항)

① 정보주체가 이전에 동의한 경우

② 정보주체와 데이터관리자 사이의 계약 이행에 필요한 경우

③ 정보주체의 요청이나 이익에 따른 제3자와의 계약 체결·이행에 필요한 경우

④ 법적 절차, 법률자문, 권리의 확정·행사·방어를 위한 경우

⑤ 정보주체에 대한 불이익의 회피·완화를 위한 경우

⑥ 데이터관리자가 모든 합리적 주의와 상당한 노력을 다하여 그 곳에서 이 법에 위반되는 방식으로 처리되지 않도록 보장한 경우

⑦ 정보주체의 중대한 이익 보호를 위하여 필요한 경우

- 위원장의 국외이전 지침은 실질적 유사성 요건의 충족 여부를 판단하기 위한 이전영향평가(Transfer Impact Assessment, TIA) 절차를 제시하고, 합리적 주의의무를 이행하는 수단으로 구속력 있는 기업규칙(BCR), 계약조항(CC) 또는 승인된 인증제도에 따른 인증(Certification)을 제시함
- 국외이전 규정을 위반한 경우 30만 링깃 이하의 벌금 또는 2년 이하의 징역 또는 그 병과에 처함(제129조 제5항). 법인이 죄를 범한 경우 이사·최고경영자·관리자 등도 함께 기소될 수 있고, 자신의 인지·동의·묵인 없이 이루어졌고 방지를 위한 합리적 주의를 다하였음을 증명하지 못하면 같은 죄를 범한 것으로 봄(제133조)

마. 인공지능 활용 시 유의사항

- 개인정보보호위원장은 자동화된 의사결정 및 프로파일링(ADMP) 지침을 발령하여, 개인정보보호법에 ADMP를 직접 규율하는 규정이 없더라도 상거래상 개인정보 처리에 해당하는 한 개인정보보호 원칙을 준수하여야 함을 명확히 하였음
- 자동화된 의사결정이란 전부 또는 일부 자동화된 수단에 의하여 사람의 관여 없이 결정을 내리는 과정을 말하며, 사람이 처리할 데이터를 입력하기만 하고 이후의 판단을 자동화된 시스템이 수행하는 경우도 이에 해당함. 프로파일링이란 정보주체의 업무 성과, 경제적 상황, 건강, 선호, 관심사, 신뢰성, 행동, 위치 등을 분석하거나 예측하기 위하여 개인정보를 사용하는 자동화된 처리를 말함
- 지침은 ADMP를 도입하는 경우 가능한 한 이른 단계에서 개인정보보호책임자를 관여시키고 개인정보 영향평가(DPIA)를 실시할 것을 요구함
- 인공지능을 ADMP에 사용하는 경우의 모범 실무로 다음을 제시함

① 도입 전에 인공지능 사용의 상업적 목적과 의사결정 과정에 미치는 위험을 평가할 것

② 정보주체의 존엄을 존중하고 산출물의 정확성을 확보하며, 인공지능의 한계를 인식하고 의도한 목적 외의 사용을 제한할 것

③ 개인정보 처리에 관한 서면 통지에 인공지능 사용 사실을 알리되 지나치게 길거나 기술적이지 않게 할 것

④ 인공지능 시스템이나 서비스에 대한 과도한 의존 위험을 완화하는 조치를 시행할 것

⑤ 위험평가, 준수 감독, 규제 요건, 정보주체 관리 등에 관하여 관련 인력을 교육할 것

⑥ 인공지능을 정보주체에 관한 정책이나 결정의 유일한 근거로 삼지 말 것

⑦ 인공지능의 사용을 평가·해석할 검토자(reviewer)를 지정할 것

- 위원장은 이 밖에 설계에 의한 데이터 보호(DPbD) 지침과 개인정보 영향평가(DPIA) 지침도 발령하였으므로, 인공지능을 이용한 개인정보 처리 체계를 구축할 때에는 이들 지침을 함께 검토하여야 함

제5절 기타

1. 식물신품종(Plant Variety)

가. 보호 체계

- 말레이시아의 식물신품종은 신식물품종보호법 2004(Protection of New Plant Varieties Act 2004, Act 634)에 따라 보호되며, 이 법은 2007. 1. 1.부터 시행됨(시행고시 P.U.(B) 335/2006)
- 이 법은 육성자의 권리 보호와 함께 새로운 품종의 창출에 기여한 농민, 지역공동체 및 원주민의 기여를 인정하고 보호하는 것을 목적으로 함
- 소관 기관은 농업 담당 부처 소속의 식물품종위원회(Plant Varieties Board)이며, 위원회가 출원의 접수·심사·등록과 강제실시 등을 담당함(제3조·제4조). 특허·상표·디자인과 달리 말레이시아 지식재산청(MyIPO)이 아닌 농업 부처가 관장한다는 점에 유의하여야 함
- 특허법 은 식물 또는 동물의 품종과 본질적으로 생물학적인 생산방법을 불특허사유로 규정하고 있으므로(특허법 제13조 제1항), 품종 자체의 보호는 이 법에 의함

나. 등록요건과 출원할 수 있는 자

- 품종은 신규성, 구별성, 균일성 및 안정성을 갖춘 경우 신품종으로 등록되고 육성자권이 부여됨(제14조 제1항)
- 다만 농민, 지역공동체 또는 원주민이 육성하거나 발견하여 개발한 품종은 신규성, 구별성 및 식별가능성(identifiable)만 갖추면 등록될 수 있음(제14조 제2항). 요건이 다른 이원적 보호체계를 두고 있는 점이 특징임
- 각 요건의 의미는 다음과 같음(제14조 제3항)

① 신규성: 출원일을 기준으로 육성자에 의하여 또는 그 동의를 받아 번식용 재료나 수확물이 상업적으로 판매·처분되지 않았을 것. 말레이시아 내에서는 출원일 전 1년, 국외에서는 수목과 덩굴식물의 경우 6년, 그 밖의 품종은 4년이 기준임

② 구별성: 출원일에 그 존재가 공지된 다른 품종과 명확히 구별될 것

③ 균일성: 번식의 특성상 예상되는 변이를 고려하여 관련 특성이 충분히 균일할 것

④ 안정성: 반복 번식 후에도, 특정 번식 주기의 경우에는 각 주기의 종료 시에도 관련 특성이 변하지 않을 것

⑤ 식별가능성: 하나의 특성의 발현으로 다른 식물군과 구별되고 그 특성을 해당 기술분야에 숙련된 자가 식별할 수 있을 것

- 공서양속에 영향을 줄 수 있는 품종이나, 그 재배·번식·이용이 환경에 부정적 영향을 줄 수 있다고 믿을 만한 합리적 근거가 있는 품종은 등록될 수 없음(제15조)
- 품종의 명칭은 해당 품종을 식별할 수 있어야 하고 숫자만으로 구성되어서는 안 되며, 같은 종이나 근연종의 기존 품종 명칭과 달라야 함(제16조)
- 출원할 수 있는 자는 ① 육성자 ② 육성자의 사용자 ③ 육성자의 승계인 ④ 육성자의 기능을 수행한 농민이나 농민 집단, 지역공동체 또는 원주민 ⑤ 육성자의 기능을 수행한 정부기관이나 법정기관임(제13조 제1항)
- 통상의 거주지나 주된 영업소가 말레이시아 밖에 있는 출원인은 말레이시아에 거주하거나 등록된 사무소를 둔 대리인을 선임하여야 하며, 선임하지 않으면 위원회가 절차의 진행을 거절할 수 있음(제13조 제2항)

다. 출원 및 심사 절차

- 위원회는 먼저 예비심사를 하여 제15조와 제16조의 요건 충족 여부를 판단하고, 불비가 있으면 의견 제출과 보정의 기회를 부여하며 이에 응하지 않으면 출원을 거절할 수 있음(제19조)
- 예비심사 통과 통지를 받은 출원인은 소정 기간 내에 실체심사를 청구하여야 하며, 소정 양식과 수수료를 갖추고 위원회가 요구하는 경우 번식용 재료를 제출하여야 함(제20조)
- 실체심사는 심사관이 제14조의 요건 충족 여부를 판단하여 위원회에 보고하는 방식으로 이루어지며, 요건을 충족하지 못하면 의견 제출과 보정의 기회가 부여되고 이에 응하지 못하면 출원은 거절됨(제21조)
- 요건을 충족한 출원은 관보에 공고되고(제22조), 이해관계인은 공고일부터 3개월 이내에 ① 자신이 출원인보다 육성자권을 가질 권리가 있다는 것 ② 출원이 이 법의 요건을 충족하지 못한다는 것 ③ 공서양속에 반한다는 것 ④ 환경에 부정적 영향을 줄 수 있다는 것을 이유로 이의신청을 할 수 있음(제23조)
- 이의신청이 없거나 이의신청이 배척되면 위원회는 품종을 등록하고 육성자권을 부여하며 등록부에 기재함(제28조·제29조)
- 출원일은 제12조의 요건을 갖춘 것을 조건으로 위원회가 출원을 접수한 날임(제17조)
- 이 법은 조약에 따른 국제우선권을 규정하고 있지 않으며, 제18조의 우선권은 같은 품종에 관하여 둘 이상의 출원이 접수된 경우 위원회가 인정한 출원일이 앞선 출원에 우선순위를 부여하는 것에 그침. 따라서 한국 출원일을 기초로 조약우선권을 주장할 수 없고, 신규성은 말레이시아 출원 자체의 출원일을 기준으로 판단되므로 그 출원일이 신규성 유예기간(말레이시아 내 판매 1년, 국외 판매 4년, 수목·덩굴식물 6년) 내에 있도록 출원하여야 함(제14조 제3항 (a)호)
- 위원회의 결정(거절, 강제실시의 허락·로열티·종료, 취소, 포기 조건, 이전 등)에 불복하는 자는 결정 통지일부터 30일 이내에 장관에게 서면으로 불복할 수 있고, 장관은 항소위원회(Appeal Board)에 회부하여 그 권고를 받은 뒤 결정하며 장관의 결정이 최종임(제44조~제46조)

라. 육성자권의 내용과 존속기간

- 육성자권자는 등록품종에 관하여 상업적 기준으로 ① 생산 또는 증식 ② 번식을 위한 조제 ③ 판매의 청약 ④ 판매를 포함한 마케팅 ⑤ 수출 ⑥ 수입 ⑦ 위 목적을 위한 보관을 할 권리를 가짐(제30조 제1항)
- 육성자권은 ① 무단으로 취득한 번식용 재료로부터 얻은 등록품종의 번식용 재료·수확물과 품종의 전부 또는 일부 ② 등록품종으로부터 본질적으로 유래된 품종(등록품종 자체가 다른 품종으로부터 본질적으로 유래된 것이 아닌 경우) ③ 등록품종과 명확히 구별되지 않는 품종 ④ 등록품종을 반복적으로 사용하여야 생산되는 다른 품종의 생산에도 미침(제30조 제2항). 여기서 무단이란 권리자의 동의나 허가 없이 취득한 것을 말함(제30조 제3항)
- 육성자권이 미치지 않는 행위는 다음과 같음(제31조 제1항)

① 비상업적으로 사적으로 행하는 행위

② 실험 목적으로 행하는 행위

③ 다른 품종을 육성하기 위한 행위 및 그 다른 품종에 관한 제30조 제1항의 행위(다만 그 다른 품종이 등록품종으로부터 본질적으로 유래된 경우는 제외함)

④ 소규모 농민이 자기 경작지에 심은 등록품종의 수확물을 사용하여 하는 번식행위

⑤ 소규모 농민 사이의 합리적인 수량의 번식용 재료 교환

⑥ 자연재해나 긴급상황 등 소규모 농민이 통제할 수 없는 사유로 자가채종 종자를 자기 경작지에 사용할 수 없는 경우의 판매(자기 경작지에 필요한 수량을 넘지 않는 경우에 한함)

- 육성자나 그 동의를 받은 자가 말레이시아 내에서 상업적으로 판매한 재료에는 육성자권이 미치지 않으나, 그 재료가 추가 번식에 사용되거나 해당 속·종의 품종을 보호하지 않는 국가로 최종소비 목적이 아닌 용도로 수출되는 경우에는 그러하지 아니함(제31조 제2항)
- 육성자권은 출원일부터 효력이 발생하며, 존속기간은 신규성·구별성·균일성·안정성을 갖춘 품종은 20년, 신규성·구별성·식별가능성을 갖춘 품종은 15년이고, 수목과 덩굴식물에 대하여는 위원회가 25년으로 부여할 수 있음(제32조). 위원회는 국가적 필요와 이익을 이유로 존속기간을 연장할 수 있음(제33조)
- 육성자권 부여 후 3년이 지난 뒤 ① 번식용 재료의 공급의무가 이행되지 않아 농업 공동체의 수요가 충족되지 않거나 ② 판매되는 등록품종 중 수입되는 비중이 과도한 경우 위원회는 강제실시권을 부여할 수 있고, 이때 실시권자가 권리자에게 지급할 합리적인 로열티를 정함(제36조)

마. 침해에 대한 구제와 벌칙

- 권리자의 허락 없이 말레이시아에서 제30조의 행위를 하는 것은 육성자권의 침해가 됨(제47조)
- 권리자는 침해자뿐만 아니라 침해가 발생할 개연성이 있는 행위를 한 자(임박한 침해)에 대하여도 소를 제기할 수 있으며, 소는 침해를 알았거나 합리적으로 알 수 있었던 날부터 5년 내에 제기하여야 함(제48조)
- 법원은 침해가 인정되면 손해배상과 금지명령, 그 밖의 법적 구제를 명할 수 있고, 임박한 침해의 경우에는 금지명령과 그 밖의 구제를 명할 수 있음(제49조)
- 위원회에 허위이거나 오해를 유발하는 사항·정보·진술을 제출한 자는 2만 링깃 이하의 벌금 또는 2년 이하의 징역 또는 그 병과에 처함(제50조)
- 권리자나 실시권자로서 부과된 조건을 위반한 자, 위원회의 사전 서면 허가 없이 기탁된 등록품종의 시료를 사용한 자는 5천 링깃 이하의 벌금 또는 6개월 이하의 징역 또는 그 병과에 처함(제51조)
- 법인이 죄를 범한 경우 이사·관리자 등도 함께 기소될 수 있고, 자신의 인지·동의·묵인 없이 이루어졌고 방지를 위한 합리적 주의를 다하였음을 증명하지 못하면 같은 죄를 범한 것으로 봄(제52조)

2. 집적회로 배치설계

가. 보호 체계

- 집적회로의 배치설계는 **집적회로배치설계법** 2000(Layout-Designs of Integrated Circuits Act 2000, Act 601)에 따라 보호되며, 이 법은 2000. 8. 15.부터 시행됨(P.U.(B) 263/2000)
- 등록이나 기탁 절차가 없는 무방식 자동보호 체계로서 요건을 갖추면 창작과 동시에 보호가 발생함. 등록부나 이를 관장하는 행정청을 두지 않고, 분쟁은 고등법원이 관할함(제31조)
- 이 법은 시행 전에 창작된 배치설계에도 적용되나 시행 전의 행위에 대하여는 소를 제기할 수 없고(제3조 제1항), 시행 전에 이미 소멸한 보호를 되살리지는 않음(제3조 제3항)
- 아이디어, 절차, 공정, 시스템, 운용방법, 개념, 원리 또는 발견에는 그것이 배치설계에 기술·설명·예시되거나 구현된 형식과 관계없이 이 법이 적용되지 않음(제3조 제4항)

나. 보호요건과 권리자

- 집적회로란 최종 형태인지 중간 형태인지를 불문하고 적어도 하나의 능동소자를 포함하는 소자와 연결의 일부 또는 전부가 재료의 내부나 표면에 일체로 형성되어 전자적 기능을 수행하도록 의도된 제품을 말하고, 배치설계란 표현 방식을 불문하고 집적회로 소자와 연결의 3차원적 배치 또는 제조를 위하여 준비된 그러한 3차원적 배치를 말함(제2조)
- 배치설계는 유형물에 고정되거나 집적회로에 삽입된 때 중 이른 때에 창작된 것으로 봄(제5조 제4항)
- 보호요건은 ① 독창적일 것 ② 창작 당시 권리자가 적격자일 것임(제5조 제1항). 독창성이란 창작자 자신의 지적 노력의 결과로서 창작 당시 배치설계 창작자와 집적회로 제조자 사이에 흔하지 않은 것을 말하며, 흔한 소자와 연결의 조합인 경우에는 그 조합 전체가 창작자 자신의 지적 노력의 결과로서 흔하지 않아야 함(제5조 제2항)
- 독립적으로 창작된 배치설계는 서로 동일하더라도 각각 보호됨(제5조 제3항)
- 보호를 받을 수 있는 자는 ① 말레이시아나 적격국의 국민이거나 그곳에 주소 또는 상거소를 둔 자연인, 또는 그곳에 배치설계의 창작이나 집적회로의 생산을 위한 실질적이고 실효적인 산업상·상업상 영업소를 둔 자연인 ② 말레이시아나 적격국에서 설립된 법인 또는 그곳에 위와 같은 영업소를 둔 법인 ③ 말레이시아 정부 ④ 적격국 정부임(제6조)
- 적격국이란 세계무역기구(WTO) 협정의 회원국을 말하며, 장관이 관보 명령으로 지정한 국가나 지역을 포함함(제2조, 제4조). 따라서 한국은 WTO 회원국으로서 별도의 지정 없이 적격국에 해당하므로, 한국 국적의 개인이나 한국에서 설립된 법인이 창작한 배치설계는 이 법의 보호를 받음
- 권리자는 당사자 사이에 다른 약정이 없으면 ① 위탁이나 고용에 의하지 않고 창작된 경우에는 창작자 ② 위탁에 의하여 창작된 경우에는 위탁자 ③ 피용자가 고용 과정에서 창작한 경우에는 사용자임(제7조)

다. 권리의 내용과 제한

- 권리자는 ① 배치설계의 전부 또는 실질적 부분을 집적회로에 삽입하는 방법이나 그 밖의 방법으로 복제하고 그 복제를 허락할 권리 ② 배치설계, 그것이 삽입된 집적회로 또는 그 집적회로를 포함하는 물품을 상업적으로 이용하고 그 이용을 허락할 권리를 가짐(제9조). 상업적 이용에는 판매·대여 또는 거래상 배포, 그 청약이나 전시, 그 목적의 수입이 포함됨(제2조)
- 권리자의 동의 없이 제9조의 행위를 하거나 타인으로 하여금 하게 하는 것은 침해가 됨(제10조)
- 다음의 행위는 침해가 되지 않음(제11조)

① 독창성 요건을 갖추지 못한 부분의 복제

② 사적인 목적으로서 상업적 이용을 목적으로 하지 않는 복제

③ 평가, 분석, 연구 또는 교육만을 목적으로 하는 복제

④ 위 평가·분석·연구의 결과를 이용하여 독창성 요건을 갖춘 다른 배치설계를 창작하는 행위와 그 다른 배치설계에 관한 제9조의 행위(이른바 리버스 엔지니어링의 허용)

⑤ 독립적으로 창작된 동일한 배치설계의 권리자가 그 배치설계에 관하여 하는 제9조의 행위

⑥ 권리자에 의하여 또는 그 동의를 받아 말레이시아 또는 그 밖의 지역에서 이미 상업적으로 이용된 복제물·집적회로·물품의 상업적 이용(권리소진)

- 취득 당시 무단 복제물이거나 무단 집적회로임을 알지 못하였고 알 수 있었다고 합리적으로 기대할 수도 없었던 자의 상업적 이용은 침해가 되지 않으나(제12조 제1항), 그 후 이를 알게 되거나 알 수 있게 된 때부터는 당사자가 합의한 보상금, 합의된 방법으로 정한 보상금 또는 합의가 없으면 고등법원이 정하는 보상금을 지급하여야 계속 이용할 수 있음(제12조 제2항·제3항)

라. 존속기간과 이전

- 보호기간은 배치설계가 말레이시아 또는 그 밖의 지역에서 최초로 상업적으로 이용된 날부터 10년이며, 어떠한 경우에도 창작일부터 15년이 지나면 소멸함(제8조)
- 배치설계에 관한 권리는 인적 재산으로서 양도, 라이선스, 유언, 법률의 작용에 의한 이전 등 적법한 방법으로 이전할 수 있고, 전부 이전과 일부 이전이 모두 가능함(제19조 제1항·제2항)
- 양도나 그 밖의 이전은 서면으로 양도인이나 그 대리인이 서명하고 제3자가 그 사실을 실제로 또는 의제적으로 알고 있어야 제3자에게 대항할 수 있음(제19조 제3항)
- 공동권리자 중 1인이 한 양도나 라이선스는 다른 권리자도 함께 한 것으로 보며, 별도의 약정이 없으면 수령한 대가는 균등하게 분배됨(제19조 제4항). 라이선스는 권리를 승계한 자를 구속하되 선의이고 통지를 받지 않은 유상취득자와 그로부터 권리를 취득한 자에게는 그러하지 아니함(제19조 제5항). 장래의 권리에 관하여도 계약할 수 있음(제20조)

마. 침해에 대한 구제

- 권리자는 고등법원에 침해소송을 제기할 수 있고, 법원은 적절한 조건을 붙여 금지명령을 할 수 있으며 이에 더하여 손해배상 또는 이익반환, 그 밖에 적절하다고 인정하는 구제를 명할 수 있음(제13조 제1항부터 제3항까지)
- 침해 당시 피고가 침해 사실을 알지 못하였고 의심할 만한 합리적 근거도 없었던 경우에는 손해배상을 청구할 수 없으나 이익반환은 청구할 수 있음(제13조 제4항). 침해의 악질성과 피고가 얻은 이익 등 모든 사정을 고려하여 추가적 손해배상을 명할 수도 있음(제13조 제5항)
- 침해소송과 이익반환 청구는 침해가 발생한 날부터 6년 내에 제기하여야 함(제14조)
- 권리자는 집적회로나 물품에 대한 인도명령을 신청할 수 있고(제15조), 인도된 물건을 권리자에게 몰취하거나 폐기하는 처분명령을 신청할 수 있음(제16조)
- 이 법에는 형사처벌 규정이 없으므로, 위조 반도체 제품에 대한 형사적·행정적 대응이 필요한 경우에는 **상표법**, **저작권법**, **상품표시법** 등 다른 법률의 적용 가능성을 함께 검토하여야 함

3. 트레이드 드레스(Trade Dress)

가. 보호 체계

- 말레이시아 법령에는 "트레이드 드레스(trade dress)"라는 용어를 사용하는 규정이 없으며, 상품이나 그 포장의 전체적인 외관에 대한 권리는 **상표법** 2019에 따른 등록, **산업디자인법** 1996에 따른 디자인 등록, **저작권법** 1987에 따른 미술저작물 보호 및 보통법상 사칭통용(passing off)에 의하여 확보됨

- 상품표시법 2011은 이러한 사권을 부여하는 법률이 아니라 허위·오인 표시에 대한 형사·행정 규제법으로서, 국내거래생활비부(KPDN)의 단속과 형사 대응 수단으로 활용될 수 있음(제2절 참조)
- 사칭통용은 등록을 요하지 않으나 말레이시아 내의 영업상 신용, 오인·혼동을 일으키는 허위표시, 손해의 세 요건을 입증하여야 하므로, 등록이 가능한 요소는 미리 권리화해 두는 것이 실효적임

나. 상표법에 의한 보호

- 상표법 2019는 표장(sign)에 문자, 단어, 성명, 서명, 숫자, 도형, 브랜드, 표제, 라벨, 티켓과 함께 상품의 형상이나 그 포장, 색채, 소리, 냄새, 홀로그램, 위치, 동작의 연속 또는 이들의 결합을 포함시키고 있으므로(제3조), 상품의 형상과 포장의 외관은 상표로 등록할 수 있음
- 다만 등록관은 표장이 오로지 ① 상품 자체의 성질로부터 유래하는 형상 ② 기술적 효과를 얻기 위하여 필요한 상품의 형상 ③ 상품에 실질적 가치를 부여하는 형상만으로 구성된 경우에는 등록을 거절하여야 함(제23조 제3항). 기능적인 형상은 상표로 보호받을 수 없다는 취지임
- 식별력을 결여한 표장이라도 출원일 전의 사용으로 실제로 식별력을 취득한 경우에는 거절할 수 없으므로(제23조 제2항), 형상이나 포장에 관한 상표는 판매실적, 광고, 수요자 인식 자료 등 사용에 의한 식별력 취득을 입증할 증거를 축적해 두는 것이 중요함
- 상표에 관한 소송이나 절차에서 등록관이나 법원은 해당 거래의 관행에 관한 증거와 함께 타인이 적법하게 사용하는 상표, 상호, 영업표지 또는 외관(get-up)에 관한 증거를 채택하여야 하므로(제154조 제3항), 외관에 관한 분쟁에서 거래실정 증거가 활용됨

다. 그 밖의 보호수단과 유의점

- 물품에 적용된 형상, 윤곽, 모양 또는 장식은 산업디자인법 1996에 따라 디자인으로 등록할 수 있으나 신규성이 요구되므로 공개 전에 출원하여야 하며(제4장 참조), 산업디자인에 관한 법률에 따라 등록된 디자인에는 저작권이 존속하지 않음(저작권법 제7조 제5항)
- 포장 디자인, 라벨, 매장 그래픽 등은 미술저작물로서 저작권의 보호를 받을 수 있으며, 저작권관리관에게 자발적 통지를 해 두면 권리 입증에 유리함(제4절 참조)
- 상품의 외관이나 포장을 모방하여 수요자를 오인시키는 행위는 상품표시법 2011상 허위 상품표시에 해당할 수 있으나, 이는 권리자에게 민사상 구제를 부여하는 것이 아니라 KPDN의 단속과 형사 절차를 통한 대응 경로로 활용되는 것임
- 실무상 ① 형상과 포장은 상표 출원으로 ② 장식적 외관은 디자인 출원으로 ③ 그래픽과 로고는 저작권의 자발적 통지로 각각 확보하고, 등록이 어려운 요소에 대하여는 사칭통용에 대비하여 매출, 광고, 언론 보도 등 현지 인지도 자료를 축적하는 다층적 접근이 필요함

제7장. 지식재산권 분쟁

제1절 분쟁 동향

1. 분쟁 통계

가. 통계의 공표 현황

- 말레이시아의 공개된 사법통계에서는 지식재산 사건만을 별도로 분류한 전국 단위 통계를 확인하기 어려움. 연방법원 수석등기관실(Office of the Chief Registrar, Federal Court of Malaysia)이 매월 공표하는 사법 통계는 연방법원, 항소법원, 고등법원, 회기법원, 치안판사법원별 민사·형사 사건의 전월 이월, 접수, 처리, 미제 건수만을 제공하며 사건 유형별 분류를 포함하지 않음
- 따라서 말레이시아의 분쟁 규모와 양상은 ① 분쟁의 모수가 되는 권리 취득 통계 ② 교역 상대국과 국제기구의 평가 자료 ③ 국제 분쟁해결기관의 사건 통계를 통하여 간접적으로 파악하여야 함

나. 권리 취득 규모

- 2019년 **상표법** 시행으로 마드리드 의정서를 통한 국제등록과 다류출원이 가능해지는 등 권리 취득 경로가 확대되었으므로, 등록 권리의 증가에 따라 권리 간 충돌이 발생할 수 있는 국면도 함께 넓어지고 있음

다. 국제 평가

- 미국 무역대표부(USTR)의 2026년 스페셜 301조 보고서는 26개 교역 상대국을 지정하였음. 우선협상대상국(Priority Foreign Country)은 베트남 1개국, 우선감시대상국(Priority Watch List)은 칠레, 중국, 인도, 인도네시아, 러시아, 베네수엘라 6개국, 감시대상국(Watch List)은 알제리, 아르헨티나, 바베이도스, 벨라루스, 볼리비아, 브라질, 캐나다, 콜롬비아, 에콰도르, 이집트, 유럽연합, 과테말라, 멕시코, 파키스탄, 파라과이, 페루, 태국, 트리니다드토바고, 튀르키예 19개국임
- 말레이시아는 위 어느 명단에 포함되지 않았으며, USTR가 2026년 우선적인 지식재산 보호·집행 우려 대상국으로 지정한 국가에는 해당하지 않음(아세안 국가 중에서는 베트남이 우선협상대상국, 인도네시아가 우선감시대상국, 태국이 감시대상국으로 지정됨)
- 다만 같은 보고서는 인도, 말레이시아, 파키스탄, 필리핀 등에서 상표의 이의신청 또는 취소 절차가 지연되고 있다는 이해관계인의 지적을 기재하고 있으므로, 행정 쟁송 절차에 소요되는 기간을 감안한 대응 계획이 필요함
- 미국과 말레이시아는 2025. 10. 26. 쿠알라룸푸르에서 상호무역협정(Agreement on Reciprocal Trade)에 서명하였음. 협정 제2.6조는 말레이시아가 지식재산에 관하여 높은 수준의 보호를 제공하고 민사적·형사적·국경에서의

집행에 관한 실효적인 체계를 온라인 환경을 포함하여 갖추도록 하며, 특히 저작권 과 상표의 침해에 대하여 형사 및 국경 집행 조치를 우선적으로 취할 것을 규정함

- 이 협정에서 지식재산은 TRIPS 협정 제2부 제1절부터 제7절까지의 모든 범주를 말하며 기술적 보호조치와 권리관리정보에 관한 사항을 포함함(협정 각주 4). 협정은 양 당사국이 각자의 법적 절차 완료를 증명하는 서면 통지를 교환한 날부터 60일 후에 발효하므로(제7.2조), 발효 여부와 시점은 별도로 확인할 필요가 있음

라. 도메인이름 분쟁

- 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터가 처리한 통일도메인이름분쟁해결정책(UDRP) 사건의 누계 통계에 따르면, 말레이시아는 피신청인 소재국 기준 552건으로 전체의 0.65%를 차지하는 반면, 신청인 소재국 기준으로는 46건으로 전체의 0.05%임
- 이는 말레이시아에 소재한 등록인이 UDRP 사건의 피신청인이 되는 사례가 말레이시아 소재 권리자가 신청인으로 절차를 제기하는 사례보다 상대적으로 많음을 보여줌
- 국가코드 최상위 도메인인 .my에는 별도의 분쟁해결정책이 적용되므로, 분쟁 대상 도메인의 종류에 따라 이용할 절차를 확인하여야 함

2. 실무 동향

가. 권리의 유효성을 다투는 절차의 변화

- 특허법 개정 2022(Patents (Amendment) Act 2022, Act A1649)는 3단계로 시행되었음. 대부분의 조항은 2022. 3. 18.(시행고시 P.U.(B) 168/2022), 개정법 제14조와 제55조는 2022. 6. 30.(P.U.(B) 307/2022)부터 시행되었고, 등록 후 이의신청 관련 조항은 2025. 12. 31.(P.U.(B) 362/2025)부터 시행됨
- 이로써 신설된 특허법 제55A조는, 해당 특허에 관하여 법원에 이 법에 따른 절차가 계속 중이지 않은 경우 이해관계인이 특허 부여의 공고일부터 소정 기간 내에 등록관에게 이의신청서를 제출하여 등록 후 이의신청 절차를 개시할 수 있도록 함. 사유는 제56조 제2항 (a)호부터 (c)호까지에 한정되고, 비거주자는 이의신청 시 등록관이 정하는 소송비용 담보를 제공하여야 함
- 등록관은 임시 이의심의위원회를 구성하여 권고를 받을 수 있고, 절차가 끝나면 특허의 유지, 보정을 조건으로 하는 유지 또는 무효 중 하나를 결정함. 보정을 조건으로 유지하는 경우 그 보정은 특허 부여일부터 효력이 있는 것으로 봄(제55A조 제4항·제5항·제7항)
- 유지 결정이 있으면 그 이해관계인은 반소에 의한 무효 주장이나 법원에 대한 항소 외에는 제56조의 무효신청을 할 수 없음. 다만 등록관의 결정이나 그에 대한 항소는 침해소송의 당사자가 제56조의 사유로 특허의 무효를 주장하는 것을 막지 않음(제55A조 제6항·제8항)
- 또한 제56A조에 따라 제55A조의 이의신청이 등록관에 의하여 결정되지 않은 동안에는 법원에 무효절차를 제기할 수 없으므로, 침해 경고를 받은 경우 무효 주장을 행정 절차와 법원 절차 중 어느 쪽으로 제기할 것인지를 초기에 정하여야 함(제3장 참조)
- 상표는 2019년 상표법 시행으로 상품이나 서비스가 동일한 경우뿐만 아니라 유사한 경우에도 침해가 인정되고 등록 취소사유가 확대되어 분쟁이 다투어지는 국면이 넓어짐(제5장 참조)

- 기타 지식재산권 분야에서도 2022년 이후 근거법령이 대폭 개편됨. 지리적 표시는 2022년 신법 시행으로 형사처벌과 집행 권한이 신설되었고, **저작권**은 2022년 개정으로 스트리밍 기술 관련 죄가 신설되었으며, 개인정보 분야는 2024년 개정법이 2025년에 단계적으로 시행됨

나. 분쟁 해결 경로

- 지식재산 사건의 민사 관할은 고등법원에 있음. **집적회로배치설계법**은 이 법에 따른 모든 소송과 신청에 관하여 고등법원이 관할을 가진다고 명시하고 있으며(제31조), 특허·상표·지리적 표시에 관한 등록관의 결정에 대한 불복도 고등법원에 대한 항소로 이루어짐
- 중재와 조정 등 대체적 분쟁해결은 **중재법** 2005에 따라 운영되고 아시아국제중재센터(AIAC)가 주요 기관임(제2절 참조)

다. 집행 실무의 특징

- **저작권** 침해행위와 상표의 위조, 등록상표의 허위 적용, 허위로 상표가 적용된 상품의 수입·판매 등 일정한 상표 관련 행위에는 형사처벌이 인정되고(**상표법** 제99조부터 제102조까지, **저작권법** 제41조 등), 국내거래생활비부(KPDN)의 집행 절차를 이용할 수 있으므로 실무상 민사소송과 함께 형사 고소와 행정 단속을 검토할 수 있는 중요한 대응수단이 됨
- 다만 민사상 침해 일반이 곧 형사범죄가 되는 것은 아니므로, 형사 절차를 이용하려면 해당 행위가 위 각 조문의 구성요건에 해당하는지를 먼저 확인하여야 함
- 특허권, 실용신안권 및 디자인권의 침해에 대하여는 형사처벌이 인정되지 않으므로 민사적 구제에 의하여야 하고, **집적회로배치설계법**에도 형사처벌 규정이 없음(제6장 제5절 참조)
- 관세청은 상표법, 저작권법 및 **상품표시법**에 관한 국경조치를 담당함(제2절 참조)

라. 대응상 유의점

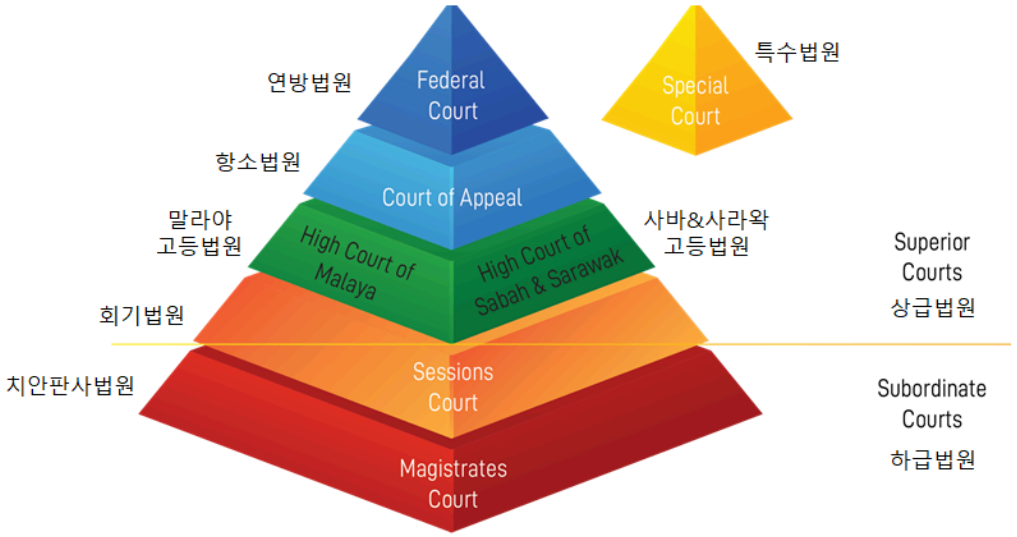
- 상표의 이의신청이나 취소 절차는 처리에 상당한 기간이 소요될 수 있다는 점이 국제적으로 지적되고 있으므로, 행정절차와 민사 절차의 병행 여부를 초기에 결정하는 것이 바람직함
- 미등록 표장이나 상품의 외관에 관한 분쟁은 사칭통용 법리에 의존하게 되어 말레이시아 내 영업상 신용의 입증 부담이 크므로, 매출·광고·언론 보도 등 현지 인지도 자료를 평시에 축적해 둘 필요가 있음(제6장 제2절·제5절 참조)
- 온라인상의 침해에 대하여는 **저작권법**의 서비스제공자에 대한 통지 절차와 도메인이름 분쟁해결 절차를 활용할 수 있음(제6장 제4절 참조)

제2절 분쟁 제도

1. 사법적 분쟁 해결 제도

가. 사법 체계

http://www.kehakiman.gov.my/



[그림 16] 말레이시아 사법 체계

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

나. 지식재산권 사건 관할

- 말레이시아는 2007년에 발표된 국가지식재산 정책에 따라 지식재산의 보호와 권리행사를 강화하기 위하여 지식재산법원(Intellectual Property Court) 제도를 도입하였음
- 고등법원과 회기법원 단계에서 지식재산 사건을 전문적으로 처리하는 체계를 운영하고 있으며, 회기법원은 형사사건을, 고등법원은 민사사건과 지식재산청 등록관의 결정에 대한 항소 및 회기법원의 형사판결에 대한 항소를 관할함
- 특허권·실용신안권 및 디자인권의 침해에 따른 형사 처벌은 인정되지 않으나, 상표권이나 저작권을 침해한 경우에는 형사 처벌을 받을 수 있음

- 형사소송의 경우에는 정부 기관인 KPDN가 대응하기 때문에 빠르고 비교적 적은 비용이 소요되나, 지식재산권자가 원고가 아니므로 재판을 관리할 수 없다는 문제가 있음
- 반면 민사소송의 경우, 지식재산권자가 원고로 참여하여 법원에서 충분히 자신의 주장을 할 수 있지만, 비용이 많이 소요되고 직접 절차를 진행해야 하는 불편함이 있음

다. 지식재산권 침해의 성립

1) 특허권·실용신안권

- 특허권자는 청구항에 따른 보호범위에 속하는 특허발명을 실시할 권리를 독점하며, 이 범위 내에서 특허권자의 동의 없이 무단으로 타인이 실시하는 행위는 특허권의 침해가 됨
- 아래의 행위는 특허권 침해로 간주됨
  - 특허가 제품인 경우, 그 제품의 제조, 수입, 판매의 청약, 판매 또는 사용하는 행위 및 그 제품의 판매의 청약, 판매 또는 사용을 위한 보관 행위
  - 특허가 방법인 경우, 그 방법을 사용하는 행위, 그 방법에 의하여 직접 얻어진 제품에 관하여, 그 제품의 제조, 수입, 판매의 청약, 판매 또는 사용하는 행위 및 그 제품의 판매 청약, 판매 또는 사용을 위한 보관 행위
- 다음의 경우에는 특허권 등의 침해로 보지 않음
  - 과학기술을 연구 목적으로만 사용하는 행위
  - 의약품의 당국에 대한 합리적인 용도만으로 제조, 사용, 판매의 청약 또는 판매 행위
  - 강제실시권자에 의한 행위
  - 말레이시아에 일시적으로 존재하는 외국의 선박, 항공기, 우주선 또는 육상차량에서 사용하는 행위
  - 선사용이나 제조가 명백하게 증명된 경우
  - 외국에서의 특허를 포함하는 합법적인 특허 제품 또는 방법특허에 의하여 직접적으로 제조되었든지 그 방법이 적용되어 제조된 합법적인 제품의 수입, 판매, 판매의 청약(병행수입)
- 실용신안도 특허와 같은 침해 판단 및 예외 규정이 적용됨

2) 디자인권

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

- 등록디자인이 적용되었거나 적용이 동의된 물품이 합법적으로 말레이시아에 수입 또는 판매된 후의 행위, 즉 진정상품의 병행수입 행위

3) 상표권

- 등록상표권 침해
  - 등록상표의 상표권자나 등록한 사용권자가 아닌 자가 그 상표와 동일한 표지를 등록한 상품·서비스에 사용하거나, 동일·유사한 표지를 등록한 것과 동일·유사한 상품·서비스에 사용하여 공중에게 혼동을 일으킬 우려가 있는 것(상표법 제54조 제1항·제2항)
  - 사용에는 상품·포장에 붙이는 행위, 판매를 위한 제공·진열·보관, 시장 출시, 서비스 제공, 수출입, 거래서류·광고에 쓰는 행위가 포함됨(같은 조 제3항)
  - 예외 규정으로 아래에서 열거하는 행위는 침해행위가 아님

    선의로 자기 또는 그 전임자(predecessor)의 이름이나 사업장의 장소 명칭으로 사용하는 행위

    선의로 상품 또는 서비스의 종류, 품질, 수량, 목적, 가치, 지리적 출처 또는 기타 특징이나 제품의 생산시나 서비스 제공시를 표시하기 위하여 표장을 사용하는 행위

    성실한 관행에 따라 부속품, 부품을 포함하는 상품이나 서비스의 목적을 표시하기 위하여 상표를 사용하는 행위

    등록상표의 등록일이나 그 소유자 등의 사용일에 앞서 그 상표의 대상인 상품 또는 서비스에 계속해서 사용하고 있는 경우

    비상업적 목적의 사용, 뉴스 보도 또는 기사 목적의 사용, 등록상표 소유자 또는 등록된 사용자로부터 명시적 또는 묵시적 동의가 이루어진 사용

    상표법이 규정하는 등록에 의하여 부여된 상표의 상표권의 실시로서, 2 또는 그 이상의 등록상표의 하나를 사용하는 행위

    등록상표의 사용

- 주지상표(well-known trademark)의 보호
  - 주지상표는 말레이시아가 회원인 상표 관련 국제조약의 회원국 국민 또는 영주하거나 부동산과 실질적인 공업적 또는 상업적 설비를 가진 자에게 귀속하는 것으로 말레이시아에서 주지인 상표를 의미함
  - 말레이시아에서 등록되지 않은 주지상표와 동일 또는 유사하고, 해당 주지상표의 동일한 상품 또는 서비스에 등록하려는 상표는 부등록 사유에 해당함
  - 말레이시아에서 등록된 주지상표와 동일 또는 유사하고, 해당 주지상표의 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사하지 않은 상표로서 ① 주지상표권자와의 관련성을 표시하고, ② 그러한 사용으로 인하여 공중이 혼동할 우려가 있으며, ③ 주지상표권자의 이익이 훼손될 우려가 있는 경우는 부등록 사유에 해당함
  - 주지상표를 보유한 자는 자신의 동의 없이 주지상표 및 또는 그 상표의 주요한 부분을 동일하거나 비슷한 류의 상품 또는 서비스에 대하여 사람을 기만하거나 혼동을 야기할 정도로 말레이시아에서 업으로서 사용하는 행위를 금지할 권한을 가짐
  - 말레이시아에서 주지상표인지 여부는 등록관 또는 법원이 판단함

- 미등록 상표권의 보호
  - 등록되지 않은 상표는 보통법에 근거한 사칭통용(Passing off)으로 보호받을 수 있음
  - 침해자에 대하여 사용 금지나 손해배상을 청구하기 위해서는 침해자의 행위가 공중에게 오인 혼동을 일으키는 것이고 또한 공중을 기만할 수 있는 행위인 것 그리고 그러한 행위가 권리자의 사업이나 사업상의 신용을 훼손하는 것인 것을 증명할 것이 요구됨
- 허위표시의 금지
  - 상품표시법 은 허위표시가 있는 상거래에 대한 형사상의 구제를 규정하고 있음
  - 이 법률은 행정조치 및 보통법상의 사칭통용 양쪽의 성격을 갖는 것으로 절차가 간단하므로 행정적발에서 다수 이용되고 있음

    ①상품에 대하여 허위 상품표시를 하는 행위, ②허위 상품표시가 된 상품의 제공이나 제공을 청약하는 행위가 주된 상품표시법 위반 행위임

라. 민사적 구제

1) 개요

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

2) 선제적 조치

- 본안소송에 앞서 지식재산권 침해자에 대하여는 다음과 같은 법원으로부터 선제적 명령을 받을 수 있음
- 가금지 명령: 법원의 심리 또는 아래의 명령이 있을 때까지 침해자에게 그 행위를 계속하지 않도록 하는 것으로 명령에 따르지 않는 경우 법정모욕죄를 구성하며, 침해자에게는 벌금과 금고형이 언도될 수 있음
- Anton Piller 명령: 침해자가 침해품이나 기타 침해행위를 입증할 중요한 증거를 폐기·처분 또는 은닉할 가능성이 있는 때에 그러한 활동을 방지하기 위하여 침해품이나 증거의 조사·수집을 인정하는 제도
- Mareva 금지명령: 침해자의 은행계좌를 동결하고, 침해자가 보유하는 자산의 거래를 못 하도록 하는 것으로 자금이나 자산의 해외유출 또는 얻은 이익의 처분을 하지 못하도록 하여 증거를 보전하는 제도
- 특수명령: 법원이 침해자의 출국을 저지하도록 하는 명령

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

3) 본안 소송

가) 항구적 금지명령

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

나) 침해품의 인도 명령

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

다) 손해배상

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

라) 비용

- 승소한 측은 소송에서 지불한 합리적 비용을 청구할 권리를 가짐
- 말레이시아 법원에서 인정하는 금액은 법원의 재량으로 판결의 내용이나 성격 또는 절차의 복잡성이나 규모 등에 의하여 개별적으로 판단되며, 통상 승소한 측이 실제로 지출한 비용의 일부만 회수됨

마. 법원에 대한 취소·무효 청구

- 등록된 권리의 유효성을 법원에서 다투는 절차는 권리별로 다음과 같음
- 상표는 불사용을 이유로 하는 등록취소(**상표법** 제46조)와 등록의 무효(같은 법 제47조)를 법원에 청구함. 반면 공고에 대한 이의신청, 등록부의 정정, 자발적 취소 및 등록관에 의한 등록취소는 등록관의 절차이므로 「2. 행정적 분쟁해결 제도」에서 다룸

- 특허와 실용신안증은 법원에 무효를 청구할 수 있으며(**특허법** 제56조), 침해소송에서 반소로 무효를 주장할 수도 있음(같은 법 제60조 제3항). 2025. 12. 31.부터는 등록관에 대한 등록 후 이의신청(제55A조)도 이용할 수 있음
- 디자인은 법원에 등록의 취소를 청구할 수 있고(**산업디자인법** 제27조), 지리적 표시는 법원이 등록을 취소할 수 있음(지리적 표시법 제23조)

바. 형사 소추

- 형사소추는 해당 위반자가 죄를 묻는 법률 및 위반행위 및 형벌의 중대함으로 인하여 치안판사법원 또는 회기법원(Sessions Courts) 중에서 제기됨
- 지식재산권자는 소추담당 직원을 지원하는 것이 요구됨. 따라서 지식재산권자는 그 권원을 증명하기 위한 서류 및 진정품 등의 증거물을 확보하고 있어야 하며, 재판 절차에 따라 이를 소추담당직원에게 제공하는 것이 요구됨. 강제수사에 동행하는 대표자도 또한 형사절차에서 증인이 될 것이 요구되고 있음. 나아가 지식재산권자의 대리인은 압수품이 모방품 또는 해적판인 것을 명확히 하는 특징을 증언하는 것도 기대되고 있음
- 신청인은 통상 형사소송을 감시할 사무변호사를 임명함
- 형사처벌의 대상이 되는 행위는 법률별로 한정되어 있으므로, 형사 절차를 이용하려면 해당 행위가 구성요건에 해당하는지를 먼저 확인하여야 함. 상표에 관하여는 상표의 위조(**상표법** 제99조), 등록상표의 허위 적용(제100조), 그 범행에 쓰이는 물품의 제작·소지(제101조), 허위로 상표가 적용된 상품의 수입·판매 등(제102조)이 이에 해당하고, **저작권**에 관하여는 **저작권법** 제41조 등이 이에 해당함. 특허권·실용신안권·디자인권과 집적회로 배치설계에는 형사처벌 규정이 없음

2. 행정적 분쟁 해결 제도

가. 등록관에 대한 행정 절차

- 권리의 부여와 유지에 관한 다툼 중 상당 부분은 법원이 아니라 지식재산청 등록관에 대한 행정 절차로 처리됨
- 상표: 출원의 공고에 대한 이의신청(**상표법** 제34조·제35조), 등록부의 정정(제43조), 등록의 자발적 취소(제44조), 등록관의 직권에 의한 등록취소(제45조, 이의신청을 고려하지 않고 등록한 경우 또는 등록일부터 12개월 이내에 특별한 사정이 있는 경우에 한하며, 요청이 있더라도 등록관에게 검토 의무는 없음)
- 특허: 2025. 12. 31.부터 시행된 등록 후 이의신청(**특허법** 제55A조). 해당 특허에 관하여 법원에 절차가 계속 중이지 않을 것을 요건으로 하며, 이의신청이 결정되지 않은 동안에는 법원에 무효절차를 제기할 수 없음(같은 법 제56A조)
- 디자인: 등록부의 정정과 등록의 취소에 관한 절차(**산업디자인법** 제24조 등), 지리적 표시: 등록부의 정정과 자발적 취소(지리적 표시법 제21조·제22조)
- 등록관의 결정에 불복하는 자는 고등법원에 항소할 수 있음(상표법 제163조, 특허법 제88조, 지리적 표시법 제96조 등)
- 등록관에 대한 절차는 소송에 비하여 비용이 적게 들지만, 이의신청이나 취소 절차의 처리에 상당한 기간이 소요될 수 있으므로 민사 절차와의 병행 여부를 초기에 검토하여야 함(제1절 참조)

나. KPDN에 의한 단속

- 상표와 저작권에 관한 일정한 침해행위는 형사처벌의 대상이 되므로, 국내거래생활비부(KPDN)에 의한 단속과 형사 고소가 민사소송과 함께 중요한 대응수단으로 활용됨
- 종전에는 등록상표권자가 자신의 등록상표와 동일하지는 않으나 사칭통용될 수 있는 타인의 표장이나 외관에 대하여 고등법원으로부터 거래표시명령(trade description order)을 받아 형사 절차에 활용하는 경로가 있었음. 그러나 2019년 상품표시법 개정(Act A1607)으로 그 근거조항인 제8조·제9조 등이 2019. 12. 27. 삭제되어 새로운 명령을 신청·발령받을 수 없게 되었고, 종전 명령의 유효기간이 원칙적으로 1년이었으므로 경과규정에 따라 존속하던 기존 명령도 현재는 모두 효력을 잃은 것으로 보아야 함
- 따라서 미등록 표장이나 상품의 외관에 관하여는 주지상표의 보호(상표법 제76조), 보통법상 사칭통용, 상품표시법상 허위 상품표시의 금지를 통하여 대응하여야 함(제6장 제2절·제5절 참조)
- KPDN 집행관의 권한은 상품표시법 제7부(신고와 직권조사, 정보요구, 체포권을 정한 제39A조, 사업장 출입·검사·압수를 정한 제40조, 영장에 의한 수색을 정한 제41조, 영장 없는 수색·압수를 정한 제42조 등)에 규정되어 있고, 상표법 제16부와 저작권법 제7부에도 같은 구조의 조사·집행 규정이 있음
- 강제수사는 통상 수사관과 함께 지식재산권자 또는 그 대리인인 변호사가 동행함. 지식재산권자 또는 변호사는 강제수사 과정에서 침해품을 특정하거나 압수품에 대한 대응을 함. 또한 압수·수색 등이 끝난 후에도 수사관에게 압수물을 재확인하거나 진술서를 작성·제출하는 등의 협력을 함
- 이러한 수사절차가 끝나면 수사관은 보고서를 검찰관 또는 검사에게 보고함. 이 단계에서 형사소추 전이라면 담당관은 범칙금의 지급에 의한 합의를 할 것인지 여부를 서면 작성할 수 있음. 이 경우 압수물 등은 권리자에게 인도되며 합의금이 지불되지 않은 경우에는 형사 고소하여 소추하게 됨
- 충분한 증거를 확보할 수 있으면, 지식재산권자는 KPDN에 형사 고소를 할 수 있음
- KPDN는 대상이 되는 시설에 대한 강제수사를 하고, 침해품을 압수할 권한을 가짐. 때로는 그 시설에서 발견한 침해품에 관련하는 매출전표, 주문서 등의 서류도 압수할 수 있음. 또한 침해품을 수송하기 위하여 이용된 차량도 압수할 권한을 가지며, KPDN는 피의침해자를 고발할 책임이 있음
- 강제수사를 하기 전에 원고와 그 사무변호사(Solicitor)는 관련 공무원과 강제수사의 시기와 실시계획에 대하여 여러 각도에서 연대할 수 있도록 조정함. 한편 이때 사전 준비작업으로 원고는 민간조사기관을 이용하여 침해품의 보관처나 출하지를 조사하며, 침해자에게 침해품을 주문하여 주문을 받을 장소나 침해품을 발송하는 장소를 밝히기 위한 함정거래를 할 수 있음

1) 수사와 불복신청

- 침해행위가 발견된 경우 행정상/형사상의 구제조치를 구하는 지식재산권자는 시설의 정확한 소재지 및 도면, 조업시간, 유통 네트워크 등의 필요한 정보를 모두 수집하기 위하여 민간 단속기관 또는 사립 탐정을 고용할 수 있음
- 또한 상품표시법 제30조의 규정에 근거하여 관리관보는 위법행위가 이루어지고 있거나 이루어지고 있다고 의심하기에 합리적인 이유가 있는 경우에는 자발적으로 조사를 실시할 수 있음
- KPDN는 직권에 의한 집행을 촉진하기 위하여 2011년에 등록상표권자의 협조를 받아 'Basket of Brands' 데이터베이스를 구축하여 운영하고 있으며, 이 데이터베이스에 등재된 상표에 대하여는 수사와 물품의 압수를 우선적으로 진행함

- 상표권자는 압수품과 관련한 입증이나 기소의 경우에는 증인으로서 협력하여야 하는 의무를 부담하게 됨
- 충분한 정보가 수집되면 대리인 또는 지식재산권자는 침해를 주장하고자 하는 특정 제품에 존재하는 지식재산권을 증명하는 서류를 정리하여야 함
- 상품표시법 및 **저작권법** 은 침해활동에 관한 공중의 불복신청이 수리되는 수단을 규정하고 있음. KPDN의 집행부가 수리한 통상 서면에 의한 정식 신청은 적절한 조치가 취해지도록 T/F의 일원인 정부기관에 전달됨. 다만 침해자에 대하여 조치를 하는 것은 주로 집행부임. 통상 실제의 강제 수사일까지는 강제 수사가 이루어지는 장소에 대한 정확한 정보는 공개되지 않는데, 상황에 따라 그 시기는 달라질 수 있음

2) 집행

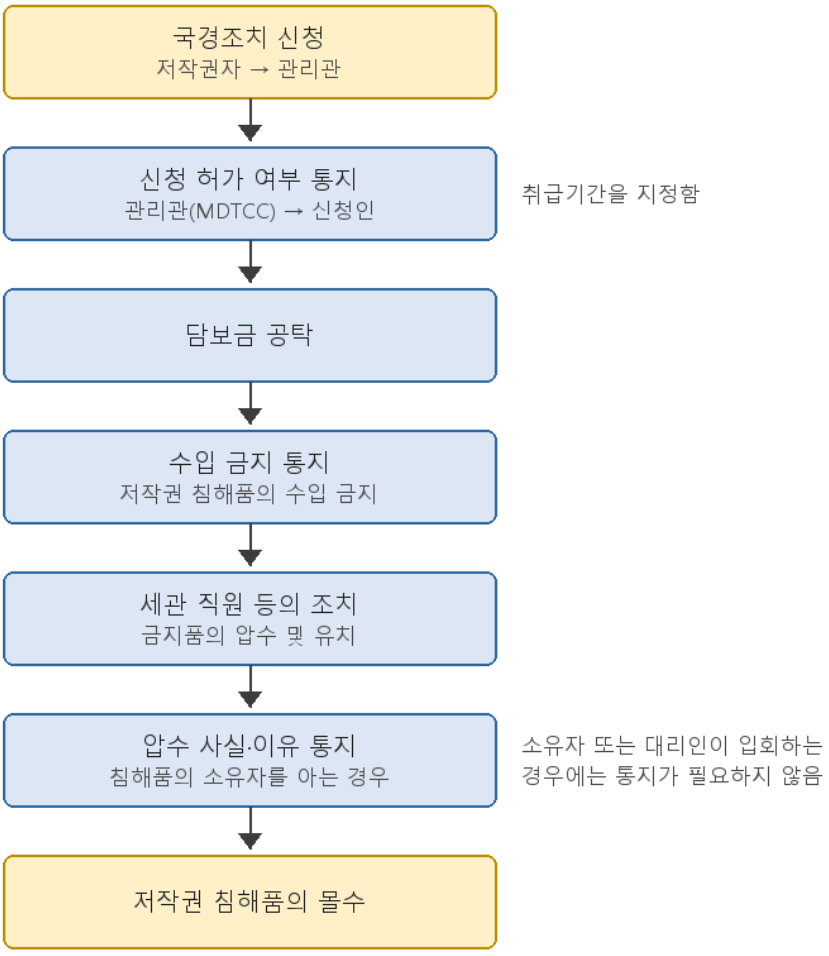
- 강제수사의 시기는 침해품의 집하나 배송 시기에 이루어짐. 즉 강제수사를 실시하고자 하는 시기에 일정량의 침해품이 존재하는 것을 확보하도록 함
- 원고나 그 대리인은 강제수사에 동행하여 그 기간 중에 피의침해제품을 특정하거나 압수한 상품이 침해품인지 여부의 확인 작업을 협력함
- 강제수사가 성공한 후 KPDN는 침해자에 대하여 고소 절차를 진행할지를 판단함
- 고소가 결정되면 KPDN는 지식재산권자의 협력을 받아 침해자를 하급법원에 기소함
- 지식재산권자는 대상인 지식재산권증명서, 진정품, 강제수사에서의 침해품에 대한 선서서 등을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

3) 단속 실무상 유의사항

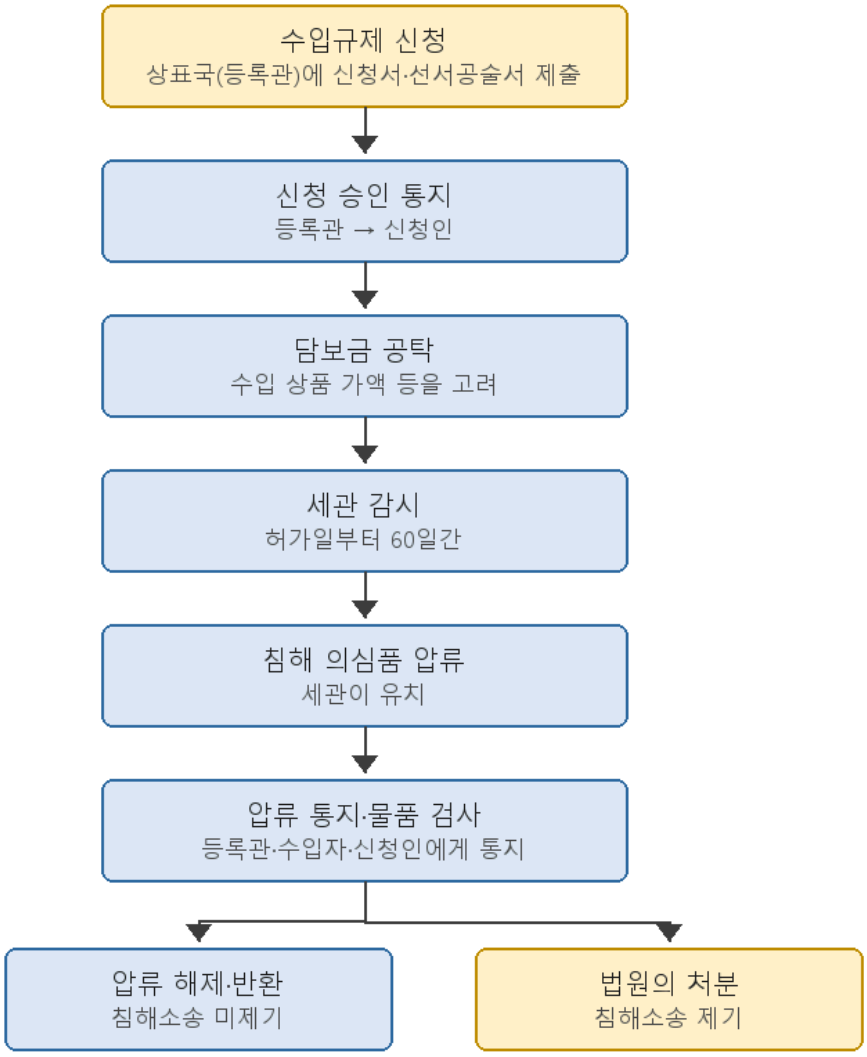
- 통상 말레이시아에서의 지식재산권 침해는 매우 교묘하며 범죄조직이 개입되기도 함
- 원재료가 중국이나 인도네시아에서 수집되고 모방품이나 해적품은 말레이시아 내에서 제조·조립되므로, 소송에서 만족스러운 결과를 얻기 위하여는 침해사실에 대한 구체적이고도 유용한 증거를 확보하는 것이 중요함
- 조사를 통해 어떠한 결과를 얻었는지에 따라 형사 구제조치 결과가 좌우될 수 있으므로, 형사 구제조치를 강구하는 과정에서 조사는 매우 중요한 비중을 차지함
- 병행수입의 경우 국내 유통품에 비하여 품질의 낮거나 동일하지 않은 경우에만 권리자의 권리행사가 허용됨
- 예컨대 주류나 담배, 기타 정부의 명령에 의하여 규제되는 품목에 대한 수입행위는 형사처벌의 대상이 되므로, 이러한 조건부 수입허가품목이나 수입금지품목에 대하여는 세관대책을 통하여 해당 상품의 수입 행위에 대응할 수 있음
- 영화, 음악이나 소프트웨어를 수록한 CD나 DVD의 모방품 유통에 대응하기 위하여 광디스크법 2000(Optical Discs Act 2000, Act 606)이 제정되어 광디스크의 제조 허가와 제조업자 표시 등을 규율하고 있으며, 관련 단속에 함께 활용됨
  - 이들 법률을 이용한 조치는 단발적이나 비교적 간단한 방법이라 많이 이용되고 있으며, 현지의 법률 사무소에 상담하는 것이 바람직함
- 말레이시아의 법 정비 상황 또한 중국 등에서 유입하는 모방품의 상황을 고려하면 현지법률사무소뿐만 아니라 관련 국가의 법률사무소와 함께 연대하여 모방품이나 침해대책도 검토할 필요가 있음

다. 국경조치

- 말레이시아 지식재산청의 등록관에 의하여 모방품의 수입금지 신청 통지 등을 받은 경우에 관세청은 해당 물품을 압수, 유치함
- 관세청은 침해품의 통관 정지나 모방품의 수입금지 시에 경찰과 협력하여 업무를 하고 있음
- **상표법** 은 제13부(국경조치) 제81조부터 제94조까지에서 국경조치에 관한 규정을 두고 있음
- **저작권법** 제39조도 **저작권** 을 침해하는 저작물의 수입을 금지하고 있음
- 관세청은 상표법이나 저작권법 및 **상품표시법** 에 관련한 국경조치를 담당하고 있으며, 직권에 의하여 모방품이나 해적품의 수입, 저작권침해품의 수출입을 저지할 관할을 가짐



[그림 17] 저작권 침해에 대한 국경조치 절차



※ 비상업적 소량 물품(2개 이하)에는 적용하지 않음(제94조)

[그림 18] 상표권 침해에 대한 국경조치 절차

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

- 침해소송을 제기하면 압류물은 법원의 지시에 따라 조치하며, 비침해로 소송을 제기하지 않은 경우에는 압류는 해제함
- 권리자의 신청이 없더라도 세관 공무원은 일응의 증거에 기초하여 등록상표와 동일한 상표가 무단으로 부착된 동일 상품에 대하여 직권으로 통관을 유치하거나 반출을 보류할 수 있으며, 이는 수입 예정 물품뿐만 아니라 수출 예정 물품에도 적용됨(상표법 제93조)
- 국경조치는 여행자의 개인 수하물에 들어 있거나 소액으로 탁송되는 비상업적 성격의 소량 물품에는 적용되지 않으며, 여기서 소량이란 2개 이하를 말함(상표법 제94조)

3. 대체적 분쟁 해결(ADR) 제도

- 말레이시아에서는 중재와 조정이 상사분쟁의 대체적 분쟁해결수단으로 일반적으로 활용되고 있음

가. 중재

- 중재는 **중재법** 2005(Arbitration Act 2005, Act 646)에 따라 운영되며, 주요 중재기관은 아시아국제중재센터(Asian International Arbitration Centre, AIAC, 구 쿠알라룸푸르지역중재센터(KLRCA))임. 중재법은 당사자가 중재인 선정 절차를 달리 정하지 않은 경우 AIAC 원장이 중재인을 선정하도록 규정하고 있음(제13조)
- 라이선스 계약이나 공동연구개발 계약 등 계약에 기초한 지식재산 분쟁은 중재합의를 두어 중재로 해결할 수 있음. 다만 등록된 권리의 유효성 자체에 관한 판단은 등록관이나 법원의 권한에 속하고, 중재판정의 효력은 원칙적으로 당사자 사이에만 미치므로, 침해금지를 구하는 것이 핵심인 분쟁에서는 활용에 한계가 있음
- 중재 전이나 중재 진행 중에도 당사자는 고등법원에 임시적 처분을 신청할 수 있으며, 그 대상에는 소송비용의 담보, 증거의 보전, 분쟁 대상 재산의 보전, 임시 금지명령 등이 포함됨(제11조 제1항). 이는 중재지가 말레이시아가 아닌 국제중재에도 적용됨(같은 조 제3항)
- 중재판정은 중재지가 말레이시아인 판정과 외국 판정 모두 고등법원에 서면으로 신청하여 승인을 받고 판정 내용대로 판결로 등록하거나 소송에 의하여 집행할 수 있으며(제38조), 신청 시 인증된 판정 원본이나 인증등본과 중재합의서를 제출하여야 함. 국어나 영어가 아닌 언어로 작성된 경우에는 영문 번역문을 제출함
- 승인이나 집행이 거부될 수 있는 사유는 중재법 제39조가 정하고 있음

나. 조정

- AIAC는 중재와 함께 조정 절차를 제공하고 있으며, 당사자의 합의로 조정을 먼저 시도한 후 중재나 소송으로 이행하는 방식도 활용됨

다. 도메인이름 분쟁

- 일반 최상위 도메인에 관한 분쟁은 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터 등이 운영하는 통일도메인이름분쟁해결정책(UDRP)에 따라 해결할 수 있음(제1절 참조)
- 국가코드 최상위 도메인인 .my에 관한 분쟁에는 말레이시아 도메인등록관리기관(MYNIC)의 .my 도메인이름 분쟁해결정책(MYDRP)이 적용되며, MYDRP는 분쟁해결기관으로 AIAC를 지정하고 있음. 절차는 MYDRP와 그 절차규칙 및 AIAC의 보충규칙에 따라 진행됨

- MYDRP에 따른 절차의 이용이 법원 절차나 그 밖의 대체적 분쟁해결 절차의 이용을 배제하지는 않음

제3절 분쟁 대응

1. 침해 발생 시 주요 단계별 대응 방안

가. 침해의 발견 및 조사

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

[표 24] 피침해 물품(모조품) 조사 방법

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

나. 대응팀의 구성

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

다. 증거 확보

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

[표 25] 피침해 물품(모조품) 증거 확보

피침해 물품(모조품) 증거 확보
1) 문서의 공증 • 일반적으로 보통 외국어로 작성된 특허문헌, 기술문헌, 계약서 등은 전문 번역 기관에 의하여 번역을 하고 이에 대한 번역문의 일치에 대한 공인증이 필요함 • 인터넷 홈페이지, 전자상거래 홈페이지의 캡처 화면 등은 해당 국가의 공증인, 법률 대리인에 의하여 공증을 받아 놓는 것이 좋음 • 원본 제출이 어려운 경우, 원본과 사본이 일치하는 것에 대하여 공증을 받아 놓고, 사본을 제출할 수 있음 • 특히, 원본 증거의 제출은 멸실 우려가 있으므로 특별한 경우가 아니면 반드시 사본을 마련하여 확보해놓는 것이 바람직 2) 침해품의 구매 및 확보 • 판매점, 공장 등의 판매 현장에서 구매한 것은 반드시 영수증이나 세금계산서 등의 구매 증빙서류를 확보해야 함 • 특히, 영수증에는 해당 제품의 명칭, 모델명 등이 기재되어 있는지 확인할 것 • 인터넷에서 침해하는 물품을 구매하는 경우, 해당 페이지에 대하여 공증을 실시하는 것이 바람직하며, 인터넷 구매 과정, 배송 후 수령 과정을 해당 국가의 제도에 따라 공증해 놓는 것이 바람직함 3) 침해 수량이나 피해액에 대한 증거 수집 • 일반적으로 피침해 제품의 판매 수량, 판매매출, 이익액 등의 증거는 확보하기 어려운 것이 사실 • 따라서, 이러한 경우에는 해당 국가의 소제기 전 증거 조사 명령, 증거제출 명령 제도를 활용할 수 있는지에 대하여 법률 검토를 하여야 함 • 만약, 증거조사 명령, 증거제출 명령 제도 등 법원 또는 행정기관에 의한 강제적인 증거 조사 제도를 활용할 수 있는 경우, 상대방에게 정보가 노출되지 않도록 보안을 유지하여 적시에 증거 조사가 이루어질 수 있도록 하여야 함

- 말레이시아에서 등록관 앞의 절차에 제출하는 증거는 원칙적으로 선서진술서(statutory declaration)의 형식으로 제출하며(상표법 제154조 제1항), 저작권 에 관하여는 저작권등록부의 인증등본이나 저작권자 명의의 선서진술서가 절차에서 증거로 허용되고 그 기재 사실의 일응의 증거가 됨(저작권법 제42조)
- 집행 단계에서는 담당관이 시험구매(test purchase)를 할 수 있고(저작권법 제51B조, 상품표시법 제52조), 함정수사자(agent provocateur)의 증거도 증거능력이 인정됨(상표법 제132조, 저작권법 제51A조, 상품표시법 제53조). 따라서 구매 증거의 수집 절차를 현지 대리인과 사전에 설계하여 두는 것이 유효함
- 국외에서 작성된 서류는 공증과 인증을 거쳐야 하는 경우가 있고 국어나 영어가 아닌 문서는 번역문이 필요하므로, 증거의 형식 요건을 미리 확인하여야 함

라. 침해 여부의 분석

- 침해행위에 대한 증거가 확보되었다면, 우선 현지법률에 근거한 침해 여부를 확인하여야 함

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

마. 자사 권리의 유효성 검토

- 침해행위에 대하여 권리행사를 하기 전 또한 검토해야 하는 것이 자사 지식재산권의 유효성에 대한 철저한 검증임
- 피침해에 대응하여 법적인 조치를 하는 경우 일반적으로 상대방으로부터 등록 권리에 대한 무효 심판(소송)이 제기되므로 권리의 유효성에 대해 명확히 검토해야 함
- 우선, 해당 권리가 유효하고 존속하고 있는지, 혹시 무효사유, 취소사유 등을 갖고 있지는 않은지, 출원 및 심사과정에서 심사거절사유를 극복하기 위하여 권리행사에 불리한 진술을 한 적은 없는지 등을 검토해야 함
- 또한, 침해행위를 하고 있는 상대방이 오히려 현지에서 지식재산권을 확보하고 있어서, 역공을 당할 수 있는지 여부, 현재 우리가 보유하고 있는 권리와의 선후관계, 저촉관계 여부 등을 검토하여 예기치 않은 복병에 분쟁이 장기화되거나 불리한 양상으로 전개될 위험은 없는지 검토하여야 함
- 말레이시아에서 자사 권리의 유효성이 다투어질 수 있는 경로는 권리별로 다름. 상표는 등록관에 대한 이의신청(**상표법** 제34조·제35조)과 등록관의 직권 등록취소(제45조), 법원에 대한 불사용 취소(제46조)·무효(제47조), 특허와 실용신안증은 법원에 대한 무효(**특허법** 제56조)와 침해소송에서의 반소(제60조 제3항) 및 2025. 12. 31.부터 시행된 등록 후 이의신청(제55A조), 디자인은 법원에 대한 등록취소(**산업디자인법** 제27조)가 있음(제2절 참조)
- 특히 상표는 등록통지서 발급일부터 3년 내에 선의의 사용이 없으면 취소될 수 있으므로(상표법 제46조 제1항), 권리행사에 앞서 자사 상표의 사용 실적과 그 증거를 정리하여 두어야 함

바. 영업/경제적인 측면에서의 검토

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

사. 현지 대리인의 선임

- 해외 지재권 피침해 대응에 있어서 유능하고 적절한 현지 대리인의 선임은 가장 중요한 요소임
- 우선, 외국의 기업을 대리하여 유사한 침해 대응 사건을 성공적으로 진행해 본 경험이 있는지가 가장 중요한 평가 요소임

- 또한, 외국어(특히, 영어와 한국어)가 능통한 담당자인지, 외국 기업을 대상으로 한 법률서비스 시스템과 인력이 잘 갖추어져 있는지, 현지 법원, 기관들로부터 좋은 평가와 평판을 받고 있는지 등을 고려해야 함
- 또한, 비용도 과도하게 청구하는 것은 아닌지 살펴야 함. 일반적으로 외국기업 사건은 time charge 방식으로 법률서비스 비용을 산정하는데, 이 경우 되도록 서비스 비용 상한(cap)을 설정하여, 예상치 못한 상황 전개에 따른 과도한 비용 증가를 사전에 제한해 놓는 것이 좋음

아. 대응 전략의 수립과 전개

1) 경고장 발송

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

[표 26] 경고장 관련 확인 사항

구분		내용
경고장 내용	출원 중인 권리	• 출원 중인 권리에는 가처분 신청이나 본안 소송을 할 수 없고 경고장만 보낼 수 있음 • 경고장에 포함되는 주요 사항 • 침해 제품이 출원 중인 전리라는 내용 설명 • 등록될 경우 경고장을 받은 시점부터 손해를 배상해야 한다는 점 기재 • 계속 침해 시 특허가 등록될 경우 민·형사상 불이익을 받을 수 있다고 법률 책임을 설명 • 침해의 중지, 재고 폐기 등의 요구 • 권리 증명 서류와 침해 증거 서류 첨부함 • 경고장을 받은 후부터 특허권이 등록될 때까지의 보상금은 추후에 등록되면 청구하여 보상 받을 수 있음
	등록된 권리	• 권리가 등록된 경우에는 소송이나 가처분 등 강력한 권리행사도 가능하나 협상 등 다른 해결수단을 고려하여 경고장부터 발송하는 것이 바람직함 • 경고장을 송달 받았음에도 상대방이 아무런 응답이 없거나 불성실한 태도를 취할 경우 ①침해금지가처분 소송 ②수사기관에 고발 ③ 손해배상 청구 ④ 침해물폐기청구 등의 법적 조치 가능

구분	내용
발송 및 후속조치	• 권리자는 발송인의 주소, 성명, 발송인의 권리사항, 수신인의 주소, 성명 및 침해행위를 입증할 수 있는 입증자료를 첨부시킨 경고장을 작성하여 내용 증명 우편으로 침해자에게 송달 • 경고장을 발송한 후 상대방에서 어떠한 응답도 없는 경우 상대방에게 연락하여 침해 행위의 중지 상황을 질문하고 하지 않는 경우는 빨리 침해 행위를 중지하고 다른 요청에 응답하도록 협상

- 말레이시아에서는 등록상표의 침해를 이유로 타인을 소송으로 위협한 경우, 위협을 받은 자가 법원에 ① 그 위협이 정당하지 않다는 선언 ② 위협의 계속을 금지하는 명령 ③ 위협으로 입은 손해의 배상을 구할 수 있음(상표법 제61조 제1항·제2항)
- 위협한 자가 그 행위가 침해에 해당함을 증명하지 못하면 상대방이 구제를 받고, 침해에 해당함을 증명하더라도 상대방이 그 등록이 무효이거나 취소될 수 있음을 증명하면 여전히 구제를 받음(제61조 제3항·제4항)
- 다만 상품이나 그 포장·라벨에 상표를 사용하는 행위, 그러한 상품의 수입, 그 상표에 의한 서비스의 제공을 대상으로 하는 위협은 이 조의 적용에서 제외되고, 단순히 상표가 등록되어 있다거나 출원되었다는 사실을 통지하는 것만으로는 위협에 해당하지 않음(제61조 제1항·제5항)
- 따라서 경고장은 권리를 특정하고 침해 태양을 구체적으로 적되 과장된 위협 표현을 피하여야 하며, 발송 전에 자사 권리의 유효성을 먼저 점검하여야 함. 특허와 디자인에는 이에 상응하는 규정이 없음

2) 행정적/형사적 구제

- 사안에 따라, 민사소송보다 행정적/형사적 구제가 더 효과적인 경우가 많음. 특히, 동남아 국가들에서의 상표권 침해의 경우 행정적/형사구제가 더 효과를 볼 수 있음
- 소송에 비해 문턱이 낮고 즉각적인 행정처벌이 가능하여, 비록 권리자에게 민사소송과 같은 경제적 보상은 가져다 주지 못하더라도 행정권의 적극성, 즉결성으로 인하여 침해 행위 근절에 더 효과적일 수 있음
- 다만, 행정/형사 구제의 경우도 반드시 현지 법률 전문가의 자문을 통하여 결정하여야 하며, 현지 행정 기관과의 원활한 협조를 구할 수 있는 현지 대리인을 선정하여 진행하여야 함
- 말레이시아에서는 상표의 위조와 허위 적용, 허위로 상표가 적용된 상품의 수입·판매 등 일정한 행위와 저작권 침해 행위가 형사처벌의 대상이 되고 국내거래생활비부(KPDN)의 집행 절차를 이용할 수 있으므로, 민사소송과 병행하여 형사 고소와 행정 단속을 검토할 수 있음. 반면 특허권·실용신안권·디자인권의 침해에는 형사처벌 규정이 없어 민사적 구제에 의하여야 함(제2절 참조)

3) 사법적 구제

- 권리에 따라서, 민사소송, 형사고소 등의 조치를 취하는 것으로서, 침해행위 중지 및 손해배상 청구를 통하여 침해행위의 중단 및 경제적 보상을 취할 수 있는 가장 근본적인 조치임
- 소송을 제기하는 경우, 사전에 현지 소송 절차에 대한 정보를 철저히 숙지하여, 소장 제출 후 증거 보충 기회, 답변서 제출기간, 추가 서면 제출 기회, 구술심리 진행 전략 등 모든 절차에 대한 사전 플랜을 만들어야 함
- 또한, 현지에서의 외국인에 유리한 관할 법원, 항소심 절차에서 원심 번복 가능성 등도 사전에 검토하여 발생할 수 있는 여러 변수 등을 대비하여야 함

- 특히, 서면의 제출 기회/기간 등은 우리나라 소송 절차와 많이 다른 경우가 많으므로 서류나 증거를 제때 제출하지 못하는 실수를 범하지 않도록 해야 하며, 공증이나 번역이 필요한 자료들은 사전에 준비를 해놓아야 함
- 민사소송은 고등법원에 제기하며, 본안 전에 가금지명령, 증거의 보전을 위한 Anton Piller 명령, 자산 동결을 위한 Mareva 금지명령 등 선제적 명령을 신청할 수 있음(제2절 참조)

자. 대체적 분쟁 해결의 검토

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

차. 다른 법률에 의한 구제 방안

- 상표권, 디자인권, 특허권을 등록하지 않은 경우, 다른 대안으로서 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해 등을 이유로 대응할 수 있는지를 살펴보아야 함
- 한편, 영업비밀에 의한 대응의 경우, 반드시 유출된 해당 기술이나 정보가 사전에 비밀로 관리되고 있어야 함을 유의해야 함.
- 한편, 소비자보호법 에 근거하여 품질이 나쁜 모방품 제작자에 대한 대응 등 다른 법률에 의한 구제 방안에 대해서도 다각도로 검토해야 함
- 말레이시아에서 등록 권리를 확보하지 못한 경우에는 보통법상 사칭통용, 주지상표의 보호(상표법 제76조), 영업비밀에 관한 비밀유지의무 위반 법리, 상품표시법 상 허위 상품표시의 금지를 대안으로 검토할 수 있음(제6장 제1절·제2절 참조)

2. 타 권리자의 침해 주장 대응

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

가. 경고장 수신 후

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

나. 권리분석 및 침해분석

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

다. 경제적 이익 형량

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

[표 27] 침해 주장 대응시 고려사항

구분	침해 주장 대응시 고려사항
권리분석 결과	• 무효, 비침해, 행사불능에 대한 판단 • 법원의 견해와 일치한다는 보장이 없으므로 절대적 신뢰는 금물
상대방의 의도 분석	• 시장진입봉쇄? 퇴출? 금전적배상? • 수용하기 힘든 요구조건인가?
소송비용분석	• 침해소송 대응 비용 • 무효심판 대응 비용 • 협상 비용
사업 전략 고려	• 로열티 지불이나 합의금 지불이 오히려 좋은 전략일 수 있는가? • 사업상의 신용에 타격은 주지 않는가?

라. 경고장의 회신

- 경고장의 요건이 제대로 갖추어졌는지에 따라서, 회신의 강약을 조절할 필요가 있음.
- 특히, 권리번호를 정확하게 기재했는지, 해당 권리와 침해를 주장하는 제품 간의 비교분석이 전문가의 감정에 근거하고 있는지 살펴야 함
- 과도한 요구나 협박으로 부당한 영업방해를 조성하고 있지 않은지 살펴야 함
- 만약, 침해 우려가 예상되는 경우, 되도록 잠정적이고 유보적인 회신을 통해서 최대한 대응할 시간을 확보하도록 해야 함

- 회신은 간략하게 하고, "특허침해를 인정한다" 등의 장래에 부담이 될 수 있는 진술은 절대 금물
- 침해 판단에 대한 정확한 설명과 근거자료를 추가적으로 요구함으로써 권리자에게 부담을 주는 것이 필요함

마. 소송

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

바. 무효·취소 절차의 활용

- 상대방 권리에 무효사유, 또는 취소사유가 있는 경우에 심판을 제기하여 상대방에게도 부담을 주는 전략
- 무효사유/취소사유가 다소 부족하더라도 우선 심판을 제기하여 상대방에게 소송비용/심리적 부담을 주는 것도 하나의 전략일 수 있음
- 무효심판/취소심판이 제기되는 경우, 보통 법원은 무효심판의 결론이 나올 때까지 침해소송을 중지시키는 경우가 있으므로 이를 적극 활용해야 함
- 말레이시아에서 상대방 권리를 다투는 경로는 상표의 경우 공고된 출원에 대한 등록관 이의신청(상표법 제34조·제35조)과 법원에 대한 불사용 취소(제46조)·무효(제47조)이고, 특허는 법원에 대한 무효(특허법 제56조)와 침해소송에서의 반소(제60조 제3항) 및 등록관에 대한 등록 후 이의신청(제55A조)임
- 특허의 경우 제55A조의 이의신청이 등록관에 의하여 결정되지 않은 동안에는 법원에 무효절차를 제기할 수 없으므로(제56A조), 어느 경로를 택할 것인지를 먼저 정하여야 함

사. 반격할 수 있는 권리의 활용

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

아. 근거 없는 침해 위협에 대한 구제

- 상대방의 경고가 과도하거나 침해의 성립이 불명확한데도 위협조의 요구를 하는 경우, 등록상표에 관하여는 상표법 제61조에 따라 근거 없는 침해 위협을 이유로 그 위협이 정당하지 않다는 선언, 위협의 금지명령 및 손해배상을 구할 수 있음
- 이 구제는 상대방이 침해의 성립을 증명하더라도 그 등록이 무효이거나 취소될 수 있음을 보이면 인정되므로(제61조 제4항), 무효·취소 사유의 조사와 병행하는 것이 효과적임

- 다만 상대방이 단순히 상표가 등록되어 있다거나 출원되었다는 사실만을 통지한 경우에는 위협에 해당하지 않으며(제61조 제5항), 변호사가 의뢰인을 위하여 직무상 한 행위에 대하여는 이 조에 따른 책임을 지지 않음(제61조 제6항)
- 특허법 과 산업디자인법 에는 이에 상응하는 규정이 없으므로, 특허와 디자인에 관한 분쟁에서는 보통법상의 구제를 검토하여야 함

자. 협상전략

1) 권리자 조사 및 의도 파악

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

2) 협상팀의 구성

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

3) 협상 장소의 선택

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

[표 28] 협상장소 선택의 장단점

구분	우리 기업의 소재지	상대방의 소재지	쌍방의 소재지에서 크로스	제3의 장소
장점	• 심리적, 정신적 우위 • 협력 및 주도권 우위 • 코스트 우위	• 상대방의 단호한 결정을 좀 더 기대할 수 있음 • 상대방 정보의 이해에 편리	• 공평 • 상호이해가 깊어짐 • 감정융화	• 평등 • 전략운용을 하기에 적절
단점	• 상대방이 단호한 결정을 내리는 것에 방해를 받을 수 있음	• 본부와의 연락이 불편 • 환경이 낯설 수 있음 • 수동적으로 되기 쉽다	• 시간이 지체될 가능성이 높음 • 비용이 중복됨 • 정신적 피로도가 심함	• 장소의 선정에 대해 상담할 필요가 있음 • 통상 상대방과의 신뢰의 정도가 높지 않은 경우에 선택됨

4) 중재 기관의 적절한 이용

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

3. 악의적 상표 선점 대응 전략

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

가. 상표브로커의 유형

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

1) 기업형 대량 선점 브로커

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

2) 현지 에이전트 또는 협력업체형 상표 브로커

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

3) 현지 소매상형 브로커

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

나. 상표브로커의 유형별 대응 방안

1) 기업형 대량 선점 브로커에 대한 대응

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

2) 현지 에이전트 또는 협력업체형 상표 브로커에 대한 대응

- 이러한 유형의 브로커에 대하여는 일반적으로 WTO/TRIPS 규정에 따라, 원상표 권리자와 에이전트형 브로커 간의 거래 관계 등을 입증할 수 있다면, 취소심판이나 무효심판의 대상이 될 수 있는 규정이 마련되어 있음

- 따라서, 상표를 선점한 브로커와의 기존의 거래관계, 고용관계, 협력 관계 등을 입증할 수 있는 자료를 확보하여 취소심판이나 무효심판으로 대응하여야 함
- 다만, 기존의 특수관계인의 의한 선점을 금지하는 규정의 경우 대부분 3년에서 5년의 제척기간의 적용을 받기 때문에, 취소심판이나 무효심판의 청구시기를 놓쳐서는 안됨

3) 현지 소매상형 브로커에 대한 대응

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

다. 상표의 피선점 사실 발견 시기별 대응 방안

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

1) 선점된 브로커의 상표가 아직 등록 전인 경우

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

2) 선점된 브로커의 상표가 이미 등록된 경우

- 이미 브로커의 상표권이 등록이 되었다면, 브로커의 상표권의 효력이 유효하게 발효되고 있는 것으로서, 빠르게 무효심판이나 불사용심판을 제기하여야 함
- 다만, 불사용취소심판은 등록된 이후 3년 간의 연속 불사용 상태가 있어야 하므로, 브로커가 해당 상표를 자신의 사업에 사용하고 있다면 제기할 수 없음

- 또한, 이미 상표가 등록된 경우, 현지에서의 동일한 브랜드를 사용하는 행위는 상표권 침해가 되므로, 현지 진출이나 사업 영위를 잠시 중단해야 할 수 있음
- 결국 무효심판을 제기하여 브로커의 상표를 무력화시켜야 하며, 이 경우 상표 브로커 대응 전문 변리사 및 현지 대리인을 선임하여 법률 대응 전략을 철저하게 수립하여야 함

라. 대응 근거

- 출원이 공고된 경우 공고일부터 2개월 이내에 등록관에게 이의신청을 할 수 있음(상표법 제35조, 제5장 참조)
- 이의사유로는 ① 출원인이 그 상표의 소유자가 아니라는 것(제34조 제2항 (b)호) ② 제23조의 절대적 거절이유와 제24조의 선행상표·선행권리(같은 항 (a)호) ③ 말레이시아에서의 주지상표와 동일하거나 유사하다는 것(같은 항 (c)호)이 있고, 등록권리자는 자신이 출원인보다 먼저 계속 사용하여 왔다는 것을 이유로도 이의신청을 할 수 있음(제34조 제1항)
- 말레이시아에 등록상표가 없는 경우에도 사칭통용 등 미등록 표지를 보호하는 법리에 의하여 그 상표의 사용이 금지될 수 있는 때에는 선행권리자로서 이의신청을 할 수 있고(제24조 제4항 (a)호·제6항), 저작권 이나 등록디자인에 기초한 선행권리도 근거가 됨(같은 항 (b)호). 따라서 상표가 도안화되어 있는 경우에는 저작권의 확보 여부를 함께 검토하여야 함
- 이미 등록된 경우에는 법원에 제23조 위반을 이유로 하는 무효(제47조 제1항)나 선행상표·선행권리를 이유로 하는 무효(같은 조 제3항)를 청구할 수 있음
- 불사용 취소는 등록통지서 발급일부터 3년 내에 선의의 사용이 없었거나 사용이 3년간 중단된 경우에 청구할 수 있음(제46조 제1항). 다만 취소신청 전에 사용이 시작되거나 재개되면 취소되지 않으므로(제2항) 신청 준비 사실이 알려지지 않도록 유의하여야 함. 취소신청 전 3개월 이내에 시작되거나 재개된 사용은 원칙적으로 고려되지 않으나, 그 사용을 위한 준비가 권리자가 취소신청이 제기될 수 있음을 알기 전에 시작된 경우에는 그러하지 아니함(제3항)
- 상표법 2019에는 악의(bad faith)를 명시한 독립된 거절·무효 사유는 없으나, 등록이 사기(fraud)에 의하여 이루어졌거나 허위표시(misrepresentation)에 의하여 취득된 경우에는 법원에 무효를 구할 수 있음(제47조 제6항). 이 사유는 이해관계인뿐만 아니라 등록관도 신청할 수 있다는 점에서 제47조 제1항·제3항의 무효사유와 다름
- 등록이 무효로 선언되면 그 범위에서 처음부터 등록되지 않은 것으로 보되 이미 완결된 거래에는 영향을 미치지 않음(제47조 제8항). 따라서 브로커의 악의는 위 각 사유의 요건 사실을 뒷받침하는 사정으로 주장하되, 선점 경위에 기망이나 허위 진술이 개입된 경우에는 제47조 제6항을 직접 근거로 삼을 수 있음
- 주지상표권자는 등록 여부와 관계없이 그 사용의 금지를 청구할 수 있음(제76조, 제6장 제2절 참조)

제4절 주요 판례 및 사례

1. 특허

가. Merck Sharp & Dohme Corp & Anor v Hovid Bhd [2019] 12 MLJ 66 사건

당사자	Merck Sharp & Dohme Corp 및 말레이시아 실시권자(원고·상고인) v Hovid Bhd(피고·피상고인)

사건번호	연방법원 2019. 8. 21. 판결([2019] 12 MLJ 66)
사건의 경과	원고는 골흡수 억제용 의약조성물에 관한 말레이시아 특허(MY-118194-A, 독립항 1개와 종속항 21개)에 기초하여 피고의 알렌드론산 70mg 제제가 특허를 침해한다며 고등법원에 소를 제기함. 고등법원은 주 1회 70mg을 투여한다는 용법에 진보성이 없다고 보아 특허를 무효로 하면서, 선례(SKB Shutters Manufacturing Sdn Bhd v Seng Kong Shutter Industries Sdn Bhd [2015] 6 MLJ 293)에 따라 독립항이 무효이면 종속항도 일괄하여 무효가 된다고 판단하였고 항소법원도 이를 유지함
쟁점	독립항이 무효로 되는 경우 각 종속항의 유효성을 개별적으로 심리하지 아니하고 일괄하여 무효로 볼 수 있는지
판시사항	연방법원은 다수의견으로 SKB Shutters의 일률적 법리를 폐기하고, 독립항의 무효는 피라미드의 꼭대기만을 무효로 할 뿐 종속항에는 영향을 미치지 아니한다고 판시함. 종속항이 독립항의 하위개념에 불과한 유형과 별도의 부가적 특징을 포함하는 유형을 구분하여 각 종속항의 유효성을 증거에 따라 개별적으로 심리하여야 한다고 하면서 상고를 인용하고 사건을 고등법원에 환송함. 진보성 판단에 관하여는 이른바 Windsurfing 기준을 출발점으로 삼되 최종적인 물음은 통상의 기술자에게 자명한지 여부라고 정리함
시사점	독립항이 무효가 되더라도 권리 전체를 잃지 않게 되었으므로, 명세서 작성 단계에서 종속항에 독자적인 기술적 특징을 담아 두는 것이 방어에 유리함. 반대로 상대방 특허의 무효를 다투는 경우에는 독립항뿐만 아니라 각 종속항에 대하여도 개별적으로 무효사유를 주장하고 입증하여야 함. 2025. 12. 31.부터 시행된 등록 후 이의신청(**특허법** 제55A조)에서도 같은 접근이 필요함

2. 상표

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

당사자	Louis Vuitton Malletier(원고) v Renown Incorporated(피고)
사건번호	고등법원 판결([2017] 1 LNS 366)
사건의 경과	저명한 패션회사인 원고는 여행용 캐리어에 관하여 'ZEPHYR' 상표를 보유하고 있었는데, 말레이시아에 사무소를 두지 아니한 피고가 같은 표장을 의류 등에 관하여 미리 선점하여 등록해 두고 있었음 원고는 피고가 말레이시아에서 해당 상표를 선의로 사용하고 있지 아니함을 이유로 3년간의 불사용을 이유로 하는 등록취소를 구함
쟁점	말레이시아에 사업 기반이 없는 등록권리자가 등록상표를 선의로 사용하지 아니한 경우 그 등록을 취소할 수 있는지 및 사용의 입증 정도
판시사항	법원은 피고가 문제된 기간에 말레이시아에서 해당 상표를 선의로 사용하였다는 점을 입증하지 못하였다고 보아 피고의 등록상표를 취소함. 등록상표의 사용은 형식적인 것으로는 부족하고 거래상 실질적인 사용이 있어야 한다는 점을 확인함
시사점	말레이시아에 진출하지 아니한 채 상표만 선점해 둔 자에 대하여는 불사용을 이유로 하는 등록취소가 유효한 수단임. 다만 이 사건은 폐지된 **상표법** 1976 하의 판결로서, 현행법에서는 등록통지서 발급일부터 3년 내에 선의의 사용이 없었거나 사용이 3년간 중단된 경우에 법원에 등록취소를 청구할 수 있고(상표법 2019 제46조 제1항), 취소신청 전에 사용이 시작되거나 재개되면 취소되지 아니하되 신청 전 3개월 이내에 시작·재개된 사용은 원칙적으로 고려되지 아니하므로(같은 조 제2항·제3항) 신청 준비 사실이 알려지지 않도록 유의하여야 함

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

당사자	Hakubaku Co. Ltd.(원고, 일본 법인) v Asiamega Food Manufacturers Sdn. Bhd.(피고, 말레이시아 법인)
사건번호	고등법원 판결([2018] MLJU 1820)

사건의 경과	'제면'을 업으로 하는 외국 기업인 원고(Hakubaku Co. Ltd.)가 말레이시아 법인인 피고(Asiamega Food Manufacturers)를 상대로 피고가 자신의 상표()를 모방했음을 이유로 해당 등록에 대한 취소(우리 상표법상의 등록무효에 해당함. 이하, 같음)를 신청한 사건임 피고는 '  '와 같은 상표를 2013. 9. 23. 제30류의 '면류, 쌀면, 당면' 등에 대하여 출원하여 등록을 받았으며, 원고는 피고의 상표등록 후인 2015. 10. 15. 뒤늦게 해당 상표를 출원하였으나 피고의 상표와 유사하다는 이유로 거절된 상태임 원고는 자신이 해당 상표에 대한 말레이시아에서의 최우선 선의의 사용자이며, 나아가 해당 표장에 대한 **저작권**을 가지고 있음을 이유로 피고 상표가 취소되어야 한다고 주장함
쟁점	심사 단계에서 이의신청을 하지 아니한 자가 사후에 등록의 말소를 구할 수 있는지, 말레이시아에서의 최초 사용자가 선등록권자에 대하여 말소를 구할 수 있는지, 표장에 관한 저작권이 근거가 될 수 있는지
판시사항	법원은 원고의 청구를 받아들여 피고의 등록상표를 말소함. ① 심사 단계에서 이의신청을 하지 아니하였다는 사정만으로 사후의 말소 청구가 금지되지 아니하고 ② 원고가 말레이시아에서의 최초 사용자로서 실제 사용 의사도 인정되는 반면 피고는 선출원인일 뿐 자신의 사용을 입증하지 못하였으며 ③ 양 표장은 외관상 현저히 유사하고 상품도 동일하거나 유사하여 공중을 오인·혼동시킬 우려가 있고 ④ 피고의 상표 사용은 원고의 저작권도 침해한다고 판단함
시사점	말레이시아에서 등록을 받지 못하였더라도 현지에서의 선사용 사실을 입증하면 선등록 상표를 제거할 수 있으므로, 사용의 시기와 태양을 증명할 자료를 평시에 축적하여야 하고 표장이 도안화되어 있는 경우에는 저작권을 함께 주장하는 것이 유효함. 다만 이 사건은 폐지된 **상표법** 1976 하의 판결로서, 현행법에서는 출원인이 그 상표의 소유자가 아니라는 것이 이의사유로 규정되어 있고(상표법 2019 제34조 제2항 (b)호), 등록 후에는 사칭통용 등 미등록 표지를 보호하는 법리나 저작권에 기초한 선행권리를 근거로 무효를 구할 수 있음(같은 법 제24조 제4항, 제47조 제3항 (b)호)

3. 디자인

가. CMN International Sdn Bhd & Ors v Dart Industries Inc & Other Appeals [2020] MLJU 903 사건

당사자	CMN International Sdn Bhd 및 개인 2인(피고·항소인) v Dart Industries Inc(등록디자인권자) 및 Tupperware Brands Malaysia Sdn Bhd(실시권자)(원고·피항소인)
사건번호	항소법원 2020. 7. 3. 판결([2020] MLJU 903) / 원심 고등법원 Civil Suit Nos. WA-22IP-16-04/2017, WA-22IP-17-04/2017(병합)
사건의 경과	제1원고는 Tupperware 제품인 'ECO Bottle'과 'Modular Bowl Series'에 적용된 등록디자인의 권리자이고 제2원고는 말레이시아 내 실시권자임. 피고들이 'Biolife' 보틀과 'Spuntino'·'Ciotolla' 용기 뚜껑을 판매하자 원고들은 **산업디자인법** 제32조 제2항의 침해를 주장하였고, 피고들은 자사 제품이 등록디자인을 침해하지 아니한다는 확인을 구하는 반소를 제기함. 고등법원은 두 물품을 나란히 대비하면 모방이 한눈에 드러난다고 보아 침해를 인정하고 침해 선언, 영구적 금지명령 및 이익반환을 명하였으나, 제2원고는 실시권자에 불과하여 당사자적격이 없다고 보아 그 청구를 배척함
쟁점	등록디자인권자와 함께 소를 제기한 실시권자에게 당사자적격이 있는지 및 등록디자인 침해의 판단 기준

판시사항	항소법원은 산업디자인법 제33조 제4항의 앞부분이 "등록디자인의 소유자"에 양수인, 실시권자 및 강제실시권자를 포함시켜 제소권을 부여하는 실체 규정이고, 등록권리자에게 먼저 제소를 요청하고 3개월 내에 응하지 아니하였음을 증명하여야 한다는 뒷부분은 등록권리자가 참여하지 아니한 채 등록권리자 아닌 자가 단독으로 소를 제기하는 경우에 적용되는 절차 규정에 불과하다고 해석함. 이 사건은 등록권리자가 소를 제기하고 실시권자가 함께 원고가 된 경우이므로 그러한 절차적 제한이 적용되지 아니한다고 보아 제2원고의 당사자적격을 인정하여 이 부분 원심을 파기하였고, 침해 여부에 관하여는 '사기적 또는 명백한 모방'(제32조 제2항 (a)호)의 기준에 따른 원심의 판단을 그대로 유지함
시사점	한국 본사가 등록디자인을 보유하고 현지 판매법인이 실시권자인 구조에서 양자가 공동으로 침해소송을 제기할 수 있음이 확인됨. 다만 실시권자가 단독으로 제소하는 경우에는 등록권리자에게 먼저 제소를 요청하고 3개월 내에 응하지 아니하였음을 증명하여야 하므로(제33조 제4항 후단), 처음부터 등록권리자를 원고로 참여시키는 것이 안전함. 침해 판단은 두 물품을 나란히 대비하였을 때 모방이 즉시 드러나는지를 기준으로 하므로 대비 사진과 실물 증거를 갖추어야 하고, 등록의 취소사유는 침해소송의 항변으로 주장될 수 있으므로(제34조) 권리의 유효성을 사전에 점검하여야 함. 침해소송은 침해행위일부터 5년 내에 제기하여야 함(제33조 제3항)

제8장. 온라인 사업자 보호

제1절 개요

가. 온라인 및 오픈마켓 현황

- 말레이시아의 대표적인 온라인 및 오픈마켓 현황은 다음과 같음

[표 29] 말레이시아 주요 온라인/오픈마켓

• No.	• 명칭	• 사이트주소	• 비고
• 1	Shopee	https://shopee.com.my	말레이시아 최대 규모의 종합 오픈마켓으로, 권리자 전용 브랜드 IP 포털(Brand IP Portal)을 통하여 침해 신고를 접수함
• 2	Lazada	https://www.lazada.com.my	2012년 설립된 동남아시아 오픈마켓으로, 알리바바 인터내셔널의 지식재산권 보호 플랫폼(IPP, https://ipp.aidcgroup.net)을 통하여 침해 신고를 접수함
• 3	TikTok Shop	https://shop.tiktok.com/business/my	숏폼 영상과 라이브커머스를 기반으로 최근 비중이 빠르게 커지고 있는 플랫폼임

- 말레이시아의 전자상거래 시장은 Shopee와 Lazada가 대표적이며, 최근에는 TikTok Shop과 같이 숏폼 영상과 라이브커머스를 기반으로 하는 플랫폼의 비중이 커지고 있음
- 한국 기업은 각 플랫폼이 운영하는 판매자 입점 절차를 통하여 직접 입점하거나 현지 유통업체를 통하여 상품을 공급하는 방식으로 진출하고 있음
- 다만 플랫폼의 운영 현황은 수시로 변동되므로(종전에 이용되던 Qoo10 말레이시아는 운영이 종료되었음), 신고나 입점에 앞서 해당 플랫폼의 운영 여부와 말레이시아를 대상으로 한 서비스 제공 여부를 확인할 필요가 있음

나. 온라인 및 오픈마켓에서의 IP 침해에 대한 대응

- 말레이시아 온라인 마켓에서의 IP 침해는 빈번히 일어나고 있으며, IP 침해가 있는 경우 온라인 마켓 운영자에게 침해사실을 통보하여 침해품을 제거하도록 요청할 수 있음
- 침해의 증거가 확실한 경우 위 절차에 따른 온라인 마켓의 자체 조치에 의하여 분쟁이 해결되는 경우가 많으나, 온라인 마켓 운영자가 적절한 조치를 취하지 아니하는 경우 IP 소유자는 민·형사상의 법적 구제조치를 고려할 수 있음
- 온라인 마켓에서의 IP 침해를 이유로 한 손해배상이나 가처분 등의 법적 구제책은 일반적인 IP 침해에 대한 전통적인 구제책과 동일함
- 다만 말레이시아 고등법원은 권리자가 구체적인 게시물과 이를 뒷받침하는 증거를 제시하여 먼저 플랫폼의 신고절차를 거쳐야 하고 플랫폼이 그럼에도 응하지 아니한 경우에 비로소 금지명령을 구할 수 있다고 판시한 바 있으므로(제2절 참조), 플랫폼에 대한 신고와 그 처리 결과를 기록으로 남겨 두는 것이 중요함

제2절 온라인 플랫폼 중개 책임 관련 법령

1. 주요 법령 체계

- 말레이시아는 온라인 플랫폼의 지식재산권 침해에 관한 중개책임을 통합적으로 규율하는 단일 입법을 두고 있지 아니함. **저작권**에 관하여만 법정 면책과 통지·삭제 절차가 마련되어 있고, 그 밖의 권리에 대하여는 일반 침해법리와 개별 규제법령이 적용됨
- **저작권법** 1987(Copyright Act 1987) 제6B부(제43B조부터 제43I조까지): 서비스제공자의 책임 제한(세이프하버)과 권리자의 통지에 따른 삭제·차단 및 반대통지 절차를 규정함
- **통신멀티미디어법** 1998(Communications and Multimedia Act 1998, Act 588): 통신·멀티미디어 사업자의 면허 체계와 법집행 협력의무(제263조)를 규정하는 한편, 이 법의 어느 규정도 인터넷 검열을 허용하는 것으로 해석되지 아니한다는 원칙을 두고 있음(제3조 제3항). 소관 규제기관은 말레이시아 통신멀티미디어위원회(MCMC)임
- **온라인안전법** 2025(Online Safety Act 2025, Act 866): 2026년 1월 1일부터 시행되었으며 면허사업자의 유해콘텐츠 대응 의무를 규정함. 지식재산권 침해는 그 대상에 포함되지 아니함
- **소비자보호** (전자거래)규정 2024[P.U. (A) 449/2024]: 온라인 마켓플레이스 판매자의 정보공개 의무와 마켓플레이스 운영자의 확인·기록보관 의무를 규정함. 소관 부처는 국내거래생활비부(KPDN)임
- **전자상거래법** 2006(Electronic Commerce Act 2006, Act 658): 전자메시지와 전자서명의 법적 효력을 규정할 뿐, 플랫폼의 책임에 관한 규정은 두고 있지 아니함
- **상표법** 2019, **산업디자인법** 1996 및 **특허법** 1983: 플랫폼의 책임이나 면책에 관한 특칙을 두고 있지 아니하므로, 플랫폼에 대한 책임 추궁은 일반 침해법리에 따름
- **상품표시법** 2011(Trade Descriptions Act 2011): 허위 상품표시에 대한 형사 규율로서 온라인상 위조품 유통에도 적용될 수 있음. 소관 부처는 KPDN임

2. 중개 책임 내용

가. 저작권 - 법정 면책과 통지·삭제 절차

- **저작권법** 제6B부는 서비스제공자(service provider)의 책임을 세 유형으로 나누어 제한하고 있음. 즉 전송·라우팅 및 접속의 제공(제43C조), 시스템 캐싱(제43D조), 저장 및 정보검색도구(제43E조)가 이에 해당함
- 오픈마켓이나 호스팅 사업자에 직접 적용되는 것은 제43E조로서, ① 침해 사실을 현실적으로 알지 못하였고 침해가 명백한 사정도 인식하지 못하였을 것, ② 침해에 직접 귀속되는 금전적 이익을 얻지 아니하고 침해행위를 통제할 권리와 능력이 없을 것, ③ 제43H조에 따른 통지를 받으면 정하여진 기간 내에 해당 자료를 삭제하거나 접근을 차단할 것을 모두 충족하여야 면책됨(같은 조 제1항)
- 서비스제공자는 이용자가 접근할 수 있는 방법으로 자신의 명칭과 주소, 그리고 침해 주장에 관한 통지를 수령할 지정대리인(designated agent)의 사항을 공개하여야 하며, 이를 이행하지 아니하면 제6B부에 따른 보호를 원용할 수 없음(제43G조)

- 권리자는 장관이 정하는 방식으로 서비스제공자에게 통지하여 해당 전자복제물의 삭제나 접근 차단을 요구할 수 있고, 통지를 받은 서비스제공자는 통지를 수령한 때부터 48시간 이내에 이를 삭제하거나 접근을 차단하여야 함(제43H조 제1항·제2항). 다만 권리자는 그 통지의 이행으로 서비스제공자 등이 입는 손해를 보전할 것을 확약하여야 함
- 자료를 게시한 자는 반대통지를 할 수 있으며, 서비스제공자는 반대통지를 받은 사실을 권리자에게 알리고 10영업일이 지나면 자료를 복원함. 다만 그 기간 내에 권리자가 소를 제기하였음을 통지하면 복원하지 아니함(제43H조 제3항·제4항)
- 서비스제공자가 선의로 자료를 삭제하거나 접근을 차단한 경우에는 그에 관한 책임을 지지 아니하며(제43F조 제1항), 당사자 사이의 합의나 법원의 판단이 있는 경우에는 자료를 복원하여야 함(같은 조 제3항)
- 허위의 통지를 한 자는 10만 링깃 이하의 벌금이나 5년 이하의 징역에 처하거나 이를 병과하며, 이로 인하여 손해를 입은 자에게 배상할 책임도 부담함(제43I조). 따라서 통지에 앞서 권리의 유효성과 침해 여부를 충분히 검토하여야 함
- 침해 자료가 말레이시아 밖의 온라인 위치에서 유래하는 것으로 확인되는 경우, 법원은 서비스제공자에게 해당 위치에 대한 접근을 차단하거나 특정 계정을 종료하도록 명할 수 있음(제43C조 제2항)
- 권리자나 그 대리인이 제43H조에 따른 통지를 하지 아니한 경우에는 서비스제공자가 제43D조·제43E조에 따른 책임을 지지 아니하므로, 통지는 책임 추궁의 실질적인 전제가 됨

나. 상표·디자인·특허 - 명문 규정의 부재와 판례

- 상표법 2019, 산업디자인법 1996 및 특허법 1983에는 플랫폼의 책임이나 면책에 관한 규정이 없으므로, 플랫폼에 대한 청구는 일반 침해법리와 형평법상 구제에 의하여야 함
- 이와 관련하여 A & M Beauty Wellness Sdn Bhd v Shopee Mobile Malaysia Sdn Bhd [2021] MLJU 65(쿠알라룸푸르 고등법원 2021. 1. 23. 판결, 사건번호 WA-221P-67-10/2019)이 참고가 됨. 원고는 자사 상표를 붙인 상품이 플랫폼에서 판매되자 판매자들의 판매 중지와 관련 게시물의 삭제 등을 구하는 임시 중간금지명령을 신청하였음
- 법원은 피고가 상품의 판매자가 아니라 매수인과 매도인 사이의 거래를 중개하는 온라인 마켓플레이스의 운영자라는 점을 확인하고, 제3자 판매자의 판매를 일반적으로 금지하는 광범위한 명령은 전자상거래 플랫폼의 운영 자체를 훼손한다고 보았음
- 나아가 어느 게시물을 내려야 하는지는 권리자가 구체적인 게시물과 위조품임을 뒷받침하는 증거를 제시하여야 비로소 정하여질 수 있으므로, 권리자는 먼저 플랫폼의 신고절차를 거쳐야 하고 플랫폼이 그러한 증거에도 불구하고 이에 응하지 아니하는 경우에 비로소 금지명령을 구할 수 있다고 판시하였음
- 또한 피고에게는 게시 전에 모든 게시물을 심사하거나 특정 상품을 자동으로 차단할 기술적 능력과 자원이 없어 신청취지의 이행이 불가능하다고 보아 편의의 형량도 피고에게 유리하다고 판단하였고, 결국 신청을 기각하면서 소송비용 15,000링깃을 명하였음
- 한편 법원은 원고가 소 제기 당시 등록권자가 아니었고 양도도 등록되지 아니하였으므로 침해소송을 유지할 당사자 적격이 없다고 판단하였음. 이는 폐지된 상표법 1976에 따른 판단이나, 현행 상표법 2019에서도 침해소송은 등록권자가 제기하는 것이 원칙이고(제56조 제1항), 등록가능거래는 등록부에 기재되어야 하며 그 기재를 신청하기 전에

발생한 침해에 대하여는 손해배상이나 이익반환을 구할 수 없으므로(제65조 제3항), 상표를 양수한 경우에는 지체 없이 등록부 기재를 신청하여야 함

- 실시권자는 등록권자에게 침해소송의 제기를 최고할 수 있고, 등록권자가 이를 거절하거나 최고를 받은 날부터 2개월 내에 소를 제기하지 아니하면 자신의 이름으로 소를 제기할 수 있음(상표법 제70조 제2항·제3항)

다. 전자상거래 규제상 마켓플레이스 운영자의 의무

- 소비자보호 (전자거래)규정 2024는 2024년 12월 24일 관보에 게재되어 2024년 12월 25일부터 시행되었으며, 종전의 소비자보호(전자거래)규정 2012[P.U. (A) 458/2012]를 폐지하였음(제10조)
- 온라인 마켓플레이스 운영자는 ① 판매자가 별표에 정한 정보공개 의무를 이행한 것을 확인한 후에 거래가 이루어지도록 하고, ② 구매자가 거래에 관한 불만을 제기할 수 있는 창구를 제공하며, ③ 판매자가 제공하는 상품이나 서비스의 광고가 이 규정에 위반되지 아니하도록 하여야 함(제7조)
- 특히 운영자는 판매자의 성명·주소·전화번호, 신분증 또는 여권 번호, 사업계좌 번호와 전자우편 주소, 상호와 등록번호, 거래 및 광고의 기록을 3년간 보관하기 위한 합리적인 조치를 취하여야 함(제8조). 이는 권리자가 침해 판매자의 신원을 특정하는 데 활용될 수 있는 실무상 중요한 근거가 됨
- 이 규정을 위반한 자는 범죄를 구성하며(제9조), 별도의 벌칙이 정하여져 있지 아니하므로 소비자보호법 1999 제145조의 일반벌칙이 적용됨. 개인은 5만 링깃 이하의 벌금이나 3년 이하의 징역에 처하거나 이를 병과하고, 법인은 10만 링깃 이하의 벌금에 처함

라. 통신 및 온라인안전 규제

- 통신멀티미디어법 상 면허사업자는 자신이 제공하는 설비나 서비스가 말레이시아 법령상 범죄에 이용되지 아니하도록 최선의 노력을 다하여야 하고, MCMC나 그 밖의 당국의 서면 요청이 있는 경우 법집행에 합리적으로 필요한 범위에서 이에 협력하여야 함(제263조 제1항·제2항). 실무상 불법 스트리밍 사이트 등에 대한 차단은 이 조항에 근거하여 MCMC가 인터넷서비스제공자에게 차단을 지시하는 방식으로 이루어짐
- 같은 법 제264조는 제263조에 따른 의무를 선의로 이행한 행위에 대하여 형사책임을 면제하고 있음. 다만 같은 법 제3조 제3항은 이 법의 어느 규정도 인터넷 검열을 허용하는 것으로 해석되지 아니한다고 규정하고 있어, 차단 조치의 허용 범위에 관하여는 논의가 있음
- 온라인안전법 2025는 통신멀티미디어법에 따라 면허를 받은 응용서비스제공자(ASP), 콘텐츠응용서비스제공자(CASP) 및 네트워크서비스제공자(NSP)에게 적용됨(제2조, 제4조)
- 인터넷 메시징 서비스와 소셜미디어 서비스는 통신멀티미디어(면허)(개정)(제2호)규정 2024[P.U. (A) 205/2024]에 의하여 2025년 1월 1일부터 응용서비스 종별면허의 대상에 편입되었고, 나아가 말레이시아 내 이용자가 800만 명 이상인 해당 사업자는 통신멀티미디어법 제46A조의 간주규정에 따라 2026년 1월 1일부터 응용서비스제공자 종별면허[ASP(C)]에 등록된 것으로 간주됨. 이에 따라 대형 플랫폼도 온라인안전법상 의무를 부담하게 되었음
- 다만 온라인안전법 제1별표가 정한 유해콘텐츠는 아동 성착취물, 금융사기, 음란하거나 저속한 내용, 괴롭힘, 폭력이나 테러의 선동, 마약의 사용이나 판매의 조장 등 9개 항목이고 지식재산권 침해나 위조상품은 포함되어 있지 아니하므로, 이 법을 근거로 위조상품 게시물의 삭제를 구할 수는 없음

> * 출처: 말레이시아 법무청(AGC) 연방법률 포털(저작권법 1987, 통신멀티미디어법 1998, 온라인안전법 2025, P.U. (A) 449/2024, P.U. (A) 205/2024), 말레이시아 통신멀티미디어위원회(MCMC) 보도자료(2025. 12. 15.)

제3절 주요 플랫폼 관련 안내

1. 쇼피(Shopee)

가. 운영 현황

- Shopee는 말레이시아에서 가장 널리 이용되는 종합 오픈마켓으로, 제3자 판매자가 입점하여 상품을 판매하는 마켓플레이스 구조로 운영됨. 말레이시아 법인은 Shopee Mobile Malaysia Sdn. Bhd.임
- 공식 사이트: https://shopee.com.my

나. IP 정책

- 권리자는 브랜드 지식재산권 포털(Shopee Brand IP Portal, https://brandipp.shopee.com)을 통하여 침해를 신고함. 권리자나 그 수권대리인이 계정을 개설하고 권리 문서를 등록한 후 침해 신고를 제출하며, 신고의 처리 상황을 계정에서 확인할 수 있음
- 신고할 수 있는 침해의 유형은 상표권, 저작권 , 산업디자인권 및 특허권 침해임. 상표권 침해에는 상품 자체나 그 포장 또는 상품 게시물에서 타인의 상표·상호·트레이드 드레스나 이와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 요소를 무단으로 사용하는 것이 포함되고, 저작권 침해에는 상품 이미지나 설명 등의 무단 사용이 포함됨
- 권리의 존재와 귀속, 그리고 신고 대상 게시물이 그 권리를 침해한다는 점을 뒷받침하는 자료의 제출을 요구받을 수 있음
- 신고의 심사는 국가별로 이루어지므로, 말레이시아의 게시물에 대하여 삭제를 구하려면 말레이시아에 등록된 권리가 있어야 함. 다른 국가에만 등록된 권리로는 말레이시아 게시물에 대한 신고가 인정되지 아니함

다. 침해 시 구제 방법

- 권리자의 신고에 따라 침해로 확인된 게시물은 사전 통보 없이 중지되거나 삭제되며, 침해가 확인된 판매자에게는 벌점이 부과됨. 일정 기간 내에 침해가 반복되는 경우에는 판매자 계정이 정지되거나 종료될 수 있음
- 판매자는 판매자센터(Seller Centre)의 위반 항목에서 이의를 제기할 수 있으며, 권한위임장이나 정품 구매 인보이스 등 소명자료를 제출하여야 함. 동일한 권리자가 같은 유형으로 신고한 다수의 게시물에 대하여는 일괄 이의 신청이 가능함
- 플랫폼 내부 절차로 해결되지 아니하는 경우에는 제2절에서 본 법적 구제수단을 검토하여야 함

2. 라자다(Lazada)

가. 운영 현황

- Lazada는 2012년에 설립된 동남아시아의 대표적인 오픈마켓으로, 말레이시아를 포함한 역내 각국에서 제3자 판매자가 입점하는 구조로 운영됨
- 공식 사이트: https://www.lazada.com.my

나. IP 정책

- 권리자는 알리바바 인터내셔널(Alibaba International Digital Commerce Group)이 운영하는 지식재산권 보호 플랫폼(IP Protection Platform)을 통하여 침해를 신고하며, 접속 주소는 https://ipp.aidcgroup.net임(종전 주소 ipp.alibabagroup.com은 타오바오·티몰 전용 플랫폼으로 연결됨). 이 플랫폼은 상표권, 저작권 및 특허권에 기초한 삭제 요청을 접수하며, 신고의 처리 상황과 인용률, 반대통지의 결과를 함께 확인할 수 있음
- 계정 개설은 ① 유효한 전자우편 주소와 전화번호의 등록, ② 개인은 신분증, 법인은 사업자등록증 등 신분 확인 서류의 제출, ③ 유효한 상표·특허·저작권 등록증 등 권리 문서의 업로드(권리의 유효성과 귀속을 보이기 위한 양도증서나 갱신 서류를 포함함), ④ 플랫폼의 검증 순으로 이루어짐
- 권리자가 아닌 수권대리인의 명의로도 계정을 개설할 수 있으며, 이 경우 위임 사실을 증명하는 서류를 제출하여야 함. 계정을 개설하지 아니하고 1회성 온라인 양식으로 신고하는 방법도 제공됨

다. 침해 시 구제 방법

- 신고가 처리되면 판매자는 이에 대하여 반대통지(counter-notification)를 제출할 수 있음. 권리자가 정하여진 기간 내에 이에 대응하지 아니하면 반대통지가 수용된 것으로 간주되어 신고가 자동으로 철회되고 게시물이 복원되므로, 계정을 정기적으로 확인하여야 함
- 권리자가 반대통지를 거부하면 해당 사건은 분쟁으로 분류되어 플랫폼의 추가 심사를 거치며, 제출된 자료를 토대로 한 최종 판단은 플랫폼이 함. 권리자가 신고를 철회하는 경우에는 원래의 게시물이 복원됨
- 플랫폼 내부 절차로 해결되지 아니하는 경우에는 제2절에서 본 법적 구제수단을 검토하여야 함

3. 틱톡샵(TikTok Shop)

가. 운영 현황

- TikTok Shop은 숏폼 영상과 라이브 방송을 기반으로 상품을 판매하는 플랫폼으로, 말레이시아에서도 제3자 판매자가 입점하여 영상이나 라이브 방송과 연계된 상품 게시물을 통하여 판매함. 영상 콘텐츠 자체가 판매 경로가 되므로 상품 게시물뿐만 아니라 영상 콘텐츠에 대한 모니터링도 함께 필요함
- 공식 사이트: https://shop.tiktok.com/business/my

나. IP 정책

- 권리자는 지식재산권 보호센터(Intellectual Property Protection Centre, IPPC)를 통하여 침해를 신고하며, 접속 주소는 https://ippc.tiktokglobalshop.com임.
- 권리자나 그 수권대리인이 계정을 개설하고 권리자 인증과 권리 문서 검증을 거친 후, 상품과 전자상거래 콘텐츠를 검색하여 삭제 요청을 제출하고 그 처리 결과와 이의 진행 상황을 확인하는 구조임. IPPC를 이용할 수 없는 경우에는

온라인 신고 양식으로도 신고할 수 있음

- 신고할 수 있는 침해의 유형은 상표권, 저작권 , 특허권 및 디자인권 침해이며, 침해행위가 해당 권리의 보호기간 내에 이루어진 경우에 한하여 위반이 인정됨
- 별도의 위조품·모방품 정책을 두어, 상표·상호·로고를 무단으로 표시한 위조품뿐만 아니라 동일한 상표를 사용하지는 아니하면서 정품을 모방한 이른바 모방품(knockoff)의 게시·광고·판매를 금지하고, 스티커나 모자이크 등으로 상표 정보를 가리거나 숨기는 행위도 함께 금지함. 특정 브랜드의 상품을 게시하려면 브랜드 사용권한 증빙이나 매입 내역의 제출을 요구할 수 있음
- 다만 ① 제3자 사이의 분쟁, ② 유통계약 위반, ③ 병행수입품, ④ 판매가격 통제, ⑤ 공정이용, ⑥ 정당한 상거래 관행에 따른 상표 사용에 관한 신고는 접수하지 아니함. 특히 상표권·특허권·디자인권은 삭제를 구하는 국가에서 보호받고 있어야 하므로, 말레이시아의 게시물에 대하여는 말레이시아에 등록된 권리가 있어야 함

다. 침해 시 구제 방법

- 위조품이나 모방품으로 의심되는 상품은 사전 통보 없이 삭제되거나 게시가 제한될 수 있으며, 판매자에 대하여는 판매자 평가정책과 판매자 이용약관에 따라 상품의 삭제와 게시 제한, 계약의 해지, 예치금의 몰취 등의 조치가 이루어짐. 위반이 반복되는 경우에는 제재가 가중됨
- 판매자나 크리에이터는 판매자센터를 통하여 이의를 제기할 수 있으며, 정책상 판매자는 하나의 사안에 대하여 최대 2회까지 이의를 제기할 수 있음. 이의가 인정되면 부과된 제재가 해제되고 제한된 권한이 회복됨
- TikTok Shop은 현지 법령을 위반한 것으로 의심되는 판매자를 관계 당국에 통보할 권리를 유보하고 있음. 플랫폼 내부 절차로 해결되지 아니하는 경우에는 제2절에서 본 법적 구제수단을 검토하여야 함

제9장. 체크리스트

제1절 R&D 체크리스트

1. 특허 출원 결정

[표 30] 특허 출원 결정 체크리스트

번호	세부 항목	체크
1	• 유효한 특허를 받을 가능성을 평가하였는가? ☞ 연구 초기 단계부터 규칙적으로 평가하는 것이 필요	Yes☐ No☐
2	• 특허 보호의 범위에 대하여 평가하였는가? ☞ 특허청구범위가 너무 좁으면 회피하기가 쉬움 ☞ 특허청구범위가 너무 넓으면 자기 특허가 무효가 될 수 있음	Yes☐ No☐
3	• 특허침해를 쉽게 알아낼 수 있는가? ☞ 침해의 적발이 불가능할 경우 특허의 가치가 떨어짐	Yes☐ No☐
4	• 경쟁자가 활동하고 있는가? ☞ 경쟁자가 같은 분야를 연구하고 있거나 시장 출시를 준비하고 있다면 가능한 한 빨리 출원하는 것이 필요	Yes☐ No☐
5	• 특허와 다른 지식재산권의 관계에 대하여 평가하였는가? ☞ 예: 특허와 상표를 동시에 출원하는 것 검토 등	Yes☐ No☐
6	• 상업적 가능성과 수익이 기술 공개 및 특허 비용 부담을 정당화하는가? ☞ 특허 보호 비용(예: 소송비용)과 실질적 보호기간(기술 수명과 관련) 검토	Yes☐ No☐
7	• 특허 유지 비용이 준비되어 있는가?(등록료, 연차료 등) ☞ 말레이시아 특허의 존속기간은 출원일부터 20년이고 연차료는 등록 후 매년 납부하여야 함	Yes☐ No☐
8	• 말레이시아 직접출원과 PCT 국내단계 진입 중 어느 경로를 이용할 것인지 검토하였는가? ☞ 말레이시아는 파리협약(1989. 1. 1. 발효)과 특허협력조약(2006. 8. 16. 발효)의 가입국임 ☞ 국내단계로 진입한 국제출원은 실체심사 청구기한이 국제출원일부터 4년으로 달라짐	Yes☐ No☐
9	• 경쟁자에게 미치는 영향에 대하여 평가하였는가? ☞ 특허는 경쟁자에게 진입장벽으로 작용하기도 하지만 정보공개로 인하여 경쟁자가 이를 활용할 가능성이 있음	Yes☐ No☐
10	• 상업화 의사가 없다면 라이선싱 기회가 없는가? ☞ 상업화하거나 라이선싱할 의향이 없을 경우 특허를 출원할 필요가 없음	Yes☐ No☐

번호	세부 항목	체크
11	• 출원 전에 공개나 상업적 사용이 있었는가? 말레이시아의 신규성 상실 예외기간 내에 해당하는가? ☞ 출원일 전 1년 이내의 공개로서 출원인이나 그 승계인의 행위에 의한 것이거나 그 권리의 남용에 의한 것인 경우에만 예외가 인정됨(특허법 제14조 제3항) ☞ 기산점이 우선일이 아니라 말레이시아 출원일이므로 공개일과 출원일 사이의 간격을 관리하여야 함	Yes☐ No☐

2. IP 출원 시 필요 사항

권리	번호	세부 항목	체크
특허	1	• 출원 전에 발명이 공개된 경우 말레이시아의 신규성 상실 예외기간 내에 출원하였는가? ☞ 출원일 전 1년 이내의 공개에 한하여 예외가 인정되므로 공개일·공개주체·공개내용을 확인하여야 함(특허법 제14조 제3항)	Yes☐ No☐
	2	• 말레이시아 및 국제 선행기술조사를 수행하였는가? ☞ 말레이시아 지식재산청의 온라인 검색·출원 시스템(MyIPO Online Search and Filing System)을 이용할 수 있음	Yes☐ No☐
	3	• 출원서류를 말레이시아어나 영어로 준비하였는가? ☞ 말레이시아의 특허 출원 언어는 말레이시아어와 영어임	Yes☐ No☐
	4	• 출원인·발명자 및 우선권 정보가 정확히 기재되었는가? ☞ 우선권 기간을 놓친 경우에도 그것이 본의 아닌 것이었음을 소명하여 회복을 신청할 수 있음(특허법 제27조 제1B항, 특허규칙 제23A조)	Yes☐ No☐
	5	• 실체심사 청구기한을 관리하고 있는가? ☞ 방식심사를 마친 후 출원일부터 18개월 이내에 실체심사를 청구하여야 하며, 국내단계로 진입한 국제출원은 국제출원일부터 4년 이내에 청구하여야 함 ☞ 기한 내에 청구하지 아니하면 출원을 취하한 것으로 간주함. 2022년 개정으로 일반 실체심사의 유예 제도는 폐지되었음	Yes☐ No☐
	6	• 수정실체심사(MSE)나 아세안 특허심사협력(ASPEC)의 활용 가능성을 검토하였는가? ☞ 한국·미국·영국·호주·일본 또는 유럽특허청에서 대응특허가 등록된 경우 그 결과를 활용하는 수정실체심사를 신청할 수 있음	Yes☐ No☐
상표	1	• 말레이시아 지식재산청의 상표검색을 통하여 동일·유사 상표를 사전에 조사하였는가? ☞ 지정상품·서비스까지 함께 확인하여 거절 가능성과 선행권리 침해 가능성을 검토하여야 함	Yes☐ No☐
	2	• 말레이시아에서 보호받을 수 있는 상표의 유형과 식별력을 검토하였는가? ☞ 상표법 2019는 문자·도형·결합상표뿐만 아니라 입체적 형상, 색채, 소리, 냄새 등 비전통적 표장도 등록 대상으로 하고 있으므로 표장 유형별 제출요건을 확인할 필요가 있음	Yes☐ No☐
	3	• 한국의 출원이나 등록을 기초로 우선권을 주장하는 경우 6개월 이내에 말레이시아 출원을 하였는가? ☞ 파리협약상 상표의 우선권 기간은 최초 출원일부터 6개월임 ☞ 마드리드 의정서를 통한 국제출원으로 말레이시아를 지정하는 방법도 검토할 수 있음	Yes☐ No☐

권리	번호	세부 항목	체크
디자인	1	• 출원 전에 디자인이 공개된 경우 말레이시아의 공지예외기간 내에 출원하였는가? ☞ 출원일 전 6개월 이내에 공식 또는 공인된 박람회에 출품하였거나 제3자의 불법행위로 공개된 경우에만 예외가 인정됨. 권리자 스스로 판매·홍보·온라인 게시 등으로 공개한 경우는 예외가 아님(산업디자인법 제12조 제3항)	Yes☐ No☐
	2	• 우선권을 주장하는 경우 최초 디자인 출원일부터 6개월 이내에 말레이시아 출원을 하였는가? ☞ 파리협약상 산업디자인의 우선권 기간은 최초 출원일부터 6개월임 ☞ 말레이시아의 디자인 등록출원은 방식요건만 심사하므로 등록 후에 무효 다툼이 생길 수 있다는 점을 고려하여야 함	Yes☐ No☐

3. 기술유출 방지

[표 31] 기술 유출 방지 체크리스트

번호	세부 항목	체크
1	• 말레이시아에는 영업비밀에 관한 성문법이 없다는 점을 전제로 비밀유지 관리체계를 갖추었는가? ☞ 말레이시아는 영업비밀을 형평법상 비밀유지의무 위반(breach of confidence) 법리로 보호하므로, 정보의 비밀성, 비밀유지의무를 발생시키는 사정, 무단 사용의 세 가지를 입증할 수 있어야 함	Yes☐ No☐
2	• 고용계약과 내부규정에 비밀유지의무와 그 위반에 대한 제재를 포함시켰는가? ☞ 접근권한의 범위, 비밀유지의무의 내용, 퇴사 시 자료 반환의무를 명확히 부과할 필요가 있음	Yes☐ No☐
3	• 퇴직 후 경업금지 조항의 효력이 제한된다는 점을 고려하였는가? ☞ 말레이시아 계약법 1950 제28조는 직업·거래·영업의 수행을 제한하는 약정을 원칙적으로 무효로 하므로, 경업금지 조항에 의존하기보다 비밀유지의무와 실제 관리조치를 강화하여야 함	Yes☐ No☐
4	• 회사 컴퓨터·네트워크 및 클라우드 저장소에 보관된 영업비밀에 대하여 접근통제와 암호 보호가 설정되어 있는가?	Yes☐ No☐
5	• 권한을 가진 자만이 출입할 수 있는 통제구역이 있으며 그 구역이 실제로 엄격하게 관리되고 있는가?	Yes☐ No☐
6	• 외부인이나 거래처에 기밀정보를 제공하기 전에 비밀유지계약(NDA)이나 계약상 비밀유지조항을 체결하였는가? ☞ 성문법이 없는 만큼 계약상 의무를 명확히 하여 두는 것이 분쟁 시 입증에 유리함	Yes☐ No☐
7	• 비밀유지계약에 다음의 내용이 포함되어 있는가? ☞ 비밀정보의 범위, 정보의 사용 용도, 비밀유지의무의 내용, 비밀정보 관련 권리의 귀속, 손해배상책임	Yes☐ No☐
8	• (현지 생산) 현지 제조업체에 기술을 제공하는 경우 영업비밀에 관한 계약사항을 정확히 정하고 있는가? ☞ 제조설비·금형·도면·원재료에 포함된 제조 노하우의 가치를 상대방이 인식하도록 계약과 교육으로 확인할 필요가 있음	Yes☐ No☐
9	• (현지인 관리) 현지 직원과 내부 직원을 대상으로 영업비밀에 관한 정기적인 교육이 이루어지고 있는가?	Yes☐ No☐

번호	세부 항목	체크
10	• (형사 대응) 영업비밀 유출에 대한 형사 대응 가능성을 확인하였는가? ☞ 영업비밀 유출 자체를 처벌하는 규정은 없으나, 사용인이 업무상 위탁받은 재산을 횡령한 경우에는 형법 제408조에 따라 처벌될 수 있음	Yes☐ No☐

4. 기술 계약

[표 32] 기술 계약 체크리스트

번호	세부 항목	체크
1	• (이전기술 범위 확정) 기술이전의 대상이 되는 기술을 명확히 하고 있는가?	Yes☐ No☐
2	• (기술 제공 방식 특정) 실시권의 종류와 라이선싱의 범위 및 유효기간을 명확히 하였는가? ☞ 말레이시아에서는 실시권 등 등록가능거래를 등록부에 기재할 수 있으며, 실시권자가 자신의 이름으로 침해소송을 제기할 수 있는 요건도 함께 검토할 필요가 있음(**상표법** 제70조)	Yes☐ No☐
3	• (기술 보증 범위) 실현 가능한 범위 내에서 합리적인 보증 조항을 규정하였는가? ☞ 예: 특허 유효성 보증, 제3자 권리 비침해 보증, 등록보증 등은 지양하는 것이 바람직함	Yes☐ No☐
4	• (기술 제공 대가의 산정 및 지급) 기술료의 산정기준과 지급 방법을 규정하고 있는가? ☞ 예: 선급기술료, 정액기술료, 경상기술료	Yes☐ No☐
5	• (개량 기술) 기술 공급자의 개량기술과 기술 도입자의 개량기술에 대한 귀속 처리 방법을 정하였는가?	Yes☐ No☐
6	• (비밀유지의무 부과) 계약 실시 중 및 계약 만료 이후의 비밀유지에 관한 사항을 규정하고 있는가?	Yes☐ No☐
7	• (분쟁 해결 조항) 분쟁 해결 방법을 특정하고 기술 제공자와 기술 도입자의 의무를 나누어 규정하고 있는가? ☞ 말레이시아에서는 **중재법** 2005에 따라 아시아국제중재센터(AIAC)를 이용할 수 있고, 중재합의가 있는 경우에도 중재 전이나 중재 중에 고등법원에 임시적 처분을 신청할 수 있음(같은 법 제11조)	Yes☐ No☐

제2절 수출 체크리스트

1. 전시·박람회 분쟁 대응

[표 33] 전시·박람회 체크리스트

번호	세부 항목	체크
1	• 전시회 참가 전에 지식재산권의 사전 확보가 이루어졌는가? ☞ 특허·디자인·상표는 말레이시아에 등록되어 있어야 그 권리로 행사할 수 있음. 다만 **저작권** 은 등록 없이 보호되고, 등록하지 아니한 상표도 사칭통용(passing off)으로 다툴 수 있음 ☞ 소송·세관 조치 등 대응 수단마다 요건이 다르므로 따로 확인하여야 함	Yes☐ No☐
2	• 전시회 참가 예정 국가와 경쟁 기업의 지식재산권 현황을 조사하였는가? ☞ 전시회 참가 이전에 자사 전시품이 타사의 지식재산권을 침해하는지 여부를 확인하여야 함 ☞ 침해 가능성이 높은 경우에는 전시회 참가 여부를 재고할 수 있음	Yes☐ No☐
3	• 등록상표권을 보유하고 국경조치를 활용할 수 있도록 준비하였는가? ☞ 말레이시아 **상표법** 제13부에 따라 등록상표권자는 등록관에게 위조상품의 수입 제한을 신청할 수 있음(제82조)	Yes☐ No☐
4	• 전시회 참가 시 다음과 같은 서류를 준비하였는가? ☞ 지식재산권 증명 서류 ☞ 출품 기업과 담당 직원의 자격 및 신원 확인 서류 ☞ 타인의 침해 주장에 대한 반박 자료 ☞ 위임장 및 대리인 신분증명서	Yes☐ No☐
5	• 전시회 기간 중 경고장을 수령한 경우 현지 대리인 선임 등을 통하여 침해 사안을 확인하였는가? ☞ 회신 기한 내에 대리인을 선임하여 답변하여야 하며, 사실관계 확인을 위하여 기한 연장을 요청해 볼 수 있음 ☞ 근거 없는 침해 위협에 대하여는 상표법 제61조에 따라 그 위협이 정당하지 아니하다는 선언과 금지명령 및 손해배상을 구할 수 있음	Yes☐ No☐
6	• 경고장과 종료통지 선언문에 적힌 내용을 철저히 검토하였는가? ☞ 상대방에게 유리한 진술이 기재되는 것이 보통이므로 사실이 아니거나 불리한 내용은 반드시 수정하여야 하며, 수정 전에 상대방 대리인이 발송한 서면에 서명하여서는 아니 됨	Yes☐ No☐
7	• 전시회 참가 후 타인의 지식재산권 침해나 정보 유출 가능성에 대비하였는가? ☞ 부스 방문객의 신원을 확인하고 팸플릿 등 홍보자료의 무분별한 배포를 지양할 필요가 있음	Yes☐ No☐
8	• 전시회에서 공개한 후 말레이시아에 특허나 디자인을 출원할 경우 공지예외 기간을 검토하였는가? ☞ 특허는 출원일 전 1년 이내, 디자인은 공식 또는 공인된 박람회에 출품한 경우에 한하여 출원일 전 6개월 이내에 출원하여야 예외가 인정되므로(일반 전시회나 자사 부스 공개는 디자인 예외가 아님, **산업디자인법** 제12조 제3항) 공개일·공개주체·공개내용을 기록해 두어야 함	Yes☐ No☐

2. 전자상거래 플랫폼

[표 34] 전자상거래 플랫폼 체크리스트

번호	세부 항목	체크
1	• 판매하는 제품이 타인의 지식재산권을 침해하는지 검토하였는가?	Yes☐ No☐
2	• 판매자가 직접 촬영하거나 소유하고 있지 아니한 사진을 판매 페이지에 게시할 때 **저작권** 침해 가능성을 검토하였는가?	Yes☐ No☐

번호	세부 항목	체크
3	• 말레이시아 주요 플랫폼의 지식재산권 보호 제도를 활용하였는가? ☞ Shopee의 브랜드 IP 포털, Lazada의 지식재산권 보호 플랫폼(IPP), TikTok Shop의 지식재산권 보호센터(IPPC)를 이용할 수 있음(제8장 제3절 참조)	Yes☐ No☐
4	• 침해 피해에 대비하여 각 플랫폼의 권리자 계정 등록을 미리 진행하였는가? ☞ 권리 문서의 검증에 시간이 걸리므로 침해를 발견한 뒤에 계정을 개설하면 대응이 늦어질 수 있음	Yes☐ No☐
5	• 위조상품 모니터링을 시작하기 전에 다음과 같은 사항을 점검하였는가? ☞ 보유 중인 지식재산권의 유효기간 확인 ☞ 등록증상 권리자 확인(제3자가 권리를 보유 중인 경우 단속을 위하여 권리 위임을 받아야 함) ☞ 정식 판매자 목록 확보(오인 신고를 방지하기 위하여 필요함) ☞ 말레이시아에 등록된 권리인지 확인(주요 플랫폼은 삭제를 구하는 국가에 등록된 권리를 요구함)	Yes☐ No☐
6	• 신고 시 정품과 침해 상품의 차이가 잘 드러나도록 대조 자료를 작성하여 제출하였는가?	Yes☐ No☐
7	• 저작물이 무단으로 게시된 경우 **저작권법** 상 통지·삭제 절차를 활용할 수 있는지 검토하였는가? ☞ 저작권법 제43H조에 따른 통지를 받은 서비스제공자는 48시간 이내에 이를 삭제하거나 접근을 차단하여야 함 ☞ 허위의 통지에는 형사처벌과 손해배상책임이 따르므로 통지 전에 권리관계를 확인하여야 함(같은 법 제43I조)	Yes☐ No☐

3. 세관

[표 35] 세관 체크리스트

번호	세부 항목	체크
1	• 등록상표권자로서 침해 의심 물품의 수입 제한을 등록관에게 신청하였는가? ☞ 말레이시아는 **상표법** 제13부(제81조부터 제94조까지)에서 국경조치를 규정하고 있으며, 신청은 특정 시기·장소에 수입이 예상되는 물품 단위로 하며, 등록관이 승인하면 승인일부터 60일 동안 해당 물품의 수입이 제한됨(제82조 제1항·제5항). 권한 있는 사용권자도 신청할 수 있음	Yes☐ No☐
2	• 세관의 통지를 받을 연락 담당자나 현지 대리인을 지정하였는가? ☞ 세관은 침해 의심 물품을 발견하면 권리자나 그 대리인에게 통지하므로, 외국 권리자는 현지 대리인을 통하여 신청과 후속 대응을 진행하는 것이 일반적임	Yes☐ No☐
3	• 자체 심사자가 해당 제품의 설계부터 유통에 이르는 전체 수명주기와 모조품 식별 방법을 숙지하고 있는가?	Yes☐ No☐
4	• 상표권 침해 의심 물품에 대응하기 위한 다음 자료를 준비하였는가? ☞ 말레이시아에서 유효한 상표등록증 ☞ 권리자 및 대리인의 권한 증빙자료 ☞ 정품의 샘플·사진·포장·라벨 등 식별자료 ☞ 침해 의심 물품의 사진과 수입 정보 ☞ 정품과 침해품의 차이를 설명하는 비교자료 ☞ 공식 수입자·실시권자·유통업체 목록	Yes☐ No☐

번호	세부 항목	체크
5	• 세관의 직권조치와 소량 물품에 대한 적용 제외를 확인하였는가? ☞ 세관은 권리자의 신청이 없더라도 직권으로 조치할 수 있고 수출 예정 물품도 그 대상이 됨(제93조) ☞ 여행자의 개인 수하물에 포함된 소량의 비상업적 물품에는 국경조치가 적용되지 아니함(제94조)	Yes☐ No☐

4. IP 분쟁

[표 36] IP 분쟁 체크리스트

번호	세부 항목	체크
1	• 침해물품에 대한 조사를 하였는가? ☞ 유통 경로, 전시회, 판매 시장을 조사하거나 인터넷 조사를 통하여 정보를 입수할 필요가 있음	Yes☐ No☐
2	• 전자상거래 플랫폼에서 침해가 발생한 경우 플랫폼에 신고하였는가? ☞ 말레이시아 고등법원은 권리자가 구체적인 증거를 갖추어 먼저 플랫폼의 신고절차를 거쳐야 하고 플랫폼이 이에 응하지 아니한 경우에 비로소 금지명령을 구할 수 있다고 판시한 바 있음(제8장 제2절 참조)	Yes☐ No☐
3	• 침해 여부를 확정하기 위하여 다음과 같은 사항을 조사하였는가? ☞ 심사 서류(File Wrapper), 청구항 해석, 권리의 유효성, 침해 제품의 기술 및 시장동향	Yes☐ No☐
4	• 침해 사실을 입증하는 증거를 확보한 후에 경고장 발송 대상을 확정하였는가? ☞ 증거를 확보하지 아니한 상태에서 경고장을 발송하면 **상표법** 제61조에 따라 근거 없는 침해 위협으로서 선언·금지명령·손해배상의 대상이 될 수 있으므로 주의하여야 함 ☞ 다만 등록이나 출원의 사실을 단순히 통지하는 것은 위협에 해당하지 아니함(같은 조 제5항)	Yes☐ No☐
5	• 경고장에 다음과 같은 사항을 기재하였는가? ☞ 지식재산권의 번호, 침해가 의심되는 제품, 침해된 권리의 내용, 법적 근거, 협상의 여지, 구체적인 요구사항, 침해행위를 중지하지 아니할 경우 법적 절차를 취한다는 내용, 서면 회신 요청 시한	Yes☐ No☐
6	• 소송 제기 여부를 판단할 때 다음과 같은 사항을 고려하였는가? ☞ 권리범위, 상대방의 의도, 소송비용, 사업상 중요도 ☞ 말레이시아에는 2007년부터 지식재산 사건을 전담하는 지식재산법원(고등법원 및 회기법원)이 설치되어 있음	Yes☐ No☐
7	• 증거의 확보와 제출 방법을 검토하였는가? ☞ 등록관 앞의 절차에서는 선서진술서에 의하여 증거를 제출함(상표법 제154조) ☞ 시험구매와 함정수사에 의하여 수집된 증거도 허용됨(**저작권법** 제51A조·제51B조, **상품표시법** 제52조·제53조)	Yes☐ No☐

제10장. 참고 자료

제1절 유관기관 연락처

1. 권리 보호기관

- 말레이시아에서 지식재산권의 출원·등록과 등록 후 절차는 말레이시아 지식재산청(MyIPO)이 관장하며, 분쟁은 지식재산 사건을 전담하는 고등법원과 회기법원이 담당함

말레이시아 지식재산청 Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO)	www.myipo.gov.my
말레이시아 투자통상산업부 Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI)	www.miti.gov.my
말레이시아 투자진흥청 Malaysian Investment Development Authority (MIDA)	www.mida.gov.my
지식재산법원(고등법원·회기법원) Intellectual Property Court	www.kehakiman.gov.my

- 민간 단체로는 다음과 같은 기관이 활동하고 있으며, 현지 대리인이나 업계 동향에 관한 정보를 얻을 수 있음

발명 디자인 협회 (Malaysian Invention & Design Society, MINDS)	minds.net.my/
아시아 변리사협회 APAA Malaysia Group	apaaonline.org/
지식재산권협회 (Malaysian Intellectual Property Association, MIPA)	www.mipa.org.my/
음반제작자 권리 집중관리단체 (Public Performance Malaysia, PPM)	ppm.my/
라이선스 실행 협회 (Licensing Executives Society Malaysia, LESM)	www.lesm.org.my/v4/
말레이시아 변호사회 Malaysian Bar Council	www.malaysianbar.org.my/

2. 집행·단속 기관

- 위조상품 단속의 주무 부처는 국내거래생활비부(KPDN)이며, **상품표시법** 2011에 따른 조사와 압수를 담당함. 국경 조치는 관세청이 **상표법** 제13부에 따라 수행하고, 경찰은 형사 사건의 수사를 담당함

국내거래생활비부 Ministry of Domestic Trade and Cost of Living (KPDN)	www.kpdn.gov.my
말레이시아 관세청 Royal Malaysian Customs Department	www.customs.gov.my
말레이시아 경찰청 Royal Malaysia Police (RMP)	www.rmp.gov.my
말레이시아 내무부 Ministry of Home Affairs	www.moha.gov.my

제2절 현지 대리인

1. 대리인 제도 소개

- 말레이시아는 특허와 상표에 관하여 등록대리인 제도를 두고 있으며, 지식재산청에 특허대리인 등록부와 상표대리인 등록부를 각각 비치하고 있음(**특허법** 제86조 제1항, **상표법** 제96조 제1항)
- 말레이시아에 거주하지 아니하는 자는 특허에 관한 절차를 특허대리인을 통하여만 진행할 수 있고(특허법 제86조 제5항), 상표의 경우에도 말레이시아에 거주하지 아니하거나 주된 영업을 하지 아니하는 자는 등록상표대리인을 선임하여 대리하도록 하여야 함(상표법 제95조 제2항). 따라서 한국 기업에게 현지 대리인의 선임은 사실상 필수적임
- 대리인의 선임이나 변경은 등록관이 정하는 양식과 수수료로 신청하여야 하며, 특허대리인 등록부에 기재되지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없음(특허법 제86조 제4항)
- 선임된 등록상표대리인은 해임되거나 소정 절차에 따라 사임할 때까지 계속 대리인의 지위를 가지며, 의뢰인이 상표법에 따라 하여야 하는 모든 행위에 대하여 책임을 짐(상표법 제95조 제3항). 대리인이 사임하려는 경우에는 등록관에 대한 신고와 의뢰인에 대한 통지를 모두 하여야 함(같은 조 제4항)
- 등록상표대리인과 의뢰인 사이의 통신과 그 목적으로 작성된 기록·문서에 대하여는 변호사와 의뢰인 사이의 통신과 같은 범위에서 비닉특권이 인정되며, 대리인은 의뢰인의 문서와 재산에 대하여 변호사와 같은 유치권을 가짐(상표법 제98조)
- 등록을 하지 아니하고 특허대리인으로 영업하거나 행세한 자는 15,000링깃 이하의 벌금이나 2년 이하의 징역에 처하거나 이를 병과하고(특허법 제66A조), 상표대리인의 경우에는 5만 링깃 이하의 벌금이나 2년 이하의 징역에 처하거나 이를 병과함(상표법 제108조). 따라서 대리인을 선임할 때에는 등록 여부를 확인할 필요가 있음
- 실무상 말레이시아의 지식재산 업무는 법무법인(law firm)과 지식재산 전문 대리인 사무소가 함께 수행하며, 침해소송의 수행에는 변호사(advocate and solicitor)의 자격이 필요함

2. 대리인 선정기준

[표 37] 말레이시아 해외대리인 선정 기준

종류	내용
업무 및 커뮤니케이션 능력	사건을 수임하게 될 변호사 또는 변리사의 지식재산권 사건의 실적 경험이 어느 정도인가? 복잡한 문의에도 최적의 대응조치를 안내해주는가? 보고를 적시에 하고 고객의 지시에 따라 일을 진행하는가? 고객과의 커뮤니케이션이 쉽게 이루어질 수 있는 언어 능력이 있는가? 당국과의 관계가 좋고, 업계 평가가 좋은가?
서비스 품질	고객이 지적한 문제점을 적시에 개정하기 위해 노력을 하는가? 고객의 요구를 충족하기 위해 최선을 다해 노력했는가? 오류가 있는 경우 그것을 인정하면서도 수정하는가?
비용	비용 청구는 합리적이고 투명한가? 비용을 최대한 억제시키려고 노력하고 있는가? 비용이 고객에게 부담이 될 것 같으면 미리 고지하고 다른 방안을 제안하는가? 미리 견적을 내고 비용 청구는 견적 금액을 초과하지 않는가? 견적을 초과하는 경우 그 이유를 명확하게 설명했는가?

3. 대리인 정보

- 아래의 국제 평가기관이 공개하는 말레이시아 지식재산 분야의 법무법인·대리인 순위 정보를 참고할 수 있음
- IAM Patent 1000: https://www.iam-media.com/directories/patent1000/rankings/malaysia
- IP STARS: https://www.ipstars.com/Jurisdiction/Malaysia/Rankings/8459#rankings
- 이 밖에 말레이시아 지식재산권협회(MIPA), 아시아변리사회 말레이시아지부(APAA Malaysia Group), 말레이시아 변호사회(Malaysian Bar) 등 제1절의 민간 단체를 통하여 현지 대리인에 관한 정보를 확인할 수 있음

제3절 기타

1. 지식재산권 검색 방법

- 말레이시아의 특허·상표·디자인 출원 및 등록 정보는 지식재산청의 온라인 검색·출원 시스템에서 확인할 수 있으며, 검색과 출원이 같은 시스템에서 이루어짐
- 아세안 회원국의 지식재산 정보를 한 번에 검색하려는 경우에는 아세안 지식재산 등록부를 이용할 수 있음
- 말레이시아는 마드리드 의정서 가입국이므로 국제등록으로 말레이시아를 지정한 상표는 마드리드 모니터에서도 확인할 수 있음
- 저작권 은 등록제도가 없고 자발적 통지 제도만 두고 있으므로, 공개된 검색 수단만으로 권리관계를 확인하기는 어려움. 저작권의 귀속을 확인하려면 자발적 통지의 증명서나 권리관계를 나타내는 계약서를 확보하여야 함
- 법령의 원문은 말레이시아 법무청(AGC)의 연방법률 포털에서 확인할 수 있으며, 개정법과 시행고시(P.U.) 및 하위 규칙도 함께 조회할 수 있음

말레이시아 지식재산청 온라인 검색·출원 시스템 MyIPO Online Search and Filing System	iponlineext.myipo.gov.my
아세안 지식재산 등록부 ASEAN IP Register	ip-register.aseanip.org
아세안 지식재산 포털 ASEAN IP Portal	www.aseanip.org
세계지식재산기구 국제상표 데이터베이스 WIPO Global Brand Database	branddb.wipo.int
세계지식재산기구 마드리드 모니터 WIPO Madrid Monitor	www.wipo.int/madrid/monitor/en/
세계지식재산기구 국제디자인 데이터베이스 WIPO Global Design Database	designdb.wipo.int
세계지식재산기구 특허 데이터베이스 WIPO PATENTSCOPE	patentscope.wipo.int
말레이시아 법무청 연방법률 포털 AGC Federal Legislation Portal	lom.agc.gov.my

2. 말레이시아 IP 관련 법령

- 말레이시아의 지식재산 관련 주요 법령은 다음과 같음. 법령의 최신 통합본과 개정 연혁은 말레이시아 법무청(AGC)의 연방법률 포털에서 확인할 수 있음

[표 38] 말레이시아 지식재산 관련 주요 법령

법령	주요 내용
특허법 1983 Patents Act 1983 (Act 291)	특허와 실용신안의 요건·출원·심사·존속기간·침해 및 대리인 제도를 규정함
산업디자인법 1996 Industrial Designs Act 1996 (Act 552)	산업디자인의 등록요건과 출원·존속기간·침해를 규정함
상표법 2019 Trademarks Act 2019 (Act 815)	상표의 등록요건·출원·이의·취소·무효, 침해와 구제, 국경조치, 형사처벌 및 대리인 제도를 규정함
저작권법 1987 Copyright Act 1987 (Act 332)	저작물의 보호범위와 존속기간, 자발적 통지, 서비스제공자의 책임 제한과 통지·삭제 절차를 규정함
지리적표시법 2022 Geographical Indications Act 2022 (Act 836)	지리적 표시의 등록과 보호를 규정함. 2022년 3월 18일 시행으로 2000년법을 대체함

법령	주요 내용
집적회로배치설계법 2000 Layout-Designs of Integrated Circuits Act 2000 (Act 601)	등록 없이 자동으로 보호되는 반도체 배치설계의 요건과 보호기간을 규정함
신식물품종보호법 2004 Protection of New Plant Varieties Act 2004 (Act 634)	식물신품종의 등록요건과 육성자권의 범위를 규정함
상품표시법 2011 Trade Descriptions Act 2011 (Act 730)	허위 상품표시를 형사적으로 규율하며 위조상품 단속의 근거가 됨
소비자보호법 1999 Consumer Protection Act 1999 (Act 599)	소비자 보호의 일반법으로, 하위규정인 소비자보호 (전자거래)규정 2024가 온라인 마켓플레이스 운영자의 의무를 정함
통신멀티미디어법 1998 Communications and Multimedia Act 1998 (Act 588)	통신·멀티미디어 사업자의 면허 체계와 법집행 협력의무를 규정하며, 온라인상 침해 대응의 근거가 됨
온라인안전법 2025 Online Safety Act 2025 (Act 866)	2026년 1월 1일 시행. 면허사업자의 유해콘텐츠 대응 의무를 규정함(지식재산권 침해는 대상이 아님)
개인정보보호법 2010 Personal Data Protection Act 2010 (Act 709)	상업적 거래에서의 개인정보 처리를 규율하며, 2024년 개정으로 침해통지와 개인정보보호책임자 지정 의무가 신설됨
중재법 2005 Arbitration Act 2005 (Act 646)	중재절차와 중재판정의 승인·집행을 규정하며, 대체적 분쟁해결의 근거가 됨
계약법 1950 Contracts Act 1950 (Act 136)	계약의 일반원칙을 정하며, 제28조는 경업을 제한하는 약정을 원칙적으로 무효로 함
경쟁법 2010 Competition Act 2010 (Act 712)	경쟁을 제한하는 합의와 지배적 지위의 남용을 규율하며, 라이선스 조건의 설계에서 유의하여야 함
형법 Penal Code (Act 574)	제408조는 사용인에 의한 배임적 횡령을 처벌하며, 영업비밀 유출 사건에서 활용될 수 있음