

인도 지식재산권 침해 대응 가이드





IV. 침해 구제 수단 및 대응 방안	주요 침해 구제 수단	21p
	민사 구제 수단	22p
	형사 구제 수단	25p
	행정적 제재 조치	28p
	지식재산권 침해 대응 방안	29p
	경고장 발송	29p
	침해 조사	30p
	침해 중단, 손해배상 또는 사용권 협상 합의 시도	30p
	민사소송 / 형사 절차 개시	30p
	행정 단속 요청	31p

V. 우리 기업 침해 대응 사례	HYUNDAI CORPORATION V. RAJMAL GANNA	32p
	SPICE MOBILES LTD. AND ORS. V. SOMASUNDARAM RAMKUMAR AND ORS.	33p
	LG ELECTRONICS INDIA PVT. LTD. V. BHARAT BHOGILAL PATEL & OTHERS	34p
	LOTTE INDIA CORP. LTD. V. CADBURY UK LIMITED AND ORS.	35p
	TAEGU TEC LIMITED V. RIKHAB CHAND JAIN	36p
	WHIRLPOOL OF INDIA LTD. V. SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PVT. LTD.	36p

VI. 침해 대응 이니셔티브 및 주요 유관 기관	인도 정부 침해 대응 이니셔티브	37p
	주요 유관 기관	38p
	산업정책진흥국	38p
	특허(및 디자인, 상표 관리)청(CGPD TM)	38p
	지식재산권 진흥관리 셀(Cell for IPR Promotion & Management: CIPAM)	39p
	지식재산권심판원(IPAB)	40p
	간접세 및 관세 중앙위원회(CBIC)	40p
	경제범죄 수사과(EOW)	41p

VII. 우리 기업 침해 대응 전략	42p
----------------------------	------------

I. 개관

인도에서 우리 한국 기업 제품과 브랜드에 대한 인지도가 높아지면서, 지식재산권에 대한 침해도 날로 증가하고 있는 추세에 있다. 그럼에도 불구하고 인도 시장에 진출한 많은 우리 기업들은 지식재산권 침해에 대한 대응이 쉽지 않다는 어려움을 호소하는 경우가 많다. 인도 실정 상 지식재산권 보호 제도 및 실효적 구제수단이 부족한 점과, 인도에서 어떠한 지식재산권이 어떻게 보호될 수 있는지에 대한 우리 기업의 인식 부족도 주요 원인으로 꼽힌다. 특히 지식재산권이 인도에서 보호 대상인지, 침해에 대하여 어떠한 구제 방법이 있는지 등 구체적 대응 방안에 대한 우리 기업의 정보와 인식이 부족하고 구제 절차가 복잡하거나 비용이 많이 들 수 있다는 두려움으로 대응을 포기하는 사례도 많다. 동 발간 자료는 우리 기업들에게 지식재산권 침해에 대한 기본적인 가이드를 제공하고자 한다.

II. 지식재산권 보호 범위 및 침해 유형

지식재산이란 지적 창작물, 즉 발명, 예술분야 창작물, 사업과 상거래에 사용되는 기호, 명칭, 이미지 등 국가 경제에 기여하는 개인 또는 회사가 소유하는 무형자산을 가리키는 용어로서, 법령 등에 의하여 보호받을 수 있다. 지식재산의 보호는 기업의 발명품, 브랜드 및 해외 시장을 보호하기 위한 필수적이고도 핵심적인 산업의 기반이라고 할 수 있다. 또한, 지식자산을 보호하는 지식재산권은 상품 및 제품의 발명가 및 창작자의 창의성에 대한 보상 이외에도 새로운 창작물에 대한 투자자들에게도 인센티브를 제공하기도 한다. 그러나, 지식재산은 무형 자산으로서 형태가 없다는 특성상 자산에 대한 접근 및 침해가 유형자산에 비하여 보다 용이할 수 있다. 특히 급격히 디지털화 되고 있는 비즈니스 환경에서 지식재산 불법 복제 등 웹 기반 권리 침해 위험이 높아지고 있는 점에서 주의를 요한다. 또한 인도에 진출한 우리 기업의 지식재산권은 한국 또는 다른 국가에 출원등록이 된 경우라도 인도에서 지식재산권으로서 인정될 수 있을지는 별개의 문제라는 점에 유의하여야 한다. 즉, 인도에서 지식재산권 침해로부터 보호를 받으려면 인도 특허청에 출원 등록이 필요할 수 있다.



또한 각 지식재산권 유형별로 출원 등록 요건과 절차가 다르므로 유의하여야 한다. 특허의 경우 인도 특허청에 개별 등록을 해야 하며, 국제 출원 절차에 따라 특허가 등록될 수 있으나 인도 국내에서의 절차가 완료되어야 보호가 될 수 있는 점에 유의하여야 하겠다. 상표의 경우 인도 국내 상표 출원 등록 시스템을 통해 인도 내에서 등록이 필요하며, 마드리드 국제 출원도 인정된다. 디자인 또한 인도 국내 출원 등록이 필요하며, 헤이그 국제 출원도 인정된다. 반면, 저작권의 경우 출원 등록이 의무 사항이 아니며 인도에 출원등록이 되어있지 않더라도 지식재산권으로 인정될 수 있다. 그럼에도 불구하고, 사전 예방 조치로 저작권이 있는 자료의 소유자는 인도에 저작권을 등록하는 것이 바람직할 수 있다. 이와 같이 인도에서 지식재산권이 출원 등록되지 않은 경우에는 법적으로는 “침해”가 있었다고 볼 수 없다는 점을 유의하여야 하며 침해가 있을 시 우리의 지식재산권이 인도에서 보호받을 수 있는 권리로서 인정이 될 수 있는지 사전 준비 하는 것이 필요하다. 이하에서는 인도에서 보호될 수 있는 지식재산권 침해 유형과 법적으로 보호될 수 있는 지식재산권의 범위에 대하여 개관한다.

인도는 다음과 같은 개별 법령을 통하여 다양한 지식자산을 권리로서 법적으로 보호하고 있다.

- 저작권법(The Copyright Act, 1957, 이하 ‘저작권법’)
- 상표법(The Trade Marks Act, 1999, 이하 ‘상표법’)
- 특허법(The Patent Act, 1970, 이하 ‘특허법’)
- 디자인법(The Designs Act, 2000, 이하 ‘디자인법’)
- 반도체 집적 회로 레이아웃 설계법, 2000
(The Semiconductor Integrated Circuits Layout Designs Act, 2000)
- 상품지리적표시등록보호법(The Geographical Indications of Goods
(Registration and Protection) Act, 1999, 이하 ‘상품지리적표시등록보호법’ 또는 ‘지리적표시법’)
- 식물, 품종 및 농민 권리 보호법(The Protection of Plants and Varieties and Farmers Rights Act, 2001)
- 생물 다양성 법(The Biological Diversity Act, 2002)

위와 같이 개별 법령의 주요 보호 대상 지식재산으로서는 특허, 상표, 디자인, 저작물, 지리적표시로 분류할 수 있으며, 이하에서는 인도법상 다양한 지식재산권 침해에 대하여 법적 구제가 가능한, 즉 지식재산권으로서 인정될 수 있는 요건에 대하여 소개하고자 한다.



상표

상표는 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현 방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시이며 상표법에 따라 상표를 출원 등록함으로써 상표권이 부여되고 그에 따른 강력한 보호가 가능하다. 인도 상표법(The Trademarks Act, 1999)은 상표를 보호하는 주요 법률이다.

상표법은 기본적으로 인도에서 출원 등록된 상표에 대하여 법적 권리로 인정하며 그 침해에 대하여 구제가 가능하도록 규정하고 있다. 법적으로 보호될 수 있는 상표의 요건과 범위는 다음과 같다.

상표권의 보호 범위 (상표법 2조 (zb)항)

“상표(trade mark)”는 그래픽으로 나타낼 수 있고, 한 개인의 상품 또는 서비스를 다른 사람의 상품 또는 서비스와 구별할 수 있는 표장을 의미하며, 상품의 모양, 포장 및 색상의 조합을 포함할 수 있다.

- (i) 상품 또는 서비스 간의 거래 과정에서 표시 등을 목적으로 상품 또는 서비스와 관련하여 사용된 등록 상표 또는 표장, 그리고 그 표장을 사용할 수 있는 개인 소유주로서의 권리와,
- (ii) 상품 또는 서비스 간의 거래 과정에서 어떤 사람이 소유권자 또는 허용된 사용자로서 표장을 사용할 권리를 표시하거나 표시하기 위해 사용되도록 제안되는 표식 및 해당 개인의 신원에 대한 표장 유무와 인증 상표 또는 단체 표장을 포함한다.

인도의 상표법은 서비스표와 입체상표의 등록을 허용하며, 관련 제품이 특정 표준을 준수하고 있음을 증명할 수 있도록 하는 ‘증명표장’ 및 상품을 생산·제공·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 ‘단체표장’의 등록 또한 가능하도록 규정한다. 또한 상표의 일부 부분에 대하여서도 상표로서 등록이 가능하며, 유사 상표에 대해서 연속 상표(Series Trade-mark)로서 보호도 가능하다.



이밖에도 인도 법상 지재권이 출원등록이 되지 않았더라도 실제 상표가 사용되어 온 경우 상표 침해에 대하여 일정 부분 권리를 인정받을 수도 있다. 이와 같은 경우 법원에서 원고가 상표를 먼저 사용한 권리의 실제 소유자인지의 여부, 비교되는 상표들이 혼동을 초래하는 유사성이 있는지, 소비자가 이로 인하여 혼동을 하였는지, 침해로 인하여 손해가 발생하였는지, 상표권을 사용한 기간이 어떻게 되는지 등의 여러 요소들을 검토하여 침해 구제에 대한 판단을 한다.

상표법 제29조는 이러한 상표권을 침해하는 행위 유형을 다음과 같이 정의하고 있다.

상표권 침해 유형 (상표법 제29조)

- (1) 등록된 소유자 또는 허가된 용도로 사용하는 자가 아닌 사람이 거래과정에서 상표와 동일하거나 의도적으로 유사한 상표를 사용하는 자에 의해 사용이 되었을 경우
- (2) 등록 소유자가 아니거나 또는 허가된 용도로 사용하는 거래과정에서 다음과 같은 이유로 상표를 침해 할때 -
 - (a) 등록상표와의 독자성 및 해당 등록상표가 적용되는 상품 또는 서비스에 유사성이 있을때
 - (b) 등록 상표와의 독자성 및 해당 등록 상표에 의해 보호되는 상품 또는 서비스의 독자성이 공공에게 혼동을 줄 가능성이 있거나 등록 상표와 연관될 가능성이 있을시
- (3) 등록 소유자가 아니거나 또는 허가된 용도로 사용하는 거래과정에서 다음과 같은 이유로 상표를 침해 할때 -
 - (a) 등록상표와 동일 또는 유사한 표장; 그리고
 - (b) 상표가 등록된 것과 유사하지 않은 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되는 경우; 그리고
 - (c) 등록 상표가 인도에서 평판이 있고 정당한 이유 없이 부당한 혜택을 위하여 상표를 사용하는 경우 또는 등록 상표의 고유한 특성 또는 평판에 해를 가한 경우
- (4) 등록상표가 있는 사업체의 상호 또는 상호의 일부 또는 사업체로 견줄수 있는 상호 또는 상품과 서비스를 다루는 사업체로 견줄수 있는 등록상표를 사용하였을 경우
- (5) 동조의 적용상 어떤 자는 특히 다음의 경우에는 등록상표를 사용한 것으로 한다.
 - (a) 상표를 상품 또는 상품의 포장에 부착하는 경우
 - (b) 등록상표 하에서 상품을 판매하기 위해 신청, 전시하고, 시장에 내놓고, 그러한 목적으로 저장하거나 등록상표가 표시된 상태로 서비스를 신청하거나 공급하는 경우
 - (c) 상표가 있는 상품을 수입 또는 수출하는 경우
 - (d) 등록상표를 사업 문서 또는 광고에 사용하는 경우
- (6) 상품의 라벨링 또는 제품 포장, 사업문서 또는 상품과 서비스를 위한 광고용으로 사용 하였을 경우. 다만 상표를 사용한 자가 상표를 사용시 이미 자신에게 적법하게 상표를 사용할 권한이 없음을 알았거나 또는 그렇게 믿을 만한 이유가 있었음을 전제로 한다.
- (7) “광고에 의해” 침해되는 경우는 아래와 같다
 - (a) 부당한 이익을 누리려고 하거나 그리고 산업 또는 상업문제에 있어서 정직한 관행에 반대되는 경우
 - (b) 제품의 고유성에 해가 되는 경우
 - (c) 해당상표의 평판에 반하는 광고
- (8) 등록 상표를 구성하는 고유한 요소들 또는 단어들을 포함한, 시각적 표현과 같이 사용되어진 그러한 단어들 그리고 상표의 사용에 관한 본 조항에 참조되어 있는 것들은 상황에 맞게 이해 되어져야 한다.



위 조항에 의하면, 인도에서 상표의 등록 소유자 또는 사용을 허락받은 자 이외의 사람이 등록 상표와 구별할 수 없을 정도로 비슷하거나, 유사한 상품 및 서비스를 사용하거나, 이로 인하여 일반인에게 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우는 상표권 침해 행위로 간주한다. 또한 상품 및 서비스가 동일 또는 유사하지 않더라도 해당 상표의 평판을 해하는 경우 침해행위로 간주될 수 있다.

동일성 또는 유사성의 판단기준과 침해행위가 될 수 있는지의 여부는 사안에 따라 다를 수 있으므로 전문가의 도움을 받을 필요가 있으며, 인도에 진출한 우리 기업들은 상표 출원 시에 등록하고자 하는 상표가 기존의 상표를 침해하고 있지는 않는지, 제3자에 의하여 소유한 상표권이 침해되고 있는지 면밀히 검토하는 것이 필요하다.

참고 ; 등록상표의 존재 유무에 대한 자가 진단법

1. <https://ipindiaonline.gov.in> 접속
2. Trademark
3. Related Links
4. Public Search
5. Search Type
6. World mark
7. 상표 검색
8. Class(부류) 구분

국제상품 분류코드는 총 45 가지로, 상품은 1~34류로 구분되어 있고 서비스업은 35~44류로 구분되어 있다. 자세한 부류 항목은 아래와 같다.

상표 부류

Goods

Class 1 (Chemicals)	Class 7 (Machinery)
Class 2 (Paints)	Class 8 (Hand Tools)
Class 3 (Cosmetics and Cleaning Preparations)	Class 9 (Electrical and Scientific Apparatus)
Class 4 (Lubricants and Fuels)	Class 10 (Medical Apparatus)
Class 5 (Pharmaceuticals)	Class 11 (Environmental Control Apparatus)
Class 6 (Metal Goods)	Class 12 (Vehicles)



Class 13 (Firearms)
 Class 14 (Jewellery)
 Class 15 (Musical Instruments)
 Class 16 (Paper Goods and Printed Matter)
 Class 17 (Rubber Goods)
 Class 18 (Leather Goods)
 Class 19 (Non-metallic Building Materials)
 Class 20 (Furniture and Articles Not Otherwise Classified)
 Class 21 (Housewares and Glass)
 Class 22 (Cordage and Fiber)
 Class 23 (Yarns and Threads)

Class 24 (Fabrics)
 Class 25 (Clothing)
 Class 26 (Fancy Goods)
 Class 27 (Floor Coverings)
 Class 28 (Toys and Sporting Goods)
 Class 29 (Meats and Processed)
 Class 30 (Staple Foods)
 Class 31 (Natural Agricultural Products)
 Class 32 (Light Beverages)
 Class 33 (Wines and Spirits)
 Class 34 (Smokers' Articles)

Services

Class 35 (Advertising and Business)
 Class 36 (Insurance and Financial)
 Class 37 (Building, Construction and Repair)
 Class 38 (Telecommunication)
 Class 39 (Transportation and Storage)

Class 40 (Treatment of Materials)
 Class 41 (Education and Entertainment)
 Class 42 (Computer, Scientific and Legal)
 Class 43 (Hotels and Restaurants)
 Class 44 (Medical, Beauty, and Agricultural)

*공공에 잘 알려져 있는 상표(Well known Marks), 등록이 금지된 상표(Prohibited Marks)는 등록될 수 없음으로 출원 전 인도 특허청에서 검색해 보는 것을 추천한다.



특허

특허는 특허권자의 발명을 자신의 동의 없이 제조, 사용, 판매, 수입되지 않도록 하기 위하여 정부에 의해 제한된 기간 동안 특허권자에게 부여된 법적 권리이다. 인도 특허법 (Patents Act, 1970; Patents (Amendment) Act, 2005), 2005년 개정 특허법 및 특허 규칙(Patents Rules, 2003; 2016 개정)은 주요 특허 법률로서 특허의 요건과 침해 구제 수단 등에 관하여 규율하고 있다.

특허법은 특허 침해행위를 직접적으로 명시하고 있지는 않으나, 특허법 제48조에 명시된 '특허권자의 권리'를 통해 특허 침해 유형을 알 수 있다.

특허 침해 유형 (특허법 제48조)

- **특허의 대상이 물질인 경우**
특허권자의 허가 없이 제조, 사용, 판매 청탁, 판매, 수입하는 행위
- **특허의 대상이 제법/기술인 경우**
특허권자의 동의를 받지 않은 제 3 자가 해당 제법/ 기술을 사용하는 행위 및 사용, 판매 제한, 판매 또는 그러한 제법/기술을 사용하여 직접적으로 만들어진 물건들을 인도에 수입 하는 경우

즉, 특허권자의 동의 없이 위와 같은 행위를 하는 자는 특허를 침해하는 것으로 인정된다. 위의 조항에서 중요한 것은 기술을 사용하여 물품 사용 및 판매하지 않더라도 특허권자의 동의 없이 특허 제법/기술을 사용하였을 시 특허권이 침해가 된다는 것이다.

인도에서 제법/기술 특허 침해 건은 나날이 늘어나는 추세이다. 우리기업의 경우 인도 사업에 대한 불확실성, 코로나 상황 등으로 사업을 본격적으로 하는 것을 주저하여 먼저 기술 이전계약을 맺고 계약 기간동안 사업 동향을 본 뒤 인도사업 진출을 목표하는 기업이 많이 있는데, 여러 인도 파트너들을 만나 이전, 현재 실적과 미래의 가능성들을 비교해 보고 인도 파트너의 사업계획과 자본 상황, 안정적인 고객들과 거래를 하고 있었는지 또는 추후에 할 것인지, 업체들과 분쟁기록, 사업 기간, 수익분배, 기술검열에 대한 부분들 등의 기술 이전계약 조건들을 명확하게 따져 계약서를 작성하여 공증하는 것을 권고한다.



다음의 경우는 특허 침해로 인정되지 않아 주의를 요한다.

조건부 특허 (특허법 47조)

- 정부 사용: 1970년 인도 특허법 47조에 따라, 정부 자체적으로 사용할 목적인 경우
- 연구 면제: 실험이나 연구를 목적으로만 특허발명을 사용할 수 있다.
- 정부 보건기관에 특허받은 의약품 공급: 의약품 또는 의약품에 관한 특허발명은 정부가 자체 사용목적으로 또는 공립 의료기관, 병원에 관보에 통지함으로써 유통하는 경우

특허권의 침해로 간주되어 지지 않는 경우 (특허법 49조)

- 외국 선박에 대한 특허 발명 사용: 외국 선박/항공기/육상 차량이 일시적으로 인도를 경유하는 경우 선박의 본체에 발명품을 사용하는 경우 특허권은 침해되지 않는다. 단, 이 조항은 인도 선박/항공기/육상차량에 상호관계를 제공하는 외국 선박/항공기/육상차량에 한해 적용된다.

특허법 조항 107-A

· 특허법 조항 107A(a)

Bolar 유사 조항: 1970년 특허법에 따라, 인도 또는 인도 이외의 국가에서 제조, 건설, 사용 또는 판매를 규제하는 법률에서 요구되는 정보의 개발 및 제출과 관련된 용도로만 특허 발명을 만들거나, 구축, 사용 또는 판매하는 모든 행위 어떤 제품도 침해로 간주되지 않는다.

· 특허법 조항 107A(b)

병행수입: 특허 물품들을 생산과 판매 또는 물품의 유통 권리를 적법하게 가진자로부터 제 삼자가 수입하는 행위



저작권

저작권이란 문학, 극, 음악, 예술 작품의 창작자와 영화 제작자, 음향 기록물의 제작자에게 주어지는 법적 권리로, 복제권, 공중 송신권, 작품의 각색 및 번역권 등 권리를 말한다. 저작권은 창작물에 대한 저자의 권리의 보호장치를 마련하여 창의성을 보호하고 보상하며, 작가, 예술가, 디자이너, 극작가, 음악가, 건축가 및 음향 기록물 제작자, 영화 제작자 등의 노력과 작품을 법적으로 보호한다. 인도는 저작권법(The Copyrights Act, 1957, 2012년 개정) 및 저작권 규칙(The Copyright Rules, 2013)에 따라 저작물의 무단 사용 또는 복제 등으로부터 보호받을 수 있다.

저작권법 제14조는 저작권의 정의와 내용에 관하여 규정하고 있다.

저작권의 보호 범위 (저작권법 제14조)

저작권이란 이 법의 규정에 따라 저작물 혹은 어떠한 상당 부분에 대해 아래와 같은 독점적 행동들을 하거나 혹은 행동을 하도록 권한을 부여하는 행위

(a) 컴퓨터 프로그램이 아닌 어문저작물, 연극저작물, 음악저작물 (i) 전자적 수단을 통해 어떠한 매체에 저장하는 것을 포함하여 어떠한 물질적인 형태로든 저작물을 복제 하는 것; (ii) 배포되지 않은 저작물의 사본을 공공에 발행하는 것; (iii) 공개적으로 저작물을 공연하거나 대중에게 전달하는 것; (iv) 저작물과 관련하여 영화나 음향 기록을 만드는 것; (v) 저작물을 번역하는 것; (vi) 저작물을 각색하는 것; (vii) (i)에서 (vi)까지의 작업과 관련하여 저작물을 번역하거나 각색하는 것;

(b) (i) (a) 조항에 명시된 어떤 행위를 하는 경우; (ii) 컴퓨터 프로그램의 사본을 판매 또는 상업적으로 대여하거나 판매나 상업적 대여하는 경우; 단 컴퓨터 프로그램과 관련하여 프로그램 자체가 대여의 필수 대상이 되지 않는다면 위와 같은 상업적 대여는 적용되지 아니한다.

(c) 예술저작물의 경우, (A) 저작물을 전자적 방식 또는 다른 수단으로 어떤 매체로든 저장하는 것; (B) 2차원 작품의 3차원 묘사 또는; (C) 3차원 작품의 2차원 묘사; (ii) 저작물을 대중에게 전달하는 것; (iii) 배포되지 않은 저작물의 사본을 발행하는 것; (iv) 저작물을 영화에 포함시키는 것; (v) 저작물을 각색하는 것; (vi) (i)에서 (iv)까지의 작업과 관련하여 저작물을 각색하는 것;

(d) 영화의 경우, [(i) 다음과 같이 영화의 사본을 만드는 것: (A) 그 일부를 구성하는 어떠한 이미지의 사진 또는; (B) 저작물을 전자적 방식 또는 다른 수단으로 어떤 매체로든 저장하는 것;] [(ii) 영화의 사본을 판매 또는 상업적으로 대여하거나 판매나 상업적 대여 또는 판매를 위한 제안을 하는 것;] [(iii) 영화를 대중에게 전달하는 것;

(e) 녹음물의 경우, (i) 녹음물을 구체화하여 어떠한 다른 녹음물을 만드는 것 [전자적 또는 다른 형태의 매체들을 이용하여 저장하는 것을 포함한다]; [(ii) 녹음물의 사본을 판매하거나 상업적으로 대여 또는 판매를 위한 제안 또는 그러한 것들에 대한 대여, 녹음물의 복사;] [(iii) 공공에 녹음물을 전달하는 것.”



저작물의 유형 (저작권법 제13조)

“(1) 본 조 및 이 법률의 다른 조항에 따라, 인도에서 저작권이란 아래와 같은 종류가 있다.

- (a) 원본 문학, 드라마, 음악 그리고 예술 작품
- (b) 촬영 필름; 그리고
- (c) [녹음].

저작권이 존속하지 않는 경우 (제13조 제3항)

- “(a) 촬영물의 상당부분이 다른 저작물의 저작권을 침해하는 경우
- (b) 어문, 연극, 음악과 관련하여 만들어진 녹음물의 제작 과정에서 저작권을 침해한 경우.”

외국 저작물의 저작권은 저작권법 13조 2(i),(ii) 그리고 (iii) 에 따라 저작권을 인정한다.

외국 저작물의 저작권 인정 범위

- i) [외국 저작물이어도] 출판된 저작물이 인도에서 처음으로 출판, 또는 인도 밖에서 출판된 경우 저자가 출판일에 존재, 또는 출판당시 저작자가 사망하였을 경우 인도 시민권자;
- ii) [건축저작물이면서] 미발표의 경우, 저작자가 저작물의 제작 당시 인도 시민이거나 인도에 주소가 있는 자일 경우; 그리고
- iii) [건축저작물인 경우] 저작물의 소재지가 인도일 경우.

저작권의 침해는 일반적으로 제3자가 무단으로 저작권을 사용하는 것을 의미하며, 저작권법 제51 조는 저작권 소유자 또는 저작권 등록관(Registrar of Copyrights)에 의해 라이선스가 부여되지 않은 경우 또는 부여된 라이선스의 조건을 위반한 경우 또는 법에 따라 관할 당국이 부과한 조건을 위반하여 다음의 침해행위를 하는 경우 저작권이 침해된 것으로 간주하고 있다.



저작권 침해 행위 유형 (저작권법 제51조)

(a) 허가된 라이선스의 조건 또는 이 법에 따라 관할 당국이 부과한 조건에 위반하여, 저작권 소유자 또는 본 행위자에 따른 복사 권리 등록자에 의해 허가된 라이선스가 없는 경우

(i) 본법에 의해 저작권 소유자에게 부여된 독점 권리를 침해 하였을 경우, 또는

(ii) 침해자가 공공에 대한 전달이 저작권의 침해라는 것을 알지 못하거나 타당한 근거가 없는 경우를 제외하고, 저작권의 침해가 성립하는 것을 상업적인 영리목적을 위하여 공공에 어떠한 방식으로든지 장소를 허용하였을 경우

(b) 누구든-

(i) 판매 또는 고용을 위해, 판매물 또는 고용물 또는 거래의 방법으로 표시 또는 판매제안 또는 고용,

(ii) 거래를 목적으로 또는 저작권 소유자에게 불리한 영향을 미칠 수 있는 정도로 배포하는 경우, 또는

(iii) 공공의 무역 전시를 통해, 또는

(iv) (저작물 불법 복제품) 인도로 수입하는 경우

해설.- 문학, 연극, 음악 또는 예술작품을 영화화 필름의 형태로 복제하는 것은 “침해복제”로 본다.

본법에 의해 “직접적”으로는 저작권 소유자에게 부여된 독점 권리를 침해하였을 경우, “간접적”으로는 의도적으로 저작권의 침해가 성립되는 행위인 것을 인지함에도, 상업적인 영리목적을 위하여 공공에 어떠한 방식으로든지 유포 및 허용하였을 경우 저작권 침해로 간주한다.

또한, 저작권 소유자 또는 저작권 등록자로부터 라이선스를 취득하지 않은 채 저작물을 사용하는 것은 저작권 침해에 해당한다.

사용자가 저작권 사용허가를 받았으나 사용허가 범위를 위반하여 저작권을 사용하는 경우에도 저작권 침해에 해당된다. 아울러, 저작권 없이 매매 또는 고용, 배포, 전시 또는 인도에 수입하는 행위도 저작권을 침해하는 행위의 양태가 된다. 나아가 인도에 불법 복제품(즉, 영화 형태의 복제를 포함한 문학, 연극, 음악, 예술 작품의 복제품)을 수입하는 것은 수입자에 의한 저작권 침해에 해당한다.

인도의 판례 중 RG Anand v. Deluxe Films (1978) 사건은 아직 ‘작품’의 형태로 표현되지 않은 아이디어의 경우는 저작권으로서 보호받을 수 없는 점을 강조하였으므로 이 점에 유의하여야 한다.

특히 인도에서 저작권 침해는, 침해행위에 해당한다는 인식조차 없는 불특정 다수에 의하여 쉽게 침해가 이루어지는 경우가 많아 그 보호에 대한 기대가 특히 낮을 수 있으므로 인도 진출 시 각별한 주의를 요한다.



디자인

디자인이란 수공예적, 기계적·화학적인지 여부 또는 분리·결합의 여하, 공업적 방법 또는 수단에 의해 2차원 혹은 3차원 형태로 물품에 적용되는 선 또는 색채의 형상, 윤곽, 모양, 장식 혹은 구성의 특징에 한정되는 것이며, 제품에 대하여 시각에 의해서만 판단되는 것으로 방식, 원리, 건축양식 또는 실질적으로 단순한 기계 장치를 포함하지 않으며, 1958년 상표 및 상품법 제2조(1)(v)에 정의된 상표, 인도 형법(The Indian Penal Code, 1860) 제479조에 정의된 재산 표장 또는 저작권법 제2조(c)에 정의된 예술적 작품은 포함되지 않는다. 인도에서의 산업디자인의 등록과 보호는 디자인법(The Designs Act, 2000)과 디자인 규칙(The Designs Rules, 2001)에 근거한다. 디자인법은 TRIPS 협정에 따라 산업디자인 보호를 위한 최소한의 기준을 포함하며, 로카르노(국제분류)에 따른 국제 분류 시스템을 적용하고 있다.

디자인법에 따르면, “물품”은 제품과 모든 물질, 인공적이거나 부분적으로 인공적인 것, 부분적으로 자연적인 것을 의미하며, 별도로 제작하여 판매할 수 있는 물품의 일부본도 포함한다. 산업디자인은 기술 및 의료기기, 시계, 보석 및 기타 사치품, 가정용품, 가전제품, 자동차 및 건축구조, 섬유 디자인, 레저용품에 이르기까지 매우 다양한 공산품과 수공예품에 적용된다.

디자인의 불법복제(Piracy)란 등록된 품목류 디자인을 소유자의 동의 없이 판매 등을 목적으로 디자인을 모방하는 행위를 의미하며, 디자인법은 이러한 침해를 다음과 같이 규정하고 있다.

디자인 침해 유형 (디자인법 제22조)

- “디자인에 대해 저작권이 있는 경우” 어떠한 사람이라도 아래와 같은 행위를 하였을 경우에는 디자인의 침해로 본다
- (a) 판매를 목적으로 디자인이 등록된 어떠한 종류의 물건, 디자인 또는 사기적으로 또는 명백한 모조품에 대해 판매를 하거나 혹은 판매를 적용되어지게 하는 행위; 또는
- (b) 등록된 소유자의 동의 없이 디자인이 등록되어져 오고 있는 물건을 판매의 목적으로 수입하는 행위 그리고 디자인을 물품에 적용 하였거나 또는 사기적으로 또는 명백한 모조품일 경우
- (c) 등록 소유주의 동의 없이 의도적으로 디자인 또는 사기적으로 또는 명백한 모조품을 디자인이 등록되어 있는 물건에 적용 시켰을 경우, 출판 또는 표시 또는 출판에 영향을 끼치는 행위 또는 물품의 판매에 대하여 영향을 끼쳤을 경우.



지리적표시

지리적 표시는 상품의 품질이 생산지의 기후, 풍토 등과 밀접한 관련이 있을 경우 상품의 생산지를 알리는 표시를 일컬으며(TRIPS 제22조에 규정된 정의), 지리적 표시 자체가 상표로서 식별력을 갖고 있음을 인정하는 것으로 주로 포도주, 증류주, 생수, 커피, 치즈 등 농산물에 적용된다. 인도는 물품의 지리적 표시(등록 및 보호)법(The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection)Act, 1999 이하 ‘상품지리적표시등록보호법’)을 통해 농산물, 자연물, 공산품 또는 수공업품 또는 식품을 포함한 제조상품의 지리적표시를 지식재산권으로서 보호하고 있다.

지리적 표시(등록 및 보호)법 제22조는 침해행위를 다음과 같이 규정하고 있다.

지리적표시 침해 유형 (지리적표시법 제22조)

- 원산지 허위 표기
- 지리적 표시 침해로서의 부정 경쟁
- 제품 또는 산업 및 상업 활동에 혼란을 초래하는 행위
- 제품 또는 산업 및 상업 활동의 거래에 있어 허위 진술
- 제품의 제조, 성격, 목적 또는 수량의 성격과 관련하여 타인으로 하여금 오해를 불러일으키는 거래 활동에 사용되는 지리적 표시 침해 행위
- 상품출처의 영토, 지역 또는 장소는 문자 그대로 사실이지만 이와 같은 사실들을 사람들에게 허위적으로 나타내는 행위



III. 지식재산권 침해 통계

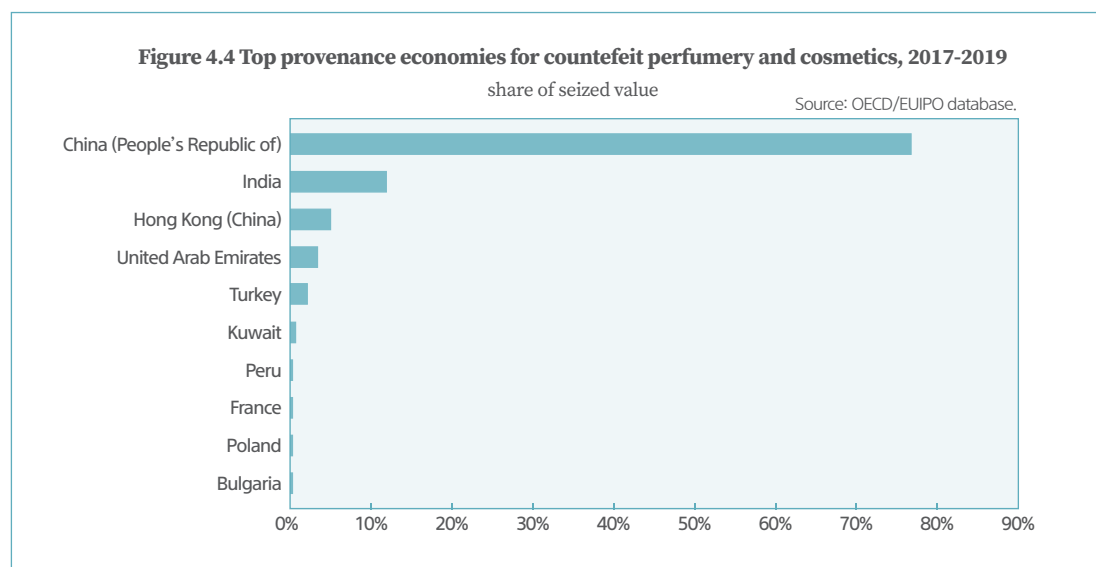
인도는 지식재산권 침해가 심각한 국가 중 하나이며 지식재산권이 실효적인 법적 권리로 인정되는데 제도적인 보장이 부족한 편에 속한다. 인도에서 최근 현저하게 증가되고 있는 지식재산권 위조상품 관련 침해 통계를 살펴봄으로써 지식재산권 침해 트렌드에 관하여 소개하고자 한다.

1. 인도 의약 분야의 경우 물량면에서 세계에서 3 번째로 큰 제약 생산 국이지만 중국과 같이 지식재산권 침해가 가장 심각한 국가로 조사되고 있다. 2020년 미국 무역 대표부 United States Trade Representative (USTR)는 인도에서 판매되는 제약품의 경우 20 퍼센트가 모조품이라고 산출한바 있다.

참조: <https://theprint.in/economy/nearly-20-of-all-pharma-products-sold-in-india-are-counterfeit-us-trade-body-claims/228193/>

2. 주요 소비재인 화장품의 경우 다음과 같이 인도는 위조 침해가 빈번한 국가로 평가되고 있다.

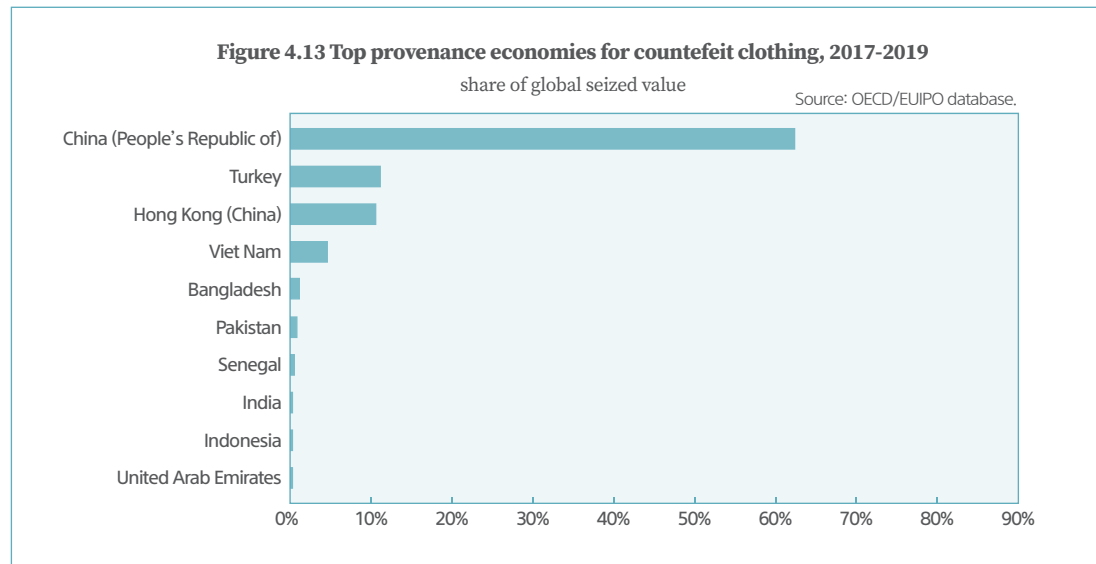
[표2: 화장품 및 향수 위조 상품 빈도수 상위 국가 현황] ¹





3. 의류 경우도 다음과 같이 위조 상품이 많은 것으로 조사되고 있다.

[표3: 위조 의류 상위 국가 현황] ²

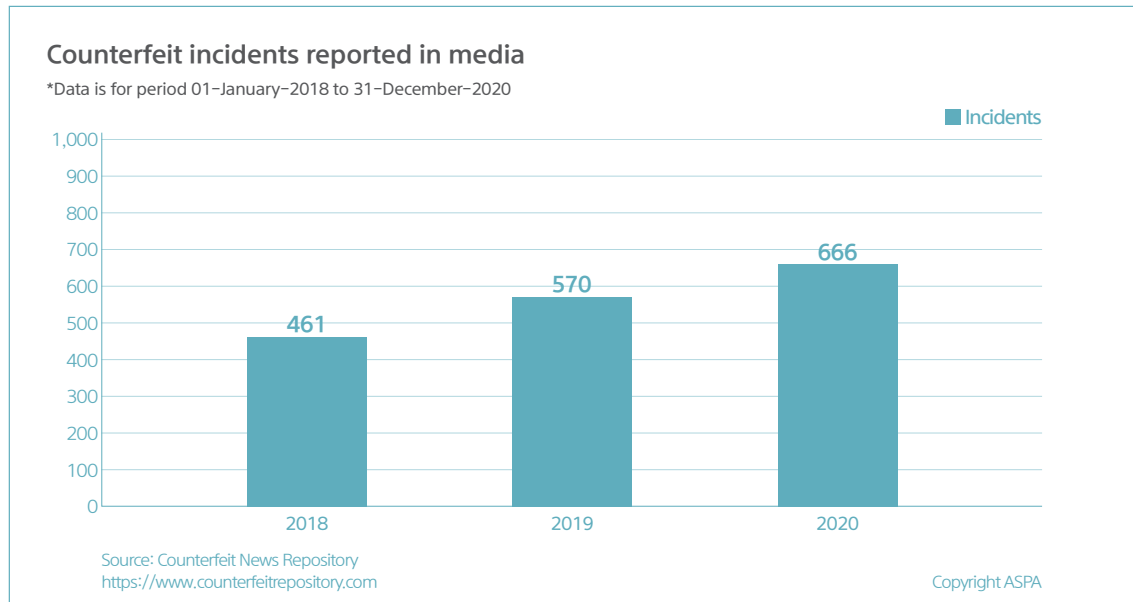


최근 ASPA(Authentication Solution Providers' Association)의 인도 위조 현황 보고서³에 따르면, 불법위조상품으로 인하여 발생하는 경제 비용은 매년 1조달러에 달하며, 언론에 공개된 위조 적발 건수는 매년 약 20%정도 증가하고 있다고 한다. 특히 최근에는 온라인 위조 범죄가 급격히 증가되고 있는 것으로 조사되고 있다. 이하에서는 인도 시장 지식재산권 침해 현황을 위조, 침해 통계 자료를 통하여 소개하고자 한다.

³ Report, The State of Counterfeiting in India 2021, Authentication Solution Providers' Association. 2021

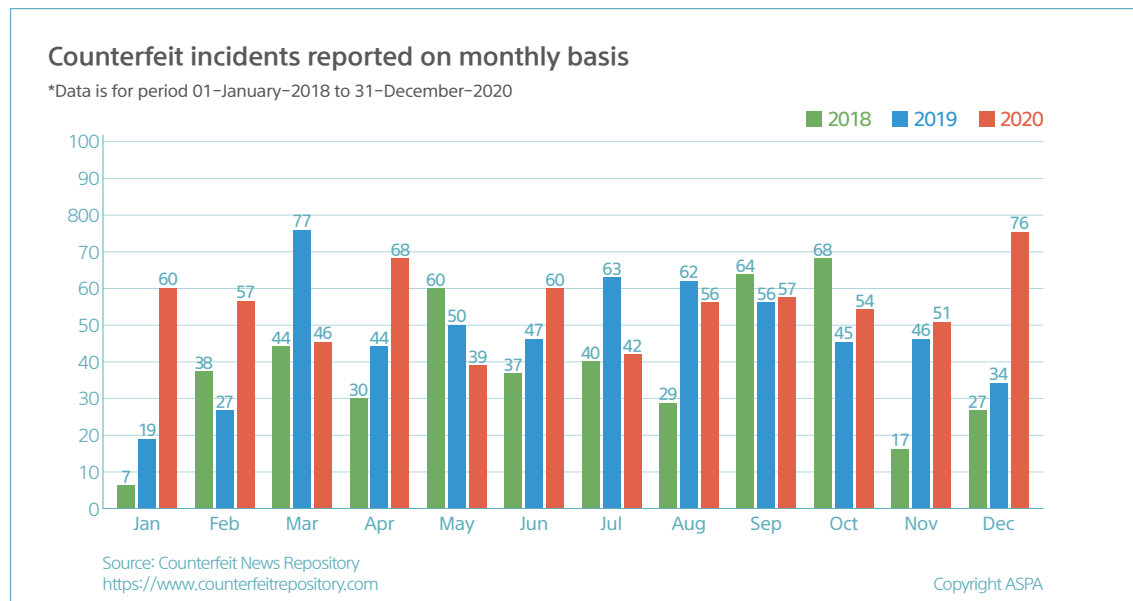


[표4: 언론 보도 인도 위조상품 적발 건수 현황]



최근 Covid-19 팬데믹으로 인하여 인도 전역이 봉쇄조치가 있었던 기간에도 Covid-19 관련 위조가 성행하였던 것으로 보고되고 있으며, 2018-2020년 보고된 월간 위조 침해 현황은 다음과 같다.

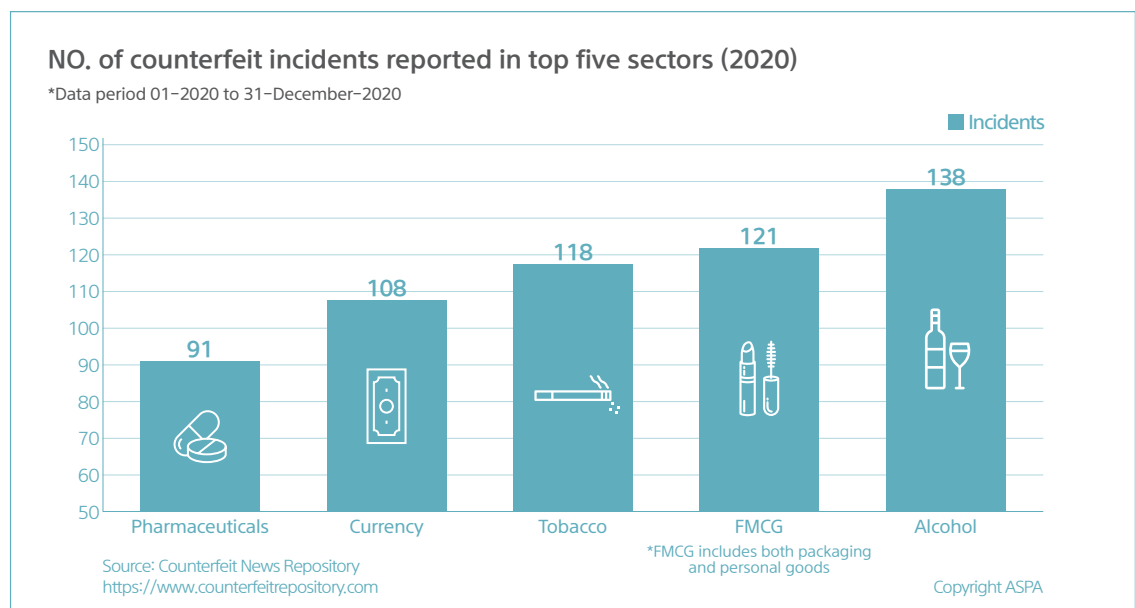
[표5: 월간 위조 건수 현황]



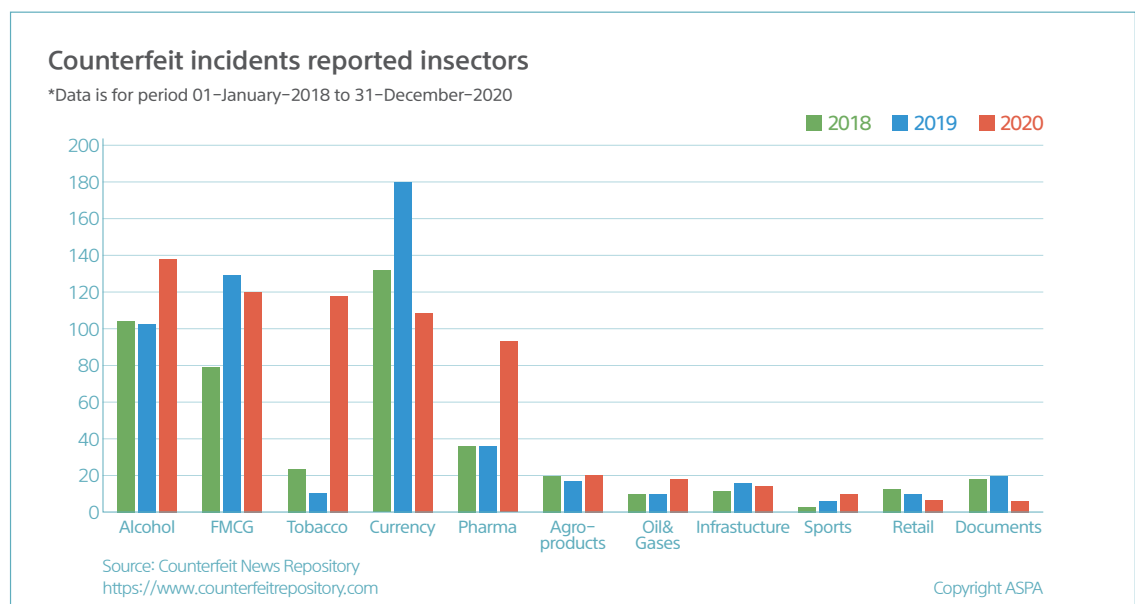


다양한 지식재산권의 침해는 의약품, 담배, 포장재, 주류 등 산업에 영향을 미치는 판매의 형태로 나타나고 있다. 이러한 상품의 위조는 지식재산권 실제소유자의 승인 없이 모방되는 유형이며, 소비자로 하여금 상품 자체의 정품과 가품 여부를 구별할 수 없도록 하므로 산업 전반에 미치는 악영향이 막대하다. 다음은 위조 피해가 큰 주요 산업 현황이다.

[표6: 위조 피해 주요 5개 산업 분야]



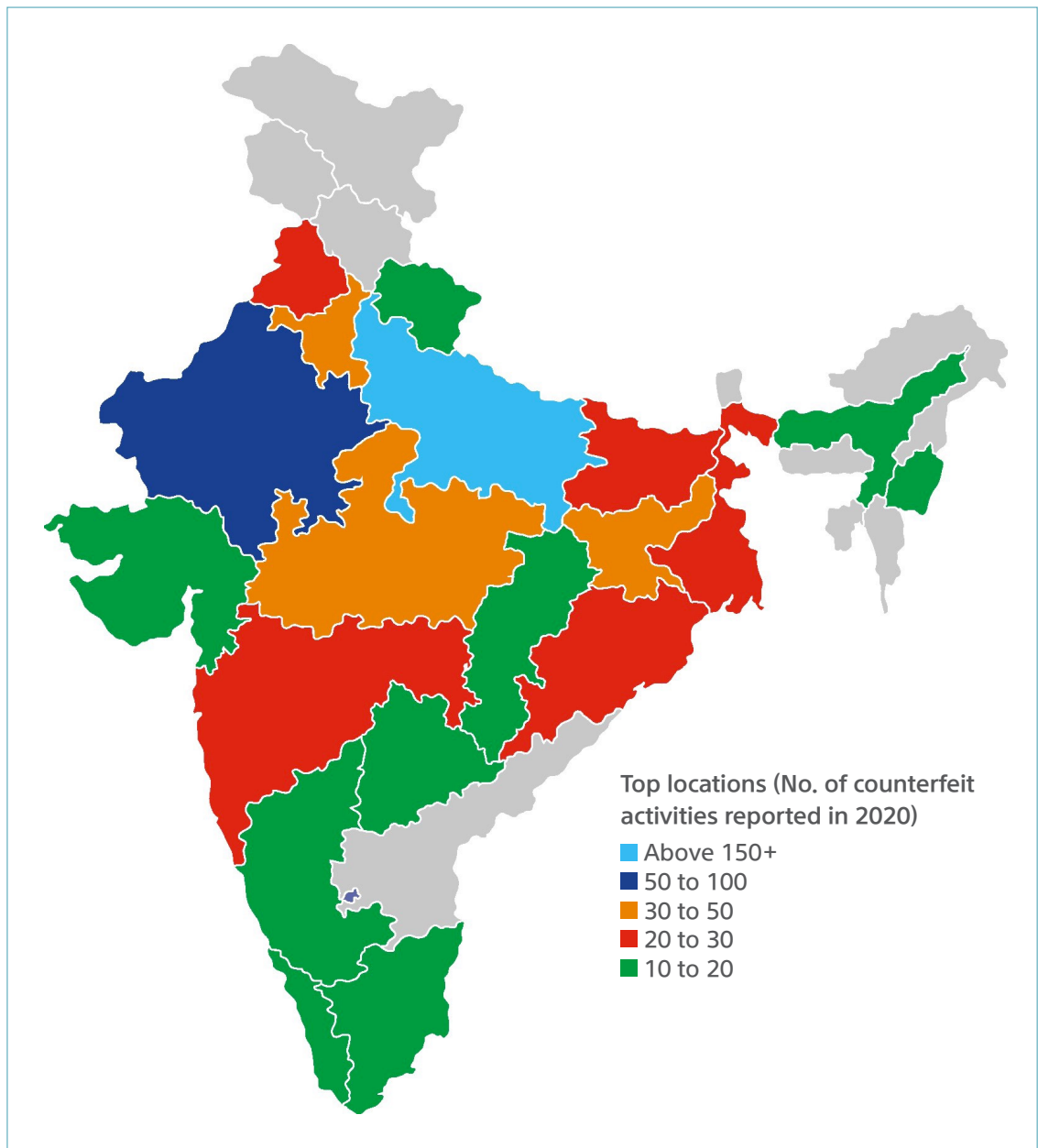
[표7: 산업 분야별 위조 침해 건수 현황]





지식재산권 위조 침해 사례가 가장 많이 보고된 주는 Uttar Pradesh 로 조사되었으며 침해가 가장 빈번하게 발생하고 있는 주요 주는 다음과 같다.

[표8: 주요 위조 침해 발생 주 현황] ⁴



Top locations (No. of counterfeit activities reported in 2020)

⁴ Report, The State of Counterfeiting in India 2021, Authentication Solution Providers' Association. 2021



Top locations (No. of counterfeit activities reported in 2020)

Above 150+

50 to 100

30 to 50

20 to 30

10 to 20

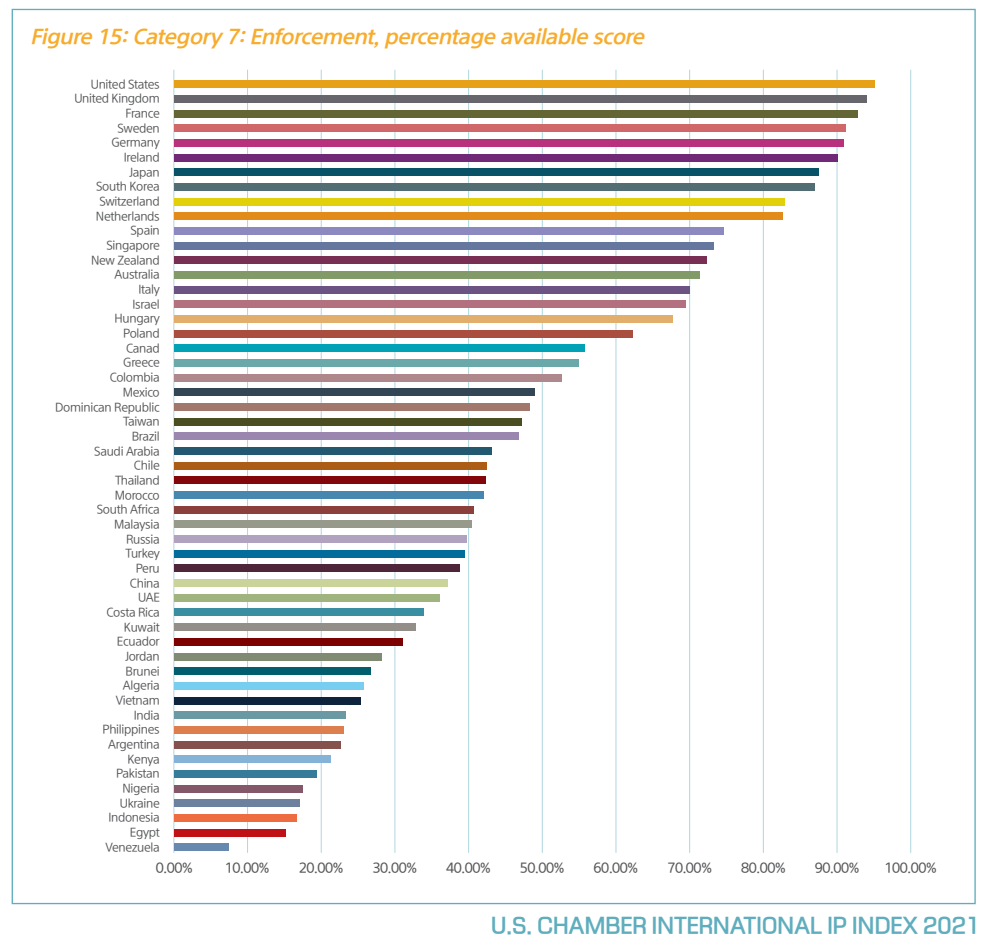
State	NO. of incidents (2020)	Position in 2020	NO. of incidents (2019)	NO. of incidents (2018)
Uttar Pradesh	184	1	180	135
Rajasthan	72	2	46	27
Madhya Pradesh	49	3	33	24
Jharkhand	40	4	26	30
Haryana	40	4	27	13
Bihar	27	5	51	28
Punjab	24	6	28	20
West Bengal	23	7	30	26
Maharashtra	23	7	26	16
Odisha	21	8	8	6
Delhi	20	9	24	29
Chhattisgarh	18	10	7	14
Karnataka	18	10	9	8



IV. 침해 구제 수단 및 대응 방안

인도 지식재산권 침해 주요 법적 구제 수단은 민사 소송 또는 형사 절차이다. 지식재산권 침해가 있는 경우 이러한 수단을 통하여 적극적으로 대응하여야 할 필요가 있다.

[표9: 국가별 지식재산권 이행 현황]⁵



이하에서는 인도법상 제도적으로 보장되는 주요 법적 침해 구제 수단과, 침해 발생 시 취할 수 있는 대응 조치에 대하여 안내하고자 한다.

⁵ https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2021/03/GIPC_IPIndex2021_FullReport_v3.pdf



주요 침해 구제 수단

각종 지식재산권 법률에서 보장하고 있는 주요 민사 및 형사 구제 방안 체계는 다음과 같다.

[표10: 지식재산권 주요 관련 규정에 따른 민사 및 형사 구제 방안]⁶

 Civil & Criminal Remedies under IP Legislations			
S. NO.	ACT.	Civil Remedy	Criminal Remedy
1	The Copyrights Act, 1957	✓	✓
2	The Trade Marks Act, 1999	✓	✓
3	The Patents Act, 1970	✓	✗
4	The Designs Act, 2000	✓	✗
5	Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act, 2000	✓	✓
6	The Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act, 1999	✓	✓
7	The Protection of Plant Varieties and Farmer's Rights Act, 2001	✓	✓
8	The Biological Diversity Act, 2002	✓	✓



⁶ http://www.nja.nic.in/Concluded_Programmes/2018-19/P-1156_PPTs/1.Session%203%20IPR%20Regime%20in%20India.pdf



민사 구제 수단

지식재산권이 침해된 경우 민사소송은 주요한 구제 수단이 될 수 있다.

상표 침해의 경우 침해된 상표권이 등록되어 있다면, 민사상의 구제책으로 피해자에게 즉각적인 구제를 제공하고 최종 판결이 있을 때까지 해당 상표를 보호하기 위하여 다양한 유형의 금지명령(소유자의 동의 없이 타인이 특정 행위를 하지 못하도록 하는 사법적인 명령)을 내릴 수 있다.

상표 침해 주요 민사 구제 명령

- 영구적 금지 명령: 침해 당사자 피고가 원고의 권리에 반하는 권리를 주장하거나 행위를 하는 것을 영구적으로 금지하는 법원의 명령
- 임시적 금지명령: 피고가 원고의 권리에 반하는 권리를 주장하거나 행위를 하는 것을 일시적으로 금지하는 법원의 명령
- 법원의 안톤필러: 신청자가 증거를 보존하고 증거의 인멸을 방지하기 위하여 침해자 소유구역에 들어가 검증, 수색 및 압수 등을 할 수 있도록 허용
- Norwich Pharmacal 명령: 사건과 관련이 있는 제 삼자에게 강제적으로 사건과 관련한 정보 공개를 요청해 달라는 명령
- Mareva 금지 명령: 사건이 진행되는 동안 피고에 의해 분쟁물건이 처분되는 것을 막아달라는 요청의 명령

또한 법원은 침해 라벨과 표장을 파기하도록 하는 명령과 함께 손해배상, 이익 회수명령을 할 수 있다. 단, 손해배상과 이익의 회수를 동시에 청구할 수는 없다.

우리 기업의 상표권이 인도에 등록되어 있지 않았을 경우, 사칭(Passing off)을 원인으로 한 소송으로서 구제가 가능하다. 예를 들어, A의 상표권의 명성이 B에 의하여 잘못 사용되는 경우, A상표권의 소유자가 B로 잘못 표기되는 경우 등이 사칭소송을 제기할 수 있는 경우에 해당한다. 또는 B가 A와의 제휴관계를 잘못 표시하여 A의 영업권에 손해를 끼치는 경우도 포함될 수 있다.



특허 침해행위에 대한 소송 요건

특허 침해행위의 경우 법원에 침해 금지 명령 및 침해자가 얻은 이익에 대한 손해배상을 청구할 수 있으며, 침해 제품 압수, 수색, 폐기를 명령할 수도 있다. 특허법에서는 제104조 이하부터 특허침해소송의 요건을 자세히 규정하고 있다. 주요 내용은 다음과 같다.

특허 침해 소송 요건

- 특허침해소송에서의 증명책임(특허법 104 A):
특허 침해 소송에서 특허의 대상이 제품을 획득하는 “과정” 인 경우 “피고”에게 증명 책임이 있다.
단, 제품이 만들어졌으나 특허권자 또는 소유권의 유래가 되는 사람이거나 또는 그로부터 특허권에 이해관계를 가지고 있는 사람이 실제로 어떠한 과정이 사용 되었는지 밝히기 힘든 경우 특허권자 또는 소유권의 유래가 되는 사람 혹은 특허권에 이해 관계를 가지고 있는 사람이 특허된 과정에 의해 직접적으로 획득된 물건에 대해 물품이 독자적이라는 것을 먼저 증명해야 한다.
- 조항 106
근거 없는 침해소송의 협박사건에서 구제를 허용하는 법원 권한:
특정인이 특허침해소송을 제기한다고 협박할 경우, 피해자는
a) 그러한 협박이 정당하지 않다는 것과;
b) 지속되는 협박을 멈추어 달라고 하는 것과; 그리고
c) 이로 입은 손실에 대해
그 구제를 요청하는 소송을 할 수 있다.
- 침해로 간주되지 않는 행위 (107 A):
인도 또는 인도 외에 물품의 제조, 건설, [사용, 판매 또는 수입]의 제정을 위해 시행중인 어떠한 법률 아래 필요한 발달과 정보의 제출과 상당히 연관된 사용을 위하여 독자적으로 개발한 특허를 만들고, 건설하고 [사용하고, 판매 또는 수입] 하는 행위
- 물건을 생산 그리고 판매 또는 유통을 하는데 있어 적법하게 권한을 가진자로 부터 특허된 물건을 수입할 경우
- 침해소송의 구제조치 (특허법108조):
1) 법원이 생각하기에 알맞는 조치와 “데미지의 복구” 또는 “이득반환” 요청
2) 보상 없이 압수, 몰수, 파기
- 침해소송을 제기할 수 있는 자: 특허권자, 전용실시권자, 특허권의 양수인 등



저작권법에서 규정하는 민사상 구제방법

저작권 침해에 대한 주요 민사 구제 명령

- **잠정적 금지명령:**
침해에 대한 입증이 이루어지고, 구제에 대한 이익의 균형이 있는 경우 금지명령이 없는 경우 회복할 수 있는 피해가 예상되는 경우 판결전까지 잠정적 금지명령이 가능하다.
- **금전 손해배상:**
침해행위로부터 얻은 이익에 대하여 금전적 손해배상을 청구할 수 있다. 또한 침해로 인하여 받은 손해를 기준으로 금전배상을 청구할 수도 있다. 저작물의 가치를 기준으로 하는 금전 손해배상도 가능하다.
- **조사·압수 명령(Anton Piller order):**
동 명령으로서 저작권 침해 물품의 파기 또는 훼손을 금지하고, 원고측 변호인이 피고의 주소지에서 동 침해 물품을 수색할 수 있도록 하며, 침해행위와 관련된 공급자 및 소비자의 이름과 주소를 공개하도록 할 수 있다.
- **동적 금지명령(Dynamic Injunction):**
법원은 불법 웹사이트의 미러링 사이트에 등에 대하여 다시 금지 명령을 받지 않고도 기존 금지명령의 효력을 확장할 수 있는 동적 금지명령을 할 수 있다.
- **저작권 침해자의 거주지 또는 침해행위지를 관할하는 지방법원에 민사소송을 제기할 수 있으며, 저작권 침해와 관련한 소제기 기한은 침해일로부터 3년이다. 저작권 침해 소송을 제기하는 사유가 반복적이거나 계속되는 경우, 그러한 마지막 침해 일로부터 3 년의 제한 기간이 개시된다.**

디자인 침해에 대한 구제 방법

디자인법의 경우 민사상의 구제방법으로 디자인법 제22조 불법복제 행위에 대한 소송 제기를 통해 잠정적 구제명령, 손해배상, 기타 침해품에 대한 구제조치 등을 허용하고 있으며, 불법복제 행위를 한 자가 다음의 책임을 지도록 규정하고 있다.

디자인 불법복제 책임 (디자인법 22조 2항)

- (디자인법 22조 2 항 a)
“계약 채무”로 징수할 수 있는 INR 25,000(약 USD 345)를 초과하지 않는 금액을 등록디자인 소유자에게 지급 또는
- (디자인법 22조 2 항 b)
디자인 소유자가 위의 위반에 대한 손해배상금을 요구하고 그 위반의 반복에 대한 금지명령을 요구하여 소송을 제기한 경우, 손해배상금 지급 및 침해 금지명령이 상황에 맞게 주어져야 한다.
다만, 위의 디자인법 22조 2항 (a)의 경우 관련된 징수 총 합계액은 INR 50,000 (약 USD 685)를 넘기지 아니한다.

지리적표시법 제39조부터 제44조는 침해행위에 대한 구제방법을 규정하고 있으며, 침해금지 명령과 손해배상 청구 등 민사상의 구제가 가능하다.



형사 구제 수단

대부분의 지식재산권은 형사법적 혐의가 입증되는 경우 형사 제재조치의 대상이 될 수 있다. 다만, 특허 및 디자인의 경우에는 각 특허법 및 디자인법이 별도의 형사 제재조치 규정이 없다. 하지만 일반 형법에 따라 계약상 성격과 상황이 범죄 구성요건이 갖추어진 경우에는 처벌이 가능하다. 상표권의 경우 상표가 등록되어 있다면, 상표법에 따라 형사고소 및 그에 따른 수사개시가 가능하다.

상표권 침해에 대한 주요 형사 구제 수단

- 형사고소 : 상표의 소유자는 상표법에 따라
 - a) 범죄 행위가 이루어진 구역 ;
 - b) 침해자 거주지 ; 그리고
 - c) 침해자 등록 주소지의 경찰에 고소장을 접수할 수 있음.

신고된 고소 내용을 바탕으로 경찰에서 수사가 개시될 수 있음.

- 법원의 명령 요청: 만약 경찰조사가 일정기간 개시되지 않는 경우와 법률 해석의 문제 등에 관한 일로 경찰서내 조사를 마무리 하려고 한다면 관할 법원에 대하여 별도로 위 조사가 개시되도록 하는 법원의 명령을 요청할 수 있음
- 경찰서 상관에 대해 명령 요청: 접수시 경찰서내 조사관이 여러가지 이유로 사건의 등록을 연기하거나 게을리 할 경우 조사관 직속 상관 혹은 경찰서의 장에게 조사를 요청 할 수 있다.
- 압수수색: 상표법은 경찰 수사 시 “중대한” 침해 범죄가 있거나 있을 가능성이 있는 경우 영장 없이 해당 범죄 관련 물건 등을 수색 또는 압수할 수 있도록 허용하고 있음
- 법원 결정에 따른 처벌

이러한 형사상 조치는 벌금과 징역형을 포함하게 되므로 훨씬 가혹한 대응방안이 될 수 있다. 이는 침해자를 처벌할 뿐만 아니라 잠재적인 침해자를 억제하는 방법으로도 작용될 수 있다.

상표법에 따르면 침해자는 최소 6개월에서 최대 3년의 징역과 최소 INR 50,000(약USD 685) 최대 INR 200,000(약 USD 2,740) 벌금형에 처해질 수 있다. 동법에는 누범 가중 처벌 조항이 존재하는데 이에 의하면, 동일한 범죄를 다시 저지른 자는 최소 1년에서 최대 3년의 징역과 최소 INR 100,000 (약 USD 1,370)에서 최대 INR 200,000(약 USD 2,740) 벌금형에 처해질 수 있게 된다.



만약 상표가 출원 등록이 되어 있지 않은 경우에는 상표법이 아닌 인도 형법 등 기타 법령에 의하여 경찰에 고소를 하여 사건에 대한 조사가 개시되도록 하여야 하며, 이 절차가 경찰서에서 원활히 진행되지 않을 경우 법원에 조사 개시를 요청할 수도 있다.

저작권을 침해당한 자는 저작권법에 따라 침해자를 고소할 수 있으며, 저작권 침해가 심히 중대하거나 침해에 대한 내용이 명확하게 존재할 시 침해 물품에 대한 형사법적인 수색 및 압류 또한 가능하다.

저작권법 제 63 조

- 1) 의도적으로 저작권을 침해한자; 또는
- 2) 저작권 침해를 교사 한자

에 대하여 유죄 판결이 있는 경우 침해자에 대하여 6개월 이상 3년 이하의 구금 처벌이 있을 수 있으며, 최소 INR 50,000(약USD 685)에서 INR 200,000(약 USD 2,740) 이하의 벌금형이 가능하다.

2회 이상 저작권을 침해한 누범은 제63A조에 따라 최소 1년에서 3년까지의 금고 또는 INR 100,000(약 USD 1,370)에서 INR 200,000(약 USD 2,740) 사이의 벌금형을 받게 될 수 있다.

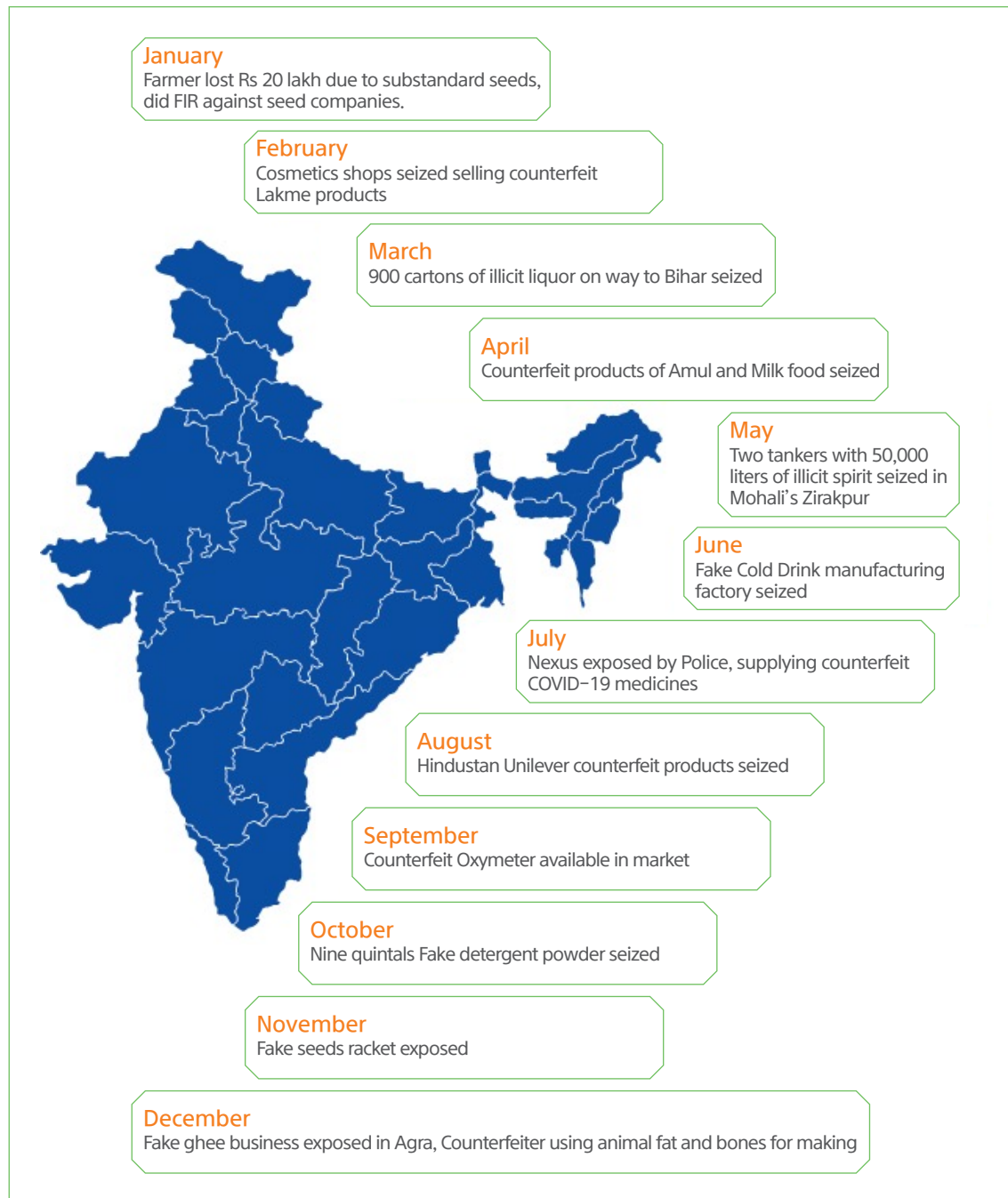
또한 제63B조에서는 컴퓨터 프로그램을 복제한 자에 대한 특칙을 정하고 있는데, 최소 7일에서 3년까지의 금고 또는 INR 50,000(약USD 685)에서 INR 200,000(약 USD 2,740)의 벌금형을 받을 수 있다.

지리적표시법 또한 형사법적 처벌을 규정하고 있으며, 침해행위에 대하여 형사상 제재조치가 가능하며, 침해자는 최소 6개월 최대 3년의 구금 또는 INR 50,000(약USD 685)에서 INR 200,000(약 USD 2,740)의 벌금형에 처해질 수 있다.



2020년 인도에서 발생한 주요 지식재산권 침해 위조 상품에 대한 압수 사례는 다음과 같다.

[표 12: 2020년 보고 주요 위조 형사 입건 압수 사례]⁷



⁷ Report, The State of Counterfeiting in India 2021, Authentication Solution Providers' Association. 2021



행정적 제재 조치

인도에서 대표적인 지식재산권 침해 단속 행정 제재 조치는 세관 단속이다. 지식재산권과 관련하여 인도 관세법(Customs Act, 1962)에 따라 중앙 정부는 상표를 포함하여 저작권, 디자인 및 지리적표시를 침해하는 물품의 수입 또는 수출을 금지할 권한을 가지고 있다.

동 집행규칙에 의하면 세관에서는 지식재산권을 침해하는 물품들을 압수하거나 통관절차를 중지를 할 수 있다. 하지만 이 권리는 자동으로 부여되는 것이 아니라, 세관에 지식재산권 소유자가 자신의 권리를 등록한 경우에만 활용할 수 있다. 따라서 지식재산권 소유자는 세관에 지식재산권을 미리 등록하여 단속이 언제든지 가능하도록 조치를 취하는 것이 바람직하다.

참고로 특허에 대하여는 지식재산권 침해 물품에 관한 세관의 집행 등 조치가 적용되지 않는다. 세관은 특허 침해 관련 물품, 통관 시에 검사 등 의무를 지지 않으며, 행정부의 직권이 아닌 법원의 판결이 있는 경우에만 침해하는 수입 물품에 대한 조치가 가능하다. (참조 특허법 48조).

저작권법은 제53조에서 세관의 단속에 관한 내용을 직접 규정하고 있다. 저작물의 권리자 또는 대리인은 저작권 침해물품의 수입과 관련하여 자신이 권리자임을 증명하여 세관에 침해 물품을 조치 요청할 수 있도록 명시하고 있다. 위 규정에 따라 저작권 침해 물품은 압수 및 몰수될 수 있다.

상표 및 디자인, 저작권과 마찬가지로, 지리적 표시 침해 경우에도 관세법(Customs Act, 1962)에 따라 중앙 정부는 침해하는 물품의 수입 또는 수출을 금지할 권한을 가지며,⁸ 지식재산권 집행규칙에 따라 집행된다.

⁸ <https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/ppt-ipr-border-measures.pdf>



지식재산권 침해 대응 방안

경고장 발송

본격적으로 민형사 등 법적 구제절차를 개시하기에 앞서, 먼저 침해행위를 한 것으로 의심되는 상대방에게 Cease and Desist Notice(C&D)라 불리는 경고장을 송부하여 침해가 지속되지 않도록 요청하고 손해배상에 대하여 합의를 도출하는 방안이 있다. 이 방안은 시간 및 비용을 최소화하는 현실적인 대응 방안이 될 수 있다. 즉, 경고장 발송은 가장 신속하고 효율적인 침해 구제의 1단계 절차로 볼 수 있다. 다만 대부분의 경우 발신된 경고장에 대하여 상대방이 무시하거나 오히려 먼저 갖가지 이유를 들어 소송을 하는 경우도 있으니 이를 대비해 Notice의 내용을 침해 내용의 증거들과 함께 사건 발생, 상황 순으로 잘 정리하고 내용을 잘 보완하여 추후 소송 진행시 잘 이용 하도록 하여야 한다.

[경고장 샘플 양식]

*로펌별, 변호사별
양식은 달라질 수 있음

From _____

Date: _____

VIA ☐ Certified Mail ☐ Overnight Mail ☐ Email ☐ Facsimile ☐ Other: _____

To _____

Re: Cease and Desist – Trademark Infringement

Dear _____:

It has come to our attention that you are using the _____ [Name/description of infringing trademark] trademark in connection with your goods and services. Your trademark is ☐ the same as ☐ similar to our trademark, specifically it: _____ [Describe the infringement].

In addition, your trademark causes confusion for consumers by: _____, and dilutes the goodwill and distinctiveness of our trademark.

We are owners of the trademark, _____ [Name of trademark]. We have used the trademark as early as _____, 20____ establishing our priority in the trademark. Our trademark is registered with the United States Patent and Trademark Office, registration number _____, issued on _____, 20____. We have used our trademark for: _____ [Describe trademark use], in _____ [Geographic area]. Due to the similarities of the trademarks, your use of the trademark is likely to cause confusion and mistake among our consumers. Therefore, your unauthorized use of our trademark constitutes trademark infringement.

We hereby demand that you (☐ immediately ☐ within _____ days of the date of this letter) cease and desist from using our trademark. If you do not cease and desist the infringing activity within the above stated time period, we will be forced to take appropriate legal action against you and will seek all available damages and remedies.

Sincerely,



침해 조사

지식재산권의 침해 사실을 인지하게 된 경우라고 하더라도 실질적인 침해의 내용, 범위, 지역 등 사실을 정확히 파악하여야 관련 증거를 바탕으로 침해행위를 실효적으로 중단하도록 경고할 수 있고 실질적인 손해배상 범위도 파악할 수 있으며, 나아가 향후 추가적인 침해도 방지할 수 있다.

그런데 인도는 지역이 광범위하고 각 지역의 특수성으로 인하여 실질적인 지식재산권 침해에 대한 조사가 특히 어려울 수 있다. 따라서 로펌 등 동 분야의 전문가의 자문을 통하여 구체적인 침해 조사가 필요할 수 있다. 이 경우 실제 침해 의심 물품을 구매하여 침해 사실에 대하여 추가 조사를 하는 등 구체적이고 실무적인 침해 조사가 필요할 수 있고 이러한 조사 내용은 소송 시 증거로 법원에 제출이 가능하므로 필수적인 대응 방안이라 할 수 있다.

침해 중단, 손해배상 또는 사용권 협상 합의 시도

지식재산권 침해의 내용과 범위 등에 대한 조사 후 침해 상대측에게 경고장 등을 통하여 침해를 중단하도록 요청하고 손해배상을 청구하거나 사용권 계약 등을 통하여 침해 상황을 해소할 수 있는 협의를 고려할 수 있다. 이 경우, 민형사상 법적 구제 절차를 진행하는 것보다 시간과 비용 면에서 더 실익이 클 수 있으므로, 침해 초기에는 보다 적극적으로 이러한 협상을 시도하는 것이 바람직 하기도 하다.

또는 민형사상 법적 구제 절차가 개시된 이후에도 이러한 협상 합의 가능성은 언제든지 열려 있으므로, 다양한 대응 방안에 대하여 동시다발적, 전략적으로 접근할 필요가 있다.

민사소송 / 형사 절차 개시

앞서 말했듯이, 인도에서 지식재산권을 보호하고 단속할 수 있는 주요 대응 구제절차는 사법 절차이며, 경고장을 발송 및 합의로 침해행위가 중단되지 않는 경우 민사 또는 형사상의 절차를 개시할 수 있다.

민사의 경우, 지식재산권의 침해 상태는 지속되고 있는 속성이 있으므로, 이에 대한 즉각적인 중단 및 향후 승소 시 손해배상을 위한 법원 공탁을 청구하는 잠정적 구제 조치를 위한 소송을 통하여 신속히 권리 구제 대응 조치를 한 후, 실제 침해가 있었는지 여부에 대하여 일시적, 영구적 침해 중단 명령 등을 위한 본안 심리가 개시되는 경우가 일반적이다. 지식재산권 침해에 대응하는 잠정적 구제 조치에 대한 법원의 심리는 비교적 다른 민사소송에 비하여 빠르다. 빠른 경우 며칠 안에도 바로 결정이 될 수 있으므로, 신속히 적극적으로 대응하는 것이 실효적인 전략이라고 할 수 있다.



행정 단속 요청

인도에서 행정적인 구제는 부수적이며 예외적인 조치가 될 수 있고, 사법적인 대응이 주된 구제 방법으로 역할 하고 있다. 세관의 지식재산권 침해 제재조치가 가능하나 이 밖에 대부분의 행정 단속은 인도에서 실효적으로 집행이 되고 있지 않는 편이다. 따라서 침해의 행위가 세관 단속이 가능한 사안이라면 즉시 아래 절차에 따라 대응하는 것이 피해를 최소화할 수 있다.

세관 단속을 위한 신청 관련 문서는 전자적으로 제출이 가능하며,⁹ 그 세부절차는¹⁰ 다음과 같다.

세관 단속 신청 절차

- 권리자는 세관에 상표를 포함하여, 특허, 디자인, 저작권 또는 지리적표시의 기록을 신청해야 한다.
- <http://www.ipr.icegate.gov.in> 웹사이트에서 ID와 비밀번호를 생성한 후 관련 문서를 전자적 방식으로 제출한다. 제출된 정보는 저장되며 추후 수정이 가능하나, 세관 당국의 승인이 필요하다.
- 신청자가 여러 지식재산권의 권리를 기록하고자 하는 경우 각 권리마다 별도의 양식을 작성하여야 하며, 하나의 지식재산권이라 하더라도 하나의 상표가 3개의 다른 클래스에 등록되어 있는 경우 등에는 각 등록에 대하여 별도의 신청서 제출이 요구된다.
- 신청 이후 임시 등록 번호가 발급된다.
- 온라인으로 제출된 신청서의 출력물과 함께 업로드된 문서의 사본을 IPR cell이 있는 세관(Custom Office)에 수수료 (INR 2,000(USD 27))와 함께 제출한다.
- 이후 해당 세관의 IPR Cell에서는 문서를 면밀히 조사하고 권리 보유자의 권리 보유자를 등록한 후 영구 등록 번호 (UPRN)을 발급한다. 동 절차는 최대 30일이 소요될 수 있다.
- UPRN이 생성되면 상표를 포함한 디자인, 저작권 또는 지리적 표시 등의 권리는 세관 당국에 공식적으로 기록되고 해당 정보가 모든 항구에 제공된다.

⁹ <https://ipr.icegate.gov.in>

¹⁰ <https://ipr.icegate.gov.in/IPR/HomeDocumentViewSuccess>



V. 우리 기업 침해 대응 사례

이하에서는 침해 대응 방안에 대하여 실무적인 참조 자료로서 우리 한국 기업과 관련된 인도의 지식재산권 실제 사례를 소개하고자 한다.

HYUNDAI CORPORATION V. RAJMAL GANNA¹¹

현대코퍼레이션은 현대라는 상표를 사용하여 여러 물품을 제조 및 판매하는 기업이다. 현대코퍼레이션이 인도 기업 RAJMAL GANNA에 침해 중단 구제조치 청구 민사소송을 제기한 사안을 소개하고자 한다. 현대는 현대의 상표를 사용한 제품이 인도 전국으로 다양한 유통 경로를 통해 은밀하게 판매되는 것을 발견하였으며, 현대 상표를 하나의 제품이 아니라 텔레비전, 케이블, 오디오, 비디오, 케이블 TV, 계산기, 기계, 안정기, 조명 설치, 박스, 파우치, 포장에도 상표를 무단으로 사용한 것으로 파악하여 영구적인 상표 사용 금지 처분을 청구하였다.

법원은 현대의 상표가 국제적으로 뿐만 아니라 인도 국내에서도 등록되어 사용되어 왔다는 점을 적시하였으며, 피고 인도 기업은 한국과 전혀 연고가 없다는 점을 인정하여 현대의 상표가 부착된 상품을 제조, 판매, 또는 직간접적으로 거래하는 모든 침해행위를 금지하는 판결을 내렸다. 인도 기업에 의하여 무단으로 우리 기업의 지식재산권이 침해되고 있는 사실관계에 대하여 적극적으로 유통 경로 등을 조사하여 민사 소송을 통해 권리를 구제받은 선례로서, 인도에서도 침해 조사 및 대응에 보다 전략적으로 접근하여 권리를 보호받을 수 있다는 점을 보여주는 사례이다.

¹¹ IA 7907 of 2005 in CS(OS) No. 1379 of 2005



SPICE MOBILES LTD. AND ORS. V. SOMASUNDARAM RAMKUMAR AND ORS.¹²

Somasundaram Ramkumar는 인도 내 휴대폰 듀얼 SIM 기술에 대한 특허를 가지고 있는 기업이다. 2008년 Ramkumar는 첸나이 공항 세관에 해당 특허 침해 물품에 대해 별도의 로열티를 지급하지 않는 한 통관을 금지해 줄 것을 청구하였다. 또한 Ramkumar는 삼성전자, Mirc Electronics, Spice Mobile 등을 상대로 마드리스 고등법원에 소송을 제기해 해당 기업의 듀얼 SIM 휴대폰 제품의 제조 및 판매행위 금지를 신청했다. 고등법원은 Ramkumar의 주장을 받아들여 해당 휴대폰의 인도 내 제조 및 판매는 특허권 침해행위로 판단해 제조 및 판매 금지를 결정했다. 다수의 기업이 이에 적극적으로 대응하지 않고 오히려 Ramkumar에게 막대한 금액의 로열티를 지급하였는데 삼성전자를 포함하여 여러 대기업들이 해당 로열티 납부를 거부하고 이의를 제기하였다. 특히 삼성전자는 이러한 휴대폰 통관금지에 대해 소를 제기했으나 델리 고등법원은 관할권이 없다는 이유로 이를 기각했다. 하지만 포기하지 않고 삼성전자 및 Spice Mobiles사는 상기 고등법원 명령에 대해 적극적으로 대응해 특허법 제64조에 따라 해당 특허취소 소송을 제기했다. 그 결과 2012년 6월 인도 지식재산권심판원(The Intellectual Property Appellate Board, IPAB,)은 해당 특허가 특허권의 주요 요건인 신규성 및 독창성이 결여되었다고 판단하여 해당 특허 등록 취소 결정을 하면서 이 사건은 종결 됐다. 이는 지식재산권 정책 집행을 통해 특허권자의 특허권 남용 및 사냥행위를 막기 위 한 적절한 조치를 이뤄낸 대표적인 사례로 평가되고 동시에 Ramkumar가 자신이 보유한 듀얼 SIM 기술 특허를 적극적으로 활용해 대기업을 상대로 휴대폰 제조 및 판매를 방해하면서 막대한 돈을 벌어들이기 위한 인도 내 특허 사냥의 전통적인 사례로 손꼽힌다.

¹² MANU/IC/0078/2012



LG ELECTRONICS INDIA PVT. LTD. V. BHARAT BHOGILAL PATEL & OTHERS¹³

인도 기업 Bharat은 LG전자의 수입 물품이 자신의 특허를 침해한다며 세관에 압수를 요청하여 세관에서는 LG전자의 물품을 압수를 했다. 이에 대해 LG 전자 인도법인은 지식재산권 심판원에서 Bharat의 특허권이 취소신청 유효성이 다투고 있으며, 세관이 특허침해를 이유로 수입품을 압수하는 것은 부당하다고 주장하며 Bharat과 세관을 피고로 소를 제기하였다. 이에 대하여 델리 고등법원은 명백히 특허 침해가 있다는 사실이 증명되지 않은 경우에는, (상표, 저작권 등과 달리) 특허 침해를 이유로 세관이 물품을 압수할 수는 없다고 판단하였다. 또한 세관은 특허의 적격성을 조사할 권한이 없고, 해당 물품이 특허를 침해하는지 여부를 판단할 수 없으므로 세관의 압수 조치는 부당하다고 결정하였다.

이 사안은 세관의 부당한 행정 단속에 적절히 사법적 대응을 한 사례이다. 이 사례 이후 지식재산권 집행 규칙이 개정되어 현재 세관은 특허침해 사건에 대해 단속을 제한하게 되었다. 특허는 침해 여부에 대하여 쉽게 판단될 수 없으므로, 이러한 무분별한 행정단속으로 인하여 정당한 거래가 부당하게 지식재산권 침해로 분류되어 상거래에 혼란이 발생하는 경우를 방지하기 위한 판단이다. 현재 세관 당국은 특허 침해 관련 물품 등 통관 시에 검사 등의 의무를 지지 않으며, 행정부의 직권이 아닌 법원의 판결이 있는 경우에만 특허권을 침해하는 물품에 대한 조치가 가능하다.

¹³ [A. Nos.19079/2011 & 19081/2011 in CS (OS) No.2982/2011]



LOTTE INDIA CORP. LTD. V. CADBURY UK LIMITED AND ORS.¹⁴

영국의 다국적 제과회사 캐드버리사는 롯데제과 인도법인이 ‘캐러밀크(CARAMILK)’와 ‘에클레어스(ECLAIRS)’를 사용하여 상표권을 침해하고 있으니 중단하여 달라는 경고장을 롯데에 송부하였다. 이에 대응하여 롯데는 캐드버리사를 상대로 동 경고는 상표권 소유자인 롯데에 대한 협박성 청구이며 오히려 캐드버리사가 롯데의 상표권을 침해하고 있으므로 침해 정지 구제조치 및 손해배상을 청구하는 민사소송을 제기하였다. 롯데는 법원에서 상표 ‘CARAMILK’와 ‘ECLAIRS’라는 이름의 사탕을 제조해 왔고, 이 상표는 다른 기업들 또한 많이 사용해 왔다는 점을 주장하였다. 이에 대하여 캐드버리사는 인도에서 ‘CARAMILK’와 ‘ECLAIRS’라는 이름의 사탕을 판매하지 않는 것을 인정하지만 인도, 캐나다, 호주, 아일랜드, 뉴질랜드를 포함한 다양한 국가에 상표가 등록이 되어 있고 40년 이상 캐러밀크와 에클레어 사탕을 생산해 왔음을 주 근거로 롯데에게 상표권 침해를 중단할 것을 요구할 권리가 있다고 주장하였다. 이에 대하여 법원은 캐드버리사의 경고장 발송에 대해 상표에 대한 권리를 일부 가지고 있으므로 부당한 협박에 해당하지 않는다고 판시하였다. 침해 정지와 손해배상을 청구한 롯데의 주장에 대하여서는 롯데가 제출한 상표 사용 증빙서류가 부족하다며 캐드버리사의 주장을 받아들여 동 상표 사용을 금지하는 명령을 내렸다. 이 사안은 국제적인 선행 상표 사용 사실 및 인도 내에서의 출원 등록 여부를 중점적으로 판단한 사안으로서 우리 상표 사용을 전략적으로 보호하기 위한 선제적인 노력이 필요하다라는 점에 대한 시사점이 있다.

¹⁴C.S. No. 215 of 2009



TAEGU TEC LIMITED V. RIKHAB CHAND JAIN¹⁵

특수 산업용 제품을 제조 및 수출하는 대구 테크사는 지식재산권심판원에 인도 기업 Rikhab 사가 실제로 사용하지 않는 상표를 등록하여 고의적으로 이를 오용하고 있다고 주장하여 동 상표 등록 취소를 청구하였다. 이에 대하여 심판원은 실제로 Rikhab사는 이러한 상표를 사용 하지도 않으면서, 여러 사용권 계약을 체결하는 형태로 이익을 취하는 목적이 있었던 것으로 판단하여 동 상표 등록을 취소하는 결정을 하였다. 이는 우리 한국 기업이 인도에서 악의적으로 선행 등록한 상표에 대하여 적극적으로 대응한 좋은 사례로서 인도에서의 상표 출원 등록의 중요성과 함께 어떻게 등록상표에 의한 상표 침해에 대응하여야 하는지 잘 보여주는 사례이다.

WHIRLPOOL OF INDIA LTD.

V. SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PVT. LTD.¹⁶

다국적 가전제품 기업인 월풀은 삼성전자 인도법인을 상대로 냉장고 서랍 제조 설계도 디자인 침해 금지 청구 소송을 하였다. 삼성전자는 금지 청구에 대하여 냉장고 제조를 위한 디자인권의 소유자임을 적극적으로 소명함과 동시에 월풀의 냉장고 디자인, 형태, 외관 등에 있어서 삼성과 다르다는 점을 구체적으로 증명하였다. 이에 대하여 월풀은 엄청난 분량의 자료를 제출하여 디자인의 동일성 또는 유사성을 입증하였으나, 법원은 냉장고에 서랍이 있다는 이유만으로 디자인권 침해로 볼 수는 없다고 판시하였다. 인도 시장에서 한국 제품의 점유율이 날로 높아지고 있는 만큼, 인도 뿐만 아니라 인도에 진출하고 있는 다국적 기업에 의한 지식재산권 다툼에 있어서도 적극적으로 대응할 필요성이 더욱 커지고 있어 주의해야 한다.

¹⁵ MANU/IC/0102/2013

¹⁶ MANU/KA/3262/2014



VI. 침해 대응 이니셔티브 및 주요 유관 기관

인도 정부 침해 대응 이니셔티브

인도 정부의 침해 대응 정책은 아직 실효적인 구제 제도로써 역할을 하기에는 미흡한 것으로 평가될 수 있으며, 대부분의 침해 구제는 사법적인 방법을 통하여 이행되고 있는 실정이다. 인도 지식재산권 정책의 주요 초점은 지식재산권이 실질적인 법적권리로서 보호되고 제도적으로 보장이 될 수 있도록 전반적인 시스템 확보에 맞추어져 있다. 인도 정부가 본격적으로 국가지식재산권 정책(National Intellectual Property Rights Policy 2016)¹⁷을 도입한 시기는 2016년으로 다른 국가에 비하여 훨씬 늦다고 볼 수 있다. 동 정책의 주요 내용은 지식재산권을 시장성 있는 중요한 금융 자산, 경제 도구로 인식하고, 전 분야를 아우르는 정책 및 지식재산의 잠재력을 충분히 활용할 수 있는 생태계를 구현함으로써 공익을 추구하고 인도의 경제 성장 및 사회·문화적 발전을 실현하기 위하여 그 제도적 환경을 준비하는 것이다.¹⁸ 특히, ‘지식재산권을 통하여 창의와 혁신을 추구하는 인도’, ‘지식재산권으로 과학, 기술, 예술, 문화, 전통 지식과 생물 다양성 자원의 발전을 촉진하는 인도’, ‘지식재산의 보호를 통해 산업개발의 원동력으로 삼고, 지식이 법적으로 공유될 수 있는 인도’와 같은 비전을 가지고 제도적인 기반을 마련하고 있으며, 구체적인 정책의 목표는 다음과 같다.

인도 국가지식재산권 정책 주요 내용

- 지식재산권 인식 확대 : 사회 각 분야에서 지식재산권의 경제적, 사회적, 문화적 편익에 대한 대중적 인식 창출
- 지식재산권 확대를 위한 제도적 지식재산권 확보
- 법률 및 입법 프레임워크 : 지식재산권 소유자의 이익과 더 큰 공익을 균형 있게 하는 강력하고 효과적인 지식재산권 법제 발전
- 행정 및 관리 : 지식재산권 행정 및 관리의 현대화 및 강화
- 지식재산권의 상용화 : 동 재산권의 사업화를 통해 지식재산권의 가치 확보
- 집행 및 사법제도 : 지식재산권 침해 대응을 위한 집행 및 사법제도 강화
- 인적 자원 개발 : 지식재산권 교육, 연구 및 기술 구축을 위한 인적 자원, 기관 및 역량 강화 및 확대

¹⁷ National Intellectual Property Rights Policy 2016, Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy & Promotion, 12th May 2016. https://dipp.gov.in/sites/default/files/National_IPR_Policy_English.pdf

¹⁸ https://www.kiip.re.kr/board/data/view.do?bd_gb=data&bd_cd=3&bd_item=0&po_item_gb=2&po_no=12317



주요 유관 기관

산업정책진흥국 (DPIIT)

인도 중앙정부는 1995년에 상공부 내 산업정책진흥국(Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT)을 설립하여, 1991년 이래 인도 경제의 시장 개방에 발맞추어 산업 부문의 규제를 개선하고 투자와 기술 이전에 주력하며 산업 발전을 도모하고 있다. 산업정책진흥국(DPIIT)의 전신은 'The Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP)'로, 2019년 명칭이 현재의 산업정책진흥국(DPIIT)로 변경되었다. 산업정책진흥국은 지식재산권과 관련하여 특허, 디자인, 상표 및 상품의 지리적표시와 관련된 지식재산권의 전반 업무를 담당하고 상품의 홍보 및 보호와 관련된 계획을 감독하는 주무 관청으로써, 지식재산권 등록에 관한 정책 이행도 함께 담당한다. 아울러 세계 지식재산권 기구(WIPO) 등과 연계하여 산업재산에 내재된 지식재산권의 보호에 대한 인식을 촉진시키고 각 분야의 세계무역기구(WTO)와 관련된 지식재산의 거래 관련 측면(TRIPS)에 관한 내용을 관장하는 주요 중앙 부처이다.

특허(및 디자인, 상표 관리)청 (CGPDTM)

특허·디자인·상표 등 위 산업정책진흥국 산하의 인도의 지식재산권 관련한 모든 업무를 총괄하는 특허(및 디자인, 상표 관리)청(The Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks, CGPDTM)¹⁹은 지식재산권 출원 및 등록과 관련한 행정 집행 중앙부서로서, 지식재산권 관련 정책 및 이행 체제에 관한 직접적인 역할 및 각 지식재산권 관련기관에 대한 감독 역할을 수행한다.²⁰ 콜카타에 본부를 두고 있으며, 첸나이, 뉴델리, 뭄바이 지역에 지사를 두고 있다.²¹ 디자인등록사무소(The Design Office)²²는 콜카타 특허청 본부 위치하고 있으며, 지리적표시등록사무소(The Geographical Indications Registry)²³는 첸나이에 위치하고 있다.²⁴

¹⁹ <http://www.ipindia.nic.in/index.htm>

²⁰ <http://dipp.gov.in/about-us/role-and-functions-department-promotion-industry-and-internal-trade>

²¹ <http://www.ipindia.nic.in/patents.htm>; <http://www.ipindia.nic.in/trade-marks.htm>

²² <http://www.ipindia.nic.in/designs.htm>

²³ <http://www.ipindia.nic.in/gi.htm>

²⁴ <http://ipindia.gov.in/about-us.htm>



지식재산권 진흥관리 셀 (CELL FOR IPR PROMOTION & MANAGEMENT: CIPAM)

지식재산권 진흥관리 셀은 산업정책진흥위원회(DPIIT)를 중심으로 지재산 관련 전반에 걸쳐 유기적인 정책 이행을 위해 지식재산권 정책 및 관련 부처 협력을 위한 진흥관리 셀(CELL FOR IPR PROMOTION & MANAGEMENT, CIPAM)이다. CIPAM의 역할은 1) 창작자와 혁신자를 잠재적인 사용자, 구매자, 자금 조달 기관 등과 연결하기 위한 조력자(Facilitator)로서 해당 이해관계자들을 유기적으로 연결하는 플랫폼 제공 2) 지식재산권 거래소(IPR Exchange)²⁵에 관한 연구 수행 3) 정보와 아이디어 교환을 위한 조직간 연계 강화 4) 지식재산권 등록절차 간소화를 위한 절차적 연구 및 모니터링, 이를 위한 이적 자원과 기관의 역량 구축, 감독 강화를 하고 있다. 이렇듯 CIPAM은 정부의 여러 부처와 협력하여 지식재산권 관련 문제에 대하여 집중적인 조치를 보장하고 국가 지식재산권 정책 목표를 효과적으로 이행하는 기관으로서, 사법, 경찰 및 세관 등의 기관이 효과적인 집행을 할 수 있도록 지원하고 있다. 구체적인 기능은 아래와 같다.

- 지식재산권 전략수립을 통한 절차의 간소화 및 능률화
- 주 정부기관 및 부처, 산업기관 및 국제기관과의 협력
- 교육기관 및 산업 전반에서 지식재산권 인식 캠페인의 전국적인 전개
- 집행 기관 및 사법부를 위한 교육 및 민감화 프로그램 등을 수행
- 지식재산권 홍보 및 상업화를 위한 모범 사례 연구

최근에는 CIPAM과 인도 상공회의소연합(Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI)이 함께 전국의 경찰들에게 지식재산권 침해 관련 집행을 위한 툴킷을 제공하였는데, 이 툴킷은 지식재산권 관련 범죄에 대처할 수 있도록 하는 관련 법률 조항 및 정보, 수색 및 압수 체크리스트 및 관련 집행 지침 등을 포함하고 있다.²⁶

²⁵ <http://www.iprexchange.in>

²⁶ <http://cipam.gov.in/wp-content/uploads/2019/11/Toolkit-CIPAM.pdf>



지식재산권심판원 (IPAB)

지식재산권심판원(Intellectual Property Appellate Board, IPAB)은 특허법에 따른 청문, 등록권 결정에 대한 불복, 특허청장에 대한 불복, 상품의 지리적표시법에 따른 불복 등 지식재산권 전반 문제를 담당하기 위하여 2003년 인도 정부에 의해 설립된 전문법률기구로서, 고등법원 단계 이전에 특허, 상표, 지리적 표시 등에 관한 불복 및 정정에 대한 처분을 제공하였다.²⁷ 그러나, 2021년 4월 조례(Tribunals Reforms (Rationalization and Conditions of Service) Ordinance, 2021))에 의하여 최근 동 심판원은 공식적으로 폐지되었고, 2021년 4월 이전에 동 심판원에 계류중인 사건은 각 관할 고등법원으로, 저작권법에 따라 제기된 불복 사건은 상사법원(Commercial Courts)으로 이관되었다. 동 심판원은 그 기능과 역할에 있어 오랫동안 문제점이 지적되어 왔는데, 특히 2016년에서 2019년까지 특허기술위원(Technical Member for Patents)이 부족하여 4년 내내 특허 취소, 항고 심판이 제기되지 않았다. 2018년 12월 이후로는 상표 위원을 공식으로 뒀고, 2017년 저작권 위원회가 심판원과 통합되었을 때 임명해야 하는 기술 요원을 단 한 명도 임명하지 않아 업무가 제대로 진행되지 않았다.

이러한 필수 보직의 공백은 지식재산권 심판 진행에 심각한 지연을 초래하였고, 이와 같이 지연되어 온 업무와 기술위원의 부재(특히 특허 관련)로 인하여 지난 몇 년 동안 심판원에 계류되어 있던 사건들의 처리가 앞으로도 더 지연될 수 있으며, 최소 앞으로 6개월에서 1년간 심리가 열리지 않을 가능성도 배제할 수 없는 상황으로 파악되고 있다. 또한 관할권 및 이송과 관련된 절차적인 문제들이 인도 정부에 의하여 어떻게 처리될지 귀추가 주목된다.

간접세 및 관세 중앙위원회 (CBIC)

지식재산권과 관련하여 인도의 관세법(Customs Act, 1962)에 따라 중앙 정부는 상표, 저작권, 디자인 및 지리적표시를 침해하는 물품의 수입 또는 수출을 금지할 권한을 가진다. 또한 지식재산권 법률 위반 수입에 대하여 지식재산권 집행규칙(Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 2007)에 명시된 조건 및 절차에 따라 정부는 수입 금지 조치 등 행정 조치를 할 권한이 있으며, 이 경우 세관이 주요 집행 기관이 된다. 간접세 및 관세 중앙위원회(Central Board of Indirect Taxes & Customs, CBIC)는 한국의 관세청과 유사한 기능을 하는 재무부(Ministry of Finance)산하의 기관으로서 CBIC는 관세뿐만 아니라 모든 간접세를 담당하며, 세관(Customs)은 CBIC의 하부 기관으로서 지식재산권 침해에 대한 행정 조치 권한을 가지고 있다.

²⁷ <https://www.ipab.gov.in/about.php>



경제범죄 수사과 (EOW)

지식재산권 침해에 대한 수사와 기소는 중앙 정부 차원에서 이루어지며, 특히 경제 범죄 수사과(Economic Offence Wing, EOW)는 위조, 불법복제 및 사이버 범죄와 같은 지식재산권의 특정 영역과 범죄를 담당한다. 지식재산권을 포함한 범죄 등에 관한 전면적인 운영은 1994년에 시작되었으며 기존 인도 중앙수사국(Central Bureau of Investigation, CBI)산하에서 운영되다가 2014년부터는 독립적인 부서로서 기능하게 되었다. 경찰에서 저작권 또는 상표권 침해행위에 대하여 압수수색을 실시할 경우, 수사관은 상표권 침해 물품, 허위 거래 표시(False Trade Description), 모조품, 의류, 가방, 시계, 전자제품, 영화 관련 침해 물품 등 일체를 관할 구역 내에서 압수할 수 있다. 소프트웨어 불법복제와 관련된 경우에는 경찰관은 압수수색 시 최종 사용자 라이선스 동의, 소프트웨어 시리얼 넘버 등을 요구할 수 있다. 또한 경찰관은 침해 혐의자의 소유권을 나타낼 수 있는 서류 등을 요구할 수 있다. 동 압수수색을 하는 동안 수사 책임자는 해당 장소에서 특정 문서 및 정보를 열람할 수도 있다. 기타 경찰이 지식재산권 침해와 관련하여 집행하는 절차 및 기준에 관한 세부 사항은 경찰 지식재산권 집행 툴킷(IPR ENFORCEMENT TOOLKIT FOR POLICE)에서 확인이 가능하다.



VII. 우리 기업 침해 대응 전략

인도 기업과 거래하고 있는 우리 기업 또는 인도 시장에 본격적으로 진출하여 제품을 생산 판매하고 있는 우리 한국 기업들에 대한 지식재산권에 대한 침해도 날로 증가하고 있는 추세에 있으나, 많은 우리 기업들은 지식재산권 침해에 대하여 인도의 제도가 실효적으로 발전되어 있지 못하다고 생각하거나, 대응을 위하여 소요될 수 있는 노력과 비용으로 인하여 침해 대응을 시도하지 못하는 경우가 많다.

그러나 앞서 살펴본 것과 같이 인도의 민형사상 사법제도는 실효적으로 지식재산권 보호를 위한 다양한 구제조치를 보장하고 있으며, 지식재산권의 경우는 다른 통상의 법적 구제수단보다 잠정적 구제조치를 통하여 신속한 권리구제가 이루어질 수 있는 가능성이 많으므로 보다 적극적으로 침해에 대하여 대응하는 방안을 고려해야 한다. 이를 위해서는 침해 사실에 대한 조사가 반드시 수반되어야 할 수 있고, 인도 내에서 보호받을 수 있는 지식재산권의 범위 및 대상에 대한 정보 확인도 필수적이다. 인도 시장 진출 시 지식재산권은 중장기적으로 경제적 가치를 지닌 무형 자산으로서 기업 가치를 창출하는 데 주요한 요인이 될 수 있으므로, 침해가 발생하기 전에 인도에서 반드시 지식재산권 출원 등록을 하는 것이 필요하다. 나아가 이러한 지식재산권의 확보는 로고나 디자인 등 지식재산을 활용하여 인도를 포함한 해외에서 제품 및 서비스를 판매하고 현지 법인과 프랜차이즈 계약을 체결하거나 독점으로 제품을 수출할 수 있는 기회를 높이는 데에도 기여할 수 있다. 특히 처음 인도 시장에 진출하는 우리 기업은 시장 점유율을 확보하여 꾸준한 성장과 이익을 가져올 수 있는 독점 상품 또는 서비스를 보호하기 위해 매우 중요할 수 있으므로 이를 위하여 보다 선제적으로 지식재산권을 보호하고 활용하는 전략적인 접근이 필요하다.

작 성 버드트리(유지혜 변호사),
Remfry & Sagar 로펌
검 수 뉴델리 IP-DESK 자문변호사(이진)

KOTRA 자료 22-076

인도 지식재산권 침해 대응 가이드

발 행 처 KOTRA

발 행 일 2022년 7월

주 소 서울시 서초구 헌릉로 13 (06792)

전 화 02-1600-7119(대표)

홈페이지 www.kotra.or.kr

문 의 처 코트라 뉴델리 IP-DESK
+91-11-4230-6300 (344)

I S B N 979-11-402-0328-4 (93320)
979-11-402-0327-7 (95320)(PDF)

Copyright © 2022 by KOTRA. All rights reserved.
이 책의 저작권은 KOTRA와 버드트리 매니지먼트에 있습니다.





인도 지식재산권 침해 대응 가이드