

중국 상표 보호의 모든 것

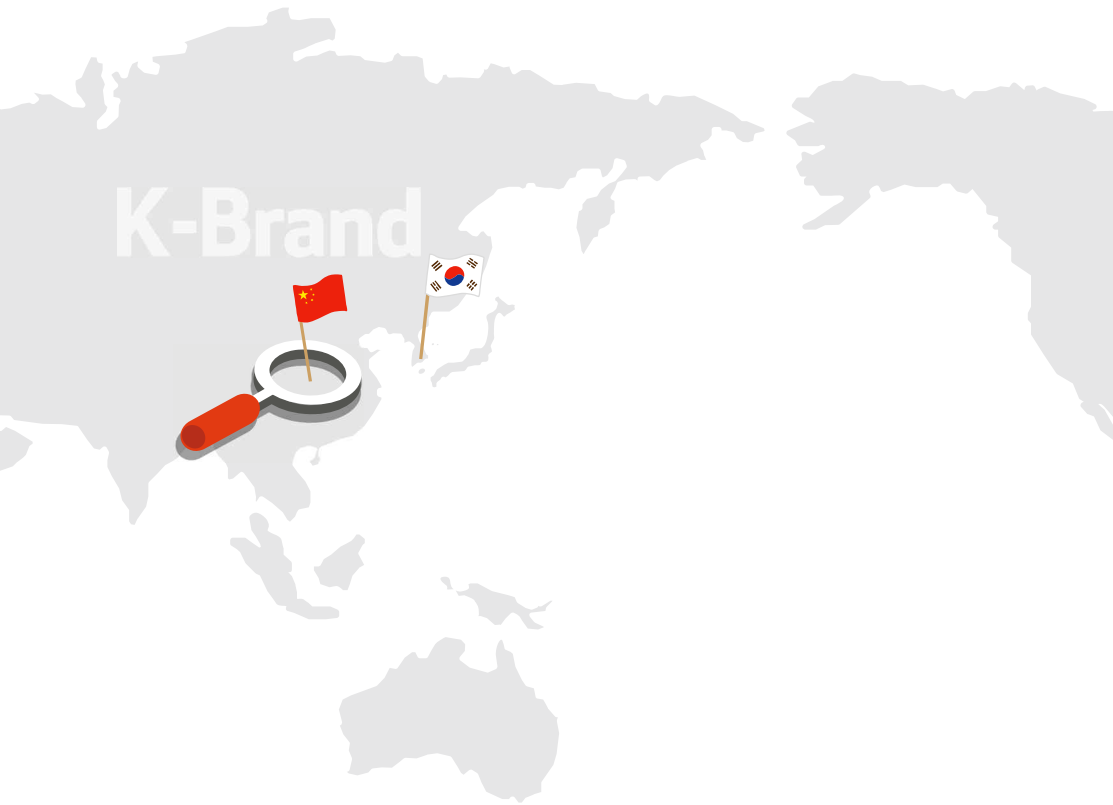
중국 상표브로커 대응 가이드북

중국 상표 보호의 모든 것

중국 상표브로커 대응 가이드북

Korea Brand





중국 상표 보호의 모든 것

중국 상표브로커 대응 가이드북

Korea Brand



최근 한류의 인기가 중국을 비롯한 전 세계로 확산됨에 따라
우리기업 브랜드의 인지도 확산과 더불어 해외 진출도 활발하게 증가하고 있습니다.
그러나 우리기업의 브랜드 관리 소홀, 해외진출을 위한 상표권 확보 및
보호 전략 부재 등으로 상표브로커에 의한 무단선점 피해가 증가하고 있는 실정입니다.
본 가이드북은 상표브로커 피해가 가장 활발한 중국에서의 상표확보 및 보호,
선점당한 상표의 회수 등 상표보호 전략을 제공하기 위해 제작되었습니다.

CONTENTS



3 01 중국에서 내 상표는 안전한가?

- 4 1. 한류열풍과 상표권 선점 피해
- 5 2. 중국 상표브로커 유형 및 피해현황



13 02 빼앗긴 내 상표권을 찾아오는 방법은?

- 14 1. 내 상표가 중국에서 선점되었다면?
- 27 2. 협상을 통한 상표권 회수
- 28 3. 중국 진출 시 특수 관계인과의 문제 해결하기
- 30 4. 저작권(선사용권)을 활용하여 해결하기



31 03 예방이 최고의 방법

- 32 1. 중국의 상표제도는?
- 36 2. 우리 상표법과 다른점은?
- 38 3. 중국 상표는 어떻게 찾아보나요?
- 41 4. 중국에서 상표권을 확보하는 방법은?



43 04 중국인을 사로잡을 브랜드를 만들자

- 44 1. 중문 브랜드 네이밍이란?



46 부록

- 46 1. 한국 기업의 상황별 상표브로커 대응 전략
- 47 2. 이의신청, 무효선고 신청 시 주요 증거 리스트
- 48 3. 상표브로커 대응을 위한 정부 지원사업

01

중국에서 내 상표는 안전한가?

중국 상표브로커와 상표권 선점 피해



1 한류열풍과 상표권 선점 피해

최근 한류열풍이 중국, 동남아를 비롯하여 전 세계적으로 유행함에 따라 우리기업 브랜드(K-BRAND)의 해외 진출도 활발하게 증가하고 있으며 현지에서의 인지도 또한 높아지고 있습니다. 하지만, 우리 브랜드의 인지도 확산 이면에는 이러한 브랜드를 악의적으로 선점하여 부당한 이익을 취하려는 상표브로커들에 의한 우리기업의 피해도 함께 증가하고 있는 실정입니다.

특히, 중국에서 한류 드라마가 큰 성공을 거두면서 한국의 외식, 화장품, 식품, 패션 브랜드에 대한 상표선점이 크게 증가하고 있는 것으로 조사되고 있습니다. 이러한 상표권 무단선점은 해외진출을 위한 우리기업의 금전적 손해 뿐 아니라 어렵게 쌓은 한류의 좋은 이미지, 신뢰도 하락을 야기하는 주요 요인이 되고 있습니다.

상표 무단선점 피해사례 1

중국 짱통 설빙 카페 사례

설빙은 '14년도 한류 드라마 '피노키오'의 성공을 통해 중국 첫 진출을 하였습니다. 그 후 중국 상해에 1호점을 시작으로 본격적으로 중국 진출을 추진하였으나 현지에서의 상표권 미확보 및 유사 영업 행위에 대한 대응 미흡 등으로 원활한 현지 진출에 큰 어려움이 발생하였습니다. 대부분의 해외진출 우리기업에게 관행처럼 발생하는 '先 진출 後 등록' 인식 때문입니다. 실제로 중국 상하이 중심가 쇼핑몰에는 한국에서 자주 보던 빙수카페가 몇몇 눈에 띕니다. 이들 카페는 간판 뿐 아니라 종업원 복장, 고객 대기용 진동벨, 냅킨까지 설빙의 부자재를 그대로 베껴서 영업을 하고 있는 경우가 대부분입니다. 심지어는 상표권까지 선점하여 우리기업의 해외진출을 방해하는가 하면 이들 짱통업체 중 몇몇은 중국에서 가맹점 모집까지 하는 사례도 발견되고 있습니다.

하지만, 중국 상표법의 엄격하고 경직된 선출원주의 원칙 때문에 이러한 짱통카페가 성업하고 있더라도 상표권을 찾아오는 것이 쉽지 않은 실정입니다.



출처 : http://imnews.imbc.com/replay/2015/nwdesk/article/3756771_17821.html

2 중국 상표브로커 유형 및 피해현황

1 상표브로커

상표브로커란?

상표브로커란 타 업체의 인지도 높은 상표 또는 신규상표를 먼저 출원, 등록하여 원 권리자 또는 제 3자에게 되팔아 부당한 경제적 이익을 취하고자 하는 자를 의미합니다.

2 상표브로커의 유형

1 기업형 대량 선점 상표브로커

대량으로 한국기업들의 브랜드를 선점 출원하여 상표권 매매 수익을 올리고자 하는 전형적인 악의적 유형의 상표브로커들입니다. 외식, 패션, 뷰티 분야에서 이들 상표브로커들에 의하여 선점된 우리 기업 브랜드의 규모만 해도 현재까지 1,200여건이 넘는 것으로 확인되고 있습니다.

중국 상표브로커들

金光春
長永
北京汉拿山世纪国际
沈阳绅士格林贸易
沈而康国际贸易(上海)
韩味(上海)投资

특히, 이들 상표브로커들은 타인의 상표를 마구잡이로 선점하는 것에 대한 어떠한 윤리적 의식도 없을 뿐더러 적극적으로 한국 기업에 접촉하여 금전적 이익을 노리고자 하는 성향도 보이고 있어 주의가 필요합니다. 또한, 한국 기업의 상표권을 어떠한 방법으로도 선점하고자 이미 등록된 상표라 하더라도 이를 변형하거나 중문 이름을 결합하여 출원할 뿐 아니라 거절결정 불복심판이나 소송까지도 제기하는 등 매우 지능화되고 적극적인 형태를 보이고 있습니다.

상표 무단선점 피해사례 2

한국에서 국밥 전문 브랜드로 올해 여름 100호점의 지점을 계약한 A프랜차이즈업체는 이제 중국 시장에 눈을 돌려 중국 상표 출원을 진행하고자 중국 상표 검색을 진행하던 중에 유명 상표브로커인 OOO에게 '한글명칭+영문명칭+중문명칭'상표명의 출원을 선점당한 사실을 발견하게 되었습니다.

이 중 한글 부분은 이 기업이 사용하는 오리지널 로고와 글씨체 및 도형이 완전히 동일하며, 영문 부분 역시 동일합니다. 중문 부분은 상표브로커가 자체적으로 네이밍한 중문을 결합한 것으로 보입니다. 다행히도 이 기업의 경우 자체적으로 중문 브랜드 네이밍을 제작하여 '한글+중문'의 형태로 출원을 완료해 놓은 상태였습니다. 하지만, 영문 부분에 대한 무단 침해에 대해서는 상표브로커를 상대로 이의신청을 진행하고 있습니다.



2 현지 에이전트 또는 협력업체형 상표브로커

상표를 악의적으로 선점한 주체가 바로 중국의 현지 에이전트 또는 협력업체인 경우입니다. 중국에 진출하면서 미처 중국에 상표출원을 해놓지 않은 상태에서 중국 시장 진출, 현지 법인 설립 등을 추진하는 경우에 많이 발생합니다. 또한 중국에 진출을 모색하는 동안에 중국 거래처에서 상표를 먼저 출원하여 접근해 오는 경우도 있습니다. 이러한 경우 내부 직원에 대한 관리가 소홀하거나 중국 거래처와의 분명치 못하고 모호한 협력 관계 때문에 쉽게 대응이 어려운 경우가 많습니다. 이들 상표브로커들 역시 금전적 이득을 바라고 상표를 선점하는 경우가 대부분이기 때문에 우리기업들의 피해가 상당히 많은 편입니다.

상표 무단선점 피해사례 3

국내 유명 의류기기 업체 B사는 중국 현지법인의 직원에 의하여 중국 내 상표를 선점당하였습니다. B사가 중국 진출 당시 중국 현지법인의 직원이었다던 I는 B사의 중국 상표 출원이 아직 이루어지지 않은 것을 알고 B업체의 상표를 자신의 명의로 무단 출원하여 등록받았습니다. 이후 I는 B사의 중국 법인에서 나와 독립적으로 의류기기를 제조, 판매하는 회사를 설립하고 B업체의 제품을 그대로 모방한 제품을 제조 판매하면서 자신이 국내 B업체의 정식 라이선스를 받은 업체라고 홍보하는 등 B사의 중국 사업을 잠식하고 있습니다.

B사는 현재 I를 상대로 중국에서 상표 무효선고 청구를 진행하고 있습니다. 한편, I는 무효 청구가 시작된 이후 B사의 로고 디자인이나 색상 등의 분위기를 차용하면서 약간의 변형을 주거나 자신의 고유 브랜드를 섞어 사용하는 방법으로 향후 법적 책임을 피해갈 방법을 만들어 가면서 상표를 도용하고 있는 상태입니다.



3 현지 소매상형 상표브로커

한류가 크게 유행하고 한중 양국 간의 교류가 활발하게 일어나면서 한국 제품들에 대한 정보 인터넷, SNS, TV, 영화 등을 통해 실시간으로 중국 및 동남아 각지로 전달되고 있습니다.

특히, 패션·뷰티 분야의 경우 신제품의 출시와 동시에 중국에 전달되고 발표되는 경우도 상당수이며 심지어는 중국에 먼저 출시되는 경우도 있습니다. 이러한 현상에 따라 중국에서 한국 제품들을 전문적으로 취급하는 소매상들도 크게 늘어났습니다.

이들 소매상들 역시 상표권이 중요하다는 것을 잘 알고 있어서, 한국의 상표들은 여전히 무단 선출원의 대상이 되고 있습니다. 특히, 한국의 기업들이 중국 상표권 확보에 느슨하다는 것을 잘 알고 있는 중국 소매상들은 우선 한국 신제품 브랜드가 출시되면 등록 가능성 여부를 따지지 않고 바로 중국에 출원하는 실정입니다.

이때, 미리 중국 상표출원을 해놓지 않았다면 이러한 중국 소매상들에게 상표를 선점 당하게 됩니다. 이러한 경우는 여러 상표 선점 유형 중 가장 상표를 되찾아오기 힘든 유형으로 각별한 주의가 필요합니다.

상표 무단선점 피해사례 4

한국의 중견 화장품 업체 A는 한류 열풍에 힘입어 중국 시장 진출을 다각도로 모색하고 있었습니다. 특히, 중국의 20~30대 젊은 여성들이 한국의 화장품에 열광하고 있고 이들 20~30대 초반의 여성을 타겟으로 한 기존의 대기업 화장품 브랜드들이 중국에서 큰 성공을 거두자 이 회사도 중국의 20대 여성을 타겟으로 한 새로운 브랜드 S를 기획하게 됩니다.

S브랜드 런칭 준비를 마치고 국내 출시 전 A사는 한국에 S브랜드에 대한 상표출원을 마칩니다. 그리고, 국내에서 먼저 대대적인 런칭을 하게되었습니다. 그 후, 한달 뒤에 중국에도 S브랜드를 상표출원을 하였습니다.

하지만, 그 해 말 A사는 중국 상표국으로부터 S 상표출원에 대한 거절결정을 받게됩니다. 이유는 S브랜드와 완전히 동일한 상표가 A사의 상표출원 보름 전에 이미 중국 상표국에 출원되었기 때문입니다. 선출원주의 원칙 상 먼저 출원한 자가 상표를 등록받기 때문에 A사의 출원은 거절될 수 밖에 없었습니다. 원인을 알고보니 중국 상표국에 먼저 출원된 상표는 중국 산동성에서 한국 화장품을 전문적으로 수입해서 판매하는 중국 판매상이었습니다. 이 중국 판매상은 한국에 새롭게 S브랜드가 런칭되었다는 것을 신제품 뉴스를 통해 보자마자 그 날로 바로 중국 상표국에 S브랜드를 출원했던 것이었습니다.

결국 A사는 S브랜드 제품을 중국에 출시도 못해보고 오랜 기간의 분쟁에 시달리게 되었습니다.



참고 중국 상표 심사의 허점을 파고든 악의적 선점

우리나라에서는 상표 또는 서비스표 출원 시 상품과 서비스업 간의 동종성, 유사성 심사를 통해 상품과 서비스업 간에 유사성이 인정되는 상표출원은 거절될 수 있습니다. 그러나, 중국에서는 상품과 서비스업 간의 동종성, 유사성을 심사하지 않기 때문에 밀접한 연관성이 있는 상품과 서비스업임에도 불구하고 공존하여 등록되는 문 제점이 있습니다.

이러한 중국 상표 시스템 상의 치명적인 단점으로 인해 제43류 '요식업 등' 분야에 서비스표 등록을 완료하였다 하더라도 상표브로커가 제29류 '닭고기, 가공된 닭고기 등'에 동일한 상표를 등록받을 수 있습니다.

또한, 중국에서는 제35류의 각 상품 별 도매업 또는 소매업을 지정할 수 없고, 판매대행업 역시 그 대상이 되는 물품을 지정할 수 없기 때문에 제35류와 그 개별 상품들의 상표권이 공존하여 등록될 수 있는 문제점이 존재합니다. 즉, 한국 기업이 제25류 '의류'에 대한 중국 상표권을 확보해 두었더라도 중국 상표 브로커가 제35류에 동일 상표에 대한 상표권을 선점한 경우에는 온라인 또는 오프라인 상의 판매점 명칭을 동일 상표로 운영하는 것이 합법적으로 가능해진다 것입니다.

따라서, 중국의 경우 요식업 등의 서비스업을 지정한 상표출원 뿐만 아니라 그 판매하는 상품을 지정한 상표출원을 별도로 하는 것이 좋습니다.

또한, 판매하는 상품을 지정하여 등록받았다 하더라도 제35류를 방어적인 차원에서 반드시 출원을 하는 것이 추후 불필요한 분쟁을 방지하는 가장 좋은 예방책이 됩니다.

상표 무단선점 피해사례 5

한국 치킨 프랜차이즈 기업 T사는 2009년에 제43류 '요식업 등'에 대해 중국에 서비스표를 출원하여 2012년에 서비스표 등록을 완료하였습니다. 그런데, 중국 상표브로커 K는 제29류 '닭고기 등'의 상품류에 동일한 상표를 출원하여 등록을 완료하였습니다.



이는 중국 상표국이 동종성을 가지고 있는 지정상품과 서비스업의 충돌여부를 심사하지 않는 허점을 브로커가 파고든 것입니다.

이로 인해 T사의 중국 내 사업확장에 있어서 상당한 부담을 안을 수 밖에 없습니다. T사의 매장에서 판매하는 제품이 닭고기를 이용한 요리, 닭고기 가공 제품이기 때문에 상표브로커가 보유하고 있는 상표권과 충돌하는 법률적 위험이 있기 때문입니다.

3 중국 상표브로커 무단선점 상표 현황

상표브로커의 피해는 선출원주의를 취하고 있는 어느 국가에서나 일어날 수 있지만, 최근에는 중국에서의 상표브로커의 활동이 가장 활발하게 일어나고 있습니다. 특히, 중국에서 한류열풍과 더불어 한국의 상품과 콘텐츠들이 유행하게 되면서 그 피해가 더욱 커지고 있습니다. 아래의 자료는 그 동안 조사된 중국 상표브로커의 정보와 그 선점 피해 현황을 나타낸 것입니다.

» 중국 주요 상표브로커 현황

(단위 : 건, '16. 11 기준)

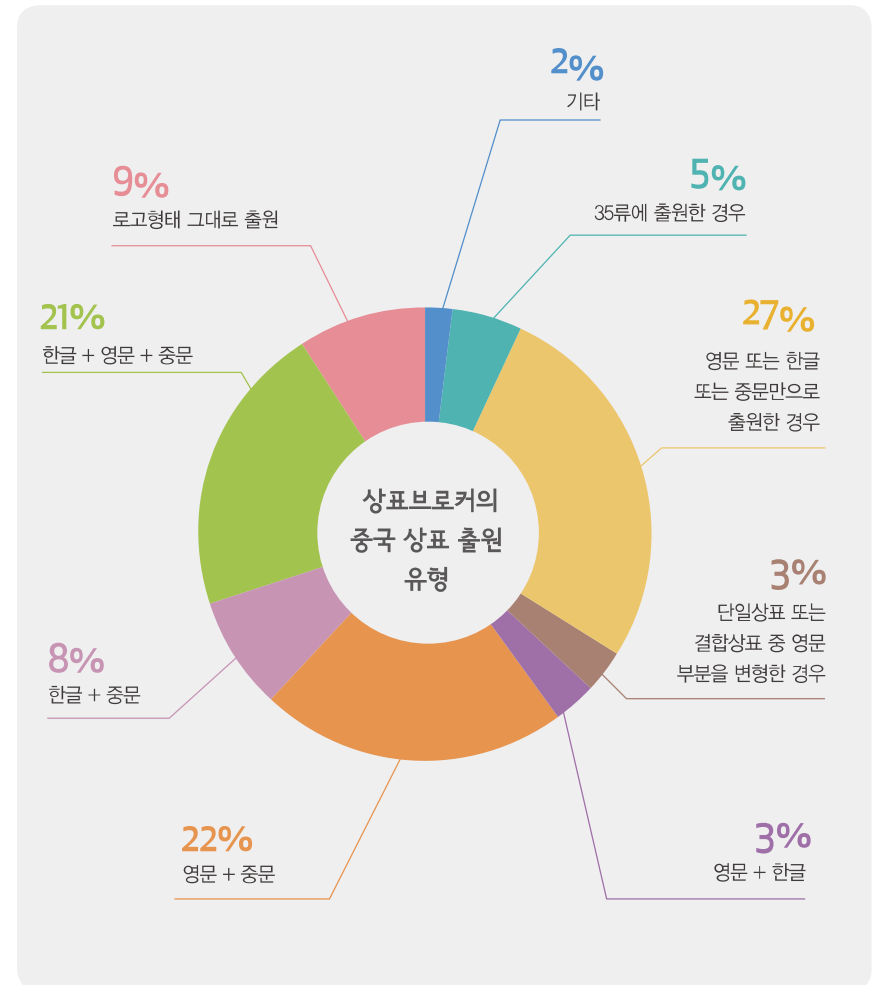
No	상표브로커 명	피해권리수
1	金光春 (김광춘)	330
2	沈阳绅士格林贸易有限公司 *(심양산사격림유한공사)	142
3	优而康国际贸易(上海)有限公司 (우이강국제무역(상해)유한공사)	80
4	北京汉拿山世纪国际商务会馆有限公司 (북경한나산세기국제상무회관유한공사)	73
5	李恩植 (이은식)	72
6	张永杰 (장영걸)	49
7	北京驰名会教育咨询有限公司 *(북경지명회교육자순유한공사)	32
8	杭州辛普莱斯贸易有限公司 (항주신보래사무역유한공사)	33
9	威海九日进出口有限公司 (위해구일진출구유한공사)	36
10	韩味(上海)投资管理有限公司 (한미(상해)투자관리유한공사)	48
11	广州市和麦贺达贸易有限公司 (광주시화맥하달무역유한공사)	35
12	杰薄斯贸易(上海)有限公司 (걸박사무역(상해)유한공사)	32
13	哈尔滨宏飞盛世经贸有限公司 (합이빈홍비성세경무유한공사)	28
14	广州市世忠贸易有限责任公司 (광주시세충무역유한책임회사)	20
15	富双(上海)投资管理有限公司(부쌍(상해)투자관리유한공사)	22
16	义乌优罗通进出口有限公司 (이오우라진출구유한공사)	17
17	香港万福珠宝有限公司 (항향만복주보유한공사)	16
18	上海韩煖餐饮管理有限公司 *(상해한보찬음관리유한공사)	14
19	青岛旗云通商进出口有限公司 (청도기운통상진출구유한공사)	12
20	上官宗谢 (상관종사)	11
21	义乌达屋李进出口有限公司 (의오달옥이진출구유한공사)	10
22	北京芭黎贝甜企业管理有限公司 *(북경파러베띠기업관리유한공사)	8
23	北京净王科技有限公司 *(북경정왕과기유한공사)	5
계		1,125

* 상표브로커 김광춘 자회사

4 상표브로커 출원 유형

중국 상표브로커의 한국 기업 상표 출원 유형들을 분석해 본 결과, 상표브로커들이 단순히 원래 상표를 있는 그대로 모방하여 출원하는 경우(9%)는 매우 적다는 것을 확인할 수 있습니다. 오히려 2~3개의 언어들을 조합하여 모방하는 경우가 많았습니다. 또한, 단일 상표로 출원한 유형(27%)보다 한글과 중문, 중문과 영문, 영문과 중문, 한글+영문+중문의 결합상표 형태로 출원한 비중(54%)이 훨씬 높다는 것도 파악할 수 있습니다.

» 중국 상표브로커의 중국 상표출원 유형



상표브로커들은 주로 2개 언어의 상표를 결합한 결합상표의 형태로 출원하는 유형이 대부분입니다. 특히, 이들 상표는 과거에 한국 기업들이 단일상표 형태로 중국에 출원을 시도했다가 거절되었던 상표라는 것입니다. 즉, 상표브로커들은 한국기업이 중국 상표 출원을 시도했으나 거절이 된 사안을 분석한 후 이를 극복하기 위해 한글, 중문, 영문을 결합하여 출원을 시도한 것으로 보여집니다. 또한, 상표브로커들이 상표 출원을 할 때에 한국기업의 기존 상표출원 형태를 철저히 분석하여 등록 가능성을 최대한 높이는 방식으로 출원을 시도하고 있다는 것입니다.



한편, 상표브로커들은 원 상표권리자보다 더 적극적인 태도로 중국 상표권 확보에 임하고 있는 것을 알 수 있습니다. 실제로, 상표브로커가 우리 기업 브랜드를 모방하여 상표 출원을 했는데 거절결정이 되었을 경우, 대응을 포기하는 것이 아니라 대부분의 상표브로커들이 적극적으로 거절결정에 대한 불복 복심을 청구하여 대응하고 있었으며 불복 복심을 통해 상표등록에 성공한 사례가 상당 수 존재하고 있습니다.

02

빼앗긴 내 상표권을 찾아오는 방법은?

중국에서 상표 선점 시 대응 방안



1 내 상표가 중국에서 선점되었다면? (발견 시기별 대응방법)

만일, 우리회사의 상표가 선점되었다면 그 발견 시기가 매우 중요합니다.
상표브로커 선점상표의 현재 상태에 따라서 대응 방법이 달라지기 때문입니다.

상표브로커의 악의적 무단선점 관련 대응 법적 조치

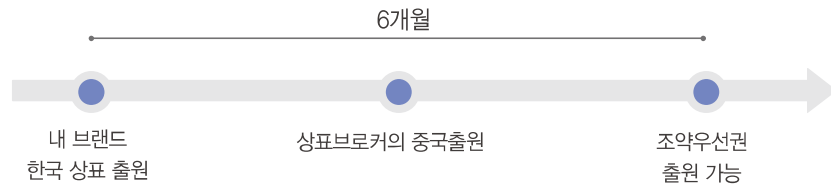


1 한국 상표만 있고 중국 상표가 없는 경우

1 한국 출원 후 6개월이 경과하지 않은 경우

조약 제도를 활용하여 우선권을 주장하자!

우리 상표의 한국 상표 등록은 완료되었으나 중국 상표 출원을 하지 못한 채 중국에서 상표를 선점 당한 경우에는 한국 상표 출원일로부터 6개월이 경과하였는지 여부를 잘 살펴봐야 합니다.



만일, 우리 브랜드의 한국 상표 출원일로부터 6개월이 경과하지 않았고, 상표브로커의 중국 출원일이 우리 브랜드의 한국 상표 출원일보다 늦었다면, 조약 우선권 혜택에 의한 선출원주의 원칙 상 우리 브랜드는 중국에서의 출원일을 한국에서 출원일로 인정받을 수 있습니다.

즉, 조약에 의한 우선권 주장과 함께 중국 상표 출원을 서두른다면 한국 상표 출원일에 출원한 것과 동일한 효과를 볼 수 있기 때문에 이 경우는 상표브로커의 중국 선출원이 있더라도 상표 등록을 저지시키면서 우리 브랜드의 중국 상표권을 확보할 수 있습니다.

향후 선점 당한 상표 출원에 대한 이의신청 또는 무효선고 청구를 할 때에 선 출원의 지위를 근거로 선점 상표를 무효화할 수 있기 때문입니다.

2 한국 출원 후 6개월이 경과했고, 상표브로커의 상표출원은 진행 중인 경우

출원공고를 확인하자!

우리 브랜드의 한국 상표출원일로부터 6개월이 경과했고, 현재 상표브로커의 중국 상표출원이 진행 중인 것을 발견한 경우입니다.

이 경우는 앞에서와 같이 상표브로커를 무력화 시키면서 중국 상표권을 바로 획득하기는 어렵습니다. 따라서, 이러한 경우에는 현재 출원된 상표브로커의 중국 상표출원이 출원공고되어 이의신청을 할 수 있는 기간이 확보되기를 기다려야 합니다.

중국 상표법에 의하면, 출원공고된 상표에 대해 공고한 날로부터 3개월 내에 선권리자, 이해관계인은 이 법 제13조 제2항 및 3항, 제15조, 제16조 제1항, 제30조, 제31조, 제32조 규정을 위반한다고 판단되는 경우, 또는 누구든지 이 법 제10조, 제11조, 제12조 규정을 위반한다고 판단될 경우 상표국에 이의신청을 할 수 있습니다.

이하에서는 상표 이의신청에 대해서 자세히 알아보겠습니다.



중국의 상표 이의신청



1 신청 주체

중전 상표법은 이의신청 사유를 구별하지 않고 누구든지 이의신청을 할 수 있도록 허용하였습니다. 그러나 2014년 신상표법 이후부터는 출원의 선후에 관련된 규정(상대적 거절이유)에 대해서는 선권리자와 이해관계인만이, 상표의 식별력에 관한 규정(절대적 거절이유)에 대해서는 누구든지 이의신청을 할 수 있도록 이원화하였습니다.

2 심사기관

상표 출원에 대한 심사 주체인 상표국에서 이의신청 심사를 진행합니다.

3 신청기간

출원 공고된 날로부터 3개월 내에 이의신청 할 수 있습니다.

4 이의신청 사유

구체적인 이의신청 사유를 살펴보면 다음과 같습니다.

등록거절 이유 (이의신청 이유)	조항
식별력	제11조
상표로서 사용할 수 없는 표장	제10조
기능적 입체상표	제12조
저명상표 혼동	제13조
대리인, 계약 관계에 의한 선점 금지	제15조
지리적 표시의 보호	제16조
선출원주의	제31조
선권리와 저촉	제32조 전단
일정한 영향력 있는 상표 보호	제32조 후단
소멸된 지 1년이 경과하지 않는 상표와 유사한 상표	제50조

5 소요기간

2014년 개정 상표법으로 인해 전체적으로 상표 심사, 이의신청, 심판 등에 소요되는 기간을 대폭 단축하였습니다. 불사용 취소신청에 소요되는 기간은 상표 심사를 비롯한 다른 절차와 마찬가지로 9개월 내에 결정해야 한다고 규정하고 있습니다.

6 이의결정에 대한 불복 금지

과거 중국 이의신청 제도가 우리와 가장 다른 점은 이의신청 결과에 대하여 불복이 허용되었다는 점입니다. 때문에 이의신청 결과에 대하여 당사자가 불복하면 이의신청에 대한 상표국의 결정은 효력이 발생하지 않았습니다. 그 결과 이의신청이 기각되더라도 이의신청인은 이의결정에 대하여 계속적으로 불복하여 최대 6~7년까지도 해당 상표의 등록을 저지할 수 있었습니다.

우리나라 상표법에서 출원 중인 상표에 대해서도 손실보상 청구권을 인정하는 것과는 달리 중국 상표법에서는 등록 이후의 손실과 손해에 대해서만 보상할 수 있게 하고 있습니다. 이러한 이유로 이의결정에 대해서 불복이 안되는 중국 상표법 규정을 많은 대리인과 기업들이 한국 기업의 상표가 중국에서 선점 출원되어 공고되었을 때 해당 상표의 등록을 상당 기간 동안 저지하는 수단으로도 활용해 온 것이 사실입니다.

그러나, 2014년 5월 신상표법 이후로는 이의결정에 대한 불복이 허용되지 않고 있습니다. 즉, 이의신청이 이유 있다는 결정에 대해서는 등록 불허가 결정을 내리고, 이의신청이 이유 없다는 결정에 대해서는 본원상표에 대한 등록결정을 내림으로써 이후 단계부터는 무효 선고를 청구할 수 있도록 변경되었음에 주의해야 합니다.

따라서, 가급적 이의신청 단계에 집중하여 상표브로커의 선점 상표가 등록되는 것을 방지하는 것이 상표권 분쟁을 최소화하는 최선의 방안입니다.

3 상표브로커의 선점 상표가 등록된 이후

등록공고를 확인하자!

상표브로커의 상표출원이 이미 등록이 되어버렸다면, 상표브로커의 선점 상표는 권리화가 이루어진 것입니다. 따라서, 이때부터는 상표브로커가 가지고 있는 상표권에 대한 침해 책임의 부담을 안고서 대응할 수 밖에 없습니다.

상표가 등록된 이후에는 이의신청은 제기할 수 없고, 상표권의 무효선고를 청구하는 무효심판을 제기해야 합니다. 무효심판을 통해서 상표권을 무효시키면 상표권이 처음부터 없었던 것이 되어 상표권을 되찾아올 수 있는 기회가 생기지만 단점은 이의신청보다 다소 비용이 비싸며 기간도 오래 걸립니다.

하지만, 등록된 상표브로커의 상표권을 대응하는데 있어서 가장 강력하고 효과적인 수단이므로 상표브로커의 상표권을 매입하는 쪽으로 대응방향을 정했다고 하더라도 무효심판을 제기하여 압박하는 등 상표권 매매 협상을 진행하는 것이 중요합니다.

이하에서는 중국 상표권 무효심판(무효선고 청구)에 대하여 자세히 알아보겠습니다.

중국의 상표권 무효선고 청구



1 청구주체

무효선고사유에 따라 청구할 수 있는 주체가 달라집니다. 중국 상표법 제44조에 의거하여 식별력에 대한 규정 또는 사기 및 기타 부정당한 수단으로 등록된 경우 상표 등록의 무효 선고를 청구하려는 경우에는 누구든지 무효선고를 청구할 수 있습니다. 반면, 중국 상표법 제45조에 의거하여 저명상표와 혼동, 대리 및 기타 계약관계에 의한 무단선점 등의 상대적 사유에 대해서는 선권리자 또는 이해관계인만 청구하도록 하고 있음에 주의해야 합니다.

2 청구기관

이의신청과 달리 한국 특허심판원에 준하는 상표평심위원회에 청구하여 해당 기관에서 무효 선고 절차에 대한 심사를 진행합니다.

3 제척기간

제척기간* 역시 절대적 사유와 상대적 사유를 분리하여 규정하고 있습니다. 중국 상표법 제44조에 의거하여 식별력 상실 또는 사기 및 기타 부정당한 수단으로 등록된 경우에는 제척기간의 적용 없이 언제든지 무효선고를 청구할 수 있습니다. 다만, 기타 부정당한 수단으로 등록된 권리가 타인의 상표에 대한 무단선점과 관련된 것일 때에는 여전히 5년의 제척기간을 적용 받습니다

*제척기간 : 어떤 종류의 권리에 대하여 법률상으로 정하여진 존속기간

4 심사기간

중국 상표법 제44조에 의거하여 무효선고를 청구한 경우에는 상표평심위원회는 청구를 받은 날로부터 9개월 내에 결정하여야 하며, 특별한 사유가 있어 연장해야 하는 경우는 공상국 관리부서의 허가를 받아 3개월 심리기간의 연장이 가능합니다.

중국 상표법 제45조에 의거하여 무효선고를 청구할 경우에는 청구를 받은 날로부터 20개월 내에 결정을 내려야 하며, 특별한 사유가 있어 연장해야 하는 경우는 공상국 관리부서의 허가를 받아 6개월 연장이 가능합니다.

5 무효선고 사유

대부분 거절이유, 이의신청 이유와 동일하나 중국 상표법 제44조 제1항에서 규정하는 '사기 및 기타 부정당한 수단으로 등록된 경우'에 해당하는 경우에는 거절이유 또는 이의신청 이유가 아닌 오직 무효선고 사유로만 규정하고 있습니다.

제44조 제1항은 여러가지 판례 및 상표평심위원회의 최근 태도를 볼 때, 중국 상표브로커들이 우리기업의 상표를 선점하는 행위와 같이 타인의 상표를 경제적 이득을 취할 목적으로 대량 선점하는 행위가 바로 동조 동향에 해당하는 것으로 볼 가능성이 큼니다.

따라서, 제44조 제1항은 상표브로커 대응에 있어서 가장 중요한 상표법 규정이라 하겠습니다. 그러나, 아쉬운 것은 현행 중국 상표법 상 이의신청 단계에서는 동법 제44조 제1항을 근거로 등록을 저지할 수 없다는 한계점이 있습니다.

무효선고 사유	조항	청구인	제척기간
식별력	제11조	누구든지	없음
상표로서 사용할 수 없는 표장	제10조		
기능적 입체상표	제12조		
저명상표 혼동	제13조	선권리자, 이해관계인	5년
대리인, 계약 관계에 의한 선점 금지	제15조		
지리적 표시의 보호	제16조		
선등록 또는 선공고 상표와 유사	제30조		
선출원주의	제31조		
선권리와 저촉	제32조 전단		
일정한 영향력 있는 상표 보호	제32조 후단		
사기 또는 기타 부정당한 수단으로 상표등록을 받은 경우	제44조	제한 없음	없음

중국에서 이미 상당히 알려져 있는 상표임을 근거로 무효선고 청구
(중국 상표법 제32조 전단)

한국의 중견 화장품 M사는 중국에 자신들의 상표가 다수의 상표브로커에 의해 선점되어 있는 사실을 알게 되었습니다. M사는 중국에서 상표 출원을 하였으나 상표브로커의 선등록상표로 인하여 출원이 거절되는 상황이었습니다.

마땅히 주장할 선권리가 없는 상황이다가 상표브로커가 선점한 상표는 문자만으로 구성된 상표라 선저작권을 주장할 수도 없었습니다. 하지만, M사는 그 당시 이미 중국 알리바바 Tmall에 입점하여 마스크팩을 인기리에 판매하고 있었으며, 마스크팩 분야 판매순위 20위권 내에 진입하였을 뿐 아니라 중국 TV홈쇼핑에도 진출한 바가 있었습니다. 그래서, 이를 근거자료로 삼아 상표브로커의 상표권에 대하여 무효선고를 청구하였습니다.

즉, 중국 내에 상당한 인지도가 있음을 근거로 하는 중국 상표법 제32조 전단을 주요 근거로 하여 무효선고 청구를 제출한 것입니다.



Tip 증거자료 수집 시에는 선점 상표의 출원일보다 기업의 상표 사용일이 앞서야 합니다. 대부분의 기업에서 최근의 자료만 가지고 있고 과거의 자료는 다시 수집해야 하는데 사용일을 알 수 없는 자료들은 효과적으로 선사용 사실과 인지도를 입증할 수 없습니다. 따라서, 반드시 상표의 사용일이 게시된 객관적 증거자료(중국 언론 보도자료, 중국 판매 사이트 자료 등)를 수집하여 제출해야 합니다.

6 무효결정의 효력

상표평심위원회 또는 그 불복 절차를 통해 등록상표에 대한 무효 결정이 확정되면 해당 상표등록은 처음부터 없었던 것으로 봅니다.(상표법 실시조례 제36조 전단)

다만, 이미 집행한 상표권침해사건의 판결 등에는 소급력을 가지지 않기 때문에 소급효력에는 일정한 제한이 따릅니다.

7 무효결정에 대한 불복

상표평심위원회의 결정에 대해서는 그 결정 및 재정의 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 베이징 지재권 전문법원에 소송을 제기할 수 있습니다. 상표법 제49조를 이유로 하는 취소 재정에 관한 경우를 제외하면 상표평심위원회의 결정 및 결정에 불복하면 그 효력은 해당 결정의 확정 때까지 발생하지 않습니다.

베이징 지재권 전문법원의 판결에 대해서는 베이징 고급인민법원에 항소할 수 있으며 원칙적으로 고급인민법원이 최종심이 됩니다. 다만 북경 고급인민법원의 판결에 재심 사유가 있는 경우에 한하여 최고인민법원에 재심을 청구할 수 있습니다.



참고 무효선고 청구 시 유의사항 (증거제출 관련)

무효선고 청구 시 한국 기업들은 증거자료를 준비할 수 있도록 유의하여야 합니다. 특히, 한국 기업이 먼저 사용하고 있던 상표임을 근거로 무효선고를 청구할 때에는 증거자료가 중국 상표법에서 요구하고 있는 구체적인 요건들을 만족하고 있는지를 꼼꼼하게 살펴야 합니다.

증거자료는 반드시 무효선고 청구 후 3개월 이내에 모두 제출 할 것!

무효선고의 청구일로부터 3개월 이내에 무효선고의 이유 및 증거를 보완할 수 있습니다. 이 시기를 경과한 뒤에 제출되는 서류는 참고사항일 뿐이기 때문에 가급적 무효선고 청구 시에 근거법령이 요구하는 날짜와 내용을 증명하는 중요 증거들을 취합하여 먼저 제출하는 것이 중요합니다.

증거의 구체성과 명확성

예를 들어, 중국에서 상표를 먼저 사용했으나 중국 현지 업체와 거래 계약을 맺는 과정에서 해당 업체가 상표를 무단 선점 등록한 경우에 상표법 제15조 제2항에 근거한 무효선고를 청구했다고 한다면 다음 내용을 살펴보아야 합니다.

이 경우 계약서가 존재한다고 하더라도

해당 계약서에 무효상표와 동일 또는 유사한 상표가 기재되어 있는지 여부,

무효상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품이 기재되어 있는지 여부,

무효청구인과 피청구인의 명칭이 정확하게 기재되어 있는지 여부,

계약체결기간이 무효상표의 출원일 이전인지 여부 등을

꼼꼼하게 확인해야 합니다.

정황적으로는 중국 상표법 제15조 제2항에 의거하여 기타 계약 관계에 있는 자의 무단 선점 등록이 분명함에도 뒷받침하는 증거의 날짜, 구체적인 내용이 이를 뒷받침하지 못할 때에는 아쉽게도 무효선고가 인용될 가능성이 높습니다.

무효선고를 청구할 때에는 중국 상표법에 규정된 무효사유에 대해서 정황상 해당 요건을 만족한다고 막연하게 생각하고 진행할 것이 아니라, 이를 뒷받침할만한 증거자료를 확보할 수 있는지, 확보할 수 있는 구체적인 방안이 있는지를 전략적으로 검토할 필요가 있습니다.

제척기간에 주의할 것!

중국상표 심리기준에 의하면, 제44조를 이유로 무효선고를 청구하는 경우에는 여전히 5년의 제척기간의 적용을 받는다고 규정하고 있습니다. 따라서, 무효선고 청구를 하는 경우 이 5년의 제척기간이 지나가기 전에 진행해야 합니다. 이 기간을 놓칠 경우 상표브로커에게 뺏긴 상표권을 찾아오기 매우 어려워집니다.

무효선고 청구사례 2



동일 상표브로커에게 선점 당한 여러 기업의 공동 무효 선고 청구!

한국프랜차이즈 기업들은 최근 중국의 특정 브로커에게 500여건이 상표 선점을 당하는 초유의 사태를 맞이하게 되었습니다. 이에, 프랜차이즈 기업들은 한국지식재산보호원과 함께 특정 브로커에게 선점 당한 기업을 모아 공동으로 무효선고 청구를 진행하고 있습니다.

하지만, 해당 기업들 모두 중국에 본격적으로 진출한 기업이 아니기 때문에 중국에서의 선사용 사실 및 인지도를 입증할 수 없었습니다. 그럼에도 특정 브로커가 한국 기업의 상표들만 500여건을 선점한 악의적인 의도를 부각시켜 “제44조 기타 부정당한 수단으로 등록받은 상표에 해당한다는 이유”로 무효선고 청구를 공동으로 대응하고 있습니다.

무효선고 청구 시에는 피청구인이 동일하기 때문에 각 기업의 사건들이 병합하여 심리될 수 있도록 병합심리를 신청하고, 각 기업이 공동으로 성명서를 제출하여 악의적인 무단 선점 행위에 대응하는 방식으로 진행하고 있습니다.



즉, 공통의 상표브로커에 대응할 필요가 있는 기업들은 다수의 기업들이 함께 모여 통상적인 무효선고청구 사건으로 심리하지 않고 중국 상표국(평심위)의 주목을 받을 수 있도록 병합심리 및 성명서를 제출하는 것이 효과적인 대응이 될 수 있습니다.

4 상표브로커가 상표만 선점해놓고 사용은 하지 않고 있다면?

상대방의 사용여부를 확인하자!

중국 상표브로커에게 선점된 상표가 이미 등록이 되었고, 상표브로커는 단순히 상표만 보유하고 있을 뿐 실제 사용하지 않는 경우에는 불사용 취소심판이라는 제도를 활용해 볼 수 있습니다.

각국의 상표법은 상표의 공정사용이라는 목적 아래, 실제 사용없이 권리만 보유하고 있는 상표를 취소시켜 상표의 고갈을 막고 건강한 거래질서를 확립하는 제도를 가지고 있습니다. 이를 불사용 취소심판 제도라고 하는데 중국에도 이 제도가 있습니다.

다만, 이 제도를 활용하려면 반드시 상표권의 등록일로부터 3년 이상 불사용되고 있는 상태가 지속되고 있어야 합니다. 따라서, 최근에 등록이 되어 선점된 상표권에는 적용하기 어려운 단점이 있지만, 장기간 상표브로커에 의해 불사용되어 선점되어 있는 상표를 회복하는데에는 아주 효과적인 수단이 될 수 있습니다.

불사용 취소신청은 우리나라와 중국 뿐만 아니라 세계적으로 공통적으로 인정하고 있는 제도이며, 중국 상표법은 제49조 제2항에서 이를 규정하고 있습니다.

중국 상표법 제49조



제49조 ① 상표 등록인이 등록상표 사용과정 중에 등록상표, 등록인 명의, 주소 또는 기타 등록사항을 스스로 수정한 경우에, 지방 공상행정관리부서는 기한 내에 시정하도록 명령 내린다. 기한이 만료하여 시정을 하지 못한 경우에는 상표국은 해당 등록상표를 취소한다.
② 등록상표가 해당 지정사용 상품의 통용 명칭으로 되었거나 또는 **정당한 이유없이 연속 3년간 사용하지 않은 경우**, 어떤 단체 또는 개인은 상표국에 등록상표의 취소신청을 할 수 있다. 상표국은 신청을 접수한 날로부터 9개월 내에 결정해야 한다. 특별한 사정으로 연장해야 하는 경우에는 국무원 공상행정관리부서의 비준을 받아 3개월을 연장할 수 있다.

중국의 불사용 취소심판



1 신청주체

우리나라는 이해관계인에 한정되어 있으나, 중국에서는 이해관계인에 한하지 않고 누구든지 연속 3년 불사용을 이유로 한 불사용 취소신청이 가능합니다. 즉, 우리나라와 달리 불사용 취소신청 시 이해관계에 대한 소명이 불필요합니다.

2 신청기간

불사용 취소신청의 대상상표의 등록공고일로부터 3년이 지난 뒤에 청구할 수 있습니다. 그러나, 중국 상표브로커의 상표가 이제 출원공고가 되었거나 등록된 지 3년이 경과하지 않은 상표들에 대해서는 불

사용 취소를 신청할 수 없다는 가장 큰 한계점이 존재합니다.

3 심사기간

2014년 개정 상표법으로 인해 전체적으로 상표 심사, 이의신청, 복심 등에 소요되는 기간을 대폭 단축하였습니다. 불사용 취소신청에 소요되는 기간은 상표 심사를 비롯한 다른 절차와 마찬가지로 9개월 내에 결정해야 한다고 규정하고 있습니다.

4 불사용 취소 결정에 대한 불복

당사자는 상표평심위원회의 결정에 불복할 경우 통지를 받은 날로부터 30일 내에 베이징 지재권 전문 법원에 소를 제기할 수 있습니다.

5 불사용 취소 결정의 효력

상표국이 상표법 제44조(4) 및 제45조를 이유로 상표등록을 취소한다는 결정을 하면 해당 상표등록은 그 취소 결정을 한 날부터 소멸합니다.(상표법실시조례 제40조) 이러한 소멸의 효과는 당사자가 상표국의 결정에 불복하더라도 유지됩니다. 상표평심위원회 또는 법원에서 상표국의 결정에 반하는 재정 또는 판결이 확정되면 상표등록의 취소는 처음부터 없었던 것으로 되어 소급 회복됩니다.



참고 불사용 취소심판 시 유의 사항

1 불사용 취소신청과 동시에 자신의 상표를 출원할 것

반드시 불사용 취소 신청과 동시에 자신의 상표를 출원하는 것이 향후 제3자의 출원으로 인한 피해를 방지할 수 있습니다. 특히, 이미 자신의 상표출원이 거절된 경우라도 재출원하는 것이 바람직합니다.

2 사용증거 열람 불가

우리나라에서는 불사용 취소심판의 피청구인인 권리가 실제로 사용한 증거를 제출하도록 하고 있습니다. 그리고, 권리가 제출한 사용증거에 대하여는 청구인에게 그 부분을 송달하여 그 진위 및 유효성에 대하여 서면으로 다툴 수 있도록 하고 있습니다.

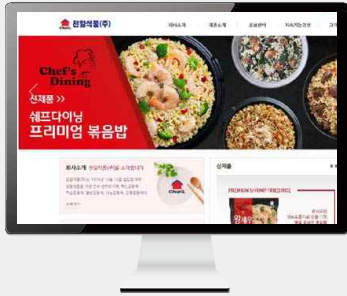
그러나, 중국상표국에서는 불사용 취소신청이 재개되고 있는 동안 불사용 취소신청의 신청인이 상대방이 제출한 사용증거를 신청인에게 송부해 주지도 않고 열람할 수 없도록 하고 있습니다. 즉, 불사용 취소신청의 상대방이 제출한 서류 및 사용증거를 신청인이 볼 수 없게 되어 있어 불사용 취소신청 시 상대방 주장 및 증거에 적극적으로 대응하기 어려운 절차상의 한계점이 존재합니다.

다만, 중국에서는 중국 상표국의 불사용 취소 결정에 불복할 때 상표평심위원회에 복심을 제기하게 되는데, 상표평심위원회에서 불사용 취소 신청시에 제출한 상대방의 서면과 증거자료를 당사자에게 송부해주어 불복 단계에 이르러서야 이러한 서면과 증거자료를 볼 수 있도록 하고 있습니다.

중국 진출 전에 선점 사실 알게 되어 일부 상품에 대한 불사용 취소 신청!

한국의 중견 식품업체 (주)천일식품은 본격적인 중국 진출을 앞두고 중국에 상표 출원을 하려던 중 한자 “千一”이 제30류에 등록되어 있는 것을 알게 되었습니다

선점 상표의 등록일이 2006년이었는데 중국 포털 사이트에서 해당 상표의 사용 여부를 조사해 본 결과, 실제 일부 상품에 대하여 사용은 하고 있으나 천일식품이 중국에 수출하고자 하는 “면류” 제품에 대해서는 사용하고 있지 않음을 파악, 불사용 취소신청으로 대응하기로 결정하였습니다. 이에, 불사용 취소신청을 제기하게 되었고 올해 10월에 불사용 취소신청 승소 결정을 받았습니다.



Tip 불사용 취소 신청 시에는 반드시 등록일로부터 3년이 지난 상표인지를 확인해야 합니다. 또한, 일부 상품에 대한 신청이 가능하기 때문에 중국에 진출해야 할 상품에 대해서는 선점자가 사용하고 있지 않다는 것이 인터넷상에서 파악이 되는 정도라면 적극적으로 신청해 보는 것이 좋습니다. 또한, 제3자의 출원으로 인해 거절되는 것을 막기 위해 불사용 취소 신청과 함께 자신의 상표출원을 진행하는 것이 바람직합니다.

2 한국 상표와 중국 상표가 모두 있는 경우

한국과 중국에 모두 상표권이 확보된 경우라고 하더라도 상표권의 범위를 반드시 확인해야 합니다. 만일, 중국에 상표권을 확보했다고 하더라도 등록된 지정상품 또는 서비스업의 범위가 자사의 주력 제품 또는 서비스업을 잘 반영하지 못하고 있을 경우에는 향후 상표권 행사 및 관리에 문제가 발생할 수 있습니다.

예를 들어, 중국의 경우 우리나라와 달리 출원한 상표의 지정상품 또는 서비스업의 일부상품 또는 서비스업에만 거절이유가 있는 경우에는 거절이유가 없는 상품 또는 서비스업만 자동적으로 등록이 됩니다. (우리나라의 경우 일부 지정상품에 대한 거절이유를 극복하지 못할 경우 전체적으로 거절결정됨)

이 경우 상표 사건 관리를 허술하게 할 경우 완전히 상표 등록이 되었다고 착각하고 있다가 상표브로커로 인한 상표 선점이 문제가 되어 다시 확인해 보니 정작 자사의 주력 제품과 서비스업에는 거절결정이 되어 있는 것을 뒤늦게 발견하는 경우도 종종 있습니다.

따라서, 중국에 상표권이 있다고 하더라도 자사의 제품이 등록상표권의 범위에 포함되어 있는지 상표브로커가 연관된 상품 또는 서비스업에 선점하여 향후 상표권 분쟁 소지가 발생하지는 않는지 등에 대해 다시 한번 면밀하게 살펴보아야 할 것입니다.

2 협상을 통한 상표권 회수

상표브로커들은 원상표사용자와의 상표권 매매를 통해 경제적 이득을 취할 목적으로 상표권을 획득하기 때문에, 결국 선점 상표권을 매매하고자 할 가능성이 높습니다. 따라서, 법적인 분쟁을 통한 해결 외에도 합리적인 선에서의 매매협상을 통한 상표권 회수의 가능성도 열어 놓아야 합니다.

다만, 너무 매매협상에만 의존할 경우 상표브로커들이 과도하게 부당한 조건을 요구해 올 수 있으며 결국 상표브로커들의 자본력만 향상시켜 제2, 제3의 선점 피해를 양산하게 될 수 있다는 점은 반드시 유념해야 합니다.

매매협상을 하더라도 이의신청, 무효심판, 불사용 취소신청 등을 병행하여 상표브로커를 동시에 압박하는 전략이 반드시 필요합니다.

치킨 프랜차이즈 기업 G사의 상표권 회수 사례

국내 유명 치킨 프랜차이즈 기업 G사는 중국 진출을 위해 한글상표의 중국 출원을 2015년 3월에 진행했으나, 그 과정에서 상표가 선점 당한 것을 알게 되었습니다.



해당 상표브로커는 한국 프랜차이즈 기업들의 상표를 집중적으로 무단 선점하고 있는 악의적 상표브로커임을 확인하여 한국지식재산보호위원을 통해 K-브랜드 보호 컨설팅을 신청하였습니다.

컨설팅을 통해 상표권 양수에 대한 협상을 진행하였는데 중요한점은 상표권 양수 협상만 진행한 것이 아니라 이의신청을 동시 제기하고 대체 상표를 고안하여 출원하는 방법을 병행하여 진행했다는 점입니다.

상표권 양수를 하기 위한 목적으로 아무런 전략 없이 진행을 하다가는 상표브로커가 높은 양도 금액을 요구할 수 있기 때문에, 적절한 법률대응 및 대체상표 출원을 함께 진행하는 것이 상대방에게 심리적 압박을 가하는 효과적인 수단이 될 수 있다고 판단했기 때문입니다.

컨설팅 결과 1차 양수 협상은 실패하였으나 수차례 협상 시도를 통해 선점 상표의 출원을 취하고 양도 금액을 지급하는 것으로 마무리 될 수 있었습니다. 이에, G사는 선점상표 출원을 취하지 않고 자사의 한글상표를 출원함으로써 안정적 중국 진출의 기반을 마련했습니다.

3 중국 진출 시 특수 관계인과의 문제 해결하기

상표권을 선점 당하는 가장 빈번한 유형 중 하나가 바로 중국 에이전트, 판매상, 대리인, 가맹업체, 현지 업체 직원, 소매업자 등에게 상표를 선점당한 경우입니다. 다행히도 중국 상표법 제15조에는 이러한 특수한 관계에 있었던 자에게 상표권을 선점 당하는 경우를 구제하는 규정을 두고 있습니다.

즉, 원상표사용자와 에이전트, 판매상, 대리인, 현지법인 직원 등의 특수관계인이었던 자가 상표를 악의적으로 무단 선점한 경우에는 이의신청, 무효심판 등을 통해서 그 상표를 무력화시킬 수 있습니다.

이 때 주의할 사항은 증거자료를 철저히 준비해야 하는 것입니다. 여기서 증거자료는 거래상 계약서, 이메일 등 주고받은 서신들, 고용계약서 등입니다.

특히, 거래 상 계약서에 서명한 자와 출원한 자가 상이할 때에는 업무상 거래 또는 계약관계가 있음을 증명하여 출원인과 계약서에 등재되어 있는 자 간의 연결관계를 증명할 수 있어야 합니다. 또한, 계약서에 해당 상표와 지정상품 내역이 기재되어 있는지 여부 등을 꼼꼼히 살펴봐야 합니다.



중국 상표법 제15조



제15조 ① 대리인 또는 대표인이 수권하지 아니하고 자신의 명의로 피대리인 또는 피대표인의 상표를 등록하고 피대리인 또는 피대표인이 이의를 신청한 경우에는 등록을 허가하지 아니하며 사용을 금지한다.

② 동일한 상품 또는 유사한 상품에 등록출원한 상표가 이미 사용하고 있는 미등록상표와 동일하거나 유사한 경우 출원인과 당해 타인이 전항의 규정 이외의 계약·업무 거래관계 또는 기타 관계로 당해 타인의 상표존재를 알고 있으며 당해 타인이 이의를 제기한 경우에는 등록을 허가하지 아니한다.

본 조는 상표의 중국 내 인지도 여부는 따지지 않고 계약 등을 통해 신의성실의 원칙을 준수해야 하는 자가 그 원칙을 저버리고 상표 출원을 한 행위를 제지하기 위한 규정이므로, 과거의 계약 관계를 증명할 수 있다면 얼마든지 이의신청 또는 무효선고를 통하여 선점된 상표의 등록을 철회시킬 가능성이 높으며 특수관계인의 악의적 무단 선점 행위가 발견되면 신속하게 법률 대응을 해야 합니다.

특수관계인과의 분쟁사례



독점 판매 대리 계약서까지 작성했던 판매상의 무단 선점 사례

주력 난방 필름 제조업체인 H사는 중국 진출을 모색하던 중 중국에서 독점 판매상을 하겠다는 현지인 판매상 X와 판매 대리 계약을 체결하기로 계약서를 작성하였습니다.

그런데, 그 판매상 X는 계약서 작성 후 인감 날인만을 앞둔 시점에서 돌연 약속 장소에 나타나지 않았고 접촉을 계속 피했습니다. 그리고, 얼마 후에 H사의 상표를 중국에 출원하였습니다.

한편, H사는 이에 대한 단호한 법률 대응을 하지 못한 채 X와 애매하고 소모적인 분쟁으로 시간을 보내게 되었고, 상표 등록일로부터 5년이 가까워진 시점(무효선고 제척기간이 다 되어 가는 시점)에야 본 사안의 심각성을 알게되어 X가 소유한 상표권에 대한 무효선고 청구를 가까스로 하게 되었습니다.

본 건 무효선고 청구의 가장 중요한 근거 조항은 바로 중국 상표법 제15조였습니다. 이에 대한 증거자료로는 날인하지 못한 계약서, 피청구인의 신분증 사본, 현재 피청구인이 운영하고 있는 회사 사업자 등록증, 중국 알리바바에서 H사의 독점 판매상이라고 허위로 소개한 판매페이지 인터넷 캡처화면 등을 함께 제출하여 무효선고 청구를 진행 중입니다.



4 저작권(선사용권)을 활용하여 해결하기

만일, 선점당한 상표가 로고 상표로서 도안화가 되어 있거나 캐릭터인 경우에는 저작권이 인정되어 상표권을 찾아올 수 있는 가능성이 높습니다. 중국 상표법 제32조에 의하면 '상표 등록출원은 타인이 소유한 선권리를 침해하지 못하며 타인이 이미 사용하고 일정한 영향력을 가진 상표를 부정한 수단으로 선등록 하지 못한다.'라고 하여 타인이 이미 저작권, 성명권, 초상권 등의 선권리를 가지고 있는 경우에는 상표로서 선점하지 못하도록 규정하고 있습니다.

이의신청 사례

도형 상표의 선저작권 주장!

사례1 한국의 유명 디저트카페 프랜차이즈를 운영하는 P사는 상표브로커에게 로고 상표가 선점되어 이의신청을 진행하였습니다. 상표브로커가 선점하여 출원공고된 상표는 P사의 로고에 사용되는 캐릭터가 결합되어 있었으며, 한글 폰트까지 그대로 도용한 상태였습니다.

사례2 한국의 중견 식품기업 C사는 중국 본격 진출을 앞두고 자신의 상표가 중국에서 선점되어 있는 사실을 발견하였습니다. 선점된 상표는 한국 기업의 로고를 그대로 모방하지는 않았지만, 문자 부분은 그대로 모방하여 출원, 등록 받은 상태였습니다. 그런데, 선점된 문자 부분은 단순한 글씨체로 되어 있지 않고 특별하게 고안되어 있었습니다.

중국에서는 도안된 문자에 대해서도 저작권을 인정해 주는 사례가 종종 있습니다.

예를 들어, 아래의 상표들과 같은 경우 상표 자체가 미술저작물로 인정될 만큼 창작성을 인정하여 실제 중국 상표 분쟁 관련 판례에서 선저작권을 인정해 주었다는 점을 볼 때, 상표권의 회수를 위한 선저작권 인정의 여지가 있다고 볼 수 있습니다.

그러나, 이러한 경우에는 선저작권을 입증하기 위해 해당 도형상표를 제작한 업체와의 계약서나 제작 당시의 납품 시안 등의 자료를 증거자료로 제출해야 합니다.



Tip 상표브로커에게 창작성 있는 도형상표를 선점당한 경우라면 중국 상표법 제32조 후단의 "타인의 선권리 침해 금지" 규정을 주장하여야 한다!

03

예방이 최고의 방법 중국에서의 상표권 확보 방법



1

중국 상표제도는?

1 중국 상표법 개요

중국 상표법은 우리나라 상표법과 마찬가지로 기본적으로 '선출원주의' 제도를 취하고 있습니다. 즉, 먼저 사용한 자보다 먼저 출원한 자가 그 상표에 대한 독점권을 가지게 되는 것입니다. 선출원주의가 가지고 있는 가장 큰 단점은 제3자에 의한 악의적인 상표의 선점입니다. 그래서, 우리나라는 악의적인 상표선점의 폐해를 줄이기 위해서 선출원주의 원칙에 다소 유연하게 운영하고 있는 반면, 중국은 아직도 선출원주의를 상당히 기계적이고 경직되게 운영하고 있습니다. 하지만 다행히도, 2014년 5월 중국 신상표법은 '신의성실의 원칙' 조항을 신설하고 상표의 무단 선점을 예방하고 진정한 상표 사용자의 권리를 보호하고자 하는 규정을 다수 포함시켜 선출원주의가 가지고 있는 폐단을 개선하고자 하는 노력을 시작한 것으로 보입니다. 중국 공상국 상표평심위원회도 무효선고 근거 규정인 중국 상표법 제44조 및 제45조를 통해 상표브로커의 출원 및 등록행위를 저지하고자 하는 평설들을 발표하고 있습니다.

2 중국 상표법 주요사항 (개정상표법)

1. 소리상표 등록가능

개정 전에는 시각적(視角的)으로 인식 가능한 표지만 상표로 인정하였으나, 개정법에서는 소리상표(sound mark)도 상표로 인정된다 (개정법 제8조).

2. 1상표 다분류제도 채택

개정 전에는 1상표 1분류 제도이었으나, 개정법에서는 1상표 다분류출원(multi-class application)도 가능하다 (개정법 제22조).

3. 신속한 심사·심판 도모

개정 전에는 심사·심판에 장기간이 소요되었으나 개정법에서는 신속한 심사·심판을 위해 다음과 같은 처리 기한을 두었다.

- 상표등록출원심사 : 출원일로부터 9개월 이내에 등록결정 또는 거절결정 하여야 함.
(단, 특별한 사유가 있는 경우 3개월 연장 가능)

- 상표이의신청심사 : 이의신청기간 마감일로부터 12개월 이내에 이의결정 하여야 함.
(단, 특별한 사유가 있는 경우 6개월 연장 가능)

- 거절결정불복심판 : 심판청구일로부터 9개월 이내에 심결하여야 함.
(단, 특별한 사유가 있는 경우 3개월 연장 가능)

- 상표등록취소심판 : 심판청구일로부터 9개월 이내에 심결하여야 함.
(단, 특별한 사유가 있는 경우 3개월 연장 가능)

- 상표등록무효심판 : 절대적 무효사유에 근거한 무효심판청구의 경우 심판청구일로부터 9개월 이내에 심결하여야 함. 단, 특별한 사유가 있는 경우 3개월 연장 가능. 상대적 무효사유에 근거한 무효심판의 경우 심판청구일로부터 12개월 이내에 심결하여야 함. 단, 특별한 사유가 있는 경우 6개월 연장 가능

4. 이의신청제도 개선

개정 전에는 누구든지 이의신청 할 수 있도록 함으로써 악의적인 이의신청으로 인해 경쟁업체의 신속한 상표 등록을 지연시키는 등 폐단이 발생하였다. 따라서 이를 해결하고자 개정법에는 식별력이 없는 상표에 해당하여 등록이 허용되어서는 아니된다는 등의 절대적 거절이유를 근거로하여 누구든지 이의신청을 할 수 있으나, 선행 상표와 동일 또는 유사하여 등록이 허용되어서는 아니된다는 등의 상대적 거절이유를 근거로 하는 경우에는 이 해관계인만이 이의신청을 할 수 있도록 제한을 두었다 (개정법 제33조).

그리고, 이의결정불복 심판제도를 폐지하는 대신에, 이의신청이 이유 없다고 결정된 경우에는 출원상표에 대해 즉각 상표등록을 허용하도록 하되 이에 불복하는 이의신청인은 출원상표가 등록된 후 상표등록 무효심판을 통하여서만 다툴 수 있도록 하였다 (개정법 제35조(2)항).

5. 모방상표 근절 강화

개정법에서는 악의적인 상표출원 및 상표사용 행위를 근절하기 위하여, '상표등록출원과 상표사용은 신의성실의 원칙에 따라야 한다'는 일반규정을 신설하였으며(개정법 제7조), 출원인이 타인의 미등록선사용상표의 존재를 대리인, 대표자, 계약, 사업거래 기타 관계 등을 통하여 사전에 알고 있었던 경우 그 미등록 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 없도록 하였다 (개정법 제15조(2)항).

6. 상표권 존속기간 갱신출원 기한 변경

개정 전에는 상표권 존속기간 만료전 6개월 이내에 갱신출원을 할 수 있었으나, 개정법에서는 상표권 존속기간 만료전 12개월 이내에 갱신출원을 할 수 있도록 하였다 (개정법 제40조).

7. 유사상표 동시이전 의무

개정법에서는 상표 이전 시 이전 대상상표와 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 지정상품으로 하는 상표 또는 이전 대상상표와 동일한 상표로서 그 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 하는 상표는 함께 이전하여야 한다 (개정법 제42조(2)항).

8. 유명상표(馳名商標) 표시금지

개정법에서는 광고선전 효과를 높이기 위하여 유명상표(馳名商標: well-known mark)라는 표시를 상품, 상품포장·용기 그 밖에 광고선전·전시 기타 영업활동에 사용하는 것을 금지하는 규정을 신설하였다. 이에 위반하는 경우에는 10만 위안의 벌금에 처해진다 (개정법 제12조(5)항).

9. 타인의 유명상표, 등록상표 상호사용금지

개정법에서는 타인의 주지저명상표나 등록상표를 상호에 사용하여 오인·혼동을 야기하는 행위는 부정경쟁행위에 해당한다고 규정하였다 (개정법 제58조).

10. 징벌적 손해배상제도 도입

개정법에서는 악의적이고도 심각한 상표권 침해의 경우에는 그 침해행위로 인해 상표권자가 입은 손해, 침해자가 얻은 이익 또는 상표사용료의 3배까지의 징벌적 배상명령이 가능하도록 규정하였다 (개정법 제63조(1)항).

11. 법정손해배상액 인상

개정전에는 상표권 침해가 있는 경우 그 법정손해배상액(法定損害賠償額)은 1만위안~50만위안이었다. 개정법에서는 이를 50만위안에서 300만위안까지로 인상하였다 (개정법 제63조(3)항).

12. 상표침해소송에서의 상표권자 입증책임 경감

개정법에서는 상표 침해행위로 인한 손해배상액의 산정을 위해 소위 '문서제출명령' 제도를 도입하였다. 즉, 중국법원은 상표권자가 상표 침해행위로 인한 손해액을 입증하기 위하여 최선의 노력을 다한 경우 필요 시 침해자에게 상표 침해행위로 인한 손해를 계산하는데 필요한 서류의 제출을 명할 수 있고, 침해자가 이에 불응하거나 허위의 서류를 제출하는 경우 상표권자의 주장과 그가 제출한 증거를 참고로 배상액을 정할 수 있도록 하였다 (개정법 제63조(2)항).

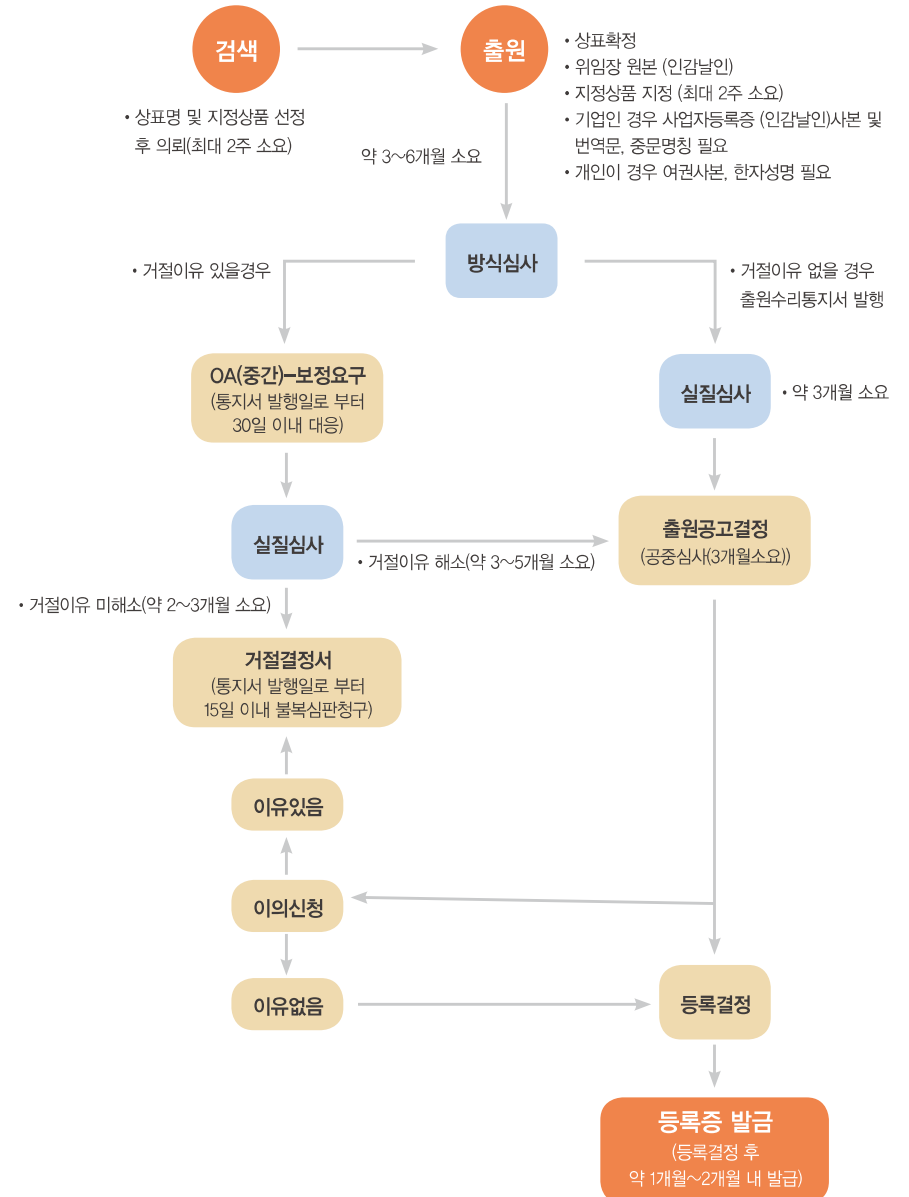
13. 상표침해소송에서 불사용항변시 상표권자의 입증책임

개정법에서는 상표침해소송에서 침해자가 등록상표가 불사용 중이라는 항변을 하는 경우 상표권자로 하여금 그 등록상표를 과거 3년 이내에 사용한 사실이 있다는 점에 대해 입증하거나 또는 침해로 인한 손실을 구체적으로 입증하도록 하였다. 만일 상표권자가 이러한 입증책임을 다하지 못하는 경우 침해자는 손해배상책임을 지지 않도록 하였다 (개정법 제64조).

14. 선사용권 제도 신설

개정법에서는 타인의 상표등록 출원 전에 선의로 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 자에 대하여 등록상표권자는 그 사용행위 중지를 청구할 수 없다고 규정함으로써 소위 '선사용권'을 인정하였다. 다만, 등록상표권자는 선사용자에 대하여 상품 간의 출처의 오인이나 혼동을 방지할 수 있는 적당한 표시를 할 것을 청구할 수 있도록 하였다 (개정법 제59(3)항).

중국의 상표출원 절차



2 우리 상표법과 다른 점은?

1 상표출원 시 의견제출 기회 미제공

한국에서는 상표 출원 후 심사를 통해 해당 상표 출원이 상표법에서 규정하는 부등록사유에 속한다고 판단되면, 특허청에서 '의견제출통지서'를 발급합니다. 대리인 또는 본인이 '의견제출통지서'에서 지적된 거절이유에 반박하는 내용의 의견을 제출하여 심사관을 설득하면 공고결정이 내려지고 심사관을 설득할 수 없다면 그 때에 비로소 거절결정이 내려집니다.

그러나, 중국에서는 이와 같은 의견제출의 기회가 없이 바로 거절결정이 내려지며, 이에 대해 반박을 하기 위해서는 15일 내에(기간연장할 수 없음) 중국 상표국 평심위원회에 복심을 제기하여야 합니다. 이 때문에 중국 상표에 대한 거절결정이 되었을 때는 반드시 15일 내에 불복 여부에 대해 빠르게 의사결정을 해야 하는 점에 주의해야 합니다.

2 일부 거절결정 제도

한국에서는 상표 출원 시 일부 지정상품 또는 서비스업에 거절이유가 있는 경우 해당 거절이유를 극복하지 못하면 전체 지정상품 또는 서비스업에 거절결정이 내려집니다. 그러나, 중국에서는 동일한 상황에서 해당 거절이유를 극복하지 못할 경우 거절이유가 제기된 지정상품 또는 서비스업을 제외한 나머지 지정상품 또는 서비스업에 대해서는 자동적으로 등록결정이 내려집니다.

2014년 중국 상표법이 개정되면서 분할출원 제도가 도입되기는 했으나 일부 거절결정 제도가 있기 때문에 우리나라보다 분할출원을 해야 하는 실익은 떨어진다고 볼 수 있습니다. 또한, 일부 거절결정 제도가 있기 때문에 이후 거절이유가 제기된 지정상품에 대해서는 거절결정이 되고 나머지 지정상품에 대해서만 등록결정이 되었음에도 전체 상품에 대해 등록결정이 되었다고 착각을하여 상표권 관리에 착오가 발생하는 경우들이 종종 발생하기 때문에 등록증의 최종 지정상품 또는 서비스업들을 면밀하게 확인해야 합니다.

3 외국에서만 유명한 상표의 독립적 보호 규정 부재

우리나라 상표법 제34조 제1항 제13호는 '국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려 하거나 등 부정한 목적으로 사용하는 상표는 상표 등록 받을 수 없다'고 규정하고 있습니다. 즉, 우리나라 상표법은 외국에서만 유명하고 국내에서는 유명하지 않은 상표에 대해서도 상기 규정에 따라 거절하거나 이의신청 또는

무효선고 사유로 삼고 있는 것입니다.

그러나, 중국에서는 외국에서만 유명한 상표, 즉, 한국에서는 유명하나 중국에서는 아직 그러한 인지도에 이르지 못한 상표에 대해서 적극적으로 보호해 주는 독립적인 규정을 가지고 있지 않습니다. 그렇기 때문에 중국에 아직 진출하지 않은 한국 기업으로서는 중국 상표브로커에 선정된 상표들을 현행 중국 상표법 체제하에서 무효화시키기 어려운 것은 바로 이러한 점 때문입니다.

4 제35류 서비스업 분야에 대한 보호

중국은 우리나라와 달리 제35류에 '도매업, 소매업'의 분야를 지정상품으로 지정할 수 없습니다. 다만, '타인을 위한 판매대행업'은 지정할 수 있으며, 판매대행의 대상이 되는 지정상품들을 개별적으로 지정할 수 없습니다.

예를 들어, 우리나라에서는 인터넷에서 패션 소핑몰을 운영하는 업자가 패션 소핑몰에서 취급하는 '선글라스(제9류), 귀금속 약세서리(제14류), 가방(제18류), 의류·신발·모자(제25류)'를 각각 출원하지 않고 제35류에 '선글라스 소매업, 귀금속 약세서리 소매업, 가방 소매업, 의류·신발·모자 소매업'으로만 지정하여 출원하더라도 해당 제품들에 대한 상표권 보호가 가능하지만, 중국에서는 개별 상품에 대한 상표 출원이 이루어져야 상표권 보호가 가능하다는 점이 우리나라와 크게 다른 점입니다.

그래서, 중국에서는 제35류에 대한 상표 출원을 할 필요가 없다?

이러한 특성 때문에 중국의 서비스업 분류 제35류에 상표 출원을 할 필요가 없는 지에 대해서는 의견이 분분하나, 대부분의 현지 대리인들을 그럼에도 불구하고 제35류를 방어적인 목적으로 상표 출원을 해둘 것을 권장하고 있습니다.

예를 들어, 제35류에 중국 상표브로커가 A상표로 등록을 하고, 한국 기업은 원 제품인 제3류 화장품 분야에 A상표로 등록을 했다고 가정하겠습니다. 중국에서는 심사 단계에서 서비스업과 상품간에 동종성 심사를 하지 않기 때문에 제35류의 '타인을 위한 판매대행업'과 기타 상품 간에는 유사성이 성립하지 않습니다. 따라서, 상기 예시에서 A상표는 공존 등록이 가능하며 상표브로커가 A상표와 동일한 명칭으로 인터넷 도메인 네임을 등록하고, 온라인 샵 이름을 A상표로 사용하더라도 합법적 사용이 가능하게 됩니다. 이러한 상황을 방지할 경우 수요자들로 하여금 출처의 오인, 혼동을 야기시키는 것은 당연한 결과이기에 제35류에 대한 중국 상표 출원도 병행하는 것이 필요합니다.

3 중국 상표는 어떻게 찾아보나요?

1 중국 상표 검색방법

1 중국공상행정관리국 상표국 검색 사이트 (<http://sbcx.saic.gov.cn>)

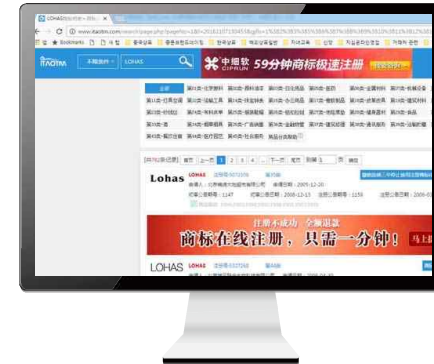


중국 상표검색을 가장 손쉽게 할 수 있는 방법은 중국 상표국 사이트의 검색엔진을 활용하는 것입니다. 중국 웹 사이트이기 때문에 중국어를 사용해야 하지만, 영문 버전도 운영하기 때문에 큰 어려움 없이 사용할 수 있습니다. 사이트의 우측 상단에 "ENGLISH"를 클릭하여 영문으로 검색이 가능합니다.

단, 영문으로 검색 시 중문으로 검색하는 경우보다 DB의 업데이트 속도와 내용이 저하되는 경우가 많다는 점은 유의해야 합니다. 중국 상표국 검색엔진은 가장 최신의 DB를 축적하고 있으나 최대 단점은 접속 장애 빈도 수가 매우 높고 속도가 느리다는 것입니다.

2 중국 상표 사설 검색 사이트 (<http://www.itaotm.com>)

아이타오TM 상표 검색 사이트는 중국 상표 사설 검색사이트로서 회원가입이나 로그인 없이 바로 상표 검색이 가능합니다. 매 검색 때마다 보안번호 입력을 요구하는 상표국 검색 사이트보다 더 편리하게 검색이 가능하다는 장점이 있습니다. 다만, 상표국 사이트보다는 업데이트 속도가 다소 늦다는 단점이 있으며 영어로 검색은 불가능합니다.



2 상표도용의 경우, 중국 매매사이트 체크방법(판매정황 추적)

상표브로커들은 이제 원 권리자에게만 상표권의 양도 협상을 시도하지 않습니다. 원 권리자와의 접촉 여부와는 별개로 다음과 같은 중국 상표 매매 전문 사이트에 판매하고자 하는 상표에 대한 정보를 올리고, 연락처를 기재하여 인터넷상에서도 상표 매매를 시도하는 경우도 상당히 많습니다.

조사된 바로는, 국내의 유명 제약 업체의 대표 브랜드 C, 국내 유명 가구 브랜드 L, 유명 김치 브랜드 J, 교육 업체 브랜드 D, 국내 대표적인 한우 브랜드 H 등 100여건이 넘는 한국 유명 브랜드가 중국 인터넷 상표 매매 사이트에서 거래되고 있습니다.

대표적인 중국 상표 매매 사이트



아래는 한국 기업의 상표들이 매매 대상으로 게시되어 있는 대표적인 중국 상표 매매 사이트들을 간추린 것입니다. 만약, 자신의 상표가 상표브로커 등에게 무단 선점되어 있는 경우 아래 사이트들에서 거래 대상이 되고 있는지 반드시 확인해 볼 필요가 있습니다.

순번	명칭	사이트 주소
1	HW-TM华唯商标转让网	http://www.ht.cn
2	晒标网	http://www.saibiao88.com
3	中国商标交易网	http://www.esb.com.cn/Tms/ShopItem/List
4	创名商标转让网	http://www.cmsbw.cn
5	中华商标超市网	http://www.gbicom.cn
6	名鼎商标转让网	http://www.mdsb.cn
7	国搜标网	http://www.sootm.com
8	尚标网	http://www.86sb.com
9	品牌传播网	http://www.ppcb.cn

확인방법

상기 사이트의 웹페이지에 접속하여 검색란에 상표명, 등록번호, 매매사이트 상의 게시번호 등을 입력하면 해당 상표가 사이트에서 거래되고 있는지 바로 확인할 수 있습니다.

다만, 한글상표의 상표명 검색은 불가능하며 영문이나 중문이 포함된 상표일 경우 검색이 가능합니다. 만약 등록번호를 알고 있다면 등록번호로 검색하는 것이 가장 정확합니다. 검색 결과 매매 대상의 정보가 나와 있는 화면에 연락처가 기재된 경우가 있다면 바로 전화 통화를 시도할 수 있으며, 연락처가 없는 경우 판매사이트의 QQ메신저 또는 메일 문의를 통해 거래가격을 바로 문의할 수 있습니다. 한국에서 바로 전화를 하면 판매 의도에 대해 의심을 살 수 있으니 가끔씩 현지에서 연락을 시도하는 것이 안전합니다.



4 중국에서 상표권을 확보하는 방법은?

1 직접출원

① 절차

직접출원은 중국 대리인(중국 특허법률사무소)을 선임하여 중국 상표 출원을 진행하는 해외출원 방법입니다. 해외에 상표 출원을 하는 경우, 보통은 기업이 한국 대리인을 선임하고 그 한국 대리인이 중개 역할을 하여 중국 대리인에게 상표 출원 지시를 하고 그 절차와 결과들을 한국 대리인이 고객에게 제공하는 형식으로 처리됩니다.

출원을 하기 전에 중국에서 등록이 가능한 지 선행상표에 대한 검색을 진행한 후 출원 여부를 결정하는 것이 바람직합니다. 검색을 통해 등록가능성과 선행상표와의 분쟁발생 가능성을 미리 파악할 수 있기 때문에 비용의 중복 발생과 분쟁 발생 가능성을 최소화할 수 있습니다.

② 비용

대리인마다 비용의 차이는 있으나 현지 대리인 비용은 1건당 USD 400~500 이며, 국내 대리인 비용은 40만원~60만원 수준입니다. 여기에서 1건은 1개 상표, 1개 상품분류를 의미하며 상표와 상품 분류가 추가될 때마다 비용도 그에 따라 가산됩니다.

③ 소요기간

출원서 제출은 출원 지시 후 일주일 내로 가능하며, 출원 후부터 심사를 통해 거절결정 또는 등록결정을 확인할 수 있는 기간은 약 1년입니다.

4 장점 및 단점

▶ 장점

- 출원 전 각국의 심사기준에 맞는 지정상품 및 기타 부등록 사유에 대해 현지 대리인에게 검토의견을 받아 미리 거절가능성을 예측할 수 있습니다.
- 개별국가에 직접 출원하기 때문에 각 국가의 심사기준에 맞추어 심사결과를 확인할 수 있습니다.
- 중간 OA가 발생하더라도 현지 대리인의 극복방안에 대한 검토의견을 빠르게 받아 볼 수 있습니다.

▶ 단점

- 마드리드(3개국 이상 지정했을 경우) 출원보다 비용이 높습니다.
- 각 국가마다 현지 대리인을 선정 후 제출해야 하므로 동일자의 출원일은 확보할 수 없습니다.
- 위임장의 공증이 필요한 경우 공증을 받기위한 시간 및 비용이 추가 될 수 있습니다.

2 마드리드 국제 출원

1 절차

직접 절차 방식과 다르게 중국 대리인의 선임 없이 한국 대리인만 선임하여 국제사무국(WIPO)에 마드리드 의정서에 의한 국제상표 등록출원을 진행하는 방법입니다. 마드리드 의정서에 의한 국제상표 등록출원을 진행하는 경우 보통은 중국 1개국만 진행하지 않고 다수국을 동시에 지정하여 출원을 하는 경우에 이 방법으로 출원을 진행하는 경우가 많습니다.

2 비용

한국 대리인의 비용에 따라 상이하나 보통 3개국을 기본으로 하여 1건, 3개국 기준으로 통상적으로 120만원 ~150만원이 소요되 국제사무국에 납부하는 관납료를 추가로 납부해야 합니다. 해당 관납료는 각 국가마다 지정하는 관납료가 상이하여 국제상표등록출원 시 지정하는 국가에 따라 관납료를 확인해 볼 필요가 있습니다. 중국의 경우 1건당 관납료가 한화 약 140만원입니다.

3 소요기간

국제상표 등록출원의 경우에도 통상적으로 출원 후 1년 가량의 시간이 소요됩니다. 출원 후 1년 6개월이 경과하였음에도 심사 결과가 접수되지 않는다면 마드리드 의정서 관련 규정에 따라 지정국에서 자동적으로 등록된 것으로 간주합니다.

4 장점 및 단점

▶ 장점

- ① 우리나라 특허청에 국제출원서를 제출함으로써 마드리드 의정서에 가입된 모든 국가에 출원할 수 있어 다국 출원시 절차가 간편합니다.
- ② 등록 희망국가에 현지 대리인을 선임하지 않아도 상표가 등록될 수 있습니다.
- ③ 상표 등록 후 권리이전, 갱신출원 등의 관리가 수월합니다.

▶ 단점

- ① 출원 이후 한국 특허청 방식심사, WIPO의 방식심사를 거쳐 지정국 심사로 진입하기 때문에 개별국 출원보다 등록시까지의 소요기간이 증가할 수 있습니다.
- ② 출원 전 출원 상표에 대해 WIPO에 직접 제출하기 때문에 현지 대리인의 검토의견을 받을수 없어 거절 이유가 발생할 가능성 예측이 어렵습니다.
- ③ 기초출원이 소멸, 무효, 취하가 되는 경우에는 마드리드에 출원한 상표의 효력이 상실됩니다.
- ④ 각국 심사 기준에 따라 거절이유가 발생하면 현지 대리인을 선임해야 하며, 이 경우 개별국 출원비용보다 더 높은 비용이 발생할 수 있습니다.
- ⑤ 기초출원과 동일한 상표견본을 사용해야 하며, 지정상품은 기초출원의 상품 범위안에서만 출원이 가능합니다.

04

중국인을 사로잡을 브랜드를 만들자!



1 중문 브랜드 네이밍이란?

중국 상표브로커들이 한국 기업 상표를 선점한 형태들을 분석해 보면 한국 기업들이 사용하는 영문과 한글만 출원하지 않고 자체적으로 만든 중문 상표를 결합하여 출원한 경우들이 많습니다. 이는 중국 상표브로커들이 상표의 등록 가능성을 높이기 위해 또는 원 권리자 상표와의 유사 문제를 회피하기 위해 중문 상표를 의도적으로 결합하는 이유를 가질 것입니다. 그러나, 이러한 현상은 비단 상표법적인 문제로만 바라볼 것이 아니라 중국 진출 시 우리 기업에게도 중문 상표는 반드시 필요하다는 것을 역설적으로 말하는 것이기도 합니다.

상표 관리 소홀로 인한 실패 사례

뉴발란스는 2006년 상하이에 사무소를 세우고 중국 내 운동화 판매를 시작하면서 영문 브랜드 "new balance"와 함께 중국브랜드 "新百伦" 사용하였습니다. 그러나, 중국 광저우의 한 개인이 1996년 8월 "百伦" 상표를, 2008년 1월에는 "新百伦" 상표를 등록완료하면서 뉴발란스측에 상표권 침해소송을 제기했는데, 중국 광저우 법원은 뉴발란스에 9800만위안(약169억원)의 벌금형을 결정하였습니다. 이와 같은 결과는 뉴발란스와 같은 글로벌 기업이 그저 운이 없어서 이런 상황을 맞이하게 된 것이라고 할 수 없으며 뉴발란스가 중국브랜드 "新百伦"에 대한 상표권 관리를 소홀하게 한 것이라고 밖에 볼 수 없습니다. 뉴발란스 외에도 의류 명품 브랜드 "HERMES"의 중국브랜드 "爱马仕" 선점 사례, 마이클 조던의 중국브랜드 "乔丹"의 선점 사례 등 글로벌 기업들 중에서도 유독 중문 상표로 인한 예상치 못한 분쟁들이 발생한 것을 보더라도 한국 기업들 역시 중문 상표에 대해 더욱 관심을 가지고 보호방안을 마련해야 할 것입니다.



중국어 브랜드 네이밍이란 기존의 브랜드를 단순히 중국어로 번역하는 차원을 넘어서서 '중국인들에게 통 하는' 중국어 브랜드를 새롭게 창작해 내는 작업입니다.

예를 들어, 오리온 초코파이는 현재 중국에서 가장 인기 있는 간식 제품 중 하나입니다. 그런데, 중국에서의 브랜드는 'CHOCOPIE'를 그대로 사용하지 않고, 전혀 별개의 브랜드 '好丽友(음역: 하리요우, 의역: 좋은 친구)'를 사용하고 있습니다.



카페베네 역시 'Cafe bene'라는 영문 브랜드를 그대로 사용하지 않고, '咖啡陪你(음역: 카페이페이니, 의역: 당신과 함께 커피를 마신다)'라는 중문 브랜드를 함께 사용함으로써 중국인들에게 친근한 브랜드 이미지로 다가가고 있습니다.

하지만, 아직도 많은 한국 기업들이 중국의 문화적, 언어적 특수성에 대한 이해 없이 중국어 브랜드 네이밍을 하지 않고 기존의 한글 및 영문 브랜드만 가지고 중국에 진출하는 경우들이 많습니다. 때문에 중국 상표브로커에게 영문 또는 한글 상표를 선점 당한 경우라면 법률 분쟁을 통해 영문 또는 한글 상표를 찾아오기까지는 상당히 오랜 시간과 비용이 필요합니다.

따라서, 중국 진출을 서둘러야 하는 기업의 경우라면 우선 중문 브랜드 네이밍을 통해 중국인들에게 브랜드 인지도를 높이고 이후 선점 당한 영문 또는 한글 상표를 법률 분쟁 또는 상표권 양도의 방법을 통해 상표를 전략적으로 회수하는 방안을 동시에 진행할 필요가 있습니다.

브랜드 네이밍 성공사례

사례1 국내 의류 업체인 '베이직하우스'의 중국어 이름은 百家好(바이찌아하오)는 '모든 사람에게 이익이 돌아가게 하겠다'는 뜻으로 기업의 이미지와 영문발음의 호응을 고려한 것

사례2 '뚜레주르'의 중국어 이름은 多樂地日(뚜어러즈르), 중국어 발음이 뚜레주르와 거의 비슷한데다, 의미도 '빵을 먹어' 즐거움이 많은 날' 또는 '매우 즐거운 날'로 원어인 'Tour les Jours'와 완전히 일치



음역 可口可乐(커코우크얼러)
뜻 입에 꼭 맞고 마시면 즐겁다



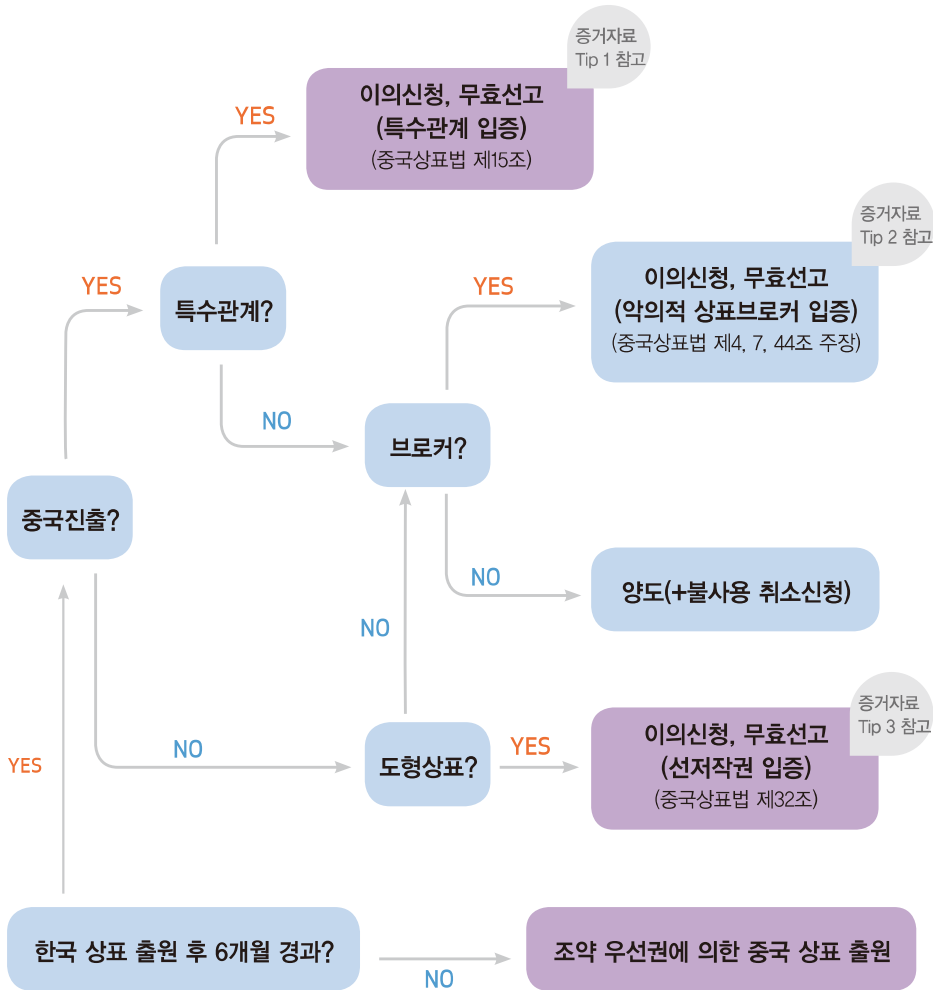
음역 易買得(이마이다)
뜻 쉽게 살수 있는 곳



음역 蓋樂世(가이러스)
뜻 세상을 즐거움으로 덮는다

부록 1

한국 기업의 상황별 상표브로커 대응 전략



부록 2

이의신청, 무효선고 신청 시 주요 증거 리스트

증거자료 Tip 1

‘특수관계’ 입증을 위한 증거자료

- 업무 협약서
- 중국 판매 계약서
- 중국법인 재직증명서
- 기타 특수관계임을 입증할 수 있는 자료

*상기 자료는 ‘공인증’시 증명력 강해짐

증거자료 Tip 2

‘상표브로커’ 입증을 위한 증거자료

- 상표브로커가 선점한 중국 상표 리스트
- 중국 상표에 대응되는 한국 등록상표의 등록원부
- 중국 온라인 상표 매매 사이트에서의 판매 웹페이지 링크
- 한국 기업의 한국 및 중국 내 인지도 증명자료 (언론보도, 주요 수상내역 등)

증거자료 Tip 3

‘선저작권’ 입증을 위한 증거자료

- 로고 제작 계약서
- 로고 제작일을 입증할 수 있는 로고 제작 시안, 보고서 등
- 한국 상표 및 저작권 등록증
- 중국 저작권 등록증

*상기 자료는 ‘공인증’시 증명력 강해짐



상표브로커 대응을 위한 정부 지원사업



상표브로커 피해 상담

- **대 상** 해외 상표브로커 피해발생 기업
- **주요내용** 권리침해 초동상담 및 정부지원 사업 연계
- **신청방법**
 - ☎ 전화 : 한국지식재산보호원 해외협력팀 (02)2183-5894~6
 - 💻 온라인 : 국제 지재권 분쟁 정보 포털 (www.ip-navi.or.kr)의 '지원사업 → 상담신청' 이용
 - 📍 방문 : 사전예약 후 내방상담(서울시 강남구 테헤란로 131 지식재산센터 6층)



분쟁대응 컨설팅

- **이의신청** 상표브로커의 권리등록 방지를 위한 법률적 논리 구성지원
- **협상전략** 무단선점 상표 회수를 위한 전문가 전략구성 지원
- **회피전략** 중문 브랜드 네이밍 지원
- ☎ 한국지식재산보호원 분쟁예방팀 (02)2183-5871~9



지재권 분쟁 공동대응 지원

- **이의신청** 피해기업 공동대응을 통해 출원중인 상표브로커 권리 대응
- **무효심판** 피해기업 공동대응을 통해 등록된 상표브로커 권리 대응
- ☎ 한국지식재산보호원 해외협력팀 (02)2183-5895,8



상표 관리화 지원

- **대 상** 한국에 사업자 등록이 되어 있는 중소기업으로 IP-DESK가 설치된 국가에서 사업을 운영(예정) 중인 자
- **주요내용** 중국 등 IP-DESK 설치국가에서의 상표, 디자인 권리화에 소요되는 비용 지원(출원비용의 최대 50%, 기업 당 연간 8건)
- ☎ KOTRA 해외지재권보호사업단 (02)3460-3357~8 / ip-desk@kotra.or.kr

중국 상표 보호의 모든 것

중국 상표브로커 대응 가이드북

발 행 특허청 산업재산보호지원과

주소 : 대전시 서구 청사로 189(둔산동) 정부대전청사 4동
 전화 : 042) 481-3573
 팩스 : 042) 472-1360
 홈페이지 : www.kjpo.go.kr

한국지식재산보호원 해외협력팀

주소 : 서울시 강남구 테헤란로 131 지식재산센터 6층
 전화 : 02) 2183-5800
 팩스 : 02) 2183-5897
 홈페이지 : www.koipa.re.kr

발행일 2017년 1월

*이 책의 무단복제 및 전재를 금함