



유익한 aT 현지화지원사업을 통한
**중국 상표권
알아보기**

중국
상표권
알아
보기



유익한 aT 현지화지원사업을 통한
**중국 상표권
알아보기**

중국 상표권 알아보기

수출 현지화지원사업은 20개국 현지 자문기관을 통해 해외 현지사정에 익숙하지 않은 업체들에게 현지 법률 및 통관 정보 등을 제공하여 원활한 농수산물 수출을 돕는 사업입니다.

발/간/사

몇 년 전 '별에서 온 그대'라는 드라마가 중국에서 선풍적인 인기를 끌면서 '치맥'에 대한 열풍이 뜨겁게 분 적이 있습니다. 이 당시 중국 텐진 대학가에 'Kyochun Chicken (교춘치킨)'이 등장했습니다. 아시다시피 국내 유명 치킨기업의 영문 글자를 하나만 바꿔 정품 브랜드 행세를 한 것입니다.

중국의 '바리바게트'라는 상표 역시 국내 유명제과업체 이름에서 글자 하나만 바꿔 해당 기업이 피해를 입은 사례 중 하나입니다. 차이점이 있다면 앞서 언급된 국내 치킨기업은 사전에 중국에 상표등록을 해둔 덕분에 분쟁에서 이길 수 있었던 반면, 제과업체는 중국내 유사상표가 먼저 출원되어 '짜퐁' 브랜드가 정품 행세를 해도 어쩔 도리가 없다는 것입니다.

최근 중국 내 한국 상표 전문 브로커가 기승을 부리고 있고, 상표 선점에 따른 피해가 잇따르고 있습니다. aT는 한국 농식품 수출기업이 상표권으로 인한 피해를 입지 않도록 '현지화지원사업'을 통해 금년부터 상표권 출원을 지원하고 있습니다. 이같은 지원활동의 일환으로 금번에 중국의 상표권 침해사례에 대해 조사하여 핸드북 스타일의 자료집을 발간하게 되었습니다.

본 자료집은 상표선점 피해유형, 피해사례 발생시 대응방안과 출원시 유의사항 등으로 구성되어 있으며, 구체적인 사례와 일러스트를 가미하여 이해하기 쉽게 꾸몄습니다. 사드 배치로 인한 중국의 통관거부 강화 등 어려운 여건 속에서 본 자료집이 수출기업의 어려움을 조금이나마 덜어 드리고, 대중국 수출활동에 도움이 되었으면 하는 바램입니다.

끝으로, aT는 현지화지원사업을 통해 상표권 출원을 지원하고 있으니 많은 이용 바랍니다.

2017년 9월
 사장 여인홍

CONTENTS ...

I 상표권 개요	05
II 상표권 사례	15
01 상표브로커에게 선점 당한 미등록상표	16
02 유명인의 성명권(마이클 조던)으로도 보호받는 상표 범위 매우 제한적	18
03 영문명 상표권만 획득 시 중문명 분쟁 휘말릴 수 있어	20
04 상표권을 등록한 부류에 따라 원사용범위 달라	22
05 상표권 부류 달라도 자사상표가 유명상표와 동일/유사할 시 분쟁 발생 가능해	24
06 타인의 등록상표를 상호로 사용	26
07 유명상표 무단사용, 상표권 침해행위 아니라도 부정경쟁 행위일 수 있어	28
08 온/오프라인 매장 운영, 광고 등을 위해서는 상표와 서비스표에 모두 권리 확보해야	30
09 타인의 등록상표를 사용한 가맹사업장	32
10 타인의 등록상표와 유사한 포장 사용	34
11 수입품의 중문 명칭을 타인 등록상표로 표기	36
12 상표침해 손해배상액 확정시 온라인데이터 결정적 단서 될 수 있어	38
13 온라인 플랫폼 제공자 및 사용자의 상표권 침해	40
14 등록상표에 대한 타사의 동일·유사 도메인 무단 선점	42
15 등록상표와 유사한 상표의 제품생산 및 판매	44
부록	47
대중국 식품 통관 개요	48
2017 현지화지원사업 안내	54

I 상표권 개요



at

| 1 상표권 개요 |

중국 상표권 개요 및 현황

1. 중국 상표출원 절차

● 출원 전 검색

▣ 기업이 출원 전에 상표명과 지정상품을 선정하여 등록가능성에 대하여 사전 검토를 진행한 후 출원여부를 결정하는 과정

▣ 검색 단계를 통해,

- 등록가능성이 낮거나 동일 또는 유사한 상표가 이미 출원되어 있는 경우에는 **상표 자체를 재검토**하거나,
- 선출원된 상표와 자사 상표간의 관계에 따라 **대응 전략을 선택**

▣ 소요시간 : **통상 3~5일** 정도의 시간 소요 (상황에 따라 2주 정도 소요)

▣ 유의사항

최근 중국의 상표출원량이 매년 급증하는 추세이므로 검색절차 없이 출원할 경우에는

- 이미 유사한 상표가 선출원되어 있어 거절이 되거나,
- 모르고 사용하였을 경우에는 타인의 상표를 침해하는 상황을 초래할 수 있으므로, **출원 전에 반드시 검색을 진행할 것을 권고함**

● 출원 절차

▣ 검색 및 보완 과정을 거쳐 상표를 확정하게 되면, 출원서, 위임장 등 필요한 서류를 갖추어 출원절차를 진행

- 법인명의로 출원할 경우 : 사업자등록증 사본 및 번역문(인감날인), 중문 및 영문 명칭과 주소
- 개인명의로 출원할 경우 : 여권 사본 및 번역문(서명), 한자 성명

▣ 절차 및 소요시간

출원서 제출 - 전자출원확인서 수령 - 방식심사(초보, 실질심사) - 수리통지서 수령 - 등록증 발급

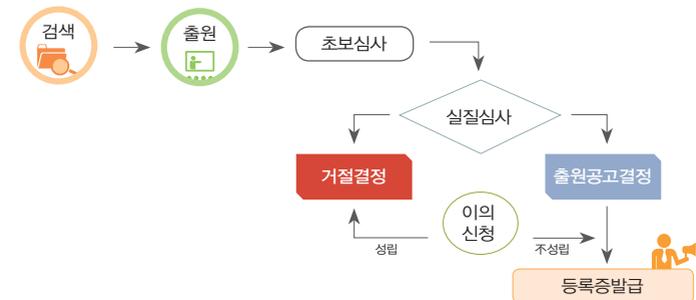
- 출원서 제출 2~3일 후에 전자출원확인서를 수령
 - * 전자출원이 아닌 서면출원인 경우에는 최장 6개월까지 소요
- 방식심사를 거쳐 수리통지서를 받기까지 통상 3~4개월 소요
 - * 수리통지서 내 해당 출원건에 대한 출원번호가 기재

▣ 실질심사를 거쳐 거절이유가 없을 시 출원공고를 내며, 3개월간의 이의신청 기간을 지난 후 등록결정

- 거절이유가 있는 경우 : 심사관이 바로 거절결정서를 발송하게 되며, 15일 이내에 불복절차를 진행하여야 함
 - * 심사관이 거절결정서 발송 이전에 의견제출통지서를 발송할 수는 있으나, 실무적으로 의견제출통지서를 발송하는 사례는 거의 없음
 - ** 해외출원인의 경우, 불복기간이 매우 짧으므로 기한 내에 불복절차를 진행하기 위해서는 현지 대리인과 원활한 연락체계 유지 필요
- 거절이유가 없는 경우 : 등록 결정

▣ 등록결정 이후 등록증을 발급받기까지는 약 1~2개월 소요

상표권 검색 및 출원등록 절차



2. 중국 상표출원 시 유의사항

● 한국출원과 중국출원의 시점

- ▣ 최근 중국 내 한국 상표만을 전문으로 하는 브로커 활동이 더욱 기승을 부림에 따라, 전통적인 방법과 절차에 따라 한국에 먼저 선출원을 하고 중국에 후출원을 하는 것이 자칫 위험을 키울 소지가 다분함
- ▣ 따라서, 실무적으로 한국과 중국에 동시에 출원을 진행할 것을 권장하며, 상품출시가 임박하였다면 오히려 중국에 먼저 상표를 출원하고 이후 한국에서 출원하는 것이 바람직한 경우가 많음
 - * 한국은 선사용에 대한 보호조항이 상표법에 많이 가미되어 있고, 상표출원 환경이 중국보다는 여유 있음

● 지정상품 선정

- ▣ 상표를 출원하기 위해서는 반드시 지정상품을 선정하여야 하는 바, **대분류는 국제분류에 따르지만 각 분류의 세부적인 상품명은 각 국의 경제현실을 반영하여 자체적인 상품분류표를 작성·운영**
- ▣ 이에 따라 중국과 한국의 상품분류에도 차이가 있으며, 특히 중국의 경우 포괄적인 명칭이 많으므로 **중국 사업범위에 적합한 지정상품 선정이 필요**
 - * 예를 들어 한국 상품분류의 '차약'에는 13가지나 있으나, 중국 상품분류에는 '차약' 1가지만 있음

● 대리인 선정

- ▣ 중국에는 지식재산대리기구가 약 1,500여 개가 있어 **직접 중국대리인을 선임하여 출원하는 경우에는 반드시 공공기관의 추천이나 주변 기업의 추천 등을 통하여 선임하는 것을 권장**
- ▣ 종종 대리인이 출원의뢰 받은 상표를 제3자 명의로 출원한 후 문제해결을 목적으로 금품을 요구하는 사례도 발생하니 유의해야 함

● 한국과 중국의 심사실무 상의 차이

- ▣ 상표출원 시 의견제출 기회 미제공
 - 한국과 달리 중국에서는 심사과정에서 출원인에게 거절이유에 대한 **소명기회를 부여하지 않고 바로 거절결정이 내려지게** 되므로 이에 불복하기 위해서는 **거절결정서를 송달받은 날로부터 15일 이내(연장 불가)에 중국 상표평심위원회에 복심을 신청**
 - 따라서, 대부분 한국 법인 명의로 출원하는 우리기업의 입장에서는 신속히 의사결정을 하고, 복심신청서, 위임장 등 필요한 자료를 제출할 필요가 있음
 - 아울러, 담당직원의 퇴직, 인사이동, 법인주소지 변경 등으로 인하여 현지 대리인과 연락이 두절되어 불복기간 내에 복심을 청구할 수 없는 경우가 발생하지 않도록 현지 대리인과 소통채널을 유지해야 함
- ▣ 일부 거절결정 제도
 - 한국과 달리 중국에서는 일부 거절제도가 있기 때문에 거절이유가 제기된 상품은 거절되고 나머지 지정상품에 대해서만 등록 결정
 - 따라서, **일부 지정상품에 대한 등록을 전체 등록으로 착각하여 불복기회를 놓치는 경우가 발생하지 않도록 유의**

● 제35류 서비스업 방어출원

- ▣ 중국은 한국과 달리 **상품과 서비스업 간에 동종성 심사를 하지 않으므로 상품류에만 출원하고, 제35류에 출원을 하지 않을 경우 브로커 등 제3자가 제35류에 동일한 표장을 출원하더라도 별개로 등록이 가능**
- ▣ 이 경우 우리기업 입장에서 원활한 마케팅, 광고, 유통에 제약요소로 작용할 수 있어 **제35류에도 보충적, 방어적 차원에서 출원할 필요가 있음**

3. 상표 선점 피해 유형(브로커 포함)

●● 전문 브로커

- ▣ 상표브로커 : 타인의 상표를 원 권리자보다 먼저 출원하여 원 권리자 또는 제3자에게 되팔거나, 사용권을 설정하여 경제적 이익을 얻는 자
- ▣ 대표적인 한국상표 브로커로는 “金○春”과 그가 설립한 다수의 상표출원용 법인들로, 이들은 주로 식품·화장품·프랜차이즈 등 우리기업들이 많이 진출한 분야의 상표를 주요 타깃으로 하고 있음
 - * 金○春의 경우 5월 현재 400여 건의 상표를 출원하였으며, 본인의 법인명의 출원까지 합칠 경우 그 수는 훨씬 많음
- ▣ 국내의 대표적인 식품기업들 다수가 金○春에게 상표를 선점당하여 일부는 매입, 일부는 이의신청이나 무효심판을 청구하는 등 다양한 경로로 상표권을 회복하기 위한 노력을 진행 중에 있음

●● 특수관계인(대리상 등)

- ▣ 중국 현지 대리상이나 협력업체로 중국에 진출을 하면서 상표출원을 미리 해놓지 않을 시, 협상 상대방인 현지의 대리상이나 협력업체가 본인 명의로 출원하는 경우를 말함
- ▣ 이들의 특징은 원 권리자가 출원하지 않았기에 보호차원에서 출원하였다고 주장하지만, 상표권 양도에 매우 소극적이라는 점과 관계가 악화되었을 경우에는 상표권을 무기로 무리한 요구를 하는 경우가 많음
- ▣ 국내의 S사의 경우, 중국진출초기에 많은 협조를 받았던 현지 에이전트가 본인 명의로 중문상표를 출원하고 매출의 3%를 로열티로 요구함. S사의 경우 사업진행을 위해서는 해당 중문상표를 사용할 수밖에 없어서 요구를 들어주기로 하였고, 사후에 다른 중문 및 영문상표를 별도로 출원하여 심사결과를 기다리고 있는 중

●● 소매상

- ▣ 최근 위챗을 통한 한국상품 판매상들이 증가하면서 직접 중국에 진출하지 않았으나 제품이 먼저 출시되는 사례 증가
- ▣ 주로 패션분야에서 많이 발생한 사례이나 최근 한국 식품에 대한 인기가 상승하면서 식품기업도 주의가 필요한 유형
- ▣ 현지의 소매상들이 해당 한국기업의 상표를 먼저 출원하여 선점하고 있으며, 이 경우 해당 소매상들이 상표를 사용하고 있어서 되찾아 오기가 매우 어려운 경우이며, 최근에는 중국에 진출한 원 권리자를 상대로 역으로 침해소송을 제기하는 사례도 발생

●● 동종업계 현지 기업

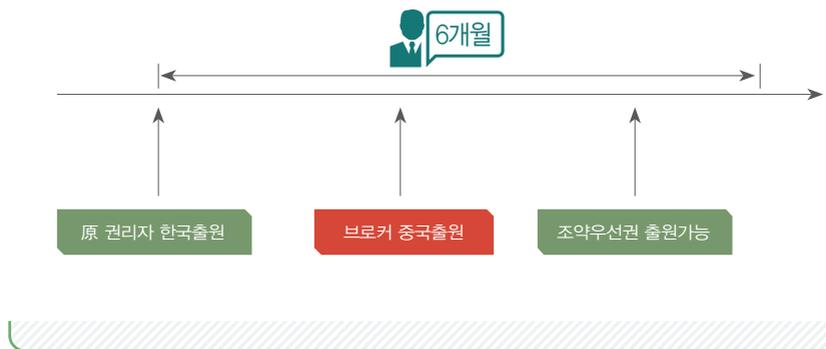
- ▣ 그 밖에 현지의 동종업계의 기업이 한국기업의 상표를 선점하는 사례도 종종 발생. 일반적인 브로커나 대리상 등 특수관계인과는 다른 유형으로 경쟁기업의 상표사용을 제한하기 위한 목적으로 추정
- ▣ 해당 상표를 실제 사용하는 경우는 적으나, 일종의 괴롭히기 수준으로 피해 기업입장에서는 매우 곤란한 상황에 처하게 됨

4. 중국 상표선점 및 피해사례 발생 시 대응 방안

●● 상표브로커의 등록 전

▣ 한국에 상표를 출원한 후 6개월 이내

- 우리기업이 한국에 상표를 출원하고 6개월 이내에 중국에 동일한 상표를 출원하면 조약에 의하여 한국출원일로 소급하여 인정을 받을 수 있음
- 따라서, **브로커의 출원이 아직 심사대기 중이고, 한국 출원일로부터 6개월 이내인 경우에는 신속히 출원을 진행하면 브로커에 우선하여 상표를 확보할 수 있음**



▣ 이의신청

- 브로커가 출원한 상표가 등록가능한 것으로 결정되어 등록공고(초보심사공고)가 나면 3개월간 이의신청을 제기할 수 있음
- **이의신청에 필요한 증거자료를 갖추어 기한 내에 제출하여 이의신청이 인정되면 브로커가 출원한 상표의 등록을 저지 가능**
- 이의신청을 기한 내에 추진하기 위해서는 해당 상표에 대한 심사현황과 등록공고 현황을 수시로 모니터링 할 필요가 있음

●● 상표브로커의 등록 후

▣ 무효심판

- 브로커의 출원 상표가 이미 등록이 되었다면, 이미 권리화가 된 것이므로 해당 상표를 계속 사용하는 것은 상표권 침해를 구성할 가능성이 높음
- 따라서, **해당 상표권을 처음부터 없었던 것으로 하는 무효선고를 신청하여 해당 상표를 되찾아 오는 방안을 취해야 함**
- 최근 상표무효사건을 담당하는 상표평심위원회와 판례의 입장을 볼 때, 상표브로커에 대하여 예전보다 엄정한 태도를 취하고 있어, 우리기업 입장에서는 상표권을 회복하기 위한 환경은 개선되는 추세

▣ 불사용취소신청

- **브로커가 상표를 등록만 해놓고 사용은 하지 않은 경우에, 중국 상표법 제49조 제2항의 규정에 의하여 불사용취소신청을 할 수 있음**
- * 불사용취소신청은 한국의 불사용취소심판과 유사
- 다만, 이 제도를 활용하려면 반드시 상표권의 등록일로부터 3년 이상 불사용되고 있는 상태가 계속되고 있어야 하므로 당장 상표권 확보가 시급한 우리기업에게는 제약요소가 될 수도 있음

▣ 협상을 통한 매입

- 중국 시장 진출이 이미 상당부분 진전되어 있는 경우, 상표권 확보는 매우 시급한 현안이 될 수 있으므로, 이 경우 **브로커측과 협상을 통하여 상표권을 양도받는 방안을 고려할 수 있음**
- 브로커들의 상표선점 목적은 매매를 통한 경제적 이익을 얻는 것이므로, 매입의사를 표명하면 대부분 양도를 하고자 함. 다만, 양도가격 협의에 시각차가 크다는 점이 한계로 작용
- 또한 정서적으로 자신이 선사용하던 상표를 돈을 주고 매입하는 것에 우리기업이 받아들이기 어려워하는 측면도 있음. 그러나 법률 분쟁에 드는 제반비용 등과 비교, 합리적인 가격에 매입하는 방안도 검토가치가 있을 수 있음

5. 기타

●● 상표출원 시 포트폴리오

- ▣ 중국 진출을 위해 상표출원의 필요성은 인식하면서도 출원전략을 잘못 세워 허술한 상표권이 되는 경우가 종종 발생
- ▣ 중국 상표출원의 가장 바람직한 포트폴리오는 ‘한글, 영문, 중문, 도형, 각 상표유형을 결합한 결합상표’까지 출원하는 것이 가장 바람직함. 다만, 비용 부담을 고려한다면 적어도 ‘한글, 영문, 중문, 도형’ 각각의 상표는 출원하는 것이 좋음
- ▣ 아울러, 지정상품을 선정함에 있어서도 직접 사용하실 상품류 및 유사군을 중심으로 선정하고, 당장 사용하지 않더라도 제3자의 출원을 방어하기 위한 방어차원과 향후 사업확장을 고려하여 상품류와 유사군을 고려하여 출원하는 것이 바람직함

●● 저작권 활용하기

- ▣ 브로커로부터 상표권을 회복하기 위한 방안의 하나로 ‘저작권’을 활용하는 것. 상표도안이 창작성이 있는 도형상표이거나 도형·문자 결합상표인 경우에 증빙자료를 갖추어 중국에 저작권등록을 해놓으면 중국 상표법 제32조의 ‘타인의 선권리 침해금지 규정’을 근거로 하여 이의신청, 무효선고 시에 활용 가능

●● 증거수집 Tip

- ▣ 이의신청이나 무효선고신청에서 유리한 고지를 점하기 위해서는 철저한 증거자료 준비가 중요
- ▣ 특히 선사용 실적과 관련하여
 - 한국과 중국을 포함하여 해당 상표의 선사용에 관한 증거
 - 지명도를 증명할 자료(상장, 인증 등) - 판매지역과 매출액
 - 광고자료 - 전시회/홍보 등 관련 사진
 - 선출원인과의 관계를 증명할 자료 (무역거래 또는 합작관계 증명서류, 인원교류 증명자료 등)
 - 회사의 연혁과 해당 상표의 함의와 유래 등 충분한 자료 준비 필요
- ▣ 무효선고신청 시, 신청일로부터 3개월간 자료를 보충할 수 있으므로 시간을 가지고 준비할 수도 있음

II 상표권 사례



01

“상표브로커에게 선점당한 미등록상표”
악의성 입증되면 상표권 회수 가능해

구분 상표권
유형 상표권 선점
품목 제25류(의류, 패션 등)



피해사례

사건개요

- 원고(A사)가 피고(B사, 전문 브로커)의 상표 출원 등록(12년 3월 14일)에 대해 해당상표 무효선고 신청(14년 4월 11일) 및 행정소송을 제기
- 제기사유 : 전문 브로커가 선등록한 **상표 회수**

판례
분석결과

판결결과

- 베이징지식재산권법원, 최고인민법원의 유효 행정판결문을 인용하여 최종적으로 **피고가 보유한 등록상표 무효판결**

법리 분석결과

- 베이징지식재산권법원은 최고인민법원의 유효한 행정판결문을 인용, 해당 행정판결문에서는 **제3자가 사업범위를 초과하여 사용을 목적으로 하지 않은 상표 2,000여 개를 등록하였고, 그 밖에 상표양도, 악의적인 소송 등을 수단으로 이익을 취득한 바, 이에 법원은 해당 행위가 상표등록 질서를 어지럽히고 공평이익을 훼손하였으며 부당하게 사회공공자원을 차지하여 <상표법> 제41조 제1항에 규정한 <기타 부정당한 수단으로 상표를 등록한> 경우에 해당된다고 판결**
- 중국의 관련 판례에 의하면, ‘정상적인 사업범위를 초과하여 대량으로 등록상표를 투기하는 행위, 사용을 목적으로 하지 않은 상표등록 및 대량으로 지명도가 높거나 독창성이 강한 상표를 등록한 행위’는 중국 상표법 제44조 제1항에 의하여 금지하고 있는 “기타 부정한 수단”에 해당하는 것으로 판시하였음

근거법령
및
세부내용

전문 브로커에 의한 악의적 상표권 선등록 관련 소송 적용 법규 조항

중국상표법 제 41조 제 1항 기타 부정당한 수단으로 상표를 등록하는 행위
등록된 상표가 이 법 제10조, 제11조, 제12조 규정에 위반되거나 또는 기만 수단 또는 기타 부정한 수단으로 등록받은 경우, 상표국은 그 등록상표를 취소하고 기타 단위 또는 개인은 상표평심위원회에 그 등록상표를 취소시키는 재정을 청구할 수 있다

시사점

출원하고자 하는 상표가 제 3자에 의해 선점된 경우, ‘기타 부정한 수단’에 해당할 시 등록 상표 취소청구 가능

- 최근 우리기업의 미등록 상표를 주요 목표로 하여 활동하는 상표브로커들이 다수 발견되고 있는 상황에서, 미등록 상표를 선점당하여 피해를 보고 있는 기업들에게 고무적인 사건
- 해당 상표를 선점한 출원인 명의로 출원 중인 상표목록을 조사하여 사용 목적이 없고, 출원한 상품류가 광범위한 경우 소송을 통해 피해를 줄일 수 있음
- 따라서, **출원 중인 상표에 대하여 정기적으로 모니터링을 진행하여 출원 공고가 날 경우 해당 상표의 출원인이 전문적인 브로커로 의심될 경우 이의신청을 진행하거나, 등록이 되었을 경우에는 무효선고신청을 통하여 해당 상표를 되찾아 올 수 있음**
- 성공 가능성을 높이기 위해서는 해당 상표의 독창성이나 사용 이력, 의미와 유래, 국내외에서 관련 상품의 매출 및 광고실적 등 충분한 증거자료를 준비할 필요 있음
- 그 밖에 대리상이나 에이전트의 경우에는 관련 계약서, 이메일 등을 증거로 제출할 경우, 상대적으로 용이하게 상표권을 회복할 수 있으므로 관련 자료 보존에 관심을 기울일 필요 있음

02

“유명인의 성명권(마이클 조던)으로도 보호받는 상표 범위 매우 제한적” 적극적 상표출원을 통한 권리확보 중요해

구분 상표권
유형 상표권 선권리
분류 제25류, 제28류



피해사례

사건개요

- 미국 NBA 유명농구스타 마이클 제프리 조던(원고)은, 조단스포츠 주식유한회사(피고)가 등록한 ‘乔丹(발음: QiaoDan)’, ‘QIAODAN’등 6의 상표에 대해 무효신고 신청(기각됨) 및 행정소송 68건 중 10건의 사건에 대하여 재심 진행
- 제기사유 : 성명권에 의거한 원고의 선권리 침해

**판례
분석결과**

판결결과

- 최고인민법원은 ‘乔丹’상표와 관련된 3건은 해당 상표가 재심 청구인의 ‘乔丹’성명권을 침해한다고 판단, 상표평심위원회 중재결정과 1심, 2심의 판결을 파기하고 상표평심위원회에게 **다시 중재결정을 하도록 판결**
- 그 외 ‘QIAODAN’상표와 관련된 7건 상표에 대해서는 재심청구인의 재심 청구를 기각

법리 분석결과

- ‘乔丹’상표와 관련된 3건은 상표법 제32조 ‘상표등록의 출원은 타인의 현존하는 선권리에 손해를 주어서는 아니 된다’에 부합되지 않음. 즉 재심 청구인의 성명권을 인정하여 재심 청구인의 청구를 인용함
- 상표법에서 자연인이 특정명칭에 대하여 성명권 보호를 주장한 경우, 해당 특정한 명칭은 반드시 아래 세 가지 조건에 부합해야 함
 - ① 자연인의 특정명칭은 중국에서 일정한 지명도가 있고 관련 공중이 알고 있어야 한다
 - ② 관련 공중이 해당 특정명칭을 사용할 경우, 해당 자연인을 일컫는 것이어야 한다
 - ③ 해당 특정명칭은 이미 해당 자연인과 안정된 대응관계가 성립되어야 한다

- 7건의 재심기각 사건에서 관련 상표 ‘QIAODAN’은 상표 ‘乔丹’의 중국어 병음
- 원고가 제출한 중국 내의 각종 매체의 보도, 인터넷사이트 등 증거자료에 의하면, 원고와 중문 ‘乔丹’은 중국에서 장기적이고 광범한 지명도를 가지고 있음. 그러나 관련 공중이 중문 병음 ‘QIAODAN’이 재심 청구인을 가리킨다는 것을 증명할 수 없고 명백한 대응관계가 형성되었다는 것을 증명하지 못하므로 원고는 중문 병음 ‘QIAODAN’에 대하여 선권리로서 성명권을 가질 수 없음

**근거법령
및
세부내용**

상표출원등록과 선권리 관련 적용 법규 조항

상표법 제 32조
상표등록의 출원은 타인의 현존하는 선권리에 손해를 주어서는 아니된다
상표등록 출원은 타인의 먼저 취득한 권리를 침해할 수 없고, 부당한 수단으로 타인이 이미 사용하고 있으며 일정한 영향력을 가진 상표를 선점할 수 없다

시사점

- 이 사건은 중국최고인민법원이 공개심리·심판한 상표행정사건으로 외국인에 대해서도 평등하게 합법적인 권리를 보호하고 있음을 표방하는 대표적인 사건. 중국최고인민법원은 이 사건 판결을 통해 상표등록출원에서 신의성실원칙의 중요성을 강조하였으며, 선권리로서 성명권 보호의 법률적용요건을 제시함으로써 관련 유사사례의 판결에 중요한 영향을 가져올 것으로 전망
- 그러나 마이클 조던과 같은 유명인사도 중국내에서 본인의 성명권으로 보호받을 수 있는 상표의 범위가 매우 제한적임을 알 수 있음
- 따라서 **적극적인 상표출원을 통한 권리확보가 가장 중요한 대응방안이 될 것이며, 상표출원 시에 영문, 중문, 한글, 도형 등 적극적인 포트폴리오 전략을 수립할 필요**가 있음

03

“영문명 상표권만 획득 시 중문명 분쟁 휘말릴 수 있어”
중문명 상표권출원등록 병행신청으로 사전예방해야

구분 상표권
유형 중문명 상표
분류 제7류(기계류)



피해사례 **사건개요**

- 원고(A사)는 자사의 영문명 상표권만 출원등록 완료(87년, 94년)한 상태에서 중문번역명과 함께 제품 및 관련 서류 등에 사용. 피고(B사)가 중문명(원고의 중문번역명과 동일한) 상표권 출원을 진행하는 중(2015년), 원고(A사)가 해당 중문명에 대한 권리를 주장하며 피고의 행위에 대해 상표권침해 및 부정경쟁을 이유로 제소, 1심에서 패소한 뒤 항소하여 승소
- 제기사유 : **동일 중문명 상표 사용으로 소비자 혼동 우려**, 중문명 상표에 대한 권리를 찾고자 함

판례 분석결과 **판결결과**

- 피고는 **상표침해 및 부정경쟁행위를 중지, 회사명칭을 변경**
- 피고는 원고에게 **100만 위안의 손해배상**을 지불

법리 분석결과

- 본 사건의 주요쟁점은 피고(B사)의 중문명 상표등록에 앞서, 해당 중문명과 원고(A사)의 영문명 등록상표 사이에 고정된 대응관계가 성립되어 중국 관련 소비자들이 두 언어의 상표를 모두 원고(A사)측 상표로 인지하고 있는지 여부로 두 상표의 유사여부를 판단함
- 법원의 직권으로 원고, 매체 및 국가기관의 중문명칭 사용상황에 대하여 조사하여 두 상표의 대응관계를 확인하였음
- * 원고 측 제출자료: 매체(정기 간행물 등), 중문명 사용(제품의 홍보물, 제품사용 설명서, 상표사용허가 계약서 및 중문회사명 등에 사용된 중문번역명 서류), 정부 기관의 중문명 사용(관련 정부기관에서 발급한 서류 내 사용된 중문번역명)

근거법령
및
세부내용

소비자 오인혼동 초래 행위 금지

중국 반부정당경쟁법 제5조 제2호

경영자는 아래의 부정당수단을 사용하여 경쟁대상에게 손해를 끼쳐서는 안된다.
(2)정당한 권원없이 유명상품 특유의 명칭, 포장, 장식을 사용하거나 유명상품의 명칭, 포장, 장식과 유사한 것을 사용하여 소비자를 오인, 혼동하게 하는 행위

시사점

장기적 관점에서 자국어와 함께 중문명 상표권 출원 및 등록을 진행하여 분쟁발생 소지를 사전예방해야 함

- 이 사건의 경우, 원고가 중문명칭을 사용한 시점인 2005년에 중문명칭에 대하여 상표등록출원을 하였다면 이와 같은 분쟁을 예방할 수 있었을 것임
- 외국어 상표에 대응한 중문상표를 확정하지 않으면 **사람에 따라 번역 표기한 중문명이 상이하므로 제품특성과 소비자층에 적합한 중문상표를 확정하는 후, 해당 중문상표를 등록 출원하는 것이 바람직함**
- 중문상표 네이밍을 할 경우, 반드시 상표전문가와 협의하여 등록가능성을 사전에 검토하여 진행할 필요가 있음
- 외국기업은 중국 소비자들에게 제품을 쉽게 식별하고 기억하게 하기 위하여 해당 외국어 상표를 중문으로 번역하여 사용함. 이때 중문명은 음역, 의역 또는 음역과 의역을 겸하여 번역한 명칭을 사용 (ex:Coca Cola vs 可口可乐, 푸레쥬스 vs 多乐之日, 오리온 vs 好丽友¹⁾)

1) 예시로 든 중문상표들은 모두 발음과 의미를 동시에 구현한 상표들에 해당한다

04

“상표권을 등록한 부류에 따라 원사용범위 달라”

상품이 서비스업과 연관성 있을 경우 동시 출원진행 고려해야

구분 상표권
 유형 미등록상표 선사용
 분류 제16류, 제 41류



피해사례	<p>사건개요</p> <ul style="list-style-type: none"> 동일한 상표에 대해 원고(A사)와 피고(B사) 각각 다른 부류로 상표권 등록 완료(원고 제 16류, 피고 제 41류 등). 피고(B사)는 제 41류 등에만 상표권을 가진 채 제16류의 사용범위에서 상표를 사용했음. 이 후 원고(A사)가 제16류로 상표권 등록하면서 원고(A사)는 피고(B사)가 제41류 등에 등록한 상표권의 사용범위를 침범, 피고(B사)를 상대로 상표침해 행위의 중지 및 손해배상을 청구 제기사유 : 피고(B사)가 상표권 부류에 따른 원사용범위를 침해, 원고(A사)의 상표권 권리를 침해
-------------	---

판례 분석결과	<p>판결결과</p> <ul style="list-style-type: none"> 원고(A사)의 상표침해 행위 중지 및 손해배상 청구 기각 <p>법리 분석결과</p> <ul style="list-style-type: none"> 이 사건은 개정된 상표법 제59조 제3항의 규정, '선사용한 미등록상표 사용자의 비침해 항변 사유'를 근거로 함 중국은 상표등록제도를 운영하는 국가로, 미등록된 상표로 등록상표의 권리에 항변하기 위해서는 미등록상표의 선사용 시점이 등록상표의 출원일 이전이어야 하며, 출원일 전에 일정한 영향력이 있어야 함 이 사건의 주요논점은 피고(B사)가 이 사건 등록상표에 대하여 합법적으로 선사용 권리를 가지고 있는지 여부로, 피고는 이를 증명하기 위한 증거를 제출함
----------------	--

근거법령 및 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> 항주시민강구인민법원은 원고(A사)가 이 사건 상표를 등록하기 이전에 피고(B사)가 해당 상표를 사용하였고, 비록 제16류로 상표를 등록하지 않았으나 원고(A사)가 상표권 출원등록을 하기 전 이미 해당 부류 내에서 선사용하여 일정한 영향력을 가지고 있다는 것을 확인함 <ul style="list-style-type: none"> * 원고(A사) 상표권 출원등록 시기 : 제16류, 2011년 7월 14일 피고(B사) 상표 선사용 시점 : 2004년 8월 ~ 2010년 3월 사이 원고 또한 이 사건 상표를 등록한 후 실제로 사용하지 않은 점 등에 근거하여 피고(B사)의 행위는 관련 소비자에게 혼동을 주지 않았다고 판단하여 원고의 모든 청구를 기각 <p>선사용한 미등록상표 사례에 대한 법규 적용 조항</p> <p>상표권 제 59조 제 3항 선사용한 미등록상표 사용자의 비침해 항변사유 상표등록인이 상표등록출원 이전에 타인이 이미 동일 품종의 상품 또는 유사한 상품에 등록상표와 같거나 유사하고 일정한 영향력을 가진 상표를 상표등록인보다 먼저 사용한 경우, 등록상표 전용권자는 해당 사용자가 원래 사용한 범위 내에서 해당 상표를 계속해서 사용하지 못하도록 금할 권리가 없다. 다만, 적당한 구별표지를 부가할 것을 요구할 수 있다</p>
시사점	<ul style="list-style-type: none"> 우리기업의 입장에서는 중국상표출원 시에 제1류~제34류의 상품류와 제35류~제45류의 서비스업 간에 연관성이 있는 상품/서비스류에는 동시에 출원을 진행하는 것이 바람직함 예를 들어 차, 음료의 경우 제30류~제32류와 제43류(음식료품을 제공하는 서비스업 등)에도 함께 출원하는 것이 향후 사업영역 확장 등에 대비하여 바람직한 상표관리 전략이 될 수 있음 이 사건에서 법원은 선사용 미등록상표에 대한 사용을 비침해로 인정 하였으나, 이러한 사용행위에 대하여 제한 없이 인정되는 것은 아님 상표등록제도 하에서 중국 상표법은 등록상표에 대한 보호를 강화하고 미등록상표에 대한 보호는 등록상표 출원일 이전에 형성된 사업신용의 보호로 국한하고 있음. 따라서 선사용 미등록상표의 사용자나 등록상표의 권리자에 대하여 원사용범위에 대한 인정은 매우 엄격하게 적용하고 있음

05

“상표권 분류 달라도 자사상표가 유명상표와 동일/유사할 시 분쟁 발생 가능해”
자사 입지 고려해 상표명 제작 시 유념해야

구분 상표권
유형 상표권 부류
분류 제25류, 제32류



<p>피해사례</p>	<p>사건개요</p> <ul style="list-style-type: none"> 원고(A사)는 제 32류 상표를 이미 등록완료, 피고(B사)는 제 25류에 동일명으로 상표출원을 진행. 이에 원고(A사)가 상표평심위원회에 이의신청 및 법원 행정소송 제기 제기사유 : 시중에서 소비자의 혼동 등으로 원고(A사)가 보유한 저명 상표에 대한 이익 훼손 우려
<p>판례 분석결과</p>	<p>판결결과</p> <ul style="list-style-type: none"> 상표평심위원회 : 피고(B사)의 상표가 원고(A사)의 상표를 모방하였다는 증거가 불충분하므로 피고(B사)의 상표등록을 허함 원고(A사)는 상표가치 저평가를 이유로 고급법원에 상소 행정소송 : 1심·2심법원은 상표평심위원회의 재결정을 판결하여 피고(B사)의 상표는 등록되지 못함 <p>법리 분석결과</p> <ul style="list-style-type: none"> 법원은 모든 증거가 원고(A사)의 등록상표가 제 32류인 무알콜음료 등의 상품에서 장기간 대량으로 사용·홍보하여 소비자에게 높은 지명도와 영향력을 확보하고 있어 이미 저명상표에 해당한다고 봄 반면, 피고(B사)의 이의상표는 제 25류 의류 등 일용상품으로, 두 상표가 사용되는 상품의 관련 소비자는 상당한 부분 겹침 소비자가 이의상표의 지정상품을 시중에서 마주치면 이와 관련된 인용상표 즉, 원고의 등록상표와 연결시키고, 상표와 원고 사이의 대응관계를 약화시켜, 장기간 사용할 경우 상표의 현저성을 저하시켜 원고(A사)가 장기간 유지한 저명상표에 대한 이익을 훼손하게 된다고 판단

근거법령 및 세부내용

최고인민법원이 2009년 4월 발표한 관련 해석

- 관련 해석에 의하면 상표희석화이론(Dilution of the Trademark²⁾)을 인용하여 저명상표에 대한 보호를 강화하였다. 상표권확정(商标确权) 행정분쟁에서 희석화 이론을 인용하는 근본원인은 침해행위 발생을 예방하고 사회자원을 절약하는 관점에서, 증명 가능한 희석화 가능성이 있음에도 분쟁상표를 등록하여 혼동과 분쟁을 초래할 필요가 없다는 데 있다
- 희석화 이론을 적용하기 위해서는 ① 분쟁 대상이 되는 두 개의 상표가 고도로 유사하여야 한다. 소비자가 두 상표에 대하여 기본적으로 동일한 인상을 가지게 되면 저명상표와 그 권리자는 더 이상 유일한 연결로 생각되지 않고 저명상표에 대응하는 상품 출처가 동일하지 않다고 인지할 가능성이 생길 수 있다. ② 희석화 이론에서 보호할 상표는 반드시 주지상표보다 더 높은 지명도를 가지고 있어야 한다. 이는 상품 분류를 넘어 보호할 만한 합리적 기초이고 희석될 가능성이 생길 수 있는 전제이기도 하다. ③ 분쟁상표의 관련 소비자가 저명상표를 알고 있어야 한다

시사점

- 이 사건과 관련하여, 우리기업 입장에서는 **자사의 상표가 유명상표가 될 경우에 관련 상품 외에 모든 상품류에 대하여 상표관리를 철저히 하여야 지속적으로 유명상표로서의 지위를 유지할 수 있다**는 점을 참고하여야 함. 동일 또는 유사한 상표가 다른 상품류에 등록되거나 사용되는 것을 방지할 경우, 중국에는 자사의 등록상표마저 보통명칭화되어 제대로 보호받지 못할 수 있음
- 반대로, **우리기업이 다른 상품류의 유명상표와 동일 또는 유사한 상표를 자사 제품과 관련하여 상표로 사용할 경우에는 해당 유명상표의 권리자로부터 경고 내지 소송을 당할 우려가 있으므로, 브랜드 네이밍 시에 이러한 유혹에 넘어가지 않도록 유의할 필요가 있음**
- 원고(A사)는 중국의 유명한 상표이지만, **상표평심위원회의 결정 이유는 매우 기계적이고 형식적으로 접근하고 있음을 알 수 있음. 따라서 중국의 상표 관련 실무하에서는 핵심 브랜드의 경우, 중도에 포기하지 말고 정부의 관련 지원제도를 충분히 활용하여 심급을 달리하여 다투볼 필요가 있음**

2) 희석화 이론에서 희석화란 유명한 상표를 동일 내지 유사하지 아니한 상품에 사용함으로써, 그 유명한 상표가 그 동인의 광고나 노력으로 쌓아놓은 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻는 행위를 말한다

06

“타인의 등록상표를 상호로 사용”

상호사용에도 상표권과 충돌 발생할 수 있어

구분 상표권
유형 상표권 부류
분류 제43류



피해사례

사건개요

- 피고는 원고(상표권자)의 등록상표(요식업)와 유사한 상호를 가지고 식당을 운영하면서 간판, 로고(식당의자 등에 사용함) 등에 등록상표를 사용하고, 원고는 이를 인지 후 상표법 위반을 근거로 소 제기
- 제기사유 : **상표권자의 등록상표와 유사한 상호를 그 지정상품에 사용** 등 상표법을 위반하여 전용상표권을 침해

판례
분석결과

판결결과

- 피고는 등록상표전용권의 침해행위를 즉시 정지
- 피고는 원고에게 배상금 인민폐 2만 위안 지급

법리 분석결과

- 기업명칭(상호)이 타인의 등록상표 전용권을 침해한 경우, 법원에 소를 제기할 수 있음

근거법령
및
세부내용

관할범위 등록상표 전용권 침해관련 법원의 관할범위

최고인민법원의 등록상표, 기업명칭과 우선권리 충돌의 민사분쟁사건 심리 관련 규정 제4조

피소 기업명칭이 등록상표전용권을 침해하거나 또는 부당당 경쟁을 구성한 경우, 인민법원은 원고의 소송청구와 사건의 구체적인 정황에 따라 피고에게 **사용 정지, 규범화 사용** 등 민사책임의 부담을 확정할 수 있다

상표 동일·유사의 기준

최고인민법원의 상표 민사 분쟁사건 심리 관련 법률 적용 해석 제9조 상표 동일·유사의 기준

- 상표법 52조 (1)항에 규정한 동일상표라 함은 권리의 침해로 신고된 상표와 원고의 등록상표를 비교 시 양자가 **시간적으로 차별이 거의 없음**을 말한다
- 상표법 52조 (1)항에 규정한 유사상표라 함은 권리의 침해로 신고된 상표와 원고의 등록상표를 비교 시 문자의 글꼴·발음·뜻 또는 로고의 구성 및 색채, 또는 각 요소 조합 후의 전체적인 구조가 비슷하거나 또는 입체적 형태·색채 조합이 비슷하여 일반인이 상품의 출처 또는 상품의 출처가 원고 등록상표의 상품과 특정한 연계가 있다고 오인, 혼동케 하는 것을 말한다

시사점

- 중국 상표법상 등록상표 전용권의 침해는 **지정상품에 사용해야 하는 요건을 충족하여야 하므로 상표와 상호가 충돌하는 경우에는 전문가와 협의하여 그 사건의 쟁점 및 예상판결 등을 전체적으로 파악하고 그 진행여부를 결정**
- 소를 제기할 때 원고의 등록상표와 피고의 상호 사이에 오인 가능성이 있는지 여부, 피고에게 부정할 목적이 있는지 여부, 원고의 상호사용 금지청구가 근거가 있는지 여부를 주지해야 함

07

“유명상표 무단사용, 상표권 침해행위 아니라도 부정경쟁 행위일 수 있어”
타인의 등록상표 사용하지 말아야

구분 상표권
유형 상표권 사용
분류 제18류



<p>피해사례</p>	<p>사건개요</p> <ul style="list-style-type: none"> 원고(A사)는 양도를 통해 확보한 상표권(2001년)을 피고(B사)가 쇼핑물 입주광고 및 신문매체에 사용한 데 대해 상표권침해 및 부정경쟁행위로 소 제기 제기사유 : 원고(A사)가 명품시장에서 가지고 있는 높은 지명도를 이용, 원고(A사)의 상표 및 상호의 명성에 무임승차하려는 행위라 주장
<p>판례 분석결과</p>	<p>판결결과</p> <ul style="list-style-type: none"> 피고(B사)는 원고(A사)의 등록상표와 기업 상호를 사용하는 부정경쟁 행위를 즉각 중지하고 원고(A사)에 손해배상 지불 <p>법리 분석결과</p> <ul style="list-style-type: none"> 〈상표법〉 제56조 “등록상표는 등록된 상표와 확정된 지정상품에 제한한다”는 규정과 제48조³⁾ 상표사용에 대한 규정에 의하여 확인할 수 있듯이, 상표의 기본적인 기능은 관련 소비자가 상표를 통하여 기타 상품 또는 서비스의 출처를 구분하는 식별기능이라는 것을 알 수 있음 법원은 피고(B사)가 광고 중에 원고(A사)의 등록상표를 사용한 것은 상표법 의미상의 사용이 아니고 회사의 상표 식별 기능에 손해를 주지 않는다고 판단, 피고(B사)가 광고 중에 해당 상표를 사용하여 쇼핑물 입주를 홍보한 것은 상표권 침해가 아님 * 피고(B사)는 쇼핑물 입주광고 목적으로 원고(A사)의 등록상표를 사용하였으나 실제로 경영하는 부동산 또는 쇼핑물의 상품 해당 상표를 사용하지 않았고, 이는 원고(A사)가 주장한 등록상품의 지정상품과 같은 품목이 아님

	<ul style="list-style-type: none"> 그러나 <부정경쟁방지법>에 근거, 부정경쟁도 일종의 시장경쟁 행위로 이는 시장경쟁원칙을 위반하며 시장경쟁에 손해를 주는 행위임 피고(B사)가 시장경쟁에서 유리한 지위를 차지하기 위하여 광고 중 원고(A사)의 상표를 사용하여 관련 소비자의 이목을 끌고 쇼핑물의 품위와 이미지를 높이기 위한 행위는 부정당함. 이는 피고(B사)의 행위가 사실상 타인의 지명도가 높은 등록상표와 기업 상호를 사용하여 자신이 시장경쟁에서 우위를 차지하기 위한 것이기에 신의성실과 공정경쟁의 원칙을 어겼고, 상표권자의 합법적인 권리에 손해를 주는 부정경쟁행위임
<p>근거법령 및 세부내용</p>	<p>등록상표에 대한 정의 및 사용에 대한 규정</p> <p>상표법 제 56조 상표권의 효력범위 등록상표의 전용권은 등록을 허가한 상표와 사용을 허가한 상품에 한한다</p> <p>상표법 제 48조 상표사용에 대한 규정 이 법에서 언급한 상표의 사용은 상표가 상품, 상품포장, 또는 용기와 상품거래서류에 사용되거나 상표가 광고홍보, 전람, 기타 상업활동에 사용되고 상표출처를 식별하는 행위에 사용되는 것을 가리킨다</p> <p>부정경쟁방지법</p> <p>중국 반부정당경쟁법 제5조 제1호 경영자는 아래의 부정당수단을 사용하여 경쟁대상에게 손해를 끼쳐서는 안된다 (1) 타인의 등록상표를 모방하는 행위</p> <p>중국 반부정당경쟁법 제9조 제1항 허위광고 금지 경영자는 광고 또는 기타 방법을 통하여 상품의 품질, 제작성분, 성능, 용도, 생산자, 유효기간, 산지 등에 대하여 오해를 일으킬 수 있는 허위의 선전을 하여서는 안된다</p>
<p>시사점</p>	<ul style="list-style-type: none"> 중국내 상품판매를 위한 광고, 판촉 등을 함에 있어 자사의 등록상표를 이용한 마케팅은 정당한 상표권의 효력범위에 해당. 그러나 ① 타인의 등록상표를 사용하거나, ② 지명도가 높은 상품의 명칭, 포장, 외관과 동일하거나 유사한 것을 무단으로 사용하는 행위, ③ 타인의 기업명칭이나 성명을 무단으로 사용하여 타인의 상품으로 오인혼동을 초래하는 행위, ④ 제품에 인증표지 등을 허위로 표시하는 행위는 부정경쟁행위에 해당하여 처벌을 받을 수 있음 특히 한류의 영향을 활용하기 위하여 유명 연예인의 성명을 동의없이 무단으로 사용하는 행위 등은 주의 요망 <p>3) 중국 상표법 제48조: 본 법에서 언급한 상표의 사용은 상표가 상품, 상품포장, 또는 용기와 상품거래서류에 사용되거나 상표가 광고홍보, 전람, 기타 상업활동에 사용되고 상표출처를 식별하는 행위에 사용되는 것을 가리킨다</p>

“온/오프라인 매장 운영, 광고 등을 위해서는 상표와 서비스표에 모두 권리 확보해야” 상표와 서비스표는 효력범위가 달라!

구분 상표권
유형 상표권 사용
분류 제32류, 제43류



<p>피해사례</p>	<p>사건개요</p> <ul style="list-style-type: none"> 2010년 원고(A사)는 제32류 밀크티 등 지정상품에 신청한 상표(田子坊)가 등록되었고, 2012년 피고(B사)는 양도를 통하여 원고(A사)의 중문상표에 영문을 결합한 상표를 제43류에 등록함 제기사유 : 원고(A사)는 피고(B사)가 언론매체에 밀크티, 주스 등 음료에 대한 광고 중에 원고(A사)의 등록상표를 사용하였고, 실제 경영 과정에 제공하는 배달서비스용 음료포장에도 해당 상표를 사용하였다는 이유로 법원에 제소하였음
<p>판례 분석결과</p>	<p>판결결과</p> <ul style="list-style-type: none"> 원고(A사)의 피고(B사)에 대한 소를 기각 <p>법리 분석결과</p> <ul style="list-style-type: none"> 상해시 중급인민법원은 상해를 포함하여 중국 내 일정한 규모와 영향력이 있는 창의산업 발전기로서 田子坊은 이미 높은 지명도를 가지고 있고, 관련 소비자들은 <田子坊>과 상하이 타이강로의 창의산업 기지가 안정된 관련성이 형성되었다고 판단하였음 따라서 원고(A사) 또는 피고(B사)가 각기 <田子坊>에 대한 등록상표 사용에 있어서, 관련 소비자는 상하이 타이강로에 있는 田子坊 창의산업 발전기지와 연결시킬 뿐, 피고(B사)의 서비스 상표에 대하여 원고(A사)의 출원으로 오인 또는 혼동을 일으키지 않고 원고(A사)와 피고(B사) 사이에 특정한 관계가 성립되지 않는다고 판단함 법원은 피고(B사)의 서비스상표가 원고(A사)의 상품상표에 대하여 침해를 구성하지 않는다고 판단하여 원고의 소를 기각함

근거법령 및 세부내용

서비스상표의 사용으로 보는 범위 관련규정

중국공상행정관리국 상표국의 서비스상표 보호 문제에 관련된 의견 제7조 서비스 장소, 서비스 간판, 서비스 도구, 서비스 상표를 포함하는 명함 등 서비스 용품, 서비스 상표를 포함하는 장부/영수증/계약 등 상거래문서, 광고 및 기타 선전용품, 나아가 서비스에 사용하는 기타 물품에 서비스상표를 사용하는 것은 서비스상표에 대한 사용으로 본다

상품상표와 서비스상표의 충돌 유형

- ① 상품과 서비스 자체가 유사한 경우 : 이 사건과 유사한 경우로 상품과 서비스 사이에 기능·용도·판매루트·서비스대상 등에서 특정한 연관이 있고, 관련 소비자로 하여 혼동을 일으킬 수 있는 가능성이 있다면 상품과 서비스는 유사하다고 볼 수 있음. 이 경우 서비스상표의 관리자가 간판, 장식 등 자기의 서비스상표에 대한 사용이 관련 소비자로 하여금 상품상표와 일종의 연관이 있다고 오인을 일으키면 이는 동일 또는 유사상표 사용에 해당하여 침해행위가 구성된다고 볼 수 있음
- ② 상품과 서비스 제공 행위로 생산한 제품이 동일 또는 유사한 경우 : 서비스 자체는 노무제공 행위와 과정으로 그 과정에서 관련된 제품이 생산되지는 않는다. 그러나 서비스에 따라 노무만 제공하는 것이 아니라 제품을 생산하기도 하는 바, 이 사건과 같은 경우 요식업서비스 제공자는 소비자에게 식품 또는 음료를 생산하여 제공하게 됨. 이 경우 서비스 제공행위의 결과는 상품상표의 지정상품과 동일 또는 유사할 수 있음
- ③ 상품과 서비스 도구, 용기 등이 동일 유사한 경우 : 경영자가 서비스를 제공하는 과정에 관련된 도구, 용기 등 물품류에 타인이 동일 또는 유사한 상표를 등록한 경우, 서비스 제공자가 관련 서비스 도구에 서비스상표를 사용하면 이는 타인이 동일 또는 유사상품에 등록된 상표와 충돌됨

시사점

상품 제공과 서비스 제공에서 상표사용이 침해를 구성하는지 여부는 아래 두 가지 점에서 차이가 있는지 여부로 판단할 수 있음

- ① (경영방식) 상품은 대량 생산, 대량 판매의 형식으로 이루어지고 先생산, 後구매의 방식이 일반적임. 그러나 서비스는 주문에 의하여 만들고 판매를 하기에 통상 소비자의 구매요청이 있으면 서비스를 제공하거나 서비스 제품을 제공함
- ② (행위발생장소) 상품 제공은 통상 지역공간의 제한 없이 시중에서 유통·판매되고 소비되어 상품의 생산에서 최종 소비까지 많은 과정을 거치게 됨. 그러나 서비스 제공은 구체적인 지역이 있고 이는 서비스 제공 장소에서 발생하며, 서비스 제공 과정이 곧 소비자의 소비과정임
 - 우리기업 입장에서는 상품 또는 서비스에 상표를 출원 시에 출원하고자 하는 상품과 관련된 서비스 또는 서비스와 관련된 상품 분류에 동시에 상표를 출원하는 것이 가장 바람직할 것임. 식품류의 경우 제29류~제32류, 제35류, 제43류를 함께 검토할 필요가 있으며, 프랜차이즈업의 경우 서비스상표와 상품상표를 반드시 함께 출원하여야 함

4) 중국 상하이시 타이강로 210 일대를 가리키며, 우리나라에는 티엔즈팡 예술가 거리로 알려져 있다

09

“타인의 등록상표를 사용한 가맹사업장”

중국은 선출원주의이므로 주기적 모니터링 필요해

구분 상표권
 유형 상표권 사용
 분류 제29류, 제43류



피해사례

사건개요

- 원고(상표권자)는 피고가 온라인, 매체를 통하여 원고의 등록상표(아이스크림 제품) 명의로 가맹점주를 모집하고, 가맹점주가 등록상표의 제품을 생산, 제공하는 것을 인지한 후 상표법 위반을 근거로 소 제기
- 제기사유 : **상표권자의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품에 사용하는 등** 상표법을 위반하여 전용상표권을 침해하고, 소비자의 오인·혼동을 일으키고 경제적 손해를 초래

판례 분석결과

판결결과

- 피고는 등록상표의 사용을 즉시 정지
- 피고는 원고에게 배상금 인민폐 6만 위안 지급

법리 분석결과

- 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용해서는 안됨
- 배상금의 근거로 실제적 손해, 권리 침해자의 이익, 상표 허가사용료 등의 확정이 어려울 경우, 인민법원은 권리침해행위의 정황에 따라 확정(최고 인민폐 300만 위안)

근거법령 및 세부내용

배상금액의 확정

중국 상표법 제63조 배상금액의 확정

- 상표전용권 침해의 배상액은 권리자가 권리 침해로 입은 실제 손해에 따라 확정한다. 실제 손해를 확정하기 어려운 경우, 권리 침해자가 권리 침해로 취득한 이익에 따라 확정한다. 권리자의 손해 또는 권리 침해자가 취득한 이익을 확정하기 어려운 경우, 상표허가 사용료의 배수를 참조로 합리적으로 확정한다. 악의적으로 상표전용권을 침해하고 그 정황이 엄중한 경우, 상기 방법으로 확정된 금액의 1배 이상 3배 이하로 배상액을 확정할 수 있다. 배상액은 권리자가 권리침해 행위의 제지를 위해 지불한 합리적 지출을 포함한다
- 인민법원은 배상액을 확정하기 위해 권리자가 최선을 다해 증거를 제시 하였으나 권리 침해 행위 관련 장부, 자료를 권리 침해자가 장악하고 있을 경우, 권리 침해자에게 권리 침해 관련 장부, 자료를 제공할 것을 명할 수 있다. 권리 침해자가 제공하지 않거나 또는 허위 조작한 장부, 자료를 제공할 경우, 인민법원은 권리자의 주장과 제공한 증거를 참고하여 배상액을 판정할 수 있다
- 권리자가 권리 침해로 입은 실제 손해, 권리 침해자가 권리 침해로 취득한 이익, 등록상표 허가사용료를 확정하기 어려울 경우, 인민법원은 권리 침해 행위의 정황에 따라 인민폐 300만 위안 이하의 배상을 판결한다

시사점

상표권자는 상품의 온라인, 오프라인 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 상표 침해정황을 상시, 주기적으로 모니터링 하여야 함

- 중국의 상표등록제도는 우리나라와 같이 선출원주의이므로 **사용여부에 상관없이 상표국에 먼저 출원한 사람에게 상표권을 부여하므로 선출원이 중요함**
- 특히 온라인상에서의 전용상표권 침해를 내용으로 기소하기 위해서는 **권리 침해 관련 증거수집이 중요함**. 증거 수집은 온라인상의 내용을 모니터링 하여 각각의 페이지를 채증, 이를 공증하여야 함. 또한 온라인상에서 침해 상표의 상품을 구입하여 구매영수증과 구매계약서 등을 보관 및 공증함. 그리고 권리 침해로 입은 경제적 손해배상에 대한 계산 등을 전문가와 면밀하게 검토하여야 함

10

“타인의 등록상표와 유사한 표장 사용”
유사한 상표라도 사용해선 안돼

구분 상표권
유형 상표권 사용
분류 제29류



피해사례

사건개요

- 원고(상표권자)는 피고(제조상)가 본인의 등록상표(식용유 제품)와 유사한 상표를 사용하여 식용유를 제조하고 온라인상에서 판매하는 것을 인지한 후 상표법 위반을 근거로 소 제기
- 제기사유 : 상표권자의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품에 사용 등 상표법 위반 및 전용상표권 침해

판례
분석결과

판결결과

- 피고는 원고의 전용상표권을 침해하는 제품의 생산, 판매를 즉시 중지
- 피고는 원고에게 배상금 인민폐 6만 위안 지급

법리 분석결과

- 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용해서는 안됨
- 배상금은 권리 침해로 입은 실제 손해에 따라 확정하는 것이 원칙이고, 실제 손해의 확정이 어려울 경우에는 권리 침해로 취득한 이익에 따라 확정. 배상금은 권리자가 권리 침해 행위의 제지를 위해 지불한 합리적 지출을 포함

근거법령
및
세부내용

전용상표권의 침해행위

중국 상표법 제57조 전용상표권의 침해행위

아래 각호의 1에 해당하는 행위는 등록상표 전용상표권 침해에 속한다

- (1) 상표 출원인의 허가없이 동일 종류 상품에 그 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 행위
- (2) 상표 출원인의 허가없이 동일 종류 상품에 그 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 또는 유사 상품에 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 쉽게 혼동을 초래하는 행위
- (3) 등록상표 전용권을 침해하는 상품을 판매하는 행위
- (4) 타인의 등록상표 표장을 위조·자의로 제조하거나 위조·자의로 제조한 등록상표 표장을 판매하는 행위
- (5) 상표 출원인의 동의없이 그 등록상표를 대체함과 동시에 당해 상표를 대체한 상품을 시장에 투입하는 행위
- (6) 전용상표권을 침해하는 타인의 행위에 고의로 편의를 제공하고, 타인의 전용상표권 침해 행위의 실시에 도움을 주는 행위
- (7) 타인의 등록상표 전용사용권에 기타 손해를 초래하는 행위

시사점

타인의 등록상표와 유사한 상표를 사용해도 소비자의 오인 등 혼동을 야기하여 권리침해가 성립할 수 있으므로 상표 사용 전 유사상표 사전검토는 필수

- 온라인상의 상표권 침해행위에 대한 증거 수집은 총 매출액 및 제품 각 페이지에 대한 채증 및 그 채증에 대한 공증이 필요함
- 상표권 권리는 오프라인뿐만 아니라 온라인상에서도 유효하므로, 온라인상에서의 주기적 모니터링을 통해 침해유무를 확인하는 활동이 필요
- 권리 침해 제품에 대한 사전심사, 사후처리 등 정황에 따라 플랫폼 회사를 공동피고로 할 수 있음

11

“수입품의 중문 명칭을 타인 등록상표로 표기”
수입품에 대한 중문번역표기 임의 사용 주의해야

구분 상표권
유형 상표권 사용
분류 제30류



피해사례

사건개요

- 원고(상표권자)는 본인의 등록상표(초콜릿 제품)가 피고1(유통상)의 중문 라벨명칭으로 사용되어 피고2(마트)에서 판매하는 것을 인정한 후 상표법 위반을 근거로 소 제기
- 제기사유 : 상표권자의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품에 사용 등 상표법을 위반하여 전용상표권을 침해

판례 분석결과

판결결과

- 피고1은 해당 제품에 등록상표의 사용을 즉시 정지
- 피고1은 원고에게 배상금 인민폐 1.6만 위안 지급
- 피고2는 등록상표를 침해한 상품의 판매를 즉시 정지

법리 분석결과

- 수입상품의 중문라벨은 상표법의 규정을 위반할 수 없음
- 상표의 사용은 상품 출처를 밝히는 행위를 말함

근거법령 및 세부내용

상표사용의 정의

중국 상표법 제48조 상표사용의 정의

상표법에서 상표의 사용이라 함은 상표를 상품·상품 포장 또는 용기 및 상품 거래문서 또는 광고·홍보·전시 및 기타 상업활동에 사용하여 상품 출처를 분별하는 데 쓰이는 행위를 말한다

시사점

등록상표를 침해하는 제품의 수출입을 사전에 막기 위해서는 중국 세관(해관)에 상표권 비치등록을 하여 세관의 행정단속제도를 이용하여 자신의 권리를 보호하여야 함

- 등록상표 침해가 매장의 내·외부간판, 포장지, 쇼핑백, 명함 등 다양한 매개물을 통해 중국 전역에서 진행되고 있다면 사안의 추이를 지켜보면서 행정적 단속, 민사적, 형사적 처리 여부에 대한 전문가와의 협의가 절대적으로 필요함



“상표침해 손해배상액 확정시 온라인데이터 결정적 단서 될수 있어” 온라인몰에서도 상표권에 대한 정확한 숙지 필요해

구분 상표권
유형 온라인상 상표권
분류 -



피해사례

사건개요

- 원고(A사)는 C사의 등록상표에 대하여 독점사용허가 계약서를 체결 (2009년)하고 상품에 사용 중, 피고(B)가 타오바오 온라인쇼핑몰에서 이를 무단으로 사용하여 판매행위를 한 것을 확인하고 법원에 소 제기
- 제기사유 : 원고(A사)는 피고(B)가 타오바오 온라인쇼핑몰에서 원고(A사)의 허락을 받지 않고, 원고(A사)가 생산하지 않았으나 사용허가 상표가 표시되어 있는 상품을 판매

판례 분석결과

판결결과

- 1심 : 피고(B)는 원고(A사)에 5000위안의 손해배상을 한다
원고(A사)는 상표가치 저평가를 이유로 고급법원에 상소
- 2심 : 7,000위안에 합의하고 원고(A사) 상소 취하

법리 분석결과

- 이 사건의 논점은 1심의 손해배상 판결이 합리적인지와 손해배상액의 판단 기준이 되는 판매한 침해제품의 수량임
- 온라인쇼핑몰 거래량, 이 사건의 사실을 확인하는 결정적인 단서
 - * 강서성고급인민법원은 피고의 상표침해 사실을 확인을 위해 쇼핑몰회사에 피고(B)의 온라인쇼핑몰의 침해제품 판매 전후 3개월 내의 판매거래기록을 요청
 - * 2013년 1월 1일부터 온라인데이터는 민사소송의 증거로 사용할 수 있게 되었고, 전자상거래를 하는 온라인쇼핑몰에 대해서 그 침해정도를 온라인데이터 기록의 거래수량으로 확증할 수 있게 됨
- 법원이 직권으로 수집한 온라인데이터에 대한 심사를 통하여 원고가 주장한 대량판매가 아니었고, 또한 피고가 주장한 한 건만 판매를 한 것도 아닌 사실을 확인하여 양측이 이성적으로 합의를 이룰 수 있는 사실 근거를 마련하였음
 - * 원고의 침해제품을 판매한 기록은 2회였고, 도합 503위안에 불과, 원고와 피고는 7,000위안에 합의하고 상소를 취하하였음

근거법령 및 세부내용

- 중국 최고인민법원의 관련 해석에 의하면, 상표법 제63조의 침해로 인하여 얻은 이익은 침해제품의 판매량과 해당 상품의 이익률을 곱하여 계산하며, 해당 상품의 이익률을 확인할 수 없는 경우에는 등록상표 상품의 이익률로 계산함

등록상표 침해에 대한 손해배상 관련 법규 적용 조항

상표권 제 63조 손해액산정 기준

- 사용전용권 침해의 배상액은 권리자가 침해로 인해 입은 실제손해에 따라 결정한다. 실제 손해액을 산정하기 어려운 경우 권리침해자가 침해행위로 얻은 이익에 따라 산정할 수 있다. 권리자의 손해나 권리침해자가 얻은 이익을 산정하기 어려운 경우 해당 상표허가권의 사용료의 배수를 참조하여 합리적으로 산정한다. 악의적인 상표전용권의 침해와 정황이 심각한 경우 상술한 방법에 따라 산정한 액수의 1배에서 3배 이하를 배상액으로 확정할 수 있다. 배상액은 권리자가 권리침해행위를 제지하기 위해 사용한 합리적 지출을 포함해야 한다
- 권리자가 증거를 확보하기 위해 최선을 다했지만 권리침해자가 권리침해 행위와 관련된 회계장부, 자료를 주로 장악하고 있는 상황에서 인민법원은 배상액을 산정하기 위해 권리침해자에게 권리침해행위 관련 회계장부, 자료를 제공할 것을 명할 수 있다. 권리침해자가 이를 제공하지 않거나 허위로 조작한 회계장부, 자료를 제공한 경우 인민법원은 권리인의 주장과 제공된 증거를 참고하여 배상액을 판정할 수 있다
- 권리자가 권리침해로 인해 입은 실제손해, 권리침해자가 권리침해로 얻은 이익, 등록상표 사용허가료의 산정이 어려운 경우, 인민법원에서 권리침해 행위의 경중을 근거로 3백만 위안 이하의 배상을 판정한다

온라인데이터의 민사소송 증거 사용 가능 관련 법규

최고인민법원 상표민사분쟁안건심리의 적용법률에 관한 약간의 문제에 대한 해석 제14조

제14조 상표법 제56조 제1항의 규정한 침해행위로 인하여 얻은 이익은 침해 상품의 판매량과 해당 상품회사의 이윤에 제곱하여 계산한다. 기 상품회사의 이윤을 찾을 수 없을시 등록상표 상품의 단위당 이윤에 의하여 계산하면 된다

시사점

상표권자 입장에서 침해자를 상대로 손해배상을 청구할 경우 온라인 쇼핑몰의 거래데이터가 중요한 증거자료로 활용됨

- 중국의 온라인쇼핑몰을 통한 전자상거래 규모는 이미 세계 최고 수준이며, 매년 꾸준히 성장. 이에 따라 온라인쇼핑몰이 상표 침해제품의 주요 판매 채널 역할을 하고 있음
- 반면 악의적 선점 등으로 상표권을 확보하지 못한 상황에서 온라인쇼핑몰을 통하여 상품을 유통할 경우, 상표권자로부터 소송을 당할 우려가 크며 손해배상액을 정할 때에도 정확히 해당 상표를 부착한 상품의 판매데이터를 제출하지 못할 경우, 전체 매출액 기준으로 손해배상액을 산정할 수 있으므로 유의할 필요가 있음

13

“온라인 플랫폼 제공자 및 사용자의 상표권 침해” 경고 및 신고 등 지속적 노력으로 대응 가능해

구분 상표권
유형 온라인상 상표권
분류 -



<p>피해사례</p>	<p>사건개요</p> <ul style="list-style-type: none"> · 원고(A사)가 보유하고 있는 독점사용 등록상표가 타오바오에서 공동피고(B사)에 의해 대량으로 무단 도용된 사례를 발견, 피고(타오바오)에 신고하였으나 피고가 조치하지 않아 소 제기 · 제기사유 : 상표권 침해 및 상표침해 방조
<p>판례 분석결과</p>	<p>판결결과</p> <ul style="list-style-type: none"> · 피고(타오바오)의 ‘상표침해 방조’, 공동피고(B사)의 상표침해를 인정하여 두 피고(타오바오, B사)는 원고(A사)에게 1만 위안을 손해배상 <p>법리 분석결과</p> <ul style="list-style-type: none"> · 상하이푸동민법원은 피고 타오바오가 공동피고(B사)의 침해상품 정보를 알고 있음에도 불구하고 타오바오의 관련 규칙에 의하여 엄격하게 관리하지 않고, 지속적으로 공동피고(B사)에 온라인 서비스를 제공하여 침해제품을 판매하는 데 편의를 제공하였다는 이유로 ‘상표침해 방조(侵权帮助)’를 인정, 이에 상응한 연대배상책임을 져야한다고 판단 * 2009년 9월부터 11월 사이에만 피고 타오바오에 7번이나 공동피고 杜国发에 대하여 신고하였고, 타오바오는 침해정보를 삭제함. 그러나 <타오바오사용자행위관리규칙> 등 관련 규칙에 의하면 판매자가 침해정보를 낸 경우 상황에 따라 경고, 상품정보 발표제한, 계좌동결 등 처벌을 받게 된다고 하였으나, 타오바오는 杜国发에 대하여 아무런 처벌조치를 하지 않음 * 정보온라인전파권 보호조례에 의하면 온라인서비스 제공자는 배상책임을 면할 수 있는 면책규정, 즉 통지와 삭제로 책임을 제할 수 있음. 그러나 정보삭제만이 배상책임을 면제하는 충분한 조건이 아니므로, 침해정보를 삭제한 후 플랫폼의 사용자가 여전히 침해 관련 정보를 제공하면 온라인 서비스 제공자는 더 나아가 필요한 제재 조치를 진행하여야 함

근거법령 및 세부내용

상표침해행위 관련 법규 조항

상표법 실시조례 제 75조

타인의 상표등록 전용권 침해자를 위하여 창고저장, 운송, 우편, 인쇄제작, 은닉, 경영장소, 온라인거래 플랫폼 등을 제공하는 것은 상표법 제 57조 제6항 규정한 편리한 조건을 제공하는 것이다

상표침해행위 따른 연대책임 관련 법규 조항

침해책임법 제 36조 제 3항

온라인 서비스 제공자는 온라인 사용자가 해당 온라인 서버를 이용하여 타인의 민사권익을 침해하는 것을 알면서 필요한 조치를 하지 않은 경우, 해당 온라인 사용자와 함께 연대책임을 져야 한다

시사점

- 이 사건에서 보는 바와 같이, **원고(A사)는 온라인 플랫폼에서 상표침해 제품을 발견하고 해당 정보를 수집하여 플랫폼 운영자에게 지속적으로 신고하여 모조품의 유통을 차단하려는 노력을 전개함**
 - * 온라인플랫폼 제공자에게 연대책임을 묻기 위한 조건
경영자가 해당 판매자가 온라인 서비스를 통하여 침해행위를 실시한 것을 아는지 여부로, 플랫폼이 침해행위의 존재를 아는 방식은 관리자가 침해경고와 침해현상을 플랫폼에 통지하였는지 여부로 확인할 수 있다
- 최근에는 이런 업무를 대행하는 서비스 업체들도 다수 운영되고 있으므로 직접 처리가 곤란할 경우, 이들 대행기관을 활용하는 방안도 고려할 수 있음
- 중국의 온라인 플랫폼을 통한 전자상거래가 폭발적으로 증가함에 따라 관련 분쟁도 증가하고 있으며, 이 사건과 같이 전자상거래 플랫폼 제공자의 연대책임에 대한 판례도 형성되고 있음. 소비자 취급이 많은 우리기업들도 중국의 타오바오, 티몰, 징둥, 1号店 등의 온라인전자상거래 플랫폼을 활용하고 있으며, 동시에 많은 상표침해제품들도 이들 플랫폼을 통하여 유통되고 있는 것이 현실이므로 **주기적 확인이 필요함**

14

“등록상표에 대한 타사의 동일·유사 도메인 무단 선점”
선출원으로 침해행위를 사전예방해야

구분 상표권
유형 온라인상 상표권
분류 제14류(약제사리)



피해사례

사건개요

- 원고(A사)는 제 14류에 도형 등 상표를 등록함(1987년~2004년). 피고(B사) 및 피고2(B사 법인대표)는 원고(A사)의 상표명이 포함된 네 개의 도메인을 등록하였고, 이에 대해 원고(A사)는 피고(B사)와 피고2(B사 법인대표)를 공동피고로 하여 소 제기
- 제기사유 : 원고(A사)가 기등록한 상표에 대한 피고(B사)의 **상표권 침해**

판례
분석결과

판결결과

- 피고(B사 및 법인대표)는 **등록상표에 대한 침해행위 및 도메인 사용을 중지**하며, 원고(A사)에게 **98,000위안을 손해배상**

법리 분석결과

- 법원은 피고들이 도메인 등록 당시에 이미 원고가 높은 소비자 지명도를 확보하고 있음을 알고 있었음에도 불구하고, **경제적 이익을 취득할 목적으로 상기 도메인을 등록하였고, 원고의 제품과 유사한 제품에 해당 상표를 사용한 것은 등록상표에 대한 침해를 구성한다고 판단**
- * 법원은 원고의 상기 4건의 등록상표가 2000년부터 2009년 사이에 많은 소송과 중재 등을 통하여 해당 기관에서 보호받은 기록 및 관련 소비자에게 보다 높은 지명도가 있다는 것을 확인함. 피고들이 2008년 6~7월 사이 원고의 등록상표와 유사한 문자로 도메인을 등록하였고 이는 모두 원고의 등록상표 출원일 이후라는 사실도 확인할 수 있었음

근거법령
및
세부내용

도메인 민사분쟁 관련 법률 해석 조항

중국 최고인민법원의

〈컴퓨터 도메인 민사분쟁 사건 심사에 적용하는 법률〉 관련 해석 제 4조

인민법원은 도메인분쟁 사건에서 하기 조건에 부합되는 것에 대하여 반드시 피고의 도메인 등록, 사용 등 행위는 침해 또는 부정경쟁행위를 구성한다고 인정해야 한다

- (1) 원고가 보호신청한 민사권익이 합법적이고 유효할 것
- (2) 피고도메인 또는 그 주요부분은 원고의 주지저명 상표의 복사, 모조, 번역 또는 음역을 구성하거나 원고의 등록상표, 도메인 등과 동일하거나 유사한 경우 충분히 관련 공중의 오인을 초래할 수 있을 것
- (3) 피고가 해당 도메인 또는 그 주요부분에 대하여 권익을 가지지 않고 해당 도메인을 등록, 사용할 정당할 이유가 없을 것
- (4) 피고의 해당 도메인 등록, 사용에 악의가 있을 것

상표민사분쟁 관련 법률 해석 조항

중국 최고인민법원의

〈상표민사분쟁 사건에 적용하는 법률 관련 해석〉 제 1조 제 3항

아래 열거한 행위는 상표법 제52조 제5항에서 규정하고 있는 타인의 등록상표 전용권에 기타 손해를 입힌 경우에 해당한다

- (3) 타인이 등록한 상표와 동일하거나 유사한 문자를 도메인으로 등록하고 해당 도메인을 통하여 관련 상품에 대하여 전자상거래를 진행하여 쉽게 대중에게 오인을 가져온 경우

시사점

- 타인이 등록상표와 동일 또는 유사한 문자로 도메인을 등록하여 피해가 발생한 사례는 우리기업들 중에도 다수 사례가 있으며, 등록상표의 출원일 이후에 등록된 도메인의 경우 소송절차를 통하여 사용을 중지시키는 것이 가능
- 상기 중국최고인민법원의 사법해석에서도 알 수 있듯이 **도메인 사용을 중지시키기 위한 시간적 기준은 등록상표의 출원일**이므로, **타인에 의한 무단 선출원뿐만 아니라 도메인 등록을 방지하기 위해서는 선출원이 가장 최선의 방안임을 명심할 필요가 있음**

15

“등록상표와 유사한 상표의 제품생산 및 판매”

등록상표 3년 실사용 없을 시 권리보호 받지 못할 수 있어

구분 상표권
 유형 배상책임 면제
 분류 제32류



피해사례

사건개요

- 원고(상표권자)는 피고1(제조상)의 제품(와인)의 상표가 본인의 등록상표와 유사하고, 피고2(유통상)가 피고1의 제품을 판매하는 행위를 인지한 후 상표법 위반을 근거로 소 제기
- 제기사유 : **상표권자의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품에 사용** 등 상표법을 위반하여 전용상표권을 침해하고, 막대한 경제적 손해를 초래함

판례 분석결과

판결결과

- 피고1은 등록상표를 침해하는 모든 제품의 생산을 즉시 정지
- 피고2는 등록상표를 침해하는 모든 제품의 판매를 즉시 정지
- 피고1은 원고에게 배상금 인민폐 10만 위안 지급(피고2 해당없음)

법리 분석결과

- **상표권자의 허가 없이 동일 종류 상품에 그 등록상표와 유사한 상표를 사용할 수 없음**
- 등록상표 전용권을 침해하는 상품을 판매할 수 없음
- 단, 등록상표 전용권을 침해한 상품임을 인지하지 못하고 판매하였으며, 또한 해당 상품의 합법적인 취득을 입증할 수 있을 경우에는 배상책임 면제
- 따라서, 피고1(제조상)은 원고(상표권자)에 배상금을 지급하되, 피고2(유통상)는 제조상으로부터 합법적 구매를 통한 제품 유통이 인정되어 배상책임 면제 적용

근거법령 및 세부내용

등록상표 전용권의 침해로 보는 행위

중국 상표법 실시조례 제76조 등록상표 전용권 침해행위

동일 종류의 상품이나 유사한 상품에서 타인의 등록상표와 동일·유사한 표장을 상품명칭·상품디자인으로 사용하여 대중으로 하여금 오인하게 한 경우는 상표법 제57조 제2항 규정의 등록상표 전용권 침해행위에 해당된다

배상책임 면제

중국 상표법 제64조 배상책임 면제

- 등록상표 전용권자의 배상 청구에 피소 권리 침해자가 등록상표 전용권자가 등록상표를 사용하지 아니함을 이유로 항변할 경우, 인민법원은 등록상표 전용권자에게 지난 3년 내 당해 등록상표를 실제로 사용한 증거의 제공을 요구할 수 있다. 등록상표 전용권자가 지난 3년 내 당해 등록상표를 실제로 사용하였음을 증명할 수 없고, 또한 **침해 행위로 인하여 기타 손해를 입었음을 증명할 수 없는 경우, 피소 권리 침해자는 배상 책임을 지지 아니한다**
- 등록상표 전용권을 침해한 상품인 것을 인지하지 못하고 판매하거나 당해 상품을 합법적으로 취득한 증명을 제시할 수 있는 동시에 공급자를 설명할 수 있을 경우에는 배상책임을 지지 아니한다

시사점

상표권자는 전용상표권의 침해로 배상책임의 소를 제기하기 위해서는 반드시 소 제기 전 3년 내에 해당 상표를 사용하여야 함

- 지정상품에 대한 법률적 보호가 상표법상에서 정의하는 표장으로서의 가치에 비중을 두고 상표로서 등록을 한다면 저작권법상의 미술 작품으로서의 등록, 특허법상의 디자인으로서의 등록, 상표법상의 표장으로서의 상표등록 등을 통해 적극적 보호장치가 필요함

부 록

대중국 식품 통관 개요
2017 현지화지원사업 안내

at



aT현지화지원사업을 통한
유익한 중국 상표권 알아보기

대중국 식품 통관 개요

수출절차



통관, 중문 라벨 등록 필수 서류

수출시 수출업체 준비 사항

1. 원산지증명서 사본 (세관 또는 상공회의소)
2. 생산국 위생증명서/식물검역증 (KFDA) 사본
3. 제품 등록 및 판매 허가 증명서 (KFDA) 및 생산날짜 성명서 (일부 항구 요청 사항)
4. 첫 수출시 해외 수출업체 AQSIQ 시스템 등록 필수 정보
5. 제품 품질이 중국 표준에 부합하는 증명 서류(식용유, 영유아 식품, 분유 등 일부 품목에 한함)
6. 계약서, 인보이스, 포장명세서, 선하증권 등 검사검역기관 심사 시 필요한 기타 관련 자료

라벨 등록 필수 서류 리스트 생산업체 준비사항 (선포장 식품에 한함)

1. 성분 분석보고
2. 제품 기존 라벨 전자파일 (컬러판, 사이즈 표시 필수, 고해상도)
3. 제품 기존 라벨 중문 번역본 (외국어 라벨이 아닌 중문 라벨인 경우 생략)
4. 중문 라벨
5. 생산업체 사업자등록증 사본 (도장필수)
6. 지리표시, 제품의 우수성, 등급 및 고품질 등 내용을 강조하고 싶을 경우 관련증서 및 중문 번역본 제출
7. 라벨에 특별한 성분이 있다고 강조하고 싶을 경우 관련 증명 자료 및 중문 번역본 제출
8. 영양성적서 원본 (열량, 단백질, 지방, 탄수화물, 나트륨 등 시험성적서, 제3자 시험기관을 통해 시험 / 자체 시험 또는 계산 가능) 및 중문 번역본
9. 라벨에 GMP, HACCP, 혹은 ISO9002 인증 마크가 있는 경우 증명 자료 및 중문 번역본 제출
10. 간단한 생산공정도 (도장 필수) 및 중문 번역본
11. 기타 필수 자료

입경 화물 보검단(报检单)



中华人民共和国出入境检验检疫 入境货物报检单

0 0 0 7 5 1 8

报检单位(加盖公章) 有限公司 编号 13836
报检单位登记号 联系人 电话 报检日期: 2016年06月1日

收货人 (中文) 上海有限公司 (外文)	企业性质(划“√”) <input checked="" type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 合作 <input type="checkbox"/> 外资				
发货人 (中文) (外文) S.CO.,LTD					
货物名称(中/外文)	H.S. 编码	原产国(地区)	数/重量	货物总值	包装种类及数量
复合调味料	2103909000 (B/S)	韩国	75.6 千克	1080 美元	6其他 纸制罐垫材料
运输工具名称号码	船名 SUCCESS 1620*	合同号			
贸易方式	一般贸易	贸易国别(地区)	韩国	提单/运单号	1198*01
到货日期	2016-05-22	启运国家(地区)	韩国	许可证/审批号	***
卸毕日期	2016-05-22	启运口岸	韩国	入境口岸	吴淞
索赔有效期至	***	进境口岸	***	目的地	上海市黄浦区
集装箱规格、数量及号码	***				
合同订立的特殊条款 以及其他要求	*需出入境检验检疫证明(原) ** 注: 41016000214收: 311600006*		货物存放地点	第三类货物	
随附单据(划“√”或补填)	标记及号码	*外商投资企业(划“√”) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
<input type="checkbox"/> 合同 <input type="checkbox"/> 发票 <input type="checkbox"/> 提单 <input type="checkbox"/> 兽医卫生证书 <input type="checkbox"/> 植物检疫证书 <input type="checkbox"/> 动物检疫证书 <input type="checkbox"/> 卫生证书 <input type="checkbox"/> 原产地证 <input type="checkbox"/> 许可/审批文件	<input type="checkbox"/> 到货通知 <input type="checkbox"/> 装箱单 <input type="checkbox"/> 买卖合同 <input type="checkbox"/> 提货单 <input type="checkbox"/> 植物检疫证书 <input type="checkbox"/> 检验检疫报告	*检验检疫费			
报检人郑重声明: 1. 本人被授权报检。 2. 上列填写内容正确属实。 签名: _____		总金额 (人民币元)		计费人	
		收费人		领取证书	
		日期		日期	
		签名		日期: 2016 年	

注: 有“*”号栏由出入境检验检疫机关填写 ◆国家出入境检验检疫局制 [1-1(2000.1.1)]

입경 화물 검험검역증명



中华人民共和国出入境检验检疫 入境货物检验检疫证明

编号

收货人	综合服务有限公司		
发货人	FOOD CO.,LTD		
品名	见下面	报检数/重量	见下面
包装种类及数量	见下面	输出国家或地区	韩国
合同号	01	标记及号码 N/M	
提/运单号			
入境口岸	石岛		
入境日期	2016.09.05		
证明	<p>品名 品牌 原产国 规格 数量/重量 生产日期 参鸡汤 韩国 900g **645 纸箱/**0966 千克 2016.08.31 上述货物业经检验检疫监督管理, 准予进口。 *****</p>		
备注	<p>签字: _____ 日期: 2016 年</p>		

2017 현지화지원사업 안내

“구더기 무서워 장 못 담그라”
 “현지화사업과 함께 철저한 사전준비를!”



식파라치 및 상표권에 관한 분쟁은 소송준비 시간 및 비용, 유통 중인 상품의 철수 등 물리적 피해를 유발하므로, 수출상품의 수입식품 규정에 부합하는지 확인을 통해 사전에 예방하는 것이 중요합니다. 원료심의, 라벨통칙 규정, 상표권 도용 및 등록 등 식품 수출에 있어 발생할 수 있는 문제를 『현지화지원사업』을 통해 대비할 수 있습니다.

사업 안내

- 지원시기 : 연중수시
- 지원대상 : 한국 농식품 수출업체
- 지원내용

지원사업	지원범위/한도	지원내용
비관세장벽 자문	100%/10백만원	· 법률 일반 : 관련 규정, 소송 등 자문 · SPS(위생·검역)
라벨링	90%/10백만원	· 중국 규정의거 디자인, 라벨 설계 · CIQ검토, 수정사항 반영 및 보완
상표권 출원	90%/10백만원	· 유사상표 사전검토 및 절차안내 · 소속상표 부류, 상표 리터칭 등 · 상표권 출원 대행 지원

❖ 수산식품의 경우 비관세장벽 자문 외 사업 지원비율 70%

상표권 지원사업 (상표침해 대비)

중국 현지 내 상표 무단도용 및 유사상표 등장으로 인한 한국식품 고유의 브랜드 가치절하에 대응, 상표권 출원·등록 지원을 통해 중국에서 한국식품의 사업영역을 지키고자 상표권 서비스를 아래와 같이 제공

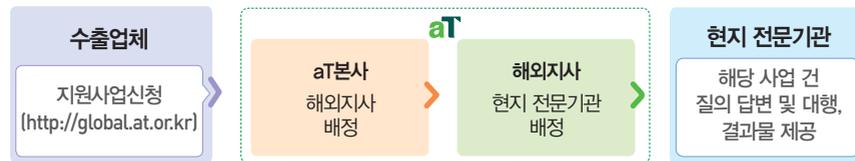


자문분야	세부분야	자문내용
상표권 사전검토	상표권 출원 및 등록절차	상표권 출원 및 등록 전반적 절차 안내
	소속상표 부류 및 유사상표 조사	신청 상표 부류 검토 및 관련 유사상표 조사
상표권 출원	상표권 출원	관련 서류 구비 및 제출 등 출원 대행

- ❖ 상표권 사전검토의 경우 100% 전액지원
- ❖ 출원 추진 시 총비용의 90%지원(업체 선납 후 사후환급)
- ❖ 상표 당 평균 소요비용 50여 만원/ 평균 소요기간 9개월(단, 업체 피드백 및 통상여건에 따라 변동 가능)

📍 신청 방법

신청접수 및 현지 담당전문기관 배정



※ 수출업체종합지원시스템 (global.at.or.kr) - 수출지원사업신청 - 수출지원사업안내 - 해당 사업공고 확인
 ※ aT 수출전략처 통상지원부 (061-931-0861, 3, 5)

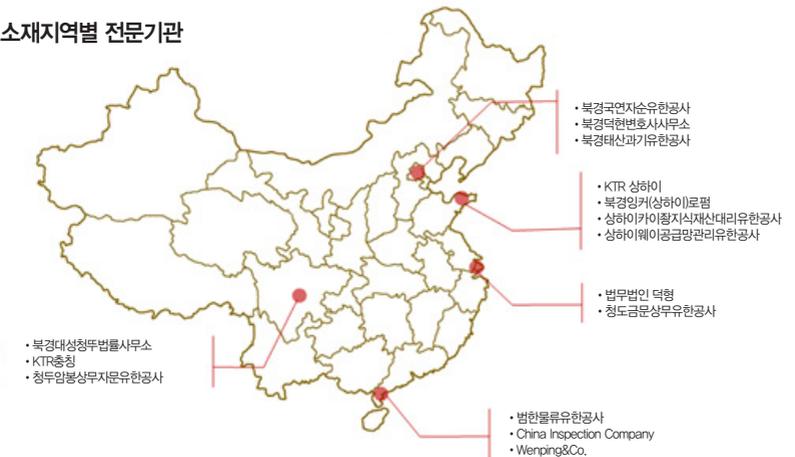
유의사항

현지화사업(라벨링)의 경우, 현지화사업(비관세장벽자문) 신청을 통해 라벨사전검토를 병행신청해야 함
 - aT 수출지원사업 최초 신청업체는 「무역통계정보 제공동의서」 제출 필수



📍 중국 소재 전문기관

소재지역별 전문기관



분야별 대표전문기관

	전문기관명
법률 자문	북경태산과기유한공사 KTR 청도전문자문복무유한공사 상하이웨이공급망관리유한공사
통관 · 라벨링	KTR 청도전문자문복무유한공사 상하이웨이공급망관리유한공사 법무법인 덕형
상표권	북경국연자순유한공사 북경잉커(상하이)로펌 상하이카이칭지식재산대리유한공사

유익한 aT 현지화지원사업을 통한
중국 상표권
알아보기



유익한 aT 현지화지원사업을 통한
중국 상표권
알아보기