


문의	산업재산보호협력국	과장 서창대	042-481-5182
	산업재산보호지원과	주무관 권미선	042-481-5214
 2019년 7월 10일(수) 배포(09:00) 즉시 보도해 주시기 바랍니다.			

## 중국 상표권 분쟁, 상표브로커의 약점을 파고들면 이긴다

- 특허청(청장 박원주)은 해외 지재권 분쟁 지원을 통해 우리기업이 중국 상표권 분쟁에서 승소하는 결과를 이끌어내고 있다고 밝혔다.
- 우리 기업들이 많이 진출해 있는 화장품, 요식업 분야를 중심으로 승소 사례가 나타나고 있으며, 의료 화장품 제조업체 A社, 보쌈 전문업체 B社, 피자 프랜차이즈 업체 C社 등이 대표적인 사례이다.

### <중국 상표권 분쟁 승소사례>

- 국내에서 잘 알려진 치킨 및 수제버거 프랜차이즈 업체인 a社は '17.4월 특허청이 무단선점된 상표를 알려주는 서비스를 통해 상표브로커 김○○이 자사의 상표를 중국에서 무단선점한 것을 알게 되었다. 이에 a社は 특허청의 상표브로커 공동대응 사업에 지원하여 해당 상표권에 대한 무효심판을 제기하였고 '18.11월 승소하였다.

- 이들 기업의 승소원인을 분석해보면 공통점이 있다. 상대방이 상표 브로커임을 입증하여 승소의 결과를 이끌어 낸 것이다.

- 중국 상표당국은 '17년 1월 상표 브로커에 대한 심사기준을 정비하였다. '출원인이 대량의 상표에 대한 권리를 획득한 후, 실제로 사용하지도 않고 적극적으로 상표매입을 권유하거나 양도 수수료를 요구하는 경우' 등은 사용의사가 부족한 것으로 판단해 무효를 선고할 수 있도록 한 것이다.
  - 승소한 우리 기업들은 중국 당국의 변화된 기준을 적극적으로 활용한 것으로 분석된다. 중국에서 상표가 선점된 경우 우선 상대방이 상표 브로커임을 의심해볼 수 있다. 이들 기업들은 상대방의 중국내 출원현황과 영업현황을 분석하여 정상적인 영업수요에 비해 과도하게 출원하였는지, 고의로 상표를 모방하였는지, 양도 수수료를 요구하였는지 등을 입증하여 승소를 이끌어 낸 것이다.
  - 동일한 브로커의 여러 피해기업들이 공동으로 대응하게 되면 상대방의 악의성을 더욱 쉽게 입증할 수 있다. 특허청은 이러한 기업들이 협의체를 구성하여 공동으로 대응할 수 있도록 지원하고 있다.
  - 한편, 상대방이 상표브로커는 아니나 중국내 판매상, 대리인, 가맹업체, 현지직원 등 특수 관계인일 경우 거래상 계약서, 고용계약서 등을 통해 특수 관계임을 입증하여 무효나 이의신청을 하는 방법도 고려해 볼 수 있다.
- 중국은 올해 11월 시행되는 중국 상표법(4차개정)에 '사용을 목적으로 하지 않는 상표출원'을 거절 또는 무효시킬 수 있는 근거조항을 명확히 하여 상표 브로커를 더욱 철저히 근절하겠다는 의지를 보여주고 있다.
  - 특허청 목성호 산업재산보호협력국장은 "중국이 지식재산권 보호 강화를 천명하고 실제적인 조치들을 취해나가고 있는 만큼 우리기

업들이 이를 잘 활용할 필요가 있다. 중국에서 분쟁이 발생하면 우리기업들이 심판이나 소송 등을 시도조차 않는 경우가 많은 것이 현실인데, 이러한 승소사례들은 중국에서 상표권 분쟁으로 어려움을 겪고 있는 우리기업에게 효과적인 대응방법을 제시한다는 점에서 의미가 있다”고 밝혔다.

- 특허청은 중국에서 우리기업 상표의 무단 선점여부를 조사하여 해당 기업에 통보하는 조기경보체계, 공통의 상표브로커에 법적대응이 가능한 공동대응협의체, 수출(예정) 기업에 분쟁 단계별 맞춤형 지재권 보호전략을 제공하는 국제 지재권 분쟁예방 컨설팅을 지원 중이다.
- 특허청 지원사업인 상표무단선점 조기경보체계, 공동대응협의체, 국제지재권 분쟁예방 컨설팅의 자세한 사항은 한국지식재산보호원(www.koipa.re.kr ☎ 02-2183-5835)으로 문의하면 된다.

※ 붙임 : 중국 상표분쟁 승소사례 세부내용



보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용을 원하시면 산업재산보호협력국 산업재산보호지원과 권미선 주무관(☎ 042-481-5214)에게 연락주시기 바랍니다.

## 붙임

## 중국 상표분쟁 승소사례 세부내용

### □ 대상 상표 관련

기업명	우리기업 상표	무단선점 상표	지원사업	비고
해마로푸드서비스	MOM'S TOUCH 싸이버거 맘 스텐치 MAM'S TOUCH	赛博客 MOM'S TOUCH 싸이버거	공동대응 협의체	무효심판 승소 (’18.11)
푸디아	 미스터보쌈 MISTER BOSSAM	미스터보쌈 米斯特宝膳 MISTERBOSSAM		
라이스파이	떡담	떡담 情糕 LOVE TTEOK		
디엠에스 인터넷서널	 CORTHE	 CORTHE	국제 지재권	무효심판 승소 (’17.4)
레드캡	 빨간모자피자 REDCAP PIZZA		분쟁대응 컨설팅	이의신청 인정 (’17.12)

### □ 결정문 내용요약

○ 제44조 제1항에서는 다음과 같이 규정하고 있다. “이미 등록된 상표가 본 법의 제10조, 제11조, 제12조 규정을 위반한 경우, 혹은 사기 또는 기타 부정한 수단으로 등록을 받은 경우에는 상표국에서 해당 등록 상표를 취소한다; 기타 단체 또는 개인은 상표평심위원회에서 해당 등록 상표를 취소하도록 청구할 수 있다.”

여기에서 “사기 또는 기타 부정한 수단으로 등록을 받은” 행위는 공공이익 또는 공공질서에 손해를 입히거나 상표등록 관리 질서를 방해하는 행위이다. 구체적으로 본 안의 경우 신청인이 언급한 바와 같이, 피신청인은 다수 분류의 상품에 수백건의 다른 상표 및 타인의 상표와 유사한 상표를 출원 등록하였고, 피신청인의 이러한 행위는 정당하다고 보기 어렵다. 이에 근거하여, 본 안 피신청인이 분쟁상표를 출원등록한

행위는 타인의 상표를 복제, 표절한 명확한 고의성을 가지고 있다.  
이러한 행위는 공중을 오도할 뿐만 아니라, 정상적인 상표 등록 관리  
질서를 더 교란시키고 공정경쟁 시장질서에 손해를 입혀 신의성실의  
원칙을 위반하였으므로, <상표법> 제44조 제1항에서 규정한 “기타 부  
정당한 수단으로 등록을 받는” 경우에 속한다.