

중국 진출 시, '저명상표 제도' 적극 활용해야

- 많은 한국 기업들, 중국 진출 시 상표권 침해로 어려움 겪어
- 중국 진출 전 상표권 등록 추진 필요
- 진출 후 저명상표에 등록될 경우 더욱 강력한 보호 가능해져

□ 중국 내 한국 기업 상표 출원 실태

- 한국은 중국 수출액 기준으로 일본, 미국, 독일을 앞서 1위를 차지하고 있으나, 상표 출원 건수로는 7위에 불과해 상표권 확보에 대한 인식이 매우 저조함을 알 수 있음.

* 자료원: 특허청

□ 한국 기업의 중국 진출 후 잦은 상표 분쟁

- 중국은 한국 기업의 상표 최대 출원대상국인 동시에, 지재권 침해 피해건수가 가장 많은 국가
 - 특허청 조사에 따르면, 2014년부터 2016년 5월까지 해외에서 우리 상표를 무단 선점 및 도용한 사례는 1019건으로, 그 중 1005건이 중국임.
 - 중국 진출 기업이 늘어날수록 중국 내 브로커들에게 상표권을 침해 당하는 일이 많아짐.
 - 특히 전시회, 사업 관계 중 상표의 선출원, 선등록으로 인한 피해를 입는 경우가 많음.
- 상표권 침해 수법
 - 악의적으로 수십, 수백 개의 한국 브랜드 상표권을 선등록한 브로커들은, 국내 상표권자가 중국에 진출하려고 하면 자국 내 상표권을 침해한다며 거액의 협상액을 요구해 상표권을 양수하도록 하는 수법
 - 제품명과 콘셉트, 모델 모방은 물론 영문 표기까지 비슷하게 한 모조품. 중국 공상국행정관리총국은 중국 온라인 판매 화장품의 40%가 모방 상품이라는 조사결과를 발표했으며, 이에 대한 대응책이 절실히 요구됨.
 - 특히 우리 주력 수출품목인 화장품, 식품, 프랜차이즈 등에 집중돼 있음.
- 대표적 사례
 - 한국의 설화수, 수려한, 네이처리퍼블릭, 파리바게뜨는 각각 '설연수', '수아한', '네이처리턴', '바리바게뜨' 등 중국 현지 소비자가 혼동할 수 있는 유사 상표로 등록됨.
 - 중국에 동일 이름으로 상표가 등록된 프랜차이즈 치킨 업체의 경우, 중국 진출 사업을 중단할 수 없어 중국 상표권자에게 상표권을 사올 수밖에 없었음.
 - 현재 또 다른 국내 프랜차이즈 업체의 경우, 2015년 5월부터 상하이점을 시작으

- 로 24개까지 매장을 확대했지만 이미 유사 브랜드는 300여 개로 추정되고 있음.
 중국에 진출하기도 전에 이미 중국 내 유사한 단어의 상표들이 선점했기 때문
- 특허청 조사에 따르면, 한국의 상표 중 외국인이 가장 많이 노리는 분야는 프랜차이즈 분야(42.6%)임. 뒤를 이어 식품(17.5%), 의류(13.2%), 화장품(11.5%) 분야의 상표가 도용되고 있음.

□ 많은 한국 기업의 문제점

○ 선 수출, 후 상표출원

- 많은 한국 기업들이 중국에서 일정한 판매 기간을 보고, 매출이 안정적으로 늘거나 브랜드 인지도가 높아지면 그때 상표를 등록하려고 함. 또한, 중국 진출이 가시화 되거나 확정되지 않은 상태에서 출원 비용을 지불하면서 미리 중국 상표를 출원하는 것을 원치 않음.
- 이로 인해 적지 않은 상표가 인지도가 높아지기 전에 타인 및 중국 브로커들에 의해 먼저 등록되면서, 자기 상표를 사용하지 못하게 되는 상황이 발생하고 있음.
- 또한, 최초 창업단계부터 해외진출까지 생각하는 경우는 극히 드물기 때문에, 중국 진출 초창기 단계에서 상표문제로 어려움을 겪는 기업들이 많음.
- 상표권 분쟁 등에 경험이 있거나 대응 법무팀이 있는 대기업이 아닌 소규모점포에서 성장한 브랜드의 경우, 이런 문제에 대한 내구성이 약할 수밖에 없음.
- 중국의 상표법 특성상, 중국 비즈니스를 위해 다른 것들을 준비하기에 앞서 브랜드와 상표를 가장 빠른 시기에 출원 시킬 필요가 있으며, 중국 상표제도를 더욱 잘 이해해야 함.

□ 한국 상표법과 비교한 중국 상표법

○ 한국 상표법과 비교

- 한국의 경우 “국내 또는 해외의 수요자 간에 특정인의 상표라고 인식돼 있는 상표와 동일하거나, 유사한 범위에서 부정한 목적으로 출원한 상표에 대해서 이유를 불문하고 거절이유에 해당”으로 취급하고 있음. (대한민국 상표법 제7조 제1항 제12호)
- 한국에서는 위 상표법에 의거, 한국의 주지상표뿐 아니라 해외에서 유명한 상표라도 이를 부정한 목적으로 무단 등록하면 정당한 상표권의 신용을 훼손, 무단 편승하는 것으로 허용되지 않음.

○ 중국의 상표법

- 중국 역시 2013년 8월 30일 '개정 상표법'을 통과시킴으로써, 최근 중국의 개방 경제 상황을 반영해 중국 상표의 등록관리와 보호 수준을 강화함.
- 특히 이번 '개정 상표법'에서는 미등록 상표에 대한 보호 제도를 추가해 상표권에 대한 보호 수준을 더욱 강화했음.
- 미등록 상표에 대한 보호 제도란, 타인이 먼저 사용한 상표임을 인지한 상황에서 ‘해당 상표’ 출원을 금지해 등록돼 있지 않은 상표에 대한 무단 선출 및 도용을

방지하는 것임.

- 또한, 상표가 도용됐을 경우 이의신청인 제한 및 이의절차를 간소화하고, 상표권 침해행위에 대한 처벌 강화, 상표권자의 증거수집 부담 감소 등 제도 개선을 통해 악의적 상표권 침해를 줄이기 위한 대책을 강구함.
- 그러나, 이의신청인이 선출원자가 계약관계 또는 업무거래관계를 통해 해당 상표의 존재 여부를 알게 됐다는 점을 이의신청인이 직접 입증해야 하고, 현실적으로 입증자료를 구비하기 어려운 경우가 많기 때문에, 제도가 있음에도 여전히 상표에 대한 권리를 보장받기 어려움.
- 시장 질서를 보호하기 위해 개선된 '개정 상표법'에도 불구하고, 한국의 많은 유명 브랜드의 상표들이 중국 현지에서 먼저 상표 출원되고 무단으로 타인 상표가 선점되는 사례가 여전히 발생 중

○ 중국 저명상표 제도

- 이는 중국 특유의 저명상표에 대한 매우 강력한 보호 장치라고 할 수 있음.
- 중국에서 저명상표로 인정되면 누릴 수 있는 법적 효과의 핵심은 바로 비(非)유사 상품 영역에 대한 등록 및 사용 금지임.
- 일반 상표의 독점권은 상표 및 상품이 동일·유사할 경우에 보호받을 수 있음. 그러나, 유명한 상표라고 할지라도 상품이 비(非)유사할 경우에는 제한적으로 타 상표의 등록을 저지할 수 있을 뿐 사용까지는 금지할 수 없음.
- 하지만, 중국에서는 타인의 저명상표를 모방한 상표를 비(非)유사 상품에 사용해 출처의 오인, 혼동을 일으키게 한 경우, 등록뿐만 아니라 사용까지도 금지하고 있음. 이는 부정 경쟁 방지법에 근거한 사용금지를 인정하는 우리나라보다 실질적으로 훨씬 넓은 보호 범위를 인정하는 것임.

□ 중국 저명상표 제도의 구분

* 한자 음으로 해석 시, 저명(馳名) 상표 제도는 치명상표라고 표기해야 하나, 특허청 자료에서 저명(馳名) 상표 제도로 표기해 보고서상에서도 저명(馳名) 상표로 명사화 함.

- 중국에는 중국 국가공상관리국에서 주관하는 저명(馳名) 상표 제도와 지방 성 공상 관리 부서에서 주관하는 저명(著名) 상표 제도 2가지가 있음.

< 저명(馳名) 상표제도와 저명(著名) 상표제도의 구분>

- 구분
 - 저명(馳名) 상표 제도
 - 저명(著名) 상표 제도
- 주관
 - 중국 국가공상관리국
 - 지방 성 공상관리부서

- 상표 보호 범위
- 중국 전국 범위
- 지방 소재지 범위

- 상표에 대한 대중 인지도
- 중국 전국 대중의 인식
- 지방 소재지 범위 대중의 인식

- 상표 홍보 범위
- 중국 전국 범위
- 지방 소재지 범위

- 등록 절차
- 상표 분쟁 발생 후 신청
- 사전 신청

- 적정 기업
- 진출 중장기 기업 및 대기업
- 진출 초기 기업 및 중소기업

□ 국가 공상총국 저명(馳名) 상표 제도 이해

- 중국 저명(馳名) 상표 제도란?
 - 세계 여러 나라와 마찬가지로, 중국 역시 저명(馳名) 상표 제도를 통해 일반적인 상표보다 저명한 상표를 더욱 보호하는 법적 장치를 두고 있음.
 - “관련 분야의 대중에게 널리 알려져 있고, 비교적 높은 명성과 신용을 향유하는 상표”를 의미함.
 - 저명상표로 등록되면 보호범위에 있어 비(非) 유사 상품에까지 상표권이 미치므로 강력함.
- 저명상표로 인정됐을 때 효과
 - 유사하지 않은 상품 또는 서비스에도 타인의 저명상표 사용을 금지
 - 관련 상품 또는 생산·서비스에 타인의 저명상표를 사용하는 것을 금지
 - 동일하거나 유사한 상표로 저명상표의 신용에 손해를 발생시키는 상품 또는 서비스에 사용하는 것을 금지
 - 타인의 저명상표를 자신의 상품 또는 서비스에 이용하는 것을 금지

'중국 상표법 제 13조 제12항' 동일하지 않거나 유사하지 않은 상품에 대해 등록을 신청한 상표가 타인이 이미 중국에 등록한 저명상표를 복제, 모방 또는 번역함으로써 대중을 오인해 해당 저명상표권자의 이익에 손해를 입힐 가능성이 있는 경우 등록 및 사

용을 금지한다.

○ 저명상표 등록

- 2003년에 발표된 '저명상표' 인정과 보호 규정'에 따르면, 중국에서의 저명상표 인정 절차는 상표국에 출원과 같은 별도의 절차로 신청을 하는 것이 아님. 개별적인 상표 분쟁 절차 중에서 상표를 가지고 있는 일반 당사자가 저명상표임을 인정해달라는 주장 또는 변론을 제기해 해당 개별 절차에서 저명상표임을 인정 받게 됨.
- 하나의 독립된 절차에 의해서 저명상표로서 인정을 받는 것이 아니라, 특정 상표 분쟁 절차가 계속되는 중에 그 절차 내에서 저명상표 인정을 요청하는 것을 의미함.
- 그렇게 때문에 중국에서 저명상표로 인정받고자 한다면 분쟁 발생 시 각종 증거 자료를 확보해야 하는데, 증거자료의 수집은 중국 시장 진출 초기단계 전략적으로 이루어져야 함.
- 저명상표 인정을 위해서 방대한 양의 증거 자료를 필요로 하기 때문에, 중국 시장 진출 초기단계에서 준비하지 않으면 분쟁 발생 시 필요한 증거자료를 확보하는 것이 불가능해질 수도 있음.

○ 저명상표 인정기준

- 관련 대중의 중국에서의 해당 상표에 대한 인지도
 - ① '관련 대중': 상표가 부착된 상품과 전혀 다른 이종상품에 속하는 분야에 있는 소비자나 경영자 등은 관련 대중이 아님.
 - ② '중국에서': 저명상표란 '중국에서 관련 분야의 공중에게 널리 알려지고 비교적 높은 명성과 신용을 가진 것'이므로, 해당 상표가 비록 외국에서는 잘 알려진 상표라 할지라도 중국에서 관련 분야의 공중들에게 잘 알려지지 않았다면 저명상표로 인정받을 수 없음. 그러나, 중국에서 어느 정도 알려져 있고 외국에서 등록된 경우에는 저명상표 인정 기준에 고려될 수 있는 요건이 됨.
- 해당 상표 사용의 지속 시간
 - ① 상표를 사용한 시간이 오래될수록 해당 상표의 명성과 상품의 질도 높아지며, 소비자들이 인식하는 정도도 높아짐.
 - ② 해당 상표의 사용기간이 오래됐다면 저명상표의 인정조건을 반드시 구비했고, 사용기간이 짧으면 저명상표 인정요건을 구비하지 못했다고 단정해 말할 수 없음.
 - ③ 현행 중국 상표법과 관련 규정에서는 얼마나 오랜 기간 동안 사용해야만 저명상표로 인정될 수 있는지 여부에 대해서는 규정하고 있지 않음.
- 해당 상표 홍보의 지속시간, 정도 및 지역범위
 - ① 해당 상표에 대해 얼마나 지속적으로 광고했는가, 어느 정도 광고를 했는가, 어느 지역에서 이루어졌는가를 포함해 고려
- 해당 상표가 저명상표로서 보호 받은 기록
 - ① 어떤 상표가 상표국에 의해 저명상표로 인정받았던 기록이나 인민 법원에서 이전에 저명상표로 보호받았다는 기록은 해당 상표의 저명상표 제도 인정 여부에 있어 고려되는 요소
 - ② 즉, 한번 저명상표로 인정됐다고 해서 무기한 저명상표로 인정되는 것은 아니라는 의미. 상표란 시시때때로 소비자에게 인식되는 정도가 변하기 때문

□ 지방 성 공상관리부서 저명(著名) 상표제도

- 국가 주관 저명(著名) 상표 제도와 지방 소재지 주관 저명(著名) 상표 제도
 - 저명(著名) 상표 제도는 중국 전국 범위에서 통용되는 제도이며, 저명(著名) 상표 제도는 지방의 현지 기업 보호를 위한 제도임.
 - 저명(著名) 상표 제도는 각 성, 자치구 및 시 단위 차원에서 제도를 시행하고 있음.
- 지방 소재지 주관 저명(著名) 상표 제도 특징
 - 저명(著名) 상표 제도는 상표의 권리를 강화하고 더욱 보호하는 점에서 저명(著名) 상표 제도와 비슷하지만 다른 절차와 특징을 가짐.
 - ① 각 지방 소재지 단위로 저명(著名) 상표 제도를 체계화 하고 있기 때문에 지방 현지 기업 보호 성격을 띠.
 - ② 보호 범위는 시(市) 및 성(省) 급 단위로 저명(著名) 상표 제도에 비해 좁지만 관련 대중 인식, 광고 범위 등 등록 조건이 지방 소재지 범위로 따지기 때문에 소요되는 시간과 비용이 저렴
 - ③ 지방 소재지 주관 저명(著名) 상표 제도는 등록 방식이 분쟁 절차 중이 아닌 별도 사전 절차로 신청하는 것이기 때문에, 별도로 분쟁 발생 시 각종 증거자료 수집 및 확보 단계가 불필요함.
 - ④ 또한 분쟁 절차가 필요하지 않고, 사전 신청으로 비교적 안정적으로 신청할 수 있음.

□ 저명상표 제도로 인한 상표 보호 사례

- 중국 중화(中化) 그룹과 상하이 중화(中化) 회사 간 상표침해 사건
 - 2002년 2월 8일, 국가 상표국에 의해 저명상표로 인정된 중국 중화(中化) 그룹은 2003년 9월, 상하이 중화 회사가 '중화'라는 단어를 사용함으로써 관련 대중들의 혼란을 야기하고 상표권을 침해했다고 여겨, 상하이 중화 회사를 고소함.
 - 법원은 수출입 대리 서비스를 제공하는 중국 중화(中化) 그룹과 인터넷 관련 분야에 종사하는 상하이 중화 회사는 업무 분야는 다르지만, '중화'라는 명칭 사용은 명백한 상표권 침해 행위이며 부정당경쟁 행위라고 판결함.
 - 상하이 중화 회사는 명칭, 인터넷상, 제품 등 '중화'라는 상표 표기 사용을 중지당했고, 배상액으로 50만 위안을 배상 함.
- 베이징 귀메이(国美) 전기기구 유한회사와 투한차오(涂汉桥) 간 상표침해 사건
 - 베이징 귀메이는 1997년에 설립돼 2000년에 베이징시 저명상표(著名商标)로 인정됐고, 2003년 중국 프랜차이즈 기업 중 3번째 기업으로 선정된 유명한 전기기구 소매 프랜차이즈 기업임.
 - 투한차오(涂汉桥)는 2003년 12월 우한시 장한구에 귀즈메이(国之美) 백화점을 설립했고, 우한완보(武汉晚报)에 장한구 귀메이(国美) 백화점으로 홍보함. 또한 영업 장소에 '귀de메이'(国de美)라는 간판을 내걸었음.
 - 2004년 베이징 귀메이는 투한차오가 '귀메이 전기기구(国美电器)' 상표권을 침해했다는 이유로 우한시 중급 인민 법원에 소송을 제기함.

- 법원 판결에 따르면 '귀메이 전기기구'는 이미 상표를 6년간 사용했고 거액의 자금투자가 지속되고 있으며, 전국적으로 광고가 진행 중이고 이 업계에서 선두기업임을 고려, 또한 베이징시 저명상표(著名商标) 기록을 참고해 '귀메이 전기기구(国美电器)'가 저명상표(驰名商标)에 부합된다고 판단함.
 - 상술한 투한차오(涂汉桥)의 행위에 대해 서비스 범위는 다르지만 저명상표(驰名商标)를 모방해 대중들의 오해와 베이징 귀메이의 영업 손실을 초래한 상표권 침해 판단을 내림. 이에 투한차오(涂汉桥)는 백화점 운영 중 '귀메이', '귀즈메이', '귀de메이' 등 상표명을 사용할 수 없게 됨.
- 홍허 담배장(红河卷烟厂)과 진상 회사(金象公司) 간 상표침해 사건
- 홍허 담배장(红河卷烟厂)은 1989년 상표 출원됨. 1994년 '홍허(红河)' 담배는 국가 연초 전매국(国家烟草专卖局)에 의해 전국 유명 담배로 선정돼 1998년 전국에서 4위를 기록하는 판매량을 기록함. 2000년부터 2003년까지 광고 투자액이 5억6000만 위안, 1999년부터 2002년까지 전국 각지에서 위조품 단속 비용으로 4238만 위안을 투자함.
 - 진상(金象)은 세탁세제를 생산하는 기업으로 포장용기에 '홍허 담배장' 상표를 사용함.
 - 법원은 진상(金象)의 행위를 상표침해 행위로 규정하고 '홍허' 상표를 저명상표로 인정했으며, 진상(金象)은 상표 도용으로 홍허(红河)에게 배상액 10000위안을 배상하도록 함.

□ 주의점 및 시사점

- 많은 우리 기업들이 중국에 진출하고 있지만 상표 출원 문제로 어려움을 겪고 있음.
- 창업단계에서부터 비즈니스 모델을 설정할 때 반드시 글로벌 시장까지 고려해 접근할 필요가 있음.
- 중국 진출 전 중국 상표 등록 제도에 대해 숙지하고, 박람회 등에 브랜드를 노출하기 전 상표 출원을 먼저 시행할 필요가 있음.
- 중국 진출 이후에는 중국 국가 공상관리국 주관 저명(驰名) 상표 제도와 지방성 공상관리부서 주관 저명(著名) 상표 제도를 이해하고, 기업 프로젝트 규모에 맞게 저명상표 등록을 적극 활용할 필요가 있음.

· 자료원: 통계청, 특허청 자료 활용, 언론 종합 및 KOTRA 시안 무역관 자료 종합