중국에 강한 상표 만들기
발표자료

중국 상표브로커 피해 및 대응 전략

2017. 4.

특허청
Korean Intellectual Property Office

K-ipcare
한국지식재산보호원
Korea Intellectual property Protection Agency

목 차

Ⅰ 상표브로커 및 무단도용 피해현황

Ⅱ 16년 대응을 위한 주요 추진활동

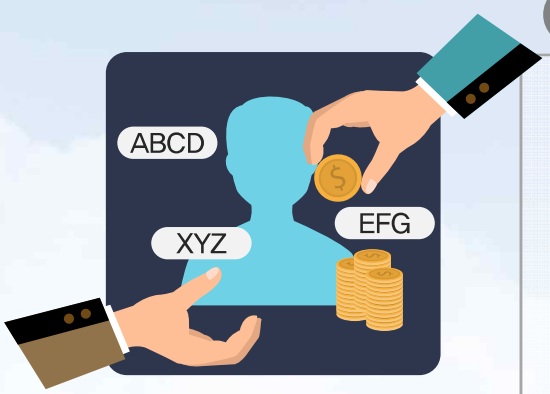
Ⅲ 집중 상표브로커 김OO 최근 동향

Ⅳ 상표 선점 유형별 대응 및 보호 전략

Ⅰ. 상표브로커 및 무단도용 피해현황

K-ipcare 한국지식재산보호원 Korea Intellectual property Protection Agency

상표브로커(broker) 란?



정의유형

- 미리 상표를 선점한 뒤 이를 **타인에게 양도하거나 사용료를 요구**하는 자
- 자신의 상품에 대한 출처표시가 아닌 **타인이 사용하면서 출원 · 등록 하지 않은 상표를 악의적으로 선점**하는 자
- 악의적으로 **타인의 상표를 대량으로 무단 선점**하는 자

선점유형 및 개념상 구별

1. 개인 혹은 법인 선점
2. 현지 거래처, 사업 파트너 등 선점
3. 현지 대리점 선점

출원 유형 및 사례

1. 유명 연예인 명칭
   ※ 소녀시대, 2NE1, 빅뱅, 강호동 등
2. 유명 방송 프로그램
   ※ 1박2일, 토토가, 해피선데이 등
3. 식별력 없는 표장
   ※ 강남스타일, @, #, .kr 등

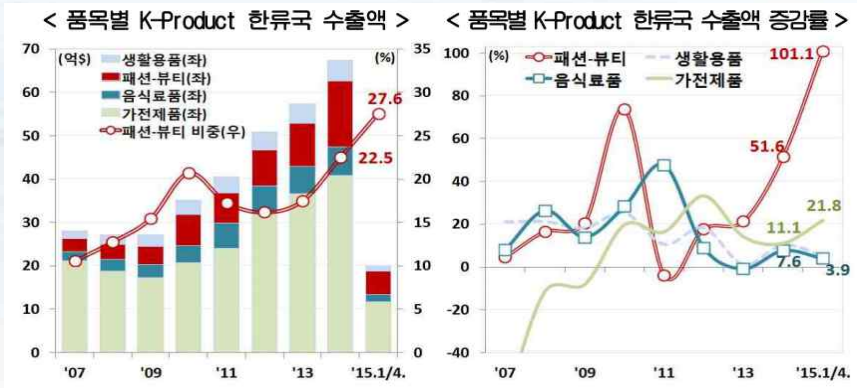
Ⅰ. 상표브로커 및 무단도용 피해현황

한류문화 콘텐츠 인기의 증가

- 회원수 24만명이 이용하는 바이두의 대표 페이지에는 송혜교를 모델로 하는 광고가 게재

한류기반 소비재(K-product) 수출의 증가

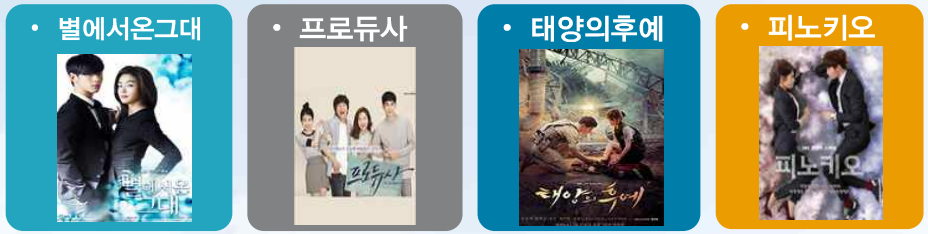
- 한국의 글로벌 수출은 침체되고 있지만, 한류국 대상 K-product 수출은 높은 증가세 (14년 24.4% → 15년 33.3%)
- 특히 중국은 K-product 수출액의 51.6%를 차지하고 있으며, 연평균 16.4%의 높은 수출 성장률 나타냄



Ⅰ. 상표브로커 및 무단도용 피해현황

한류드라마 노출 K-브랜드의 상표선점 피해

- 태양의후예, 프로듀사의 간접광고(PPL) 제품 중 각각 23.0%, 64.3%가 제3자의 상표무단선점 피해발생



- 최근 중국에서 성공한 한류드라마 공통적으로 상표출원 관리 미흡으로 상표브로커 피해가 급증

  * 특히 커피 프랜차이즈 브랜드 D사는 다수의 드라마에 브랜드를 노출시킴에도 불구, 해외상표 보호활동 미흡으로 피해가 증가

K-브랜드 무단도용으로 인한 경제적 피해

시장 진출지연, 불능에 따른 피해

- 브랜드 무단선점 피해로 인해 중국 진출이 지연되거나, 불가능해 지는 경우 시장규모가 최소 20배 이상 큰 중국에서는 매출감소, 고용인력 감소 등의 직·간접적 피해가 커짐

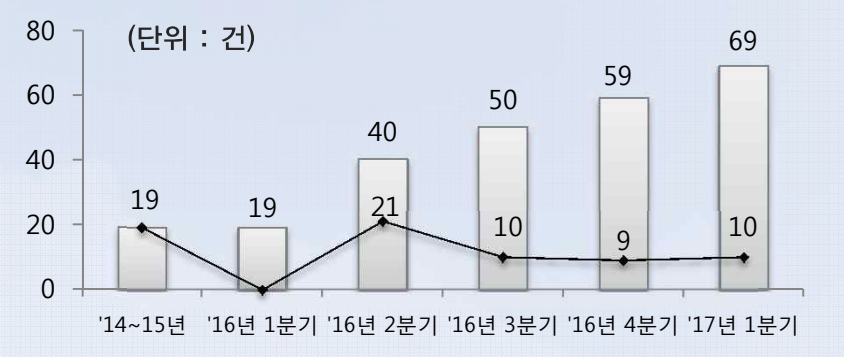
모조(Me too) 브랜드 범람에 무방비

- 성공한 한류드라마 속 광고로 쌓은 긍정적 브랜드 이미지의 희석화
  - 모조(Me too) 브랜드가 발생해도 제재할 수 있는 수단이 부재
    부수적으로 한류브랜드 중국 소비자 오인에 따른 역효과 발생 우려

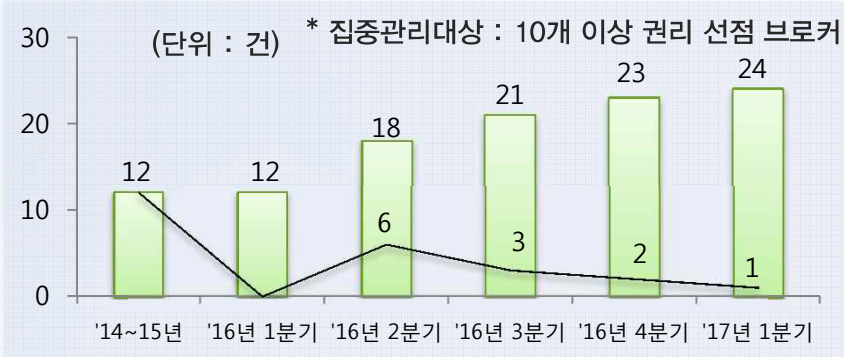
‘빙설화’ ‘설화빙수’ ‘서빙고’

Ⅰ. 상표브로커 및 무단도용 피해현황

신규 상표브로커 식별 현황(16.4월~17.3월)



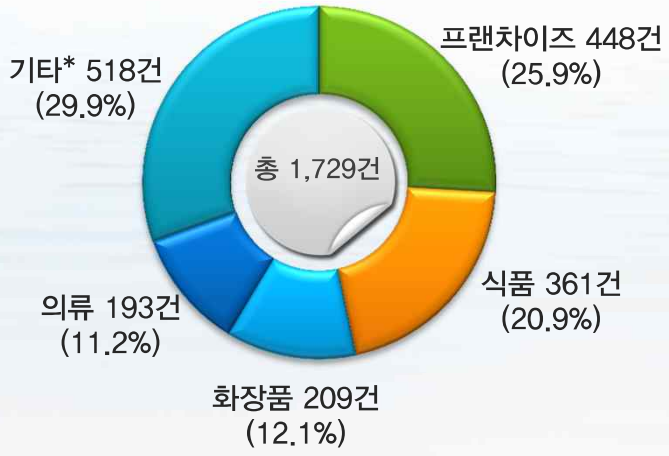
중점 관리 상표브로커 현황(16.4월~17.3월)



상표브로커의 우리상표 무단선점 방식

구 분	중국 무단도용 상표	한국 선출원 상표	도용되는 방식
한글상표	예감	예감	한글 완전 동일
	대구반야월딱창 生夜月烤肠世界	대구반야월딱창	중문 결합
	膳府 샘표 Sempio	샘표	중문, 영문 결합
	玉流馆	옥 류 관	한자음 변환 도용
한자상표	义敬斋	义敬斋	한자 그대로 도용
영문상표	Nàtuurpop	Natuur POP	영문 그대로 도용
중문상표	ORION 好丽友·派	오리온 초코파이	신규네이밍 도용

산업별 피해현황(2014.11~17.3)



*** 기타 : 위생용품, 가구, 서비스업**

Ⅰ. 상표브로커 및 무단도용 피해현황

1 17년 1분기 상표 무단도용 조사 결과

- 대상: 2017년 1분기 중국 한글상표 무단도용 피해조사결과 256건(출원인: 총 196명)
- 결과: 무단도용 181명, 상표브로커 13명, 집중 관리 대상 상표브로커 2명 신규 발견

2 상표 무단도용의 특징

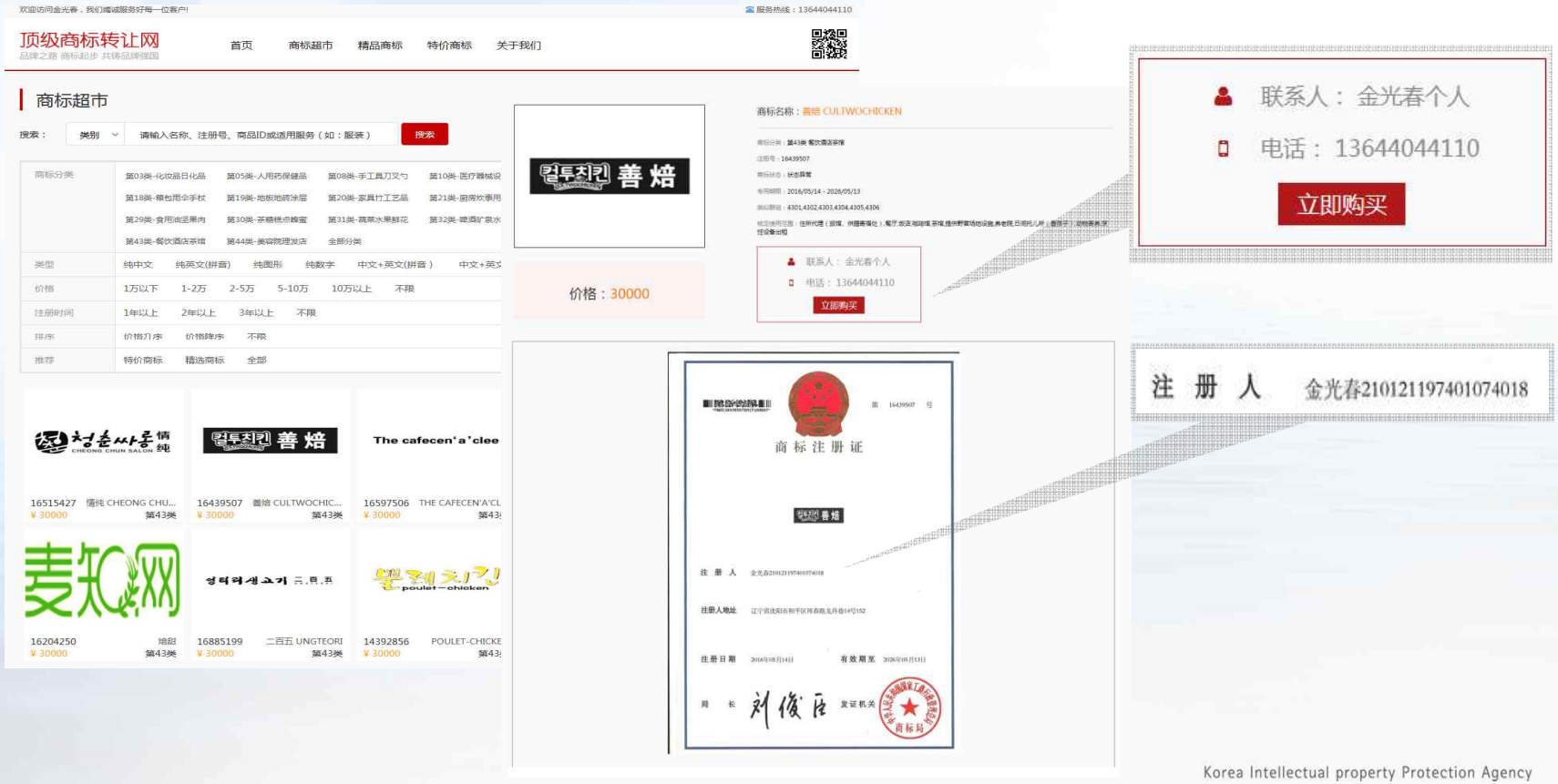
- 한국 출원 상표와 동일한 디자인으로 상표 선출원
- 선저작권 주장을 회피하기 위한 상표이미지 분리

3 신규 발굴 상표브로커의 특징

- 최근 한류 컨텐츠(드라마)와 연관된 무단도용(예: 「태양의 후예」, 「기황후」)
- 종래 결합형태와 달리 한글/중문/영문 형태로 상표를 각각 출원하는 양상
- 고액의 양도협상을 요구하기 보다, 수용 가능한 금액범위의 협상금액 제시(USD 5,000)

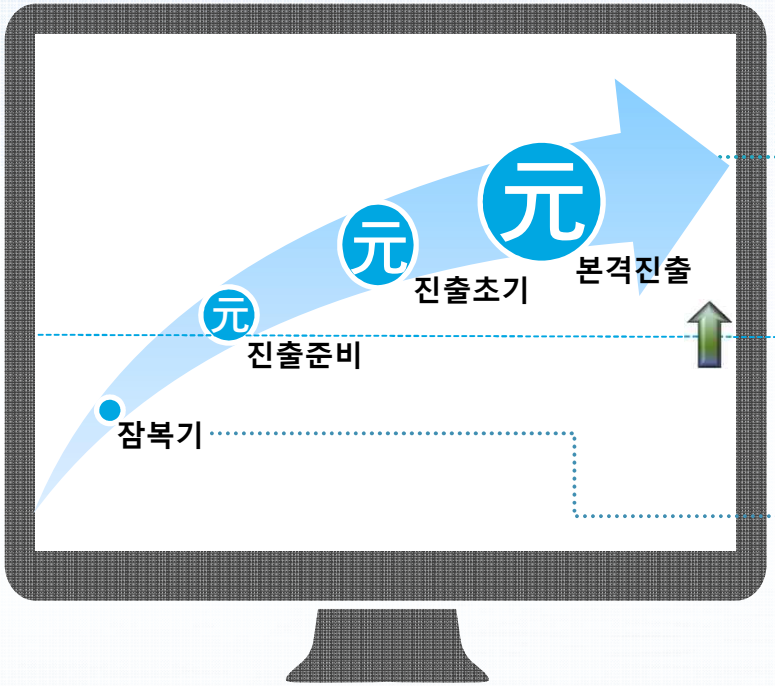
4 제3자 대상 무단 선점 상표 판매

- 중국 내 상표전문 매매 사이트에 상표 판매 등록(평균 판매가격 30,000위안, 약 500만원)
- 보유상표에 대한 관리 부담 및 한국기업으로의 원활한 양도의 어려움에 따른 브로커 전략



Ⅰ. 상표브로커 및 무단도용 피해현황

상표브로커의 협상력 (권리 잠복기에 따른 기업의 피해 규모)



- **대응 소요기간 증가**
  * 상표브로커 피해발견이 늦어질수록 법적대응(이의신청, 무효심판, 취소심판 등)의 난이도와 대응 기간이 증가

- **대응 소요비용 증가**
  * 제품이 시장에서 판매되고 인지도가 올라갈 수록 상표권의 가치(매입단가)가 상승

- **대응 불확실성 증가**
  * 협상력 약화, 법적대응 성공률 감소 등 잠복기 장기화에 따른 대응 성공률이 하락

권리회수에 따른 손해비용

- 브랜드 인지도에 따른 고비용 발생

권리대응에 대한 불확실성

- 성공 보장이 제한적인 법적 대응

권리회복을 위한 대응기간

- 최대 5년 이상의 소요기간 발생

상표브로커 조기 경보 상표브로커 피해기업에 대한 신속한 피해안내 및 지원사업 연계(설명회)

상표 무단도용 피해사실 통보 현황

상표브로커 피해대응 설명회 개최

- ❖ 2.4 6.20 9.22 총 3차례 개최
- ❖ 상표 브로커 활동현황 공유
- ❖ 피해기업 지원사업 안내 및 심화 상담 등

● 상표브로커의 활동현황에 대한 모니터링 및 피해대응 방안 안내

→ 국내 피해기업 A사의 경우, 한국 최초 출원 후 6개월이 경과하지 않은 상태에서 중국 상표브로커가 무단선점하여 적극적인 기업안내로 조약우선권 주장을 통해 문제를 해결

II. 16년 대응을 위한 주요 추진활동

K-브랜드 컨설팅

상표브로커에 대한 이의, 무효심판 청구, 상표 양수 등 컨설팅 제공

- 국내 유명 의류업체인 L社는 중국에서 무단 도용된 자사의 상표에 대해 K-브랜드 보호 컨설팅을 통해 이의신청 및 불사용 취소심판을 청구하여 승소하였으며, 신규상표를 출원함으로써 안정적인 중국진출 기반 마련

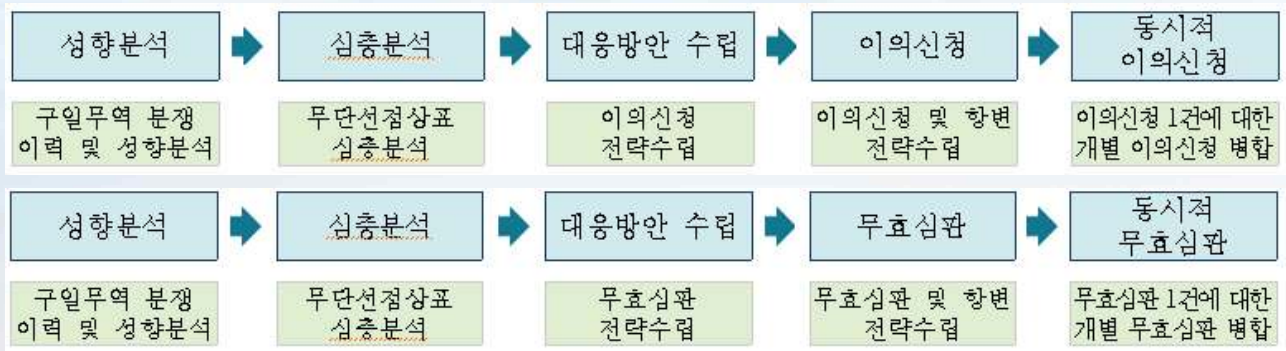
* 15년도 K-브랜드 컨설팅 사후조사(한국지식재산보호원)

상표브로커 공동대응

상표브로커에 대한 피해기업 간 협의체를 구성하여 악의성 입증, 공통증거자료 수집 등 공동 대응

공동대응 협의체 명	주 요 참 여 기 업	대 응 경 과
중국 위해구일진출구유한공사 공동이의신청	식품협회 및 소속기업 4개社	이의신청 청구완료, 병합 진행 중
중국 위해구일진출구유한공사 공동무효심판	식품협회 및 소속기업 4개社	무효심판 절차 병합 진행 중
중국 김광춘 공동무효심판	프랜차이즈협회 및 소속기업 10개社	무효심판 절차 병합 진행 중
중국 심양신사격림유한공사 공동무효심판	프랜차이즈협회 및 소속기업 3개社	무효심판 번호 배당, 병합심리 예정

〈 공동이의신청 및 공동무효심판 대응절차〉



Ⅲ. 집중 상표브로커 김OO 최근 동향

나는 상표를 이렇게 도용했다.

이것은 제가 아마 일을 해왔고, 이방면에 노력을 해왔기 때문입니다. 참고로 제가 프랜차이즈협회 회장과 협회에서도 모르는 브랜드가 많아요. 한국에 들어가서 돌아다닌 것은 아닙니다. 그리고 그리고 인터넷에 다 나와있어요. 인터넷에 여러 가지 전문 사이트들이 있어요. **어쨌든 저는 뉴스를 3일마다 경제뉴스의 거의 일주일 2번씩, 100페이까지 쳐다 보는겁니다. 그러면 다 나올수 있잖아요. 네이버에 oo, 경제뉴스** 저는 오늘 진짜 대놓고 말씀하는 겁니다.

한국 기업의 대응이 문제다.

상표권도 빨리빨리 가져가야 상표지 5년이상 가면 상표가 가치가 없잖아요. 많은 업소들이 상표에 관한 인식이 아직도 많이 부족한 겁니다. **많은 분들이 나는 중국에 안 들어가요. 중국에 들어갈 필요가 없습니다. 상표권 필요가 없다고 합니다.** 그런데 **이것은 상표권이 안 들어가도 된다는 것은 남이 한국의 유명한 상표권을 중국에서 사업을 하는 겁니다.** 안 들어가면은 더욱더 상표권을 받아야 하는데 많은 분들의 인식이 안 들어가니깐 **상표권은 필요 없다고 생각하는 겁니다.**

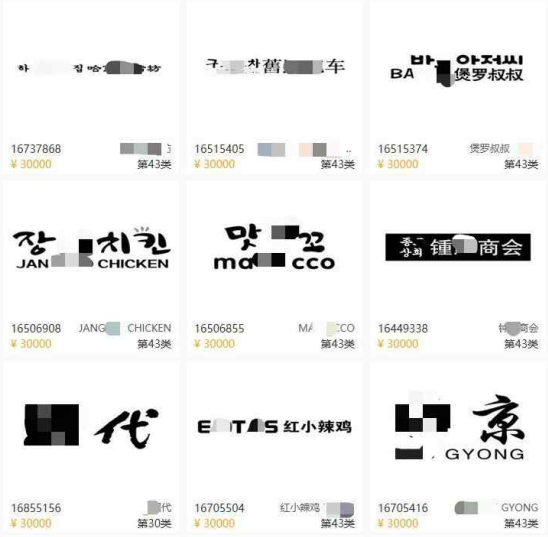
나는 계속해서 대응할 것이다.

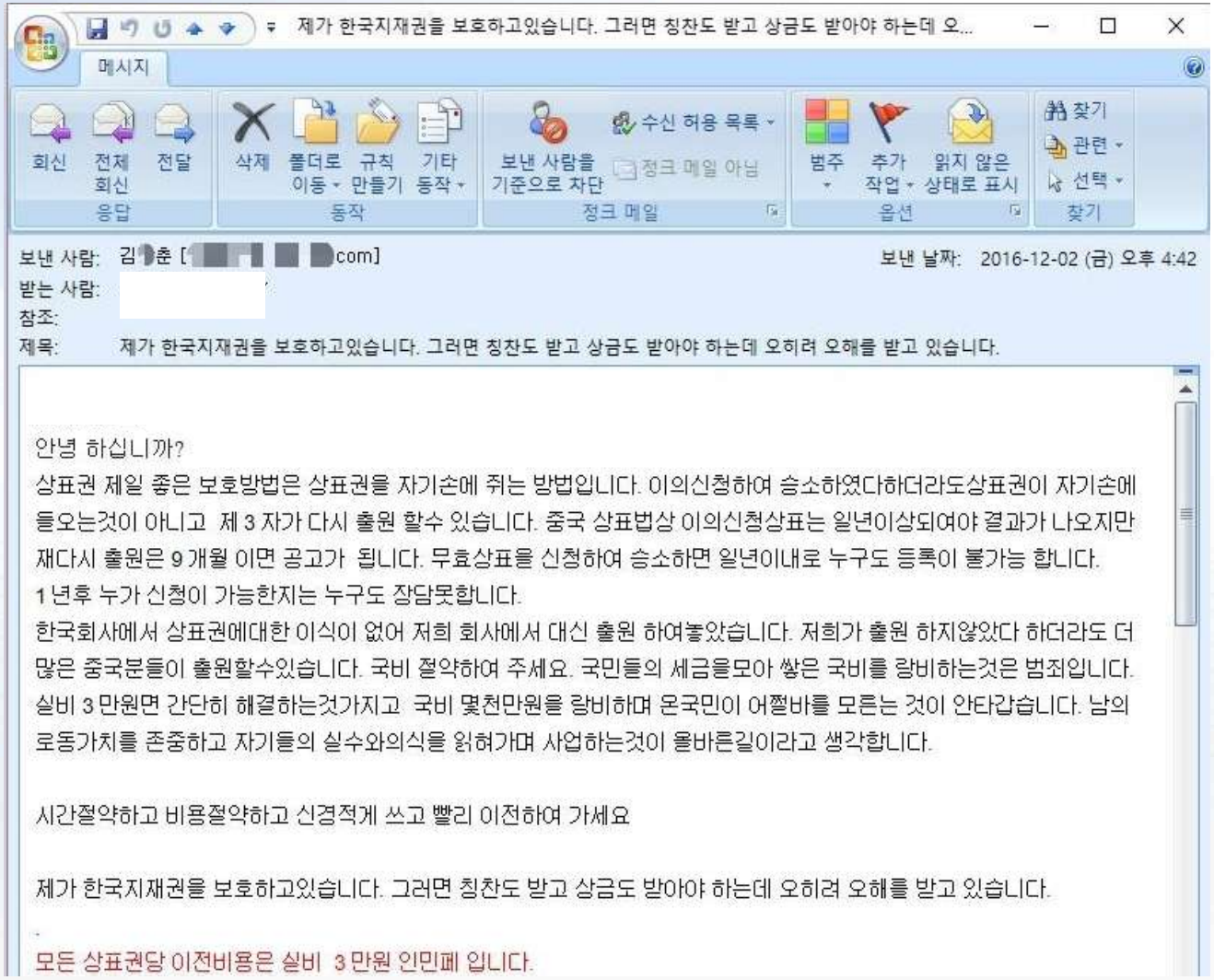
그런데 저는 나쁜 마음이든 좋은 마음이든 제가 제 입장을 이익을 고려하셔도 좋고 그래서 **제가 이의신청이 무효신청이 들어 오면은 상표를 재다시 출원하였어요.**

출처 : 2017.03.24일 특허청과 중국 상표브로커 김광춘의 전화통화 내용 녹취내용 전문 중 발췌

Ⅲ. 집중 상표브로커 김OO 최근 동향

[참고] 김ㅇㅇ의 거래 요구 방식





Ⅲ. 집중 상표브로커 김OO 최근 동향

1 내부적인 요인

상표 보유 건수가 800건으로 급증하여 상표 전체에 대한 체계적 **관리가 곤란**

* 상표 등록료 납부비용(전체 782건 중 등록상표 532건, 약 68%), 법적대응 추가비용 등 발생

등록 후 3년 연속 불사용으로 인한 **불사용취소심판 대상이 되는 문제**

* 이미 불사용취소심판 대상 상표 140건, 2017.12.31일 기준 134개의 상표가 추가 대상이 될 예정

피해기업과의 무단선점 상표 양도 협상이 원활치 못해 **수익이 발생하지 못하는 문제**

* 피해기업의 중국 진출여부가 불확실하거나, 피해기업의 원 상표와 동일하게 모방하여 출원한 비율이 낮아 (동일모방비율 약 9%) 기업의 매입 필요성이 낮아 양도협상이 무산되는 경우 다수

2 외부적인 요인(중국 환경)

2016년 중국 상표심사 및 심리표준 개정 등 상표브로커 활동에 대한 제재 환경 강화

- (기존) 중국 상표법 44조 '기타 부정한 수단으로 상표를 등록하는 행위'는 부등록사유로 규정하고 있으나 '기타 부정당 수단'의 정의가 모호한 상황
- (개정) '기타 부정한 수단'의 구체적 이유로 분쟁상표 출원인이 다량의 상표를 출원하고 진실한 사용의사가 현저히 부족한 경우로 구체적인 기술

* 분쟁상표 등록 후 출원인이 실제 사용하지 않거나, 사용준비도 하지 않으며, 부정한 이익을 도모할 목적으로 적극적으로 타인에게 상표매입을 권유하거나, 거래에 협력할 것을 강요하거나, 타인에게 고액의 양도비용, 허가사용료, 권리침해배상금을 요구하는 등의 행위를 하는 경우로 예시

Case 1. 특수관계인의 상표 무단선점

국내 유수 난방용품 제조업체 A사는 중국으로의 시장확장 계획 중, 중국 현지인 판매상 X와의 계약을 위해 계약서를 작성함.

그러나, X는 계약서 작성 후 인감날인만 앞둔 상태에서 돌연 잠적하였으며, 얼마 후 X는 A사의 상표를 중국에서 무단 출원함.

중국 상표법 제15조 계약, 업무관계로 인해 타인의 상표존재를 알고 있는 경우 등록 불허

상표법 제15조 ② 동일한 상품 또는 유사한 상품에 등록출원한 상표가 이미 사용하고 있는 미등록 상표와 동일하거나 유사한 경우 출원인과 당해 타인이 전항의 규정 이외의 계약, 업무거래관계 또는 기타 관계로 당해 타인의 상표존재를 알고 있으며 당해 타인이 이의를 제기한 경우에는 등록을 허가하지 아니한다.

참고사항

※ 상대방과 업무상 거래 또는 계약서, 이메일 등 주고받은 서신 및 고용계약서 등을 주요 증거자료로 수집, 제출

※ 계약서에 해당 상표와 지정상품 내역이 기재되어있는지 여부를 확인할 필요

Case 2. 저작권(선사용권)을 활용하여 해결하기

국내 중견 식품기업 C사는 중국 본격 진출을 앞두고 자신의 상표가 중국에서 선점되어 있다는 사실을 발견. 선점된 상표는 한국 기업의 로고를 그대로 모방하지는 않았지만, 문자부분은 그대로 출원하여 등록된 상태.

그러나, 문자부분은 단순한 글씨체가 아닌 특별하게 고안되어 있는 상태임.

중국 상표법 제32조

상표 등록출원은 타인이 소유한 선 권리를 침해하지 못하며 타인이 이미 사용하고 있는 일정한 영향력을 가진 상표를 부정한 수단으로 선 등록하지 못함

• **상표법 제32조** 상표의 등록출원은 타인이 소유한 선 권리를 침해할 수 없으며 타인이 이미 사용하고 일정한 영향력을 가진 상표를 부정한 수단으로 갈취하여 등록하여서는 아니 된다.

참고사항

※ 선사용(선저작권)을 입증하기 위해 해당 도형상표를 제작한 업체와의 계약서나 제작 당시의 납품시안 등의 증거자료 제출 필요

Case 3. 중국에서 상당히 알려진 상표임을 근거로 무효청구

국내 화장품 기업 M사는 자신들의 상표가 중국에서 다수 브로커들로 인해 선점 당한 사실을 알게 됨. 마땅히 주장할 선권리가 없었던 M사는 그 당시 이미 중국 알리바바, 타오바오 등에 입점하여 인기리에 판매하고 있던 제품임을 착안, 이를 근거로 상표 무효심판을 청구.

중국 상표법 제32조

상표 등록출원은 타인이 소유한 선 권리를 침해하지 못하며 타인이 이미 사용하고 있는 일정한 영향력을 가진 상표를 부정한 수단으로 선 등록하지 못함

- **상표법 제32조** 상표의 등록출원은 **타인이 소유한 선 권리를 침해할 수 없으며** 타인이 이미 사용하고 **일정한 영향력을 가진 상표를 부정한 수단으로 갈취하여 등록하여서는 아니 된다.**

참고사항

※ 증거자료 수집 시에는 선점상표의 출원일보다 기업의 사용 사용일이 앞서야 함

※ 상표의 사용일이 게시된 객관적 증거자료(중국 내 언론보도, 중국 판매 사이트 자료 등)를 수집하여 제출

Case 4. 상대방의 사용여부 확인하기(불사용 취소심판)

국내 중견 식품기업 C사는 중국 본격 진출을 앞두고 상표를 출원 중 상표가 선점 당한 사실을 알게 됨. 해당 상표는 등록이 2006년이었는데 상표의 사용여부를 조사해본 결과, 일부 상품에서는 사용하였으나, C사의 주력 수출품목인 '면류'에는 사용하고 있지 않음을 파악. 불사용 취소심판을 제기하고 승소 판결 받음.

중국 상표법 제49조 상표 등록일로부터 3년 이상 불사용되고 있는 상태에서 취소신청 가능

- **상표법 제49조** ② 등록상표가 해당 지정사용 상품의 통용 명칭으로 되었거나 또는 정당한 이유 없이 연속 3년간 사용하지 않은 경우, 어떤 단체 또는 개인은 상표국에 등록상표의 취소신청을 할 수 있다. 상표국은 신청을 접수한 날로부터 9개월 내에 결정해야 한다.

참고사항

※ 불사용 취소심판의 경우 우리나라는 이해관계인에 한정되어 있으나, 중국은 누구든지 불사용 취소심판이 가능

※ 상표국이 상표등록 취소결정을 하면 해당 상표등록은 그날로부터 소멸됨. 다만, 상표평심위원회 또는 법원에서 상표국의 결정에 반하는 판결이 확정되면 상표등록 취소는 처음부터 없었던 것으로 되어 소급 회복

참고!!! 상표 무단선점 발견 시기 별 대응 방법

① 조약제도를 활용한 우선권 주장

우리 상표의 한국 상표 등록은 완료되었으나 중국 상표출원을 하지 못한 채 중국에서 상표를 선점당한 경우, **한국출원일로부터 6개월이 경과하지 않았다면 조약 우선권 혜택에 의한 선출원주의 원칙 상 우리브랜드는 출원일을 한국에서 출원일로 인정받을 수 있음**

② 이의신청

중국 상표브로커의 출원 공고된 날로부터 3개월 중 이의신청 가능

※ 이의신청 사유 : 식별력(11조), 대리인, 계약관계에 의한 선점금지(제15조), 선권리와 저촉(제32조), 일정한 영향력 (제32조), 소멸된지 1년이 경과하지 않은 상표와 유사한 상표(제50조) 등

③ 무효심판

중국 상표브로커의 상표가 등록완료 된 경우, 상표권의 무효선고를 청구하는 무효심판 제기

무효선고 사유	조항	청구인
식별력	제11조	누구든지
상표로서 사용할 수 없는 표장	제10조	
기능적 입체상표	제12조	
저명상표 혼동	제13조	선권리자, 이해관계인
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

④ 불사용 취소심판

불사용 취소신청의 대상상표의 등록 공고일로부터 3년이 지난 뒤에 청구 가능

※ 불사용 취소신청과 동시에 자신의 상표를 출원하여 제3자의 출원으로 인한 피해 방지 필요

감사합니다

특허청
Korean Intellectual Property Office

K-ip care
한국지식재산보호원
Korea Intellectual property Protection Agency