

중국 상표권 침해 실태 및 대응 방안

(2017.7.26)

지앤엘 국제지재권경영연구소
윤정화

◆상황 1

- A가 자국에는 상표를 등록하였지만, 영업에 집중하다가 미처 중국에는 상표 출원을 안 한 상태에서, 중국시장에 진출을 계획하고 있음(또는 진출하였음).
 - 이와 같은 상황에서 제3자가 중국에 먼저 A의 상표를 출원하였을 경우,
- A가 취할 수 있는 조치는?

◆ 사례



2015년 11월

A기업
중국지방 전람회
참석 및 홍보



2016년 2월

중국인 상표출원



2016년 4월

상표출원 진행
중국사무소 의뢰



◆ 사례

| 출원상표 | 저작권자의 등기된 저작권 |
|--|---|
|  |  |
| 1999년 출원/25류 2000년 출원공고 | 미국에서 2001년 저작권 등록 1997년 창작 |
| 저작권자가 2003년 이의신청 결과? | |

◆상황 2

- A가 자국에 등록한 상표를 중국에도 출원 /등록 받은 상황하에,
 - 제3자가 A의 상표와 동일하거나 또는 유사하는 상표를 출원하여
 - 그 상표가 출원공고 되는 경우, 또는 등록되는 경우
- A가 취할 수 있는 조치는?

◆ 사례 (무효심판)

| 출원/등록상표 | 인용상표 | 진행/결과 |
|---|---|--|
|  |  | <p>2010.1월, 상표출원 2011.2월, 상표등록 2013.11월, 무효심판청구 2015.3월, 상표평심위 심결</p> |
|  |  | <p>중국기업 2002.8월 출원 (2005.7월 등록/25류) 미국 나이키 2014.5월 무효심판 2015.3월, 상표평심위 심결</p> |

◆스타벅스 사례 (무효심판)

| 출원/등록상표 | 인용상표 | 참고 |
|---------------------------------|----------------|--|
| <div>罗巴克</div> | <div>星巴克</div> |  |
| 2012년 출원 / 30류 2013년 등록 | 1998년 출원 / 30류 | |
| 스타벅스에서 2014년 9월 무효심판 청구. 결과? | | |

◆ 등록상표와 디자인 분쟁

| 등록된 상표(일본인) | 등록된 디자인(중국인) | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 1980년 등록/7류(가정용 전기 믹스기 등) | 정면도, 배면도 | 좌측면도, 우측면도 |
| | 2010년 출원/등록, 포장용 상자 | |
| 일본 파나소닉에서 2011년, 우측 디자인에 대해 전리복심위원회에 무효청구 | | |
| 결과? | | |

◆ 대응과 고려사항

상대방 정보 파악

- 종사하는 업종은?
- 다른 모방상표는?
- 대리관계는?

사용 증거

- 중국에서 형성
- 물품 판매, 수출입, 계약서류 등
- 언론보도 등

대리인

- 커뮤니케이션
- 신뢰, 비용
- Feed back

해당단계 적극대응

- 이의신청공격에서 패소 시, 모방상표는 등록
- 공격방향(선권리, 악의성)
- 무효심판청구, 제척기간

◆중국상표현황

연도별 중국상표출원건수 추이(단위: 천건)



◆중국상표 이의신청 건수

연도별 중국상표 이의신청 건수 추이



국내/외국사건의 이의신청 건수 추이



◆ 상표관련 분쟁 사건청구 추이

| 년도 | 상표 평심위원회 단계 | | | | 인민법원 단계 | |
|------|-------------|--------|-------|--------|---------|-------|
| | 거절불복 | 이의불복 | 취소 | 무효 | 1심 | 2심 |
| 2010 | 61,887 | 7,431 | 188 | 2,747 | 1,815 | 703 |
| 2011 | 55,298 | 15,305 | 455 | 3,462 | 1,704 | 903 |
| 2012 | 56,524 | 27,255 | 4,213 | 448 | 2,525 | 919 |
| 2013 | 58,491 | 17,846 | 2,156 | 4,121 | 1,760 | 881 |
| 2014 | 77,390 | 2,478 | 2,768 | 5,129 | 7,452 | 2,015 |
| 2015 | 99,557 | 0 | 4,430 | 11,951 | 7,632 | 2,012 |

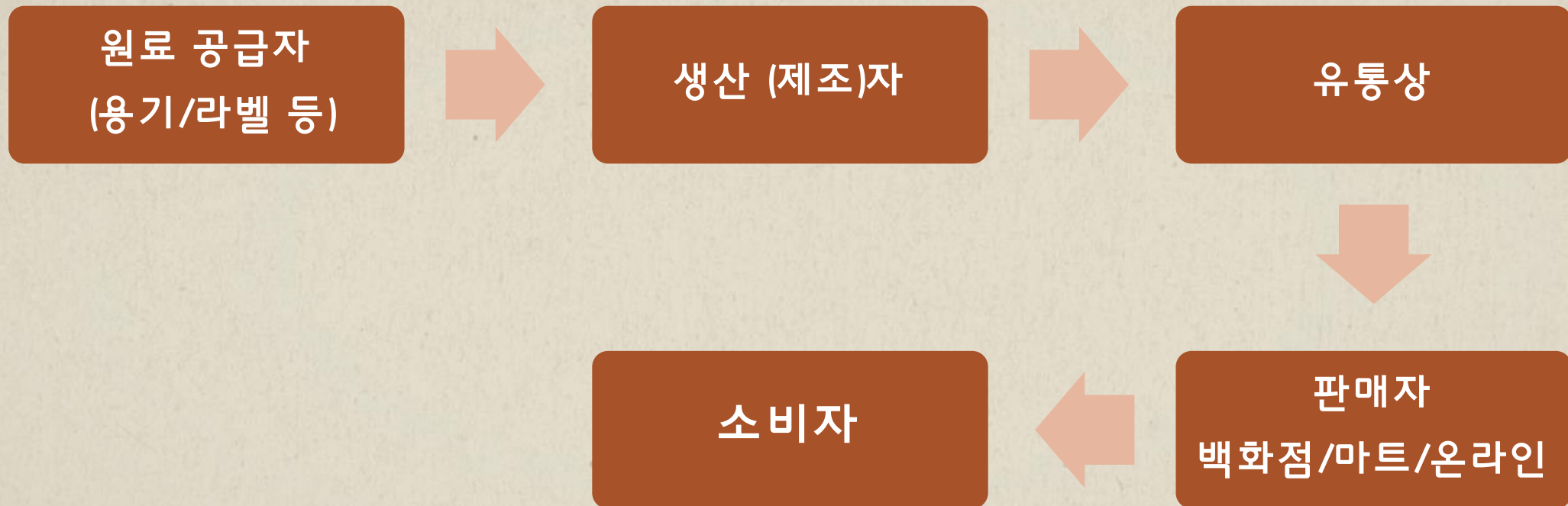
◆ 북경지식재산권 전문법원 상표사건 판결(2016)

| 사건내용 | 판결건수 | 취소건수 |
|---------|-------|------|
| 거절결정 불복 | 2,725 | 555 |
| 이의결정 불복 | 196 | 29 |
| 등록불허 불복 | 10 | 3 |
| 무효심판 | 617 | 187 |
| 불사용취소심판 | 409 | 177 |
| 기타 | 62 | 13 |
| 계 | 4,019 | 964 |

◆ 북경지식재산권 전문법원 판결 취소사유 (2016)

| 취소사유 | 취소건수 | 비율 |
|----------------------|------|-------|
| 상표유사 및 상품유사 | 417 | 43.3% |
| 3년 불사용 | 177 | 18.4% |
| 기타 좋지 아니한 영향을 미치는 경우 | 145 | 15.0% |
| 선권리/악의적 상표 | 124 | 12.8% |
| 상표의 식별력 | 74 | 7.7% |
| 절차 관련 | 27 | 2.8% |
| 계 | 964 | 100% |

◆ 위조상품 유통



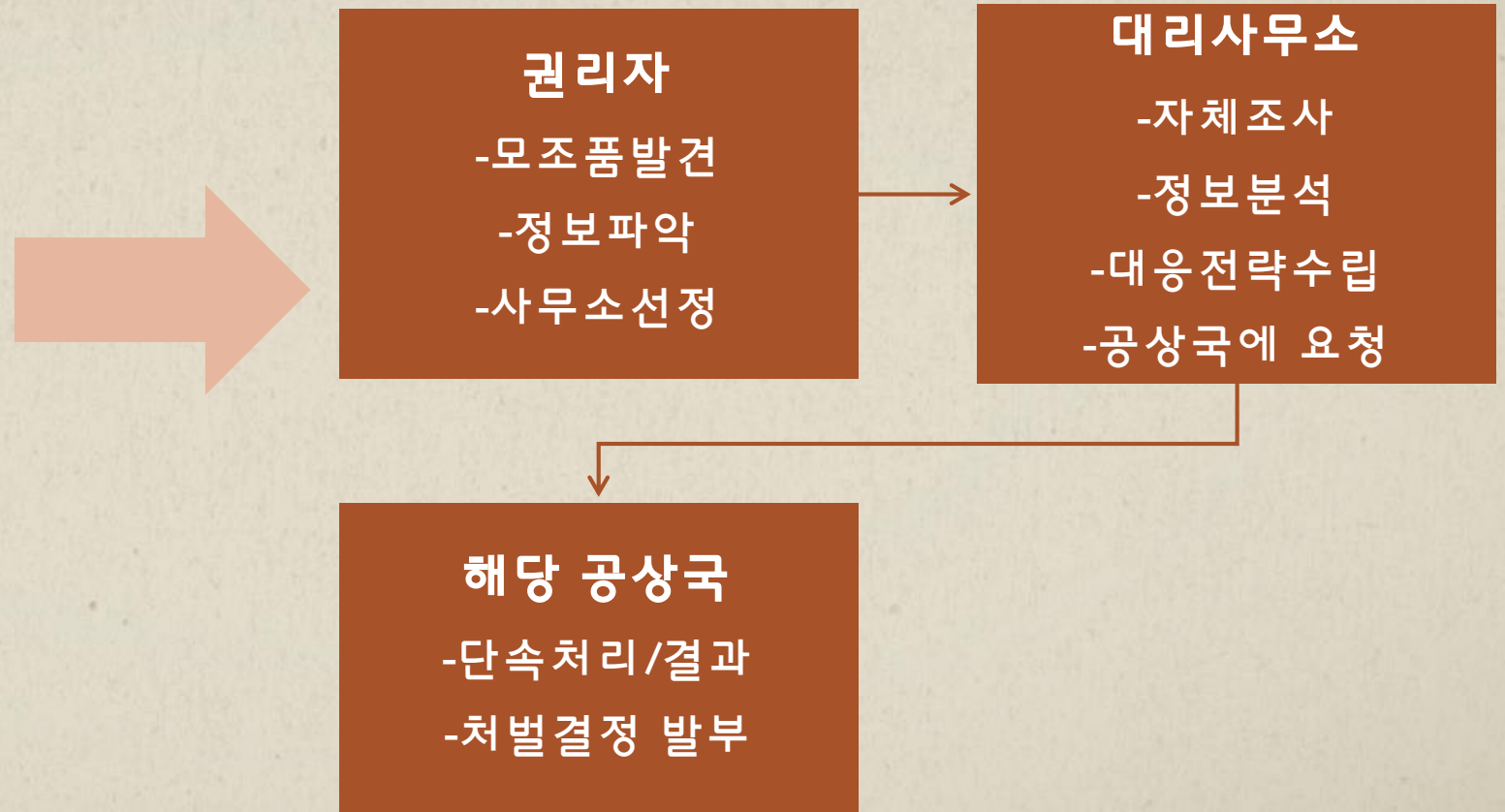
◆ 위조상품 대응

공상국의 행정단속

민사소송

형사소송

◆ 행정단속



◆ 행정 단속 시, 필요한 서류

필요 정보 및 서류

- (1) 단속 위임장
- (2) 상표 등록증
- (3) 공증 인증 서류
- (4) 위조 상품 공증 구매 및 공증 서류
- (5) 위조상품에 대한 정보
- (6) 상표등록증이 없는 경우, 상표 당안으로 대체

授权委托书

수권 위임장

委托人: ()

地址: 韩国

의뢰인: 주 ()

주소: 대한민국 ()

受托人: () 有限公司

地址: 中国 () 有限公司

수탁인: ()

주소: ()

1. 就侵犯委托人任何知识产权(包括但不限于商标、版权、专利、域名、商号/厂名等)的侵权行为以及任何针对委托人的不正当竞争行为, 代理委托人向有关行政机关和/或司法机关提交投诉材料、文件、证据和相关法律请求, 以追究侵权人的行政、刑事和/或民事赔偿责任;
의뢰인의 임의의 지적재산권(상표, 저작권, 특허, 도메인 네임, 상호, 공장명 등을 포함하며 이에 제한하지 않음) 침해 행위 및 의뢰인을 향한 임의의 불정당경쟁행위에 대하여 대리수탁인은 유관행정기관과/또는 사법기관에 신고자료, 문서, 증거와 상관 법률청구를 제기하여 침권인의 행정, 형사와/또는 민사배상 등 책임을 추궁한다.
2. 代理委托人调查、收集证据, 申请公证, 协助有关行政机关和/或司法机关对侵犯委托人知识产权的侵权行为进行调查。

→ 단속 위임장

공증 인증 ←





第 30 号

商标注册证

核定使用商品/服务项目（国际分类：3）

第3类：[redacted] 用合 [redacted]
洗涤用洁 [redacted] (截止)

注册人 [redacted]

注册人地址 韩国首尔特别 [redacted]
[redacted] KOREA

注册日期 20 [redacted] 日 有效期至 20 [redacted] 日

局长 刘俊臣 发证机关 [redacted] 商标局

→상표등록증

상표 당안←

商标档案

2016年 1

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 申请日期 | 2017-02 | 意译 | |
| 注册人 | [redacted] | 优先权 | 初次申请国 申请日期 申请编号 |
| 地址 | [redacted] | 基础注册 | 注册国 注册日期 注册编号 |
| 邮编 | [redacted] | 国家省市 | [redacted] |
| | | 是否共有商标 | 否 |
| 国际分类 | | 是否放弃专用权: | |
| 审定第 [redacted] 号/刊登第 [redacted] | 期商标公告 | 专用期限 | 自 2016-02-01 起 |
| 注册第 [redacted] 号/刊登第 [redacted] | 期商标公告 | 期限 | 至 2016-02-01 止 |
| 代理人名称 | 北京 [redacted] 有限公司 | | |
| 代理人地址 | 北京市 [redacted] | 邮编 | 100044 |
| 是否指定颜色 | [redacted] | 商标类型 | 普通 |
| 图形要素 | 国际通知日期 | | |
| 商品 | 备注 | | |
| [redacted] | | [redacted] | |

国家工商行政管理总局商标局
商标注册证明专用章

감사합니다.

주소 ; 서울마포구 만리재로 14, 2206호
(한국사회복지회관 르네상스타워)

전화 ; 02-703-3364

핸드폰 ; 010-7661-3364

Email ; gnl@gnlip.com

Homepage; www.gnlip.com