

상표브로커 대응 지원사업 및 우수사례 소개

2017. 7.



특허청
Korean Intellectual Property Office



K-ip care
한국지식재산보호원
Korea Intellectual Property Protection Agency



I 중국 상표브로커 대응을 위한 주요활동

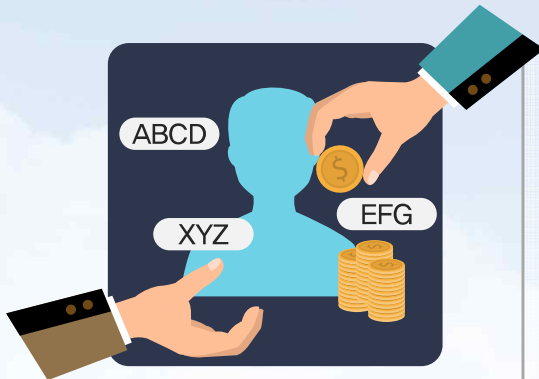
II K-브랜드 컨설팅 안내 및 우수사례 소개

III 지재권 분쟁 공동대응 지원사업 안내

I. 중국 상표브로커 대응을 위한 주요 활동

상표브로커(broker) 란?

정의유형



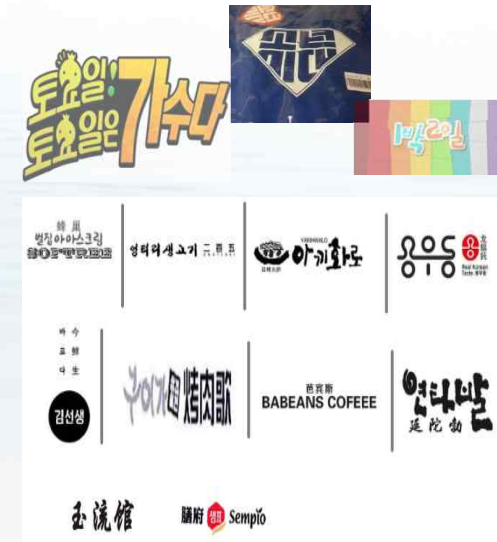
- ✓ 미리 상표를 선점한 뒤 이를 타인에게 양도하거나 사용료를 요구하는 자
- ✓ 자신의 상품에 대한 출처표시가 아닌 타인이 사용하면서 출원·등록 하지 않은 상표를 악의적으로 선점하는 자
- ✓ 악의적으로 타인의 상표를 대량으로 무단 선점하는 자

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 한류 기업
※ 화장품, 프랜차이즈, 의류 등
- 2 유명 방송 프로그램
※ 토토가, 1박2일 등
- 3 식별력 없는 포장
※ 강남스타일, @, #, .kr 등

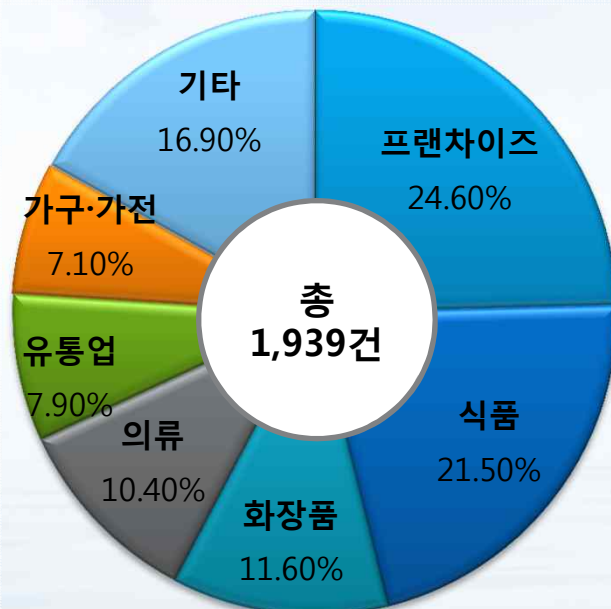


I. 중국 상표브로커 대응을 위한 주요 활동

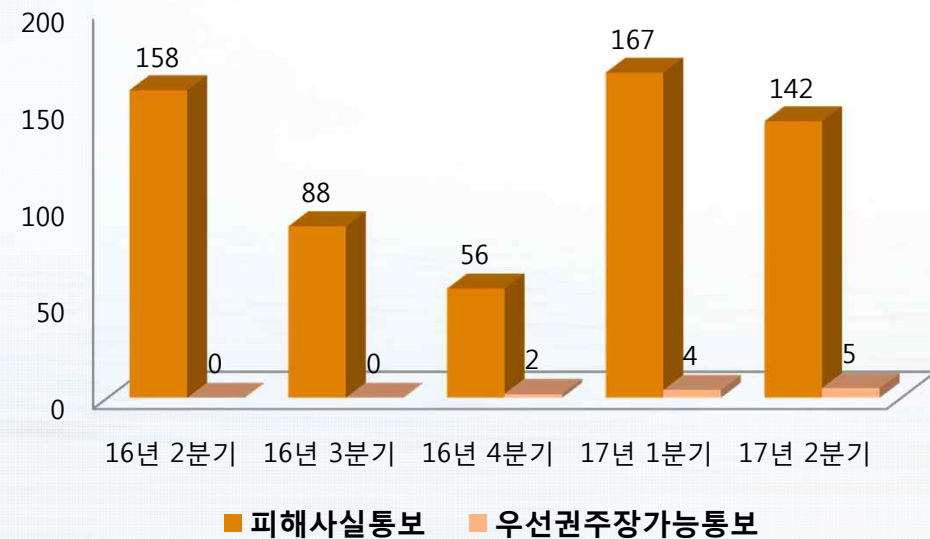
상표브로커 조기 경보

상표브로커 피해기업에 대한 신속한 피해안내

산업별 상표 무단도용 피해 현황(17.6. 기준)

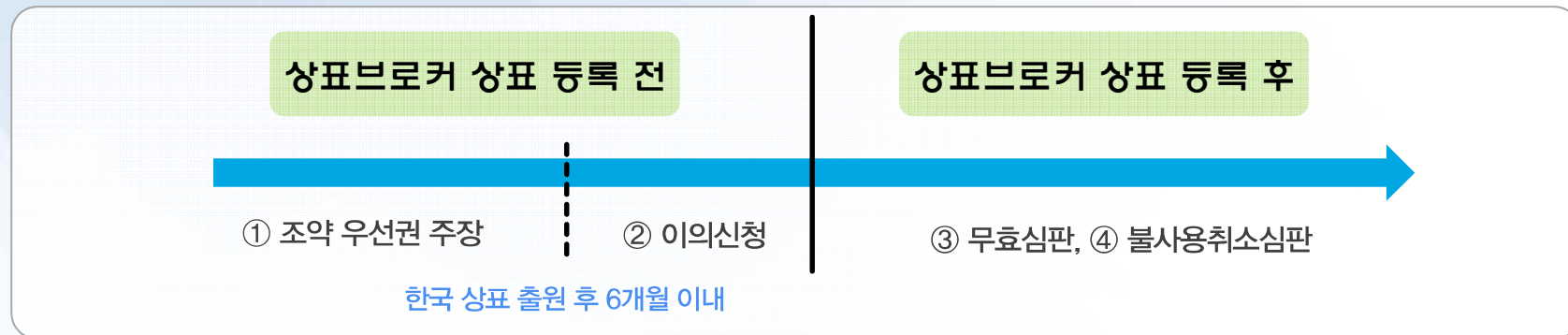


상표 무단도용 피해사실 통보 현황(17.6. 기준)



I. 중국 상표브로커 대응을 위한 주요 활동

☑ 참고사항 상표 무단선점 발견 시기별 대응 방법



CASE 1

- ✓ A社は 신생 의류회사로 17년 1월 한국 특허청에 자사 상표를 출원함
- ✓ 7월 초 보호원의 피침해 사실 안내를 통해 중국 상표브로커가 17년 3월 중국에서 동일한 상표를 무단선출원하였다는 사실을 알게 됨
- ✓ 한국에서의 상표출원이 아직 6개월을 경과하지 않았다는 점을 들어 '조약 우선권 주장'을 통해 빠르게 대응
- ✓ 출원비용 + 대리인 선임 비용만으로 상표권 확보



시간 및 비용 절약

I. 중국 상표브로커 대응을 위한 주요 활동



무단선점 발견 시기의 중요성

CASE 2

- ✓ B社は 국내 유명 식품회사(중견기업)로 08년 6월 이미 중국 상표국에 상표를 출원하였는데, 상표브로커 金OO이 14년 7월 B社 상표 상의 도형과 글자를 약간 다르게 조합하여 상표를 출원함
- ✓ B社は 위 사실을 보호원의 피침해 사실 안내를 통해 인식하게 됨
- ✓ 기존에 중국에서도 많이 사용되고 있던 상표였던만큼 특허법률사무소를 통해 대응하기로 결정
- ✓ 상표국은 이의신청 과정에서 '브로커의 상표출원행위에 악의성 있다'고 판단하여 17년 3월 브로커의 상표 등록을 거절함

CASE 3

- ✓ 중국에 진출하여 제품을 유통 중이던 유아용품 업체 C社は 중국 거래업체의 제보를 통해 중국 내에 유사 상표가 등록되어있는 것을 발견하고 법적대응하기로 결정
- ✓ C社は 이의신청이 아닌 무효심판을 통해 대응해야 했는데, 상표 무단선점 발견이 늦어 무효심판에서조차 불리한 위치에 있었고 결국 상표브로커와의 상표 양수협상을 진행함
- ✓ 당시 브로커가 상표 분류를 달리하여 총 7건의 상표를 보유하고 있었는데, 이를 전부 회수하기 위해 C社は 1억이 넘는 비용을 지출하게 됨

I. 중국 상표브로커 대응을 위한 주요 활동

상표브로커 대응방안 공유 및 정보전달

■ 해외 상표브로커 대응 민관 합동 T/F 회의 개최

- ❖ 2017년 4월 25일 제1차 회의 개최
- ❖ 특허청 및 정부부처, 유관기관, 산업단체, 중국 상표전문가 등 참석
- ❖ 상표브로커 활동 특이사항 공유 및 중국 정부 제도 현황 소개
- ❖ 정부부처, 유관기관 및 산업단체 간 정보공유 및 대응방안 논의

■ 상표브로커 피해기업 설명회 개최

- ❖ 2017년 6월 8일 개최
- ❖ 상표 브로커 활동현황 공유
- ❖ 피해기업 지원사업 안내 및 심화 상담 등



■ 제1차 「중국에 강한상표 만들기 교육」 개최 (2017. 4. 28)

I. 중국 상표브로커 대응을 위한 주요 활동

K-브랜드 컨설팅

상표브로커에 대한 이의, 무효심판 청구, 상표 양수 등 컨설팅 제공

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



상표브로커 공동대응

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

공동대응 협의체 명	주요 참여 기업	대응 경과
중국 위해구일진출구유한공사 공동이의신청	식품협회 및 소속기업 4개사	이의신청 청구완료, 병합 진행 중
중국 위해구일진출구유한공사 공동무효심판	식품협회 및 소속기업 4개사	무효심판 절차 병합 진행 중
중국 김광춘 공동무효심판	프랜차이즈협회 및 소속기업 10개사	무효심판 절차 병합 진행 중
중국 심양신사격림유한공사 공동무효심판	프랜차이즈협회 및 소속기업 3개사	무효심판 번호 배당, 병합심리 예정

< 공동이의신청 및 공동무효심판 대응절차 >



II. K-브랜드 보호 컨설팅 안내 및 우수사례 소개

국제 지재권 분쟁 예방 컨설팅 (K-브랜드 보호 컨설팅 위주)

목 적 지재권 분쟁 예방 전략 마련으로 우리 수출 기업의 해외 진출 도모

신청대상 해외 수출 또는 예정인 중소기업 · 중견기업

K-브랜드 보호 컨설팅 **수시** **수행기관 지정 가능**

지원대상 수출(예정) 중이거나 지재권 침해를 받은 중소기업 · 중견기업

지원내용 해외 상표 · 디자인 관련 분쟁예방 및 대응 컨설팅 제공

유형	지원내용	컨설팅 내용
예방	자사 제품의 직접 수출을 준비 중인 기업	해외 상표 분쟁위험 등 조사, 상표 현지화 전략
대응	무단 선등록 자사 제품의 상표 · 디자인이 제3자에 의해 해외 무단 선등록된 기업	해외 先등록 권리에 대한 무효(취소 · 거절), 회수협상 등 종합 전략
	권리 행사 자사 제품의 해외 상표 · 디자인권을 침해한 모조품이 유통 중인 기업	모조품에 대한 유통조사, 권리행사 전략

※ 국내 판매 중이고 상표 · 디자인을 국내등록 · 출원한 기업만 지원가능

지원금액

구 분	정부지원 비율	기업부담비율(현금+현물)	정부지원금 한도액	
			예방	대응
중소기업	70%	30%(20%+10%)	7백만원	28백만원
중견기업	50%	50%(30%+20%)	5백만원	20백만원

컨설팅 지원 우수사례

■ 사건 개요

- G사는 중국 진출을 위해 한글상표의 중국 출원을 진행 (2015.3)
- 중국에서 상표를 출원하는 과정에서 제3자의 선출원 상표를 인지 (2014.11)
- 실제 도용상표 : 모방한글과 중문을 결합한 상표(29류)
- 도용상표 출원인 현황
 - 개인
 - 중국 상표출원 현황 : 약 270여건(2015.10.23. 중국 상표국 조사)을 출원한 상표브로커로 확인

➡ K-브랜드 보호 컨설팅 신청 · 지원

기본 방향

- 최종목표 : 출원인과 협상을 통한 모방상표 출원 취하
- 협상실패를 대비한 대안 상표출원, 이의신청/무효 근거 자료 확보 등 대응전략 병행

II. K-브랜드 보호 컨설팅 안내 및 우수사례 소개

■ 컨설팅 주요 지원내용

■ 모방상표 출원인 조사

- 해당 출원인은 본인 명의 및 관련 회사 명의로 국내 중소 프랜차이즈 기업 및 대기업의 상표를 모방 변형하여 다수 출원한 상표브로커로 확인
- 협상 전, 출원 중 상표는 약 150만원, 공고/등록된 상표는 약 300~1,000만원에 양도하겠다는 의사를 표시

■ 1차 양수협상 (2015.7.16~8.12)

- G사가 출원인의 제시안을 받아들이지 않자 출원인이 양도금액을 상향(1천만원~1억원) 요구하여 1차 협상 실패

■ 협상 실패 대비 대응방안 검토(대체상표 출원 등)

- 신규 대안상표 개발 및 출원: 중문상표 출원(2015.7.27)
- 협상 최종 실패를 대비하여 모방상표를 거절 또는 무효 시킬 수 있는 방안 검토 및 증거 확보(출원인의 협상조건 등에 대한 요구 서신, 다량의 모방상표 출원 현황 등)
- 출원인의 중국 상표출원 현황 정기적 검토

■ 2차 양수협상

- 모방상표 출원인과 수 차례 협상 시도를 통해 상표출원 취하 및 모방상표 중문 부분 신규 출원에 대한 비용을 지불하는 것으로 협상 타결
- 중국 상표청에 모방상표 취하 서류 제출(2015.10.30) 및 비용 지급 완료(2015.11.3)
- 중국 상표청의 **모방상표 출원 취하 완료**(2015.11.12)

컨설팅 결과

- 모방상표 출원 취하를 통한 G사 후출원 한글상표 등록(2016.4.28)
- G사 상표 등록으로 안정적 중국진출이 가능해짐
- 대체 중문상표는 등록 예정(2016.6.20 출원공고)



성공요인 및 시사점

- 기업의 일관된 자세와 전략 유지
- 협상에 모든 것을 의존하지 않고 대안전략 병행
- 상표 조기 확보 중요(중국 출원必)

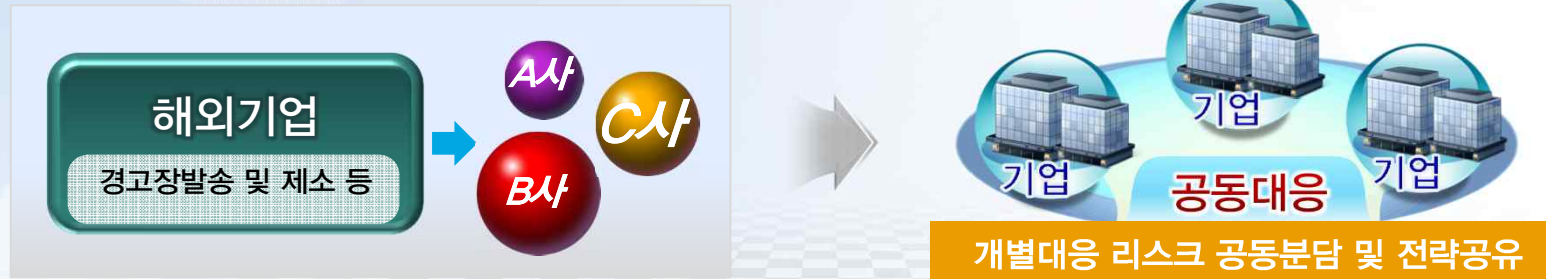
III. 지재권 분쟁 공동대응 지원사업 안내

지재권 분쟁 공동대응 지원 사업

- 목 적** 협의체로 구성된 기업의 공통 지재권 분쟁 현안 해결 지원
- 신청대상** 중소·중견기업 또는 대기업으로 구성된 3개사 이상 협의체(단, 대기업 참여 시 1개사로 참여 제한)
- 신 청** 정기 및 수시 공고를 통해 기업 간 협의체 지원사업 신청 접수
※ 공동대응 필요한 분쟁이슈, 기업 간 견련성 등 지원목적 명확함 요구
- 지원내용** 현안과제의 시급성과 난이도별 3단계 구분 지원

구 분	권리공통분석 및 공동전략도출	공동 피소대응	권리 공동행사
현 안	<ul style="list-style-type: none"> · 협상전략(라이선스 공동요율설계) · NPE(특허괴물) 권리대응전략 · 업계공통 문제사 권리대응전략 	<ul style="list-style-type: none"> · 경고장 공동대응 · IPR 보증요구 공동대응 · 소송단계 공동대응(discovery 등) 	<ul style="list-style-type: none"> · 공동 이의신청, 공동 무효심판 · 공동 침해조사, 공동 행정단속 · 경고장, 민사 등 공동소송 등
기본단가	· 최대 2,000만원 이내	· 최대 2,500만원 이내	· 최대 4,000만원 이내

Ⅲ. 지재권 분쟁 공동대응 지원사업 안내



● (비용절감 효과) 투입인력과 조사비용의 중복지출 방지 가능

- 1) 공통되는 상표선점의 무효, 비침해 전략수립을 위한 자원투입의 중복 방지 가능
- 2) 공통되는 결과자료의 공유로 사후 개별적 대응 시 논리개발 및 절차진행 시 수월함
- 3) 공동대응 과정에서 기업 간 권리공동출원 등을 통해 공동의 지재권 방어체계 구축 가능

● (피해입증 효과) 단체행동을 통해 피해를 위한 법적 구제 효율성 강화 가능

- 1) 상표브로커 공동피해기업의 공동탄원서 제출 및 절차 병합 등 악의성 입증 용이
- 2) 기업 공동참여에 따른 전략 다양화 등 전략 상호보완을 통한 협상 등의 분쟁대응 주도권 선점

● (정보공유 효과) 분쟁대응 노하우 공유 통한 기업 역량 제고 가능

- 1) 분쟁 대응 기업 간 노하우 공유 등 공동대응을 통한 부족역량 상호보완



감사합니다



특허청

Korean Intellectual Property Office



K-ipcare

한국지식재산보호원

Korea Intellectual Property Protection Agency

