('26년 9월 update)

2026년 글로벌 IP 보호 가이드북

- 홍콩 -

아시아

K-ip care
한국지식재산보호원
Korea Intellectual property Protection Agency

차 례

제1장. 일반현황 1
제1절 국가·지역 정보 1
1. 기본 정보 1
2. 경제 지표 2
3. 환경 분석 3
4. 지식재산권 분야 정보 4
제2절 현지 유관기관 정보 6
1. 현지 유관기관 6
2. 국제조약 가입 현황 7
제3절 지원사업 현황 8

제2장. 지식재산권 11
제1절 개요 11
1. 법체계 및 지식재산권 관련 법률 11
2. 최근 개정 사항 및 동향 12
3. 판례 동향 17
제2절 지식재산권별 비교표 19
1. 특허 19
2. 디자인 20
3. 상표 21

제3장. 특허 23
제1절 주요 제도 및 등록 요건 23
1. 권리 현황 통계 23
2. 주요 제도 24
3. 등록 요건 26
제2절 출원 및 심사 28
1. 특허 출원 절차 28
2. 특허 심사 절차 32
3. 이의·심판 절차 37
제3절 등록 및 활용 38
1. 등록 및 유지 38
2. 효력 및 활용 38
제4절 비용 39
1. 출원·심사 비용 39
2. 등록·연차료 40

제4장. 디자인 42
제1절 주요 제도 및 등록 요건 42
1. 권리 현황 통계 42

2. 주요 제도 43
3. 등록 요건 44
제2절 출원 및 심사 45
1. 디자인 출원 절차 45
2. 디자인 심사 절차 48
3. 이의·심판 절차 49
제3절 등록 및 활용 49
1. 등록 및 유지 49
2. 효력 및 활용 49
제4절 비용 50
1. 출원·심사 비용 50
2. 등록·갱신료 51

제5장. 상표 53
제1절 주요 제도 및 등록 요건 53
1. 권리 현황 통계 53
2. 주요 제도 54
3. 등록 요건 62
제2절 출원 및 심사 63
1. 상표 출원 절차 63
2. 상표 심사 절차 66
3. 이의·심판 절차 75
제3절 등록 및 활용 77
1. 등록 및 유지 77
2. 효력 및 활용 78
제4절 비용 78
1. 출원·심사 비용 78
2. 등록·갱신료 80

제6장. 기타 지식재산권 82
제1절 영업비밀 82
1. 주요 제도 및 권리 요건 82
2. 활용 및 보호 82
제2절 부정경쟁행위 83
1. 주요 제도 및 권리 요건 83
2. 활용 및 보호 84
제3절 지리적 표시(GI) 84
1. 주요 제도 및 권리 요건 84
2. 활용 및 보호 85
제4절 저작권, AI 및 데이터 보호 85
1. 저작권 85
2. AI 및 데이터 보호 85
제5절 기타 86
1. 식물신품종(Plant Varieties) 86
2. 집적회로 배치설계 87

3. 트레이드 드레스(Trade Dress) 87
4. 도메인 이름 88

제7장. 지식재산권 분쟁 90
제1절 분쟁 동향 90
1. 분쟁 통계 90
2. 실무 동향 91
제2절 분쟁 제도 92
1. 사법적 분쟁 해결 제도 92
2. 행정적 분쟁 해결 제도 95
3. 대체적 분쟁 해결(ADR) 제도 98
제3절 분쟁 대응 99
1. 침해 발생 시 주요 단계별 대응 방안 99
2. 타 권리자의 침해 주장 대응 101
3. 악의적 상표 선점 대응 전략 101
제4절 주요 판례 및 사례 102
1. 상표 102
2. 저작권 104
3. 영업비밀 105

제8장. 온라인 사업자 보호 106
제1절 개요 106
제2절 온라인 플랫폼 중개 책임 관련 법령 106
1. 주요 법령 체계 106
2. 중개 책임 내용 106
제3절 주요 플랫폼 관련 안내 107
1. 티몰(T-mall) 107
2. 아마존(Amazon) 112
3. 홍콩티비몰(HKTVmall) 117
4. 타오바오(Taobao) 118
5. Neigbuy 123

제9장. 체크리스트 125
제1절 R&D 체크리스트 125
1. 특허 출원 결정 125
2. IP 출원 시 필요 사항 125
3. 기술유출 방지 126
4. 기술 계약 127
제2절 수출 체크리스트 128
1. 전시·박람회 분쟁 대응 128
2. 전자상거래 플랫폼 129
3. 세관 129
4. IP 분쟁 130

제10장. 참고 자료 132
제1절 유관기관 연락처 132
1. 권리 보호기관 132
2. 집행·단속 기관 132
제2절 현지 대리인 132
1. 대리인 제도 소개 132
2. 대리인 선정기준 133
3. 대리인 정보 133
제3절 기타 134
1. 지식재산권 검색 방법 135
2. 홍콩 IP 관련 법령 135

제1장. 일반현황

제1절 국가·지역 정보

1. 기본 정보

[표 1] 국가 기본 정보

일반사항	• 지명 : 중화인민공화국 홍콩특별행정구 (The Hong Kong Special Administrative Region) • 인구 : 약 753.4만 명 ('24년 12월 기준, 홍콩 정부 추정치) • 면적 : 1,114.57km² (서울 면적 605km² 대비 약 1.8배) ('24년 1월 기준) • 민족 : 한족 (92% 이상) (Home Affairs Department Race Relations Units, '21년 기준) • 언어 : 광동어(공용어), 영어(통용어), 북경어(상용어)
정치현황	• 정부형태 : 행정장관책임제(중국과 일국양제 관계에 따라 국방·외교를 제외한 고도의 자치) • 행정 수반 : 존 리(John Lee Ka-chiu) 행정장관, '22. 7. 1. 취임 • 입법기관 : 입법회(Legislative Council) 단원제 90석 • 사법 : 종심법원을 최고심으로 하는 독자적 사법체계이며 영미법(common law)을 유지함 • 근거 법규 : 홍콩특별행정구 기본법(Basic Law)
경제현황	• GDP : USD 4,282억 ('25년, IMF) • 1인당 GDP : USD 5만 6,844 ('25년, IMF) • 경제성장률 : 2.43% ('25년, IMF) • 물가상승률 : 1.75% ('25년, IMF) • 실업률 : 3.37% ('25년, IMF) • 화폐단위 : 홍콩 달러(HKD), 미달러 연동환율제(US$1 = 약 7.75~7.85HKD) • 교역 : 총 교역 규모 1조 118억 달러 ('25년 1~3분기, 전년 동기 대비 13.2% 증가)
한국과의 관계	• 공관 현황 : 주홍콩 대한민국 총영사관 - 주소 : 5-6/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong / 전화 : (852) 2529-4141 • 교역 : HKD 3,140억 ('25년, 홍콩 공업무역서) — 전년 대비 11.8% 감소 - 홍콩의 대한국 수입 : HKD 2,517억 - 홍콩의 대한국 수출(재수출 포함) : HKD 622억 - 한국은 홍콩의 7대 교역 상대이고, 홍콩은 한국의 7대 교역 상대임 • 재외동포 : 16,604명 ('23년 기준) - 영주권자(7년 이상) 9,576명 / 일반거주자(6개월 이상) 5,369명 / 일시체류자(학생) 1,659명

* 출처: (중국-홍콩) 2025 해외출장자료, 코트라

- 홍콩은 보수성향 싱크탱크인 헤리티지 재단이 집계하는 경제자유지수에서 1위를 고수할 정도로 자유방임주의에 가까운 정책을 펴는 것으로 유명함. 한국, 중국, 일본, 대만 등 동북아시아 국가들이나 경쟁상대인 싱가포르, 태국, 말레이시아 등 타 동남아시아 국가들이 국가가 주도해서 경제성장을 이룩한데 반해 홍콩은 시장이 주도해서 경제가 성장한 사례이며, 밀턴 프리드먼도 성장하는 홍콩을 보고서 홍콩을 자유방임 경제의 모범적인 모델로 칭찬했을 정도임
- 경제자유도의 예를 들자면 홍콩에는 중앙은행이 없어서 통화위원회라는 조직만 있음. 중앙은행 비슷한 역할은 세 은행(HSBC, 중국은행, 스탠다드차터드은행)이 나눠서 맡음. 그리고 관세가 없고 세율도 낮아 중국 대륙 부자들이 홍콩에 가서 거주하는 경우도 많음. 2019년 홍콩 민주화 운동 때는 이 중국 부자들이 자산 분산을 하려고 이민 문의가 폭증함
- 그러나 국가 인프라인 홍콩 국제공항, 콰이충 항구, 그리고 홍콩 지하철 및 국철 운영사인 MTR사 등 공공 인프라는 공기업으로 관리하고 1997년 아시아 외환위기 때는 정부가 자본통제에 나서는 등 정부도 간섭할 것은 간섭함. 단지 간섭을 최소화할 뿐임. 이러한 정부의 자본통제는 코로나바이러스감염증-19가 휩쓰는 2020년에도 실시하기 시작함

2. 경제 지표

[표 2] 홍콩 주요 경제 지표

경제지표	2021	2022	2023	2024	2025
경제성장률(%)	6.45	-3.68	3.22	2.5	2.43
명목 GDP(십억$)	368.95	358.68	381.04	406.86	428.23
1인당 명목 GDP($)	49848.56	47999.29	50617.43	54244.11	56843.9
정부 총부채(% of GDP)	1.93	4.27	6.32	9.24	11.65
물가상승률(%)	1.56	1.88	2.09	1.73	1.75
실업률(%)	5.4	4.35	2.97	3	3.37
수출량 증감률(%)	18.71	-13.95	-9.99	4.7	12.63
수입량 증감률(%)	17.16	-13.25	-8.34	2.4	11.57
경상수지(% of GDP)	11.79	10.21	8.5	12.98	12.53

* 출처: World Economic Outlook Databases, IMF (2025. 4. 업데이트)

- 홍콩 경제 상당 부분이 서비스업 의존으로, 1차산업과 2차산업은 비교적 약한 편임. 2차산업이 나름 부흥한 1950년대~1970년대 시절도 있었으나, 영세한 규모로 인해 1980년대 이후 한국과 대만에게 자리를 내주고 1990년대 이후로는 값싼 노동력과 규모의 경제를 자랑하는 중국에게 밀려 사양길을 걷게 됨. 공산품과 식품 대부분이 중국산과 수입산으로, 홍콩산은 까우룽유업, 가든제과, 비타쏘이 등 일부 존재함. 일본산의 비중도 꽤 높으며 일본 공산품을 전문으로 파는 얏뿐씽(日本城, Japan Home Centre)이라는 체인점도 있음. 최근에는 한국 공산품의 점유율이 높아지는 가운데 수입식품점인 759스토어에는 일본 식품과 한국식품의 지분이 비등하며, 특히 화장품 업계에서는 한류 영

향으로 한국 화장품이 많음. 1990년대만 해도 홍콩의 메이크업은 영국의 영향으로 서구식을 선호했으나 2000년대 한류가 범 아시아적으로 유행한 이후 한국식을 많이 선호함

- 금·은 등 귀금속 및 보석상 및 시계상이 많은 편으로, 중화권/동남아시아 최대의 보석상 체인인 짜우따이푹(周大福, Chow Tai Fook), 짜우쌍쌍(周生生, Chow Sang Sang), 룩푹 보석(Lukfook Jewelry)이 3대 장을 형성하고 있으며, 번화가 곳곳에서 이들 매장을 발견할 수 있음. 한국 단체관광객이 자주 가는 TSL 역시 보석 및 귀금속 체인점임
- 한편, 홍콩은 중국 3대 경제권 중 하나로, 홍콩증권거래소(HKEX)는 중국 기업들의 상장과 함께 아시아 내 최다 IPO 기록으로 도쿄증권거래소, 상하이증권거래소와 함께 주요 자본시장으로 손꼽힘

3. 환경 분석

가. 한-홍콩 무역 현황

[표 3] 한국과의 무역협정 체결 현황

협정명	체결국가	체결일자	발효일자	비고
역내포괄적경제동반자협정 (RCEP)	아세안(ASEAN) 10개국, 한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드 등 15개국	미정	미정	- 2022년 1월 가입 신청 - 회원국 간 수입 관세 90% 이상 철폐 - 2024년 RCEP 위원회, 홍콩 신규 가입 여부 공식적 논의 절차 채택

> * 출처: KOTRA

나. 최근 주요 동향 및 전망

1) 정치 환경

일국양제' 체제로 독자적인 법·경제·통화 시스템 유지하는 특수성 활용

- '25년 2월 존 리 홍콩 행정장관은 '일국양제'는 홍콩 안정 및 장기 번영의 보호막이며, 금융·법률·무역·항공·해운 등 분야의 고유 장점을 강화하는 것이 중요함을 발표
- '25년 중국-홍콩 서비스무역협정 2차 개정안(CEPA 2차 개정안)이 본격 시행되며, 홍콩의 8대 허브센터 모두 본토 자유화·시장 개방 폭 크게 확대

2) 경제 환경

'26년 홍콩 경제는 미국 관세 정책 및 금리 향방, 중국 경기 상황 등 글로벌 경제의 불확실성 상존으로 전년 대비 둔화 전망

- (호재 요인) 정부의 경기부양 정책, 중국·아세안과의 교역 확대, 글로벌 자본 지속 유입 등
- (부진 요인) 미국의 상호 관세 이슈 및 고금리 정책 지속, 중국 경기 둔화

가) 현재 경제 상황

- (경제성장률) 홍콩 정부는 '26~'29년 기간 홍콩의 연평균 실질 경제성장률을 2.9%, 연평균 소비자 물가는 1.8% 수준으로 전망
- (소비) 소비 패턴 변화로 인해 민간 소비 회복이 지연
- (수출) IT·전자·기초제 중심으로 아시아(베트남, 말레이시아 등) 및 중국 본토 대상 대외교역이 호조세를 보이며 증가세
- (민간 투자) '25년 들어 민간 고정 투자는 점진적 회복세로 전환
- (산업생산) '25년 서비스 및 금융, 유통 중심의 산업 구조 속에서 전체 산업생산·제조업 성장률은 낮지만 서비스·금융 등 도시형 업종이 성장세
- (대외교역) '25년 1~3분기 홍콩의 총 교역 규모는 1조 118억 달러로, 전년 동기 대비 13.2% 증가
- (투자 유입) 홍콩은 글로벌 금융센터 지수 세계 3위, 아시아 1위를 유지하며 주요 부문 경쟁력(투자관리, 보험, 핀테크 등) 모두 최상위 수준 기록

3) 정책 및 규제 환경

'25/'26년 홍콩 비즈니스 환경 동향

- 홍콩은 '일국양제' 체제(One Country, Two Systems) 하에 높은 자율성과 독립적인 법·경제 체계를 보유하며 '47년까지 자본주의와 고유의 법·입법·통화 시스템 유지

정책·제도 개선으로 우수기업과 인재 유치 확대, 디지털 자산·핀테크 등 신시장 창출 기회 확충

글로벌 인재·기업 유치 강화

- Top Talent Pass Scheme(TTPS), 신규 투자이민제도(New Capital Investment Entrant Scheme; CIES) 등으로 전문직·핵심 산업 인재 유치를 확대
- 자본투자진입자 제도(CIES, '24년 3월 시행)로 글로벌 투자자의 홍콩 진출 촉진

> * 출처: 2026 홍콩 진출전략(첨부1 130p 참조), KOTRA

4. 지식재산권 분야 정보

가. 개요

- 중국 본토와 홍콩은 별도의 지식재산권 법체계를 가지고 있으며, 중국 본토에서 특허를 인정받았다고 해서 홍콩에서 자동 인정되지 않는다는 점을 주의해야 함
- 홍콩은 오랜 기간 영국의 식민 지배를 받아 지식재산권 보호 체계가 잘 확립돼 있으며, 외국 상품에 대한 상표권, 디자인권 등의 노골적 침해는 적은 편임
- 홍콩에서 지식재산권 보호체계를 총괄하는 기관은 '홍콩지식산권서(香港知识产权署, Hongkong Intellectual Property Department)'로, 홈페이지를 통해 지식재산권 관련 법규, 신청 절차 및 각종 양식에 관한 정확한 정보를 얻을 수 있음
- 또한, 홍콩은 자유로운 법제도 및 국제화된 비즈니스 환경으로 라이선싱, IP 거래 등 지식재산권 산업이 성장하고 있음

- Asia IP Exchange(AsiaIPEX)는 홍콩무역발전국에서 운영하는 '지식재산권 거래 플랫폼'으로, 홍콩뿐 아니라 국내외 지식재산권 거래를 통한 비즈니스 확대를 목적으로 함

나. 홍콩 지식재산권 보호 절차

1) 특허권

- 표준특허는 standard patent(O)와 standard patent(R)로 운영됨. standard patent(O)는 홍콩에 직접 출원되어 형식심사와 실체심사를 거쳐 등록되며 최대 20년 보호되고, standard patent(R)는 지정 특허청에서 등록된 특허를 기초로 홍콩에서 등록되는 방식임
  - 표준특허 : i) 지정 특허청에서 우선 등록심사를 받아 권리를 부여받고 홍콩에 형식적 심사를 통해 재등록하거나 ii) 홍콩지식산권서에 직접 출원하고 실질적인 심사를 받아 등록하여, 20년간 보호를 받는 특허
  (* 일반적으로 쓰이는 '표준특허(표준규격을 기술적으로 구현해 낼 때 필수적으로 실시해야 하는 특허, SEPs)'와 의미가 다름)
  - 단기특허 : 홍콩지식산권서에 직접 등록·출원할 수 있으나 존속기간이 8년에 불과함
- 기존의 표준특허는 아래 3개 지정 특허청에서 인정된 특허 등록(기초출원)을 기반으로 재등록(re-register)을 신청하여 형식적인 요건에 대한 심사만을 거침. 표준특허 신청은 ① 출원(request to record) ② 등록청구(request for registration and grant)의 두 단계로 이루어짐
- 3개 지정 특허청은 아래 중국, 유럽, 영국 특허청을 말함
  - 3개 지정 특허청은 China National Intellectual Property Administration(CNIPA), European Patent Office(EPO, 영국 지정 사건), United Kingdom Intellectual Property Office(UKIPO)임
- 홍콩에서 표준특허를 출원(request for record)하기 위해서는, 지정특허출원이 공개된 날로부터 6개월 이내에 제출하여야 함
- 이 외에도 표준특허는 지정 특허청에 해당 특허를 먼저 출원하는 기초 출원 없이, 홍콩에 직접 특허의 출원과 실질심사를 신청하여 출원할 수도 있음

2) 상표권

- 홍콩에 기업등록(법인 설립)이 완료됐다고 해서 기업의 상품 및 서비스의 상표권이 자동으로 보호되지 않으므로, 해당 상표의 고유한 권리를 위해서는 별도의 상표권 등록이 필수임
  - 홍콩 상표권 등록을 위해서는 등록하고자 하는 모든 개별 상품과 서비스를 등록 신청해야 하며, NICE 분류에 맞게 분류돼야 함. 적절한 분류를 확인하기 위해 아래 사이트를 참고할 수 있음
  http://www.wipo.int/classifications/en ·
  https://www.ipd.gov.hk/en/trade-marks/apply-for-a-trade-mark/how-to-classify-my-goods-services/index.html
- 상표출원은 신청서 흠결, 거절사유 또는 이의가 없는 경우 접수부터 등록까지 최단 약 6개월이 소요될 수 있음. 상표권 보호기간은 10년으로 상표권의 계속적 보호를 위해 10년마다 갱신해야 함

3) 디자인권

- 홍콩 지식산권서는 디자인권에 대해 형식심사 중심으로 수행하며 실질심사를 수행하지 않음. 일반적으로 출원서 제출부터 최종 등록공고까지 걸리는 기간은 3개월임
- 디자인권 신청을 위해서는 완비된 신청서와 함께 디자인에 대한 분명한 설명서가 필요함
- 한 번에 복수의 디자인을 신청할 수 있으나, 로카르노 분류법에 따라 동일하게 분류되는 관련된 디자인이어야 함
- 디자인권은 기본 5년으로 최대 4번 연장 가능하므로, 최대 25년까지 장기간 보호됨

제2절 현지 유관기관 정보

1. 현지 유관기관

가. 홍콩지식산권서(특허청)

- 홍콩의 지식재산권 등록 및 각종 행정 절차, 서비스, 정책 등을 담당하는 기관은 우리나라 지식재산처(MOIP)에 해당하는 홍콩지식산권서(香港知识产权署, Hongkong Intellectual Property Department, 이하 IPD)임
  - 현재 주된 업무는 특허권, 상표권, 디자인권의 등록 업무 및 저작권 라이선스 등록 업무와 각종 지식재산 관련 정책 수립 업무임. 또한, 그 외에도 각종 지식재산권 의식 고취를 위한 교육 및 관련 인력 양성 업무, 지식재산권 보호 업무 등을 담당
  - 홍콩 지재권 검색엔진 제공
  - 홈페이지: www.ipd.gov.hk

나. 홍콩 법원

- 홍콩 사법 조직은 3단계로 분류할 수 있음. 하급법원은 매저스트리트(Magistrates)법원, 지방법원 및 전문법정으로 구성되고, 이들의 상소는 최고법원에서 관할함. 그 위에 반환 이전에는 최종심으로서 영국 추밀원 사법위원회가 위치하였음. 반환 후에도 이 체계는 변하지 아니하여, 약간의 명칭 변경이 이루어지고 최종심으로서 대법원(Court of Final Appeal) 홍콩에 설립된 것을 제외하고는 종래의 체계가 유지되고 있음
  - 판결문 제공 홈페이지: https://www.judiciary.hk

다. 홍콩 해관

- 홍콩 해관은 위조품 및 불법 복제품을 포함한 저작권 및 상표권 침해에 대해 형사 조치를 담당하는 정부 부처임. 홍콩 해관은 Copyright Ordinance, Chapter 528, (저작권법) the Trade Descriptions Ordinance, Chapter 362 (무역/거래 내용 설명에 관한 법) and the Prevention of Copyright Piracy Ordinance, Chapter 544 (저작권 불법 복제 방지법)의 시행을 통해 지식재산권 (Intellectual Property Right, IPR) 소유자 및 합법적인 거래자의 이익을 보호하는 책임이 있음. 홍콩 해관은 상표 및 저작권 침해를 주장하는 신고와 무역/거래 설명이 허위로 표기되었음을 주장하는 신고가 접수될 때 조사에 착수함. 홍콩 해관은 이에 대해 광범위한 수색 및 압수 권한을 가지고 있음

- 해관의 의무는 과세 물품에 대한 수입 징수, 마약 및 위험 약물의 밀매 방지, 소비재의 안전 확인, 특정 수출입 허가증 발급 및 물품 수출입과 관련된 기타 문제를 포괄적으로 관리하고 있음
- 홈페이지: www.customs.gov.hk

라. 저작권 라이선스 등록 협회

- 홍콩지식산권서(IPD)에 등록되어 있는 저작권 라이선싱 협회는 우리나라의 '저작권 집중 관리 단체'와 상응하는 것으로, 현재까지 6개 단체임(아래 5개 단체 외에 Motion Picture Licensing Company (Hong Kong) Limited가 등록되어 있음). 홍콩지식산권서(IPD)에 등록된 라이선싱 협회들은 자신들의 표준 라이센싱 로열티표를 게시하여 저작물을 사용하고자 하는 사람들에게 저작물의 사용 권한의 범위 및 그 로열티 금액을 상세하게 안내하고 있음

• **Composers and Authors Society of Hong Kong Limited (홍콩 작곡가 및 작사가 협회)**

- 등록 인증번호 : 20020001

- 등록 명칭 : Composers and Authors Society of Hong Kong Limited (香港作曲家及作詞家協會有限公司)

- 주소 : 18/F, Universal Trade Centre, 3 Arbuthnot Road, Central, Hong Kong

• **Hong Kong Recording Industry Alliance Limited (홍콩 음반 연맹)**

- 등록 인증번호 : 20100001

- 등록 명칭 : Hong Kong Recording Industry Alliance Limited (香港音像聯盟有限公司)

- 주소 : 22/F, Shanghai Industrial Investment Building, 48-62 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

• **Phonographic Performance (South East Asia) Limited (홍콩 음반 판권 회사)**

- 등록 인증번호 : 20090001

- 등록 명칭 : Phonographic Performance (South East Asia) Limited (香港音像版權有限公司)

- 주소 : Unit A, 18/F, Tower A, Billion Centre, No.1 Wang Wong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

• **The Hong Kong Copyright Licensing Association Limited (홍콩 저작권 라이센싱 협회)**

- 등록 인증번호 : 20050001

- 등록 명칭 : The Hong Kong Copyright Licensing Association Limited (香港複印授權協會有限公司)

- 주소 : Room 904, Sup Tower, 75-83 King's Road, North Point, Hong Kong

• **The Hong Kong Reprographic Rights Licensing Society Limited**

- 등록 인증번호 : 20010001

- 등록 명칭 : The Hong Kong Reprographic Rights Licensing Society Limited (香港版權影印授權協會有限公司)

- 주소 : 802 Stanhope House, 738 King'S Road, Hong Kong

2. 국제조약 가입 현황

- 홍콩은 지식재산권 관련 국제조약에 대해 일부는 중국의 통지에 따라 홍콩 특별행정구에 적용되고, 일부는 홍콩이 WTO 회원으로서 자체적으로 부담

[표 4] 홍콩 지식재산권 관련 조약 현황

구분	조약명		내용	당사국 발효일
기본 보호조약	파리 조약		산업재산(특허·상표·디자인) 보호의 기본원칙(우선권·동등대우 등)	1997.07.01.
	베른 조약		저작권 보호의 기본원칙(자동보호·동등대우)	1997.07.01.
	TRIPS 협정		WTO 회원국 필수가입, 지재권 최소 보호 기준 및 분쟁해결 메커니즘 규정	1995.1.1.
국제 등록·출원 및 절차 조약	등록·출원 제도	특허협력조약(PCT)	단일 국제출원을 통해 다수 국가에서의 특허출원 절차(국제공개·국제검색·국제예비심사) 간소화	1997.07.01.
	분류 조약	니스 협정	상표의 상품·서비스 분류를 위한 국제 분류(Nice Classification)를 규정하는 조약	2013.2.27.
저작권·인접권 및 디지털 환경 조약	WIPO 저작권 조약(WCT)		디지털 환경에서의 저작권 보호(공중송신권 등) 강화	2008.10.1.
	WIPO 공연·음반 조약(WPPT)		공연자 및 음반 제작자의 권리를 디지털 환경에 맞게 확대	2008.10.1.
	마라케시 조약		시각장애인 등 독서장애인의 저작물 접근을 위한 예외·제한 규정	2022.5.5

> * 파리 조약, 베른 조약, 특허협력조약(PCT)는 중국의 통지에 의해 적용되었으며 TRIPS 협정은 홍콩이 독자적 당사자로서 가입

> - 파리조약 홍콩 적용 통지 : https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/notifications/details/treaty_paris_178

> - 베른조약 홍콩 적용 통지 : https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/notifications/details/treaty_berne_186

> - PCT 홍콩 적용 통지 : https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/notifications/details/treaty_pct_121

> - 니스(Nice)의 홍콩 적용 : https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/notifications/details/treaty_nice_131

> * 출처: 세계지식재산기구(WIPO), 홍콩 지식산권서

제3절 지원사업 현황

[표 5] 지식재산권 지원 사업 목록

사업분류	사업명	주요내용	세부정보 (링크)
지식재산보호	IP기반 해외진출 지원 (글로벌IP 스타기업)	• 목적: 수출 중소기업을 글로벌 IP 강소기업으로 육성 • 내용: 해외 시장에서 필요한 지식재산권 확보, 보호, 활용을 위한 지원. 지식재산권 출원, 분쟁대응, IP 전략 수립 등 맞춤형 서비스 제공. • 대상: 수출 실적이 있거나 수출 예정인 중소기업 • 특징: 최대 3년간 연속 지원 가능하며, 기업별 맞춤형 IP 전략 수립을 통해 종합 지원	www.moip.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200315
	특허분쟁 대응전략 지원사업	• 목적: 해외에서 발생하는 특허 분쟁에 대한 국내 중소·중견기업 대응 지원 • 내용: 법률의견서 작성, 침해조사, 대응전략 수립 등 구체적인 분쟁 해결 방안 제공 • 대상: 중소·중견기업, 협·단체, 대학·공공연구기관 등 • 특징: 동일·유사한 분쟁이 지속되거나 확대되는 경우 연간 합산 2억 원(최대 3년간 연 4회) 이내 지원	www.koipa.re.kr/home/content.do?menu_cd=000022
	K-브랜드분쟁 대응전략 지원사업	• 목적: 해외에서 발생하는 K-브랜드 관련 위조상품 및 상표 무단 선점에 대한 대응 • 내용: 해외 무단 선점 상표 정보 조사 및 대응 전략 제공 • 대상: 수출(예정) 중소·중견기업, 기관·단체·대학·공공연 등 • 특징: 브랜드 보호를 위한 법률적·전략적 지원 개별 최대 5천만 원, 공동 대응 최대 7천만 원 지원	www.ip-navi.or.kr/kbrands/front/user/main.do
	해외지식재산센터 (해외IP센터) 운영	• 목적: 전 세계 40개국에서 한국 기업들의 지식재산권 출원 및 분쟁 대응을 지원 • 내용: 지식재산권 출원 및 침해 대응을 위한 법률 지원, 피침해 조사 등 제공 • 대상: 수출(예정) 기업 • 특징: 해외 주요 국가에서 현지 법률 전문가와 협력	www.ip-navi.or.kr/ipcenter
	해외 온라인 위조상품 차단 지원 사업	• 목적: 해외 전자상거래 플랫폼에서 유통되는 위조상품 차단 및 K-브랜드 보호 • 내용: 위조상품 유통 조사 및 차단, 사전 진단 서비스 제공 • 대상: K-브랜드 수출기업 • 특징: 온라인 플랫폼에서 발생하는 위조상품에 대한 사전 대응	www.koipa.re.kr/home/content.do?menu_cd=000124

사업분류	사업명	주요내용	세부정보 (링크)
	수출 도전기업 IP위험 대응역량 강화사업	• 목적: 수출 도전기업의 지식재산 보호 전략을 지원하여 수출 안정화 및 지식재산 중심 기업경영 기반 마련 • 내용: “위험 진단” 및 “위험 대응” 전략 지원 • 대상: ① 최근 3년(’24년~현재) 정부·지자체 수출판로 지원사업 참여 중소·중견기업 ② 전년도 수출실적 20만 달러 미만 ⇒ 두 가지 요건 충족 기업 (2026년 7차 모집 공고, 2026. 9. 3. 기준) • 특징: 위험진단=최대 2,750만 원, 위험대응=최대 1,400만 원 지원	www.koipa.re.kr/home/content.do?menu_cd=000132

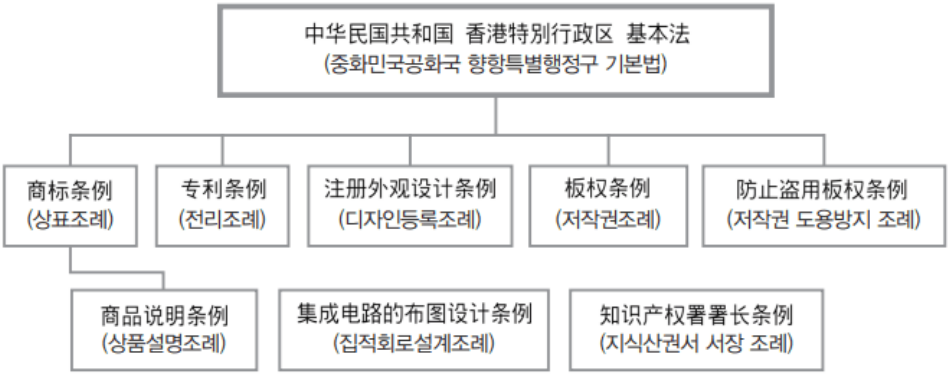
※ 위 자료는 2026년 9월 기준으로 작성되었으며, 세부 지원 기준 등 자세한 사항은 각 홈페이지 링크를 통해 확인 필요

제2장. 지식재산권

제1절 개요

1. 법체계 및 지식재산권 관련 법률

- 홍콩은 중국과 달리 100년이 넘는 영국의 식민지배를 받으면서 독특한 산업구조와 문화를 쌓아 왔음. 홍콩 산업의 특징은 금융과 쇼핑의 중심지이면서, 영화산업, TV 프로그램, 음반산업, 출판산업, 패션디자인, 보석 디자인, 그래픽 디자인 등의 산업이 매우 발달해 있다는 것임
- 또한, 세계 금융과 국제교류의 중심지이기 때문에 외국 자본이 많이 진출해 있고 외국 자본이 홍콩에서 떠나지 않고 계속해서 비즈니스를 영위하도록 하기 위해서는 지식재산과 관련한 보호 법률이 잘 구축되어 있어야 할 필요성이 있음
- 이러한, 인식하에 홍콩은 나름대로의 지식재산 보호를 위한 법률과 시스템을 비교적 잘 구축하고 있음 홍콩의 법 제도는 <중화인민공화국 홍콩특별행정구 기본법>이라는 일종의 헌법의 기초 위에 구축되어 있음. 홍콩특별행정구 기본법 제139조 및 제140조에서는 홍콩특별행정구 정부가 지식재산의 법적 보호를 위하여 적절한 정책을 수립하여 수행할 것을 선언적으로 규정하고 있음
- 현재 홍콩의 중국으로의 반환 이후에 홍콩 지재권 관련 법령과 중국 제도 간 통합에 대한 논의가 진행되고 있지 않으며, 제도적 차이가 큰 홍콩과 중국 간에 지재권 법령 체제는 현재대로 홍콩과 중국 각각 개별적인 제도가 유지될 것으로 예상됨
- <중화인민공화국 홍콩특별행정구 기본법> 제139조 및 제140조의 규정의 취지에 따라 홍콩지식산권서가 1990년에 설립되었으며, 상표, 특허, 디자인, 저작권에 관한 규정이 각각 상표조례 , 전리조례, 디자인등록 조례, 저작권 조례 등으로 제정되었음. 홍콩의 지식재산권 관련 법규는 주로 조례(Ordinance)와 그 하위 규칙 또는 보조입법 형식으로 규정되어 있음



[그림 1] 중화인민공화국 홍콩특별행정구 기본법 체계

가. 상표조례 및 규칙

- 우리나라의 상표법에 해당하는 **상표조례** 는 홍콩특별행정구 조례집의 제559장에 해당함. 그리고 상표조례의 하부 법령인 **상표규칙** 은 조례집 제559A장에 규정되어 있음. 홍콩 상표조례는 2003년에 큰 개정을 거쳤음. 2003년 개정으로 기존 제도가 정비되고 현행 상표등록 체계가 마련되었음

나. 전리조례 및 규칙

- 우리나라 특허법에 해당하는 전리조례는 홍콩특별행정구 조례집 제514장에 규정되어 있음. 그리고 하부 규칙은 제514A장에서 제514C장에 규정되어 있음

다. 디자인등록 조례 및 규칙

- 우리나라 디자인보호법에 해당하는 디자인등록 조례(외관설계등록조례)는 홍콩특별행정구 조례집 제522장에 기재되어 있음. 그리고 그 하부 법령인 디자인등록 규칙(외관설계 등록 규칙)은 조례집 제522A장에 기재되어 있음

라. 저작권조례(판권조례) 및 저작권도용방지조례

- 우리나라의 저작권에 해당하는 **저작권조례** (판권조례)는 홍콩특별행정구 조례집 제528장에 규정되어 있으며, **저작권도용방지 조례** 는 조례집 제544장에 규정되어 있음

2. 최근 개정 사항 및 동향

가. 특허 가치평가 시범 지원 제도 운영('26년 3분기 시행)

1) 개요

- 지식재산은 기업을 위한 자금 조달 수단으로 활용될 수 있으나 IP 가치 평가의 어려움, 낮은 유동성, 불충분한 정보 등으로 인해 금융기관이 이를 신용평가에 활용하는 데 한계가 존재함
- 또한 홍콩 내 전체 기업의 98%를 차지하는 중소기업이 상당한 지식재산을 보유하고 있음에도 불구하고 전통적 신용 채널을 통해 자금을 확보하는데 어려움을 겪고 있음
- 이를 위해 자격을 갖춘 중소기업들이 보유한 지식재산에 대한 가치 평가를 수행할 수 있도록 2년간 1,600만 홍콩달러 규모의 예산을 지원하는 시범사업이 발표됨

2) 주요 내용

- 정부와 중소기업 1:1 매칭 보조금 모델을 통해 승인된 신청 기업에게 최대 8만 달러의 일회성 자금을 지원하고 회계사, 감정평가사 등 자격을 갖춘 전문 서비스 제공업체에 의뢰를 통해 지식재산에 대한 정량적 평가를 수행하도록 지원
- 승인 기업이 보유한 지식재산 중 홍콩 지식산권국에 등록된 홍콩 표준특허(Standard Patent)가 있을 경우 해당 기업이 보유한 홍콩 표준특허(Standard Patent) 중 한 개에 대해 국가 표준에 기반한 정성적 특허 평가 서비스 제공

3) 예상 효과

- 중소기업이 자사 지식재산권 자산의 경제적 가치를 입증하는데 도움을 줄 뿐만 아니라 금융기관 및 투자자들이 무형 자산의 가치를 더 잘 이해할 수 있도록 지원
- 중소기업에 대한투자 및 전략적 파트너십 형성에 대한 의사결정 지원
- 지식재산권 가치 평가 서비스에 대한 수요 촉진
- 지식재산권 가치 평가 분야의 인재풀 구축, 신뢰도 향상

> * 출처: 홍콩 지식재산 무역센터, 2026-2027 예산안 연설

나. 전자 제출 시스템(E-Filing System)을 이용한 서류 제출 가능(2026. 3. 16.)

- 2026년 3월 16일, 홍콩지식산권서(IPD)는 전자 제출 시스템(E-Filing System)을 통하여 특허·디자인·상표 출원 관련 서류 제출이 가능하다고 발표함
- 전자 송달 가능 서류
  - 법정 진술서, 진술서 및 증거물(Statutory declarations, affidavits, and exhibits)
  - 권원 사본(Copies of authorities)
  - 핵심 논거 및 서면 제출 자료(Skeleton arguments and written submissions)
  - 심리 자료(Hearing bundles)
  - 법원의 전자서명이 날인된 법원 명령, 선언서, 지시서 또는 증명서
    (Court orders, declarations, directions or certificates that bear an electronic seal of the court)

> * 출처: 홍콩지식산권서(IPD), IPD 전자 제출 이용 약관, ROUSE

다. 홍콩 지식재산권(IP) 금융 샌드박스 시행 발표(2025. 12. 22.)

- 기업들이 지식재산권 자산을 활용하여 자금을 조달할 수 있도록 함으로써 연구 개발 및 상용화를 지원하고 혁신과 기술을 경제 성장의 핵심 동력으로 육성하기 위해 금융관리국, 상무경제발전국, 홍콩 지식산권서가 공동 발표함
- 본 제도는 지식재산 금융과 관련된 규제를 일정 범위 내에서 완화하여 새로운 금융 모델을 시험적으로 운영할 수 있도록 하는 금융 샌드박스 형태로 도입됨
- 금융 샌드박스 운영 원칙
  - 지식재산권 가치 인정 : 참여 은행은 차입 기업의 신용 수요, 재무상태 및 상환 능력과 더불어 기업이 보유한 지식재산 가치를 신용 심사 과정에서 고려해야 함
  - 독립적이고 표준화된 평가 : 지식재산 가치에 대한 평가는 국제적으로 인정받는 방법을 사용하여 독립적인 서비스 제공업체가 수행함
  - 리스크 관리 : 참여 은행은 감독 요건을 준수해야 하며 참여 기업은 지식재산 자산의 유지 및 개발과 관련된 법적·규제 요건을 준수해야 함
  - 이해관계자 참여 : 지식재산 보유 기업, 은행, 평가 전문가 및 법률 전문가 등이 협력하는 구조로 운영됨
- 참여 현황(발표일 기준)
  - 금융기관 : 중국은행(홍콩), 홍콩상하이은행, 스탠다드차타드은행(홍콩)

- 산업 영역 : 바이오테크, 전자, IT 기술 분야

- 이를 통해 지식재산을 활용한 자금조달 모델을 검증하고, 금융기관이 관련 경험을 축적하여 향후 지식재산 금융 활성화 기반을 마련하는 것이 목적임

> * 출처: 홍콩 정부 공식 포털, 홍콩 지식산권 무역센터, 홍콩 금융관리국

라. 홍콩 혁신기술 분야 기업에 대한 중국 특허 우선 심사제도 도입(2025. 6. 30.)

- 2023년 1월 1일, 중국 지식재산권국(CNIPA)과 홍콩 지식산권서(IPD) 및 광저우와 선전 국가지식재산권국 사무소들이 협력하여 홍콩 내국인이 중국에 출원한 특허에 대해 우선 심사할 수 있는 시범 프로젝트를 실시하였음
- 홍콩특구 신청인이 중국에서 실질심사 단계에 있는 발명특허 출원일 경우 신청이 가능, 특허 우선심사 행정조치의 기술 분야에 해당되어야 하며 출원 분류번호가 전략신흥산업분류 및 국제특허분류의 범위에 속하여야 함

  - * 홍콩특구 신청인 : 홍콩특별행정구 영주권자, 홍콩특구 「회사조례」에 따라 설립된 회사, 홍콩특구의 기타 법인 또는 조직

- 2025년 6월 30일부터 홍콩의 혁신기술 분야에 해당되며 관련 기준을 충족하는 기업은 선전 지식재산권 보호 센터에서 특허 사전 심사를 요청할 수 있게 됨

> * 출처: Facilitation Measures, 홍콩 지식산권서

마. 지식재산권 소득에 대한 'patent box' 세제 인센티브 제공(2024. 7. 5.)

- (대상) 특허, 저작권이 설정된 소프트웨어, 신규 식물품종권
- (내용) 우대 세율 5% (홍콩 일반 법인세율 16.5%)
- (요건①) 납세자가 직접 개발한 지식재산권이어야 함, 연구개발 과정에서 다른 지식재산권을 취득했거나 일부 과정을 외주한 경우 우대 세율이 적용되는 부분이 비례적으로 감소할 수 있음
- (요건②) 2026년 7월 5일(시행일부터 24개월이 지난 날) 이후에 출원된 해외 특허는 대응하는 홍콩 특허(표준특허(O)·단기특허 또는 그 출원)가 있어야 혜택을 받을 수 있으며, 같은 날 이후 출원된 표준특허(R)는 대상이 아님. 이 요건은 이미 시행 중임(세무조례 별표 17FD 제6조)

> * 출처: 홍콩 지식산권서 보도 자료, 2024.7.5.

바. 저작권 조례 개정(2023. 5. 1. 시행)

1) 저작권자를 위한 새로운 'Communication right' 도입 및 권리 침해 시 형사 제재 도입

- 저작권자가 저작물을 전송할 수 있는 기술 중립적인 배타적 권리 규정 : ①저작권 컨텐츠를 공중에게 스트리밍하는 것 ②공중이 접근할 수 있도록 저작권물을 웹사이트에 업로드하는 것 ③ 전자 전송 신호나 데이터를 인터넷을 통해 변경 없이 재전송하기 위해 이를 포착하거나 처리하는 적극적인 행위
  - 그러나, 하이퍼링크를 집단 내에서 공유하거나 보내는 행위, 온라인에 게시된 내용을 보거나 접근하는 것, 접근하기 위해 웹상에서 링크를 클릭하는 것 등은 전송(communication) 행위로 보지 않음

- 영리 또는 영업/사업 활동의 일환으로 저작물을 공중에 전송하거나 저작권자에게 실질적인 불이익을 줄 정도로 저작물을 공중에게 전송하는 행위 시 형사 책임을 질 수 있다고 규정
  - 저작물 1건당 최대 50,000달러의 벌금 및 4년 이하의 징역

2) 인터넷상 저작권 침해 예외의 범위 수정 및 확장

- 저작권 침해가 아닌 인터넷 상 행위들 규정
  - 패러디, 풍자, 캐리커쳐 등
  - 현재 일어나고 있는 사건에 대한 언급
  - 비판, 감상평 등의 목적에서의 인용
- 교육기관 및 도서관, 기록보관소, 박물관에서의 저작권 침해 예외 범위
  - 교육 목적을 위한 합리적인 범위 내의 저작물 카피
  - 교육기관에 의해 권한을 받은 자가 교육적인 목적에서 저작물을 전송하는 행위
    - ex) 교사가 학생에게 원격 수업을 위한 자료를 전달할 때
  - 도서관, 기록보관소, 박물관의 일상적 운영을 위한 행위들 ex) 전시, 공연 등

3) 온라인 서비스 제공자(OSP) 세이프 하버 조항 도입

- 특정한 기술 조건을 준수하는 경우에 한해 온라인 서비스 제공자가 저작권 소유자의 라이선스 없이 저작물에 대한 임시적인 사본을 만들고 저장하는 것을 허용함
- 온라인 서비스 제공자가 저작권 침해로 인해 금전적인 이익을 얻지 않고 저작권 침해에 대한 합리적인 조치를 취했다면 온라인 플랫폼을 운영하거나 온라인 서비스를 제공한다고 해서 저작권 침해에 대한 금전적 손해배상 책임이 있지 않음을 명시
- (이점) ①해적물 문제에 있어서 온라인 서비스 제공자와 저작권자의 협력 인센티브 제공, ②온라인 해적물 관련 분쟁에 있어서 소송 외의 대안적 메커니즘 제공, ③온라인 서비스 제공자, 저작권자, 저작물 이용자 사이에서의 법적인 측면에서의 균형을 이룰 수 있음

4) 저작권 침해 민사 소송에서 추가 손해 배상 판정 시 법적 고려 요소 정비

- (배경) 원고가 입은 불이익, 손실, 손해에 상응하는 배상액이 산정되기 위함
- (내용) ①침해 사실이 통지된 이후에도 침해자가 보인 불합리한 행위, ②해당 침해로 인해 침해된 복제물이 광범위하게 유포될 가능성

> * 출처: Copyright (Amendment) Ordinance 2022, 홍콩 지식산권서

사. 특허법 개정 (2019. 12. 19.)

- 2019년 12월 19일부터 개정된 특허제도가 시행되었으며, 홍콩 정부는 홍콩에서 직접 특허에 대한 실질심사를 할 수 있는 원수특허제도(原授專利制度, Original Grant Patent, OGP)를 도입함
- 홍콩의 특허는 표준특허(standard patent)와 단기특허(short-term patent)로 구분됨

- 표준특허는 존속기간이 20년이며, 지정 특허청(영국·중국·유럽특허청)에서 등록받은 특허를 기초로 홍콩에 재등록(re-register)하는 표준특허(R)와, 홍콩에 직접 출원하여 실체심사를 거치는 표준특허(O)로 나뉨
- 표준특허권의 존속기간은 출원일로부터 최장 20년이며, 등록 후 출원일 기준 4년차부터 매년 갱신료를 납부하여 유지함
- 단기특허는 홍콩 지식산권서에 직접 등록·출원할 수 있으며 최장유효기간은 8년이며, 출원일 기준 4년 경과 시 1회 갱신으로 유지함
- 단기특허도 기존에는 형식 요건만 판단하였으나, 2019년 홍콩 **특허조례** 개정에 따라 실질심사의 대상이 될 수 있음
- 단기특허권자는 등록 후 실질심사를 청구할 수 있고, 그 밖의 제3자는 발명의 신규성·진보성·산업상 이용가능성에 관하여 의심할 합리적인 근거가 있거나 정당한 사업상 이해관계가 있음을 등록관에게 소명한 경우에만 실질심사를 청구할 수 있음(특허조례 제127B조). 한편 누구든지 등록된 단기특허의 특허성에 관한 의견을 등록관에게 제출할 수 있으나(제126A조), 의견 제출이 실질심사 청구를 뜻하지는 않음
- 원수특허제도는 표준특허에 대하여 출원인이 지정 특허청에 특허출원을 하지 않고 홍콩 특허청에 직접 출원하여 특허결정을 받아 특허권을 확보할 수 있도록 하는 제도임
- 출원인은 표준특허를 출원할 시에 원수특허제도와 특허재등록제도 중 선택할 수 있음

■ 기존 특허심사제도(특허재등록제도)와 원수특허제도의 비교

- 기존 방식인 특허재등록제도에 따르면 국외 지정특허청인 (1) 중국 지식산권국(CNIPA, China National Intellectual Property Administration), (2) 유럽 특허청(EPO, European Patent Office), (3) 영국 특허청(UKIPO, United Kingdom Intellectual Property Office)에 기초출원 후, 그 지정특허출원이 공개된 날부터 6개월 이내에 홍콩 지식산권서에 제출하여(특허조례 제15조 제1항) '출원(request for record)'하고, 형식적 요건을 심사받기 위해 등록청구(request for registration and grant)의 단계로 이루어지는 '재등록(re-register)' 방식을 취하고 있음. 이 경우, 홍콩 지식산권서는 서류미비 등 방식심사만 실시할 뿐 특허에 대한 실체검사는 하지 않음.
- 반면, 표준특허제도(O)는 중국 지식산권국과 기술 협조 하에 홍콩 지식산권서에서 직접 특허에 대한 실질적인 기술심사를 시행하고 특허 등록 여부를 결정하는 제도로 국외 지정특허청의 기초출원 없이도 표준특허 출원 및 등록이 가능함

[표 6] 홍콩 특허 유형 간 비교

	표준 특허(O) (원수특허제도)	표준특허(R) (특허재등록제도)	단기 특허
존속기간	20년	20년	8년
기초출원 필요 여부	불요	필요 * 지정특허청: 중국/유럽/ 영국특허청에 기초출원 필요	불요
청구항 개수 제한	제한 없음	제한 없음	독립항 2개 제한
형식 심사	홍콩지식산권서가 수행	홍콩지식산권서가 수행	홍콩지식산권서가 수행

	표준 특허(O) (원수특허제도)	표준특허(R) (특허재등록제도)	단기 특허
실질심사	중국 국가지식산권국(CNIPA)과 기술 협조 하에 홍콩 지식산권서에서 직접 심사	기초 출원한 지정특허청이 수행	등록 단계에서 실체심사를 거치지 않음 (등록 후 특허권자 또는 제3자의 신청에 따라 실질심사가 이루어질 수 있음)

* 출처: 홍콩 지식산권서

아. 상표법 개정 (2003. 4. 4.)

- 홍콩의 상표법은 2003년 4월 4일 발효되어 1873년 통과된 상표법 43을 폐지한 상표 조례 제559호에 근거하고 있음. 이 법률에 의해 확립된 제도는 '1국 2제' 정책에 따라 중화인민공화국에서 사용하는 제도와는 완전히 별개임. 대체된 법과 현재 법은 영국의 관련 법률과 매우 유사하며, 이는 WTO/TRIPs 준수에 근거한 유사성임
- 새로운 법은 상표의 법적 정의를 확대하거나, 인증 마크, 단체 마크, 유명 상표에 대한 보호를 포함하거나 확대하는 것, 취소 목적의 미사용 기간을 5년에서 3년으로 줄이는 것, 절차를 단순화하고 합리화하는 것 등 다양한 실질적이고 절차적 변화를 도입함
- 2020년 6월 19일에 공고된 상표 개정 조례는 홍콩의 국제 상표 등록(마드리드 의정서)에 관한 마드리드 협정에 관한 의정서 적용에 대한 홍콩 법률의 기초를 제공함. 홍콩 정부는 개정 조례 제정에 따라 관련 절차 세부사항을 제공하기 위한 보조 입법 준비, 전용 정보 기술 시스템 구축, 중앙정부 동의 획득 등 마드리드 의정서 이행을 위한 관련 준비 작업을 계속하고 있음.

자. 디자인법

- 우리나라 디자인보호법에 해당하는 디자인등록 조례(외관설계등록조례)는 홍콩특별행정구 조례집 제522장에 기재되어 있음. 그리고 그 하부 법령인 디자인등록 규칙(외관설계 등록 규칙)은 조례집 제522A장에 기재되어 있음
- 홍콩에 디자인 출원을 할 때 필요한 서류로는 디자인등록출원서, 디자인에 대한 도면(7개) 및 신규성에 대한 진술서가 있으며, 만약 중국어로 출원할 경우 번체자를 사용해야 함. 한편, 평면디자인이나 직물디자인의 경우 도면 이외에도 샘플을 함께 제출할 수 있으나, 반드시 한 개의 봉투나 포장에 담아야 하고, 길이는 30cm, 무게는 4kg을 초과할 수 없음. 한편, 홍콩으로의 디자인 출원시, 로카르노 협정에 따른 분류표에 근거하여 동일한 류에 속하여 함께 판매되고 사용되는 물품의 경우에는 한 건의 출원에 여러 개의 디자인을 포함한 출원을 할 수도 있음
- 우선권을 수반한 출원인 경우 홍콩 디자인출원일로부터 3개월 안에 우선권 증명서류를 제출하되, 영문 혹은 중문 이외의 다른 언어로 된 경우 반드시 중문 혹은 영문 번역문을 첨부해야 함. 홍콩에 디자인 출원을 한 경우 그 보호기간은 출원일로부터 5년이며, 매 5년의 기간이 만료되기 전에 연장 신청을 통해 5년을 연장할 수 있으며, 이렇게 4차례 연장하여 최대 25년의 보호기간을 향유할 수 있음

3. 판례 동향

- 홍콩은 보통법(common law) 체계로서 법원 판례가 지식재산권 보호의 주요 법의 연원이며, 최근에는 개별 판례의 축적보다 중국 본토와의 판결 상호집행 체계 구축, 소송 절차 효율화 등 사법 인프라 정비가 두드러지는 경향을 보임

* 2024년 1월 29일 시행된 「내지 민상사사건 판결(상호집행) 조례」(Mainland Judgments in Civil and Commercial Matters (Reciprocal Enforcement) Ordinance, Cap. 645)에 따라 지식재산권 관련 본토 법원 판결을 홍콩에서(또는 그 반대로) 집행할 수 있게 되었으며, 징벌적 손해배상 판결도 승인 대상에 포함되나 금지명령 등 특정 이행은 제외됨. 다만 발명특허·실용신안특허 침해에 관한 판결과 표준특허 실시료율 결정 판결은 이 제도의 대상에서 제외됨(같은 조례 제7조)

가. 특허 판례 동향

- 홍콩의 특허침해 소송은 건수 자체가 많지 않으며, 소송보다는 등록·라이선스 관리 중심의 실무가 이어지는 모습임

1) 외국 절차 결과의 사실상 영향

- 홍콩 특허 제도는 자체 완결적임에도, 실무상 대응 외국 특허에 대한 무효·청구항 보정 등 해외 절차의 결과가 홍콩 소송에서 상당한 영향력을 갖는 경향을 보임

2) 지식재산 소송 절차 효율화 추진

- 2024년 시정연설(Policy Address)에서 고등법원의 지식재산 사건 관리·심리를 효율화하기 위한 법령 개정 추진이 발표되어, 향후 특허 소송 절차의 정비가 예상됨

* 출처: "Patent Litigation in Practice Series: Spotlight on Hong Kong", Bird & Bird (2026.9.4. 방문)

나. 디자인 판례 동향

- 등록디자인 관련 법원 판례의 축적은 제한적이며, 판례보다는 제도 정비가 진행 중인 단계임. 2024년 시정연설에 따라 등록디자인 제도 개편을 위한 의견수렴이 2025년부터 추진되고 있어, 향후 제도 변화에 따른 실무 변동 가능성에 유의할 필요가 있음

다. 상표 판례 동향

1) 등록상표 침해와 사칭통용(passing off)의 판단 기준 확립

- 홍콩 종심법원(Court of Final Appeal)은 Tsit Wing (Hong Kong) Co Ltd v TWG Tea Co Pte Ltd 판결에서 등록상표 침해 및 사칭통용의 판단 기준을 정립하였으며, 오인·기망(misrepresentation)이 없는 단순한 식별력 희석(dilution)만으로는 사칭통용이 성립하지 않음을 명확히 함. 이에 따라 실무상 등록상표 침해 청구와 보통법상 사칭통용 청구를 병행하여 제기하는 것이 일반적임

*출처: "CFA Reviews Test for Passing-Off and Infringement of Registered Trade Mark", Hong Kong Lawyer (2026.9.4. 방문)

2) 심판 사건의 축적

- 상표등록국(Trade Marks Registry)의 심판 결정은 2025년 총 44건(무효 17건, 이의신청 16건, 불사용 취소 7건, 등록가능성 4건)으로, 등록 후 분쟁이 무효·이의 절차를 중심으로 꾸준히 발생하는 모습임

3) 본토 판결의 홍콩 집행 활용

- Cap. 645 시행에 따라 상표 침해·사칭통용 사건에서 본토 법원 판결(징벌적 손해배상 포함)의 홍콩 집행이 가능해져, 중국 본토와 홍콩에 걸친 브랜드 분쟁 대응 전략에 변화가 예상됨

* 출처: "Hong Kong-China Agreement Offers Advantages For IP Cases", Winston & Strawn (2026.9.4. 방문)

라. 기타

1) 저작권 — 온라인 침해 대응 강화

- 2023년 5월 1일 시행된 개정 저작권조례 (Copyright (Amendment) Ordinance 2022)로 기술중립적 전송권(communication right)이 신설되고 영리 목적 등의 무단 공중 전송에 대한 형사처벌이 도입되어, 스트리밍 등 온라인 침해에 대한 홍콩 해관의 집행 기반이 강화됨. 2024년 시정연설에서는 AI 기술 발전에 대응한 저작권조례 개선 검토도 발표됨

* 출처: "Copyright (Amendment) Ordinance 2022", 홍콩 지식산권서(IPD) (2026.9.4. 방문)

2) 위조품 단속 — 해관 중심의 집행

- 홍콩은 위조품·불법복제물 단속을 해관이 전담하는 형사 집행 체계가 특징이며, 최근 온라인 판매·SNS 유통 위조품에 대한 단속을 강화하는 추세임

* 출처: "Hong Kong: How Customs is boosting enforcement", World Trademark Review (2026.9.4. 방문)

제2절 지식재산권별 비교표

1. 특허

- 일반적으로 중국 대륙에서 전리권이라고 하면 발명특허, 실용신안, 디자인을 모두 아우르는 넓은 개념으로, 홍콩의 특허제도는 표준특허 및 단기특허 중심으로 운영됨
- 하지만, 홍콩에서는 중국 대륙과 달리 표준특허와 단기특허라는 특유의 제도를 운영하고 있음. 표준특허와 단기특허는 우선 존속기간에서 차이가 있으며 그 외에도 출원 절차와 등록 절차에서 차이를 보이고 있음.
- 홍콩의 특허제도는 재등록형 standard patent (R)에서 지정특허청 제도를 활용하지만, 현재는 홍콩 직접출원형 standard patent (O) 제도도 병행 운영되고 있음

■ 우리나라 특허 제도와의 비교·대조

- 홍콩의 특허제도는 우리나라 특허제도와 매우 큰 차이가 있음. 아래 표에서 우리나라와 홍콩의 특허제도를 비교하였음

[표 7] 홍콩 전리 제도와 우리나라 제도의 특징

항목	홍콩	우리나라
근거 법령	전리조례(조례집 제514장)와 전리규칙(제514A장~제514C장)	특허법, 실용신안법
심사 여부 (표준특허 (O))	원출원 표준특허(standard patent (O)) : 홍콩에 직접 출원하며, 방식심사와 실체심사(신규성·진보성·산업상 이용가능성)를 거쳐 등록됨. 존속기간 최장 20년	특허·실용신안 모두 방식심사와 실체심사를 거쳐 등록됨(심사주의)

항목	홍콩	우리나라
심사 여부 (표준특허 (R))	재등록 표준특허(standard patent (R)) : 중국국가지식산권국·유럽특허청(영국 지정)·영국 지식재산청의 특허를 기초로 방식심사만 거쳐 등록되며 실체심사는 없음. 존속기간 최장 20년	해당 제도 없음
심사 여부 (단기특허)	단기특허(short-term patent) : 국제조사기관 등의 조사보고서를 기초로 방식심사만 거쳐 등록됨(독립항 2개 이하, 존속기간 최장 8년). 등록 후 권리자나 정당한 이해관계·합리적 근거가 있는 제3자가 실체심사를 청구할 수 있음	해당 제도 없음(실용신안도 실체심사를 거쳐 등록됨)
거절결정불복심판	우리나라와 같은 독립된 특허심판원 체계를 두고 있지 않음 (특허 관련 다툼은 등록관 절차 및 법원 절차를 통해 처리되는 구조)	거절결정을 받을 경우 특허심판원에 불복심판을 제기할 수 있음
무효심판	별도의 특허심판원형 무효심판 제도보다는 법원 절차를 통해 특허 유효성이 다투어지는 구조	특허권, 실용신안권의 무효는 특허심판에 무효심판을 제기함으로써 다툴 수 있음
존속기간	- 표준특허 : 등록일로부터 발생하여 출원일로부터 20년 되는 날까지 - 단기특허 : 등록일로부터 발생하여 출원일로부터 8년 되는 날까지	- 특허권 : 등록일로부터 발생하여 출원일로부터 20년 되는 날까지 - 실용신안 : 등록일로부터 발생하여 출원일로부터 10년 되는 날까지

2. 디자인

- 홍콩의 등록디자인은 물품의 형상·구성·패턴·장식 또는 이들의 결합으로서, 완성된 물품에 적용되어 시각적으로 판단되는 특징을 의미함
- 홍콩에서 디자인 보호를 받으려면 반드시 홍콩지식산권서에 디자인출원을 하여 디자인권을 등록받아야 함. 다른 권리와 마찬가지로 중국 본토에 디자인권을 등록받았다고 해서 홍콩에서도 자동적으로 디자인권이 인정되지 않음

- 중국 본토에서 등록된 디자인권이 홍콩에서 자동으로 효력을 가지는 것은 아니며, 홍콩 내 보호를 위해서는 별도 등록이 필요함

- 홍콩의 디자인권의 출원 및 등록 절차는 매우 독특한 특색을 가지고 있음. 홍콩에서의 디자인권 출원은 형식심사 중심제도를 취하고 있으며, 등록받은 이후에는 5년마다 존속기간 연장을 해야 함

■ 우리나라 디자인 제도와의 차이점

[표 8] 홍콩 디자인 제도와 우리나라 제도의 특징 비교

구분	홍콩	대한민국
근거 법령	디자인등록조례(조례집 제522장)와 디자인등록규칙(제522A장)	디자인보호법
실체심사여부	무심사 (형식심사)	일부 무심사

구분	홍콩	대한민국
출원 후 등록 시까지의 기간동안의 디자인 보호	보호 없음. 존속기간은 출원일부터 계산하나, 등록증이 발급되기 전에 일어난 침해에 대하여는 소송을 제기할 수 없음(등록디자인조례 제48조 제3항)	보상금 청구권 인정
이의신청 제도	없음	무심사 디자인에 대하여 이의신청 제도 운영
무효심판 제도	없음. 법원 중심 구조로 소 제기 필요	있음
존속기간	등록일로부터 발생하여 출원일로부터 5년, 매 5년씩 최장 25년까지 연장 가능	출원일로부터 20년
침해의 소 제기	별도의 절차 없이 소 제기 가능, 침해 소송 중 디자인의 유무효성 심리	무심사라도 소 제기 가능. 다만 유효성을 다툴 경우에는 별도로 무효심판을 제기해야 함

3. 상표

- 홍콩에서의 상표권은 홍콩지식산권서에 상표 출원 절차를 밟아서 심사를 받아 심사에 통과할 경우에 획득할 수 있음. 홍콩에서도 상표권 등록과 회사 등록, 사업 등기 등과는 그 성격이 완전히 다르며, 주관하는 행정부서도 다름. 상표권의 등록은 홍콩지식산권서에서 주관하며, 회사 등록이나 사업 등기 등은 홍콩 세무국에서 주관함
- 홍콩에서 회사 등록이나 사업 등기를 마쳤다고 해서 그 회사 이름과 사업 이름에 대한 독점권이 주어지는 것은 아님. 회사 이름, 사업 이름에 대한 독점권은 오로지 상표권에 의해서만 주어지기 때문에 반드시 홍콩에서 상표 출원 절차를 밟아야 함

■ 우리나라 상표 제도와의 차이점

- 홍콩 상표 제도는 많은 부분에서 우리나라와 차이점을 보이고 있음. 따라서, 이러한 상표 제도 상의 특징을 인식하고 있지 못하다면 홍콩에서 출원한 상표 보호를 받기 어렵게 될 수 있음. 이하에서는 홍콩 상표 제도 상의 특징을 우리나라 제도와 비교하여 정리하였음

[표 9] 홍콩 상표 제도 및 우리나라 제도의 특징 비교

구분	홍콩	대한민국
근거 법령	상표조례(조례집 제559장)와 상표규칙(제559A장)	상표법
소리, 냄새, 입체 등 특수 상표의 인정	소리, 냄새, 입체 상표 모두 인정	소리, 냄새, 입체 상표 모두 인정
출원 후 등록 시 까지의 기간 동안의 상표 보호	등록일을 출원일로 소급하여 상표권이 출원일부터 존재하고 있었던 것으로 인정	손실보상청구권 인정

구분	홍콩	대한민국
선행 상표와 후행 상표가 동일한 경우와 유사한 경우의 취급	동일한 경우와 유사한 경우를 다르게 취급함 유사한 경우에는 소비자에 의한 오인·혼동 가능성을 추가로 요구함	동일한 경우와 유사한 경우를 같게 취급함
저명상표의 효력	비유사한 상품 영역에서 타인의 상표출원의 등록 저지효력 및 비유사한 상품영역에서의 타인의 사용 금지 효력 모두 있음	비유사한 상품 영역에 대한 타인의 상표출원의 등록저지효력만 인정함
저명상표 보호를 위한 별도의 법적 장치	방어표장 제도를 두어 저명상표가 불사용 취소심판에 노출되지 않도록 함	없음
출원 전 특허청에 의한 등록가능성 판단 서비스	있음(사전 검색 및 등록 가능성 예비 의견 서비스, 양식 T1, 유료)	없음
존속기간	등록일로부터 발생하여 출원일로부터 10년. 10년마다 갱신할 수 있음	설정등록일부터 10년. 10년씩 갱신할 수 있음

제3장. 특허

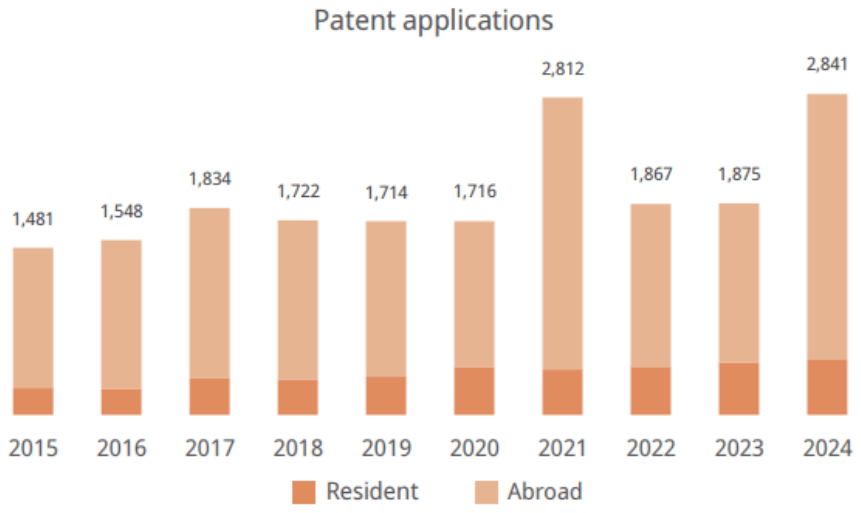
제1절 주요 제도 및 등록 요건

1. 권리 현황 통계

가. 특허 출원 현황

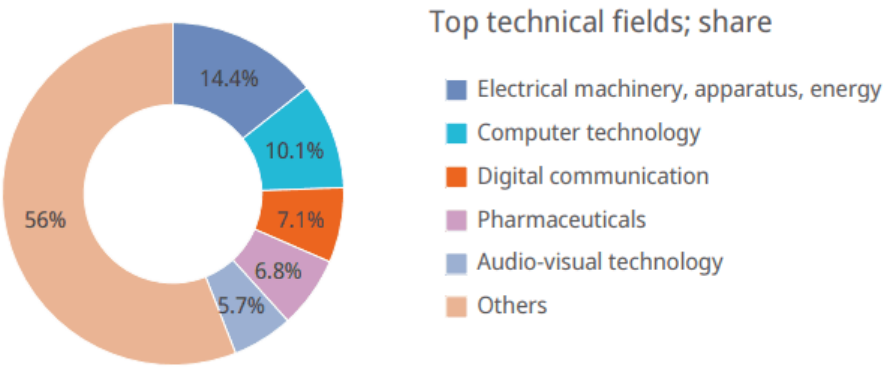
1) 홍콩 내 거주 출원인 기준 (Statistics for applicants residing in this country)

- ’24년 특허 출원 건수: 총 2,841건 (전년 대비 △51.5%, 세계 31위)
  - 국내 출원: 495건 (전년 대비 △6.5%)
  - 해외 출원: 2,346건 (전년 대비 △66.4%)

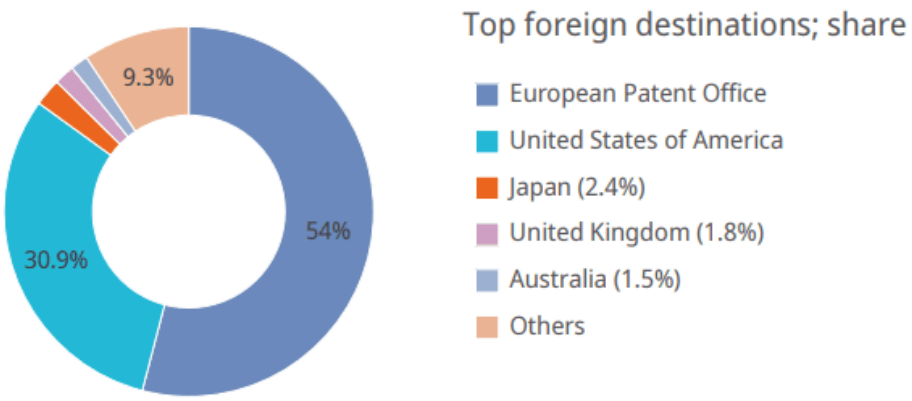


[그림 2] 홍콩 특허 출원 추이

- ’24년 실용특허 출원 건수: 총 618건 (전년 대비 △23.6%, 세계 22위)



[그림 3] 전체 출원의 기술 분야별 비중



[그림 4] 주요 해외 출원 대상국 및 비중

2) 홍콩 지식산권서 기준 (Statistics for the IP office)

- '24년 특허 출원 건수: 총 15,940건 (전년 대비 ▽10.4%, 세계 14위)
  - 거주자 출원: 495건 (3.1%, 전년 대비 △6.5%)
  - 비거주자 출원: 15,445건 (96.9%, 전년 대비 ▽10.8%)

나. 특허·실용신안 등록 현황

- '24년 특허 등록 건수: 총 10,123건 (전년 대비 ▽6.8%)
  - 유효 특허 수: 총 73,249건 (세계 29위)

> * 출처: WIPO(세계지식재산기구) (2025. 11. 업데이트 자료)

2. 주요 제도

- 홍콩에서 특허권(전리권)의 보호를 받으려면 반드시 홍콩에 특허 출원을 하여야만 함. 비록 홍콩이 중국에 귀속되어 있기는 하지만, 중국 본토에 특허 출원을 하여 특허권을 수여받았다고 하더라도 중국 본토에서의 특허권에 기해 홍콩에서도 전리권의 보호를 받을 수는 없음
- 홍콩에서 특허권의 보호를 받으려면 반드시 별도로 홍콩에 특허출원을 하고 특허권을 등록받아야 함

가. 표준특허와 단기특허

- 홍콩에서 특허권 출원은 표준특허와 단기특허로 나뉨. 표준특허권은 최장 존속기간은 20년이며, 등록 후 출원일 기준 4년차부터 매년 갱신료를 납부하여 유지함
- 단기특허의 최장유효기간은 8년이며 출원일 기준 4년 경과 시 1회 갱신으로 유지함

나. 특허의 출원

- 홍콩에서 특허를 출원하기 위해서는 우선 표준특허로 출원할 것인가 단기특허로 출원할 것인가를 결정해야 함
- 일반적으로 표준특허는 중국, 영국, 유럽 출원을 반드시 기초로 해야 하는 표준특허R(re-registration route, 지정특허 기반 재등록) 및 홍콩에 직접 표준특허를 출원하는 제도(Original Grant Patnet, OGP)로 나누어짐. 표준특허R(standard patent (R))은 지정특허청의 대응 출원 및 등록을 기초로 홍콩에서 표준특허를 취득하는 경로임
- 또한, 표준특허는 최장 20년의 존속기간을 허용하고 있기 때문에 충분한 기간 동안 특허권의 보호를 받고자 하는 경우에 이용될 수 있음
- 단기특허는 표준특허와 달리 최장 8년이라는 짧은 기간의 존속기간을 인정하고 있음. 단기특허는 표준특허와 달리 반드시 중국, 영국, 유럽출원을 기초로 할 필요는 없지만, PCT 조약에 의한 국제조사기관, 중국특허청, 유럽특허청, 또는 영국특허청 중 어느 한 곳에서 작성한 서치리포트(search report)를 제출해야 하는 요구 조건이 있으므로 주의하여야 함

다. 특허출원의 언어

- 홍콩에서의 특허출원은 중국어 또는 영어를 선택하여 할 수 있음. 다만, 출원 서류에서 몇몇 사항들은 반드시 중국어와 영어로 동시에 병기되어야 함
- 요약문(abstract)는 반드시 중국어와 영어 두 개 언어 모두로 작성되어야 함
- 출원인 또는 발명자의 이름은 반드시 중국어와 영문자 알파벳으로 번역되어 표시되어야 함

라. 대리인 제도

1) 특허 및 상표의 대리제도

- 홍콩에서는 지식재산권의 출원의 대리를 위하여 우리나라처럼 변리사 자격을 가진 자만이 대리할 수 있는 규정이 없고, 누구든지 지식재산권 출원의 대리를 할 수 있음
- 즉, 홍콩에 거류권을 가진 자라면 누구든지 상표, 특허, 디자인 출원의 대리인이 될 수 있음. 일반적으로 홍콩의 지재권 대리인들의 대부분이 변호사 자격을 가지고 있거나 외국 변호사 자격을 가진 자들이지만 아무런 자격을 가지지 않는 사람도 대리인이 될 수 있고 법률 대리 사무소를 운영할 수 있다는 특징이 있음

2) 공식적인 지재권 대리제도 부재로 인한 문제점 및 대리인 선정 시 유의점

- 이와 같이, 특별한 자격이 없이도 누구나 상표출원, 디자인출원, 특허출원의 대리인이 될 수 있고 지재권 출원을 대리하기 위한 특허법률사무소를 운영할 수 있기 때문에 홍콩에서의 지재권 대리인 선정에 있어서 특히 더 유의를 하여야 함
- 홍콩에서 대리인을 선정할 경우, 비록 홍콩이 대리인 자격에 제한을 두고 있지만 제일 먼저 고려해야 할 사항은 대리인이 홍콩에서 변호사 자격을 가지고 있는지 여부임. 또는 외국 변호사 자격을 가지고 있는지 여부를 살펴보아야 함

- 지식재산권의 출원 대리 업무는 고도의 법률 지식과 전문성을 요하는 분야로서, 만약 자격이 없고 홍콩 지식재산권법 전반에 대한 전문적인 지식이 없는 대리인에게 출원 업무의 대리를 맡길 경우 자칫 복잡한 법률상의 문제가 생기거나 예상치 못한 상황이 발생했을 때 효과적으로 대응하지 못할 수 있음
- 실제로 많은 홍콩의 대리 사무소에서 일하고 있는 인력들을 만나보면 자신의 명함에 변리사/변호사로 오해할 수 있는 직함들을 인쇄하여 영업을 하는 것을 자주 접할 수 있는데, 대부분 특허대리, 변리사 자격을 보유하고 있지 않은 경우가 많음. 따라서 홍콩 대리인을 선정할 경우에는 홈페이지를 방문하여 법적으로 특허 대리 자격을 가진 전문가가 있는지를 꼭 확인하여야 하며, 법률 전문가가 내 사건을 담당하여 대리하는지도 확인하여야 함. 2019년 12월 19일부터는 홍콩에서 업무상 「certified/registered patent agent」, 「certified/registered patent attorney」 등 법으로 인정된 특허대리 자격을 가진 것으로 오인될 수 있는 직함을 쓰면 50만 홍콩달러의 벌금에 처해짐(특허조례 제 144A조). 다만 홍콩 밖의 자격임을 그 관할과 함께 명시한 경우는 허용됨

마. 전자출원 서비스

- 홍콩 지식산권서의 전자출원 시스템을 사용하여 특허 출원서류 등을 제출하려면, 우선 지식산권서의 전자 서비스 고객으로 가입되어 있어야 함. 모든 전자서비스 고객은 문서 송달에 필요한 홍콩 주소를 제출해야 하고, 홍콩 관련 인증기관으로부터 전자 인증서를 발급받아야 함. 전자출원 서비스 관련 자료는 지식산권서의 홈페이지에서 확인 가능

- https://efiling.ipd.gov.hk

■ 관련 사이트

• 출원서 및 수수료에 관한 상세 자료

- https://www.ipd.gov.hk/en/patents/forms-and-fees/

• 홍콩 지식재산권 공보

- https://www.ipd.gov.hk/en/tools-resources/publications/index.html

• 인터넷 검색 서비스

- https://esearch.ipd.gov.hk

• 전자 출원 서비스

- https://efiling.ipd.gov.hk/nis-efiling/home/home.action#/

3. 등록 요건

- 홍콩 특허조례 (Patents Ordinance, Cap. 514) 제9A조는 특허를 받을 수 있는 발명의 요건으로 신규성(novelty), 진보성(inventive step) 및 산업상 이용가능성(susceptibility of industrial application)을 규정하고 있으며, 이 요건은 표준특허와 단기특허에 동일하게 적용됨
- 다만 단기특허는 등록 전 실체심사가 이루어지지 않는 무심사 등록 제도이므로(지정 특허청 등이 작성한 조사보고서 첨부 필요), 등록되었다는 사실만으로 위 요건의 충족이 담보되지 않으며, 권리행사 단계에서 유효성이 다투어질 수 있음에 유의해야 함

가. 특허권을 받을 수 있는 자(출원인 적격)

- 발명자 또는 발명자로부터 적법하게 권리를 승계한 자(고용관계에 따라 권리가 귀속되는 고용주를 포함)가 특허를 출원할 수 있음
- 외국인·외국법인의 출원에 제한이 없고 대리인 선임도 강제되지 않으나, 홍콩 내 송달 주소(address for service)를 반드시 지정하여야 함
- 표준특허(재등록 경로)의 경우, 지정 특허청(중국, 영국, 유럽특허청(영국 지정))에 출원한 지정특허 출원의 출원인이 홍콩 지식산권서에 기록청구를 할 수 있음

나. 신규성

- 발명은 출원일(우선권 주장 시 우선일) 전에 서면·구두 설명, 사용 또는 그 밖의 방법으로 홍콩 내외에서 공중에 이용 가능하게 된 기술(선행기술)의 일부를 구성하지 않아야 함(절대적 신규성주의)
- 출원일 전 6개월 이내에 이루어진 공개로서, ① 출원인에 대한 명백한 권리 남용(무단 공개 등)에 의한 공개 또는 ② 소정의 박람회 또는 회합(prescribed exhibition or meeting)에서의 전시·발표에 의한 공개는 신규성 판단 시 선행기술에서 제외될 수 있음
- 다만 홍콩은 한국과 달리 출원인 스스로의 공개(논문 발표, 제품 판매 등)에 대한 일반적인 공지예외를 인정하지 않으므로, 자발적 공개 이후의 홍콩 출원은 신규성 상실의 위험이 있음. 공개 전 출원 완료가 원칙임

다. 진보성

- 발명은 선행기술을 고려할 때 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지 않아야 함
- 진보성 판단 시에는 신규성 판단과 달리, 출원일 전에 출원되어 그 후에 공개된 선출원(아래 마. 참조)은 선행기술에서 제외됨

라. 산업상 이용가능성

- 발명은 농업을 포함한 산업 분야에서 생산 또는 사용될 수 있어야 함
- 인체 또는 동물에 대한 수술·치료 방법 및 진단 방법은 산업상 이용가능성이 없는 것으로 간주되어 특허를 받을 수 없음(다만 그러한 방법에 사용되는 물질·조성물은 특허 대상이 될 수 있음)

마. 확대된 선출원의 지위

- 출원일 전에 출원되어 그 이후에 공개된 홍콩 특허출원(표준특허 기록청구를 포함)과 지정특허출원(중국·영국 특허출원 및 영국을 지정한 유럽특허출원)에 기재된 내용은 후출원의 신규성 판단에 한하여 선행기술로 간주되며, 진보성 판단에는 인용되지 않음(특허조례 제9B조 제3항, 제9C조 제2항)

바. 부등록사유 – 특허가 될 수 없는 대상

- 다음은 발명에 해당하지 않아 그 자체로는 특허를 받을 수 없음
  - 발견, 과학 이론, 수학적 방법
  - 미적 창작물

- 정신적 활동·게임·영업 수행을 위한 계획, 규칙 또는 방법과 컴퓨터 프로그램 그 자체
- 정보의 제시

- 또한 다음은 특허 대상에서 제외됨
  - 공개 시 공서양속에 반하는 발명
  - 식물·동물의 품종 및 식물·동물의 생산을 위한 본질적으로 생물학적인 방법(미생물학적 방법 및 그 산물은 제외)

제2절 출원 및 심사

1. 특허 출원 절차

가. 표준특허 출원(재등록제도, Standard Patent(R))

1) 표준특허출원의 2단계

- 표준특허의 출원 절차는 두 개의 단계로 나뉘어짐

> - 제1단계 (first stage) - 기록청구단계(记录请求, request for record)
> - 제2단계 (second stage) - 등록비준청구단계(册与批予请求, request for registration and grant)

- 홍콩에서 재등록제도에 의해 표준특허권을 수여받기 위해서는 반드시 상기 2단계를 모두 밟아야 함

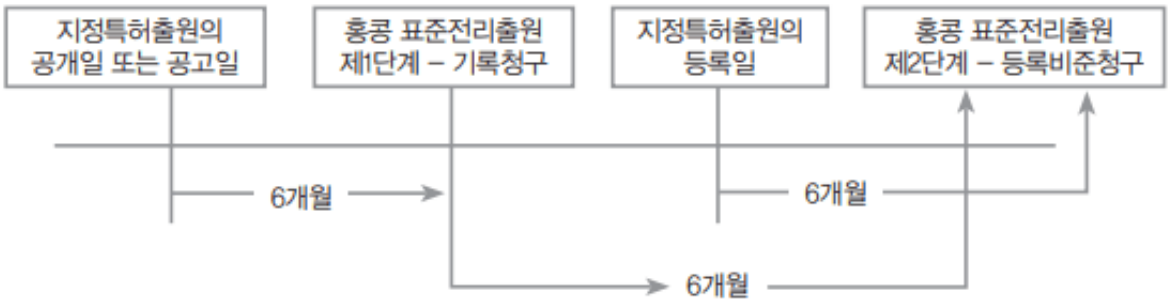
2) 지정특허출원(기초출원)

- 또한, 재등록제도에 의한 표준특허 출원은 출원의 기초가 되는 기초 출원이 반드시 존재하여야만 함. 이를 홍콩에서는 지정특허(指定专利)출원이라고 함
  - 표준특허 출원의 기초가 되는 지정특허출원이 될 수 있는 출원은 반드시 아래의 세 곳 중의 어느 하나의 특허청에서 이루어진 특허출원이어야 함

> - 중화인민공화국(중국 본토)의 특허청에 제출된 중국전리출원
> - 영국특허청에 출원된 영국특허출원
> - 유럽특허청에 출원된 영국을 지정국으로 포함하는 유럽특허출원

3) 기록청구단계 - 표준특허 출원의 제1단계

- 기록청구단계는 홍콩지식산권서에 출원서를 제출하는 단계로서 반드시 기초가 되는 지정특허출원이 해당 특허청에서 공개된 날로부터 6개월 이내에 제출되어야 함

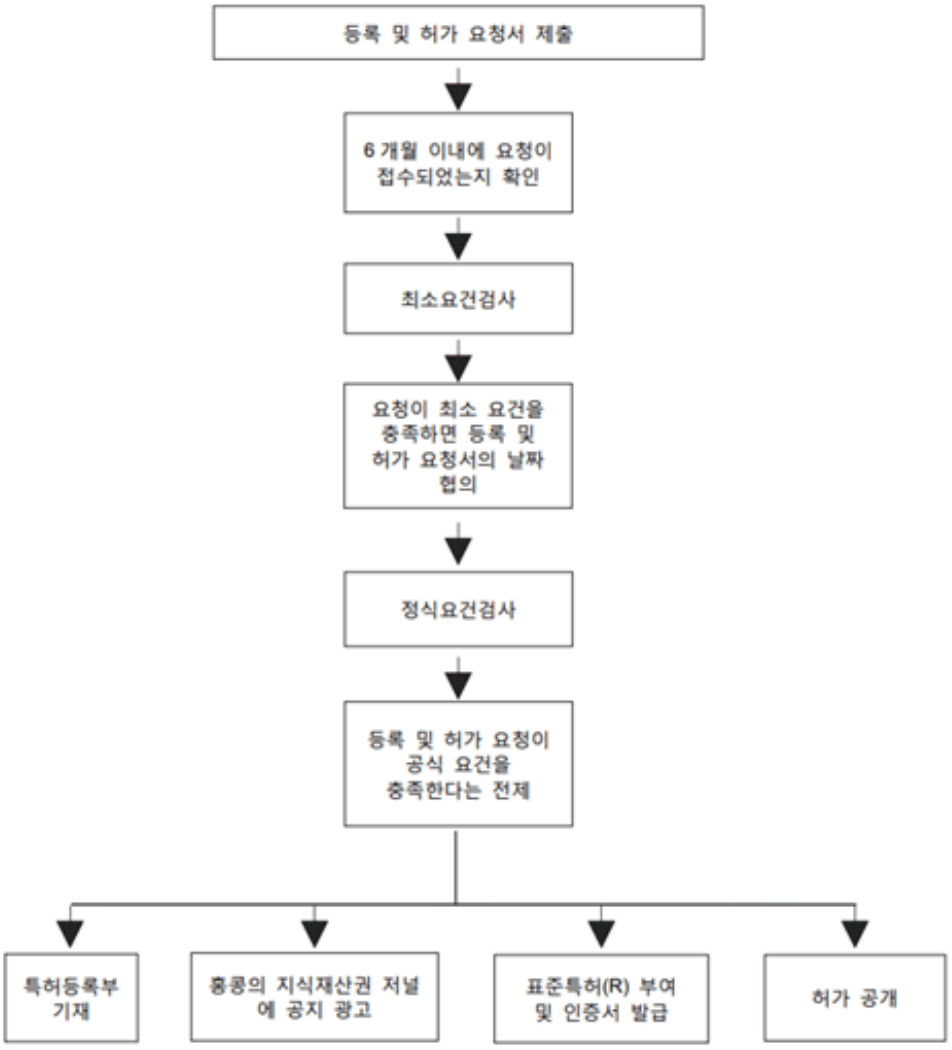


[그림 5] 홍콩 재등록제도에 의한 표준특허 출원 절차

- 기록청구단계에서 제출해야 하는 서류는 다음과 같음

- 기록청구서
- 공개 또는 공개된 지정특허출원의 사본
- 발명의 명칭 : 영문과 중문 모두 기재
- 요약서 : 영문과 중문 모두 요구
- 출원인의 성명과 주소
- 지정특허출원에 기재된 출원인과 홍콩표준특허출원의 출원인이 다를 경우 양도증
- 지정특허출원에 기재되어 있지 않은 발명자를 홍콩표준특허출원에서 추가할 경우 추가된 발명자가 진정한 발명자라는 것에 대한 성명서
- 우선권 주장을 할 경우, 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 국가와 기초출원의 출원번호, 출원일
- 공지예외 주장을 하는 경우 사전 공지된 전시회, 박람회 등에 관련된 사항 및 공지일자
- 홍콩에서의 주소 또는 거소(만약, 홍콩대리인을 선임한 경우 대리인의 성명 및 주소)

- 이때 함께 납부해야 하는 관납료는 출원료 380HKD(전자제출 275HKD)와 공고료 68HKD임. 기록청구를 제출하면, 즉 표준특허를 홍콩에 출원하면 [그림 6]과 같은 절차가 진행됨



[그림 6] 홍콩 표준특허출원 절차 (출처 : 지식재산처, KOTRA)

- 즉, 기록청구 제출에 의한 표준특허 출원이 이루어지면, 홍콩지식산권서의 방식 심사관은 먼저 지정특허출원의 공개일로부터 6개월 이내에 기록청구가 제출된 것인지 확인함. 만약 6개월 이내에 출원된 것이라면 우선 최소한의 방식 요건을 만족하는지를 검토함. 최소한의 방식 요건이란 홍콩지식산권서에 표준특허를 출원하기 위해 요구되는 서류들이 모두 포함되어 있는지 등을 체크한 것임
  - 최소한의 방식 요건을 만족하는 것으로 확인되면 심사관은 표준특허의 출원일인 기록청구 제출일자를 확인하여 통지함
  - 그 후, 심사관은 표준특허 출원의 기록청구가 갖추어야 할 모든 방식상의 요건을 심사하여 이를 만족할 경우 후속 조치들을 취함
- 이어지는 후속조치들은 다음과 같음

1) 홍콩지식산권서의 표준특허 출원등록부에 등재함

2) 표준특허 출원의 기록청구 사실을 공고함. 일종의 출원공고에 해당함.

3) 홍콩지식산권서가 발간하는 지식재산 저널에 기록청구가 표준특허출원 기록청구가 접수되었음을 게재하여 광고함

4) 출원인에게 표준특허 출원의 기록청구가 공고되었음을 통지함

- 상기와 같은 표준특허 출원의 제1단계인 기록청구 단계가 완료되면, 이후로는 표준특허 출원의 제2단계인 등록비준청구 단계가 진행됨

4) 표준특허 출원의 유지 청구

- 표준특허 출원의 제1단계인 기록청구 단계가 완료된 후 기초출원인 지정특허출원이 상당 기간 동안 등록 결정이 되지 않아 상당 기간이 도과한 경우에는 절차 계속 중에 표준특허 출원의 유지 청구를 해야 함
- 홍콩 전리조례에 의하면 기록청구의 공고가 난 후 5년이 지나도록 제2단계인 등록비준청구 단계가 진행되지 않을 경우에는 표준특허 출원의 유지 청구를 해야만 함. 만약 유지청구를 하지 않을 경우에는 해당 표준특허 출원이 포기된 것으로 간주됨
  - 표준특허 출원의 유지 청구는 홍콩지식산권서의 서식 patent form P9을 이용하여 작성하고 제출하면 됨

나. 표준특허 출원(원수특허제도, Standard Patent(O))

- 원수특허제도를 이용한 표준특허를 출원하기 위해서, 출원인은 홍콩지식산권서에 일반특허 실질심사 신청 및 출원 신청(Request for substantive examination of a standard patent application)을 할 수 있음. 수수료는 4,000HKD임

다. 단기특허 출원

- 단기특허는 표준특허와 달리 최장 8년이라는 짧은 기간의 존속기간을 인정하고 있음. 단기특허 제도는 외국인들에 의하여 많이 이용되지는 않고 있는데, 그 이유로 짧은 존속기간만을 인정하고 있는 점, 중국특허청, 영국특허청, 또는 PCT 조사기관 등의 서치리포트를 요구하고 있는 점에서 표준특허와 마찬가지로 실질적으로는 기초출원이 존재하여야 하고, 표준특허도 무심사 제도를 이용하고 있어 굳이 표준특허 대신 단기특허를 취득해야 할 시간적, 비용적 실익이 없는 점 등을 들 수 있음
- 앞서 설명한 것처럼, 단기특허는 표준특허와 달리 반드시 중국, 영국, 또는 영국을 지정한 유럽출원을 기초로 할 필요는 없지만, PCT 조약에 의한 국제조사기관, 중국특허청, 유럽특허청, 또는 영국특허청 중 어느 한 곳에서 작성한 서치리포트(search report)를 제출해야 하는 요구 조건이 있으므로 주의하여야 함

1) 서치리포트 제출

- 단기특허출원은 표준특허와 달리 기초가 되는 지정특허출원을 요구하지는 않지만 PCT 조약에 의한 국제조사기관, 중국특허청, 유럽특허청, 또는 영국특허청 중 어느 한 곳에서 작성한 서치리포트(search report)를 제출할 것을 요구하고 있어 실질적으로 기초출원이 필요하다고 할 수 있음

2) 출원의 시기적 제한

- 단기특허 출원은 기초출원을 요구하지는 않기 때문에 출원을 언제까지 해야 한다는 시기적 제한은 없음. 하지만, 우리나라 기업의 경우 대부분 한국출원을 우선권 주장의 기초로 하여 출원할 것이기 때문에 우선권 주장의 기초가 되는 최초 출원의 출원일로부터 12개월 이내에 출원하여야 함
  - 또한, 중국을 지정국으로 한 PCT 출원의 경우에는 PCT 출원이 국내 단계에 진입하고 6개월 이내에 단기특허를 출원해야 함

3) 공지예외주장

- 또한, 공지예외주장을 하는 경우에는 반드시 공지일로부터 6개월 이내에 홍콩에 출원하여야 함. 이 경우 공지예외주장을 인정해주는 요건이 우리나라와 홍콩은 상이하다는 것을 반드시 유념해야 함. 우리나라는 현재 공지예외주장에 있어서 공지 형태에 대한 제한이 없지만, 홍콩 단기특허는 명백한 남용(evident abuse)에 의한 공개이거나 1928년 국제박람회협약에 따른 공식·공인 국제박람회에서 전시한 경우만 인정하기 때문임(중앙인민정부가 주최하거나 인정한 국제전시회 등에서의 공개는 표준특허(R)에 한하여 인정됨, 특허조례 제109조, 특허(일반)규칙 제2D조)
  - 따라서 우리나라에서 먼저 공지한 경우에는 홍콩이나 중국에서는 특허권을 받는 것이 거의 불가능하다는 것을 반드시 유념하여야 하며, 중국이나 홍콩에서 특허권 획득을 계획하고 있다면 반드시 공지하기 전에 특허출원을 먼저 해야 함

4) 단기특허 출원에 필요한 서류

- 단기특허 출원에 필요한 서류는 다음과 같음

- 단기특허 등록청구서
- 단기특허 출원 명세서(설명서, 도면, 청구범위)
- 발명의 명칭 : 영문과 중문 모두 기재
- 요약서 : 영문과 중문 모두 요구
- 출원인의 성명과 주소
- 발명자의 성명과 주소
- 서치리포트 (중국특허청, 영국특허청, 유럽특허청, PCT 조사기관)
- 출원인이 발명자가 아닐 경우 발명자 신고 관련 서식(전리서식 P6A)
- 우선권 주장을 할 경우, 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 국가와 기초출원의 출원번호, 출원일
- 공지예외주장을 하는 경우 사전 공지된 전시회, 박람회 등에 관련된 사항 및 공지일자에 대한 서면 증거
- 홍콩에서의 주소 또는 거소(만약, 홍콩대리인을 선임한 경우 대리인의 성명 및 주소)

5) 단기특허 출원 관납료

- 단기특허출원을 하는 경우 출원료 755HKD(전자제출 545HKD)와 공고게재료 68HKD를 출원과 동시에 또는 출원일로부터 1개월 이내에 납부하여야 함(지연 시 추가 수수료 부과)

2. 특허 심사 절차

가. 표준특허 심사

1) 등록비준청구 단계 – 재등록제도를 이용한 표준특허 출원의 제2단계

- 표준특허출원의 제1단계인 기록청구단계가 완료되면 그 다음 제2단계인 등록비준청구 단계가 진행되어야 함
  - 등록비준청구 절차는 제1단계인 기록청구의 공고일로부터 6개월 또는 지정특허출원의 출원국의 특허청에서 지정특허가 등록(grant)된 날로부터 6개월 중 늦은 날까지 이루어져야 함 ([그림 5] 참조)
- 등록비준청구를 위해서는 청구료 380HKD(전자제출 275HKD)와 공고료 68HKD를 등록비준청구와 함께 또는 등록비준청구일부터 1개월 이내에 납부하여야 함. 등록비준청구를 제출하면 그 이후의 구체적인 진행 단계는 다음과 같

음

가) 먼저 등록비준청구의 청구서를 필요한 서류 및 관납료와 함께 홍콩지식산권서에 제출함

- 등록비준청구서 (patent form p5 서식 참조)
- 등록된 지정특허의 공개 명세서 사본(verified copy, 지정특허청이 공개한 문서의 진정한 사본임을 제출인이 서면으로 확인한 사본도 인정됨)
- 발명의 명칭 : 영문과 중문 모두 기재
- 출원인의 성명과 주소
- 지정특허출원에 기재된 출원인과 홍콩표준특허출원의 출원인이 다를 경우 양도증
- 홍콩에서의 주소 또는 거소(만약, 홍콩대리인을 선임한 경우 대리인의 성명 및 주소)

나) 등록비준청구가 제출되면 우선 심사관은 상기 등록비준청구가 앞에서 설명한 6개월의 기간을 준수하여 제출된 것인지를 심사함

다) 6개월의 기간을 준수하여 제출된 것이라면 최소한의 방식 요건을 만족하는지를 우선 판단함

라) 여기서 최소한의 방식 요건이란 표준특허출원의 등록비준청구에 있어서 필요한 서류들을 모두 제출하였는지 여부 등이 될 수 있음

마) 판단 결과 최소한의 방식 요건을 만족하는 것으로 인정되면 등록비준청구 제출일을 정식으로 인정하고 나머지 방식 요건들을 모두 심사함

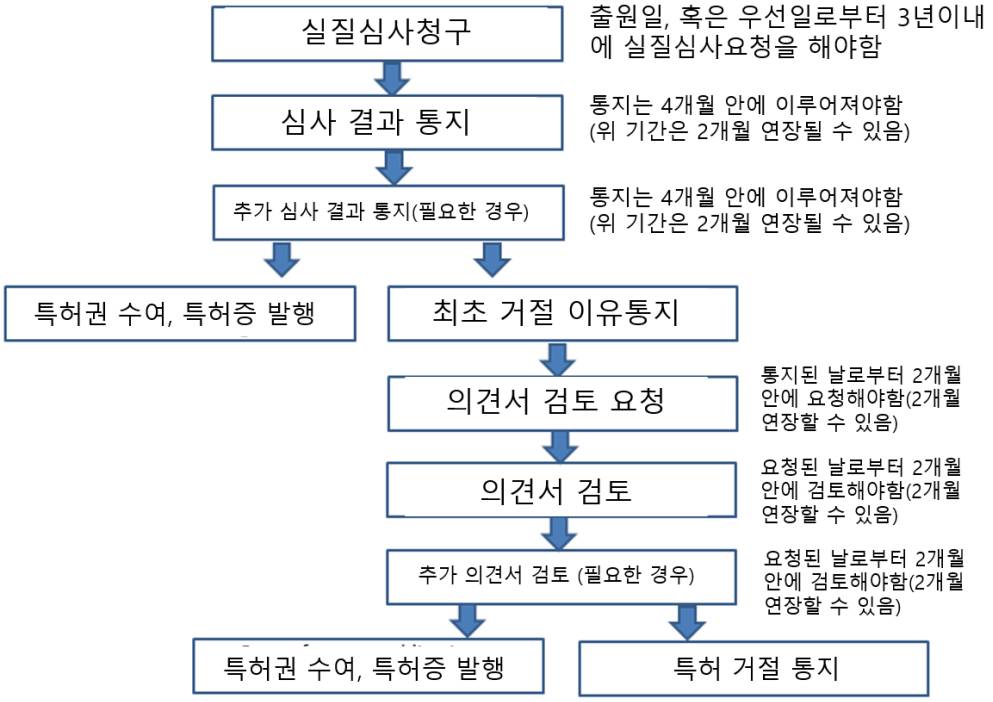
바) 심사 결과 나머지 방식 요건들을 모두 만족하는 경우, 홍콩지식산권서의 특허등록부에 등재하고, 홍콩 표준특허 등록 결정서를 송부함

사) 그리고 홍콩 표준특허 등록 공고를 내고 홍콩지식산권서에서 발간하는 지식재산관련 저널에 게재하여 공고함

위와 같이 표준특허(R)를 등록받기 위해서는 우선 기초출원이 되는 지정특허출원이 존재하여야 하고 2단계에 걸친 기록청구, 등록비준청구 절차를 정해진 기간 내에 밟아야 함

2) 원수특허제도(표준특허(O))를 이용한 표준특허 출원의 심사

- 원수특허제도를 이용하여 표준특허를 출원한 경우, 형식심사는 물론 발명의 특허 등록 가능성을 결정하기 위해 홍콩지식산권서에 의한 실질적인 심사를 받아야 함.
- 실질심사 시 홍콩지식산권서는 출원의 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성을 포함한 심사요건을 준수하는지 여부를 심사함. 원수특허제도하 표준특허의 심사 절차는 아래의 [그림 7]과 같음



[그림 7] 원수특허제도에 따른 표준특허 실질 심사 절차 (출처 : Marks & Clerk)

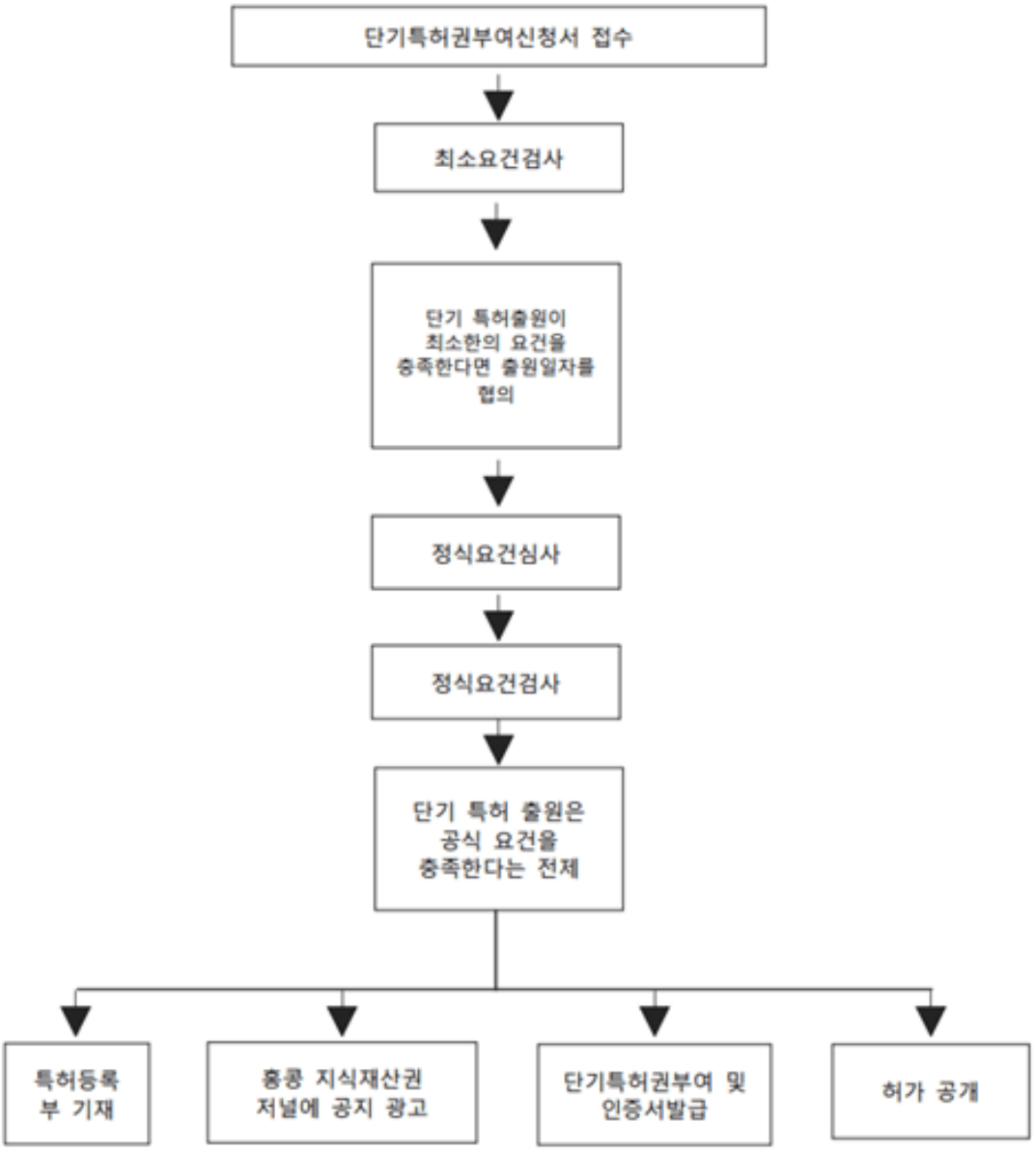
나. 단기특허 심사

1) 단기특허출원 등록의 연기

- 단기특허 출원의 경우 등록을 연기할 수 있음. 최장 단기특허 출원일로부터 12개월까지 연기가능함

단기특허 출원의 심사 절차

- 단기특허가 홍콩지식산권서에 출원되면 다음의 도표에 나타나 있는 것과 같은 절차로 심사가 진행됨



[그림 8] 홍콩 단기특허출원 절차 (출처 : 지식재산처, KOTRA)

먼저 단기특허출원의 출원서 및 명세서를 관납료와 함께 홍콩지식산권서에 제출함

단기특허출원이 제출되면 우선 심사관은 단기특허출원이 최소한의 방식 요건을 만족하는지를 우선 판단함. 여기서 최소한의 방식 요건이란 단기특허출원에 있어서 필요한 서류들을 모두 제출하였는지 여부 등이 될 수 있음

판단 결과 최소한의 방식 요건을 만족하는 것으로 인정되면 단기특허출원의 출원일을 정식으로 인정하고 나머지 방식 요건들을 모두 심사함

심사 결과 나머지 방식 요건들을 모두 만족하는 경우, 홍콩지식산권서의 특허등록부에 등재하고, 홍콩 단기특허 등록결정서를 송부함

그리고 홍콩 단기특허 등록공고를 내고 홍콩지식산권서에서 발간하는 지식재산관련 저널에 게재하여 공고함

다. 소요기간

- 홍콩지식산권서는 전리출원의 심사 처리에 대하여 최선을 다해 신속한 등록업무가 이루어질 것을 선언하고 있음. 하지만, 표준특허와 단기특허에 대하여 최장 처리 기간에 대한 제한 사항은 없고 다만, 최단 처리 기간에 대한 가이드라인만을 제시하고 있음

1) 표준특허

- 재등록제도에 의한 표준특허 출원은 2단계의 절차로 나눠지는데, 각각의 절차에 대하여 출원서류에 흠결이 없고, 방식 요건에 부합할 경우 기록청구단계에서 약 3개월, 등록비준청구단계에서 3개월 정도 안에 업무가 처리될 수 있다고 제시하고 있음

2) 단기특허

- 홍콩지식산권서는 단기특허에 대하여도 출원서류에 흠결이 없고, 방식 요건에 부합할 경우 최단 3개월 정도면 특허등록증을 발급받을 수 있다고 제시하고 있음

라. 특허의 무심사제도에 따른 유의점

- 홍콩 특허제도는 표준특허(O), 표준특허(R), 단기특허로 구분되며, 표준특허(R)는 지정특허청의 grant를 기초로 하는 형식심사 중심 구조이고, 단기특허는 등록단계에서 실체심사를 거치지 않으나 등록 후 심사가 이루어질 수 있음.
- 반면 표준특허는(O)는 홍콩지식산권서가 직접 실체심사를 수행함
- 즉, 표준특허(R)은 중국이나 영국의 출원에 의존하는 시스템을 가지고 있기 때문에 홍콩에 전리출원을 할 경우 시기적인 요건에 있어서 상당한 주의를 요한다고 할 수 있음

1) 표준특허 출원 시 지정 기간 관리

- 재등록제도에 의한 표준특허출원의 경우 앞서 살펴본 바와 같이 기초가 되는 지정특허의 공개일과 특허 부여일(date of grant)에 상당한 주의를 기울여야 함. 기록청구의 경우 지정특허출원의 공개일로부터 반드시 6개월 이내에 제출되어야 하며, 등록비준청구는 지정특허가 부여된 날 또는 홍콩에서 기록 청구가 공고된 날 중 늦은 날부터 6개월 이내에 제출하여야 함

2) 공지예외주장 기간의 관리

- 중국과 홍콩은 공지예외주장 제도는 두고 있으나, 공지의 형태에 대해서는 대단히 엄격한 기준을 가지고 있어서, 우리나라 기업의 경우 거의 공지예외주장의 혜택을 받을 수 있는 길이 차단되어 있음
- 홍콩에서 공지예외 주장의 혜택을 받을 수 있는 공개는 특허 유형에 따라 다름. 단기특허는 출원 전 6개월 이내의 공개로서 명백한 남용(evident abuse)에 의한 공개이거나 1928년 국제박람회협약에 따른 공식·공인 국제박람회에서의 전시만 인정되고, 중국 정부가 인정한 박람회는 포함되지 않음(특허조례 제109조). 표준특허(R)는 명백한 남용 외에 규칙에서 정한 전시회·회의(prescribed exhibition or meeting)에서의 공개가 인정되며, 여기에는 위 국제박람회 외에 중앙인민정부가 주최하거나 인정한 국제전시회와 중앙인민정부 기관 등이 조직한 학술·기술회의가 포함됨(특허(일반)규칙 제2D조)
    - 따라서 중국이나 홍콩에서 전리 획득을 계획하고 있다면 사전 공지는 절대 금물이라는 것을 명심하여야 함

3. 이의·심판 절차

가. 개요

- 홍콩에는 특허 등록 전 이의신청 제도가 없으며, 우리나라 특허심판원과 같은 독립된 심판 기관도 두고 있지 않음. 등록관(Registrar) 단계의 재검토(review)·등록 후 실체심사 절차와 법원 절차가 그 기능을 대신함
- 등록관의 결정에 불복하는 자는 고등법원 원심법원(Court of First Instance)에 항소할 수 있음

나. 거절결정에 대한 불복

- (표준특허(O)) 실체심사 결과 거절이유를 통지받은 출원인은 의견서 제출·보정으로 대응하며, 심사 결과에 불복하는 경우 등록관에게 심사 결과의 재검토(review)를 청구할 수 있음(관납료 1,700 HKD, 제4절 비용표 참조). 재검토 결과에도 불복하는 경우 법원에 항소할 수 있음
- (표준특허(R)) 기록청구·등록비준청구가 방식 요건을 갖추지 못하여 거절되거나 취하된 것으로 간주된 경우, 출원인은 그날부터 2개월 이내에 복원(reinstatement)을 청구할 수 있음(서식 P13, 405 HKD. 전리조례 제28조 제1항·제2항). 다만 등록비준청구를 6개월의 불변기간 안에 하지 아니하였거나 유지료를 내지 아니한 경우에는 복원이 허용되지 아니함(같은 조 제3항). 표준특허(R)는 홍콩지식산권서의 실체심사를 거치지 아니하므로 재검토 제도를 두고 있지 아니하며, 최종적으로는 법원에 다툴 수 있음
- (단기특허) 등록 후 실체심사에서 거절이유를 통지받은 경우에는 등록관에게 재검토(서식 OP3, 1,700 HKD)를 청구할 수 있고, 출원이 방식 요건 불충족으로 거절된 경우에는 그날부터 2개월 이내에 복원을 청구할 수 있음(서식 P13, 405 HKD. 전리조례 제123조 제1항)

다. 특허의 취소(무효)

- 등록된 특허의 유효성은 원칙적으로 법원에서 다투어짐. 이해관계인은 고등법원 원심법원에 특허 취소(revocation)를 청구할 수 있으며, 침해소송에서 무효 항변 또는 취소 반소를 통하여도 다툴 수 있음
- 취소 사유는 ①발명이 특허를 받을 수 있는 요건(신규성·진보성·산업상 이용가능성 등)을 충족하지 못하는 경우, ②특허를 받을 권리가 없는 자에게 부여된 경우, ③명세서가 통상의 기술자가 실시할 수 있을 정도로 충분히 명확·완전하게 발명을 개시하지 않은 경우, ④특허의 내용이 출원 당시 명세서의 기재 범위를 벗어난 경우, ⑤허용되지 않는 보정에 의하여 보호범위가 확장된 경우임

라. 단기특허의 등록 후 실체심사 — 사실상의 이의 수단

- 단기특허는 실체심사 없이 등록되므로, 특허권자뿐 아니라 합리적인 근거 또는 정당한 사업상 이익을 가진 제3자도 등록관에게 등록 후 실체심사를 청구할 수 있음(관납료 4,000 HKD)
- 심사 결과 특허 요건을 충족하지 못하는 것으로 판단되면 해당 단기특허는 취소되므로, 이 제도는 등록 전 이의신청을 사실상 대신하는 기능을 함. 요건을 충족하면 실체심사 증명서가 발급되며, 이는 단기특허권자의 권리행사의 전제가 됨

제3절 등록 및 활용

1. 등록 및 유지

가. 등록

- 홍콩에서 등록된 특허는 홍콩에서만 효력을 가지며, 중국 본토 등 다른 지역의 특허 제도와는 별개로 운영됨. 중국 본토에서 특허를 등록받았더라도 그 효력은 홍콩에 미치지 않으므로, 홍콩에서 보호를 받으려면 별도의 홍콩 등록이 필요함
- 표준특허(O)는 홍콩 지식산권서의 실체심사를 거쳐 등록되고, 표준특허(R)는 지정 특허청(중국, 영국, 유럽특허청(영국 지정))의 지정특허를 기초로 재등록 절차를 거쳐 등록됨
- 단기특허는 실체심사 없이 방식심사와 조사보고서 제출만으로 등록됨

나. 존속기간 및 유지

- 표준특허의 존속기간은 출원일(표준특허(R)의 경우 지정특허 출원일)로부터 최대 20년이며, 등록 후 도래하는 출원일 기준 4년째 되는 날부터 매년 갱신료를 납부하여 유지하여야 함
- 표준특허(R) 출원이 공개된 뒤 등록·허여 청구를 하지 않은 상태로 유지되는 경우에는, 기록청구가 공개된 뒤 처음 돌아오는 지정특허출원의 출원일 기념일부터 5년이 끝나기 전(만료 3개월 전부터)에 유지료(maintenance fee)를 내야 하고 그 뒤에도 매년 내야 함. 6개월의 유예기간 안에는 가산료와 함께 낼 수 있음(특허조례 제33조). 등록된 표준특허(R)의 갱신료는 등록 뒤 처음 돌아오는 지정특허출원의 출원일 기념일을 기준으로 계산함(제38조·제39조)
- 단기특허의 존속기간은 출원일로부터 최대 8년이며, 4년 경과 후 1회 갱신으로 유지됨
- 갱신료는 납부 기한 전 3개월부터 납부할 수 있으며, 기한 도과 후에도 6개월의 유예기간 내에는 할증료와 함께 납부할 수 있음. 유예기간이 경과하면 특허권은 소멸하나, 소멸일부터 18개월 안에 회복을 신청할 수 있음(표준특허는 특허조례 제40조, 단기특허는 제127조). 유지료를 내지 않아 취하된 것으로 보는 표준특허(R) 출원은 취하 간주일부터 12개월 안에 회복을 신청할 수 있음(제34조). 회복이 인정되려면 기한을 지키기 위하여 상당한 주의를 다하였음을 소명하여야 함

2. 효력 및 활용

가. 특허권의 효력

- 특허조례 (Cap. 514)에 따라 특허권자는 발명을 실시할 독점적 권리를 가지며, 제3자가 특허권자의 동의 없이 다음의 행위를 하는 경우 침해를 구성함
- (물건의 발명) 특허 물건의 제조, 판매 청약, 판매, 사용, 수입 또는 처분 목적의 보관
- (방법의 발명) 특허 방법의 사용 및 사용의 청약, 그 방법에 의하여 직접 얻어진 물건의 판매·사용·수입 등

나. 침해에 대한 구제

- 특허권자는 침해자를 상대로 침해금지명령(injunction), 손해배상(damages) 또는 침해자 이익의 반환(account of profits) 중 택일, 침해품의 인도·폐기, 권리관계의 확인을 법원에 청구할 수 있음
- 다만 침해 당시 특허의 존재를 알지 못하였고 알 만한 합리적인 이유도 없었던 선의의 침해자에 대해서는 손해배상 또는 이익 반환이 인정되지 않을 수 있으므로, 제품·포장에 특허 표시를 해 두는 것이 권리행사 시 실익이 있음

다. 단기특허의 권리행사 특칙

- 단기특허는 무심사 등록 제도이므로, 2019년 12월 19일 시행된 개정 **특허조례**에 따라 단기특허권자가 법원에 침해 소송 등 권리행사 절차를 개시하기 위해서는 사전에 등록처에 실체심사를 청구하였거나 실체심사 증명서(certificate of substantive examination)를 발급받아야 함
- 실체심사는 특허권자 외에 합리적인 근거 또는 정당한 사업상 이익을 가진 제3자도 청구할 수 있으며, 심사 결과 등록 요건을 충족하는 것으로 판단되면 실체심사 증명서가 발급됨

라. 활용

- 특허권은 재산권으로서 양도, 실시허락(라이선스), 담보 설정 및 상속의 대상이 됨
- 양도·라이선스 등의 거래는 특허등록부에 등재할 수 있으며, 등재하지 아니한 경우 선의의 제3자에게 대항하지 못하는 등의 불이익이 발생할 수 있으므로 거래 후 신속한 등재가 권장됨

마. 특허 표시

- 특허권자는 제품 및 포장에 특허 등록 사실을 표시할 수 있으며, 출원 계속 중인 경우에는 "특허 출원 중(patent pending)" 등의 표시를 마케팅에 활용할 수 있음
- 다만 출원이 철회·거절된 이후에도 표시를 계속하는 등 부정확하거나 허위인 특허 표시는 민사 및 형사 제재의 대상이 될 수 있으므로 유의해야 함

제4절 비용

1. 출원·심사 비용

가. 표준특허출원비용 (재등록특허제도, Standard Patent R)

[표 10] 홍콩 표준특허출원(재등록특허제도 경로 출원) 시 관납료(단위 : HKD)

구분	출원료	공고료
기록청구	380 (전자출원 275)	68
등록청구	380 (전자출원 275)	68
출원료·공고료 지연 납부 추가 수수료	95	-

나. 표준특허출원비용 (원수특허제도, Standard Patent O)

[표 11] 홍콩 표준특허출원(원수특허제도 경로 출원) 시 관납료(단위 : HKD)

구분	출원료	공고료
출원청구료	480 (전자출원 345)	68
출원료 지연 납부 추가 수수료	95	-
실질심사 청구료	4,000	-
심사결과 재검토 요청	1,700	-

다. 단기특허출원

[표 12] 홍콩 단기특허 관련 관납료(단위 : HKD)

설명	출원료	공고료
출원료	755 (전자출원 545)	68
출원료 늦은 납부 추가 수수료	95	-
등록 후 실질심사 요청	4,000	-

※ 단기특허는 출원 시 실질심사가 요구되지 않으며, 등록 후 필요 시 별도로 실질심사를 청구할 수 있음

2. 등록·연차료

> **특허조례** 상 명칭은 갱신료(renewal fee)이나, 표준특허는 출원일 기준 4년차부터 해마다 납부하는 것이어서 우리나라 연차료와 성격이 같으므로 이하 연차료로 표기함(단기특허는 4년이 지난 때 1회 갱신함)

[표 13] 유지 및 갱신료(단위 : HKD)

구분		금액
표준특허	표준특허(R)에 대한 유지료 (5번째 해 만료 후 매년)	270
	갱신료 (4년~10년)	450
	갱신료 (11년~15년)	620
	갱신료 (16년~20년)	850
	갱신료 지연 추가 수수료	270

구분		금액
단기특허	갱신료	1,080
	갱신료 지연 수수료	270

* 출처: Forms and fees, 홍콩 지식산권서

가. 대리인 비용

- 표준특허출원과 관련한 대략적인 대리인 비용은 다음과 같음. 대리인 비용은 10개 홍콩 대리인의 비용을 분석하여 그 범위를 기재하였음

[표 14] 표준특허출원 대리인 비용

항목	대리인 서비스 비용(HKD)
기록청구	2,500~3,000
등록청구	2,500~3,800
기록청구 또는 등록청구 또는 공고료의 늦은 납부	380
표준특허 유지료(5번째 해 만료 후 추가적인 1년에 대한) 납부	380~1,500
표준특허 유지료 납부(그 이후 다음 해에 대한)	380~1,500
유지료 늦은 납부 추가 수수료	380
표준특허 갱신료(3번째 해 만료 후 추가적인 1년에 대한) 납부	790~2,300
표준특허 갱신료(그 이후 다음 해) 납부	790~1,950
표준특허 갱신료의 늦은 납부	380
유지료 불납으로 인한 취하 간주된 표준특허의 회복 신청	1,500~2,000

- 또한, 단기특허출원의 대략적인 대리인 비용은 다음과 같음. 대리인 비용은 10개 홍콩 대리인의 비용을 분석하여 기재하였음

[표 15] 단기특허출원 대리인 비용

항목	대리인 서비스 비용(HKD)
출원	3,100~7,800
단기특허 갱신료 납부	780~1,500
갱신료의 늦은 납부	390~500
단기특허 회복 신청	1,500~2,000

제4장. 디자인

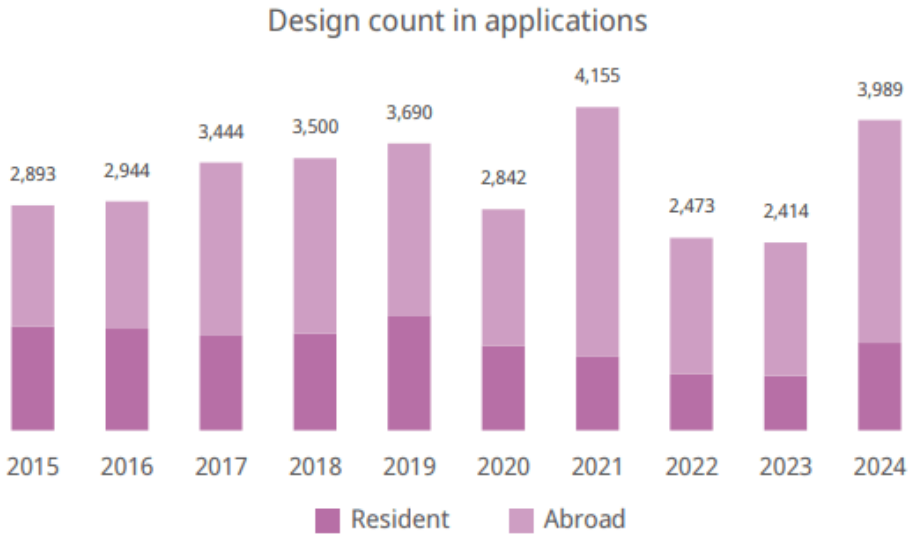
제1절 주요 제도 및 등록 요건

1. 권리 현황 통계

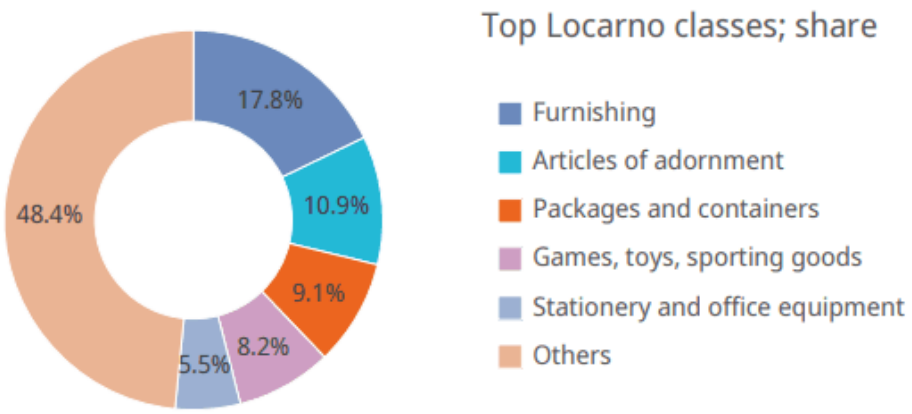
가. 디자인 출원 현황

1) 홍콩 내 거주 출원인 기준 (Statistics for applicants residing in this country)

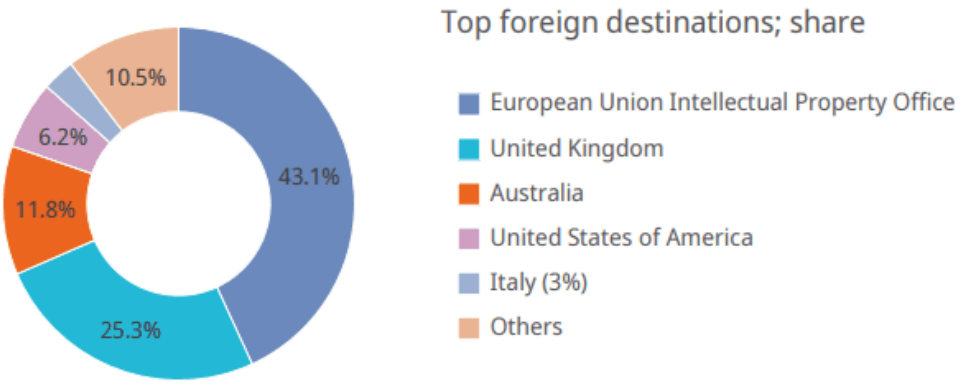
- '24년 디자인 출원 건수: 총 3,989건 (전년 대비 △65.2%, 세계 24위)
  - 국내 출원: 1,124건 (전년 대비 △61%)
  - 해외 출원: 2,865건 (전년 대비 △67%)



[그림 9] 홍콩 디자인 출원 추이



[그림 10] 로카르노 분류별 출원 비중



[그림 11] 주요 해외 출원 대상국 및 비중

2) 홍콩 지식산권서 기준 (Statistics for the IP office)

- '24년 디자인 출원 건수: 총 4,582건 (전년 대비 △28.7%, 세계 24위)
  - 거주자 출원: 1,124건 (24.5%, 전년 대비 △61%)
  - 비거주자 출원: 3,458건 (75.5%, 전년 대비 △20.8%)
- '24년 디자인 등록 건수: 총 3,852건 (전년 대비 △13.6%)
  - 유효 디자인 수: 총 21,594건 (세계 20위)

> * 출처: WIPO(세계지식재산기구) (2025. 11. 업데이트 자료)

2. 주요 제도

가. 디자인 제도

1) 보호 대상 – 디자인의 정의

- 등록디자인조례 (Registered Designs Ordinance, Cap. 522)상 디자인이란 공업적 방법에 의하여 물품에 적용되는 형상, 구성, 모양 또는 장식의 특징으로서, 완성된 물품에서 시각에 호소하고 시각에 의하여 판단되는 것을 의미함
- 다만 다음의 특징은 디자인의 정의에서 제외되어 보호받을 수 없음

- 물품의 구성 방법 또는 원리(method or principle of construction)
- 물품이 수행하여야 하는 기능에 의해서만 결정되는 형상 또는 구성의 특징(기능적 특징)

2) 무심사 등록 제도

- 홍콩의 디자인 등록은 방식심사만을 거치는 무심사 등록 제도로, 신규성 등 실체적 요건은 등록 단계에서 심사되지 않으며 등록 후 무효 절차 또는 침해 소송 등 분쟁 단계에서 다투어짐
- 따라서 등록 사실만으로 디자인권의 유효성이 담보되지 않으므로, 권리행사 전에 신규성 등에 대한 자체 검토를 거치는 것이 바람직함

3) 국제 출원 관련 유의점

- 중국의 「디자인의 국제등록에 관한 헤이그협정」 가입(2022. 5. 5. 발효)의 효력은 홍콩에 미치지 않으므로, 헤이그 국제출원으로 홍콩을 지정하여 보호받을 수 없음. 홍콩에서 디자인 보호를 받으려면 홍콩 지식산권서에 별도로 직접 출원하여야 함

3. 등록 요건

가. 등록 요건

1) 디자인권을 받을 수 있는 자(출원인 적격)

- 디자인의 창작자가 원시적 권리자가 되는 것이 원칙임
- 다만 대가를 받기로 하고 의뢰를 받아 창작된 디자인은 반대 약정이 없는 한 의뢰인이, 고용 과정에서 피용자가 창작한 디자인은 반대 약정이 없는 한 고용주가 원시적 권리자로 됨

2) 신규성

- 디자인은 출원일 당시 신규하여야 함 — 즉 동일하거나 실질적으로 유사한 디자인이 출원일 전에 홍콩 또는 그 외 어느 지역에서도 등록·공개·개시된 바 없어야 함(전 세계 기준)
- 선행 디자인과 비본질적인 세부사항(immaterial details)에서만 차이가 있거나, 해당 업계에서 통상적으로 사용되는 변형(variants commonly used in the trade)에 불과한 차이만 있는 디자인은 신규한 것으로 인정되지 않음
- 홍콩은 신규성만을 요구하고 한국의 창작성(창작 비용이성)에 상응하는 별도 요건을 두고 있지 않음. 반면 무심사 등록 제도이므로 신규성은 등록 단계에서 걸러지지 않고 분쟁 단계에서 다투어짐

3) 공지예외

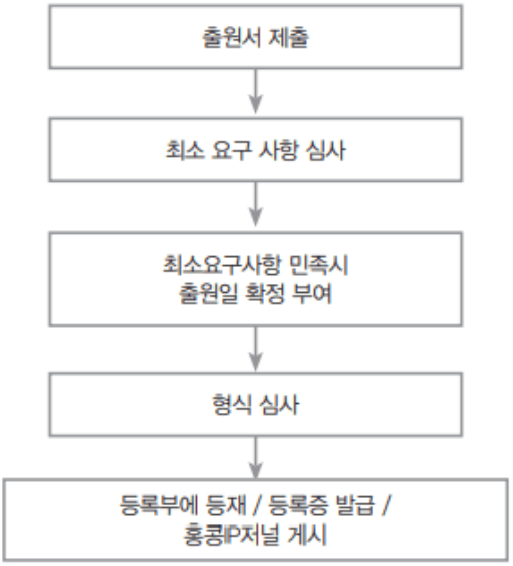
- 공지예외는 엄격하게 운영됨. 소정의 공식 국제 전시회에 디자인을 전시하고 전시회 개막일부터 6개월 이내에 출원하는 경우와, 권리자가 신의칙상 디자인을 사용·공개하여서는 안 되는 자에게 공개한 경우, 권리자 외의 자가 신의칙에 반하여 공개한 경우, 디자인의 가치를 검토하도록 정부 부처 등에 제출한 경우, 등록하려는 직물디자인에 대하여 최초의 비밀 주문을 수락한 경우에 한하여 신규성 상실의 예외를 인정받을 수 있으며(등록디자인조례 제9조), 인정 대상이 되는 전시회는 많지 않음

나. 부등록 대상 – 디자인으로 보호받을 수 없는 대상

- 디자인의 정의에서 제외되는 특징 외에, 다음에 대한 디자인은 등록 대상에서 제외됨
  - 컴퓨터 프로그램
  - 별도 제도로 보호되는 집적회로 배치설계 (topography)
  - 주로 문학적 또는 예술적 성격을 가지는 물품에 대한 디자인

제2절 출원 및 심사

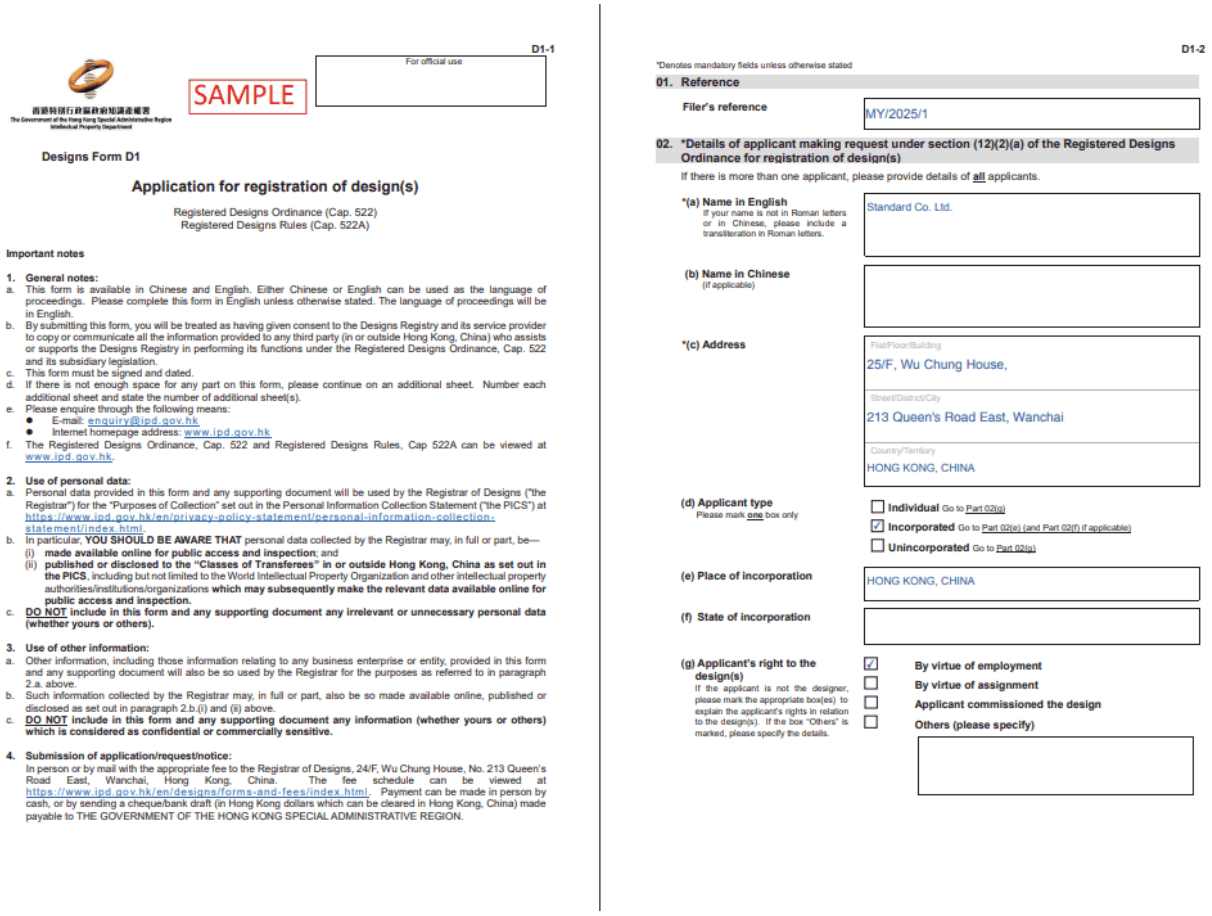
1. 디자인 출원 절차



[그림 12] 홍콩 디자인 출원 절차

가. 출원 준비 서류 및 비용

- 디자인 출원을 위해서는 다음의 세 가지가 요구됨
  - D1 양식으로 작성한 디자인 출원서
  - 디자인을 나타내는 도면
  - 출원료 및 공고료



D1-1

SAMPLE

For official use

Designs Form D1

Application for registration of design(s)

Registered Designs Ordinance (Cap. 522)
Registered Designs Rules (Cap. 522A)

Important notes

1. **General notes:**
a. This form is available in Chinese and English. Either Chinese or English can be used as the language of proceedings. Please complete this form in English unless otherwise stated. The language of proceedings will be in English.
b. By submitting this form, you will be treated as having given consent to the Designs Registry and its service provider to copy or communicate all the information provided to any third party (in or outside Hong Kong, China) who assists or supports the Designs Registry in performing its functions under the Registered Designs Ordinance, Cap. 522 and its subsidiary legislation.
c. This form must be signed and dated.
d. If there is not enough space for any part on this form, please continue on an additional sheet. Number each additional sheet and state the number of additional sheet(s).
e. Please enquire through the following means:
- E-mail: enquiry@ipd.gov.hk
- Internet homepage address: www.ipd.gov.hk
f. The Registered Designs Ordinance, Cap. 522 and Registered Designs Rules, Cap 522A can be viewed at www.ipd.gov.hk.

2. **Use of personal data:**
a. Personal data provided in this form and any supporting document will be used by the Registrar of Designs ("the Registrar") for the "Purposes of Collection" set out in the Personal Information Collection Statement ("the PICS") at https://www.ipd.gov.hk/en/privacy-policy-statement/personal-information-collection-statement/index.html.
b. In particular, **YOU SHOULD BE AWARE THAT** personal data collected by the Registrar may, in full or part, be—
(i) **made available online for public access and inspection**; and
(ii) **published or disclosed to the "Classes of Transferees" in or outside Hong Kong, China as set out in the PICS**, including but not limited to the World Intellectual Property Organization and other intellectual property authorities/institutions/organizations **which may subsequently make the relevant data available online for public access and inspection.**
c. **DO NOT include in this form and any supporting document any irrelevant or unnecessary personal data (whether yours or others).**

3. **Use of other information:**
a. Other information, including those information relating to any business enterprise or entity, provided in this form and any supporting document will also be so used by the Registrar for the purposes as referred to in paragraph 2.a. above.
b. Such information collected by the Registrar may, in full or part, also be so made available online, published or disclosed as set out in paragraph 2.b.(i) and (ii) above.
c. **DO NOT include in this form and any supporting document any information (whether yours or others) which is considered as confidential or commercially sensitive.**

4. **Submission of application/request/notice:**
In person or by mail with the appropriate fee to the Registrar of Designs, 24/F, Wu Chung House, No. 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong, China. The fee schedule can be viewed at https://www.ipd.gov.hk/en/designs/forms-and-fees/index.html. Payment can be made in person by cash, or by sending a cheque/bank draft (in Hong Kong dollars which can be cleared in Hong Kong, China) made payable to THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION.

D1-2

*Denotes mandatory fields unless otherwise stated

01. Reference

Filer's reference MY/2025/1

02. *Details of applicant making request under section (12)(2)(a) of the Registered Designs Ordinance for registration of design(s)

If there is more than one applicant, please provide details of all applicants.

***(a) Name in English** (If your name is not in Roman letters or in Chinese, please include a transliteration in Roman letters.) Standard Co. Ltd.

(b) Name in Chinese (if applicable)

***(c) Address**
Flat/Floor/Building: 25/F, Wu Chung House,
Street/District/City: 213 Queen's Road East, Wanchai
Country/Territory: HONG KONG, CHINA

(d) Applicant type (Please mark one box only)
☐ **Individual** Go to Part 02(g)
☑ **Incorporated** Go to Part 02(e) (and Part 02(f) if applicable)
☐ **Unincorporated** Go to Part 02(g)

(e) Place of incorporation HONG KONG, CHINA

(f) State of incorporation

(g) Applicant's right to the design(s) (If the applicant is not the designer, please mark the appropriate box(es) to explain the applicant's rights in relation to the design(s). If the box "Others" is marked, please specify the details.)
☑ **By virtue of employment**
☐ **By virtue of assignment**
☐ **Applicant commissioned the design**
☐ **Others (please specify)**

[그림 13] 디자인 출원 신청서 일부(양식 D1)

> * 출처: Forms and fees, 홍콩 지식산권서

1) 작성 언어

- D1 양식을 작성할 때에는 중국어 또는 영어를 사용할 수 있음

2) 필수 요구 사항

(1) 디자인의 표현물(도면 또는 사진) 및 디자인의 신규성에 대한 설명

- 디자인을 나타내는 표현물, 즉 도면 또는 사진이 반드시 제출되어야 하며, 또한 디자인의 신규성 즉, 종래의 디자인과 차별되는 특징에 대한 설명을 D1 양식에 작성하여 제출하여야 함. 도면 또는 사진과 디자인의 신규성에 대한 설명은 디자인권의 보호범위를 확정하는 데 근거 자료가 됨

(2) 2차원적인 평면디자인(섬유 등)의 경우 샘플 제출

- 2차원적인 평면디자인의 경우, 물품의 샘플을 제출할 수 있음. 샘플을 제출하는 경우 다음의 요건을 만족해야 함
  - 샘플은 하나의 봉투 또는 패키지에 담겨질 수 있을 것
  - 샘플의 크기는 어느 방향이든 30cm를 초과하지 않아야 하며, 봉투 또는 패키지를 포함한 샘플의 무게가 4kg을 초과하지 않을 것
  - 보관하기 위험하거나 또는 보관 시 썩지 않을 것

나. 출원서의 제출 및 출원일의 인정

- 홍콩지식산권서에 출원서를 제출하면 우선 홍콩지식산권서는 최소 요구 사항이 모두 만족되고 있는지를 심사함
- 최소 요구 사항이란 다음과 같음

> ① D1 양식에 의해 작성된 출원서가 제출되었는가?
> ② 디자인을 표현한 도면 또는 사진이 제출되었는가?
> ③ 출원인의 성명과 주소가 D1에 명확하게 기재되었는가?
> ④ 납부되어야 할 출원 수수료와 공고료가 납부되었는가?

- 상기 사항이 모두 만족되었다면, 홍콩지식산권서는 출원서를 제출한 날을 출원일로 확정하여 출원인에게 통보하고 형식심사 단계로 넘어가게 됨. 만약, 상기 사항이 만족되지 않았다면 상기 사항이 보완된 날이 출원일로 확정되게 됨
- 출원일은 권리 존속기간의 기산일인 동시에 디자인의 등록 요건에 대한 시간적 판단 기준이 됨에 따라 상기 사항들이 누락됨 없이 출원서류가 제출되도록 하여 출원일 확보에 차질이 없도록 하여야 함

다. 출원 단계 유의점

1) 디자인의 표현물(도면 또는 사진) 작성 시 유의점

① 디자인의 표현물은 반드시 도면 또는 사진이어야 함. 다만 사진의 경우, 폴라로이드 카메라 등의 즉석 사진으로 찍은 결과물은 허용되지 않음. 만약 사진을 제출하는 경우 질이 좋은 A4 사이즈 용지에 사진을 접착테이프로 떨어지지 않게 붙어져서 제출할 수 있음

② 도면 또는 사진은 반드시 출원서류 양식에 함께 첨부되어 제출되어야 함

③ 용지는 단면만 사용하여야 함. 또한, 각 용지는 페이지를 표시하되 전체 페이지수를 함께 1/6, 2/6, … … 과 같은 방식으로 표시하여야 함

④ 도면 또는 사진은 반드시 디자인의 대상 물품만을 표현하여야 함. 디자인의 대상이 아닌 물체를 포함해서는 안됨. 디자인의 대상이 아닌 물체가 포함되었다는 이유로 도면의 보정을 하는 것은 허용되지 아니함

⑤ 도면 또는 사진은 제품을 명확하게 표현할 수 있는 필요한 수의 도면과 함께 사시도를 포함하여야 함

⑥ 도면 또는 사진은 물품의 모든 특징들을 선명하고 명확하게 나타내어야 하며, 또한 선명하게 복사/복제될 수 있어야 함

⑦ 단면도는 그것이 2차원적인 도면이나 사진으로는 표현되지 않는 외부형상을 나타낸 경우를 제외하고는 불필요함. 외부에서 관찰되지 않는 내부의 상세한 형상을 나타내면 안됨

⑧ 홍콩에는 부분디자인 출원 제도가 없음. 물품의 일부는 그 부분이 따로 제조·판매되는 경우에만 그 자체를 물품으로 하여 출원할 수 있음(등록디자인조례 제2조). 정부는 2025년 12월 공개협의를 시작하여 부분디자인 허용을 포함한 디자인 제도 개편을 검토하고 있음

⑨ 도면으로 제출하는 경우 도면의 크기는 210mm X 297mm(A4 size)을 넘지 않아야 함. 도면에서 표현되는 선은 선명하고 반듯한 굵은 실선이어야 함

⑩ 사진으로 제출하는 경우 사진의 크기는 210mm X 297mm(A4 size) 을 넘지 않아야 함. 또한 사진의 배경은 무늬가 없어야 하며 그림자나 반사광이 나타나면 안됨

⑪ 사진을 종이에 붙여서 제출하는 경우 반드시 접착테이프를 사용하여야 하며 풀을 사용해선 안됨

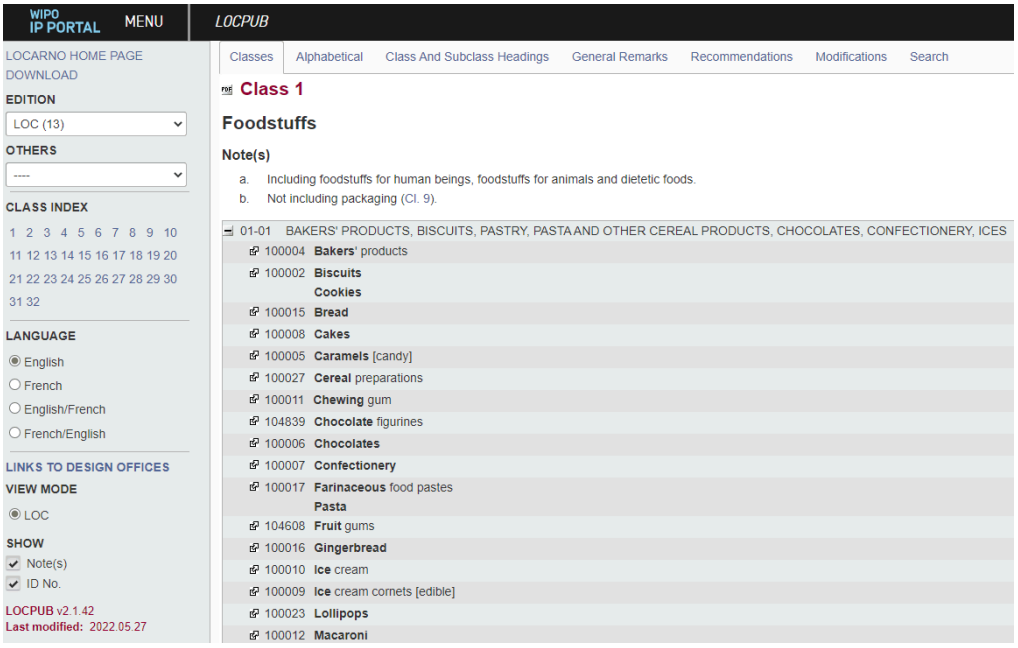
2) 디자인의 신규성에 대한 설명 작성 시 유의점

① 디자인에 대한 설명은 반드시 중국어와 영어 두 개 언어 모두로 작성되어야 함

② 섬유제품이나 벽면지에 대한 디자인 출원의 경우 디자인의 신규성에 대한 설명은 제출하지 않을 수 있음

3) 물품의 분류

- 디자인 출원 시에는 '디자인 국제 분류법(로카르노 분류)'에 따라서 출원되는 디자인의 물품 분류를 반드시 명시해야 함
- 물품 분류는 세계지식재산권기구(WIPO)의 홈페이지에서 최신의 "로카르노 분류"를 열람할 수 있음 (https://locpub.wipo.int/enfr/)



[그림 14] 디자인 로카르노 분류 열람 화면

2. 디자인 심사 절차

- 출원인에게 확정된 출원일을 통보한 후에는 홍콩지식산권서의 디자인 심사부는 디자인 출원의 형식적인 사항을 심사하는 형식 심사 단계로 넘어가게 됨. 홍콩의 디자인제도는 무심사제를 채택하고 있기 때문에 실질적 사항에 대한 심사는 하지 않음
- 실질심사를 하지 않기 때문에 디자인 심사부에서는 신규성에 대한 판단을 하지 않으며 선행 디자인에 대한 검색도 실시하지 않음
- 형식 심사 단계에서 심사하는 사항은 위에서 언급한 도면 또는 사진의 제출 형식에 대한 사항과 출원 서류 D1 양식의 기재 사항에 관한 것임. 제출 형식에 어긋난 출원인 경우에 심사관은 이를 출원인에게 통보하고, 보정할 수 있는 기회를 제공함
- 만약, 기간 내에 흠결 사항을 보정하지 않거나 보정을 했음에도 불구하고 흠결 사항을 치유하지 못한 경우 해당 디자인 출원은 취하 간주됨

3. 이의·심판 절차

가. 개요

- 홍콩 디자인 제도에는 등록 전 이의신청 제도와 별도의 무효심판 제도가 모두 없음. 등록 전에는 등록관에 대한 절차로, 등록 후에는 법원 절차로 다툼

나. 거절·흠결에 대한 대응

- 형식심사에서 흠결이 발견되면 등록관은 이를 통지하고 보정 기회를 부여하며, 기간 내에 보정하지 않거나 흠결이 치유되지 않으면 출원은 취하 간주됨
- 출원인은 거절에 앞서 등록관에게 의견을 진술할 기회(청문)를 요구할 수 있으며, 등록관의 결정에 불복하는 경우 법원에 항소할 수 있음

다. 등록 취소(무효)

- 무심사로 등록된 디자인권의 실체적 유효성(신규성 등)은 등록 단계에서 담보되지 않으며, 이해관계인은 법원에 등록 취소를 청구하거나 침해소송에서 항변으로 무효를 다툴 수 있음
- 따라서 권리행사 전에는 자체적인 유효성 검토가, 타인의 디자인권에 기한 침해 주장을 받은 경우에는 신규성 결여 등 등록요건 흠결의 검토가 선행되어야 함

제3절 등록 및 활용

1. 등록 및 유지

가. 등록 절차

- 디자인 출원에 대한 형식심사 결과 모든 형식적인 사항이 만족된 경우, 해당 디자인 출원은 등록 결정되고 등록 절차를 밟게 됨. 그리고 홍콩 지식재산 저널에 게시됨. 또한, 홍콩지식산권서는 출원인에게 디자인 등록증서를 발급함

나. 소요 기간

- 일반적으로 디자인 등록증서는 디자인 출원서의 출원일로부터 2달 이내에 발급됨. 상기 2달의 기간은 최소 요구 사항 심사나 형식심사 결과 별다른 흠결 사항이 없어서 별도의 거절이유 통지 없이 등록 결정이 났을 때의 예상 기간임

2. 효력 및 활용

가. 디자인권의 존속 기간

- 디자인권의 존속 기간은 출원일로부터 5년임. 매 5년이 만료될 때마다 존속기간 연장 신청을 할 수 있으며 최장 25년까지 존속기간을 향유할 수 있음

나. 디자인권의 지역적 범위

- 홍콩에서 등록받은 디자인권은 홍콩 내에서만 유효함. 홍콩에서 등록받았다고 해서 중국 본토나 마카오 등에서 그 효력을 인정받지 못함
- 디자인 등록증서를 발급받은 디자인권자는 디자인권을 침해하는 침해자에게 침해금지 조치, 손해배상 청구 등의 보호 조치를 취할 수 있음

다. 무심사 등록된 디자인권의 유효성에 대한 다툼

- 앞서 설명한 바와 같이 홍콩 지식산권서에서는 디자인출원의 실체적 사항에 대하여는 심사하지 않고 형식적인 사항만 심사하여 등록시키는 무심사 등록제도를 채택하고 있음
- 홍콩 지식산권서에는 무심사 등록 디자인권의 실체적 유효성을 다투는 별도의 절차나 제도를 두고 있지는 아니하나 상대방이 등록의 유효성(신규성 등)을 다투어 방어할 수 있고, 유효성 여부는 법원의 취소 절차 또는 침해소송에서 항변을 통해 판단될 수 있음
- 권리자는 등록증서 발급 이후 침해금지·손해배상 등 민사구제 청구 가능

제4절 비용

1. 출원·심사 비용

[표 16] 홍콩 디자인 업무 관납료(단위 : HKD)

구분	관납료	
	전자 제출	서면 제출
하나의 디자인을 하나의 개별 물품에 적용하는 경우	235	315
하나의 디자인을 한 세트에 적용하는 경우	470	630
서로 다른 디자인을 여러 개 물품에 적용하는 경우 (동일한 클래스에 속하는 물품만 가능)	첫 번째 디자인 235 추가 디자인 175	첫 번째 디자인 315 추가 디자인 235
세트에 여러 디자인을 적용하는 경우 (동일한 클래스에 속하는 물품만 가능)	첫 번째 디자인 470 추가 디자인 355	첫 번째 디자인 630 추가 디자인 470
홍콩 IP 저널 공고료	62	
출원서 수정 요청	135	
등록부 또는 제출 서류의 오류 정정 요청	135	

가. 대리인 비용

- 디자인 출원과 관련한 대리인 비용은 다음과 같음.

[표 17] 홍콩 디자인 업무 대리인 비용

설명	대리인서비스료
1 디자인 출원	4,000~7,700
한 벌 물품에 대한 1 디자인 출원	4,000~7,700
한 벌 물품이 아닌 2 이상의 디자인 출원 (동일한 클래스에 속하는 물품만 가능)	4,000~7,700 / 최초 물품 2,000~6,000 / 추가 1 디자인 당
한 벌 물품인 2 이상의 디자인 출원 (동일한 클래스에 속하는 물품만 가능)	4,000~9,300 / 최초 물품 2,000~6,000 / 추가 1 디자인 당
홍콩 IP 저널 공고료	400~780
디자인 조례 제21조 보정료	400~780
디자인 조례 제67조, 디자인 규칙 제51조 보정료	400~780
디자인 조례 제76조, 디자인 규칙 제62조 기재 오류 보정	400~780

2. 등록·갱신료

[표 18] 홍콩 디자인 등록 및 갱신료(단위 : HKD)

구분	관납료
디자인 등록에 대한 갱신 신청 ~ 5년 연장	475
2nd 5년 연장	835
3rd 5년 연장	1,410
4th 5년 연장	2,420
존속기간 연장기간 도과 후 추납기간 납부시 가산료	390

가. 대리인 비용

- 디자인출원과 관련한 대리인 비용은 다음과 같음.

[표 19] 홍콩 디자인 업무 대리인 비용

설명	대리인서비스료(HKD)
디자인권 존속기간 1st 5년 연장	780~1,560
디자인권 존속기간 2nd 5년 연장	1,170~1,560
디자인권 존속기간 3rd 5년 연장	1,560

설명	대리인서비스료(HKD)
디자인권 존속기간 4th 5년 연장	1,560~2,340
존속기간 연장기간 도과 후 추납기간 납부시 가산료	390~1,170
서류 복사 신청	2.3~ / 1페이지
증명서류 신청	388~620 / 1부

> * 출처: Forms and fees, 홍콩 지식산권서

제5장. 상표

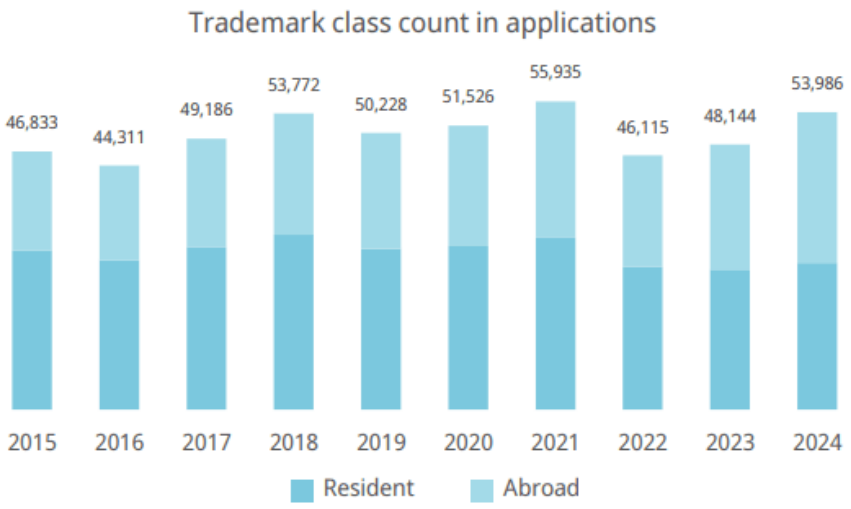
제1절 주요 제도 및 등록 요건

1. 권리 현황 통계

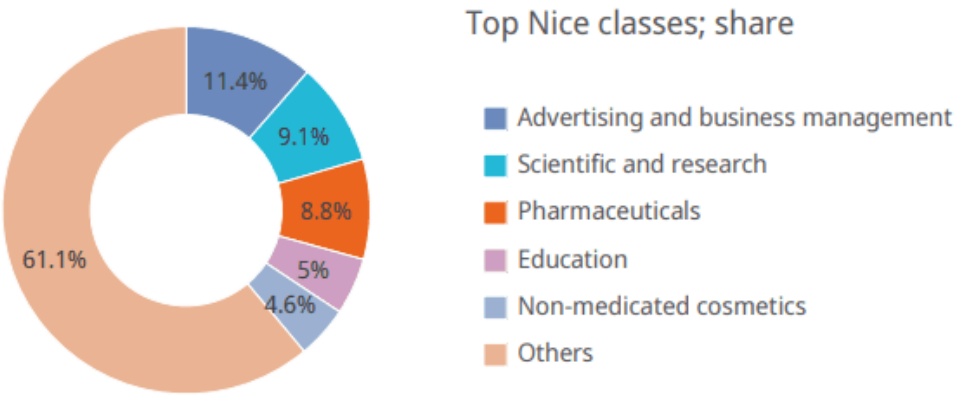
가. 상표 출원 현황

1) 홍콩 내 거주 출원인 기준 (Statistics for applicants residing in this country)

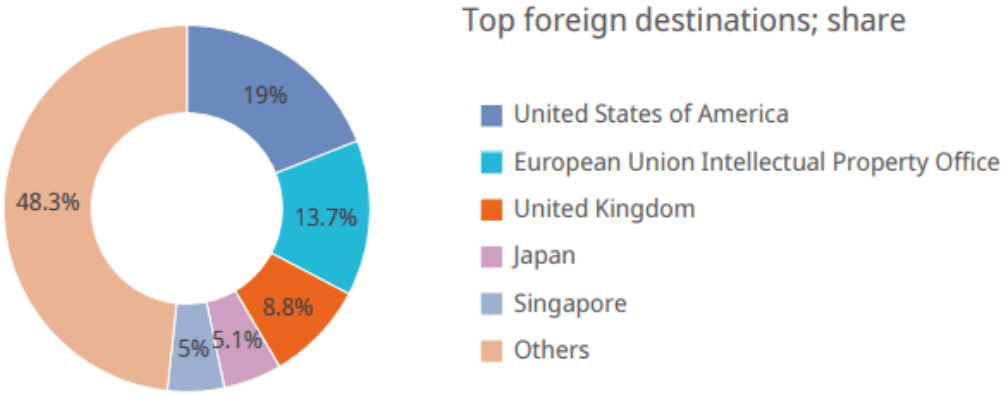
- '24년 상표 출원 건수: 총 53,986건 (전년 대비 △12.1%, 세계 25위)
  - 국내 출원: 26,623건 (전년 대비 △4.8%)
  - 해외 출원: 27,363건 (전년 대비 △20.3%)



[그림 15] 홍콩 상표 출원 추이



[그림 16] 니스(Nice) 분류별 출원 비중



[그림 17] 주요 해외 출원 대상국 및 비중

2) 홍콩 지식산권서 기준 (Statistics for the IP office)

- '24년 상표 출원 건수: 총 65,967건 (전년 대비 △7.9%, 세계 25위)
  - 거주자 출원: 26,623건 (40.4%, 전년 대비 △4.8%)
  - 비거주자 출원: 39,344건 (59.6%, 전년 대비 △10.1%)
- '24년 상표 등록 건수: 총 58,706건 (전년 대비 △11%)
  - 유효 상표 수: 총 496,196건 (세계 20위)

> * 출처: WIPO(세계지식재산기구) (2025. 11. 업데이트 자료)

2. 주요 제도

가. 보호 대상

1) 상표의 정의

- 상표조례 (Trade Marks Ordinance, Cap. 559)상 상표란 어느 사업자의 상품 또는 서비스를 타 사업자의 상품 또는 서비스와 식별되도록 할 수 있고, 시각적으로 표현(graphical representation)될 수 있는 모든 표지(sign)를 의미함

- 상표는 문자(성명 포함), 표시, 디자인, 글자, 한자, 숫자, 도형적 요소, 색채, 소리, 냄새, 상품 또는 그 포장의 형상 및 이들의 결합으로 구성될 수 있음

2) 상표의 종류

- 일반상표: 상품 또는 서비스에 사용하는 표장
- 단체표장(collective mark): 단체의 구성원이 사용하는 표장으로, 구성원의 상품·서비스를 비구성원의 것과 식별시키기 위한 표장
- 증명표장(certification mark): 원산지, 재료, 품질 등 일정한 특성을 증명하기 위하여 표장의 소유자가 타인의 사용을 허락하는 표장
- 시리즈 상표(series of trade marks): 본질적 부분이 동일하고 식별력에 영향을 미치지 않는 세부 사항에서만 차이가 있는 복수의 상표를 하나의 출원으로 등록하는 제도
- 주지상표(well-known trade mark): 파리협약에 따른 주지상표는 홍콩에서 등록 여부와 관계없이 보호될 수 있음

상호의 보호 — 회사등록·상업등기·상표등록의 구별

1) 세 제도의 개관

- 상표와 상호는 모두 영업의 표지로 사용된다는 점에서 그 기능이 유사하나, 목적과 효력, 행정 절차에서 차이가 있으며 때때로 서로 충돌하기도 함. 상호와 상표의 충돌은 비즈니스에서 빈번하게 일어나며, 양자의 균형을 어떻게 맞춰 분쟁을 해결하는지는 각 나라의 정책에 따라 달라짐
- 홍콩은 영업을 나타내는 표지에 대하여 회사등록, 상업등기, 상표등록이라는 세 가지 서로 다른 시스템을 운영하고 있음. 각 제도는 서로 다른 법률에 의해 규정되고 서로 다른 등록 시스템과 관할 기관을 통해 운영되므로, 이 세 제도의 차이를 이해하는 것이 상호와 상표 간의 충돌을 해결하는 열쇠가 됨

2) 회사등록

(1) 목적

- 회사등록은 회사조례(Companies Ordinance, 홍콩법 제622장)에 의하여 규정됨. 홍콩에 설립된 회사와 외국에서 설립되어 홍콩 내에 영업지를 두고 있는 외국 회사를 등록하여 관리하기 위한 것임

(2) 요건 및 절차

- 홍콩에서 회사를 설립하려면 먼저 회사명(상호)을 정해야 하며, 타인이 원하는 상호를 먼저 회사등록해 두었다면 해당 이름을 사용할 수 없음. 선등록 여부는 회사등록처의 검색 시스템에서 확인할 수 있음
- 다만 검색에서 동일한 이름이 나오지 않았다고 하여 반드시 등록되는 것은 아니며, 기존 등록 회사명과 동일하지 않아야 한다는 것 외에도 회사조례에서 정한 다른 요건들을 충족하여야 함
- 동일하지는 않더라도 매우 유사한 선등록 회사명이 있는 경우에도 주의를 요함 — 등록은 허용되더라도 사후에 회사명 변경 명령을 받을 수 있으므로, 매우 유사한 선등록 회사명이 검색되면 다른 이름을 선택하는 것이 바람직함
- 홍콩에서 등록되는 회사명은 영어 이름 또는 중국어 이름으로 하거나 두 이름을 모두 등록할 수 있으며, 그 외의 외국어는 허용되지 않음

* 회사명에 대한 구체적인 가이드라인: https://www.cr.gov.hk/en/publications/docs/name-e.pdf

(3) 회사등록과 상업등기의 원스탑(one-stop) 처리

- 2011년 2월 21일부터 홍콩 회사등록처와 세무국은 회사등록과 상업등기를 한 번의 절차로 처리할 수 있도록 하고 있음. 회사등록을 신청한 자는 동시에 상업등기도 신청한 것으로 간주되며, 온라인 신청 서비스를 이용하면 두 절차의 결과를 24시간 이내에 받아볼 수 있음

(4) 외국 회사의 경우

- 외국 회사는 홍콩에서 영업을 개시한 후 한 달 이내에 홍콩 회사등록처에 회사등록 신청 서류를 제출하여야 함. 외국 회사에 대해서도 원스탑 서비스가 제공되어 회사등록 신청 시 상업등기도 자동으로 신청한 것으로 간주되며, 두 절차가 모두 완료되는 데 대략 14 업무일 정도가 소요됨

3) 상업등기

(1) 목적

- 상업등기는 상업등기조례(Business Registration Ordinance, 홍콩법 제310장)에 의하여 규정되며 홍콩 세무국이 관할함. 세무 관리를 위하여 개인, 조합, 내국 회사, 외국 회사를 등기하여 관리하기 위한 것임

(2) 상업등기의 대상

- 홍콩에서 상업등기의 대상이 되는 비즈니스의 형태는 다음과 같음
  - 모든 형태의 교역, 상거래, 제조업, 전문직 및 모든 형태의 영리를 목적으로 한 비즈니스 활동
  - 모든 형태의 편의시설을 제공하는 클럽, 사교 클럽, 각종 사회 활동 서비스
  - 홍콩에서 실제로 영업을 하는지와 관계없이 홍콩에 영업지를 두고 있는 모든 내국기업 및 외국기업
  - 홍콩에서 실제로 영업을 하는지와 관계없이 홍콩에 사무소를 두거나, 홍콩에 재산을 소유하고 있거나, 홍콩에 대표자를 두고 있는 모든 형태의 외국 기업

(3) 상업등기의 절차

- 상업등기 대상에 해당하는 자는 반드시 영업 개시일로부터 한 달 이내에 홍콩 세무국에 상업등기를 신청하여야 하며, 분사무소에서 영업을 하는 경우 분사무소 등록도 하여야 함. 앞서 설명한 바와 같이 회사등록과 상업등기는 원스탑 서비스로 한 번에 처리할 수 있음

4) 상표등록

- 상표등록은 상표조례(홍콩법 제559장 및 제559A장)에 의하여 규정되며, 지식재산권인 상표권의 등록을 위한 것으로 홍콩 지식산권서에서 이루어짐. 상표권은 해당 표장을 상표권자가 독점적으로 사용할 수 있는 권한을 부여함
- 위와 같이 회사등록, 상업등기, 상표등록은 각각 목적과 기능이 다르며 관할 기관도 다름. 따라서 회사등록이나 상업등기를 하면서 상호를 등록하였다고 하더라도 그 상호에 대한 독점적 사용권이 인정되지 않으며, 상호에 대하여 독점권을 인정받으려면 반드시 별도로 홍콩 지식산권서에 상표출원을 하여 상표권으로 등록받아야 함

5) 상표와 상호의 충돌

- 상호와 상표가 충돌하는 경우 원칙적으로 우리나라와 마찬가지로 상표권이 우선함. 다만 해당 상호가 상표등록은 되어 있지 않더라도 홍콩 내에서 저명성을 획득하여 수요자에게 널리 알려진 경우에는, 그와 동일·유사한 상표에 대하여 이의신청 등의 절차를 통해 등록을 저지시킬 수 있으며 등록된 후라도 소송을 통해 무효화시킬 수 있음
- 그러나 선등록된 상호라도 저명하지 않은 경우에는 상표의 등록을 저지하지 못하며, 이후 상표가 등록되면 상호의 계속 사용이 상표권 침해를 구성할 수 있음. 다만 자신의 상호를 단순히 상호로서만 사용하는 경우에는 침해 책임을 지

지 않음

6) 효과적인 상호 보호 방안

- 우리나라를 포함한 외국 기업에게 가장 문제가 되는 것은, 홍콩 진출 전에 자신의 회사명(상호)이 이미 홍콩 내 제3자에 의해 상표로 선점 등록된 경우임. 우리 기업들이 홍콩·중국의 상표 브로커에게 피해를 입는 사례가 바로 이 경우임
- 이 경우 대응이 쉽지 않음 — 선점당한 상표권을 되찾으려면 홍콩 내에서 자신의 상호가 어느 정도 저명성을 갖추고 있어야 하는데, 그렇지 못한 경우가 대부분이기 때문임
- 우선 상표권자와 양도 협상 또는 라이선스 계약 체결을 시도하고, 협상이 여의치 않을 경우 상호의 변경을 고려해야 함
- 이러한 피해를 막기 위해서는 홍콩 사업 진출 전에 자신의 회사명과 대표 브랜드는 반드시 홍콩에 상표출원하여 등록받아 두어야 함. 특히 해외 수출형 기업의 경우 대표 브랜드와 회사명의 상표 등록은 거의 필수적임

다. 홍콩의 2003년도 상표조례 개정

- 홍콩은 2003년 전면적인 상표조례 개정을 통하여 상표 제도의 틀을 크게 수정하였음. 개정 전에는 출원 전 사용상태 및 주지도에 따라서 part A 상표출원과 part B 상표출원으로 나뉘어져 있었으며, 상당히 복잡한 출원 요건 및 사용주의적 색채로 인하여 등록주의를 취하고 있는 우리나라 출원인에게 많은 혼란을 주었음
- 홍콩은 2003년도 개정을 통하여 사용주의적 색채를 많이 배제시켰으며, part A 상표출원과 part B 상표출원을 하나의 상표출원으로 통일하여 절차를 단순화함

라. 중국/대만/마카오/광동성 상표 제도와의 주요 차이점 및 그에 따른 유의점

1) 중국/홍콩/마카오/광동성 제도 비교

- 지난 20년 동안 중국의 주강삼각지 지역(The Pearl River Delta region, PRD)은 아주 드라마틱한 경제성장을 이루어 냄. 현재 홍콩, 광동성, 마카오를 주된 요지로 하는 지역은 그 특유의 지리적 특성으로 인하여 전세계에서 가장 다이나믹하고 잠재력 있는 경제 클러스터로 인정받고 있음
- 홍콩, 광동성, 마카오의 상표 제도는 모두 다름. 홍콩과 마카오는 독자적인 정치·경제 제도를 가지고 있기 때문에 지식재산권에 관련된 제도 역시 별도의 법제와 시스템을 구축하고 있음. 따라서 상표권을 홍콩이나 마카오서 획득하려면 중국 본토와는 별도로 각각 출원을 진행하여 등록받아야만 상표권을 획득하여 보호받을 수 있음
- 한편, 광동성은 중국 본토의 상표 제도를 적용받기 때문에 중국 본토에서 상표권을 획득하면 광동성에서도 그대로 효력이 발생함. 즉, 광동성은 정치·경제적으로 중국 본토의 일부이기 때문에 중국 상표법의 지배를 받으며 중국에서 등록받은 상표권으로 법적 보호를 받을 수 있음

[표 20] 광동성/홍콩/마카오 상표 제도 비교

	광동성	홍콩	마카오
상표법	중국상표법	홍콩 상표조례	공업산권법률제도 97/99/M 제3편
출원 언어	중국어	중국어, 영어	중국어, 포르투갈어

	광동성	홍콩	마카오
담당기관	국가지식산권국 (CNIPA)	홍콩지식산권서	마카오 경제부 지식재산부
상표권 존속기간	등록일로부터 10년	등록일로부터 10년	등록일로부터 7년
특수상표의 인정	단체상표, 인증상표, 입체상표	단체상표, 인증상표, 소리상표, 입체상표, 냄새상표	단체상표, 입체상표, 소리상표
형사처벌	있음	있음	있음

2) 각 지역별 유의점

(1) 광동성 지역

- 광동성 지역은 중국 본토의 정치·경제적 지배하에 있기 때문에 크게 중국 지식재산권을 획득하고 이를 행사하는 것으로서 지재권 보호를 받을 수 있음. 따라서 중국에 별개로 상표를 출원한다든지 또는 별도의 대리인을 위임해야 하는 등의 조치가 필요하지는 않음

(2) 홍콩 지역

- 홍콩 지역은 중국 본토와 별개의 정치·경제 시스템을 갖는 자치구이기 때문에 앞서 설명한 것처럼 별도의 법제도를 가지고 있으며 지식재산권 시스템도 별도로 구축되어 있음. 따라서 홍콩에서 지식재산권 보호를 받으려면 반드시 모든 권리에 대해 중국과는 별도의 출원을 절차를 밟아야 함
- 중국에서 획득했거나 마카오에서 획득한 권리는 홍콩에서 전혀 유효하지 않으며 저명상표로서의 인정 또한 중국 본토나 마카오에서 받았다고 하더라도 홍콩에서 자동으로 인정받지는 못함. 따라서 모든 지식재산에 관련된 전략을 중국과는 별개로 수립해야 하며 중국 대리인과는 별도로 홍콩의 현지대리인을 수임하여 지식재산에 대한 관리를 하는 것이 바람직함

(3) 마카오 지역

- 마카오 지역 역시 중국 본토와는 별개의 법·제도를 가지고 있기 때문에 상표권에 대한 보호를 받으려면 중국과는 별도의 출원 절차를 밟아야 함. 홍콩과 마찬가지로 중국 본토에서 획득한 권리는 마카오에서 유효하지 않으며 별도로 출원하여 권리를 등록받아야 보호를 받을 수 있음을 유념해야 함
- 또한, 마카오는 상표권의 존속기간이 등록일로부터 7년으로서 여타 다른 국가와는 큰 차이를 보이고 있기 때문에 상표권의 갱신 관리에 실수가 없도록 해야 함

마. 저명상표 관리 및 홍콩 특유의 방어표장 제도

- 홍콩도 다른 나라와 마찬가지로 일반 상표와 달리 주지·저명성을 획득한 상표에 대하여는 좀 더 특별한 법적 장치를 마련하여 보호하고 있음. 홍콩의 저명상표 제도는 우리나라는 물론이고 중국 본토와 비교해서도 매우 독특한 특징을 가지고 있음
- 저명상표는 일반상표와 달리 지식재산권으로서의 보호 가치가 매우 높기 때문에 각국은 일반 상표권보다 강력한 권한을 부여하고 있으며, 이러한 저명상표에 대한 강력한 법적 보호 장치를 마련하는 취지는 국제 무역협정이나 파리조약에도 잘 드러나 있음.

1) 저명상표 인정 제도의 존재 여부

- 홍콩에서는 별도의 '저명상표 출원 제도'라는 것은 마련하고 있지 않음. 저명한 상표라고 할지라도 다른 일반 상표와 마찬가지로 정규의 출원 절차를 밟아서 상표권으로 등록을 받아야 함

2) 중국 본토에서 저명상표로 인정받은 상표의 취급

- 중국 본토에서 이의신청절차, 행정소송 절차, 침해 구제 절차, 민사 소송 절차 등에서 저명상표로 인정받은 상표라고 할지라도 그러한 저명상표의 인정이 홍콩에서 그대로 받아들여지지 않음. 즉, 중국에서 저명상표라서 해서 홍콩에서도 저명상표가 되는 것은 아님

3) 홍콩 상표 조례 상의 저명 상표의 정의

- 상표 조례 제4조에서는 저명상표를 다음과 같이 정의하고 있음

> 제4조 "저명상표"의 정의
> (1) 본 조례 중 <<파리조약>>에 근거하여 저명상표로서의 보호를 획득한 상표는 반드시 홍콩에서 저명하고 이하에서 설명하는 자에 해당하는 자의 상표여야 하는 것으로 해석함
> (a) 파리조약국 또는 세계무역기구 회원국의 국민, 또는 파리조약국 또는 세계무역기구 회원국에 거주하거나 파리조약국 또는 세계무역기구 회원국에 통상적으로 거주하는 자;
> (b) 홍콩 거류권을 소유한 자; 또는
> (c) 파리조약국, 세계무역기구 회원국 또는 홍콩에서 진실하고 실제적인(현실적인) 공업 또는 상업기구를 가지고 있는 자의 경우 그 자가 홍콩에서 경영업무를 하고 있는지 여부 또는 홍콩에서 업무상의 신용과 명예를 얻었는지 여부는 불문함
> (2) 처장 또는 법원이 제(1)관을 시행하여 상표가 홍콩에서 저명한지 여부를 결정할 때에는 첨부한 표 2를 고려하여야 함
> (3) 본 조례 중 저명상표의 소유권자라고 표시된 자는 모두 제(1)관에 따라 해석하여야 함

- 위 조례를 참조하면 저명상표로 인정받으려면 반드시 상표권자가 홍콩 거주권을 가지고 있거나 또는 파리조약국 국민이어야 하며, 해당 상표가 홍콩에서 저명하여야 함
- 홍콩에서 저명한지 여부에 대한 판단은 상표가 사용되는 지역, 사용되는 기간, 관련 수요자에게 얼마나 알려져 있는지 여부 등을 종합적이고 객관적으로 고려하여 결정하여야 함

4) 저명상표의 효력

- 홍콩에서 저명상표로 인정된 경우에는, 유사한 영역뿐만 아니라 비유사한 상품 영역에까지 상표의 효력이 확장됨. 특히, 저명상표와 유사한 상표에 대해서는 그 지정상품과 유사한 상품에 대한 출원뿐만 아니라 비유사한 상품의 출원도 저지시킬 수 있는 효력이 주어짐

> (4) 제6관의 규정(저명상표)에 부합하는 경우, 다음과 같은 상표-
> (a) 선행상표와 동일하거나 유사하고; 및
> (b) 모방상표가 출원된 상품 및 서비스업("전자"라 함), 해당 선행상표가 출원된 상품 및 서비스업("후자"라 함)에 대하여 상표 등록을 받은 때에는 전자와 후자가 동일하거나 유사하지 않더라도 선행상표가 <<파리조약>>에 근거하여 저명상표로서의 보호를 획득하고, 정당한 이유 없이 해당 후행상표를 사용함으로써 선행상표의 현저성 또는 신용을 불공평하게 이용하거나 손해를 조성한 경우에는 해당 후행상표는 등록 받을 수 없거나 상술한 불공평한 이용 또는 손해를 조성하는 범위 내에서 등록을 받을 수 없음

- 더 나아가 비유사한 영역의 침해 행위도 금지시킬 수 있는 효력이 주어짐

제18조 등록상표권의 침해

(중략)

(4) 어떤 상품 또는 서비스업에 등록 받은 상표는,

(a) 거래 과정 또는 업무 행위 중 누구든지 해당 상품 또는 서비스업과 동일하지도 유사하지도 않은 상품 또는 서비스업에 대하여 해당 상표와 동일하거나 유사한 표지를 사용하는 경우;

(b) 그 상표가 《파리조약》에 근거하여 저명상표로서의 보호를 획득한 상표인 경우; 그리고

(c) 그 표지의 사용이 정당한 이유 없이 그 상표의 특별현저성 또는 신용을 불공평하게 이용하거나 손해를 조성한 경우, 그 자는 상표권을 침해한 것으로 봄

(중략)

제63조 저명상표

(1) 제59조(묵시적 허락의 효력)에 저촉되지 않는 전제에서, 《파리조약》에 근거하여 저명상표로서의 보호를 획득한 상표의 소유권자는, 어떤 자가 홍콩에서 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스업에 그의 상표와 동일하거나 유사한 상표 또는 그의 상표와 동일하거나 유사한 상표의 주요부분을 사용하여 공중으로 하여금 혼동을 일으킬 상당한 가능성이 있는 경우, 그 소유권자는 홍콩에서 그 상품 또는 서비스업에 그 상표의 사용 제한을 강제할 권리가 있음

(2) 상표에 대한 진정한 사용이 본 조에서 효력을 발생하기 이전에 이미 개시된 경우, 제(1)관은 그 사용의 계속에 영향을 미치지 않음

- 상기 홍콩 **상표조례** 제12조 제4항, 제18조 (4)항 및 제63조를 참조하면, 중국과 마찬가지로 홍콩에서는 저명상표에 대하여 등록금지효력 뿐만 아니라 사용금지효력까지도 부여한 것으로 볼 수 있음. 이에 반해 우리나라는 저명상표에 대하여 등록금지효력만 부여하고 있을 뿐 사용금지효력은 부여하고 있지 않음
  - 중국 본토 역시 저명상표에 대하여 비유사 상품 영역에 대한 등록금지 및 사용금지 효력을 인정하는 등 홍콩과 유사하게 저명상표를 두텁게 보호하고 있음 (중국의 저명상표 인정 제도의 상세는 중국편 가이드 참조)

5) 방어표장 제도

- 방어표장 제도는 저명상표를 좀 더 두텁게 보호하기 위한 홍콩 특유의 제도로서 우리에게는 매우 생소한 제도라고 할 수 있음
- 일반적으로 브랜드 가치가 높은 상표는 비유사한 상품 영역에서 모방되더라도 그 브랜드 가치가 훼손될 여지가 크므로, 사용하지 않는 상품·서비스업 영역까지 45개류 전류에 방어 목적의 상표출원을 하는 전략이 쓰이기도 함. 그러나 이러한 전략은 사용되지 않는 영역에서 불사용취소심판에 쉽게 노출되고 비용 부담도 커서, 브랜드 관리에 많은 자금을 투입할 수 있는 대기업이 아니고서는 구사하기 어려움. 방어표장 제도는 이러한 한계를 보완하기 위한 것임
- 홍콩 상표 조례 제60조에 의하면, 방어 표장은 다음과 같이 기재되어 있음

제60조 방어표장

(1) 지정상품 또는 서비스업에 등록 받은 상표를 그 지정상품 또는 서비스업에 빈번히 사용하여 홍콩에서 매우 저명해짐으로써 다른 상품 또는 서비스업에 그 상표를 사용하면 앞서 설명한 상품 또는 서비스업이 구비한 현저한 특성에 손해를 끼칠 가능성이 상당하다면 그 등록상표의 소유권자는 처장에게 이종의 상품 또는 서비스업에도 그 상표를 방어표장으로 신청할 수 있음

(2) 설령 등록상표의 소유권자가 지정상품 또는 서비스업에 그 상표를 사용할 계획이 없다고 하더라도 그 상표는 여전히 해당 지정상품 또는 서비스업에 방어표장으로 등록할 수 있음

(3) 이미 상표권자의 이름으로 특정 상품 또는 서비스업에 대하여 상표등록이 되어 있을지라도 그 특정 상품 또는 서비스업에 대하여 다시 방어표장을 출원하여 등록받을 수 있음

(중략)

(7) 상표권의 불사용취소심판에 관한 제52조(2)(a)~(c)는 방어표장으로 등록된 표장에 대하여는 적용하지 아니함

- 즉, 어떤 상표가 저명상표로 인정되어 홍콩 내에서 영위하지 않는 사업영역 또는 등록 상표가 지정된 상품과 비유사한 상품이나 서비스업 영역에 대하여 방어 목적으로 상표출원을 할 수 있다는 것임
- 그래서 방어표장으로 등록받은 상표권에 대하여는 어떠한 불사용취소심판에 관한 규정도 적용하지 않음으로써 저명상표가 이종 상품이나 서비스업 영역에서 타인에게 탈취되어 저명성을 훼손시키는 것을 원천적으로 차단할 수 있도록 하였음
- 이는 저명상표에 대한 매우 두텁고 안전한 보호 장치로서 홍콩만이 가지고 있는 특징이라고 할 수 있음
- 다만 방어 목적으로 출원하더라도 반드시 '방어표장으로서' 출원하여야 함. 일반 상표출원과 동일하게 출원서를 작성하여 제출하면 일반상표로 등록되어 불사용취소심판의 대상이 되기 때문임. 한편 기존에 일반상표로 등록받은 상표도 방어표장으로 다시 출원하여 전환할 수 있으므로, 실제로 영위하지 않는 사업·상품 영역에 대하여는 방어표장으로 등록받아 두는 것이 바람직함

6) 저명성 입증을 위한 증거자료

- 저명상표로서 보호를 받으려면 저명성을 적극적으로 입증하여야 함. 홍콩에서 저명 여부 판단 시 고려되는 요소(사용 지역·기간, 관련 수요자에게 알려진 정도 등)를 뒷받침할 증거자료를 상표권자가 적극적으로 발굴·보존·확보하여 제출하는 것이 필요하며, 제출할 수 있는 증거자료의 예시는 다음과 같음

[표 21] 저명상표 입증을 위한 증거자료

구분	증명되는 사실	유용한 증거
상표의 소개	상표의 창조성	상표 창조의 역사
	상표 관리	상표 이유에 관한 내부 관리 지침 ex. 회사 정책, 규율 등
상표의 등록	홍콩 내 상표 등록	홍콩에서의 등록상표 리스트
	해외 상표 등록	해외 상표 등록증/상표 공보 사본
상표의 사용	사용 기간 및 방법	상표의 최초 사용일 및 상표의 지속적인 사용 사실을 증명할 수 있는 관련 서류
		상표를 사용하는 제품 사진
		상기 상표를 사용하는 제품의 카탈로그 사본
		상기 상표를 사용하는 제품의 브로셔 사본
	상표를 부착한 제품의 판매 정보	판매를 입증하는 계약서, 판매송장, 하역비, 은행 기록 등의 사본
		상표를 부착한 제품의 세관 수출입 영수증 사본
		판매의 지역적 범위, 판매 네트워크, 판매 채널, 판매 방법 등을 소개하는 자료
		판매 리포트
		회사의 Annual Report

구분	증명되는 사실	유용한 증거
상표의 홍보	광고	광고 리스트(광고의 기간, 정도 및 지역적 범위, 미디어 명칭, 광고 형태 등을 포함)
		TV/라디오/신문/잡지/인터넷/옥외 광고의 사진, 서류, 계약서 및 판매 송장의 사본
	정책 캠페인	광고와 별개의 홍보 활동 리스트(홍보 활동 기간, 정도 및 지역적 범위, 미디어 명칭, 형태 및 비용 등 포함)
		광고와 별개의 홍보 활동 사진, 서류 및 미디어 리포트 등
		광고와 별개의 홍보 활동 계약서, 판매 송장 등의 사본
상표의 인지도	-	해당 상표의 관련 공중(소비자, 판매자 등)에게 알려진 정도를 나타낼 수 있는 시장 조사 자료, 언론 보도 자료, 신뢰성 있는 기관의 시장 통계 등

3. 등록 요건

가. 출원인 적격

- 상표를 현재 사용하고 있거나 사용할 진정한 의사가 있는 개인 또는 법인은 누구나 출원할 수 있으며, 출원서에 그러한 사용 또는 사용 의사를 기재하여야 함
- 외국인·외국법인의 출원에 제한이 없고 대리인 선임도 강제되지 않으나, 홍콩 내 송달 주소(address for service)를 지정하여야 함

나. 상표 거절이유

1) 절대적 거절이유

- 홍콩 상표 조례 제11조에서는 상표의 절대적 거절 이유를 나열하고 있음. 절대적 거절 이유란 지정상품이나 다른 기타 외부적 요인과 상관없이 상표 자체가 가지고 있는 거절 이유임. 절대적 거절 이유는 다음과 같음

[표 22] 절대적 거절이유

① 상표의 정의 규정에 부합하지 않는 상표
② 현저성(식별력)에 흠결이 있는 상표
③ 거래업계 또는 업무 중에 사용하는 상품 또는 서비스의 종류, 성질, 수량, 용도, 가치, 원산지, 생산 제품 또는 제공 서비스의 시간 또는 제품 또는 서비스의 기타 특성을 나타내는 표지로만 구성된 상표
④ 현행 언어 중 또는 관련 거래업계에서 지속적으로 확립된 방법으로 관용되는 표장으로만 구성된 상표
⑤ 제품의 기술상의 효과를 거두기 위하여 필수적인 제품 형상만으로 구성된 상표
⑥ 해당 제품의 자체 성질로 인하여 생긴 형상만으로 구성된 상표
⑦ 도덕원칙에 위배되는 상표
⑧ 공중을 기만할 가능성이 높은 상표
⑨ 기타 법률에 의하여 홍콩에서 사용이 금지된 상표
⑩ 부정한 목적으로 출원된 상표
⑪ 국기, 국장, 지역깃발, 지역인장, 국제기구 깃발, 인장 등과 동일하거나 이를 포함하는 상표

2) 상대적 거절이유

- 홍콩 상표 조례 제12조에서는 상표의 상대적 거절 이유를 나열하고 있음. 상대적 거절 이유란 지정상품이나 다른 제3자의 선행 상표 등과 관련하여 발생되는 거절 이유임. 상대적 거절 이유는 다음과 같음

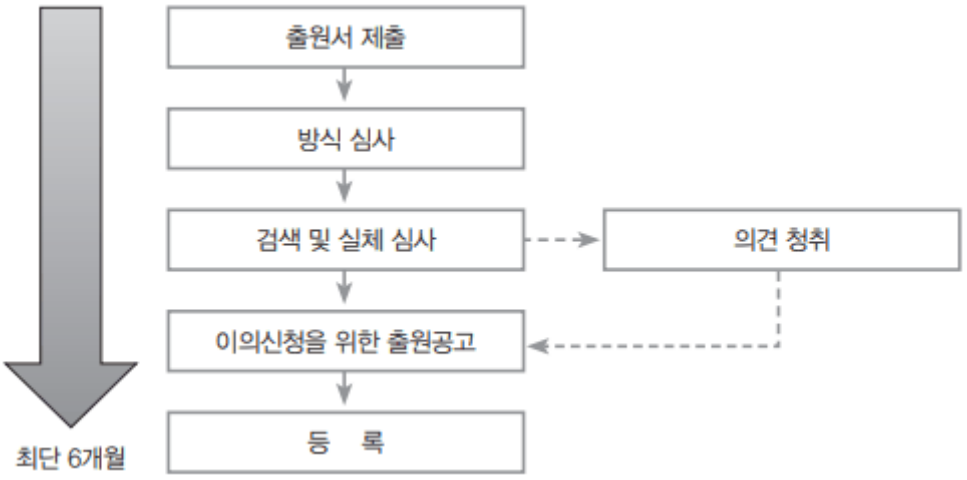
[표 23] 상대적 거절이유

① 해당 상표와 선행상표가 동일하며, 해당 상표가 출원된 지정상품 및 서비스업과 선행상표가 출원된 상품 및 서비스업이 동일한 경우
② 해당 상표와 선행상표가 동일하며, 해당 상표가 출원된 지정상품 및 서비스업과 선행상표가 출원된 상품 및 서비스업이 유사하고, 해당 상표의 사용이 지정된 상품과 서비스업에 대하여 선행상표와 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있는 경우
③ 해당 상표와 선행상표가 유사하며, 해당 상표가 출원된 지정상품 및 서비스업과 선행상표가 출원된 상품 및 서비스업이 유사하고, 해당 상표의 사용이 지정된 상품과 서비스업에 대하여 선행상표와 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있는 경우
④ 해당 출원상표가 선행상표와 동일하거나 유사하고, 해당 출원상표가 출원된 상품 및 서비스업("전자"라 함)이 선행상표가 출원된 상품 및 서비스업("후자"라 함)에 대하여 전자와 후자가 동일하거나 유사하지 않더라도 선행상표가 <<파리조약>>에 근거하여 저명상표로서의 보호를 획득하고, 정당한 이유 없이 해당 후행상표를 사용함으로써 선행상표의 현저성 또는 신용을 불공평하게 이용하거나 손해를 조성한 경우에는 해당 후행상표는 등록 받을 수 없거나 상술한 불공평한 이용 또는 손해를 조성하는 범위 내에서 등록을 받을 수 없음

- 홍콩과 한국 모두 선행상표와의 동일성·유사성 및 혼동가능성을 중요하게 고려하고 있으며, 다만 구체적 판단기준과 적용방식은 국가별로 달라서 사건 별로 개별적으로 판단되어야 함

제2절 출원 및 심사

1. 상표 출원 절차



[그림 18] 홍콩 출원절차도 및 설명

가. 출원 전 사전 검색

1) 홍콩 지식산권서의 사전 검색 서비스

- 홍콩 지식산권서에서는 출원 전에 사전 검색 서비스를 제공함. 홍콩 지식산권서의 검색 엔진을 이용하여 직접 타인의 선출원·선등록 상표를 검색해 볼 수 있지만, 이러한 직접 검색이 어색하고 힘들다면 홍콩 지식산권서에서 제공하는 사전 검색 서비스를 이용하는 것도 좋은 전략이 될 수 있음
- 홍콩 지식산권서에서는 출원하고자 하는 상표와 동일·유사한 상표에 대하여, 지정상품과 동일·유사한 상품에 타인에 의한 선출원 또는 선등록 상표가 있는지를 검색하여 사전 검색 리포트를 제공하는 서비스를 제공하고 있음

2) 상표의 식별력 유무에 대한 예비적 판단 서비스

- 홍콩 지식산권서에서는 출원하고자 하는 상표의 식별력 유무를 예비적으로 판단하고 등록 가능 여부를 미리 조언해 주는 서비스도 제공하고 있음. 일반적으로 홍콩에서도 지정상품의 보통명칭이나 관용명칭 또는 성질·품질·원재료·원산지·생산방법·가공방법 등을 나타내는 표장만으로 된 상표, 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장은 식별력이 없어서 등록받을 수 없는 것으로 규정하고 있음
- 따라서 이 서비스를 이용하여 출원 전 미리 등록 가능성 여부를 홍콩 지식산권서로부터 조언받아 상표출원이 거절되는 것을 최소화할 수 있음

3) 서비스 이용 방법

- 사전 검색 서비스 및 식별력 유무 예비적 판단 서비스를 이용하고자 한다면, 출원 전에 출원하고자 하는 상표 및 지정상품을 기재한 신청서(양식 T1)를 제출하면 됨. 수수료는 각 서비스당 400 HKD이며, 지정 상품·서비스류가 추가될 때마다 류당 200 HKD가 가산됨

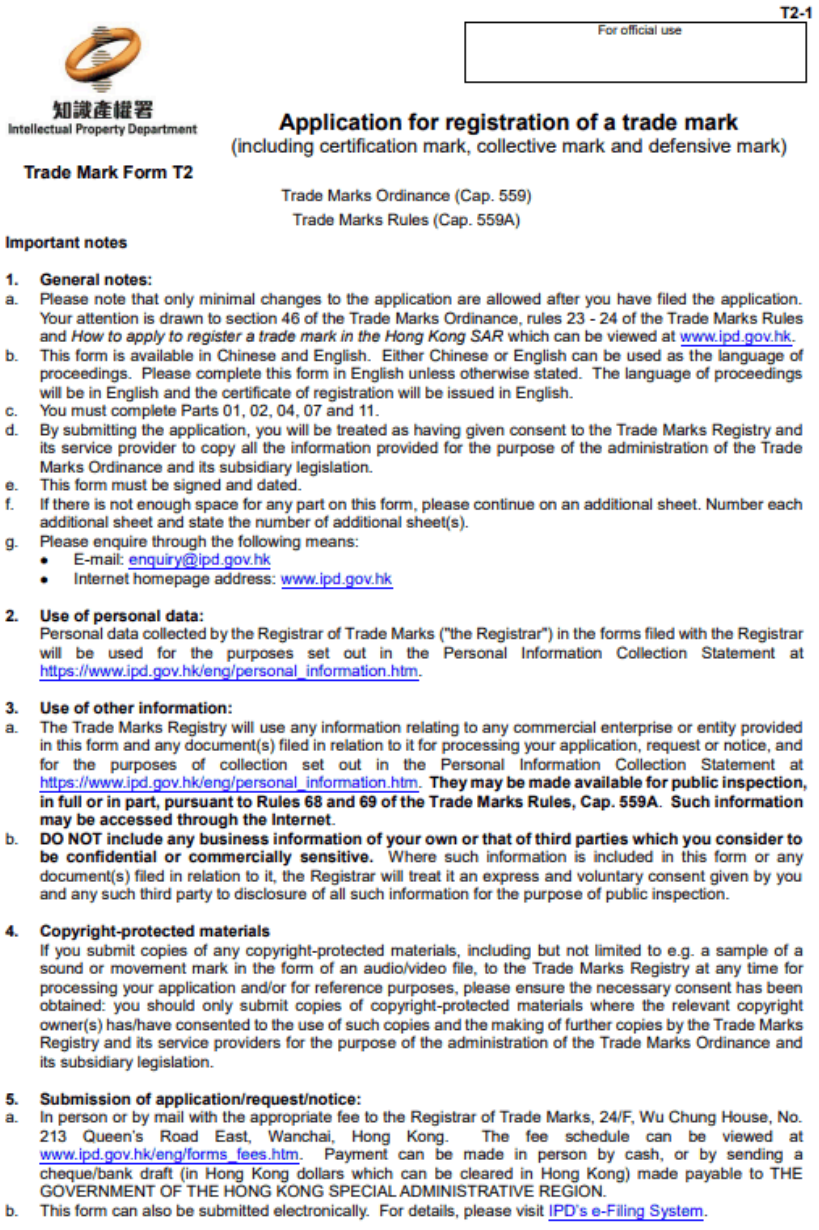
* 출처: "Before you apply", 홍콩 지식산권서(IPD) (2026. 9. 4. 방문)

나. 출원 준비 서류

- 검색을 통하여 출원할 상표와 지정상품 또는 지정서비스업이 정해졌다면, 상표출원을 위한 서류를 준비하여야 함. 상표출원을 위해 준비할 서류는 상표 견본과 지정상품을 기재한 상표출원서이며, 대리인을 통하여 출원하는 경우 대리인에 대한 위임장을 제출하여야 함

다. 출원서의 제출

- 상표출원서가 준비되면 홍콩 지식산권서에 출원을 하는 것으로 상표등록을 위한 절차가 시작됨. 상표출원서의 작성 등의 준비는 직접 하는 것도 가능하지만 가능한 한 홍콩 전문 대리인의 도움을 받는 것이 좋음. 이때 해외 출원을 전문으로 하는 한국의 변리사를 통하여 홍콩 현지 대리인을 지정하여 출원을 준비하는 것이 바람직함
- 출원서는 홍콩 지식산권서에서 제공하는 양식 "T2"를 사용하여야 함



T2-1

For official use

知識產權署
Intellectual Property Department

Trade Mark Form T2

Application for registration of a trade mark
(including certification mark, collective mark and defensive mark)

Trade Marks Ordinance (Cap. 559)
Trade Marks Rules (Cap. 559A)

Important notes

1. **General notes:**
a. Please note that only minimal changes to the application are allowed after you have filed the application. Your attention is drawn to section 46 of the Trade Marks Ordinance, rules 23 - 24 of the Trade Marks Rules and *How to apply to register a trade mark in the Hong Kong SAR* which can be viewed at www.ipd.gov.hk.
b. This form is available in Chinese and English. Either Chinese or English can be used as the language of proceedings. Please complete this form in English unless otherwise stated. The language of proceedings will be in English and the certificate of registration will be issued in English.
c. You must complete Parts 01, 02, 04, 07 and 11.
d. By submitting the application, you will be treated as having given consent to the Trade Marks Registry and its service provider to copy all the information provided for the purpose of the administration of the Trade Marks Ordinance and its subsidiary legislation.
e. This form must be signed and dated.
f. If there is not enough space for any part on this form, please continue on an additional sheet. Number each additional sheet and state the number of additional sheet(s).
g. Please enquire through the following means:
   - E-mail: enquiry@ipd.gov.hk
   - Internet homepage address: www.ipd.gov.hk

2. **Use of personal data:**
Personal data collected by the Registrar of Trade Marks ("the Registrar") in the forms filed with the Registrar will be used for the purposes set out in the Personal Information Collection Statement at https://www.ipd.gov.hk/eng/personal_information.htm.

3. **Use of other information:**
a. The Trade Marks Registry will use any information relating to any commercial enterprise or entity provided in this form and any document(s) filed in relation to it for processing your application, request or notice, and for the purposes of collection set out in the Personal Information Collection Statement at https://www.ipd.gov.hk/eng/personal_information.htm. **They may be made available for public inspection, in full or in part, pursuant to Rules 68 and 69 of the Trade Marks Rules, Cap. 559A. Such information may be accessed through the Internet.**
b. **DO NOT include any business information of your own or that of third parties which you consider to be confidential or commercially sensitive.** Where such information is included in this form or any document(s) filed in relation to it, the Registrar will treat it an express and voluntary consent given by you and any such third party to disclosure of all such information for the purpose of public inspection.

4. **Copyright-protected materials**
If you submit copies of any copyright-protected materials, including but not limited to e.g. a sample of a sound or movement mark in the form of an audio/video file, to the Trade Marks Registry at any time for processing your application and/or for reference purposes, please ensure the necessary consent has been obtained: you should only submit copies of copyright-protected materials where the relevant copyright owner(s) has/have consented to the use of such copies and the making of further copies by the Trade Marks Registry and its service providers for the purpose of the administration of the Trade Marks Ordinance and its subsidiary legislation.

5. **Submission of application/request/notice:**
a. In person or by mail with the appropriate fee to the Registrar of Trade Marks, 24/F, Wu Chung House, No. 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong. The fee schedule can be viewed at www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees.htm. Payment can be made in person by cash, or by sending a cheque/bank draft (in Hong Kong dollars which can be cleared in Hong Kong) made payable to THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION.
b. This form can also be submitted electronically. For details, please visit IPD's e-Filing System.

[그림 19] 홍콩 상표 출원서 (T2양식)

> * 출처: 홍콩 지식산권서

영문주소	중문주소
Trade Marks Registry Intellectual Property Department 24/F, Wu Chung House Wanchai 213 Queen''s Road East Hong Kong, China	中國香港灣仔 皇后大道東 213 號 胡忠大廈 24 樓 知識產權署 商標註冊處

라. 특수상표의 경우 추가 제출 서류 및 기간

1) 증명표장

- 제품 증명, 품질 인증과 관련된 증명표장을 출원하는 경우에는 출원일로부터 9개월 이내에 해당 제품 증명이나 품질 인증과 관련된 규정, 약관, 심사기준에 대한 서류를 제출하여야 함

2) 색채상표, 소리상표, 냄새상표, 입체상표

- 색채상표, 소리상표, 냄새상표, 입체상표의 경우에는 반드시 이에 대한 자세한 설명서를 제출하여야 함

2. 상표 심사 절차

가. 방식심사

- 방식심사에서는 상표출원의 등록 여부를 실체적으로 판단하는 실체심사 전에 출원된 서류에 중대한 흠결이나 누락 사항들을 심사하는 단계임. 홍콩지식산권서의 상표심사부에서는 서류상에 중요 항목들이 모두 빠짐없이 기재되었는지, 필요한 서류나 증명자료들이 누락 없이 제출되었는지, 또는 잘못되거나 흠결이 있는 기재사항이 있는지 등을 방식심사 단계에서 살펴봄
- 만약 출원서에 기재되어야 할 필수 정보들이 누락되었거나 중요한 자료들이 제출되지 않았을 경우, 홍콩지식산권서는 이러한 취지를 통보하고 2달 이내에 이러한 흠결을 치유할 수 있는 자료를 제출할 것을 요구함
- 이 중에서 지정상품의 상품류 구분 번호라든지, 단순한 오탈자라든지, 대리인의 주소 등의 경우 2달 이내에 이를 보충하는 서류를 제출하더라도 상표출원의 출원일 인정에 영향을 미치지 않지만, 출원인의 성명·주소, 상표견본 또는 지정상품이 빠졌거나 출원료를 내지 않은 경우에는(상표조례 제39조 제1항) 원래 상표출원의 출원일을 인정하지 않고 흠결을 치유하는 보정서류를 제출한 날짜를 상표출원일로 인정하게 됨
- 따라서 출원일 제출 시 중대한 사항에 흠결이 있는지 여부를 꼼꼼이 살펴서 출원서와 그 외 필요 서류들이 빠짐없이 제출될 수 있도록 하여야 함

나. 검색 및 실체 심사

- 방식심사가 완료되어 모든 서류상의 요건들이 충족되면 홍콩지식산권서의 상표심사부는 실체 심사를 선행상표 검색과 실체적 상표등록 요건에 대한 심사를 개시함
- 선행상표 검색은 출원된 상표와 지정상품과 동일하거나 유사한 상표가 동일하거나 유사한 지정상품에 먼저 출원되었거나 등록되어 있는지 여부를 확인하기 위하여 이루어짐. 그리고 해당 상표가 홍콩 상표법이 정하는 등록 요건을 갖추고 있는지도 살펴봄

- 홍콩에서도 해당 상표가 지정상품의 보통명칭이나 관용명칭 또는 성질·품질·원재료·원산지·생산방법·가공방법 등을 나타내는 표장만으로 된 상표, 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장은 식별력이 없는 것으로서 등록받을 수 없다고 규정하고 있음
- 주요한 등록 요건의 몇 가지를 예시로 들면 다음과 같음

1) 자타상품 식별력이 있는가?

- 상표의 주요한 기능은 바로 자타상품 식별력 및 출처표시 기능임. 해당 상품에 부착된 상표가 타인의 동일하거나 유사한 상품과 일반 소비자로 하여금 출처가 다른 상품으로서 식별할 수 있도록 해주고 있어야 함. 일반적으로 해당 상품의 보통 명칭이나 관용명칭은 자타상품 식별력이 없음
  - 예를 들면 “사과”라는 상품에 대하여 “apple" 또는 중국어로 “苹果”라는 표장을 사용하는 것은 상품에 대한 보통명칭을 사용하는 것이므로 식별력이 없어서 등록받을 수 없음. 그러나 “컴퓨터, 이동전화, 노트북PC” 등의 지정상품에 대하여 “apple" 또는 중국어로 “苹果”라는 표장을 사용하는 것은 일종의 조어 상표에 해당하므로 식별력을 갖춘 상표로서 등록받을 수 있음
- 따라서 영위하고 있는 비즈니스나 판매하고 있는 상품과 직접적인 연관성이 없는 조어상표를 사용하는 것이 상표출원의 등록가능성을 높일 수 있는 방안이 됨. 홍콩지식산권서에서 식별력이 있는 것으로 들고 있는 상표를 예를 들면, “ZAPKOR” 표장은 지정상품 “안경”에 대하여 식별력이 있는 것으로 보고 있음. “BLOSSOM"은 “의료서비스”에 대하여 식별력이 있는 것으로 보고 있음

2) 지정상품이나 지정서비스업의 성질을 직감하게 하는 표장

- 지정상품이나 지정서비스업의 성질을 그대로 직감하게 하는 표장은 기술적표장(descriptive mark)으로서, 자타상품 식별력이 없어서 등록받을 수 없음. 이러한 상표는 해당 분야의 업에 종사하는 자라면 누구나 독점하고 싶어하는 상표로서, 이러한 상표를 특정인에게 독점하게 하는 것은 공익에 반할 뿐만 아니라 일반소비자에게도 출처 혼동을 일으킬 염려가 있기 때문에 상표출원을 하더라도 거절을 받게 됨
  - 홍콩지식산권서가 들고 있는 거절 사례를 예를 들면 지정상품 “가방”에 대하여 “quality bags"라는 상표를 출원하는 경우, 지정상품 “음식물”에 대하여 “FRESH AND NEW"와 같은 상표를 출원하는 것은 위와 같은 이유로 등록받을 수 없음
  - 또한, “BEST", "SUPER", "HYPER", ”ALL NEW" 등과 같은 절대적 성질 표장의 경우에는 지정상품에 관계없이 거절됨

3) 현저한 지리적 명칭 표장

- 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장을 등록받을 수 없음. 예를 들면 “NEW YORK FASHION"이라든지, "HONGKONG COLLECTION" 등과 같은 상표는 현저한 지리적 명칭에 해당하는 상표로서 등록받을 수 없음

4) 타인의 선등록 또는 선출원된 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 지정상품에 출원한 상표

- 타인의 선등록 또는 선출원된 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 지정상품에 출원한 상표는 등록받을 수 없음. 본 거절이유를 피하기 위해서는 출원 전 검색을 통하여 타인의 선출원 또는 선등록된 상표가 있는지 여부를 철저히 살펴보아야 함. 또는 앞서 설명했던 홍콩 지식산권서에서 제공하는 사전 검색 서비스를 이용하여 선등록 상표 유무를 파악할 수도 있음

다. 심사 실무상 특이점 – 소리 상표 및 외국어 상표

1) 소리 상표

- 홍콩은 소리상표를 인정함. 홍콩에서는 어떤 일련의 사운드가 누군가의 상품을 타인의 상품과 식별할 수 있는 식별표지로서의 역할을 한다고 인정되는 경우에는 상표로서 등록을 인정하고 있음
- 소리는 시각적으로 인식될 수 없기 때문에 반드시 출원서에 상표로서 출원하고자 하는 소리를 시각적으로 표시하여 출원하여야 함. 그래서 보호받고자 하는 소리 상표를 명확하게 정의할 수 있도록 해야 함
- 소리상표에 대한 시각적 표현은 반드시 명확하고, 정확해야 하며, 완전한 독립 개체로서 인식되어야 하고, 쉽게 접근되고 인식될 수 있고 객관적이어야 함

(1) 소리상표 등록 불가 예시

- 홍콩의 상표 등록 업무 매뉴얼(Trade Marks Registry Work Manual)에 따르면, 소리상표(Sound marks)는 그래픽으로 명확하고 정확하게 표현되어야 한다는 입장임.
- 위 매뉴얼은 유럽사법재판소(ECJ)의 Shield Mark BV v Kist 사건([2004] Ch. 97) 판결*을 인용하면서, 멜로디의 음높이와 지속 시간은 소리상표 등록을 정의하는데 필수적인 요소이며, 소리상표의 도형적 표현 요건은 음자리표, 음표 및 쉼표(형태가 상대적 가치를 나타냄)를 포함하고, 필요할 경우 변음을 표시(예: 샵(♯), 플랫(♭), 내추럴(♮))한 오선보로 표시될 때 충족되는 한편, 소리를 내는 데 사용된 악기가 상표의 요소라면 이는 신청서에 명시되어야 한다고 서술함.
    - * Shield Mark BV v Kist 사건([2004] Ch. 97) 판결
      : 유럽사법재판소(European Court of Justice, ECJ)는 “Für Elise 또는 닭 울음소리의 최초 9개 음”과 같은 서면 표현은 정확성 및 명확성이 결여되어 상표의 보호범위를 확정할 수 없으므로, 등록이 불가하다고 판단함

E, D#, E, D#, E, B, D, C, A

- 즉, 소리상표를 아래와 같이 “E, D#, E, D#, E, B, D, C, A" 라고 하여 단순히 그 음이름만 표시한 경우도 등록받을 수 없으며, 위와 같이 음이름만 순차적으로 표시한 경우는 명확하지도, 정확하지도 않으며, 독립된 개체로서 인식되지도 않는바, 보호받고자 하는 상표의 권리범위를 확정할 수 없다고 명시함

(2) 소리상표의 인정요건

- 소리 상표가 인정받기 위해서는 우선 음의 높낮이와 음의 길이 등이 명확하게 표시되어 멜로디가 하나의 독립된 개체로서 인식될 수 있어야 함. 그래서 오선지 악보 상에 음표와 쉼표, 음자리표, 조바꿈표(#, ♭, ♮) 등이 표시되어야 함. 또한, 소리상표의 소리를 구성하는 요소로서 특정악기가 중요한 의미를 갖는다면 악기에 대한 정보도 표시되어야 함

① 소리상표의 바람직한 출원 예시

■ 예시 1

“상표는 아래의 소리로 구성됨”



- 위 예시 1에서는 오선지 악보상에 음표와 쉼표를 이용하여 멜로디를 표시하였으며, 음의 강약 표현, 음조, 음자리표 등도 모두 표시하였음. 또한, 화음을 이루는 각 멜로디를 연주하는 악기도 표시하여 소리상표가 명확하고 정확하게 특정될 수 있도록 하였음

■ 예시 2

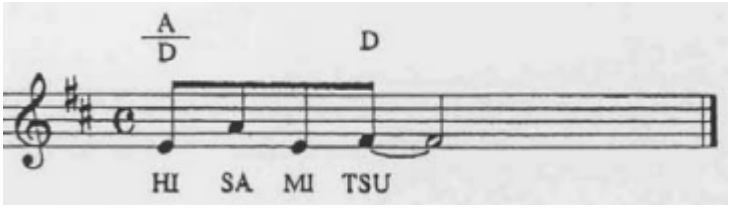
"상표는 아래 표시된 5개의 연속되는 음, 즉 "라시도미레"로 구성됨"



- 상기 예시 2에서는 오선지 악보 상에 음조 및 박자가 표시되어 있으며, 상표를 구성하는 멜로디 음이 명확하게 각 음의 박자와 함께 음표로 표시되어 있음. 이로써, 소리상표가 요구하는 명확성, 정확성, 완전한 개체로서의 독립성, 인식 가능성 등의 요건이 만족되고 있음

■ 예시 3

"상표는 아래의 악보에 표시된 D 장조의 '미 라 미 파# 파#'의 멜로디에 'HI SA MI TSU'라는 가사가 붙여져서 구성됨"



- 상기 예시 3에서는 오선지 악보 상에 음조와 박자가 표시되어 있으며, 8분음표로 멜로디와 박자가 표현되어 있음. 또한 각 음에 붙여지는 가사가 문자로서 명확하게 표시되어 있음. 이로써, 소리상표가 요구하는 명확성, 정확성, 완전한 개체로서의 독립성, 인식 가능성 등의 요건이 만족되고 있음
- 위 예시들에서 알 수 있듯이 소리 상표를 단순히 문장으로써 표현하여 정의하는 것은 소리상표의 인정요건에 부합하지 않는다는 것을 알 수 있으며, 멜로디와 박자, 음조 등이 명확하게 표현된 오선지 악보 상에 시각적으로 명확하고 정확하게 인식될 수 있도록 소리 상표를 정의해야 한다는 것을 알 수 있음. 또한, 이미 알려진 노래의 일부분이라고 정의한다든지 동물이 내는 소리라고 단순히 정의하는 것 역시 받아들여지지 않음

(3) 소리가 녹음된 레코드의 제출

- 소리상표를 정의하기 위하여 소리가 녹음된 레코드 매체(카세트 테이프, CD, MP3 파일 등)를 제출하는 것은 가능하지만, 오로지 레코드 매체를 제출하는 것만으로 소리상표를 정의하는 것은 허용되지 않음. 앞서도 설명한 바와 같이 소리상표는 반드시 시각적으로 명확하고 정확하게 인식될 수 있어야 하므로, 소리가 녹음된 레코드 매체를 제출하는 하더라도 반드시 앞의 예시와 같은 시각적 표현을 이용한 정의가 이루어져야 함
- 홍콩 상표법은 소리상표의 보호범위의 특정은 반드시 소리 상표에 대한 시각적 표현으로만 특정된다고 하고 있음. 따라서 레코드 매체의 제출은 소리상표를 좀 더 쉽게 이해할 수 있는 보조 자료로서만 활용될 뿐 소리상표의 보호범위를 해석하거나 특정하는 데에는 이용되지 않음
- 다만, 심사를 원활하게 진행하기 위해 홍콩지식산권서는 소리상표 출원 시 소리가 녹음된 레코드 매체를 제출하는 것을 권장하고 있음

(4) 소리상표의 등록요건

- 소리상표의 등록요건은 다른 일반상표와 마찬가지로 동일한 등록요건을 가지고 있음. 즉, 자타상품을 식별할 수 있는 식별력을 가지고 있어야 하며 선행상표와 동일·유사하지 않아야 함
- 그러나, 일반적으로 평균적인 수요자들이 소리상표를 다른 일반상표와 똑같은 방식으로 인식한다고 보기는 어려움. 왜냐하면, 어떤 특정한 일련의 소리를 발생 시키는 상품이 있다고 했을 때 그 발생되는 소리를 그 상품의 상표라고 일반소비자들이 인식한다고 하기는 쉽지 않기 때문임

① 소리상표의 식별력의 문제가 되는 사례 예시

■ 예시 1. 대상 상품의 특성이나 특유의 기능으로 인해 나는 소리

- 예를 들어, 핸드폰의 경우 대부분의 핸드폰 제조사마다 전원의 on/off 시 특유의 멜로디를 재생하도록 설계하고 있음. 하지만, 이러한 멜로디가 상표로 인식되지 않고 핸드폰 기능의 활성화 또는 비활성화 전환의 신호로서 인식되는 경우가 있을 수 있음
- 그 외에도, 샴페인의 코르크 마개를 개방할 때 나는 “퐁” 소리, 전자레인지의 작동이 완료됐을 때 나는 “띵똥” 하는 소리 등도 상품의 식별 표지로서 인식되기보다는 그 상품 특유의 기능이나 특성에 의해서 나는 소리로 소비자에게 인식될 수 있음

■ 예시 2. 광고, 홍보의 CM송, 배경음악

- TV, 라디오 방송의 광고를 보면 거의 대부분 CM송이나 배경음악을 사용하고 있음. 하지만, 아직까지 많은 일반소비자들은 방송 광고 중에 나오는 소리나 음악을 상품의 식별표지, 즉 상표로서 인식한다기 보다는 상품을 홍보하기 위한 하나의 수단으로 인식하는 것에 그치는 것이 보통임
- 또한, 어떤 음악 한 곡 전체를 상표로 출원하는 경우도 문제가 됨. 너무 긴 음악은 하나의 상품 표지로서 자타상품을 식별하는 표지로서 인식되기보다는 그냥 음악 자체로 인식되는 것이 보통이기 때문임

■ 예시 3. 지정상품의 성질을 표시하는 음악

- 어떤 소리는 해당 지정상품이나 서비스업의 성질, 특성, 기능 등을 그대로 직감케 하는 것들이 있음. 예를 들어서, 웨딩 컨설팅이나 웨딩 플래너 사업에 “결혼행진곡” 멜로디를 상표로 출원하는 경우 이러한 성질 표시 소리상표에 해당할 수 있음

- 또, 자동차 정비업, 판매업 등과 관련하여 자동차의 엔진음, 배기음 등을 상표로 사용하는 경우도 성질표시 소리상표에 해당할 수 있음. 이러한 성질을 직감하게 하는 소리상표의 경우, 일반적인 상표와 마찬가지로 식별력을 구비하지 못한 것으로 취급할 수 있음
- 다음은 홍콩지식산권서가 소리상표에 있어서 식별력을 구비하지 못한 것으로 판단하는 예시들임

a) 한 개 내지 두 개의 음으로만 구성된 매우 간단한 소리
b) "푸른 다뉴브 강" 등과 같이 매우 유명한 음악
c) 엔터테인먼트 서비스나 시설 등에 매우 자주 사용되는 CM송이나 차임벨 소리
d) 어린이 보육 관련 서비스업이나 유아·어린이용 용품에 아이들 웃음소리를 사용하는 경우

2) 외국어 문자, 글자 등

- 영어와 중국어를 제외한 언어의 문자 상표는 홍콩에서 외국어 상표로 취급됨. 외국어 문자 상표로 출원을 할 경우에는 반드시 출원서에 그 상표의 중문 또는 영문 번역을 기재하여야 함
- 중문 또는 영문 번역이 기재가 되어 있지 않은 경우 심사관은 이에 대한 보정 명령을 통지하게 됨

(1) 식별력 판단 기준 – 홍콩 수요자의 인식

- 외국어 상표의 뜻이 지정상품에 대한 보통명칭, 관용어, 기술적 표장 등 식별력이 없는 경우에는 중문이나 영문 상표와 같이 식별력이 없다는 이유로 거절하는지 여부에 대하여 의문이 제기될 수 있음
- 홍콩지식산권서는 이에 대하여 해당 외국어가 홍콩의 거주민에게 잘 알려져 있고, 해당 외국어 표장에 대한 별도의 번역 없이도 표장의 의미를 쉽게 파악할 수 있는지 여부에 따라 결정함
- 특히 홍콩의 상표 등록 업무 매뉴얼(Trade Marks Registry Work Manual)에 따르면, 외국어 표장의 경우 홍콩의 관련 수요자가 그 의미를 인식할 수 있는지 여부를 기준으로 식별력 유무를 판단함.
- 위 매뉴얼은 유럽사법재판소(ECJ)의 Matratzen Concord AG v Hukla Germany SA 사건(C-421/04) 판결*을 인용하면서, 외국어로 구성된 표장이 특정 국가에서 기술적 의미를 가지거나 식별력이 없더라도 해당 국가의 관련 수요자가 그 의미를 인식할 수 없는 경우에는 상표로서 등록이 가능하다고 서술함
    - * Matratzen Concord AG v Hukla Germany SA 사건(C-421/04) 판결
      : 유럽사법재판소(European Court of Justice, ECJ)는 매트리스 등을 지정상품으로 하여 스페인에서 등록된 "MATRATZEN" 상표에 대하여, 해당 문구가 독일어로 '매트리스'라는 뜻의 보통명사이긴 하나 상표의 식별력(Distinctiveness)이나 기술적 표장(Descriptive marks) 여부는 그 상표가 등록된 국가의 일반 소비자의 인식을 기준으로 판단해야 하는바, "MATRATZEN" 상표가 등록된 스페인의 일반 소비자들이 그 단어의 의미를 이해하지 못한다면 해당 국가 내에서는 식별력이 인정된다고 판단함
- 홍콩 지식산권서에 네덜란드어 단어 "Verf"를 상표로 하여 출원하였는데, 그 뜻은 '페인트'라는 뜻이었음. 그런데, 지정상품 역시 페인트여서 상표가 지정상품의 보통명칭으로만 된 표장으로서 원칙적으로는 등록받을 수 없으나 해당 외국어 단어가 홍콩의 일반 수요자가 알 수 있는 단어가 아니라는 이유로 최종 등록되었음
- 반대로, 해당 외국어 단어로 구성된 상표의 뜻이나 의미를 홍콩의 일반 수요자가 파악할 수 있고, 그 상표의 뜻이나 의미가 식별력이 없는 경우에는 등록받을 수 없음
- 예를 들어, 상표 "ICHIBAN"의 경우 일본어로 "최고"라는 뜻인데, 이 상표는 홍콩의 일반 수요자가 어느 정도 쉽게 그 뜻을 인식할 수 있다는 이유로 거절되었음

- 외국어에 대한 수요자의 이해 능력 정도는 지정상품과의 관계에서 결정함. 즉, 해당 상품의 대상 수요자가 어떤 계층인지를 먼저 파악하고 그 계층의 입장에서 해당 외국어가 생소한 것인지 아니면 익숙한 것인지를 결정하여 등록 가능 여부를 판단하게 됨

(2) 외국어 상표의 표기가 영어나 중국어와 유사한지 여부

- 외국어 상표의 표기가 영어나 중국어의 표기와 유사한지 여부도 외국어 상표의 등록 여부 판단에 중요한 요소임
- 예를 들어, 광학기기 제품에 독일어 단어 “KAMERA"가 출원되었다고 했을 때, 카메라를 의미하는 독일어 단어 "KAMERA"는 제일 앞의 스펠링 K만 다를 뿐 영어 단어 ”CAMERA"와 거의 유사함. 따라서, 이러한 경우는 등록이 불가능함

Portátil

- 하지만, ‘노트북컴퓨터’를 지정상품으로 하는 출원에 대하여 포르투갈어 “Portátil”을 출원한 경우에, 홍콩지식산권서는 등록이 가능한 것으로 판단하였음. 왜냐하면 “휴대 가능한” 이라는 의미의 영어 단어 “Portable”과 포르투갈어 “Portátil”은 서로 유사성이 많지 않은 것으로 판단하였기 때문임

(3) 외국어 상표가 지나치게 긴 문구로 되어 있는 경우

- 외국어 상표의 의미를 비록 일반 수요자가 어떤 뜻인지 파악하기 어렵다고 여겨지더라도 외국어 상표가 지나치게 길어서 수요자로 하여금 출처를 식별하는 표지로서 인식되지 않는 식별력 없는 상표라고 판단되는 경우에는 등록받을 수 없음

よりよいプロダクトおよびよりよいサービス

- 예를 들어, ‘더 나은 제품과 더 나은 서비스’라는 뜻의 일본어 상표 “よりよいプロダクトおよびよりよいサービス”의 뜻을 홍콩의 일반 수요자가 파악하기 어렵다고 하더라도, 상표 자체가 너무 길기 때문에 출처 표시 기능을 하는 상표라고 수요자에게 인식되기 어렵게 됨. 이러한 경우에 홍콩지식산권서는 식별력 없는 상표로서 등록받을 수 없다고 판단하였음

(4) 복수의 언어를 결합하여 상표를 구성한 경우

- 하나의 상표의 두 개 이상의 언어를 결합하여 상표를 구성한 경우의 홍콩 지식산권서의 판단은 다음과 같음
- 예를 들어 두 개 이상의 언어를 결합함으로써, 비록 그 뜻이 식별력이 없거나 지정상품의 특성을 의미한다고 할지라도 홍콩의 일반수요자가 그 의미를 쉽게 파악할 수 없는 경우에는 등록이 가능함

BON Udon

- "Bon Udon"이라는 상표가 레스토랑 서비스업에 출원되었는데, 해당 상표의 ‘BON’은 프랑스어로 ‘좋다’라는 뜻이며, ‘Udon'은 일본어로 ’우동‘이라는 뜻임. 그래서 2가지 언어가 서로 결합되어 이루어진 상표인데 이에 대하여 홍콩 지식산권서는 홍콩의 일반수요자가 그 뜻을 직감하기 어렵다고 판단하여 등록을 허가하였음

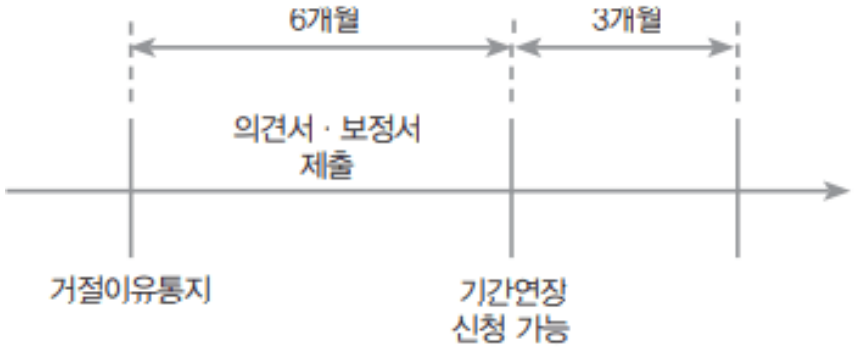
البنك المصرى الامريكى
Egyptian American Bank

- 그러나 상기 아랍어와 영어가 결합된 상표에 대하여 홍콩지식산권서는 등록을 거절하였음. 왜냐하면 아랍어 표장 부분이 홍콩의 일반 수요자들이 쉽게 이해할 수 없는 외국어라고 할지라도 아래의 영문 표기로 인해 해당 아랍어가 아래의 영문 표기와 같은 뜻이라고 쉽게 연상되며, 아래의 영문 표기 “Egyption American Bank"는 은행업에 대하여 현저한 지리적 명칭과 보통명칭으로만 구성된 상표로서 식별력이 없는 것이기 때문에 등록받을 수 없다고 판단하였음

라. 거절이유 통지 및 이에 대한 대응

1) 거절이유의 통지 및 의견서 제출 기간

- 심사관은 검색 및 실체심사를 통하여 상표출원에 거절이유를 발견한 경우, 이를 출원인에게 통지함. 홍콩지식산권서는 거절이유 통지서에서 해당 출원이 어떠한 이유로 거절 사유를 가지고 있는지 상세히 통지하고, 이를 극복하기 위한 가능한 방안을 명기하여 출원인이 거절이유를 쉽게 극복할 수 있도록 하고 있음
- 거절이유 통지서를 송달받은 날로부터 6개월 이내에 출원인은 이에 대한 의견서 또는 보정서를 제출하여야 함. 만약 6개월의 기간을 준수하지 못하게 될 경우 3개월의 추가 기간을 신청할 수 있음



[그림 20] 상표 거절이유 통지에 대한 대응 절차

2) 거절이유에 대한 대응

- 일반적으로는 심사관이 제안하는 거절이유 극복을 위한 대응방안대로 따라서 의견서 또는 보정서를 제출하면 등록이 가능함
- 그러나, 심사관의 의견이 타당하지 않은 경우에는 적극적으로 이를 반박하는 의견서를 제출하여 거절이유를 극복하여야 함. 예를 들어, 식별력이 없음을 이유로 하는 거절이유나 상표의 유사 여부 판단을 기초로 한 거절이유의 경우 심사관의 주관적인 판단이 개입될 수 있는 여지가 있으므로 심사관의 의견이 타당하지 않다면 적극적으로 다투어야 함
- 또한 상표는 지정상품 별로 거절이유가 발생할 수 있는데, 만약 출원 단계에서 넓은 범위의 상표권을 획득하기 위하여 직접 영위하지 않거나 앞으로도 영위할 가능성이 없는 상품 영역 또는 사업 영역까지 지정상품이나 지정서비스업

을 지정했으나 바로 그 상품 영역에 대하여 거절이유가 발생한 경우는 확실하고 빠른 상표권 획득을 위하여 해당 지정상품을 삭제하는 보정을 하는 것이 일반적으로 바람직함

3) 의견 청취 신청

- 출원인은 심사관의 거절이유 통지에 대하여 의견 청취를 신청할 수도 있음. 다른 심사관에게 의견 청취를 신청할 경우, 상표출원에 유리한 증거와 불리한 증거 모두가 다른 심사관에게 제공되며 의견 청취 신청을 담당하는 심사관은 해당 증거를 모두 고려하여 결정을 내려야 함
- 의견 청취 신청의 담당 심사관은 상표출원의 거절이유의 타당성을 검토하고 이에 대한 결론을 내려 출원인과 원래 담당 심사관에게 통보하여야 함

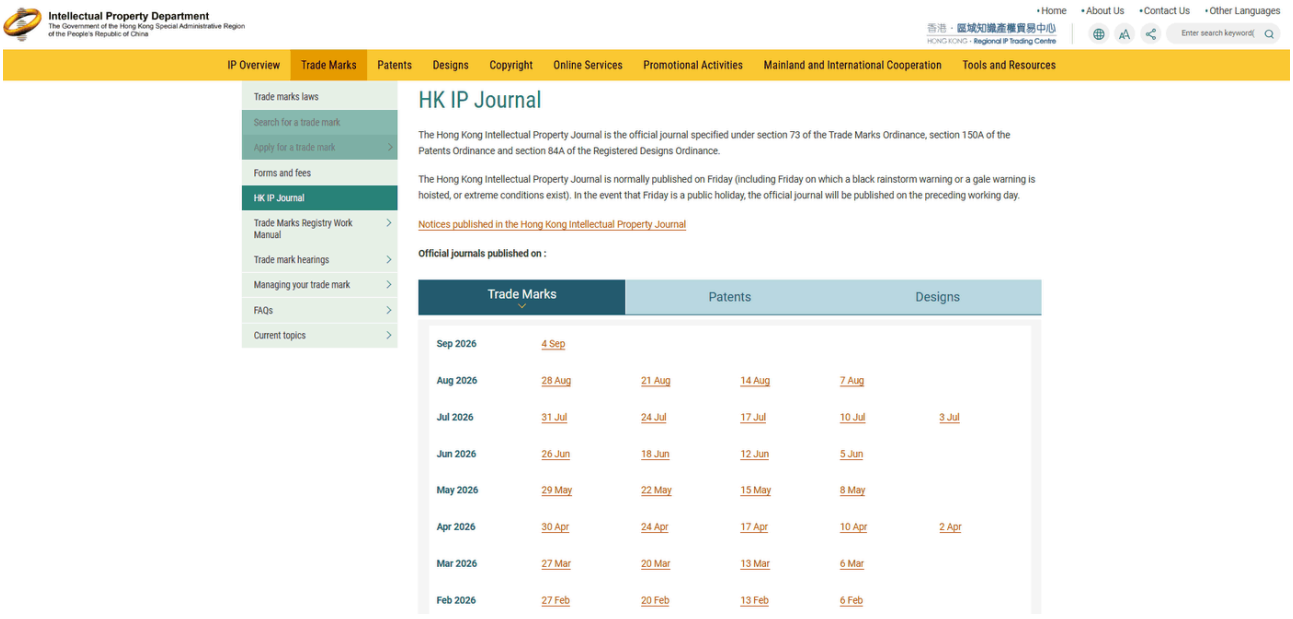
4) 1차 거절이유가 극복이 되지 못한 경우

- 1차 거절이유에 대한 상표출원인의 대응에 의하여 거절이유가 완전히 해소되지 못한 경우 심사관은 2차 거절이유를 다시 통보함. 2차 거절이유에서도 1차 거절이유와 마찬가지로, 해결되지 못한 거절이유를 명시하고 이를 극복할 수 있는 방안을 제안하는 형태로 거절이유 통지서가 발행됨 ([그림 11] 참조)
- 2차 거절이유에 대한 답변은 1차 거절이유와 달리 거절이유 통지서를 받은 날로부터 3개월 이내에 답변을 제출하여야 함. 이 3개월의 답변 기간은 다음 사유 가운데 하나에 해당하면, 기간 안에 신청하여 한 번에 3개월 이내씩 여러 차례 연장받을 수 있음(상표규칙 제13조 제6항). ㉮~㉱는 선행 상표를 이유로 한 거절(상표조례 제12조 제1항~제3항)에만 해당함

> ㉮ 출원인이 자신의 상표출원의 등록을 위하여 선출원 또는 선등록 상표권자의 동의를 얻어야 할 필요가 있고, 이를 위한 추가적인 시간이 필요한 경우
> ㉯ 출원인의 자신의 상표출원의 등록을 위하여 선출원 또는 선등록 상표권자로부터 선출원 또는 선등록 상표권을 양도받아야 할 필요가 있고, 이를 위하여 추가적인 시간이 필요한 경우
> ㉰ 자신의 상표출원의 등록에 장애가 되는 선등록 상표권의 취소심판 또는 무효심판이 제기되어 있고, 해당 심판의 결과가 나오기까지 시간이 더 필요한 경우 ㉱ 출원을 뒷받침할 사용 증거를 준비할 시간이 필요한 경우 ㉲ 그 밖에 연장을 정당화할 예외적인 사정이 있는 경우

마. 출원 공고

- 심사 결과 거절이유가 없거나 모든 거절이유가 해소된 경우 홍콩지식산권서는 상표출원의 출원 공고를 함. 상표출원 공고는 홍콩지식재산저널(https://www.ipd.gov.hk/en/hkipjournal/index.html?cat=1&section=trade)에 게시됨



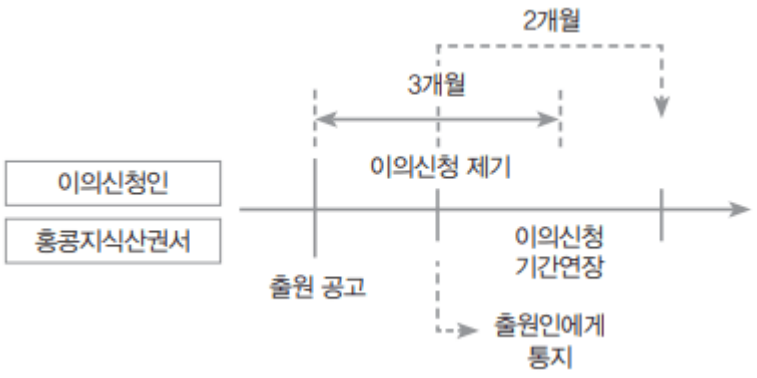
[그림 21] 홍콩 상표출원공고 화면

3. 이의·심판 절차

가. 이의신청

1) 이의신청의 제기

- 상표출원이 공고되면 누구든지 해당 상표출원에 대하여 이의신청을 제기할 수 있음. 이의신청은 출원공고일로부터 3개월 이내에 신청하여야 함. 이의신청이 제3자로부터 제기되면 홍콩지식산권서는 이의신청이 접수된 사실을 출원인에게 통보하여야 함
- 한편, 이의신청을 하려는 자가 3개월의 이의신청 기간 안에 신청하면 그 기간을 2개월 연장받을 수 있으며, 더 이상은 연장되지 않음(상표규칙 제16조 제4항)



[그림 22] 상표 이의신청 절차

- 만약 제3자가 이의신청 이유로서 선등록 상표와 동일유사하다는 것을 제기한 경우에는 선등록 상표에 대한 증명 자료를 함께 제출하여야 함

2) 이의신청에 대한 출원인의 대응

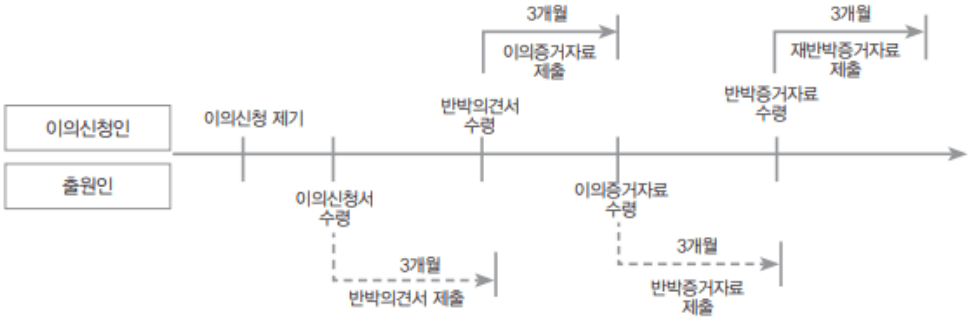
- 상표출원에 대한 이의신청이 제기되고 이를 통보받은 출원인은 이의신청을 반박하는 반박 의견서를 이의신청 통지서를 송달받은 날로부터 3개월 이내에 제출하여야 함. 출원인은 반박 의견서를 홍콩지식산권서에 제출하면서 동시에 직접 이의신청인에게도 반박 의견서를 발송할 수도 있음
  - 상기 3개월의 반박 의견서 제출 기간은 출원인의 신청에 의하여 2개월 더 연장이 가능함. 하지만, 추가 연장은 불가능. 만약, 출원인이 상기 3개월의 기간 내에 반박 의견서를 제출하지 않는 경우에는 해당 상표출원은 포기한 것으로 간주함
  - 한편, 출원인이 스스로 이의신청인의 이의제기 대해 인정하고 출원을 포기하는 것도 가능함

3) 이의신청에 대한 증거자료의 제출 기한

- 출원인이 이의신청인의 이의제기에 대하여 반박 의견서를 제출하면, 이의신청인은 반박 의견서를 송달받은 날로부터 6개월 이내에 자신이 제기한 이의사유에 대한 증명자료를 제출하여야 함. 만약, 이의신청인이 상기 6개월의 기간 내에 증명자료를 제출하지 않는 경우 이의신청을 철회한 것으로 간주함

4) 반박 증거자료의 제출 기한

- 이의신청인이 증거자료를 상기 기간 내에 제출한 경우, 출원인은 이의신청 증거자료 제출을 통지받은 날로부터 6개월 이내에 이를 반박하여 자신의 출원의 등록을 지지하는 증거자료 또는 더 이상 증거자료를 제출하지 않겠다는 취지의 성명서를 제출하여야 함



[그림 23] 상표 이의신청에 대한 반박의견 및 증거 제출 절차

5) 이의신청인에 의한 재반박 증거자료의 제출

- 출원인이 상기 6개월의 기간 내에 반박 증거자료를 제출한 경우, 상기 제출된 반박 증거자료를 부정하기 위한 증거자료의 범위 내에서만 재반박 증거자료를 반박 증거자료 제출 통지서를 송달받은 날로부터 6개월 이내에 제출할 수 있음. 이의신청인이 재반박 증거자료를 제출한 이후에는 더 이상 양측에 증거자료를 제출할 수 있는 기회는 주어지지 않고, 모든 증거자료가 수집되고 정리되어 심리(聆讯)가 진행됨

6) 심리 기일 지정 및 이의 신청에 대한 결정

- 심리를 담당하는 심사관은 모든 증거자료가 제출된 이후에 날짜를 정하여 기일을 지정하고 양측에 통보함. 지정된 날짜에 심리가 지정되며 심리를 후에는 이의신청에 대한 결정이 내려짐. 이의신청에 대한 결정은 법원에 불복할 수 있음. 홍콩지식산권서는 별도의 심판원을 두고 있지는 않으며 홍콩지식산권서에서 이루어진 모든 결정에 대한 불복은 법원에 제출하도록 하고 있음

나. 거절결정에 대한 불복

- 심사관의 거절이유에 대하여 의견서 제출·의견 청취 신청(제2절 2. 참조)으로도 거절이 유지되어 출원이 최종 거절된 경우, 출원인은 등록관의 결정에 대하여 법원에 항소할 수 있음. 홍콩지식산권서는 별도의 심판원을 두고 있지 않으므로 등록관 결정에 대한 불복은 모두 법원이 담당함

다. 무효선언(Declaration of Invalidity)

- 등록상표가 절대적 거절이유(식별력 흠결, 악의(bad faith) 출원 등) 또는 상대적 거절이유(선행상표와의 저촉)에 위반하여 등록된 경우, 상표등록국 또는 법원에 등록의 무효선언을 청구할 수 있음. 무효가 선언되면 그 등록은 처음부터 없었던 것으로 간주됨
- 다만 상대적 거절이유에 기한 무효 청구는, 선행 권리자가 후행 등록상표의 사용을 알면서 5년간 계속하여 묵인(acquiescence)한 경우에는 후행 상표가 악의로 출원된 것이 아닌 한 허용되지 않음
- 악의 출원을 이유로 한 무효선언은 상표 선점에 대한 실효적 구제 수단으로 활용되고 있음

라. 취소(Revocation)

- 다음의 경우 상표등록국 또는 법원에 등록의 취소를 청구할 수 있음
- 등록 절차 완료일부터 계속하여 3년간 정당한 이유 없이 홍콩에서 진정한 사용이 없는 경우 또는 사용이 3년간 계속 중단된 경우
- 권리자의 작위·부작위로 인하여 상표가 지정상품·서비스의 보통명칭이 된 경우
- 권리자에 의한 사용 또는 그 동의 하의 사용의 결과, 상품·서비스의 성질·품질·지리적 출처에 대하여 공중의 오인을 유발할 우려가 생긴 경우
- 취소된 등록의 효력은 취소 청구일(등록관 또는 법원이 취소 사유가 그 전에 존재하였다고 인정하는 경우 그 사유 발생일)부터 소멸함
- 방어표장으로 등록된 표장에는 불사용 취소 규정이 적용되지 않음

제3절 등록 및 활용

1. 등록 및 유지

가. 등록 결정

- 모든 심사 및 이의신청 절차를 거쳐 상표출원이 등록 가능한 것으로 판단되면, 홍콩지식산권서가 해당 상표를 등록부에 기재하고 등록 증명서를 발급함. 등록 사실은 “Hong Kong Intellectual Property Journal”에 공고됨

나. 등록일의 소급

- 상표권이 등록되면 홍콩지식산권서의 저널에 게시됨. 그리고 등록일이 출원일로 소급되어 등록됨. 이 점이 홍콩 상표법의 매우 독특한 특징인데 우리나라의 상표법이 등록 전 심사기간 동안에 대하여는 손실보상청구권이라는 제도를

통하여 우회적으로 보호하는 반면에 홍콩에서는 등록일을 출원일로 소급시켜 출원일로부터 상표권이 유효하게 존속하고 있었던 것으로 인정함

- 이는 상표권자를 매우 두텁게 보호하는 장치로서 우리나라의 손실보상청구권보다 훨씬 더 강력한 규정이라고 할 수 있음. 왜냐하면, 우리나라의 손실보상청구권은 등록 전 심사 기간 중 출원 사실을 경고한 이후부터 등록 시까지 발생한 금전적 손실만 보상받을 수 있지만, 홍콩에서는 상표권 자체를 출원일로 소급시키기 때문에 별도의 경고 없이도 출원일 이후 모든 기간 동안 보호받지 못했던 자신의 상표권을 소급해서 보호 받을 수 있기 때문임

2. 효력 및 활용

가. 등록료 납부 및 갱신 청구

- 일반적으로 등록료 및 갱신 청구는 대리인을 이용할 경우 대리인이 적시에 납부금액 및 갱신 시기를 안내해주고 있음. 홍콩에서도 상표의 존속기간은 10년이기 때문에 상표를 영구적으로 소유하려면 10년마다 갱신 청구를 해야만 함
- 갱신청구는 상표권 존속기간 만료 전에 홍콩지식산권서에서 제공하는 T8 양식을 이용하여 갱신청구를 해야 함. 갱신청구료는 1개류당 2,670 HKD 이며, 이후 추가류 당 1,340 HKD 수수료를 납부하여야 함
  - 갱신청구서에는 갱신하고자 하는 상표권의 등록번호, 상표권자의 성명, 존속기간 만료일, 및 기타 대리인 정보 등을 기재함

* 출처: https://www.ipd.gov.hk/en/trade-marks/forms-and-fees/index.html

나. 상표 침해 단속

- 홍콩에서 상표권 보호를 받기 위해서는 우선 홍콩 내 상표등록이 필요함. 등록상표권자는 민사상 권리행사를 할 수 있고, 상표권 침해가 형사문제가 되는 경우에는 홍콩 세관(Customs and Excise Department)이 단속을 담당함. 다만 세관 협조나 집행 방식은 개별 사건의 신고 및 조사절차에 따라 달라질 수 있음

제4절 비용

1. 출원·심사 비용

가. 관납료

- 홍콩에서 상표출원을 할 때 소요되는 각종 관납료는 다음과 같이 정리할 수 있음

[표 24] 홍콩 상표 출원 시 관납료(단위 : HKD)

구분	관납료	추가요금
상표 검색 서비스	400	200 / 추가 1류당
등록 가능성 예비 의견 서비스	400	200 / 추가 1류당

구분	관납료	추가요금
상표 출원	2,000	1,000 / 추가 1류당
방어표장 출원	2,300	1,150 / 추가 1류당
분할출원 (상품 분할)	650	-
분할 출원 (일련 상품 분할)	650	첫 번째 류 2,000 추가 시 1,000
이의신청	800	-

나. 대리인 비용

- 10개의 홍콩 대리인들로부터 수가표를 요청하여 분석한 결과, 서비스 항목별로 대리인마다 서비스 비용이 상이함을 확인하였음. 대리인 별로 서비스 항목에 따라서 서비스 비용이 큰 차이를 보임에 따라 다음과 같이 서비스 항목별로 홍콩 대리인의 서비스 비용의 범위를 제시함

[표 25] 홍콩 상표출원 시 대리인 비용

설명	대리인 서비스료(HKD)
한 상표, 한 류(class)에 대한 상표 검색	1,000~1,500
상표출원	4,000~7,000
	동일 상표에 대한 추가 류당 2,000~6,000
방어표장출원	4,500~8,000
지정상품 분리 청구 (분할출원)	2,000~7,000
분할출원 (연관 상표출원)	2,000~7,000
출원의 병합	1,000~1,500
등록상표의 병합	1,000~1,500
출원인 또는 대리인의 명칭, 주소 변경	200~400
이의신청	4,000~6,000
이의신청 절차에서 출원인의 반박 의견서 제출	4,000~6,000

다. 소요 기간

- 상표출원에 등록까지의 소요기간은 홍콩 지식산권서에서 제시하고 있는 것처럼 최단 6개월 이내라고 할 수 있음. 하지만, 이것은 출원된 후 거절이유통지가 나오지 않고 심사를 거쳐서 출원공고가 된 후 이의신청 없이 등록된 경우라고 할 수 있음

- 만약, 거절이유통지가 1회라도 발생되는 경우에는 상표 등록 시까지의 기간은 대략 1년 정도가 소요될 수 있으며, 거절이유통지가 2회 발생되는 경우에는 1년 4개월 정도가 소요될 수 있음
- 또한, 출원공고 후 이의신청이 제기되는 경우, 이의신청 절차가 완료되는데 1년 6개월 내지 2년 정도가 소요될 수 있으며, 따라서 등록까지 소요되는 기간은 대략 2년에서 3년 정도가 소요된다고 할 수 있음

[표 26] 홍콩 이의신청 유형 및 예상소요기간

사례	예상 소요 기간
거절이유 無 이의신청 無	6~8개월
거절이유 1회 有 이의신청 無	1년
거절이유 2회 有 이의신청 無	1년 4개월
거절이유 無 이의신청 有	2년 내지 3년
거절이유 有 이의신청 有	2년 6개월 이상

2. 등록·갱신료

가. 관납료

- 홍콩에서 상표 등록 및 유지 시 소요되는 각종 관납료는 다음과 같이 정리할 수 있음

[표 27] 홍콩 상표 출원 시 관납료(단위 : HKD)

구분	관납료	추가요금
등록 상표의 존속기간 갱신 청구	2,670	1,340 / 추가 1류당
존속기간 갱신 청구 기간 경과 이후 청구에 대한 가산 요금	500	-
소멸 상표권 회복 청구	4,000	1,340 / 추가 1류당
상표 라이선스 등록	800	-
심리	1,700	-
기간연장 청구	200	-
사본 신청	6 / 페이지	-
증명서류 신청	150 / 1부	

나. 대리인 비용

- 10개의 홍콩 대리인들로부터 수가표를 요청하여 분석한 결과, 서비스 항목별로 대리인마다 서비스 비용이 상이함을 확인하였음. 대리인 별로 서비스 항목에 따라서 서비스 비용이 큰 차이를 보임에 따라 다음과 같이 서비스 항목 별로

홍콩 대리인의 서비스 비용의 범위를 제시함

[표 28] 홍콩 상표출원 시 대리인 비용

설명	대리인 서비스료(HKD)
등록 상표의 존속기간 갱신 청구	3,000~3,500
존속기간 갱신 청구 기간 도과 이후 청구에 대한 가산 요금	2,000~4,000
소멸 상표권 회복 청구	1,000~4,000
상표 사용권 설정	2,000~3,500
기간연장 청구	200~400

* 출처: Forms and fees, 홍콩 지식산권서

제6장. 기타 지식재산권

제1절 영업비밀

1. 주요 제도 및 권리 요건

가. 보호 체계

- 홍콩에는 영업비밀 보호를 위한 별도의 성문법이 없으며, 영업비밀은 보통법상 신뢰 위반(breach of confidence)의 법리에 의하여 보호됨. 형사처벌 규정도 별도로 마련되어 있지 않아 민사적 구제가 중심이 됨
- 다른 지식재산권과 달리 영업비밀과 노하우는 비밀로 유지됨으로써만 보호될 수 있으므로, 권리자가 비밀성 유지를 위한 적극적이고 상당한 노력을 기울이는 것이 보호의 전제가 됨

나. 보호 대상

- 영업비밀 및 공개되지 않은 상업 정보란 상업적 가치가 있는 공식, 방법, 기술, 디자인, 제품사양, 사업 계획 및 고객 목록과 같은 상업적 환경의 기밀 정보를 말함
- 특허 가능한 발명도 특허 출원이 공개되기 전까지는 영업비밀 또는 노하우로 보호될 수 있으므로, 출원 전 단계의 발명 관리에도 영업비밀 법리가 활용됨

다. 보호 요건

- 보통법상 신뢰 위반이 성립하기 위해서는 판례(Coco v A.N. Clark (Engineers) Ltd [1969] RPC 41)가 확립한 다음의 세 가지 요건이 충족되어야 함
  - 해당 정보가 비밀로서의 성질(necessary quality of confidence)을 가질 것
  - 해당 정보가 비밀 유지 의무를 발생시키는 상황에서 전달되었을 것
  - 해당 정보가 무단으로 사용되어 정보를 전달한 자에게 손해가 발생하였을 것(또는 발생할 우려가 있을 것)

2. 활용 및 보호

가. 기밀 유지를 위한 실무상 조치

- 영업비밀을 보호하기 위해서는 다음의 사항을 고려하여야 함

1) 제3자에 대한 공개 시 고려 사항

- 영업비밀 및 노하우는 다음 사항의 고려 없이 타인에게 공개하여서는 안 됨
- 공개의 목적(예: 비즈니스 기회 검토)을 명확히 할 것

- 해당 목적을 위해 공개가 필요한 범위를 설정하고, 그 범위를 넘는 추가 공개를 하지 않을 것
- 기밀유지계약(NDA)을 체결할 것
- 계약에는 공개받는 자가 허용된 목적 외의 사용을 하려면 영업비밀 보유자의 별도 승인을 받도록 규정할 것
- 계약에는 공개받는 자가 영업비밀을 기밀로 유지하고 타인에게 공개하지 않도록 규정할 것

2) 임직원 관리

- 직원에 대하여 다음 사항을 요구하는 서면 고용계약을 갖춘 후에 영업비밀을 공개하여야 함
- 영업비밀을 기밀로 유지하고 보유자의 서면 허가 없이 공개하지 않을 것
- 영업비밀을 고용 목적 이외에 사용하지 않을 것

3) 외부 계약자 관리

- 외부 계약자와 계약할 때에도 다음 사항을 요구하는 서면 계약을 갖춘 후에 영업비밀을 공개하여야 함
- 영업비밀을 기밀로 유지하고 보유자의 서면 허가 없이 타인에게 공개하지 않을 것
- 영업비밀을 계약 목적 이외에 사용하지 않을 것

4) "Need to Know" 원칙의 적용

- 모든 직원이 모든 영업비밀을 알아야 하는 것은 아니며, 각자의 업무 수행에 필요한 영업비밀과 노하우만 제한적으로 공개함으로써 오용의 위험을 최소화할 수 있음. 외부 계약자에 대해서도 동일한 원칙을 적용할 수 있음

5) 물리적·전자적 보안

- 문서(하드카피)로 보관하는 경우 금고 등에 안전하게 보관하고 접근 권한을 특정인에게만 부여하여야 하며, 전자적으로 관리하는 경우 조직 구성원 전체가 아니라 해당 업무 수행에 필요한 직원만 접근할 수 있도록 하여야 함

6) 방문자 관리

- 방문자가 관찰이나 직원과의 대화를 통해 영업비밀이나 노하우를 알 수 있는지, 방문자가 사전에 기밀유지계약에 서명하였는지, 건물 접근을 제한할 필요가 있는지, 방문자 안내·등록 시스템이 필요한지 등을 고려하여야 함

나. 침해에 대한 구제

- 영업비밀이 오용(유출·무단 사용)된 경우 권리자는 다음의 민사적 구제수단을 활용할 수 있음
  - 영업비밀의 오용을 금지하는 법원 명령의 신청
  - 오용으로 인하여 재산상 손해를 입힌 자에 대한 금전적 배상(손해배상(damages) 또는 이익 반환(account of profits))의 청구
  - 사안에 따라 현지 변호사와 상담하여 경고장을 발송하거나 법적 조치에 대한 자문을 받는 것이 바람직함

제2절 부정경쟁행위

1. 주요 제도 및 권리 요건

가. 보호 체계

- 홍콩에는 부정경쟁행위를 일반적으로 규율하는 성문의 부정경쟁방지법이 없으며, 그 기능은 보통법상 사칭통용(passing off)의 법리가 수행함
- 사칭통용은 등록되지 않은 상표, 상호, 상품의 외장(get-up) 등 영업상 표지를 무단으로 사용하여 타인의 영업상 신용에 무임승차하는 행위를 규제하는 보통법상 청구원인으로, 홍콩에서 미등록 표지 보호의 핵심 수단임
- 이와 별도로, 상품에 관한 허위의 설명(원산지·성분·품질 등의 허위 표시)과 위조 상표 부착 상품에 대해서는 **상품설명조례** (Trade Descriptions Ordinance, Cap. 362)가 형사 규제를 두고 있으며 홍콩 해관(Customs)이 집행함

나. 사칭통용의 성립 요건

- 사칭통용이 성립하기 위해서는 다음의 세 가지 요건이 충족되어야 함
  - 영업상 신용(goodwill): 청구인의 상품·서비스에 관하여 홍콩 내에서 형성된 영업상 신용이 존재할 것
  - 오인유발행위(misrepresentation): 피고의 행위가 공중으로 하여금 상품·서비스의 출처에 관하여 오인하게 할 것
  - 손해(damage): 그로 인하여 청구인의 영업상 신용에 손해가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 것
- 홍콩 종심법원은 오인유발행위가 없는 단순한 식별력 희석(dilution)만으로는 사칭통용이 성립하지 않음을 명확히 함

2. 활용 및 보호

- 사칭통용은 상표 등록 전 단계의 표지나 등록 대상이 아닌 상호·외장을 보호하는 수단으로 활용되며, 실무상 등록상표 침해 소송에서 사칭통용 청구를 병행하여 제기하는 것이 일반적임
- 사칭통용이 인정되면 금지명령(injunction), 손해배상(damages) 또는 이익 반환(account of profits), 침해품의 인도·폐기 등의 구제를 받을 수 있음
- 다만, 사칭통용은 홍콩 내에서 형성된 영업상 신용의 입증을 전제로 하므로, 홍콩에서의 영업·사용 실적이 없거나 적은 한국 기업이 원용하기는 쉽지 않음. 미등록 표지 보호에 의존하기보다 홍콩 진출 전에 상표를 등록해 두는 것이 근본적인 대비책임

제3절 지리적 표시(GI)

1. 주요 제도 및 권리 요건

- 홍콩에는 지리적 표시를 위한 별도의 고유 등록 제도가 없으며, 지리적 표시는 **상표조례** 상(Cap. 559) 증명표장(certification mark) 또는 단체표장(collective mark)으로 등록하는 방식으로 보호됨
- 상품·서비스의 지리적 출처를 나타내는 표지로 구성된 증명표장·단체표장은 등록이 가능함. 다만 그 표장의 소유자라 하더라도, 해당 지리적 명칭을 사용할 정당한 권한이 있는 자가 산업상·상업상 정직한 관행에 따라 그 표지를 사용하는 것까지 금지할 수는 없음

- 한편 일반 상표로서는, 지리적 출처의 표시만으로 구성된 표장은 식별력이 없어 등록될 수 없는 것이 원칙임. 지리적 명칭은 해당 지역과 관련된 거래자들이 자유롭게 사용할 수 있어야 하기 때문임

2. 활용 및 보호

- 지리적 표시를 보유한 단체(생산자 조합 등)는 홍콩에서 보호를 받으려면 증명표장 또는 단체표장으로 등록하는 것이 원칙적인 방법임.
- 이와 별도로, 상품의 지리적 출처를 허위로 표시하는 행위는 **상품설명조례** 상 허위 상품 설명에 해당하여 형사 규제의 대상이 될 수 있으며, 등록 여부와 무관하게 홍콩 내 영업상 신용이 형성된 지리적 표시라면 사칭통용에 의한 보호도 가능함

제4절 저작권, AI 및 데이터 보호

1. 저작권

가. 보호 체계

- 홍콩의 저작권은 **저작권조례** (Copyright Ordinance, 홍콩법 제528장)에 의하여 보호되며, 별도의 등록 제도 없이 저작물의 창작과 동시에 자동으로 발생함
- 보호 대상은 어문·연극·음악·미술 저작물, 녹음물, 영화, 방송, 유선프로그램 및 발행판의 조판 등이며, 어문·연극·음악·미술 저작물의 보호기간은 원칙적으로 저작자 사후 50년임

나. 2023년 개정 — 디지털 환경 대응

- 2023년 5월 1일 시행된 개정 **저작권조례** (Copyright (Amendment) Ordinance 2022)로 홍콩 저작권 제도가 디지털 환경에 맞게 정비됨. 주요 내용은 다음과 같음
  - 기술중립적 전송권(communication right) 신설: 스트리밍을 포함하여 현재 및 장래의 모든 전자적 전송 방식에 의한 저작물의 공중 전달을 저작권자의 배타적 권리로 보호
  - 영리 목적 등의 무단 공중 전송에 대한 형사책임 도입
  - 온라인 서비스 제공자(OSP)에 대한 면책(safe harbour) 체계 정비

다. 침해에 대한 구제 및 집행

- 저작권 침해에 대하여 권리자는 금지명령, 손해배상 또는 이익 반환, 침해품의 인도·폐기 등 민사적 구제를 구할 수 있으며, 위조·불법복제물의 제조·유통 등에 대해서는 홍콩 해관(Customs)이 형사 단속을 전담함

2. AI 및 데이터 보호

가. AI 생성물과 저작권

- 홍콩 **저작권조례**는 컴퓨터 생성 저작물(computer-generated works)에 관한 규정을 이미 두고 있음
  - 인간 저작자가 없는 상태에서 컴퓨터에 의해 생성된 저작물의 경우, 그 창작에 필요한 조치(arrangements)를 한 자를 저작자로 간주함(저작권조례 제11조 제3항). 이는 생성형 AI 산출물의 저작권 귀속 논의에서 홍콩이 갖는 제도적 특징임

나. 저작권조례의 AI 대응 개정 추진

- 홍콩 정부(상무경제발전국·지식산권서)는 2024년 7월 8일 「저작권과 인공지능」 공중 협의를 개시하여(협의 기간 ~2024. 9. 8.), 텍스트·데이터 마이닝(TDM)을 위한 저작권 예외의 신설을 제안함. 제안된 예외는 상업적·비상업적 목적을 불문하고 전산적 데이터 분석·처리 및 AI 학습을 위한 저작물의 합리적 이용을 허용하는 내용이며, 협의 결과는 2025년 2월 입법회에 보고되었음

* 위 제안은 2026년 9월 현재 개정 조례로 제정·시행되지 아니하였으므로 확정된 법이 아님. 현행 **저작권조례**에는 텍스트·데이터 마이닝을 위한 일반 예외가 없으며, 컴퓨터 생성 저작물 규정(제11조 제3항)과 기존 공정거래(fair dealing) 규정만 적용됨

다. 개인정보 보호

- 홍콩의 개인정보 보호는 개인정보(프라이버시) 조례(Personal Data (Privacy) Ordinance, 홍콩법 제486장)가 규율하며, 개인정보보호공서(PCPD)가 감독함
- PCPD는 2024년 6월 11일 「인공지능: 개인정보 보호 모델 프레임워크(Artificial Intelligence: Model Personal Data Protection Framework)」를 발표함. 이는 AI 시스템의 조달·구축·운영 전반에 걸친 개인정보 보호 지침으로, 법적 구속력은 없으나 이를 준수하면 PDPO상 의무 이행을 뒷받침하는 자료가 될 수 있음. 홍콩에서 AI 서비스를 도입·운영하려는 기업은 이 프레임워크를 참고할 필요가 있음

제5절 기타

1. 식물신품종(Plant Varieties)

가. 주요 제도 및 권리 요건

- 식물신품종에 대한 권리는 **식물품종보호조례** (Plant Varieties Protection Ordinance, 홍콩법 제490장)에 의하여 규율되며, 육성자(또는 품종 소유자)가 육성하거나 발견하여 개발한 재배 식물 품종에 대해 부여됨. 보호 대상은 관속식물의 모든 속과 종 및 식용 가능한 균류·해조류를 포함함
- 등록 사무는 홍콩 정부 어농자연호리서(Agriculture, Fisheries and Conservation Department, AFCD)의 식물품종권리등록국(Office of the Registrar of Plant Variety Rights)이 관장하며, 권리를 얻으려면 다음 자료를 갖추어 등록을 신청하여야 함
  - 해당 품종에 대해 제안한 품종 명칭(denomination) 관련 자료
  - 신청인이 해당 품종의 소유자임을 입증하는 자료

- 소정의 수수료 납부 자료
- 해당 품종이 신규성(new), 구별성(distinct), 균일성(uniform), 안정성(stable)의 요건을 충족함을 뒷받침하는 자료

나. 권리의 내용 및 보호기간

- 식물품종권 소유자는 다음의 독점적 권리를 가짐
  - 상업적 판매 목적으로 보호 품종의 번식용 재료를 생산하는 행위
  - 보호 품종의 번식용 재료를 판매하거나 판매를 청약하는 행위
  - 보호 품종의 번식용 재료를 수입·수출하는 행위
  - 위 행위를 하도록 타인에게 라이선스를 부여하는 것
- 보호기간은 수목과 덩굴식물은 25년, 그 외의 품종은 20년임

* 홍콩 식물품종권에 대한 상세 정보:
https://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_pvp/qua_pvp_pbr.html

2. 집적회로 배치설계

가. 주요 제도 및 권리 요건

- 집적회로 배치설계 는 집적회로(배치설계)조례(홍콩법 제445장)에 의하여 보호되며, 컴퓨터·휴대폰·TV·의료기기 등 전자 부품이 사용되는 제품 속 반도체 칩의 배치설계를 보호 대상으로 함
- 저작권과 마찬가지로 배치설계에 대한 권리는 배치설계가 창작되는 즉시 자동으로 발생하며 등록을 요하지 않음. 보호를 받으려면 배치설계가 원본이어야 하고, 문서 형식으로 기록되거나 집적회로에 구현되어 있어야 함

나. 권리의 내용 및 보호기간

- 배치설계는 재산권으로서, 자격을 갖춘 소유자는 보호되는 배치설계를 복제하거나 상업적으로 이용할 독점적 권리를 가지며 침해에 대하여 민사소송을 제기할 수 있음. 소유자의 권리는 다음을 포함함
  - 침해를 금지하는 법원 명령(금지명령)을 받을 권리
  - 침해자로부터 금전적 배상(손해배상 또는 이익 반환)을 받을 권리
  - 침해품의 인도 또는 폐기에 대한 법원 명령을 받을 권리
  - 로열티 등을 대가로 타인에게 라이선스를 부여할 권리
  - 권리를 양도하거나 상속할 권리
- 보호기간은 상업적 이용 여부에 따라 달라짐
  - 배치설계가 전 세계 어디에서도 상업적으로 이용되지 않은 경우: 창작된 해의 말부터 15년
  - 배치설계가 상업적으로 이용된 경우: 최초로 상업적으로 이용된 해의 말부터 10년

3. 트레이드 드레스(Trade Dress)

- 홍콩에는 트레이드 드레스(상품의 외장)를 위한 별도의 등록 제도가 없으며, 상품의 포장·용기·외관 등 외장은 다음의 수단으로 보호됨
  - 사칭통용(passing off): 상품의 외장이 출처 표시로서 홍콩 내에서 영업상 신용을 형성한 경우, 이를 모방하여 공중의 오인을 유발하고 손해를 발생시키는 행위에 대하여 보통법상 사칭통용으로 구제받을 수 있음
  - 입체상표 등록: 상표조례 상 상표는 상품 또는 그 포장의 형상으로 구성될 수 있으므로, 식별력을 갖춘 상품·포장의 형상은 입체상표로 등록하여 보호할 수 있음
  - 등록디자인: 물품의 형상·구성·모양·장식의 특징은 등록디자인조례 (홍콩법 제522장)에 따라 디자인으로 등록하여 보호할 수 있음

* 주의 사항: 사칭통용에 의한 보호는 홍콩 내 신용 형성과 외장의 출처표시성 입증을 요구하므로 사후적·불확실한 측면이 있음. 외장의 보호가 중요한 상품(화장품, 식음료 등)은 홍콩 진출 전에 입체상표·등록디자인 등 등록에 의한 보호를 확보해 두는 것이 바람직함

4. 도메인 이름

가. 개요

- 도메인 이름은 이용자가 보유자의 인터넷 사이트를 식별하고 찾을 수 있게 하는 인터넷 주소임. 엄밀히는 도메인 이름 자체를 지식재산권으로 규정하거나 소유 가능한 "재산"의 지위를 부여하는 법은 없으나, 브랜딩 전략의 일환으로 사업자는 자신의 상표, 회사 이름 또는 사업명과 동일하거나 그 약어인 도메인 이름을 사용하는 경우가 많음

나. 도메인 이름의 등록

- 홍콩의 국가코드 도메인(.hk 및 중문 도메인 .香港)의 등록은 홍콩인터넷등록관리공사(Hong Kong Internet Registration Corporation Limited, HKIRC)가 관리하며, 등록 신청은 HKIRC가 관리하는 등록기관(registrar)에 제출함. 공인 등록기관 목록은 HKIRC 홈페이지에서 확인할 수 있음 (https://www.hkirc.hk/en/)
- 도메인 이름을 선택할 때에는 타인의 회사 이름·사업명·등록상표와 동일하거나 혼동될 가능성이 없는지 사전에 검색할 필요가 있으며, 다음을 활용할 수 있음
  - 회사 이름 검색: 회사등록처 전자서비스 포털의 회사 검색 서비스 (https://www.e-services.cr.gov.hk)
  - 등록상표 검색: 홍콩 지식산권서의 온라인 상표 검색 시스템 (https://esearch.ipd.gov.hk)
  - 도메인 이름 사용 가능 여부 검색: HKIRC 홈페이지(https://www.hkirc.hk/en/)

다. 도메인 이름 분쟁의 해결

- 홍콩 도메인의 등록 약관에는 도메인이름분쟁해결정책(Domain Name Dispute Resolution Policy, DNDRP)이 편입되어 있어, 타인이 자신의 상표 등과 동일·유사한 도메인을 부당하게 선점·등록한 경우(사이버스쿼팅) 법원 소송에 의하지 않고 분쟁해결절차를 통해 도메인의 이전·말소를 구할 수 있음
- 현재 .hk·.香港 도메인 분쟁의 분쟁해결기관은 홍콩국제중재센터(Hong Kong International Arbitration Centre, HKIAC), 아시아아프리카법률자문기구(AALCO) 홍콩지역중재센터, eBRAM 국제온라인분쟁해결센터의 3곳이며, 모두 HKIRC가 지정한 기관임

* 주의 사항: 홍콩 진출 기업은 상표 출원과 함께 대표 브랜드의 홍콩 도메인을 조기에 확보해 두는 것이 바람직하며, 이미 선점당한 경우에는 위 분쟁해결절차의 활용을 검토할 수 있음

제7장. 지식재산권 분쟁

제1절 분쟁 동향

1. 분쟁 통계

- 홍콩은 우리나라와 달리 지식재산권 관련 부처 및 법원에서 IPR 분쟁통계가 일괄 집계되지 않음. 홍콩 사법부는 지식재산 사건을 별도 사건군으로 관리하고 있으나 지식재산 사건만을 대상으로 한 독립적인 연도별 통계는 제공하지 않으며, 상당수 분쟁이 소송 전 화해나 중재·조정 등 대체적 분쟁해결(ADR)로 처리되어 공식 통계에 드러나지 않는 점도 고려해야 함. 이에 본문에서는 정량 분석이 가능한 상표 심판 통계, 홍콩해관 단속 통계 및 중재 통계를 중심으로 서술함

가. 상표 심판 통계

- 홍콩 지식산권서 상표등록국(Trade Marks Registry)은 상표 심판 결정을 공식 홈페이지에 공개하고 있으며, 이는 홍콩 내에서 연도별 정량 분석이 가능한 분쟁 분야임.
- 2025년에는 총 44건의 상표 심판 결정이 내려졌으며, 유형별로는 무효심판 17건, 이의신청 16건, 취소(불사용 등) 7건, 등록 가능성 4건으로 집계됨. 최근 수년간 연간 결정 건수는 44~97건 수준에서 증감을 보임

[표 29] 홍콩 상표 분쟁 유형별 데이터

유형	관련 데이터
무효심판 (Invalidation actions)	17건 중 16건의 상표 등록 무효 (94%) (16건=악의적 상표 선점(bad faith), 1건=선행권)
이의신청 (Oppositions)	16건 중 8건은 이의신청인 승소, 6건은 출원인 승소, 2건은 이의신청인 일부 승소
불사용 취소 사건 (Non-use revocation actions)	7건 중 5건은 등록 취소, 2건은 일부 등록 취소 (2건 중 1건은 신청인의 요청에 따라 일부 취소, 나머지 1건은 전면 취소를 신청하였으나 일부만 취소)
등록 가능성 (Registrability)	4건 모두 상표 등록 거부

* 출처: Brief Statistics of Hong Kong Trade Marks Registry Hearing Decisions 2025, Lexology

나. 홍콩해관 단속 통계

- 홍콩해관(C&ED)은 매년 연말 기자회견 및 연간 보고서(Departmental Review)를 통해 지식재산권 침해 단속 실적을 발표함. 2025년에는 총 723건의 지식재산권 침해 사건을 적발하고 약 97만 점의 침해 물품을 압수하였으며, 압수품 가액은 약 4억 2천만 홍콩달러로 전년 대비 35% 증가함.

[표 30] 홍콩해관의 IPR 침해 사건 데이터

연도	IPR 침해 사건 적발 건수	압수 물품 수	압수 물품 시가	인터넷 관련 침해 사건 수
2020	591건	-	약 HK$110백만	-
2021	715건	약 3,150,000점	약 HK$166백만	108
2022	523건	약 640,000점	약 HK$180백만	80
2023	703건	약 730,000점	약 HK$288백만	101
2024	783건	약 4,000,000점	약 HK$309백만	130
2025	723건	약 970,000점	약 HK$420백만	미공개

* 출처: 홍콩해관(C&ED), 연말 기자회견 보도자료 2021~2026, Departmental Review 2024

다. 중재 통계

- 특허·디자인 분쟁은 소송 대신 홍콩국제중재센터(Hong Kong International Arbitration Centre, HKIAC)의 중재로 해결되는 경우가 많아 공식 통계에 반영되지 않는 요인이 됨. HKIAC의 2025년 사건 통계에 따르면 신규 접수 582건 중 중재가 388건, 조정이 9건, 도메인 이름 분쟁이 185건이며, 지식재산권 분쟁은 중재 사건의 약 1.2%를 차지함

* 출처: "HKIAC Releases 2025 Case Statistics", HKIAC

2. 실무 동향

가. 법원의 지식재산 사건 전문화

- 고등법원 원심법원(Court of First Instance)은 2019년부터 지식재산 사건 전문 목록(Specialist List: Intellectual Property)을 운영하여 전담 판사가 지식재산 사건을 심리하도록 함으로써 사건 관리의 전문성을 강화하고 있음

나. 중재·조정 등 ADR 선호

- 홍콩은 2017년 중재조례 (Arbitration Ordinance, Cap. 609) 개정으로 지식재산권 분쟁이 중재 가능함을 명문으로 확인하여(2018.1.1. 시행), 라이선스·기술이전 등 계약 분쟁을 중심으로 중재 활용 기반이 마련되어 있음. 중재는 분쟁 내용과 결과에 대한 기밀 유지가 가능하다는 점에서 선호되는 경향이 있음

다. 세관 집행 강화

- 홍콩해관의 압수품 가액이 2025년 전년 대비 35% 증가하는 등 국경 단속이 강화되는 추세이며, 카이탁 스포츠파크 개장(2025.3.) 등 대형 국제행사와 명절 기간을 전후한 집중 단속을 통해 위조상품 유통에 대응하고 있음

라. 중국 본토와의 판결 상호집행 기반 마련

- 내지판결(민상사)상호집행조례(Cap. 645)가 2024년 1월 29일 시행되어 홍콩과 중국 본토 간 민상사 판결의 상호 인정·집행 범위가 확대됨. 이에 따라 중국과 홍콩에 걸친 분쟁에서 판결 집행 전략의 중요성이 커지고 있음. 다만 특허(발명·실용신안) 침해 판결은 상호집행 대상에서 제외됨(제7조)

제2절 분쟁 제도

- 지식재산법은 홍콩 국내법임. 즉 지식재산법의 적용 범위는 해당 관할권의 경계로 제한되며, 홍콩은 중국의 일부이지만 중국 본토와는 별도의 법체계을 이루므로 홍콩 지식재산법에 따라 부여된 권리는 원칙적으로 홍콩 영역 내에서만 효력을 가짐. 한편 일부 주요 국제 IP 협약은 중국에 의해 홍콩특별행정구에도 공통 적용됨
- 홍콩에서 지식재산권 분쟁 발생 시 권리자는 크게 ① 사법적 구제, ② 행정적 구제(지식산권서 심판 및 해관 집행), ③ 대체적 분쟁해결(ADR) 제도를 활용할 수 있음. 보통법(common law) 체계인 홍콩은 민사소송이 권리 구제의 기본 수단이나, 상표·저작권 침해에 대해서는 홍콩해관(C&ED)이 형사 단속·기소까지 수행하는 것이 특징이며, 특허·디자인 등은 형사처벌 규정이 없어 민사적 구제만 가능함

[표 31] 홍콩에서 보호되는 지식재산권 카테고리

구분	상표	특허	디자인	식물 품종	집적회로 설계	저작권
일반적으로 보호되는 주제 유형	한 거래자의 상품이나 서비스를 다른 거래자와 구별하는 표시	발명	산업 제품 디자인, 패브릭 디자인	새로운 농업 또는 원예 식물 품종	집적회로의 레이아웃 설계 ('mask'작업)	책, 소프트웨어, 연극, 음악, 그림, 조각, 사진, 영화, 녹음, 방송, 케이블 프로그램, 공연
홍콩 내 효과적인 보호를 위해 등록이 필요한지 여부	등록 필요	등록 필요	등록 필요	등록 필요	등록이 없어도 요건 충족 시에는 보호 가능	창작과 동시에 자동 발생
홍콩에서 시행 가능	민사, 형사	민사	민사	민사	민사	민사, 형사

* 출처: 지식재산처, KOTRA

1. 사법적 분쟁 해결 제도

가. 홍콩의 사법 체계

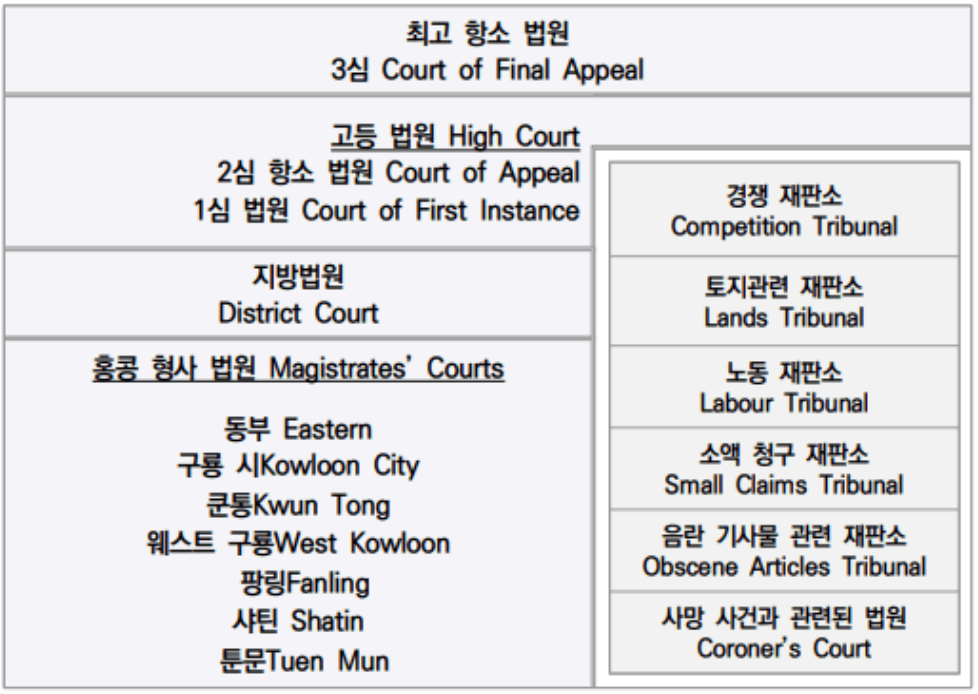
1) 사법 조직의 분류

- 홍콩 사법조직은 크게 3단계로 분류할 수 있음. 하급법원은 치안법원(매저스트리트 법원), 지방법원 및 전문법정으로 구성되고, 그 위에 고등법원(High Court)이, 최상위에 종심법원(Court of Final Appeal)이 위치함. 1997년 반환

이전 최종심이었던 영국 추밀원 사법위원회를 대신하여 반환 후 종심법원이 설립된 것을 제외하면 영국 재판제도에 기초한 종래의 체계가 유지되고 있음

2) 법원의 구조

- 홍콩 사법기관 홈페이지에 나와 있는 법원의 구조는 다음과 같음



[그림 24] 홍콩 법원의 구조

* 출처: 홍콩 사법기관(Judiciary) 홈페이지

- 위의 구조는 크게 하급법원, 전문법원, 고등법원, 최고항소법원으로 구분할 수 있음

(1) 하급법원

① 치안법원(Magistrates' Courts) : 홍콩 최초심의 형사법원으로서 비교적 경미한 형사사건을 취급함

② 전문법정 : 토지심판소(Lands Tribunal), 노동심판소(Labour Tribunal), 소액심판소(Small Claims Tribunal), 음란물심판소(Obscene Articles Tribunal), 검시법원(Coroner's Court) 등이 전문적인 사건을 취급함

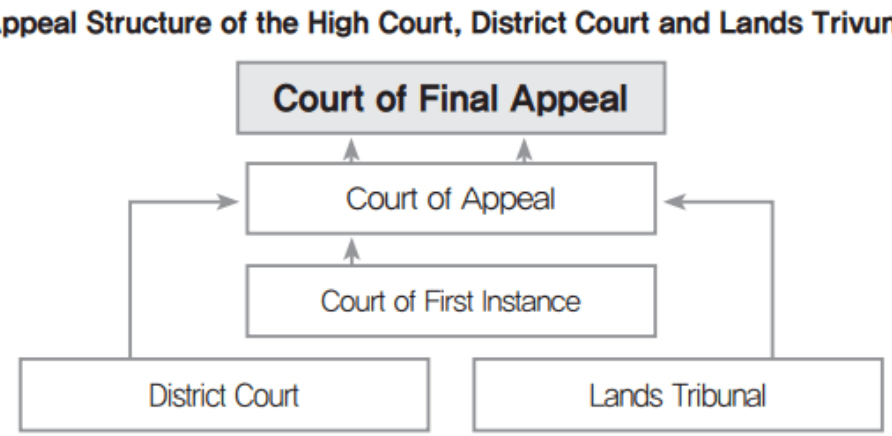
③ 지방법원(District Court) : 민사사건은 소가 제한이 있고, 형사사건은 모살·고살 등 중대 사건을 취급하지 않는 제한이 있음. 상소는 고등법원 항소법원이 담당함

(2) 고등법원(High Court)

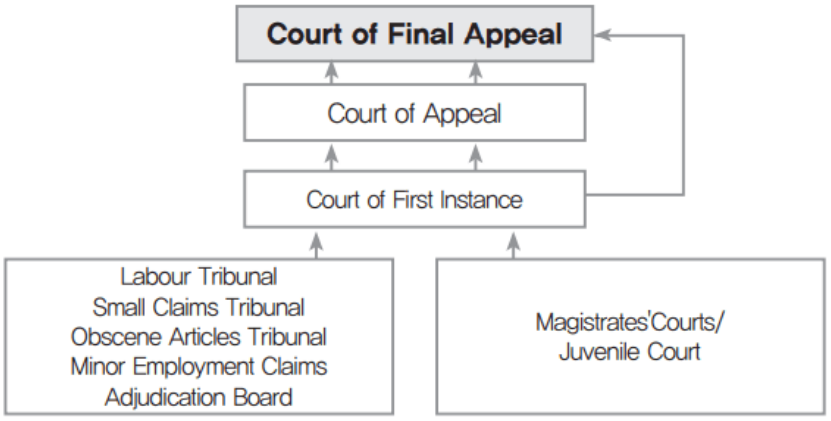
- 홍콩의 고등법원은 특이하게 항소법원(Court of Appeal)과 원심법원(Court of First Instance)으로 구성됨

① 항소법원 : 원심법원의 민사·형사사건, 지방법원 및 토지심판소의 판결에 대한 항소 관할을 가짐

② 원심법원 : 민사·형사 사건의 1심 법원 기능을 수행하는 동시에, 치안법원 및 각종 심판소 사건에 대한 항소법원 기능도 수행함. 특히 민사사건에 있어 원심법원은 파산, 계약 위반, 해사, 지식재산권 등에 대한 1심 관할을 가짐



[그림 25] 홍콩 항소법원 관련 업무흐름도



[그림 26] 홍콩 제1심 법원 관련 업무흐름도

(3) 종심법원(Court of Final Appeal)

- 종심법원은 홍콩특별행정구 내 최상위 항소법원으로서, 고등법원(항소법원 및 원심법원)으로부터의 민사·형사 사건에 대한 최종 항소 관할을 가짐

나. 지식재산권 사건의 관할 및 심급

- 고등법원 원심법원이 지식재산권 관련 민사사건의 1심 법원으로서 관할을 가지며, 원심법원 판결에 대해서는 항소법원에 항소할 수 있고, 항소법원 판결에 대해서는 종심법원에 상고할 수 있음. 즉 원심법원을 1심, 항소법원을 2심, 종심법원을 3심으로 하는 3심제에 해당함
- 원심법원은 2019년부터 지식재산 사건 전문 목록(Specialist List: Intellectual Property)을 운영하여 전담 판사가 지식재산 사건을 심리함
- 우리나라에서는 지식재산권 관련 민사소송의 1심을 지방법원이 관할하는 것과 달리, 홍콩에서는 고등법원 원심법원이 1심 법원으로서 관할권을 갖는다는 차이가 있음
- 원심법원의 판결에 대하여 항소하고자 하는 자는 판결 선고일로부터 28일 이내에 항소법원에 항소하여야 함
- 항소법원의 판결에 대하여 종심법원에 상고하기 위해서는 소송가액과 관계없이 항소법원 또는 종심법원의 상고 허가(leave to appeal)를 받아야 함. 상고 허가는 해당 사건이 중대한 일반적·공공적 중요성을 가지는 법률문제를 포함하는 경우 등에 부여됨

- 한편 저작권과 관련하여서는 **저작권조례** (Cap. 528)에 따라 설치된 저작권심판원(Copyright Tribunal)이 저작권 집중관리단체의 라이선스 제도·조건에 관한 분쟁을 관할하며, 저작권 침해 소송 일반은 법원이 관할함

다. 민사적 구제

- 지식재산권자는 민사소송을 통해 법원에 다음과 같은 구제를 청구할 수 있음. 특허의 경우 **특허조례** (Cap. 514) 제80조가 침해 구제 수단을 규정하고 있음
  - 침해행위를 금지하는 금지명령(injunction)
  - 침해품 또는 침해에 사용된 물품의 인도(delivery up) 또는 폐기를 요구하는 명령
  - 침해로 인한 손해배상(damages)
  - 침해로 인해 피고가 얻은 이익의 반환(account of profits)
  - 권리가 유효하고 피고가 이를 침해하였다는 선언(declaration)
- 손해배상과 이익 반환은 중첩하여 인정되지 않으며 권리자가 선택하여야 함

라. 형사적 구제

- 홍콩에서 상표권과 저작권의 형사적 보호는 홍콩해관(C&ED)이 담당함. **상표조례** (Cap. 559)는 상표권 침해죄를 별도로 규정하고 있지 않으나, 홍콩해관은 **상품설명조례** (Trade Descriptions Ordinance, Cap. 362), **저작권조례** (Cap. 528), **저작권 도용 방지 조례** (Prevention of Copyright Piracy Ordinance, Cap. 544) 등에 근거하여 위조상표 상품 및 저작권 침해품을 단속하고 침해자를 형사 기소함
- 특허권, 디자인권, **집적회로 배치설계** 에 대한 침해행위에 대해서는 형사처벌 규정이 존재하지 않으므로 민사절차를 통한 구제만 가능함

2. 행정적 분쟁 해결 제도

- 홍콩에는 중국 본토나 베트남과 같이 행정기관이 지식재산권 침해 여부를 판단하여 침해 중지 명령이나 행정처분을 내리는 포괄적인 행정집행 제도는 없으며, 침해에 대한 민사적 구제는 원칙적으로 법원을 통해 이루어짐. 다만 지식산권서(IPD) 상표등록국의 상표 심판 절차와 홍콩해관(C&ED)의 형사 단속·국경조치가 행정적 분쟁 해결 기능을 수행함

가. 지식산권서(IPD)의 상표 심판

- 상표등록국은 **상표조례** (Cap. 559)에 따라 이의신청(opposition), 무효선언(declaration of invalidity), 취소(revocation) 등 등록 관련 분쟁 절차를 담당하며, 이는 법원 소송에 의하지 않고 행정기관 단계에서 상표 분쟁을 해결하는 수단으로 활용됨. 등록관의 심판 결정에 불복하는 자는 법원에 항소할 수 있음

* 구체적인 심판 절차는 제5장 제2절의 이의·심판 절차 부분을 참조

나. 홍콩해관(C&ED)을 통한 집행

1) 개요

- 홍콩은 무역 중심지이기 때문에 지식재산권 침해 대응에 있어 세관을 이용하는 것이 매우 중요함. 특히 홍콩은 우리나라의 주요 수출 대상지 중 하나로 무역량이 많아, 세관에서의 지식재산권 단속은 우리 기업 보호를 위한 중요한 수단이 될 수 있음
- 홍콩해관은 수출입 물품의 통관 감독뿐만 아니라 실제 소비 시장에서 일어나는 상표권·저작권 침해 행위의 단속과 처벌 업무까지 수행함. 즉 직접 침해 단속, 침해 조사, 형사 기소 조치까지 수행하는 일종의 지식재산권 단속 경찰의 역할을 하므로, 다른 나라와 달리 민간 조사업체를 이용하지 않고도 세관을 통한 권리 보호를 꾀할 수 있음
- 다만 해관의 형사적 보호 대상은 상표권과 저작권에 한정되며, 특허·디자인 침해는 해관의 단속 대상이 아님

2) 간이 등록(Recordation) 신청

- 홍콩해관이 형사 집행 조치를 취하기 전에 권리자는 해관에 간이 등록을 완료해야 함. 간이 등록은 해관이 권리의 존재 및 소유권을 확인하고, 침해 상품을 구별할 수 있으며 필요시 법정 증언이 가능한 적합한 심사자가 있는지 여부 등을 확인하는 절차임
- 간이 등록을 신청하기 위해 신청자는 권리 증명 서류를 제출해야 함
  - 상표권 : 홍콩 상표 등록에 관한 정보(상표 등록증 등)
  - 저작권 : 저작물에 대한 증인 진술서(Affidavit)
- 이 외에도 심사자가 권리자를 대신하여 압수품 식별, 증거 제공 및 법정 증언을 할 수 있다는 위임 서류(appointment letter)를 제출해야 함

3) 해관 단속의 대상

- 해관 단속의 대상은 상표권 또는 저작권 침해 물품임. 홍콩해관은 침해 물품의 단속·몰수·압수 및 침해자에 대한 형사 기소를 담당함
- 홍콩해관은 두 가지 방향에서 단속 활동을 수행함. 공급자 수준에서는 상표권·저작권을 침해한 수출입품이 세관을 통과하지 못하도록 단속하며, 소비 시장 수준에서는 길거리·시장에서 판매되는 해적판 영상물, 모조 명품 가방, 위조 시계 등을 단속함
  - (저작권) 서적, 영상물, 음반, 방송 저작물, 컴퓨터 프로그램 등의 저작권 침해 행위를 조사·기소하며, 침해물이 담긴 광학디스크의 생산·보관·판매·수출입 및 해적판 소프트웨어의 영리 목적 사용도 단속함. 해관 내에는 인터넷 해적행위 단속팀이 구성되어 있어 컴퓨터 포렌식 검증을 통한 전문적인 증거 수집·분석을 수행하고 이를 법원에 제공함 (ISO9001 및 ISO27001 인증 획득)
  - (상표권) 상품설명조례 (Trade Descriptions Ordinance, Cap. 362)에 따라 상표가 위조되거나 허위 상품 설명이 부착된 상업용 상품에 대한 조치를 취함
  - (저작권 도용 예방) 저작권 도용 방지 조례 (Cap. 544)에 따라 홍콩 내 광학디스크 생산자는 해관의 생산 허가를 받고 제품에 식별코드를 부착하여야 하며, 수출입조례(Cap. 60)에 따라 광학디스크 기록·복제 장비의 수출입도 해관의 허가를 받아야 함

4) 침해 행위의 고발

- 권리자는 자신의 권리의 존재와 실제 침해 사실을 증명할 수 있는 증거자료를 충분히 수집하여 해관에 제공하여야 함. 특히 저작권의 경우 자신이 진정한 저작권자이며 침해를 주장하는 저작물에 권리가 있음을 명확히 입증할 수 있어야 함

- 저작권 침해를 고발할 경우 다음을 해관에 제출하여야 함

- 저작권 및 저작권자에 대한 정보 - 저작물 샘플 및 침해품의 샘플 - 저작권 침해 고소장 - 저작권자가 아닌 제3자가 저작권 침해를 고발하는 경우, 제3자의 권한을 증명하는 서면 - 침해 물품을 압수하고 이를 증거로 법원에 제출하는 업무를 해당 심사관이 수행할 수 있도록 그 권한을 위임하는 위임장

- 상표권 위조 행위를 고발할 경우 다음을 해관에 제출하여야 함

- 해당 상표권의 등록을 증명할 수 있는 서류 - 진정한 상표의 상품 샘플과 위조 상품의 샘플 - 상표권 침해 고소장 - 상표권자가 아닌 제3자가 상표권 침해를 고발하는 경우, 제3자의 권한을 증명하는 서면 - 침해 물품을 압수하고 이를 증거로 법원에 제출하는 업무를 해당 심사관이 수행할 수 있도록 그 권한을 위임하는 위임장

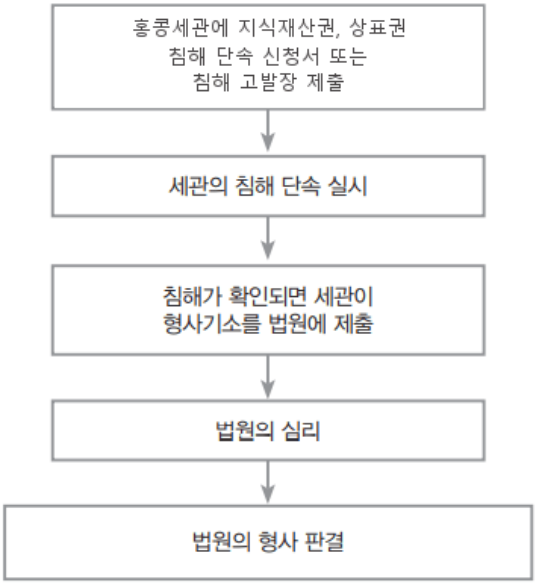
- 해관이 고소에 따라 모조품을 확인하면 권리자는 '진품·모조품 비교서류(Record of Preliminary Examination)'를 제출하여야 함. 진품과 모조품의 대략적인 설명과 사진, 구별 방법 등을 기술하면 됨
- 권리자가 아닌 제3자의 공공신고로 해관이 조사를 진행한 경우, 해관은 모조품 확인 후 '신고내역 확인 요청서한(Confirmation Letter)'을 권리자에게 발송하며, 권리자는 모조품 여부와 처벌 의사 등을 작성하여 회신하면 됨
- 해관에 의해 침해행위가 최종 확인되면 해관이 침해자를 형사 기소함

5) 해관의 보상 제도

- 지식재산권 업계는 홍콩해관이 관리하는 세 가지 보상 체계를 두고 있음. 제보자의 도움으로 해관이 일정 수량의 불법 복제품 또는 위조품을 압수하여 침해 범죄를 성공적으로 차단한 경우 제보자에게 현금 보상이 지급됨

  - 불법 복제 방지 보상 제도(저작권 업계 재원)
  - 도서 및 정기간행물의 불법 복사 방지 보상 제도(홍콩복사전송권협회 재원)
  - 신문 및 잡지의 불법 복사 방지 보상 제도(홍콩저작권라이선스협회 재원)

6) 해관 이용 절차



[그림 27] 홍콩 해관 이용 절차 흐름도

3. 대체적 분쟁 해결(ADR) 제도

- 홍콩에서는 지식재산권 분쟁에 대하여 당사자 합의에 따라 조정(mediation) 또는 중재(arbitration) 등 대체적 분쟁 해결(ADR: Alternative Dispute Resolution) 제도를 이용할 수 있음. 홍콩은 아시아의 대표적인 국제 중재지 중 하나로, 정부 차원에서 조정·중재 제도의 법적 기반을 정비해 왔음
- 재판 외 분쟁해결절차는 소송에 비해 다음과 같은 장점이 있음
- 소송보다 절차 진행이 신속하고 경제적이어서 시간과 비용을 절약할 수 있음
- 절차의 진행이 엄격한 소송절차 법칙에 묶이지 않아 탄력적임
- 절차가 비공개로 진행되어 기업의 영업비밀이나 당사자의 이익이 보호됨
- 법률 쟁점 외에 당사자의 경제적·영업적 이익을 고려한 탄력적 해결이 가능함

가. 조정(Mediation)

- 조정은 중립적인 제3자(조정인)가 당사자 간 소통과 양보를 도와 합의로써 분쟁을 해결하도록 이끄는 절차임. 조정에 이르는 경로는 계약서에 포함된 조정 조항(Mediation Clause)에 의해 미리 합의된 경우, 분쟁 발생 후 당사자 간 자발적 합의가 이루어진 경우, 법원의 권고에 의한 경우가 대표적임
- 홍콩은 조정조례 (Mediation Ordinance, Cap. 620)를 제정하여(2013.1.1. 시행) 조정의 정의와 조정 과정에서의 커뮤니케이션 비밀 보호 등 조정의 법적 기틀을 규정하고 있음
- 또한 법원 실무지침(Practice Direction 31)에 따라 민사소송의 당사자는 소송 진행 중 조정 시도 여부를 밝혀야 하며, 합리적 이유 없이 조정을 거부한 당사자에게는 소송비용 부담에서 불이익이 부과될 수 있음. 이에 따라 홍콩에서는 소송과 병행하여 조정 이용이 제도적으로 적극 권장됨

나. 중재(Arbitration)

- 중재는 분쟁 당사자 간 합의에 따라 제3자(중재인)를 선정하고 그 판정에 복종함으로써 분쟁을 최종적으로 해결하는 절차로, 당사자가 중재 합의를 한 경우에 이용할 수 있음. 중재판정은 당사자를 구속하며 법원 판결과 유사한 집행력을 가짐
- 홍콩 중재조례 (Arbitration Ordinance, Cap. 609)는 2017년 개정으로 제11A부를 신설하여(2018.1.1. 시행) 지식재산권 분쟁이 중재로 해결될 수 있음을 명문으로 규정함. 중재 가능한 지식재산권 분쟁에는 지식재산권의 집행가능성·침해·존속·유효성·소유권·범위·존속기간에 관한 분쟁, 지식재산권 거래(라이선스 등)에 관한 분쟁 및 지식재산권에 대한 보상에 관한 분쟁이 포함되며(제103C조), 이러한 분쟁을 다룬 중재판정의 집행이 공서에 반하지 않음도 함께 명확히 함
- 다만 유효성에 관한 중재판정의 효력은 중재 당사자 사이에서만 미치며, 등록된 권리를 대세적으로 무효화하는 것은 아님
- 홍콩에는 대표적 중재기관으로 홍콩국제중재센터(HKIAC)가 있으며, 지식재산권 분쟁의 중재·조정과 도메인 이름 분쟁 해결 절차를 운영함

* 출처: 중재조례(Cap. 609) 제11A부, 조정조례(Cap. 620), 홍콩 전자법령(e-Legislation) (2026.9.5. 방문)

* 출처: 홍콩국제중재센터(HKIAC)



[그림 28] 홍콩국제중재센터 홈페이지

제3절 분쟁 대응

1. 침해 발생 시 주요 단계별 대응 방안

- 홍콩에서 지식재산권 침해 발견 시 권리자는 해관을 통한 형사적 대응(상표·저작권), 법원을 통한 민사적 대응, ADR을 활용할 수 있음. 민사소송에는 상당한 비용과 시간이 소요되므로, 상표 위조·저작권 침해의 경우 홍콩해관을 통한 구제 조치가 효과적임

가. 1단계 : 증거 수집 및 권리 확인

- 침해품 샘플, 판매처·유통 경로, 침해 규모 등 증거를 수집하고, 자신의 권리 상태(상표·특허·디자인 등록증, 저작권 입증자료)를 정비함. 진품과 침해품의 차이점을 정리한 비교자료는 이후 해관 신고와 소송 모두에서 활용됨

나. 2단계 : 경고장 발송 검토

- 침해자에게 침해 중지를 요구하는 경고장 발송을 검토할 수 있음. 다만 홍콩에는 무근거 위협(groundless threats)에 대한 구제 제도가 있어(본절 2. 참조), 침해 여부가 불명확한 상대에게 소송 위협을 담은 경고장을 보내면 오히려 상대방으로부터 제소당할 위험이 있으므로 발송 전 전문가 검토가 필요함

다. 3단계 : 해관을 통한 형사적 대응(상표 위조·저작권 침해)

- 해관에 대한 간이 등록(Recordation) 및 고발 절차·제출 서류는 제2절 2.를 참조. 간이 등록 완료에는 통상 3~6주가 소요되며, 해관은 간이 등록에 대해 비용을 부과하지 않음
- 해관은 간이 등록 데이터베이스에 진품·모조품 비교 데이터를 등록하며, 등록 후 집행이 가능함. 향후 단속 시 심사자에게 통보되고, 해관은 지속적인 모니터링과 함께 심사자를 초청하여 의심 물품을 합동 조사하므로, 심사자는 홍콩에 상주하는 것이 바람직함
- (해관 인터뷰) 필요 정보·문서 제공 후 해관은 통상 1개월 이내에 심사자와의 인터뷰를 주선함. 이 단계에서 해관은 심사자가 위조품을 식별할 수 있는지뿐만 아니라 해관 직원이 동일하게 식별할 수 있도록 교육할 수 있는지를 평가하므로, 심사자는 권리자 회사의 기본 운영방식과 위조품 식별 방법을 보여주는 발표자료를 준비해 두면 도움이 됨. 심사자는 영어 또는 중국어로 의사소통이 가능하고 진품·모조품을 구별할 수 있어야 하며, 홍콩 현지 법인이 없는 경우 현지 판매·유통회사 인력이 적합함
- (해관의 집행 권한) 해관장 또는 위임받은 공무원은 법에 따라 다음의 권한을 가짐
  - 법 준수 여부 확인을 위한 상품 구매(시험 구매)
  - 물품 검사 및 주거용이 아닌 건물의 수색
  - 범죄가 행해졌다고 의심할 합당한 이유가 있는 경우 확인을 위한 물품의 압수·보관
  - 영업 관련자에 대한 장부·문서 및 사본의 제출 요구
  - 치안판사의 영장에 따른 건물 진입·수색 및 차량·선박·항공기의 정지·수색
  - 위반 행위와 관련되었다고 의심할 합당한 이유가 있는 물품의 증거로서의 압수·제거·보관
- 필요한 경우 치안판사는 해관 공무원이 주거용 건물에 진입·수색할 수 있도록 영장을 발부할 수 있으며, 공무원은 침해 상품·증거의 보존을 위해 건물 또는 컨테이너를 봉쇄할 수 있음. 범죄를 저질렀다고 합리적으로 의심되는 자는 영장 없이 체포·구금될 수 있음

라. 4단계 : 민사소송의 제기

- 형사적 구제가 불가능한 특허·디자인 침해 또는 손해배상이 필요한 경우, 고등법원 원심법원에 침해 소송을 제기함(관할·구제 수단은 제2절 1. 참조). 긴급한 경우 본안 판결 전 잠정적 금지명령(interlocutory injunction)을 신청하여 침해 행위를 조기에 중지시킬 수 있음

마. 5단계 : ADR의 활용 검토

- 상대방과 계약 관계(라이선스 등)가 있거나 분쟁의 기밀 유지가 중요한 경우, 조정·중재를 통한 해결을 검토함(제2절 3. 참조)

2. 타 권리자의 침해 주장 대응

가. 경고장 수령 시 초동 대응

- 타인으로부터 침해 경고장을 수령한 경우, 회신 기한을 확인하되 성급히 침해를 인정하는 답변을 하지 않아야 하며, 즉시 주장된 권리의 내용(등록번호, 권리 범위, 존속 여부)과 자신의 실시·사용 행위를 대조하는 사실관계 조사에 착수하여야 함. 답변서 발송 전 현지 전문가의 자문을 받는 것이 바람직함

나. 상대 권리의 유효성 검토 및 맞대응

- 상대 권리에 하자가 있는 경우 무효·취소 절차로 맞대응할 수 있음
  - 특허 : 특히 단기특허(short-term patent)는 실체심사 없이 등록되므로, 단기특허에 근거한 침해 주장을 받은 경우 해당 특허의 유효성을 우선 검토할 필요가 있음. 2019년 개정 특허조례 에 따라 단기특허권자는 권리 행사 전 실체심사를 청구할 의무가 있으므로, 심사 이행 여부도 확인하여야 함
  - 디자인 : 홍콩 디자인은 무심사 등록이므로 신규성 등 등록요건 흠결을 들어 무효를 다툴 수 있음
  - 상표 : 등록일부터 계속 3년간 진정한 사용이 없는 경우 불사용 취소를, 악의(bad faith) 출원 등 무효 사유가 있는 경우 무효선언을 상표등록국 또는 법원에 청구할 수 있음

다. 무근거 위협(Groundless Threats)에 대한 구제

- 홍콩 특허조례 , 등록디자인조례 및 상표조례 는 각각 근거 없는 침해 소송 위협에 대한 구제를 규정하고 있음. 근거 없이 침해 소송의 위협을 받은 자는 법원에 위협이 정당화될 수 없다는 선언, 위협의 계속에 대한 금지명령, 위협으로 입은 손해의 배상을 청구할 수 있음
- 다만 권리의 존재를 단순히 통지하는 것만으로는 소송의 위협에 해당하지 않음. 이 제도는 우리 기업이 부당한 위협을 받았을 때의 반격 수단이 되는 동시에, 우리 기업이 경고장을 발송할 때 신중해야 하는 이유이기도 함

3. 악의적 상표 선점 대응 전략

가. 사전 예방

- 홍콩은 등록에 의해 상표권이 발생하므로 진출 전 조기 출원이 최선의 예방책임. 홍콩의 언어 환경을 고려하여 영문 상표와 함께 중문(번체) 상표의 동시 출원·등록을 검토하고, 등록 후에는 상표 공보 모니터링을 통해 유사 상표의 출원을 감시하는 것이 바람직함

나. 출원 단계의 대응 : 이의신청

- 타인이 자신의 상표와 동일·유사한 상표를 출원하여 공고된 경우, 공고일로부터 3개월 이내에 이의신청서(Form T6)를 제출하여 등록을 저지할 수 있음

다. 등록 단계의 대응 : 무효·취소 심판

- 이미 등록된 선점 상표에 대해서는 상표조례 제11(5)(b)조의 악의(bad faith) 출원을 이유로 무효선언을 청구할 수 있음. 실제로 2025년 상표등록국의 무효심판 결정 17건 중 16건이 악의적 선점을 이유로 한 것으로, 홍콩에서 악의 무효심판은 선점 대응 수단으로 적극 활용되고 있음
- 선점자가 등록 후 상표를 실제 사용하지 않는 경우, 계속 3년의 불사용을 이유로 취소를 청구할 수 있음

라. 미등록 상태에서의 구제 : 사칭통용(Passing Off)

- 홍콩에 상표를 등록하지 않았더라도 홍콩 내에서 영업권을 형성한 경우, 보통법상 사칭통용 소송을 통해 타인의 오인·혼동 유발 행위에 대응할 수 있음. 다만 홍콩 내 영업권의 존재, 허위표시, 손해의 3요소를 입증하여야 하므로 등록에 의한 보호보다 부담이 큼

마. 침해 단계의 대응 : 민사·형사 조치

- 거래 과정에서 타인이 동의 없이 다음을 사용하는 경우 상표 침해 소송을 제기할 수 있음
  - 동일한 상품·서비스에 대한 동일한 표장의 사용
  - 동일·유사한 상품·서비스에 대한 동일·유사한 표장의 사용으로 공중에 혼동을 초래할 우려가 있는 경우
  - 정당한 이유 없이 저명한 상표와 동일·유사한 표장을 비유사 상품·서비스에 사용하여 불공정한 이익을 얻거나 해당 상표의 식별력 또는 명성을 손상시키는 경우
- 또한 홍콩해관은 상표를 위조하는 행위, 기망의 우려가 있을 정도로 상표와 유사한 표지를 상품에 허위로 적용하는 행위, 상표 위조 수단을 제작·처분하는 행위를 한 자를 형사 기소할 수 있음

* 출처: 홍콩 지식산권서(IPD), Trade Marks Ordinance FAQ (2026.9.5. 방문)

* 출처: 홍콩 지식산권서(IPD), Safeguards against abuse of patent rights (2026.9.5. 방문)

제4절 주요 판례 및 사례

1. 상표

가. 휴고보스 사건

당사자	원고: Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co KG 피고: Britain Boss International Co Ltd
사건번호	[2018] HKCA 381

사건의 경과	원고는 HUGO, BOSS 및 雨果 博斯를 포함하여 홍콩에서 여러 개의 등록 상표를 소유하고 있었음 한편 피고 1은 “BOSSSUNWEN” “BOSSCO”을 포함하여 중국에 등록된 여러 상표를 소유하고 있음(휴고 보스의 중국 이름과 비슷하게 발음됨) 또한 도메인 이름 "bossunwen.com"및 "bosssunwen.cn". 을 소유하고 있었음 휴고 보스는 피고들을 상대로 상표권 침해 등의 소송을 제기하였고, 피고들이 응소하지 않아 궐석판결(default judgment)을 받았음. 피고들이 궐석판결의 취소를 신청하였으나 1심 법원(2015. 4. 22.)이 제1피고의 신청을 기각하자 항소함
쟁점	본안 판결이 아니라 궐석판결 취소 단계로, 피고들에게 승소 가능성이 있는 실질적 항변이 있는지
판시사항	2심 법원은 피고들에게 승소 가능성이 있는 항변이 있다고 보아 궐석판결을 취소하였으며(종심법원 상고허가 신청도 [2021] HKCA 1496으로 기각됨), 그 이유로 Hugo Boss가 자신의 주장을 뒷받침하는 인터넷 증거에 의존할 수 없다고 보았음 (i) Hugo Boss가 피고가 온라인 판매를 승인했거나 참여했음을 보여주지 않았음 (ii) 웹 사이트가 홍콩 소비자를 대상으로 하지 않음 항소 법원은 어떤 소비자가 실제로 상품을 구매했는지 불분명하기 때문에 피고와 소비자 사이의 연결 고리를 찾기 어렵다는 것을 발견함
시사점	-상표권 침해 주장을 제기하기 위해 신청자는 응답자가 등록된 상표에 따라 등록된 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 대해 거래 또는 사업 과정에서 등록된 상표와 유사하거나 동일한 상표를 무단으로 사용하여 소비자에게 혼란을 야기했음을 증명해야 함 -웹 사이트가 증거로 간주될 만큼 관련성이 있는지 여부를 결정하려면 다음 추가 요소를 고려해야 함 (i) 홍콩 및 중국에서 피고가 소유한 상표 등록 (ii) 웹 사이트의 언어 (iii) 웹 사이트에서 판매되는 상품의 구매 통화 (currency) (iv) 홍콩에서 판매 활동이 있는지 여부 (v) 중국과 홍콩에 유통 업체와 라이선스 보유자가 있는지 여부 (vi) 피고가 중국과 홍콩에서 상품을 판매하는 상점 네트워크를 가지고 있는지 여부

나. We play 사건

당사자	신청인: WeJoy Pte. Ltd.(싱가포르) 등록권자: Snowboy Digital Limited(홍콩)
사건번호	[2025] HKTMR 13 (상표등록국 결정, 2025.3.19.)
사건의 경과	등록권자는 2022년 "We Play" 상표를 제9류(소프트웨어)·제38류(통신서비스)에 출원·등록함. 신청인은 2021년 3월부터 모바일 앱 "WePlay"를 전 세계에 출시·사용해 온 선사용자로서 등록 무효를 청구함. 등록권자는 답변서와 증거를 제출하지 않음
쟁점	악의(bad faith) 출원에 의한 등록 무효 여부
판시사항	등록관은 (i) 신청인의 선행 사용에 관한 다툼 없는 증거 (ii) 표장 간의 높은 유사성 (iii) 등록권자가 타사 브랜드와 유사한 상표를 여러 건 출원해 온 정황(일본에서 동일 상표의 출원이 거절된 이력 포함) (iv) 등록권자의 무대응에 따른 불리한 추론을 종합하여 악의 출원을 인정하고 등록 무효를 선언함
시사점	- 홍콩에서 선점형 상표 출원에 대하여 악의를 이유로 한 무효심판이 실효적인 구제 수단으로 작동함(2025년 무효 결정 17건 중 16건이 악의 사건) - 선사용 증거(출시 시점, 사용 실적, 각국 등록 현황)를 체계적으로 축적해 두면 등록권자가 다투지 못하는 강한 증거가 됨 - 상표 모니터링으로 선점 등록을 조기에 발견하는 것이 중요함

Mary Kay 사건

당사자	원고: Mary Kay Inc. 외(미국 화장품 기업) 피고: Zhejiang Tmall Network Co., Ltd. 외(타오바오·티몰 플랫폼을 운영하는 알리바바 그룹 계열사 및 플랫폼 입점 중국 판매자들)
사건번호	[2021] HKCFI 1403 (고등법원 원심법원) [2022] HKCA 360 (2022.3.15.) (항소 허가 기각)
사건의 경과	원고는 2017년 10월 타오바오·티몰에서 제조단위번호(lot code)가 제거된 자사 정품을 판매한 입점 판매자들을 상대로 상표 침해 및 사칭통용(passing off)을 주장하고, 플랫폼 운영자인 알리바바 계열사들도 공동불법행위자에 해당한다며 홍콩 법원에 소를 제기함. 침해 증거는 원고 측이 홍콩에서 수행한 시험 구매(trap purchase)에 기초한 것이었음
쟁점	병행수입 정품에 대한 권리 소진(**상표조례** 제20조) 예외의 적용 범위, 플랫폼 운영자의 공동불법행위 책임, 홍콩 법원의 관할권
판시사항	(결정의 성격) 본안 판결이 아니라 중국 피고들에 대한 역외 송달을 취소한 결정으로, 아래 판단은 심리할 중대한 쟁점이 있는지를 보는 단계에서 나온 것임. (권리 소진) 법원은 홍콩에서 병행수입품에 대한 권리 소진의 예외는 상품이 물리적으로 변경·손상된 경우에만 적용되며, 고객의 인식(브랜드 위신 등)까지 고려하는 영국·EU와 달리 해석된다고 판시함. 포장의 제조단위번호 제거는 이에 이르지 않아 상표 침해 주장은 인정되지 않음. 판매품이 정품이고 판매자들이 원고와의 관계를 사칭한 증거도 없어 사칭통용도 불성립함 (플랫폼 책임) 판매자에게 판매 플랫폼을 제공한 사실만으로는 공동불법행위가 성립하지 않으며, 플랫폼이 진품 증빙 요구 정책과 침해품 링크 삭제(take-down) 절차를 운영하고 있었던 점에 비추어 플랫폼 운영자가 침해에 가담하였다고 볼 수 없다고 판단함 (관할) 플랫폼의 광고·게시물이 간체자 중국어와 위안화 표시로 되어 있어 홍콩 대중을 겨냥한 것이 아니고, 전 세계에서 접속 가능하다는 사정이나 원고 측의 시험 구매만으로는 홍콩에서 상표가 사용되었다고 볼 수 없다는 이유로 역외 송달 허가를 취소하고 관할을 부정함. 항소법원도 항소 허가를 기각함
시사점	- 홍콩에서 병행수입 정품의 유통은 원칙적으로 상표권 침해가 아니며, 소진의 예외는 상품 자체의 실질적·물리적 손상이 있어야 인정되므로 병행수입 대응 시 이를 전제로 전략을 수립하여야 함 - 플랫폼 운영자에게 책임을 묻기 위해서는 단순한 플랫폼 제공을 넘어 침해 가담에 대한 구체적 입증이 필요하며, 실무상으로는 각 플랫폼의 침해 신고·삭제 절차를 활용하는 것이 효과적임(제8장 참조) - 중국 본토 소비자를 겨냥한 플랫폼에서의 판매는 홍콩 법원의 관할이 부정될 수 있으므로 침해 발생지에 따라 제소 관할을 신중히 선택하여야 함. 이 사건에서 법원은 원고의 무리한 홍콩 제소에 대하여 징벌적 성격의 소송비용(indemnity costs) 부담을 명하였음

2. 저작권

Gold Typhoon 사건

당사자	원고: Gold Typhoon Entertainment Limited 피고: Legend World Asia Group Limited (Phonographic Performance (South East Asia) Limited as Third Party)
사건번호	[2012] HCA1931

사건의 경과	원고는 홍콩 현지 인기 노래의 노래방 뮤직 비디오 (“KMV")의 저작권 소유자임. 피고는 가라오케 뮤직 비디오가 상연되는 가라오케 펍을 운영하고 있었음 수년 동안 원고는 K-Server 라이선스와 KMV의 필수 공연 라이선스 ("PP 라이선스")를 원고는 홍콩 현지 인기 노래의 노래방 뮤직 비디오 (“KMV")의 저작권 소유자이며, 피고는 가라오케 뮤직 비디오가 상연되는 가라오케 펍을 운영하고 있었음 수년 동안 원고는 K-Server 라이선스와 KMV의 필수 공연 라이선스 ("PP 라이선스")를 노래방 시설에 부여하도록 여러 회사에 승인하였으며, 라이선스 기관에서 부여한 K-Server 라이선스는 2011년 1월에 만료되었으며 그 이후로 원고의 KMV에 대한 K-Server 라이선스가 피고에게 갱신되지 않음 원고는 피고가 적절한 라이선스없이 컴퓨터 시스템을 통해 자신의 권리 지역에서 원고의 KM를 플레이했으며, PP 라이선스로는 컴퓨터 시스템을 통해 KMV를 재생산하기에 충분하지 않기 때문에 피고가 업무용 K-Server 라이선스를 취득해야 한다고 주장함 원고는 피고에 대한 약식 판결(summary judgment)을 신청함
쟁점	저작권 침해 여부
결과	피고는 네 번의 답변서 (Defence)를 제기했지만 모두 법원에 의해 거부되었음. 법원은 향후 침해의 위협이 분명히 존재하며 침해 행위를 억제하기 위한 영구적인 금지 명령이 필요하다고 판단함. 그리고 가라오케 사업을 운영하는 곳에서 라이선스 허가 기관에 지속적으로 여러가지 형태의 로열티를 지급하고 있었으므로 피고의 행위가 명백한 위법 행위로는 볼 수 없기 때문에, 원고에게 추가 손해 배상이 주어지지는 않음
시사점	-라이선스 소유자는 저작권 소유자가 부여한 라이선스의 범위를 확인해야 함 -라이선스 보유자는 저작권 소유자가 부여한 라이선스의 만료일을 확인해야 함. 기존 라이선스의 만료일 이전에 라이선스를 갱신해야 함 -원고는 피고에게 저작권을 침해하지 않는 약속을 할 것을 요청할 수 있음

3. 영업비밀

Diagcor Bioscience 영업비밀 사건

당사자	원고: Diagcor Bioscience Incorporated Ltd(홍콩 바이오테크 기업) 피고: 전직 임직원들 및 이들이 설립한 경쟁 법인 등
사건번호	[2026] HKCFI 488 (원심법원, 2026.1.22. 판결)
사건의 경과	2012년 원고의 핵심 임직원들이 집단 퇴사한 직후 경쟁 검사 사업체를 설립하고 수개월 만에 원고의 검사(Y-Test)와 경쟁하는 서비스를 출시함. 원고는 이들이 자사의 영업비밀·비밀정보를 유용하였다며 비밀유지의무 위반(breach of confidence)을 주장하는 소송을 제기함
쟁점	전직 임직원 및 경쟁 법인의 비밀정보 유용 여부, 부정확한 검사 보고서 발행에 대한 과실 책임
결과	법원은 (i) 피고들이 원고의 비밀정보를 이용하여 경쟁 검사의 출시를 앞당겼고 (ii) 피고들이 주장한 자체 검증(validation)은 진정한 것이 아니며 (iii) 설령 검증이 있었더라도 이는 영업비밀 유용을 은폐하려는 시도에 불과하다고 판단하여, 전직 임직원들과 경쟁 법인들의 비밀정보 유용 책임을 인정함(원고는 재판 도중 공모에 의한 가해(conspiracy to injure) 청구와 저작권 침해 청구 등을 철회함). 아울러 피고 중 1인에 대해서는 부정확한 데이터가 담긴 보고서 발행에 관하여 고용계약상 주의의무 위반(과실) 책임도 인정함
시사점	- 홍콩에서 영업비밀은 별도 성문법 없이 보통법상 비밀유지의무 위반 법리로 보호되며(제6장 제1절 참조), 침해 입증 시 전직 직원과 이들이 설립한 경쟁사 모두에 대해 실효적 구제가 가능함 - 핵심 인력의 집단 이탈 시 비밀정보 관리(비밀유지계약, 접근 통제, 퇴직 절차)가 분쟁 예방과 입증 모두에 중요함 - 분쟁 발생(2012년)부터 판결(2026년)까지 장기간이 소요될 수 있으므로 초기 증거 확보가 관건임

제8장. 온라인 사업자 보호

제1절 개요

- Amazon, eBay, Alibaba와 같은 주요 해외 전자상거래 플랫폼은 주로 IP 보호 플랫폼(ex.IPP)과 소유자 권리 인증 프로그램(ex. VeRo Program)등 약관 내외에 지식재산정책을 두어 지식재산분쟁 예방을 위한 가이드라인을 제공하고 있음

[표 32] 해외 전자상거래 플랫폼 주요 지식재산정책

구분	내용
Amazon	• 판매자에 대한 지식재산정책 보유 (권리침해신고 프로세스 보유) • 권리자에 대한 지식재산정책 보유 (권리침해신고 프로세스 보유)
eBay	• 소유자 권리 인증 프로그램 운영(VeRO Program) • 침해청구 통지서(NOCI)를 플랫폼에 송부할 수 있음
Alibaba	• 소비자 약관과 별도로 지식재산정책을 보유 • 타오바오·티몰·1688은 TTG IPP(https://ipp.taobao.com), 알리익스프레스·Alibaba.com·라자다·Miravia는 알리바바 인터내셔널 IPP(https://ipp.aidcgroup.net)를 통해 권리침해 신고 가능(포털별 계정 별도)

* 출처: 한국지식재산연구원

제2절 온라인 플랫폼 중개 책임 관련 법령

1. 주요 법령 체계

- 홍콩에는 온라인 플랫폼의 중개 책임을 포괄적으로 규율하는 단일 법률은 없으며, 권리 유형별로 다음 법령과 플랫폼 자율 정책이 기능함

- 저작권 : 저작권조례 (Cap. 528) 2022년 개정(2023.5.1. 시행)으로 온라인 서비스 제공자에 대한 세이프하버(safe harbour) 제도가 도입되었고, 그 이행 절차를 담은 실무강령이 2023년 2월 관보에 게재됨
- 상표(위조품) : 상품설명조례 (Cap. 362)가 온라인 판매에도 적용되며, 홍콩해관이 온라인 플랫폼·SNS상의 위조품 판매를 직접 단속·기소함
- 플랫폼 자율 규제 : 각 플랫폼이 약관 및 지식재산권 정책을 통해 침해 신고·삭제 절차를 운영함

2. 중개 책임 내용

- (저작권 — 세이프하버) 개정 **저작권조례**에 따라 온라인 서비스 제공자는 이용자가 플랫폼에서 저작권을 침해한 경우에도, 침해를 제한·중지하기 위한 합리적 조치를 취하고, 침해 통지를 받은 후 침해물을 제거하거나 접근을 차단하는 등의 조건을 충족하면 손해배상 책임이 제한됨
- 실무강령은 온라인 서비스 제공자가 취해야 할 절차로 침해 주장 사실을 해당 가입자에게 통지하는 절차(Notice and Notice)와 침해로 확인된 자료를 제거하거나 접근을 차단하는 절차(Notice and Takedown)를 규정하고 있음. 권리자는 이러한 절차를 통해 소송에 의하지 않고 침해 콘텐츠의 신속한 삭제를 요구할 수 있음
- (위조품) 상표 위조품에 대해서는 저작권과 같은 법정 세이프하버·통지삭제 제도가 없으며, 권리자는 각 플랫폼의 자율 신고 절차를 이용하거나 홍콩해관에 신고하여 대응함. 홍콩해관은 빅데이터 분석과 사이버 순찰을 활용하여 온라인 플랫폼상 위조품 판매 계정을 적발하고 판매자를 체포·기소하는 특별 단속을 수행하고 있음

제3절 주요 플랫폼 관련 안내

1. 티몰(T-mall)

가. 운영 현황

- 티몰은 중국 최대 전자 상거래업체인 알리바바그룹이 독립 플랫폼으로 운영하는 B2C 쇼핑몰로, 브랜드 제품을 중화권 소비자들에게 세계 최대의 제3자 온라인 및 모바일 비즈니스 플랫폼임
  - 애초 C2C 플랫폼으로 출발한 타오바오가 별도의 셀러 입점 제한을 두지 않다보니 가품, 불량품 등의 이슈가 많이 발생하여 알리바바 그룹이 인증된 기업 셀러들만 제품을 판매할 수 있는 프리미엄 플랫폼을 구축한 것이 티몰임
  - 티몰은 입점 브랜드에 요건이 매우 엄격하며, 위조품 판매에 대한 처벌 역시 매우 엄격하여 위조품 유통이 상대적으로 적은 플랫폼이라는 특징을 가지고 있음
  - 티몰에는 아무 셀러나 입점할 수 없으며, MD 심사 후 입점여부가 결정됨. 또 셀러는 중국 내 사업자 등록이 되어 있어야 하며, 현지 상표 등록 및 '수입 화물 매입 증표'가 요구됨
  - 입점이 까다로운 만큼 티몰에 입점한 브랜드에 대한 소비자의 신뢰도가 높으며, 중국 내에서는 '온라인 백화점'으로 인식되고 있음
- 티몰글로벌(TMALL GLOBAL)은 해외 셀러용 플랫폼으로(일반 TMALL은 중국 셀러 전용 플랫폼임), 중국에 사업자나 재고가 없는 셀러가 입점할 수 있으며 티몰에 비해 상대적으로 간소화된 입점 절차를 운영함
  - 티몰 글로벌은 '국경 간 전자상거래(Cross-border E-commerce)'를 지원하여 기업은 중국 내에 사업자등록 및 지사를 설립할 필요가 없고, 중국 소비자들은 인터넷을 통해 상품을 주문하며, 전자상거래 기업은 수출입 에이전트를 통해 세관 통관절차를 밟은 후 개인물품 형식으로 상품을 출하할 수 있음
  - 티몰 글로벌은 2020년부터 해외 풀필먼트 센터(Tmall Overseas Fulfillment, TOF)를 통해 한국 기업의 중국 시장 진출을 지원해왔음
  - 티몰글로벌 TOF(해외창고) 모델은 중국 소비자를 타겟으로 상품의 판매 가능성을 테스트하고자 하는 해외 브랜드를 위한 새로운 입점 형태로, 한국에 있는 알리바바의 창고를 활용하는 사업 모델임

- 티몰글로벌이 알리바바 플랫폼 내외의 브랜딩 및 운영 마케팅을 일괄 진행해 온라인 채널을 통해 제품을 판매하고 소비자에게 배송까지 담당하고 있는 프로세스로 진행되고 있음

- 알리바바는 2016년 10월 홍콩에서 'Tmall.hk(티몰홍콩)'을 론칭 하였으며, 티몰홍콩은 2020년 기준 홍콩 내 온라인 플랫폼 업계 매출 규모 4위를 차지함

> * 출처: 약업신문, 페덱스 코리아, KOTRA, 알리바바뉴스, KATI

나. 지식재산권 정책

- 알리바바 그룹은 지식재산권보호(IPP) 포털(Intellectual Property Protection portal)을 두 갈래로 운영하고 있음. 타오바오·티몰·1688은 TTG IPP(https://ipp.taobao.com), 알리익스프레스·Alibaba.com·라자다·Miravia는 알리바바 인터내셔널 IPP(https://ipp.aidcgroup.net)를 통해 권리자에게 지식재산권 보호 서비스를 제공하며, 두 포털의 계정은 별도임
  - 브랜드 및 IPR 소유자는 IPR을 침해하는 사용자 및 제품, 제품 설명에 대한 게시 중단 요청을 할 수 있음
  - IPP 포털 링크 :

https://ipp.alibabagroup.com/?spm=a2o42.13061802.4935094410.14.38e34a9cWDe4F3

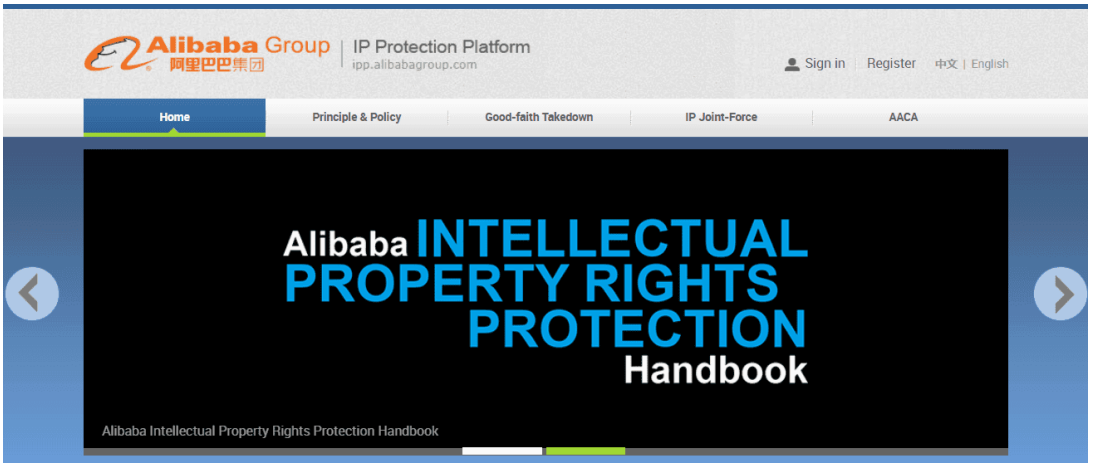
- IPP에서는 다음과 같은 IPR 침해에 대한 요청을 받아들임
  - 상표권 침해 : 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표의 오용, 위조, 상표의 사용 등
  - 저작권 침해 : 책, 음악, 비디오, 소프트웨어, 비디오 게임, 텔레비전 프로그램, 그림 및 사진의 사본을 포함하여 제3자의 저작권이 있는 사진의 무단 사용 및 무단 사본 제공
  - 발명 및 디자인 특허 침해
  - 판매용으로 제공되는 상품에 침해 표장을 고의로 가리거나 흐리게 하는 등의 기만행위
- 게시 중단 요청이 받아들여지면 알리바바 그룹의 정책에 따라 IPR 침해 관련 제품이 플랫폼에서 제거됨
- 다만 IPP에서는 유통 계약의 위반 문제(Distribution Agreements), 제품의 상표와 제품 상세페이지에서 설명하고 있는 상표와의 호환성에 관한 문제(Compatibility), IP 침해를 신고한 국가 외 다른 국가에 지식재산권이 등록되어 있는 경우의 문제(Jurisdiction), 명시적으로 법률에 금지된 경우 외에 병행수입의 문제(Parallel import)는 처리하지 않음
- 알리바바에서 제공하는 상기 IPP의 빠르고 편리한 지식재산권 분쟁해결 방안이 필요하지 않을 경우, 권리자는 게시 중단 요청한 후, 권한 있는 기관에 신고하거나 사법기관에 소를 제기하는 방식으로 지식재산권 분쟁 해결을 시도할 수 있음
- 이 경우 권리자는 이메일(ipr@alibaba-inc.com)로 신고 통지 및 침해가 증명할 수 있는 증거를 첨부하여 게시 중단을 요청할 수 있으며, 플랫폼은 관련 법적 절차에 따라 요청을 처리함

> * 출처: 지식재산처, KOTRA, 알리바바그룹

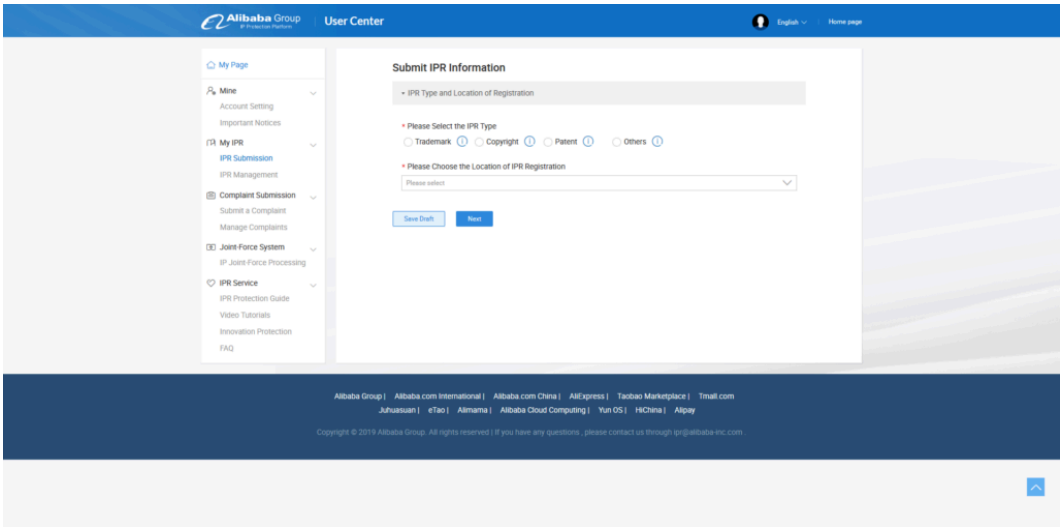
다. 침해 발생 시 구제방법

- IPP 플랫폼을 통해 IPR 침해 통지를 제출하기 위해서는 우선 IPP 플랫폼의 계정을 생성해야함
  - IPP플랫폼 방문하여 오른쪽 상단 모서리에 있는 '등록(Register)'버튼 클릭

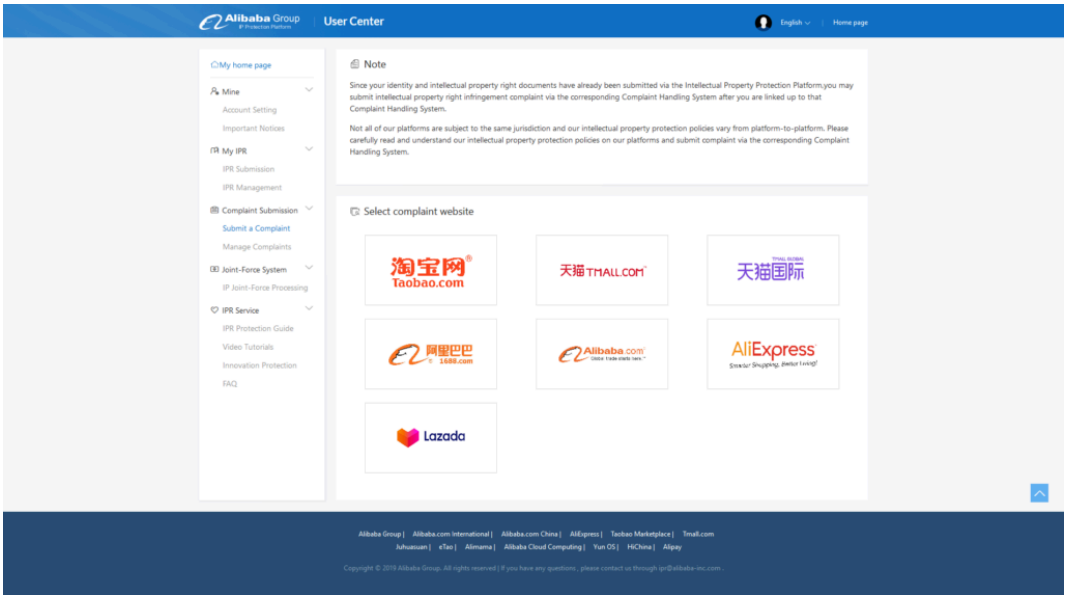
- 해당하는 위치(Location), 신원(Identity), 등록자 카테고리(Registrant category)를 선택하고 유효한 이메일 주소를 입력한 뒤 약관에 동의하고 계정을 생성함



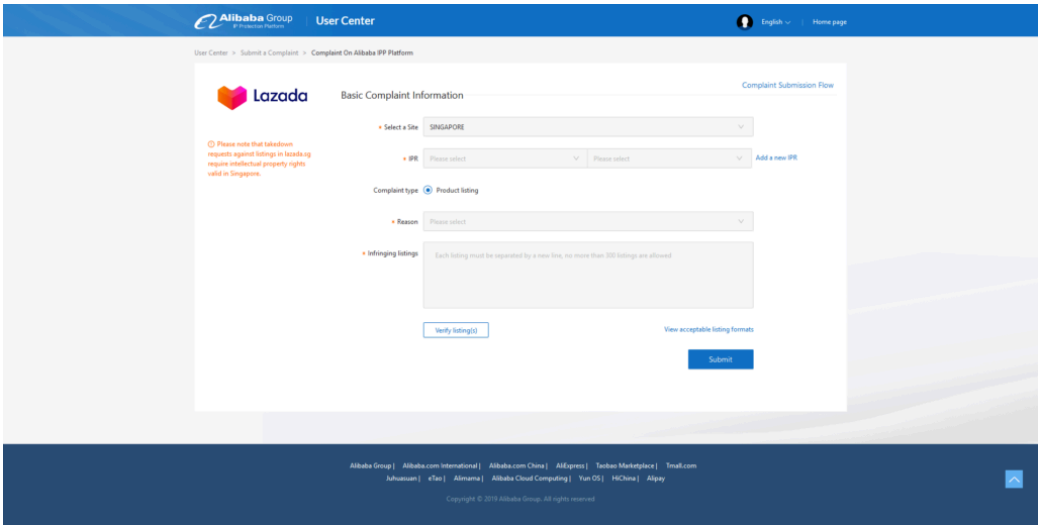
- IPR 플랫폼에 IPR 업로드하기
  - 계정 생성하여 로그인한 뒤, IPP플랫폼 홈페이지 좌측 상단 '마이 페이지'를클릭한 뒤 'My IPR'탭 아래에 있는 'IPR 제출(IPR Submission)'을 클릭함
  - IPR 유형으로는 상표, 저작권, 특허, 기타를 선택할 수 있으며 본인확인증(신분증 또는 사업자등록증), 대리인 위임장, 지식재산권 등록증을 제출함



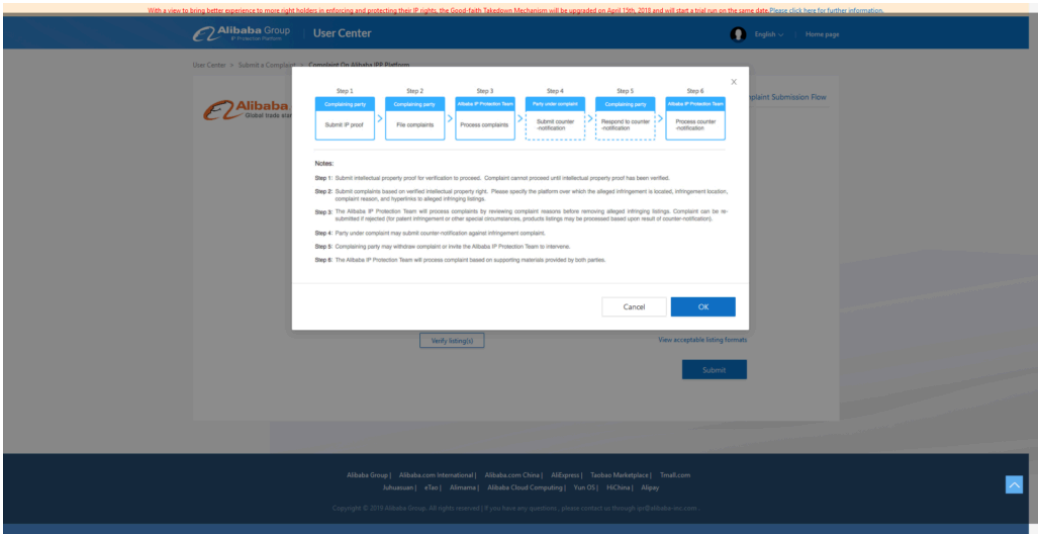
- IPR 침해 리포팅하기
  - 좌측 메뉴판에서 Complaint Submission(침해통지 제출)클릭 → Submit a Complaint(침해통지 제출하기)를 클릭한 뒤, 신고 대상 플랫폼 중 티몰을 선택



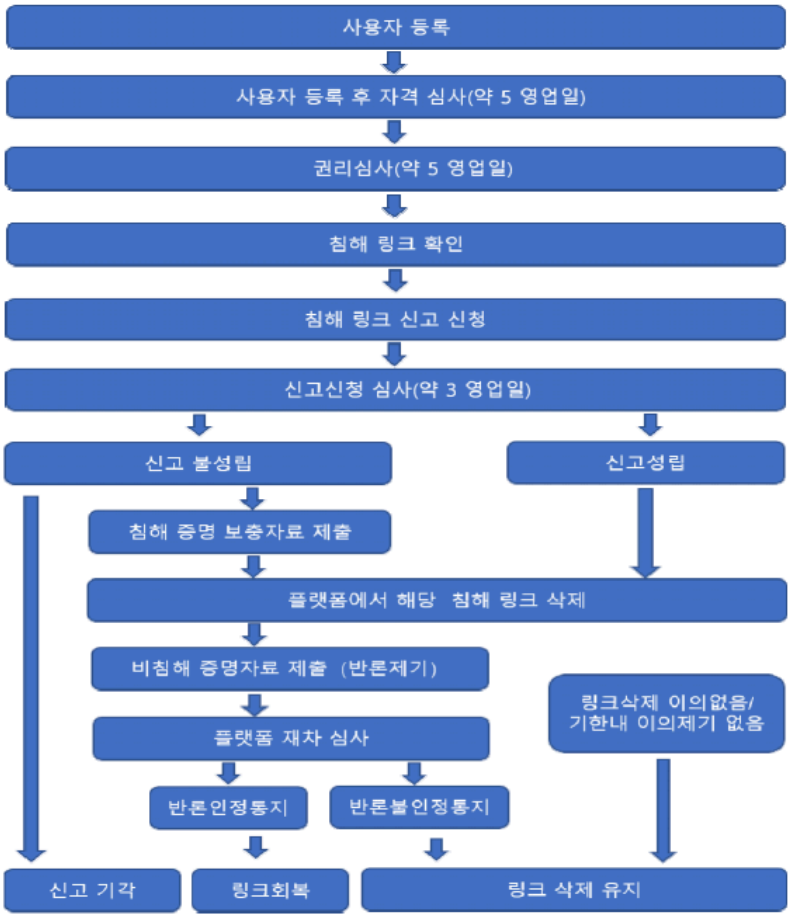
- 침해 발생 국가 (Select a Site), IP권리 종류(IPR)을 선택한 뒤, 상황에 맞는 IPR 침해 이유 코드(Reason Code)를 선택해야 함
- 다음 박스(Infringing Listings)에 IP침해를 야기하고 있는 제품 및 서비스의 URL를 입력하며, 300개까지의 URL 제출이 허용됨



- 침해 통지의 처리상황은 '침해통지 관리(Manage Complaint)'탭에서 티몰을 클릭한 뒤 확인할 수 있음



- IPR 권리자가 제출한 침해통지의 심사과정은 아래와 같음



[그림 29] 티몰(알리바바 플랫폼)에서 지재권 침해 절차

> * 출처: 지식재산처, KOTRA

- 그 외에도 계정 등록없이 IP침해 신고를 할 수 있으며, 라자다 등 알리바바 인터내셔널 계열 플랫폼은 알리바바 인터내셔널 IPP(https://ipp.aidcgroup.net)를 이용함
  - https://ipp.alibabagroup.com/complaint/onlineForm/online.htm

- IPP 플랫폼 사용 가이드
  - https://ipp.alibabagroup.com/instruction/en.htm

> * 출처: 알리바바그룹, ustels, 지식재산처, KOTRA

2. 아마존(Amazon)

가. 운영 현황

- 아마존은 미국 최대의 E-커머스 기업으로, 2021년 기준 미국 전자상거래 시장의 41.4%를 점유하고 있음
  - 1995년 온라인 서점 서비스 개시 이래로 평균 34% 매출 신장률을 보이며 미국 뿐 아니라 세계적인 인터넷서점 돌풍을 일으킨 이후 종합 전자상거래업체로 자리매김함
  - 온라인 서점 서비스를 시작한 지 불과 몇 개월 만에 해외 배송에까지 확장, 도서에서부터 시작해 화장품/생필품/의류./소형전자제품/식품 등 제품 카테고리를 확대해 세상 모든 제품을 판매하는 '에브리싱 스토어(everything store)'로 진화
  - 아마존 고유의 '최저가 알고리즘'에 의해 상시적으로 아마존 내에 판매되는 동일 상품의 가격뿐만 아니라 다른 쇼핑몰의 가격을 확인한 뒤 상품의 '최저가'를 변동하는 시스템을 특징으로 함
  - 아마존의 경우 미국 내 거주하고 있지 않더라도 일정 등록 절차를 거쳐 국내에서도 셀러(Seller)등록이 가능하며, 종합 물류 서비스인 FBA(Fulfillment by Amazon)을 제공하고 있기 때문에 미국 내 물류센터 이용이 부담되는 경우에도 이 서비스를 통해 물류 및 배송 관련 부분에 대한 부담을 덜 수 있음
- 아마존은 2011년 중국에 자사 브랜드(Amazon.cn)를 런칭하였으나, 중국 내수 마켓플레이스는 2019년 7월 종료되었고 현재는 글로벌 스토어(해외직구) 중심으로 운영됨. 한편 수입절차, 물류 접근성, 항공 인프라 등 여러 면에서 직구에 유리한 환경을 갖춘 홍콩에서 아마존은 2000년대 초반부터 주도적인 역할을 해옴
  - 2020년 홍콩 온라인 플랫폼별 매출 기준으로 직구 쇼핑몰인 아마존이 매출 2위를 차지함

> * 출처: 어패럴뉴스, 월간원예, KOTRA, 더데일리포스트, KATI

나. 지식재산권 정책

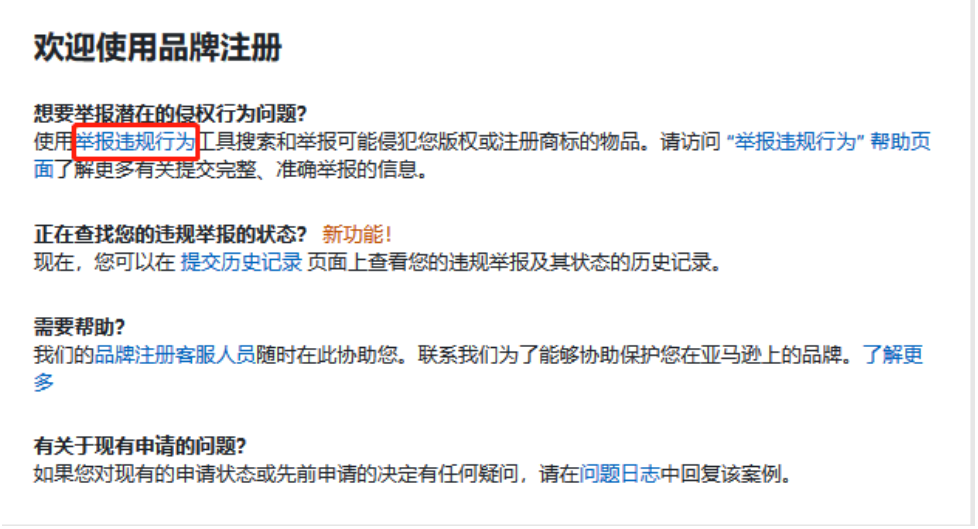
- 아마존은 셀러들의 저작권, 상표권, 특허권(발명, 실용신안 특허, 디자인 특허 포함), 디자인권을 보호하고 있으며 IP 침해가 발생했을 경우 경고, 계정 일시 중지의 조치를 취할 수 있음
- 또한 아마존은 2020년 6월부터 법률과 아마존 정책을 위반하여 아마존에서 모조품 판매하는 행위의 단속 및 처벌을 담당하는 글로벌 위조 방지 전담팀을 설립함
  - 해당 전담팀은 아마존의 프로세스 및 시스템을 우회하여 아마존 정책을 위반하는 모조품 판매 사례를 조사하며, 빅데이터 활용 및 제3자 협력을 통하여 모조품 판매자를 수색하는 업무를 담당함.
- 이 외에도 아마존에 게재된 상품의 브랜드명, 로고가 아마존의 ASIN으로 등록되어 있을 경우, 아마존은 인공지능 기능을 통해 판매자의 상품을 자동적으로 보호하고 잠재적인 모조품을 찾아내며 및 IPR를 침해하는 상품 목록을 제거함

> * 출처: 아마존

다. 침해 발생 시 구제 방법

1) 아마존 브랜드 레지스트리(Brand Registry)를 통한 보호

- 아마존 브랜드 레지스트리는 상표권을 보유한 셀러가 참여할 수 있는 아마존의 특별한 프로그램으로, 이 브랜드 레지스트리에 등록하면 많은 혜택이 주어짐
- 혜택 중에 하나로, 브랜드 레지스트리에 등록한 셀러에게 아마존은 더 강력한 지식재산권 보호 제도를 제공하며, 지식재산권 침해 발생 시 'Report a Violation(RAV)' 기능을 통해 위반 신고가 가능함
- 브랜드 레지스트리에 등록하면 상표나 특허 등을 침해한 타 리스팅을 더 쉽게 검색할 수 있고 신고 역시 더 간단하며 여러모로 장점이 많음
- 따라서 본인 브랜드에 대해 상표권을 보유한 셀러라면 반드시 고려해 볼 만한 프로그램임
- 상표권, 저작권, 특허권 침해가 발생한 경우 판매자는 아마존 브랜드 레지스트리를 통해 IPR 침해를 아마존에 통지하고 권리를 강력하게 보호할 수 있음
- 판매자는 https://brandregistry.amazon.com에 로그인하여 [举报违规行为(위반 신고)]를 선택할 수 있음

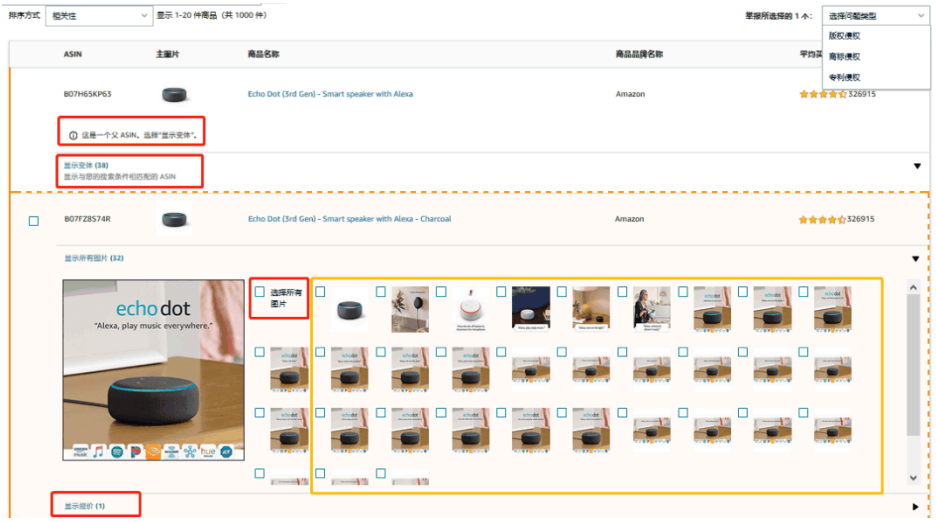


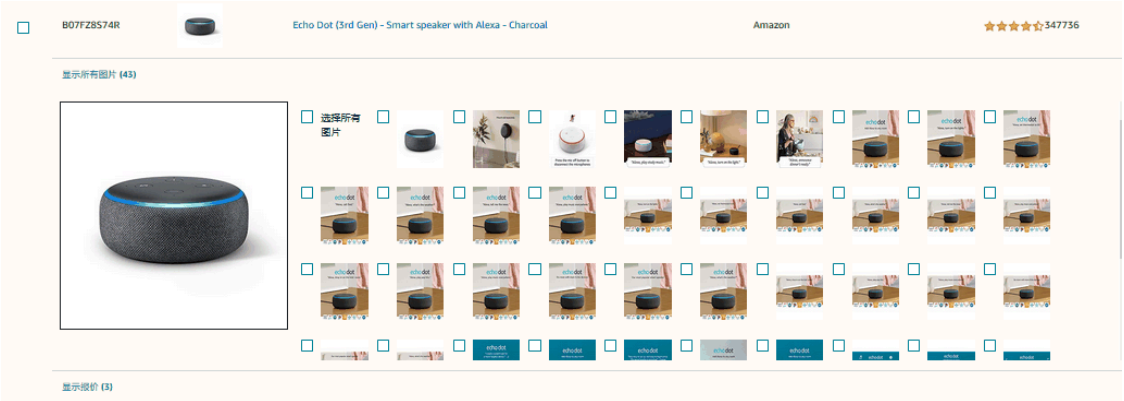
- 텍스트 및 이미지 검색을 통해 신고하고자 하는 제품의 ASIN을 검색할 수 있음



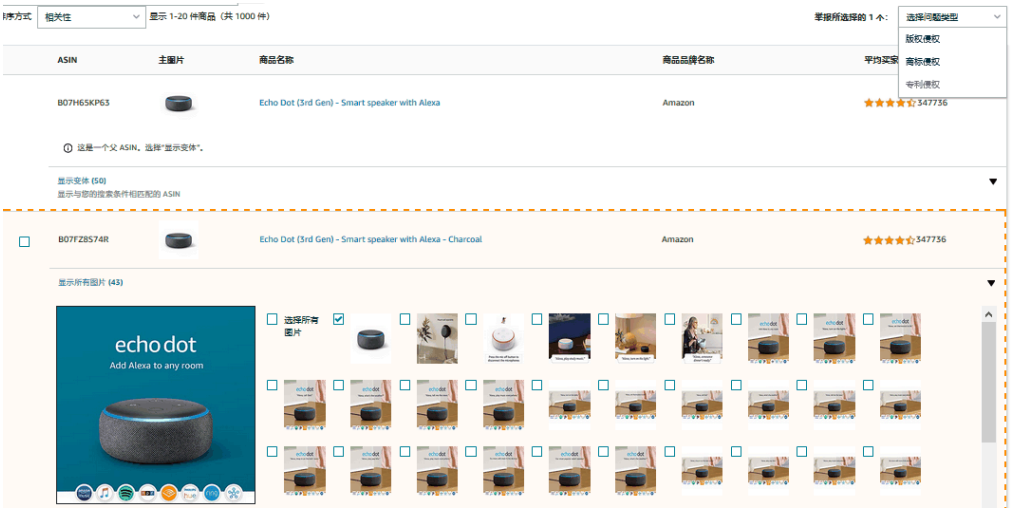


- IPR를 침해하는 상품의 ASIN, 상품, 이미지를 찾아 냈다면, 검색 결과에서 신고 대상이 될 아이템 옆에 있는 체크박스를 클릭함. (특정 상품 또는 특정 ASIN에 관한 이미지를 선택하고 싶다면, 상품 이름 아래에 있는 '상품 표시' 또는 '모든 이미지 표시'를 클릭함)





- 검색 결과창의 오른쪽 상단에서 문제 유형을 선택하여, 아마존 측에 보고할 IPR침해 유형을 선택함



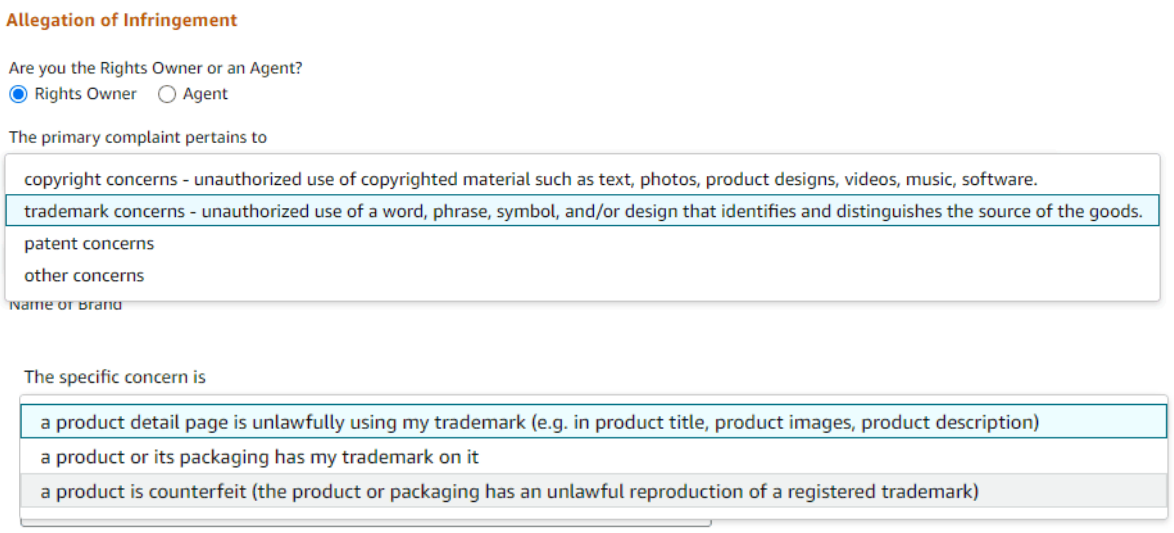
- 추가정보 정보를 입력함



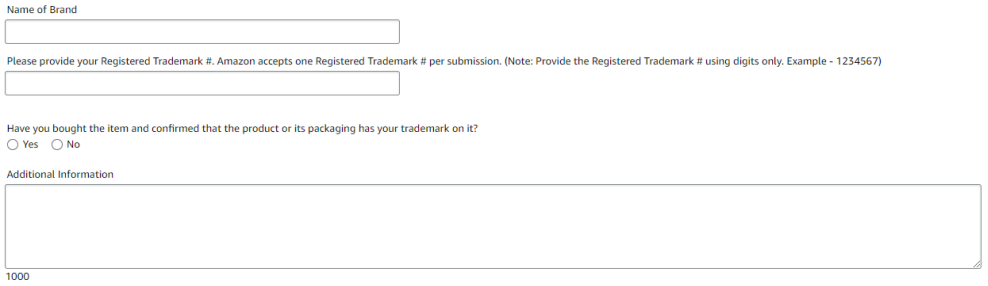
2) 아마존에서 모조품(counterfeit product) 리포트 및 제거하기

- 지식재산권의 소유자 혹은 소유자로부터 통지 제출 권한을 얻은 대리인이라면, 아마존의 '온라인 침해 신고(Report Infringement)' 기능을 이용해 상표·특허·저작권과 관련된 모든 침해 신고가 가능함
- 만약 타 셀러가 본인의 상표를 사용해 제품을 판매 중이라면 이 기능으로 신고할 수 있음

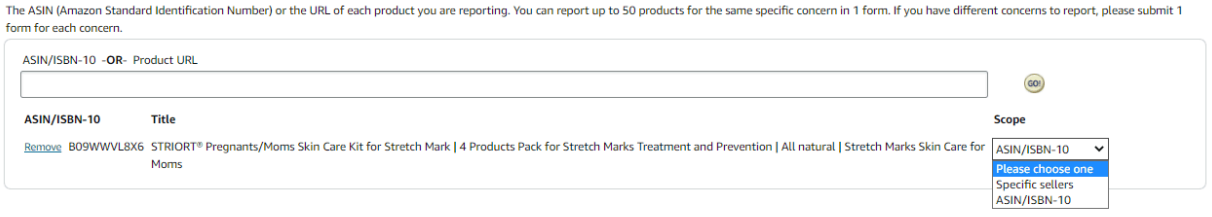
- IP침해 리포트 작성 : 모조품이 아마존에서 판매되고 있는 경우 www.amazon.com/report/infringement 접속→ Intellectual Property Infringement Report form 작성
- IP침해 유형 선택 : 모조품에 대한 신고는 Trademark concern → the product is counterfeit 선택. 저작권, 상표권 둘 다 침해당한 경우 개별로 리포트 하는 것이 권장됨. 또한 복수의 상표권이 침해당한 경우 각 상표권별로 리포트하는 것이 권장됨.



- 브랜드명, 상표등록번호 입력, 빠른 절차 진행을 위하여 상표/저작권/특허에 관한 문서의 링크도 함께 첨부해야 함

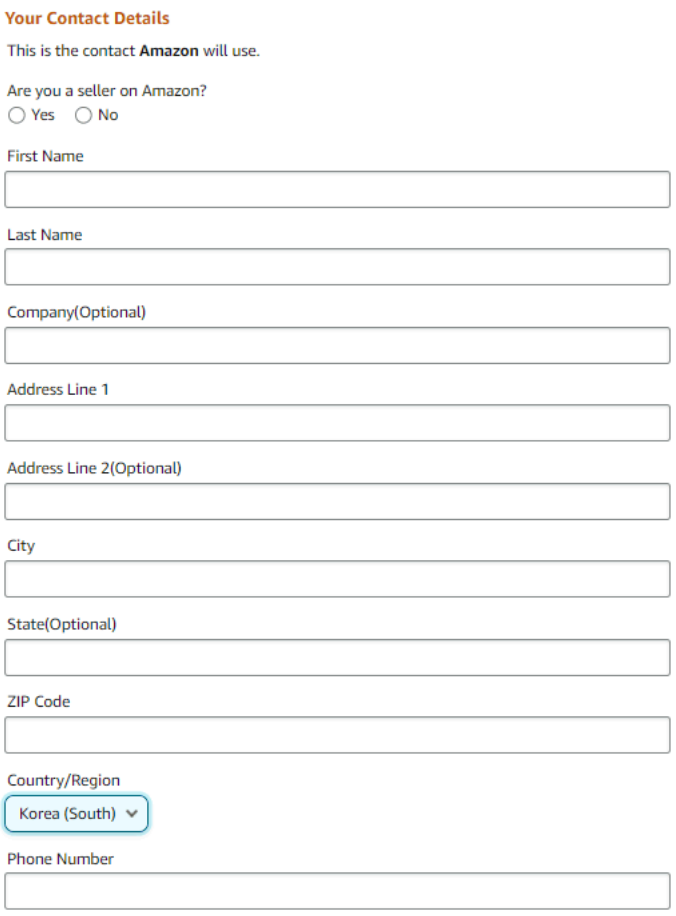


- 침해 상품 목록 작성 : 모조품에 대한 정보 입력시, ASIN(Amazon Standard Identification Number) 혹은 상품URL 기재할 수 있음. 50개까지 입력할 수 있으며, 같은 상품이라도 사이즈/색상 별로 ASIN이 다르기 때문에 기재한 상품과 ASIN이 일치하는지 확인해야 함. IP 침해 리포트를 제출할 때 해당 물품 ASIN을 모두 신고할지, 또는 특정 판매자만을 신고할 것인지 신고 범위를 선택할 수 있음



(※ 위 그림에 기재된 ASIN은 예시이며, 실제 IP침해 상품이 아님)

- 개인정보 입력 : 침해자(판매자)와 연락할 수 있는 연락처 입력



- 절차는 일반적으로 1~3영업일이 소요되며, 그 이후에도 아마존에서 확인 이메일을 받지 못한 경우 리포트를 재제출하는 것이 좋음

> * 출처: 아마존, KOTRA

3. 홍콩티비몰(HKTVmall)

가. 운영 현황

- 현재 홍콩 전자 상거래 업계는 종합 온라인 쇼핑몰 선발주자인 홍콩티비몰(HKTVmall)이 주도하고 있음 (시장 점유율 1위 기록)
  - 홍콩에서 처음으로 전자상거래 시스템을 선보인 HKTVmall은 2015년 설립되어 현재 자체 배송 시스템을 운영하고 있는 종합 온라인쇼핑몰임
  - 이용자 수가 130만 명을 넘은 HKTVmall은 2021년 총 매출이 65억 7,000홍콩 달러(약 8억5,100만 미 달러)를 기록했으며 전년대비 10% 상승함
  - 홍콩티비몰은 식품, 미용 제품, 가구, 가전제품 등을 판매하는 종합 온라인쇼핑몰로서 한국산 제품 중 주로 가공식품, 건강기능 식품, KF94 마스크, 가정용품을 취급하고 있음
  - 또한 HKTVmall은 소비자의 다양한 수요를 맞추기 위해 냉동, 냉장, 상온 화물을 동시 운송이 가능한 250대의 배송 트럭을 보유하고 있으며 온라인에서 구매한 상품을 94개의 오프라인 매장에서 픽업할 수 있는 O2O 서비스를 제공하고 있음

> * 출처: KATI, KOTRA

나. 지식재산권 정책

- 홍콩티비몰은 지식재산권 침해 제품 및 콘텐츠에 대한 권리자의 신고 및 통지, 플랫폼 측의 접근 제재, 리스팅삭제, 계정삭제와 같은 정책을 마련하고 있지 않음
  - 다만 홍콩티비몰의 몇몇 약관에 따르면 지식재산권에 관한 내용을 언급하고 있음
- 홍콩티비몰 이용약관 : https://www.hktvmall.com/hktv/en/terms-and-conditions
  - 가입 회원간 중고 거래가 가능한 '에코마트' 사용시, 홍콩티비몰의 사용자는 데이터, 텍스트, 파일, 이미지, 사진, 소리, 비디오, 메시지, 통신 기타 자료를 포함한 모든 사용자 콘텐츠에 대해 전적으로 책임을 짐
  - 에코마트의 사용자 콘텐츠는 지식재산권을 침해하지 않아야 하며, 홍콩티비몰은 다른 사용자가 제공한 사용자 컨텐츠의 내용에 책임을 지지 않음
  - 또한 사용자가 제공하는 상품과 재화는 합법적으로 취득된 것이어야 하며, 제3자의 지식재산권 및 기타권리를 침해해서는 안됨
  - 홍콩티비몰의 모든 콘텐츠의 지식재산권은 홍콩티비몰이 소유하거나 홍콩티비몰에 의해 라이선스가 부여되지만, 사용자는 사용자의 개인적인 목적을 위해 콘텐츠를 사용할 수 있음
- 홍콩티비몰 광고 예약 시스템 약관 :

https://cloud.marketing.hktvmall.com/adplan_termsandconditions

  - 제3자의 지식재산권을 침해하는 광고가 배치된 경우 홍콩티비몰은 환불이나 보상없이 광고의 제거 또는 거부할 권리를 보유하며, 광고주는 이에 대한 손실에 대해서 전적으로 책임을 짐
- 홍콩티비몰 광고 콘텐츠 가이드라인 :

https://cloud.marketing.hktvmall.com/ad_content_en

  - 홍콩티비몰은 홍콩티비에서 판매가 불가한 제품 및 서비스 (지식재산권 침해 또는 침해 혐의가 있는 제품 및 서비스 포함)에 대한 광고를 수락하지 않음

> * 출처: 홍콩티비몰, 해외대리인 자문(ROUSE HONGKONG)

4. 타오바오(Taobao)

가. 운영 현황

- 타오바오는 중국 최대 전자 상거래업체인 알리바바그룹이 2003년 설립한 아시아 온라인 쇼핑몰으로, 타오바오 설립 초기에는 단순 개인 간 거래(C2C) 연계 네트워크였으나 점차 B2C, 단체구매, 유통채널, 도매 등 여러 모델을 운용하는 종합 소매상권으로 변화함
  - 타오바오는 모든 중국 전자상거래의 최초 출입구이자 검색창구로 이용되는 플랫폼으로,"타오바오(淘宝)에서 상품 검색 후 해당 상품의 구매후기를 기반으로 구매 결정!" 은 중국 온라인쇼핑의 규칙이라 할 정도로 소비자의 신뢰가 크며 영향력도 절대적임

  - 별도 연회비나 거래 수수료 없이 상품을 판매하고 싶은 개인판매자라면 누구나 입점이 가능하기 때문에 중소기업과 개인의 입점이 활발하며, 시간과 비용 부담이 큰 티몰과 같은 B2C 마켓 입점 전 중국 소비자들의 반응을 분석할 수 있는 기회로 작용함
  - 다만 모조품이 범람하고 있다는 단점이 있어서 사전에 상표권, 지재권 침해에 대한 철저한 대비가 필요함
  - 타오바오의 특징 중 하나가 판매자와 실시간으로 소통하는 메신저 시스템 '아리왕왕(阿里旺旺)'이며, 판매자 버전은 치엔니우(천우)로 24시간 판매자 입장에서는 실시간으로 문의에 답변해야 함
  - 타오바오의 입점 과정은 중국 통장 개설→알리페이 가입 및 개설→타오타오 상점 신청→서류심사→상점 개설→상품등록 순으로 이뤄지며, 회원가입부터 상점개설 신청, 심사 등은 보통 4~5일이 소요됨
- 홍콩에서는 홍콩티비몰이 전자상거래 시장을 주도 하고 있으며, 중국 본토 직구 쇼핑몰인 타오바오는 아직 후발업체로 성장 단계에 있음

> * 출처: KOTRA, CNC News, KATI 홍콩지사

나. 지식재산권 정책

- 알리바바 그룹은 지식재산권보호(IPP) 포털(Intellectual Property Protection portal)을 두 갈래로 운영하고 있음. 타오바오·티몰·1688은 TTG IPP(https://ipp.taobao.com), 알리익스프레스·Alibaba.com·라자다·Miravia는 알리바바 인터내셔널 IPP(https://ipp.aidcgroup.net)를 통해 권리자에게 지식재산권 보호 서비스를 제공하며, 두 포털의 계정은 별도임
- 브랜드 및 IPR 소유자는 IPR을 침해하는 사용자 및 제품, 제품 설명에 대한 게시 중단 요청을 할 수 있음

- IPP 포털 링크 :

https://ipp.alibabagroup.com/?spm=a2o42.13061802.4935094410.14.38e34a9cWDe4F3

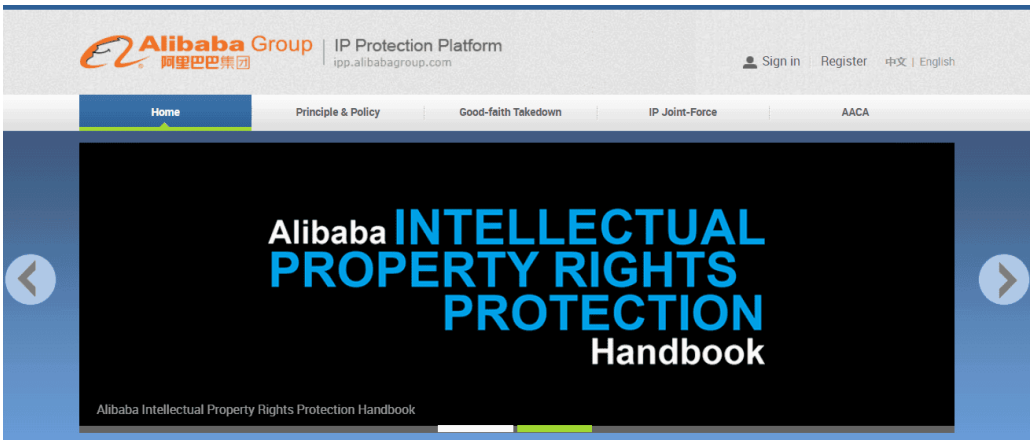
- IPP에서는 다음과 같은 IPR 침해에 대한 요청을 받아들임
  - 상표권 침해 : 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표의 오용, 위조, 상표의 사용 등
  - 저작권 침해 : 책, 음악, 비디오, 소프트웨어, 비디오 게임, 텔레비전 프로그램, 그림 및 사진의 사본을 포함하여 제3자의 저작권이 있는 사진의 무단 사용 및 무단 사본 제공
  - 발명 및 디자인 특허 침해
  - 판매용으로 제공되는 상품에 침해 표장을 고의로 가리거나 흐리게 하는 등의 기만행위
- 게시 중단 요청이 받아들여지면 알리바바 그룹의 정책에 따라 IPR 침해 관련 제품이 플랫폼에서 제거됨
- 다만 IPP에서는 유통 계약의 위반 문제(Distribution Agreements), 제품의 상표와 제품 상세페이지에서 설명하고 있는 상표와의 호환성에 관한 문제(Compatibility), IP침해를 신고한 국가 외 다른 국가에 지식재산권이 등록되어있는 경우의 문제(Jurisdiction), 명시적으로 법률에 금지된 경우 외에 병행수입의 문제(Parallel import)는 처리하지 않음
- 알리바바에서 제공하는 상기 IPP의 빠르고 편리한 지식재산권 분쟁해결 방안이 필요하지 않을 경우, 권리자는 게시 중단 요청한 후, 권한 있는 기관에 신고하거나 사법기관에 소를 제기하는 방식으로 지식재산권 분쟁 해결을 시도할 수 있음

- 이 경우 권리자는 이메일(ipr@alibaba-inc.com)로 신고 통지 및 침해가 증명할 수 있는 증거를 첨부하여 게시 중단을 요청할 수 있으며, 플랫폼은 관련 법적 절차에 따라 요청을 처리함

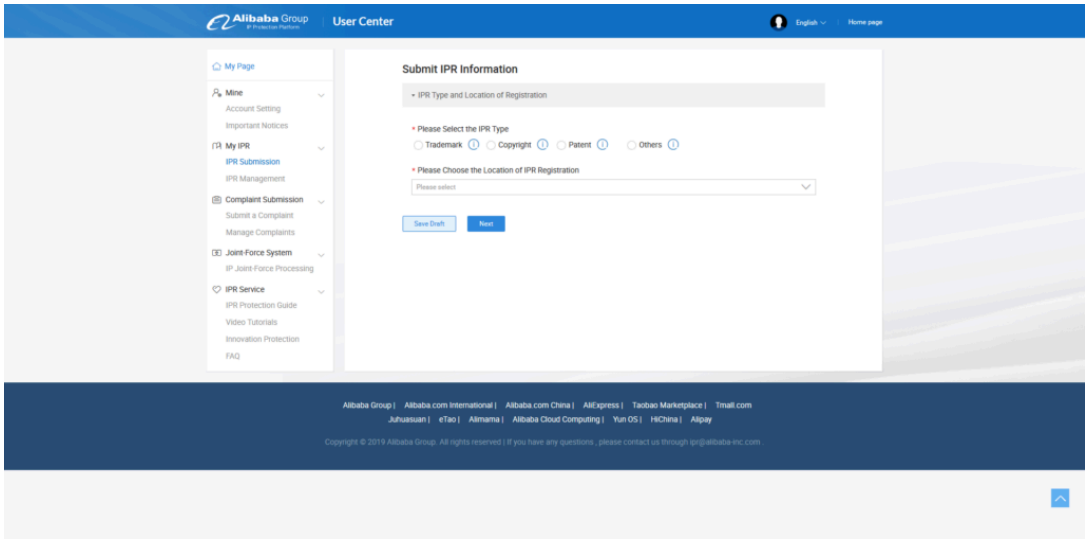
> * 출처: 지식재산처, KOTRA, 알리바바 그룹

다. 침해 발생 시 구제방법

- IPP 플랫폼을 통해 IPR 침해 통지를 제출하기 위해서는 우선 IPP 플랫폼의 계정을 생성해야 함
  - IPP 플랫폼 방문하여 오른쪽 상단 모서리에 있는 '등록(Register)'버튼 클릭
  - 해당하는 위치(Location), 신원(Identity), 등록자 카테고리(Registrant category)를 선택하고 유효한 이메일 주소를 입력한 뒤 약관에 동의하고 계정을 생성함

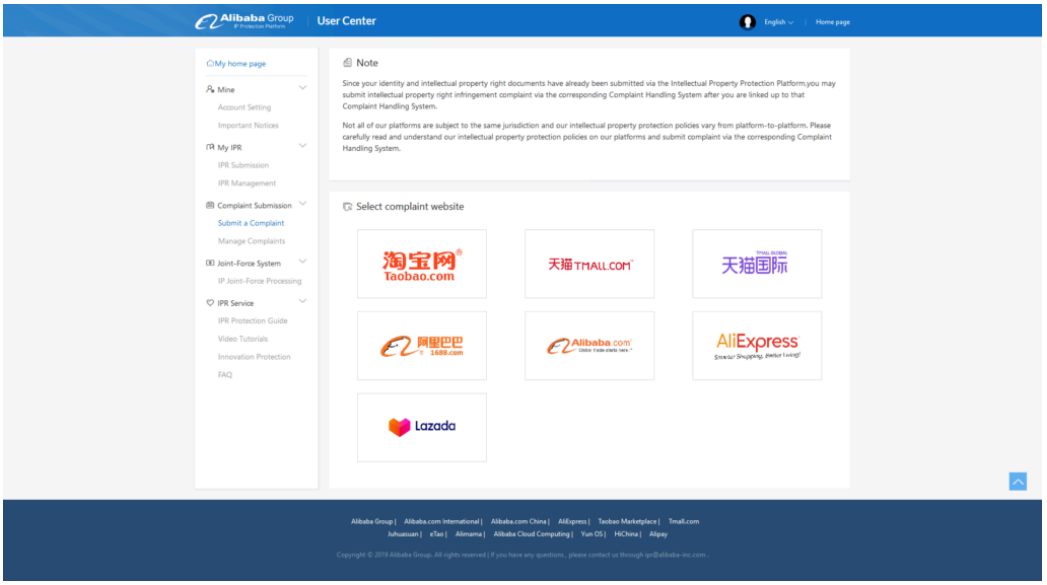


- IPR 플랫폼에 IPR 업로드하기
  - 계정 생성하여 로그인 한 뒤, IPP플랫폼 홈페이지 좌측 상단 '마이 페이지'를클릭한 뒤 'My IPR'탭 아래에 있는 'IPR 제출(IPR Submission)'을 클릭함
  - IPR 유형으로는 상표, 저작권, 특허, 기타를 선택할 수 있으며 본인확인증(신분증 또는 사업자등록증), 대리인 위임장, 지식재산권 등록증을 제출함

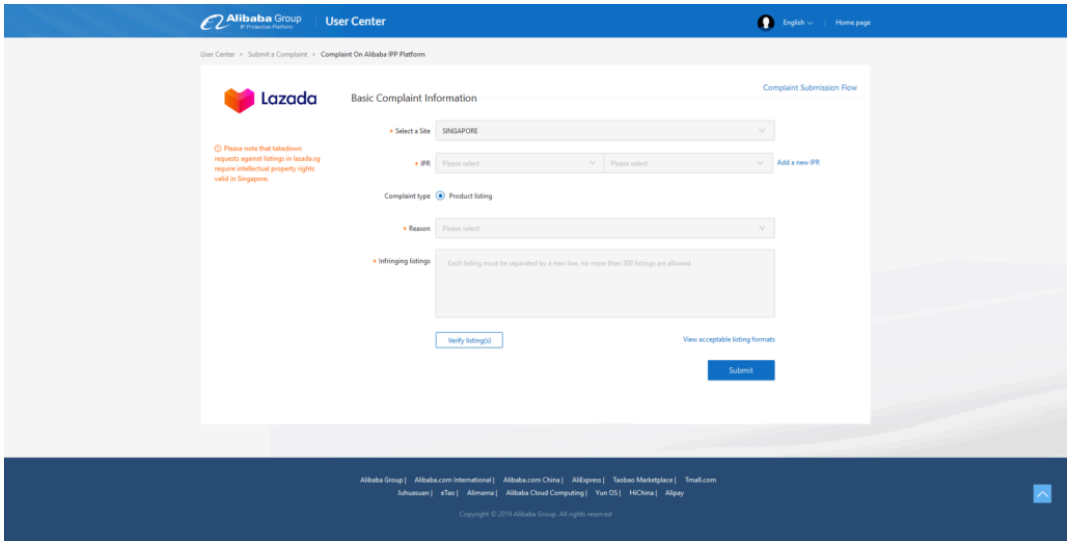


- IPR 침해 리포팅하기

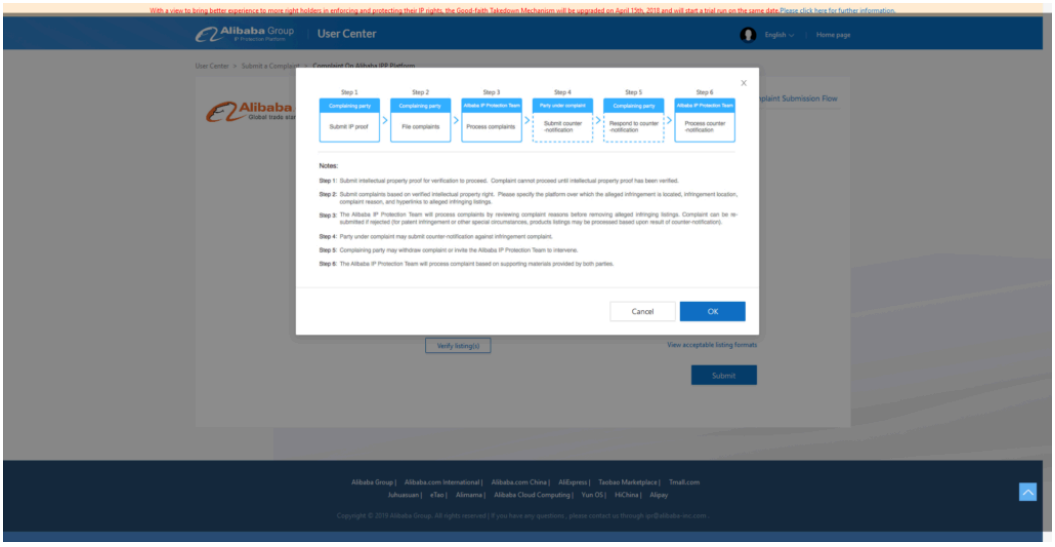
- 좌측 메뉴판에서 Complaint Submission(침해통지 제출)클릭 → Submit a Complaint(침해통지 제출하기)를 클릭한 뒤, 해당하는 플랫폼(타오바오)을 선택



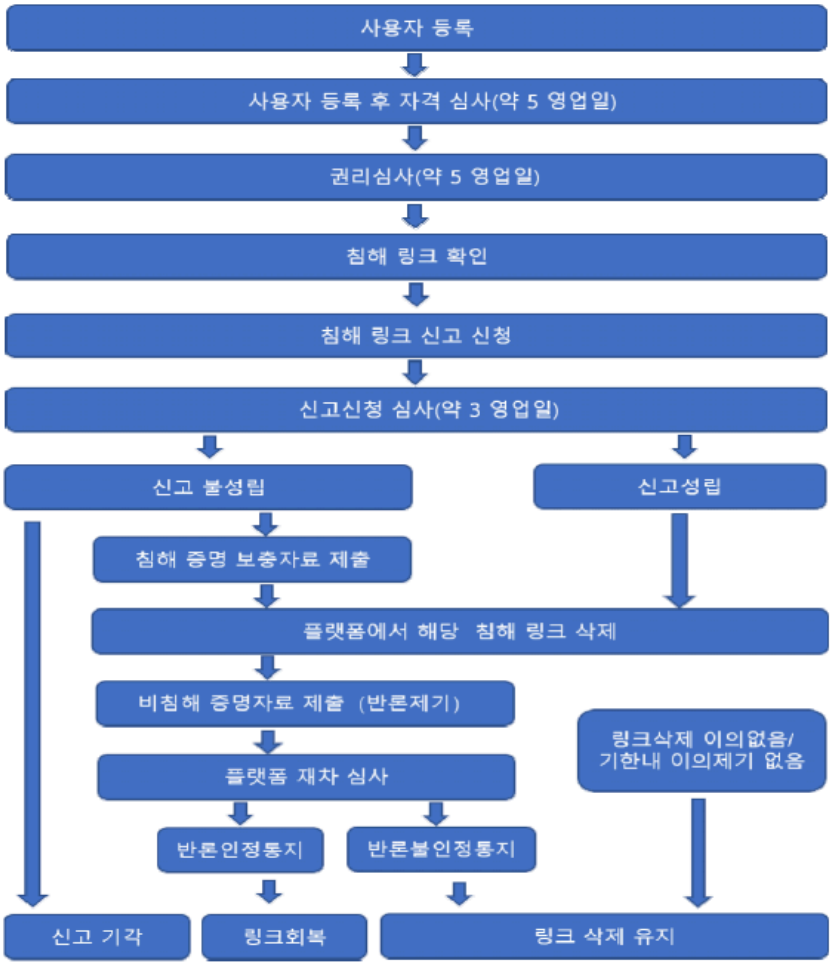
- 침해 발생 국가 (Select a Site), IP권리 종류(IPR)을 선택한 뒤, 상황에 맞는 IPR 침해 이유 코드(Reason Code)를 선택해야 함
  - 다음 박스(Infringing Listings)에 IP침해를 야기하고 있는 제품 및 서비스의 URL를 입력하며, 300개까지의 URL제출이 허용됨



- 침해 통지의 처리상황은 '침해통지 관리(Manage Complaint)'탭에서 Taobao를 클릭한 뒤 확인할 수 있음



- IPR 권리자가 제출한 침해통지의 심사과정은 아래와 같음



[그림 30] 타오바오(알리바바 플랫폼)에서 지재권 침해 절차

> * 출처: 지식재산처, KOTRA

- 그 외에도 계정 등록없이 IP침해 신고를 할 수 있으며, 라자다 등 알리바바 인터내셔널 계열 플랫폼은 알리바바 인터내셔널 IPP(https://ipp.aidcgroup.net)를 이용함

- https://ipp.alibabagroup.com/complaint/onlineForm/online.htm

- IPP 플랫폼 사용 가이드

- https://ipp.alibabagroup.com/faq/en.htm?spm=a2o4l.20244823.6285975820.2.31c32ecfc21A9n

- https://ipp.alibabagroup.com/infoContent.htm?skyWindowUrl=uc/sc/faq/cmpt-p-u-htsap/en

> * 출처: 알리바바 그룹, 지식재산처, KOTRA, ustels

5. Neigbuy

가. 운영 현황

- Neigbuy(鄰住買)는 홍콩의 공동구매형 온라인 쇼핑 플랫폼으로, 식품·생활용품 등을 일일 특가 형태로 판매하며 지정 픽업 포인트·택배 보관함 수령 및 배송을 중심으로 운영됨. 웹사이트와 함께 모바일 앱 중심으로 서비스를 제공함
- Neigbuy는 홍콩의 온라인 식료품 플랫폼 士多(Ztore)와 같은 그룹에 속하며, 2015년경부터 홍콩에서 전자상거래 서비스를 운영해 옴
- TVB는 2021년 쇼브라더스(Shaw Brothers)와 함께 약 2억 홍콩달러를 투자하여 士多·鄰住買의 모회사 지분 75%를 인수하였으며, 이에 따라 두 플랫폼은 TVB 계열로 편입되어 방송 콘텐츠와 연계한 커머스를 운영하고 있음

> * 출처: https://www.neigbuy.com

나. 지식재산권 정책

- Neigbuy는 별도의 독립된 지식재산권 정책 문서를 두고 있지 않으며, 이용약관에서 지식재산권 관련 사항을 규정하고 있음
- 약관상 "지식재산권 권리"를 특허·상표·도메인·디자인권·저작권·데이터베이스권 등으로 폭넓게 정의하고, 웹사이트의 모든 콘텐츠·상표·제품명·로고에 대한 지식재산권은 Neigbuy 또는 각 권리자의 재산으로서 사전 서면 승인 없는 사용을 금지함
- 이용자는 상품의 저작권·디자인권 및 지식재산권을 침해하지 않을 것을 보증하여야 하며, 이용자가 게시하는 사용자 콘텐츠(문자·이미지·영상 등)에 대해서도 제3자의 지식재산권 기타 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 함
- 이용자가 약관을 위반하는 경우 Neigbuy는 해당 이용자의 웹사이트 접속 및 등록을 즉시 종료할 수 있음

* 출처: Neigbuy 이용약관 (2026.9.6. 방문)

다. 침해 발생 시 구제방법

- Neigbuy는 전용 지식재산권 침해 신고 시스템은 운영하고 있지 않음
- 플랫폼에 게재된 상품·콘텐츠가 지식재산권을 침해하는 경우, 권리자는 고객서비스 채널(WhatsApp (852) 5336 0735, 문자 문의)을 통해 침해 사실과 근거(권리 증명, 침해 게시물의 URL 등)를 통지할 수 있으며, Neigbuy는 약관에 따라 위반 이용자의 접속·등록을 종료할 수 있음

- 전용 신고 절차가 없는 만큼, 플랫폼 통지와 병행하여 홍콩해관 신고(상표 위조·저작권 침해) 또는 민사적 조치를 검토하는 것이 실효적임

제9장. 체크리스트

제1절 R&D 체크리스트

1. 특허 출원 결정

번호	세부 항목	체크
1	• 유효한 특허를 받을 가능성을 평가했는가? • 연구초기단계부터 규칙적으로 평가하는 것이 필요	Yes☐ No☐
2	• 특허 보호의 범위에 대해서 평가했는가? • 특허청구범위가 너무 좁으면 회피하기가 쉬움 • 특허청구범위가 너무 넓으면 자기특허가 무효가 될 수 있음	Yes☐ No☐
3	• 특허침해에 대해서 쉽게 알아낼 수 있는가? • 침해의 적발이 불가능할 경우 특허의 가치가 떨어짐	Yes☐ No☐
4	• 경쟁자가 활동하고 있는가? • 경쟁자가 동 분야를 연구하고 있거나, 시장 출시를 준비하고 있다면 가능한 빨리 출원하는 것이 필요	Yes☐ No☐
5	• 특허와 다른 지식재산권의 관계에 대해서 평가하였는가? • ex. 특허와 상표를 동시에 출원하는 것 검토 등	Yes☐ No☐
6	• 상업적 가능성과 수익이 '기술공개 및 특허비용 부담'을 정당화하는가? • 특허보호비용(ex. 특허소송비용), 실질적 보호기간 검토 (기술수명과 관련) 검토	Yes☐ No☐
7	• 특허유지비용이 준비되어 있는가? (등록료, 연차료 등)	Yes☐ No☐
8	• 어떤 국가에서 출원할지를 결정하였는가?	Yes☐ No☐
9	• 경쟁자에게 미치는 영향에 대해서 평가하였는가? • 특허는 경쟁자에게 진입장벽으로 작용하기도 하지만 정보공개로 인해 경쟁자가 이를 활용할 가능성이 있음	Yes☐ No☐
10	• 상업화 의사가 없다면, 라이센싱 기회가 없는가? • 상업화 또는 라이센싱할 의향이 없을 경우 특허출원할 필요가 없음	Yes☐ No☐
11	• 발명이 공개되었는가? 상업적으로 사용되고 있는가? • 공개적으로 알려져서 혹은 사용되어서 특허받을 수 없는지 확인 필요	Yes☐ No☐

2. IP 출원 시 필요 사항

권리	번호	세부 항목	체크
특허	1	• 출원 전에 발명이 공개된 경우, 공개 후 6개월 안에 출원하였는가? • 홍콩의 공지 예외신청기간은 6개월임 (권리남용에 의한 공개 또는 소정의 박람회·회합에서의 공개). 단, 재등록 방식 표준특허는 지정특허청(중국 등) 법제의 공지예외가 적용됨	Yes☐ No☐
	2	• 선행특허조사를 수행하였는가? • 특허검색사이트 : https://esearch.ipd.gov.hk/nis-pos-view/#/pt/quicksearch?lang=en	Yes☐ No☐
	3	• 홍콩 특허출원의 요약문(abstract)은 중국어, 영어 두 개 언어로 작성되었는가?	Yes☐ No☐
	4	• 출원인 또는 발명자의 이름은 중국어, 영문자로 표기되었는가?	Yes☐ No☐
	5	• 표준특허 등록 방식에 ① 중국/유럽/영국에 등록된 특허를 홍콩에 재등록(re-register)하는 방식 ② 원수특허제도(Original Grant Patent) 2가지 방식이 있음을 고려하였는가?	Yes☐ No☐
	6	• 단기특허 출원 시, 중국특허청, 영국특허청, 유럽특허청(EPO, 영국 지정) 또는 PCT 조약에 의한 국제조사기관이 작성한 서치 리포트를 제출하였는가?	Yes☐ No☐
	7	• 중국 본토에서 특허를 등록하였다고 하더라도 홍콩에서 자동적으로 특허를 보호받는 것이 아님을 알고 있는가?	Yes☐ No☐
상표	1	• 홍콩지식산권서가 제공하는 동일·유사 상표 사전 검색 리포트 서비스/식별력 유무 예비적 판단 서비스를 제공받았는가? • 출원 전에 해당 서비스를 이용하여 홍콩지식산권서로부터 상표의 식별력에 대한 조언을 받아 상표의 등록가능여부를 미리 가늠해볼 수 있음	Yes☐ No☐
	2	• 증명상표, 소리상표, 냄새상표, 입체상표 등 특수 상표를 출원하는 경우 추가 양식(T2A)를 제출하였는가?	Yes☐ No☐
	3	• 한국에 상표출원을 하고 이를 기초로 홍콩에 상표출원을 하는 경우, 국내 상표출원일로부터 6개월 이내에 우선권 주장을 하였는가? • 홍콩은 마드리드 조약 가입국이 아님을 유의해야 함	Yes☐ No☐
디자인	1	• 출원 전에 디자인이 공개된 경우, 공개 후 6개월 안에 출원하였는가? • 공식적인 국제 전시회에 해당하는 전시회에 디자인을 전시하고 전시회 개막 후 6개월 이내에 출원을 하는 경우 공지예외를 인정받을 수 있지만 인정받을 수 있는 국제 전시회는 많지 않음 • 최초 공개가 되기 전 미리 출원을 하는 것이 바람직함	Yes☐ No☐
	2	• 디자인의 신규성에 대하여 설명하는 양식(신규성 진술)을 영어와 중국어 두가지 언어로 작성하였는가?	Yes☐ No☐

3. 기술유출 방지

번호	세부 항목	체크
1	• 영업비밀 관리 체계를 구비하였는가? • 영업비밀 유출 시 법적으로 보호받을 정도로 관리 체계 구축이 필요함	Yes☐ No☐
2	• 고용 정책 매뉴얼에 영업비밀 관련 제재사항을 포함시켰는가? • ex. 기밀 정보의 무단 공개 금지 • 고용기간 창출된 발명 및 보호가 필요한 작업에 대한 권리의 양도 • 퇴사시 모든 회사의 정보 및 재산을 반환	Yes☐ No☐
3	• 회사 컴퓨터, 네트워크 및 클라우드 기반 저장소에 저장된 모든 영업비밀에 대해 엄격한 암호 보호 프로토콜이 설정하였는가?	Yes☐ No☐
4	• 권한을 가진 자만이 출입할 수 있는 통제구역이 있으며, 그 구역은 실제로 엄격하게 규제되고 있는가?	Yes☐ No☐
5	• 외부인(투자 파트너, 공급업체, 고객 등)에게 기밀 또는 독점정보를 공개하기 전에 비밀유지계약서(Non-disclosure agreement, NDA)에 서명하게 했는가?	Yes☐ No☐
6	• 비밀유지계약서(NDA)에 아래의 내용이 포함되어 있는가? • 비밀정보의 범위/정보 사용 용도/비밀유지 의무 내용/비밀정보 관련 권리 귀속/손해배상책임	Yes☐ No☐
7	• (현지 조립생산 수출) 현지 제조 생산 업체에 기술 제공을 할 경우, 영업비밀 관련 사항에 대한 계약사항을 정확히 다루고 있는가?	Yes☐ No☐
8	• (현지 조립생산 수출) 현지 생산 기업은 제조 설비나 금형, 도면, 원재료의 속에 포함되어 있는 것 등의 제조 노하우의 가치를 확실히 인식하고 있는가?	Yes☐ No☐
9	• (현지인 관리) 현지인과 내부 직원들을 대상으로 영업비밀에 대한 정기적인 교육이 이루어지고 있는가?	Yes☐ No☐
10	• (현지인 관리) 영업비밀을 외부에 유출할 경우, 현지인과 내부 직원들은 어떤 처벌을 받을 수 있는지 알고 있는가?	Yes☐ No☐

4. 기술 계약

번호	세부 항목	체크
1	• (이전기술 범위 확정) 기술이전 대상기술을 명확화하고 있는가?	Yes☐ No☐
2	• (기술제공방식 특정) 실시권의 종류, 라이선싱의 범위 및 유효기간을 명확히 하였는가?	Yes☐ No☐
3	• (기술보증 범위) 실현가능한 범위 내에서 합리적 보증조항을 규정하였는가? • ex. 특허유효성 보증, 제3자 권리 비침해보증, 등록보증 등은 금지 또는 지양되어야함	Yes☐ No☐
4	• (기술제공 대가의 산정 및 지급) 기술료 산정기준과 지불방법에 대해 규정하고 있는가? • ex. 선급기술료, 정액기술료, 경상기술료	Yes☐ No☐
5	• (개량기술) 기술공급자의 개량기술과 기술도입자의 개량기술에 대한 귀속 처리방법을 정하였는가?	Yes☐ No☐

번호	세부 항목	체크
6	• (비밀유지의무 부과) 계약 실시 중 및 계약만료 이후 기밀유지에 대한 사항을 규정하고 있는가?	Yes☐ No☐
7	• (분쟁해결조항) 분쟁해결 방법을 특정하고, 기술제공자와 기술도입자의 의무를 나누어 규정하고 있는가?	Yes☐ No☐

제2절 수출 체크리스트

1. 전시·박람회 분쟁 대응

번호	세부 항목	체크
1	• 해외 전시회 참가 전 지식재산권의 사전 확보가 이루어졌는가? • 특허·디자인·상표는 홍콩에 등록되어 있어야 그 권리로 행사할 수 있음. 다만 저작권은 등록 없이 보호되고, 등록하지 아니한 상표도 사칭통용(passing off)으로 다툴 수 있음 • 소송·세관 조치 등 대응 수단마다 요건이 다르므로 따로 확인하여야 함	Yes☐ No☐
2	• 전시회 참가 예정 국가 및 경쟁기업의 지식재산권 현황을 조사하였는가? • 전시회 참가 이전에, 자사 전시품이 타사의 지재권을 침해하였는지 여부를 확인해야함 (침해가능성이 높은 경우, 전시회 참가여부를 재고할 수 있음) • 자사의 권리침해 가능성이 있는 제품에 경고장 발송, 세관 통관 저지할 수 있음	Yes☐ No☐
3	• 지재권 침해 가능성이 있는 전시 물품 통관 시, 세관에 의한 지재권 침해 물품 검수가 될 수 있도록 조치를 취하였는가? • 세관 당국의 권한으로 지재권 침해혐의 품목에 대한 운송중단, 검사, 샘플수거, 모방제품 파기가 가능할 수 있음	Yes☐ No☐
4	• 해외 전시회 참가시 아래와 같은 서류를 준비하였는가? • 지식재산권 증명 서류 • 출품기업 및 담당직원의 자격 및 신원 확인 서류 • 타인의 침해 또는 비침해 주장에 대한 반박 자료 • 위임장 및 대리인 신분증명서	Yes☐ No☐
5	• 전시회 기간 중 지재권 침해로 인한 경고장 수령 시, 변호사(변리사) 선임 등을 통한 침해 사안을 확인하였는가? • 경고장 수령업체는 주어진 회신 기한 이내에 변호사 등을 선임하여 이에 답변을 해야 하며, 사실관계 확인을 위해 기한 연장을 요청해볼 수 있음 • 해외 IP센터가 설치된 지역에서는 도움을 요청할 수 있음 (https://www.ip-navi.or.kr/ipcenter/)	Yes☐ No☐
6	• 경고장 및 종료통지 선언문에 적힌 내용은 철저히 감수하였는가? • 지재권 소유자에게 유리한 진술이 기재되는 경우가 보편적이므로, 사실관계를 확인하여 사실이 아니거나 우리 업체 측에 불리한 내용은 반드시 수정을 해야함 (양측 대리인 간 협의를 통해 해당 내용이 수정되어야 하며, 그 전에 상대방 대리인이 발송한 경고장에 절대로 서명을 해선 안됨)	Yes☐ No☐
7	• 전시회 참가 후 타인의 지재권 침해 혹은 정보 유출가능성에 대비하였는가? • 참가기업은 부스 내방객의 신원을 확인해야 하며, 팸플릿 등 홍보자료의 무분별한 배포 지양할 필요가 있음	Yes☐ No☐

번호	세부 항목	체크
8	• 전시회 출품 후 지재권 출원시, 신규성 상실에 대한 대비를 하였는가? • 전시회 종료 후 신규성 상실 예외 주장 출원을 통하여 신속한 권리 확보가 필요함 • 국가별 공지형태 및 공지예외 적용 기간을 체크할 것 (ex. 중국은 '중국정부가 주관한 국제박람회'로 제한되어 있음)	Yes☐ No☐

2. 전자상거래 플랫폼

번호	세부 항목	체크
1	• 판매하는 제품이 타인 및 타사의 지식재산권을 침해하는지 검토하였는가?	Yes☐ No☐
2	• 판매자가 직접 촬영하거나 소유하고 있지 않은 사진을 판매 페이지에 게시할 때 저작권 침해 가능성이 있는지 여부를 검토하였는가?	Yes☐ No☐
3	• 브랜드 레지스트리(아마존), Vero(이베이) 등 각 플랫폼이 제공하는 지재권 보호 프로그램을 활용하였는가?	Yes☐ No☐
4	• 전자상거래 플랫폼에서 지식재산 침해 피해를 당할 경우 해당 플랫폼 등록(가입)을 진행하였는가? • 특히 중국의 경우, 외국 기업이 중국 전자상거래 플랫폼에 사용자 등록하는 것이 쉽지 않으므로 중국 현지 대리인 선임하는 것을 권고함	Yes☐ No☐
5	• 위조상품 모니터링을 시작 전 다음과 같은 사항을 점검하였는가? • 보유중인 지재권 유효기간 확인 • 지재권 등록증의 권리자 확인 (제3자가 권리 보유중일 경우 단속 위해서는 권리 위임을 받아야 함) • 정식판매자 리스트 확보 (오인신고를 방지하기 위하여 온라인 정식 판매자 리스트 확보 필요) • 가품 여부를 판단하기 위해서는 정품의 정보가 잘 정리되어야 함	Yes☐ No☐
6	• 신고시 정품과 침해상품의 차이가 잘 보이도록 대조자료를 작성 및 제출하였는가?	Yes☐ No☐
7	• 각 전자상거래 플랫폼의 지식재산권 침해 신고링크를 숙지하였는가? • (알리바바 그룹) 알리익스프레스·Alibaba.com·라자다·Miravia https://ipp.aidcgroup.net, 타오바오·티몰·1688 https://ipp.taobao.com • (아마존) https://www.amazon.com/report/infringement	Yes☐ No☐

3. 세관

번호	세부 항목	체크
1	• 홍콩 해관이 형사 집행 조치를 취하기 전에 해당 권리 소유자는 홍콩 해관에 '간이 등록(Recordation)'을 완료하였는가? • 홍콩해관 : 홍콩의 저작권 및 상표권 침해에 대한 형사 조치 담당 • 간이등록 : 홍콩해관이 형사조치를 취하기 위해 보호가 요구되는 상표를 해관에 등록하는 절차 • 홍콩해관 웹사이트 : https://www.customs.gov.hk/	Yes☐ No☐

번호	세부 항목	체크
2	• 권리가 공식적으로 간이 등록되기 전, 해당 상품이 실제로 위조품임을 확인해줄 수 있는 '자체 심사자(examiner)'를 지정하였는가? • 홍콩 현지 법인이 없는 경우 자체심사자는 보통 홍콩 내 관련 상품 판매 유통회사로 지정하는 것을 권장함	Yes☐ No☐
3	• 자체 심사자는 설계에서 유통에 이르기까지 해당 제품의 전체 수명에 대한 정확한 이해와 모조품 식별 방법에 대한 지식을 갖췄는가?	Yes☐ No☐
4	• 저작권자가 저작권 침해를 세관에 고발할 경우, 다음의 내용을 세관에 제출하였는가? - 저작권 및 저작권자에 대한 정보 - 저작물 샘플 및 침해품의 샘플 - 저작권 침해 고소장 - 저작권자가 아닌 제3자가 저작권 침해를 고발하는 경우, 제3자의 권한을 증명하는 서면 - 침해 물품을 압수하고 이를 증거로 법원에 제출하는 업무를 해당 심사관이 수행할 수 있도록 그 권한을 위임하는 위임장	Yes☐ No☐
5	• 상표권자가 상표권 위조 행위를 세관에 고발할 경우에는 다음의 내용을 세관에 제출하였는가? - 해당 상표권의 등록을 증명할 수 있는 서류 - 진정한 상표의 상품 샘플과 위조 상품의 샘플 - 상표권자가 아닌 제3자가 상표권 침해를 고발하는 경우, 제3자의 권한을 증명하는 서면 - 침해 물품을 압수하고 이를 증거로 법원에 제출하는 업무를 해당 심사관이 수행할 수 있도록 그 권한을 위임하는 위임장	Yes☐ No☐

4. IP 분쟁

번호	세부 항목	체크
1	• 침해물품 조사를 하였는가? • 특허권자가 유통 경로, 전시회, 판매 시장 등을 조사하거나 인터넷 조사를 통하여 정보를 입수하여 특허침해품에 대한 조사가 필요함	Yes☐ No☐
2	• 전자상거래 플랫폼에서 권리침해행위가 발생하였을 경우, 플랫폼에 신고하였는가?	Yes☐ No☐
3	• 특허 침해여부를 확정하기 위하여 아래와 같은 사항을 조사하였는가? • 침해 특허의 심사 포대(File Wrapper) • 청구항 해석 • 특허 유효성 확인 • 침해 제품의 기술 및 시장동향	Yes☐ No☐
4	• 침해행위를 확인하고 침해 사실을 입증하는 확실한 증거 확보 후 경고장 발송대상을 확정하였는가? • 경고장은 권리침해 행위가 비교적 경미하여 서면으로 제지할 가능성이 있는 경우, 가능한 빨리 침해를 제지하려고 하는 경우에 활용하는 것이 바람직함 • 증거를 확보하지 않은 상태에서 경고장을 발송할 경우 부정경쟁 행위로 인정될 가능성이 있어 주의해야함	Yes☐ No☐

번호	세부 항목	체크
5	• 경고장에 아래와 같은 사항을 기재하였는가? • 지재권번호/침해가 의심되는 제품/침해된 지재권 내용/지재권 침해의 법적 근거/협상의 여지/구체적인 요구사항/침해행위 중지 및 협상 없을 시 법적절차를 취한다는 내용/서면 응답 요청 시한	Yes☐ No☐
6	• 특허소송 제기 여부 판단시 아래와 같은 사항을 고려하였는가? • 특허 권리범위/상대방의 의도/소송비용/사업상 중요도를 고려하여 특허소송 제기 여부를 결정하는 것이 바람직함	Yes☐ No☐
7	• 특허침해 판단 결과 자사의 승산이 낮은 경우, 특허 전문가의 비침해의견서를 받아두어 실시로 인한 고의 침해를 부담하지 않도록 조치하였는가?	Yes☐ No☐

제10장. 참고 자료

제1절 유관기관 연락처

1. 권리 보호기관

홍콩의 지식재산권 등록·관리는 지식산권서(IPD)가 총괄하며, 산하에 상표등록국·특허등록국·디자인등록국을 두고 있음

- 기관명 : 지식산권서(Intellectual Property Department, IPD)
- 주소: 24/F, Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong
- 전화 : (852) 2961 6901
- 이메일 : enquiry@ipd.gov.hk
- 홈페이지 : https://www.ipd.gov.hk

2. 집행·단속 기관

상표 위조·저작권 침해에 대한 단속·수사 및 국경조치는 홍콩해관(C&ED)이 담당하며, 침해 신고는 24시간 신고 핫라인 또는 신고 전용 이메일로 할 수 있음

- 기관명 : 홍콩해관(Customs and Excise Department, C&ED)
- 주소 : Customs Headquarters Building, 222 Java Road, North Point, Hong Kong
- 일반 문의 : (852) 2815 7711 (24시간) / customsenquiry@customs.gov.hk
- 침해 신고 : (852) 182 8080 / (852) 2545 6182 (24시간) / crimereport@customs.gov.hk
- 홈페이지 : https://www.customs.gov.hk

제2절 현지 대리인

1. 대리인 제도 소개

- 홍콩에는 우리나라의 변리사와 같은 법정 지식재산 대리인 자격 제도가 없음. 전문 자격의 유무와 관계없이 누구든지 지식재산 대리 업무를 수행할 수 있으며, 실무상으로는 로펌과 특허·상표 에이전시가 출원·심판 대리 업무를 수행하고 있음
- 다만 등록관에 대한 절차에서 대리인이 될 수 있는 자는 홍콩에 거주하는 개인 또는 홍콩에서 영업하는 파트너십·회사로 한정되며, 대리인은 자신이 거주하거나 영업 활동을 수행하는 홍콩 내 주소를 갖추어야 함

- 출원인에게 현지 대리인 선임 의무는 없으나, 출원인·권리자는 서류 송달을 위한 홍콩 내 송달 주소(address for service)를 반드시 제공하여야 하므로, 홍콩에 영업소가 없는 외국 기업은 사실상 현지 대리인을 통해 출원을 진행하게 됨
- 지식산권서는 **상표조례** 제74조, **특허조례** 제150조 및 **등록디자인조례** 제84조에 근거한 서식 지정 고시(Notice of Specification of Forms)를 2025년 5월 홍콩 IP 저널에 게재하고, 2025년 5월 16일부터 상표·특허·디자인의 신규 서식을 시행함.
- 신규 서식의 핵심은 ① 모든 관련 서식에 대리인이 자신이 홍콩 내에 실제로 거주하거나 지정 주소에서 영업 활동을 수행하고 있음을 확인하는 선언이 추가된 것으로, 허위 정보·선언의 제공은 범죄를 구성함. ② 아울러 일부 서식(상표 T8·T10·T11, 특허 P9·P10·P19, 디자인 D5·D11)에는 권리자·양수인·실시권자 등의 법인 유형과 설립지를 기재하는 항목이 신설됨
- 이는 명목상 주소만 둔 부적격 대리를 방지하고 등록부 정보의 신뢰성을 높이기 위한 조치로, 2025년 5월 16일 이후 출원·갱신·이전 등재 등 절차를 진행하는 경우 반드시 신규 서식을 사용하여야 하며, 대리인 선임 시 해당 대리인의 홍콩 내 실재 여부를 확인할 필요가 있음
- 법정 자격 제도가 없는 만큼, 지식산권서는 대리인 선임 전에 후보자의 자격·경험·실적, 전문직 배상책임보험 가입 여부 및 수수료 수준을 미리 확인할 것을 권고하고 있으며, 사실관계나 법률관계가 복잡한 사건 또는 쟁송 사건의 경우 법률 자격을 갖춘 대리인의 선임이 바람직함

2. 대리인 선정기준

[표 33] 대리인 선정 시 고려해야 할 항목

종류	내용
업무 및 커뮤니케이션 능력	- 사건을 수임하게 될 변호사 또는 변리사의 지식재산권 사건의 실적 경험이 어느 정도인가? - 복잡한 문의에도 최적의 대응조치를 안내해주는가? - 보고를 적시에 하고 고객의 지시에 따라 일을 진행하는가? - 고객과의 커뮤니케이션이 쉽게 이루어질 수 있는 언어 능력이 있는가? - 당국과의 관계가 좋고, 업계 평가가 좋은가?
서비스 품질	- 고객이 지적한 문제점을 적시에 개정하기 위해 노력을 하는가? - 고객의 요구를 충족하기 위해 최선을 다해 노력했는가? - 오류가 있을 경우 그것을 인정하면서도 수정하는가?
비용	- 비용청구는 합리적이고 투명한가? - 비용을 최대한 억제시키려고 노력하고 있는가? - 비용이 고객에게 부담이 될 것 같으면 미리 고지하고 다른 방안을 제안하는가? - 미리 견적을 내고 비용 청구는 견적 금액을 초과하지 않는가? - 견적을 초과하는 경우 그 이유를 명확하게 설명했는가?

3. 대리인 정보

- 영국의 지식재산권 분석 기관인 IP STARS가 집계한 2026년 지식재산권 분야 로펌 랭킹을 참고하여 특허 소송 분야 및 특허 출원 분야의 홍콩 로펌에 대한 기초적인 자료를 제공함. 여기 수록된 로펌에 관한 정보는 대리인을 선임하는 데에 도움을 주기 위한 목적으로 수집된 것이며, 이하 기재되는 로펌을 추천하는 것은 아님

* 출처: IP STARS, Hong Kong SAR Jurisdiction Rankings 2026 Edition (2026.9.5. 방문)

[표 34] IP STARS 선정 특허 소송 분야 상위 로펌

등급	로펌	홈페이지	E-mail
1	Bird & Bird	www.twobirds.com/en/reach/asia-pacific/china/hong-kong	hongkong@twobirds.com
	Deacons	www.deacons.com	hongkong@deacons.com
2	Baker McKenzie	www.bakermckenzie.com/en	Homepage Contact
3	Hogan Lovells Cadwalader	www.hlc.com	Homepage Contact
	Norton Rose Fulbright	www.nortonrosefulbright.com/en-hk/locations/hong-kong-sar	Homepage Contact
	Wilkinson & Grist	www.wilgrist.com	enquiry@wilgrist.com

[표 35] IP STARS 선정 특허 출원 분야 상위 로펌

등급	로펌	홈페이지	E-mail
1	Bird & Bird	www.twobirds.com/en/reach/asia-pacific/china/hong-kong	hongkong@twobirds.com
	Deacons	www.deacons.com	hongkong@deacons.com
	Eagle IP	www.eagle-ip.com	eip@eipgroup.asia
2	Spruson & Ferguson	www.spruson.com/our-offices/china/hong-kong	mail.hk@spruson.com
3	Vivien Chan & Co	www.vcclawservices.com	vivchan@vcclawservices.com
	Wilkinson & Grist	www.wilgrist.com	enquiry@wilgrist.com
기타	Hogan Lovells Cadwalader	www.hlc.com	Homepage Contact

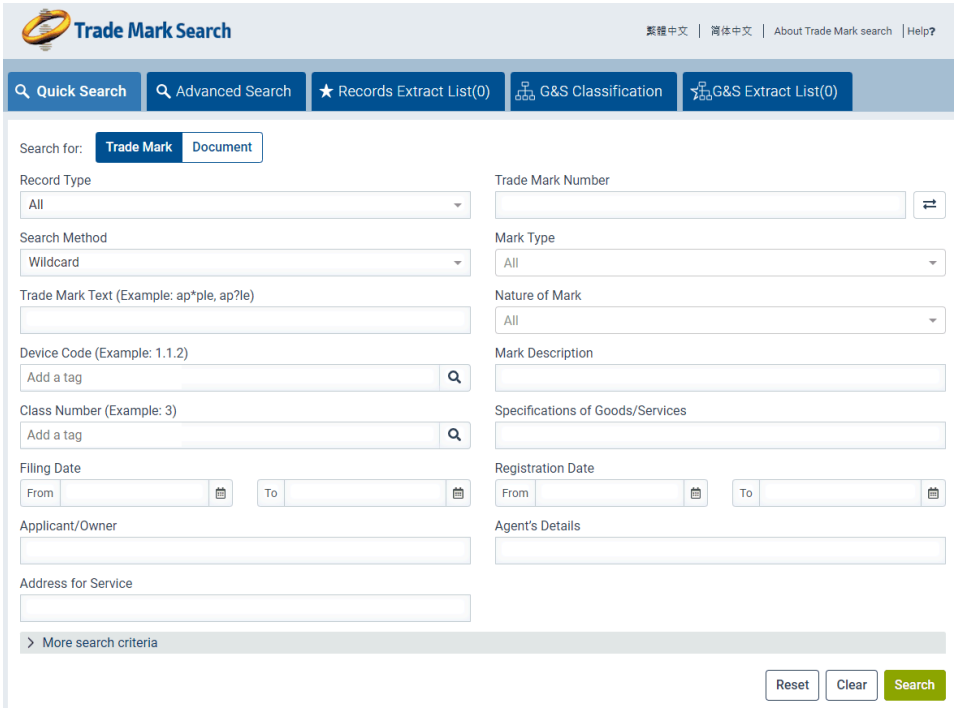
- 대한변리사회에서 운영하는 IP RIDGE에서 한국에 IP서비스를 제공하기 희망하는 해외대리인 정보를 제공하고 있음 (해외대리인이 직접 등록 신청을 하고 대한변리사회의 심사를 거친 해외대리인 정보 제공)

- IP RIDGE 바로가기

제3절 기타

1. 지식재산권 검색 방법

- 홍콩 지식산권서는 통합 온라인 검색 시스템(Online Search System)을 통해 상표·특허·디자인의 등록 및 출원 정보를 무료로 제공함. 등록된 권리뿐만 아니라 공고된 출원, 권리자 정보 등을 열람할 수 있음
  - 통합 검색 시스템 : https://esearch.ipd.gov.hk
  - 특허 검색 : https://esearch.ipd.gov.hk/nis-pos-view/#/pt/quicksearch
  - 상표 검색 : https://esearch.ipd.gov.hk/nis-pos-view/#/tm/quicksearch
  - 디자인 검색 : https://esearch.ipd.gov.hk/nis-pos-view/#/ds/quicksearch
- 상표의 경우 이미지 기반 검색 도구인 Image Mark Finder를 통해 도형 상표의 유사 이미지 검색도 가능함 (https://image-mark-finder.ipd.gov.hk/)



[그림 31] 홍콩 온라인 지식재산권 검색사이트 화면

2. 홍콩 IP 관련 법령

- 홍콩의 주요 지식재산권 관련 법령은 다음과 같으며, 각 조례의 원문(영문·중문)은 홍콩 전자법령 사이트(Hong Kong e-Legislation)에서 확인할 수 있음 (https://www.elegislation.gov.hk)

[표 36] 홍콩의 주요 지식재산권 관련 법령

구분	법령명	장
특허	특허조례 (Patents Ordinance)	Cap. 514
디자인	등록디자인조례 (Registered Designs Ordinance)	Cap. 522
상표	상표조례 (Trade Marks Ordinance)	Cap. 559

구분	법령명	장
저작권	저작권조례 (Copyright Ordinance)	Cap. 528
저작권	저작권 도용 방지 조례 (Prevention of Copyright Piracy Ordinance)	Cap. 544
부정경쟁· 소비자 보호	상품설명조례 (Trade Descriptions Ordinance)	Cap. 362
집적회로	집적회로 배치설계 (토포그래피) 보호 조례 (Layout-design (Topography) of Integrated Circuits Ordinance)	Cap. 445
식물신품종	식물품종보호조례 (Plant Varieties Protection Ordinance)	Cap. 490
분쟁 해결	중재조례 (Arbitration Ordinance)	Cap. 609
분쟁 해결	조정조례 (Mediation Ordinance)	Cap. 620