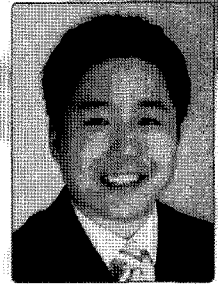


CHINA

중국의 저명상표 보호 제도

유성 원

현 자심IP&COMPANY 대표 변리사
 2010년 제일광장특허법률사무소
 전자부 변리사
 2009년 중국 북경 MING&SURE
 특허법률사무소 한국담당 변리사
 2005년 유미특허법인
 2004년 광개도 특허법률사무소



중국은 '세계의 공장'을 넘어서 이제는 '세계 최대의 시장'으로 성장해 가고 있다. 중국인들의 소비 성향이 브랜드 상품을 선호하는 방향으로 변화해 감에 따라 중국에서의 브랜드 경영의 중요성은 날로 더해가고 있다.



세계 여러 나라와 마찬가지로 중국 역시 일반적인 상표보다 저명한 상표를 더욱 두텁게 보호하는 법적 장치를 두고 있다. 바로 저명상표 인정제도이다.

중국 저명상표 인정 제도의 가장 큰 특징이라고 하면, 비유사 상품 영역에 대하여 제한적인 등록금지효만 인정하고 있는 우리나라와 달리 중국은 저명상표로 인정된 상표에 대해서는 비유사 상품의 영역에 대하여 등록금지효력 뿐만 아니라 사용 금지효력까지도 인정하고 있다는 점이다.

그런데, 중국의 저명상표(驰名商标 chi ming shang biao : 치명상표) 제도는 법적 절차 및 비용 등 여러 가지 면에서 우리나라와는 많은 차이점을 가지고 있으며, 그 복잡성 및 과도한 비용과 시간 때문에 접근하기가 쉽지 않다는 문제점을 가지고 있다.

이하에서는 중국의 저명상표 제도를 알아보고 우리나라 기업들이 어떻게 이 제도에 접근해야 할지에 대한 전략을 소개하고자 한다.

중국 저명상표 인정 제도 개관

법 제도의 변천

중국은 1986년 '파리조약'에 가입하면서부터 저명상표 보호에 대한 관심을 가지기 시작하였고, 1993년 개정 상표법에서 모방상표, 기망상표에 대한 등록 저지 규정을 마련하였다.

이후 1996년 국가 공상행정관리국 상표국(중국의 상표 등록 업무를 담당하는 정부기관)은 '저명상표 인정과 관리의 잠정규정을 공포하여 저명상표 인정 기준과 절차를 상세하게 규정하였다. 당시 규정에 따르면 저명상표를 인정 받고자 하는 기업은 이미 등록되어 있는 등록상표에 한하여 상표국에 저명상표 인정 신청서를 제출하여 심사를 통해 저명상표 인증을 받는 별도의 신청 절차를 밟아야 했다. 그러나, 이러한 방식은 개별적인 상표권 분쟁 사안에서 저명상표를 보유하고 있지만 상표등록은 하지 않는 미등록 권리자의 보호에 취약하다는 단점과 중국 정부의 의도적인 자국 국영 기업 보호 태도에 따른 여러 문제점을 드러냈다.

그 후 2001년 개정 상표법에서는 미등록 저명상표에 대한 보호 규정을 신설하였고, 2003년에는 종전의 '저명상표 인정과 관리의 잠정규정'을 폐지하고 '저명상표 인정과 보호 규정'을 공포하여 현재의 저명상표 보호 제도의 틀을 완벽하게 되었다.

2003년 '저명상표 인정과 보호 규정'에 따르면 중국에서의 저명상표 인정 절차는 상표국에 출원과 같은 별도의 절차로 신청을 하는 것이 아니라 개별적인 상표 분쟁 절차 중에서 저명상표를 가지고 있는 일방 당사자가 저명상표임을 인정해달라는 주장 또는 변론을 제기하여 해당 개별 절차에서 저명상표를 인정 받게 된다. 즉, 하나의 독립된 절차에 의해서 저명상표로서 인정을 받는 것이 아니라 특정 상표 분쟁 절차가 계속되는 중에 그 절차 내에서 저명상표 인정을 요청하게 되는 것이다. 따라서, 종전의 제도가 저명상표의 "인증(certification)"이었다면 현재는 저명상표의 "인정(recognition)"이라고 할 수 있는 것이다.

저명상표 인정 루트

중국의 저명상표 인정 루트는 크게 세가지이다. 저명상

표 인정은 이 세가지 절차가 진행되는 도중에 요청할 수 있다.

- 상표국에서의 상표 이의신청 절차 또는 상표평심 위원회에서 복심 절차가 진행되는 중
- 상표 침해 사건 발생지의 시급 공상행정관리기관에 상표 사용금지 청구 절차 진행 중
- 상표권 침해 사건에 대한 각 지방 인민법원(중급인민법원 또는 고급인민법원)에서의 소송 진행 중

이와 같이 저명상표 인정 절차는 독립된 절차가 아닌 개별 상표 분쟁 사건 내에서 별도로 주장/변론을 통해 인정받는 절차이다. 따라서, 어떤 특정 절차에서 저명상표로 인정 받았다고 하더라도 다른 상표 분쟁 사건과의 관계에서 대세효를 갖는 것은 아니다. 다만, 어떤 절차에서 저명상표로 한번 인정을 받은 경우에는 그 개별 사건에 대해서만 구속력이 있을 뿐이고, 다른 절차에서는 그 인정 사실이 저명상표 인정에 강한 증거자료로서 영향을 미칠 수 있을 뿐 당연히 저명상표로 인정되어 법률 효과를 발생시키는 것은 아니다.

저명상표의 인정 요소

중국 상표법 제14조는 저명상표를 인정할 때 고려해야 할 요소들을 아래와 같이 규정하고 있다.

중국 상표법 제14조

저명상표의 인정은 다음의 요소를 고려하여야 한다.

1. 당해 상표가 관련 공중에 알려진 정도
2. 당해 상표의 사용 지속 기간
3. 당해 상표의 모든 선전(홍보) 업무의 지속 시간, 정도 및 지리적 범위
4. 당해 상표가 저명상표로서 보호를 받은 기록
5. 당해 상표의 저명성의 기타 요소

위와 같은 요소들을 충족시키기 위해서는 각종 증거자료를 제출하여야 한다. 예를 들면, 해당 상표의 상품에 대한 매출 실적, 광고비, 홍보비 지출 내역, TV, 라디오 광고 전송 회수, 시장 점유율, 상표 관리 노력에 대한 입증 자료 등 매우 방대한 양의 증거자료들이 다양한 측면에서 준비되어야 한다.

실제적으로 저명상표의 인정 여부의 승패는 바로 영향력 있는 증거자료를 얼마나 많이, 효과적으로 수집하여 제출하느냐에 달려있다고 해도 과언이 아니다. 대리인의 비용도 저명상표 인정 주장의 논리를 뒷받침하는 증거자료의 수집 및 가공에서 가장 많이 발생한다.

저명상표로 인정되었을 때의 효과 - 비유사 상품 영역에 대한 보호

중국 상표법 제13조 제2항

동일하지 않거나 유사하지 않은 상품에 대하여 등록을 신청한 상표가 타인이 이미 중국에 등록한 저명상표를 복제, 모방 또는 번역함으로써 공중을 오인하여 당해 저명상표권자의 이익에 손해를 입힐 가능성이 있는 경우 등록 및 사용을 금지한다

중국에서 저명상표로 인정되면 누릴 수 있는 법적 효과의 핵심은 바로 비유사 상품 영역에 대한 등록금지효 및 사용금지효이다. 이는 중국 특유의 저명상표에 대한 매우 강력한 보호 장치라고 할 수 있다. 일반적으로 등록된 상표의 독점권은 상표의 동일·유사 및 상품의 동일·유사를 동시에 만족하는 영역에 미친다. 그리고 저명한 상표라고 할지라도 상품이 비유사할 경우에는 제한적으로 타 상표의 등록을 저지할 수 있을 뿐 사용까지는 금지할 수 없다¹⁾.

하지만, 중국에서는 타인의 저명상표를 모방한 상표를 비유사 상품에 사용하여 출처의 오인, 혼동을 일으키게 한 경우 등록 뿐만 아니라 사용까지도 금지하고 있다. 이는 부정경쟁방지법에 근거한 사용금지효를 인정하는 우리나라보다 실질적으로 훨씬 넓은 보호범위를 인정하는 것이다.

다만, 중국의 경우에도 모든 비유사 상품에까지 저명상표의 효력이 미치는 것은 아니며 법에 규정된 바와 같이 '공중을 오인하여 저명상표권자의 이익에 손해를 입힐 가능성이 있는 정도'가 인정되어야 하는데, 실제 사례들을 분석해보면 영업관계 또는 경제적 유연관계가 인정되어야 하는 우리나라의 경우보다는 훨씬 더 넓은 범위 영역에서 저명상표의 효력을 인정하고 있다. (KODAK 사례)

대표적인 중국의 외국저명상표

현재까지 중국에서 저명상표로 인정된 한국 기업의 상표는 SAMSUNG(텔레비전 수상기, 삼성전자), 竹盐(치약, LG생활건강), 好丽友(쿠키·캔디, 동양오리온)이다.

그외 외국 상표로는 듀퐁(화학물품), 로레알(화장품), 랑콤(화장품), 엑손모빌(석유제품), Castrol(석유제품), 바이엘(의약품), 산요(전자기기, 냉장고, 가전제품), 질레트(면도기), 샤프(텔레비전), 카시오(손목시계), 노키아(휴대전화), 니콘(카메라), 미놀타(카메라), 델(컴퓨터), 인텔(컴퓨터 하드웨어), 모토롤라(통신장비), 엡손(프린터), 도시바(화상전화설비), 닛산(자동차), 렉서스(자동차), 토요타(자동차), 포르쉐(자동차), 페라리(자동차), 재규어(자동차), 혼다(자동차), 미쉐린(타이어), TISSOT(시계), 까르띠에(장신구, 보석), 휴고보스(의류), Mars(초콜릿), Prudential(보험), 디즈니(공공유원지), F1 FORM-ULA1(체육활동경기), 구글(인터넷 서비스), 맥도널드(패스트푸드), 스타벅스(커피숍), 스와로브스키(장신구) 등이 있다.

현재까지 집계된 외국 기업의 중국 저명상표는 대략 100개에 못미치고 있다. 또한, 한국 기업의 저명상표는 단 3개로 중국과의 무역 규모를 감안할 때 매우 적은 수치라고 하겠다.

1) 우리나라 상표법 제7조 제1항 제10호: 이종상품 간에는 서로 영업관계 내지 경제적 유연관계가 있는 제한적인 경우에 한하여 적용 가능.

저명상표 인정의 실익 및 이용 전략

활용 및 준비 전략

앞서 살펴 본 것처럼 저명상표 인정의 실익은 바로 비유사 상품 영역에까지의 넓은 보호 범위 인정이라고 하겠다. 하지만, 중국에서 저명상표 인정 절차를 진행하려면 매우 방대한 양의 증거자료를 수집해야 하고 그에 따른 시간과 중국 대리인 비용이 엄청나게 소요된다는 문제점이 있다.

특히, 대리인에 따라서 저명상표 인정에 대한 대리 비용이 엄청나게 차이를 보이는데 이는 저명상표 인정 업무 실적 및 대리인 별 정부/사법 기관 내 영향력의 차이에 기인하는 것으로 보인다.

중국에서 저명상표로서 인정받고자 한다면 제일 중요한 것이 각종 증거자료 확보인데, 증거자료의 수집은 중국 시장 진출 초기 단계부터 전략적으로 이루어져야 한다. 저명상표를 인정을 위해서는 워낙 방대한 양의 증거 자료가 필요하기 때문에 초기 단계에서부터 준비하지 않으면 필요한 증거자료를 확보하는 것 자체가 불가능해질 수도 있기 때문이다.

특히, 광고, 홍보, 매출액, 통계자료, 설문조사 등에 대한 최소 5년 이상의 체계적인 자료 축적이 필요하다. 최근 중국 상표국의 저명상표 인정 사례를 살펴보면 공인회계사의 회계감사를 받은 공증된 최소 5년 이상 기간에 대한 매출액, 광고비, 홍보비 등에 관한 재무자료를 요구하고 있다. 증거자료가 확실하다면 대리인의 비용도 그만큼 줄일 수 있고 절차에 들어가는 시간도 절약할 수 있다.

45개류 전류 출원

저명상표 인정 절차를 밟는 것이 시간적으로나 비용적으로 부담스럽지만, 비유사 상품 영역에 대한 상표보호가 꼭 필요하다면 45개류 상품류 전부에 대한 출원도 대안으로 고려해 볼 수 있다. 대리인 비용과 예상 시간을 고려하여 경제적으로나 시기적으로 유리한 쪽을 전략적으로 판단하여 꼭 저명상표 인정이 아니더라도 이와 같은 우회적인 방법으로 비유사 상품 영역에 대한 보호를 도모하는 것도 하나의 전략이 될 수 있겠다.

하지만, 45개류 전부에 대한 출원의 경우 출원/등록 관

리에 대한 부담이 증가하고 45개류 전체에 대한 등록 가능성이 담보가 되지 않으며, 3년간 불사용할 경우 중국에서도 불사용 취소의 대상이 된다는 점은 꼭 챙겨야 할 고려 요소이다.

마치며

중국에서 저명상표로 인정되는 것은 많은 유익이 있을 수 있다. 비유사 영역에 대한 광범위한 보호 뿐만 아니라 “驰名商标”라고 표기하여 중국 소비자들에게 브랜드에 대한 신뢰도를 높일 수 있기 때문이다. 하지만, 아직 우리 기업들이 중국 저명상표 제도에 접근하는데 많은 어려움을 겪고 있는 점은 안타까운 일이 아닐 수 없다.

우리 한국 기업들의 브랜드 파워가 중국에서 우뚝 서서 브랜드에 눈을 뜨고 있는 중국 소비 시장을 석권하는 소식들이 많이 많이 들려왔으면 좋겠다. 2011. 3 |