

발 간 사

1992년 한·중 수교 이후 양국간 경제적·문화적 교류가 크게 증가하고 있습니다. 경제적 측면에서 볼 때, 2004년도 우리나라는 중국에 497억불을 수출하고 296억불을 수입하여 약 201억불의 대중 무역수지 흑자를 기록하였고 중국은 제1의 교역대상국이 되었습니다. 문화적 측면에서는 ‘한류’의 영향으로 우리나라의 TV 드라마, 가요, 게임 등이 중국내에서 큰 인기를 끌고 있습니다.

양 국간 교류가 늘어나면서 우리의 기술수준과 브랜드 가치상승에 편승하여 불법적인 이익을 취하려는 시도들이 꾸준히 발생함에 따라 우리 기업의 지식재산권 침해사례도 중국내에서 빈번하게 발생하고 있습니다. 중국정부도 WTO 가입 이후 지재권 관련 법·제도를 WTO TRIPS 협정에 맞게 정비하고 지재권 침해단속을 강화하는 등 지재권 보호 수준의 향상을 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. 그러나 불법복제 CD나 위조상품이 널리 유통되고 있어 지재권 보호수준이 기대에 미치지 못하고 있습니다.

특허청은 중국에서 발생하고 있는 지식재산권 침해가 심각한 수준에 이름에 따라 우리 기업들이 지재권을 보호·관리하는데 도움을 주기 위해 이 가이드북을 발간하게 되었습니다. 이 가이드북은 특허·상표는 물론 소프트웨어와 저작권 등 지식재산권 전반에 관한 중국의 제도와 관행에 관하여 도움이 되는 정보를 담고 있습니다. 중국에서 지재권을 획득·관리하는 요령과 지재권이 침해된 경우 취할 수 있는 조치들에 대해 사례를 들어 상세히 설명하였습니다.

이 가이드북이 중국에서 우리 기업의 지재권을 보호하는데 좋은 안내가 되길 바라며 본 책자가 나올 수 있도록 애쓴 직원여러분의 노고를 치하하는 바입니다.

2005년 6월

특허청장 김 종 갑 

목 차

I . 중국의 지식재산권 보호 현황	1
1. 상표권 침해행위에 대한 행정 단속의 추이	7
2. 모조품 유통 시장 상황	11
3. 전리권 침해행위에 대한 행정 단속의 추이	13
II . 중국에서 전리권, 상표권을 획득하는 방법 및 관리 방법	15
1. 전리권, 상표권 등록을 담당하는 행정청 및 그 체계와 권한	17
1.1. 상표의 출원 및 등록	17
1.2. 전리의 출원 및 등록	18
2. 대리인제도	20
2.1. 상표대리제도	20
2.2. 전리대리제도	21
3. 전리와 상표의 등록 절차	24
3.1. 상표 출원의 절차	24
3.2. 전리의 출원 및 등록 절차 및 실용신안, 디자인의 무심사제도에 따른 주의점	24
4. 등록거절에 대한 심판 및 소송제도	26
4.1. 상표	26
4.2. 전리	27
5. 등록 후 권리의 관리 방법	27
5.1. 타인 출원의 감시 및 상표등록 저지 방법	28

5.1.1. 출원공고 상표의 감시	28
5.1.1.1. 출원공고 상표의 직접 감시	28
5.1.1.2. 대리인에게 상표 감시를 의뢰하는 방법	28
5.1.2 상표등록의 저지 방법	29
5.1.2.1. 출원공고된 상표의 등록 저지	29
5.1.2.2. 이미 등록된 상표를 무효 또는 취소시키는 방안	31
5.2. 상표사용시 주의점	32

III. 전리권, 상표권 침해에 대한 구제제도 35

1. 침해 유형	35
2. 전리권, 상표권 침해행위에 대응하는 두 가지 길	41
3. 행정기관을 이용하는 방법	44
3.1. 상표권 침해	45
3.1.1. 침해 유형	45
3.1.2. 공상행정관리국을 이용하는 방법	47
3.1.2.1 공상행정관리국을 통한 모조품 단속 절차	47
3.1.2.2 공상행정관리국을 통한 모조품 단속의 사례	52
3.1.3. 품질기술감독국을 이용하는 방법	56
3.1.3.1. 모조품 단속에서 품질기술감독국이 하는 기본적인 역할	56
3.1.3.2. 지방 품질기술감독국의 단속 대상 행위	56
3.1.3.3. 품질기술감독국이 모조품 단속 활동에서 할 수 있는 권한은 무엇인가? ...	60
3.1.3.4. 품질기술감독국의 행정처벌의 내용	61
3.1.3.5. 공상행정관리국과 품질기술감독국의 역할은 어떻게 다른가? ..	62
3.1.3.6. 품질기술감독국을 이용할 실익은 무엇인가?	64
3.1.3.7. 품질기술감독국 이용의 한계(등록 권리가 없는 경우)	66
3.2. 전리권 침해	67
3.2.1. 침해 유형	67

3.2.2. 전리업무관리부문을 이용하는 방법	68
3.2.3. 전리권 침해행위 등에 가해지는 제재	68
3.2.3.1 전리권 침해행위	68
3.2.3.2 타인의 전리사칭행위	69
3.2.3.3 전리의 허위표시행위	69
3.3. 세관의 이용	69
3.3.1. 세관 보호의 필요성	69
3.3.1.1. 세관 보호는 왜 필요한가?	70
3.3.1.2. 세관 보호가 효과적인 이유	73
3.3.1.3. 중국 모조품의 해외 수출 경로	77
3.3.2. 세관을 통한 지식재산권 보호의 절차	78
3.3.2.1. 세관 보호의 2가지 경로	78
3.3.2.2 지식재산권 등기 제도	79
3.3.2.3. 모조품의 압류 및 몰수 절차	86
3.3.2.4. 모조품 통관신고자에 대한 처벌	90
4. 사법기관을 이용하는 방법	91
4.1 중국의 재판기관 및 심급제도	91
4.2. 제1심 법원의 선택	92
4.2.1. 중국의 지방보호주의와 제1심 법원 선택의 중요성	92
4.2.2. 어느 지역의 법원에 소를 제기해야 할까?	93
4.2.2.1 상표권 침해소송	93
4.2.2.1 전리권 침해소송	94
4.2.3. 고급인민법원을 제1심으로 선택하려면 어떻게 해야 하나?	94
4.2.4. 침해중지 및 손해배상을 청구하는 소는 언제까지 할 수 있나?	95
4.3. 소송에서 이용할 수 있는 제도	96
4.3.1. 상대방의 재산을 미리 압류해 두는 제도(재산보전)	96
4.3.2. 증거를 미리 확보해 두는 제도(증거보전)	98
4.3.3. 소 제기 전에 상대방의 침해행위의 긴급한 중지를 신청하는 제도 ...	98

5. 상표권 침해에 대한 형사적 보호	101
5.1. 형사적 보호의 중요성	101
5.2. 지식재산권 관련 죄형	102
5.2.1. 중국의 지식재산권 관련 죄의 특징	102
5.2.2. 지식재산권 관련 죄 및 형사 입건의 기준	104
5.3. 형사사건 사례	109
 IV. 저작권 제도	113
1. 저작권 제도 개관	115
2. 저작권법의 내용과 제한	115
2.1. 저작권의 객체	115
2.2. 저작권 보호의 요지와 등록제도	116
2.3. 직무저작물의 저작권 귀속	116
2.4. 저작권의 내용	117
2.4.1. 저작인격권	118
2.4.2. 저작재산권	118
2.4.3. 저작인접권	118
2.5. 저작권의 제한	119
2.5.1. 공정이용	119
2.5.2. 법정이용허락제도	120
3. 저작권 침해와 구제	121
3.1. 저작권 침해의 유형	121
3.2. 저작권 침해행위	122
3.2.1. 제46조에 해당하는 침해행위	122
3.2.2. 제47조에 해당하는 침해행위	124

3.3. 침해행위에 대한 법적 책임	126
3.3.1. 민사책임	126
3.3.2. 행정제재	128
3.3.3. 형사책임	128
3.4. 저작권 침해소송	129
3.4.1. 침해분쟁의 해결방안	129
3.4.2. 제소 전 권리보호조치	130
3.4.3. 관할법원과 제소기간	131
3.4.4. 입증책임의 전환	132
3.4.5. 피고의 방어방법	132
3.5. 전형적 사례	132
3.5.1. 저작인접권 침해 사례	132
3.5.2. 저작재산권 침해 사례	134
3.5.3. 사이버상의 저작권 침해 사례	135
4. 소프트웨어 저작권의 보호	136
4.1. 소프트웨어 보호제도 개관	136
4.2. 소프트웨어 저작권의 침해행위와 공정이용	136
4.3. 전형 사례	138
4.3.1. Adobe 소프트웨어 사건	138
4.3.2. AutoCAD 소프트웨어 사건	139
5. 효과적인 저작권 보호방안	139
V. 부정경쟁방지제도	141
1. 반부정당경쟁법 개관	143
2. 부정경쟁행위의 유형	143
2.1. 제5조의 ‘경영자’의 의미	143

2.2. 제5조 제1항	144
2.3. 제5조 제2항	144
2.3.1. 지명상품의 의의	144
2.3.2. 지명상품의 인정기준	144
2.3.3. 지명상품의 명칭·포장 등과 유사여부 판단	145
2.4. 제5조 제3항	145
2.5. 제5조 제4항	145
2.6. 전형적 사례	146
2.6.1. 지명상품 특유의 명칭을 사용한 부정경쟁행위	146
2.6.2. 지명상품 특유의 포장을 사용한 부정경쟁행위	147
2.6.3. 상호권과 상표권의 충돌 사례	148
3. 부정경쟁행위에 대한 법적 책임 및 제재조치	149
3.1. 민사책임	149
3.2. 행정적 감독·제재조치	149
3.3. 형사책임	150
4. 영업비밀의 보호	150
4.1. 영업비밀 보호제도 개관	150
4.2. 영업비밀의 의미 및 성립요건	151
4.3. 영업비밀에 대한 침해행위	151
4.4. 영업비밀 침해행위에 대한 법적 책임 및 제재조치	152
4.5. 전형적 사례	152
4.5.1. 영업비밀 침해를 인정한 사례	152
4.5.2. 영업비밀 침해를 인정하지 않은 사례	154
4.6. 효과적인 영업비밀 보호방안	155
5. 효과적인 부정경쟁방지 방안	156

VI. 그밖의 주요 제도	157
1. 저명상표 보호제도	159
1.1. 중국의 저명상표 보호제도의 개관	159
1.2. 저명상표의 인정	159
1.2.1. 인정기준	159
1.2.1.1. 저명상표의 개념	159
1.2.1.2. 인정요소	160
1.2.2. 인정절차	161
1.2.2.1. 개관	161
1.2.2.2. 행정절차에 의한 인정	161
1.2.2.3. 사법절차에 의한 인정	162
1.3. 저명상표의 보호 및 구제방법	162
1.3.1. 개관	162
1.3.2. 미등록 상표에 대한 보호	163
1.3.3. 비유사 상품에 대한 보호	163
1.3.4. 저명상표를 모방한 상호 사용	164
1.3.5. 저명상표를 모방한 도메인이름의 등록	165
1.4. 효과적인 저명상표 보호방안	166
2. 상호 보호제도	166
2.1. 중국의 상호 보호제도 개관	166
2.2. 상호권의 취득	167
2.2.1. 등기주의와 선출원주의	167
2.2.2. 등기가 허용되지 않는 상호	168
2.3. 행정기관의 상호 사용 감독	169
2.4. 상호와 상표간의 충돌	170
2.4.1. 상호권과 상표권의 조정 규정	170

2.4.2. 행정적 구제	170
2.4.3. 사법적 구제	171
2.4.4. 전형적 사례	172
2.4.4.1. 동인의원 사건	173
2.4.4.2. 항성타일 사건	173
2.4.4.3. 판례의 해석	174
2.5. 효과적인 상호 보호방안	175
 3. 인터넷 도메인이름의 보호	176
3.1. 중국의 도메인이름 보호제도 개관	176
3.2. CND RP에 의한 분쟁해결	177
3.2.1. 개관	177
3.2.2. CND RP에 의한 분쟁해결 절차	177
3.2.3. CND RP의 분쟁해결 기준	179
3.2.4. 분쟁해결기구의 결정 사례	180
3.2.4.1. “maxwell.com.cn” 분쟁사건	180
3.2.4.2. “paradox.com.cn” 분쟁사건	181
3.3. 사법절차에 의한 분쟁해결	182
3.3.1. 법원의 분쟁해결 기준	182
3.3.2. “philipscis.com” 분쟁사건	184
3.4. 효과적인 도메인이름의 보호방안	185
 VII. 사례 연구	187
사례 연구 1 나의 상표가 선점되었을 때	189
사례 연구 2 저명상표 인정 사례	193
사례 연구 3 타인이 내 상표를 상호로 사용할 때.	203
사례 연구 4 나의 제품 디자인이 도용되었을 때 저작권에 의한 보호가 가능한가? ..	209

사례 연구 5	제품의 포장 디자인도 등록해야 한다.	212
사례 연구 6	내 상품이 일정 정도 알려졌다면	215
사례 연구 7	모조품은 나도는데 중국에 등록해 둔 권리는 없고	221
사례 연구 8	중국의 합작 파트너에 의한 기술유출 사례	225
사례 연구 9	침해에 맞서려면 연구해야 한다.	228
사례 연구 10	디자인권 침해에 대한 중국생산자, 외국판매상에 대한 동시 조치 ...	235
사례 연구 11	전리권자라도 침해소송을 당할 수 있다.	242
사례 연구 12	손해배상청구는 얼마까지 할 수 있을까?	251
사례 연구 13	모조품의 해외 반출을 막으려면 세관을 이용하라	263

VIII. 부록 273

- ▶ 「상표권 침해행위의 제소전 중지와 증거보전에 대한 법률 적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석」 273
- ▶ 「상표민사분쟁사건을 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석」 .. 277
- ▶ 「상표 사건을 심리하는 데서의 관할 및 법률 적용 범위 문제에 관한 최고인민법원의 해석」 283
- ▶ 「중화인민공화국 지적재산권 세관보호조례」 286
- ▶ 「지식재산권 침해 형사사건을 처리하는 데서의 구체적 법률 적용 문제에 관한 해석」 294

해외지식재산권 보호가이드북

I.

중국의 지식재산권 보호 현황

I. 중국의 지식재산권 보호 현황

보통 지식재산권이라고 하면 산업재산권과 저작권으로 구분하며 산업재산권은 다시 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 및 반도체 배치설계, 식물신품종 등의 새로운 지식 기반 권리들을 포괄한다. 중국은 이 지식재산권을 지식산권이라 표현하는데 ‘특허 (발명)’, ‘실용신안(실용신행)’, ‘디자인(외관설계)’을 합하여 ‘전리’라는 용어를 사용하고 있는 것이 우리와 특히 구별되는 점이다. 앞으로 이 책에서 사용되는 ‘전리’라는 용어는 모두 특허, 실용신안, 디자인을 포함하는 뜻으로 사용된다.

중국은 2005년 현재 특허를 제외한 실용신안, 디자인, 상표의 출원건수에서 세계 1위의 자리에 올랐으며, 특히 상표는 이미 여러 해 동안 부동의 1위 자리를 고수하고 있다. 일본의 경우 특허출원이 2001년을 기점으로 감소하다가 2004년에 들어 2.4% 증가하는데 그쳤는데, 이에 비해 중국은 2001년 약 63,000건이던 특허출원이 2004년에는 약 130,000건으로 2배 이상 증가한 것은 말그대로 ‘폭발적’이라 할 만한 성장이다. 이는 그만큼 중국의 경제력이 커지고 있다는 것과 그에 비례하여 중국이 장차 지식재산권 분쟁의 무대로 떠오를 것이며 세계의 주요 기업들이 장래의 분쟁에 대비하기 위하여 중국에서 지식재산권의 확보에 나서고 있음을 보여 주는 것이다. 한국의 기업들은 이러한 중국 지식재산권 출원 등록의 대열에서 가장 적극적이다. 중국과의 교역량 증대 및 중국 직접투자 증가에 발맞추어 한국 기업들은 지식재산권 보호에도 주력하고 있는데, 한국은 중국 전리출원에서 출원건수 기준 2003년, 2004년 연속 제3위를 기록하고 있으며, 출원건수의 증가율도 아주 가파르다.

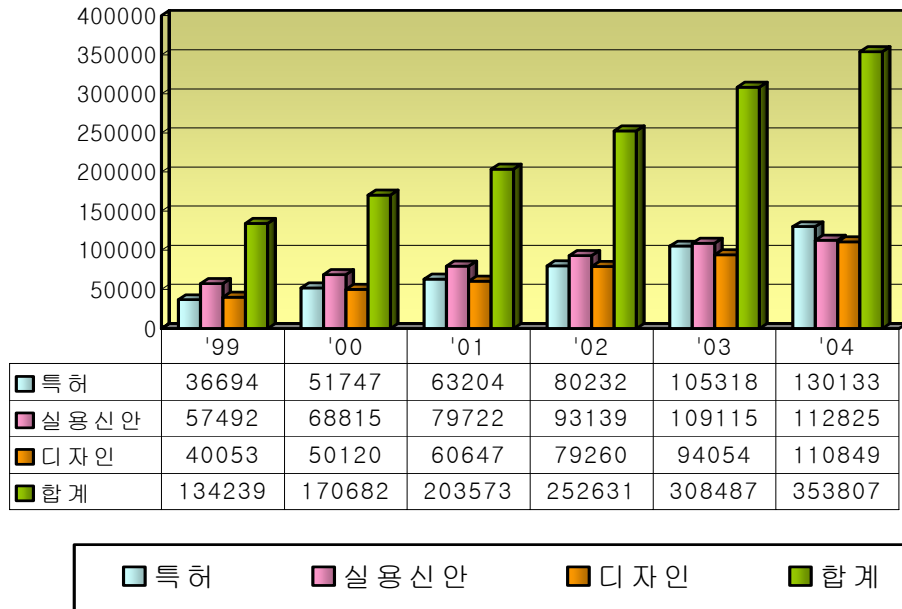
중국의 전리, 상표출원이 계속적으로 큰 폭으로 증가하는 것은 그만큼 중국에 대하여 지식재산권의 보호를 요청하는 정도가 커지고 있음을 나타내는 것이다. 중국 정부도, 비록 여전히 미흡하다는 지적을 받고 있기는 하지만, 이러한 증가하는 권리 보호 요청에 부응하여 지식재산권 관련 제도를 정비하고, 모조품에 대한 강력한 행정 단속을 전개하고 있다.

〈중국 지식재산권 보호 체계〉

권리 유형		보호 대상	보호 법령
지식재산권	산업재산권	발명: 물질, 물건, 방법에 대한 새로운 기술 방안	전리법
		실용신안: 제품의 형상, 구조 및 그 결합에 대하여 제출한 실용적인 새로운 기술 방안.(물건에만 한정됨)	
		디자인: 제품의 형상, 도안 또는 그 결합 및 색채와 형상, 도안의 결합에 대하여 제출한 미적 감각을 주며 공업에 응용될 수 있는 새로운 디자인.	
	상표권	상표, 지리표시, 서비스표, 증명상표, 단체표장	상표법
	저작권	문학작품, 촬영작품, 공정설계도, 제품설계도, 지도 등 도형작품, 모형작품, 소프트웨어 등	저작권법
	기타권리	영업비밀	부정당경쟁방지법
		반도체 집적회로 배치설계권	반도체 집적회로 배치설계 보호조례
		식물육종권	식물 신품종 보호조례

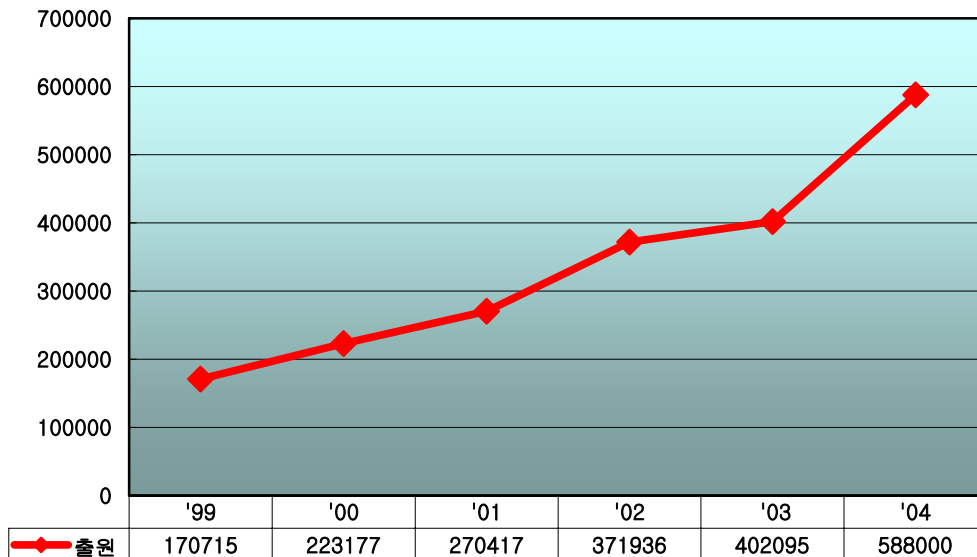
<전리출원동향>

(단위 : 건)



<상표출원동향>

(단위 : 건)



〈국가별 중국 전리출원 현황〉

(단위 : 건)

순위	국가	2001년	2002년	2003년	2004년
1	일본	13,736	18,275	24,241	30,444
2	미국	8,994	10,012	12,221	16,187
3	한국	2,498	3,626	5,015	6,660
4	독일	3,454	4,015	4,522	5,917
5	네덜란드	1,397	2,147	1,376	2,960
6	프랑스	1,521	1,932	1,941	2,465
7	스위스	1,020	1,110	1,374	1,744
8	영국	913	1,025	1,314	1,401
9	이탈리아	495	627	765	1,167
10	스웨덴	967	952	694	899

〈2003년 중국출원 상위 10개사〉

(단위 : 건)

순위	출원인	국가	건수
1	松下(MATSUSHITA)电器 (1)	일본	1817
2	Samsung Electronics (4)	한국	1560
3	佳能(Canon Co.)	일본	820
4	精工 (SEIKO)	일본	781
5	LG Electronics	한국	624
6	东芝(Toshiba Co.)	일본	583
7	IBM (7)	미국	581
8	Sony (5)	일본	560
9	三菱(MITSUBISHI)电机 (10)	일본	556
10	三洋(Sanyo Electronics)	일본	541

1. 상표권 침해행위에 대한 행정 단속의 추이

중국 국가공상행정관리총국 상표국은 상표등록출원에 대한 심사 및 등록을 담당하는 중앙 부서이면서 동시에 전국의 상표관리를 총괄하는 역할을 수행한다. 상표국이 담당하는 상표관리 업무란 상표일반위법행위와 상표침해도용행위를 관리, 감독, 처벌하는 행위를 말하는데 상표일반위법행위와 상표침해도용행위란 아래에 열거된 행위를 말한다.

〈상표일반위법행위〉

등록상표의 사용관리	등록상표의 문자, 도형 또는 그 결합을 임의로 변형하는 행위
	상표권자의 명의, 주소, 기타 등록사항을 임의로 바꾸는 행위
	상표권을 임의로 양도하는 행위
	계속하여 3년간 사용하지 않는 행위
	상품을 조잡하게 만든 뒤 좋은 품질인 양 위장하여 소비자를 기만하는 행위
미등록상표 의 사용관리	등록상표인 것처럼 허위표시하는 행위
	상품을 조잡하게 만든 뒤 좋은 품질인 양 위장하여 소비자를 기만하는 행위
	상표를 등록한 뒤 사용해야 하는 상품에 미등록상표를 사용하는 행위
	상표로 사용해서는 안되는 표지를 상표로 사용하는 행위
상표사용허 가계약의 관리	사용권자가 자신의 상품에 사용권자의 명칭과 산지를 표시하지 않는 행위
	사용권을 상표국에 등기하지 않는 행위
상표 표지의 불법 인쇄 또는 구매 행위	

〈상표침해도용사건〉

상표도용	상표권자의 허가를 받지 않고 지정상품과 동일한 상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 행위
	타인의 등록상표 표지를 위조, 무단 제조하거나 또는 위조, 무단 제조된 등록상표 표지를 판매하는 행위
	등록상표를 도용한 상품임을 명백히 알고 판매하는 행위
상표 침해	상표권자의 허가를 받지 않고 지정상품과 동일한 상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표와 동일, 유사한 상표를 사용하는 행위
	타인의 상표권을 침해하는 것임을 마땅히 알았어야 하거나 명백히 알고도 판매하는 행위
	동종, 유사한 상품에 타인의 등록상표와 동일, 유사한 문자, 도형을 상품의 명칭이나 상품의 장식으로 사용하여 오인을 일으킬 염려가 큰 행위
	타인의 상표권을 침해하는 행위를 위하여 고의로 창고저장, 운송, 우편발송, 은닉의 편의를 제공하는 행위
	타인의 상표권에 기타 손해를 주는 행위

상표국은 매년 위의 두 가지 위법사건에 대한 통계를 발표하는데, 상표권 침해와 관련하여 의미있는 통계는 “상표침해도용사건”에 관한 것이다. 이 상표침해도용사건에 관한 상표국의 통계를 보면 대략 모조품의 생산, 유통이 어느 지역에서 이루어지고 있는지를 살펴 볼 수 있다.

상표국은 상표침해도용사건을 상표도용사건과 상표침해사건으로 구별하는데 이 구별은 전자는 형사 처벌의 대상이 되는 죄를 구성하지만 후자는 그렇지 않다는 데 있다. 이 책에서는 양자를 구별하지 않고 모두 상표권 침해행위로 부르되, 형사적 죄를 구성하는 상표권 침해행위에 대해서는 구별을 위해 “도용”이라는 표현을 사용할 것이다(예컨대, ‘등록상표 도용죄’, ‘등록상표 도용품 판매죄’).

I. 중국의 지식재산권 보호 현황

비록 상표국이 상표관리업무를 총괄하기는 하지만 실제 상표권 침해행위를 단속하는 부서는 전국의 각급 공상행정관리국이다. 이 전국의 공상행정관리국이 단속한 상표권 침해행위 단속 사건의 통계를 보면 다음과 같다.

〈상표침해도용행위 단속 통계〉

(단위 : 건)

연도	상표침해			벌금금액
	국내상표	외국상표	합계	
2001	20283	2530	22813	131898780.00
2002	21415	2124	23539	135612506.30
2003	24395	2093	26488	196394093.91
2004	34770	5401	40171	

위 통계를 살펴보면 2004년도에 상표권 침해행위 단속 사건이 갑자기 증가한 것을 볼 수 있는데, 이는 침해행위가 갑자기 증가했다기 보다는 중국 행정기관의 단속 활동이 2004년에 들어 크게 강화되었다는 것을 보여주는 것으로 풀이된다. 특히 외국 상표의 침해행위를 단속한 실적은 2003년의 2,093건에 비해 2004년에는 5,401건으로 2.6배 증가하는 큰 증가율을 보였는데 외국 상표를 모조하는 행위를 공상행정관리국이 집중 단속한 결과로 보여진다.

이러한 상표권 침해행위를 지역별로 보면, 침해행위가 가장 많이 일어나는 곳은 저장성으로 나타났다.

〈상표권 침해행위 다발지역〉

	2001년	2002년	2003년	2004년
1위	저장(浙江)	저장	저장	저장
2위	광둥(广东)	장수	장수	장수
3위	장수(江苏)	안후이	안후이	푸젠
4위	안후이(安徽)	푸젠(福建)	푸젠	안후이
5위	쓰촨(四川)	랴오닝(辽宁)	광둥	산둥
6위	허난(河南)	베이징(北京)	산둥	광둥
7위	산둥(山东)	광둥	후난	베이징

위 표는 상표권 침해가 동부 연안지역인 저장성, 장수성, 푸젠성, 산둥성, 광둥성에서 주로 발생하는 것을 알 수 있다.

위 침해 행위의 지역별 분포를 외국 상표에만 한정하여 살펴보면 다음과 같다.

〈지역별 외국 상표 침해사건 순위〉

(단위 : 건)

	2001년	2002년	2003년	2004년
전국	전국(2,530)	전국(2,124)	전국(2,093)	전국(5401)
1위	광둥(1,066)	광둥(476)	광둥(621)	저장(1,248)
2위	저장(514)	저장(460)	저장(469)	푸젠(754)
3위	푸젠(469)	푸젠(325)	베이징(356)	산시(711)
4위	장수(198)	상하이(317)	상하이(333)	광둥(682)
5위	상하이(124)	베이징(282)	장수(83)	베이징(633)

외국 상표권에 대한 침해 사건은 저장성, 광둥성, 푸젠성이 가장 큰 비율을 점하고 있으며, 베이징이나 상하이는 침해품의 최종 판매지로서 많은 단속 대상이 된 것으로 보인다.

2. 모조품 유통 시장 상황

모조품의 유통 경로를 짐작케 하는 또다른 자료는 중국 국가품질감독검험검역총국이 2002년에 발표한 「전국품질기술감독국의 10년 타가활동 회고」라는 문서이다. 이 문서를 보면 전국 품질기술감독국은 1992년부터 10년 동안 모두 약 300억위안에 해당하는 가짜·허위표시·위조·저열상품을 단속하였는데, 이러한 단속 활동 과정에서 영향력이 아주 크며 전국적인 범위에서 영향을 끼치는 가짜·허위표시·위조·저열상품의 집산지 및 전문시장을 단속하였다고 하였고, 이 집산지 및 전문시장을 다음과 같이 열거하고 있다.

1) 저장성 이우(义乌)중국소상품성

이 시장의 영업면적은 80만평방미터를 넘으며, 34,000여개의 상점을 가지고 있으며, 하루에 이 시장을 찾는 사람은 평균 20여만에 달한다. 2003년 연 교역량은 248.27억위안에 달하였다.

이 시장은 32만여가지 상품을 취급하고 있는데 거의 모든 일용 공업품이 거래된다. 시장 내 60%이상의 상점이 외국과 거래하고 있으며, 현재 이우에 장기적으로 거주하고 있는 외국 상인은 5000여명에 달한다고 한다.

2) 랴오닝성 선양시 우아이(五爱) 소상품도매시장

현재 중국 동북3성 가운데 하나인 랴오닝성에 위치한 북방에서 가장 큰 상품 집산지이며, 중국에서 제2의 소상품 도매시장이다. 2001년의 연 교역량은 138억 위안에 달하였고, 하루에 이 시장을 찾는 사람은 25만명 정도이다. 16,000호의 상점이 있으며, 종업원은 6만명 정도이다.

이 시장에서 중개 판매되고 있는 제품 중 70%의 상품은 다른 지역에서 온 상품인데 주로 산둥, 장수, 저장, 상하이, 광둥, 푸젠 등 연해지역에서 들어온다. 그리고 이 시장을 거친 상품은 동북3성, 내몽고, 허베이, 산둥, 독립연합체 각 국에 판매되고 있다.

취급 품목은 주로 의류, 일용잡화, 편직물, 털실, 모자, 신발, 천, 가방, 침상용품, 가정용 전기제품, 화장품, 일용잡화, 과자류 등이라고 한다.

3) 허난성 정저우시 화중(华中)식품성

중국 중원지역에서 규모가 가장 크고 영향력이 가장 큰 식품도매시장이며, 중국 북방지역의 유명한 식품도매 집산지의 하나이다. 주로 사탕, 술, 차, 음료, 조미료, 건과, 양식, 식용유, 간식 등 1만여 종류의 식품을 판매하고 있으며, 국내외 명품이 집결하고 있다. 1998년 이 식품성의 연 교역량은 20억위안을 넘었다고 한다.

4) 장수성 단양시 화둥(华东) 조명기구성

전국에서 규모가 가장 큰 자동차 램프, 자동차 및 모터사이클 부품 집산지이다. 상점수는 약 3,000개소, 하루의 평균 교역량은 500만위안을 넘는다고 한다.

5) 후난성 가오차오(高桥)시장

중남부 지역에서 가장 큰 국가급 종합도매시장. 연 교역액은 80-100억위안에 이른다. 문구, 완구, 편직물 등의 상품을 취급하며, 일용잡화의 60%, 침직물 제품의 70%, 문구완구 제품의 80%가 이우시장에서 온 것이라고 한다.

6) 광시성 난닝시 후치우(虎邱)강재시장

서남지역에서 규모가 가장 큰 강재시장이다. 강재 등 금속재료를 취급하며, 연 강재 교역량은 120만톤에 이른다고 한다.

7) 지린성 창춘시 자동차경제무역개발구

중국의 주요한 자동차부품 수입기지이며 중국에서 가장 큰 국산자동차 부품의 집산지이다. 이 개발구가 차지하는 토지면적은 총 28만 평방미터에 이른다.

8) 광둥성 광저우시 싹파(兴发)광장

광저우시에서 규모가 가장 큰 종합 도매시장으로서, 주로 화장품, 세척제, 미용미발 용품, 일용품, 전자전기제품, 시계, 플라스틱제품을 도매 또는 소매하는 대형 종합무역시장이다. 면적은 5만 평방미터이고, 1700여개의 오피스텔과 상점이 있다.

9) 허베이성 스자주앙시 난산타오(南三条)시장

상점은 12,000 정도. 이 시장은 주로 일용잡화, 편직물, 오금(볼트 너트 등의 금속 부품), 문화용품, 완구, 가방, 식품 등 3만여 종류의 상품을 취급하고 있다. 상품 중 71.1%이상은 동남지역에서 오는데, 주로 저장(33.1%), 광둥(26.1%), 후베이(10.1%)에서 온다. 이 시장을 거친 상품은 주로 내몽고(内蒙古)(22.2%, 산시(山西)(15.1%), 산시(陕西)(15.1%)에 판매된다.

3. 전리권 침해행위에 대한 행정 단속의 추이

중국에서 전리권 침해행위 및 타인의 전리사칭행위, 전리 허위표시행위에 대하여 행정적 제재를 가하는 기관은 각 성, 자치구, 직할시의 전리업무관리부문(각급 지식재산권국)이다. 전리권 침해행위에 대해서는 전리업무관리부문에 의한 행정 단속보다는 인민법원을 통한 권리의 구제가 더 많이 이용되고 있어, 상표권 침해에 대한 공상행정관리국의 단속 건수에 비하면 상대적으로 행정 단속 건수가 적다. 2004년까지 전리업무관리부문에 의한 전리권 침해 단속 사건은 모두 12,058건으로, 2004년 한해의 상표권 침해 단속 사건이 40,171건인 것에 비하면 아주 적은 수치이다.

전리권 침해 단속 사건을 기초로 전리권 침해 다발지역을 살펴보면 아래와 같다.

〈전리침해사건 총 누계(2004년까지) : 12,058건〉

(단위 : 건)

지역	전리침해 총 누계
광둥	2,783
저장	1,459
산둥	1,027
장수	712
후베이	535
쓰촨	531
허난	524

〈전리침해사건 다발 지역〉

(단위 : 건)

	2002년	2003년	2004년
	전체(1,399)	전체(1,448)	전체(1,455)
1위	광둥(415)	광둥(350)	광둥(376)
2위	저장(249)	저장(229)	저장(213)
3위	산둥(96)	산둥(113)	허난(104)
4위	쓰촨(75)	허난(101)	장수(97)
5위	허난(53)	쓰촨(100)	산둥(96)
6위	장수(52)	헤이룽장(67)	후난(66)
7위	후베이(52)	후베이(62)	쓰촨(58)

위 표를 통해 알 수 있듯이 전리권 침해사건은 광둥성과 저장성에서 특히 많이 일어나고 있는데, 두 지역이 각각 자동차와 전기전자제품, 일용 소상품의 생산기지임을 반영하는 수치인 것으로 보인다.

II.

중국에서 전리권, 상표권을 획득하는 방법 및 관리 방법

II. 중국에서 전리권, 상표권을 획득하는 방법 및 관리 방법

1. 전리와 상표의 등록을 담당하는 행정청 및 그 체계와 권한

중국의 경우, 전리(특허, 실용신안, 디자인)를 등록하는 기관과 상표를 등록하는 기관이 서로 다르다. 전리출원은 중국 국가지식산업국에 하며, 상표출원은 국가공상행정관리총국 상표국에 한다. 한국은 특허청이 특허, 실용신안, 디자인, 상표의 모든 출원, 등록업무를 하고 있는 것과 다르기 때문에 자주 혼동이 일어나곤 한다.

1.1. 상표의 출원 및 등록

상표에 관한 업무는 법률적으로나 조직적으로나 전리에 관한 업무와 완전히 구별되어 있다. 상표의 출원 및 등록업무를 담당하는 조직은 상표국인데 이 상표국은 국가공상행정관리총국에 소속되어 있는 한 기관이다.

상표출원, 등록업무를 공상행정업무를 담당하는 곳에서 맡고 있다는 것이 언뜻 이상하이 보이는데, 상표라는 것이 본래 상표권자의 재산권으로 인식되기 보다는 상품의 시장질서를 위해 상품을 선택하는 수요자에게 상품생산자가 누구지를 표시해 주는 표지로서 주로 이해되었다는 점을 생각하면 수긍이 가기도 한다. 즉, 국가가 상표를 등록하여 관리하는 것은 ‘공상’업무의 일환으로서 시장질서를 유지하기 위한 것이지 상표소유자의 재산적 권리를 보호해 주기 위한 것이 아니었던 것이다.

중국의 이러한 전통은 상표출원 및 등록업무에서만 나타나는 것이 아니라 상표권의 보호 측면에서도 강하게 나타나는데, 같은 지식재산권이지만 행정적인 단속 권한면에서 상표권 침해행위를 단속하는 지방 공상행정관리국이 지방 전리업무관리부문(지식산업국)보다 막강한 권한을 행사하고 있다든지, 상표권을 침해한 행위는 형사상 죄가 되지만 전리권을 침해한 행위는 죄가 되지 않는 것을 보면 알 수 있다.

결국 중국에서는 아직도 상표업무가 지식재산권의 하나로서 다루어지기보다는

국가의 공상행정업무의 일환으로서 시장질서 유지를 위한 수단으로 다루어지는 측면이 강하다.

상표와 관련된 업무는 상표등록업무와 상표관리업무로 나뉘어지는데 두 업무 모두 상표국에 집중되어 있다. 이 점은 전리등록업무와 전리관리업무의 주관 부문이 서로 구분되어 있는 것과 다르다. 상표법 제2조 제1항이 이에 관해 규정하고 있다.

제2조 국무원 공상행정관리부문 상표국은 전국의 상표등록과 관리업무를 주관한다.

하지만, 실질적으로 국가공상행정관리총국 상표국의 업무는 상표등록업무 및 상표의 부정한 사용시 해당 상표의 취소 업무에 집중되어 있고, 상표권 침해 행위 단속 등의 관리업무는 각 지방의 공상행정관리국에서 담당한다. 상표관리업무란 상표권 침해 행위를 단속하는 등의 상표권 보호 업무와 상표의 인쇄 및 상표의 사용이 법에 따라 올바르게 이루어질 수 있도록 관리하는 업무를 말한다. 이점에서, ‘등록업무는 중앙집중, 관리업무는 지방분권’의 원칙이 전리와 마찬가지로 상표에도 그대로 적용되고 있다고 할 수 있다.

1.2. 전리의 출원 및 등록

전리출원에서 우리 나라의 특허청에 해당하는 중국의 정부기관은 국가지식산권국이다. 지식산권이란 우리 말로 지식재산권과 같은 뜻이다. 국가지식산권국은 중국의 중앙정부인 국무원 직속 부서로서, 우리의 특허청이 정부의 직속부서이면서 “청”의 지위에 있듯이, 중국의 국가지식산권국도 정부의 직속부서이면서 “국”의 지위에 있다.

국가지식산권국이 처음부터 정부의 직속부서였던 것은 아니며, 과거에는 국가과학기술위원회(지금의 과학기술부) 산하의 전리국이었던 것이 확대재편되면서 지금의 국가지식산권국이 되었다. 지식재산권의 중요성이 강조되면서 과거 한국의

특허국이 특허청으로 승격된 것과 닮은꼴이다.

우리의 제도와 아주 다른 점은 지식산권국이 중앙정부에만 있는 것이 아니라 각 지방정부에도 있다는 점이다. 우리나라의 “도”에 해당하는 “성”, 우리의 광역시에 해당하는 “직할시”, 그리고 우리 나라에는 없는 “자치구”마다 하나씩 지식산권국이 있다. 중국에서 “성”, “직할시”, “자치구”는 동급의 행정단위이며 보통 “성/구/시”라 하면 이를 두고 하는 말이며, “성급”이라 하면 이 성, 직할시, 자치구를 가리킨다. 현재 중국에는 22개의 성(홍콩, 마카오, 대만 제외), 5개의 자치구(신장위구르자치구, 내몽고자치구, 광시장족자치구, Ning샤회족자치구, 티베트자치구), 그리고 4개의 직할시(베이징, 상하이, 톈진, 중칭)가 있다.

하지만 국가지식산권국과 각 성/구/시의 지식산권국이 하는 일은 전혀 다르다. 그 역할의 구분에 대하여 중국의 특허법 제3조는 이렇게 규정하고 있다.

제3조 국무원 전리행정부문은 전국 전리업무의 관리를 담당한다. 전리신청을 통일적으로 수리하여 심사하며, 법에 따라 전리권을 수여한다.
성, 자치구, 직할시 인민정부의 전리업무관리부문은 자기 행정구역 내의 전리관리업무를 담당한다.

위 규정에서 “국무원 전리행정부문”은 곧 국가지식산권국을 말하는 것으로, 중국에 신청되는 모든 전리출원을 심사하고, 전리출원을 등록시킬지 말지를 결정하는 것은 국가지식산권국의 고유한 권한에 속한다. 그리고 위 규정에서 “성, 자치구, 직할시 인민정부의 전리업무관리부문”은 각 성급의 지식산권국을 말하는 것으로 자기 행정구역 내에서 전리관리, 전리침해행위의 처리 및 조정, 전리위법행위를 조사 처리하는 전리관리업무를 담당한다. 우리 식으로 생각하면, 각 광역시와 도에 특허, 실용신안, 디자인에 관한 권리를 보호하고 침해행위를 단속하는 부서가 하나씩 있는 셈이다.

전리출원의 심사는 국가지식산권국 산하의 전리국이 담당한다. 외국에서 오는 출원이든 중국 국내 기업들의 출원이든 모든 출원서류의 최종 도착지는 베이징에 위치한 국가지식산권국의 전리국이며, 이곳에서 일하는 심사관에 의해 심사가 이루어지는데, 위의 전리법 제3조는 이러한 중앙집중식 전리심사를 두고 “전리신청을 통일적으로 수리하여 심사”한다고 표현하고 있는 것이다.

〈전리업무의 역할 구분〉

국가지식산업국 전리국	성급(성/자치구/직할시) 전리업무관리부문 (=성급 지식산업국)
전리출원의 접수, 심사 및 등록업무	전리권 침해행위에 대한 처리 및 조정 전리위법행위에 대한 조사, 처리

〈상표업무의 역할 구분〉

국가공상행정관리총국 상표국	지방 공상행정관리국
-상표출원의 접수, 심사 및 등록업무 -등록상표의 임의 변형 사용, 등록사항의 임의 변경, 임의 양도, 3년 이상 불 사용시 상표등록의 취소	-상표권 침해행위에 대한 조사, 처리 -상표의 허위표시, 사용금지상표의 사용행위 등에 대한 조사, 처리 -제품품질법 위반 행위에 대한 조사, 처 리

2. 대리인제도

전리나 상표의 출원은 일반적으로 대리인을 통해 하게 되는데 중국에서 전리 대리제도와 상표대리제도 사이에는 큰 차이가 있으며, 출원인이 중국에 주소나 영업소가 있는가 없는가에 따라 차이도 있다.

2.1. 상표대리제도

상표대리제도는 최근에 크게 변화하였다. 전리대리사무소와 달리, 상표대리사무소는 국내, 해외의 구분이 없으며 상표대리사무소의 자격 요건 완화로 전국에 상표사무소가 난립하고 있다. 많은 수의 사무소들이 브로커 수준을 벗어나지 못한 상태에서 영업을 하고 있으므로 상표를 출원할 때에는 주의할 필요가 있다.

또한 최근에는 상표대리인 자격시험제도 자체가 폐지되어 지금은 누구나 상표국이 진행하는 연수 프로그램에 참여하여 졸업하면 상표업무를 대리할 수 있게

되었다. 다만, 외국인의 경우 전리와 마찬가지로 직접 출원 등이 허용되지 않으며 반드시 상표대리자격을 가진 상표대리사무소에 맡겨 진행하여야 한다. 대부분의 섭외전리대리사무소는 상표대리사무소를 겸하고 있으므로 외국인의 경우는 상표출원 역시 섭외사무소에 맡겨 처리하는 것이 안전하다.

국가공상행정관리총국 상표국 홈페이지(<http://www.ctmo.gov.cn/>)를 방문하면 전국의 상표대리기구의 내역을 볼 수 있다.

2.2. 전리대리제도

중국은 전리대리인제도를 운영하고 있다. 전리대리인은 2년에 한번씩 치러지는 시험에 합격해야만 자격을 취득하는데(2006년부터는 ‘매년 1회 시험’으로 변경될 예정임), 대학의 이공계 학과를 졸업하고 2년 이상 법률 관련 업무에 종사한 경험이 있는 18세 이상의 중국 국적의 국민에게만 시험 응시 자격이 주어진다. 중국의 전리대리인은 전리업무만 할 수 있을 뿐이며 상표업무는 대리할 수 없다. 또한 전리대리인은 반드시 국가지식산업국에 등록된 전리대리사무소에 속한 일원으로서만 활동할 수 있을 뿐이며, 개인 대리인 자격으로 전리업무를 대리할 수는 없다. 따라서 대리인을 통해 전리출원을 한다는 것은 곧 전리대리사무소에 출원을 의뢰한다는 뜻이다.

중국에 전리를 출원할 때 누구나 반드시 전리대리인을 통해 출원해야 하는 것은 아니다. 중국 국민(중국에 상주 거주지를 가지고 있거나 영업소를 가지고 있는 외국인을 포함)이나 중국기업(외국인이 중국에 설립한 기업 포함) 또는 기타 조직이 전리 출원 및 전리와 관련되는 기타 업무를 진행하는 경우에는 전리대리사무소에 맡겨 진행할 수 있을 뿐만 아니라 자신이 직접 진행할 수도 있다.

그러나 외국인의 경우는 다르다. 여기서 외국인이란 중국에 상주 거주지나 영업소가 없는 외국기업이나 외국인을 말하는 것인데, 외국인은 반드시 중국의 전리대리사무소를 통해 전리와 관련된 업무를 진행하여야 한다.

나아가 외국인에게만 적용되는 또 한 가지 특별한 규칙이 있는데 바로 ‘섭외전리대리사무소’제도이다. 중국의 국가지식산업국은 전리대리사무소 가운데서 섭외전리

대리사무소란 것을 따로 지정하는데, 이들 섭외전리대리사무소만이 외국인의 전리 관련 업무를 대리할 수 있다. 따라서 외국인이 중국에 전리를 출원할 때는 반드시 국가지식산업권국에서 지정한 섭외전리대리사무소에 맡겨 진행하여야 한다.

몇 해 전까지만 해도 중국에 섭외전리대리사무소는 많지 않았고 이들 사무소가 모든 외국인의 출원사건을 독점하였지만 지금은 섭외사무소의 자격 요건이 크게 완화되어 2004년에만 55개의 사무소가 섭외전리대리사무소로 새로 지정되었고 그 결과 2005년 5월 현재는 모두 115개로 늘어났다. 지금은 전리대리인이 10명 이상인 사무소는 누구나 “섭외” 자격을 신청할 수 있도록 하고 있으므로 이 수는 더욱 늘어날 것으로 보인다. 이 섭외전리대리사무소의 목록은 중국 국가지식산업권국 홈페이지 (www.sipo.gov.cn)를 방문하면 볼 수 있다. 중국의 섭외전리대리사무소는 대부분 민영화되었지만 무역촉진회전리상표사무소, 중국전리대리(홍콩)유한공사 두 곳만은 아직 국영으로 운영되고 있다.

II. 중국에서 전리권, 상표권을 획득하는 방법 및 관리 방법

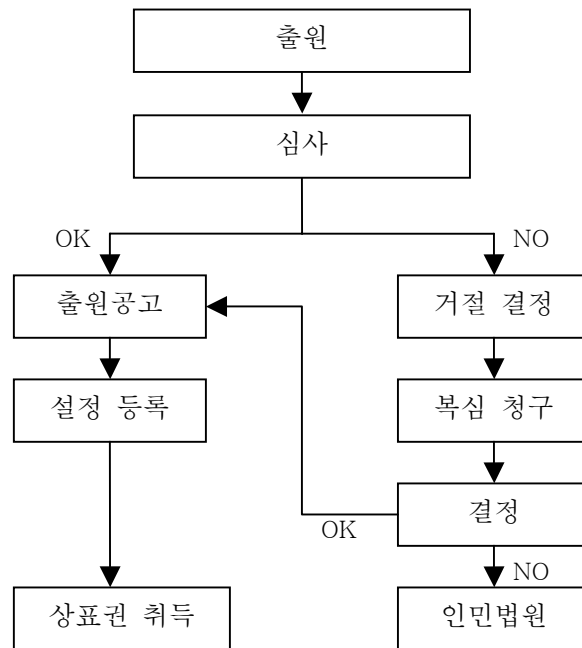
중국의 대형 섭외전리대리사무소 현황

성격	사무소명	위치
국영	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 (CCPIT)	베이징
	中国专利代理(香港)有限公司北京办事处(CHINA PATENT AGENT (H. K.) LTD.)	베이징
민영	上海专利商标事务所	상하이
	北京市柳沈律师事务所	베이징
	北京三友知识产权代理有限公司	베이징
	中科专利商标代理有限责任公司	베이징
	永新专利商标代理有限公司北京办事处	베이징
	中原信达知识产权代理有限责任公司	베이징
	北京金信联合知识产权代理有限公司	베이징
	北京康信知识产权代理有限责任公司	베이징
	北京银龙专利代理有限公司	베이징
	北京纪凯知识产权代理有限公司	베이징
	北京市中咨律师事务所	베이징
	北京市金杜律师事务所	베이징
	北京东方亿思专利代理有限责任公司	베이징
	北京集佳专利商标事务所	베이징
	北京三幸商标专利事务所	베이징
	上海市华诚律师事务所	상하이
	隆天国际知识产权代理有限公司	베이징

3. 전리와 상표의 등록 절차

3.1 상표 출원의 절차

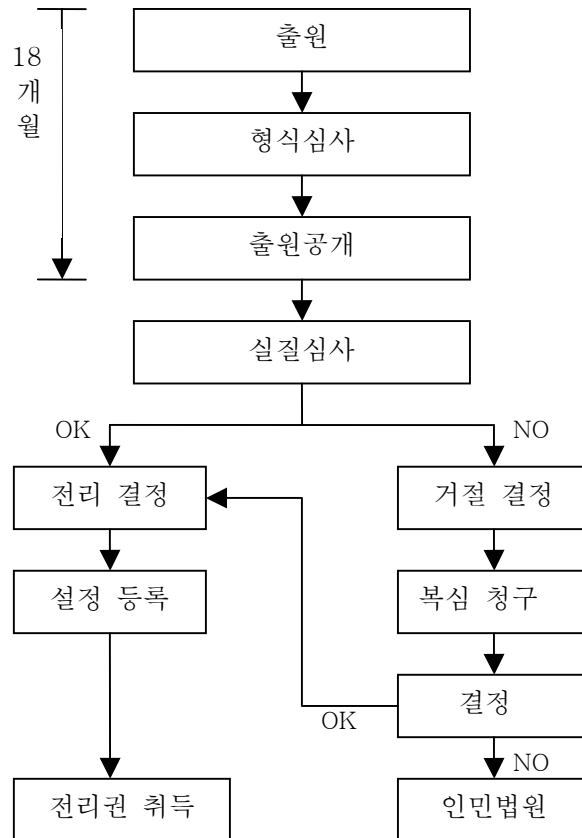
상표출원에 대한 심사는 국가공상행정관리총국 산하의 상표국에서 전담하며, 출원에서 등록까지 약 1년 6월의 시간이 걸리고 있다.



3.2 전리의 출원 및 등록 절차 및 실용신안, 디자인의 무심사제도에 따른 주의점

전리출원의 심사는 국가지식재산권국에서 전담한다. 현재 특허의 출원에서 등록까지는 약 3년 정도의 기간이 걸리고 있으며, 무심사제도로 운영되는 실용신안출원과 디자인출원은 등록까지 각각 약 1년, 약 8월 정도가 걸리고 있다.

〈특허출원에서 등록까지의 절차〉



전리가 등록된 뒤 전리침해분쟁과 관련하여 알아 두어야 할 것이 있다.

중국은 실용신안을 무심사로 등록시키는 대신 ‘실용신안의 검색보고서 제출’제도를 통해 무심사제도의 문제를 보완하고 있다. 무심사를 통해 등록된 부실한 권리에 기초하여 권리행사가 남발되는 것을 막기 위해 마련된 것이다. 이 검색보고서 제출 제도는 우리의 기술평가 제도와 취지가 같지만 내용상에는 약간의 차이가 있다.

제8조 실용신안권 침해소송을 제기한 원고는 소 제기시에 국무원 전리행정부문이 발행한 검색보고서를 제출하여야 한다.(「전리분쟁사건을 심리하는 데서의 법률 적용문제에 관한 최고인민법원의 규정」(2001년 7월 1일 시행))

위의 ‘국무원 전리행정부문’은 국가지식산업국을 말하는 것으로, 실용신안권에 기초하여 침해소송을 제기하려면 먼저 국가지식산업국에 선행 고안에 대한 검색을 신청하여 이를 인민법원에 제출해야 한다. 그러면 인민법원은 이 검색보고서에 기초하여 보호를 요청한 원고의 실용신안권이 실제로 보호받을 만한 가치가 있는 새로운 기술인가를 평가한 뒤, 침해 여부를 판단하게 된다. 이때 인민법원이 검색보고서에서 원고의 고안과 동일한 고안을 발견하여 원고의 청구를 기각하였다 하여 원고의 실용신안권이 무효로 되는 것은 아니다. 실용신안권의 무효는 전리복심위원회의 무효심결에 의해서만 가능하다.

그런데 위 「전리분쟁사건을 심리하는 데서의 법률 적용문제에 관한 최고인민법원의 규정」 제8조는 ‘검색보고서’를 “제출하여야 한다”고 하고 있지만, 중국의 《전리법》은 “……실용신안등록에 관한 것일 때에는, 인민법원 또는 전리업무관리부문은 전리권자에게 국무원 전리행정부문이 작성한 검색보고서를 제출하도록 요구할 수 있다”고 규정하여 차이를 보이고 있다. 실제 사건에서 ‘검색보고서’제출을 하지 않아도 되는 경우가 있다고 하니 실무적으로는 전리법의 규정에 따르고 있는 것으로 보인다.

디자인의 경우는 사정이 다르다. 디자인도 무심사를 통해 등록되긴 하지만 실용신안권과는 달리 온전한 권리가 부여된다. 따라서 무심사로 등록된 디자인이라 하더라도 자기의 권리를 주장하기 위해 미리 선행 디자인에 대한 검색보고서를 제출해야 하는 의무가 없다. 결국 침해소송에서 원고의 디자인권에 하자가 있음을 주장하려면 피고가 관련 증거를 제출하든지, 아니면 원고의 디자인등록에 대하여 전리복심위원회에 무효심판을 청구한 뒤 인민법원에 절차의 중지를 요청하여야 한다.

4. 등록거절에 대한 심판 및 소송제도

4.1 상표

국가공상행정관리총국에는 상표평심위원회가 설치되어 있다. 상표평심위원회는 전리에서의 전리복심위원회와 같은 역할을 담당하며, 상표국의 거절결정에 불복하는 경우에는 이 상표평심위원회에 복심을 청구하면 된다. 다만 복심 청구는 거절결정의 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 하여야 하므로 주의해야 한다. 이후 상표평심위원회의 복심결정에 대한 불복절차는 전리의 경우와 같은데, 인민법원에의 소의 제기는 복심결정 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 하여야 한다.

4.2 전리

국무원 전리행정부문, 즉 국가지식산권국에는 전리복심위원회가 있다. 이 전리복심위원회는 우리나라의 특허심판원에 해당한다. 전리의 출원인은 국가지식산권국의 거절결정이 부당하다고 생각하면 거절결정의 통지를 받은 날로부터 3월 이내에 전리복심위원회에 복심을 청구할 수 있으며, 또한 복심 결과 원 거절결정이 반복되지 않고 그대로 유지되는 경우에는 다시 인민법원에 소를 제기하여 다툴 수 있다. 인민법원에 소를 제기하는 것은 복심결정의 통지를 받은 날로부터 3월 안에 해야 한다.

복심결정에 불복하여 제기하는 소는 베이징시 중급인민법원이 관할하며, 한번의 상소가 가능하다. 상소심은 베이징시 고급인민법원이 맡는다.

5. 등록 후 권리의 관리 방법

전리와 상표는 권리의 획득도 중요하지만 권리 획득 이후 어떻게 관리하느냐도 대단히 중요하다. 특히 상표는 살아있는 식물과 같아서 제대로 뿌리를 내리고 가지를 벌고 결실을 맺으려면 철저한 관리가 필요하다. 내 상표와 유사한 상표가 등록 또는 사용되는 것을 방치하면 내 상표의 식별력이 떨어지고 신용이 추락하여 결국 상표로서의 가치가 크게 손상을 입게 된다. 또한 중국의 상표제도는 ‘상표관리’의 측면이 대단히 강해서 자칫하면 상표권을 취소당하는 위험요소도 도사리

고 있으므로 주의를 필요로 한다.

권리자의 입장에서 전리나 상표의 관리는 두 가지로 나뉜다. 하나는 타인이 나의 기술과 동일한 기술, 나의 디자인과 동일하거나 유사한 디자인, 나의 상표와 동일하거나 유사한 상표를 등록하려고 하는지 감시하는 것이고, 또 하나는 나의 상표를 제대로 사용하여 나의 상표권이 무력화되거나 취소되는 것을 방지하는 것이다.

5.1 타인 출원의 감시 및 상표등록 저지 방법

5.1.1. 출원공고 상표의 감시

중국은 아직 출원상표에 대한 정보를 공개하지 않고 있다. 따라서 중국 상표국에 어떤 상표가 출원되었는지 아는 것은 상표가 출원공고된 뒤에야 가능하다. 상표의 출원공고란 심사관이 1차 심사한 결과 거절이유가 없을 때 이를 일반공중에 알리기 위해 행하는 공고를 말하는데, 출원공고 후 3월 이내에 누구한테도 이의 제기가 없으면 해당 상표에 대하여 등록결정을 하게 된다.

그리고 상표가 등록결정되면 중국 상표국은 등록공보를 발행하여 상표권이 발생했음을 세상에 공시한다. 이 등록공보를 통해서도 어떤 상표가 등록되었는지를 확인할 수 있다.

5.1.1.1. 출원공고 상표의 직접 감시

최근 중국 상표국은 상표의 인터넷 공보 서비스를 시작하여 지금은 누구나 중국 상표국 홈페이지(<http://www.ctmo.gov.cn/>)를 통해 내 상표를 모방한 상표가 공고되는지를 감시할 수 있게 되었다. 그러나 아직 검색시스템을 제공하지 않고 있고, 상품류별로 분류되어 있지도 않으므로 공고되는 상표 전체를 살펴봐야 하는 불편함이 있다.

현재 중국 상표국의 1차 심사를 통과하고 공고되는 상표는 매주 약 4000여건에 달한다. 2004년 중국의 상표출원건수는 약 588,000건이라고 하며 이 출원건수는 단연 세계 1위이다. 따라서 개별 기업이 이들 상표를 모두 살펴보는 것은 현실적으로 어려움이 따른다.

5.1.1.2. 대리인에게 상표 감시를 의뢰하는 방법

중국의 특허/상표대리사무소 가운데는 외국 기업을 위해 전문적인 상표 감시 서비스를 제공하는 곳이 있다. 따라서 이들 사무소에 자기 기업의 중점 관리 대상 상표에 대한 감시를 의뢰할 수 있다.

5.1.2 상표등록의 저지 방법

5.1.2.1. 출원공고된 상표의 등록 저지

출원공고는 심사관이 1차 심사를 한 뒤 일반공중에 의한 심사를 받기 위해 출원상표를 공고하는 것이며, 상표가 출원공고되면 누구나 해당 상표가 등록되어서는 안되는 이유와 증거를 중국 상표국에 제출할 수 있다. 이것을 이의신청이라고 한다. 이의신청은 출원공고일로부터 3월 이내에 하여야 한다.

나의 상표나 상호 등을 모방하여 출원한 타인의 상표가 출원공고된 경우 다음의 이유를 들어 이의신청을 할 수 있다.

첫째. 나의 상표가 중국에 등록되었거나 출원중일 때.(상표법 제28조, 제29조)

제28조 등록을 신청한 상표가 이 법의 관련 규정에 부합하지 아니하거나 또는 타인이 동일 상품 또는 유사 상품에 대하여 이미 등록을 받았거나 또는 초보심정을 받은 상표와 동일하거나 유사한 경우에는 상표국은 신청을 거절하고 공고를 하지 않는다.

제29조 둘 또는 둘 이상의 상표출원인이 동일 상품 또는 유사한 상품에 대하여 서로 동일하거나 유사한 상표를 등록 신청한 경우에는, 먼저 출원한 상표를 초보심정하고 공고한다. 같은 날에 신청된 경우에는, 선사용된 상표를 초보심정하고 공고하며 그밖의 타인의 신청은 거절하고 공고를 하지 않는다.

둘째. 나의 상표가 중국에 등록되지는 않았지만 이미 중국에서 상표를 사용한 결과 일정한 영향력을 가지게 되었을 때.(상표법 제31조 후단)

제31조 상표출원은 타인이 보유하고 있는 선권리를 해치는 것이어서는 안되며 또한 부정한 수단으로 타인이 이미 사용하고 있는 일정한 영향력을 가진 상표를 선점등록해서는 안된다[kdg1].

셋째. 모방상표의 출원인이 나와 거래관계가 있는 자일 때.(상표법 제15조)

제15조 대리인이나 대표자가 수권 없이 자기의 명의로 피대리인 또는 피대표자의 상표에 대하여 등록을 진행하고 있고, 피대리인 또는 피대표자가 이의를 제출한 경우에는, 등록을 불허하고 사용을 금지한다.

넷째. 나의 상호나 성명을 모방하여 출원하였거나, 나의 디자인이나 저작물을 모방하여 상표로 출원하였을 때.(상표법 제31조 전단)

제31조 상표출원은 타인이 보유하고 있는 선권리를 해치는 것이어서는 안되며 또한 부정한 수단으로 타인이 이미 사용하고 있는 일정한 영향력을 가진 상표를 선점등록해서는 안된다.

다섯째. 나의 상표가 저명상표일 때.(상표법 제13조)

제13조 동일하거나 유사한 상품에 대하여 등록을 신청한 상표가 타인이 중국에 등록하지 않은 저명상표를 복제, 모방 또는 번역하여 혼동을 일으키기 쉬운 경우에는 등록을 불허하고 사용을 금지한다.

동일하지 않거나 유사하지 않은 상품에 대하여 등록을 신청한 상표가 타인이 이미 중국에 등록한 저명상표를 복제, 모방, 번역함으로써 공중을 오도하여 저명상표권자의 이익이 손상을 받을 염려가 있는 경우에는 등록을 불허하고 사용을 금지한다.

만약 이의신청에 대하여 상표국이 이의를 물리치는 재정을 하는 경우에는 이의

II. 중국에서 전리권, 상표권을 획득하는 방법 및 관리 방법

신청인은 상표이의 재정의 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 상표평심위원회에 복심을 청구할 수 있다. 상표평심위원회의 재정에 대하여 불복하는 경우에는 다시 결정 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 베이징시 중급인민법원에 소를 제기할 수 있으며, 인민법원의 판결에 대해서는 한번의 상소가 다시 허용된다.

5.1.2.2. 이미 등록된 상표를 무효 또는 취소시키는 방안

이의신청의 기회를 놓쳐 모방상표가 이미 등록되었다면 상표등록을 무효나 취소시킬 방안을 강구해야 한다.

첫째. 이의신청 이유와 동일한 이유로 상표등록의 무효를 청구할 때.(상표법 제41조 제2항)

무효청구는 상표평심위원회에 하면 되는데 상표등록일로부터 5년 이내에 하여야 한다. 다만, 나의 상표가 저명상표일 경우에는 5년의 제한을 받지 않고 무효를 청구할 수 있다.

둘째. 위 이의신청 이유 외에 “해당 상표등록이 기만적인 수단이나 기타 부정한 수단으로 등록되었음”을 주장하며 무효를 청구할 수 있다.(상표법 제41조 제1항)

부정한 목적의 상표등록에 대한 무효 청구 역시 상표평심위원회에 하며, 5년의 제한을 받지 않는다.

셋째. 상표의 불사용이나 상표의 변형사용 등을 이유로 하여 취소를 청구할 때.(상표법 제44조)

등록상표를 3년 이상 사용하지 않고 있거나, 등록상표를 변형하여 사용하게 되면 상표국이 제재를 가한다. 따라서 등록상표의 이러한 잘못된 사용을 상표국에 설명함으로써 상표국으로 하여금 등록 상표의 취소 절차를 시작하게 할 수 있다. 취소의 신청은 심판 절차는 아니며 상표국이 고유 재량으로 행하는 행정

처벌 절차이다. 따라서 상표국이 상표를 취소시키지 않는다고 하여 이에 불복할 수는 없다.

만약 상표평심위원회의 재정에 불복하는 경우에는 재정 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 베이징시 중급인민법원에 소를 제기할 수 있으며, 인민법원의 판결에 대해서는 한번의 상소가 가능하다.

5.2 상표사용시 주의점

중국 상표국은 상표권자가 자신의 등록상표를 정당하게 사용하는지를 관리 감독할 권한을 가지고 있으며, 만약 규정에 위반되게 상표를 사용할 때는 상표등록을 취소시킬 수도 있으므로 주의가 필요하다. 또한 이러한 등록상표의 정당하지 못한 사용에 대해서는 누구나 상표국에 이를 신고함으로써 상표국으로 하여금 상표등록을 취소하도록 요청할 수 있다.

또한 조작하게 만든 상품에 등록상표를 표시하는 등 소비자를 기만하는 방식으로 등록상표를 사용할 때는 공상행정관리국의 행정적 처벌을 받을 수 있으며, 또는 상표국에 의해 상표등록이 취소될 수도 있다.

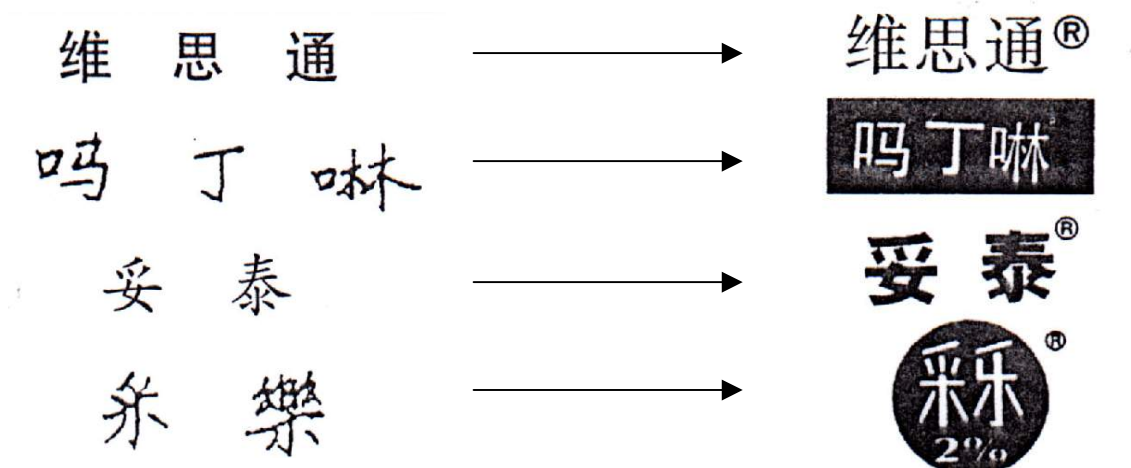
상표국에 의해 상표가 취소될 수 있는 사유는 다음과 같다.

첫째, 등록상표를 임의로 개변하여 사용하는 경우

우리 상표법은 다른 사람의 상표와 비슷하게 만들어 수요자의 혼동을 불러일으킬 목적으로 자기의 등록상표를 변형하여 사용하는 행위를 ‘상표등록의 취소’ 사유로 정하고 있는 반면, 중국의 상표법은 위와 같은 부정한 목적이 있는지에 관계없이 ‘상표는 등록된 모양 그대로’ 사용해야 한다는 의무를 상표권자에게 부여하고 있다. 따라서 중국에서 상표를 사용할 때는 등록된 상표 그대로 사용하여야 한다. 어느 정도까지의 변형 사용이 가능한지는 경우에 따라 다르지만, 통상 색채상표를 등록받고 색채를 변경하는 경우, 중국에서 사용하는 간체자 한자로 등록받은 뒤 우리나라 등에서 사용하는 번체자 한자로 바꾸어 사용하는 경우, 글

II. 중국에서 전리권, 상표권을 획득하는 방법 및 관리 방법

자는 똑같지만 글자를 도안화해서 사용하는 경우 등은 모두 변형사용으로 간주될 수 있으므로 조심해야 한다.



위 변형 사용의 예에서 네번째 경우는 등록상표를 사용한 것이 아니라고 판단되었다.

둘째. 등록상표의 등록인명의, 주소 또는 그밖의 등록사항을 임의로 바꾸는 경우

셋째. 등록상표를 임의로 양도하는 경우[kdg2]

넷째. 연속하여 3년 동안 사용을 하지 않은 경우.

중국 국내에서 연속하여 3년 동안 등록상표를 사용하지 않는 것은 취소 사유가 된다. 이러한 불사용의 규정은 흔히 중국 내 경쟁업자들에 의해 이용되는데, 누구나 상표국에 ‘불사용’을 신고하면 상표권자는 자신이 등록상표를 사용했음을 입증하는 서류 또는 불사용의 정당한 이유에 관한 설명을 상표국에 제출해야 한다.

특히 위 첫째와 둘째의 이유로 상표국이 상표등록을 취소할 때는 먼저 기한을 정하여 정정을 명하게 되므로 그때 이를 정정하면 취소를 면할 수 있지만 ‘불사용’을 이유로 하는 취소는 상표권자가 사용 증거 및 불사용의 정당한 이유를 제

시하지 못하면 취소를 면할 수 없다. 상표권자는 상표국으로부터 통지를 받은 날로부터 2월 내에 사용 증거 등을 제출해야 한다.

상표국에 의해 적발된 상표의 위법한 사용건수(2001~2003)

상표국에 의한 취소 사유	2001년	2002년	2003년
등록상표를 임의로 개변하여 사용하는 경우	758건	731 건	668건
등록상표의 등록인명의, 주소 또는 그밖의 등록사항을 임의로 바꾸는 경우	1,175건	1,002건	971건
등록상표를 임의로 양도하는 경우	165건	191건	229건
연속하여 3년 동안 사용을 하지 않은 경우	1,049건	797건	709건
합계	3,147건	2,721건	2,577건

(출처 : 국가공상행정관리총국 상표국 홈페이지)

Ⅲ.

해외지식재산권 보호가이드북

전리권, 상표권 침해에 대한 구제제도

III. 전리권, 상표권 침해에 대한 구제제도

1. 침해 유형

지금까지 여러 가지의 지식재산권 침해 사례들이 국내외에 보고된 바 있는데, 이 사례들 가운데서 특허, 실용신안, 디자인, 상표에 관한 사례를 정리하여 유형화해 보면 다음과 같다.

a) 중국 상표국에 한국 기업의 상호나 상표를 먼저 등록하는 경우

세계 대부분의 나라가 그렇듯이, 중국은 선출원주의 원칙에 따라 먼저 출원한 자에게 상표권을 부여한다. 상표는 타인이 이미 사용하고 있는 상표라도 법 규정에 어긋나지만 않으면 등록되므로, 외국 기업이 사용하는 상표는 중국의 상표선점자들의 표적이 된다. 일단 주력 브랜드가 타인에 의해 선점되면, 타인이 해당 브랜드를 사용하는 것을 막기 어려울 뿐만 아니라, 거꾸로 상표선점자들이 자기의 상표권을 주장하고 나서 자기 브랜드를 사용하지 못하게 되는 지경에 처할 수도 있다.

대기업의 유명상표만이 표적이 되는 것이 아니라, 중소기업의 브랜드도 선점의 대상이 되는데 이러한 중소기업 브랜드의 선점행위는 대부분 현재 거래관계가 있거나 과거에 거래관계가 있었던 현지 거래처에 의해 이루어진다는 데 특징이 있다.

 사례 연구 1 나 의 상표가 선점되었을 때

b) 전형적인 상표권 침해

중국에서 생산되는 모조품의 가장 많은 부분을 차지하는 것이 타인의 상표권을 침해한 상품이다. 대기업의 유명상표, 하나의 품목으로 세계시장이나 중국시장에 진출하여 성공한 브랜드들이 주요 표적이 된다. 특히 유명 브랜드의 모조품

은 중국 시장에 그치지 않고 중국 세관을 버젓이 통과하여 세계로 수출되고 있다.

☞ 사례 연구 9 침해에 맞서려면 연구해야 한다.

c) 전형적인 디자인권 침해

상표 다음으로 모방의 대상이 되는 것이 디자인이다. 특허권이나 실용신안권의 침해를 동반하면서 디자인을 본뜨는 경우와 외관만을 베끼는 경우로 나뉜다. 디자인의 선점 등록도 자주 발생한다. 외국에서 신제품이 출시되면 그 디자인을 중국에 출원하여 등록받는 것이다. 중국은 디자인의 무심사제도를 운영하고 있으므로 디자인권을 받는 것은 아주 쉽다.

☞ 사례 연구 4 나의 제품 디자인이 도용되었을 때 저작권에 의한 보호가 가능한가?

☞ 사례 연구 10 디자인권 침해에 대한 중국생산자, 외국판매상에 대한 동시 조치

d) 특허/실용신안권의 침해

특허나 실용신안권의 침해는 상표나 디자인의 경우에 비해 행정 단속에 어려움이 따르므로, 소를 제기해야 한다.

☞ 사례 연구 12 손해배상 청구는 얼마까지 할 수 있을까?

e) 상호를 이용한 침해

상호는 상표와는 다르지만 어떻게 사용되느냐에 따라서 상표처럼 사용되는 경우가 많다. 상호의 이러한 기능을 악용하기 위해, 타인의 상표를 자기 상호로 등기한 뒤 사용하여 분쟁을 일으키는 사례가 많다.

☞ 사례 연구 3 타인이 내 상표를 상호로 사용할 때[kdg3]

f) 기술유출

특허나 실용신안으로 출원하지 않고 사용하는 노하우는 비밀유지가 생명이다. 이러한 노하우의 유출은 여러 경로가 있는데, 중국의 강제인증제도(CCC)를 악용한 사례, 현지 합작파트너에 의한 기술유출사례 등이 보고되었다.

☞ 사례 연구 8 중국의 합작 파트너에 의한 기술유출 사례

g) 하청공장에서 권리 침해 상품을 제조.

라이선스계약을 체결하고 정품을 생산하는 중국의 하청업체가 외국기업으로부터 받은 기술 및 설비들을 활용하여 음성적으로 모조품도 생산하는 사례가 보고된 바 있다.

h) 나의 제품이 타인의 권리를 침해

간혹 한국 기업이 중국 권리자로부터 침해 주장을 당하는 사례가 있다. 주로 상표나 디자인 영역에서 나타나는데, 특히 중국과 한국이 같은 한자문화권에 속해 있다는 점 때문에 한국의 상표와 동일하거나 유사한 상표가 중국에서 이미 사용되고 있는 경우들이 있으므로 주의를 요한다.

☞ 사례 연구 11 전리권자라도 침해소송을 당할 수 있다.

i) 중고품의 재생 판매

최근 중국에서 생산된 자동차부품들이 순정품으로 둔갑하여 수입되다가 세관에 적발된 사례가 보고된 바 있다. 이 가짜 순정품들의 상당 비율은 한국에서 중국으로 수출된 중고부품들이 재생되어 되돌아오는 것으로 파악되고 있다.

☞ 사례 연구 7 모조품은 나도는데 중국에 등록해 둔 권리는 없고[kdg4]

j) 제품 포장디자인의 모방

제품의 포장이나 용기에 채용된 디자인은 때로 그 상품의 생산주체가 누군가를 나타내 주는 기능을 하는 경우가 있다. 이럴 경우 포장이나 용기 디자인을 모방함으로써 상표를 도용하는 효과를 노릴 수 있어 제품 포장디자인의 모방 사례가 자주 일어나고 있다.

☞ 사례 연구 5 제품의 포장 디자인도 등록해야 한다.

k) 도메인이름의 선점.

중국에서 현재 가장 많이 사용되고 있는 도메인에는 “.com” 외에 중국의 국가 도메인인 “.cn”과 “.com.cn”이 있다. 현재 한국을 비롯해 외국의 수많은 상호 및 상표가 도메인이름으로 도용되어 등록되어 있는 것으로 파악되고 있다. 이 중국 도메인을 이용한 웹사이트의 개설은 앞으로 “.com”과 함께 중국 사업에 필수적인 요소가 될 것이므로 대응책이 요구된다.

☞ V. 그밖의 주요제도 중 도메인이름 참조

l) 모조품의 해외 수출

중국에서 생산되는 모조품의 해외 유출은 중국 시장뿐 아니라 전세계에서의 시장 교란을 일으키고 있다. 이러한 모조품의 해외 유출을 막기 위해서는 중국의 수출입세관을 이용하는 것이 좋다.

☞ 사례 연구 13 모조품의 해외 반출을 막으려면 세관을 이용하라.

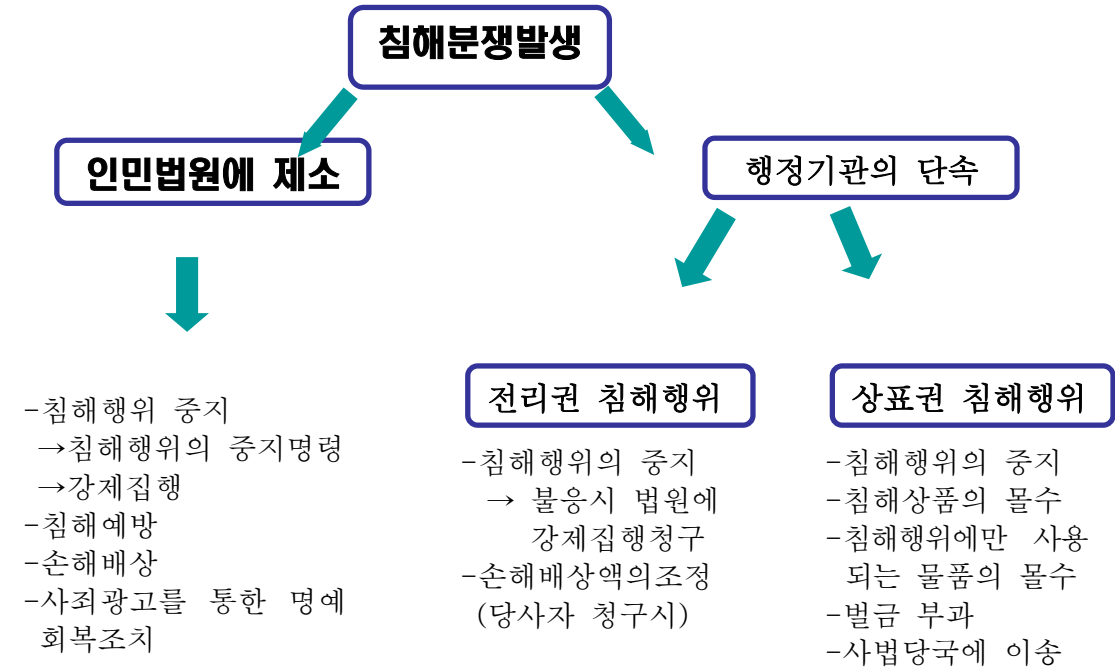
2. 지식재산권 침해행위에 대응하는 두 가지 길

중국에서 나의 전리나 상표를 도용당했을 때 나의 권리를 행사하기 위해 찾아갈 수 있는 곳은 넓게 보면 두 기관이다. 하나는 행정기관이고, 다른 하나는 사법기관인데 이 둘을 가리켜 지식재산권 보호의 “쌍궤”라 하고, 이 두 기관에 의해 실현되는 중국의 독특한 지식재산권 구제제도를 “쌍궤제”라 한다.

사법기관에 의한 사법적 구제는 인민법원과 인민검찰원에 의해 이루어진다. 인민법원은 지식재산권 침해를 당한 권리자의 민사적인 청구를 심리 판단하여 침해행위의 중지 및 손해배상 등의 명령을 내리고, 인민검찰원은 타인의 지식재산권을 침해함으로써 죄를 지은 자에 대한 형사적 제재를 담당한다. 그러나 통상 사법적 구제라 할 때는 인민법원에 의한 민사적인 구제만을 가리킨다. 이 책에서도 사법적 구제는 민사적 구제의 의미로 사용하고 있으며, 인민검찰원에 의한 형사적 제재조치는 형사적 구제라 부르고 있다.

행정기관에 의한 행정적 구제는 각 지방의 공상행정관리국(상표권 침해), 전리업무관리부문(전리권 침해), 품질기술감독국(품질 보증 의무 위반), 세관 등에 의해 이루어지는데, 중국에 독특한 제도라 할 수 있다. 이 구제 조치는 우리가 흔히 ‘단속’이라고 하는 것으로, 소송에 비해 문턱이 낮고 즉각적인 행정 처벌이 가능하여 많이 이용되고 있다. 이 행정적 구제를 우리식으로 생각해 보면, 경찰도 아닌 각 구청의 공무원이 어느날 갑자기 모조품의 생산 공장이나 판매상점에 들이닥쳐 모조품, 생산시설 등을 압류하고 몰수하고는, 모조품 생산자 및 판매자에게 벌금을 때리는 장면을 떠올리면 된다.

이 장에서는 이 쌍궤제의 내용을 간략히 개설하고 주의할 점들에 대하여 살펴 보도록 하겠다.



모조품을 비롯하여 지식재산권의 침해 행위로 인해 피해를 입었다면, 피해자는 행정기관과 사법기관 중 어느 하나를 선택하여 자기의 권리를 행사할 수 있으며, 또한 행정기관의 구제를 받은 뒤 이어서 사법기관에 민사적 구제를 더 신청할 수도 있으며, 양 절차를 동시에 진행할 수도 있다.

상대 중에서 어느 한쪽 길을 선택할 것인가, 또는 행정기관을 통해 단속을 한 뒤에 다시 민사소송을 제기할 실익이 있을까, 형사적 제재도 가능할까 등을 생각할 때 고려해야 하는 사항은 침해된 권리가 전리인가 상표인가, 침해자가 누구인가, 침해의 유형이 어떠한가 등이다.

크게 구분할 때, 침해된 권리가 전리권이면 인민법원에 직접 소송을 하는 것이 좋고, 침해된 권리가 상표권이면 행정기관에 단속을 요청하는 한편 공안에 신고하여 형사적 구제를 받는 길을 선택하는 것이 좋다. 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 전리는 침해 판단이 어렵다.

특허나 실용신안은 국가로부터 새롭고, 진보성이 있는 기술이라고 인정되어 독점권을 받은 것이므로 일반인으로서 그 기술 내용을 파악하기가 어렵다. 또한 설사 기술 내용을 이해한다 하더라도 어떤 특허권 침해로 의심되는 제품을 겉으로만 보아서 그 제품에 특허 기술이 채용되었는지를 판단하기란 지극히 어려운 일이다. 전리권 침해 행위를 단속하는 각 지방의 전리업무관리부문의 공무원들도 사정은 크게 다르지 않다.

따라서 과거 전리권 침해 행위에 대해 전리업무관리부문에 단속을 의뢰하는 경우에는 전리업무관리부문이 침해 여부를 판정하기 쉽도록 중국의 섭외전리대리사무소의 감정서를 첨부해야 했다.

둘째, 전리업무관리부문의 단속 권한이 전리법 개정으로 축소되었다.

2000년 전리법 개정 전에는 전리권 침해 행위를 단속하는 전리업무관리부문은 침해자에게 침해 행위의 중지를 명령하는 것 외에 손해배상액을 정해 명령할 수 있었다. 그러나 2000년 개정법은 손해배상 명령 권한을 삭제하고 당사자의 요청이 있을 때 손해배상액을 조정할 수 있도록만 하였다.

또한 전리업무관리부문에게는 침해품의 몰수 및 침해품의 생산에만 사용되는 공구 및 시설, 즉 대표적으로 금형 등을 몰수할 권한이 없다.

이러한 이유로 전리업무관리부문의 전리권 침해 행위에 대한 단속건수는 늘지 않고 있다. 이러한 현상은 공상행정관리국의 단속건수가 증가한 것과 대비된다.

셋째, 상표나 디자인은 특허나 실용신안과는 달리 모두 외관만으로 침해 여부를 판단할 수 있다는 점에서 판정이 비교적 쉬우며, 특히 상표의 경우는 공상행정관리국이 침해품 및 침해품의 생산에만 사용되는 금형 등의 공구를 몰수할 권한을 가지고 있기 때문에 행정적 구제가 많이 이용되고 있다.

〈행정기관을 이용하는 방법과 사법기관을 이용하는 방법의 장단점〉

사법기관을 이용하는 방법	행정기관을 이용하는 방법
-인민법원에 소를 제기하는 방법을 말한다. -강제집행력이 있으며, 사건의 최종적인 해결 수단이다. -침해행위의 금지를 청구할 때 손해배상 청구를 함께 할 수 있다. -제소전중지, 재산보전 및 증거보전의 제도를 이용할 수 있다.	-지방의 공상행정관리국이나 전리업무관리 부문 등의 행정기관을 이용해 단속하는 방법을 말한다. -절차가 간단하고, 심리, 결정, 단속에 이르기까지의 시간이 짧고, 비용이 저렴하다. -침해자가 불분명할 때도 침해자의 탐색을 포함하여 조사 및 조치를 요구할 수 있다. -행정기관은 권리자나 소비자 등의 고소가 없어도 침해사실을 발견하게 되면 자발적으로 행정조치를 내린다.
-절차가 어렵고, 최종 판결에 이르기까지 시간이 오래 걸리며, 비용이 상대적으로 많이 든다.	-특허나 실용신안 사건의 경우에는 침해 여부 판단에 어려움이 따른다. -침해행위의 중지를 명령할 수는 있지만 강제집행의 권한이 없다. 따라서 침해 중지 명령에 침해자가 불응하는 경우 행정기관은 법원에 강제집행을 청구해야 한다. -침해자가 행정기관의 결정에 불복할 수 있으므로 언제라도 사법적 해결방법으로 전환될 수 있다.(최종적인 해결책이 아니다) -행정기관은 손해배상의 조정 권한만 있을 뿐 손해배상을 명령할 권한이 없으므로 손해배상을 받으려면 인민법원에 따로 소를 제기해야 한다.

3. 행정기관을 이용하는 방법

전리권이나 상표권을 침해하는 모조품의 단속에 관여하는 행정기관은 각 지방의 공상행정관리국, 전리업무관리부문, 품질기술감독국, 세관, 공평교역국 그리고 공안국을 들 수 있다. 공안국은 크게 볼 때 행정기관이 아니라 사법기관이며 형사적 제재를 담당한다고 보면 모조품 단속의 행정기관은 위 5개 기관이라 할 수 있다. 그리고 저작권 침해 모조품 단속 업무는 관권국에 속해 있지만 각 지방의 공상행정관리국과 공안국이 이에 참여하고 있다.

III. 전리권, 상표권 침해에 대한 구제제도

이 행정기관들의 단속 대상 영역은 구별되어 있으면서도 중복되는 부분도 있다. 공상행정관리국은 상표권 침해행위를 단속하는 것을 주업무로 하면서 전리권 침해를 제외한 광범위한 지식재산권 침해행위에 관여하고 있으며, 전리업무관리 부문은 전리권 침해행위 단속을 담당한다. 품질기술감독국은 시장에서 유통되는 상품의 ‘품질’을 관리한다는 측면에서 모조품 단속 활동에 참여하고 있으며, 만약 지식재산권 침해행위가 부정경쟁행위에 해당하기도 하는 경우에는 공평교역국도 단속 활동에 참여할 수 있고,公安국은 위와 같은 지식재산권 침해행위가 죄에 해당되는 경우 형사적 제재를 담당한다. 세관은 수출입화물이 타인의 전리권, 상표권, 저작권(저작인접권 포함)을 침해하는 경우 화물을 몰수하고 벌금을 부과할 권한을 보유하고 있다.

〈각 행정기관별 주요 단속 대상 행위〉

행정기관	단속 대상
공상행정관리국	상표권 침해행위
전리업무관리부문	전리권 침해행위, 전리사칭행위, 전리 허위표시
품질기술감독국	원산지 표시 위반, 제조처 허위표시, 품질표시 허위표시 등
세관	전리권, 상표권, 저작권을 침해하는 수출입화물의 통관행위
공평교역국	부정경쟁행위
公安국	위 행위들 중 죄를 구성하는 행위

3.1. 상표권 침해

3.1.1. 침해 유형

중국 상표법이 ‘상표권 침해행위’로 규정하고 있는 행위는 다음과 같다.

제52조 아래의 각 호의 하나에 해당하는 행위는 모두 상표권을 침해한 행위에 속한다.

1. 상표권자의 허가를 받지 아니하고 동종 상품 또는 유사한 상품에 그 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 행위
2. 상표권을 침해하는 상품을 판매한 행위
3. 타인의 등록상표표지를 위조, 무단 제조하거나, 위조, 무단 제조된 등록상표표지를 판매하는 행위
4. 상표권자의 동의를 받지 아니하고 등록상표를 변경하고 상표를 변경한 상품을 시장에 유통시키는 행위
5. 타인의 상표권에 기타 손해를 주는 행위

또한 위 규정에서 제5호의 “타인의 상표권에 기타 손해를 주는 행위”가 무엇인가에 대해서는 상표법 실시조례에 규정되어 있다.

제50조 아래의 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 상표법 제52조 제5호의 상표권을 침해하는 행위에 속한다.

1. 동종이거나 유사한 상품에 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 표지를 상품의 명칭 또는 상품의 장식으로 사용하여 공중을 오도하는 행위
2. 타인의 상표권을 침해하는 행위를 위하여 고의로 저장, 운송, 우편발송, 은닉 등의 편의를 제공하는 행위

또한 2002년 10월 12일에 최고인민법원 심판위원회를 통과하여 2002년 10월 16일부터 시행된 「상표민사분쟁사건을 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석」 제1조는 위 상표법 실시조례의 규정에 더하여 다음의 행위도 상표법 제 52조 제5호의 “타인의 상표권에 기타 손해를 주는 행위”로 규정하고 있다. 특히 이 규정들은 이전의 전통적인 상표권 침해행위와는 달리 침해인지 여부가 논란이 되어 왔던 유형들을 새롭게 상표권 침해행위로 명확히 규정하였다는 의미가 있다.

1. 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 문자를 기업의 자호로 하여 동일하거나 유사한 상품에 눈에 잘 띄도록 사용함으로써 관련공중으로 하여금 쉽게 오인을 일으키게 하는 행위

2. 타인이 등록한 저명상표 또는 그 주요부분을 복제, 모방, 번역하여 동일하지 않거나 또는 유사하지 않은 상품에 상표로서 사용하여 공중을 오도함으로써 저명상표권자의 이익에 손해를 줄 염려가 있는 행위
3. 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 문자를 도메인이름으로 등록하고 이 도메인이름을 이용하여 관련있는 상품을 거래하는 전자상거래를 함으로써 관련공중으로 하여금 쉽게 오인을 일으키게 하는 행위

3.1.2. 공상행정관리국을 이용하는 방법

공상행정관리국은 모조품 단속에서 가장 중추적인 역할을 담당한다. 공상행정관리국을 통한 모조품 단속 절차는 다음과 같다.

3.1.2.1 공상행정관리국을 통한 모조품 단속 절차

통상 행정기관을 통한 모조품의 단속은 ①모조품의 발견에서부터 ②모조품인지의 판정, ③조사 및 증거자료의 확보, ④단속 신청, ⑤급습, ⑥행정처벌의 단계를 거쳐 진행된다.

a) 모조품의 발견

모조품은 여러 가지 경로를 통해 발견된다. 가장 일반적인 것은 중국의 현지 영업망에서 시장에 유통되는 모조품을 발견하는 것이지만 그밖의 사례도 많이 발견되고 있다.

첫째. 현지 영업망을 통한 발견

가장 일반적인 형태이지만, 중국에 자사의 영업망을 확보하고 있는 기업에 한정되는 유형이다. 현지 영업망은 동종 상품의 유통 경로를 잘 알고 있기 때문에 모조품이 유통되기 시작하면 이들에 의해 발견될 확률이 높다.

둘째. 단속전문업체의 제보에 의한 발견

대기업들이 흔히 사용하는 방법이다. 국내외의 많은 대기업들은 단속전문회사

와 계약을 맺고 중국 시장에서 모조품이 유통되는지를 지속적으로 감시한다. 이들 단속전문회사는 베이징, 상하이, 광저우 등 몇몇 주요 거점에 분사무소를 설치하여 직영함과 동시에 공안 출신등 다양한 프리랜서와 협력하여 모조품을 감시한다.

이들이 모조품을 발견하면 즉시 이 사실을 기업측에 통보하고 샘플을 보내 모조품인지 여부를 확인한 뒤 모조품임이 판명되면 모조품의 유통경로를 추적하기 시작한다.

특히 주목할 것은 이미 미국, 일본 등 외국의 대기업들은 모조품 대응을 위한 단체를 구성하여 이 단체에서 중국의 단속전문업체와 계약을 맺어 대규모적인 단속 활동을 펼치고 있다는 점이다. 이렇게 되면 감시 대상 상표의 리스트가 확보되고 시장 조사 활동의 효율성도 높일 수 있으며 단속에 드는 비용도 줄일 수 있다는 장점이 있다. 이러한 단체로 QBPC(Quality Brands Protection Committee)가 있다.

셋째. 거래처 신고를 통한 발견

거래처를 통해 모조품을 발견하는 것은 대단히 유용하고 효율적인 방법이다. 거래처는 진품의 유통 경로이기도 하지만 모조품의 유통 경로상에 있기도 하며, 직접 모조품을 취급하지 않는다 하더라도 동종 상품의 흐름을 누구보다도 잘 알기 때문에 거래처의 도움을 받을 수 있으면 모조품은 쉽게 발견할 수 있다. 이는 중국 내 거래처뿐만 아니라 외국 거래처의 경우도 마찬가지이다.

특히 거래처는 단순히 모조품이 어디서 발견되었다는 정도의 정보를 넘어, 그 모조품이 어디서 나온 것인지에 대한 정보에도 아주 가까이 있다.

따라서 모조품의 발견 및 조사를 위해서는 평소 거래처와 우호적인 관계를 맺는 것이 대단히 중요하다.

넷째. 해외 바이어의 신고에 의한 발견

앞의 거래처를 통한 발견이 우호적인 정보 제공이라면 해외 바이어의 신고는 대부분 항의를 동반하며, 모조품 유통을 근절시킬 대책을 강구하도록 요구한다.

이런 항의를 받고서야 비로소 모조품이 나도는 것을 발견하는 예도 있다.

다섯째. 타사의 단속 과정에서 한 창고를 급습하고 보니 동종의 다른 회사들 제품이 발견되는 경우

소규모적인 일용잡화, 의류 등의 모조품에 잘 나타나는 유형이다. 보통 모조품을 생산하는 공장, 이 모조품을 보관하는 창고, 모조품을 판매하는 판매상들은 모두 하나의 브랜드만을 생산, 보관, 판매하는 것이 아니라 여러 개의 브랜드 모조품을 취급한다. 따라서 모조품 유통 사실을 확인하고 조사를 거쳐 생산공장이거나 보관창고를 급습하고 보면, 굴비처럼 줄줄이 다른 브랜드의 모조품들이 팔려나오는 경우가 많이 있다.

여섯째. 소비자의 신고.

중국의 행정기관들은 모조품을 신고해 줄 것을 소비자에게 홍보하고 있으며, 모조품으로 피해를 입은 소비자는 누구나 각 담당 행정기관에 이러한 사실을 신고할 수 있을 뿐만 아니라 해당 브랜드의 회사에 직접 신고하는 경우들이 있다. 얼마 전에는 모조품 사진까지 찍어 인터넷에 올린 사례도 있었다.

일곱째. 행정기관의 시장 조사 과정에서 발견되는 경우

공상행정관리국이나 품질기술감독국, 공안국 등은 정기, 비정기적으로 시장을 조사하여 모조품 적발 활동을 하고 있다. 나아가 각 지방의 행정기관들은 자신들의 중점 관리 대상 상표 리스트를 작성하여 중점 조사에 나서기도 한다.

이 과정에서 모조품이 발견되면 원 권리자에게 이 사실을 통지한다.

b) 모조품인지의 판정

일단 모조품으로 의심되는 상품이 발견되면 모조품인지 판단해야 한다. 자칫 정상적인 유통 경로에 있는 상품을 단속할 위험도 회피해야 하며, 침해인지 아닌지가 법률적으로 불분명한 경우들도 흔히 있기 때문이다. 상표권은 지정상품 또는 그와 유사한 상품에 대하여 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 행위에만 미치기 때문에 모조품에 사용된 상표와 진품에 사용되는 상표가 서로

유사한지를 판정해야 하는데 때로는 이러한 판단이 쉽지 않을 때가 있다. 더구나 설불리 양 상표가 유사하다고 생각하여 조사에 착수한 뒤 모든 자료를 공상행정 관리국에 제출하고 단속을 신청했다가 단속을 거절당하는 사례도 적지 않다. 따라서 모조품 판정을 위해서는 전문가의 자문이 필요하다.

c) 조사 및 증거자료의 확보

모조품이라고 판정되면 조사에 착수한다. 모조품이 어디서 생산되는지, 생산된 모조품이 어떤 중간 보관창고 또는 도매상을 거쳐 어느 지역으로 흘러가는지 등을 조사하는 것이다.

이 조사는 단속의 성패, 효과를 좌우하는 중요한 작업이다. 단속 효과를 최대화하려면 모조품의 생산공장, 중간 보관창고, 도매상, 말단 판매상의 전체 유통 경로에 대하여 일제히 단속을 해야 한다. 그러려면 철저한 사전 조사가 필요하게 된다. 특히 생산공장에 대한 조사는 정밀하지 않으면 실패하기 쉽다. 모조품이 어느 공장에서 생산되는지를 확인하는 것으로는 부족할 수 있으며, 언제 생산되는지도 파악해야 한다. 중국의 모조품 생산공장은 많은 경우 매일같이 모조품만을 생산하는 것이 아니며 또한 여러 브랜드의 모조품을 그때 그때 주문을 받아 단시간내에 제작하는 경우가 있기 때문에 정확한 생산 일시를 알아내어 제때에 급습해야 한다. 만약 시간을 맞추지 못하면 그 단속은 실패로 끝나고 말 수 있다. 이러한 조사는 대기업이라도 자체 영업조직의 힘으로 조사하기 어려우며 대부분 단속전문회사에 맡겨 조사를 진행하게 된다.

이 책의 ‘지식재산권 침해의 형사적 보호’에서 설명하겠지만 “최근 중국 지식재산권 침해범죄의 7대 특징”을 보면 ‘피의 범죄자의 범죄수단이 잘 은폐되어 있으며, 교활하다’는 점을 들고 있다. 즉, 모조품을 제조하는 집단의 조직화, 분업화가 진행되어 ‘제조, 공급, 판매’의 계통화를 이루고 있을 뿐 아니라, 생산지의 유동적 변경, 신속한 해산 등을 통해 단속을 어렵게 할 뿐만 아니라 스스로 단속에 대처하려는 의식도 날이 갈수록 강해지고 있다고 한다. 따라서 이들을 뒤쫓는 쪽도 그만큼 전문화된 역량을 갖춰야 한다.

그렇다고 모든 단속 활동이 생산공장의 급습에 초점을 맞추어야 하는 것은 아니며, 말단 판매상을 지속적으로 단속하는 것도 효과가 있다. 말단 판매상을 지속적으로 단속하다 보면 판매상들은 그 브랜드를 취급할 때 위험이 따른다는 것을 느끼게 되고, 이러한 위험도가 커질수록 판매상들은 더 큰 판매차익을 보장하지 않는 한 해당 브랜드의 모조품을 취급하지 않으려 들게 되며, 결국 그만큼 모조품 제조자들이 모조품을 제조해서 얻을 이익이 줄어들어 모조품 제조의 유혹이 약해지는 효과를 낳게 되기 때문이다.

모조품 유통 경로의 조사 과정에서 꼭 해 두어야 할 일은 증거자료를 확보하는 것이다. 이 증거자료는 공상행정관리국 등 행정기관에 제출하여 침해 사실을 입증하는 데 사용되게 되며, 장차 민사소송에서 증거자료로 활용하게 된다.

d) 단속 신청

단속 신청은 모든 자료가 준비된 뒤에 하며, 또한 급습의 시간에 맞추어 당일 또는 그 전날에 한다. 단속 신청부터 실제 급습까지의 시간이 오래 걸리면 정보가 새어 나갈 확률이 그만큼 커지기 때문에 단속 신청부터 급습까지는 속전속결의 방법으로 진행해야 한다.

단속을 담당하는 행정기관의 관련 인원들은 신청인이 제출하는 자료를 분석하여 자체적으로 모조품이 상표권을 침해하였는지를 판단하게 되며, 상표권 침해라고 판단하게 되면 즉시 단속 활동에 착수한다.

우리 기업들 중에는 중국이 모조품의 천국이라는 말에 단속 신청을 하여도 이를 무시하거나 소극적일 것이라고 지레 짐작하는 경우가 많은데, 중국의 단속전문회사를 통해 상표권 침해행위를 입증하는 자료를 갖추어 단속을 신청하게 되면 중국의 단속기관은 이를 거부하지 못한다.

e) 급습

모든 준비가 완료되면 단속 대상을 급습한다. 급습에는 통상 공안국의 공안이 대동하며, 단속대원은 최소한 2명 이상이 함께 행동하도록 규정되어 있다.

현장을 급습한 뒤에는 현장에서 발견되는 모든 모조품, 모조품의 제조에 사용되는 금형 등의 공구, 회계장부 등을 압류하여, 공상행정관리국 창고로 운송 보관한다.

f) 행정처벌

급습에서 행정처벌까지는 상당한 시간이 걸린다. 단속된 상표권 침해자의 불복 절차가 보장되어 있기 때문인데, 공상행정관리국은 모조품 등을 압류한 뒤 침해자에게 물품압류서를 발급하며, 침해자는 압류일로부터 2월 내에 단속에 나선 공상행정관리국의 상급 공상행정관리국에 재심 청구를 하거나 또는 압류일로부터 3월 내에 인민법원에 소를 제기할 수 있도록 되어 있다.

만약 모조품 등의 압류일로부터 2월의 기간이 지나도록 침해자가 재심 청구를 하지 않는 경우에는 공상행정관리국은 모조품 등을 몰수하고 벌금을 부과하는 등 행정 처벌을 한 뒤 이를 권리자에게 통지한다.

3.1.2.2 공상행정관리국을 통한 모조품 단속의 사례

실제로 모조품 단속이 어떻게 진행되는지를 보이기 위해 두 가지 단속 사례를 소개한다. 하나는 중국 기업 대 중국 기업의 사건으로 단속에 실패한 경우이며, 다른 하나는 한국 기업 대 중국 기업의 사건으로 단속에 성공한 경우이다¹. 특히 한국 기업의 사례는 단속 상황이 그 지역 텔레비전의 뉴스프로그램에서 보도된 바 있다.

〈실패 사례-“羊太太”상표권 침해 단속 사건〉

a) 모조품의 발견

젠강위엔약업그룹주식회사(이하 젠강위엔)는 “羊太太”상표의 상표권자로서 이 상표를 태반정에 사용하고 있었는데, 2004년 내몽고의 甲회사가 자신이 만드는 태반정에 “太太”상표를 표시하여 판매하고 있음을 발견하였다.

¹ 여기에 소개하는 두 사례는 베이징의 “KINGSOUND & PARTNERS” 전리대리유한공사(www.kingsound-ip.com.cn)에서 제공한 것이다. 이 사무소는 외국 기업의 중국 전리출원, 상표출원을 대리하면서, 모조품 단속사업도 병행하고 있는데, 실패 사례도 함께 보내달라는 요청에 기꺼이 응하였다. 두 사례에 등장하는 ‘베이징의 단속회사’는 “KINGSOUND & PARTNERS”이다.

b) 모조품인지의 판정 및 조사

단속 사건을 위임받은 베이징의 단속회사는 “羊太太” 상표와 “太太” 상표가 유사한지에 대하여 분석한 결과 불명료한 점이 없는 것은 아니었으나 전체적으로 유사하다고 판단하고 조사에 착수하여, 텐진시, 창춘시, 내몽고 자치구의 세 곳에서 甲회사의 “太太” 태반정이 주로 유통되고 있다는 사실을 알아냈다.

c) 단속 신청

c-1) 텐진시 - 실패

베이징의 단속회사는 단속 신청에 필요한 서류와 증거를 첨부하여 먼저 12월 6일 텐진시 공상행정관리국에 텐진시 내의 “太太”상표의 태반정 판매를 단속해 달라고 요청하였다. 그러나 텐진시의 공상행정관리국은 상표국에 의해 상표권 침해가 인정되기 전에는 조사, 처분을 할 수 없다는 입장을 표명하였다.

c-2) 창춘시 - 성공

단속회사는 다시 12월 10일에 지린성 공상행정관리국을 찾아 현지의 “太太” 상표의 태반정 판매상들에 대한 단속을 요청하였는데, 지린성 공상행정관리국은 단속 요청을 받아 들여 즉시 창춘시의 규모가 큰 약방에 대한 단속에 착수하였고, 그 결과 창춘시 내의 대부분의 약방에서 “太太”상표의 태반정 상품을 압류하였다.

한 약방에서만 압류된 물품을 보면, 태반정이 모두 17상자였다. 또한 이 약방은 또한 甲회사로부터 매입가 31위안/상자의 가격으로 “羊太太” 상표가 부착된 태반정을 30상자 구매하였다는 사실도 드러났다.

이 약방에 대해서는 권리침해행위의 즉시 중지, 권리침해상품의 폐기, 벌금 3,063위안이 부과되었다.

c-3) 내몽고 - 실패

단속회사는 다시 12월 22일에 내몽고로 날아가 내몽고자치구 공상행정관리국에 甲회사에 대하여 조사, 처분을 요청하였다. 그러나 내몽고자치주 공상행정관리국은 양 상

표가 유사한지 여부에 대한 판단이 분명치 않아 조사, 처분을 하기 어렵다는 입장을 표명하였다.

d) 소의 제기

단속회사는 본 상표권 침해사건을 해결하기 위해 젠강위엔의 위임을 받아 텐진시 법원에 상표권침해소송을 제기하였고 본 사건은 현재 심리중에 있다.

〈성공사례 - “화미○○”, “순○○” 상표권 침해 단속사건〉

a) 모조품의 발견

한국의 J회사는 소고기분말에 대하여 “화미○○”, “순○○” 상표를 사용하는 상표권자인데 2004년 7월 지린성 연길시에서 대규모의 모조품이 판매되고 있는 것을 발견하였고, 즉시 베이징에 있는 단속회사에 이 사실을 알리고 사건을 맡겼다.

b) 모조품인지의 판정

사건을 의뢰받은 베이징의 단속회사는 모조품 샘플 조사 결과 모조품들에 J회사가 권리를 가지고 있는 “화미○○”, “순○○”상표가 부착되어 있었으므로 상표권 침해가 명백하였다[kdg5].

c) 조사 및 증거자료의 수집

베이징의 단속회사는 곧 조사에 착수하여 이 모조품들은 지린성 연길시에서 주로 유통되고 있으며, 선양시에 두 개의 모조품 보관창고가 있다는 것과, 선양시 화평구 ○○종합시장에 입주한 상인들에 의해 주로 모조품이 판매되고 있음을 확인하였다.

d) 단속 신청

2004년 8월 11일 베이징의 단속회사 직원과 J회사 관계자들은 미팅을 갖고 단속 방안을 조율한 뒤, 당일 오후 3시경 단속회사의 직원이 선양시 공상행정관리국 상표감독처를 방문하여 책임자와 면담하고 단속신청서와 증거물들을 제출하였다. 이 책임자는 침해상황에 대해 간략히 질문한 뒤 관련 법규를 확인하고는 증거물들이 침해품임을 인정하고 단속을 약속하였다.

e) 압류

8월 12일 오전 7시 선양시 공상행정관리국 단속요원 9명이 공상행정관리국에 집결하여 두 팀으로 나뉘 선양시 화평구에 위치한 창고와 황구구에 위치한 창고로 이동하였다. 8시 경 두 팀은 각각 두 창고에 도착하였으나 창고문은 아직 열려 있지 않았다. 잠시 기다리자 9시 경 화평구에 위치한 창고문이 열렸고 공상행정관리국 단속요원들은 바로 창고에 진입하여 창고주에게 ‘화미○○상표가 부착된 창고 내의 제품은 한국의 J회사의 상표권을 침해한 제품임을 밝히고 모든 제품을 압류한다’고 선포한 뒤 관련 서류를 제시하였다. 이어 침해품 압류 수속을 하고 나서 트럭 2대를 빌려 모든 침해품 총 617박스를 선양시 공상행정관리국 창고로 옮겼다. 이 과정은 한국의 J회사가 초청한 기자들에 의해 촬영되었다.

당일 11시 경 황구구에 위치한 순○○상표를 사용한 제품을 보관하고 있는 창고가 열리자 창고 두 곳에 진입하여 검사를 하였으나 침해품은 발견되지 않았다.

당일 오후 2:30분 경 선양시 공상행정관리국 단속요원 2명과 화평구 공상분국 단속요원 10명은 화평구 ○○종합시장에 대해 J회사 상표권 침해품에 대해 단속을 실시하였으며 총 6개 매대에서 7박스정도 침해품을 압류하였다. 이 시장에 대한 단속은 J회사측의 요구에 따라 단속강도를 다소 낮추어 침해품이 많지 않은 매대에 대해서는 다시 판매하지 못하도록 경고하는 수준에서 마무리하였다. 이 사건은 8월 12일 선양 텔레비전의 뉴스프로그램에 보도되었다.

3.1.3. 품질기술감독국을 이용하는 방법

3.1.3.1. 모조품 단속에서 품질기술감독국이 하는 기본적인 역할

중국에서 모조품을 단속할 수 있는 대표적인 두 기관은 각 지방의 공상행정관리국과 품질기술감독국이다. 모조품 단속에서 두 기관의 역할은 많은 부분에서 중복된다. 그래서 동일한 사건에 대하여 두 기관이 모두 단속 권한을 갖게 되는 일이 대단히 많다.

가장 흔히 발생할 수 있는 예를 들어 보자.

중국의 기업 甲이 한국 삼성전자의 허락을 받지 않고 “三星”상표를 자기가 만든 휴대폰 배터리에 표시하여 판매하고 있다고 가정하면, 이 甲의 행위는 삼성전자의 상표권을 침해하는 것이어서 우선 공상행정관리국의 단속 대상이 된다. 그런데 다른 한편으로 보면 甲이 생산하는 휴대폰 배터리는 삼성전자의 배터리에 비해 그 품질이 떨어질 가능성이 대단히 크다. 결국 甲은 중국 상표법이 금지한 ‘타인의 상표권을 침해’하는 행위를 한 것일 뿐 아니라 중국 제품품질법이 요구하는 ‘품질 책임’을 다하지 않은 것이 된다. 이렇게 품질 책임을 다하지 않은 甲에 대하여 행정처벌을 할 수 있는 권한을 행사하는 곳이 바로 품질기술감독국이다.

이처럼 품질기술감독국은 중국에서 생산자, 판매자가 지는 ‘품질 책임’에 기초하여 제품의 품질을 감독하기 위해 가짜제품, 품질이나 산지, 제조처 등을 허위 표시한 제품, 품질이 저열한 제품을 단속하는 활동을 책임지고 있으며, 이러한 품질기술감독국의 활동은 곧 모조품 단속에 유용하게 활용될 수 있다.

3.1.3.2. 지방 품질기술감독국의 단속 대상 행위

각 지방의 품질기술감독국이 모조품 단속에 나설 수 있는 것은 《중화인민공화국 제품품질법》(이하 ‘제품품질법’이라 약칭한다)의 다음의 규정에서 시작된다.

제8조 국무원 제품품질감독부문은 전국의 제품 품질 감독 업무를 주관한다.

국무원의 관련부문은 각자의 직책 범위 내에서 제품 품질 감독 업무를 담당한다.

III. 전리권, 상표권 침해에 대한 구제제도

현급 이상의 지방 제품품질감독부문은 자기 행정 구역 내의 제품 품질 감독 업무를 주관한다. 현급 이상의 지방인민정부의 관련부문은 각자의 직책 범위 내에서 제품 품질 감독 업무를 담당한다.

위 제품품질법 제8조의 규정에서 말하는 ‘국무원 제품품질감독부문’은 ‘국가품질감독검험검역총국’을 뜻하고, ‘현급 이상의 지방 제품품질감독부문’은 바로 각 지방의 ‘품질기술감독국’을 말한다. 이 규정에 입각하여 지방의 현급 이상의 품질기술감독국은 자기 행정 구역 내에서 생산, 판매되는 제품의 품질을 감독하는 권한을 갖게 되며, 이 제품 품질의 감독 활동에 모조품 단속 활동이 그 일부로서 포함되어 있는 것이다. 제품품질법은 CCC(중국강제인증)를 포함한 품질인증, 동식물의 검역, 공산품의 표준화, 식품, 화장품 등 위생용품의 감독관리 등 제품의 품질과 관련된 규정들의 기본법인데, 이 법은 중국에서 제품을 생산하거나 판매하는 생산자, 판매자에게 자기가 생산, 판매하는 제품의 품질에 대하여 책임을 지도록 규정하고, 제품의 품질 보장을 위한 여러 가지 금지 행위를 규정하고 있다. 이들 금지 행위 중에 모조품과 관련된 사항들을 보면 다음과 같은데, 이들 금지 행위가 바로 품질기술감독국의 단속 대상이 되는 것이다.

모조품의 생산, 판매와 관련하여 지방 품질기술감독국의 단속 대상이 되는 행위는 기본적으로 다음 세가지이다.

첫째. 산지를 위조하거나, 타인의 공장명칭, 주소를 위조하거나 사칭하는 행위.

둘째. 인증표지 등의 품질표지를 위조하거나 허위표시하는 행위

셋째. 제품에 가짜를 섞거나, 가짜를 진품으로 위장하거나, 낮은 품질을 좋은 품질로 위장하거나, 불합격제품을 합격제품으로 허위표시하는 행위.

위의 행위를 생산자, 판매자가 하는 경우뿐 아니라, 위와 같은 금지된 제품임을 알았거나 충분히 알 수 있었는데 이들 금지 제품의 생산, 판매를 위해 운송,

보관, 창고저장 등의 편의를 제공하는 행위, 가짜를 진품으로 위장하기 위하여 가짜를 제조하는 생산기술을 제공하는 행위 역시 단속 대상이 된다.

그런데 제품품질법은 단속 대상 행위를 일반적으로 규정한 것이고 좀더 상세하고 구체적인 단속 대상 행위는 각 지방에서 조례로 제정해 두고 있다. 좋은 예로, 전자제품 및 자동차 분야의 모조품 생산지로 유명한 광둥성의 「가짜·허위표시·위조·저열상품을 생산, 판매하는 위법행위를 조사, 처분하는 광둥성의 조례」를 살펴 보면, 이 광둥성의 조례는 “가짜·허위표시·위조·저열상품의 생산, 판매 및 가짜·허위표시·위조·저열상품의 생산, 판매를 위하여 서비스를 제공하는 것을 금지한다”고 규정하면서 여러 가지 상품을 가짜·허위표시·위조·저열상품이라고 열거하고 있다. 그 가운데 모조품과 관련 있는 것을 하나 하나 살펴보면 아래와 같다.

첫째. 등록상표를 도용한 상품.

“등록상표를 도용한 상품”이란 타인의 등록상표를 허락없이 자기 제품에 표시하는 행위를 말하며, 이 등록상표를 도용한 상품을 생산하는 행위, 판매하는 행위, 이 도용품의 생산, 판매를 위해 서비스를 제공하는 행위가 모두 단속 대상이 된다.

둘째. 전리를 사칭한 상품(이 상품의 단속은 지방의 전리업무관리부문에 맡겨져 있다)

“전리를 사칭한 상품”이란 “타인의 전리번호를 자기 제품에 표시하는 행위”를 말한다. 이 행위는 전리권 침해 행위와는 다르다. 전리권 침해 행위는 타인이 특허나 실용신안으로 등록받은 기술/고안, 또는 타인이 등록받은 디자인을 권리자의 허락없이 실시하는 것을 말하지만, “전리의 사칭”은 타인의 전리번호를 도용한 것이지 타인의 기술이나 디자인을 자기 제품에 채용한 것은 아니다. 그러나, 중국에서 전리의 사칭은 전리의 침해에 비해 적어도 행정처벌이나 형사 처벌에서는 전리의 침해에 비해 무겁게 다스려진다. 전리권의 침해 행위는 전리권자의 재산권에 대한 침해로서 중국에서는 형사 처벌의 대상이 아니지만, ‘전

리의 사칭 행위'는 소비자에 대한 품질 기만 행위로서 행정처벌의 대상이 될 뿐 아니라 죄를 구성하여 형사처벌의 대상이 된다.

셋째. 해적판 복제 상품

넷째. 산지, 공장명칭, 공장 주소를 사칭한 상품.

중국의 기업들은 소비자들이 외국 제품을 선호하고, 고가로 거래되는 것을 이용하기 위해 자기 제품의 제조지, 제조공장의 명칭이나 주소를 외국으로 표시하는 경우들이 있는데 이러한 행위들이 단속 대상이 된다.

얼마 전에는 한 중국기업이 외국의 유명한 기업의 상호와 동일한 상호를 홍콩에 등기한 다음, 자기들이 이 홍콩의 기업으로부터 라이선스를 받아 제품을 생산하는 것으로 속인 사건이 있었는데, 이 홍콩 기업은 유명기업이었고 원래의 외국의 유명 기업과는 아무런 관련이 없었던 것은 물론이다.

이 사례뿐 아니라 중국 기업은 한국에도 유명회사를 세우는 경우가 많은데, 자기가 중국에서 만든 제품이 마치 한국의 회사에서 생산된 제품을 수입해 파는 것처럼 위장하거나, 한국의 회사로부터 라이선스를 받아 생산, 판매하는 것으로 위장하기 위한 목적이 있다고 한다.

이렇게 제품의 출처를 속이는 행위는 품질기술감독국의 단속 대상이 된다.

다섯째. 인증표지, 국제표준이 채용한 표지, 우량품질표지, 위조방지표지 등의 표지를 허위표시한 상품

여섯째. 가짜를 섞거나 가짜를 진품으로 위장하거나, 낮은 품질을 좋은 품질로 위장하거나, 구제품을 신제품으로 위장하거나, 불합격상품을 합격상품으로 허위 표시한 상품.

3.1.3.3. 품질기술감독국이 모조품 단속 활동에서 할 수 있는 권한은 무엇인가?

중국 제품품질법 제18조는 “현급 이상의 제품품질감독부문이 이미 가지고 있는 위법혐의의 증거 또는 고발에 근거하여, 이 법규의 규정을 위반한 혐의가 있는 행위에 대하여 조사를 진행할 때에는 다음의 직권을 행사할 수 있다.”고 규정하고 다음의 4가지 권한을 들고 있다.

첫째. 현장 검사를 실시할 수 있는 권한

당사자가 제품품질법에 위반하는 생산, 판매 활동을 하고 있다고 의심되는 장소에 대하여 현장검사를 실시하는 것을 말한다.

둘째. 조사 권한

당사자의 법정대리인, 주요 책임자와 기타 관련 인원을 상대로 이 법에 위반하는 생산, 판매 활동을 하고 있다고 의심되는 관련 정황을 조사하고, 파악하는 것을 말하며, 이 권한에 따라 품질기술감독국은 관련된 생산자, 판매자, 서비스 제공자, 이해관계인, 증인에게 묻고, 그들에게 관련 자료의 제공을 요구할 수 있다.

셋째. 검열 및 복사 권한

당사자와 관련된 계약서, 영수증, 장부 및 기타 관련 자료를 검열, 복사하는 것을 말한다.

넷째. 차압 및 압류 권한

인체의 건강과 인신, 재산의 안전을 보장하는 국가표준, 업계표준에 부합하지 않는다고 판단할 근거가 있는 상품 또는 기타 엄중한 품질 문제가 있다고 판단할 근거가 있는 상품 및 이들 상품의 생산, 판매에 직접 사용되는 원재료, 부재료, 포장물, 생산공구에 대하여 차압하거나 압류할 수 있는 권한을 말한다.

3.1.3.4. 품질기술감독국의 행정처벌의 내용

중국의 제품품질법은 법의 위반자에게 가할 수 있는 행정처벌로, ① 법을 위반한 제품의 몰수, ② 위법행위로 얻은 소득의 몰수, ③ 벌금의 부과, ④ 사업자등록의 취소, ⑤ 법을 위반한 제품을 생산하는 데만 사용하는 원재료, 부재료, 포장물, 생산공구의 몰수를 규정하고 있다.

이를 광동성의 조례를 통해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

3.1.3.4.1. 일반 위법 상품을 생산, 판매하는 경우

	위법 상품을 생산하는 경우		
위법행위의 정도	위법 상품의 총가치가 10만원 이하인 경우	위법 상품의 총가치가 10만원 이상인 경우	특히 정도가 엄중한 경우
행정처벌의 내용	생산의 중지 명령 가짜·허위표시·위조·저열상품의 몰수 판매수입의 몰수		
	2만원 이상 10만원 이하의 벌금	총가치의 1배 이상 5배 이하의 벌금	총가치의 1배 이상 5배 이하의 벌금/ 관련된 생산공구, 설비, 원재료, 중간품의 몰수/ 사업자등록의 취소(재량)

	위법 상품을 판매하는 경우	
위법행위의 정도	위법상품의 총가치가 10만원 이하인 경우	위법상품의 총가치가 10만원 이상인 경우
행정처벌의 내용	생산의 중지 명령. 가짜·허위표시·위조·저열상품의 몰수. 판매수입의 몰수	
	10만원 이하의 벌금 부과	총가치의 1배 이상 5배 이하의 벌금/ 사업자등록의 취소(재량)

3.1.3.4.2. 음식, 화장품, 약품, 전기제품 등 인체의 건강, 인신과 재산의 안전에 위해를 줄 수 있는 상품에 관한 특칙

광동성 조례에 따르면, 일반 가짜·허위표시·위조·저열한 상품 외에 인체의 건강, 인신과 재산의 안전에 관련된 상품을 나열하고, 이 상품들과 관련된 위법행위에 대해서는 더욱 엄격한 처벌 규정을 두고 있는데, 벌금의 기본 액수가 “5만원 이상 20만원 이하”로 크며, 위법 상품의 총가치가 10만 이상의 경우에는 “총가치의 2배 이상 5배 이하의 벌금”에 처하게 된다.

3.1.3.5. 공상행정관리국과 품질기술감독국의 역할은 어떻게 다른가?

모조품의 단속에서 두 기관의 역할을 쉽게 설명하자면, 공상행정관리국의 권한이 훨씬 막강하여 공상행정관리국은 모조품 단속과 관련하여 품질기술감독국이 할 수 있는 모든 권한을 행사할 수 있다고 보면 된다.

실제로, 중국의 제품품질법 제18조 제2항은 “현급 이상의 공상행정관리부문이 국무원이 규정한 직책 범위에 따라 이 법의 규정을 위반하였다고 의심되는 행위에 대하여 조사를 진행할 때에는 전 항이 규정하는 직권을 행사할 수 있다”고 규정하여 사실상 품질기술감독국과 동일한 권한을 부여하고 있다. 또한 1999년 2월에는 국가공상행정관리총국과 국가품질감독검험검역총국이 공동으로 “가짜·허위표시·위조·저열상품을 생산, 판매하는 위법활동을 단속할 때 상호 공조, 협력을 더한층 강화하는 것에 관한 통지”를 발표하고 두 기관은 모조품을 단속하는 소위 “타가(打假)”활동에서 ‘선발견자가 단속 책임을 지며 한쪽이 협조를 요청하면 다른 쪽은 이에 응해야 한다’는 원칙을 제시하고 있다.

따라서 공상행정관리국은 모조품 문제와 관련하여 상표권 침해행위는 물론이고 품질 감독 분야에서의 모조품 단속도 할 수 있는 권한을 가지고 있다.

반면, 각 지방의 품질기술감독국은 제품품질법이 정하는 범위 내에서 자기 지역에서 유통되는 제품의 품질을 감독한다는 측면에서만 모조품 단속이 가능하다. 하지만, 위에서 품질기술감독국의 단속 대상이 되는 행위를 보면 알 수 있듯이 타인의 등록상표를 도용한 상품을 단속 대상으로 하고 있기 때문에 실질적으로

상표권 침해가 문제되는 사건에 대해서는 품질기술감독국도 단속 권한을 갖게 된다.

위에서 예로 든 삼성 휴대폰 배터리의 예를 다시 들어보자.

중국의 기업 甲이 한국 삼성전자의 허락을 받지 않고 “三星”상표를 자기가 만든 휴대폰 배터리에 표시하여 판매하고 있다고 가정해 보자. 이때 삼성전자가 중국에 ‘휴대폰 배터리’에 대하여 “三星”상표를 등록하여 두었다면, 甲의 모조품은 품질 검사 여부에 관계없이 공상행정관리국과 품질기술감독국 모두의 단속 대상이 된다. 하지만 만약 삼성전자가 ‘휴대폰 배터리’에 대하여 “三星”상표를 등록하여 두지 않았다면, ‘상표권 침해’를 이유로 단속할 수는 없게 되며, 이 경우에는 ‘품질이 저열한 상품’임을 이유로 양 기관에 신고하여야 한다. 그러면 양 기관은 甲의 모조품 배터리에 대하여 품질 검사를 실시하게 되고 만약 품질에 하자가 없다면 甲의 모조품은 양 기관의 단속을 회피할 가능성이 생기게 된다.

물론 그렇다고 해서 甲의 모조품이 완전히 합법화되는 것은 아니다. 甲의 모조품은 아직 ‘반부정당경쟁법’이라는 산을 한번 더 넘어야 하는데, 만약 “三星”상표의 배터리가 중국의 수요자들 사이에 일정 정도 이상 알려져 있어서 甲이 자기의 배터리에 “三星”상표를 붙였을 때 수요자들이 이 배터리를 보고 한국의 삼성전자가 만든 제품으로 혼동할 가능성이 있는 경우에는 甲의 모조품 생산, 판매 행위는 부정경쟁행위가 된다. 특히 이처럼 지명상품(知名商品) 고유의 명칭, 포장, 장식을 모방하는 부정경쟁행위에 대해서는 공상행정관리국에 그 단속 권한이 부여되어 있으므로, 결국 甲의 모조품은 어떤 경우이든 양 기관의 단속에서 벗어나지는 못하게 된다.

「지명상품 고유의 명칭, 포장, 장식을 모방하는 부정경쟁행위를 금지하는 것에 관한 약관 규정」(1995년 7월 6일 시행)

제2조 지명상품 고유의 명칭, 포장, 장식을 모방하는 부정경쟁행위는 《반부정당경쟁법》 제5조 제2호의 규정을 위반하여, 무단으로 타인의 지명상품 고유의 상품명칭, 포장, 장식을 동일하거나 유사하게 만들어 사

용함으로써 타인의 지명상품과 혼동을 일으켜 구매자로 하여금 지명상품인 것으로 오인하게 하는 행위를 가리킨다.

제7조 경영자가 이 규정 제2조의 행위를 하는 경우에는 현금 이상의 공상행정관리기관은 《반부정당경쟁법》 제21조 제2항의 규정에 따라 그 행위에 대하여 처벌을 진행할 수 있다.

3.1.3.6. 품질기술감독국을 이용할 실익은 무엇인가?

위처럼 공상행정관리국이 품질기술감독국의 권한을 포함하는 막강한 힘을 가지고 있다면 굳이 품질기술감독국을 활용할 이유는 어디에 있을까?

모조품을 단속할 때, 공상행정관리국을 이용하는 것에 비해 품질기술감독국을 이용하는 것이 유리한 점은 다음의 세 가지로 요약될 수 있다.

첫째. 중국에 미쳐 상표권 등의 지식재산권을 등록하지 못하여, 모조품 단속을 위해 ‘품질 검사’가 필요한 경우에는 공상행정관리국보다 품질기술감독국을 활용하는 것이 좋다.

품질기술감독국은 이 품질 검사면에서 특화된 기능을 수행하고 있으므로 제반장비를 보유하고 있으며 이 방면에 노하우를 가지고 있다. 따라서 처음 공상행정관리국을 통해 모조품을 단속하더라도 품질 검사를 위해 다시 품질기술감독국의 협조를 받아야 하는 이중의 절차 없이 신속하고 정확하게 모조품을 단속할 수 있는 장점이 있다.

더구나 상표권 등이 없을 때 공상행정관리국은 단속 활동을 품질기술감독국에 떠넘기는 경우도 생각할 수 있으므로 처음부터 품질기술감독국에 신고하는 것이 좋을 것이다.

둘째. 식품, 화장품, 의약품, 전열기구 등 인체의 건강, 인신 및 재산에 위해를 줄 수 있는 제품이 모조되어 유통되고 있다면 품질기술감독국의 힘을 빌리는 것이 좋다.

이들 제품을 단순히 상표권 침해로 다스리는 것보다 저열한 품질의 제품에 대한 행정처벌로 다스리는 것이 벌칙이 더 강하고 이 방면이야말로 품질기술감독국의 전문분야라 할 수 있기 때문이다.

인체의 건강, 인신 및 재산에 위해를 줄 수 있는 제품이란 다음의 제품들을 말한다.

「가짜·허위표시·위조·저열상품을 생산, 판매하는 위법행위를 조사, 처분하는 광동성의 조례」

제21조 아래의 가짜·허위표시·위조·저열상품을 생산, 판매하는 경우에는 생산, 판매의 중지를 명령하고, 가짜·허위표시·위조·저열상품과 판매수입을 몰수하며 동시에 법에 따라 사업자등록을 취소할 수 있으며, 생산자에 대해서는 5만원 이상 20만원 이하의 벌금에 처하고, 가짜·허위표시·위조·저열상품의 총가치가 10만원 이상인 경우에는 가짜·허위표시·위조·저열상품 총가치의 2배 이상 5배 이하의 벌금에 처하고 관련된 생산공구, 설비, 원재료, 중간품을 몰수한다. 판매자에 대해서는 20만원 이하의 벌금에 처하고, 가짜·허위표시·위조·저열상품의 총가치가 10만원 이상인 경우에는 가짜·허위표시·위조·저열상품 총가치의 2배 이상 5배 이하의 벌금에 처한다.

1. 저열 식품, 식염, 음료, 주류, 연초제품, 약품, 화장품, 완구, 의료기계, 의료용 위생재료.
2. 가짜·허위표시·위조·저열의 전기기기 및 부품, 엘리베이터, 압력용기, 가스연료기구, 타기 쉽고 폭발하기 쉬운 물건, 동력차량(선박) 및 부품.
3. 가짜·허위표시·위조·저열의 종자, 비료, 농약, 가축치료약, 사료, 시멘트, 철강재료 또는 기타 중요 생산 재료.
4. 기타 인체의 건강, 인신과 재산의 안전에 위해를 가할 수 있는 상품.

셋째. 위 인체의 건강, 인신 및 재산에 위해를 줄 수 있는 제품을 저열한 품질

로 만들어 판매하는 모조품 생산, 판매행위에 대해서는 형사책임을 물을 수 있다. 따라서 중국에 상표권을 등록하지 않았다 하더라도 위 제품의 모조품의 제조, 판매자에 대해서는 중국 형법상의 ‘저열상품 제조, 판매죄’를 추궁할 수 있다. 품질기술감독국은 품질 감독 과정에서 인체에 위해를 줄 수 있는 저열한 품질의 제품을 발견하면 이를 공안국에 통지하여 형사조치를 취하도록 하고 있다.

3.1.3.7. 품질기술감독국 이용의 한계(등록 권리가 없는 경우)

저열한 품질을 이유로 품질기술감독국에 모조품 단속을 신청하는 것은 ‘등록 권리’가 없어도 가능하다는 점에서 때로는 대단히 유용할 때가 있다. 그러나 이러한 단속은 ‘권리 행사’를 통한 단속에 비해 큰 한계가 있다.

첫째는 단속 이후 손해배상 등의 후속 조치가 불가능하다.

지식재산권은 하나의 재산권이므로 모조품의 제조 판매는 지식재산권자의 재산을 침해하여 손해를 입혔다는 것을 의미하기도 한다. 따라서 권리자는 통상 모조품에 대하여 행정적인 구제절차, 즉 공상행정관리국 등에 단속을 신청하여 모조품을 몰수하고, 모조품의 제조, 판매자에게 벌금을 부과하기도 하지만 더 나아가서는 인민법원에 소를 제기하여 침해금지의 판결을 받거나, 손해배상을 청구하고, 아울러 시장교란에 대한 신용회복조치로서 신문이나 방송에 사죄광고를 내게 할 수도 있다. 그러나 이러한 조치들은 모두 중국에서 보호받는 권리에 기초해야만 가능한 것이다.

둘째는 상표 도용이 명백하지만 품질에 이상이 없으면 단속 대상이 되지 않는다.

등록상표품을 모조한 제품이라면 그 제품이 어떠한 종류이든 상표권의 존재 하나로 바로 단속이 가능하지만 상표 등록을 하지 않은 상태라면 단속할 수 있는 품목에 제한이 따르게 된다. 즉, 품질 감독의 대상이 되는 제품에 한해서만 품질기술감독국의 도움을 받을 수 있는 것이다. 나아가 품질에 이상이 없다면 어떠한 법적 조치도 불가능한 경우도 있다.

따라서 등록권리가 없이 모조품 단속에 착수할 때는 그때라도 사업에 필요한 지식재산권의 확보 절차를 미리 밟아 두는 것이 좋다.

3.2. 전리권 침해

3.2.1. 침해 유형

중국 《전리법》은 전리업무관리부문의 단속 대상이 되는 행위를 다음의 3가지로 규정하고 있다.

첫째. 전리권 침해행위(전리법 제57조)

전리권 침해행위란 전리권자의 허가를 받지 아니하고 그 전리를 실시하는 것을 가리킨다.

둘째. 타인의 전리사칭 행위(전리법 제58조)

타인의 전리사칭 행위란 자신이 만든 제품에 타인의 전리번호를 표시하는 행위를 말한다.

셋째. 전리의 허위표시 행위(전리법 제59조)

전리제품이 아닌 것을 전리제품으로, 전리방법에 의해 생산된 제품이 아닌 것을 전리방법에 의해 생산된 제품인 것처럼 위장하는 행위를 말하며, 대표적인 예는 자신이 생산한 제품에 가짜로 전리번호를 표시하는 행위이다.

3.2.2. 전리업무관리부문을 이용하는 방법

전리업무관리부문이란 각 성급의 지식산권국을 가리키며, 모조품에 대해 조사, 처분을 요청하는 절차는 상표권 침해에 대해 공상행정관리국에 단속을 요청하는 것과 같다. 다만, 실용신안권에 기초하여 조사, 처분을 요청할 때는 전리업무관리부문은 전리국이 발행하는 검색보고서를 제출하도록 요구할 수 있다.

3.2.3. 전리권 침해행위 등에 가해지는 제재

3.2.3.1 전리권 침해행위

중국에서 전리권 침해행위는 형사적 죄가 아니다. 이에 대해서는 논란이 있었지만 최근 중국 최고인민법원의 한 대법관은 한 변호사의 공개 질의에 대한 답변에서 전리권침해행위는 중국 형법상 죄가 아님을 분명히 밝힌 바 있다. 나아가 전리권 침해행위는 형사적 제재뿐 아니라 행정적 제재의 대상도 아니다. 전리업무관리부문은 전리권 침해행위에 대하여 침해행위의 중지를 명령할 수 있을 뿐이며 강제집행의 권한이 없다. 따라서 침해자가 침해행위의 중지 명령에 불응하면 전리업무관리부문은 다시 인민법원에 침해자를 상대로 소를 제기하여 중지명령의 집행을 청구하여야 한다. 또한 손해배상의 조정권도 당사자의 청구가 있을 때만 발동한다. 따라서 전리권 침해행위에 대하여 행정기관인 전리업무관리부문이 침해품의 몰수나 침해품의 생산에만 사용되는 공구 등의 몰수, 벌금의 부과 등 어떠한 행정적 제재도 할 수 없게 되어 있다. 결국 전리권 침해행위는 단지 민사적 책임의 대상이 될 뿐이다. 이러한 이유 때문에 전리권 침해행위에 대하여 전리업무관리부문에 조사, 처분을 요청하는 사례는 상대적으로 적으며, 권리 구제를 위해서는 직접 인민법원에 소를 제기하는 방법이 많이 사용된다.

3.2.3.2 타인의 전리사칭행위

전리권 침해행위와는 달리 전리사칭행위는 중국 형법상 죄에 해당하며, 행정적 제재의 대상이 되고, 또한 사칭된 전리권자가 추궁하는 민사적 책임도 면할 수 없다.

타인의 전리를 사칭하는 경우에는 민사적 책임을 지는 외에, 전리업무관리부문은 이의 시정을 명령하고 이를 공고하고 위법소득을 몰수하며, 또한 위법소득의 3배 이하의 벌금을 병과할 수 있다. 위법소득이 없는 경우에는 5만원안 이하의 벌금을 부과할 수 있다. 죄를 구성하는 경우에는 법에 따라 형사적 책임을 추궁한다.(전리법 제58조)

3.2.3.3 전리의 허위표시행위

전리의 허위표시행위는 민사적 책임을 부담하고 행정적 제재의 대상이 되지만 형사적으로 죄를 구성하지는 않는다.

비전리제품을 전리제품으로, 비전리방법을 전리방법으로 위장하는 경우에는, 전리업무관리부문은 이의 시정을 명령하고 이를 공고하며 또한 5만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.(전리법 제59조)

3.3. 세관의 이용

3.3.1. 세관 보호의 필요성

세관을 통한 지식재산권의 보호란 상표권, 저작권을 침해하는 화물이 국경을 통과하여 국내로 수입되는 것을 막기 위한 국경조치를 말하는 것으로서, 이러한 국경조치는 대부분의 국가에서 수출입 통관을 담당하는 세관에 의해 취해지고 있다. 중국은 상표권, 저작권뿐 아니라 전리권도 국경조치를 통해 보호하고 있으며, 화물의 수입뿐만 아니라 수출에도 국경조치를 동일하게 적용하고 있다.

3.3.1.1. 세관 보호는 왜 필요한가?

중국은 세계 모조품 생산 및 유통기지로 활용되고 있다. 중국 기업 스스로 모조품을 생산, 수출하는 경우 외에도, 전 세계의 모조품 제조자들이 단속과 값싼 인건비를 쫓아 중국에 모조품 생산 거점을 구축하거나, 중국 기업을 하청업자로 하여 주문 생산하는 사례도 있다. 실제로 과거 대만을 거점으로 모조품을 생산하여 전세계에 유통시켜 오던 모조품 제조자들이 값싼 인건비를 쫓아 중국 대륙, 특히 광둥성 지역으로 이동했다는 보고가 있으며, 최근에는 한국 유명 자동차메이커의 자동차 부품들이 중국에서 생산되어 한국으로 수입되어 오다가 한국 세관에 의해 적발된 사례가 보고되었다.

중국 모조품은 중국에서 먼저 유통되므로 중국에서 발견되는 것이 일반적이지만 때로는 중국이 아닌 다른 나라에서 모조품이 유통되는 것을 발견하고 그 출처를 역추적하다 보면 모조품의 생산지가 중국이라는 것을 알게 되는 경우도 적지 않다.

일단 해외에서 중국 모조품이 유통되기 시작하면,

첫째, 중국 모조품은 보통 정품에 비해 30% 이상 싼 값에 공급되기 때문에 단기간에 시장을 잠식할 가능성이 있고,

둘째, 중국 모조품은 품질이 낮은 경우가 많아 오랜 기간 동안 쌓아온 정품의 이미지 및 신용이 크게 훼손되게 되며,

셋째, 이러한 모조품 유통이 계속되면 해외 바이어들의 판매량 및 판매수익이 감소하여 클레임을 제기받게 되고,

넷째, 결국은 해외 거래선을 잃게 되는 결과에 이르게 된다.

중국의 모조품이 세계로 나가는 통로는 중국 세관이다. 중국은 전리나 상표권, 저작권을 침해하는 화물이 수출입세관을 통과하여 수출 또는 수입하는 것을 법으로 금지하고 있다. 따라서 중국 기업의 모조품이 중국 세관을 통하여 세계로 퍼져 나가는 것을 방지하기 위해 중국 세관의 지식재산권 보호 제도를 적극적으로 이용할 필요가 있다.

<중국 세관에 의한 지식재산권 보호의 역사>

1. 1951년 4월 18일 중앙인민정부는 <<중화인민공화국 임시세관법>>을 공포하였으나 지식재산권 관련 조항은 없었다.
2. 1987년 7월 1일 시행 중국은 <<중화인민공화국 세관법>>을 새로 제정 공포하였으나 새 세관법 역시 지식재산권 보호 규정을 두지 않았다.

3. 1992년 1월 17일 중국은 미국의 끈질긴 지식재산권 보호 요구에 따라 「중국정부와 미국정부의 지식재산권 보호에 관한 양해각서」에 서명하였는데, 이 양해각서에서 중국 정부는 지식재산권 침해품의 통관을 저지하는 국경조치를 약속하였다.
4. 1994년 7월 5일 중국 국무원은 「중국정부와 미국정부의 지식재산권 보호에 관한 양해각서」상의 의무를 이행하기 위하여 「국무원의 지식재산권 보호 공작을 더한층 강화하는 것에 관한 결정」을 발표하였는데, “지식재산권을 보호하고 침해품의 수출입을 제지하는 방면에서의 세관의 직능을 강화하고, 필요한 국경조치를 취하며, 침해품의 수출입을 유효하게 제지하여야 한다.”고 하였다.
5. 1994년 9월 1일 세관총국은 국무원의 「국무원의 지식재산권 보호 공작을 더한층 강화하는 것에 관한 결정」에 따라 「중화인민공화국 세관총국 공고」를 발표하고 지식재산권을 침해하는 화물의 수출입 금지를 천명하였다.
6. 1995년 7월 5일 중국 국무원은 <<세관법>>의 개정 대신 국무원령으로 「중화인민공화국 지식재산권 세관보호조례」(1995년 10월 1일 시행)를 공포하였고, 이로써 중국 세관은 실질적인 의미에서 세관에 의한 지식재산권 침해품의 통관을 단속하기 시작하였다.
7. 1995년 9월 28일 「중화인민공화국 지식재산권 세관보호조례 실시방법」공포(1995년 10월 1일 시행)
8. 2000년 7월 8일 중국은 <<중화인민공화국 세관법>>(2001년 1월 1일 시행)을 개정하였는데, 이 세관법 제44조와 제91조는 세관에 지식재산권의 보호 책임이 있음을 밝히고 수출입통관을 신청하는 수출입업자들의 의무를 규정하였다.

9. 2003년 12월 2일 새로운 「중화인민공화국 지식재산권 세관보호조례」(2004년 3월 1일 시행)를 공포하였는데, 중국은 WTO 가입에 따라 TRIPs의 규정에 맞추어 국경조치를 손질할 필요가 있었기 때문에 기존의 세관보호조례를 폐지하고 새로 제정한 것이다. 이 새로운 세관보호조례는 TRIPs가 요구하는 국경조치를 반영하였다.
10. 2004년 5월 31일 새로운 「중화인민공화국 지식재산권 세관보호조례 실시방법」 공포(2004년 7월 1일 시행)

3.3.1.2. 세관 보호가 효과적인 이유

세관을 통해 모조품의 해외 반출을 막는 것은 다음의 점에서 효과가 크다.

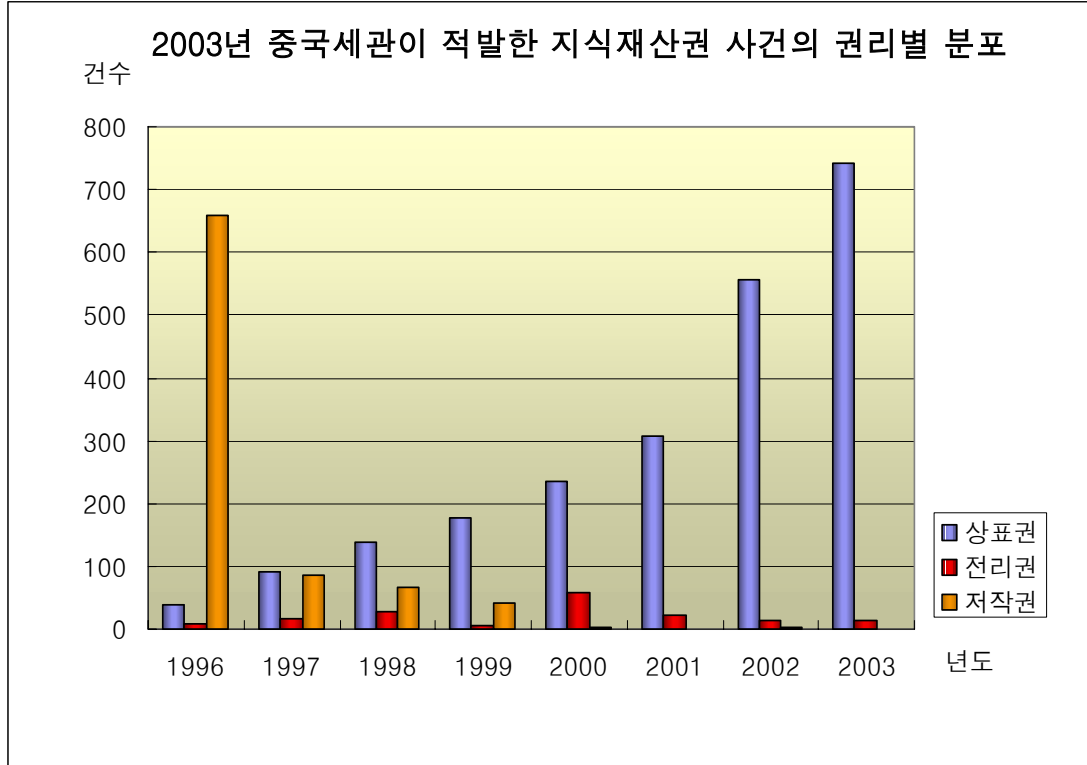
첫째. 모조품의 수출은 대량적으로 이루어지는 것이 통상적이므로 중국 경내에서 소규모 판매상들을 단속하는 것에 비해 세관 통관 화물을 압류, 몰수하는 것이 큰 효과가 있다.

둘째. 중국이 새로 제정한 「중화인민공화국 지식재산권 세관보호조례」는 세관이 모조품을 발견하면 반드시 이를 권리자에게 알리도록 하고 있으므로 세관의 자발적인 모조품 적발을 기대할 수 있다.

셋째. 특히 세관이 자발적으로 모조품을 적발한 경우에는 모조품의 몰수 및 벌금 부과를 위해 따로 인민법원에 소를 제기할 필요가 없으므로 비용 절감의 효과가 있다.

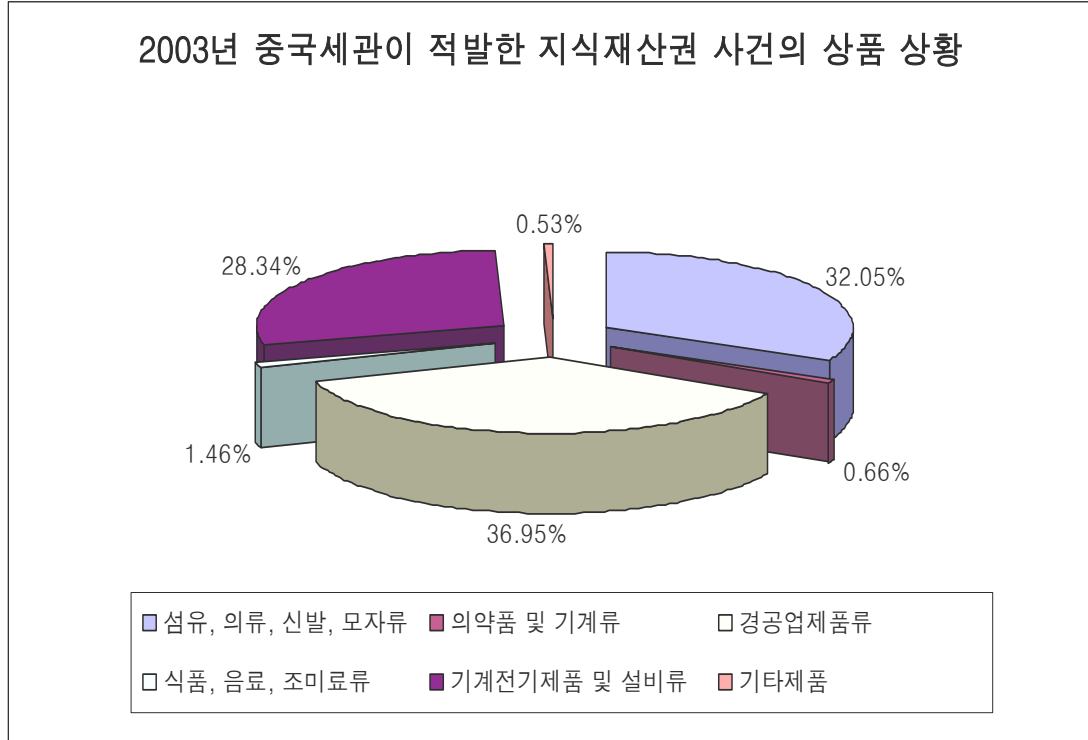
넷째. 세관에 의해 모조품이 적발되면 권리자는 모조품의 송하인, 수하인, 모조품에 관한 정보를 제공받게 되므로 추가적인 법적 조치를 취하는 데 이 정보를 활용할 수 있으며, 이후 손해배상 등의 민사소송에서 유리한 증거로 활용할 수 있다.

<표1>



년도	상표권	전리권	저작권
1996	38	8	659
1997	92	16	85
1998	139	27	67
1999	178	5	42
2000	235	57	3
2001	308	21	1
2002	557	14	2
2003	741	14	1
합계	2288	162	860

<표2>

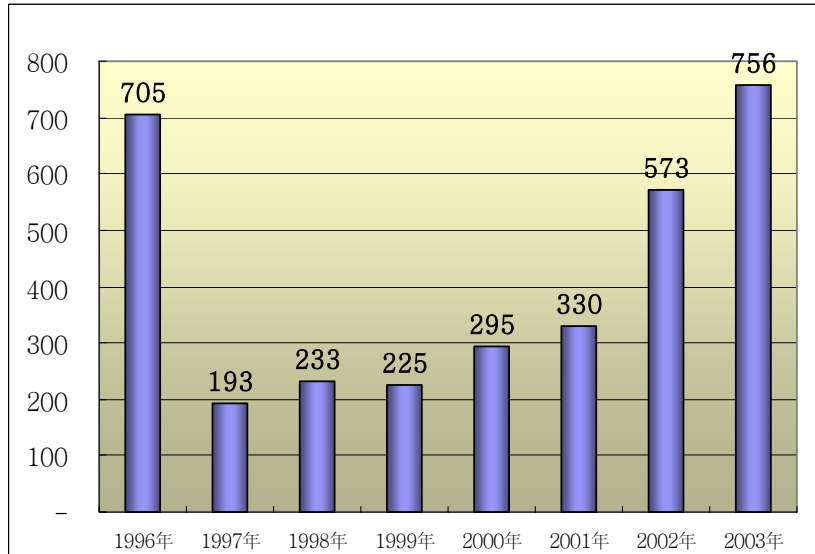


상품종류	사건수 (단위 :건)		점유율 (단위: %)	
	2002년	2003년	2002년	2003년
섬유, 의류, 신발, 모자류	225	242	39.34	32.05
의약품 및 기계류	4	5	0.70	0.66
경공업제품류	232	279	40.56	36.95
식품, 음료, 조미료류	28	11	4.90	1.46
기계전기제품 및 설비류	54	214	9.44	28.34
기타제품	29	4	5.07	0.53
합계	572	755		

<표3>

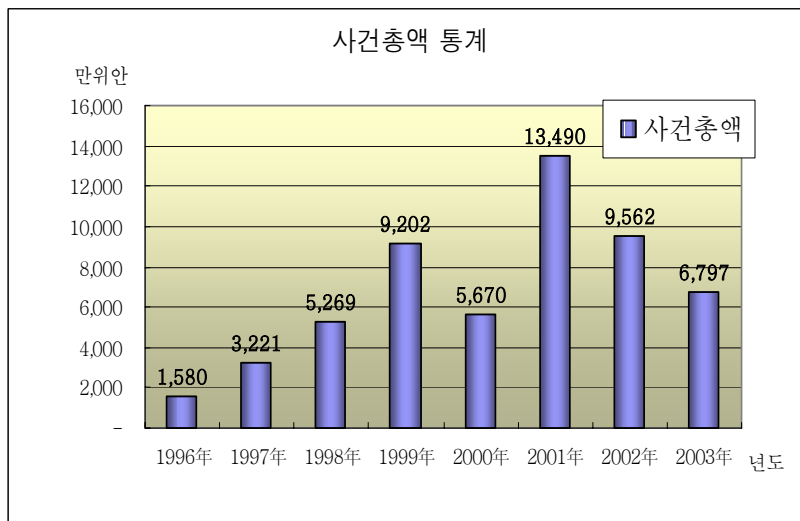
1996~2003년 중국 세관이 적발한 지식재산권 사건

1. 사건수



연도	사건수 (건)
1996年	705
1997年	193
1998年	233
1999年	225
2000年	295
2001年	330
2002年	573
2003年	756
합계	3,310

2. 사건 총액



연도	사건총액 (만원)
1996年	1,580
1997年	3,221
1998年	5,269
1999年	9,202
2000年	5,670
2001年	13,490
2002年	9,562
2003年	6,797
합계	54,791

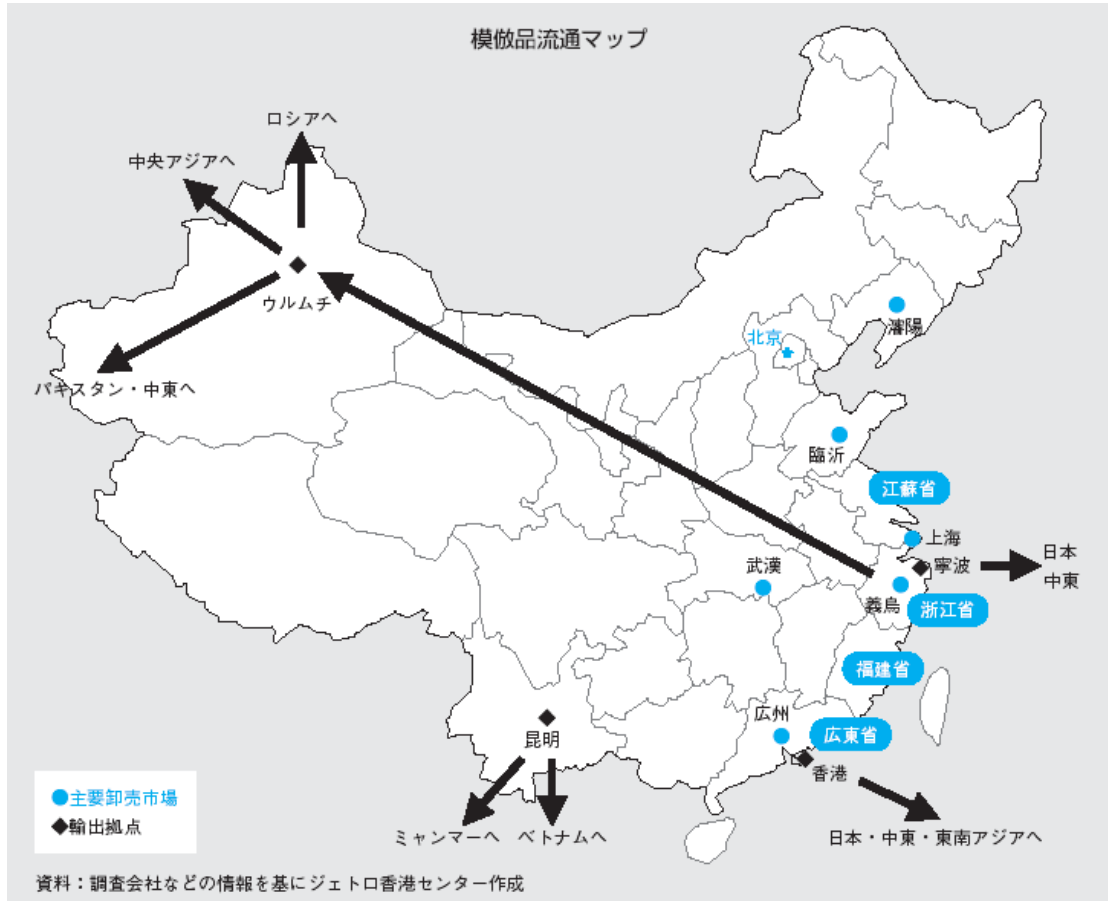
3.3.1.3. 중국 모조품의 해외 수출 경로

중국 세관총국이 발표한 통계(표1, 표2, 표3)에 따르면, 중국이 실질적으로 지식재산권 침해 화물의 수출입을 금지하기 시작한 1996년부터 지금까지 세관에 의해 적발되는 지식재산권 침해 사건은 해마다 증가하고 있다. 이 통계는 해적판 CD의 밀수출입 단속 사건은 제외하고 세관이 통관 절차에서 적발한 사건을 담고 있는데, 상표권 침해 사건이 전리권에 비해 압도적으로 많으며, 증가추세도 가파르다. 침해되는 물품을 보면, 전에는 경공업제품과 의류제품이 주류를 이루었으나 2003년에 들어서는 기계전기제품의 통관 기도가 크게 늘어난 것을 볼 수 있다.

이러한 통계는 중국의 모조품 제조가 일용품, 잡화류, 의류제품 위주에서 점차 첨단기술을 요구하는 과학기술제품쪽으로 이동해 가고 있음을 보여주는 것이며, 이러한 추세는 모조품의 생산기지에서 광둥성이 차지하는 비중이 크게 높아진 것에서도 확인된다. 저장성이 일용품, 잡화류를 위주로 하는 경공업 제품의 모조품 생산 메카라면, 광둥성의 주장삼각지 유역에 위치한 광저우, 선전, 둥관 등은 전자제품, 자동차부품 등의 모조품 생산지로 크게 부상하였다. 이미 80년대부터 선진국의 전자회사들이 이곳에 진출하기 시작하였고, 90년대 후반부터는 일본의 혼다 등 자동차 메이커들이 광둥성에 진출하였기 때문인 것으로 보인다.

다음 페이지의 지도를 보면, 저장성에서 생산된 모조품은 주로 상하이 인근의 영파를 통해 일본, 한국, 중동 지역으로 수출되며, 광둥성에서 생산되는 전자제품 위주의 모조품은 홍콩을 통해 일본, 중동, 동남아시아로 수출되고 있다. 근자에는 베트남의 경제개발에 따른 수요 증가를 반영해 쿤밍을 통해 미얀마나 베트남으로 향하는 모조품 수출 경로가 많이 이용되고 있으며, 러시아나 중앙아시아, 파키스탄, 중동지역으로 수출되는 모조품의 통관 경로로서 중국 최서북부에 위치한 우루무치가 유통 거점으로 이용되고 있다.

<그림 1>



<출전 : 이 지도는 일본 JETRO 홍콩센터가 작성한 것임.

(http://www.jetro.go.jp/biz/ip/library/data/report/2002_sensor2.pdf)>

3.3.2. 세관을 통한 지식재산권 보호의 절차

3.3.2.1. 세관 보호의 2가지 경로

세관이 지식재산권 침해가 의심되는 화물을 압류하고 몰수하기까지의 보호조치를 취하는 과정은 두 가지의 경로가 있다. 하나는 “(권리자의) 청구에 의한 보호조치”이고 다른 하나는 “직권보호조치”이다.

“청구에 의한 보호조치”란 권리자가 모조품의 수출입 정보를 입수하고 수출입 세관에 모조품의 압류를 요청함으로써 시작되며, 수출입 화물이 모조품인지의 조

사, 판정은 인민법원에 의해 이루어진다. “청구에 의한 보호조치”는 권리자가 자기 권리를 미리 세관에 등기하여 두지 않았다 하더라도 가능하다.

“직권보호조치”는 각 수출입세관들이 스스로 세관총국에 등기되어 있는 지식재산권을 침해하는 모조품을 발견하고 이를 권리자에게 통보함으로써 개시된다. “직권보호조치”에서는 각 수출입세관이 모조품인지의 조사, 판정 권한을 가진다. “직권보호조치”는 권리자가 자기 권리를 미리 세관에 등기하여 둔 경우에만 이루어진다.

3.3.2.2. 지식재산권 등기 제도

지식재산권의 권리자는 중국 세관총국에 자기의 지식재산권을 등기할 수 있다. 권리를 등기해야만 세관에 권리보호를 요청할 수 있는 것은 아니지만 권리를 미리 등기하여 두면 여러 가지 이점이 있다.

3.3.2.2.1. 권리 등기의 이점

1. 권리를 등기하여 두면, 전국 각지의 수출입세관에 해당 내용이 통지되므로 각 수출입세관의 자발적인 단속을 기대할 수 있다. 세관은 권리자가 미리 등기한 권리를 침해하는 모조품에 대해서만 자발적인 단속을 한다. 중국의 세관들은 온라인상의 “지식산권등기신청시스템”을 공유하고 있으며, 중국 세관총국의 발표에 따르면, 현재 세관이 단속한 ‘수출입침해물품사건’중에서 90% 이상의 사건이 이 “지식산권등기신청시스템”을 통해 제공된 정보에 기초하여 침해품을 발견하고 조사를 진행한 것이라고 한다.
2. 권리를 등기할 때 이미 발견된 모조품에 관한 정보를 세관에 제공할 수 있으므로 동일한 모조품의 수출을 억제할 수 있는 효과가 있다.
3. 세관이 자발적인 단속을 통해 모조품을 적발하게 되면 권리자가 모조품의 압류를 위해 세관에 제공해야 하는 담보가 줄어든다.
4. 세관이 자발적인 단속을 통해 모조품을 적발하게 되면 법원의 명령 없이도 세관 스스로 몰수 조치를 취할 수 있다.

3.3.2.2.2. 권리 등기의 절차

등기할 수 있는 권리는?

- ⇒ 상표권, 저작권, 전리권, 저작인접권이다. 상표권은 중국 상표국에 등록된 상표를 말하며, 전리권은 중국 지식산업국에 등록한 특허, 실용신안, 디자인을 말한다. 저작권과 저작인접권은 중국에 따로 등록하지 않아도 되므로 바로 등기를 신청할 수 있다.
- ⇒ 등기는 권리마다 따로 해야 한다. 특히, 상표권의 경우 상품/서비스업류에 따라 류별로 권리를 등기해야 한다.
- ⇒ 지금까지(2005. 5.13일 현재) 중국 세관총국에 등기된 권리는 모두 5,244건이며, 이 가운데 상표권이 3,019건으로 가장 많고, 전리권이 1,967건, 저작권 258건의 순이다. 저작권의 증명서류는 대부분 중국판권국에 등록된 저작권등록증명서 사본을 제출하는 것으로 나타났다.

<중국 세관총국에 등기된 권리(2005.5.13)>

권리의 종류	등기건수
상표권	3,019건
전리권	1,967건
저작권	258건
합계	5,244건

권리자임을 증명하는 서류는 무엇인가?

권리	권리 입증 서류
상표권	상표등록증 사본 또는 상표등록증명서(갱신등록, 변경등록, 상표권 양도등록, 마드리드출원등록의 경우)
저작권, 저작인접권	중국관권국에 등록한 저작권등록증명서 사본과 중국관권국이 인증한 작품 사진, 미등록 저작권의 경우에는 신청인이 저작권자임을 증명할 수 있는 상품의 견본 또는 관련 증거.
특허권,	전리등기부 부분 또는 전리등록증 사본(등록공고일부터 1년 이내인 경우)
실용신안권	전리등록증 사본과 국무원 지식산권국이 작성한 실용신안 검색보고서
디자인권	전리등록증 사본과 외관설계 전리공고의 사본

등기는 누가 어디에 하는가?

⇒ 등기 신청은 권리자가 중국 세관총국 정책법규사에 한다. 현재 중국 세관총국은 온라인상에서 권리등기신청을 할 수 있도록 “지식산권등기신청시스템”을 운영하고 있으며, 등기사항의 변경도 권리자 자신이 직접 온라인상에서 할 수 있도록 하고 있다. 이 시스템은 지금까지 등기된 모든 권리를 검색할 수 있는 검색시스템도 함께 제공하고 있다.

외국 기업도 직접 등기할 수 있는가?

⇒ 외국에 있는 기업은 직접 등기할 수 없다. 외국 기업은 중국에 설치한 사무소를 통해서 등기를 하거나, 중국에 세운 사무소가 없다면 중국 대리인을 통해 등기 절차를 밟아야 한다.

어떤 내용을 등기하는가?

1. 지식재산권의 권리자의 명칭 또는 성명, 등록지역 또는 국적 등
2. 지식재산권의 명칭, 내용 및 그 관련 정보
3. 지식재산권의 허가 및 행사 상황
4. 지식재산권의 권리자가 지식재산권을 합법적으로 행사하는 화물의 명칭, 생산지, 수출입 세관, 수출입상, 주요 특징과 가격 등
5. 이미 알고 있는 지식재산권을 침해하는 화물의 제조상, 수출입상, 수출입 세관, 주요 특징과 가격 등

등기의 유효기간은?

⇒ 등기는 10년간 유효하며, 기간 만료전 6월부터 기간 만료일까지 갱신등기를 함으로써 10년씩 유효기간을 연장할 수 있다. 다만, 상표권, 전리권 등 권리의 존속기간이 종료되면 등기의 효력도 당연히 종료된다.

등기비는?

⇒ 등기비는 1건 등록당 800위안이다. 등기를 갱신하는 갱신등록, 등기사항을 변경하는 변경등록의 경우에는 등기비가 없다. 단, 갱신등록을 하지 않아 실효된 권리를 재등록하는 경우에는 등기비를 다시 내야 한다.

3.3.2.2.3. 등기된 권리의 사례

<adidas>

Adidas는 중국 세관을 이용하여 모조품 단속에 성과를 거두고 있는 대표적인 기업이다. Adidas는 현재 중국 세관에 총 24건의 권리를 등록하여 두고 있다. 아래는 그 예이다.

등기신청상세내용	
신청인 명칭/성명:	阿狄达斯萨洛蒙有限公司
권리명칭:	三叶草 (图形)
권리등록번호:	169865
등기권리 유형:	상표권
등기내용 분류:	
상품분류:	
지정사용상품:	의복, 운동과 오락용 외 투, 운동화, 모자.
등기효력발생일:	2004-6-16
등기종료일:	2013-1-14
등기번호:	T2004-05379



<Disney>

Disney는 중국에서 권리 등기를 가장 많이 한 외국 기업 중 하나이다. 총 30건의 등기를 하여 두고 있는데, “Disney”의 문자상표는 물론이고, “pooh”, “DONALD DUCK” 등 애니메이션에 등장한 캐릭터를 상표로 등록함과 함께 중국 세관에도 등기하여 두고 있다. 아래는 그 예이다.

등기신청상세내용	
신청인 명칭/성명:	迪士尼企业公司
권리명칭:	DONALD DUCK (图形)
권리등록번호:	288978
등기권리 유형:	상표권
등기내용 분류:	
상품분류:	14
지정사용상품:	계종시계, 탁상시계, 스톱워치
등기효력발생일:	2004-12-14
등기종료일:	2007-5-29
등기번호:	T2004-06125



<새로운 “지식재산권세관보호조례”의 주요 개정 내용>

중국 국무원은 TRIPs의 요구에 부합하는 국경조치를 실시하기 위하여 2003년 12월 2일에 새로운 “세관보호조례”를 발표하였다. 신 조례에서 주요하게 살펴보아야 할 주요 개정 내용을 살펴본다. 이 내용은 「중국발명과 전리(中国发明与专利)」 2004년 3월호에 게재된 세관총서 정책법규사 지식재산권보호처 황젠화(黄建华)의 글을 정리한 것이다.

1. 지식재산권의 의무적인 등기를 임의적 등기로 개정

구 조례에서는 세관에 대하여 지식재산권 보호를 요청하려면 세관에 먼저 자기의 지식재산권을 등기해야 했다. 따라서 모조품이 곧 세관을 통해 수출될 것이라는 정보를 입수하고 모조품의 압류를 청구하려면 압류 청구와 함께 지식재산권 등기 신청도 함께 하여야 했고 그만큼 절차가 복잡해지고 늦추어지는 폐단이 있었다. 따라서 신 조례에서는 권리자가 세관에 지식재산권을 등기하지 않고도 세관에 보호를 요구할 수 있도록 개정하였다.

2. 직권보호조치의 의무화

구 조례는 수출입통관을 신청한 화물이 이미 세관에 등기된 지식재산권을 침해한다고 의심되더라도 이 화물을 압류할지 안 할지는 세관의 재량이었다. 그러나 신 조례는 등기된 지식재산권 침해 화물을 발견하게 되면 반드시 이를 권리자에게 통지하도록 의무화하고, 권리자의 압류 청구가 있으면 압류하도록 하였다.

3. 직권보호조치 절차에서의 직권 조사 및 침해 인정

구 조례는 침해 의심 화물을 세관이 압류하더라도 송하인(수출)이나 수

하인(수입)이 이의를 제기하면 세관은 더 이상 지식재산권 침해 여부를 조사, 결정할 권한이 없었다. 그 결과 모조품의 송수하인은 이 제도를 이용해 화물 압류에 대한 이의를 제기하여 세관을 무력화시킬 수 있었고, 결국 권리자는 지식재산권 주관부문에 침해에 관한 쟁의를 신청하거나 인민법원에 소를 제기하여 판결을 받는 수밖에 없었다.

그러나 신 조례는 세관이 직권으로 보호절차를 개시한 경우에는 송수하인이 모조품이 아니라는 주장을 제기하더라도 직권으로 침해 여부를 조사하여 침해 인정 여부를 결정하도록 하였다. 따라서 직권보호조치 절차에서는 권리자가 모조품을 몰수하기 위해 인민법원에 소를 제기해야 하는 부담이 사라졌다.

4. 송수하인이 담보를 제공하고 통관시킬 수 있는 범위를 축소하였다.

구 조례는 송하인이나 수하인이 각각 수출화물의 FOB, 수입화물의 CIF의 2배에 해당하는 담보를 제공하면 세관에 압류 물품의 통관을 요구할 수 있었다. 그러나 WTO TRIPs의 규정에 의하면 송하인이나 수하인이 담보를 제공하고 압류 물품의 통관을 요구할 수 있는 것은 전리권 침해 의심 화물에 한정되어 있다. 신 조례는 이 TRIPs의 규정에 부합되도록 개정하였다.

5. 담보 액수의 경감

구 조례에 따르면, 권리자가 세관에 권리침해가 의심되는 화물의 압류를 청구할 때에는 세관에 수출화물의 FOB, 수입화물의 CIF에 해당하는 담보금을 지불하여야 하였다. 이 규정은 상표권 침해와 같이 침해 행위가 명백하고 권리자의 권리 남용의 위험성이 거의 없는 경우에도 동일하게 적용되어 권리자가 세관보호조치를 이용하는 데 어려움이 있었다. 그러나 신 조례는 화물의 가치를 초과하지 않는 범위에서 담보를 제공하도록 규

정하였고, 신 조례의 실시방법은 직권보호조치의 경우에 담보 액수를 대폭 경감하였다.

6. 권리자의 해당 화물의 조사권을 인정하고, 권리침해화물에 대한 정보를 권리자에게 고지하도록 명시하였다.

TRIPs는 세관이 지식재산권의 보호조치를 취할 때에는 당사자에게 해당 화물을 조사할 수 있도록 허용하고, 화물의 권리침해가 확정되면 송하인, 수하인과 화물에 관한 정보를 권리자에게 고지하도록 요구하고 있다. 신조례는 이 TRIPs의 요구를 수용하여 당사자의 해당 화물 검사권을 인정하고 세관이 해당 화물을 몰수한 경우에는 권리자에게 송하인, 수하인 및 모조품에 관한 정보를 통지하도록 하였다.

7. 몰수 화물의 처리 방법을 개선하였다.

신 조례는 몰수 화물의 폐기 대신 권리자의 합법적인 권익을 해치지 않는다는 조건에서 해당 화물을 공공의 이익을 위해 사용할 수 있도록 하는 한편, 권리자가 구입을 희망하는 경우에는 세관은 유상으로 양도할 수 있도록 개정하였다.

3.3.2.3. 모조품의 압류 및 몰수 절차

단계적으로 살펴보면 아래와 같다.

제1단계 : 압류 청구 및 담보의 제공(권리자)

“청구에 의한 보호조치”이든 “직권보호조치”이든 권리자는 수출입세관에 모조

품의 압류를 청구하고 담보를 제공해야 한다. 담보는 현금으로 낼 수도 있고 은행에 담보금을 예치한 뒤 그 증서를 제출하여도 된다. 권리자가 제공한 담보는 압류 기간 동안 화물의 창고 저장, 보관 및 처치 비용에 사용되며, 만약 압류 화물이 모조품이 아니라고 판정된 경우에는 수하인이나 송하인의 손해를 보전하는데 사용될 수 있다.

담보액은 다음과 같다.

“청구에 의한 보호조치”의 경우	화물의 가치(수출화물의 경우에는 FOB, 수입화물의 경우에는 CIF)에 해당하는 금액	
“직권보호조치”의 경우	화물의 가치가 2만원 미만	화물 가치에 해당하는 금액
	화물의 가치가 2만원~ 20만원	화물 가치의 50%, 단, 담보액은 2만원 이상이어야 한다.
	화물의 가치가 20만원 초과	10만 원

제2단계 : 모조품의 검사(권리자)

권리자는 압류를 청구하고 담보를 제공한 뒤에 세관에 요청하여 해당 모조품을 직접 검사해 볼 수 있다. 검사 결과에 따라 압류 청구의 내용을 수정하거나 압류 청구를 취하할 수 있다. 모조품의 검사는 하지 않을 수도 있다.

제3단계 : 모조품의 압류

권리자가 압류를 청구하고 담보를 제공하면 세관은 모조품을 압류하고 이 사실을 권리자 및 송하인, 수하인에게 통지한다. 이때, 송하인이나 수하인은 자기 화물이 타인의 전리를 침해한 것으로 의심되어 압류된 경우에 한하여 화물 가치에 해당하는 담보를 제공하고 화물의 통관을 세관에 청구할 수 있다. 그러면 세관은 화물의 통관을 허용한다.

제4단계 : 모조품의 조사 및 결정(세관 또는 인민법원)

“청구에 의한 보호조치”의 경우 : 인민법원이 조사·결정한다. 권리자는 세관에 압류 청구를 함과 동시에 인민법원에 “제소전 침해금지”와 “재산보전”을 청구하여 세관의 압류일로부터 20일 안에 인민법원의 집행통지를 세관에 제출해야 한다. 집행통지는 인민법원이 세관에 직접 통지한다.

“직권보호조치”의 경우 : 세관 스스로 압류일로부터 30일 안에 모조품인지를 조사, 판정하여, 만약 모조품이라고 인정되면 화물을 몰수한다. 이때 세관이 모조품이 아니라는 결정을 하더라도 권리자는 즉시 인민법원에 “제소전 침해금지”와 “재산보전”을 청구하여 인민법원에 조사 및 결정을 요청할 수 있다. 이때 인민법원의 집행협조통지는 압류일로부터 50일 안에 세관에 제출되어야 한다.

일단 모조품임이 인정되면 송하인이나 수하인은 화물의 통관요청을 철회할 수 없으며, 화물의 반송도 허락되지 않는다.

제5단계 : 모조품의 몰수 및 행정처벌

“청구에 의한 보호조치”의 경우 : 인민법원의 집행명령에 따른다.

“직권보호조치”의 경우 : 세관이 압류일로부터 30일 안에 직접 모조품을 몰수하고, 벌금에 처한다.

제6단계 : 담보의 반환

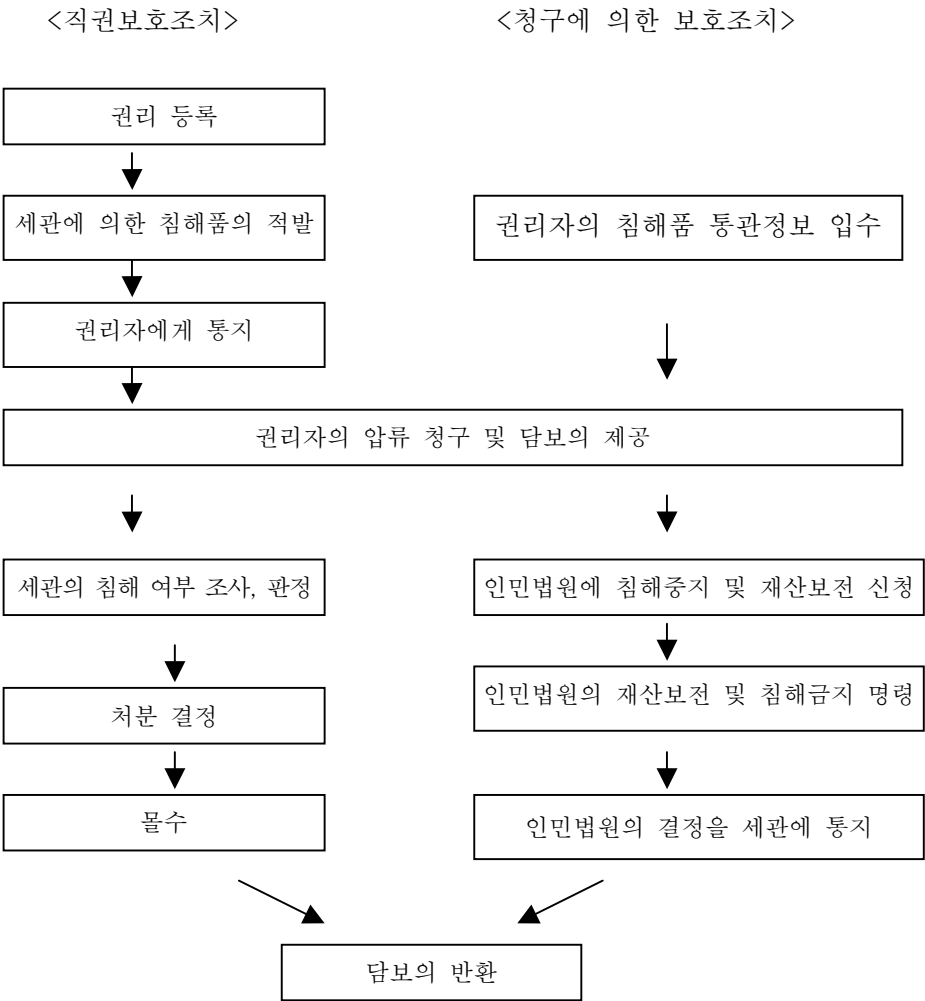
모조품임이 인정되는 경우 : 세관이나 인민법원에 의해 모조품임이 인정되면 세관은 권리자가 맡긴 담보를 반환한다. 모조품이 인정되어도 압류 시점부터 모조품의 처분까지 모조품을 창고에 저장, 보관 및 처치하는 데 든 비용은 권리자가 지불해야 한다. 이 보관비용은 권리자가 모조품 수출입자에게 손해배상의 소를 제기할 때 손해배상액에 넣어 청구할 수 있다.

모조품이 아니라고 인정되는 경우 : 화물의 압류에서 통관시까지의 보관 비용을 권리자가 부담한다. 만약 화물의 압류로 인해 수하인이나 송하인이 손해를 입었다면 수하인이나 송하인은 인민법원에 소를 제기하여 권리인의 담보에 대하여 재산보전조치를 취할 수 있다. 만약 세관이 화물의 통관을 허가한 날로부터 20

일의 근무일 안에 인민법원으로부터 집행협조통지를 받지 못하면 세관은 권리자의 담보를 권리자에게 반환한다.

〈세관에 의한 지식재산권보호의 흐름도〉

세관에 의한 지재권 보호 흐름도



3.3.2.4. 모조품 통관신고자에 대한 처벌

3.3.2.4.1 세관에 의한 행정처벌의 내용

세관이 취할 수 있는 행정처벌은 몰수와 벌금이다.

제27조 권리침해가 의심되는 압류 화물이 세관의 조사 결과 지식재산권을 침해하였다고 인정되는 경우에는 세관은 이를 몰수한다. (「중화인민공화국 지식재산권 세관보호조례」)

제25조 수출입화물이 중화인민공화국 법률, 행정법규가 보호하는 지식재산권을 침해하는 것일 경우에는 침해화물을 몰수하고 화물가치의 30% 이하의 벌금을 병과한다. 범죄를 구성하는 경우에는 법에 따라 형사 책임을 추궁한다.

세관에 지식재산권에 관한 상황을 신고해야 함에도, 수출입화물의 송수하인 및 그 대리인이 규정에 따라 지식재산권에 관한 상황을 사실대로 신고하지 않거나 관련 지식재산권을 합법적으로 사용할 수 있는 증명문건을 제출하지 않는 경우에는 5만위안 이하의 벌금에 처할 수 있다. (「중화인민공화국 세관행정처벌 실시조례」 2004년 11월 1일 시행)

3.3.2.4.2 범죄행위에 대한 처벌

수출입화물이 지식재산권을 침해한 것일 때 이 침해 행위가 죄를 구성하는가는 「지식재산권 침해 형사사건을 처리하는 데서의 구체적 법률 적용 문제에 관한 해석」에 따르는데, 이 해석 16조는 통관신청자뿐 아니라 통관을 위해 협력한 자에 대해서도 공범으로 처리하도록 규정하고 있다.

제16조 타인이 지식재산권 침해죄를 범하는 것을 명백히 알고, 이를 위해 차관, 자금, 은행계좌번호, 영수증, 증명서, 허가증명서를 제공하거나

또는 생산, 경영 장소 및 운송, 저장, 수출입 대리 등의 편의를 제공하거나 협력하였을 경우, 지식재산권 침해죄의 공범으로 인정 처리한다.

4. 사법기관을 이용하는 방법

과거 지식재산권의 침해에 대한 구제는 행정기관을 통해 이루어지는 것이 주류였으나 최근에는 인민법원의 중요성을 강조하는 경향이 강해지고 있으며, 특히 전리권 침해에 대해서는 이 경향이 뚜렷하다.

인민법원을 통한 사건의 해결이 강조되는 것은 먼저 침해 여부의 판단이 어려운 사건이 증가하고 있고, 행정기관을 통한 단속으로는 침해행위의 중지를 강제할 수 없어 침해행위를 중지시키려면 다시 인민법원에 소를 제기해야 하는 경우가 있으며, 결국 손해배상을 포함하는 분쟁의 1회적 해결을 시도하려면 인민법원을 이용하는 것이 불가피하기 때문이다.

4.1 중국의 재판기관 및 심급제도

중국의 민사재판을 담당하는 기관은 인민법원이다.

중국에는 기층인민법원, 중급인민법원, 고급인민법원 그리고 최고인민법원의 네 단계의 법원이 있는데, 우리의 3심제와는 달리 2심제로 운영된다. 따라서 제1심 법원이 어느 법원이냐에 따라 상소심 법원(최종심)이 정해 진다. 보통 지식재산권의 분쟁 사건은 중급인민법원이 제1심을 담당하는데 그 결과 최종심은 고급인민법원이 맡게 된다. 드물게 손해배상 청구액이 대단히 큰 사건이나 사회적으로 중요한 사건의 경우 제1심을 고급인민법원에서 맡게 되는데 그러면 상소심은 최고인민법원이 담당하게 된다. 최고인민법원은 우리의 대법원에 해당하지만 사실 관계까지 모두 심리 판단한다는 점에서 다르며 사실심 제2심의 역할을 맡아 재판을 진행한다.

최고인민법원은 베이징에 설치되어 있으며, 최고인민법원 민사제3정이 지식재산권 분쟁을 관장하는 최고재판기관이다. 이 최고인민법원 민사제3정은 직접 재

III. 전리권, 상표권 침해에 대한 구제제도

판을 하기도 하지만 주로 각종 지식재산권 문제에 관한 최고인민법원의 해석을 내리는 기관으로 활동함으로써 입법기관의 역할도 수행하며, 하급 법원으로부터 올라오는 각종 질의에 대하여 규범적인 답변을 주고 있다.

고급인민법원은 성, 자치구, 직할시에 설치되며, 그 아래 다시 각 시마다 중급인민법원이 설치되어 있다. 통상 지식재산권 분쟁은 각 시에 설치된 중급인민법원에서 시작하여 그 시가 속한 성/구/시의 고급인민법원에서 종결된다.

최고인민법원(대법원에 상당)	
고급인민법원(고등법원에 상당)	
중급인민법원 (지방법원에 상당)	베이징시 제1중급인민법원 (국가지식재산권국 소재지)
기층인민법원(지법 지원에 상당)	

4.2. 제1심 법원의 선택

4.2.1. 중국의 지방보호주의와 제1심 법원 선택의 중요성

중국에서 지식재산권 분쟁으로 소송을 시작할 때 우선 고려해야 할 사항 가운데 하나는 어느 지역에서 소송을 할 것인가이다. 즉 제1심 법원을 베이징이나 상하이의 인민법원으로 선택하여 소를 제기할 수 있는지, 아니면 선양이나 광저우 등 지방의 인민법원에 소를 제기해야 하는지인데, 이 제1심을 어느 지역에서 시작하는지가 중요한 이유는 바로 중국의 지방보호주의 때문이다.

지방보호주의란 보통 자기 지역의 기업이 외국 기업이나 타 지역 기업의 권리 행사 때문에 사업을 못하게 될 때 발생할 사회적 파장 및 손실에 대한 우려하기

때문에 권리자의 합법적인 권리행사에 장애가 생기는 것을 말한다. 이 지방보호주의는 중국의 중앙정부 및 최고인민법원, 최고검찰원에서 강력한 지시를 하달하여 이를 금지하려 하고 있지만 외국의 분석은 물론이고 중국 당국의 분석으로도 여전히 이 지방보호주의가 중국 지식재산권 보호의 최대 걸림돌로 꼽히고 있다. 장차 이러한 지방보호주의는 완화되겠지만 당장은 지방보호주의가 상대적으로 약한 베이징의 법원이나 다른 대도시의 법원에서 소송을 진행할 수 있다면 그 방법을 강구하는 것도 좋을 것이다. 그러기 위해서는 소송의 ‘관할’에 관한 규정을 잘 살펴 자신에게 유리한 법원을 선택해야 한다.

4.2.2. 어느 지역의 법원에 소를 제기해야 할까?

중국에서 권리침해를 이유로 하는 소는 “권리침해행위지 또는 피고의 주소지의 인민법원”에 제기하여야 한다.

4.2.2.1 상표권 침해소송

상표권 침해행위로 인하여 민사소송을 제기할 때의 관할에 관해서는 「상표 민사분쟁사건을 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석」에 관련 규정이 있다. 이 “해석”에 따르면 상표권 침해소송은 침해행위의 실시지, 침해품의 보관지 또는 차압·압류지, 피고주소지의 인민법원이 관할한다.

이때 “침해행위의 실시지”란 상표법 제52조에서 규정하는 상표권 침해행위가 일어난 지역을 말하는 것이다.(상표권 침해행위에 대해서는 이책의 제3장 “지식재산권 침해에 대한 구제제도” 3.1.1을 참고) 또한 침해상품의 보관지란 대량 또는 일상적으로 보관, 은닉하는 침해품의 소재지를 말하며, 차압·압류지란 세관이나 공상행정관리부문 등의 행정기관이 법에 따라 차압·압류한 침해품의 소재지를 말한다.

따라서 상표권 침해행위가 발생했을 때, 침해자의 주소지, 모조품을 만든 생산공장의 소재지, 모조품을 판매한 곳, 모조품을 보관하는 보관창고의 소재지, 행정기관을 통해 먼저 단속 활동에 나섰다면 그 단속 활동을 벌인 지역의 인민법

원이 모두 제1심 법원으로 선택될 수 있다.

또한 서로 다른 침해행위의 실시지와 연관된 여러 피고를 대상으로 공동소송을 제기할 때는 원고는 그 중 한 피고의 침해행위실시지를 관할하는 인민법원을 선택하여 소를 제기할 수 있다. 다만, 여러 침해자 가운데 한 침해자를 피고로 하여 제기하는 소송은 해당 피고의 침해행위실시지의 인민법원이 관할권을 가진다.

4.2.2.2 전리권 침해소송

전리권 침해를 이유로 소를 제기할 때 어떤 법원을 선택할 수 있는가에 대해서는 「전리분쟁사건을 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석」에 관련 규정이 있다.

이 “해석”에 따르면, 전리권 침해행위로 인해 제기하는 소송은 권리침해행위지 또는 피고 주소지의 인민법원이 관할하도록 하고 있다. 이때 권리침해행위지란 ‘특허, 실용신안등록을 침해하였다고 주장된 제품의 제조, 사용, 판매의 청약, 판매, 수입 등의 행위의 실시지, 전리방법 사용행위의 실시지, 해당 전리방법에 따라 직접 획득한 제품의 사용, 판매의 청약, 판매, 수입 등 행위의 실시지, 디자인권 제품의 제조, 판매, 수입 등 행위의 실시지, 타인의 전리사칭행위의 실시지를 말하며, 이러한 행위의 침해결과발생지를 포함한다.’

여기서 ‘침해결과발생지’의 의미는 상표권 침해행위의 관할에서 말하는 “침해품의 보관지 또는 차압·압류지”를 뜻하는 것으로 해석되고 있다.

또한 원고가 단지 침해품의 제조자에 대해서만 소송을 제기하고 판매자에 대해서는 소를 제기하지 않고 침해품 제조지와 판매지가 일치하지 않는 경우에는 제조지의 인민법원이 관할권을 가진다. 그리고 제조자와 판매자를 공동피고로 하여 소를 제기할 때에는 판매지 인민법원이 관할권을 가진다.

4.2.3. 고급인민법원을 제1심으로 선택하려면 어떻게 해야 하나?

침해행위가 발생하여 소를 제기할 때 가능하면 중급인민법원에서 1심을 진행하기 보다는 고급인민법원을 제1심 법원으로 선택하려는 경향이 있는데, 이러한

노력 역시 중국의 지방보호주의를 피해 보려는 이유에서 비롯된다. 중국은 2심제의 재판제도를 운영하고 있기 때문에, 예를 들어 광저우의 중급인민법원이 제1심 법원으로 판결했다면 그 상소심은 광둥성 고급인민법원이 맡게 된다. 반면 만약 광둥성 고급인민법원을 제1심 법원으로 선택하면 최종 판결은 최고인민법원에서 받을 수 있게 된다. 그렇게 되면 최종심이 광둥성의 법원인 것보다는 베이징의 최고인민법원인 것이 지방보호주의로부터 자유로운 재판을 받을 수 있게 되기 때문이다.

그러나 만약 임의로 고급인민법원을 제1심으로 선택할 수 있게 한다면 최고인민법원에 지나치게 많은 사건이 집중되기 때문에 각 성/구/시의 고급인민법원은 자체 규정을 정하여 일정한 조건을 만족하는 사건만을 수리하고 있다. 그 기준은 우선 손해배상액 등에 의해 정해지는 소송의 액수가 얼마나 큰가에 의해 결정되며, 소송의 액수가 적더라도 사회적 파장이 큰 사건에 대해서는 예외적으로 사건을 수리하여 직접 재판한다. 각 고급인민법원이 정해놓은 ‘소송의 가액’ 기준은 서로 다른데, 예컨대 베이징시 고급인민법원은 적어도 8,000만위안 이상이어야 고급인민법원에 직접 소를 제기하는 것이 가능하고 요녕성 고급인민법원은涉外사건의 경우 3,000만위안 이상일 것을 요구하고 있다. 그러나 실무적으로는 그 이하이어도 사건이 수리되는 경우가 있다고 한다.

베이징시 고급인민법원을 제1심으로 하여 소송이 진행된 사건으로는 “LG상표권 분쟁사건”이 있다. 이 사건에서 한국의 LG는 피고로서 손해배상청구를 당하였는데 이 소송에서 원고가 LG산전에 대해 청구한 손해배상액은 1억위안이었다. 이 1심 재판에서 베이징시 고급인민법원은 LG의 손을 들어 주어 원고의 청구를 기각한 바 있다.

4.2.4. 침해중지 및 손해배상을 청구하는 소는 언제까지 할 수 있나? (소송시효)

지식재산권 침해를 이유로 소를 제기할 때 주의해야 할 것 가운데 하나가 소송시효에 관한 것이다.

제18조 상표권 침해에 대한 소송시효는 2년이며, 상표권자 또는 이해관계인이 침해

행위를 안 날 또는 마땅히 알았어야 한 날로부터 계산한다. 상표권자 또는 이해관계인이 2년이 경과한 후에 소를 제기하는 경우, 만약 침해행위가 제소시에도 계속되고 있고 또한 상표권이 유효한 기간 내라면 인민법원은 피고에게 침해행위를 중지하도록 판결하여야 하며, 침해로 인한 손해배상액은 권리자가 인민법원에 소를 제기한 날부터 소급하여 2년을 추산하여 계산한다. (「상표민사분쟁사건을 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석」)

제23조 전리권침해소송의 시효는 2년이고, 전리권자 또는 이해관계인이 권리침해행위를 안 날 또는 마땅히 알았어야 한 날로부터 계산한다. 권리자가 2년이 지나서 기소한 경우, 권리침해행위가 제소시에도 여전히 지속되고 있고 해당 전리권의 존속기간 내이면 인민법원은 피고의 권리침해행위 중지를 판결하고, 손해배상액은 권리자가 인민법원에 소를 제기한 날로부터 앞으로 2년을 추산하여 계산한다.(「전리분쟁사건을 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석」)

위 두 규정에 따르면 소송시효는 2년이다. 다만 침해행위가 계속되고 있는 경우에는 침해행위의 중지를 청구하는 데는 시효가 적용되지 않는다. 다만, 과거에 이루어진 침해행위에 대한 손해배상액은 소를 제기한 날로부터 소급하여 2년 동안에 해당하는 부분만 받을 수 있다.

4.3. 소송에서 이용할 수 있는 제도

4.3.1. 상대방의 재산을 미리 압류해 두는 제도(재산보전)

소송의 주요 목적 중 하나인 손해배상은 상대방에게 집행할 재산이 있을 때 실효를 거둘 수 있으므로, 때로는 장차 집행할 상대방의 재산을 미리 압류하여 둘 필요가 생기는데 이때 이용하는 제도가 재산보전이다.

재산보전은 소송중에는 물론이고 소제기 전에도 할 수 있는데, 이번 개정 상표법에서 “제소전 재산보전”에 관한 규정을 신설한 바 있다.

제57조 상표권자 또는 이해관계인은 타인이 현재 상표권 침해행위를 실시하고 있거나 장차 실시할 것이라는 증거를 가지고 있고, 만약 이를 즉시 제지하지 않으면 상표권자나 이해관계인의 합법적 이익이 회복할 수 없는 손해를 입을 염려가 있는 경우에는, 제소전에 인민법원에 대하여 관련 행위의 중지 명령 및 재산보전의 조치를 취해 줄 것을 신청할 수 있다.

위 규정을 보면 알 수 있듯이 재산보전의 조치는 상대방의 침해행위를 ‘즉시 제지하지 않으면’ 안될 사유가 있을 때 받아들여진다. 이러한 사유에 해당하는 경우로서 세관에 대하여 수출입화물의 압류를 청구했을 때가 있다. ‘세관보호조례’는 권리자가 침해물품의 통관 정보를 입수하여 세관에 침해화물의 압류를 요청하는 경우에는, 권리자는 세관이 침해물품을 압류한 날로부터 20일 안에 인민법원에 소를 제기하여 재산보전 명령을 받아야 한다고 규정하고 있기 때문이다.

제23조 지적재산권의 권리자는 세관에 보호조치를 취해 달라는 신청을 제출한 후에, 《중화인민공화국 상표법》, 《중화인민공화국 저작권법》, 또는 《중화인민공화국 전리법》의 규정에 따라 소 제기 전에, 권리 침해가 의심되는 압류 화물에 대하여 침해행위의 중지 또는 재산보전을 명하는 조치를 취해 달라고 인민법원에 신청할 수 있다.

세관은 침해행위의 중지 및 재산보전명령과 관련된 인민법원의 집행 협조통지를 받은 경우에는 이에 협조하여야 한다.

제24조 아래에 열거한 경우 중 하나일 경우에는, 세관은 권리침해가 의심되는 압류 화물에 대해서 통관을 허가하여야 한다:

1. 세관이 본 조례 제15조의 규정에 따라 권리침해가 의심되는 화물을 압류하고, 압류일로부터 20일의 근무일 내에 인민법원의 집행 협조 통지를 받지 못한 경우; 「중화인민공화국 지적재산권 세관보호조례」

위 규정은 세관 보호 조치에서 권리자가 먼저 세관에 수출입화물의 압류를 청구했을 때의 ‘권리자의 청구에 의한 보호조치’에만 적용되며, 세관이 스스로 지식재산권을 침해하는 수출입화물을 발견하여 권리자에게 이를 통지한 결과 권리자가 압류 신청을 하는 ‘직권보호조치’에는 적용되지 않는다.

4.3.2. 증거를 미리 확보해 두는 제도(증거보전)

증거보전이란 증거가 멸실되거나 앞으로는 증거를 취득하기가 곤란할 염려가 있는 경우에 인민법원에 대하여 관련 증거의 보전을 청구하는 것을 말한다. 상표법 제58조는 이에 관한 규정을 두고 있으며, 특히 상표권 침해소송에 대해서는 「상표권 침해행위의 제소전 중지와 증거보전에 대한 법률 적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석」에 상세한 규정이 있다.

이들 규정에 따르면, 상표권자 또는 이해관계인은 ‘증거가 훼손되거나 나중에는 취득하기 어려울 염려가 있고 또한 당사자 및 소송대리인이 객관적인 원인으로 인해 스스로 증거를 수집할 수 없다는 구체적인 설명’을 통해 인민법원에 증거보전을 신청할 수 있다. 관련 행위가 즉시 제지되지 않으면 상표권자 또는 이해관계인의 합법적인 권익이 회복하기 어려운 손해를 입게 될 수 있다’는 것을 구체적으로 설명하여 인민법원에 증거보전을 신청할 수 있다.

증거보전을 신청할 때는 담보를 제공하여야 할 경우가 있는데 ‘신청인의 제소전 증거보전 신청이 피신청인의 재산 손실과 연관될 수 있다’고 인민법원이 판단하면 인민법원은 신청인에게 상응하는 담보의 제공을 명하게 된다.

4.3.3. 소 제기 전에 상대방의 침해행위의 긴급한 중지를 신청하는 제도(제소전 중지)

중국은 WTO에 가입하면서 지식재산권 제도를 개선하는 여러 가지 조치를 취

하였는데 그 대표적인 것 가운데 하나가 바로 지식재산권 분쟁 사건에서 “제소전 중지제도”를 도입한 것이다. 상표법 제57조와 전리법 제61조가 각각 상표권과 전리권 분쟁사건에서 “제소전 중지”의 신청이 가능함을 밝히고 있고, 이어 「상표권 침해행위의 제소전 중지와 증거보전에 대한 법률 적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석」과 「전리권 침해행위의 제소전 중지에 대한 법률적용 문제에 관한 최고인민법원의 규정」을 잇따라 발표함으로써 “제소전 중지 제도”에 관한 규정을 정비한 바 있다.

제소전 중지를 신청하는 경우에는, 침해행위를 즉시 제지하지 않으면 회복할 수 없는 손해를 입을 염려가 있다는 것을 보여주는 증거를 제출해야 하며, 상응하는 담보를 제공하여야 한다.

제소전 중지의 신청이 인정된 사례

사례 1:

원고 청두 취엔싱주류제조창은 국가소유의 대형 주류 제조업체이다. 이 공장에서 생산되는 全兴大曲 등 주류제품은 국내외에 널리 알려져 있다. 이 공장은 주류 제품의 포장에 대한 보호를 중요하게 여겨, 2005년 5월 25일에 포장에 대한 디자인권을 확보하였다.

2001년부터, 취엔싱주류제조창은 루저우 시스다주업유한공사가 자사의 포장 전리제품을 대량으로 생산, 판매 및 사용하고 있는 것을 발견하였으며, 취엔싱주류제조창은 이로 인해 제품 판매에 심각한 영향을 받게 되었다. 자신의 권익을 보호하기 위해 취엔싱공장은 법원에 침해 회사의 계속되는 침해를 제지시키도록 제소전 중지를 신청하였다. 청두시 중급인민법원은 취엔싱주류제조창의 신청에 따라 전리법 제61조와 최고인민법원의 “전리권 침해행위의 제소전 중지”에 대한 법률적용 문제에 관한 최고인민법원의 규정”에 근거하여 침해 회사에 대하여 제소전 중지 결정을 내렸으며 이를 매체에 공고하였다.

사례 2:

2002년 정저우시 중급인민법원은 일본 TOTO기계주식회사(이하 “TOTO회사”로 약칭한다)와 허난성 룡터우건설유한공사(이하 “룡터우회사”로 약칭한다) 등의 상표권 침해분쟁사건을 심리하였다.

저명상표 “TOTO”의 소유자인 TOTO회사는 2002년 8월초에 정저우시 중급인민법원에 제소하여 룡터우회사가 자사의 판매부에 “TOTO”상표와 “東陶” 상호를 매점의 간판에 사용하고 “일본 TOTO전매점”이라고 사칭하면서 “TOTO”상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 판매하였다고 주장하였다. 또한, 룡터우회사의 대표자 송모는 또 하나의 상호를 등록하였는데 이는 “TOTO”상표권과 상호권을 침해하는 것이라고 주장하였다. 원고는 세 피고가 침해행위를 중지하고 사죄하며 10만위안의 경제손실을 배상하도록 할 것을 법원에 청구하였다.

8월28일 정저우시 중급인민법원은 원고의 제소전 중지 신청을 받아들여 피고의 매점을 강제로 철거하였다.

제소전 중지 신청이 배척된 사례

사례 3:

네덜란드 파스푸 농업유한공사(이하 “파스푸회사”로 약칭한다)는 닝보 보세구 스자화공유한공사(이하 “스자회사”로 약칭한다.) 및 그 베이징지사가 생산 및 경영의 목적으로 전시회, 제품리스트 및 회사 사이트를 통해 파스푸회사의 ZL88106516.1호 발명전리의 보호범위에 해당되는 살충제 제재 10% 현탁액 제품에 대하여 판매의 청약 행위를 하고 있는 것을 발견하였다. 파스푸회사는 스자회사의 상기 행위가 자사의 전리권에 대한 침해이며 만약 즉시 이를 제지하지 않는다면 자사의 시장점유율이 크게 떨어지게 되며 자사는 돌이킬 수 없는 손실을 입게 될 것이라고 판단하고 스자회사의 청약행위를 중지시키도록 베이징시 제2중급법원에 제소전 중지 신청을 하였다.

법원은 신청인이 제공한 증거로는 피신청인의 청약 행위가 이미 신청인 제품의 시장점유율을 감소시켰으며 따라서 신청인에게 실제 손실을 조성하였다는 근거가 부족하기 때문에, 신청인이 단지 피신청인의 청약행위를 이유로 제소전 중지 신청을 한 것은 “즉시 제지하지 않으면 신청인의 합법적 권익이 회복할 수 없는 손해를 입게 된다”는 법정 요건에 부합되지 않는다고 하면서 신청인의 신청을 배척하였다.

5. 상표권 침해에 대한 형사적 보호

5.1. 형사적 보호의 중요성

지식재산권의 침해 사건이 있을 때 침해자에 대하여 형사적 제재를 가하는 것은 침해 재발을 방지하는 중요한 수단이다. 민사적 구제절차를 통해 침해금지 명령 내지 손해배상 판결을 받더라도 침해 기업의 도산으로 집행에 어려움을 겪는 경우가 있으며, 침해자는 여전히 법망을 피해 제2, 제3의 모조품 생산에 나서는 경우가 많다. 특히 침해행위로 단속을 받은 기업이 장소를 바꾸고, 기존의 법인을 말소한 뒤 새로운 법인을 세워 침해행위를 계속하는 사례는 흔히 찾아볼 수 있다. 실제로, 한국의 한 기업이 자기 기업의 디자인을 도용한 중국 기업을 찾아냈으나 민사적 구제조치를 취하려는 순간 공장을 폐쇄하고 잠적해 버린 적이 있었다. 물론 이 중국 기업은 겉모습만 바꾸어 다른 공장에서 다른 이름으로 동일한 디자인권 침해 행위를 계속하고 있었다.

이런 경우, 침해 기업의 책임자 및 관련 인원을 형사 고발하여 법의 심판을 받게 하는 것은 위와 같은 침해 행위의 재발을 막는 데 유효한 수단이 된다.

그러나 중국은 전세계에서 모조품이 가장 많이 생산되고 유통되는 나라 가운데 하나이면서도 지식재산권 침해 행위로 인해 형사 기소되는 사건수는 지극히 적다.

지난 2005년 3월 9일 최고인민검찰원의 검찰장이 밝힌 바에 따르면, 2004년에 가짜 상표, 가짜 전리, 저작권 침해 등을 이유로 각 검찰기관에 의해 기소된 자는 모두 638명이라고 한다. 이 수치는 전년에 비하여 각각 6%가 증가한 것이

라고 하는데, 2004년 상표권 침해행위 단속 사건만 4만건이 넘었다는 사실과 비교하면 지재권 침해행위로 형사 기소되는 비율은 어림잡아 1% 정도에 불과하지 않을까 추측된다. 다만, 중국이 지난 2004년 12월에 지식재산권 침해 행위에 대해 형사책임을 물을 수 있는 ‘기소 표준’을 새로 정하면서 지식재산권의 형사적 보호를 강화해 가고 있음은 평가할 만하다.

5.2. 지식재산권 관련 죄형

5.2.1. 중국의 지식재산권 관련 죄의 특징

지식재산권과 관련된 죄는 모두 중국 형법에서 규정하고 있는데, 전형적인 죄형은 7가지이며, 그밖에 2가지의 죄형이 지식재산권 관련 행위에 적용된다. 중국의 지식재산권 관련 죄는 몇 가지 중요한 특징을 가지는데 그 특징들을 살펴보면 다음과 같다.

첫째. 전리권 침해 행위는 죄를 구성하지 않는다.

중국 형법이 전리와 관련하여 규정하고 있는 죄는 “타인의 전리사칭행위” 뿐인데, 이 “타인의 전리를 사칭”하는 행위에는 타인의 전리기술이나 디자인을 권리자의 허가 없이 실시하는 행위, 즉 전리권 침해 행위는 포함되지 않는다.

둘째. 상표권 침해행위라도 일부의 경우만 죄를 구성한다.

상표법이 규정하는 모든 상표권 침해행위가 모두 죄가 되지는 않는다. 엄격하게 볼 때, 중국 형법은 타인이 권리자의 허가를 받지 않고 등록상표와 동일한 상표를 지정상품과 동종의 상품에 사용하는 행위만이 죄가 된다고 규정하고 있다.

셋째. 상표권이나 저작권을 침해하는 행위만으로는 부족하고 그 영업 규모가 일정 정도 이상이어야 죄가 된다.

중국 형법은 상표권이나 저작권 침해행위를 범하였을 때라도 이러한 행위가 죄가 되려면 ‘그 정도가 엄중할 때’라는 조건을 추가로 만족해야 한다고 규정하

고 있다. 이러한 제한 규정은 모조품을 생산, 판매하여도 웬만하면 형사적으로 기소되지 않는 중국의 현실을 설명해 준다.

넷째, 개인과 단위(법인 등의 단체를 말한다)의 기소 표준이 다르다.

동일한 상표권 침해행위 등을 범하였다 하더라도 개인이 그러한 행위를 하였다면 죄가 되지만 단체가 하는 경우에는 죄가 되지 않는 경우가 있다. 위 셋째에서 ‘정도가 엄중할 때’에만 죄가 된다고 하였는데, 개인과 단위에 적용되는 기소 표준이 서로 다르다. 단위는 개인보다 3배의 규모로 범죄 행위를 할 때에만 기소된다.

제15조 단위(개인이 아닌 ‘단체’를 이르는 말-역자)가 형법 제213조 내지 제219조에서 규정한 행위를 실시한 경우에는, 본 해석이 규정한 상응하는 개인 범죄의 정죄 기준 및 양형 기준의 세배로 그 정죄 및 양형을 정한다. (「최고인민법원, 최고인민검찰원의 지식재산권 침해 형사사건을 처리하는 데서의 구체적 법률 적용 문제에 관한 해석」)

다섯째, 불법 경영액 및 위법 소득을 계산하는 방법이 민사소송의 경우와 다르다.

예컨대, 등록상표 도용죄가 성립하려면 일반적인 경우 개인의 경우에는 불법 경영액수가 5만위안 이상이거나 위법 소득액이 3만위안 이상이어야 하고, 단위의 경우에는 불법 경영액과 위법 소득액이 각각 개인의 3배인 15만위안 이상 또는 9만 위안 이상이어야 한다. 이때 불법 경영액 및 위법 소득액을 어떻게 계산하느냐가 중요한데 그 주요 쟁점은 침해자의 침해품 판매가 및 이윤을 기준으로 할 것인가, 아니면 피침해자의 정품 판매가 및 이윤을 기준으로 할 것인가와 연관되어 있다. 이 쟁점에 대하여 현재 중국 최고인민검찰원의 입장은 명확하여, 침해자의 침해품 판매가 및 단위 수량당 이익을 기준으로 계산한다고 한다. 이는 민사소송의 손해배상에서 피침해자가 피침해로 입은 손해나 침해자가 침해로 얻은 이익을 계산할 때, ‘정품의 단위 수량당 이익’을 기준으로 계산할 수 있는 것과 대비되는 것이다.

제12조 본 해석 상의 “불법 경영 액수”란 행위자가 지적재산권 침해 행위를 실시하는 과정에서 제조, 저장, 운송, 판매한 침해품의 가치를 가리킨다. 이미 판매된 침해품의 가치는 실제 판매 가격에 따라 계산한다. 제조, 저장, 운송 및 아직 판매되지 않은 침해품의 가치는 표시 가격 혹은 조사를 통해 밝혀진 침해품의 실제 판매 평균 가격에 따라 계산한다. 침해품에 표시 가격이 없거나 실제 판매 가격을 조사할 수 없는 경우에는 침해품의 시장 중간 가격에 따라 계산한다.(「최고인민법원, 최고인민검찰원의 지식재산권 침해 형사사건을 처리하는 데서의 구체적 법률 적용 문제에 관한 해석」)

여섯째, 단위의 범죄능력이 인정되며, 그 책임자 및 관련인원도 처벌되는 양벌 규정을 두고 있다.

5.2.2. 지식재산권 관련 죄 및 형사 입건의 기준

중국 형법 상의 7가지 지식재산권 관련 죄 가운데 상표, 전리, 저작권에 관련된 죄는 다음과 같다.

1) 등록상표 도용죄

상표권자의 허가를 받지 않고 동종의 상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용하였는데 그 정도가 엄중한 경우에는 죄가 되며, 3년 이하의 유기징역이나 구금에 처하고 벌금을 병과하거나 벌금만을 부과한다. 정도가 특히 엄중한 경우에는 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고 벌금을 병과한다(형법 제213조).

이 등록상표 도용죄는 대표적인 상표 관련 죄인데, 중국은 모든 상표권 침해행위를 죄로 규정하고 있지 않다는 점에 커다란 특징이 있다. 쉽게 말해서, 타인의 등록상표를 똑같이 베껴서 그 등록상표가 사용되는 상품에 사용할 때만 죄가 되고, 상표를 엇비슷하게 모방해서 사용한다든지, 상품을 조금 바꾸어 사용하는 정도는 비록 상표권 침해행위가 되더라도 형법상 죄가 되지는 않는다는 뜻이다.

하지만 지난 2004년 12월에 발표된 「최고인민법원, 최고인민검찰원의 지식재

산권 침해 형사사건을 처리하는 데서의 구체적 법률 적용 문제에 관한 해석」은 위 형법 제213조의 “등록상표와 동일한 상표”에 대한 새로운 정의를 내림으로써 죄가 되는 상표권 침해행위의 범위를 ‘동일 범위’에서 사실상 ‘유사 범위’로 넓혔다고 평가되고 있다. .

제8조 형법 제213조에서 규정한 “동일한 상표”란 도용된 등록상표와 완전히 동일하거나, 또는 도용된 등록상표와 시각적으로 기본적인 차이가 없어 일반공중에 혼동을 일으키기에 충분한 상표를 가리킨다.

또한 위 「해석」은 위 형법 제213조에서 말하는 “사용”에 대해서도 명확한 정의를 내리고 있다.

형법 제213조에서 규정한 “사용”이란 등록상표 혹은 도용된 등록상표를 상품, 상품 포장, 용기 및 상품설명서, 상품거래서류에 사용하거나, 등록상표 혹은 도용된 등록상표를 광고 선전, 전시 및 기타 영업 활동 등에 사용하는 행위를 가리킨다.(제8조 제2항)

위 「해석」의 기소 표준에 따르면, 일반적인 경우 개인은 불법 경영액이 5만원 이상이거나 위법 소득액이 3만원 이상일 때 기소되며, 단위의 경우에는 불법 경영액과 위법 소득액이 각각 개인의 3배인 15만원, 9만원 이상일 때 기소된다.

2) 등록상표 도용품 판매죄

위 형법 제213조가 규정하는 ‘등록상표를 도용한’ 제품임을 명백히 알고 이를 판매하였고, 판매 금액의 액수가 비교적 큰 경우에는 죄가 된다. 이 경우에는 3년 이하의 유기징역이나 구금에 처하고 벌금을 병과하거나 벌금만을 부과하며, 판매 금액의 액수가 대단히 큰 경우에는 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하

고 벌금을 병과한다(형법 제214조).

위 등록상표 도용죄와 마찬가지로 모든 상표권 침해품의 판매행위가 다 형법상 죄가 되지 않으며, 형법 제213조가 제한하고 있는 ‘등록상표를 도용한’ 상품을 고의로 판매했을 때 죄가 된다.

위 「해석」상의 ‘등록상표 도용품 판매죄’에 관한 해석 내용은 다음과 같다.

제9조 형법 제214조에서 규정한 “판매 금액”이란 등록 상표 도용품을 판매하여 받았거나 당연히 받았어야 할 위법 수입 전부를 가리킨다.

아래 열거된 경우 중 하나인 경우, 형법 제 214조에서 규정한 “명백히 아는”에 해당하는 것으로 인정하여야 한다:

1. 자신이 판매하는 상품상의 등록상표가 고쳐졌거나 바뀌었거나 혹은 가리워졌다는 것을 인지하였을 경우;
2. 등록 상표의 도용품 판매로 인해 행정 처벌을 받은 적이 있거나 민사 책임을 진 적이 있는데도 또다시 동종의 등록 상표 도용품을 판매한 경우;
3. 상표등록인의 권리 취득 문서를 위조 또는 고치거나, 해당 문서가 위조 또는 고쳐진 것을 안 경우;
4. 기타 등록 상표의 도용품에 대해서 알았거나 당연히 알았어야 하는 경우.

위 형법 제214조에서 “판매 금액의 액수가 비교적 큰 경우”란 일반적인 경우 판매 금액이 개인의 경우에 5만원 이상인 것을 가리키며, 법인의 경우에는 개인의 3배인 15만원 이상을 말한다.

3) 등록상표 표지의 불법 제조죄 또는 불법 제조된 등록상표 표지의 판매죄 타인의 등록상표 표지를 위조 무단 제조하거나 또는 위조·무단 제조된 등록상

표 표지를 판매하였고 그 정도가 엄중한 경우에는 죄가 된다. 이 경우에는 3년 이하의 유기징역이나 구금, 감독에 처하고 벌금을 병과하거나 벌금만을 부과한다. 정도가 특히 엄중한 경우에는 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고 벌금을 병과한다(형법 제215조).

일반적인 경우, 위조, 무단제조된 등록상표 표지의 판매 수량이 2만개 이상이거나 불법 경영액수가 5만원 이상 또는 위법 소득액수가 3만원 이상이면 기소된다. 단위의 경우에는 개인 기소 표준의 3배이어야 기소된다.

4) 타인의 전리사칭죄

타인의 전리를 사칭하는 것은 타인의 전리권을 침해하는 것과는 다르다. 위 「해석」은 전리 사칭 행위를 다음과 같이 열거하고 있다.

제10조 아래 열거된 행위 중 하나를 행한 경우에는 형법 제 216조 규정의 “타인의 전리를 사칭한” 행위에 해당한다:

1. 허가를 받지 않고, 자신이 제조 혹은 판매하는 제품, 제품 포장에 타인의 전리번호를 표기하는 행위;
2. 허가를 받지 않고, 광고 혹은 기타 선전물에 타인의 전리번호를 사용함으로써 사람들로 하여금 해당 기술이 타인의 특허 기술인 것처럼 오인하게 하는 행위;
3. 허가를 받지 않고, 계약 상에 타인의 전리번호를 사용함으로써 사람들로 하여금 계약 상의 해당 기술이 타인의 특허 기술인 것처럼 오인하게 하는 행위;
4. 타인의 전리증명서, 전리 서류 혹은 전리 신청서류를 위조 또는 변조하는 행위.

위와 같은 전리사칭죄는 3년 이하의 유기징역이나 구금에 처하고 벌금을 병과하거나 벌금만을 부과한다.(형법 제216조)

타인의 전리 사칭 행위는 개인의 경우 불법 경영액수가 20만원 이상이거나 위법 소득액이 10만원 이상이면 기소되고, 단위의 경우에는 개인 기소 표준의 3배가 적용된다.

5) 저작권 침해죄

영리를 목적으로 형법 제217조가 열거하는 저작권 침해행위를 범하고 그 위법 소득의 액수가 비교적 크거나 기타 정도가 엄중하면 죄를 구성한다. 이 경우에는 3년 이하의 유기징역이나 구금에 처하고 벌금을 병과하거나 또는 벌금만을 부과한다. 또한 위법 소득이 대단히 크거나 기타 정도가 특히 엄중한 경우에는 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고 벌금을 병과한다.(형법 제217조)

형법 제217조가 열거하는 저작권 침해행위는 다음과 같다.

1. 저작권자의 허가를 받지 아니하고 저작권자의 문학작품, 음악, 영화, 텔레비전 작품, 비디오 작품, 컴퓨터소프트웨어 및 기타 작품을 복제 발행하는 행위.
2. 타인이 출판권을 향유하는 도서를 출판하는 행위.
3. 오디오·비디오 작품 제작자의 허가를 받지 아니하고 그가 제작한 오디오·비디오 작품을 복제 발행하는 행위
4. 타인의 서명을 사칭한 미술작품을 제작, 판매하는 행위

위 저작권 침해죄는 개인의 경우 불법 경영액수가 5만원 이상이면 기소되며 단위는 개인 기소 표준의 3배가 적용된다.

6) 침해복제품 판매죄

위 형법 제217조가 규정하는 침해복제품임을 명백히 알고 이를 영리 목적으로 판매하였고, 그 위법 소득이 대단히 큰 경우에는 죄가 된다. 이 경우에는 3년 이하의 유기징역이나 구금에 처하고 벌금을 병과하거나 벌금만을 부과한다.(형법 제218조)

이때 위법 소득이 대단히 큰 경우란 개인은 10만위안 이상이고 단위는 30만 위안 이상을 뜻한다.

중국 형법에는 위 6가지 죄 외에 영업비밀 침해죄가 규정되어 있으며, 그밖에 도 위조, 저열상품 제조 판매죄, 불법경영죄가 지식재산권 침해 사건에 적용될 수 있다고 하며, 특히 불법경영죄는 저작권 침해죄를 대신하여 많이 적용된다고 한다.

5.3. 형사사건 사례

2004년 7월부터 중국의 각급 공상행정관리국은 상표권 침해사건에 대한 집중 단속 활동을 벌였는데, 이때 조사를 받은 상점이 모두 2,532,011곳이고, 86,633 곳의 상품시장이 조사되었고, 그 결과 3,586곳의 모조품 제조 및 판매상이 적발되었고, 24,189건의 상표침해사건에 대하여 조사, 처벌하였다고 한다. 그런데 이들 24,189건의 조사 대상 상표침해사건 가운데 75건이 사법기관에 이송되었고, 43명의 개인이 범죄 혐의를 받고 사법기관에 넘겨졌다. 그 가운데 공상행정관리국이 발표한 몇 가지 사례를 통해 보면, 대부분이 불법 경영액이 100만위안 이상인 사건들이다.

아래의 사건은 가장 최근에 있었던 등록상표 도용사건으로 지금까지 지식재산권 형사사건의 역사상 최고형기가 선고되어 화제가 되었었다.

〈지식재산권 형사사건에서 최고형이 내려진 상하이 최대의 등록상표 도용사건〉

최고인민법원, 최고인민검찰원의 사법해석이 지난 2004년 12월 22일에 시행된 이래, 사건 관련 금액이 496만위안인 상하이 최대의 등록상표 도용사건에 대하여 푸둥(浦东)신구법원이 최근 선고하였다. 이 선고에서 피고인 변모는 유기징역 7년을, 다른 한 피고인 이모는 유기징역 5년을 선고받았는데, 피고 변모에게 내려진 형기는 지금까지 지식재산권 형사사건 가운데 최고 형기라고 한다. 두 사람의 벌금 총액은 50만위안에 달한다.

변모는 이번 사건에 앞서 가짜 담배를 팔아 연초전매국으로부터 5,000위안의 벌금을 부과받은 적이 있었지만 재차 가짜 담배를 포장하여 판매하는 영업을 시작하였다. 지난 2004년5월부터 9월사이에 변모와 이모는 연초전매증이 없는 상황에서 “중화”, “홍쌍희”, “목단패” 등 유명 브랜드의 담배를 제조 및 판매하였는데 불법영업금액이 496만위안에 이르는 것으로 추정되었다고 한다.

(출전 : <http://www.iplawyers.com.cn/article/article.php/351>)

< 지식재산권 침해죄의 7가지 특징 >

1. 사건 총수가 증가하고 사건 관련 금액이 커지고 있다. 통계에 따르면 2002년에 1200건이 입건되었고 사건 관련 금액은 5억위안을 넘었으며, 2003년에 1000건이 입건되었고 사건 관련 금액은 4억위안이었으며, 2004년 1월부터 6월까지 입건된 사건은 500건을 넘었고 사건 관련 금액은 2.6억위안이었다.
2. 등록상표 침해사건이 특히 많다. 1998년부터 2003년까지, 공안기관의 입건수(5000여건)로는 전체 지식재산권 침해범죄사건의 80%를 차지하였고, 사건 관련 금액(12억 위안)은 지식재산권 침해범죄사건 관련 총금액의 64%를 차지하였다. 그 중에서 저명상표를 도용함으로써 폭리를 얻는 것이 하나의 현저한 특징이다.
3. 영업비밀 침해사건이 빠른 속도로 증가되고 있다.
1998년부터 2003년까지 전국공안기관이 입건한 영업비밀 침해사건은 총 500건을 넘었는데 이는 지식재산권 침해범죄 총 입건수의 9%를 차지하며, 사건 관련 금액은 6억위안으로서 지식재산권 침해범죄사건 관련 총금액의 32%를 차지한다.

4. 특정 지역의 범죄상황이 비교적 심각하다. 전국적 범위에서 보면, 동부 연해지역의 범죄상황이 중서부 지역보다 심각하며, 경제가 발달한 지역의 범죄현상이 경제가 발달하지 않은 지역보다 심각하다.
5. 지식재산권 침해범죄사건의 범위의 광범화, 전문화, 과학화 추세가 날이 갈수록 뚜렷해지고 있다. 인터넷을 이용한 영업비밀 침해사건, 신형 과학기술제품 침해사건, 액정 스크린 위조사건, 홀로그램 위조사건 등 지능화, 과학화 수준이 높은 사건들이 이미 출현하고 있다는 것은 지식재산권 침해범죄가 점차 뚜렷한 전문성을 띠고 높은 과학기술을 채용한 범죄형태로 발전하고 있음을 보여주고 있다
6. 피의 범죄자의 범죄수단은 잘 은폐되어 있으며, 교활하다. 범죄활동은 “구멍가게”에서 진행되는 경우가 극히 드물고, 구성원의 등급이 분명하고 분업이 명확하며 “제조, 공급, 판매”의 계통화를 이루고 있으며, 신속한 해산, 생산지의 유동적 변경, 원격 조종, 엄격한 조직, 훌륭한 장비 등의 특징을 보여주고 있으며 단속에 대처하려는 의식이 날이 갈수록 강해지고 있다.
7. 국경을 넘는 범죄활동이 특히 눈에 띈다. 해외 범법자가 국내 범법자에게 외주를 주거나 또는 중국에 공장을 세우는 방식으로 모조품을 생산한 다음 해외에 수출하여 판매하고 있다.

(중국 신화망 12월 15일자 기사에서 발췌)

IV.

해외지식재산권 보호가이드북

저작권 제도

IV. 저작권 제도

1. 저작권 제도 개관

중국에서 저작권법은 1990년 제정되어, 그 이듬해인 1991년 6월 1일부터 시행되었고, 동년에 ‘저작권법실시조례’(著作权实施条例), ‘컴퓨터소프트웨어 보호조례’(计算机软件保护条例)가 시행되면서 국제 기준에 부합하는 저작권 법률체계 확립을 위한 첫걸음을 내디뎠다. 1992년에 베른조약과 세계저작권협약, 1993년에는 제네바 협약에 각각 가입하게 되면서, 이 시기를 전후하여 국제조약의 준수사항을 이행하기 위해 다수의 행정법규가 제정되었다. 그 후 2000년부터 중국의 WTO 가입 논의가 본격화되기 시작되었고, 이와 더불어 저작권법을 비롯한 여러 지식재산권법의 개정이 새로운 현안으로 떠올랐다. 2001년 10월 27일 전국인민대표대회 상무위원회는 TRIPS 협정의 이행사항을 다수 반영한 현행 저작권법을 통과시켰고, 이에 수반하여 저작권법실시조례, 컴퓨터소프트웨어 보호조례, 음반제품관리조례, 음반제품 출판관리조례 등 다수의 법규가 개정되었다. 이로써 중국에서 국제기준에 부합하는 저작권법 체계가 확립되었음에도 불구하고, 저작권의 재산권적 보호에 대한 일반 국민의 인식도가 낮은 탓에 아직까지 저작권의 보호가 미흡한 상태이다. 특히 음반과 영상물 대부분이 정품이 아닌 불법복제품이 유통되어 저작권의 실질적 보호가 요원한 상태이다. 본 장에서는 중국 저작권법의 특성을 한국 저작권법과 비교하여 개략적으로 개설한 후, 주로 저작권 침해에 대한 보호방안 위주로 살펴보기로 한다.

2. 저작권법의 내용과 제한

2.1. 저작권의 객체

중국 저작권법에서 말하는 작품(作品)은 우리법상의 저작물에 해당하는 개념으로 문학·예술 및 과학 분야에서 창작성을 가지고 어떤 유형적 형태로 복제할 수 있는 지적 성과물로 문학, 미술, 자연과학, 사회과학, 산업기술 등의 형태를 말한다. 판례는 저작권법의 보호를 받으려는 작품은 ①창작성이 있을 것, ②문학,

예술, 과학 영역의 창작에 속할 것, ③모종의 유형화된 방식으로 복제 가능할 것의 요건을 충족해야 한다고 한다. 또한 판례는 “창작성은 작품을 구성하는 정신(靈魂)으로 작가의 독립 구상을 창작·완성시키는 것으로, 작품의 표현형식이 타인이 발표한 작품과 동일하지 않고 타인 작품의 표절에 해당하지 않으며, 동시에 작가의 일정한 창작이 작품에 구현된 경우에 인정된다”고 판시하고 있다. 따라서 중국의 저작권법에서 저작물의 성립요건인 창작성은 한국 저작권법과 동일하게 절대적인 독창성이 아닌 ‘실질적으로 모방되지 않고 독자적으로 창작된 것’에 해당되면 충족된다고 보인다.

현재 국제적으로 저작권보호의 객체의 범위가 확대되어 가고 있는 가운데, 최근 개정된 한국의 저작권법에서는 데이터베이스를 새로이 저작권보호의 객체로 인정하고 있으나, 중국에서는 현재까지는 데이터베이스를 저작권법의 보호대상으로 규정하지 않고 있다. 중국 저작권법은 제4조, 제5조에서 저작권법 보호를 받지 못하는 경우를 명시하고 있는데, 법률에 의하여 출판·보급이 금지된 작품, 헌법·법규·국가기관 결의와 같은 입법·행정·사법의 성질을 가진 문서 및 이들의 정식 번역문, 시사뉴스·역법·공식 등과 같이 작품의 실질요건을 만족하지 않는 객체는 저작권법의 보호대상이 아니라고 보고 있다.

2.2. 저작권 보호의 요지와 등록제도

중국 국민, 법인, 기타 단체는 해당 저작물의 발표와 상관없이 그 저작물의 완성과 함께 저작권을 취득하며, 이에 따라 저작권법의 보호를 받는다. 또한 중국은 이미 1992년에 베른조약을 가입하였기 때문에, 조약당사국 국민의 저작물도 중국 국민의 저작물과 동일하게 저작권법의 보호를 받을 수 있다.

따라서 우리법과 동일하게 중국에서 저작권의 등록은 저작권 취득의 요건이 아니며, 저작권 침해분쟁이 있을 때 침해자의 과실과 저작물 창작년월일 등을 추정하게 하는 법률적 효과에 그친다.

2.3. 직무저작물의 저작권 귀속

중국 저작권법은 제11조 내지 제19조에서 저작권의 귀속에 관한 규정을 두고 있고, 그 저작권의 귀속은 한국 저작권법의 규정과 거의 동일하나, 직무저작물의

저작권 귀속이 한국법과 큰 차이가 있다. 일단 중국 저작권법상 직무저작물은 개인이 법인 또는 비법인 단체의 업무를 완성하기 위하여 창작한 작품이라 규정되어 있어, 법인·단체 그 밖의 이용자의 기획 하에 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하여 법인 등의 명의로 공표된 저작물이라고 정의하고 있는 한국 저작권법상의 ‘단체명의저작물’과 비슷한 개념으로 볼 수 있다. 다만 한국 저작권법 상, ‘단체명의저작물’은 계약 또는 근무규칙 등에 다르게 정하지 않는 한, 그 해당 법인 등이 저작권자가 되지만, 중국에서는 그 직무저작물이 법인 또는 비법인 단체의 그 작품에 대한 기여 정도, 책임 등에 따라 그 법적 규율에 차이가 있다. 즉 일반적인 직무저작물의 경우 저작권 귀속의 일반 원칙에 의해 그 직무저작물의 저작권은 저작자가 향유하며, 다만 법인 또는 비법인 단체에 그 업무 범위 내에서의 우선이용권이 부여되며, 저작자가 저작물 완성 후 2년 내에는 단체의 동의를 거치지 않고 제3자에게 단체가 이용하는 방식과 동일하게 그 저작물을 이용할 수 있도록 허락해서는 안 된다.

반면 법인 또는 비법인 단체의 물질적, 기술적 조건을 이용하여 창조하고 동시에 법인 또는 비법인 단체가 책임 부담하는 공사설계·상품설계도 및 설명·컴퓨터 프로그램·지도 등의 직무저작물, 법률·행정법규 규정 또는 계약에 따라 저작권을 향유하는 직무저작물, 저작자와 단체(单位)가 계약형식을 통해 단체가 저작권을 향유할 수 있도록 약정한 직무저작물은 저작자가 서명권을 향유하고 저작권의 기타권리는 법인 또는 비법인 단체가 향유한다. 이 경우, 법인 또는 비법인 단체는 저작자에게 장려금을 지급해야 한다. 중국의 직무저작물 제도는 특허법상의 직무발명 제도와 유사하고, 그 작품에 대한 법인의 기여도 및 구체적 사정에 따라 저작권의 귀속이 달라진다는 것이 큰 특징이다.

2.4. 저작권의 내용

중국 저작권법은 제10조에서 저작권자의 권리를, 제37조 · 제41조 등은 저작인접권자의 권리를 규정하고 있는 데, 그 내용은 다음과 같다.

2.4.1. 저작인격권

발표권(发表权)은 작품의 공개여부를 결정하는 권리, 서명권(署名权)은 작자의 신분을 표명하는 것으로 작품상에 서명하는 권리, 작품 완전성 보호권(保护作品完整权)은 작품이 왜곡, 편집당하지 않도록 보호하는 권리로 한국 저작권법 상의 공표권, 성명표시권, 동일성 유지권에 각각 대비되는 개념이라고 할 수 있다. 작품을 수정할 수 있는 권리인 수정권(改修权)은 한국 저작권법상의 동일성 유지권에 포함되는 개념이라 할 수 있다.

2.4.2. 저작재산권

중국 저작권법은 한국 저작권법과 동일하게 복제권(复制权), 발행권(发行权; 한국 저작권법상 배포권에 해당), 대여권(出租权), 전람권(展览权; 한국 저작권법상 전시권에 해당), 방송권(广播权), 전송권(信息网络传播权), 공연권(表演权)을 저작권의 종류로 규정하고 있다. 중국 저작권법은 영사기, 슬라이드 등의 기술설비를 공개적으로 미술·촬영·영화 및 영화촬영과 유사한 방식으로 창작된 작품을 재현할 수 있는 권리를 별도로 방영권(放映权)이라 하여 저작권의 종류로 규정하고 있는 데, 이는 한국 저작권법 상의 공연권에 포섭되는 권리라고 할 수 있다. 또한 역시 별개로 규정하고 있는 촬영권(摄制权), 개편권(改编权), 번역권(翻译权), 편집권(汇编权)은 모두 한국 저작권법상의 '2차적 저작물 작성권'에 포섭되는 권리이다. 일반적으로 중국에서 '2차적 저작물 작성권'은 연역권(演绎权)이라고 부르고 있다. 또한 중국 저작권 상, 대여권은 영화촬영과 유사한 방식으로 창작된 작품과 컴퓨터 소프트웨어를 임시로 이용을 허락하는 권리로, 그 대여의 대상이 영상물과 컴퓨터 소프트웨어이다. 한국법은 컴퓨터 소프트웨어 외에 음반이 대여의 대상이 되며, 현재 도서 및 영상물에 대한 대여권 부여가 논의되고 있다.

2.4.3. 저작인접권

저작권법 제37조는 실연자(表演者)의 권리를 다음과 같이 규정하고 있다.

- 1) 실연자의 신분 표명;
- 2) 실연 이미지가 왜곡당하지 않도록 보호;
- 3) 타인이 현장에서 실연을 생방송하거나 공개 전송하는 것을 허락하고 보수를 취득하는 권리;
- 4) 타인이 녹음, 녹화하는 것을 허락하고 보수를 취득할 권리;
- 5) 실연이 수록된 음영상 제품을 복제, 발행할 것을 타인에게 허락하고 보수를 취득할 권리;
- 6) 정보 네트워크를 통해 타인이 그 실연을 전송하는 것을 허락하고 보수를 취득하는 권리

한국 저작권법과 비교하였을 때, 가장 큰 특징은 저작인접권자인 실연자에게도 신분 표명과 그 이미지를 보호할 수 있도록 하는 저작인격권이 인정된다는 점으로, 이러한 인격권 침해는 저작인접권 침해에 해당되는 것은 물론이다. ·

녹음·녹화(录音录像) 제작자는 복제, 발행, 대여, 전송권이 인정되어 한국 저작권법 상의 음반제작자와 동일한 보호를 받고 있고, 라디오 방송국·TV 방송국과 같은 방송사업자는 그 방송국이 방송한 라디오·TV 프로그램을 중계하는 행위, 방송국이 방송한 라디오·TV 프로그램을 음반영상의 매개체에 녹음·녹화, 해당 음영상 매체의 복제를 금지할 수 있다고 규정하여 방송사업자에게 복제권, 동시중계권을 인정한 국내 저작권법과 동일한 보호를 받고 있다.

2.5. 저작권의 제한

2.5.1. 공정이용

저작권법 제22조는 저작권자의 권리의 효력이 제한되는 경우를 아래와 같이 규정하고 있다. 다만, 이 경우에도 저작자의 저작인격권을 침해해서는 안 된다.

- 1) 개인학습, 연구나 감상을 위해서 타인이 이미 발표한 작품을 이용할 경우;
- 2) 어떤 작품을 소개, 평론하거나 어떤 문제를 설명하기 위하여 작품 중에서 타인이 이미 발표한 작품을 적당하게 인용하는 경우;

- 3) 시사뉴스 보도를 위해 신문, 정기간행물, 라디오방송국, TV 방송국 등의 매체에서 이미 발표된 작품을 불가피하게 재현하거나 인용할 경우;
- 4) 신문, 정기간행물, 라디오방송국, TV 방송국 등의 매체가 이미 발표한 한 정치, 경제, 종교문제에 관한 시사성 문장을 게재하거나 방송할 수 있지만 작자가 게재, 방송을 허락하지 않는 것은 제외;
- 5) 신문, 정기간행물, 라디오방송국, TV 방송국 등의 매체는 대중 집회에서 발표한 담화를 게재하거나 방송할 수 있지만 작자가 게재, 방송을 허락하지 않는 것은 제외;
- 6) 학교의 교과과정이나 과학연구를 위해 이미 발표된 작품을 번역하거나 소량 복제하여 교학이나 과학연구에 이용할 수 있지만 출판발행을 해서는 안 된다;
- 7) 국가기관이 공무집행을 위해 합리적인 범위 내에서 이미 발표된 작품을 이용할 경우;
- 8) 도서관, 자료관, 기념관, 박물관, 미술관 등이 판본을 진열하거나 보유할 필요가 있어 본관이 소장하고 있는 작품을 복제할 경우;
- 9) 이미 발표된 작품을 무료로 공연할 경우, 이 공연은 대중에게 비용을 수취해서는 안 되고 공연자에게 보수를 지불해서는 안 된다;
- 10) 실외 공공장소에 설치되거나 진열된 작품에 대해 회화, 촬영, 녹화를 한 경우;
- 11) 중국 국민, 법인이나 기타 조직이 이미 발표한 중국어 문자로 창작된 작품을 소수민족의 언어문자로 번역하여 국내에 출판·발행할 경우.

2.5.2. 법정이용허락제도

법정이용허락은 저작권자의 허락을 받지 못한 경우라도 저작물 이용이 사회공중의 입장에서 필요한 경우, 적정한 대가를 지급 또는 공탁하고 그 저작물을 이용토록 할 수 있는 제도이다. 중국 저작권법에서 인정하는 법정이용허락은 5가지로 다음과 같다.

- 1) 작품 발표 후, 저작권자가 작품의 게재·편집의 금지의사를 밝힌 경우 이외에, 기타 신문과 정기간행물은 보수를 지불하고 해당 작품의 게재·전재가 가능하다.
- 2) 녹음제작자는 타인이 제작한 녹음제품 중의 음악작품으로 녹음작품을 제작할 경우, 저작권자의 허락을 요하지 않고 보수를 지급하여 이용할 수 있다. 다만 저작권자가 금지의사를 밝히는 경우는 해당되지 않는다.
- 3) 방송사업자는 타인이 이미 발표한 작품을 저작권자의 허락을 요하지 않고 보수를 지불하여 방송할 수 있다. 다만 TV방송국이 영화 작품 또는 영화 촬영 방식과 유사한 방식으로 창작한 작품을 방송할 경우는 작품 제작자와 녹화 제작자의 허락을 받아야 한다.
- 4) 방송사업자가 이미 출판된 음반을 방송할 경우 저작권자의 허락을 요하지 않으나 보수를 지불해야 한다.
- 5) 9년 의무교육 정책과 국가교육 계획을 실시하기 위하여 교과서를 편집하여 출판할 경우, 작가가 이용금지의 의사를 하지 않는 한 저작권자의 허락을 얻지 않아도 되며 저작권자에게 보수를 지급하여야 한다.

3. 저작권 침해와 구제

3.1. 저작권 침해의 유형

저작권의 침해유형은 일반적으로 직접침해, 간접침해, 계약 위반에 의한 침해, 저작인격권의 침해로 구분할 수 있다. 직접침해는 타인이 저작권자의 허락을 받지 않고 관련된 작품의 복제·발행·2차적저작물의 작성 등의 방법을 통해서 직접적으로 이용하는 것으로 전형적 저작권 침해의 유형이다. 간접침해는 제3자가 비록 타인의 저작권을 직접적으로 침해한 경우가 아니지만, 침해자의 침해행위를 도와주었거나 침해자와 모종의 특수한 관계가 있을 경우 일정한 침해의 책임을 부담하는 것을 말하며, 흔히 ‘기여 침해’(contributory liability)와 ‘대위 침해’(vicarious liability)로 구분할 수 있다. 다만 중국 저작권법은 간접침해를 규정한 법규가 없고 소송실무상에서도 법원이 심리 중 간접침해를 인정한 판결도 없다. 계약위반

에 의한 침해는 저작권의 이용을 일반적 계약에 의해 허용할 경우, 그 계약 위반에 따른 저작권 침해행위를 가리킨다. 중국 저작권법 제53조 규정은 당사자가 계약의무를 불이행하거나 계약의무에 부합되지 않는 조건을 이행할 경우, 민법통칙, 계약법(合同法) 등의 관련 법률에 근거하여 민사책임을 부담한다고 규정하고 있다. 보통 이러한 경우, 저작권 침해로 인해 민사책임으로 인한 계약법상의 문제에 그치지 않고, 분쟁실무상 계약위반 시 저작권 침해 행위를 수반하는 경우가 상당수이다. 예를 들면 저작자가 출판사와 자신의 작품을 본국 문자로 출판할 것을 계약했는데, 그 출판사가 계약에 따른 출판행위와 동시에 외국어로 번역하여 출판한 경우, 계약위반인 동시에 번역권 위반에 따른 저작권 침해행위에 해당된다. 저작자의 인격권침해는 저작자에게 일신전속적으로 인정되는 발표권, 서명권, 작품완전성 보호권과 같은 인격권을 침해한 행위로, 역시 구체적 정황에 따라 손해배상의 대상이 될 수 있다.

3.2. 저작권 침해행위

3.2.1. 제46조에 해당하는 침해행위

저작권법 제46조는 한 개의 탄력적 해석이 가능한 항목을 포함하여 11종의 저작권 침해행위를 열거하고 있는데, 이를 크게 저작인격권 침해행위, 저작재산권 침해행위, 저작인접권 침해행위, 기타 침해행위로 구분할 수 있다.

a. 저작인격권 침해행위

- 1) 저작권자의 허락을 얻지 않고 그의 작품을 발표한 행위. 발표권 침해에 해당한다.
- 2) 공동저작권자의 허락을 얻지 않고 타인과 공동으로 창작한 작품을 자신이 독자적으로 창작한 작품으로 발표하는 행위. 서명권 침해에 해당한다.
- 3) 창작에 참가하지 않았으면서도 개인의 명리(名利)를 위해 타인의 작품에 서명하는 행위. 서명권 침해에 해당한다.
- 4) 타인의 작품을 왜곡, 개편하는 행위. 작품 완전성 보호권 침해에 해당한다.
- 5) 타인의 작품을 표절하는 행위. 이는 저작인격권 침해에 해당하면서 저작재산권 침해에도 해당하는 경우이다.

특기할 점은 실연자의 인격권을 침해하는 행위가 규정되어 있지 않는다는 점인데, 이러한 침해행위는 일반적으로 동조 제11항의 ‘기타 저작권자 및 저작인접권자의 권익을 침해하는 행위’에 해당하는 것으로 볼 수 있다. 동 조에 직접적으로 규정되어 있지 않은 수정권 침해행위도 역시 제11항에 의해 해결할 수 있다. 인격권 침해행위에 대해 침해자는 침해중지, 손해배상, 원상회복 및 사과 표시와 같은 민사적 책임을 부담한다.

b. 저작재산권 침해행위

- 1) 본법이 별도로 규정하는 것을 제외하고, 저작권자의 허락을 받지 않고 전시, 영화촬영 및 영화촬영과 유사한 방법으로 작품을 이용하거나 개편, 번역, 주석 등의 방식으로 작품을 이용하는 행위. 전시권과 연역권을 침해하는 행위이다.
- 2) 타인의 작품을 이용할 때 보수를 지불해야 하는데도 지불하지 않은 행위.
엄격하게 말해 상기의 행위는 계약위반에 의해 계약법상의 법리에 의해 적용될 문제이나, 저작권자가 자신의 경제적 권리를 실현을 못하는 경우, 저작재산권의 침해로 볼 수 있기 때문에, 저작권 침해의 한 형태로 규정하였다.
- 3) 본 법이 별도로 규정하는 것을 제외하고, 영화작품과 영화촬영과 유사한 방식으로 창작된 작품, 컴퓨터 소프트웨어, 음영상제품의 저작권자나 그 저작권과 관련이 있는 권리자의 허락을 얻지 않고 그 작품을 대여하는 행위. 전형적인 대여권 침해 행위에 해당한다.

c. 저작인접권 침해행위

- 1) 출판자의 허락을 받지 않고 그가 출판한 도서, 정기간행물의 판식설계(版式设计)를 이용하는 행위;
- 2) 실연자의 허락을 받지 않고 현장공연을 생중계하거나 공개 전파, 혹은 그 공연을 녹음·녹화하는 행위;
- 3) 녹음·녹화제품의 권리자의 허락을 받지 않고 녹음·녹화제품을 대여하는 행위

d. 기타침해행위

‘기타 저작권자 및 저작권자와 관련 있는 권익을 침해하는 행위’는 탄력적으로 해석이 가능한 조항으로, 실연자의 인격권 침해 행위, 전송권 위반 행위가 이 조항에 포함될 수 있다.

3.2.2. 제47조에 해당하는 침해행위

저작권법 제47조는 8종의 침해행위를 규정하고 있다. 본 조에 해당하는 행위를 한 자는 우선적 제46조의 침해행위와 동일하게 민사책임을 부담하고, 동시에 그 행위가 공공이익에 해를 입힌 경우는 행정기관에 의해 처벌을 받고, 범죄를 구성하면 형사책임을 추궁받게 된다. 제46조와 비교하면, 그 책임의 엄중성 때문에 탄력규정이 없고, 침해행위가 명확하게 법정화되어 있다. 본 조와 관련된 침해행위는 저작권 침해행위, 저작인접권 침해행위, 인터넷네트워크 관련 침해행위, 기타 침해행위로 구분할 수 있다.

a. 저작권 침해행위

저작권자의 허락을 받지 않고 작품을 복제·발행·공연·방연·방송·편집·전송하는 행위이다. 다만 저작권법에서 별도로 규정하는 경우 제외된다. 대여, 전시권, 연역권을 침해하는 행위는 제46조에서 규정하고 있다.

b. 저작인접권 침해행위

- 1) 실연자의 허락을 받지 않고 실연의 녹음·녹화제품을 복제, 발행하거나 전송하는 행위이다.
- 2) 녹음·녹화제작자의 허락을 얻지 않고 제작된 녹음·녹화 제품의 복제, 발행, 전송하는 행위. 저작권법이 별도로 규정하는 경우 제외.
- 3) 허락을 받지 않고 라디오, TV 프로그램을 방송하거나 복제. 저작권법이 별도로 규정 제외

실연자에게 인정되는 권리 중, 대여권과 저작인격권에 대한 침해행위는 본 조가 아닌 제46조에서 규정하고 있다.

c. 인터넷네트워크 관련 침해행위

- 1) 저작권자나 저작인접권자의 허락을 받지 않고 저작권자가 작품, 녹음·녹화제품 등을 위해 취하는 저작권 보호나 저작권과 관련 있는 권리의 기술조치를 회피하거나 파괴하는 행위. 법률, 행정법규가 별도로 규정하는 것을 제외한다.
- 2) 저작권자나 저작인접권자의 허락을 거치지 않고 작품, 녹음·녹화제품 등의 권리를 관리하기 위한 전자정보를 고의로 삭제 또는 변경하는 행위. 법률, 행정법규가 별도로 규정하는 것은 제외한다.

권리침해가 발생하기 쉬운 인터넷 네트워크 환경에서 유효하게 전송권을 보호하기 위해서 인터넷상 작품의 복제나 전송 등을 방지할 수 있는 기술적 보호조치는 그 중요성이 더욱 증대되고 있다. 권리관리정보(Digital Rights Management)는 작품 기타 보호객체의 저작자나 기타 권리를 소유하고 있는 자의 정보 및 그 작품 또는 보호받는 객체의 이용 조건에 관한 정보 등을 말하며 인터넷 상 매우 중요한 의의를 가지고 있으면서도 해킹 기술의 발달로 쉽게 타인에 의해 삭제 또는 변경될 수 위험이 있다. 따라서 이러한 기술적 보호조치와 권리관리정보는 사이버 공간에서 저작권을 보호하기 위해서 매우 중요한 것이기 때문에, 양자가 저작권 또는 저작인접권의 범주에 포함되지 않음에도 불구하고, 이를 파괴·변경하는 행위를 저작권 침해행위의 유형으로 규정하였다. 현재 한국에서는 이러한 침해행위에 대해서 ‘컴퓨터프로그램보호법’에서만 규정되어 있고 저작권법에서는 명문의 규정이 없는데 반해, 중국에서 저작권법에서 명시적으로 규정하여 모든 저작물에 대한 이러한 유형의 침해행위를 저작권 침해에 근거하여 제재를 가할 수 있다.

d. 기타 침해행위

타인이 전용 출판을 가지고 있는 작품을 출판하는 행위, 타인의 서명을 도용한 작품을 제작·판매한 행위도 저작권법 제47조에 규정되어 있기 때문에, 이러한

행위를 한 침해자는 민사책임뿐 아니라 행정적 처벌 또는 형사 책임을 부담할 수 있다.

3.3. 침해행위에 대한 법적 책임

3.3.1. 민사책임

a. 침해행위의 중지

저작권법 제46조와 제47조 규정에 근거한 피해자의 청구에 대해 법원이 저작권 침해를 인정한다면, 침해자는 응당 침해행위를 중지할 책임을 부담하게 된다. 저작권자 또는 저작인접권자가 제소 전에 신청하는 임시조치도 침해행위 중지의 한 종류라고 할 수 있다.

b. 손해배상

저작권법 제48조는 저작권자나 저작인접권자의 권리를 침해할 경우, 침해자는 권리자의 실제 손실에 근거하여 배상하고 실제 손실을 산정하기 어려울 경우 침해자의 위법소득에 근거하여 배상을 결정한다고 규정하고 있다. 권리자의 실제 손실이나 침해자의 위법소득을 확정할 수 없는 경우에, 인민법원은 권리침해행위의 정도에 근거하여 50만 위안 이하의 배상을 판결한다.

손해배상의 계산은 권리자의 실제 손실, 침해자의 위법소득, 법정 손해배상 이 세 가지 방법 중 하나를 선택하여 책정한다. 권리자의 실제손실 계산은 크게 판매 손실, 이용허락료에 따른 두 가지의 계산방법이 있다. 판매손실은 원고와 침해자가 시장에서 직접적 경쟁관계에 있는 경우에 주로 적용된다. 침해자가 판매하는 각각의 침해상품은 권리자에게 상응되는 손실이다. ‘저작권 민사분쟁사건 심리의 법률 적용에 관한 해석’ 제24조는 권리자의 실제손실을 판매 손실로 전제한 규정으로, 권리침해로 인해 복제품 배포의 감소량 또는 권리를 침해한 복제품의 판매량과 권리자가 배포한 복제품의 단위 수량당 이윤을 곱한 것을 실제손실로 보고 있다. 배포 감소량을 확정하기 어려운 경우, 권리를 침해한 복제품의 시장판매량에 따라 확정한다. 이용허락료는 원고와 침해자가 시장에서 직접 경쟁관계 아닌 경우 주로 적용되며, 권리자가 이용허락으로 인한 이용료를 받을 기회를 상

실한 경우에, 시장 관례와 합리적 조건에 따라 이에 상응하는 이용료를 손해액으로 받을 수 있다.

법정배상과 관련하여 동 사법해석 제25조는 당사자의 청구나 직권에 의해 저작권법제48조 제2항목의 규정에 따라 배상액을 책정한다고 규정하고 있다. 당사자가 법정배상의 규정에 따라 배상액수에 합의한 것이 있을 경우, 법원은 그 배상액 합의를 존중하여 응당 이에 따라야 한다.

c. 원상회복, 사과

침해자가 자신의 권리 침해활동으로 권리자에게 좋지 않은 영향을 끼쳤을 경우, 응당 그 영향을 제거하기 위해 필요한 조치를 취해야 한다. 침해행위로 초래된 나쁜영향을 제거하기 위해, 침해자는 적당한 방식으로 공개적 또는 비공개적으로 권리자에게 사죄를 표시해야 한다.

d. 변호사비용

저작권법 제48조는 침해자에게 권리자가 청구하는 손해배상액은, 권리자가 침해행위를 제지하기 위해 지불한 비용을 포함한다고 규정한다. 상기의 사법해석 제26조에서 합리적 지출비용은 권리자 또는 위탁받은 대리인이 침해행위에 대한 조사·증거 수집을 위해 소요한 합리적 비용이라고 규정하고 있다. 동일 규정에서 인민법원은 당사자의 소송청구와 구체적 사안에 따라 국가 관련기관의 규정에 부합하는 변호사비용을 배상액 범위 내에 계산할 수 있다고 밝히고 있다. 즉, 사법부가 공포한 변호사비용 계산방식에 따른 비용, 침해행위 조사 및 증거조사 비용도 손해배상범위 내에 포함될 수 있다.

e. 위법소득· 침해조성 복제품· 위법활동을 위한 물품의 몰수

저작권법 제51조는 인민법원은 저작권이나 저작권접권자의 권리를 침해한 자로부터 위법소득, 침해조성 복제품 및 위법활동을 위한 물품을 몰수할 수 있다고 규정하고 있다. 법원은 이러한 침해 복제품, 위법활동을 위한 도구를 몰수 후, 소각하거나 기타방식으로 처리한다.

3.3.2. 행정제재

행정처벌은 저작권행정관리기관이 저작권 침해행위의 조사 활동 중, 침해자에게 행정처벌을 부과하는 것을 가리킨다. 저작권법 제47조에 열거한 8종의 행위는 행정처벌의 대상이 될 수 있고, 저작권과 저작권접권 침해자에게 행정처벌을 부과하는 것은 다른 나라의 입법례에서는 볼 수 없는 중국 저작권법의 특수한 점이다. 제47조 제1항목에서 행정처벌을 부과하는 전제조건은 관련된 행위가 권리자의 이익에 해를 끼치는 동시에 사회 공공이익에 엄중한 손해를 입히는 경우이며 위법소득의 몰수, 권리를 침해하는 복제품의 몰수·소각, 벌금의 부과가 가능하다고 규정되어 있다. 사건의 정황이 엄중한 경우, 저작권행정관리기관은 권리를 침해하는 복제품을 제조하기 위해 주로 사용되는 재료·공구·설비를 몰수할 수도 있다.

당사자가 이러한 행정처벌에 불복할 경우, 행정심판법에 근거하여 행정심판을 청구 하거나 저작권법에 근거하여 인민법원에 소를 제기할 수 있다. 저작권법 제55조는 “당사자가 행정처벌에 불복할 때, 그 처벌통지서를 접수한 날로부터 3개월 내에 인민법원에 제소할 수 있고, 만약 기일 내에 제소하지 않으면 저작권행정관리기관은 인민법원에 집행을 신청할 수 있다”고 규정하고 있다. 따라서 저작권행정관리기관은 인민법원에 직접 강제집행 신청이 가능하다.

3.3.3. 형사책임

저작권과 저작권접권을 침해하는 정도가 엄중한 동시에 사회공공이익에 심각한 손해를 조성하는 경우, 또는 사회경제질서에 심각한 위해를 조성하는 경우 침해자에게 형사책임을 추궁할 수 있다. 현행 형법 제217조, 제218조, 제220조 3개 조문에서 저작권 침해행위에 대한 규정을 두고 있고, 제217조는 4종, 제218조는 1종의 침해행위 태양을 열거하고 있다. 제217조는 영리목적으로 행한 저작권 침해행위로 인한 침해자의 위법소득액이 비교적 크거나 그 사건 정황이 엄중한 경우, 침해자는 3년 이하의 유기형(有期徒刑) 또는 구역(拘役; 형기가 비교적 짧은 징역형. 징역기간은 보통 15일 이상 6개월 이하임)에 처해지고 벌금을 물

어야 한다. 위법소득액이 매우 크거나 기타 특별히 정황이 엄중하면 3년 이상 7년 이하의 유기형에 처해지고 벌금을 부과해야 한다. 제217조에 해당하는 저작권 침해행위는 구체적으로 ①저작권자의 허락을 받지 않고 문자 작품·음악 작품·영화 작품·방송 작품·영상 작품·컴퓨터 소프트웨어를 복제·발행하는 행위, ②타인이 전용출판권을 향유하고 있는 도서를 출판하는 행위, ③녹음·녹화 제작자의 허락을 받지 않고 제작된 녹음·녹화제품을 복제, 발행하는 행위, ④타인의 서명을 사칭한 미술작품의 제작, 판매하는 행위이다.

형법 제218조에서 규정한 범죄행위는 침해자가 영리목적으로 그 판매물품이 동 법 제217조에 규정된 침해행위에 해당하는 복제품임을 명백히 알면서 판매하고, 그 위법소득이 막대할 경우 성립하며 3년 이하의 유기형 또는 구역 및 벌금이 부과된다.

이외에 형법 제220조는 단체(單位)에 대한 형사책임을 규정하고 있다. 단체가 동 법 제217와 제218조에 열거된 범죄를 범한 경우, 그 단체에 벌금이 부과되고 직접적으로 책임을 부담하는 주관리자와 기타 직접적인 책임자가 형사책임을 추궁 받는다.

3.4. 저작권 침해소송

3.4.1. 침해분쟁의 해결방안

저작권침해분쟁이 발생한 경우, 이를 해결하는 방안은 저작권 분쟁조정절차를 통한 방법, 중재에 의한 해결, 민사소송을 통해 구제받는 방법이 있다. 저작권 분쟁조정절차를 거치는 경우, 각지의 저작권행정관리부서와 기타 기구 또는 개인이 분쟁을 조정할 수 있으며, 각지의 저작권행정관리부서는 저작권침해 분쟁을 조정할 책임이 있다. 분쟁조정절차는 임의적 절차이기 때문에, 조정이 불성립되거나 조정의 성립 후 당사자 일방이 일방적으로 불복할 경우, 불복하는 당사자는 인민법원에 소를 제기할 수 있고, 처음부터 조정을 원하지 않을 경우, 직접 인민법원에 소제기가 가능하다. 저작권법 제54조는 당사자는 합의한 서면에 의한 중재협이나 저작권 계약서의 중재조항에 근거하여 중재기구에 중재를 신청할 수 있다고 규정하고 있다. 당사자 간 서면중재협약이 없고 저작권계약서에 중재조항

이 설정되어 있지 않은 경우, 직접 인민법원에 기소할 수 있다. 또한 피해자는 민사소송법의 관련 규정에 의해 피고 주소지 또는 침해행위지의 인민법원에 소를 제기하여 민사소송에 의해 침해된 권리를 구제받을 수 있다.

3.4.2. 제소 전 권리보호조치

저작권법 제49조는 저작권자나 저작인접권자는 타인이 그 권리를 침해할 우려가 있고 만약 이를 제지하지 않으면 그의 합법적 권익이 회복할 수 없는 손실을 입게 된다는 것을 증명할 수 있는 증거가 있을 경우, 소를 제기하기 전에 인민법원에 관련 행위의 중지를 명하고 재산보전조치를 취하도록 신청할 수 있다고 규정하고 있다. 이를 제소전 중지(诉前禁令)이라 하며 한국법의 가처분에 해당하는 개념이다.

또한 저작권법 제50조는 권리침해행위를 제지하기 위해 증거가 소실될 우려가 있거나 확보가 어려운 상황 하에서는 저작권자와 저작인접권자가 제소 전 인민법원에 증거보전을 신청할 수 있다고 규정하고 있다. 인민법원은 신청을 접수 받은 후 반드시 48시간 이내에 처분을 내려야 하고, 보전 처분을 내릴 경우 즉시 이를 집행해야 한다. 인민법원은 신청인에게 담보를 제공할 것을 명령할 수 있고 신청자가 담보를 제공하지 않을 경우 그 신청을 기각한다. 신청인이 인민법원이 보전조치를 취한 후 15일 이내에 제소하지 않는 경우 인민법원은 보전처분을 해제한다.

3.4.3. 관할법원과 제소기간

‘저작권 민사분쟁사건 심리의 법률 적용에 관한 해석’ 제2조는 저작권 민사분쟁사건은 중급이상의 인민법원을 관할법원으로 한다고 명시하고 있다. 다만 각 고급인민법원은 관할구역의 실제 정황에 따라, 몇 개의 기층인민법원을 저작권 민사분쟁의 제1심으로 할 수 있다. 동 사법해석 제4조는 저작권 침해행위를 이유로 제기된 소송은 저작권법 제46조, 제47조에 규정한 침해행위의 실시지, 침해를 한 복제품의 보관지, 차압지(扣押地), 피고 주소지 관할의 인민법원을 관할법원으로 한다고 규정한다. 침해를 한 복제품의 보관지는 그 복제품이 대량 또는 정상적으로 권리침해 목적을 위해 보관, 은닉된 곳을 가리키며, 차압지는 세관

(海關) 저작권국(版權局), 공상행정관리기관 등 행정기관이 법에 근거하여 침해 복제품을 차압한 소재지를 뜻한다. 또한 동 사법해석 제5조는 침해행위 실시지가 다른 다양한 피고를 공동피고로 하여 제기한 공동소송에서 원고는 그 중 한 명의 피고의 침해행위 실시지의 인민법원을 관할법원으로 설정할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 저작권 침해행위를 이유로 제기한 소송에서 다수의 법원이 관할권을 보유하고 있는 경우가 많다. 예를 들면 저작권자 또는 저작인접권자의 허락을 받지 않은 자가 항저우에서 무단으로 DVD를 제조하여 상하이·난징·베이징·하얼빈 등지에서 그 DVD를 판매한 경우, 침해행위 실시지는 항저우·상하이·난징 등이 모두 해당되므로 그 곳의 관할 인민법원이 그 사건에 대한 관할권을 보유한다. 현재 지식재산권분쟁의 절대 다수가 베이징시, 상하이시에 소재하고 있는 법원을 관할법원으로 선택하고 있는 실정이다.

동 사법해석 제28조는 저작권 침해소송을 제기할 수 있는 시효는 2년이라고 규정하고 있다. 그 시효는 저작권자가 그 침해사실을 안 날 또는 침해행위 발생일로부터 기산한다. 권리자가 2년을 초과하여 제소한 경우라도, 만약 침해행위가 제소 당시 지속되고 저작권 보호기간 내이면 인민법원은 피고에게 침해행위의 중지를 명한다. 이때 침해행위에 따른 손해배상액수는 응당 권리자가 인민법원에 소를 제기한 날로부터 2년 전인 시점부터 계산한다.

3.4.4. 입증책임의 전환

지식재산권 침해소송에서 일반적인 증명책임 분배의 원칙에 따를 경우, 피해자는 침해를 당했다는 사실을 증명하기가 매우 어렵다. 따라서 특허법을 비롯한 다수의 법률이 침해소송에서 권리자의 실질적 권리구제를 위해 증명책임을 전환하는 규정을 두고 있는 데, 저작권법 제52조에도 이와 같은 규정이 있다.

저작권법 제52조는 복제품의 출판자·제작자가 그 출판·제작에 합법적인 수권이 있다는 것을 증명할 수 없을 경우, 복제품의 발행자 혹은 영화작품이나 영화촬영과 유사한 방식으로 창작된 작품, 컴퓨터 소프트웨어·녹음·녹화제품의 복제품의 대여자가 발행·대여하는 복제품에 합법적인 출처가 있다는 것을 증명할 수 없는

경우 법률적인 책임을 부담한다. 따라서 만약 출판자와 제작자가 관련된 출판 또는 제작이 합법적 권리의 수권을 받았다는 것을 증명하지 못하면, 그것은 불법복제물로 추정될 것이고, 발행자와 대여자가 그 복제품 또는 대여품의 합법적 출처를 증명하지 못한다면, 그들이 불법복제물의 복제품 또는 대여품을 제작했다고 추정된다.

3.4.5. 피고의 방어방법

저작권 침해자의 법적책임을 규정한 제46조, 제47조에서 열거하는 침해행위의 대다수는 ‘본법에서 다른 규정 있으면 제외’라고 규정되어 있다. 따라서 저작권 침해소송에서 피고는 저작권법 규정에 따라 항변을 통해 원고의 침해주장을 방어할 수 있다. 피고는 첫째로 침해당했다고 주장되는 저작물이 이미 다른 저작물과 동일하다는 등의 이유로 창작성이 없어 저작물이 아니라고 항변을 할 수도 있고, 저작권 보호 대상의 객체가 아니라는 항변을 할 수도 있다. 타인의 저작물의 이용일지라도 시사보도, 개인적 이용 등은 저작권의 공정이용이므로 권리침해가 아니라는 주장을 할 수도 있다.

3.5. 전형적 사례

3.5.1. 저작인접권 침해 사례

원고: 장오상(张五常)

피고: 사회과학 문헌출판사, 선전시 신화(新华)서점

사실관계:

원고는 1999년 12월 1일 계약서를 통해 자신의 작품 ‘随意集’를 화천수(花千树)공사에 독점적으로 출판권을 설정해주었다. 2001년 2월 8일에 화천수공사는 홍콩에서 출판한 원고의 작품 ‘随意集’을 중국 내지에 중문 간체자로 출간하기로, 피고 사회과학 문헌출판사와 계약을 맺었고, 선전시 신화서점은 사회과학 문헌출판사와 계약을 통해 원고의 작품을 판매하였다. 원고는 신화서점에서 판매되는

자신의 작품이 일부 수정되어 출간된 것을 발견하고, 선전시 중급인민법원에 신화서점과 사회과학 문헌출판사를 공동피고로 하여 침해 중지, 원고를 향해 공개 사과를 표시할 것, 원고에게 정신적 손해와 변호사비용을 배상할 것을 청구취지로 하는 소를 제기하였다.

법원의 판결:

1심법원인 선전시 중급인민법원은 원고의 작품 중, 총 6곳이 수정된 것을 발견했고, 그 행위는 저작권 침해 해당된다고 결론을 내리고, 정신적 손해를 제외한 원고의 청구 모두를 인용하였다. 피고는 이 판결에 상소하였고, 상소이유로 피고의 수정 행위는 법률규정에 부합하며 저작권 침해가 아니라고 주장하였다. 즉 ‘领导人’(지도자)을 ‘权利人士’(권력인사)로 수정한 것은 작자의 표현의도를 더 명확히 드러내기 위한 것이었고, ‘어떻게 예술이 장택민(张泽民) 같은 사람처럼 사상통일이 될 수 있는가?’ 라는 표현을 수정한 것은, 화천수 출판사와 도서출판계약(图书出版合同)을 맺을 때, 출판되는 작품 내용이 중국법률과 사회공공이익을 위반해서는 안 된다는 조항을 준수하기 위한 불가피한 수정이었으므로 합법적인 행위라고 주장하였다. 상소법원인 광둥성 고급인민법원은 피고의 위법행위 여부에 관해, 피고인 사회과학 문헌출판사가 계약상의 의무를 준수하기 위한 필수적인 수정을 한 것이기 때문에, 원고의 명예와 인격권 및 그 작품에 대한 원고의 작품 완전성 보호권 침해가 아니라고 결론을 내리고, 피고의 상소가 이유가 있다고 인정하고 1심판결을 파기하였다.

3.5.2. 저작재산권 침해 사례

원고: 중국 공상(工商)잡지사

피고: 중경 유보(维普) 공사

사실관계:

원고는 잡지 ‘中国工商’의 편집·출판자이다. 한편 피고는 스스로 발간하는 잡지 ‘中国数据库’에 ‘中国工商’에 실려 있는 총 63만의 자에 이르는 13편의 문장을

글씨체의 설계, 격식 배열 등을 그대로 하여 수록하였다. 2000년 4월 중경 저작권국(版权局)은 이를 적발하여 타인의 정기간행물에 실린 문장의 편집을 무단으로 옮긴 피고의 행위를 처벌하였다. 피고는 그 후, 중경 저작권국과 중경 소재의 저작권단체관리조직과 저작권위탁계약을 맺고 이 두 기관에 저작권 사무를 위탁하였다. 한편 피고는 2000년 9월부터 2001년까지 잡지 ‘中国数据库’와 관련된 서적의 판매로 152만 위안의 이익을 얻었다. 2002년 4월, 원고 등 수십 개의 잡지사가 피고가 그의 편집저작물의 저작권 및 판식(版式) 설계 전용사용권을 침해했다고 주장하며 베이징시 제1중급인민법원에 소를 제기하며, 피고에게 침해 중지·침해물품의 소각·공개 사과, 원고의 경제적 손실의 배상을 요구하였다.

법원의 판결:

법원은 원고가 발행하는 잡지 ‘中国工商’은 작품의 선정, 배열, 편집을 통해 독창성이 인정되므로 저작권의 보호를 받는 작품이라고 인정하였다. 또한 피고가 이러한 저작물의 이용에 대해 보수를 지불하지 않고 무단으로 이용하고 있으므로 원고의 편집저작물의 저작권 및 원고의 판식 설계 전용 사용권을 침해하고 있다고 보았다. 법원은 설령, 피고가 본안의 분쟁 사건이 발생한 후 저작권단체관리조직과 보충적으로 이용계약을 맺었을 지라도, 원고로부터 허락을 받았다고 볼 수 없다고 하며, 피고에게 잡지 ‘中国工商’의 복제발행의 중지와 원고의 경제손실 1만 위안의 배상을 명하였다. 피고는 제1심판결에 불복하여 베이징시 고급인민법원에 상소하였으나, 상소법원은 피고의 상소가 이유 없다고 기각하였다.

3.5.3. 사이버상의 저작권 침해 사례

원고: 장승지(张承志)

피고: 세기(世纪) 인터넷통신기술유한공사

사실관계:

원고는 베이징사범대학출판사가 1993년 12월 출판한 ‘美丽的瞬间’ 중에 선곡된 ‘黑骏马’ 및 베이징십월문예출판사가 1987년 출판한 ‘北方的河’를 창작한 저작권

자이다. 1998년 4월, 피고는 인터넷 웹사이트 (<http://www.bol.com.cn>)에 ‘小说一族’이란 항목을 만들고 그 항목에 원고의 작품들을 게재했고, 그 작품에는 원고의 서명이 그대로 표시되어 있었다. 이 사실을 알게 된 원고는 베이징시 해정구 인민법원에 침해금지 및 손해배상 청구의 소를 제기하였다.

법원의 판결:

법원은 원고가 양 작품의 저작권자라고 인정한 후, 작품의 디지털화는 일정한 형식의 문자, 수치, 도형, 음성 등 표현의 정보를 컴퓨터를 통해 구현하여 숫자기호로 구성된 기술이며 이러한 단순한 전환행위는 저작권법상 독창성이 없고, 따라서 이러한 작품이 디지털화는 새로운 작품의 창작이 아니라고 밝혔다. 이에 따라 법원은 본 사안에서 피고의 행위는 원고의 그 작품에 대한 이용권 및 보수청구권을 침해하였다고 판단하였다. 이러한 판단에 따라 법원은 피고에게 그 침해행위를 중단하고 인터넷 웹사이트를 통해 원고에게 공개적으로 사과의 표시를 할 것을 명하였다. 다만 원고의 정신적 손해배상 요구와 관련하여, 원고의 서명이 그대로 표시되었고 작품의 수정이 없었으므로 원고의 저작인격권 침해에 해당하지 않아 손해배상청구는 인정되지 않는다고 하였다. 피고가 이 판결에 불복하여 베이징시 제1중급인민법원에 상소를 제기하였으나, 상소법원은 원심 판결을 유지하고, 피고의 상소를 기각하였다.

4. 소프트웨어 저작권의 보호

4.1. 소프트웨어 보호제도 개관

일반적으로 컴퓨터 소프트웨어는 특허권과 차별화되는 여러 가지 특징 때문에 세계 각국에서 저작권법이나 저작권 법 원리에 의해 보호하고 있다. 다만 일반적으로 컴퓨터 소프트웨어는 다른 저작물보다 실용성이 강하고 그 기술적인 특징 때문에, 다른 저작물과 별도의 규율이 요구된다. 한국에서는 저작권법 이외에도 ‘컴퓨터프로그램보호법’을 1986년 제정하여, 컴퓨터 소프트웨어를 보호해오고 있

다. 중국에서는 저작권법 상에서 컴퓨터 소프트웨어를 저작물의 종류로 명시하였고, 1991년 ‘컴퓨터 소프트웨어 보호조례’가 시행되어, 컴퓨터 소프트웨어는 저작권법과 보호조례를 통해 보호되고 있다. 2001년 저작권법이 개정되면서 동 조례도 개정논의를 거쳐 2002년 1월 1일 개정되었고, 그 저작물로서 보호받는 기간이 과거 25년에서 50년으로 늘어나는 등, 보호가 더욱 강화하였다.

4.2. 소프트웨어 저작권의 침해행위와 공정이용

컴퓨터 소프트웨어 보호조례는 그 소프트웨어 저작권의 침해행위가 형사책임을 부담하는 행위인가 여부에 따라 저작권법 규정과 동일하게 제23조와 제24조에서 분리하여 규율하고 있다.

동 조례 23조에서 열거하는 침해행위는 ①소프트웨어 저작권자의 허락을 받지 않고 그 소프트웨어를 발표 또는 등록하는 행위, ②타인의 소프트웨어를 자신의 소프트웨어로 발표하거나 등록한 것으로 하는 행위, ③공동 저작자의 허락을 받지 않고 타인과 합작으로 개발한 소프트웨어를 자기가 단독으로 완성한 소프트웨어로 발표하거나 등록하는 행위, ④타인의 소프트웨어에 자신의 이름을 서명하거나, 타인의 서명을 개변하는 행위, ⑤소프트웨어 저작권자의 허락을 받지 않고 그 소프트웨어를 수정, 번역하는 행위, ⑥기타 소프트웨어 저작권자의 권리를 침해하는 행위로 저작권법 제46조에 해당하는 침해행위와 동일하게, 침해자는 민사책임만 부담한다. 침해자가 부담하는 민사책임은 그 침해 복제품의 이용 중지 및 침해물품의 소각, 손해배상 등이다.

동 조례 제24조에서 열거하는 행위는 ①저작권자의 소프트웨어를 복제 또는 부분 복제하는 행위, ②저작권자의 소프트웨어를 공중에게 발행, 대여, 컴퓨터 정보네트워크를 통해 전송하는 행위, ③고의로 저작권자가 소프트웨어 저작권을 보호하기 위한 기술조치를 회피하거나 파괴하는 행위, ④타인에게 소프트웨어 저작권자의 소프트웨어 저작권을 양도하거나 허락하는 행위로 저작권법 제47조에 해당하는 침해행위와 동일하게, 침해자는 민사책임 외에 형사책임도 부담한다.

컴퓨터 소프트웨어 보호조례는 저작권법과 동일하게 저작권 침해에 해당하지 않는 공정이용의 범위를 제시하고 있다. 동 조례 제17조는 소프트웨어에 내포한 설계이념과 원리를 학습, 연구를 위해 설치·디스플레이·전송 또는 저장 등의 방식으로 소프트웨어를 이용할 경우, 소프트웨어 저작권자의 허락을 받을 필요가 없으며 그에게 보수를 지급하지 아니할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 동 조례 제29조는 소프트웨어 개발자의 소프트웨어가 이미 존재하고 있는 소프트웨어와 유사하더라도 공용된 표현방식으로 되어 있으면, 그 소프트웨어의 저작권 침해를 구성하지 않는다고 규정하고 있고, 동 조례 제30조는 소프트웨어 복제품의 소지자가 그 프로그램이 침해복제품이란 것을 응당 알았을 합리적 이유가 없어서 알지 못한 경우는, 배상책임을 부담하지 않는다고 규정하고 있다. 만약 저작권침해에 해당하여 침해자가 민사책임을 부담하는 경우라도, 그 소프트웨어의 이용 중지 및 침해물품의 소각이 복제품 이용자에게 중대한 손실을 조성하는 경우, 복제품 이용자는 그 소프트웨어 저작권자를 향하여 합리적 비용을 지불하고 지속적 이용을 할 수 있다.

또한 동 조례 제16조는 소프트웨어의 합법적 복제품의 소유자의 권리를 규정하고 있는데, 그 소프트웨어를 컴퓨터 등 정보처리장치 내에 설치하는 것 이외에 복제품의 훼손을 방지하기 위해 예비(back-up) 복제품을 제작할 수 있고, 그 예비 복제품은 어떠한 방식이라도 타인의 이용에 제공되어서는 안 된다고 규정하였다. 또한 소유자가 그 합법적 복제품의 소유권의 상실시, 그 예비 복제품을 소각할 책임이 있다. 복제품의 합법적 소유자는 소프트웨어를 실제 컴퓨터 응용환경에 이용하거나 그 기능, 성능을 개선시키고 필요한 수정을 가할 수 있지만, 계약 약정을 제외하고 그 소프트웨어의 저작권자의 허락을 받지 않고 어떠한 제3자에게도 수정 후의 프로그램을 제공해서는 안 된다.

4.3. 전형 사례

4.3.1. Adobe 소프트웨어 사건

원고: 아도베 시스템 (Adobe Systems Incorporated)

피고: 단락해격(丹诺海格) 국제 광고유한공사

사실관계:

2001년 8월 7일, 상하이시 공상행정관리국은 피고 회사에 대한 단속업무 집행 중, 피고 회사의 8대의 컴퓨터 중에 Adobe 계열의 소프트웨어가 총 35개나 설치되어 있는 것을 발견하였다. 피고는 Adobe 소프트웨어의 이용허락증도 없고 고객등기카드에 등록되지도 않았다. 원고는 피고가 원고의 허락을 받지 않고 무단으로 공공장소에서 원고가 향유하는 소프트웨어를 이용하여, 원고의 저작권을 침해했다고 주장하며, 권리침해 중지 및 원고의 저작물의 불법복제를 삭제, 신문을 통해 공개 사과할 것, 원고의 경제적 손실 및 합리적 지출 비용을 배상할 것을 청구취지로 하여 상하이시 제1중급인민법원에 소를 제기하였다. 피고는 침해행위에 고의가 없었고, 그 소프트웨어들은 컴퓨터 구입시 컴퓨터 판매상이 설치해 준 것이고, 공상행정관리국의 단속 당시, 그것이 불법복제물이란 것을 알았다고 주장하였다.

법원의 판결:

법원은 원고가 제출한 증거를 통해, 사안에서 문제가 된 소프트웨어가 미국에서 저작권 등록된 것을 인정하였고, 이에 따라 원고가 그 소프트웨어의 정당한 저작권자라고 판단하고 원고의 청구를 인용하여 피고에게 침해중지 및 판결효력 발생일로부터 30일 내에 신문을 통해 공개적으로 사과를 표시할 것, 판결효력 발생일로부터 10일 내에 원고의 경제적손실 인민폐 10만원, 소송을 위해 지출한 합리적 비용 1.5만원을 배상할 것을 명하였다.

4.3.2. AutoCAD 소프트웨어 사건

원고: 오토 데스크(Autodesk) 주식회사

피고: 베이징 용발(龙发) 건축장식공정유한공사

사실관계:

2002년 4월 23일과 2003년 10월 11일, 베이징시 저작권국 공무원은 업무를 집행하던 중, 피고의 베이징 내 소재 9개 사업장에서 원고 회사가 개발한 소프트웨어 3ds Max 시리즈, AutoCAD 시리즈가 불법적으로 다수 이용되는 것을 발견하였다. 이 사실을 안 원고는 자신의 저작권이 침해되었다고 주장하며 2003년 6월 17일에 베이징시 제2중급인민법원에 소를 제기하였다.

법원의 판결:

법원은 베른조약에 의한 외국인의 소프트웨어도 중국에서 저작권 보호의 대상이라고 전제하고, 피고의 행위는 저작권자의 허락을 얻지 않고 이용하였으므로 피고의 행위는 명백히 침해행위라고 판단하였다. 이 결론에 따라 법원은 피고에게 침해의 중지, 사죄의 표시 및 원고가 침해행위를 저지하기 위해 지출한 합리적 비용을 배상하라고 명하였다.

5. 효과적인 저작권 보호방안

현재 중국정부가 지식재산권 보호를 위한 적극적인 노력을 쏟고 있음에도 불구하고, 도서·영화·음반 등의 복제물이 시장에서 상당수 범람하는 것을 막지 못하고 있다. 특히 복제기술의 발달과 컴퓨터와 DVD 플레이어가 일반 가정에 널리 보급되면서, 인터넷을 통한 저작권 침해가 증가하고 있으며, 그 침해행위의 단속이 매우 힘든 실정이다. 따라서 저작권자는 공상행정관리국의 저작권 침해행위 단속활동에 의지하기 보다는 적극적으로 인터넷 상이나 일반 거래시장에서 발생하는 저작권 침해행위에 주동적으로 색출하여, 관련 행정기관에 처리를 요구하는 등의 적극적인 권리행사가 필요하다. 저작권 침해의 특성 상, 그 손해배상액이 소액인 경우가 대부분이기 때문에, 침해자에 대한 권리행사의 목적이 손해를 배상받는 것 보다 침해행위를 금지하기 위한 것이 경우가 많다. 따라서 저작권 보호를 위해서 행정적 제재조치와 형사 고소가 일반 민사소송보다 많이 활용되고 있고, 실질적인 권리구제에 보다 유용하다.

V.

해외지식재산권 보호가이드북

부정경쟁방지제도

V. 부정경쟁방지제도

1. 반부정당경쟁법 개관

중국에서 반부정당경쟁법(反不正当竞争法)은 1993년 12월 1일부터 실시되었고, 이후 다양한 각종 부정경쟁행위를 구체적으로 규율하기 위해 다수의 행정규칙을 공포하였다. 중국의 반부정당경쟁법에서는 부정경쟁행위의 유형으로 사기성 거래행위(동법 제5조), 독점적 지위의 공기업이나 정부기관이 공정경쟁을 의도적 제한하는 제한적 경쟁행위(동법 제6조, 제7조, 제12조, 제15조), 영업비밀 침해행위(동법 제10조), 허위선전행위(동법 제9조) 등 다양한 행위 등을 열거하여 규정하고 있다. 본 보고서에서는 주로 지식재산권 보호와 밀접한 관련이 있는 제5조의 사기성 거래행위와 제10조의 영업비밀 침해행위와 관련된 규정과 관련된 사례를 소개하도록 하겠다.

2. 부정경쟁행위의 유형

2.1. 제5조의 ‘경영자’의 의미

반부정당경쟁법 제5조는 “경영자는 아래에 열거한 부정당한 수단으로 시장에서 거래행위를 해서는 안 된다”고 규정하여 부정경쟁행위의 주체를 ‘경영자’에 한정하고 있다. 다만, 본 조항에서 규정하고 있는 경영자는 상당히 포괄적인 개념으로 해석된다. 베이징시 고급인민법원이 1998년 3월 24일 공포한 사법해석인 ‘부정경쟁행위 사건의 심리에 관한 몇 개의 문제에 대한 해답’에서 경영자는 시장에 상품 또는 서비스를 제공하는 법인, 기타 조직, 개인뿐 아니라 전문적으로 상품 경영 또는 영리성 서비스에 종사하지 않을지라도 시장에 제조품, 기술 등 지적 성과(成果)를 제공하고 이윤을 취득하는 법인, 기타 조직, 개인 역시 부정경쟁행위법의 주체가 된다고 폭넓게 해석하고 있다.

2.2. 제5조 제1항

반부정당경쟁법 제5조 제1항은 ‘타인의 등록상표를 사칭한 경우’를 부정경쟁행위로 규정하고 있다. 타인의 등록상표를 사칭한 경우는 일반적으로 상표권 침해에 해당하여 피해자는 상표법에 근거한 구제조치를 취할 수 있으나, 중국에서는 반부정당경쟁법에서도 중첩적으로 보호를 하고 있다.

2.3. 제5조 제2항

지명상품(知名商品) 특유의 명칭·포장·장식을 임의로 사용하거나 지명상품과 유사한 명칭·포장·장식을 사용하여 타인의 지명상품과 혼동을 조성하여 소비자로 하여금 그 지정상품으로 오인하게 하는 경우이다. 따라서 본 조항을 근거로 침해자를 대상으로 소를 제기할 경우, 피해자는 ‘자신의 상품이 지명상품일 것’, ‘자신의 상품의 명칭·포장 등이 특유할 것’, ‘침해자가 자신의 상품의 명칭·포장 등과 동일 또는 유사하게 사용할 것’, ‘소비자의 오인·혼동이 발생할 것’을 증명해야 한다.

2.3.1. 지명상품의 의의

국가공상행정관리국이 1995년 7월 6일 공포한 ‘지명상품 특유의 명칭, 포장, 장식을 모방하는 부정경쟁행위의 금지에 관한 약간의 규정’ 제3조에서 지명상품은 시장에서 일정한 지명도가 있고 관련공중이 익히 알고 있는 상품을 지칭한다고 규정하고 있다. 또한 지명상품의 특유의 명칭·포장·장식은 관련된 상품에서 통용되는 것이 아니고 현저하게 구별이 가능한 특징을 구비한 것이라고 설명하고 있다. 사법해석인 ‘부정경쟁행위 사건의 심리에 관한 몇 개의 문제에 대한 해답’은 더욱 구체적으로 해석하여 본 항에 규정된 ‘특유’의 의미는 경영자 단독으로 사용하거나 타인에게 단독 사용의 권리를 수여하여 기타 경영자의 동일류의 상품과 서로 명칭·포장·장식이 구별하기에 충분한 경우라고 정의하고 있다.

2.3.2. 지명상품의 인정기준

상기의 사법해석은 지명상품의 인정은 특정 시장에서의 생산판매 기간과 시장의 합리적 점유율, 상품의 품질·신용·명성의 현황과 기타 광고 투자 등의 요소를 종합적으로 고려해야 한다고 규정하고 있다. 따라서 지명상품의 인정은 전국적인 인지도가 아닌 특정시장에서 인지도가 있음을 증명하는 것으로 족하다.

2.3.3. 지명상품의 명칭·포장 등과 유사여부 판단

상기 규정 제5조는 지명상품과 사용상품의 명칭·포장·장식이 유사한지 여부는 주요부분과 전체적인 인상의 유사여부에 근거하여 일반적인 수요자의 통상적인 주의력을 기준으로 오인이 발생하는지 등을 종합적으로 분석하여 판정하고, 일반 수요자들에게 이미 오인·혼동이 발생한 경우, 유사한 것으로 인정한다고 규정하고 있다.

2.4. 제5조 제3항

반부정당경쟁법 제5조 제3항은 타인의 상호나 성명을 임의로 사용하여 타인의 상품으로 오인하게 하는 경우도 부정경쟁행위의 유형으로 규정하고 있다. 특히 동일·유사한 상표와 상호의 병존으로 인한 분쟁사건이 증가함에 따라, 국가공상행정관리국은 1999년 4월 5일 ‘상표와 상호의 약간의 문제에 관한 의견’을 공포하였고, 베이징시 고급인민법원은 2002년 12월 사법해석인 ‘상표와 상호의 충돌 분쟁사건 심리 중 약간의 문제에 관한 해답’을 공포하여 이러한 분쟁의 해결 기준으로 삼고 있다. 상기의 사법해석은 ‘합법적 형식을 빌려 타인의 상업적 명성을 침해하고 소비자가 상품 또는 서비스 출처 및 다른 경영자 사이에 관련관계가 있는 것으로 오인, 혼동을 일으키는 경우’는 부정경쟁행위에 해당하므로 반부정당경쟁법을 적용한다고 규정하고 있고, 상기의 ‘약간의 문제에 관한 의견’은 상표의 문자와 상호의 자호(字号)가 동일하거나 유사하여 타인이 시장주체 및 상품, 서비스 출처의 혼동을 일으키거나 초래할 가능성이 있는 경우, 부정경쟁행위를 구성하므로 그 사용을 금지해야 한다고 규정하고 있다.

2.5. 제5조 제4항

반부정당경쟁법 제5조 제4항은 상품에 있어서 인증표지나 우수 상품 표지 등 품질표지를 위조 또는 사칭하고 생산지를 위조하여 상품품질을 잘못 인식하도록 허위표시를 하는 경우도 부정경쟁행위의 유형으로 규정하고 있다. 경영자의 행위

가 이러한 부정경쟁행위를 구성한 경우, 반부정당경쟁법과 별도로 제품품질법의 규정에 따라 처벌받을 수 있다.

2.6. 전형적 사례

2.6.1. 지명상품 특유의 명칭을 사용한 부정경쟁행위

원고: 베이징 금홍은(金洪恩) 컴퓨터 유한공사

피고: 베이징 헤사특(惠斯特) 과학개발센터

사실관계:

원고는 1997년 11월부터 컴퓨터 소프트웨어 “股神”을 자체 개발하여 판매하기 시작하였고, 1999년 4월 28일 “股神”을 제9류의 컴퓨터 소프트웨어를 지정상품으로 하여 상표등록을 하였으며, 관련업계에서 상당한 정도의 지명도를 얻고 있었다. 한편 2000년 초, 피고는 자신이 개발하여 생산한 소프트웨어 “股市经典”의 겉포장에 문자 “股神2000”을 표시하여 판매하였고, 피고의 인터넷 웹사이트에서 동 제품의 광고를 하면서 “股神2000”을 중복하여 사용하였다. 원고는 피고의 이러한 사용행위에 의해, 소비자가 피고의 소프트웨어 “股市经典”을 원고의 소프트웨어 “股神”의 상위버전으로 오인·혼동을 할 우려가 있고, 따라서 원고의 합법적 권리가 침해되고 있다고 주장하며 베이징시 해정구 인민법원에 소를 제기하였다.

법원의 판단:

법원은 피고가 자신의 제품의 포장, 광고 등에 “股神”를 사용한 행위는 컴퓨터 소프트웨어를 지정상품으로 하는 원고의 상표권을 침해한다고 인정하였다. 또한 법원은 피고의 행위가 부정경쟁행위에 해당하는지 여부에 관련하여, 원고 제품의 명칭 “股神”는 해당 상품에 통용되는 명칭이 아닐 뿐 아니라, 대규모 광고·선전 활동과 관련업계에서의 시장점유율로 볼 때 원고의 제품은 지명상품으로 인정될 수 있고, 피고 제품의 겉포장에 표시된 “股神2000”과 인터넷 웹사이트의

광고는 “股市经典”이 “股神”의 상위버전 프로그램으로 수요자가 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있어 반부정당경쟁법 제5조 제2항의 부정경쟁행위에 해당한다고 판단하였다. 이러한 결론에 따라, 법원은 피고에게 피고의 제품 겉포장 또는 관련된 광고선전에서 “股神”의 사용 금지 및 간행물 등을 통해 공개적 사죄광고를 게재할 것을 명하였다. 이에 피고는 불복하여 베이징시 제1중급인민법원에 상소하였으나, 상소법원은 제1심 판결을 유지하여 피고의 상소를 기각하였다.

2.6.2. 지명상품 특유의 포장을 사용한 부정경쟁행위

원고(상소인): 베이징 PANRICO 식품가공센터

피고(피상소인): 베이징시 금천단(金天坛) 식품유한책임공사

사실관계:

원고는 직접 제조·판매하는 초콜릿 파이의 겉포장과 내부 포장인 피고의 동일제품의 포장과 동일하여 소비자의 오인혼동을 초래하므로, 피고의 이러한 제품의 판매활동은 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하며 베이징시 중급인민법원에 소를 제기하였다. 중급인민법원은 상소인의 제품이 반부정당경쟁법 제5조 제2호의 지명상품으로 인정할 증거가 없다고 그 청구를 기각하였다. 상소인은 상소인의 제품이 지명상품에 해당된다고 주장하며 베이징시 고급인민법원에 상소하였다.

법원의 판단:

법원은 반부정당경쟁법 제5조 제2항의 지명상품은 일정한 지명도가 있고 관련공중이 널리 알고 있는 상품으로, 법원이 지명상품에 해당하는지 여부를 인정할 때, 상품의 광고 선전, 판매기간, 시장점유율, 상품의 명성, 수상 여부 등의 다양한 요소를 종합적으로 판단해야 한다고 실시하였다. 법원은 본 사안에서 상소인(원고)의 총매출액에서 초콜릿 파이의 점유율은 29.98%에 그치고, 또 초콜릿 파이가 상소인 회사의 핵심 상품인지 여부를 알 수 없으므로, 종합적으로 볼 때 원고의 상품을 지명상품으로 인정할 근거가 없다고 보았다. 따라서 반부정당경쟁법

제5조 제2항의 부정경쟁행위를 구성하지 않는다고 결론을 내리고 원고의 상소를 기각하였다.

2.6.3. 상호권과 상표권의 충돌 사례

원고 : 중국 국제(国际) 신탁투자회사

피고 : 사천 중신(中信) 여행사

사실관계:

원고는 “CITIC”, “中信” 을 여행업 등을 지정서비스업으로 1995년 2월 7일, 1996년 4월 21일, 각각 등록받은 상표권자이다. 또한 1999년 3월, “中信” 상표는 베이징시에서 저명한 상표(著名商标)로 인정받았고, 1999년 12월 29일에는 “中信”, “CITIC” 상표가 국가공상행정관리국에 의해 저명상표(驰名商标)로 인정되었다. 1996년 4월 30일 피고는 ‘四川中信旅行社’란 상호로 상호등기를 등록하였고, 1998년부터 각종 서비스 가격표와 광고 선전물을 통해 ‘四川中信旅行社 SICHUAN CITIC TRAVEL SERVICE’란 문구를 대규모로 광고하였다. 이를 발견한 원고는 피고의 행위가 원고의 상표권의 침해 및 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하며 침해행위 금지 및 손해배상 청구의 소를 성도시 중급인민법원에 제기하였다.

법원의 판단:

법원은 피고가 광고 선전물 또는 서비스 가격표에 등록상표 “CITIC”과 “中信”를 포함한 문구를 표시한 행위는 원고의 상표권에 대한 침해행위라고 인정하였다. 또한 피고의 행위가 부정경쟁행위에 해당되는지 여부와 관련하여, 피고의 상호 중 자호(字号)인 “中信” 과 원고의 등록상표가 동일하며, 원고의 등록상표 “中信”의 등록일(1996년 4월 21일)이 피고의 상호등기일(1996년 4월 30일)보다 앞서므로 원고의 상표권이 피고의 상호권에 우선하며, 관련공중이 원고와 피고 사이의 모종의 관계가 있다고 오인하거나 동일한 시장주체로 오해를 초래할 수 있

으므로 부정경쟁행위에 속한다고 판단하였다. 이러한 결론에 따라 법원은 피고에게 “CITIC”, “中信” 상표의 사용행위 및 피고 상호 중 자호인 “中信”의 사용행위를 즉시 중지할 것을 명함과 동시에 공상행정관리국에게 상호 중에 자호 부분을 변경신청 하라고 판시하였다.

3. 부정경쟁행위에 대한 법적 책임 및 제재조치

3.1. 민사책임

반부정당경쟁법 제20조는 경영자가 본 법의 규정을 위반하여 침해를 입은 경영자에게 손해를 끼친 경우, 응당 손해배상책임을 부담해야 하고 침해 당한 경영자의 손실 계산이 어려울 경우, 그 손해배상액은 침해자가 침해기간 동안 그 침해행위로 인해 획득한 이윤으로 한다고 규정하고 있다. 또한 침해자는 침해를 입은 경영자가 당해 침해자의 부정경쟁행위를 조사하는데 필요한 합리적 비용을 부담해야 한다.

3.2. 행정적 감독 · 제재조치

반부정당경쟁법 제17조는 “현급 이상의 감독검사기관은 부정경쟁행위에 대하여 감독검사를 진행할 수 있다”고 규정하고 있는데 이러한 감독검사기관은 각 지방의 공상행정관리국을 지칭한다. 감독검사기관의 부정경쟁행위에 대한 감독권한은 다음과 같다.

- 1) 규정 절차에 따라 검사 대상 경영자, 이해관계인, 증인에게 질문하고 증명서류 또는 부정경쟁행위와 관련된 기타 자료의 제공을 요구할 수 있는 권한;
- 2) 부정경쟁행위와 관련한 합의서, 장부, 증표, 서류, 기록, 업무서신 및 기타 자료를 조회 또는 복제할 수 있는 권한;
- 3) 부정경쟁행위와 관련한 재물을 검사하고 필요할 때에는 검사대상 경영자에게 명하여 당해 상품 출처와 수량을 설명하고 판매를 일시 중지하고 검사에 대비하여 당해 재물을 이전, 은닉, 소각하지 못하도록 하는 권한

반부정당경쟁법 제21조는 “경영자의 행위가 제5조 제1항, 제2항, 제4항에 해당하는 경우, 반부정당경쟁법의 규정과 별도로 상표법, 제품품질법(产品质量法)의 규정에 따라 처벌한다”고 규정하고 있다. 동법 동조 제2항에 해당되는 경우, 감독검사기관은 응당 위법행위 중지, 위법 소득의 몰수를 명하고 그 사건 경위에 근거하여 위법소득의 1배 이상 3배 이하의 벌금을 부과할 수 있다. 그 사건 경위가 엄중한 경우 영업허가를 취소할 수 있다.

3.3. 형사책임

형법 제213조 내지 제215조에서 등록상표의 위조죄, 등록상표를 위조한 상품의 판매 등에 대한 행위에 대해 형사책임을 물을 수 있다고 규정하고 있다. 제5조에 해당하는 부정경쟁행위 중, 상기의 형법 규정의 적용요건을 충족시키는 경우, 별도의 형사적 책임을 부담한다. 반부정당경쟁법 제21조는 조악한 상품을 판매하여 범죄행위에 해당하는 경우, 법률에 근거하여 형사책임을 추궁한다고 규정하고 있다.

4. 영업비밀의 보호

4.1. 영업비밀 보호제도 개관

중국에서는 영업비밀(商业秘密)은 별도의 법률을 통해 보호하는 영미법 국가와 달리 한국과 동일하게 반부정당경쟁법 내에서 보호한다. 중국의 반부정당경쟁법은 영업비밀에 대한 정의규정인 제10조, 영업비밀 침해행위에 대한 법률적 책임에 대한 규정인 제25조, 단 두 개의 법규정만 두고 있다. 그러나 기업간의 기술라이선스 계약의 증가, 자유로운 고급인력의 이직이 늘어나는 등, 노동시장이 탄력적으로 변화되면서 영업비밀 보호에 대한 경제사회의 요청이 증대되었고, ‘TRIPS 협정’의 규정과 보조를 맞추기 위해 개정된 형법의 제219조에서 상업비밀에 대한 침해를 새로이 규정하고 1995년 11월 23일 공포된 ‘영업비밀 침해금지에 관한 약간의 규정’을 개정하는 등, 영업비밀에 대한 보호를 강화하는 추세이다.

4.2. 영업비밀의 의미 및 성립요건

반부정당경쟁법 제10조는 “영업비밀이라 함은 공중이 숙지하지 않고 권리자에게 경제이익을 가져올 수 있으며 실용성을 구비한 동시에 권리자가 비밀조치를 취한 기술정보와 경영정보를 말한다”고 정의하고 있다.

‘영업비밀 침해금지에 관한 약간의 규정’의 제2조는 영업비밀의 구성요건을 세분하여 설명하고 있다. 즉 ‘공중이 숙지하지 않은 것’이란 그 정보가 공개된 경로를 통해 직접 획득할 수 있는 것이 아닌 것이란 의미이고, ‘권리자에게 경제이익을 가져올 수 있으며 실용성을 구비한 것’은 그 정보가 확정적으로 응용성을 구비하고 권리자가 현실적 혹은 잠재적 경제이익 또는 경쟁우세를 얻을 수 있는 것을 뜻한다고 하였고, ‘비밀조치를 취할 것’은 비밀보호계약의 체결을 포함하여 비밀보호제도의 제정, 기타 합리적인 비밀보호조치를 채택하는 것을 의미한다고 규정하고 있다. 베이징시 고급인민법원이 1998년 3월 24일 공포한 사법해석인 ‘부정경쟁행위 사건의 심리에 관한 몇 개의 문제에 대한 해답’은 영업비밀의 종류 중, ‘기술정보’는 완전한 기술방안과 개발단계성 기술성과 및 취득한 가치 있는 기술 데이터를 포함하며, 기술문제에 대한 해결비결 역시 포함한다고 설명하고 있다. 또한 ‘경영정보’는 경영대책, 관리비결, 고객명단, 자원정보, 입찰 최저 기준가격 등의 정보를 포함한다고 하였다.

4.3. 영업비밀에 대한 침해행위

‘영업비밀 침해금지에 관한 약간의 규정’ 제3조는 다음과 같이 영업비밀에 대한 침해행위를 다음과 같이 열거하고 있다.

- 1) 절취, 유혹, 협박 또는 기타 부정당한 수단으로 권리자의 영업비밀을 취득하는 행위;
- 2) 전항의 수단으로 취득한 권리자의 영업비밀을 사용하거나 타인이 사용하도록 누설하거나 허용하는 행위;

- 3) 권리자와 업무관계가 있는 단체 또는 개인이 계약약정을 위반하거나 권리자의 영업비밀 유지관련 요구를 위반하여 자신이 취득한 영업비밀 사용하거나 타인이 사용하도록 누설하거나 허용하는 행위;
- 4) 권리자의 직원이 계약약정을 위반하거나 권리자의 영업비밀 유지관련 요구를 위반하여 자신이 취득한 영업비밀 사용하거나 타인이 사용하도록 누설하거나 허용하는 행위

4.4. 영업비밀 침해행위에 대한 법적 책임 및 제재조치

상대방의 영업비밀을 침해한 침해자는 반부정당경쟁법 제20조의 규정에 의한 손해배상 및 부정경쟁행위 조사를 위해 지출한 합리적 비용 배상의 책임을 진다. 또한 영업비밀권자는 그 영업상 이익이 침해되거나 침해 우려가 있는 사실 및 침해자를 안 날로부터 2년 이내에 침해중지청구(주로 영업비밀 누설 금지 및 비밀유지), 원상회복, 사죄, 손해배상청구 등의 권리 행사를 할 수 있다. 반부정당 경쟁법 제25조는 영업비밀 침해행위에 대해서 감독검사기관이 침해정지를 명해야 하고 사건정황에 따라 1만원 이상 20만원 이하의 벌금을 부과할 수 있다고 규정하고 있다. 형법 제219조는 영업비밀 침해죄를 별도로 규정하고 있고, 경우에 따라 영업비밀이 국가비밀에도 해당되어 관련 법률의 중복 적용을 받는 경우, 관련법규에 따라 해당 영업비밀의 침해행위는 간첩죄, 국가기밀 불법취득죄 등을 구성할 수도 있다.

4.5. 전형적 사례

4.5.1. 영업비밀 침해를 인정한 사례

원고: 광둥성 하이난시 부사옥(富士宝) 가전제품 유한공사

피고: 광둥성 하이난시 가락사(家乐社) 전기제품 유한공사

사실관계:

원고는 피고가 제조·판매하는 전열보온병(제품명:GD601, 602)이 원고가 의장등록을 받고 판매 중인 전열보온병의 디자인을 그대로 모방하고 있고, 원고 회사를 퇴직한 피고의 법정대리인 반응명(潘应明)이 원고 회사 재직 시 취득한 원고회사

의 판매망, 고객 명단 등의 영업비밀을 누설하여 막대한 경제적 손해를 입혔다고 주장하면서 의장권 침해 및 영업비밀 침해의 중지 및 손해배상청구를 광둥성 푸산시(佛山市) 중급인민법원에 제기하였다. 이에 대해, 피고는 답변서에서 자신의 제품의 디자인은 스스로 보유한 의장권의 실시이므로 의장권 침해에 해당되지 않고, 원고가 주장하는 정보 등은 영업비밀의 구성요건을 만족하지 않는다고 주장하였다.

법원의 판단:

법원은 의장권 침해 주장과 관련하여, 피고의 실시는 원고의 의장권의 보호범위에 포함되므로 원고의 보온병 생산·판매 등은 원고의 의장권을 침해한 행위라고 판단하였다. 영업비밀 침해 주장과 관련하여, 법원은 원고가 다년간의 인력, 비용 투하 노력으로 대규모 판매망을 개척한 사실, 판매망의 판매원 등을 대상으로 보안교육을 실시한 사실, “회사의 업무비밀 및 업무회의기록 등을 영업비밀로 보고 외부에 누설하면 안 되고 위반자는 엄중히 처리한다”라는 직원규정을 제정한 사실을 인정하였다. 이러한 사실을 전제한 후, 법원은 판매망, 고객 명단 등의 경영정보는 다년간 그 원고에게 일정한 경제이익을 가져다 주고 시장에서 경쟁적 우위에 서게 했을 뿐 아니라, 원고가 이러한 경영정보에 상응하는 비밀조치를 취한 사실도 인정되고, 비록 일부 고객 명단이 애프터서비스 카드 상 공개되었지만 기타 고객의 명단은 비밀로 유지된 것을 고려할 때, 피고의 법정대리인 반응명이 원고회사 재직기간 중 이러한 영업비밀을 취득하고 원고와 비밀보호 약정을 퇴직 후 위반하고 피고회사에게 정보를 제공한 행위는 영업비밀 침해행위에 해당한다고 판단하였다. 이러한 결론에 근거하여 법원은 피고에게 그 보온병의 생산, 판매 중지, 침해상품 소각을 명함과 동시에 손해배상과 사죄광고 게재를 명하였다. 피고는 이에 불복하여, 광둥성 고급인민법원에 상소하였으나, 상소법원은 피고의 상소를 기각하였다.

4.5.2. 영업비밀 침해를 인정하지 않은 사례

원고: 베이징 건설공정설계(建业工程设计) 소프트웨어연구소

피고: 베이징 리정(理正) 소프트웨어설계연구소; (이하 ‘리정’ 연구소라 함)

원음(原音), 고효군(高晓军), 호한군(胡捍军), 진위(陈卫)

사실관계:

원고는 건축설계와 관련된 소프트웨어 ‘TBSACAD 系统’과 ‘TBFECAD 系统’을 개발하였고, 기업장정(企业章程)과 직원 수칙을 통해 “직원이 본 연구소를 이직 후 2년 내에는 그 경영비밀과 기술비밀을 유지할 의무와 본 연구소와 경쟁 관계 있는 업무와 참여하지 않을 의무가 있고, 이를 이행하지 않을 때는 본 연구소가 입은 경제적 손실을 부담한다”라는 규정을 명시하였다. 한편 원고는 시장에서 유통되고 있는 ‘리정’ 연구소의 소프트웨어 ‘FCAD’가 원고의 소프트웨어 ‘TBSACAD’ 기능이 동일하고, 원고 회사를 퇴직한 몇몇 직원이 ‘리정’ 연구소에 재직 중인 사실을 발견하고, ‘리정’ 연구소가 이들을 통해 원고의 소프트웨어 기술정보와 업무 연락처, 판매망, 고객 연락망 등과 같은 경영비밀을 절취하여 거대한 경제적, 명예적 손해를 입었다고 주장하며, ‘리정’ 연구소와 원고회사를 퇴직한 4명의 직원을 공동피고로 하여 베이징시 제1중급인민법원에 영업비밀 침해 금지 및 손해배상청구의 소를 제기하였다. 이에 대해 피고들은 판매경로 등의 경영정보는, ‘중국공정감찰 설계단체명단’을 통해 획득하였기 때문에 이는 공공정보이고 원고전유가 아니며, 피고의 소프트웨어와 기능이 동일한 것으로 영업비밀 침해를 주장할 수 없다고 반박하였다.

법원의 판단:

법원은 영업비밀권의 향유를 주장하기 위해서는 법원에 영업비밀의 범위, 상태, 보호범위를 취했는지 여부를 증명하는 증거를 제출해야 한다고 전제 한 후, 원고의 기술정보 침해 주장과 관련하여 원고는 피고의 소프트웨어와 원고의 소프트웨어의 기능이 동일하다는 주장을 할 뿐, 영업비밀의 침해를 입증할 증거가 부족하여 그 주장을 인정할 수 없다고 하였다. 경영정보의 침해와 관련하여 고객명단 누설은 영업비밀의 침해에 해당되지만, 피고가 보유한 고객명단이 원고의 영업비

밀에 속했는지 판단할 증거가 없고, 원고가 그 고객명단을 전유(轉有)하고 있는지 여부도 입증자료가 없으므로 영업비밀로 인정될 수 없다고 판단하였다. 또한 원고가 제공한 피고들과 영업비밀보호를 약정한 문서와 피고 개인이 보존하고 있는 문서가 서로 부합하지 않아 합리적 해석이 불가능하고 증거 채택이 불가능하다고 설시하였다. 따라서 비록 이직 이후 2년간은 기술과 관련된 일체의 부정 경쟁행위를 안하겠다고 약정을 했을지라도 원고가 구체적인 보호내용과 범위를 특정하지 않았기 때문에 원고는 영업비밀 보호를 주장할 수 없으므로, 원고의 청구는 이유 없다고 판결을 내렸다.

4.6. 효과적인 영업비밀 보호방안

현재, 수많은 외국기업이 중국의 현지기업과 기술라이센스 계약 등 다양한 방식의 합작계약을 통해 중국시장에 진출하고 있고, 이 과정에서 계약의 결렬, 계약기간의 만료 등으로 인해 중요한 영업비밀이 유출되는 경우가 빈번해지고 있으므로, 영업비밀 보호조치에 대한 각별한 관심이 필요하다. 영업비밀은 그 특성상, 일단 그 정보가 유출된 후에는 그 경제적 손실을 손해배상을 통해 전부 회복하기 어렵기 때문에 사전적 보안조치가 중요하다. 또한, 소개한 판례의 사례들을 통해 알 수 있듯이 대부분의 영업비밀 누출행위가 회사에 근무한 경험이 있던 직원들에 의해 이루어지고 있으므로, 단순히 회사 약관을 통한 비밀보호조치가 아닌 중요한 영업비밀을 취급하고 있는 직원들과 별도로 보호하려는 기술 및 정보 범위를 특정하여 증명할 수 있는 계약문서로 보관해 놓는 것이 바람직하다. 영업비밀이 유출되고 소송단계로의 이행이 요구되는 경우에는, 우선적으로 보호의 대상이 되려는 기술범위의 특징이 중요하고 실제 분쟁실무에서 해당 기술이 영업적 비밀로 인정될 정도의 경제적 가치성 여부가 쟁점이 되는 만큼, 기술 감정서 등 영업비밀 요건을 증명할 수 있는 기술 증거 등을 확보한 후, 소송을 개시해야 할 것이다.

5. 효과적인 부정경쟁방지 방안

현재 중국에 진출한 많은 외국기업들이 중국의 현지 경쟁업자들의 부정경쟁행위에 의해 몸살을 앓고 있는 실정이다. 또한 부정경쟁행위의 유형은 매우 다양해지고 있고, 그 침해의 대상도 상표권, 특허권, 의장권, 상호권 등 지식재산권 전반에 걸쳐 있다.

인지도가 있는 미등록된 표지는 독자적으로 반부정당경쟁법의 보호를 받을 수 있지만, 중국에서 지식재산권 보호의 가장 큰 문제점이 분쟁해결에 오랜 시일이 걸린다는 점을 감안할 때, 피해자는 분쟁에서 승소해도 실질적 구제를 받지 못하는 경우가 비일비재하다. 특히 권리의 범위를 비교적 명확하게 판단할 수 있는 특허권, 상표권과 달리 반부정당경쟁법에 의해 보호를 받을 수 있는 요건인 주지성과 혼동가능성의 유무는 그 판단이 어려워 분쟁해결에 이르는 시간도 더욱 소요되고 있는 실정이다.

따라서 부정경쟁행위에 효과적으로 대처하기 위해서는 관련된 지식재산권을 미리 등록을 통해 확보하여 관련 지식재산권법과 반부정당경쟁법의 중첩적인 보호를 받아 분쟁해결의 시간 및 비용을 절약하도록 하는 것이 최선이다. 특히 부정경쟁행위의 유형 중 여전히 타인의 상표, 상품의 디자인, 상호 등을 모방하는 행위가 가장 큰 비중을 차지하는 것을 감안할 때, 상품의 명칭, 상호, 상품의 디자인 등을 적극적으로 상표나 의장으로 등록하여 권리화 하는 것이 필요하다. 상표권이나 의장권 등으로 명확하게 권리화가 되어 있는 경우, 경고장을 발송하여 즉각적인 사용금지를 요청하여 부정경쟁행위를 조기에 금지하도록 하는 데도 큰 효과가 있다.

VI.

해외지식재산권 보호가이드북

그밖의 주요 제도

VI. 그밖의 주요 제도

1. 저명상표 보호제도

1.1. 중국의 저명상표 보호제도의 개관

중국의 상표 보호제도의 중요한 특징 중 하나는 일정한 행정절차 또는 사법절차를 통해 저명한 상표로 인정된 상표에 대해, 다른 상표에 비해 두터운 법적 보호를 인정한다는 점이다. 이러한 공적인 기관으로부터 저명한 상표로 인정된 상표를 ‘驰名(치명)’상표라고 부르며, 편의상 본 보고서에서는 이하 저명상표로 명명하겠다.

저명상표 보호에 대한 논의는 1986년에 중국이 ‘파리 협약’에 가입한 이후부터 시작되었고, 1993년 개정된 상표법에 이를 반영하여 기만수단 또는 부정당한 수단으로 취득한 상표를 취소시킬 수 있다고 규정하였다. 또한 1996년, 국가공상행정관리국은 ‘저명상표 인정과 관리의 잠정규정’을 공포하여, 저명상표의 인정기준과 절차에 대해 상세히 규정하였다. 2001년 개정 상표법은 미등록 저명상표에 대한 보호규정을 처음으로 신설하였고, 2003년 4월 17일에는 국가공상행정관리국이 종전의 ‘저명상표 인정과 관리의 잠정규정’을 폐지하고 ‘저명상표 인정과 보호규정’을 공포하여, 저명상표 보호에 대한 제도를 완비하였다.

중국의 저명상표 보호제도는 상표권자의 사익 보호의 측면보다 시장경쟁질서와 품질보장 등, 일반 공중의 공익 보호의 측면이 두드러진 중국 상표법의 특색이 잘 드러내는 제도로서, 상표법 이외에도 각 종 사법해석과 관련 법규에 다수의 저명상표 보호규정을 두어 중국의 상표 보호제도의 중추를 이루고 있다.

1.2. 저명상표의 인정

1.2.1. 인정기준

1.2.1.1. 저명상표의 개념

‘저명상표 인정 및 보호규정’(이하 ‘보호규정’이라 함)의 제2조 제1항은 “저명상표는 중국에서 관련 공중에게 널리 알려져 있고 비교적 높은 명성과 영예를 향유하고 있는 상표를 가리킨다”고 규정하고 있다. 또한 동 보호규정 제2조 제2

항에서 ‘관련 공중’은 구체적으로 ① 사용 상표가 표시하는 상품, 서비스업과 동종의 상품, 서비스업과 관련 있는 소비자, ② 동종의 상품 및 서비스를 제공하는 기타 경영자, ③ 동종 상품의 유통경로 중에 관련을 갖는 판매자와 관련 인원 등을 포함하여 지칭한다고 열거하고 있다.

상기의 규정을 살펴볼 때, 한국의 경우 상표의 주지정도와 법적 보호범위에 따라 강학상 주지상표와 저명상표로 나누는 것과 달리, 중국의 ‘저명상표’의 개념은 양 자를 구분 없이 포괄적으로 포함한 개념으로 보는 것이 타당하다.

1.2.1.2. 인정요소

상표법 제14조는 저명상표 인정에 있어서 마땅히 고려해야 할 요인 5가지를 열거하고 있는데, 그 요인들은 ① 당해 상표가 관련 공중에게 알려진 정도, ② 당해 상표가 계속해서 사용되어 온 기간, ③ 당해 상표에 대한 모든 형태의 선전활동의 시간·정도·지리적 범위, ④ 당해 상표가 저명상표로 보호받았던 기록, ⑤ 당해 상표의 저명성에 대한 기타 요소이다.

또한 동 보호규정은 저명상표 여부를 판단하기 위한 상술한 요인들을 증명하기 위한 증거자료를 다음과 같이 예시하고 있다.

- 1) 관련 공중이 당해 상표에 대하여 알고 있는 정도를 증명하는 관련 자료;
- 2) 당해 상표의 사용 지속 시간을 증명하는 자료로서, 당해 상표의 사용·등록의 역사 및 범위와 관련된 자료를 포함;
- 3) 당해 상표에 관한 모든 선전활동에 대한 지속 시간·정도 및 지리적 범위를 증명하는 관련 자료로서, 광고 선전과 판촉 활동의 방식·지역적 범위·선전 매체의 종류 및 광고량 등의 관련 자료를 포함;
- 4) 당해 상표가 저명상표로 보호를 받은 기록을 증명하는 관련 자료로써, 당해 상표가 이전에 중국 또는 기타 국가 및 지역에서 저명상표로 보호를 받은 것과 관련된 자료를 포함;

- 5) 당해 상표가 저명함을 증명하는 기타 증거자료로써, 당해 상표를 사용한 주요 상품의 최근 3년간의 생산량·판매량·판매수입·소득세와 판매지역 등의 관련 자료를 포함.

1.2.2. 인정절차

1.2.2.1. 개관

저명상표의 인정은 종전에는 주로 상표국의 주도적이고 일괄적인 상표 평가에 따른 인정이 대부분이었고, 기업은 저명상표로 인정받기 위해서 이미 등록되어 있는 상표에 한하여 상표국에 저명상표 인정 신청서를 제출하여 상표국의 심사를 받는 별도의 인정 절차를 밟아야만 했다.

종전의 이러한 방식은 개별적인 상표권 분쟁사안에서 저명상표권자에 대한 효과적인 권리 보호의 미흡과 행정부의 의도적인 국영 기업 육성 등을 비롯한 많은 문제점을 드러냈다. 그러나 보호규정이 공포된 후에는, 저명상표가 등록되지 않은 경우라도, 저명상표를 모방하여 공고 또는 등록된 상표에 대해 이의신청을 하거나 무효심판을 청구, 또는 인민법원에 상표분쟁사건이 심리 중인 경우에도 저명상표 인정을 신청하는 것이 가능해졌다.

1.2.2.2. 행정절차에 의한 인정

중국 상표법 제13조는 미등록 또는 등록된 저명상표의 복제·모방 등을 통해 저명상표와 혼동을 야기하는 상표의 등록 및 사용을 금지하고 있다. 따라서 이러한 상표가 공고된 경우 공고일로부터 3개월 내에, 동법 제13조 위반을 근거로 하여 상표국에 이의신청을 할 수 있고, 이미 등록된 경우에는 상표평심위원회에 그 등록상표의 무효를 구하는 심판을 청구할 수 있다. 이 경우, 이의신청인 또는 심판청구인은 모방·복제의 대상이 된 상표의 저명성을 입증하는 자료를 제출하고 저명상표 인정여부의 심사를 받을 수 있다.

또한 타인의 상표 사용이 동법 제13조에 위반한 경우, 피해자는 침해사건 발생지의 시(市)급 공상행정관리기관에 상표 사용금지 청구서 및 자신의 상표가 저

명상표임을 입증하는 자료를 제출할 수 있다. 이 경우, 시급 공상행정관리기관은 15 근무일 이내에 이 자료를 성급 공상행정관리국에 송부하고, 성(省)급 공상관리행정관리기관은 15 근무일 이내에 다시 이를 상표국으로 송부한다. 최종적으로 송달받은 상표국은 대략 6개월 이내에 저명상표 인정여부에 대해 결정을 하여야 한다.

1.2.2.3. 사법절차에 의한 인정

2002년 10월, 최고인민법원이 공포한 ‘상표민사분쟁사건 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석’ 제22조는, 인민법원은 상표권 분쟁사건의 심리 중에도, 당사자의 청구 또는 사안의 구체적 정황에 근거하여 관련된 등록상표가 저명상표에 해당하는지 여부를 확인할 수 있고, 이 경우 상표법 제14조의 기준을 참조해야 한다고 규정하였다. 또한 당사자가 이전에 행정기관 또는 인민법원으로부터 저명상표로 인정받은 적이 있는 상표에 대한 보호를 청구할 경우는 상대방이 그 상표의 유명성 여부에 이의가 없으면 유명성 여부를 다시 심사하지 않고, 이의를 제기할 경우는 인민법원이 상표법 제14조의 규정에 따라 재차 심사한다고 규정하였다.

상기의 사법 해석이 공포된 후, 베이징시 고급인민법원은 상표권분쟁사건을 심리 중 “Dupont”을 화공, 전자제품과 관련하여 저명상표로 인정했고, 푸젠성 고급인민법원은 “拼 pin”을 의류의 저명상표로 인정하는 등, 상표권 분쟁소송 심리 중 법원이 저명상표를 인정하는 경우가 늘고 있다.

1.3. 저명상표의 보호 및 구제방법

1.3.1. 개관

중국에서 일단 저명상표로 인정을 받으면, 일반적인 등록상표와 비교하여 폭넓은 법적 보호를 받는다. 일반적인 상표권자의 사용금지권 및 등록배제권이 유사한 상품에 사용하는 상표에 한해 미치는 것에 비해, 등록된 저명상표의 경우, 그 상표를 모방하여 비유사한 상품에 대한 사용 또는 등록한 경우에도 그 권리의 효력이 미칠 뿐 아니라, 그 저명상표가 미등록된 경우에도 일정한 법적 보호를 받는다. 또한 저명상표를 모방한 상호의 사용 또는 도메인 네임의 등록과 같

은 우회적인 침해행위에 대한 저명상표권자의 구제 및 보호 등이 관련 법규에 규정되어 있고, 반부정당경쟁법상 부정경쟁행위의 구성요건인 일반 공중의 오인·혼동 가능성 판단도 그 모방 대상이 저명상표이면 분쟁실무에서 그 혼동 가능성을 사실상 인정하고 있는 실정이다.

1.3.2. 미등록 상표에 대한 보호

중국 상표법 제13조 제1항은 ‘동일하거나 유사한 상품에 대하여 등록을 신청한 상표가 타인이 중국에 등록하지 않은 저명상표를 복제·모방 또는 번역하여 혼동을 일으키기 쉬운 경우에는 등록을 불허하고 사용을 금지한다’고 규정하고 있다. 동 규정은 우리나라 상표법 제7조 제1항 제9호와 유사하지만, 중국 상표법은 저명상표권자에게 등록배제권 뿐 아니라 사용금지권까지 부여한다는 점에서 그 보호가 더욱 두텁다고 할 수 있다.

따라서 미등록 저명상표권자는 상기의 제13조 제1항에 위반한 상표등록출원이 공고된 경우, 이의신청을 할 수 있고 등록된 경우에는 제척기간의 제한 없이 등록상표의 무효심판을 청구할 수 있다. 또한, 제13조 제1항에 위반한 타인의 상표사용을 금지하는 청구를 서면으로 침해지의 시급 이상의 공상행정관리기관에 제출할 수 있다.

그러나 ‘상표민사분쟁사건 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석’ 제2조에서 단지 “타인이 중국에 등록하지 않은 저명상표 또는 그 주요부분을 복제·모방·번역하여 동일하거나 유사한 상품에 상표로 사용하여 혼동을 일으키기 쉬운 경우에는, 침해행위를 중지할 민사법률상 책임을 진다”라고 규정하여 사용금지권 이외에 손해배상과 같은 민사상 구제 수단이 부여되지 않아, 실질적으로 발생한 손해를 구제받기 어렵다. 또한 후술하는 비유사 상품에 대한 타인의 침해행위에 대해서는 등록된 저명상표의 상표권자만이 상표법상 보호를 받을 수 있다.

1.3.3. 비유사 상품에 대한 보호

중국 상표법 제13조 제2항은 “동일하지 않거나 유사하지 않은 상품에 대하여 등록을 신청한 상표가 타인이 이미 중국에 등록한 저명상표를 복제·모방 또는 번

역함으로써 공중을 오도하여 당해 저명상표권자의 이익에 손해를 입힐 가능성이 있는 경우 등록 및 사용을 금지한다”라고 규정하고 있다. 저명상표에 대한 침해행위가 상표권자의 직접적인 권리행사를 피하기 위해 비유사한 상품에 모방상표를 사용하는 등, 저명상표의 식별력을 약화시키는 경우가 많은 것을 감안할 때, 본 규정은 저명상표의 보호를 위한 매우 중요한 조항이다.

동 규정에 대비되는 우리나라 상표법 제7조 제1항 제10호는 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있는 제한적인 경우에 한하여 상품이 비유사한 경우에도 적용될 수 있다. 또한 이 경우에도 저명상표권자에게 비유사한 상품을 지정상품으로 한 유사한 상표출원에 대한 등록배제효과만을 인정하였을 뿐, 이러한 비유사 상품에 저명상표와 유사한 상표를 사용하는 행위에 대해서 반부정당경쟁법을 통해서만 보호를 받을 수 있는 반면, 중국에서는 등록된 저명상표의 상표권자는 타인이 저명상표를 모방한 상표를 비유사 상품에 대해 사용하여 관련공중에게 출처의 오인, 혼동을 일으키는 경우에도 상표법에 근거하여 금지시킬 수 있다는 점에서 더욱 두텁게 보호하고 있다고 할 수 있다. 게다가 우리나라 상표법상 저명상표는 동종 상품의 수요자뿐 아니라 이종 상품의 수요자 모두에 널리 알려질 정도의 높은 주지성을 요구하는 반면, 중국의 저명상표는 관련 공중에 널리 알려진 정도의 주지성을 확보한 경우에도 인정된다는 점에서 더욱 그러하다.

따라서 등록된 저명상표의 상표권자는 상기의 제13조 제2항에 위반하여 공고된 타인의 상표출원, 등록상표에 대해 이의신청 또는 제척기간의 제한 없이 무효심판을 청구하여 상표 등록을 배제시킬 수 있고, 동 규정에 위반한 타인의 상표사용에 대해 인민법원에 소송을 제기하거나, 그 사용의 금지를 청구하는 신청서를 각 시급 공상행정관리기관에 제출하여 행정적 구제를 받을 수 있다.

1.3.4. 저명상표를 모방한 상호 사용

보호규정 제13조와 상표법 실시조례 제53조는 “상표권자는 타인이 자기의 저명상표를 기업명칭으로 등기하여 공중을 기만하거나 공중에게 오해를 불러일으킬 염려가 있다고 생각하는 경우에는 기업명칭 등기 주관기관에 해당 기업명칭 등기를 취소할 것을 신청할 수 있다”고 규정하고 있다. 또한 ‘상표권과 상호권의

충돌 분쟁에 관한 최고인민법원의 사법해석'에서 “등록상표의 구성문자와 유사한 문자를 상호의 자호(字号)로 하여 동일, 유사한 상품에 사용하여 일반 공중의 오인·혼동을 일으키는 경우, 또는 상품·서비스 출처의 오인·혼동을 일으키는 경우” 상표법 또는 반부정당경쟁법을 적용하여 상표권자는 인민법원이나 공상행정관리국에 그러한 상호 사용의 금지를 청구할 수 있다고 밝히고 있다. 상호의 자호가 저명상표를 모방한 경우는 실무상 일반 공중의 오인·혼동 가능성이 사실상 추정되기 때문에, 상표권자가 이러한 모방행위에 대해 금지권을 행사하는 것이 매우 유리하다. 또한 악의로 타인의 저명상표를 상호로 등기한 경우는 다른 상호권과 상표권분쟁과 달리, 그 상호등기일로부터 5년이 경과한 경우에도 그 상호의 사용금지 등을 청구할 수 있다.

1.3.5. 저명상표를 모방한 도메인이름의 등록

인터넷을 통한 상품 판매·광고 활동이 늘어나면서, 중국에서도 저명상표를 도메인이름으로 선점하여 그 저명상표의 명성에 편승하여 부당한 경제적 이득을 취하거나, 상표권자에 그 도메인이름을 매각하여 막대한 이득을 취하는 ‘사이버 스쿼팅’(cyber squatting)이 문제가 되고 있다. 이러한 부당한 목적으로 선점한 도메인이름을 둘러싼 민사분쟁이 증가하면서, 최고인민법원은 2001년 7월 17일 ‘컴퓨터 도메인이름 민사분쟁사건에서의 법률적용 문제에 관한 해석’을 공포하였다.

동 사법해석은 도메인이름 등록자의 선점행위가 부정경쟁행위 또는 권리침해행위에 해당하는 요건 중에 ‘피고 도메인이름 또는 기타 주요부분이 원고의 저명상표를 복제·모방·해석·번역·음역한 경우’를 규정하고 있고, ‘상업목적으로 타인의 저명상표를 도메인이름으로 등록한 경우’는 그 도메인이름 등록자의 선점행위 또는 사용에 악의를 추정할 수 있다고 밝히고 있다.

따라서 분쟁실무상 도메인이름의 모방대상이 저명상표에 해당하는 경우, 그 도메인이름의 등록행위는 부정경쟁행위 또는 저명상표권자의 상표권 침해행위로 인정되고 있다. 따라서 저명상표권자는 그러한 도메인이름 등록자에 대해 도메인

이름의 말소 또는 이전 청구가 가능함은 물론, 그러한 행위로 손해가 발생한 경우에는 손해배상을 청구할 수도 있다.

1.4. 효과적인 저명상표 보호방안

앞에서 상세히 살펴본 바와 같이 중국에서 저명상표의 상표권자는 일반 상표권자보다 폭넓은 법적 보호를 받고 있다. 따라서 중국에서 양질의 브랜드 가치를 축적하기 위해서는 그 상표가 저명상표로 인정받는 것이 매우 중요하다고 할 수 있다.

현재는 개별적인 분쟁사안에서도 인민법원이나 상표국이 저명상표 인정여부를 판단할 수 있으나, 상대방의 불복이나 이의가 있는 경우 그 분쟁절차가 길어져 피해자가 실질적으로 손해를 회복하는 데 장기간의 시간이 소요되는 경우가 많다. 따라서 상표가 어느 정도 명성과 신용이 축적된 경우라고 판단된 경우는 분쟁이 발생하기 이전에 상표국에 적극적으로 저명상표 인정을 신청하는 것이 바람직하다. 개별적인 분쟁사안에서 상대방의 이의가 있으면 다시 그 상표가 저명상표인지 여부가 상대방의 이의로 다투어지는 경우가 많으나, 일단 저명상표로 인정받은 기록이 있는 경우 저명상표 인정의 중요한 판단요소이고, 상표의 사용기간이 길어질수록 그 상표에 화체된 신용이 더욱 축적된 경우가 일반적이므로 향후의 다른 분쟁에서 다시 저명상표로 인정받는 데 매우 유리하다.

또한, 최근의 저명상표의 침해행위가 비유사 상품류, 상호, 인터넷 도메인이름 등에 그 저명상표를 모방하여 사용하는 경우가 많으므로, 이러한 우회적 침해행위에 대해 행정적, 사법적 구제조치를 적극적으로 행사하여 저명상표에 체화된 양질의 가치를 보호하는데 노력을 경주해야 할 것이다.

2. 상호 보호제도

2.1. 중국의 상호 보호제도 개관

상호는 경영자가 공사업 활동에서 자신을 타인과 구별하기 위해 표시하는 것으로 기업명칭 중 특징이 있는 명칭 또는 전용명칭을 뜻한다. 이러한 상호를 일

정한 지역적 범위 내에서 전용(专用)할 수 있는 권리인 상호권을 중국에서는 ‘기업명칭권’(企业名称权)이라고 부르고 있다. ‘기업명칭등기관리규정’ 제7조에서 기업명칭은 자호(字号), 업종 또는 경영의 특징, 조직형태와 같은 부분으로 구성된다고 규정하고 있다. 예컨대 ‘광옥약품유한공사’(光玉药业有限公司)와 같은 상호와 같이, 자호(字号) 부분인 광옥(光玉), 업종을 뜻하는 약품(药业), 회사의 조직형태를 가리키는 유한공사(有限公司)로 분리해 볼 수 있다. 이 중 업종 표시와 회사조직 표시는 회사를 구별할 수 있는 차별적 특징이 없으므로 일반 경영자가 모두 사용할 수 있는 부분이며, 결국 자호부분이 사실상 상호로서 기능하며, 후술하는 상호권과 상표권의 충돌 시, 그 대비되는 상호 또는 상표와의 유사 및 혼동여부 판단의 기준이 되는 부분이 된다.

중국에서는 독립적인 상호법은 없지만 ‘민법통칙’, ‘반부정당경쟁법’ 등이 기본법으로서 상호권을 규율하고 있고, 1991년 국무원에서 비준되어 동년 5월에 국가공상행정관리국이 공포한 ‘기업명칭등기관리규정’이 상호권의 취득, 내용, 보호 및 제재 등에 대해 구체적으로 규정하였다. 또한 상호등기 및 관리에 대한 상세한 규율을 위해 1999년 12월 8일 국가공상행정관리국은 ‘기업명칭등기관리실시방법’을 공포하여 실시하고 있다.

중국에서 상호는 반드시 등기 절차를 완료하여야 사용할 수 있어 사실상 강제 등기주의를 취하고 있고, 일반 사회공중의 오인, 혼동과 상호권을 둘러싼 분쟁을 미연에 방지하기 위해 각 성의 공상행정관리국에 상호의 관리 및 제재에 대한 광범위한 권한을 부여했다는 점이 큰 특징이다.

2.2. 상호권의 취득

2.2.1. 등기주의와 선출원주의

‘기업명칭등기관리규정’ 제3조는 “상호는 등기를 한 후 사용가능하며 규정한 범위 내에서 독점권을 향유한다”고 규정하고 있고, 동 법 제26조는 “등기 되지 않은 상호로 생산경영활동에 종사하면, 경영활동 정지를 명하고 불법소득을 몰수하거나 벌금을 처한다”고 규정하고 있다. 따라서 상호를 사용하기 위해서는 반드시

시 상호등기가 선행되어야 하므로, 상호에 대해 사실상 강제등기주의를 취하고 있다고 할 수 있다.

상호의 등기를 할 때, 둘 이상 기업이 동일한 등기주관기관에 규정에 부합하는 동일한 상호를 신청한 경우, 상표 등록절차와 동일하게 선출원 원칙에 따라 상호권자를 확정하고, 그 상호등기신청일이 동일자인 경우는 양 자간의 협상에 따라 정하고, 협상이 이루어지지 않는 경우는 등기주관기관의 재결에 따른다. 둘 이상의 기업이 서로 다른 등기주관기관에 동일한 기업명칭을 신청한 경우는, 등기주관기관이 접수우선원칙에 따라 확정하고, 동일 자에 접수된 경우는 양 자간의 협상에 따르며, 협상이 결렬된 경우는 각 등기주관기관의 공통되는 상급 주관기관이 재결한다.

2.2.2. 등기가 허용되지 않는 상호

중국에서 사실상 상호의 강제등기를 요구하는 것이 일반 사회공중의 오인·혼동과 상호권과 관련된 분쟁을 방지하기 위한 것인 만큼, 사회공중의 이익에 반하거나 독점을 허용해서는 안 되는 표지에 대한 상호 등기를 불허하고 있다.

‘기업명칭등기관리규정’ 제9조는 ①국가, 사회공공이익에 손해를 입히는 것, ②공중의 기만 또는 오인을 초래할 가능성이 있는 것, ③외국국가(지역) 명칭, 국가조직의 명칭, ④정당명칭, 당·정·군(党政军) 기관 명칭, 군중(群众) 조직 명칭, 사회단체명칭 및 부대번호(部队番号), ⑤중국어 병음자모(외국어명칭 중 사용된 경우는 제외), 숫자, ⑥기타 법률, 행정법규 규정이 금지한 것에 해당되는 내용과 문자가 상호에 포함되어서는 안 된다고 규정하고 있다. 동법 제10조는 “상호에 그 사용 지역과 다른 지역의 명칭을 자호(字号)로 할 수 있지만, 현급 이상의 행정구역 명칭을 자호로 할 수 없다”고 규정하고 있다.

동법 13조에서는 상호에 중국(中国), 중화(中华)를 사용하거나 국제(国际)를 덧붙여 등기를 신청할 수 있는 기업은 ①전국적인 공사(公司), ②국무원 혹은 기타 수권기관이 비준한 대형 수출입기업, ③국무원 혹은 기타 수권기관의 비준을 받은 대형 기업연합(企业集团), ④국가공상행정관리국이 규정한 기타 기업에 한한

다고 규정하고 있다. 또한 동법 21조는 등기를 신청한 상호가 ①해체된 지 만 3년 미만인 기업, ②영업허가가 취소된 지 만 3년 미만인 기업, ③1,2항에 열거한 정황 이외의 원인으로 등기가 취소된 지 만 1년이 되지 않은 기업의 상호와 동일하거나 유사한 경우에는 등기주관기관이 이를 등기하지 않는다고 규정하여, 그 사용이 중지된 지 오래되지 않은 상호와 유사하여 일반 공중이 오인, 혼동을 일으킬 가능성이 있는 상호의 등기를 금지하고 있다.

2.3. 행정기관의 상호 사용 감독

중국에서는 상호가 적법하게 등기된 후에도 일반 공중의 이익을 보호하기 위해 행정기관이 기업이 적법하게 상호를 사용하는지 여부에 대한 감시를 할 수 있는 권한 및 위반 시 적당한 제재조치를 취할 수 있는 권한을 보유하도록 하고 있다.

‘기업등기관리규정’ 제26조는 상호를 자의로 변경하는 경우, 등기주관기관은 그 해당기업에 경고를 하거나 일정금액의 벌금을 명할 수 있고, 기한 내 등기변경절차를 처리하도록 할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 자의로 상호를 양도하거나 대여하는 경우에는, 그 불법소득을 몰수하거나 일정 금액의 벌금을 부과한다고 규정하여, 임의적인 상호 변동 행위를 금지하고 있다. 동법 제20조에 규정한 상호의 정당한 사용을 위반한 경우도 5백위안 이상 5천위안 이하의 벌금을 가한다고 규정하여 등기된 상호와 일치된 사용을 엄격히 요구하고 있다.

이러한 행정기관의 상호의 부정사용에 대한 제재는 그러한 사용으로 피해를 입은 자의 신청으로 이루어지는 경우도 있다. 동법 제27에는 “타인이 자의적으로 이미 등기된 상호 또는 기타 타인의 상호전용권을 침해하는 행위가 있는 경우, 피해자는 침해자 소재지 등기주관기관에 이에 대한 처리를 요구할 수 있다”고 규정되어 있다. 등기주관기관은 이 경우 침해자에게 침해행위 정지를 명할 권리, 피해자에게 그 침해행위로 인해 발생한 손실의 배상을 명할 권리가 있고 불법소득의 몰수를 명하거나 일정한 액수의 벌금을 명할 수 있다. 또한 피해자는 이러한 침해행위에 대해 직접 인민법원에 소를 제기할 수 있다.

등기주관기관이 동법의 규정에 의해 내린 행정행위에 불복이 있을 때, 당사자는 통지를 송달 받은 날로부터 15일 내에 상급 등기주관기관에 재심을 신청할 수 있고 상급등기주관기관은 그 신청일로부터 30일 이내에 재심결정을 내린다. 재심결정에 불복이 있는 경우에는 인민법원에 소를 제기할 수 있다.

2.4. 상호와 상표간의 충돌

2.4.1. 상호권과 상표권의 조정 규정

상표권과 상호권의 저촉 및 충돌 현상은 전 세계적으로 공통적으로 발생하는 형상이고 여러 나라가 양자 간의 권리를 조정하는 규정을 두어 해결하고 있다. 한국의 경우 상호권자와 상표권자의 이익을 합리적으로 조정하기 위해 상표법 제7조 제1항 제6호에서 타인의 저명한 상호 또는 그 약칭의 상표등록을 불허하는 한편, 동법 제51조 제1호에서 일정한 요건 하에서 자신의 상호를 사용할 경우, 타인의 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다. 중국에서도 종전부터 유사한 명칭의 상호와 상표를 각기 보유한 권리자의 병존으로 인한 분쟁이 끊이지 않았고 ‘상표법’과 ‘반부정당경쟁법’에서 구체적으로 이에 대한 조정규정이 없어 문제가 되어왔다. 이 문제를 해결하기 위해 국가공상행정관리국은 1999년 4월 5일 ‘상표와 상호의 약간의 문제에 관한 의견’을 공포하여, 각 지방 공상행정관리국이 이 문제를 처리할 때 활용할 행정적 기준을 마련하였고, 베이징시 고급인민법원은 2002년 12월 ‘상표와 상호의 충돌 분쟁사건 심리 중 약간의 문제에 관한 해답’을 공포하여 법원이 상호권과 상표권의 분쟁사건을 심리할 때 필요한 사법적 해석 기준을 마련하였다.

2.4.2. 행정적 구제

1999년 공포된 ‘상표와 상호의 약간의 문제에 관한 의견’은 각 성급 공상행정관리국이 상호 유사한 상표나 상호에 인해 발생한 분쟁에서, 일반 공중의 오인 혼동을 일으키는 상표나 상호의 사용을 제지하는 기준을 명확히 밝혀주고 있다.

이 의견에서 상표의 문자와 상호의 자호(字號)가 동일하거나 유사하여 타인이 시장주체 및 상품·서비스 출처의 혼동을 일으키거나 이를 초래할 가능성이 있는 경우, 부정경쟁행위를 구성하므로 그 사용을 금지시킬 수 있다고 밝히고 있다. 또한 이러한 행위는 ‘타인 상호 중의 자호와 동일, 유사한 문자를 상표로 등록하여, 관련공중이 상호권자와 상표권자에 대한 오인 또는 오해를 불러일으키는 경우’, ‘타인의 등록상표와 동일, 유사한 문자를 상호의 자호로 등기하여 관련공중이 상표권자와 상호권자에 대한 오인 또는 오해를 불러일으키는 경우’를 포함한다고 언급하고 있다.

상표권자 또는 상호권자가 이러한 부정행위 등으로 자신의 권익이 손해를 입었다고 생각되면, 서면형식으로 국가공상행정관리국 또는 각 성급 공상행정관리국에 심사를 청구할 수 있고, 그 권익의 손해를 증명하는 증거자료를 첨부하여 보낼 수 있다. 그러나 이러한 피해자의 청구는 그 사용금지의 대상이 되는 상표 또는 상호의 등기일로부터 5년 내에 청구한 경우가 아니면 안 된다. 다만 그 상표 또는 상호가 악의로 등록되거나 등기된 경우에는 기한의 제한을 받지 않는다.

2.4.3. 사법적 구제

베이징시 고급인민법원이 2002년 12월 공포한 사법해석인 ‘상표와 상호의 충돌 분쟁사건 심리 중 약간의 문제에 관한 해답’은 상표권과 상호권 충돌문제에 대한 사법심사기준을 구체적으로 알려주고 있다.

본 사법해석은 상표권과 상호권 충돌 분쟁에서 ‘합법적 형식을 빌려 타인의 상업적 명성을 침해하고 소비자가 상품 또는 서비스 출처 및 다른 경영자 사이에 관련관계가 있는 것으로 오인, 혼동을 일으키는 경우’는 부정경쟁행위에 속하므로, 민법통칙, 반부정당경쟁법을 적용하고, ‘타인의 등록상표와 동일, 유사한 문자를 상호의 자호로 하여 동일, 유사한 상품에 사용하여 관련공중의 오인, 혼동을 일으키는 경우’는 타인의 등록상표권의 침해에 해당하여 상표법을 적용하여 심리한다고 밝히고 있다.

또한 상술한 부정경쟁행위에 해당되거나 타인의 저명상표에 대하여 상표법 제 10조 8항에서 규정한 나쁜 영향을 주는 상호에 대해 인민법원은 그 상호의 사용을 금지시키거나 사용 방식과 범위에 일정한 제한을 내리는 판결을 내릴 수 있다고 밝히고 있다.

상표의 문자와 상호의 자호의 유사판단은 상표 유사판단기준과 유사하게 주로 외관, 발음, 의미, 종합적인 글씨체를 일반인의 관점을 기준으로 관찰하고 보호대상인 등록상표의 현저성, 지명도를 참고적으로 고려한다. 소비자의 오인·혼동을 유발하는지 여부 판단은 ①상품의 판매 또는 서비스 제공의 경로와 방식, ②쌍방이 경영하는 상품 또는 서비스업의 유사정도 및 소비자의 상품 구매시 주의정도, ③실제 거래계에서 혼동이 발생하는 지 여부, ④피고가 타인의 상업적 명성을 이용하거나 손상을 입히려는 고의 등이 있었는지 여부를 종합적으로 고려하여 판단한다.

다만 상표권자는 권리를 침해한 상호권자에 대해 그 상호의 등기일로부터 5년 내에 청구하지 않는 이상, 사법적 보호를 받을 수 없다. 다만, 악의로 타인의 저명상표(驰名商标)를 상호로 등기 받은 경우는 5년의 제한 없이 청구할 수 있다.

상호와 상표 충돌 분쟁에서, 유의할 점은 선등록 권리에 대한 우선권이 적용된다는 것이다. 즉, 상표등록출원일 이전에 합법적으로 등기되고 사용한 상호의 자호와 타인의 상표가 동일 유사한 경우 상호권자는 지속적으로 그 상호를 사용할 권리를 보유한다. 다만, 이 경우에도 후술하는 판례에서 언급하겠지만 상호의 정당한 사용범위의 해석을 둘러싸고 상표권 침해여부가 문제될 수 있다.

2.4.4. 전형적 사례

2.4.4.1. 동인의원 사건

원고: 수도의과대학부속(首都医科大学附属) 베이징 동인의원(北京同仁医院)

피고: 장가구시(张家口市) 오마(奥马) 안경(眼镜) 유한책임공사(有限责任公司)

사실관계:

1997년 9월 원고는 “同仁” 상표와 그 병음인 “TONGREN”과 “TR”이 결합된 도형 서비스표를 제42류에 등록 받았고 그 지정서비스업 중, 안경 서비스업이

VI. 그밖의 주요 제도

포함되었다. 다음해 5월 10일 ‘동인중심’은 ‘동인의원’과 상표사용권 설정계약을 맺고 상표사용권을 취득하였다. 그 해, 국가공상행정관리국은 ‘同仁’을 저명상표(驰名商标)로 인정하였다. 1998년 피고는 장가구시 교동구(桥东区)에 분점을 개설하면서 ‘장가구(张家口) 동인(同仁) 시력검사(验光配镜) 센터(中心)’란 상호의 등기를 신청하였고 그해 4월부터 신문과 간행물을 통해 그 상호를 대대적으로 광고·선전하였다. 원고는 이를 발견한 후, 피고 소재지 장가구시의 공상행정관리국에 상표권 침해행위라고 심사를 청구하였고 공상행정관리국은 피고에게 상호사용의 정정을 명하였다. 그러나 그 후에도 피고의 행동에 변화가 없자 원고는 교동 인민법원에 상표권 침해금지의 소를 제기하였다.

판결내용:

교동(桥东)인민법원은 피고가 분점을 개설하면서 등기를 신청하여 등록된 상호 ‘장가구 동인 시력검사 센터’의 자호인 ‘同仁’이 원고의 유명한 등록상표와 동일하여 기업명칭등기관리규정 제9조 2항의 ‘공중의 기만 또는 오인을 초래할 가능성이 있는 것’에 해당하여 등록되어서는 안되는 상호이고, 또한 공중의 기만 또는 오해를 조성하여 일반인이 상품과 원고의 서비스간 모종의 특수한 관계가 있는 것으로 연상시키므로 안경, 시력표, 안경함 등에 사용하고 광고 활동하는 행위는 원고의 상표권 침해에 해당한다고 판시하였다.

2.4.4.2. 항성타일 사건

원고: 푸젠성(福建省) 진장시(晋江市) 방방(芳芳) 도자기공장(陶瓷厂)

피고: 푸젠성(福建省) 난안시(南安市) 항성(恒盛) 도자기 건축재공장(陶瓷建材厂)

사실관계:

원고는 1993년 2월 29일 문자 “恒盛”와 도형이 결합된 상표를 제19류의 “도자기”를 지정상품으로 하여 등록받았다. 피고는 원고의 상표의 등록 전에 이미 소재지 공상행정관리국에 상호를 등기하였다. 1998년 10월 26일, 원고는 피고가

생산한 타일(瓷砖)에 “恒盛”이, 그 겉 포장에 “恒盛瓷砖”이 표시되어있는 것을 발견하였고 상표권 침해를 이유로 천주시(泉州市) 중급인민법원에 상표권 침해금지청구의 소를 제기하였다.

법원의 판결:

천주시 중급인민법원은 원고의 등록상표와 피고의 상호등기가 모두 적법하고 규정된 범위 내에서 전용권을 향유하며, 피고의 상품 포장에 표시된 “恒盛瓷砖”은 상호권의 합리적 사용이므로, 이에 대한 원고의 침해주장은 이유 없고, 다만 그 상품에 표시된 “恒盛”은 상표권 침해에 해당된다고 원고 일부 승소 판결을 하였다. 이 판결에 원, 피고 모두 불복하여 푸젠성 고급인민법원에 상소하였다.

원고는 상품 포장에 사용한 상호의 자호만의 사용인 “恒盛瓷砖”은 상호권의 합리적 사용이 아니므로 원고의 상표권의 효력이 미친다고 주장하였고, 피고는 ‘상표와 상호의 약간의 문제에 관한 의견’에서 “상표권과 상호권 충돌 분쟁은 우선적으로 합법적 권리를 취득한 자를 보호해야 한다”라고 규정된 점, 피고의 상호등기일이 원고의 상표등록일보다 우선한다는 사실을 근거로 원고의 상표권 침해주장은 이유 없다고 답변했다.

법원은 상호는 행정구역, 자호(字号), 상품, 기업 조직형태로 구성되므로 상품의 포장에 “恒盛瓷砖”를 사용한 것은 상호의 정당한 사용이 아니고 미등록 상표의 사용으로 원고의 상표권을 침해한 행위에 해당하고, 상품에 사용한 “恒盛”도 원심판결 이 인정한 바대로 상표권 침해라고 보아 원고 전부 승소판결을 하였다.

2.4.4.3. 판례의 해석

상표권과 상호권의 분쟁 사안에서, 상호권이 충돌하는 상표의 등록일에 앞서 등기되었을 때, 상표권자가 상호권자의 상호사용에 대해 침해주장이 성립할 것인지 여부는 여러 사안에서 쟁점이 되는 문제이다.

‘기업명칭등기관리규정’ 제20조에서 “기업은 외부경제활동에서 상호를 기업의 인장, 은행계좌, 서신, 상품, 기타 포장 등에 사용할 수 있고 상업, 공중 음식점,

서비스 등의 업종의 경우, 그 간판에 상호를 약칭하여 사용할 수 있다”고 규정하고 있다. 따라서 상호권의 정당한 사용은 원칙적으로 상품, 상품의 포장 등에 그 상호 전부를 사용한 경우이고 음식업종 등의 일부 업종만 그 간판에 상호의 약칭을 사용해도 상호권의 적법한 사용범위에 해당된다는 것을 알 수 있다.

따라서 상기에 인용한 두 번째 판례처럼, 상호가 상표권 등록일에 우선하여 등기되어도 그 상품이나 포장에 상호 전부를 사용한 경우가 아닌 한, 상호권자는 후등록된 상표권자의 상표권 침해주장에 대항할 수 없다. 반면, 상기 인용한 첫 번째 판례에서 보듯이 상호 등기가 상표권 등록일보다 늦는 경우에는 상호 명칭 전부를 사용하여 형식상 상호권의 정당 사용범위에 해당되어도 수요자의 출처, 혼동을 초래하는 경우, 상표권 침해행위에 해당되므로 그 상호 사용의 중지·정정을 요구할 수 있다.

2.5. 효과적인 상호 보호방안

앞에서 살펴본 중국의 상호 보호 규정과 제도를 통해, 중국에서 효과적으로 상호를 효과적으로 보호하기 위한 유의점은 다음과 같다.

첫째, 상호등기에 앞서, 그 상호의 자호(字号)가 선등록되어 있는 저명상표(馳名商標)의 구성문자와 유사한지 사전검토가 필요하다. 상호가 저명상표와 혼동가능성이 있는 경우, 보통 상호등기 심사단계에서 거절되지만, 간과되어 등록된 후 저명상표권자의 권리행사를 받는 경우, 그 동안 상호에 축적된 무형적 가치를 손쉽게 잃어버릴 수 있는 위험이 있다.

둘째, 등기된 상호의 자호는 반드시 상표등록을 받도록 하여야 한다. 인용한 판례에서 보듯이, 상호권의 등기일이 상표등록일에 우선하는 경우라도 원칙적으로 상호 전부를 사용한 경우에만 보호되므로, 그 명칭과 유사한 문자를 후등록한 상표권자가 후일에 상표권 침해주장을 한 경우, 상표권자는 손해를 입을 가능성이 크다. 또한, 상호권의 효력범위는 일정 지역에만 한하므로 타인이 그 상호를

모방하여 타 행정구역에 등기하는 경우, 상호권을 통한 제재는 어려움이 있으나 등록상표가 있는 경우, 손쉽게 이를 제지하는 권리행사가 가능하다.

셋째, 상표권의 보호의 경우와 동일하게, 상호권의 보호 역시 시간과 비용이 다수 소요되는 소송보다 공상행정관리국에 심사처리 청구와 같은 행정적 구제절차를 적극적으로 활용하는 것이 효과적이다.

결론적으로 중국에서 상호권의 효과적인 보호를 위해서는 상호 등기와 병행한 상표권 등록을 통해 법률상 중첩적인 보호를 확보하고, 타인의 상호 모방행위에 대해 지속적인 감시와, 발견 시 행정적·사법적 구제수단을 활용하는 등 적극적인 권리행사가 필요하다고 하겠다.

3. 인터넷 도메인이름의 보호

3.1. 중국의 도메인이름 보호제도 개관

1990년 10월 ‘cn’이 중국의 국가도메인으로 등록이 인정되고 인터넷이 대중에 널리 보급되기 시작하면서, 중국에서도 도메인이름의 등록이 빠른 속도로 증가하였다. 이에 중국과학원은 국무원의 수권을 받아 1997년 6월 3일 ‘중국 인터넷네트워크 정보센터’(中国互联网络信息中心, 이하 ‘CNNIC’라고 함)를 설립하였고, 이 기구에서 ‘cn’을 비롯한 인터넷 도메인을 관리하기 위한 규정인 ‘중국 인터넷네트워크 도메인이름 등록·감정·관리방법’을 공포하였다. 그 후, 전 세계적으로 인터넷 도메인 선점을 통해 부당한 이득을 취하려는 ‘사이버 스쿼팅(cyber squatting)’이 문제가 되면서 이를 규율하기 위해 ‘WIPO 중재조정센터’에서 1999년 12월 1일 ‘도메인이름분쟁조정규정’(Uniform Domain Name Resolution, 이하 ‘UDRP’라고 함)을 제정하여 분쟁해결기준으로 활용하기 시작했고, 중국에서도 국제적인 추세에 발맞추고 사이버스쿼팅 행위를 규제하기 위해 정보산업부가 2002년 8월 ‘중국 인터넷네트워크 도메인이름 관리방법’을 공포했고, 동법 제 10조에서 도메인분쟁해결기관의 설립을 규정하였다. 이에 따라 분쟁해결기관에

서 도메인 분쟁을 처리하는 기준인 ‘중국 인터넷네트워크 정보센터 도메인이름 분쟁해결방법’(이하 ‘CNDRP’라고 함)이 2002년 9월 제정되었다.

따라서 현재 중국에서는 사법적 구제와 별도로 ‘com, net, org’ 등의 최상위 도메인에 대한 분쟁은 ‘UDRP’ 규약에 따라 ‘ICANN’이 승인한 분쟁해결기관에서, 중국 국가도메인(cn) 및 중문 도메인의 분쟁해결은 ‘CNNIC’가 지정한 분쟁해결 기관에서 ‘CNDRP’에 따라 분쟁을 해결할 수 있다. ‘UDRP’에 의한 분쟁해결은 국제적으로 통일되어 있기 때문에 본 보고서에는 ‘CNDRP’에 의해 규율되는 중국 국가도메인 및 중문 도메인을 둘러싼 분쟁을 중점적으로 소개하겠다.

3.2. CNDRP에 의한 분쟁해결

3.2.1. 개관

중국 국가도메인(cn) 또는 중문 도메인 이름에 대한 분쟁을 해결하기 위해서 당사자는 ‘CNNIC’가 지정한 분쟁해결기관에 분쟁해결을 신청하거나 관할권 있는 법원에 소를 제기할 수 있다. 분쟁해결기관을 통한 절차는 저비용으로 신속, 편리하게 분쟁을 해결할 수 있어 당사자 편의가 도모된다는 것이 가장 큰 장점이다. 그러나 절차의 성질상, 비구속적인 중재절차이기 때문에 분쟁 당사자는 ‘UDRP’에 의한 분쟁해결과 동일하게 분쟁해결기관을 거치지 않고 직접 관할권 있는 법원에 소를 제기할 수 있고, 분쟁해결기관에서 분쟁해결절차가 진행 중이거나 완결된 경우에도, 법원에 소를 제기할 수 있다. 또한 분쟁해결기관을 통한 절차를 이용할 경우, 신청인이 청구할 수 있는 권리가 도메인 이름의 말소, 이전에 한하고 신청인이 받은 손해에 대한 배상청구를 할 수 없다는 단점이 있다.

3.2.2. CNDRP에 의한 분쟁해결 절차

현재 ‘CNNIC’에 의해 분쟁해결기관으로 지정된 곳은 ‘중국국제경제무역중재위원회’(이하 ‘CIETAC’이라 함)와 ‘홍콩국제중재센터’(이하 ‘HKINC’이라 함)가 있고, 두 기관 모두 상기에 언급한 바 있는 ‘CNDRP’의 규정에 따라 분쟁을 조정한다. ‘CNDRP’에 의한 분쟁해결 절차는 다음의 6단계로 구분할 수 있다.

제1단계 : 신청인은 분쟁해결기관에 지정된 양식의 서면 또는 전자문서로 신청서를 제출한다. 분쟁해결기관은 신청서 접수 후, 형식심사를 하고 형식상 흠결이 발견된 경우 신청인에게 그 보정을 통지한다. 신청인은 5일 내에 그 흠결을 보정해야 하고 기간 내 보정을 하지 않거나 보정 후에도 그 흠결이 해소되지 않은 경우, 분쟁해결기관이 그 신청을 각하한다. 신청서 요건에 부합되고 필요한 비용을 납입한 경우 제2단계로 넘어간다.

제2단계 : 분쟁해결기관은 비용을 납부 받은 3일 내에 그 도메인이름 소유자에게 신청서 부분을 송달한다. 피신청인에게 신청서가 송달된 후, 분쟁해결절차가 정식으로 개시된다.

제3단계 : 피신청인은 신청서부분을 송달받은 날로부터 20일 이내에 답변서를 제출해야 한다. 단, 쌍방 당사자가 피신청인의 답변서 제출기한 연장에 대해 합의를 한 경우, 답변서 제출기간이 연장될 수 있다.

제4단계 : 분쟁해결기관이 피신청인의 답변서를 받은 후 또는 답변서 제출기간 만료 후 5일의 기간 내에, 분쟁을 담당할 패널을 구성한다. 신청인의 신청에 의해 1명 또는 3명의 전문가가 패널을 구성한다.

제5단계 : 패널은 ‘CNDRP’ 규정에 따라 그 위원회 구성 후 14일 내에 분쟁에 대한 결정을 내려야 한다. 패널은 그 결정문을 분쟁해결기관에 제출해야하고, 분쟁해결기관은 이를 공고하고 송달받은 날로부터 3일 이내에 그 전문을 당사자와 ‘CNNIC’에 보내야 한다.

제6단계 : 결정의 집행단계이다. ‘CNDRP’ 제15조의 규정에 의해 분쟁해결기관이 도메인 이름의 말소 또는 신청인으로 이전하라는 결정을 한 경우, 그 결정 공포일로부터 10일 내에 도메인등록기관은 이를 집행해야 한다. 단 피신청인이 그 10일 내에 관할권 있는 사법기관 또는 중재기관이 그 관련되는 분쟁 신청을 수리 받

았다는 것을 증명하는 유력한 증거를 제공하는 경우, 분쟁해결기관의 결정은 집행이 정지된다. 또한, 도메인 분쟁해결 절차 중 및 그 분쟁해결결정의 공포일로부터 10일 이내에는 양수인이 서면형식으로 분쟁해결결정에 동의하겠다는 약속을 하지 않는 한, 도메인이름 소유자는 분쟁상태의 도메인 이름의 양도 또는 등록말소를 신청할 수 없다.

3.2.3. CNDRP의 분쟁해결 기준

‘CNDRP’ 제8조는 아래의 조건을 만족하는 경우, 분쟁해결기관은 도메인이름의 이전 또는 말소를 청구하는 신청을 받아들여야 한다고 규정하고 있다.

- 1) 피신청인의 도메인이름과 신청인이 향유하는 민사적 권리의익(權益)의 명칭 또는 표지가 동일하거나 오인·혼동을 초래할 정도로 유사할 것;
- 2) 신청대상인 도메인이름의 소유자가 그 도메인 이름 또는 그 주요부분에 대해 합법적 권리의익을 향유하지 않을 것;
- 3) 신청대상인 도메인 이름의 소유자가 그 도메인의 등록 또는 사용에 대해 악의(惡意)가 있을 것.

또한 ‘CNDRP’ 제9조는 도메인 등록 또는 사용에 대한 피신청인의 악의가 인정되는 행위를 다음과 같이 예시하고 있다.

- 1) 도메인 이름을 등록 또는 양도한 것이 그 도메인이름을 매각, 대여 또는 기타방식으로 양도하여 부정당한 이익을 얻으려는 경우;
- 2) 수차례 타인이 향유하고 있는 합법적 권리의익이 있는 명칭 또는 표지를 자기의 도메인 이름으로 등록하려고 하여, 타인이 도메인이름의 형식으로 인터넷 상 그 합법적 권리의익이 있는 명칭 또는 표기를 향유하는 것을 저지하려는 경우;

- 3) 도메인이름의 등록 또는 양도가 신청인의 명예나 정상적인 업무활동에 손해를 끼치거나 신청인간의 구별에 혼동을 일으켜 일반 공중의 오인을 초래하기 위한 경우.

이상을 살펴볼 때, 분쟁결정 기준과 관련하여 우리나라의 경우 ‘kr’ 도메인이름의 분쟁을 조정하는 ‘도메인이름분쟁조정규정’과 ‘UDRP’의 규정이 매우 상이한 데 비하여 ‘CNDRP’는 ‘UDRP’의 규정과 매우 비슷하다는 것을 알 수 있다. 다만 ‘UDRP’의 경우 신청인이 그 도메인 이름의 명칭에 대한 상표 또는 서비스표의 권리를 가지고 있을 것을 요구하나, ‘CNDRP’는 제8조에서 신청인이 그 명칭에 대한 민사적 권리의익을 가지는 것으로 족하여 그 보호 범위가 ‘UDRP’보다 넓다. 중국에서 상표나 서비스표뿐 아니라 등기된 상호권을 보유하고 있는 자도 민사적 권리의익이 있으므로 도메인 이름의 이전 또는 말소를 신청할 수 있다.

도메인분쟁해결기관인 ‘CIETAC’는 도메인이름 “大庆石油管理局.中国”을 둘러싼 분쟁사건에서 신청인 대경석유관리국(大庆石油管理局)이 관련된 상표권을 보유하지 못했음에도 불구하고, 피신청인이 도메인이름을 등록받기 전에 당해 도메인이름과 유사한 적법한 상호권을 보유하고 있기 때문에 민사적 권리의익을 향유하고 있다고 인정하여 ‘CNDRP’ 제8조의 첫 번째 요건을 인정한 바 있다.

3.2.4. 분쟁해결기관의 결정 사례

3.2.4.1. “maxwell.com.cn” 분쟁사건

신청인: 일본 히타치 맥스웰 주식회사 (Hitachi Maxwell, Ltd)

피신청인: 베이징 백문도정보유한공사(北京百文都信息有限公司)

분쟁도메인이름: maxwell.com.cn

사실관계:

피신청인은 ‘CNNIC’에 “maxwell.com.cn”을 1998년 5월 27일에 등록하였다. 신청인은 1991년 2월 10일 중국에서 “maxwell”을 상표등록하여 보유하고 있었다. 신청인은 피신청인이 도메인이름에 고의로 자신의 저명상표(驰名商标)인 “maxwell”을 주요 구성요소로 채택하여 일반 공중의 오인·혼동을 조성하여 자신

의 영업활동에 손해를 일으킨다는 것을 주장하며 ‘CIETAC’에 분쟁해결신청을 하였다. 피신청인은 이에 대한 답변서를 제출하지 않았다.

결정내용:

패널은 신청인이 피신청인의 도메인이름 등록 당시 중국에서 적법하게 “maxwell”상표를 보유하고 있을 뿐 아니라, 신청인의 등록상표와 피신청인의 도메인이름이 공중의 오인혼동을 일으킬 정도로 유사하므로 ‘CNDRP’ 제8조의 첫 번째 요건을 만족시킨다고 하였다. 또한 피신청인이 답변서를 제출하지 않고 도메인이름에 대한 합법적 권리가 있는지 여부를 증명하지 못하였기 때문에 동 조의 두 번째 요건도 충족된다고 보았다. 동 조의 세 번째 요건과 관련해서도, 신청인의 등록상표 “maxwell”이 중국 일반 공중에게 상당한 정도의 주지성이 있기 때문에 피신청인의 분쟁 도메인이름의 사용 및 등록은 그 악의가 인정될 수 있다고 판단하였다. 따라서 패널은 본 신청이 제8조의 요건을 모두 충족시켰다고 결론지었고, 이에 따라 피신청인은 신청인에게 분쟁 도메인이름을 이전하라는 결정을 내렸다.

3.2.4.2. “paradox.com.cn” 분쟁사건

신청인: Paradox Security Systems Ltd

피신청인: 셴전시 파얼다사 전자유한공사(深圳市派尔多斯电子有限公司)

분쟁도메인이름: paradox.com.cn

사실관계:

신청인은 캐나다, 미국 등 세계 각국에 “PARADOX”를 포함한 다수의 상표를 등록받았고, 중국시장에 진출하기 위해 2000년 홍콩정진(精進)공사로부터 홍콩의 “PARADOX” 상표를 구입하였다. 2001년, 원고는 이미 홍콩영치(永致)공사가 중국 내 “PARADOX” 상표를 선등록하여 보유하고 있는 사실을 알고, 이 등록상표에 대해 취소심판을 청구했다. 정진공사는 2001년 도메인이름 “paradoxcanada.com”

을 등록하였지만, WIPO 중재조정센터의 결정에 의해 그 도메인이름을 신청인에게 이전하였다. 한편 피신청인은 분쟁 도메인이름 “paradox.com.cn”을 2001년에 등록하였고 이를 발견한 신청인은 ‘CIETAC’에 분쟁해결신청을 하였다.

결정내용:

신청인은 여러 가지 증거자료를 제출하여 피신청인은 홍콩정진공사의 분사무소이거나 긴밀한 협력관계를 가지고 있다고 주장하였고, 정진공사가 신청인의 중국 판매대리점이었으며 영치공사와 피신청인에게 악의적으로 상표 및 도메인등록을 하도록 안내하였다고 주장하였다. 패널은 이 주장을 받아들여 피신청인의 도메인 이름 등록에 악의가 있고, 도메인이름의 주요부분에 대한 합법적 권리이익이 없다고 인정하였다. 그러나 제8조의 첫 번째 요건과 관련하여, 신청인은 “paradoxcanada.com”의 보유자이고 세계 각국에 “PARADOX”를 포함한 상표를 다수 보유하고 있지만, 중국 내 “PARADOX”에 관한 상표권이나 상호권을 보유하지 않아 그 요건을 충족시키지 못한다고 판단하였다. 이에 따라 패널은 본 신청을 기각하였다.

3.3. 사법절차에 의한 분쟁해결

3.3.1. 법원의 분쟁해결 기준

도메인이름 분쟁은 분쟁해결기관을 통하지 않고 직접 관할법원에 소를 제기하여 해결할 수 있다. 증가하는 도메인 분쟁에 대한 법원의 판단 기준을 설정하기 위해 최고인민법원은 2001년 7월 17일 ‘컴퓨터네트워크 도메인이름 민사 분쟁 사건에서 법률 적용의 약간의 문제에 관한 해석을 공포하여 이를 시행해 오고 있다.

도메인이름 분쟁사건의 관할법원과 관련하여, 동 해석 제2조는 침해행위지 또는 피고 주소지의 중급인민법원이 관할권이 있다고 규정하고 있다. 다만 예외적으로 침해행위지와 피고 주소지의 특징이 어려운 경우, 그 컴퓨터 단말기의 설치 소재지를 침해행위지로 볼 수 있다고 규정한다.

한편, 동 해석 제4조는 아래 열거한 조건이 충족될 때, 법원은 피고의 도메인 이름의 등록, 사용 행위가 권리침해 또는 부정경쟁행위를 구성한다고 규정하고 있다.

- 1) 권리 침해 또는 부정경쟁행위에 대해 해당 원고가 보호를 청구하는 민사적 권리의익이 합법적 효력이 있을 것;
- 2) 피고 도메인이름 또는 기타 주요부분이 원고의 저명상표를 복제·모방·해석·번역·음역한 경우, 또는 원고의 등록상표, 도메인 이름과 동일 유사하여 관련 공중의 오인혼동을 초래할 것;
- 3) 피고가 그 도메인이름 기타 주요부분에 권리의익을 향유하지 않고 그 도메인 이름의 등록, 사용에 정당한 이유가 없을 것;
- 4) 피고가 그 도메인이름의 등록 또는 사용에 악의가 있을 것.

또한 동 해석 제5조는 피고의 도메인이름 등록 또는 사용에 악의가 있는 경우를 아래와 같이 예시하고 있다.

- 1) 상업목적으로 타인의 저명상표를 도메인이름으로 등록한 경우;
- 2) 상업목적으로 원고가 등록한 상표, 도메인이름 등과 동일, 유사한 도메인이름을 등록 또는 사용하여, 고의로 원고가 제공하는 상품, 서비스 또는 원고의 인터넷 사이트와 혼동을 조성하여, 네트워크 가입자가 그 인터넷 사이트로 방문하도록 혼동을 초래하는 경우;
- 3) 고가로 도메인이름을 매각, 대여 또는 기타 방식으로 양도하여 부정한 이익을 얻으려는 경우;
- 4) 도메인이름이 등록된 후 자신이 사용 및 사용 준비를 하지 않고 권리자의 그 도메인이름의 등록을 저지하려는 의도가 있는 경우.

도메인이름 분쟁해결기관에서 활용하는 ‘CND RP’ 규정도 동 해석을 기반으로 제정되었기 때문에, 법원과 분쟁해결기관의 분쟁 해결기준은 대동소이 하다고 판

단된다. 다만, 법원에 의한 구제절차를 선택할 경우, 동 해석 제6조의 규정에 의해 도메인이름 분쟁 심리 도중, 법원은 당사자의 청구 및 사건의 구체적 정황에 따라 등록상표가 저명상표인지 여부를 인정하는 결정을 할 수 있고, 도메인이름의 등록 사용 등의 행위가 권리 침해 또는 부정경쟁행위를 구성한다고 판단되면 권리 침해 중지, 도메인이름 말소, 이전을 명하는 판결 외에, 권리자가 입은 손해를 배상하라는 판결도 내릴 수 있다.

3.3.2. “philipscis.com” 분쟁사건

원고: 필립스 일렉트로닉 유한공사(Philips Electronic N.V.)

피고: 채해신(蔡海新)

분쟁도메인: philipscis.com

사실관계:

원고는 2002년 3월 1일 “philipscis.com”을 등록하였고, 이를 발견한 피고는 2002년 7월 19일 WIPO 분쟁조정센터에 분쟁해결신청을 하였다. 2002년 9월 19일 분쟁조정센터는 원고에게 피고의 도메인이름을 이전하라는 결정을 내렸다. 이에 피고가 불복하여 상하이시 중급인민법원에 소를 제기하였다.

법원의 판결내용:

법원은 피고가 이미 중국 내에서 “PHILIPS” 상표를 보유하고 있어 피고가 도메인분쟁사건에서 보호를 청구할 합법적 권리 이익을 보유하고 있다고 인정하였다. 또한 원고의 도메인이름은 피고의 등록상표에 단지 ‘CIS’만 부가되어 있고, ‘CIS’는 피고 회사의 ‘CSI’ 부분의 순서를 약간 다르게 한 것에 불과하기 때문에 일반 공중의 오인혼동을 초래할 정도로 피고의 등록상표와 유사하다고 판단하였다. 더구나 원고는 분쟁 도메인이름에 대해 어떠한 합법적 권리이익이 없는 것으로 판단되고, 피고의 등록상표가 중국 내에서 상당한 지명도를 가지고 있기 때문에 원

고가 분쟁 도메인이름을 등록한 행위에 악의가 인정된다고 보았다. 법원은 이러한 결론에 따라 원고의 청구를 기각하였다.

3.4. 효과적인 도메인이름의 보호방안

최근 중국에서는 광대한 영토로 인한 전국적 광고·홍보활동의 부담을 해소할 수 있는 인터넷을 이용한 상행위가 크게 늘어나고 있고, 덩달아 타인의 유명한 상표나 상호를 모방한 도메인이름을 선점하여 부당한 이익을 얻으려는 사례가 늘어나고 있어 중국에 진출하는 기업은 도메인 이름 보호에 각별한 주의를 기울일 필요가 있다.

상당수 기업이 이러한 도메인 점유자의 무리한 요구를 타협에 의해 해결하려는 경우가 많으나 도메인 분쟁해결기관이나 법원이 상표권자 등 신청인에게 유리한 결정을 내리는 경우가 많으므로 이러한 분쟁절차를 적극 이용하는 것이 바람직하다.

분쟁 중인 도메인 이름을 보유한 상대방이 구체적으로 그 도메인 이름을 통한 사업화를 하지 않은 경우, 또는 그 도메인이름의 존속으로 인한 피해가 경미한 경우와 같은 초기단계에서는 ‘CIETAC’와 같은 도메인분쟁해결기관을 이용하여 저렴한 비용으로 신속하게 분쟁을 해결하는 것이 바람직하다. 도메인분쟁해결기관을 이용할 경우 해당 기관에 신청서를 제출하는 날부터 중재 패널의 결정이 통보되는 날까지 모두 60일미만의 기간에 완료되므로 대단히 신속하다.

그러나 그 도메인이름 점유자가 그 도메인이름의 장기 보유로 영업상 이해관계가 커진 경우 또는 정당한 권리자에게 상당한 손해가 발생한 경우는 도메인이름의 무단 점유자가 분쟁해결기관의 결정에 불복할 가능성이 크고 손해배상청구를 병행해야 하는 경우가 많기 때문에, 관할 인민법원에 소를 제기하여 바로 사법적 구제방법을 택하는 것이 바람직하다.

도메인 분쟁절차 실무에서 분쟁신청인이 민사적 권리의익을 갖고 있는 것이 요구되기 때문에, 현재 사용 중이거나 사용하고자 하는 상표나 상호는 조기에 등록을 해놓는 것이 후일에 도메인이름 분쟁이 발생했을 경우 매우 유리하다. 특히

자신의 상표가 저명상표(馳名商標)로 인정받는 경우, 도메인 분쟁실무상 이를 모방한 도메인이름의 무단점유자가 악의가 있었다는 것이 쉽게 추정되므로, 저명상표 인정 신청을 받는 것이 바람직하다. 특히 사법적 구제절차를 선택할 경우 그 소송 중 법원에 저명상표 인정을 신청하는 것이 가능하다.

또한 최근에 키워드(通用網址)의 등록을 통한 사이트 홍보활동이 늘면서, 이를 둘러싼 분쟁이 증가하고 있으므로 도메인 이름 등록 시 키워드도 동시에 등록을 받도록 하는 것이 바람직하며, 키워드에 대한 무단 선점행위에 대해서도 도메인 분쟁해결절차와 동일한 분쟁절차가 있으므로 적극적으로 권리행사를 하는 것이 바람직하다.

끝으로, “paradox.com.cn” 사건에서 볼 수 있듯이, 중국 현지기업이 해외 기업과의 합작이 결렬되거나 종료된 경우, 미등록된 도메인이름이나 상표를 선점하는 경우가 빈발하고 있으므로, 반드시 계약상 규정을 통해 이러한 행위를 미연에 방지하도록 노력해야 할 것이다.

VII.

해외지식재산권 보호가이드북

사례 연구

VII. 사례 연구

사례 연구 1 나의 상표가 선점되었을 때

중국에서 상표의 선점 행위는 더 이상 기사거리도 되지 못할 만큼 흔하게 일어나는 일이다. 한국의 신문 방송에서도 한국의 유명상표들이 타인에 의해 중국에 이미 등록되어 한국 기업이 곤란을 겪고 있다는 사례들이 여러 차례 보도된 바 있으며, 한국의 한 대기업은 거액을 주고 중국에서 선점된 상표권을 샀다는 보도도 있었다.

자기도 모르는 사이에 자기 회사의 명칭이나 로고, 상표가 누군가에 의해 도용되어 중국 상표국에 등록되어 있는 것을 발견하게 되면 참으로 낭패가 아닐 수 없다. 자기 상표로 중국에서 사업할 길이 막히는 것은 물론이고 만약 이를 무시했다가는 적반하장격으로 상표선점자에 의해 소송을 당할 수도 있다. 그야말로 울며 겨자먹기로 엄청난 값을 지불하고 자기의 상표를 사든지 아니면 상표를 되찾기 위해 상표선점자를 상대로 지루하고도 힘겨운 싸움을 해야 한다.

상표의 선점행위는 성격상 두 가지로 구분될 수 있다.

하나는 한국 기업과 거래관계에 있던 중국 기업이 자신이 취급하던 한국 브랜드를 중국에서 먼저 상표로 출원하여 선점하는 것이고, 다른 하나는 이러한 특수관계 없이 한국의 유명한 상표들을 노리고 상표를 선점하는 행위이다. 전자는 통상 한국 기업의 상품과 동일하거나 유사한 상품들에 상표를 출원하는 경우가 대부분이며, 후자는 동일, 유사한 상품뿐 아니라 이런 저런 다양한 상품들에 대하여 상표를 출원하고 있다.

사례 1 중국에 진출한 한국의 Y회사의 경우.

[사건의 전개]

중국에 진출하여 활발하게 사업을 전개하던 한국의 Y회사가 상표권의 중요성을 깨닫게 된 것은 최근 자사의 제품을 모방한 모조품이 중국에 나도는 것을 발

견하고 난 뒤이다. Y회사는 뒤늦게나마 상표권 확보에 나섰지만 곧 자사의 상표가 이미 타인에 의해 중국 상표국에 등록되어 있는 것을 발견하였다. Y회사의 상표를 선점한 것은 다름아닌 자사의 제품을 취급하는 중국대리인이었고, 이 중국대리인과는 1999년부터 거래를 해 왔지만 Y회사는 중국대리인에 의한 상표 선점 사실을 까맣게 모르고 있었다. 중국대리인은 이미 2002년 가을에 상표출원을 하여 2003년말에 상표등록을 받았다. 더구나 위조품을 단속하려면 상표권이 있어야 한다는데 정작 상표권을 가지고 있는 중국대리인은 위조품 단속에 나설 뜻이 없어 보였다. 이때부터 Y회사의 고민이 시작되었다.

첫째. 중국대리인으로부터 상표를 회수할 방법은 없을까?

둘째. 선불리 중국대리인을 상대로 법적 분쟁을 일으켰다가 혹시 상표권을 가지고 있는 중국대리인이 역공을 취해 온다면 그나마 더 이상 자사 상표를 사용조차 할 수 없게 되는 것은 아닌가?

셋째. 상표권이 없다면 위조품을 단속할 수 있는 길은 정녕 없는 것인가?

[상답 내용]

첫째. 중국대리인이 등록한 상표를 무효시킬 수 있는지에 대하여.

Y회사와 같이 평소 거래관계에 있는 중국대리인이 한국 기업의 상표를 선점하는 사례는 여러 차례 있었으며 이 경우에는 중국 상표법 제15조(대리인이 권리자의 허락없이 출원한 상표에 대한 거절 규정) 및 제41조(기타 부정한 수단으로 등록을 받은 상표에 대한 무효 규정)를 적용할 수 있으며, 또한 Y회사가 중국에서 제품 판매에 나선 것은 1999년이고 중국대리인이 상표등록을 받은 것은 2003년 말이므로 이 기간 동안에 Y회사의 상표가 일정 정도 중국의 관련 업계에 영향력을 가지고 있다면 중국 상표법 제31조(타인의 선권리를 해치는 상표에 대한 거절규정)의 적용이 가능하다.

그러나 위 세 규정 중 가장 승소 확률이 높은 것은 현 상표권자가 Y회사의 대

리인으로서 Y회사의 허락 없이 상표를 출원하여 등록받았다는 것을 주장(상표법 제15조)하는 것인데 이때 ‘대리인 관계를 증명하는 서면 계약서’가 없으면 입증에 어려움이 따른다. 따라서 중국대리인의 상표등록을 무효시키는 것에 상당한 어려움이 뒤따를 것으로 판단된다.

또한 상표평심위원회에 위의 이유를 들어 무효심판을 청구한다고 할 때 실제로 무효재정을 받을 때까지는 상당히 오랜 시간이 필요하게 된다. 중국에서 등록 상표의 무효심판을 담당하는 상표평심위원회의 경우 2004년 말 현재 1999년의 신청사건을 심의하고 있다고 하며, 만약 인민법원에까지 상소되는 경우를 감안하면 최악의 경우 8년 이상의 세월이 필요할지도 모른다.

둘째. 중국대리인의 역공 가능성

Y회사가 중국대리인을 상대로 무효심판을 청구하면 중국대리인은 자신의 상표권을 행사하여 Y회사로 하여금 자사의 상표를 쓰지 못하도록 법적 조치를 취할 가능성을 배제할 수 없다. 통상 대리인이 한국 기업의 상표를 선점하는 것은 거래관계를 유리하게 유지하고 한국 기업이 거래선을 바꾸는 것을 하지 못하도록 하기 위한 목적이 크기 때문이다. 다만, 중국대리인이 상표권 침해금지 소송을 제기한다면 Y회사는 상표평심위원회에 상표무효심판을 제기했음을 중국 인민법원에 알리고 소송의 중지를 요청할 수 있으므로 당장 Y회사의 상표 사용이 금지될 가능성은 높지 않다.

셋째. 위조품 대처방법

원칙적으로 위조품을 단속하려면 중국에 등록된 상표권이 있어야 한다. 그러나 만약 위조품의 품질이 열악하다거나, 또는 ‘MADE IN KOREA’라는 표시를 하고 있거나, 또는 제조원 표시 부분에 Y회사의 명칭이나 주소를 표기하고 있다면 그러한 위조품에 대해서는 단속이 가능하다. 이러한 위조품 생산, 판매행위는 중국의 《제품품질법》이 금지하고 있는 행위이므로 위조품 생산자 또는 판매자가 위치한 공상행정관리국, 또는 품질기술감독국에 단속을 신청할 수 있다.

넷째, 상표를 바꾸는 것도 한 방법이다.

새로운 모델을 출시할 때부터라도 새로운 상표를 만들어 사용하는 것도 한 방법이다. 새로운 모델이 나오면 구 모델의 모조품은 자연스럽게 시장에서 사라지게 되는데 이를 이용하여 새 브랜드 전략을 구사할 수 있다. 물론 새 브랜드에 대해서는 상표권을 미리 확보해 두어야 한다.

사례 2 한국담배인삼공사의 정관장 사건

[사건의 전개]

한국담배인삼공사는 1995년 평소 자사의 홍삼을 수입하여 판매하던 홍콩 에이전트가 ‘정관장’ 상표를 중국을 비롯하여, 홍콩, 태국 등지에 출원 등록하여 둔 사실을 깨닫게 된다. 바로 홍콩 에이전트가 ‘정관장’ 상표를 등록한 후 권리행사에 나섰기 때문이다.

이때부터 한국담배인삼공사는 ‘정관장’상표를 되찾기 위한 기나긴 싸움에 착수하게 된다. 결국 97년에 홍콩에서, 그리고 중국에서는 2001년에 가서야 홍콩 에이전트의 상표등록을 무효시킬 수 있었다.

[시사점]

1. 중국에서는 아직 ‘외국에서만 유명하고 중국에서는 널리 알려지지 않은 상표를 타인이 출원하였을 때 거절한다’는 명문의 규정이 없다.

한국담배인삼공사의 ‘정관장’ 상표는 한국의 유명상표로서 중국에서도 ‘산업재산권 보호를 위한 파리협약’에 기초하여 보호의 대상이 된다. 앞의 Y회사의 사례에 적용될 수 있는 상표법상의 규정들이 정관장 상표에도 적용될 수 있지만, 법률의 규정에도 불구하고 입증의 어려움이 따르며 쉽게 분쟁에서의 승리를 자신할 수 없다는 것이 중국 변리사(상표대리인)들의 전언이다. 정관장 사건에서 한국담배인삼공사가 승소한 것은 참으로 다행한 일이라고 보아야 할 것이다.

2. 상표가 선점되었을 때는 상표의 무효를 청구하기 전에 먼저 상표출원부터 해 두어야 한다.

자신의 상표가 타인에 의해 선점 등록된 것을 발견하였을 때 이 상표의 등록을 무효시키는 방안을 강구하기로 결정했다면, 비록 늦기는 했지만 이때라도 상표출원부터 해야 한다. 중국은 한국의 제도와는 달리 비록 선등록상표와 동일한 상표가 출원되었더라도 선등록상표가 무효화 되면 후출원상표는 등록을 받을 수 있다. 따라서 우선 출원부터 한 다음 선등록상표에 대한 무효절차를 시작하는 편이 선등록상표의 무효 후에 상표를 출원하는 것보다 상표권 확보까지 걸리는 시간을 대폭 줄일 수 있다.

더구나 상표평심위원회에서 무효 절차가 진행되는 기간 동안에 또 다른 타인이 상표출원을 할 가능성을 배제할 수 없으며, 만약 이런 일이 발생한다면 이 또 다른 상표선점자를 상대로 분쟁을 시작해야 하는 낭패를 겪게 될 것이기 때문이다.

3. 한국담배인삼공사는 ‘정관장’ 상표권을 되찾기 전이라도 만약 중국에 ‘정관장’ 홍삼의 모조품이 유통되고 있다면 모조품을 단속할 수 있다.

홍삼은 건강식품에 해당하므로 중국 품질기술감독국의 중점적인 관리대상상품에 해당한다. 따라서 한국의 홍삼이 아닌 제품에 ‘정관장’ 표시를 하는 것은 ‘낮은 품질을 높은 품질의 상품’으로 위장하는 행위에 해당할 수 있으며, 산지 표시까지 위조했다면 명백한 위법행위가 된다. 이럴 경우 한국담배인삼공사는 《제품품질법》위반을 이유로 가짜 정관장에 대한 단속 신청이 가능하다.

사례 연구 2 저명상표 인정 사례

새로운 저명상표 인정 제도가 시행된 이후 정식으로 저명상표로 인정된 사례를 소개한다.

<인민법원에 의해 저명상표로 인정된 사례>

사례 1 Rolex 시계유한회사와 베이징 귀왕(國網)정보유한회사의 도메인이름 분쟁사

Rolex 시계유한공사의 주장:

Rolex회사는 유구한 역사를 가진 시계제조업체이다. 1992년부터 Rolex회사는 여러 상품류에 대하여 “Rolex”상표를 등록하였고, 주요 제품인 “Rolex”손목시계에 대해서는 폭 넓은 선전 활동을 펼쳐 왔다. 1999년 “Rolex”상표는 국가공상행정관리총국에 의하여 <<전국중점상표보호목록>>에 등재되었다. 1999년 5월 5일, 베이징귀왕정보유한공사가 “Rolex. com. cn”으로 도메인 이름을 등록하였지만 실제로는 사용하지 않았다. Rolex회사는 귀왕회사가 “Rolex”상표 및 상호를 도메인 이름으로 등록한 것은 악의에 의한 도메인 선점행위에 해당되고 Rolex회사의 상표권에 대한 침해와 부정경쟁행위를 구성한다.

베이징시 제2중급인민법원의 판단:

Rolex회사의 “Rolex”상표와 당해 상표가 대표하는 제품 품질은 중국과 세계 각국에서 비교적 높은 주지성을 향유하고 있다. 따라서 당해 상표를 저명상표로 인정할 수 있다. 귀왕회사가 정당한 이유가 없이 Rolex회사의 등록상표 및 상호와 동일한 “Rolex”를 자사의 도메인 이름으로 등록하고 실제 사용하지 않은 행위는 주관적으로 고의가 있음이 명백하며 성실신용의 기본원칙을 위배하였으므로 부정경쟁행위를 구성한다. 따라서 귀왕회사는 판결이 효력을 발생한 날로부터 10일 이내에 “Rolex.com.cn” 도메인 이름을 취소하고 1만 위안의 손해배상을 할 것을 명한다.

* 1심판결이 내린 후 쌍방 당사자는 법정기일 내에 상소를 제출하지 않았으며, 본 판결은 확정되었다.

사례 2 월마트백화점과 통샤오쥬(童小菊) 등의 상표권 침해 및 부정경쟁 분쟁사건

월마트백화점유한회사(이하 “월마트회사”로 약칭한다)의 주장:

월마트회사는 세계에서 제일 큰 소매업체이며 경영업무는 세계 각국에 널리 퍼져 있다. 1996년 7월 월마트회사는 영문 서비스표 “Wal-Mart”를 중국어 “월마트”(沃儿玛)로 번역하여 제35류 “(타인을 위한) 판촉” 등 서비스 항목에 대하여 상표를 등록하였으며, 그 후에도 연속하여 31개 상품류에 대하여 상표를 등록하였다. 2001년, 2003년 월마트회사는 “Fortune” 잡지에 의하여 전세계 500대 기업 가운데 제1위로 선정되었다. 월마트회사는 중국에서 지금까지 모두 31개소의 쇼핑몰과 샘스클럽(Sam’s Club)을 개설하였으며 “월마트”상표에 대하여 대량의 광고홍보를 진행하였다. “월마트”상표는 월마트회사가 판촉 서비스를 진행하는 주요한 상표로서 현재 중국에서 널리 알려져 있다. 통샤오쥬는 허락을 받지 않고 자신이 생산, 판매하는 램프 및 램프포장에 “월마트”표식을 사용하고 자신의 기업명칭에도 “월마트”를 사용하였으며, www.woerma.com.cn으로 된 도메인 이름을 등록하였으며, 상기 사이트에 “월마트”라는 글자를 뚜렷하게 사용하였는데, 이는 월마트회사의 상표권에 대한 침해를 구성하는 것이다.

따라서 피고로 하여금 침해를 중지하고 손해배상을 하며 www.woerma.com.cn 도메인 이름을 취소하도록 판결할 것을 청구한다.

선전시 중급인민법원의 판단:

월마트회사는 1996년부터 중국에 “월마트” 상호를 사용한 백화점을 여러 곳 개설하였다. 월마트회사는 광고홍보매체 보도, 사회공익활동 등 여러 가지 방식으로 기업 이미지에 대하여 장기적인 홍보를 진행하였으며, 점차적으로 중국시장에서 “월마트”상호와 상표를 핵심으로 한 기업 브랜드와 신용을 형성하였으며 사회공중 가운데서 비교적 높은 지명도를 가지고 있으므로 월마트 등록상표를

저명상표로 인정할 수 있다. 통샤오취가 허락을 받지 않고 “월마트”상호를 사용한 것은 월마트회사의 신용과 지명도를 이용하고자 한 것임이 명백하므로 부정경쟁행위에 해당된다. 통샤오취의 행위는 공중을 오도하기 쉬우며, 객관적으로 월마트회사의 저명상표의 저명성을 희석화시켰으며 월마트회사의 기업브랜드 이미지를 손상시켰다. 따라서 통샤오취가 기업명칭에 “월마트”를 사용하는 것을 중지하고 해당 도메인 이름을 취소하며 경제손실 12만위안을 배상할 것을 명한다.

* 1심 판결이 내린 후 쌍방 당사자는 법정기일 내에 상소하지 않았으며 본 판결은 이미 법적 효력을 발생하였다.

[시사점]

위 두 사건을 보면 모두 도메인이름에 관한 분쟁이란 점에서 공통된다. 더구나 한 가지 더 재미있는 사실이 있는데, 사법기관의 재판절차를 통해 ‘저명상표’를 인정받은 외국상표는 모두 6개인데 대부분 도메인이름 분쟁사건 때문에 소송을 제기했다는 사실이다.

우연일지 모르지만, 이러한 사실은 우리 나라의 대기업에 시사하는 바가 있다고 본다.

저명상표 인정은 분쟁 대상이 된 상표를 저명상표로 인정하지 않으면 해당 사건에 대한 충분한 심리, 판단을 할 수 없는 분쟁 사건에서만 가능하다. 현재 분쟁 과정에서 저명상표 인정이 요청되는 경우는 다음과 같다.

첫째. 유명한 상표인데 미등록인 경우(상표법 제13조 제1항을 주장하는 경우)
미등록인 상표가 타인의 상표등록에 대하여 이의를 제기하거나 무효심판을 제기할 때, 그리고 사용중지를 요청할 때에는 상표국, 상표평심위원회, 인민법원은 미등록인 상표가 저명한가를 심리, 판단하지 않을 수 없다.

둘째. 등록상표에 기초하여 지정상품과 유사하지 않은 상품에 관하여 권리 행사에 나설 때(상표법 제13조 제2항을 주장하는 경우)

타인이 저명한 등록상표의 지정상품과 비유사한 상품에 저명한 등록상표와 동일하거나 유사한 상표의 등록을 시도하거나, 이미 등록하였거나, 또는 사용하고 있을 때 저명상표의 상표권자는 자신의 상표가 저명함을 전제로 하여서만 상표

등록의 저지 및 사용금지조치가 가능해진다. 따라서 관련 기관도 해당 상표가 저명상표인지를 심리, 판단해야 하는 것이다.

셋째, 타인의 도메인이름 선점이 ‘불법행위’ 또는 ‘부정경쟁행위’라고 주장하는 경우(「인터넷 도메인이름에 관한 민사분쟁사건을 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석」제4조)

타인이 저명상표를 포함하는 도메인이름을 선점하였는데 구체적인 상표권 침해물품을 인터넷에서 판매하고 있지 않은 경우에는 도메인이름 선점자의 ‘악의’를 입증하기 어렵지만, 만약 상표가 저명한 경우에는 ‘악의’ 인정이 가능해진다. 따라서 도메인이름에 관한 분쟁에서 인민법원은 원고의 상표가 저명한지 여부를 심리, 판단해야 하는 것이다.

대부분의 상표권 침해행위는 상품이 동일하거나 유사한 범위에서 일어나는 경우가 많고, 또한 저명상표는 대부분의 상품류에 대하여 상표를 등록하였으므로 더더욱 비유사 상품에 대한 권리행사의 기회가 흔하지 않다. 그렇다고 ‘유사한 상품’에 대하여 권리행사를 하면서 저명상표 인정을 구한다 하더라도 어떤 기관도 상표권자의 상표가 저명한지 여부에 대하여 심리, 판단하지 않는다. 저명상표로 인정하지 않더라도 침해자에 대한 처벌이 가능하기 때문이다.

이런 경우 저명상표 인정을 추진하는 상표권자는 도메인이름 선점자를 상대로 소를 제기하는 방법이 좋다. 중국에서는 상표권을 침해하는 행위 못지 않게 도메인 선점행위가 광범위하며 대부분 상업적으로 활용하고 있지 않으므로 이러한 도메인 선점자를 상대로 도메인이름 명의의 이전을 구하는 소를 제기한다면 저명상표 여부를 판단받을 수 있게 될 것이기 때문이다.

<단속 과정에서 인정된 사례>

사례 3 “샤오페이양(小肥羊)”저명상표 인정사례

2004년 11월, 국가공상행정관리총국은 새로 인정된 62건의 저명상표를 공포하였는데, 그 가운데는 내몽고 샤오페이양그룹의 “샤오페이양” 미등록상표가 저명상표로

인정되어 많은 사람들의 관심을 끌었다. 그러나 저명상표 인정과 보호에 있어서, 상표의 등록여부가 저명상표 인정의 전제조건이 아니며, 중요한 것은 해당 상표에 대한 관련 공중의 인지 정도이다.

내몽고 샤오페이양그룹은 1999년8월에 개업한 이래, 5년 사이에 698개소 체인점을 가진 유명한 음식체인점으로 부상하였다. 1999년 샤오페이그룹은 상표국에 “샤오페이양”상표를 출원하였는데 상표국은 “샤오페이양” 상표가 현저성이 없다는 이유로 거절하였다. 그 후 샤오페이양그룹은 “샤오페이양(小肥洋)”, “샤오페이양청(小肥洋城)” 등 상표를 방어용으로 등록하였다. 현재 “샤오페이양(小肥羊)”은 60여개 국가, 지역에 출원되었으며, 이미 20여개 국가와 지역에서 등록을 받았다.

“샤오페이양”이 한창 부상하고 있는 와중에 적지 않은 다른 “샤오페이양”이 전국에 퍼지기 시작하였으며 이미 상표등록을 출원한 것도 적지 않았다. 2001년에 개정된 상표법에 따르면, “사용을 통해 현저성을 얻어 식별력을 가지게 된 상표는 등록받을 수 있다”고 규정하였다. 이에 샤오페이양그룹은 2001년 12월에 다시 “샤오페이양” 상표를 출원하였고 마침내 2003년에 출원공고되었다. 그런데 상표이의신청일의 마지막날에 내몽고, 시안(西安), 산시(陝西)의 6개 기업이 “샤오페이양”상표에 대하여 이의신청을 제출하였다. 이에 상표국은 “샤오페이양”은 음식업계에서 사용되는 일반명칭이 아니라, 피이의신청인이 “샤오페이양”을 최초로 서비스업명칭으로서 음식서비스업에 사용하였으며, 피이의신청인의 오랜 시간을 거친 사용과 홍보로 인해 많은 소비자는 이미 “샤오페이양”상표를 피이의신청인과 연결시키고 있기 때문에 “샤오페이양”상표는 음식서비스업을 구분하는 표시가 되었으며 상표등록요건인 현저성을 구비하였다고 인정하고, 2004년 5월에 이의신청인의 이의신청을 기각하고 “샤오페이양”상표의 등록을 허여하였다.

이의신청인은 상표국의 결정에 불복하여 상표평심위원회에 복심을 청구하였는데 현재 계류 중에 있다. 이와 같은 원인으로 하여 “샤오페이양”상표는 아직도 등록받지 못한 미등록상태로 남게 되었다.

그런데 “샤오페이양”상표가 출원계속 중인 와중에, 중국 각 지방에서 각종 상호를 가진 “샤오페이양” 신선로집이 나타나기 시작하였다. 조사 결과에 따르면,

내몽고 샤오페이양그룹이 남경에 세운 체인점은 3개소뿐이었는데 남경에서 경영되고 있는 “샤오페이양” 신선로집은 40여개소가 넘는다고 한다. 이처럼 많은 “샤오페이양”신선로집으로 인하여 소비자는 진짜와 가짜를 구분하기 어려웠으며, 내몽고 샤오페이양그룹의 이익은 심각하게 영향을 받게 되었다.

그러던 중, 2004년 7월부터 전국적 범위에서 시작된 공상행정관리총국의 상표권보호 프로젝트가 진행되는 과정에서 “샤오페이양” 미등록상표는 2004년 11월에 상표국에 의해 저명상표로 인정되었다.

[참고 자료]

1. 새로운 저명상표 인정 제도 시행 이후의 경과

「상표법 실시조례」(2002년 9월 15일 시행)가 시행된 이후, 중국기업은 물론이고 외국기업의 경우도 저명상표 인정을 받기 위해 발벗고 나서고 있다. 특히 중국기업은 저명상표로 인정받는 경우 1억위안이라는 거액의 보조금을 받을 수 있기 때문에 앞다투어 저명상표 인정에 나서고 있다. 외국기업의 경우도 저명상표 인정을 받았을 때 누릴 수 있는 혜택 때문에 적극적이다.

2002년 9월 이후 중국 공상행정관리총국 상표국이 최초로 저명상표 리스트를 발표한 것은 2004년 2월인데, 이때 상표국은 모두 43개의 상표(외국 상표 2개 포함)가 저명상표로 인정되었다고 발표하였다. 이후 상표국은 2004년 4월 23일 26개의 저명상표를 추가로 공표하였고, 이어 2004년 11월 15일에는 다시 62개의 저명상표를 공표하여 지금까지 모두 131개의 상표가 상표국에 의해 저명상표로 인정되었다.

저명상표임을 인정할 수 있는 또 하나의 행정기관인 상표평심위원회는 2004년 11월 18일에 모두 11건의 상표를 ‘쟁의’과정에서 저명상표로 인정하였음을 발표하였고, 이후 다시 11건의 인정 사례가 발표되었다.

저명상표의 사법인정기관인 인민법원은 지난 2005년 4월 26일 최근 3년간 모두 29건의 상표가 소송 절차에서 저명상표로 인정되었다고 발표하고, 그 가운데 10대 저명상표 인정 사건을 발표하였다.

따라서 지금까지 상표국, 상표평심위원회, 인민법원에 의해 인정된 저명상표는

2005년 4월 26일 현재 모두 182건이다.

아래 표를 보면 상표국에 의해 저명상표로 인정된 사례가 압도적으로 많은데 이는 다음의 두 가지 이유에서 비롯되는 것으로 분석된다.

첫째, 각 지방의 공상행정관리국이 상표권 침해 행위를 단속하는 과정에서 상표국에 저명상표 여부의 판정을 요청하는 사례가 많고,

둘째, 위와 같은 침해 단속 과정에서의 저명상표 인정 절차는 저명상표 인정에 걸리는 시간이 짧는데, 상표국은 지방의 공상행정관리국들로부터 저명상표 인정 신청을 받은 날로부터 6월 이내에 저명상표 여부를 결정해야 한다.

<인정기관에 따른 저명상표 인정건수>

인정기관	전체 인정건수 (중국상표, 외국상표 포함)	외국상표 인정건수
상표국	131건	18건
상표평심위원회	22건	10건
인민법원	29건	6건
합계	182건	34건

<등록 여부에 따른 저명상표 인정건수(상표국, 상표평심위원회의 153건 중에서)>

등록여부	인정건수
등록상표	151건
미등록상표	2건

<국가별 저명상표 인정건수(상표국, 상표평심위원회의 153건 중에서)>

국가	인정건수	
중국상표	128건	
외국상표	미국	15건
	프랑스	4건
	네덜란드	3건
	스위스	2건
	영국	2건
	독일	1건
	이태리	1건
	합계	28건

<인정절차에 따른 저명상표 인정 건수>

인정 절차	인정기관	인정건수
상표관리절차 (침해 단속 과정에서 지방공상행정관리국에 저명상표 인정 신청 및 관련 자료를 제출 한 경우)	상표국	116건
이의신청절차 (출원공고된 상표에 대하여 상표국에 이의 신청을 하면서 저명상표 인정을 신청한 경 우)	상표국	15건(마드리드출 원 1건 포함)
쟁의절차 (등록된 상표에 대하여 상표평심위원회에 무효를 청구한 경우)	상표평심위원회	22건
소송절차 (상표분쟁사건에 관한 인민법원의 소송절차)	인민법원	29건

2. 외국기업이 저명상표 인정에 적극적인 이유.

중국의 저명상표에 관한 법률, 법규는 여러 가지 측면에서 저명상표를 특히 두텁게 보호하고 있는데, 일단 저명상표로 인정되면 다음과 같이 행정당국의 침해 단속 과정에서 추가적인 혜택을 누릴 수 있다는 점도 외국기업들이 저명상표 인정에 적극적으로 나서는 이유가 되고 있다.

첫째. 상표권 침해 행위를 단속할 수 있는 권한을 가진 기관은 각 지방의 공상행정관리국, 품질기술감독국,公安국, 세관의 관련 인원 등인데, 외국 상표가 저명상표로 인정되어 상표국이나 인민법원에 의해 공표되면 관련 정보가 이들 단속 기관에 통지되고 그에 따라 이들 관련 인원들은 이 저명상표에 대하여 특별한 주의를 기울이게 된다.

둘째. 중국의 국가공상행정관리총국은 “전국중점상표보호목록”을 작성하여 각 지방 공상행정관리국에 특별 단속을 요청하는 제도를 운영하고 있으며, 각 지방의 공상행정관리국 역시 자기 지역에서 특히 침해가 심한 상표들의 리스트를 작성하여 중점 단속 활동을 펼치는데, 일단 ‘저명상표’로 인정되면 이들 리스트에 자기 회사의 상표를 올리는데 유리해 진다.

셋째. 저명상표권을 침해한 침해자에 대해서는 형사입건이 의무로 되어 있어 침해자에 대한 형사처벌이 가능하며, 이로부터 침해 기도를 사전에 차단하는 상당한 효과를 누릴 수 있다. 「최고인민검찰원,公安부의 경제범죄사건의 기소 표준에 관한 규정」(2001년 4월 18일 공포, 동일 실시) 제61조에 따르면, “타인의 저명상표나 사람이 복용하는 약품의 상표를 도용하는 경우”에는 불법경영액수에 관계없이 형사입건하도록 규정하고 있다. 이 “기소 표준”의 저명상표에 관한 규정은 최근 2004년 11월에 발표된 「지식재산권 침해 형사사건을 처리하는 구체적인 법률적용 문제에 관한 해석(최고인민법원, 최고인민검찰원)」에도 불구하고 여전히 효력이 있다.

사례 연구 3 타인이 내 상표를 상호로 사용할 때.

한국이든 중국이든 상표와 상호의 관계는 복잡하며 분쟁 사건의 수도 무척 많다. 중국의 경우 지금까지 많은 분쟁 사건들이 상호와 상표 사이에서 발생했는데, 중국 기업이 중국이나 외국의 유명한 상표를 자기의 상호로 등기한 뒤 이를 사용하고, 유명상표의 상표권자가 이 상호의 사용에 대하여 상표권 침해, 또는 부정경쟁행위를 주장하는 것이 가장 전형적인 유형이다.

사례 1 중국의 기업에 홍콩에 외국의 유명상표를 본딴 이름의 유명회사를 차리고 이 유명회사로부터 라이선스를 받은 것처럼 위장한 사례

최근에 보고된 한 사례는 그 수법이 대단히 지능적이다. 중국의 한 기업은 먼저 홍콩에 유명회사를 설립하였는데 이 유명회사는 외국의 유명상표와 동일한 명칭을 상호로 등기하였다. 이어 중국의 이 기업은 자기가 만든 이 유명회사와 라이선스 계약을 체결하고는 이 사실을 홍보하면서 자기가 만든 제품에 이러한 사실을 표시하였다. 결국 소비자가 볼 때는 이 중국 기업이 외국의 유명회사와 라이선스 계약을 맺고 제품을 판매하고 있는 것처럼 볼 수밖에 없었다고 한다.

사례 2 한국의 T사 대 중국 백화점업체의 상호 분쟁 사건

[사건의 전개]

2002년 한국의 T사는 중국의 모조품 전문단속회사로부터 T사의 서비스표권 침해 행위를 발견했다는 보고를 받게 된다. 이 보고서의 내용에 따르면, 중국의 한 기업이 중간 규모의 백화점을 건설하면서 상가분양 광고를 냈는데, 중국 기업이 건설하는 백화점의 명칭이 한국 T사의 상호와 동일하였고, 또한 중국 기업의 상호 역시 한국 T사의 상호를 포함하고 있었다. 더구나 이 광고에는 이 쇼핑센터가 동북 지역의 제일 큰 한국상품 쇼핑센터라는 문구와 함께 한국 T사의 한글

표기까지 사용되어 있었다.

한국의 T사는 대응책 마련에 착수하여 먼저 행정적 구제조치, 즉 현지 공상행정관리국에 상표권 침해행위를 중지시켜 주도록 요청하기로 결정하고 현장조사에 나섰다.

2003년 1월 중국의 모조품 전문단속회사는 한국 T사의 의뢰를 받고 현장조사를 나가 한국 T사의 상표를 무단 사용하고 있는 건물 사진과 건물 상단에 한국 T사의 상표가 선명히 찍힌 간판 사진 등의 증거사진을 확보하는 한편 중국 기업의 상호등기 현황을 현지 공상행정관리국에 문의하여 파악하였다. 조사 결과 이 중국 기업은 아직 상호 등기를 하지 않은 상태였다는 것이 밝혀졌고, 아직 상호 등기를 하지 않은 상태라면 단속에 어려움이 없겠다는 판단이 서게 되었다. 2003년 1월 현장조사를 마친 바로 다음 날, 조사 결과를 현지 시(市)급의 공상행정관리국에 제출하고 상표권 침해를 이유로 단속을 요청하였고, 공상행정관리국 상표감독처의 단속 요원들은 단속 신청을 받은 당일 문제의 백화점 건설 현장을 방문하였고, 침해 사실을 확인한 뒤 중국 기업에게 상호의 변경을 명령하였다.

그러나 처음에는 간단해 보였던 일이 이때부터 조금씩 잘못되어 가기 시작하였다. 중국기업은 어느새 구급의 공상행정관리국에 상호 등기를 신청하여 등기를 마친 것이었다. 이때부터 중국 기업은 상호의 변경등기를 하겠다고 하면서 시간을 끌기 시작하였고, 그해 3월 17일에야 상호변경을 신청하였지만 새로운 상호 역시 한국 T사의 상표를 포함하고 있었다. 한국의 T사는 계속해서 재차 상호를 변경할 것과 백화점에 설치된 간판(한국 T사의 상표를 표시한 간판이다)의 철거를 요구하였지만 중국 기업은 상호를 변경한 뒤에 간판을 철거하겠다는 등 이런 저런 핑계로 시간을 끌었고, 현지 공상행정관리국도 강제집행에 나설 기미를 보이지 않았다. 알고 보니 이 중국 기업의 총경리는 현지의 유력 인사였다.

한국 T사와 중국 전문단속회사의 계속된 요구 결과 2003년 7월 초에 가서야 상호 변경이 이루어졌는데 이때는 이미 이 백화점은 분양을 완료한 뒤였고, 이 백화점에서 판매되는 상품의 가격표에는 여전히 변경 전의 상호가 표시되어 있었고, 또한 간판도 철거되지 않은 상태로 있었다. 계속되는 항의 끝에 최종적으로 간판이 철거된 것은 그로부터도 2달이 지난 2003년 9월에 가서야 완료되었다.

[시사점]

이 사례는 소위 중국에서 이루어지는 ‘지방보호주의’의 한 예이다. 한국의 T사는 자사의 상표를 중국에 상표등록하였고, 중국 기업은 뒤늦게 한국 T사의 상표 등록시점부터 훨씬 뒤에 백화점을 건설하면서 한국 T사의 상표를 상호로 등기하고 간판을 설치하는 행위는 상표권 침해 및 부정경쟁행위가 분명해 보임에도 문제의 시정에는 1년 이상의 시간이 걸려야 했다. 그 과정에서 중국 기업은 상가분양을 모두 마칠 수 있었다.

그나마 이 사건은 조기에 침해 사실들이 발견되어 최종적인 해결을 볼 수 있었지만 만약 발견이 늦어져 이 백화점이 이미 영업을 개시하여 상호 변경 등의 조치를 취하는데 따르는 손실이 커진 상황이 되었다면 한국의 T사는 더욱 어려운 상황에 처했을 가능성도 배제할 수 없다. 왜냐하면 중국의 지방보호주의는 엄정한 법집행으로 인해 발생할 지역경제의 피해가 크면 클수록 강하게 발동되기 때문이다.

따라서 위법행위가 하나의 기정사실화되기 전에 기민한 법적 조치가 필요하다.

사례 3 심양시 쇼우투더우음식물유한공사와 베이징 동북쇼우투더우음식물유한공사의 상표권 침해 및 부정경쟁 분쟁사건

법원: 베이징시 제1중급인민법원 ((2000) 일증지초자제92호)

원고: 선양시 쇼우투더우음식물유한공사(이하 “쇼우투더우회사”)

피고: 베이징 동북쇼우투더우음식물유한공사(이하 “동북쇼우투더우회사”)

[사건의 전개]

원고는 전국적 경영 규모를 가진 대형 체인기업으로서 현재 전국에 102개소의 체인점을 갖고 있다. 1997년에 “쇼우투더우”를 서비스표로 등록하였고 기업명칭에도 사용하였다. “쇼우투더우”는 심양시와 요녕성 공상행정관리국에 의하여 “유명상표”로 인정되었다.

1998년 말부터 1999년 초까지 피고는 원고와 체인점 가맹문제로 두 차례 협상

하였지만 성과가 없자 무단으로 베이징에 “베이징 동북쇼우투더우음식물유한공사”를 설립하였다. 원고는 피고가 원고의 등록상표와 유사한 상호를 사용하고 원고와 비슷한 인테리어와 간판을 사용한 것은 상표권 침해행위와 부정경쟁행위에 속한다고 주장하고 베이징시 제1중급인민법원에 소를 제기하였다.

한편, 피고는 1998년 12월 3일에 등록된 서비스업체로서 중국요리 전문업체이다. 피고는 베이징시에 음식점을 경영하였는데 음식점 정면에 “쇼우투어우 식당”이라는 글자가 표시되었다. 또한 현관 양측에 장방채 간판이 세워졌는데 빨강색 바탕에 흰색으로 된 “쇼우투더우”문자가 표시되었으며, 문밖에는 “동북 쇼우투더우”라고 표시된 큰 간판이 세워져 있었다.

원고는 피고가 베이징에서 “베이징 동북쇼우투더우음식점유한공사”를 무단으로 개설한 것은 부정경쟁 의도가 분명히 있으며, 피고가 원고의 등록 서비스표와 유사한 상호를 사용하고 원고와 유사한 인테리어 및 간판을 사용한 것은 “쇼우투더우” 브랜드의 이미지에 심각한 손해를 주었다고 생각하고 소를 제기하였다.

[소송의 진행]

원고의 청구 내용:

- (1) “쇼우투더우”상표를 이용하는 행위 및 원고와 유사한 인테리어 및 간판을 사용하는 부정경쟁행위를 중지하고, 부정경쟁의도가 분명한 상호를 변경하라.
- (2) 피고는 원고에게 60만위안의 경제손실을 배상하라.
- (3) 모든 소송비용을 부담하라.

피고의 항변:

(1) 피고는 합법적 등록을 거쳐 설립된 기업으로서 상호권을 가진다. 비즈니스, 서비스 등 업종에 종사하는 기업은 그 명칭 또는 간판을 단순화하여 사용할 수 있다. “동북 쇼우투더우”는 피고 기업명칭의 생략 형식으로서 피고는 이를 매장의 간판에 사용할 권리가 있다. 피고는 “쇼우투더우”를 상품의 상표 또는 서비스표로 사용하지 않고 기업명칭으로 합법적으로 사용하였다. 따라서 원고의 상표권을 침해하지 않았다.

(2) 피고의 행위는 부정경쟁행위에 해당되지 않는다.

부정경쟁방지법에 따르면, 상표와 상호와 관련된 부정경쟁행위는, 주지상품의 고유한 명칭, 포장, 인테리어를 무단으로 사용하거나 또는 주지상품과 유사한 명칭, 포장, 인테리어를 사용함으로써 타인의 주지상품과 혼동을 일으키도록 하는 행위와 타인의 상호 또는 성명을 무단으로 사용함으로써 타인의 상품으로 오인하도록 하는 두가지 상황을 포함한다.

“쇼우투더우”상표는 전국적 범위에서 주지한 상표가 아니므로, 경영을 등록한 지역 내에서만 유명상표임을 주장할 수 있다.

피고가 베이징에 등록한 1년 후에야 원고는 비로소 베이징에 5개 지사를 설립하였으므로, 원고의 서비스와 혼동이 발생하지 않는다.

원고는 베이징에 개업한 후 매장 명칭과 인테리어는 피고의 인테리어를 모방하였으며, 심양시 매장과 다르게 변화시켰으며 피고의 고유한 빨강, 노랑색이 서로 섞인 도안을 추가하였다.

따라서 피고는 원고의 상표권을 침해하지 않았으며, 부정경쟁행위를 하지 않았다.

쟁점:

- (1) 피고가 자사 매점의 간판에 “쇼우투더우”를 사용한 것은 원고의 등록상표에 대한 침해를 구성하는가?(긍정)
- (2) 합법적인 등록을 거친 기업명칭을 생략하여 “쇼우투더우” 또는 “동북 쇼우투더우”라고 사용한 피고의 행위가 상표권 침해를 구성하는가?(긍정)
- (3) 피고가 “쇼우투더우”문자를 포함한 기업명칭, 상호를 사용한 행위와 영업매장 외부에 원고와 유사한 인테리어를 사용한 행위는 부정경쟁행위에 속하는가? (부정)

법원의 판단 :

쟁점(1)에 대하여

피고가 원고의 간판의 바탕 색상과 같은 자사 매점의 간판에 유사한 글꼴을 가진 “쇼우투더우” 문자를 돌출하게 사용함으로써 서비스 출처에 대한 일반 소

비자의 오인 혼동을 일으킨 것은 원고의 상표권에 대한 침해를 구성한다.

쟁점(2)에 대하여

피고는 자사의 기업명칭은 합법적 등록을 거쳐 취득하였으며, 자신은 단순화된 기업명칭을 사용하였다고 항변하였지만, 기업명칭에 대한 사용은 마땅히 타인의 선행권리와 저촉되는 것을 회피하여야 하며 타인의 상표권을 침해해서는 안된다. 피고의 간판광고 중 “쇼우투더우” 및 “동북 쇼우투더우” 등 내용은 서비스 표지에 해당되며 기업명칭의 사용범위를 벗어났으며 기업명칭의 사용에 해당되지 않는다. 기업명칭을 생략할 수 있지만 타인의 권리를 침해해서는 안된다. 피고의 간판광고 중 “쇼우투더우식당”은 피고의 기업명칭 전칭이 아니며 피고의 기업명칭과 큰 차별이 있으며, 원고 상표의 “쇼우투더우”문자를 돌출하게 표시하였는데 이는 일반 소비자의 식별능력으로는 원고의 상표에 더 근접해 있다.

따라서 피고의 상기 행위는 원고의 상표권에 대한 침해를 구성한다.

쟁점(3)에 대하여

부정경쟁방지법에 의하면, 주지상품의 특유한 명칭, 인테리어와 같거나 또는 유사한 명칭, 인테리어를 무단으로 사용함으로써 소비자의 오인 혼동을 일으키도록 하는 행위는 부정경쟁행위에 해당된다.

여기에서 말하는 주지상품이란, 일정한 지역에서 양호한 명성을 가지고 있는 상품 및 서비스를 말한다. 원고가 주장한 부정경쟁행위는 2개 내용이 포함된다. 즉 (1)피고가 “쇼우투더우”문자를 기업명칭, 상호로 사용한 행위; (2) 피고가 매점 문밖에 원고와 유사한 인테리어를 사용한 행위이다.

원고가 베이징지역에서 자신의 상품서비스와 매점 인테리어가 일반 소비자에게 널리 알려졌다는 증거와 자신의 인테리어가 고유하다는 것을 뒷받침하는 증거를 제출하지 않았기 때문에 부정경쟁에 대한 원고의 주장은 성립되지 않는다.

주 문:

- (1) 피고는 즉각 영업매장의 간판에 “쇼우투더우”, “쇼우투더우 음식점”, “동북 쇼우투더우” 문자를 사용하는 행위를 중지할 것.
- (2) 피고는 원고에게 경제손실 10000위안을 배상.
- (3) 원고의 기타 소송청구를 기각.

사례 연구 4 나의 제품 디자인이 도용되었을 때 저작권에 의한 보호가 가능한가?

우리 나라에도 널리 알려진 레고의 블록완구 디자인은 중국에서 저작권으로 보호될 수 있을까? 만약 인정될 수 있다면 그 조건은 어떠한가? 이러한 의문에 답할 수 있는 판결이 2002년 12월에 베이징시 고급인민법원에 의해 내려졌다.

중국에서 디자인권은 출원일로부터 10년간만 보호된다. 만약 제품디자인을 저작권으로도 보호받을 수 있다면 10년의 제한을 벗어나 디자인이 완성된 날로부터 25년간 보호받을 수 있을 뿐만 아니라 중국에 제품디자인을 디자인으로 등록하지 않았어도 보호가 가능하다는 이점이 있다.

사례 인터레고회사와 커고우(텐진)완구유한공사의 저작권침해 분쟁사건

(출전 : 중국 CCPIT특허사무소의 뉴스레터)

[사건의 전개]

스위스 회사인 INTERLEGO AG는 덴마크의 저명한 연결 블록 장난감 대기업인 the LEGO COMPANY의 계열사이다. 레고 장난감은 일찍이 1992년에 중국으로 수출되었다. INTERLEGO는 LEGO사의 블록들과 매우 유사한 연결 블록들이 Tianjin COKO 완구회사라는 한 중국 기업에 의해 공급되어 일련의 어린이 완구 세트에 사용되고 있음을 발견하였다. INTERLEGO는 베이징시의 한 대형 백화점에서 확보한 증거를 가지고, 저작권 침해를 이유로 COKO를 상대로 소를 제기하였다.

상소인(1심 원고): 인터레고회사 (INTERLEGO.AG)

상소인(1심 피고); 커고우(텐진)완구유한공사

피상소인(1심 피고): 베이징시 푸싱상업성

1심 법원: 베이징시 제1중급인민법원

상소심 법원: 베이징시 고급인민법원

[사건의 쟁점]

첫째. INTERLEGO의 블록완구는 일찍이 중국 전리국에 디자인등록을 신청한 바 있다. 과연 중국 저작권법은 제품디자인을 디자인권과 저작권으로 이중적으로 보호하는 것을 인정하는가?(긍정)

둘째. INTERLEGO의 블록완구는 중국 저작권법이 인정하는 저작물이 될 수 있는가?(일부 긍정)

[제1심 법원의 판단]

제1심법원은 문학및예술작품보호를위한베른협약의 한 회원국으로서, 베른협약 회원국에서 나온(originated from member states of the convention) 문학 및 예술 작품을 보호해야 할 의무가 있다고 인정하였다. 협약에 따르면, 문학 및 예술 작품은 응용예술작품을 포함한다. 중국의 국제저작권협약이행규칙 역시 외국의 응용예술작품은 그 작품이 베른협약 회원국 내에서 작성된 경우에는 그 작성일로부터 25년간 중국에서 보호된다'고 명시하여 놓고 있다. 제1심법원은 원고가 법정에 제출한 53개의 LEGO의 블록 중 50개가 응용예술작품로서의 자격을 갖추고 있다고 인정하였다. 법원은 산업디자인이 응용예술작품으로서의 자격을 갖추기 위해서는 다음과 같은 요건들을 충족하여야 한다는 의견을 보였다.

- 1) 실질적인 응용성
- 2) 예술적 가치
- 3) 독창성
- 4) 반복생산가능성

제1심법원은 50개의 LEGO 블록 중에서 33개가 (그 저작권을) 침해당했으며 이는 COKO사의 블록들이 LEGO사의 것과 본질적으로 유사하기 때문이라고 인정하였다. 그러나 나머지 17개의 LEGO 블록은 유사성 결여로 침해 대상에서 제외되었다. 양 당사자간 이익의 균형을 고려할 때, 17개의 블록들은 독창성의 수

준이 그리 높지 않으므로 저작권의 보호를 향수할 수 없었던 것이다.

법원은 COKO가 침해 제품의 제조와 판매를 중지하여야 하며, Beijing Daily에 사과문을 게재하여야 하며, 또한 INTERLEGO에 50,000위안 (US\$ 6,000)의 손해배상을 하여야 한다고 명령하였다.

[상소심 법원의 판단]

COKO 와 INTERLEGO 모두 결정에 승복하지 않고, 두 당사자 모두 상소하였다.

COKO는 다음과 같이 주장하였다. LEGO사의 블록은 응용예술작품으로서의 자격이 없으며 설령 응용예술작품이라 해도 중국 저작권법상의 보호대상이 될 수 없다. 사실상, 산업 디자인은 전리법에 의하여 보호되어야만 한다. 중국 사법 역사상 산업 디자인이 저작권법과 전리법의 이중 보호를 받을 수 있다는 것을 보여주는 증거는 없다. INTERLEGO는 LEGO 블록에 대하여 디자인출원을 한 바 있다. 따라서 LEGO 블록들은 저작권법의 보호를 받을 수 없다.

INTERLEGO는 다음과 같이 주장하였다. 제1심법원에 의해 그 응용예술작품으로 인정받지 못한 LEGO 블록 가운데 3개가 그 자격이 있으므로 보호되어야 마땅하다. INTERLEGO는 제1심법원이 양 당사자의 이익 균형을 고려하여, 나머지 17개 블록이 독창성 수준에서도 저작권의 보호를 받을 만큼 독창적인 수준이 높지는 않으므로 침해가 아니라고 판단한 것에 대해 강력히 반발하였다.

상소심 법원인 베이징시 고급인민법원은 제1심법원의 판결을 지지했다. 이중 보호의 쟁점과 관련하여, 법원의 의견은 다음과 같다.

중국의 법률이 외국인의 응용예술작품에 대해 저작권법과 전리법 하에서의 이중보호를 금지한다는 것을 보여주는 증거는 없다. 비록 LEGO 블록에 대하여 디자인출원이 있었다 하더라도, LEGO 블록들은 그와 동시에 또한 지속적으로 저작권의 보호를 향수할 수 있다.

[시사점]

모델이 자주 바뀌는 제품의 디자인을 매번 디자인출원을 하여 등록받는 것은 때로 많은 비용이 들 수 있어 대부분의 회사는 디자인출원을 포기하게 된다. 이

런 경우 제품 디자인을 모방한 모조품이 나돌기 시작하면 저작권 보호를 떠올리게 되는 게 일반적이다.

위 판결은 분명 중국에서 제품디자인은 디자인권으로도 저작권으로도 모두 보호받을 수 있다는 것을 보여주고 있다. 따라서 자사의 제품디자인이 독창적인 것이라면 저작권에 의한 보호를 요청하는 것도 좋은 방법이 될 것이다. 그러나 위 판결로 모든 제품디자인이 저작물로 인정되는 것은 아니라는 것도 분명해졌다. 따라서 새로운 제품디자인을 개발하여 출시하기 전에 자사의 제품디자인을 어떻게 보호할지에 대해 먼저 전문가와 상의하여 판단하는 것이 좋다.

사례 연구 5 제품의 포장 디자인도 등록해야 한다.

제품의 독특한 포장은 때로 포장에 담긴 제품의 출처를 나타내 주는 강한 식별기능을 하기도 한다. 이럴 경우 제품의 상표만을 등록해 두었다면 이 독특한 포장 디자인은 중국 모조품 제조업자들의 표적이 될 뿐만 아니라 디자인권의 선점 대상이 된다.

사례 일본의 저명한 고무 제조업체의 디자인 분쟁 사건

(출전 : 「중국진출기업 사례 분석 - 대중투자 일본기업의 경영사례를 중심으로 (KOTRA 발간)」에 소개된 사건을 여기에 소개한다.)

[사건의 전개]

A사는 일본의 저명한 고무 제조업체로 높은 생산기술과 탁월한 브랜드 전략으로 자사의 M제품 상표를 세계적인 지명도를 가진 브랜드로 정착케 한 바 있다. A사의 M제품은 중국시장에도 진출하여 중국 소비자에게 널리 알려지게 되었는데, A사는 M제품의 품질을 중시함과 동시에 상품의 등록과 보호에도 주력하여 M상표를 중국의 상표법에 따라 등록하였다.

그러나 A사는 M상표의 등록신청을 하였지만 동시에 제품 포장 디자인에 대해서 디자인등록 신청을 하는 것을 누락하였다. 그 후 중국내의 동업종의 B사가 A사의 제품 포장의 디자인을 모방하기 시작하였는데, 글자체, 색깔, 도형이나 전체적인 인상까지 A사 제품과 유사하여 포장 전체로 보아도 유일하게 구별할 수 있는 점은 브랜드의 차이뿐이었다.

더구나 B사는 자사 제품의 포장 디자인을 중국 전리국에 디자인으로 등록하였다.

B사의 포장 디자인이 A사의 M제품 포장 디자인과 유사하기 때문에 B사가 A사와 특별한 관계에 있는 것처럼 소비자의 오해를 불러일으켜 A사에 손해를 끼치게 되었고, A사는 B사 제품 포장 사용금지 및 손해배상 청구가 가능한지를 알아보기 위해 관련기관에 자문을 요청하였다.

[상담 내용]

첫째. A사는 중국 국내에서 M제품 포장 디자인을 등록하지 않은 반면, B사는 이미 제품 포장의 디자인등록을 한 상태이다. 중국 전리법에 따르면 디자인권의 권리 유무는 어디까지나 등록의 유무를 기준으로 한다. 따라서 이 상황에서는 법률상 포장 디자인에 대한 디자인권은 B사측에 있고 A사 측에 있지 않다. 따라서 A사는 디자인권이 없는 이상, 권리침해를 이유로 B사에 대해 금지 또는 손해배상을 청구할 수 없다.

둘째. 그러나 상황을 그대로 방치해 둔다면 B사는 포장 디자인에 대한 권리를 보유하고 있기 때문에 A사가 똑같은 포장 디자인을 사용한다면 B사의 디자인권을 침해하는 것이 된다. 이러한 상황을 피하기 위해서는 A사는 전리복심위원회에 대해 B사가 등록한 디자인권의 무효를 신청하지 않으면 안된다. 이를 위해 A사는 자사가 B사보다 먼저 M제품의 생산과 판매를 하여 동 제품 포장 디자인을 대중들에게 알렸다는 것을 증명할 필요가 있다.

필요 제출자료 : 제품의 포장, 광고 또는 팸플렛 배포 기일, 생산기일, 판매 영수증 등의 기일 등을 명시한 자료

셋째. M제품이 소비자 사이에서 지명도가 높은 상품으로 포장 디자인에 특징이 있는 경우, 중국의 《반부정당경쟁법》 제5조, 제20조 및 제21조에 기초하여 M제품의 포장 디자인과 동일한 포장 디자인을 사용해서 소비자에게 상품에 대한 오해를 야기한 해당 회사에 대해 위법행위의 금지 및 손해배상을 청구할 수 있다.

[처리 결과]

A사는 자문에 따라 각종 증거자료를 갖추어 전리복심위원회에 무효심판을 청구한 결과 전리복심위원회는 포장 디자인에 관한 B사의 디자인등록이 무효라고 결정하였다.

[시사점]

첫째. 디자인등록을 적극적으로 검토해야 한다.

중국에서는 디자인등록신청이 실질심사 없이 초보심사만으로 등록되기 때문에 타인의 디자인을 도용하여 등록하기가 쉽다. 비록 주지 상품의 포장 등과 구별할 수 없는 제품을 판매하는 행위는 반부정당경쟁법에 따라 금지되며, 당해 행위자에 대해 손해배상을 청구할 수 있다고 하지만 부정경쟁행위의 입증은 그다지 쉽지 않고 또한 디자인권의 도용 등록이 있는 경우 청구의 장애가 될 수 있다.

따라서 다른 회사의 도용을 방지하는 의미에서도 상품의 디자인에 대해 디자인등록을 적극적으로 검토할 필요가 있다.

둘째. 디자인등록은 상품 판매 전에 하여야 한다.

디자인이 일단 상품을 판매하는 등에 의해 공지되어 버리면 권리를 취득할 수가 없게 된다. 따라서 디자인은 공개하기 전에 디자인등록신청을 우선적으로 확실하게 해 둘 필요가 있다.

셋째. 상표권의 취득

상품의 포장 디자인에 대해서는 전체로서 상표등록을 하는 것도 가능하다. 그 디자인을 채택한 상품이 이미 판매되면 디자인등록출원은 불가능하지만 상표등록까지 할 수 없는 것은 아니기 때문에 향후 동일한 모방침해를 방어하는 수단으로 상표권을 취득하는 것도 고려할 필요가 있다.

사례 연구 6 내 상품이 일정 정도 알려졌다면.....

중국에서는 유명상표라고 번역될 수 있는 여러 가지 상표의 용어가 있다.

첫째, 치명(馳名)상표는 이 책에서 저명상표로 번역되고 있는 중국에서 그 인정 요건이 가장 까다로운 상표이다.

둘째, 저명(著名)상표는 이 책에서 주지상표로 번역되었는데, 중국의 한 지방에서 널리 알려져 있는 상표를 가리키는 것으로 위 치명상표가 전국적인 효력을 갖는 반면 이 주지상표는 각 성의 공상행정관리국이 인정 발표하고 있다.

셋째, 지명(知名)상품은 이 책에서 그대로 지명상품으로 번역되었는데, 중국의 《반부정당경쟁법》 제5조 제2호, 제21조 제2항 등에 사용되는 용어이다. 이 지명상품은 ‘시장에서 일정 정도의 지명도를 가지고 관련 공중에 알려져 있는 상품’을 의미한다.

넷째, 그밖에 중국에는 “전국중점상표보호목록”제도가 있는데, 이 상표는 시장에서 특히 높은 신용을 획득하여 대중에게 널리 알려져 있는 등록상표로서 복수의 성에서 침해사건이 발생하였고 공상행정관리국의 단속에도 불구하고 해결되지 않고 있는 특히 중요한 상표를 가리키는 것으로, 이 목록에 오르게 되면 각 지방의 공상행정관리국은 상표관리활동을 펼치면서 특별한 주의를 기울이게 된다.

어느 나라든 상표는 많이 사용되고 신용이 쌓일수록 보호가치가 커지는 것이므로 중국에서도 위처럼 여러 가지 유명상표제도를 운영하면서 일반 수요자에게 알려진 정도와 지역적 범위 등을 고려하여 유명상표들을 인정하고 있으며, 그 각 수준의 유명상표들에는 그에 따르는 특별한 보호를 해 주고 있다.

아래의 사례는 중국에서 지명상품으로 인정되어 중국 《반부정당경쟁법》의 보호를 받게 된 사례들이다.

사례 한국 한신기계공업주식회사와 한국 J기계유한공사의 부정경쟁행위사건

중국의 칭다오(靑島)는 한국 기업이 특히 많이 진출해 있는 곳이다. 이곳에 진출한 한 한국의 중소기업이 다른 한국 기업의 부정경쟁행위에 맞서 소를 제기하여 승소한 사건이 있었는데 이 과정에서 이 중소기업의 상호가 중국의 인민법원에 의하여 주지성이 인정되었다.

[사건의 경과]

한신기계는 주로 기계, 공구, 통신설비 등을 제조, 판매하는 회사로서, 1997년부터 한신기계는 홍콩에 공기압축기를 수출하였고, 2001년 4월 1일에는 중국 칭다오에 한신컴프레샤기계유한공사를 설립하였다. 한편, 한국 J기계유한공사(이하 ‘J기계’)는 한국기업으로서 역시 공기압축기를 생산하는 회사인데, 1999년 8월 26일 “한신”과 “HANSHIN” 문자로 조합된 상표출원을 하였지만, 본 사건의 심리기간에 아직 등록받지는 못하였다.

J기계는 2001년 칭다오 지역에서 무료로 배포되는 「 칭다오 가이드 」 2001년 제6기, 제9기, 제10기 및 「 사업21」, 그리고 「 EASY 」 등 한글판 간행물에 공기압축기 판매 광고를 실었는데 광고 내용에는 “HANSHIN 한신공기압축기”, “HANSHIN J기계” 등 문구가 있었으며, 광고 중의 공기압축기 사진에 의하면 제품에는 “J...”라는 상호가 표시되었다. J기계는 또한 자사의 공기압축기의 포스터에 “HANSHIN”이라는 영문명칭을 사용하였다.

한신기계는 J기계의 상기 행위가 자사의 상호권을 침해하였음을 이유로 소를 제기하였다.

[1심의 진행]

원고: 한국 한신기계공업주식회사

피고: 중국 J기계유한공사

1심 법원: 칭다오 중급인민법원

상소심 법원: 산둥성 고급인민법원

원고의 청구:

- (1) 피고는 원고의 상호 “HANSHIN”에 대한 침해행위를 중지하고 신용회복조치로서 사죄하라.
- (2) 피고는 원고에게 30만위안의 경제적 손해를 배상하라.
- (3) 피고는 원고에게 본 사건을 조사하기 위해 지출한 비용 3만위안을 배상하라.

피고의 주장:

- (1) 피고의 행위는 피고가 이미 중국에 “한신”이라는 도안 및 문자상표를 등록하였기에 “HANSHIN” 명칭을 사용하는 것은 이치에 맞는 것이다.
- (2) 원고는 피고가 부정경쟁행위를 하고 있다고 주장하는데, 파리협약과 중국의 반부정당경쟁법에 따르면, 부정경쟁행위를 구성하려면 4가지 요건을 만족하여야 한다. 즉, a. 명칭의 대상은 반드시 주지상품이어야 하고; b. 상호권은 경쟁자에게 고유한 것이어야 하며; c. 타인이 무단적으로 사용하여야 하며; d. 공중으로 하여금 타인의 상품이라고 오인하도록 하여야 한다. 본 사건에서 이 4가지 요건이 갖추어지지 않았다.
- (3) 피고가 “HANSHIN”을 상품의 상표로 사용한 것은 한국의 일반명칭을 사용한 것이며, 원고의 고유한 명칭을 사용한 것이 아니다.
- (4) 피고의 대표자는 1995년 5월 1일에 한국에서 “한신공기압축기”라는 합법적 기업을 개업하였다. 따라서 피고는 “한신”상호를 가지고 있다.

1심 법원의 판단:

부정경쟁방지법의 규정에 따르면 타인의 상호를 무단으로 사용함으로써 관련 공중으로 하여금 타인의 상품으로 오인하도록 하는 행위는 부정경쟁행위에 해당된다. 따라서 피고의 행위가 원고의 상호권을 침해하였는지 여부를 판단하는 전제는, 그 행위가 관련 공중의 오인혼동을 일으켰는지 여부이다. 여기에서 관련 공중의 범위 및 원고의 상호가 그 범위 내에서 현저성과 주지성을 구비하는지 여부를 명확히 해야 한다. 본 사건에서 제소된 침해행위는 피고가 칭다오 지역에서 무료로 배포되는 한글판 간행물에 광고를 게재한 행위이다. 따라서 관련 공중

의 범위는 상기 지역에서 상기 간행물을 접촉할 기회를 가지고 있고, 공기압축기를 생산공구로 사용하는 공중으로 확정하여야 할 것이다.

한편 조사에 따르면 한국에는 여러 기업이 “한신”을 상호로 사용하고 있다. 따라서 “한신”은 한국에서 고유한 현저성을 가지고 있지 않다. 그러나 원고가 제공한 증거에 의하면 한국의 상장사 및 공기압축기의 제조업체 가운데서 원고는 유일하게 “한신”상호를 사용하고 있는 기업이다. 따라서 한국에서 공기압축기를 생산하는 기업 중에서 원고의 상호는 일정한 정도로 현저성 및 주지성을 구비하고 있다. 그러나 상호권은 지역성을 가지기 때문에 원고의 상호가 한국에서 현저성 및 주지성을 구비하더라도 중국에서 본 사건에 관련된 지역에서도 마찬가지로 현저성 및 주지성을 구비한다고 할 수 없다.

원고의 상호권이 중국에서 보호를 받으려면 그 상호가 사건과 관련된 지역에서 현저성을 구비하고 관련 공중에게 일정한 주지성을 가지고 있음을 뒷받침하는 증거를 제공하여야 한다.

원고는 중국 홍콩에 제품을 수출한 기록을 제공하였지만 상기 증거는 원고의 제품이 본 사건과 관련된 지역에서 판매되었음을 증명할 수 없다. 또한, 원고는 칭다오 한신컴프레샤기계유한공사의 사업자등록증 및 광고를 제출함으로써 원고가 투자한 기업이 중국에서 공기압축기를 제조 및 판매하고 있음을 증명하였지만, 이러한 증거로써는 상기 기업이 본 사건과 관련된 지역에서 원고의 제품을 판매하였음을 증명하지 못한다. 또한, 원고는 상기 지역에서 자사의 상호 또는 제품에 대하여 홍보하였다는 증거를 제출하지 않았기 때문에 원고의 상호가 칭다오 지역에서 관련공중에게 있어서 현저성 및 주지성을 가지고 있다고 인정할 수 없다.

따라서 법원은 피고의 광고선전행위가 상품의 출처에 대하여 관련공중의 오인을 일으킨다고 인정할 수 없으며, 원고의 소송청구를 지지하지 않는다.

[상소심의 진행]

원고는 상기 판결에 불복하여 상소하였다.

상소심에서 원고는 칭다오의 43개소 한국기업의 서면증언을 추가하여 제출하였다.

상소심에서, 한신기계의 “한신”상호가 한국에서 공기압축기를 생산하는 기업 중에서 현저성 및 주지성을 구비하고 있다는 점은 1심 판결과 같았다. 다른 점이라면, 관련 공중의 범위를 어떻게 확정하느냐 하는 문제였다.

이 문제에 대한 상소심의 판단은 아래와 같았다.

칭다오 지역의 한국투자기업은 인력과 경영 등 면에서 한국시장과 밀접하게 관련되어 있다. “HANSHIN”이 한국에서 획득한 주지성은 필연적으로 칭다오 지역의 한국투자기업 사이에서의 주지성에 영향을 미치게 된다. 칭다오의 많은 한국기업은 한신기계의 HANSIN 공기압축기를 익숙히 알고 있고 구매 사용하고 있다. 따라서 HANSHIN 상호가 칭다오의 한국기업 가운데서 일정한 주지성을 구비하고 있다고 인정할 수 있다.

J기계는 「칭다오 가이드」 등 간행물에 자사의 제품을 홍보하였고 “HANSHIN”이라는 문구를 돌출하게 사용하였다. 「칭다오 가이드」 등 간행물의 독자는 주로 칭다오 지역의 한국기업이다. 이 지역의 한국기업에 있어서, “HANSHIN”과 한신기계에서 생산한 공기압축기의 주지성으로 인하여 “HANSHIN”이라고 표시된 공기압축기가 한신기계 또는 한신기계에서 투자한 기업에서 생산한 것으로 오인하기 쉽다. J기계의 대표자는 한국에서 한신기계의 공기압축기를 판매한 적이 있었으므로 “HANSHIN”이 한국에서 향수하고 있는 주지성에 대하여 명백히 알 것이다. 피고가 중국에서 회사를 세우고 공기압축기를 생산한 후 칭다오 지역에서 발행되는 한글판 간행물에 “HANSHIN”을 돌출하게 사용하여 홍보활동을 진행한 목적은 제품의 출처에 대한 공중의 오인을 일으키기 위한 것이다. 원고가 제출한 증거로부터 볼 때 피고의 행위가 이미 칭다오의 부분적 한국기업의 오인을 일으켰음을 알 수 있다. 따라서 J기계의 행위는 한신기계에 대한 부정경쟁행위를 구성하므로 이를 제지하여야 한다.

주문:

- (1) 1심판결을 취소한다.
- (2) 피고는 「칭다오 가이드」 등에서 자사의 공기압축기 광고에 “HANSHIN”을 사용하는 행위를 중지하여야 한다.

- (3) 피고는 「칭다오 가이드」 등에 사죄성명을 발표하여 원고의 신용회복조치를 취해야 한다.
- (4) 피고는 원고에게 3만위안의 경제적 손해를 배상하여야 한다.

[시사점]

본 판결은 중국의 반부정당경쟁법에서 말하는 관련공중의 의미를 분명하게 해석하고 있다. 즉, 한국 기업인 한신기계의 제품이 칭다오에 진출한 한국 기업을 주요한 고객으로 하고 있고, 또한 J기계가 광고한 매체 역시 한글로 발행되는 것으로서 한국 기업을 대상으로 하고 있다면 관련공중의 범위 역시 칭다오에 진출한 한국기업으로 한정해서 볼 수 있다는 것이다.

따라서 만약 중국에 진출한 한국 기업이 해당 분야에서 일정한 시장점유율을 점하는 등 일정 정도 업계에 알려져 있다면, 자사의 브랜드나 상호를 모방하여 모조품을 만드는 행위에 대하여 법적 조치를 취할 수 있다. 특히 이 한신기계의 경우처럼 부정경쟁행위를 주장할 때는 중국에 자신의 상호를 상표로 등록해 두지 않은 상태에서도 소의 제기가 가능하다.

다만, 이 판결에서 한신기계는 자사의 상호가 주지하다는 것을 입증하기 위해 힘겨운 노력을 기울였음을 알 수 있는데 한신기계가 만약 상표권을 확보해 두었다면 처음부터 이러한 분쟁은 회피할 수 있었을 것이다. 상표권은 모조품 제조자들에게 모조품 제조를 어렵게 만드는 수단이 되므로 반드시 사업 개시 전에 확보해 두어야 한다.

사례 연구 7 모조품은 나도는데 중국에 등록해 둔 권리는 없고...

중국에 상표나 디자인에 관한 권리를 확보하지 않은 채 제품 판매부터 시작하는 경우는 한국 기업에게 아주 흔한 일이다. 얼마 전 소형 카메라를 중국에 수출하는 한 한국기업이 중국침해단속에 관한 설명회에서 자사의 모조품 문제를 호소하는 것을 들은 적이 있는데, 이 회사는 중국에 특허나 상표 등 어떠한 권리도 출원하지 않은 상태였다. 이 회사의 경우 이미 모조품이 시장을 급속도로 장악해 시장 교란이 심각해진 상태인 듯 보였지만 소형 카메라의 경우 산지를 허위표시한다는 등의 추가적인 위법행위가 없다면 상표나 디자인을 모방하였다 하여 품질 책임을 묻기도 어려운 제품이어서 대응책을 강구가 어려워 보였다.

하지만 때로는 모조된 제품이 어떤 것이고, 모조 행위의 성격이 어떠한 것인가에 따라 중국에 등록된 권리가 없더라도 모조품 단속이 가능한 경우들이 있다.

사례 1 한국의 한 필기구 제조업체의 경우

[사실관계]

- 한국에서 필기구 제조업체로 널리 알려진 乙은 얼마 전 새로운 중성펜을 출시하였는데, 그로부터 얼마 지나지 않아 한국에서 모조품이 반값으로 유통되고 있는 것을 발견하였다.
- 모조품은 乙의 중성펜 디자인을 베꼈을 뿐만 아니라 제품명은 물론이고 乙 회사의 명칭까지 그대로 도용하여 표기해 놓고 있었다.
- 모조품의 출처를 확인한 결과 중국산으로 판명되었고, 이 조사 과정에서 乙 회사의 필기류들을 모방한 제품들로 카탈로그까지 만든 뒤 “made in korea”라는 표시가 해 두고 제품 판매를 하고 있는 회사를 발견하였다.

[권리등록현황]

- 乙회사는 중성펜과 관련하여 중국에 디자인을 출원하여 등록하였지만 회사의 상호나 브랜드를 상표로 등록하지는 않았다.

[대처 방안]

첫째, 乙은 이 중성펜 제품의 상표를 중국에 등록하지 않았고 또한 회사의 상호도 중국에 상표로 등록한 바 없으므로 중국의 모조품 제조회사를 상대로 상표권 침해를 주장할 수는 없다.

둘째, 행정적인 구제조치로는 전리업무관리부문에 디자인권 침해를 이유로 모조품 단속을 신청할 수 있다.

각 지방의 전리업무관리부문은 전리권 침해 행위에 대한 행정처분의 권한을 가지고 있으므로 모조품이 乙 제품의 디자인을 그대로 베낀 것이라면 중국에 등록한 디자인권을 기초로 하여 모조품 제조회사 소재지의 전리업무관리부문에 단속을 신청할 수 있다. 그러나 전리업무관리부문이 내릴 수 있는 행정처분은 침해행위의 금지 명령에 그치며 침해품이나 침해품 제조 장비를 몰수할 권한은 없다. 그리고 설령 전리업무관리부문이 침해 금지 명령을 내린다 해도 모조품 제조회사가 불응할 때 강제로 집행할 권한이 없고 다만 인민법원에 소를 제기하여 집행명령을 받아야 하기 때문에 실익이 크지는 않을 수 있다.

셋째, 품질기술감독국에 단속을 신청할 수 있다.

중성펜 모조품은 품질 감독의 중점 관리 대상 품목은 아니지만 위의 경우는 제조회사의 명칭을 사칭하였으므로 중국 제품품질법이 규정하는 ‘가짜를 진품으로 위장한’ 제품에 해당하므로 품질기술감독국의 단속 대상이 된다. 또한 중국 기업이 자기가 만든 제품이나 제품 카탈로그에 “made in korea”라고 표시하는 행위 역시 ‘가짜를 진품으로 위장하는’ 행위에 해당하므로 이에 대해서도 단속 신청이 가능하다.

따라서, 모조품 샘플을 확보하고 모조품 생산자에 대한 정보를 취합하여 품질

기술감독국에 단속을 신청할 수 있다. 이 단속 신청은 중국에 상표권이 없어도 가능하다.

넷째. 디자인권 침해를 이유로 인민법원에 소를 제기할 수 있다.

중국 기업은 乙의 허락없이 乙이 중국에 등록한 디자인을 모방하여 제품을 생산, 판매하였으므로 중국 기업의 모조품 생산, 판매 행위는 乙의 디자인권을 침해하는 것이다. 따라서 乙은 중국 기업 소재지의 중급인민법원에 소를 제기할 수 있다. 또한 만약 이 만약 이 모조품이 베이징에서도 판매되고 있다면 그 증거를 확보하고 공증을 받은 뒤 베이징의 중급인민법원에 소를 제기함으로써 지방보호 주의에서 자유로운 법원을 선택할 수 있다. 소를 제기하는 경우, 침해행위의 중지, 손해배상, 사죄광고를 청구할 수 있다.

다섯째. 법적 조치를 취하기에 앞서 회사명칭 및 제품 브랜드에 대하여 상표등록을 신청하는 것이 좋다.

지금이라도 회사명칭 및 제품 브랜드를 상표로 출원하여 등록받는 것이 필요하다. 이런 분쟁이 진행되면 중국 기업은 乙의 회사명칭이나 브랜드를 상표로 선점하려 들 가능성이 크며, 중국 기업이 상표를 선점하면 당장 중국 영업에 차질을 빚게 되고 문제를 해결하려면 상당한 시간이 필요하게 된다.

사례 2 일본 간장 회사의 사례

(출전 : 「중국진출기업사례분석-대중 투자 일본기업의 경영사례를 중심으로」 (KOTRA 발간)

[사실관계]

일본의 한 유명한 간장 제조업체는 중국에 자회사 甲을 설립하여 중국에서 간장을 생산, 판매하던 중, 중국의 한 일식점으로부터 모조품이 팔리고 있다는 항의를 받았다. 이 일식점은 한 고객으로부터 식당에서 식사 후 식중독에 걸렸다는

내용의 항의를 받은 뒤 자체 조사 결과 간장에 문제가 있음을 발견하고 甲회사에 이 사실을 통보하면서 항의를 한 것이다.

甲은 일식점으로부터 받은 간장을 조사한 결과 간장 용기는 甲회사의 것이 분명했지만 그 안에 담긴 간장은 甲회사가 생산한 것이 아니라는 사실을 발견하였다. 甲은 자기 회사 간장 제품의 모조품이 유통되고 있음을 확신하고 관련 기관에 상담을 요청하였다.

甲의 조사 요청을 받은 관련 기관은 모조품 제조업체를 찾아냈고, 조사 결과 이 모조품 제조업체는 甲회사의 간장 케이스와 용기를 수집하고, 이 용기의 식품 유효기간이 기재된 스티커를 찢어낸 뒤 품질이 저열한 간장을 주입하였고, 용기에 인쇄된 식품유효기간을 새로 써 넣어 도매시장에 유통시키고 있음이 밝혀졌다.

[권리관계]

甲이 중국에 자사의 간장에 대하여 특허권이나 상표권 또는 포장 용기 디자인에 대한 권리를 확보했는지는 불분명하다.

[甲의 대응조치]

甲은 위 조사결과에 기초하여 2차 조사를 진행하였고, 그 결과 단속 대상에 관한 정보를 확보하였다. 그 뒤 甲은 조사 결과 확인된 정보와 모조품 증거물을 취합하여 품질기술감독국에 단속을 신청하였다.

품질기술감독국은 甲의 신청을 받고 모조품 제조회사의 생산현장을 급습하여 모조품을 몰수하고 벌금 부과와 행정처벌을 하였다.

[시사점]

첫째, 간장은 식품에 속하므로 품질기술감독국의 중점 관리 대상 제품에 해당한다. 또한 위 모조품은 간장 용기를 재사용하였으므로 산지 허위표시, 타인의 공장명칭 및 주소의 사칭행위가 되며, 저열한 품질의 식품을 판매한 것에도 해당한다. 이런 경우에 대한 단속은 품질기술감독국이 맡아 처리할 수 있다.

둘째. 특히 甲이 만약 자사의 간장에 대하여 특허권이나 상표권 또는 포장 용기 디자인에 대한 권리를 확보하지 않았다 하더라도 위 대응조치는 가능했을 것이다. 이처럼 중국에 등록한 권리가 없을 때도 품질기술감독국을 이용하는 것은 가능하다.

셋째. 얼마전 한국 신문지상에 보도된 사례를 보면, 한국 자동차부품이 중국 모조품이 한국에 반입되다가 세관에 적발된 사례가 발표되었다. 이들 모조품은 중국에서 직접 제조되어 순정품인양 상표가 위조되기도 하며, 또한 한국의 중고 부품이 중국으로 건너가 새 제품으로 둔갑해 다시 수입되기도 한다.

이와 같이 중국 제품을 한국의 자동차부품 메이커의 순정품인 것처럼 위장하거나, 중고부품을 새 제품인양 위장하는 행위는 모두 중국의 제품품질법의 금지하는 행위이다. 따라서 이들 자동차부품의 모조품에 대한 단속 역시 위 사례처럼 품질기술감독국을 활용할 수 있을 것이다. 물론, 중국에 어떤 권리도 등록하지 않은 상태에서 단속이 가능하다.

사례 연구 8 중국의 합작 파트너에 의한 기술유출 사례

특허나 실용신안으로 출원하지 않고 사용하는 노하우는 비밀유지가 생명이다. 이러한 노하우의 유출은 여러 경로가 있는데, 중국의 강제인증제도(CCC)를 악용한 사례, 현지 합작파트너에 의한 기술유출사례 등이 보고되었다.

사례 1 한국 칫솔살균기 개발업체 E사의 기술 유출 사건

(출전 : 「효과적인 특허관리를 위한 10가지 전략」 (특허청 발행))

한국의 칫솔살균기 개발업체인 E사는 2003년 4월 수출을 제의한 중국의 가전 제품 제조업체인 CH일렉트로닉으로부터 중국강제인증(CCC)을 따는데 필요한 기술과 제품정보를 요구받고 이를 제공하였다.

그 뒤 CH일렉트로닉은 E사로부터 가져간 기술·제품정보를 이용해 100% 동일한 칫솔살균기를 생산, 본래 가격의 절반으로 마케팅하여 일본 홈쇼핑업체와 계약하였다.

그 결과 E사의 일본 홈쇼핑업체와의 대규모 칫솔살균기 수출 계약이 파기되었다.

사례 2 한국 H사의 마이크로스피커 제조기술 유출 사건

(출전 : 「중소기업 기술유출 사례와 대응전략」 (중소기업청 발행))

부산시에 소재하는 마이크로스피커 제조사인 H사는 2003년 중국에 자사의 제품을 수출하기 위해 에이전트에 자사 제품의 설계도면 등 제품사양 및 디자인을 제공하였으나 동 제품에 대한 정보를 중국내 동종 경쟁업체에 유출하여 모조품이 국내외에 판매되었다.

[시사점]

중국은 그간 국내제품과 수입품에 대해 별도의 인증을 적용하여 왔으나 WTO 가입을 계기로 인증제도를 개선하여 2002년 8월 1일부터 하나의 인증제도로 통

합하여 시행하고 있는데 이것이 중국의 강제인증제도이다.

아래의 ‘중국의 강제인증제도 시행에 따른 중소기업의 대응요령’(산업기술시험원 작성)은 중국강제인증제도를 악용하여 중국 기업이 기술을 빼내간 사건이 있는 뒤에 이러한 악용 사례를 방지하고자 작성되었다.

CCC인증 중소기업 대응요령

1. 인증절차에 대한 올바른 인식 필요

- 중국의 CCC인증을 직접 진행하는 경우에 요구되는 서류와 절차를 인증 및 시험기관을 통해 먼저 명확하게 파악, 요구되지 않는 기술자료는 이들 기관에 제출하지 않는 것이 원칙이다. 그러나 인증업무에 기본적으로 필요한 제품자료(회로도, 패턴도, 조립도, 구조도, 부품리스트, 사용설명서, 제품사진 및 카탈로그)는 반드시 인증기관 및 시험기관에 제출해야 한다.
- 시료는 중국의 인증기관(CQC) 및 민간 시험소를 통해 CCC인증신청시 요구되는 정확한 시료 수를 파악, 시험 및 인증절차가 완료된 후 제출했던 시료는 모두 회수해야 한다.
- CB 인증서 및 CB 시험성적서를 활용, 제품에 대한 시험업무와 기술검토가 최대한 국내에서 이루어질 수 있도록 인증업무를 전개해야 한다. 제품에 사용된 핵심기술이 제품의 생산과 판매에 지대한 영향력을 미칠 것이라고 판단되는 경우 인증작업을 진행하기 전에 지식재산권 보호를 위해 핵심기술에 대한 국제특허권을 먼저 취득하는 것이 좋다.
- 중국에 특허출원을 하는 경우에는, 반드시 공신력이 있는 기관을 선정하여 출원절차를 진행하는 동안 핵심기술이 현지에서 유출되지 않도록 관리해야 한다.

2. 전문 대행기관 선정

- 핵심기술의 유출을 방지하기 위해 바이어 등 중국의 현지 대리인을 이용하

기 보다는 공신력 있는 국내 인증대행기관을 이용하는 것이 좋다. 현지 대리인을 반드시 이용해야 하는 경우에는 중국 CNCA에 CCC 인증대행기관으로 등록된 공신력과 규모를 갖춘 기관을 선정해야 한다.

- CCC인증업무를 대리인을 통해 진행하는 경우, 인증업무를 수행하는 인증기관, 시험기관, 담당자 등 현지의 업무종사자가 누구인지를 반드시 파악하고, 신청기업은 업무수행경로의 흐름을 반드시 자체적으로 파악해야 한다.

3. CCC 인증대상 확인

- 대상 목록 (19 종류의 132 품목)

CNCA와 AQSIQ 가 발표한 Category와 제품의 HS Code (10단위까지 확인) 및 IEC 혹은 GB(중국국가규격) 번호를 확인해야 한다.

※ 위 3가지가 확인되어야 만 CCC 인증을 신청 할 수 있음

4. 공장심사 준비 및 절차

- 준비사항
 - 심사원의 비자 발급을 위한 심사원의 인적사항을 파악한 후 초청장 송부
 - ISO 인증을 받지 않았다면, 관리 서류를 ISO9001:2000 기준으로 준비
 - 공장심사공장의 품질 보증 능력에 관한 심사제품의 일치성 확인(Nameplate/부품 관련 등)
- 심사절차 서류 심사 → 현장심사 (생산라인, 창고 등) → 계측기 관리심사 → 제품시험

사례 연구 9 침해에 맞서려면 연구해야 한다.

한국의 한 중소기업이 중국에서 생산되는 모조품을 세 차례에 걸쳐 단속 활동을 펼친 사례가 있다. 이 기업의 관계자는 이 세 차례의 단속 경험을 통해 이미 모조품 단속의 노하우를 상당히 축적해 두고 있었다. 여기에 이 기업의 단속 사례를 소개한다.

사례 벨금속공업(주)의 ‘BELL’상표권 침해 모조품 단속 사건 1

벨금속공업(주)은 손톱깎기 세계시장 점유율이 40%에 달하는 한국의 중소기업이다. 벨금속은 손톱깎기 제품을 중국은 물론이고 미국, 유럽, 아시아 등 전세계에 ‘BELL’상표로 수출하고 있다. 벨금속은 1999년 초 중국의 한 거래처로부터 모조품 유통에 대한 정보를 입수하고 중국 하이닝(海宁)시 공상행정관리국을 통해 중국의 T사, X사에 대하여 모조품을 단속하였고 행정처벌을 받게 하였다.

[사건의 전개]

1. 모조품의 발견 및 조사

벨금속은 1999년 벽두에 중국의 한 지인으로부터 모조품의 유통에 관한 정보를 제공받았는데, 저장(浙江)성 이우(义乌)에서 생산되는 모조품이 대만, 동남아 각지로 수출되고 있다는 내용이었다. 저장(浙江)성 이우(义乌)는 중국에서 가장 큰 소상품시장이 있는 곳으로 도시 전체가 시장이라 해도 과언이 아니라고 한다.

그렇지 않아도 동남아 등지에서 모조품이 유통되고 있음을 알고 있던 벨금속은 즉시 중국 현지인의 도움을 받아 직접 조사에 착수하였고 곧 저장(浙江)성 이우(义乌)의 몇 개 회사가 ‘BELL’ 및 ‘SUPER BELL’상표를 표시한 손톱깎기 모조품을 생산하고 있다는 사실을 파악하였다.

그러나 추가적인 조사 결과, 이 모조품 제조공장은 항상 가동되는 것이 아니며 더구나 ‘BELL’ 모조품만을 생산하는 것도 아니어서 정확히 언제 ‘BELL’ 모조품을 생산하는지에 대한 구체적인 정보가 필요하였다. 현지인을 통한 수소문 끝에

벨금속은 ‘BELL’ 모조품의 정확한 생산예정일을 알아내는 데 성공하였다.

2. 하이닝(海宁)시 공상행정관리국에 단속 요청

벨금속은 중국의 법률사무소에 ‘SUPER BELL’상표가 자사의 중국 등록상표 ‘BELL’의 상표권을 침해하는 것인지를 질의하였고, 양 상표는 유사하여 침해가 인정된다는 답변을 들었다.

벨금속은 직원을 파견하여 모조품 샘플을 확보하고 모든 서류를 준비한 뒤 모조품 제조자의 주소지인 하이닝(海宁)시의 공상행정관리국에 모조품 단속을 요청하였다.

3. 급습

벨금속의 단속 요청을 받은 하이닝(海宁)시 공상행정관리국은 공안국의 공안과 함께 1999년 2월과 6월에 각각 중국의 T사와 X사를 급습하여 모조품 및 포장 박스, 금형 등을 압수하였다.

<1999년 2월 중국 중국 T사에 대한 습격 결과>

- (1) ‘SUPER BELL’상표 손톱깎기 52,400개, ‘BELL’상표가 표시된 종이 박스 4,100개를 압수
 - 불법 경영액수 34,054위안
- (2) ‘MADE IN KOREA’의 원산지 위조 제품 42,000개 압수
 - 불법 경영액수 27,000위안

<99년 6월 3일 중국 X사에 대한 습격 결과>

- (1) ‘BELL’상표 손톱깎기 78,150개, ‘BELL’상표가 표시된 종이 박스 11,750개를 압수
 - 불법 경영액수 39,075위안
- (2) ‘MADE IN KOREA’의 원산지 위조 제품 43,200개 압수
 - 불법 경영액수 7,200위안
- (3) ‘BELL’, ‘MADE IN KOREA’가 새겨진 2개의 금형 압수

4. 처벌

4.1. 중국 하이닝(海宁)시 공상행정관리국의 T사에 대한 처벌(1999년 4월 4일)

<상표법 위반>

- (1) 침해상표 표지를 압수, 소각한다.
- (2) 제품상의 불법상표를 제거한다.
- (3) 금형을 압수한다.
- (4) 5,000위안의 벌금에 처한다.

<제품품질법 위반>

- (1) 위반 사항을 공개적으로 수정하도록 명령한다.
- (2) 5,000위안의 벌금에 처한다.

4.2. 중국 하이닝(海宁)시 공상행정관리국의 X사에 대한 처벌(1999년 7월 14일)

<상표법 위반>

- (1) 'BELL'표 박스 11,750개를 압수한다.
- (2) 손톱깎기 상의 'BELL' 및 도형상표를 제거한다.
- (3) 'BELL'도안 금형을 압수한다.
- (4) 10,000위안의 벌금에 처한다.

<제품품질법 위반>

- (1) 위반 사항을 공개적으로 수정하도록 명령한다.
- (2) 5,000위안의 벌금에 처한다.

[시사점]

1. 동종의 상품을 취급하는 거래처와의 우호적인 관계는 모조품의 발견 및 침해자에 대한 정보 확보에 필요하다.

거래처는 동종 제품을 취급하므로 모조품 유통 정보를 가장 먼저 파악하게 된다. 벨금속은 거래처는 아니지만 평상시 잘 알고 지내던 지인으로부터 모조품에 관한 정보를 입수할 수 있었다.

2. 정확한 사전 조사가 단속의 성패를 좌우한다. 모조품의 제조처 조사에는 중국 현지인을 활용하는 것이 좋다.

보통 모조품의 판매처를 확인하는 것은 자사의 영업조직을 활용해도 가능하지만 모조품 제조처를 찾아내는 일은 용이하지 않으며 위험이 따른다. 따라서 현지 사정에 정통한 현지인을 활용하는 것이 좋다.

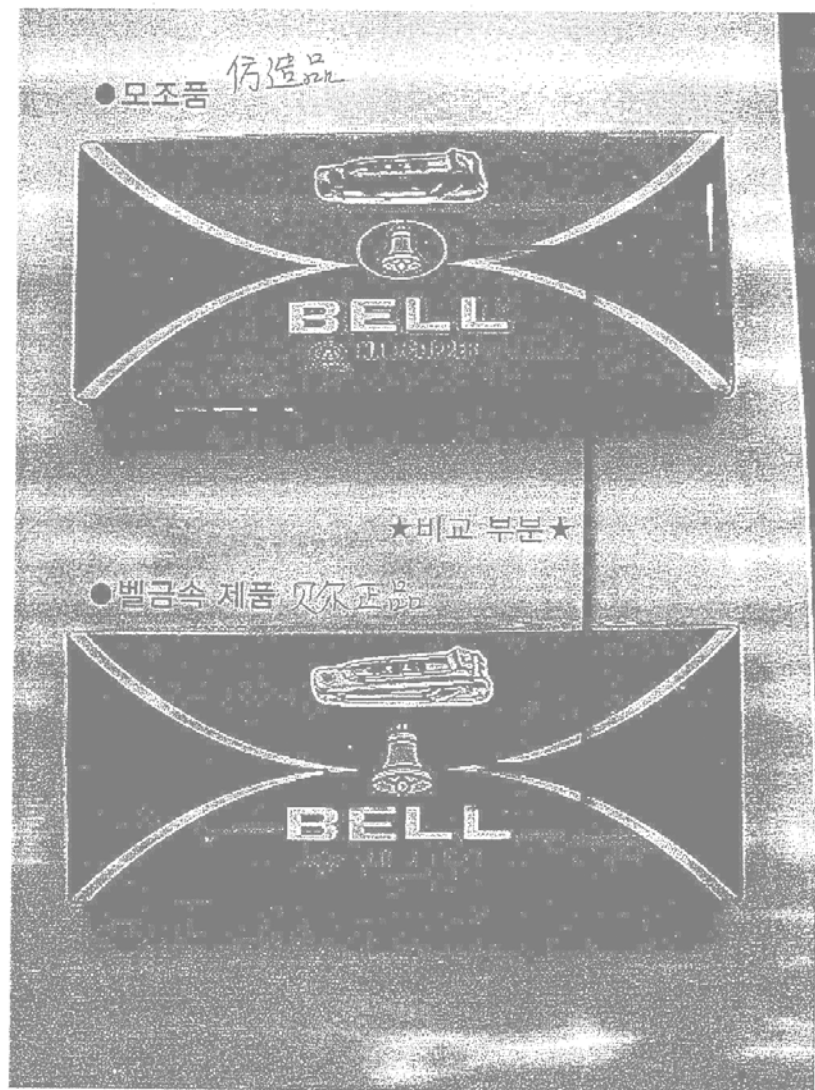
3. 모조품 제조사는 여러 회사 제품을 모조하는 경우가 많다.

모조품의 발견 유형 중에 ‘굴비형’이 있는데, 한 회사가 중국의 모조품 보관창고를 급습하여 보니 다른 회사 제품의 모조품들이 줄줄이 엮여 나오는 경우를 말한다. 이 경우에도 모조품 제조공장을 급습하고 보니 ‘MADE IN KOREA’의 원산지표시 위반상품이 발견되었다. 한국 동종업체간의 정보 교환 및 협조를 위한 조직의 결성이 필요하다.

4. ‘MADE IN KOREA’의 원산지표시 위반상품은 특정 상표권을 침해하지 않았다 하더라도 공상행정관리국이나 품질기술감독국의 단속 대상이 된다. 중국의 제품품질법은 ‘산지의 허위표시’행위를 금지하고 있으며, 이를 위반한 상품에 대한 단속 권한을 품질기술감독국과 공상행정관리국에 부여하고 있다.

[참고 자료]

공상행정관리국에 의해 단속된 모조품과 벨금속의 정품을 비교한 사진.



사례 벨금속공업(주)의 'BELL'상표권 침해 모조품 단속 사건 2

[사건의 전개]

1. 모조품의 발견

벨금속공업(주)는 2003년 봄 중국의 영업조직으로부터 한 통의 서신을 받았는데, 그 안에는 놀라운 내용이 담겨 있었다. 광둥성 푸산(佛山)시 품질기술감독국이 시장 조사 활동을 하던 중 'BELL' 상표가 부착된 손톱깎기 모조품이 10만개 넘게 적발되었다는 내용이었다. 정황을 파악해 본 결과, 푸산(佛山)시 품질기술감독국이 시장 조사 과정에서 난하이(南海)시의 X사가 'BELL, MADE IN KOREA'라는 상표가 부착된 상품을 발견하고는 모조품인지 여부를 벨금속의 영업처에 문의하였고, 벨금속의 영업처는 해당 제품이 모조품임을 확인하여 주었다는 것이었다.

한국의 벨금속 본사는 이 보고를 받고 중국 행정당국의 자발적인 조사 결과 발견된 모조품이니 당연히 알아서 처리하겠지 하는 생각에 기초적인 신고 조치만 취하고는 더 이상의 조치를 취하지는 않았다. 그러나 모조품 적발 사실을 알고부터 상당한 시일이 흘렀는데도 푸산(佛山)시 품질기술감독국으로부터 행정 처벌을 내렸다는 통지는 도착하지 않았다.

더 이상 방치하다가는 자칫 일이 틀어질지도 모른다고 생각한 벨금속 본사는 2003년 7월 7일 푸산(佛山)시 품질기술감독국에 행정처벌에 필요한 관련 증거자료와 함께 조속한 행정처벌을 촉구하는 편지를 발송하였고 아울러 직접 전화를 걸어 방문하겠다는 뜻을 통지하였다. 벨금속은 이어 2명의 직원을 푸산(佛山)시 품질기술감독국에 보내 다시 한번 조속한 행정처벌을 촉구하였다.

그 뒤 얼마 안 있어 벨금속은 2003년 7월 17일자 푸산(佛山)시 품질기술감독국의 행정처벌서를 받았는데, 행정처벌서에 적힌 내용을 보고 다시 한번 놀라지 않을 수 없었다. 이번 조사에서 발견된 모조품에는 벨금속의 제품 외에 한국의 다른 손톱깎기 메이커의 제품도 함께 포함되어 있었던 것이다. 이 회사는 벨금속의 적극적인 단속 활동 덕분에 자칫 시장에 유통될 뻔했던 모조품을 몰수할 수 있었던 셈이었다.

2. 적발 내용

- (1) ‘BELL, MADE IN KOREA’, ‘XXX, MADE IN KOREA’가 표시된 손톱깍기 15만개
 - (2) 금형 10개
 - (3) 포장물 150개
- 총 가치 63,900위안

3. 처벌

난하이(南海)시 X사의 행위는 「가짜·허위표시·위조·저열상품을 생산, 판매하는 위법행위를 조사, 처분하는 광둥성의 조례」 제3조를 위반한 것으로서 조례 제7조 제4호의 가짜·허위표시·위조·저열상품에 해당한다. 따라서 조례 제20조의 규정에 따라 다음과 같이 행정처벌한다.

- (1) 가짜·허위표시·위조·저열상품의 생산, 판매를 금지할 것.
- (2) 생산된 손톱깍기 및 금형은 몰수한다.
- (3) 100,000위안의 벌금에 처한다.

[시사점]

1. 중국 행정 당국의 직권 조사를 활용할 필요가 있다.

중국 공상행정관리국, 공안국, 품질기술감독국은 시장에서 지식재산권의 침해품이 유통되는지를 감시하고 적발할 권한과 의무를 가지고 있다. 또한 이들 기관은 자체적인 중점관리대상상표를 선별하여 집중 단속 활동을 펴기도 하는데, 이 대상 상표 목록을 작성하는 기준 가운데 하나는 관련 행정기관에 의하여 모조품 단속이 있었던 상표인가라고 한다. 따라서 모조품 단속 횟수가 많아질수록 중국 행정 당국의 중점관리대상상표로 기록될 가능성은 높아진다고 할 것이다.

2. ‘굴비형’ 모조품을 제때에 단속하려면 동종업체간의 협의체 구성이 필요하다.

이 사건을 보면, ‘BELL’ 상표의 모조품만이 아니라 한국의 다른 동종업체의 모조품도 함께 발견된 것을 알 수 있다. 그러나 이렇게 한 상표의 모조품을 조사

하면서 발견되는 다른 상표의 모조품이 항상 몰수되는 것은 아니다. 이번 사건은 다른 동종업체의 모조품 역시 'XXX, MADE IN KOREA'라고 표시되어 있어 상표권 침해행위와 더불어 원산지표시 위반행위를 겸하고 있었고, 벨금속측의 적극적인 항의도 있어 품질기술감독국의 행정처벌을 면할 수 없었지만, 이 사건에서 'XXX'상표의 모조품이 함께 몰수된 것은 다행한 일로 보아야 한다.

3. 벨금속의 적극적인 항의가 규정상 최고의 벌금을 부과하도록 만들었다.

「가짜·허위표시·위조·저열상품을 생산, 판매하는 위법행위를 조사, 처분하는 광동성의 조례」 제20조의 규정은 벌금에 관한 것으로서 다음과 같다.

제20조 이 조례 제7조에서 열거한 상품을 생산하는 경우에는, 생산의 중지를 명령하고, 가짜·허위표시·위조·저열상품과 판매수입을 몰수하며, 2만원 이상 10만원 이하의 벌금에 처하고, 가짜·허위표시·위조·저열상품의 총가치가 10만원 이상인 경우에는 가짜·허위표시·위조·저열상품 총가치의 1배 이상 5배 이하의 벌금에 처하며, 정도가 엄중한 경우에는 관련된 생산공구, 설비, 원재료, 중간품을 몰수하며 동시에 법에 따라 사업자등록을 취소할 수 있다.

본 사건에서 적발된 모조품의 총 가치가 63,900위안이므로 푸산시의 품질기술감독국이 부과할 수 있는 벌금의 범위는 '2만원 이상 10만원 이하'가 된다. 푸산시 품질기술감독국이 이번 사건에서 부과할 수 있는 가장 많은 벌금인 10만 위안을 부과한 데는 벨금속측의 적극적인 항의도 영향을 미쳤을 것으로 추정된다.

사례 연구 10 디자인권 침해에 대한 중국생산자, 외국판매상에 대한 동시 조치

사례 한국 CPU 쿨러 제조사 ZALMAN사 대 중국 모조품 제조사 F사의 디자인권 침해 분쟁.

[사건의 전개]

1. 개요

한국의 중소기업 ZALMAN사는 새로운 개념의 CPU 쿨러를 개발하여 2001년부터 전세계에 판매를 개시하였는데, 2002년말부터 모조품이 세계 곳곳에서 발견되기 시작하였다. ZALMAN사는 즉시 모조품에 대한 대응조치를 시작하였고, 대부분의 모조품이 중국에서 생산되어 전세계로 수출되고 있음을 확인하였다. ZALMAN사는 조사 결과에 따라 2003년 말 중국의 모조품 제조사에 ‘디자인권 침해의 중지’를 요청하는 경고장을 발송하는 한편 일본의 모조품 판매회사에 대해서도 ‘모조품 판매 중지’를 요청하는 경고장을 발송하였다. 그 결과 일본 판매상과는 법적 분쟁에 이르기 전에 화해를 통해 목적인 바를 이루었지만, 중국 모조품 제조사인 F사는 ZALMAN사의 경고에 회답하지 않았다. ZALMAN사는 즉시 광둥성 선전시 중급인민법원에 디자인권 침해금지소송을 제기하였고, 2004년 8월에 승소하였다.

2. 권리관계

한국의 ZALMAN사는 자체 개발한 CPU 쿨러의 관련 기술 및 디자인을 중국, 미국, 일본을 포함한 여러 나라에 특허 및 디자인으로 출원하였다. ZALMAN사는 중국에 특허를 여러 건 출원함과 함께 모두 14건의 디자인을 출원하였는데 이 디자인 가운데 하나가 “전자설비 중 발열 부품에 사용되는 냉각기”에 관한 것으로서 2002년 12월 17일에 출원하여 2003년 8월 20일에 등록되었다.

한편 중국의 F사의 대표는 2003년 9월 12일 “CPU 냉각기(1)”과 “CPU 냉각기(2)”에 관한 디자인 2건을 출원하였는데 이 두 건의 디자인출원은 각각 2004년 5월 5일과 2004년 5월 26일에 등록되었다.

3. 모조품의 발견

모조품이 처음 발견된 것은 2002년 말로 독일의 한 거래처에서 정보를 제공받았다. ZALMAN사의 제품은 CPU 쿨러의 특성상 다른 여러 회사의 제품과 함께 하나의 판매상에서 판매되는데, ZALMAN사의 제품을 취급하던 한 독일 판매상은 중국 회사가 판매를 의뢰해 온 CPU 쿨러가 한국 ZALMAN사의 제품과 디자인이 유사한 것을 발견하였고, 이러한 사실을 중국 회사 제품을 촬영한 사진과 함께 ZALMAN사에 알려줌으로써 모조품이 발견되게 된 것이다.

4. 정보의 수집과 한 번의 실패

한국의 ZALMAN사는 중국 회사 제품을 분석한 결과 자사의 디자인을 모방한 모조품임을 확인하고 모조품의 유통 현황에 대한 조사에 착수하였고, 이어 독일 외에 여러 나라에서도 모조품이 유통되고 있는 것을 확인하였다. 이어 중국 모조품 제조자에 대한 조사에 착수하였는데, 그 단서는 독일 판매상이 제공해 준 중국 회사의 ‘연락처’였다. ZALMAN사는 평소 자사의 중국출원을 대리하던 중국의 전리대리사무소를 통해 이 연락처에 기초하여 모조품 제조자를 파악하기 위한 조사를 진행하였고, 얼마 지나지 않아 광둥성 선전에 위치한 모 회사가 문제의 모조품을 제조하고 있다는 사실을 알게 되었다. 그러나 조사 결과에 기초하여 법적 조치에 착수하려던 중 어찌 알았는지 이 중국 회사는 생산 라인을 통째로 옮기고 종적을 감춰버리는 사태가 발생하였다. 모조품 제조자를 찾는 일은 처음부터 다시 시작하여야 했다.

5. 전문조사기관을 통한 2차 시도

중국 회사는 비록 생산라인을 통째로 옮기고 잠적하기는 했지만 이번에도 ZALMAN사의 외국 거래처에 의해 다시 꼬리가 잡혔다. 중국 회사의 새로운 연락처를 외국 거래처로부터 확보한 ZALMAN사는 한 번의 실패를 거울삼아 이번에는 단속을 전문으로 하는 전문조사기관에 조사를 의뢰하였고, 곧 중국 모조품 제조의 몸통에 관한 정보를 확보할 수 있었다. 그 회사는 중국 광둥성 선전시 푸톈구에 위치한 한 CPU 쿨러 제조회사 F사였다. 이때가 2003년 말경이었다.

또한 이 조사 과정에서 일본의 한 판매상이 인터넷상의 자사 홈페이지를 통해 문제의 모조품을 광고하면서 판매하고 있는 사실을 알아냈다.

6. 경고

ZALMAN사는 곧 법적 조치에 착수하였다. ZALMAN사는 2003년 11월 24일 중국의 전리대리사무소를 통해 중국의 F사에 대하여 디자인권의 침해행위의 즉시 중지, 침해행위에 사용된 공구와 설비의 폐기(특히 금형) 등을 요구하는 경고장을 발송하였다. 그리고 2004년 2월에는 일본의 모조품 판매자에 대해서도 일본특허사무소를 통해 ‘모조품 판매 행위’의 중지를 요구하는 경고장을 발송하였다.

7. 일본 판매상과의 화해

일본 판매상은 ZALMAN사의 경고에 즉각 회답하였고, 곧 모든 제품을 원 제 공자에게 반품할 것과 웹사이트에서 모조품 광고를 삭제할 것, 홈페이지에 사죄 광고를 게재할 것 등에 관해 합의하였다.

8. 중국 F사에 대한 소송

중국의 F사는 ZALMAN사의 경고에 어떠한 회답도 하지 않았다. 이에 ZALMAN사는 중국 F사가 생산, 판매하는 CPU 쿨러 8종에 대한 침해 여부 분석을 진행함과 함께 증거를 수집한 뒤 2004년 초 광둥성 선전시 중급인민법원에 디자인권 침해금지와 10만위안의 손해배상을 청구하는 소를 제기함과 함께 F사의 8종의 모델에 대한 증거보전을 신청하였다.

중국 F사는 응소하여 CPU쿨러 8종 중 7종의 모델이 ZALMAN사의 등록디자인과 비유사함을 주장하는 한편 자신들은 중국 지식산권국에 등록된 다른 디자인의 실시허가를 받아 제품을 생산하는 것이라고 항변하였다. 이 다른 디자인은 바로 F사의 대표가 출원하여 등록받은 것이었다.

법원은 증거보전을 통해 확보한 F사의 8종의 모델 중 4종이 ZALMAN사의 등록디자인과 유사하며, F사의 대표가 소유하고 있는 디자인권은 ZALMAN사의 등

록디자인에 비해 출원이 늦고 또한 ZALMAN사의 등록디자인과 유사하여 중복 등록된 것이므로 “피고가 중복등록된 전리권을 가지고 원고의 선출원에 의한 유효한 전리권에 대항하는 것에 대하여 본원은 이를 지지하지 않는다”고 판단하면서 원고의 청구를 그대로 인정하여 2004년 8월 26일 아래와 같이 선고하였다.

1. 피고 F사는 원고 ZALMAN사의 디자인권을 침해하는 행위를 즉시 중지하라.
2. 피고 F사는 본 판결의 효력이 발생한 날로부터 10일 이내에 원고 ZALMAN사에 10만원의 손해배상하라.
3. 본건 소송비 3,510위안, 증거보전비 50 위안, 회계조사비 10,000위안은 피고가 부담한다.

9. F사 대표의 등록디자인에 대한 무효심판

한국 ZALMAN사는 1심 소송의 선고가 있기 3일 전인 8월 23일 중국 국가지식산업권국 전리복심위원회에 F사 대표의 등록디자인 가운데 하나에 대하여 무효심판을 청구하였고, 전리복심위원회는 심리 후 2005년 3월 16일 F사 대표의 디자인등록을 무효로 한다고 결정하였다.

[시사점]

1. 제품의 주요 판매국가 외에 모조품의 생산국가에 대해서도 권리를 확보하여 두어야 한다.

한국 ZALMAN사는 자사 CPU쿨러의 주요 판매지역이 미국, 유럽, 일본임에도 중국에 관련 지식재산권을 출원하여 적극적으로 권리를 확보함으로써 모조품 생산자에 대한 권리 행사에서 법률적인 제약을 받지 않았다.

2. 쉽게 포기하지 말고 끝까지 추적하라.

ZALMAN사는 중국 모조품 제조자의 잠적에도 불구하고 포기하지 않고 끝까지 추적함으로써 중국 시장에 경고의 메시지를 보냈다. 시장에 경고 메시지를 보

내는 것은 대단히 중요하다. 일단 권리 행사에 착수한 뒤에는 쉽게 물러서서는 안되며, 지속적으로 모조품 단속에 나서야 한다. 침해자에 대한 추적은 ZALMAN사의 경우처럼 전문단속기관에 맡기는 것도 좋다. 그다지 높은 비용을 들이지 않고 모조품 제조자를 찾아낼 수 있다.

3. 외국 거래처와의 우호적인 관계는 모조품의 발견 및 침해자에 대한 정보 확보에 필요하다.

거래처는 동종의 제품을 취급하므로 모조품의 유통 정보에 민감하며 정보 확보가 용이하다. ZALMAN사의 사례를 보더라도 초기의 모조품 발견에서부터 침해자에 대한 정보까지 단서가 되는 중요한 정보를 해외 거래처로부터 확보하였다.

4. 중국에서는 모조품 제조자가 설령 전리권이나 그 실시권을 가지고 있다 하더라도 침해소송을 제기하는 데 제약이 되지 않는다.

중국은 피고가 전리권자이고 자기의 권리를 실시하고 있다고 주장할 때 법원이 직접 그 권리의 등록에 하자가 없었는지를 심리하여 판단한다. 즉, 피고의 권리를 먼저 무효화 시키지 않고도 침해소송을 제기할 수 있으며 승소가 가능하다.

 이에 대해서는 “사례 연구 11 전리권자라도 침해소송을 당할 수 있다”를 참고할 것.

5. 중국 법원은 중국 기업의 편을 들어줄 것이라고 생각하여 미리 포기하지 말아야 한다.

ZALMAN사 관계자의 말에 따르면, 처음 소송을 제기할 때 중국 법원이 어떤 판결을 내릴지 걱정했다고 한다. ZALMAN사는 한국 변리사사무소와 함께 F사의 모델 8종의 침해 여부를 조사하였을 때 8종 가운데 4종이 ZALMAN사의 등록디자인과 유사하다고 판단하였는데 중국 법원도 동일한 판단을 내리는 것을 보고 적어도 법원에서는 “지식재산권이 실효성있게 보호된다”는 것을 느끼게 되었다고 한다.

[참고 자료]

중국 F사의 8종 CPU 쿨러 모델. 이 가운데 왼쪽 4종에 대하여 디자인권 침해가 인정되었다.



사례 연구 11 전리권자라도 침해소송을 당할 수 있다.

중국에 디자인을 등록하고 제품을 생산 판매하고 있는 중에 중국 기업으로부터 침해행위를 중지하라는 ‘경고장’을 받았을 때.

중국에서 지식재산권의 침해는 대부분 중국 기업에 의해 이루어지지만 거꾸로 외국 기업이 중국 기업으로부터 침해 경고를 받거나 침해소송을 제기당하는 경우도 적지 않다. 더구나 중국에 특허나 실용신안, 디자인을 등록하고, 등록된 기술이나 디자인을 채용하여 제품을 생산, 판매하고 있는데도 중국 기업으로부터 침해행위를 중지하라는 요구를 받는 경우가 있는데, 이런 경우 주의해야 할 점들이 있다. 만약 경고장을 받은 한국 기업이 “내가 중국에 등록한 내 기술, 내 디자인을 사용하고 있는데 무슨 문제가 되는가!”라고 생각하여 상대방의 경고를 무시하거나 소극적인 대응에 그친다면 자칫 낭패를 볼 수 있다.

실제로 최근에 한 한국 기업이 중국에 디자인을 등록하고 제품을 생산 판매하고 있는 중에 한 중국기업으로부터 침해행위를 중지하라는 ‘경고장’을 받아 상담을 요청한 사례가 있는데, 그 상담 사례를 소개하고 이 사례와 관련된 중국의 관련 규정들을 살펴보겠다.

사례 한 한국 기업이 중국 기업으로부터 디자인권 침해 주장을 당한 사건

[사실관계]

1. 중국에 진출한 한 한국기업 ‘갑’은 최근 한 중국 기업 ‘을’로부터 ‘경고장’을 받았는데, ‘갑이 생산, 판매하는 제품이 을의 디자인권을 침해하고 있으므로 즉시 제품의 생산, 판매행위를 중지하라’는 내용이었다.
2. 갑은 자신의 제품에 채용된 디자인을 중국 전리국에 출원하여 등록받은 바 있었다.
3. 경고장에 나타난 을의 디자인등록을 조사한 결과, 을의 디자인등록출원이 한

국 기업의 중국 출원보다 앞선 선출원이었다.

4. 갑과 을의 두 디자인은 유사한 것으로 판단되었다.
5. 을은 갑의 디자인등록에 대하여 무효심판을 청구하지는 않았다.

[상답 내용]

1. 을의 중국 디자인등록공보상에 나타나 있는 ‘디자인에 관한 물품’과 갑이 현재 생산, 판매하고 있는 제품은 동일한 물품이며, 을이 권리를 가지고 있는 디자인과 갑의 제품에 채용된 디자인은 유사한 것으로 판단된다. 중국에서 디자인권은 유사한 디자인의 실시에도 미치므로 갑의 제품 생산, 판매 행위는 을의 디자인권의 침해에 해당한다.
2. 갑은 중국 전리국에 자신의 디자인을 출원하여 등록한 디자인권자이며, 자신의 등록디자인을 실시하고 있는 것이므로 을의 권리를 침해한 것이 아니라고 생각할 수 있지만, 중국의 인민법원은 갑의 경우처럼 자신의 디자인을 실시하고 있는 경우라도 갑의 디자인등록출원이 원고의 출원보다 늦은 경우에는 침해를 인정할 뿐만 아니라 원고가 입은 손해까지도 배상하도록 하고 있다. 우리나라의 경우, 일단 특허청의 실질심사를 거쳐 디자인을 등록받았다면 해당 디자인등록이 무효심판을 통해 무효되기 전까지는 안정적으로 자신의 디자인을 실시할 수 있는 것과는 다르다. 따라서 갑은 을의 침해 경고에 대하여 적극적으로 대처할 필요가 있다.
3. 중국은 디자인등록출원에 대하여 초보심사만을 진행하고 선행디자인에 대한 검색 없이 권리를 주는 소위 ‘무심사제도’를 운영하고 있으므로 부실한 권리, 선행 권리와 충돌하는 권리가 등록되는 경우가 많다. 따라서 갑은 먼저 을의 디자인등록에 무효사유가 있는지 조사할 필요가 있다. 만약 을의 디자인등록출원보다 앞서 타인이 을의 디자인과 동일하거나 유사한 디자인을 출원하였다가 제품을 출시한 적이 있다면 갑은 중국 지식산권국 전리복심위원회에 을의 디자인등록에 대한 무효심판을 청구할 수 있다.

4. 을이 갑에 대하여 인민법원에 침해금지소송을 제기하는 경우에는 갑은 답변 기간 내에 중국 지식재산권국 전리복심위원회에 무효심판을 청구한 사실을 법원에 제출함으로써 소송의 중지를 신청할 수 있다.

[주목할 점]

1. 설령 중국에 전리를 등록하여 권리를 확보하였다 하더라도 침해 분쟁에 휘말릴 가능성은 여전히 존재한다. 따라서 가능하다면, 해당 기술이나 디자인을 채용한 제품을 중국에서 생산하거나 판매하기 전에 선행 기술 및 디자인에 대한 조사 및 침해 여부에 대한 분석을 전문가에게 의뢰하는 것이 안전하다.
2. 특히 실용신안이나 디자인은 중국에서 실질심사 없이 등록되므로 자신의 권리가 불완전한 것임을 항상 염두에 두어야 한다.
3. 위의 사례는 한국 기업이 중국 기업에 의해 침해 주장을 당한 케이스지만 한국 기업도 역으로 중국 인민법원의 태도를 이용할 수 있다. 즉, 한국 기업의 전리권을 침해하는 중국 기업이 ‘자신도 권리자’임을 주장하더라도 직접 인민법원에 침해금지소송을 제기할 수 있을 뿐만 아니라 손해배상도 받아낼 수 있다.
4. 특히 한국 기업이 중국 기업을 상대로 디자인권 침해를 이유로 경고장을 보내는 등 법적 조치를 취하기 시작하면 중국 기업은 해당 디자인을 출원하여 등록받는 경우가 있다. 중국은 디자인출원에 대하여 무심사제도를 운영하기 때문에 약 7개월이면 디자인등록을 받을 수 있기 때문에 이를 이용하는 것이다. 그뒤 중국 기업은 자신도 디자인권자이며 자신의 디자인을 실시하는 것일 뿐임을 주장하는데, 이럴 경우 중국 기업의 디자인등록에 대하여 무효심판을 청구할 수도 있지만 무효심판에는 시간이 많이 걸리므로 권리 행사의 시기를 놓칠 수도 있으므로 직접 침해금지 및 손해배상을 청구하는 소를 제기하는 것이 좋다.

사례 ‘권리간 충돌 문제’에 관한 중국 관련 규정의 검토

위 사건은 전형적인 권리간 충돌이 문제된 사례이다.

지식재산권 침해소송사건에서 원고와 피고가 모두 권리를 가지고 있고, 원고가 자기의 권리가 피고에 의해 침해당했다고 주장하면 피고가 ‘나는 나의 권리를 실시한 것뿐이다’라고 항변하는 경우가 있는데 이를 두고 ‘권리간 충돌’이라고 부른다.

중국에서 전리출원을 심사하여 권리를 수여하는 곳은 행정기관인 중국 지식산업권국 전리국이며 상표에 대해서는 중국 공상행정관리총국 상표국이 주관 기관이다. 또한 전리국이나 상표국에 의해 등록된 권리를 취소하거나 무효시키려면 상표국이나 상표평심위원회 또는 전리복심위원회에 청구해야 하는데 이들 기관 역시 행정기관이며, 결국 전리권이나 상표권을 등록하거나 취소, 무효시킬 수 있는 권한은 이들 행정기관만이 가지고 있다.

따라서 선출원 권리자가 후출원 권리자를 상대로 자기의 권리를 주장하려면 먼저 행정기관에 후출원권리에 대하여 취소 또는 무효를 청구하여 권리등록을 취소 또는 무효시킨 뒤에 인민법원에 침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하는 것이 일반적이다.

그러나 선권리자는 후권리자에 대하여 위와 같은 행정절차 없이 직접 인민법원에 소를 제기하는 경우가 있는데, 중국의 인민법원은 이러한 권리간 충돌 사건에서 “상표권간의 권리충돌”과 “전리권간의 권리충돌”을 서로 다른 원칙에 입각하여 처리하고 있다.

“상표권간의 권리충돌”사건에 대해서는 아직 명확한 관련 규정이 없으나 최근 중국 최고인민법원이 발표한 「권리간 충돌과 연관된 지식재산권분쟁사건을 심리하는 데서의 약간 문제에 관한 지도의견(시범 실시) (2004년 11월)」의 관련 규정에 따르면, 인민법원은 원고와 피고 모두 상표권을 소유하고 있을 경우에는 침해 여부를 판단하지 않고 원고에게 행정절차를 먼저 밟도록 고지하도록 하고 있다.

그러나, “전리권간의 권리충돌” 사건의 경우에는, 인민법원은 후권리에 대한 무효심판청구에 관계없이 직접 선권리에 대한 침해 여부를 판정하고 있다.

중국의 최고인민법원이 1993년 8월에 발표한 「전리침해소송에서 당사자가 모두 전리권을 소유하고 있을 때 어떻게 처리할 것인가의 문제에 관한 회답」을 보면, 전리권간의 권리충돌을 세 가지 유형으로 분류하고, 후권리의 기술내용이 선권리의 기술내용을 개선 또는 개량한 것인 경우, 후권리의 기술내용이 선권리의 기술내용과 동일하거나 균등한데도 착오로 중복등록된 경우 모두 인민법원은 후권리의 기술내용을 채용한 제품이 선권리를 침해하는지에 대하여 조사 판정해야 한다고 규정하고 있다.

또한 「최고인민법원의 전리분쟁사건을 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 규정(2001년 7월 1일 시행)」 제 15조에 따르면, “인민법원이 수리한 전리권 침해사건이 권리간 충돌과 연관되어 있는 경우에는, 선출원하여 법에 따라 권리를 향유하는 당사자의 합법적인 권익을 보호하여야 한다.”고 규정하여 선권리자를 보호하고 있다.

권리간 충돌의 관련 규정

「권리간 충돌과 연관된 지식재산권 분쟁사건을 심리하는 경우에 관한 지도의견(시범 실시)」(최고인민법원 2004년 11월)(발체)¹

제1조 지식재산권 분쟁사건에서의 권리간 충돌이란 일방 당사자가 자신이 향유하는 지식재산권에 기초하여 상대방에 대하여 소송청구를 제출하고, 상대방 당사자는 자신이 향유하는 지식재산권을 행사한 것임을 이유로 항변을 진행함으로써 쟁의를 형성하는 경우를 가리킨다.

¹ 중국 지식재산권 분쟁의 최고 사법기관인 최고인민법원 제3법정은 「부정경쟁민사사건을 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 의견」, 「식물신품중첩해분쟁사건의 심리에 관한 의견」, 「권리간 충돌과 연관된 지식재산권 분쟁사건을 심리하는 경우에 관한 의견」의 세가지 문건을 인터넷상의 최고인민법원 홈페이지에 발표하였는데, 이 문건들은 2004년 11월 11일 전국법원 지식재산권 심판공작좌담회에서 토론을 거쳐 만들어진 것이다. 최고인민법원은 이들 의견에 대한 사회 각 방면의 의견을 인터넷을 통해 수렴하겠다고 밝히고 있는데 외국의 기업도 의견을 제출할 수 있다. 이러한 의견 수렴 과정을 거친 뒤 최고인민법원은 상기 세 가지 문제에 대한 정식 ‘사법해석’을 발표할 예정이다.

제2조 권리간 충돌과 연관된 지식재산권 분쟁사건을 심리할 때, 인민법원은 신의성실, 선출원권리의 보호 및 공정경쟁의 원칙에 따라 당사자의 합법적인 권익을 정확히 확정하여야 한다.

제5조 전리침해소송에서 당사자가 동일하거나 실질상 동일한 발명에 대하여 각각 전리권을 소유하고 있는 경우에는, 최고인민법원(93) 경타자제20호 「전리침해소송에서 당사자가 모두 전리권을 소유하고 있을 때 어떻게 처리할 것인가의 문제에 관한 회답(최고인민법원)」의 규정에 따라 처리한다. 그밖의 권리간 충돌과 연관되어 있는 경우에는 「최고인민법원의 전리분쟁 사건 심리의 법률적용 문제에 관한 규정」 제15조의 규정을 적용한다.

「전리침해소송에서 당사자가 모두 전리권을 소유하고 있을 때 어떻게 처리할 것인가의 문제에 관한 회답(최고인민법원)」 (전문)²

(93)경타자제20호

베이징시 고급인민법원 앞 :

귀 베이징시 고급인민법원의 (1992)143호 「텐진시 등자오농목장 대 중국인민해방군3608공장의 전리침해 상소사건」과 관련된 문제에 관한 의견 요청을 잘 받았습니다. 검토 결과 아래와 같이 회답합니다.

전리침해소송에서 인민법원은 중국 전리국이 수여한 유효한 전리권을 법률 보호의 객체로 삼아 그 권리가 침해당했는지에 대하여 심사하여야 한다. 원고의 전리권 또는 원 피고 쌍방이 각각 소유하고 있는 전리권이 전리조건에 진정

² 베이징시 고급인민법원은 실용신안권간의 권리충돌 사건이 상소되었을 때, 해당 사건의 심리를 위해 최고인민법원에 ‘권리충돌시 어떻게 심리해야 하는가’에 대한 의견을 요청하였고, 최고인민법원은 93년 8월 「전리침해소송에서 당사자가 모두 전리권을 소유하고 있을 때 어떻게 처리할 것인가의 문제에 관한 회답(최고인민법원)」으로 회답한 바 있다. 이 회답은 권리충돌 문제에 관한 최고인민법원의 최초의 의견이며, 최근 2004년 11월에 발표된 「권리간 충돌과 연관된 지식재산권 분쟁사건을 심리하는 경우에 관한 지도의견(시범 실시)」(최고인민법원)(2004년 11월)에도 그대로 반영되고 있다.

으로 부합하는가에 대해서는, 소송당사자가 취소 절차 또는 무효 절차를 통해 해결하는 것이 마땅하며, 소송당사자가 전리복심위원회에 상대방 전리권에 대하여 취소나 무효심판을 청구하지 않았다면 인민법원은 소송당사자가 소유한 전리권이 유효하다고 인정하여야 한다.

동일하거나 유사한 제품에 대하여 서로 다른 자가 모두 전리권을 소유하고 있는 경우는 다음의 3가지이다. 첫째는 서로 다른 발명자가 해당 제품에 대하여 창작한 발명의 발명내용이 서로 달라, 그들의 기술방안 사이에 본질적인 차이가 있는 경우이고, 둘째는 후출원에 의한 전리기술이 선출원에 의한 전리기술을 개선 또는 개량함으로써 선출원의 전리기술에 비하여 더 진보된 것이긴 하지만 해당 기술의 실시가 앞선 전리기술의 실시에 의존함으로써 종속권리에 해당하는 경우, 셋째는 실용신안등록이 실질심사를 거치지 않으므로 선후의 실용신안 기술방안이 상호동일하거나 균등함에도 후출원의 실용신안권리가 중복수권된 경우이다.

인민법원은 전리침해사건을 심리할 때, 《중화인민공화국 전리법》이 규정하는 선출원원칙에 근거하여, 원고의 전리신청이 피고에 비해 앞서기만 하면 곧 원고의 전리권 보호범위에 따라 피고가 제조한 제품의 주요한 기술특징이 원고의 전리보호범위를 완전히 포함하는지에 대하여 심사하여야 한다. 일반적인 상황에서, 상기의 첫째 경우는 피고가 발명한 기술방안과 원고가 발명한 기술방안 사이에 본질적인 차이가 있으므로 피고는 침해를 구성하지 않는다. 상기의 둘째, 셋째 경우, 즉 피고가 자기의 종속권리를 실시하기 위해 선출원에 의한 전리권자의 허가를 받지 아니하고 선출원에 의한 전리기술을 실시하거나, 선후로 두 실용신안의 기술방안이 동일하거나 균등한데도 피고가 후출원에 의하여 중복수권된 기술을 실시하는 것은 모두 원고 전리권의 침해를 구성한다. 따라서 인민법원은 단지 피고가 전리권을 소유하고 있음을 이유로 하여 전리침해를 구성하는지에 대한 분석 판단을 진행하지 않거나 원고의 소송청구를 기각하여서는 안되며, 피고가 소유하고 있는 전리권의 구체적인 정황 및 원고 전리권과의 관계를 분석하여 침해를 구성하는지에 대하여 판정하여야 한다.

1993년 8월 16일

「최고인민법원의 전리분쟁사건을 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 규정」
(2001년 7월 1일 시행)

제15조 인민법원이 수리한 전리권 침해사건이 권리간 충돌과 연관되어 있는 경우에는, 선출원으로 법에 따라 권리를 향유하는 당사자의 합법적인 권익을 보호하여야 한다.

「전리침해판단의 몇가지 문제에 대한 의견(시범 실시)의 실행에 관한 베이징시 고급인민법원의 통지」 (2001. 09. 29)

제68조 원고와 피고가 모두 디자인권을 취득하여 실시하였을 경우에, 만약 두 디자인의 구성이 동일 또는 유사하다면, 후출원하여 등록된 디자인권을 실시한 행위가 선출원하여 등록된 디자인권을 침해하였다고 인정할 수 있다.

[관련 판례 1] 텐진 등자오농 목장 대 중국인민해방군3608공장의 전리권침해사건

[사건의 전개]

본 사건은 텐진 등자오농 목장(이하 ‘등자오농 목장’)과 중국인민해방군3608공장(이하 ‘3608공장’) 사이의 실용신안권 침해분쟁 사건이다. 등자오농 목장은 3608공장이 생산 판매하는 “닭분뇨 재생사료 발효기”가 자신의 “호기성 동적 발효기”에 관한 실용신안권을 침해하였다고 생각하고, 1991년 3월 18일에 베이징시 전리관리국에 대하여 조사 처리를 신청하였다. 등자오농 목장의 실용신안권은 1987년 7월 24일에 출원되어 1988년 8월 3일에 등록된 바 있다.

1991년 6월 24일 베이징시 전리관리국은 3608공장의 발효기 제품이 등자오농 목장의 실용신안권을 침해하지 않았다고 판단하였다. 그러자 등자오농 목장은 1991년 9월 18일 베이징시 중급인민법원에 소를 제기하여 실용신안권 침해행위의 중지 및 손해배상을 청구함으로써 소송이 시작되었다.

한편 3608공장은 1990년 2월 17일에 중국 전리국에 “신형 가축분뇨 재생사료 발효기장치”라는 명칭의 실용신안등록출원을 제출하였고, 이 실용신안등록출원은 제1심 소송사건이 계속중이던 1991년 10월 16일에 등록되었다. 이로써 소송이 진행되는 중에 원고와 피고가 모두 전리권자가 되는 상황이 되었다.

[제1심의 진행]

제1심 법원인 베이징시 중급인민법원은 1991년 12월 1일, 피고인 3608공장이 전리권자이며 자신의 전리를 실시하고 있다는 점을 심리 판단하지 않고, 피고의 제품이 원고의 실용신안권의 권리범위에 속한다고 인정하여 침해행위의 중지 및 3만 5천위안의 손해배상을 명령하는 판결을 내렸다.

[상소심의 진행]

제2심 법원인 베이징시 고급인민법원은 피고인 3401공장(원 피고는 중국인민해방군 제3608공장이었는데, 상소심 심리 기간에 중국인민해방군 제3401공장과 합병하였으며, 원 피고의 채권 및 채무는 3401공장에서 인수하였다.)이 “신형 가축분뇨 재생사료 발효기장치”에 관한 실용신안권자이며, 피고 자신의 고안을 실시중임을 중시하여, 최고인민법원에 권리간 충돌시 어떻게 판단해야 하는가에 관한 해석을 요청하였다.

베이징시 고급인민법원의 질의서((93)경타자제20호)를 받은 최고인민법원은 1993년 8월 16일에 「전리침해소송에서 당사자가 모두 전리권을 소유하고 있을 때 어떻게 처리할 것인가의 문제에 관한 회답(최고인민법원)」으로 답하였다. 이 최고인민법원의 회답에 따르면, 피고가 설령 전리권자라 하더라도 원고에 비하여 후출원되어 등록된 권리라면 법원은 피고의 제품이 원고의 권리를 침해하였는지에 대하여 심리 판단해야 한다는 것이었다.

베이징시 고급인민법원은 최고인민법원의 「전리침해소송에서 당사자가 모두 전리권을 소유하고 있을 때 어떻게 처리할 것인가의 문제에 관한 회답(최고인민법원)」의 규정에 따라, 피고 3641공장의 제품이 원고 동자오농 목장의 실용신안권의 권리범위에 속하는지를 심리 판단하였다. 심리 결과, 베이징시 고급인민

법원은 피고의 제품이 원고의 권리를 침해하지 않는다고 판단하고 1심 판결을 취소하고 원고의 청구를 기각하였다.

[상소심 법원의 주문]

피의 침해물품과 피상소인(원심 원고)의 실용신안등록 청구항을 비교한 결과, 피의 침해물품의 기술방안이 피상소인의 권리범위에 해당되지 않는다고 판단한다.

- (1) 원심판결을 취소한다.
- (2) 상소인이 “9 FJ-500형 닭분뇨 재생사료 발효기”를 제조 및 판매한 행위는 피상소인의 실용신안권에 대한 침해를 구성하지 않는다.

[관련 판례 2] 판두화(潘篤华) 및 저장 샤오자취(浙江小傢伙)식품유한공사 대 저장 진이(浙江金义)그룹유한공사 및 항저우 산리(杭州三利)식품공업무역유한공사 등의 실용신안권 침해사건 (중국 최초 거액의 전리침해배상사건)

☞ “사례 연구 12 손해배상청구는 얼마까지 할 수 있을까?”를 참조할 것

사례 연구 12 손해배상청구는 얼마까지 할 수 있을까?

지금까지 알려진 지식재산권 침해 소송사건에서 최고의 손해배상액은 1300만 위안으로 우리나라 돈으로 약 20억원에 해당한다. 아래에 이 판례를 소개함으로써 손해액이 어떻게 산정되는지를 살펴본다.

사례 1 판두화 및 저장 샤오자훤식품유한공사 대 저장 진이그룹유한공사 및 항저우 산리식품공업무역유한공사 등의 실용신안권 침해사건

원고(피상소인): 저장(浙江) 샤오자훤(小傢伙)식품유한공사(이하 ‘샤오자훤공사’로 약칭함), 판두화(潘篤華, 실용신안권자이며, 샤오자훤공사의 사장임)

피고(상소인): 저장(浙江) 진이(金义)유한공사 (이하 ‘진이공사’로 약칭함), 항저우(杭州) 산리(三利)식품공업무역유한공사(이하 ‘산리공사’로 약칭함), 장시성 난창시 홍타이푸 식품판매부(江西省南昌市宏泰副食品批发部, 이하 ‘홍타이푸 판매부’라 약칭함. 홍타이푸는 응소하지 않았음)

1심 법원: 난창시 중급인민법원

상소심 법원: 장시성 고급인민법원

[사건의 경과]

1. 사건의 발단

본 사건은 1999년 4월 실용신안권자 판두화 및 판두화가 사장으로 있는 샤오자훤공사가 진이공사 및 산리공사 등에 대하여 침해금지 및 손해배상을 청구하는 소를 제기하면서 시작되었다. 피고인 진이공사 등이 판두화의 실용신안권을 침해했다는 것이 소 제기의 이유이다. 샤오자훤공사는 1998년 3월 3일 “회전식 빨대를 가진 병뚜껑”에 관한 고안을 중국 지식재산국 전리국에 실용신안등록출원하였고, 이 실용신안등록출원은 1999년 3월 31일에 전리번호 ZL98201649.2호로 등록되었다.

샤오자훤공사는 실용신안의 등록 직후 이미 “회전식 빨대를 가진 병마개” 고

안을 무단으로 실시하고 있던 진이공사 등에 대하여 권리행사에 착수하였고, 진이공사 등이 판두화의 실용신안등록에 대하여 중국 지식산권국 전리국에 취소를 청구함으로써 복잡한 양상으로 전개되었다.

2. 1심 재판의 진행

1999년 4월 판두화와 샤오자휘공사(이하 원고)가 진이공사, 산리공사 등(이하 피고)을 상대로 실용신안권 침해행위의 중지, 1300만위안(한화 약 20억원)의 손해배상을 요구하는 소송을 장시성 난창시 중급인민법원에 제기하였다. 소장을 받은 피고는 답변 기일 내에 판두화의 실용신안등록에 대하여 전리국에 취소를 청구하였고³, 동시에 1심 법원에 재판의 중지를 요청하였다. 1심 법원은 피고의 신청을 받아들여 심리를 중지하였다. 전리국은 진리공사 등의 취소 청구를 심사한 뒤 2001년 7월 18일에 실용신안등록을 유지한다는 결정을 내리고 진리공사 등의 취소청구를 기각하였다. 진리공사 등은 전리국의 기각 결정에 불복하여 전리복심위원회에 복심을 청구하였고, 전리복심위원회는 2002년 5월 23일 전리국의 상기 결정을 유지한다고 결정하고, 진리공사 등의 복심청구를 기각하였다. 전리복심위원회의 기각 결정이 있자, 1심 법원은 2002년 8월에 그동안 3년 넘게 중지되었던 재판을 속행하였다. 1심 법원은 심리를 진행하여 원고의 청구를 인정하였다.

원고의 청구 취지:

- (1) 피고는 1300만위안을 배상하라.
- (2) 피고는 원고의 변호사 비용, 출장비 등 지출에 대하여 30만위안을 배상하라.
- (3) 피고는 “중앙텔레비전방송국”등 언론매체에 사죄성명을 발표하라.

피고의 주장:

- (1) 피고는 원고의 실용신안등록출원이 있기 이전에 이미 “회전식 빨대를 가진 병뚜껑”을 사용하고 있었다.

³ 2000년 개정 전의 1992년 중국 전리법은 취소 청구 제도를 두고 있었는데 이 제도는 우리나라 특허법의 이의신청제도와 유사하다. 즉, 전리국이 전리출원에 대하여 등록결정을 내리고 등록공고를 하면 공고일로부터 6월 이내에 누구나 해당 전리의 등록에 대하여 전리국에 취소를 청구할 수 있었다. 2000년 개정 전리법은 이 취소 청구 제도를 폐지하고 무효심판제도로 일원화하였지만, 본 사건은 개정 전에 일어난 것이므로 개정 전의 구법에 따라 피고가 원고의 실용신안등록에 대하여 취소를 청구한 것이다. 개정 전의 전리법에 따르면, 취소 청구인이 전리국의 결정에 불복하는 경우에는 전리복심위원회에 복심을 청구할 수 있도록 하고 있다.

- (2) 피고인 산리공사는 “회전식 빨대를 가진 병뚜껑”에 관한 실용신안권자이다.
피고는 산리공사의 실용신안을 실시한 것이다.
- (2) 원고가 제출한 손해배상액의 산정은 이치에 맞지 않는다. 샤오자훤공사의 판매량이 감소된 원인은 2000년3월에 발생한 “샤오자훤” 과일주스의 중독 사건과 기타 요소로 인한 것이다. 또한 원고는 손해 금액을 계산함에 있어서 병뚜껑에 관한 손해만이 아니라 과일주스 자체의 이윤을 기준으로 계산하였는데 이러한 산정 방식은 이치에 맞지 않는다.

본 사건의 쟁점

쟁점 1 : 피고도 실용신안권자이고 피고 자신의 고안을 실시하고 있으므로 피고의 실용신안등록이 무효로 확정되기 전까지는 원고의 실용신안권을 침해하였다고 할 수 없다는 피고의 주장은 인정될 수 있는가?

피고인 산리공사는 원고의 고안과 동일한 고안을 원고의 실용신안등록출원일보다 늦은 1998년 12월 24일에 실용신안등록출원하였고 1999년 9월 11일에 전리국에 의해 등록된 바 있다.

쟁점 2 : 실용신안권자인 피고가 자기의 고안을 실시함으로써 선출원에 의한 원고의 실용신안권을 침해하였다고 하더라도 피고가 침해 행위의 중지 외에 손해배상의 책임까지 져야 하는가?

쟁점 3 : 원고가 침해행위로 인해 입은 손해는 어떻게 계산하는가?

쟁점 4 : 병뚜껑에 대한 손해만이 아니라 과일주스 자체의 판매 손해를 기준으로 손해액을 산정하는 것이 정당한가?

쟁점 5 : 원고의 판매량 감소에는 다른 여러 가지 요인이 결합해 있는데 원고의 판매량 감소에 따른 손해 전부를 피고가 배상하여야 하는가?

1심 법원의 판단:

쟁점 1에 대하여 :

원고의 실용신안등록에 대한 피고의 취소청구는 전리국 및 전리복심위원회에 의하여 기각되었다. 따라서 원고의 실용신안권은 유효한 것으로 법률의 보호를 받는다. 피고인 산리공사의 “과일쥬스 병뚜껑”실용신안등록은 원고의 실용신안등록출원에 비해 후출원된 것이다. 따라서 본 법원은 최고인민법원의 「전리 소송에 있어서 당사자가 모두 전리를 소유하고 있는 경우에 어떻게 처리하는가에 관한 문제에 대한 답」에 따라, 피고인 산리공사의 실용신안등록이 무효 확정되기 전이라도 원고의 실용신안등록보호범위에 근거하여 피고의 제품이 원고 권리의 보호범위에 해당되는지 여부를 판단하여야 한다. 따라서 산리공사가 자신도 동일한 고안에 관한 권리를 소유하고 있으므로 원고의 소송청구를 기각하여야 한다는 주장은 이유가 없다.

쟁점 2에 대하여 :

원고의 고안과 피고의 제품을 비교할 때, 구조, 동작방식 및 효과 등에서 동일하므로 동일한 기술방안에 해당된다. 따라서 피고의 제품은 원고의 실용신안권에 대한 침해를 구성한다. 피고는 마땅히 원고에 대한 민사배상책임을 져야 한다.

쟁점 3에 대하여:

법원은 러칭융안회계사무소에 위임하여 샤오자취공사의 1999년 3월부터 2001년 6월 사이의 제품 판매상황 및 그 이윤에 대하여 심사하도록 하였다. 회계심사보고에 따르면, 1999년 4월 샤오자취공사의 판매량은 22,450,364명이었고, 매 만병당 평균 이윤은 771.68위안이었다. 이걸 고안을 사용한 “샤오자취” 주스의 판매량은 1999년 4월을 기준으로 할 때 1999년5월부터 2001년 5월까지 총 41266.876만병이 감소되었으며, 손해 금액은 31,844,822위안에 달하였다. 설령 2000년 3월(피고가 주장한, 원고의 제품으로 인해 중독사건이 발생한 시점) 이후의 판매량을 2000년 3월의 판매량으로 계산한다 하더라도 판매량이 36402.003만병 감소되었으며, 28,090,697위안의 경제 손실을 입었다. 따라서 원고가 청구한 1300만위안의 배상금액은 충분한 이유가 있다.

쟁점 4에 대하여 :

이건 실용신안에 따른 병뚜껑과 음료병은 밀접히 연결되어 있으며, 원고의 제품은 이러한 구성에 의하여 다른 음료 용기에 비하여 독창성을 가지게 되었다. 피고의 침해로 인하여 원고 제품의 독창성이 상실되었으며 그 결과로 판매량이 감소하였기 때문에 피고는 마땅히 원고가 입은 손해 전부를 배상하여야 한다. 따라서 원고가 손해 금액을 산정할 때 음료 자체의 이윤을 함께 계산하지 말아야 한다는 피고의 주장은 이유가 없다.

1심 법원의 주문 :

“중화인민공화국 민법통칙” 제95조, 제118조의 규정에 근거하여 아래와 같이 판결한다.

- (1) 진이공사 및 산리공사는 본 판결의 효력이 발생한 후, 회전식 빨대를 가진 병뚜껑을 구비한 음료의 생산, 판매를 즉각 중지하여야 한다.
- (2) 홍타이푸 판매부는 본 판결의 효력이 발생한 후, 진이공사 및 산리공사에서 생산한 병뚜껑을 구비한 음료에 대한 판매를 즉각 중지하여야 한다.
- (3) 진이공사 및 산리공사는 본 판결의 효력이 발생한 후 10일 이내에 1300만위안의 손해배상액을 원고에게 지불하여야 한다.
- (4) 세 피고는 본 판결의 효력이 발생한 후 10일 이내에 원고에게 서면으로 사죄하여야 한다.
- (5) 원고의 기타 소송청구를 기각한다.

사건 접수비 75010위안에 대하여 진이공사, 산리공사에서 74010위안을 부담하고, 홍타이푸 판매부가 1000위안을 부담한다.

본 판결에 불복하는 경우에는, 본 판결이 송달된 날로부터 15일 이내에 본 법원에 상소장을 제출하고, 상대방 당사자수에 해당되는 부분을 제공함으로써 장시성 고급인민법원에 상소할 수 있다.

피고 진이공사와 산리공사는 상기 판결에 불복하여 장시성 고급인민법원에 상소하였다.

3. 상소심 법원의 판단

쟁점 5에 대하여 :

피고는 여러가지 요소의 작용으로 인하여 원고의 판매량이 감소되었는 바, 피고가 그 경제적 손해 전부를 부담할 수 없다고 주장하였다. 그러나 원고 소재지의 회계사무소에서 회계심사를 진행한 것은 위법한 것이 아니며, 회계보고서를 참고할 때, 원고의 전리제품이 출시된 후 소비자의 각광을 받았으며 판매량도 급속히 증가하였다. 그러나 피고의 침해와 피고의 우월한 실력으로 인하여 원고의 제품 판매는 직접적인 영향을 받았다.

한편, 원고 제품의 판매량이 감소된 이유는 여러 가지 요소의 영향을 받았기 때문이며, 기타 공사에서도 같은 제품을 생산하고 있기 때문이라고 인정하면서 손해배상금 전액을 피고 자신이 부담할 수 없다는 피고의 주장은 일리가 있지만, 피고가 침해로 인하여 획득한 이득을 감안할 때 만약 피고의 이득이 원고의 손해에 비하여 분명히 적다면 원고 판매량의 감소에 대하여 기타 요소의 영향을 고려하여야 하지만, 이와 상반되는 경우에는 기타 요소의 영향을 고려할 필요가 없다고 판단하였다. 원고가 제공한 피고 제품의 판매 영수증으로부터 피고가 얻은 이득은 원고의 손해에 비하여 크다는 것을 추정할 수 있다. 따라서 법원은 피고의 상기 주장을 지지하지 않았다.

[상소심의 주문]

피고의 상소를 기각하고 원심 판결을 유지한다.

[참고 자료]

중국 지식재산권 침해소송에서 손해배상액의 산정 기준

상표법의 규정

제56조 상표권 침해의 배상액은 침해자가 침해 기간에 침해로 얻은 이익 또는 피침해자가 침해 기간에 피침해로 입은 손해로 하며, 피침해자가 침해행위를 제지하기 위해 지불한 합리적 지출을 포함한다.

전항에서 말하는 침해자가 침해로 얻은 이익 또는 피침해자가 피침해로 입은 손해를 확정하기 어려운 경우에는 인민법원은 침해행위의 정도에 따라 50만원 이하의 배상액을 판결한다.

「상표민사분쟁사건을 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석」의 규정

제13조 인민법원이 상표법 제56조 제1항의 규정에 따라 침해자의 배상책임을 정할 때에는 권리자가 선택한 계산방법에 따라 배상액을 계산할 수 있다.

제14조 상표법 제56조 제1항에서 규정하는 침해로 얻은 이익은 침해상품의 판매량에 그 상품의 단위수량당 이윤을 곱한 값에 근거하여 계산할 수 있다. 그 상품의 단위수량당 이윤을 알 수 없는 경우에는 등록상표상품의 단위수량당 이윤에 따라 계산한다.

제15조 상표법 제56조 제1항에서 규정하는 피침해로 입은 손해는 침해로 인해 생긴 권리자의 상품판매 감소량 또는 침해상품의 판매량에 그 등록상표상품의 단위수량당 이윤을 곱한 값에 근거하여 계산할 수 있다.

제16조 침해자가 침해로 얻은 이익 또는 피침해자가 피침해로 입은 손해를 모두 확정하기 어려운 경우에는 인민법원은 당사자의 청구에 따라 또는 직권으로 상표법 제56조 제2항의 규정을 적용하여 배상액을 정할 수 있다.

인민법원이 배상액을 정할 때에는, 침해행위의 성질, 기간, 결과, 상표의 신용, 상표사용료의 액수, 상표사용허가의 종류, 시간, 범위 및 침해행위를 제지하기 위해 지불한 합리적인 지출 등 요소를 종합하여 확정한다.

당사자가 제1항의 규정에 따라 배상액에 대하여 합의한 경우에는 그에 따라야 한다.

제17조 상표법 제56조 제1항에서 규정하는 침해행위를 제지하기 위하여 지불한 합리적인 지출은 권리자 또는 위임대리인이 침해행위를 조사, 증거 수집하는데 지불한 합리적인 비용을 포함한다.

인민법원은 당사자의 소송 청구와 사건의 구체적인 정황에 근거하여, 국가관련기관의 규정에 부합되는 변호사비용을 배상액의 범위에 넣어 계산할 수 있다.

전리법의 규정

제60조 전리권 침해의 배상액은 권리자가 피침해로 입은 손해 또는 침해자가 침해로 얻은 이익에 따라 확정한다. 피침해자의 손해 또는 침해자가 얻은 이익을 확정하기 어려운 경우에는 해당 전리허가실시료의 배수에 따라 합리적으로 확정한다.

「최고인민법원의 전리분쟁사건을 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 규정」상의 규정

제20조 인민법원이 전리법 제57조 제1항의 규정에 따라 침해자의 배상책임을 추궁할 때에는, 권리인이 피침해로 입은 손해 또는 침해자가 침해로 얻은 이익에 따라 배상액을 확정할 수 있다.

권리자가 피침해로 입은 손해는 침해로 인해 생긴 전리권자의 전리제품의 판매감소 총수에 매건 전리제품의 합리적 이윤소득을 곱한 값에 근거하여 계산할 수 있다. 권리자의 판매감소 총수를 확정하기 어려운 경우에는, 침해품이 시장에서 판매된 총수에 매건 전리제품의 합리적인 이윤소득을 곱한 값을 권리자가 피침해로 입은 손해로 볼 수 있다.

침해자가 침해로 얻은 이익은 해당 침해품이 시장에서 판매된 총수

에 매진 침해품의 합리적인 이윤소득을 곱한 값에 근거하여 계산할 수 있다. 침해자가 침해로 얻은 이익은 일반적으로 침해자의 영업이윤에 따라 계산하고, 완전히 침해를 업으로 삼는 침해자에 대해서는 판매이윤에 따라 계산할 수 있다.

제21조 피침해자의 손해 또는 침해자가 얻은 이익이 확정하기 어렵고 참고할 수 있는 전리허가실시료가 있는 경우에는, 인민법원은 전리권의 종류, 침해자의 침해행위의 성질과 정도, 전리허가실시료의 액수와 해당 전리허가실시허가의 성질, 범위, 시간 등의 요소에 근거하고, 해당 전리실시료의 1내지 3배를 참조하여 배상액을 합리적으로 확정한다. 참고할 수 있는 전리실시료가 없거나 전리실시료가 명백히 불합리한 경우에는, 인민법원은 전리권의 종류, 침해자의 침해행위의 성질과 정도 등의 요소에 근거하여, 일반적으로는 5000위안 이상, 30만위안 이하로 배상액을 확정할 수 있고, 많아도 50만위안을 초과해서는 안 된다.

제22조 인민법원은 권리자의 청구 및 구체적인 사건의 정황에 근거하여, 권리자가 침해행위를 제지하기 위해 지불한 합리적인 비용을 배상액의 범위에 넣어 계산할 수 있다.

사례 2 “제비집 얼음사탕” 포장물의 디자인권 침해사건

원고: 선전시 제강보건유한공사(이하 제강회사로 약칭함)

피고: 선전시 완지제약유한공사(이하 완지회사로 약칭함)

1심법원: 광둥성 선전시 중급인민법원,

상소심법원:광둥성 고급인민법원

[사건의 경과]

본 사건은 디자인권 침해사건에서 현재까지 소송 청구액이 가장 큰 사건이다. 그 경위는 아래와 같다.

원고는 “포장박스(8)” 디자인(출원일: 1997년12월24일, 등록일: 1998년8월22일)의 권리자이다. 원고는 1998년 중반기부터 피고가 원고의 디자인과 아주 유사한 겉포장을 사용하여 “완지제비집왕”건강식품을 판매하고 있는 것을 발견하고 소를 제기하여, 생산, 판매 등 침해행위를 중지하고 50만위안을 배상하고, 사죄할 것을 청구하였다.

피고는 이에 맞서, 디자인출원 전에 원고가 자신의 디자인을 공개적으로 사용하였는 바, 원고의 디자인은 출원일 이전에 이미 공지되었음을 제기하였으며, 이와 같은 사실을 입증하기 위하여 피고는 대량의 증거를 제출하였다.

피고는 원고의 전리 등록을 취소할 것을 전리국에 제출하였으나 기각되었다. 피고는 다시 전리복심위원회에 무효심판을 청구하였다.

심리 과정에 1심법원은 선전시 창청회계사무소에 위임하여 완지회사의 장부를 검사하여 “침해로 인한 침해자의 이윤”을 조사하였다. 조사에 따르면 완지회사는 12,187,462.46위안의 배상액을 부담하여야 하였다.

전리복심위원회의 무효심판결정이 나오기 전에 1심법원은 아래와 같이 판결하였다.

- (1) 피고는 원고에게 12,187,462.46위안의 손해배상을 하여야 한다.
- (2) 피고는 즉각 침해물품의 생산, 판매를 중지하고, 침해물품을 폐기하여야 한다.
- (3) 피고는 원고에게 서면으로 사죄하여야 한다.

피고는 원심판결에 불복하여 상소하였지만 피고의 상소는 기각되었다.

피고는 다시 상소심 판결에 불복하여 재심을 청구하였다. 그 이유는 원고의 디자인이 출원일 이전에 이미 공개 사용된 것으로서 신규성을 구비하지 않는다는 점이다.

2001년 6월 20일, 전리복심위원회는 당해 디자인등록에 대하여 무효 결정을 내렸다. 광동성 고급인민법원은 상기 결정에 근거하여 1,200만위안의 손해배상 판정을 집행하지 않는다고 통지하였다.

[참고 자료]

권리의 유효성을 다투는 분쟁이 계속되고 있음을 이유로 하는 침해소송의 중지와 관련된 규정

「최고인민법원의 전리분쟁사건을 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 규정」
(2001년 7월 1일 시행)

제8조 실용신안권 침해소송을 제기한 원고는 소 제기 시에 국무원 전리행정 부문이 발행한 검색보고서를 제출하여야 한다.

실용신안권, 디자인권 침해사건의 피고가 소송 중지를 청구하는 경우에는, 답변 기간 내에 원고의 전리권에 대하여 무효심판을 청구하여야 한다.

제9조 인민법원이 수리한 실용신안권, 디자인권 침해사건에서, 피고가 답변 기간 내에 해당 전리에 대하여 무효심판을 청구한 경우에는, 인민법원은 소송을 중지하여야 한다. 단, 아래에 열거한 경우의 하나에 해당하는 경우에는 소송을 중지하지 않을 수 있다:

1. 원고가 제출한 검색보고서에서 실용신안등록의 신규성과 진보성의 상실에 이르게 할 만한 기술문헌을 발견하지 못한 경우;

2. 피고가 제공한 증거가 피고가 사용한 기술이 이미 공지된 것임을 입증하기에 충분한 경우;
3. 피고가 해당 전리무효심판을 청구하면서 제공한 증거 또는 청구의 이유가 명백히 불충분한 경우;
4. 인민법원이 소송을 중지해서는 안된다고 판단하는 기타 상황.

제10조 인민법원이 수리한 실용신안권, 디자인권 침해사건에서, 피고가 답변 기간이 만료된 뒤에 해당 전리의 무효심판을 청구한 경우에는, 인민법원은 소송을 중지해서는 안된다. 단, 심사 결과 소송의 중지가 필요하다고 판단하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제11조 인민법원이 수리한 특허권 침해사건 또는 전리복심위원회가 심사를 거쳐 전리권을 유지한 실용신안권, 디자인권의 침해사건은, 피고가 답변 기간 내에 해당 전리에 대하여 무효심판을 청구하였다 하더라도 인민법원은 소송을 중지시키지 않을 수 있다.

제12조 인민법원이 소송중지를 결정할 때, 전리권자 또는 이해관계인이 관련 행위의 중지 또는 침해행위에 따른 손해가 계속 확대되는 것을 제지하기 위한 그밖의 조치를 취할 것을 피고에게 명령하도록 청구하고 동시에 담보를 제공한 경우에는, 인민법원이 심사 결과 관련 법률규정에 부합하면 소송중지를 재정하는 동시에 관련 재정을 함께 내린다.

사례 연구 13 모조품의 해외 반출을 막으려면 세관을 이용하라

세관은 모조품 해외 유통의 ‘병목’과 같다. 모조품이 병목을 통과하여 세계로 흩어져 시장에 스며들고 나면 훨씬 많은 노력과 비용을 들여야만 모조품의 회수가 가능하다. 중국 세관은 수입뿐 아니라 수출 물품에 대해서도 국경조치를 취하고 있으므로 세관은 어쩌면 중국 모조품의 해외 유통을 막는 키가 될 수도 있다.

현재 일본 및 외국의 주요 기업은 단순히 지식재산권을 세관총서에 등기해 두는 수준을 넘어서 적극적으로 중국 세관 직원들을 교육하여 진품과 짝통의 구별법, 주요 모조품 제조자에 대한 정보 등을 제공하고 있으며, 이러한 과정을 통해 세관과의 협조 체제를 구축, 강화해 가고 있다.

사례 질레트 컴퍼니(미국) 대 선전시 리통아오전자유한공사

[사건의 전개]

1. 세관에 의한 모조품의 적발

질레트 컴퍼니는 2000년 9월에 “DURACELL” 상표를 양수하여 상표국에 등록함으로써 상표권을 획득하였다. 그 지정상품은 제9류의 전지 및 전지 유닛이다.

2000년 10월 리통아오전자는 선전 다평세관에 “DURABEL”상표가 부착된 전지 1,440,000개의 수출을 신고하였다. 그 가치는 18,720달러이다.

2001년 1월 선전세관은 리통아오전자의 “DURABEL”상표가 질레트 컴퍼니의 등록상표 “DURACELL” (이미 세관총서에 등기하여 두었다)과 유사한 것이라고 판단하고, 세관보호조치를 발동하여 리통아오전자에 대하여 행정처벌을 하였다. 리통아오가 수출하려던 전지는 세관을 통과하지 못하고 몰수되었다.(선전세관의 (2001)심관지사자제2호처벌결정)

2. 1심 소송의 진행

질레트 컴퍼니는 2001년 3월 22일 광둥성 선전시 중급인민법원에 리통아오공사를 상대로 침해금지, 사죄광고, 손해배상을 요구하는 소를 제기하였다. 소송이

진행되는 과정에서 리통아오공사는 선전세관의 처벌결정에 불복하여 세관총서에 재의를 신청하였고 이 신청은 2001년 9월 13일 세관총서에 의해 수리되었다.

1심 판결의 선전시 중급인민법원은 질레트 컴퍼니의 청구를 대부분 인정하는 판결을 내렸다. 그러자 리통아오공사는 1심 판결에 불복하여 광둥성 고급인민법원에 상소였고 이어 세관총서에 재의 절차의 중지를 요청하였다. 세관총서는 리통아오공사가 이미 선전시 중국인민법원의 1심 판결에 대하여 상소한 것을 확인하고 동일한 사건에 대하여 모순된 결정이 내려질 것을 우려하여 2001년 11월 13일 재의절차의 중지를 결정하였다.

질레트 컴퍼니의 청구 내용

질레트 컴퍼니는 2001년 3월 22일 광둥성 선전시 중급인민법원에 소를 제기하면서 다음의 사항을 청구하였다.

1. 원고의 등록상표권을 침해하는 “DURABEL” 상표의 사용을 중지할 것
2. 침해행위에 대하여 “선전특구보”에 사죄 기사를 게재할 것
3. 손해배상 410,000위안을 지불할 것
4. 본건의 소송비용을 부담할 것

1심 법원의 판단

수출행위는 판매행위이다. 피고가 상표권침해를 몰랐다는 것은 인정한다. 그러나 1매의 통관신청서로 1,440,000개를 수출한 이상 대규모의 판매행위에 해당한다. 피고가 수출입권을 가진 전문적인 전자기업으로서 상표권 침해물품을 대규모로 판매한 행위에는 주관상 과실이 인정되며 주의의무를 다하지 않았기 때문에, 타인의 등록상표권을 침해하는 것을 마땅히 알았어야 하는 상품을 판매한 행위에 대하여 민사책임을 져야 한다. 따라서 피고에게 침해행위의 중지, 손해배상, 사죄, 소송비용의 부담을 구하는 원고의 청구는 정당하다. 다만, 손해배상의 금액에 관하여 청구액 전액을 인정할 수 없다. 원고의 전지는 세관에 몰수되었으므로 침해행위로 이득을 얻지 않았고, 원고도 침해행위로 입은 손해를 전부 입증하

지 못하고 있기 때문에 침해로 입은 원고의 직접손해를 배상액의 근거로 하는 것도 불가능하다. 원고는 제3자와의 상표사용허락계약을 제출하였지만 피고의 행위는 제조에 의한 침해가 아니라 판매행위에 지나지 않으므로 상표의 사용 로열티에 기준하여 손해액을 적용하는 것도 공평원칙에 반한다. 본건 피고의 배상액의 산정에 대해서는 피고의 침해행위의 유형과 침해행위가 원고에 끼친 신용의 손해, 피고의 침해행위에 의해 원고가 부담한 비용 등의 요소를 고려한 후에 산정해야 한다.

주문

1. 원고의 선선시 리통아오전자유한공자는 즉시 원고 미국 질레트사의 “DURACELL”사의 상표권 침해행위를 중지하라.
 2. 피고는 본 판결의 효력발생일로부터 15일 이내에 “선선특구보”에 원고에 대한 사죄광고를 게재하라(광고의 내용은 본 법원의 심사를 받아야 한다.)
 3. 피고는 원고에 손해배상으로서 196,000위안을 지불하라. 본건의 소송비용 8,660위안은 피고가 부담한다(소송비용은 이미 원고가 지불하였으므로 피고는 직접 원고에게 지불하라.)
3. 상소심법원(광둥성 고급인민법원)은 2002년 8월 2일 피고의 상소를 기각하였고 민사재판이 종결되었다.

[시사점]

1. 질레트 컴퍼니는 자신의 “DURACELL” 등록상표를 중국 세관총서에 등기함으로써 미리 보호를 요청하여 두었다. 이 때문에 중국 다평세관은 직권 세관보호조치를 발동할 수 있었다.

질레트 컴퍼니는 아래의 “DURACELL”상표권 외에 “GILLETTE”, “MINORA”, “NACET”의 상표권에 대해서도 세관총서에 등기를 해 두고 있다.

〈질레트 컴퍼니 “DURACELL” 상표권의 등기 내용〉

등기신청 상세내용		
신청인 명칭/성명	吉列公司(질레트 컴퍼니)	
권리 명칭	DURACELL	
권리번호	155670	
등기 권리의 종류	상표권	
등기내용의 유형		
상품분류	9	
지정사용상품	전지 및 전지세트	
등기효력발생일	2002-3-30	
등기효력종료일	2009-3-29	
등기번호	T1999-01617	

2. 질레트 컴퍼니는 중국 선전세관의 행정처벌에 만족하지 않고 행정처벌 사실에 근거하여 법원에 민사소송을 제기하였다.

세관이 취할 수 있는 행정처벌은 통관을 요청한 화물의 몰수와 벌금이 전부이다. 모조품 제조자에 대한 침해행위의 금지 명령이나, 수출입화물의 제조에 사용된 도구들의 폐기 등, 침해행위를 금지시킬 법률적 명령이나 실질적인 조치는 세관에 의해 이루어질 수 없다. 그 결과 모조품 제조자는 얼마든지 재차 침해행위에 나설 수 있으므로 질레트 컴퍼니는 침해자에 대한 보다 확실한 조치를 취하기 위해 민사소송을 제기한 것이다.

3. 세관은 모조품과 관련된 정황을 권리자에게 통지하여야 하므로 권리자는 이 정보를 이용할 수 있다.

새로 제정된 “세관보호조례” 제27조 제2항은 “세관은 지식재산권을 침해한 화물을 몰수한 후에, 지식재산권을 침해한 화물과 관련된 정황을 서면으로 지식재산권의 권리자에게 통지해야 한다”고 규정하고 있다. 구 조례에서는 이 통지가 의무가 아니었으므로 질레트 컴퍼니가 세관으로부터 리통아오회사에 대한 상세

한 정보를 제공받았는지는 불투명하지만 질레트 컴퍼니는 최소한 리통아오공사의 존재 및 소송제기를 위한 최소한의 정보를 세관보호조치가 취해지는 과정에서 획득할 수 있었을 것으로 보인다.

이렇게 세관보호조치 결과로 얻어지는 모조품 제조자 및 모조품에 관한 정보는 이후 민사적 조치를 취하는 데 크게 도움이 될 수 있다.

세관이 권리자에게 제공하는 정보의 내용은 아래와 같다.

제28조 세관이 권리침해화물을 몰수하기로 결정한 경우에는, 아래 열거한 이
미 알고 있는 정황을 지식재산권의 권리자에게 서면으로 통지하여야 한다:

1. 권리침해화물의 명칭과 수량;
2. 수하인과 송하인의 명칭;
3. 권리침해화물의 수출입 신고일, 세관의 압류일과 처벌결정의 효력발생일;
4. 권리침해 화물의 출하지와 목적지;
5. 세관이 제공할 수 있는 권리침해 화물과 관련한 기타 상황.

인민법원 또는 지식재산권 주관부문이 관련 당사자 간의 권리침해 분쟁을 처리하면서, 세관에 수출입화물과 관련한 증거를 조사하고 수집하는 데 협조할 것을 요청하는 경우에는 세관은 이에 협조해야 한다.(「세관보호조례 실시방법」)

사례 2 중국 세관에 의한 단속 사례 (출처 : 중국 세관총서 홈페이지)



내몽고 후호트(呼和浩特)세관에서 지식재산권 침해 혐의가 있는 운동화를 압류하였다. 압류된 운동화는 나이키, 푸마, 아디다스 등 세 브랜드의 제품이었는데, 모두 2700켄데였다. 이는 후호트세관에서 최초로 단속한 지식재산권 침해 사건이다.

VII. 사례 연구

2004년 5월 26일, 흑호트공항 세관은 흑호트공항에서 러시아로 수출하려고 대기중인 화물을 조사하던 중, 나이키, 푸마, 아디다스 등의 상표가 표시된 2700 여켤레의 운동화의 품질이 의심스러운 것을 발견하였고, 이들 화물의 대리인도 상표의 합법적 사용에 관한 위임장도 제출하지 못하였다. 따라서 침해 물품으로 의심하여 현장에서 압류하였다.

2001년 10월 28일, 윈링(温岭)시 모 수출입회사가 불가리아로 수출하는 화학섬유 편직물 의류에 대하여 Ningbo(宁波)세관에 신고하였다. 검사 결과 의류 속에 “ROLEX”의 문자 및 도안이 표시된 손목 시계가 31,000개 숨겨져 있는 것을 발견하였는데 그 가치는 약 12,400달러에 달하였다.



2001년 10월 22일, 이우(义乌)시 모 회사는 Ningbo(宁波)세관에 이란으로 수출하는 유리구슬, 플라스틱 장식품을 통관 신청을 하였다. 조사 결과 그 화물은 실제로는 “DUNHILL”표식이 표시된 담배 22,789박스과 “BENSON”표 담배 22,787박스를 발견하였는데, 모조품으로 의심되었다. 현재 Ningbo세관은 법에 따라 이들 화물을 압류하였다.



2001년 12월 10일, 간수(甘肅)의 모 회사는 닝보세관에 그리스로 수출되는 신발에 대하여 통관을 신청하였다. 이들 화물에는 “adidas” 상표가 표시된 신발 5,400켤레와 “NIKE”상표가 표시된 신발 4,440켤레가 들어 있었는데 그 가치는 약 334,639위안에 달하였다. 상표권자의 가인정에 근거하여 이들 화물은 모조품으로 의심받았다.



2002년 1월 24일 오후, 일본 소니 회사의 지식재산권보호부 부장 등 3인이 하이커우(海口)에 도착하여 하이커우세관이 조직한 침해물품 폐기활동에 참가하였다.

2001년 4월 27일, 하이난(海南)의 모 회사는 하이커우세관에 3.5인치 플로피 디스크의 수출에 대하여 통관을 신청

하였다. 검사 중 이들 화물은 전부 “HD”와 “SONY” 상표를 사용하였음이 발견되었다. 조사 결과 이 수출회사는 상표권자인 일본소니회사의 라이선스를 받지 않고 수출품 및 포장에 권리자가 세관총서에 이미 등록한 상표를 사용하였고 권리자의 상표권을 침해하였음이 밝혀졌다. 하이커우세관은 법에 따라 이들 침해화물을 전부 몰수하고 폐기처분하였다.

VII. 사례 연구



2002년1월14일, 광시둥싱(广西东兴)의 모 무역회사는 난닝(南宁)세관 소속의 둥싱(东兴)세관에 벨트 840 개의 수출 통관을 신청하였다. 조사 결과 이들 벨트에는 모두 HUGO BOSS 회사가 세관총서에 등록한 “HUGO BOSS”상표가 표시되어 있는 것이 발견되었다. HUGO BOSS 회사의 중국대리인의 확인을 거쳐 이들 물품이 그 회사의 상표권을 침해한 것이라는 혐의를 받았다.

VIII.

해외지식재산권 보호가이드북

부 록

**「상표권 침해행위의 제소전 중지와 증거보전에 대한
법률 적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석」**

(2001년 12월 25일 최고인민법원 심판위원회 제1203차 회의 통과)
법해석 [2002] 2호
최고인민법원 공고

본 《상표권 침해행위의 제소전 중지와 증거보전에 대한 법률 적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석》은 2001년 12월 25일 최고인민법원 심판위원회 제1203차 회의를 통과했다. 이제 이를 공포하며, 2002년 1월 22일부터 시행한다.

2002年1月9日

상표권자와 이해관계인의 합법적인 권익을 확실하게 보호하기 위하여, 《중화인민공화국민법통칙》, 《중화인민공화국상표법》 (이하 상표법으로 약칭), 《중화인민공화국민사소송법》 (이하 민사소송법으로 약칭)의 관련 규정에 근거하여, 이제 상표권 침해행위의 제소전 중지와 증거보전에 대한 법률 적용 문제에 관하여 아래와 같이 해석한다.:

제1조 상표법 제57조, 제58조의 규정에 근거하여, 상표권자 또는 이해관계인은 소 제기 전에 인민법원에 상표권 침해행위의 중지 또는 증거보전을 명령해 달라는 신청을 제출할 수 있다. 신청을 제출하는 이해관계인은 상표사용허가계약의 피허가인, 등록상표재산권의 합법적인 승계인을 포함한다. 등록상표사용허가계약의 피허가인 가운데서, 독점사용허가계약의 피허가인은 단독으로 인민법원에 신청을 제출할 수 있다. 배타사용허가계약의 피허가인은 상표권자가 신청하지 않는 정황에서 신청을 제출할 수 있다.

제2조 제소전에 하는 상표권 침해행위의 중지 또는 증거보전의 명령 신청은 상표사건에 대하여 관할권을 가진 침해행위지 또는 피신청인 주소지의 인민법원에 제출하여야 한다.

VIII. 부 록

제3조 상표권자 또는 이해관계인이 인민법원에 상표권 침해행위의 제소전 중지 신청을 제출할 때에는 서면 신청서를 제출하여야 한다. 신청서는 (1) 당사자 및 당사자의 기본 사항 (2) 신청의 구체적인 내용과 범위 (3) 신청의 이유를 명기하여야 하고, 신청의 이유는 관련 행위가 즉시 제지되지 않을 경우에 상표권자 또는 이해관계인의 합법적인 권익이 회복하기 어려운 손해를 입게 될 수 있다는 구체적인 설명을 포함하여야 한다. 상표권자 또는 이해관계인이 인민법원에 제소전 증거보전의 신청을 제출할 때에는 서면 신청서를 제출하여야 한다. 신청서는 (1) 당사자 및 당사자의 기본 사항 (2) 증거보전 신청의 구체적인 내용, 범위와 소재장소 (3) 보전을 청구하는 증거가 증명할 수 있는 대상 (4) 신청의 이유를 명기하여야 하며, 신청의 이유는 증거가 훼손되거나 나중에는 취득하기 어려울 수 있고 또한 당사자 및 소송대리인이 객관적인 원인으로 인해 스스로 증거를 수집할 수 없다는 구체적인 설명을 포함하여야 한다.

제4조 신청인이 상표권 침해행위의 제소전 중지 신청을 제출할 때에는, 아래 열거한 증거를 제출하여야 한다: 1. 상표권자는 상표등록증을 제출하여야 하고, 이해관계인은 상표사용허가계약서, 상표국에 등기한 자료 및 상표등록증의 사본을 제출하여야 한다. 배타사용허가계약의 피허가인이 단독으로 신청을 제기하는 경우에는 상표권자가 신청을 포기한다는 증거자료를 제출하여야 한다. 등록상표재산권의 승계인은 이미 승계하였거나 현재 승계 중이라는 증거자료를 제출하여야 한다. 2. 피신청인이 상표권 침해행위를 현재 실시하고 있거나 앞으로 실시할 것이라는 것을 증명하는 증거로서, 고소된 침해상품을 포함한다.

제5조 인민법원이 내리는 상표권 침해행위의 제소전 중지 또는 증거보전의 재정 사항은 상표권자 또는 이해관계인이 신청한 범위에 한정되어야 한다.

제6조 신청인이 상표권 침해행위의 제소전 중지 신청을 제출할 때에는 담보를 제공하여야 한다. 신청인의 제소전 증거보전 신청이 피신청인의 재산 손실과 연관될 수 있을 경우에는, 인민법원은 신청인에게 상응하는 담보의 제공을 명령할 수 있다. 신청인이 보증, 저당 등 형식으로 제공하는 담보가 합리적이고 유효한 경우에, 인민법원은 허가하여야 한다. 신청인이 담보를 제공하지 않는 경우에는 신청을 기각한다. 인민법원이 담보 범위를 정할 때에는 관련 행위의 중지 명령과 연관된 상품판매 수익과 합리적인 창고저장, 보관 등 비용, 그리

고 관련 행위의 중지로 인해 발생할 수 있는 합리적인 손실 등을 고려하여야 한다.

제7조 관련 행위 중지 재정을 집행하는 과정에서, 해당 조치를 취함으로써 피신청인이 더 큰 손해를 입을 가능성이 있는 경우에는, 인민법원은 신청인에게 상응하는 담보를 추가 제공하도록 명령할 수 있다. 신청인이 담보를 추가 제공하지 않는 경우에는 관련 중지 조치를 해제할 수 있다.

제8조 상표권 침해행위 중지 재정에 의해 취해진 조치는 피신청인의 담보제공으로 인해 해제되지 않는다. 단, 신청인이 동의한 경우에는 그러하지 아니하다.

제9조 인민법원이 상표권자 또는 이해관계인이 제출한 상표권 침해행위 중지 명령 신청을 접수한 후, 심사 결과 본 규정 제4조에 부합하는 경우에는, 48시간 내에 서면으로 재정을 하여야 한다. 재정이 피신청인에게 상표권 침해행위를 중지하라고 명령하는 것일 경우에는 즉시 집행을 개시하여야 한다. 인민법원이 내린 관련 행위의 제소전 중지를 명령하는 재정은 즉시 피신청인에게 통지하여야 하고, 늦어도 5일을 초과해서는 안된다.

제10조 당사자가 상표권 침해행위의 제소전 중지를 명령하는 재정에 불복하는 경우에는, 재정을 받은 날로부터 10일 내에 1회의 재의를 신청할 수 있다. 재의 기간에도 재정의 집행은 정지되지 않는다.

제11조 인민법원은 당사자가 제출한 재의신청에 대하여 다음의 측면에서 심사를 진행 하여야 한다 : 1. 피신청인이 현재 실시하고 있거나 앞으로 실시할 행위가 상표권을 침해하는지의 여부 2. 관련 조치를 취하지 않으면 신청인의 합법적인 권익에 회복하기 어려운 손해를 가져올 수 있는지의 여부 3. 신청인의 담보 제공 상황 4. 피신청인에 대한 관련 행위의 중지 명령이 사회 공공의 이익을 해치는지의 여부.

제12조 인민법원이 관련 행위의 중지 또는 증거보전의 조치를 취한 후 15일 내에 상표권자 또는 이해관계인이 소를 제기하지 않는 경우에는, 인민법원은 재정이 취한 조치를 해제하여야 한다.

제13조 신청인이 소를 제기하지 않거나 신청착오로 인해 피신청인에게 손해를 입힌 경우에는, 피신청인은 관할권 있는 인민법원에 소를 제기하여 신청인에게 배상하도록 청구할 수 있고, 또는 상표권자 또는 이해관계인이 제기한 상표권

VIII. 부 록

침해소송에서 손해배상청구를 제출할 수 있으며, 인민법원은 이를 함께 처리할 수 있다.

제14조 상표권 침해행위 중지 재정의 효력은 일반적으로 최종심 법률문서의 효력 발생시까지 유지되어야 한다. 인민법원은 또한 사건의 정황에 근거하여 관련 행위 중지의 구체적인 기한을 확정할 수 있다. 기한이 만료될 경우에는 당사자의 청구 및 추가 담보 상황에 근거하여 관련 행위를 계속해서 중지하는 재정을 할 수 있다.

제15조 피신청인이 인민법원의 상표권 침해행위 중지 또는 증거보전을 명령하는 재정을 위반하는 경우에는, 민사소송법 제102조 규정에 따라 처리한다.

제16조 상표권자 또는 이해관계인이 인민법원에 상표침해소송을 제기할 때 또는 소송 중에 상표권 침해의 우선 중지 청구를 제출하는 경우에는, 인민법원은 우선하여 재정을 할 수 있다. 전항 규정과 연관된 관련 신청, 증거 제출, 담보 확정, 재정의 집행과 재의 등 사항은 본 사법해석의 관련 규정을 참조하여 처리한다.

제17조 상표권 침해행위의 제소전 중지와 증거보전의 사건에 대하여, 신청인은 《인민법원소송비용처리방법》 및 그 보충규정에 따라 비용을 납부하여야 한다.

「상표민사분쟁사건을 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석」

(2002년10월12일 최고인민법원심판위원회 제1246차 회의에서 통과) 사법해석[2002] 32호
중화인민공화국 최고인민법원

공 고

《상표 민사분쟁사건을 심리하는 데서의 법률적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석》은 2002년 10월 12일에 최고인민법원 심판위원회 제1246차 회의에서 통과되었다. 이제 이를 공포하고, 2002년 10월 16일부터 시행한다.

2002년 10월 12일

상표분쟁사건을 정확하게 심리하기 위하여 《중화인민공화국민법통칙》, 《중화인민공화국계약법》, 《중화인민공화국상표법》, 《중화인민공화국민사소송법》 등 법률의 규정에 따라 이들 법률을 적용하는 데 따르는 약간의 문제에 대하여 아래와 같이 해석한다:

제1조 아래의 각호의 1에 해당하는 행위는 상표법 제52조 제5호에서 규정하는 타인의 상표권에 기타 손해를 주는 행위에 속한다.

1. 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 문자를 기업의 상호로 하여 동일하거나 유사한 상품에 눈에 잘 띄도록 사용함으로써 관련공중으로 하여금 쉽게 오인을 일으키게 하는 행위
2. 타인이 등록한 저명상표 또는 그 주요부분을 복제, 모방, 번역하여 동일하지 않거나 또는 유사하지 않은 상품에 상표로서 사용하여 공중을 오도함으로써 저명상표권자의 이익에 손해를 줄 염려가 있는 행위

VIII. 부 록

3. 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 문자를 도메인이름으로 등록하고 이 도메인이름을 이용하여 관련있는 상품을 거래하는 전자상거래를 함으로써 관련공중으로 하여금 쉽게 오인을 일으키게 하는 행위

제2조 상표법 제13조 제1항의 규정에 따라, 타인이 중국에 등록하지 않은 저명상표 또는 그 주요부분을 복제, 모방, 번역하여 동일하거나 유사한 상품에 상표로 사용하여 혼동을 일으키기 쉬운 경우에는 침해행위를 중지할 민사법률상 책임을 진다.

제3조 상표법 제40조에서 규정한 상표사용허가는 아래의 3가지를 포함한다:

1. 독점사용허가 : 상표권자는 약정한 기간, 지역 또는 방식에 따라 그 등록상표를 일인의 피허가인에게 사용하게 하గా고, 상표권자는 약정에 따라 그 등록상표를 사용할 수 없는 것을 말한다.
2. 배타사용허가: 상표권자는 약정한 기간, 지역 또는 방식에 따라 그 등록상표를 일인의 피허가인에게 사용하게 허가하고, 상표권자는 약정에 따라 그 등록상표를 사용할 수는 있지만 그 등록상표를 다시 타인에게 사용하도록 허가해서는 안되는 것을 말한다.
3. 통상사용허가: 상표권자는 약정한 기간, 지역 또는 방식에 따라 그 등록상표를 타인에게 사용하도록 허가하고 또한 상표권자도 그 등록상표를 사용할 수 있으며, 타인에게 다시 그 등록상표를 사용하도록 허가할 수 있는 것을 말한다.

제4조 상표법 제53조에서 규정하는 이해관계인은 등록상표 사용허가계약의 사용자, 등록상표재산권의 합법적 승계인을 포함된다. 상표권의 침해행위가 발생할 경우, 독점사용허가 계약의 독점사용권자는 인민법원에 소를 제기할 수 있으며: 배타사용허가 계약의 배타사용권자는 상표권자와 공동으로 소를 제기할 수 있고 또한 상표권자가 소를 제기하지 아니할 경우에는 단독으로 소를 제기할 수 있으며 통상사용허가 계약의 사용권자는 상표권자의 명확한 수권을 얻어 소를 제기할 수 있다.

제5조 상표권자 또는 이해관계인이 상표등록갱신출원의 추가기간 내에 갱신등록출원을 하고 아직 갱신등록이 되기 전에 타인에 의한 상표권 침해를 이유로 소를 제기하는 경우에는 인민법원은 이를 접수하여야 한다.

제6조 상표권 침해행위로 인하여 제기된 민사소송은 상표법 제13조, 제52조가 규정하는 침해행위의 실시지, 침해품의 보관지 또는 차압·압류지, 피고주소지의 인민법원이 관할한다. 전항이 규정하는 침해상품의 보관지란 대량 또는 일상적으로 보관, 은닉하는 침해품의 소재지를 말하며, 차압·압류지란 세관이나 공상행정관리부문 등의 행정기관이 법에 따라 차압·압류한 침해품의 소재지를 말한다.

제7조 서로 다른 침해행위실시지와 연관된 여러 피고를 대상으로 제기하는 공동소송은, 원고가 그 중 한 피고의 침해행위실시지를 관할하는 인민법원을 선택하여 제소할 수 있다. 그 중 한 피고에 대해서만 제기하는 소송은, 해당 피고의 침해행위실시지의 인민법원이 관할권을 가진다.

제8조 상표법에서 관련공중이란 상표가 표시되는 상품이나 서비스와 동종의 상품 또는 서비스업과 관계 있는 소비자, 전술한 상품의 판매 또는 서비스업의 제공과 밀접한 관계가 있는 기타 거래업자를 말한다.

제9조 상표법 제52조 제1호에서 규정하는 상표의 동일이란 침해를 주장당한 상표와 원고의 등록상표를 비교할 때 양 상표가 시각상 기본적으로 차이가 없는 것을 말한다. 상표법 제52조 제1호에서 규정하는 상표의 유사란 침해를 주장당한 상표와 원고의 등록상표를 비교할 때 그 문자의 모양, 칭호, 관념 또는 도형의 구성 및 색채, 또는 그 각 요소가 결합된 전체적인 구조가 유사하거나, 또는 그 입체적 형상, 색채의 결합이 유사하여 관련공중으로 하여금 상품 출처에 대하여 쉽게 오인케 하거나 또는 그 출처가 원고의 등록상표의 상품과 특별한 관련이 있다고 쉽게 생각하게 하는 것을 말한다.

제10조 인민법원이 상표법 제52조 제1호의 규정에 따라 상표의 동일 또는 유사를 판단할 때는 아래의 원칙에 따른다.

1. 관련공중의 통상적인 주의력을 기준으로 한다.
2. 상표를 전체로서 비교해야 할 뿐만 아니라, 상표의 주요부분의 비교도 하여야 하며, 이러한 비교는 비교대상이 격리된 상태에서 각각 진행하여야 한다.
3. 상표의 유사판단을 하는 경우 반드시 보호를 요청한 등록상표의 현저성과 주지도를 고려하여야 한다.

VIII. 부 록

제11조 상표법 제52조 제1호에서 규정하는 유사상품이란 효능, 용도, 생산부문, 판매경로, 수요자 등이 일치하거나 또는 관련공중이 일반적으로 특별한 연관이 있다고 생각하여 쉽게 혼동을 일으키는 상품을 말한다. 유사한 서비스업이란 서비스의 목적, 내용, 방식, 대상 등이 일치하거나 또는 관련공중이 일반적으로 특별한 연관이 있다고 생각하여 쉽게 혼동을 일으키는 서비스업을 말한다. 상품과 서비스업이 유사하다는 것은 상품과 서비스 사이에 특별한 연관이 있어 관련공중이 쉽게 혼동을 일으키는 것을 말한다.

제12조 인민법원이 상표법 제52조 제1항의 규정에 따라 상품 또는 서비스업의 유사여부를 판단할 때는 상품 또는 서비스업에 대한 관련공중의 통상적인 인식을 종합하여 판단하여야 하며, 또한 《상표등록용 상품과 서비스업 국제분류표》, 《유사상품과 서비스업의 구분표》는 유사상품 또는 서비스업의 유사판단을 할 때 참고할 수 있다.

제13조 인민법원이 상표법 제56조 제1항의 규정에 따라 침해자의 배상책임을 정할 때에는 권리자가 선택한 계산방법에 따라 배상액을 계산할 수 있다.

제14조 상표법 제56조 제1항에서 규정하는 침해로 얻은 이익은 침해상품의 판매량에 그 상품의 단위수량당 이윤을 곱한 값에 근거하여 계산할 수 있다. 그 상품의 단위수량당 이윤을 알 수 없는 경우에는 등록상표품의 단위수량당 이윤에 따라 계산한다.

제15조 상표법 제56조 제1항에서 규정하는 피침해로 입은 손해는 침해로 인해 생긴 권리자의 상품판매 감소량 또는 침해상품의 판매량에 그 등록상표품의 단위수량당 이윤을 곱한 값에 근거하여 계산할 수 있다.

제16조 침해자가 침해로 얻은 이익 또는 피침해자가 피침해로 입은 손해를 모두 확정하기 어려운 경우에는 인민법원은 당사자의 청구에 따라 또는 직권으로 상표법 제56조 제2항의 규정을 적용하여 배상액을 정할 수 있다. 인민법원이 배상액을 정할 때에는, 침해행위의 성질, 기간, 결과, 상표의 신용, 상표사용료의 액수, 상표사용허가의 종류, 시간, 범위 및 침해행위를 제지하기 위해 지불한 합리적인 지출 등 요소를 종합하여 확정한다. 당사자가 제1항의 규정에 따라 배상액에 대하여 합의한 경우에는 그에 따라야 한다.

제17조 상표법 제56조 제1항에서 규정하는 침해행위를 제지하기 위하여 지불한 합리적인 지출은 권리자 또는 위임대리인이 침해행위를 조사, 증거 수집하는데 지불한 합리적인 비용을 포함한다. 인민법원은 당사자의 소송 청구와 사건의 구체적인 정황에 근거하여, 국가관련기관의 규정에 부합되는 변호사비용을 배상액의 범위에 넣어 계산할 수 있다.

제18조 상표권 침해에 대한 소송시효는 2년이며, 상표권자 또는 이해관계인이 침해행위를 안 날 또는 마땅히 알았어야 한 날로부터 계산한다. 상표권자 또는 이해관계인이 2년이 경과한 후에 소를 제기할하는 경우, 만약 침해행위가 제소시에도 계속되고 있고 또한 상표권이 유효한 기간 내라면 인민법원은 피고에게 침해행위를 중지하도록 판결하여야 하며, 침해로 인한 손해배상액은 권리자가 인민법원에 소를 제기한 날부터 소급하여 2년을 추산하여 계산한다.

제19조 상표사용허가계약은 등록하지 않아도 그 허가계약의 효력에 영향을 주지 않으나, 다만 당사자 간에 다른 약정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 상표사용허가계약은 상표국에 등록하지 아니하면, 선의의 제3자에게 대항할 수 없다.

제20조 등록상표의 양도는 양도 전에 이미 효력이 발생한 상표사용허가계약의 효력에 영향을 주지 아니하나, 상표사용허가계약에 다른 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제21조 인민법원은 상표권 침해분쟁사건을 심리하는 경우, 민법통칙 제134조, 상표법 제53조의 규정과 사건의 구체적인 정황에 의거하여, 침해자에 대하여 침해행위의 중지, 방해의 배제, 침해의 예방, 손해의 배상, 신용회복 등의 민사책임을 지도록 판결할 수 있고, 또한 벌금에 처할 수 있으며, 그 침해상품, 위조한 상표표지 및 침해상품의 생산에만 사용되는 재료, 공구, 설비등의 재산을 몰수하는 민사 제재 결정을 내릴 수 있다. 벌금의 액수는 《중화인민공화국상표법실시조례》의 관련 규정을 참조하여 결정할 수 있다. 공상행정관리부문이 동일한 상표권 침해행위에 대하여 이미 행정처분을 내린 경우에는 인민법원은 민사 제재를 다시 할 수 없다.

제22조 인민법원은 상표분쟁사건을 심리할 때 당사자의 청구와 사건의 구체적인 정황에 근거하여 당해 등록상표가 저명상표인지 여부를 법에 따라 인정할 수

VIII. 부 록

있다. 저명상표의 인정은 상표법 제14조의 규정에 따라 진행하여야 한다. 당사자가 이미 행정주관기관 또는 인민법원에 의하여 인정된 저명상표에 대하여 보호를 요청하는 경우에는, 상대방 당사자가 당해 상표의 저명성에 이의를 제기하지 않으면 인민법원은 이에 대하여 다시 심사하지 아니한다. 이의가 있으면, 인민법원은 상표법 제14조의 규정에 따라 심사한다.

제23조 본 해석의 상표에 관한 규정은 서비스표에 적용된다.

제24조 이전의 관련 규정이 본 해석과 일치하지 아니하는 경우에는 본 해석을 기준으로 한다.

2002년 10월 17일

「상표 사건을 심리하는 데서의 관할 및 법률 적용 범위 문제에 관한 최고인민법원의 해석」

(2001년 12월 25일 최고인민법원심판위원회 제1203차회의 통과)

사법해석 [2002] 1호

최고인민법원

공 고

<상표 사건을 심리하는 데서의 관할 및 법률 적용 범위 문제에 관한 최고인민법원의 해석>이 2001년 12월 25일에 최고인민법원 심판위원회 제1203차 회의에서 통과되었다. 이제 이를 공포하며, 2002년 1월 21일로부터 시행한다.

2002년 1월9일

<전국인민대표대회 상무위원회의 “중화인민공화국상표법” 개정에 관한 결정> (이하 ‘상표법 개정 결정’이라고 약칭한다)이 제9기 전국인민대표대회 상무위원회 제24차 회의에서 통과되어 2001년 12월 1일부터 시행된다. 상표 사건의 정확한 심사를 위하여 <중화인민공화국상표법> (이하 ‘상표법’이라고 약칭한다), <중화인민공화국민사소송법>과 <중화인민공화국행정소송법> (이하 ‘행정소송법’이라고 약칭한다)의 규정에 근거하여 인민법원이 상표 사건을 심리하는 데서의 관할 및 법률 적용 범위 등의 문제에 대하여 아래의 해석을 내린다.

제1조 인민법원은 아래의 상표 사건을 수리한다.

1. 국무원 공상행정관리부문 상표평심위원회가 내린 복심 결정 또는 재정에 불복하는 사건
2. 공상행정관리부문이 내린 상표와 관련된 구체적인 행정행위에 불복하는 사건
3. 상표권 권리귀속 분쟁 사건

VIII. 부 록

4. 상표권 침해 분쟁 사건
5. 상표권 양도계약 분쟁 사건
6. 상표사용권 허락계약 분쟁 사건
7. 상표권침해 가처분신청 사건
8. 제소전 재산보전신청 사건
9. 제소전 증거보전신청 사건
10. 기타 상표 사건

제2조 본 해석 제1조에서 열거한 제1호의 제1심 사건은 북경시 고급인민법원이 최고인민법원의 수권에 따라 관할구역 내의 관련 중급인민법원의 관할을 정한다. 본 해석 제1조에서 열거한 제2호의 제1심 사건은 행정소송법의 관련 규정에 따라 관할을 정한다. 상표 민사분쟁 제1심 사건은 중급 이상의 인민법원이 관할한다. 각 고급인민법원은 각 관할구역의 실제 정황에 근거하여, 최고인민법원의 기준을 거쳐, 비교적 규모가 있는 도시에서는 1 내지 2개 기층인민법원을 정하여 제1심 상표 민사분쟁사건을 수리하게 할 수 있다.

제3조 상표등록인 또는 이해관계자가 공상행정관리부문에 상표권의 침해 행위에 대하여 처리를 청구하고, 또한 인민법원에 상표권 침해소송을 제기하여 손해배상을 청구하는 경우에는 인민법원은 이를 수리하여야 한다.

제4조 상표평심위원회가 상표법 개정 결정의 시행 전에 수리한 사건에 대하여 해당 결정의 시행 후에 복심 결정 또는 재정을 내리고, 당사자가 복심 결정 또는 재정에 불복하여 인민법원에 소를 제기한 경우에는 인민법원은 이를 수리하여야 한다.

제5조 본 해석이 별도로 규정한 것을 제외하고, 상표법 개정 결정 시행 전에 발생하고 개정 상표법 제 4조, 제 5조, 제 8조, 제 9조 제1항, 제10조 제 1항 제2호 내지 제4호, 제10조 제2항, 제11조 내지 제 13조, 제15조, 제 16조, 제 24조, 제25조, 제31조에서 열거한 사항에 해당하며, 상표평심위원회가 상표법 개정 결정 시행 후에 복심결정 및 재정을 하고 당사자가 불복하여 인민법원에 소를 제기한 행정사건에 대해서는, 개정 상표법의 해당 규정을 적용하여 심사를 진행한다. 기타의 사항에 해당하는 경우에는 개정 전 상표법의 해당 규정을 적용하여 심사를 진행한다.

제6조 상표법 개정 결정 시행 시 이미 만 1년이 지난 등록상표에 대해 쟁의가 발생하고 당사자가 상표평심위원회가 내린 재정에 불복하여 인민법원에 소를 제기한 경우에는, 개정 전 상표법 제 27조 제2 항에서 규정한 신청 제출 기한을 적용하여 처리한다. 상표법 개정 결정 시행 시 상표등록된 지 만 1년이 되지 않은 경우에는 개정 상표법 제41조 제2항, 동조 제3항에서 규정하는 신청 제출 기한을 적용하여 처리한다.

제7조 상표법 개정 결정 시행 전에 발생한 상표권 침해행위에 대하여 상표등록인 또는 이해관계인이 당해 결정 시행 후에, 제소 전에 인민법원에 침해행위의 정지 명령 또는 증거보전의 조치를 취해달라는 신청을 제출한 경우에는 개정 상표법 제 57조, 제 58조 규정을 적용한다.

제8조 상표법 개정 결정 시행 전에 발생한 상표권 침해행위에 대하여 소를 제기한 사건에 대하여, 인민법원은 당해 결정 시행 시에 아직 확정 판결을 내리지 않은 경우에는, 개정 상표법 제56조 규정을 참조하여 처리한다.

제9조 본 해석이 별도로 규정한 것을 제외하고, 상표법 개정 결정 시행 후 인민법원이 수리한 상표 민사분쟁사건이 당해 결정 시행 전에 발생한 민사행위와 관계된 경우에는 개정 전 상표법의 규정을 적용하고, 당해 결정 시행 후에 발생한 민사행위에 관계된 경우에는 개정 상표법의 규정을 적용한다. 당해 결정 시행 전에 발생하고 당해 결정 시행 이후까지 지속된 민사행위와 관계된 경우에는 개정 전후의 상표법 규정을 각각 적용한다.

제10조 인민법원이 수리한 상표권 침해 분쟁 사건은 이미 공상행정관리부문의 처리를 거쳤다 하더라도, 인민법원은 당사자간 민사 쟁의의 사실에 대하여 심사를 진행해야 한다.

2002년 07월 17일

「 중화인민공화국 지적재산권 세관보호조례 」

중화인민공화국 국무원령 (제395호)

본 《중화인민공화국 지적재산권 세관보호조례》는 2003년11월26일 국무원 제30차 상무회의를 통과하였고, 이제 이를 공포하며, 2004년3월1일부터 시행한다.

총리 온가보

2003년 12월 2일

중화인민공화국 지적재산권 세관보호조례

제1장 총칙

제1조 지적재산권 세관 보호를 실시하고, 대외경제무역과 과학기술문화의 교류를 촉진하며, 공공의 이익을 유지 보호하기 위하여, 《중화인민공화국 세관법》에 근거하여 본 조례를 제정한다.

제2조 본 조례가 규정하는 지적재산권의 세관 보호란, 수출입화물과 관련하여 중화인민공화국의 법률, 행정법규의 보호를 받는 상표권, 저작권 및 저작권과 관련한 권리, 전리권(이하 지적재산권으로 통칭한다)에 대하여 세관이 실시하는 보호를 가리킨다.

제3조 국가는 지적재산권을 침해하는 화물의 수출입을 금지한다. 세관은 관련 법률과 본 조례의 규정에 따라 지적재산권에 대한 보호를 실시하고, 《중화인민공화국 세관법》이 규정하는 관련 권한을 행사한다.

제4조 지적재산권의 권리자가 세관에 지적재산권 보호를 실시할 것을 청구하는 경우에는, 세관에 보호조치를 취해 달라는 신청을 제출해야 한다.

제5조 수입화물의 수하인 또는 그 대리인, 수출화물의 송하인 또는 그 대리인은 국가 규정에 따라 세관에 수출입화물과 관련한 지적재산권의 상황을 사실대로 신고하고, 관련 증명서류를 제출하여야 한다.

제6조 세관이 지적재산권에 대한 보호를 실시할 경우에는, 관련 당사자의 영업 비밀을 지켜야 한다.

제2장 지적재산권의 등기

제7조 지적재산권의 권리자는 본 조례의 규정에 따라 자신의 지적재산권을 등기해 줄 것을 세관총서에 신청할 수 있다. 등기를 신청하는 경우에는 신청서를 제출하여야 한다. 신청서는 아래에 열거한 내용을 포함하여야 한다:

1. 지적재산권의 권리자의 명칭 또는 성명, 등록지역 또는 국적 등
2. 지적재산권의 명칭, 내용 및 그 관련 정보
3. 지적재산권의 허가 및 행사 상황
4. 지적재산권의 권리자가 지적재산권을 합법적으로 행사하는 화물의 명칭, 생산지, 수출입 세관, 수출입상, 주요 특징과 가격 등
5. 이미 알고 있는 지적재산권을 침해하는 화물의 제조상, 수출입상, 수출입 세관, 주요 특징과 가격 등 전항이 규정하는 신청서의 내용이 증명 서류가 있는 경우에, 지적재산권의 권리자는 증명서류를 첨부하여 송부하여야 한다..

제8조 세관총서는 신청 서류 전부를 접수한 날로부터 30일 근무일 이내에 등기여부의 결정을 하여야 하며, 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 등기를 허락하지 않은 경우에는 이유를 설명하여야 한다. 아래에 열거한 경우 중 하나일 경우에 세관총서는 등기를 허락하지 않는다.

1. 신청서류가 완비되지 않았거나 무효인 경우
2. 신청인이 지적재산권의 권리자가 아닌 경우
3. 지적재산권이 더이상 법률과 행정법규의 보호를 받지 않는 경우.

제9조 세관이 지적재산권의 권리자가 지적재산권의 등기를 신청하고 아직 관련 정황 또는 서류를 사실대로 제공하지 않았음을 발견한 경우에, 세관총서는 해당 등기를 취소할 수 있다.

VIII. 부 록

제10조 지적재산권의 세관 보호 등기는 세관총서가 등기를 허락한 날로부터 효력이 발생하고, 유효기간은 10년이다. 지적재산권이 유효할 경우, 지적재산권의 권리자는 지적재산권의 세관보호등기의 유효기간이 만료하기 전 6개월 내에 세관총서에 갱신등기를 신청할 수 있다. 갱신등기의 유효기간은 매회 10년이다. 지적재산권의 세관 보호 등기의 유효기간이 만료하고도 갱신을 신청하지 않았거나, 또는 지적재산권이 이미 법률과 행정법규의 보호를 받지 않는 경우에, 지적재산권의 세관 보호 등기는 즉시 효력을 상실한다.

제11조 지적재산권의 등기 정황에 변경이 생긴 경우에는, 지적재산권의 권리자는 변경이 생긴 날로부터 30일의 근무일 내에 세관총서에 등기를 변경하거나 말소하는 절차를 밟아야 한다.

제3장 권리침해가 의심되는 화물의 압류 신청 및 이에 대한 처리

제12조 지적재산권의 권리자는 권리침해가 의심되는 화물이 머지않아 수출입될 것임을 발견하였을 경우에는, 화물 수출입 세관에 권리침해가 의심되는 화물에 대한 압류 신청을 제출할 수 있다.

제13조 지적재산권의 권리자가 세관에 권리침해가 의심되는 화물의 압류를 청구하는 경우에는, 신청서 및 관련 증명 서류를 제출하고 권리침해 사실이 명백히 존재함을 증명할 수 있는 증거를 제공해야 한다. 신청서는 아래 열거한 주요 내용을 포함하여야 한다:

1. 지적재산권의 권리자의 명칭 또는 성명, 등기지역 또는 국적 등
2. 지적재산권의 명칭, 내용 및 해당 관련 정보
3. 권리침해가 의심되는 화물의 수하인과 송하인의 명칭
4. 권리침해가 의심되는 화물의 명칭과 규격 등
5. 권리침해가 의심되는 화물이 수출입될 가능성이 있는 경계지역의 항구, 시간, 운송 수단 등. 권리침해가 의심되는 화물이 등기된 지적재산권을 침해한 혐의가 있는 경우에는, 신청서는 세관등기번호를 포함해야 한다.

제14조 지적재산권의 권리자가 세관에 권리침해가 의심되는 화물에 대한 압류를 청구하는 경우에는, 세관에 화물의 등가를 초과하지 않는 담보물을 제공하여야

하며, 신청이 부당하여 수하인과 송하인에게 초래될 수 있는 손해를 배상하거나 세관에 의해 압류된 후의 화물의 창고 저장, 보관 및 처치 등의 비용을 지불하는 데에 사용한다. 지적재산권의 권리자가 직접 창고업자에게 저장과 보관 비용을 지불하는 경우에는 담보에서 공제한다. 구체적인 방법은 세관총서가 제정한다.

제15조 권리침해가 의심되는 화물에 대한 지적재산권 권리자의 압류 신청이 본 조 제13조의 규정에 부합하고, 본 조 제14조의 규정에 따라 담보를 제공한 경우에는, 세관은 권리침해가 의심되는 화물을 압류하고, 지적재산권의 권리자에게 서면으로 통지하며, 세관 압류 증서를 수하인과 송하인에게 송달하여야 한다. 지적재산권 권리자의 권리침해가 의심되는 화물에 대한 압류 신청이 본 조 제13조의 규정에 부합하지 않거나, 또는 본 조 제14조의 규정에 따라 담보를 제공하지 않은 경우에는, 세관은 신청을 기각하고, 지적재산권의 권리자에게 서면으로 통지해야 한다.

제16조 세관은 수출입화물이 등기된 지적재산권을 침해한 혐의가 있음을 발견한 경우에는, 즉시 지적재산권의 권리자에게 서면으로 통지하여야 한다. 지적재산권의 권리자가 통지의 송달일로부터 3일의 근무일 내에 본 조 제13조의 규정에 따라 신청을 제출하고, 본 조 제14조의 규정에 따라 담보를 제공한 경우에는, 세관은 권리침해가 의심되는 화물을 압류하고, 지적재산권의 권리자에게 서면으로 통지하며, 세관 압류 증서를 수하인과 송하인에게 송달해야 한다. 지적재산권의 권리자가 기한을 넘기고도 신청을 제기하지 않거나 담보물을 제공하지 않을 경우에는, 세관은 화물을 압류해서는 안된다.

제17조 지적재산권의 권리자와 수하인 또는 송하인은 세관의 동의를 받아 관련 화물을 조사할 수 있다.

제18조 수하인 또는 송하인은 해당 화물이 지적재산권 권리자의 지적재산권을 침해하지 않았다고 생각하는 경우에는, 세관에 서면으로 설명서를 제출하고 관련 증거를 첨부하여야 한다.

제19조 전리권 침해혐의를 받고 있는 화물의 수하인 또는 송하인이 해당 수출입 화물이 전리권을 침해하지 않았다고 생각하는 경우에는, 세관에 화물과 등가의 담보금을 제공한 후에 해당 화물의 통관을 청구할 수 있다. 지적재산권의 권리

VIII. 부 록

자가 합리적인 기한 내에 인민법원에 소를 제기하지 못하는 경우에는, 세관은 담보금을 반환하여야 한다.

제20조 세관이 수출입화물이 등기된 지적재산권을 침해한 혐의가 있음을 발견하고 지적재산권의 권리자에게 통지한 후에, 지적재산권의 권리자가 세관에 권리침해가 의심되는 화물에 대한 압류를 청구하는 경우에는, 세관은 압류일로부터 30일의 근무일 내에 권리침해가 의심되는 압류 화물이 지적재산권을 침해하였는가의 여부를 조사하여 정하여야 한다. 권리침해가 인정되지 않는 경우에는, 즉시 지적재산권의 권리자에게 서면으로 통지해야 한다.

제21조 세관이 권리침해가 의심되는 압류 화물에 대하여 조사를 진행하면서 지적재산권의 주관 부문에 협조를 요청하는 경우에는, 해당 지적재산권의 주관 부문은 협조하여야 한다. 지적재산권의 주관 부문이 수출입화물과 관련한 권리침해사건을 처리하면서 세관에 협조를 요청하는 경우에는, 세관은 협조하여야 한다.

제22조 세관이 권리침해가 의심되는 압류 화물 및 관련 정황에 대하여 조사를 진행할 때에는, 지적재산권의 권리자와 수하인 또는 송하인은 협력하여야 한다.

제23조 지적재산권의 권리자는 세관에 보호조치를 취해 달라는 신청을 제출한 후에, 《중화인민공화국 상표법》, 《중화인민공화국 저작권법》, 또는 《중화인민공화국 전리법》의 규정에 따라 소 제기 전에, 권리침해가 의심되는 압류 화물에 대하여 침해행위의 중지 또는 재산보전을 명하는 조치를 취해 달라고 인민법원에 신청할 수 있다. 세관은 침해행위의 중지 및 재산보전 명령과 관련된 인민법원의 집행 협조 통지를 받은 경우에는, 이에 협조하여야 한다.

제24조 아래에 열거한 경우 중 하나일 경우에는, 세관은 권리침해가 의심되는 압류 화물에 대해서 통관을 허가하여야 한다:

1. 세관이 본 조 제15조의 규정에 따라 권리침해가 의심되는 화물을 압류하고, 압류일로부터 20일의 근무일 내에 인민법원의 집행 협조 통지를 받지 못한 경우
2. 세관이 본 조 제16조의 규정에 따라 권리침해가 의심되는 화물을 압류하고, 압류일로부터 50일의 근무일 내에 인민법원의 집행 협조 통지를 받지 못

하였으며, 또한 조사 결과 권리침해가 의심되는 압류 화물이 지적재산권을 침해하였다고 인정할 수 없는 경우

3. 전리권 침해 혐의를 받고 있는 수하인 또는 송하인이 세관에 화물과 등가의 담보금을 제공한 후에 해당 화물의 통관에 대한 허가를 청구하는 경우
4. 세관이 수하인 또는 송하인이 해당 화물이 지적재산권 권리자의 지적재산권을 침해하지 않았다는 것을 증명할 충분한 증거를 가지고 있다고 생각하는 경우.

제25조 세관은 본 조례의 규정에 따라 권리침해가 의심되는 화물을 압류한 경우에는, 지적재산권의 권리자는 창고 저장, 보관 및 처치 등과 관련한 비용을 지불한다. 지적재산권의 권리자가 관련 비용을 지불하지 않는 경우에, 세관은 해당 권리자가 세관에 제공한 담보금으로부터 공제하거나, 또는 보증인에게 관련 담보책임을 이행할 것을 요구한다. 권리침해가 의심되는 화물이 지적재산권을 침해하였다고 인정되는 경우에, 지적재산권의 권리자는 창고 저장, 보관 및 처치 등과 관련하여 자신이 지불한 비용을 권리침해 행위를 제지하기 위해 지불된 합리적인 지출로 기입할 수 있다.

제26조 세관이 지적재산권에 대한 보호를 실시하면서 범죄 혐의가 있는 사건을 발견하는 경우에는 해당 사건을 법에 따라 공안기관이 처리하도록 이송하여야 한다.

제4장 법률책임

제27조 권리침해가 의심되는 압류 화물이 세관의 조사 결과 지적재산권을 침해하였다고 인정되는 경우에는 세관은 이를 몰수한다. 세관은 지적재산권을 침해한 화물을 몰수한 후에, 지적재산권을 침해한 화물과 관련된 정황을 서면으로 지적재산권의 권리자에게 통지해야 한다. 몰수된 지적재산권을 침해한 화물이 사회 공익사업에 상용될 수 있는 경우에는, 세관은 관련 공익기관에 전달하여 공익사업에 사용하도록 하여야 한다. 지적재산권의 권리자가 수매를 희망하는 경우에는, 세관은 유상으로 해당 권리자에게 양도할 수 있다. 몰수된 지적재산권을 침해하는 화물이 사회 공익사업에 사용될 수 없고, 또한 지적재산권의 권

VIII. 부 록

리자가 수매를 희망하지 않는 경우에, 세관은 권리침해의 특징을 제거한 후에 법에 따라 경매할 수 있다. 권리침해의 특징이 제거될 수 없는 경우에는, 세관은 이를 폐기하여야 한다.

제28조 개인이 소지 또는 우편 송부를 통해 수출입하는 물품이, 스스로 사용하는 합리적인 수량을 초과하고, 또한 본 조 제2조가 규정하는 지적재산권을 침해하는 경우에는, 세관은 이를 몰수한다.

제29조 세관이 지적재산권의 보호 등기와 지적재산권 보호조치의 실행에 대한 신청을 접수한 후에, 지적재산권의 권리자가 적절한 정황을 제공하지 않아 권리침해 화물을 발견할 수 없거나, 제때에 보호조치를 취할 수 없거나 또는 보호조치를 취하는 데 미흡할 수밖에 없는 경우에는, 지적재산권의 권리자가 스스로 책임을 부담한다. 지적재산권의 권리자가 세관에 권리침해가 의심되는 화물에 대한 압류를 청구한 후에, 세관이 권리침해가 의심되는 압류 화물이 지적재산권 권리자의 지적재산권을 침해하였다고 인정할 수 없거나, 또는 인민법원이 지적재산권 권리자의 지적재산권을 침해하지 않았다고 판단하는 경우에는, 지적재산권의 권리자는 법에 따라 배상책임을 져야 한다.

제30조 지적재산권을 침해하는 화물을 수입하거나 수출하여 범죄를 구성하는 경우에는 법에 따라 형사책임을 추궁한다.

제31조 세관 공작인원이 지적재산권 보호를 실시하면서, 직무를 소홀히 하고, 직권을 남용하거나, 사적으로 부정한 행위를 하여 범죄를 구성하는 경우에는 법에 따라 형사책임을 추궁한다. 범죄를 구성하지 않는 경우에는 법에 따라 행정처분을 한다.

제5장 부칙

제32조 지적재산권의 권리자가 해당 지적재산권을 세관총서에 등기하는 경우에는, 국가의 관련 규정에 따라 등기비를 납부하여야 한다.

제33조 본 조례는 2004년 3월 1일부터 시행한다. 1995년 7월 5일 국무원이 발포한 《중화인민공화국의 지적재산권 세관보호조례》는 이와 동시에 폐지한다.

VIII. 부 록

**「지식재산권 침해 형사사건을 처리하는 데서의
구체적 법률 적용 문제에 관한 해석」**

(2004년 11월 2일 최고인민법원 심판위원회 제1331차 회의 및 2004년 11월 11일
최고인민검찰원 제10기 검찰위원회 제28차 회의 통과)

(사법해석 [2004] 19호)

중화인민공화국 최고인민법원
중화인민공화국 최고인민검찰원

공 고

본 《최고인민법원, 최고인민검찰원의 지식재산권 침해 형사사건을 처리하는 데서의 구체적 법률 적용 문제에 관한 해석》은 2004년 11월 2일에 최고인민법원 심판위원회 제1331차 회의 및 2004년 11월 11일 최고인민검찰원 제10기 검찰위원회 제28차 회의를 통과하였고, 이제 이를 공포하며, 2004년 12월 22일부터 시행한다.

2004년 12월 8일

법에 따라 지적재산권을 침해하는 범죄 활동을 처벌하고, 사회주의 시장 경제 질서를 유지 보호하기 위하여, 형법 상의 관련 규정에 근거하여 지식재산권 침해 형사사건을 처리하는 데서의 구체적 법률 적용 문제에 대하여 아래와 같이 해석한다:

제1조 상표권자의 허가를 받지 않고, 동종 상품에 관하여 당해 등록 상표와 동일한 상표를 사용한 것이 아래 열거한 상황 중 하나인 경우에는, 형법 제213조 규정의 “정도가 엄중한”에 해당하며, 등록상표 도용죄로 3년 이하 유기 징역 또는 구금에 처하고 벌금을 병과하거나 또는 벌금만을 부과한다:

1. 불법 경영 액수가 5만원 이상이거나, 위법 소득 액수가 3만원 이상인 경우
2. 두 가지 이상의 등록 상표를 도용하였고, 불법 경영 액수가 3만원 이상이거나 위법한 소득 액수가 2만원 이상인 경우
3. 기타 정도가 엄중한 경우.

아래 열거된 상황 중 하나인 경우, 형법 제213조 규정의 “정도가 특히 엄중한”에 해당하며, 등록상표 도용죄로 3년 이상 7년 이하 유기 징역에 처하고 벌금을 병과한다:

1. 불법 경영 액수가 25만원 이상이거나 위법 소득 액수가 15만원 이상인 경우
2. 두 가지 이상의 등록 상표를 도용하였고, 불법 경영 액수가 15만원 이상이거나 위법 소득 액수가 10만원 이상인 경우
3. 기타 정도가 특히 엄중한 경우.

제2조 등록상표를 도용한 상품임을 명백히 알고 판매하였고, 판매 금액이 5만원 이상인 경우에는, 형법 제214조 규정의 “액수가 비교적 큰”에 해당하며, 등록상표 도용품 판매죄로 3년 이하 유기 징역 또는 구금에 처하거나, 벌금을 병행 부과 또는 벌금만을 부과한다.

판매금액이 25만원 이상인 경우, 형법 제214조 규정의 “액수가 대단히 큰”에 해당하며, 등록상표 도용품 판매죄로 3년 이상 7년 이하 유기 징역에 처하고 벌금을 부과한다.

제3조 타인의 등록상표 표지를 위조, 무단 제조하거나 또는 위조, 무단 제조된 등록상표 표지를 판매한 것이 아래 열거한 상황 중 하나인 경우에는, 형법 제215조 규정의 “정도가 엄중한”에 속하며, 등록상표 표지의 불법 제조죄 또는 불법 제조된 등록상표 표지의 판매죄로 3년 이하 유기 징역, 구금 혹은 감독에 처하거나, 벌금을 병행 부과 또는 벌금만을 부과한다:

1. 위조, 무단 제조 또는 위조, 무단 제조된 등록 상표 표지의 판매 수량이 2만개 이상이거나, 불법 경영 액수가 5만원 이상 또는 위법 소득 액수가 3만원 이상인 경우
2. 두 가지 이상의 등록 상표 표지를 위조 및 무단 제조 또는 위조 및 무단 제

VIII. 부 록

조된 두 가지 이상의 등록 상표 표지를 판매한 수량이 1만개 이상, 혹은 불법 경영 액수가 3만원 이상이거나 위법 소득 액수가 2만원 이상인 경우

3. 기타 정도가 엄중한 경우.

아래 열거된 상황 중 하나인 경우, 형법 제215조 규정의 “정도가 특히 엄중한”에 해당하며, 등록상표 표지의 불법 제조죄 또는 불법 제조된 등록상표 표지의 판매죄로 3년 이상 7년 이하 유기 징역에 처하고 벌금을 부과한다:

1. 위조, 무단 제조 또는 위조, 무단 제조된 등록상표 표지의 판매 수량이 10만개 이상이거나 또는 불법 경영 액수가 25만원 이상이거나 위법 소득 액수가 15만원 이상인 경우
2. 두 가지 이상의 등록상표 표지를 위조, 무단 제조 또는 위조, 무단 제조된 두 가지 이상의 등록상표 표지를 판매한 수량이 5만개 이상이거나 또는 불법 경영 액수가 15만원 이상이거나 위법 소득 액수가 10만원 이상인 경우

3. 기타 정도가 특히 엄중한 경우.

제4조 타인의 전리를 사칭한 것이 아래 열거한 상황 중 하나인 경우에는, 형법 제216조 규정의 “정도가 엄중한”에 해당하며, 전리 사칭죄로 3년 이하 유기 징역 혹은 구금에 처하거나, 벌금을 병행 부과 또는 벌금만을 부과한다:

1. 불법 경영 액수가 20만원 이상이거나 위법 소득 액수가 10만원 이상인 경우
2. 전리권자에 50만원 이상의 직접적인 경제적 손실을 준 경우
3. 두 가지 이상의 타인의 전리를 사칭하였고, 불법 경영 액수가 10만원 이상이거나 위법 소득 액수가 5만원 이상인 경우
4. 기타 정도가 엄중한 경우.

제5조 영리를 목적으로 형법 제217조에 열거된 저작권 침해 행위 중 하나를 실시하였고, 위법 소득 액수가 3만원 이상인 경우에는, “위법소득 액수가 비교적 큰”에 해당한다 아래 열거된 상황 중 하나인 경우는 “기타 정도가 엄중한”에 해당하며, 저작권 침해죄로 3년 이하 유기 징역 혹은 구금에 처하거나, 벌금을 병행 부과 또는 벌금만을 부과한다:

1. 불법 경영 액수가 5만원 이상인 경우

2. 저작권자의 허가를 받지 않고, 그 문학 작품, 음악, 영화, 텔레비전 작품, 비디오 작품, 컴퓨터 소프트웨어 및 기타 작품을 복제, 발행하였고, 복제품 수량이 합계 1천개 이상인 경우
3. 기타 정도가 엄중한 경우.

영리를 목적으로 형법 제217조에 열거된 저작권 침해 행위 중 하나를 실시하였고, 위법 소득 액수가 15만원 이상인 경우에는, “위법 소득 액수가 큰”에 해당한다. 아래 열거된 상황 중 하나인 경우는 “기타 정도가 특히 엄중한”에 해당하며, 저작권 침해죄로 3년 이상 7년 이하 유기 징역에 처하고 벌금을 부과한다:

1. 불법 경영 액수가 25만원 이상인 경우
2. 저작권자의 허가를 받지 않고, 해당 문학 작품, 음악, 영화, 텔레비전 작품, 비디오 작품, 컴퓨터 소프트웨어 및 기타 작품을 복제, 발행하였고, 복제품 수량이 합계 5천개 이상인 경우
3. 기타 정도가 특히 엄중한 경우.

제6조 영리를 목적으로 형법 제218조에서 규정한 행위를 실시하였고, 위법 소득 액수가 10만원 이상인 경우에는, “위법 소득 액수가 큰”에 해당하며, 침해 복제품 판매죄로 3년 이하 유기 징역 혹은 구금에 처하거나, 벌금을 병행 부과 또는 벌금만을 부과한다.

제7조 형법 제219조에서 규정한 행위 중 하나를 실시, 영업비밀의 권리자에게 준 손실액이 50만원 이상인 경우에는, “영업비밀 권리자에게 중대한 손실을 준”에 해당하며, 영업비밀 침해죄로 3년 이하 유기 징역 혹은 구금에 처하거나, 벌금을 병행 부과 또는 벌금만을 부과한다.

영업비밀 권리자에게 준 손실액이 250만원 이상인 경우에는, 형법 제 219조에서 규정한 “특히 엄중한 결과를 야기한”에 해당하며, 영업비밀 침해죄로 3년 이상 7년 이하 유기 징역에 처하고 벌금을 부과한다.

제8조 형법 제213조에서 규정한 “동일한 상표”란 도용된 등록상표와 완전히 동일하거나, 또는 도용된 등록상표와 시각적으로 기본적인 차이가 없어 일반공중에 혼동을 일으키기에 충분한 상표를 가리킨다.

형법 제213조에서 규정한 “사용”이란 등록상표 혹은 도용된 등록상표를 상품,

VIII. 부 록

상품 포장, 용기 및 상품설명서, 상품거래서류에 사용하거나, 등록상표 혹은 도용된 등록상표를 광고 선전, 전시 및 기타 영업 활동 등에 사용하는 행위를 가리킨다.

제9조 형법 제214조에서 규정한 “판매 금액”이란 등록 상표 도용품을 판매하여 받았거나 당연히 받았어야 할 위법 수입 전부를 가리킨다.

아래 열거된 경우 중 하나인 경우, 형법 제 214조에서 규정한 “명백히 아는”에 해당하는 것으로 인정하여야 한다:

1. 자신이 판매하는 상품상의 등록상표가 고쳐졌거나 바뀌었거나 혹은 가리워졌다는 것을 인지하였을 경우
2. 등록 상표의 도용품 판매로 인해 행정 처벌을 받은 적이 있거나 민사 책임을 진 적이 있는데도 또다시 동종의 등록 상표 도용품을 판매한 경우
3. 상표등록인의 권리 취득 문서를 위조 또는 고치거나, 해당 문서가 위조 또는 고쳐진 것을 안 경우
4. 기타 등록 상표의 도용품에 대해서 알았거나 당연히 알았어야 하는 경우.

제10조 아래 열거된 행위 중 하나를 행한 경우에는 형법 제 216조 규정의 “타인의 전리를 사칭한” 행위에 해당한다:

1. 허가를 받지 않고, 자신이 제조 혹은 판매하는 제품, 제품 포장에 타인의 전리번호를 표기하는 행위
2. 허가를 받지 않고, 광고 혹은 기타 선전물에 타인의 전리번호를 사용함으로써 사람들로 하여금 해당 기술이 타인의 특허 기술인 것처럼 오인하게 하는 행위
3. 허가를 받지 않고, 계약 상에 타인의 전리번호를 사용함으로써 사람들로 하여금 계약 상의 해당 기술이 타인의 특허 기술인 것처럼 오인하게 하는 행위
4. 타인의 전리증명서, 전리 서류 혹은 전리 신청서류를 위조 또는 변조하는 행위.

제11조 유료 광고를 게재하는 방식으로 직접 혹은 간접적으로 비용을 수취하는 것은 형법 제217조 규정의 “영리를 목적으로”에 해당한다.

형법 제 217조 규정의 “저작권자의 허가를 받지 않고”란 저작권자의 수권을 받지 않았거나 저작권자의 수권 허가 서류를 위조, 고치거나, 혹은 수권 허가

범위를 벗어난 경우를 가리킨다.

정보통신망을 통해 일반공중에게 타인의 문학 작품, 음악, 영화, 텔레비전 작품, 비디오 작품, 컴퓨터소프트웨어 및 기타 작품을 전송한 행위는 형법 제217조 규정의 “복제 발행”으로 간주하여야 한다.

제12조 본 해석 상의 “불법 경영 액수”란 행위자가 지적재산권 침해 행위를 실시하는 과정에서 제조, 저장, 운송, 판매한 침해품의 가치를 가리킨다. 이미 판매된 침해품의 가치는 실제 판매 가격에 따라 계산한다. 제조, 저장, 운송 및 아직 판매되지 않은 침해품의 가치는 표시 가격 혹은 조사를 통해 밝혀진 침해품의 실제 판매 평균 가격에 따라 계산한다. 침해품에 표시 가격이 없거나 실제 판매 가격을 조사할 수 없는 경우에는 침해품의 시장 중간 가격에 따라 계산한다.

여러 차례 지식재산권 침해 행위를 실시하고도 행정 처리 및 형사 처벌을 받지 않은 경우에는, 불법 경영 액수, 위법 소득 액수 또는 판매 금액을 누적 계산한다.

본 해석 제3조 규정의 “개”란 완전한 상표 도안을 갖춘 표지 전체를 표시한 것을 가리킨다.

제13조 형법 제213조에서 규정한 등록상표 도용죄를 범하고, 그 등록상표의 도용품을 판매함으로써 범죄를 구성하는 경우에는, 형법 제 213조의 규정에 따라 등록상표 도용죄로 인정, 처벌하여야 한다.

형법 제213조 규정의 등록상표 도용죄를 범하고, 타인의 등록 상표를 도용한 상품임을 명백히 알고 판매함으로써 범죄를 구성하는 경우에는, 가중처벌을 실행하여야 한다.

제14조 형법 제217조에서 규정한 저작권 침해죄를 범하고, 해당 침해 제품을 판매함으로써 범죄를 구성한 경우에는, 형법 제217조 규정에 따라 저작권 침해죄로 인정, 처벌한다.

형법 제217조 규정의 저작권 침해죄를 범하고, 타인의 권리를 침해하는 복제품임을 명백히 알고 판매함으로써 범죄를 구성하는 경우에는, 가중처벌을 실행한다.

VIII. 부 록

제15조 단위(개인이 아닌 ‘단체’를 이르는 말-역자)가 형법 제213조 내지 제219조에서 규정한 행위를 실시한 경우에는, 본해석이 규정한 상응하는 개인 범죄의 정죄 기준 및 양형 기준의 세배로 그 정죄 및 양형을 정한다.

제16조 타인이 지적재산권 침해죄를 범하는 것을 명백히 알고, 이를 위해 차관, 자금, 은행계좌번호, 영수증, 증명서, 허가증명서를 제공하거나 또는 생산, 경영 장소 및 운송, 저장, 수출입 대리 등의 편의를 제공하거나 협력하였을 경우, 지적재산권 침해죄의 공범으로 인정 처리한다.

제17조 지식재산권 침해죄와 관련하여 이전에 발포한 사법해석이 본 해석과 저촉하는 경우에는, 본 해석 시행 이후부터는 더이상 적용하지 아니한다.

해외지식재산권 보호가이드북

발행일 : 2005년 6월

발행처 : 특허청

산업재산정책국 국제협력과

전화 : 042) 481-5067

F A X : 042) 472-3459

인쇄 : 금강인쇄정보

전화 : 042) 526-0311
