creative commons

COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

법학석사 학위논문

중국 상표 무단선점 현상에 대한 고찰

2023년 8월

서울대학교 대학원

법학과 법학전공

金青松

중국 상표 무단선점 현상에 대한 고찰

지도교수 박 준 석

이 논문을 법학석사 학위논문으로 제출함
2023년 4월

서울대학교 대학원
법학과 법학전공
金 青 松

金青松의 법학석사 학위논문을 인준함
2023년 7월

위 원 장 _____ (인)

부위원장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

국문초록

상표법은 상표의 전용권을 보호하여 생산을 촉진하고, 경영자의 상품과 서비스의 품질 및 상표의 신용을 담보할 수 있으며, 소비자, 생산자, 경영자의 이익을 보호하여 경제 발전을 도모하기 위한 것이다. 시장경제 환경에서 상표는 일종의 표지로서 상품 또는 서비스의 출처를 구분할 수 있으며, 상표를 통해 기업의 이미지를 향상하고 기업에 대한 신뢰도를 높이며 소비자들의 관련 제품 및 서비스에 대한 믿음을 확고히 할 수 있다.

상표는 일종의 무형 자산으로 기업의 영업활동에 있어서 대체할 수 없는 중요한 가치를 가지고 있으며, 세계시장인 중국에서는 상표의 가치가 높아지고 있음에 따라 부정당한 목적으로 상표를 무단선점하여 부정당이익을 취하려는 상표 브로커들이 특히 많이 생기고 있다. 상표가 브로커에게 무단선점된 기업의 입장에서는 상표를 돌려받기 위해 거액의 금액을 지불하거나 아예 상표 사용을 포기하고 중국 시장을 포기해야만 하는 경우가 생긴다. 이러한 상표 무단선점은 원 상표의 사용자의 권리를 부정당한 목적으로 침해했을 뿐만 아니라 소비자들에게 상품의 출처에 대한 혼동을 일으키고 상표 등록 관리의 공공자원을 낭비하며 시장 공평 경쟁의 질서를 파괴한다.

본 논문에서는 중국에서 다른 나라보다 무단선점이 많이 발생하는 사회적 원인과 법률적 원인을 분석하고 합리적인 대응 방안을 모색하기 위해, 상표 무단선점에 대한 중국 상표법의 진화과정과 최신 판례분석을 통해 현 시점에서 중국에서 상표 무단선점에 대한 법률적 대응 추세를

파악하여 중국에서의 상표 무단선점을 대응하기 위한 주요한 방법을 소개하고 중국 상표법이 앞으로 개선해야 할 부분에 대해 제안을 하고자 한다.

주요어 : 상표, 무단선점, 브로커
학 번 : 2012-24020

목 차

제 1 장 서론 ····· 1
제 1 절 연구의 목적 ····· 1
제 2 절 연구의 범위 ····· 3

제 2 장 중국 상표의 무단선점 ····· 4
제 1 절 상표 무단선점의 개념 ····· 4
제 2 절 중국 상표 무단선점의 발생 원인 ····· 6
1. 사회적 원인 ····· 7
(1) 상표 가치의 유혹 ····· 7
(2) 상표 선점에 대한 잘못된 인식 ····· 8
2. 법률적 원인 ····· 10
(1) 상표법에서 규정하는 선 출원주의 원칙 ····· 10
(2) 상표의 속지주의 원칙 ····· 11
(3) 무단선점에 대한 상표법 규제의 미흡 ····· 12

제 3 장 상표법의 진화와 무단선점의 관계 ····· 15
제 1 절 무단선점 규제조항의 출현 ····· 15
1. 규제조항 출현 배경이 되는 무단선점 현상 ····· 15
2. 1993년 상표법에서 규정한 “부정당한 수단” ····· 18
제 2 절 현행 상표법상 무단선점 기본 조항 ····· 21
1. 2001년 상표법에서 구체화된 무단선점 규제조항 ····· 19
2. 현행 상표법 제32조에 대한 고찰 ····· 22
(1) “이미 사용 및 일정한 영향력”에 대한 법률적 해석 ····· 22

(2) “이미 사용 및 일정한 영향력”에 대한 지역적 제한 ····· 25
3. 현행 상표법 제32조를 회피하는 무단선점의 형태 ····· 26
(1) 중국 내 미등록 해외상표에 대한 무단선점 ····· 26
(2) 동일한 표장, 다른 류에 대한 무단선점 ····· 28
제 3 절 2013년 무단선점 규제의 강화 ····· 32
1. “성실신용” 원칙의 조항 ····· 32
2. 상표의 선 사용권에 대한 보호 ····· 34
(1) “일정한 영향력” 조건의 필요성 ····· 35
(2) 상표법 제32조 “일정한 영향력”과의 비교 ····· 36
(3) 상표의 원 사용범위 ····· 38
제 4 절 2017년 “부정당한 수단”에 대한 해석 ····· 41
1. “부정당한 수단”에 대한 해석의 의의 ····· 41
2. 상표법 제32조의 “부정당한 수단” ····· 43
3. 상표법 제44조의 “기타 부정당한 수단” ····· 45
제 5 절 2019년 무단선점 규제의 발전 ····· 50
1. “사용 의사” 조항 ····· 50
2. 상표법 제4조의 “악의적” 조건의 필요성 ····· 52

제 4 장 상표 무단선점 분쟁 사례 ····· 56
제 1 절 랜드로버 브랜드 침해 사건 ····· 56
1. 사실 관계 ····· 58
2. 판례에 대한 분석 ····· 61
(1) 저명상표 인증에 대한 기준 ····· 61
(2) 계쟁 상표의 유효성에 대한 판단 ····· 64
제 2 절 유니클로 “UL”상표 침해 사건 ····· 68
1. 사실 관계 ····· 70
2. 판례에 대한 분석 ····· 73
(1) “기타 부정당한 수단”에 대한 해석 ····· 73
(2) 사용 목적이 없는 상표의 소송 지위 ····· 75
제 3 절 “无印良品” 상표 침해 사건 ····· 77

1. 사실 관계 ····· 77
2. 판례에 대한 분석 ····· 80
(1) 새로운 상표 무단선점 형태 ····· 80
(2) 계쟁 상표의 유효성에 관해 ····· 84

제 5 장 중국 상표법에 대한 개선 방안 ····· 85
제 1 절 상표법 제32조에 대한 재 해석 ····· 85
제 2 절 상표 무단선점에 대한 징벌 제도 ····· 87

제 6 장 결론 ····· 89

참고문헌 ····· 92
Abstract ····· 101

제 1 장 서론

제 1 절 연구의 목적

중국은 1978년의 개혁개방이래 엄청난 속도로 발전을 하였으며 현재는 G2의 위치까지 올라왔다. 그 과정에서 저렴한 노동력 시장, 가장 큰 내 수 시장, 최대 수출국을 거쳐 왔으며, 현재는 기술력으로 세계의 선두를 달리려고 박차를 가하고 있다. 급속한 발전은 좋기만 한 것은 아니며 그에 따른 불균형이 발생하기 마련이다. 예컨대 빈부의 차이가 격화되고 법의 제정 속도가 앞서나가는 경제 발전과 변화를 따라갈 수 없었으며 항상 법률적 빈틈이 있었다. 예컨대 중국 상표법의 변화 방향을 살펴보아도 그 과정은 이러한 빈틈을 메우기 위한 발전 과정이었다.

중국의 상표법은 1982년부터 지금까지 약 40년 동안 발전해 왔지만, 상술한 빈틈을 이용하여 상표의 무단선점으로 부정당한 이익을 취하려는 자가 항상 발생하였고, 상표의 무단선점은 상표법의 발생과 같이 나타났다. 특히 1990년대부터 해외기업들이 중국 시장에 투자함에 따라 중국 상표 브로커들이 무단선점으로 얻는 부당이익은 엄청나게 컸다. 예컨대 한국 현대자동차는 2000년 초반에 중국 시장에 진출하기 위해 약 80억 한화의 대가를 지불하고 브로커로부터 상표권을 회수하여야 하였다. 최근 한국 특허청의 통계에 따르면, 2014년부터 2018년까지 한국 기업의 상표가 중국에서 무단선점된 사례는 모두 2367건에 이르고, 2109년 한국 기업의 176개사의 상표가 중국 상표 브로커에 의해 무려 738건이 무단선점된 것으로 의심된다고 한다. 그뿐만 아니라 2018년부터 2022년까지 중국에서의 한국 기업의 상표 무단선점은 1만 건이 넘는다는 통계도 있

다.[1)]

특히 이슈화되고 있는 “파리바게트”, “설빙” 등 관련 상표는 이미 무단선점 되어 중국기업들이 한국과 유사한 가계를 운영하고 있으며, 심지어 한국에 익숙한 중국인들은 중국에서 관련 브랜드의 제품을 소비하면서도 한국의 브랜드로 인식하고 있다는 것이다.

심지어 많은 한국 기업들은 중국의 지식재산권보호에 대해 믿음이 없어지고 있으며, 대기업보다는 많은 중소기업들이 상표 무단선점으로 인해 중국 진출을 포기하거나 거액의 금액을 들여 상표를 회수해야만 하였다. 이러한 실정에서 본 논문에서는 중국 상표 무단선점의 사회적 및 법률적 원인을 분석하고, 중국 상표법이 앞으로 개선해야 할 부분에 대해 제안을 하고자 한다.

1) 출처: 연합뉴스 "중국 내 한국기업 상표 무단 선점 최근 5년간 1만건“ https://www.yna.co.kr/view/AKR20220921066000063 최종방문일: 20203년 2월

< 중국 상표 무단선점 피해 관련 현황 및 지원 실적 (단위 : 건) >

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22.6월	계
피해 건수	1,666	1,486	3,457	2,922	1,436	10,967
피해 기업	574	840	2,753	2,778	-	
상표 무단선점 분쟁대응 지원	38	32	43	65	60	238

참조 : 특허청, 한국지식재산연구원, 한국지식재산보호원 자료, 박영순의원실 재구성

제 2 절 연구의 범위

본 논문은 총 6개의 장으로 구성된다.

제1장은 서론으로 연구 목적과 그 범위를 밝힌다.

제2장에서는 중국 상표 무단선점의 개념을 소개를 하고 중국에서 상표 무단선점이 특별히 많은 원인을 분석한다.

제3장에서는 중국 상표법의 4차례 개정과 그 과정에서의 상표 무단선점 현상의 변화에 대해 소개하고, 상표 무단선점을 규제하기 위해 어떠한 방식으로 상표법이 발전해 왔는지를 분석하고 관련 법률·법규 조항에서 문제가 되는 부분에 대해 논의한다.

제4장에서는 중국의 상표 무단선점의 주요 사례를 분석하고 판결에 대한 의견을 논술하고 시사점을 분석한다.

제5장에서는 현재까지 중국 상표법에서 무단선점에 규제와 실제 사례에서 발생하는 문제점에 대한 분석을 통해 현시점에서 법률 규제에 대한 부족한 부분과 개선해야 할 방향을 제안한다.

제6장, 중국의 상표법과 상표 무단선점의 관계를 기술하고 규제의 가능한 발전 방향과 최종 바람을 제시한다.

제 2 장 중국 상표의 무단선점

제 1 절 상표 무단선점의 개념

상표는 상표의 표지로서, 특정 상표가 상품에 부착되어 당해 상품의 출처를 표시하고 그러한 출처의 표시에 의하여 다른 상품과 구별할 수 있도록 해 주는 식별 표지인 것이다.[2] 등록 상표는 구체적으로 ① 하나의 표장(표식), ② 하나의 분류 및 ③ 그 분류에 해당되는 지정상품으로 이루어진다[3].

상표의 "무단선점"이란 단어는 중국 법률 조항에는 없지만, 중국 바이두 백과에서의 정의에 근거하면 "상표 선점 등록"(商标抢注)을 넓은 의미에서 미등록 상표에 대한 선 등록으로 해석하고 있고, 협소한 의미에서 타인이 이미 사용하고 있지만 등록하지 않은 상표를 선점 등록하는 행위를 통해 부정당한 경제적 이익을 추구하는 것이라고 해석할 수 있다.[4]

---

2) 정상조, 박준석, 「지식재산권법」, 홍문사, 2020, 제542면

3) 상표는 45개의 분류(類)로 이루어지며 각 분류마다 지정할 수 있는 상품이 존재한다. 예컨대 제3류는 화장품 관련 분류이다.
출처: 바이두백과
https://baike.baidu.com/item/%E5%95%86%E6%A0%87%E5%88%86%E7%B1%BB%E8%A1%A8/9204053?fr=aladdin

4) 상표 무단선점에 대해 중국 바이두 백과(百度百科)에서는 "상표 선점 등록"(商標搶注)을 2가지 단계로 해석할 수 있으며, 첫 번째 단계는 상표 선점 대상은 미 등록 상표에만 적용되었지만, 현 단계는 확장하여 이미 대중들에게 익숙하거나 또는 유명한 상표를 비유사 상품 또는 서비스에 출원 등록하는 행위라고 규정하고 있다. 나아가, 디자인, 기업 상호, 저작권 등 기타 선 권리를 상표로 등록하는 것도 상표 선점이며, 협소한 해석으로 볼 때, 상표 선점은 원 상표 소유자보다 상표를 선점하여 경제적 이익을 취하는 경쟁행위이다"고 해석하고 있다.

상표는 등록을 받으면 상표법에 의해 그 권리를 보호받지만, 상표를 사용함에 있어서 반드시 등록해야 하는 것은 아니며[5], 모든 상표가 등록이 가능한 것은 아니다. 예컨대 타인의 선 사용 상표를 부정당하게 선점하는 것은 법적으로 금지하고 있다. 중국 현행 상표법[6] 제32조[7]는 부정당한 선점을 금지하는 조항으로 한국 상표법의 제34조 제1항 제13호[8]와 대응되는 상표법 규정이다.

중국 상표법 제32조의 해석에 근거하면 "상표 무단선점"이란 "부정당한 선점"이라고 정의할 수 있으며, 이익을 취하는 것을 목적으로 부정당한 수단으로 상표를 선점 등록하여 타인의 권리를 침해하는 것으로 해석할 수 있다. 중국 현행 상표법 제32조의 내용은 두 가지 부분으로 해석할 수 있다. 첫 번째 부분은 ①"타인이 소유하고 있는 선 권리를 해쳐서는 아니된다"이며, 타인이 소유하고 있는 선 권리[9]란 상표뿐만 아니라,

---

5) 다만 법률법규에서 규정한 반드시 상표 등록을 해야 되는 상품이 있다. 예컨대, 의약품 및 담배제품은 반드시 상표의 등록을 하여야 한다. 중국 「상표법」 제6조: "법률・행정법규의 규정에 의해 반드시 등록상표를 사용하여야 하는 상품에 대해서는 반드시 상표의 등록을 하여야 하며, 심사허가를 거쳐 등록받지 못한 경우 시장에서 판매하여서는 아니된다."

6) 중국 현행 「상표법」은 2019년 4월 23일 제13차 전국 인민 대표대회 상무위원회 제10차 회의에서 "「중화인민공화국건축법」등 8개 법률 수정에 대한 결정"에 근거한 제4차 수정본이다.

7) 중국 「상표법」 제32조: "상표등록출원은 타인의 현존하는 선권리에 손해를 주어서는 아니 되며, 타인이 이미 사용하고 있고 또한 일정한 영향력이 있는 상표를 부정당한 수단으로 선점 등록해서도 아니 된다."

8) 한국 「상표법」 제34조 제1항 제13호: "국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일・유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표" 는 등록받을 수 없다.

9) 중국 「최고인민법원의 상표 수권 확권 행정 사건 심사에서의 약간의 문제에 대한 규정(2020)」 (最高人民法院關于審理商標授權确權行政案件若干問題的規定)제18조에 근거하

타인의 성명, 상호, 저작권, 디자인 등 합법적 권리를 타인이 상표로 등록을 하지 않은 이유로 상표를 선점 출원을 하면 아니 된다는 규정이다. 두 번째 부분은 ②“타인이 이미 사용하고 있으며, 일정한 영향력이 있는 상표를 부정당한 수단으로 선점 출원해서는 아니된다.”라는 규정이다. 본 논문에서는 상표영역[10]에서의 무단선점 부분인 “타인이 이미 사용하고 있으며, 일정한 영향력이 있는 상표”에 대한 “부정당한 선점”에 초점을 맞추어 “상표 무단선점” 현상을 분석한다.[11]

면 상표법 제32조의 “선 권리”란 계쟁 상표 출원일 이전 보유하고 있는 민사권리 또는 당연히 보호를 받아야 할 기타 합법적 권리이며, 해당 계쟁 상표가 등록할 시점에서 선 권리가 이미 존재하지 않을 경우에는 계쟁 상표의 등록에 영향을 주지 않는다고 해석하고 있다. 즉 상표법으로 인해, 기존의 보호받을 권리가 있는 권익(權益)이 침해가 되어서는 아니 된다는 것으로 해석할 수 있다.

10) 李揚, 「我國商標搶注法律界限之重新划定」, 商法研究, 2012年第3期
「상표법」 제32조의 선 권리는 민법, 저작권법, 디자인법 등 기타 법률에 의해 보호를 받을 수 있는 권리이지만, 타인이 사용하고 있는 상표에 대한 악의적인 선점은 상표법으로만 보호받을 수 있기에 “상표영역”의 무단선점이라고 해석할 수 있다.

11) 중국 「상표법」 제32조의 두 번째 부분의 내용은 바이두 백과에서 규정하는 협소한 해석의 상표 선점이며, 악의적인 선점으로 해석할 수 있다. 특히 실무적으로 볼 때 무단선점이 제일 많이 발생하는 형태가 바로 상표법 제32조의 두 번째 경우라고 할 수 있다.

제 2 절 중국 상표 무단선점의 발생 원인

1. 사회적 원인

(1) 상표 가치의 유혹

2021년 6월 24일 세계 최대 브랜드 컨설팅 그룹인 인터브랜드[12)]가 제 9회 'Best Korea Brands 2021(이하 2021년 베스트 코리아 브랜드)'를 통해 대한민국을 대표하는 50대 브랜드를 발표하였다. 2021년 베스트 코리아 브랜드에 따르면, 한국을 대표하는 50대 브랜드의 가치 총액은 159조 원으로 2020년 브랜드의 가치 총액 대비 4.2% 성장했으며 7년간 36%나 상승하였다.[13)]

현재 세계 브랜드 1위 기업인 애플은 "IPAD" 상표를 6,000만 불, 2009년 "I-PHONE"상표를 800만 불을 중국 기업에 지불하고, 상표의 법적 문제를 해결하면서 중국 시장에 진입하였다. 당시 중국에는 "I-"가 들어간 여러 가지 상표를 출원하는 브로커들이 상당히 많았다. 아마도 애플이 휴대폰, 패드 이외의 다른 제품을 출시할 경우를 대비해 일확천금의 꿈을 꾸었을지도 모른다. 상표는 무형의 자산으로 상표 소유권자의 신용 및 영향력이 함축되어 있으며 그 가치는 고정된 것이 아니다. 상표의 홍보, 사업 성장, 영향력 등 여러 가지 요소들로 인해 상표의 가치는

---

12) 인터브랜드 서울 오피스는 2013년부터 국내 브랜드들의 가치를 평가하고 선정하는 베스트 코리아 브랜드(Best Korea Brands)에서 한국 50대 브랜드를 발표하며 국내 기업들의 브랜드 가치 극대화는 물론 비즈니스 성장에 기여하고 있다.

13) 인터브랜드, '2021년 베스트 코리아 브랜드' 발표, https://interbrand.com/seoul/newsroom/best-korea-brands-2021/, 방문일자: 2022년 3월1일

엄청나게 커질 수도 있다. 상표 무단선점은 이러한 가치를 훔치는 행위와 같은 것이며, 상표의 가치가 클수록 부당이익이 많으며 유혹이 클 것이다.

(2) 상표 선점에 대한 잘못된 인식

“저번 세기 90년대 중국 대부분의 사람들이 상표에 대해 개념조차 잘 모르고 있을 때, 절강성 항저우시 개인 장펑비(章鵬飛)는 그중에서 상업 기회를 엿보았고, 상표 45개 전체 류에 ‘현대’ 상표를 등록하였다. 2002년 한국 현대 그룹과 베이징 자동차그룹의 합자 회사 베이징 현대자동차를 설립할 때, 장펑비와 협상하여 한 개 성[14](省)의 현대자동차 판매의 총판권을 주는 대가로 ‘현대’ 상표를 한국의 현대 그룹에 이전하였으며, 그 가치는 약 4,000만 위안(약 한화 70억 원)이다. 그뿐만 아니라 장펑비가 운영하게 된 항저우시 현대자동차 대리점의 그해 매출액은 4억 위안이다!”[15] 이는 중국 온라인 뉴스의 부분적인 내용이다. 언제부터인가 중국에서는 상표 선점을 통해 일확천금 가능하다는 잘못된 인식이 생겼다. 상기 뉴스에서도 보아 낼 수 있듯이, “상업 기회를 엿보아”라는 표현은 사회적으로 상표 선점을 통해 큰 이익을 챙길 수 있다는 잘못된 인식을 심어 주고 있다. 이러한 잘못된 인식은 중국에서 상표 무단선점이 많이 발생하게 되는 원인이며, 상표 선점으로 누구는 얼마의 거액을 받았다는 식의 뉴스는 더 많은 무단선점 브로커의 양성을 돕는 것과 마찬가지이다. 예컨대, 중국에는 한국 기업을 전문 대상으로 하는 상표 브로커도 있다. 한국 특허청에 통계에 따르면 최근 5년간 상표 무단선점 사례 가운

14) 성(省)은 중국의 행정구역으로, 시(市)보다 한 단계가 높은 상위 개념이다.
15) 2018, 9월 17일 중국 온라인 뉴스,
https://www.ht.cn/anf-id-7-aid-19113-tid-6.html, 최종 방문일자: 2022년 3월 1일

에 75%가 중국 브로커 1명에게 상표 10개 이상을 선점한 사례로 집계됐다. 중국의 유명한 상표 브로커 '김광춘'(金光春)은 한국 내 식품, 프랜차이즈 기업의 288개 상표를 중국에서 무단선점을 하였으며 김광춘이 운영하는 법인 형태의 중국 심양신사격림유한공사는 169건의 해외 상표의 무단선점 행위가 확인되었다.[16]

심지어 중국에는 상표 무단선점 전문가가 생겨나고 있다. 예컨대, 어떤 중국 지식재산권 변호사는 타인의 상표에 대해 우선 3년 불사용 취소심판[17]을 통해 취소 신청을 한 다음, 협상의 방식으로 "红牛hongniu"(중국의 유명한 음료 브랜드)상표의 "커피음료, 차, 비 의료용 영양제"등 지정상품의 상표권을 받았다.[18]

다른 한편, 모 한국 화장품 기업은 중국 브로커의 무단선점으로 관련 자문 중에도 지속적인 상표 무단선점 행위가 포착되었다. 한국 기업의 한 개 상표에 한자, 영어, 그림이 동시에 존재하는 결합상표 출원의 심사 과정에 있어서, 영어 부분이 기존 상표와 유사하다는 이유로 거절되자[19], 상표 브로커는 바로 영어, 한자를 제외한 그림 부분만 상표 출원을 진행하여 무단선점한 사례가 있다.[20] 이는 상표 브로커가 무단선점 대상 기

---

16) 2018년9월30일, 머니투데이뉴스,
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018093011167652200 최종 방문일자 2022년3월3일
17) 중국 「상표법」 제49조 제2항에 근거하여 등록상표를 정당한 이유 없이 3년간 사용하지 아니한 경우 누구나 당해 상표에 대하여 취소를 청구할 수 있다.
18) 北京市第一中級人民法院 (2011) 一中知行初字第1119号行政判決書 (베이징 제1중급인민법원, 2011 中知行初字第1119호 행정판결서)
19) 결합상표는 문자・도형・자모・숫자・입체표장・색채의 조합 및 소리 등 이러한 요소의 조합한 상표를 말한다(중국 상표법 제8조). 중국 「상표심사및심리지침」(商標審査審理指南)에 근거하면 중국에서 결합상표에 대한 심사는 요소별로 각자 진행한다. 예컨대, 한자, 영어, 도면을 각각 심사하며 그중의 하나라도 등록요건을 만족하지 아니할 경우, 결합상표에 대해 등록거절 결정을 하게 된다.

업 활동에 대해 항상 모니터링을 하고 있음을 설명한다. 이러한 현상으로 보아 상표 무단선점에 대한 잘못된 인식이 상표 무단선점 전문직을 탄생시키고 있는 것은 아닌지 우려가 생긴다.

3. 법률적 원인

(1) 상표법에서 규정하는 선 출원[21]주의 원칙

중국의 상표법은 한국과 마찬가지로[22] 선 출원주의 원칙을 준수한다. 중국 상표법 제31조[23] 조항은 중국 상표 출원 및 등록에 있어 선 출원을 보호하는 명시적인 조항이다. 같은 일자에 출원한 경우는 상표의 사용을 먼저 한 출원인의 상표가 보호를 받지만, 통상적으로 같은 날에 동일 또는 유사 상표가 출원되는 경우는 드물다고 볼 수 있다. 이러한 이유로 단순하게 해석하면 타인이 먼저 사용하고 있는 상표라도, 아직 상표 출원을 하지 않았을 경우, 당해 상표를 먼저 출원 및 등록한 상표는

---

20) 2016년, 중국 상표 제16643752호가 거절되자 상표 브로커는 바로 도면 부분만 캡처하여 제19055426호 상표를 출원하였다. 원 상표 출원인의 무효소송을 통해, 현재 해당 무단선점 상표는 무효가 된 상태이다.

21) 상표를 법적으로 보호받기 위해서는 상표국에 등록을 받아야 한다. 중국에서는 상표를 등록받기 위해 하는 신청을 상표의 신청(申請)이라 하며, 한국에서는 상표의 출원(出願)이라 한다.

22) 선 출원주의란 동일한 상품을 지정상품으로 한 동일한 상표에 대하여 2인 이상의 출원인이 있는 경우에는 최 우선적으로 출원한 자에게 상표등록이 이루어진다고 하는 원칙이다(출처: 정상조, 박준석, 「지식재산권법」, 홍문사, 2020, 제598면)

23)중국 현행 「상표법」 제31조는 “2명 또는 2명 이상의 상표 출원인이, 동일한 상품 또는 유사한 상품에 대해, 동일 또는 유사한 상표를 출원하였을 경우, 선 출원한 상표에 대해 초기 심사 결정 공고를 내리며, 같은 날에 출원하였을 경우, 사용을 먼저 한 상표에 대 초기 심사 결정을 내리며 기타 출원인의 출원은 거절되며 공고를 하지 아니한다.”라고 규정되어 있다. 그러므로 등록상표의 권리 보호에 있어 선 출원은 선 사용 보다 우선이라고 볼 수 있다.

법적으로 권리를 보호받을 수 있다고 할 수 있다. 이러한 상황에서 타인의 상표를 무단선점하려는 자에게 있어서 앞서 언급한 “상표 가치의 유혹”의 내용과 상표법의 선 출원주의 원칙은 부당이익을 취하려는 충분한 이유와 법적 근거가 되는 것이다.

(2) 상표의 속지주의 원칙[24)]

상표는 지식재산권의 일종으로 속지주의 원칙이 있다. 쉽게 설명하자면 하나의 상표를 한국에서 출원하여 등록을 받았다면, 당해 상표는 한국에서만 보호를 받을 수 있을 뿐, 중국이나 기타 해외 지역에서 법적인 보호를 받지 못한다. 어느 나라에서 상표 보호를 받으려면 그 나라의 상표법에 근거하여 상표를 출원하고 등록을 받아야 한다. 이러한 상표 속지주의 원칙 때문에 중국의 상표 무단선점 브로커는 해외의 상표를 중국에서 선 출원하여 선점하는 기회가 존재할 수 있다.

중국의 개혁개방이래, 중국은 세계적으로 큰 시장으로 발전 하였으며 한국의 기업들은 한국 내에서 사업이 성공적으로 잘 된 후에 해외 진출을 시작하며 중국 시장에 진출을 시도하게 되며 한국에서는 상표의 등록을 했지만, 중국에서 당해 상표를 출원하지 않은 경우가 많다. 중국의 상표 무단선점 브로커들은 더욱 큰 부정당한 이익을 얻기 위해 중국 국내의 상표보다 해외의 가치가 높은 상표를 무단선점하려는 경향이 많다. 아울러, 한국 기업들이 중국 시장에 진출하려고 보면 한국에서 등록을

24) WTO/TRIPS 각 체약국의 지식재산권법은 자국의 영역 내에서만 그 효력를 가지는 것을 원칙으로 한다. 다만 이러한 원칙은 영역적 한계로 해석되고 있으며(출처: 정상조, 박준석, 「지식재산권법」, 홍문사, 2020, 제18면) 상표 무단선점 현상도 이러한 한계의 표현이라고 볼 수 있다.

받았던 상표가 이미 중국에서 타인에게 무단선점 되어 있는 경우가 많았다. 즉, 상표의 선 출원주의 원칙 이외에도, 속지주의 원칙은 중국의 상표 무단선점 브로커들이 해외상표의 무단선점을 가능하게 하는 다른 하나의 주요한 원인이다.

(4) 무단선점에 대한 상표법 규제의 미흡

한국의 상표법은 부정당한 선점을 금지하는 규정을 세 가지 경우로 나누어 주지·저명상표와 동일·유사한 상표의 선 등록을 금지하고 있다. ①수요자들에게 널리 인식되어있는 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표(한국 상표법 제34조 제1항 9호) ②수요자들에게 현저하게 인식되어있는 타인의 상품이나 영업과 혼동할 염려가 있는 상표(같은 항 11호)③국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려고 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표(같은 항 13호)의 세 가지가 그것이다[25].

이와 유사하게 중국의 상표법은 “타인이 이미 사용하고 일정한 영향력이 있는 상표를 부정당한 수단으로 등록하는 것을 금지”(중국 상표법 제32조)하고 있다. 중국 상표법 제32조는 상표 무단선점 규제에 대한 근본적인 법 조항이며, 실무적으로 상표 무단선점에 대해 상표법 제32조에 근거하여 대응하여 왔었다. 그러나 중국 상표법 제32조의 “이미 사용”, “일정한 영향력”, “부정당한 수단”[26]등 핵심 조건의 범위와 해석이 제한

25) 정상조, 박준석, 「지식재산권법」, 홍문사, 2020, 제585면
26) 중국 「상표법」 제32조의 “이미 사용”, “일정한 영향력”,“부정당한 수단”에 대한 명확한 해석은 없다. 다만, 「베이징시 고급인민법원 상표 수권 확권 행정사건 심사 지

적이었으며, 상표 무단선점 브로커들이 빠져나갈 수 있는 빈틈을 만들어 주었다.

한국의 상표법과 비교해 보았을 때 근본적인 차이점은, 한국 상표법일 경우 "국내 또는 외국" 수요자들에게 인식될 것, 즉 국내뿐만 아니라 국외에서 "일정한 영향력"(한국 상표법에서 언급하는 주지·저명)이 있으면 상표 무단선점을 금지할 수 있는 반면, 2022년 이전의 중국 상표법은 반드시 중국 내에서 사용하고 중국 내에서 일정한 영향력이 있어야 선점을 막을 수 있다는 점이다[27]. 이러한 차이점은 적어도 중국에서는 한국보다 무단선점 현상이 많이 일어날 빈틈을 보여주고 있다. 통상적으로 한국에서 일정한 영향력이 있는 상표일지라도, 중국 진출 시점에서 중국 브로커에게 상표 무단선점 될 경우, 중국 상표법 제32조의 규정으로는 무단선점을 규제하기 어려운 것이 실정이다.

다른 한편, 중국 상표법 제32조는 다른 상표의 류에 "이미 사용하였고 일정한 영향력이 있는" 상표를 선점하는 경우는 보호하지 않는다[28]. 이

침」 (北京市高級人民法院商標授權确權行政案件審理指南)에서 가이드를 내 놓았지만, 그 해석도 불 명확하다. 예컨대 16.25항에서 "지속 사용시간, 지역, 판매량, 광고 및 홍보"등 내용으로 "일정한 영향력"을 판단한다고 하지만 어느 정도의 시간, 어느 정도의 판매량 등에 대한 기준은 없다.

27) 중국 「상표심사심시지침2017」 (商標審查審理指南,2017)의 제11부분 제5장 3.1에서는 상표법 제32조의 "선 사용 및 일정한 영향력을" 중국에서의 사용으로 한정하여 규정을 하였다. 2022년부터 시행된 중국 상표심사심시지침(商標審查審理指南,2021) 상표심사부분 제15장 4.1에서 상표법 제32조의 "선 사용 및 일정한 영향력"의 범위를 "중국 대중들에게 널리 알여진 것"으로 변경하였다. 다만 현실적으로 중국에서 사용을 하지 않았지만 중국 대중들에게 널리 알려진 것을 입증하기가 쉽지 않다고 볼 수 있다.

28) 중국 「최고인민법원의 상표 수권 확권 행정 사건 심사에서의 약간의 문제에 대한 규정(2020)」 (最高人民法院關于審理商標授權确權行政案件若干問題的規定)제23조 제3항에서는 "선 사용자가 출원인이 비 유사 상품에 선사용자의 이미 사용했고 일정한 영향력이 있는 상표라는 이유로 상표법 제32조의 규정을 위반하였다고 주장할 경우, 인민법원

러한 이유로 최근의 상표 무단선점 형태는 표장이 동일하지만 지정상품이 동일하지 않은 상품의 류[29]에 선점하는 경우가 많이 발생한다.

법적 책임이 부족한 것은 중국 상표 무단선점이 날마다 늘어나는 또 다른 중요한 원인이다.[30] 상표 무단선점 법적 규제의 미흡한 점은 상표 무단선점에 대한 법적 징벌제도가 결여되어 있는 것으로도 보아 낼 수 있다. 상표 무단선점이 인정될 경우 상표 무단선점 브로커는 어떠한 불이익이 있는가? 상표 무단선점행위에 대해 법률적 제재를 적용한 결과는 상표가 취소 또는 무효가 되면서 권리를 잃거나 300위안(약 한화 5만원)의 상표 등록 비용만 낭비하게 되는 것이다.[31] 상표 브로커는 상표를 출원하는 행위만으로 무단선점을 할 수 있지만, 이러한 행위에 대한 강력한 법적 징벌 규정은 여태 없었다.[32] 상표의 무단선점을 하게 되는 사회적 원인 및 법적 근거가 많은 반면, 무단선점을 징벌하는 강한 법적 규정이 없는 것[33]은 중국에서 상표 무단선점 현상의 지속적인 발생을 내버려 두는 행위라고 할 수 있다.

은 지지하지 아니한다."라고 규정되었다. 이러한 규정은 새로운 무단선점 발생의 원인을 만들어 주었다고 보인다.

29) 한국에서 상표의 출원을 할 때 보호를 받고자 하는 상표와 아울러 상표법시행규칙 제28조의 규정에 따른 상품 류 구분 및 「상품 및 서비스업의 명칭과 류의 구분에 관한 고시」에 따라 그 상표를 사용할 상품을 1개의 류 또는 다류의 상품을 지정할 수 있다. 상표법 시행규칙 별표에는 제1류부터 제45류까지 류 구분이 명시되어 있다(출처:한국특허청). 중국 상표법도 한국과 동일하게 45개 류가 있으나 구체적인 지정상품은 명칭은 다소 상이하다.

30) 田曉玲,張玉敏, 「商標搶注行爲的法律性質和司法治理」, 知識産權, 2018年第1期

31) 王蓮峰,康瑞, 「法悴貴任視角下商標惡意搶注的司法規制」, 中華商標, 2018年第7期

32) 2023년 중국 국가지식재산권국은 「상표법 개정안 의견 수렴본」을 공개하였다. 당해 개정안에서는 처음으로 악의적인 무단선점에 대해 벌금을 부과한다고 규정하였다.

33) 중국 「형법」 제213~216조에서 상표 모방 행위에 대해 형사 처벌을 규정하고 있지만, 현재 상표 무단선점 행위에 대해서는 형법을 포함한 기타 법으로 처벌할 수 있는 규정이 없는 것이 실정이다.

제 3 장 상표법의 진화와 무단선점의 관계

중국 상표법은 1982년 8월 23일 제5기 전국인민대표대회 상무위원회 제24차 회의에서 통과되어 처음으로 제정되었고 1983년부터 시행되었으며, 1993년 2월 22일 1차 개정, 2001년 10월 27일 2차 개정, 2013년 8월 30일 3차 개정 및 최근 2019년 4월 23일 4차 개정을 통해 현재 사용하고 있는 상표법이 제정되었다. 이 과정에서 새로운 버전의 상표법이 제정될 때마다, 상표 무단선점 관련 조항이 추가되거나 구체화 되어 왔다. 이는 중국에서 상표 무단선점을 해결하기 위해 부단히 노력한 흔적으로 볼 수 있고, 다른 한편, 추가되거나 구체화된 규제 내용은 모두 실질적으로 많이 발생한 상표 무단선점 형태와 그 내용이라고 볼 수도 있으며, 이러한 상표법의 규제를 피해 새로운 무단선점 형태가 등장하곤 하였다.

제 1 절 무단선점 규제조항의 출현

1. 규제조항 출현 배경이 되는 무단선점 현상

1982년 중국의 첫 상표법은 선 출원 원칙이다. 동시에 상표법은 사용하는 표지를 반드시 상표로 등록할 것을 요구하고 있지 않지만, 상표 등록을 할 경우, 법적으로 보호를 받고 배타적인 사용권을 가진다. 문제는 초기 상표법에서 선 출원은 예외 없는 원칙이라는 것이다[34]. 즉, 타인이 이미 사용하고 있고 많이 알려진 상표 일지라도 먼저 출원하면 상표권을

34) 1982년 중국 「상표법」 제18조에서는 선등록 원칙을 규정하였고, 제38조에서 상표법 침해에 대한 규정을 하였지만, 선 사용 상표에 대한 타인의 선점을 금지하는 규정은 없었다.

쉽게 빼앗아 올 수 있다는 것이다. 이러한 예외가 없는 선 출원 원칙은 합법적으로 타인의 권리를 빼앗을 수 있는 계기가 되었으며 상표 무단선점이 범람의 근원이 되었다. 일정한 기간 동안 사용하여 대중들에게 많이 알려지고 신뢰를 얻은 미등록 상표가 일단 무단선점이 되면 오히려 당해 상표의 등록권자로부터 침해소송을 당하게 되어 배상금을 지불하고 상표권까지 잃거나 거액의 금액으로 자신의 상표를 다시 구매해야 하였으며 그동안 노력한 사업도 물거품으로 돌아갈 위험성이 있었다.

1982년부터 1993년까지는 중국의 상표 무단선점의 대 혼란 시대라고 볼 수 있다. 당시 중국에서 유명했던 "强力" 음료수 상표, "紅梅" 담배 상표 등은 대중들에게 많이 알려져 있었지만 상표에 대한 인식이 미흡한 시기라 상표 등록을 하지 않았으며 당해 상표가 무단선점이 되어 큰 금액을 지불하고 상표를 회수할 수 밖에 없었다.[35] 이러한 현상은 시장의

---

35) 張偉 「无情的殺手-商標搶注」 熱点追踪 1994, 25頁,
广州强力集團有限公司(광저우챵리그룹)의 "强力"음료수는 특히 중국 동북지역에서 인기가 많았으나, 상표등록을 하지 않은 상태로 음료수를 판매하였고, 그 후, 어떤 작은 업체가 상표를 등록하고 권리행사를 하였으며, 1500만 위안의 상품이 압류되는 사태가 발생하였다. 광저우 챵리 그룹은 당해 상표를 돌려받기 위해 35만 위안을 지불하였다.
당시 유명한 담배 브랜드인 "紅梅" 상표도 브로커의 무단선점으로 인해 150만 위안을 지불하고 상표를 다시 회수할 수 있었다.

"强力"음료수

"紅梅" 담배

공평 경쟁의 질서를 해칠 뿐만 아니라, 상표법의 입법 목적과도 모순되는 문제가 있었다.

1990년대 초반, 중국에서 유명했던 “兩面針”치약[36] 상표도 원래는 2개의 회사에서 공동으로 생산하다가 그 중, 한 개회사가 상표를 선점함으로써 다른 회사는 당해 상표와 작별할 수밖에 없었다.[37]

“九芝堂” 상표는 10년 넘게 사용했었지만 상표 등록을 하지 않아 브로커에게 무단선점이 되었으며, 브로커는 당시 돈으로 1000만 위안(약 한화 18억원)의 비용을 요구하였다. 중국의 학자들은 현상에 대해 “빛을 볼 수 없는 합법적인 비즈니스”라고 표현하였다. [38] 당시의 상표 무단선점에 대해 “상표의 사용자가 상표 출원을 하지 않은 상태에서 상표를 사용 및 홍보를 하였고, 타인이 당해 상표를 먼저 등록하는 현상”이라고 해석하였다.[39]

---

36) 당해 치약은 중국 국적이라면 모를 수 없을 정도로 유명한 치약이다. “兩面針”은 한약재의 일종으로 해당 치약의 주성분이다. 당해 치약 상표는 중국에서 사용을 통해 식별력을 얻은 상표로도 유명하다. 중국 상표법 제11조 제1항 제2호에서는 “상품의 품질, 주요 원재료, 효능, 용도, 중량, 수량 및 기타 특징만을 직접 표시한 표장”을 등록 받을 수 없다. 다만, 제2항에서 “전항에 열거된 표장이 사용을 통해 현저한 특징을 획득하고 식별하기 편리한 경우에는 상표로서 등록할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

37) 劉宗玉, 「商標憂思录」, 中國信息導報, 1995
38) 曉波, 「見不得陽光De合法生意－－關于“商標搶注戰”的新聞觀察」, 企業研究 ,1995
39) 章正璋, 「商標搶注行爲与我國現行法律制度關系之初探」, 中國人民大學學報 , 1996

1990년대까지 중국기업들은 상표 출원, 등록, 보호에 대한 인식이 미흡했고, 이시기의 상표 무단선점의 특징은 단순한 미등록 인지도가 있는 상표에 대한 선점 등록이다. 여기서 인지도는 상표의 가치를 결정하며, "九芝堂"사건에서 볼 수 있듯이, 상표 무단선점은 비도덕적이지만 합법적인 수단으로 큰돈을 벌 수 있는 비즈니스에 불과하였다.

2. 1993년 상표법에서 규정한 "부정당한 수단"

상표법을 이용하여 부당이익을 챙기려는 상표 무단선점의 문제점을 해결하기 위해, 1993년 중국 상표법 1차 개정에서는 처음으로 상표 무단선점을 규제하는 규정을 추가하였다.[40] 당시, 상표 무단선점 현상의 범람에 대해, 기업계, 학술계 및 상표의 관리 기관 등에서 의론이 많았으며, 상표 무단선점은 성실신용 원칙을 위반한 부정당한 수단이라는 의견이 존재하는 반면, 제때에 등록하지 않은 상표를 상표법에 따라 등록받는 것은 합법적이고 정당한 행위라는 의견도 있었다.[41]

이러한 환경에서 1993년 중국 상표법 제27조는 법적으로 상표 무단선점은 합법적이고 정당한 행위가 아닌 "부정당한 수단"이라고 처음으로 규정함에 그 의미가 있다. 상표법에서 "부정당한 수단"에 대해 구체적인 규정은 없었으나, 상표법 실시세칙 제25조에서 당시 발생하는 무단선점 형태를 기반으로 해석[42]을 하였다. 그 중, 타인의 상표를 무단선점하는

---

40) 1993년 중국 「상표법」 27조에서는 "...기편의 수단 또는 부정당한 수단으로 등록된 경우, 상표국은 해당 상표를 취소하며, 기타 개인 또는 기업은 상표 평심 위원회에 해당 상표의 취소를 청구할 수 있다."라고 규정하였다.
41) 張玉敏 「商標搶注的性質和對策」 中華商標 ,1997, 33頁
42) 1993년 중국 상표법 제27조의 "부정당한 수단"에 대해 「상표법 실시세칙」 제25조에서 "① 진실을 허구, 기만하거나, 출원 문서 및 관련 문서의 위조하여 등록 ② 성실신

형태에 대해 같은 조항 3호에서 “성실신용 원칙을 위반하고, 복제, 모방, 번역 등 방식으로 대중들에게 익숙하게 알려진 상표를 등록”하는 것이라고 해석하였으며, 이러한 해석은 그전까지 발생했던 상표무단선점에 대한 맞춤형 조항이며, 같은 조항 5호에서 도저조항[43](兜底條款)으로 “기타 부정당한 수단”이라고 추가하였다.

1998년 중국을 떠들썩하게 했던 상표 무단선점 사건이 있다. 바로 중국심천대외무역센터유한회사(이하 심천회사라 함)의 사건이다. 심천회사는 상표 브로커이며 200여 건(48개 상장 기업의 명칭을 포함)이나 되는 타인의 미등록 상표를 선점하였고, 상표의 사용자를 상대로 권리행사를 시도하였다. 실질적으로 공평 공정의 원칙에 의해 원 상표 사용자의 권리를 보호하긴 하였지만, 1993년 상표법 실시세칙에서 규정한 “대중들에게 익숙하게 알려진 상표”에 해당되지 않았으며 결코 법률규정의 부족으로 상표법실시세칙 제25조 제1항 5호의 도저조항인 “기타 부정당한 수단”을 근거로 대부분 상표에 대해 취소 결정을 하였다.[44] 이러한 현상은 1990년대 중국기업들의 상표 보호에 대한 인식이 낮음을 보아낼 수 있을 뿐만 아니라, 상표 무단선점 금지에 대한 구체적인 법적 근거의 결핍도 반영하고 있다. “기타 부정당한 수단”을 근거로 한 심판은 재량권에 의

용 원칙을 위반하고, 복제, 모방, 번역 등 방식으로 대중들에게 익숙하게 알려진 상표를 등록 ③ 대리인이 동의 없이 피 대리인의 상표를 등록 ④ 타인의 선 권리를 침해하고 등록 ⑤ 기타 부정당한 수단으로 등록”이라고 해석하였다. 이러한 해석은 당시 발생했던 부정당한 무단서점 현상에 대하여 규제를 하기 위한 내용이나, ①~④이외의 부정당한 수단에 대해서는 경험의 부족으로 더욱 구체적으로 해석할 수는 없었을 것이다.

43) 도저조항(兜底條款)은 통상적으로 중국 법률·법규 규정에서 “기타”의 표현을 사용하는 조항으로 예측하기 어려운 경우를 대비하여 여유 공간을 남기는 조항이다.

44) 王瑛, 「中國商標法律制度的价値抉擇与体制完善:中國 (深圳)對外貿易中心有限公司搶注商標被撤案簡析」, 西南民族學院學報· 哲學社會科學版, 1999

해 결정된 부분이며, 확실히 불공정한 현상에 대해 법적으로 판단할 수 있는 구체적인 근거가 없다는 것으로 볼 수 있다. 상표 무단선점을 명확하게 규제하고, 같은 현상을 방지하기 위해 1993년의 “부정당한 수단”에 대한 규정은 더욱 구체적인 해석이 필요하였으며 상표 무단선점 금지 규정에 대한 불명확성을 벗어날 필요성이 있었다.

제 2 절 현행 상표법상 무단선점 기본 조항

1. 2001년 상표법에서 구체화된 무단선점 규제조항

2001년 중국 상표법 제2차 개정은 중국이 세계무역조직 WTO에 가입하려는 배경에서 국제사회의 상표 보호 제도와 일맥상통하려는 목적에서 이루어진 것으로 상표 무단선점 현상을 규제하고 상표 원 사용자의 권익을 보호하는 방침으로 더욱 구체적인 조항들을 추가하였다.[45] 2001년 중국 상표법 제31조[46]는 심사단계에서 상표 무단선점에 대한 규제로 "상표 출원은 타인이 소유하고 있는 선 권리를 해쳐서는 아니 되며, 타인이 이미 사용하고 일정한 영향력이 있는 상표를 부정당한 수단으로 선점 등록해서는 아니 된다."라고 규정하고 있다. 실질적으로 무단선점이 되는 상표의 특징은 이미 일정한 영향력이 있는 상표이며 일정한 영향력이 있어야 상표 무단선점을 통한 부정당한 이익을 노릴 수 있기 때문이라고 볼 수 있으며 본 조항은 상표 무단선점에 있어서 처음으로 등장한 상표 심사단계 및 권리분쟁단계에 모두 적용 가능한 조항으로 그 의미가 있다.

다른 한편, 상표 무단선점에 대한 원 사용자의 대응 수단으로 제41조 제2항[47]을 추가하였으며, 본 조항을 통해 무단선점 상표에 대해 취소심

---

45) 2001년 중국 「상표법」은 상표 심사 단계 및 상표 권리 분쟁단계에 대해 제31조, 제41조로 나누어 규정 하였으며, 1993년 실시세칙 제25조의 (2), (3), (4)호를 2001년 상표법 제13조(저명상표의 보호), 제15조(대리인에 대한 규제), 제31조(이미 사용 및 일정한 영향력이 있는 상표)로 구체화하여 상표법에 추가하였다

46) 2001년 중국 「상표법」 제31조는 수정과정에서 중국 상무위원회 및 지방 정부에서 "현재 타인이 이미 사용하고 있는 미등록 상표에 대해 선점현상이 많으며 이러한 현상은 성실신용 원칙의 위반이며 타인의 권리를 해치고 있기에 규제하여야 한다"라고 제안한 상황에서 제정된 조항이다. (출처:孔祥俊, 「商標法原理与判例」, 2021, 法律出版社, 第369頁)

판을 청구할 수 있게 되었다. 제41조 제2항은 1993년 상표법 실시세칙 제25조에서 “부정당한 수단”에 대한 해석을 상표법에 명문화한 규정이며 상표의 취소 신청 기간을 기존의 1년으로부터 5년으로 늘렸다. 이는 상표 선 사용자의 권리를 보호하려는 표현이며, 실질적으로 기존의 1년은 상표의 선 사용자가 대응하기에 너무 부족한 시간이다. 상표가 무단선점이 되어도 1년 이내에 발견하기 어려우며, 상표 무단선점 브로커가 1년의 시간이 지난 이후 상표권을 이용한 경고장 또는 침해소송 등 행위는 막을 수 없었으며 규제조항의 역할을 충분히 할 수 없기 때문이다.

2. 현행 상표법 제32조에 대한 고찰

(1) “이미 사용 및 일정한 영향력”에 대한 법률적 해석

중국 상표법 제2차 개정인 2001년 상표법에서 처음으로 심사단계에서 추가한 상표 무단선점 규제조항인 제31조[48]의 내용은 현행 상표법 제32조에 그대로 유지되어 내려온 조항이며, 상표 무단선점을 금지하는 근본적인 조항이다. 다만 당시 “이미 사용 및 일정한 영향력”에 대한 구체적인 해석이 없었으며, 심지어 당해 조항은 1993년 상표법 실시세칙 제25조에 대한 내용으로 “일정한 영향력”은 “대중들에게 익숙하게 알려져 있는 것”으로 해석해야 하기에 저명상표의 기준으로 “일정한 영향력”

47) 2001년 중국 「상표법」 41조 제2항: 이미 등록된 상표가 본법 제13조, 제15조, 제16조, 제31조 규정을 위반할 경우, 상표 등록일로부터 5년 이내, 상표 소유자 또는 이해 관계자는 상표평심위원회에 해당 상표의 취소심판을 청구할 수 있다. 악의적인 등록에 대해, 저명상표 소유자는 5년의 시간적 제한을 받지 않는다.
48) 2001년 상표법 제31조: “상표등록출원은 타인의 현존하는 권리에 손해를 주어서는 아니 되며, 타인이 이미 사용하고 있고 또한 일정한 영향력이 있는 상표를 부정당한 수단으로 선점 등록해서도 아니 된다.”

를 입증해야 한다는 견해[49]도 존재하였다.

법률 해석이 불 명확한 상황에서 판결 기준도 명확하지 않았다. 2005년 무단선점된 “海棠湾”(중국 해남성 해변 이름) 상표 분쟁[50]에서도 계쟁 상표는 “이미 사용”을 했지만 “일정한 영향력”을 입증함에 있어서 상표평심위원회에서 “일정한 영향력”을 인정하였고, 행정소송 1심에서는 그 “일정한 영향력”을 부정, 행정소송 2심에서 다시 인정, 재심[51](再審)에서 재차 부정하는 등 한 개 사건에서도 여러 번 번복되는 현상이 발생하였다. 이처럼 “일정한 영향력”에 대해 구체적인 기준이 모호하여 행정기관과 사법기관 사이에서도 다른 의견이 있으며, 무단선점 상표의 출원일 이전의 “일정한 영향력”에 대한 입증은 실질적으로 어려움이 많았다.

2010, 2018년 최고인민법원에서는 “일정한 영향력” 에 “대해 ①중국국 경내에서 실질적으로 사용하고 ②상표 사용의 지속시간, 지역, 판매량 또는 광고홍보 등을 입증할 경우 ”일정한 영향력이“ 있다고 해석[52]하였으며 2019년 베이징 고급인민법원에서는 “이미 사용[53]”한 상표란 당사자

---

49) 汪澤, 「對“在先使用幷有一定影響的商標”的保護」 2007, 國家工商總局商標評審委員會
50) 最高人民法院 (2013) 知行字第41号行政裁定書 (최고인민법원 2013, 知行字第41号 행정 재정서)
51) 중국의 특허, 상표를 관리하는 행정기관은 중국 국가지식재산권국(國家知識産權局)이며, 행정 결정에 불복할 경우 행정소송을 제기할 수 있다. 중국의 소송은 2심 종심제이나, 중요한 사건에 대해 재심(再審)이라는 심판감독절차가 존재한다. 예컨대 행정소송 1심은 베이징 중급법원(2019년부터 베이징 IP법원), 행정소송 2심은 베이징 고급인민법원(2019년부터 베이징 지식재산권법정)에서 관할하며, 재심은 최고인민법원에서 관할한다.
52) 「최고인민법원의 상표 수권확권 행정 사건의 약간의 문제에 대한 의견」(最高人民法院關于審理商標授權确權行政案件若干問題的意見) 제18조 및 「최고인민법원의 상표 수권확권 행정 사건의 약간의 문제에 대한 규정」(最高人民法院關于審理商標授權确權行政案件若干問題的規定) 제23조에서 동일하게 해석하고 있다.
53) 상표의 “사용”에 대해 중국 「상표법」 제48조는 “본 법에서의 상표의 사용이란, 상표를 상품, 상품 포장, 또는 용기 및 상품거래 문서에 사용 또는 상표를 광고홍보, 전시

가 상업 홍보 및 생산경영 활동을 통해 미 등록 상표가 상품의 출처를 식별할 수 있는 작용을 주장할 수 있는 것을 말하며, “일정한 영향력”이란 “당사자가 미등록 상표의 ①사용시간 ②사용 지역 ③판매량 또는 광고홍보 등 증거를 제출하여, 일정한 범위의 대중들에게 알려져 있다는 것을 주장할 수 있을 경우는 일정한 영향력이 있다고 판단한다.”라고 해석하였다. 동시에 미등록 상표에 대해 선점 출원자가 당해 상표의 존재를 명확히 알고 있거나 당연히 알고 있을 경우도 “일정한 영향력”이 있다고 해석하였다[54]. 다만, 이러한 해석은 “일정한 영향력”에 대한 판단 방법을 제시했을 뿐 그 기준은 명확하지 않으며 판사의 재량권에 의해 결정될 것으로 보이나, 적어도 “일정한 영향력”을 저명상표의 기준으로 해석하는 것이 아니라, 보다 “낮은 수준”의 영향력을 요구한다는 것을 보아낼 수 있다.

중국 상표법의 “일정한 영향력”은 한국 상표법의 주지·저명과 유사하다. 한국 상표법상 불등록 사유로서의 주지·저명은 상당수의 수요자 간에 알려진 정도 이상의 주지·저명성이면 족하고, 그러한 주지·저명성 여부의 판단은 수요자의 입장에서 상표의 성질, 거래경로, 상당기간 상표를 사용한 사실, 사용방법과 내용, 사용횟수, 광고의 정도 등을 고려한다.[55] 이러한 판단 기준은 중국 상표법과 한국 상표법에서 주지·저명을 다루는 기준이 동일하다고 봐도 무방하다. 구체적으로 말하자면 중국 상표법 제32조의 일정한 영향력은 한국 상표법 제34조에서 규정하는 “주지”와 동일하다고 볼 수 있다.

및 기타 상업 활동 중에 사용하여 상품의 출처를 식별하는 행위를 말한다.”라고 규정하고 있다. 이미 상용이란 계쟁 상표의 출원일 이전이 이미 사용한 것을 말한다.

54) 「베이징 고급인민법원의 상표 수권 확권 행정사건 심사지침」(北京市高級人民法院商標授權确權行政案件審理指南2019) 16.24

55) 정상조, 박준석, 「지식재산권법」, 홍문사, 2020, 제590면

(2) “이미 사용 및 일정한 영향력”에 대한 지역적 제한

중국 상표법 제32조의 “이미 사용” 및 “일정한 영향력”은 상표 지역성 특징의 제약을 받는다. 무단선점된 상표가 중국 국경 내에서 선 사용되었다는 것은 상표법 제32조의 보호를 받는 필요한 조건이다.[56] 즉 관련 상표가 중국 내에서 사용해야 하며, 중국 내에서 일정한 영향력이 있어야 한다[57]. 이러한 특성으로 인해, 특히 외국 기업의 상표가 중국에서 무단선점 되는 사례가 많다.

중국 상표법 제32조가 상표 무단선점의 규제에 대한 근본적인 조항임에도, 중국 시장 진입을 시작하려는 해외기업들은 상표법 제32조로 중국 상표 무단선점 브로커를 대응하기 힘들었다. 중국 판사들의 입장은 대부분의 “이미 사용 및 일정한 영향력”은 중국에서 발생한 것이 여야 하지만, 극히 소수의 악의적인 무단선점에 대해서는 “이미 사용 및 일정한 영향력”이 중국에서 발생한 것이 아니어도 괜찮으며 해외의 경우도 고려한다.[58] 실무적으로 볼 때 중국의 판례들은 행정기관과 사법기관에서의 해석 방법이 다르다. 행정기관(예컨대 상표국)일 경우 법 규정이나 내부 규정에 근거하여 해석이 없이 집행하며, 불합리 적이라도 불법이 아니면 된다는 입장이기에 불 합리적인 결정들이 많다. 반대로 사법기관은 법률 조항의 예외를 항상 고려하며 합리적인 판결을 내리는 것에 중점을 둔

56) 孔祥俊, 「商標与不正当競爭法：原理和判例」, 法律出版社 2009, 107頁
57) 「최고인민법원의 상표 수권확권 행정 사건의 약간의 문제에 대한 의견」(最高人民法院關于審理商標授權确權行政案件若干問題的意見) 제18조 및 「최고인민법원의 상표 수권확권 행정 사건의 약간의 문제에 대한 규정」(最高人民法院關于審理商標授權确權行政案件若干問題的規定) 제23조에서 “일정한 영향력”을 해석함에 있어서의 첫 번째 조건이 “중국 경내에서의 사용”이다.
40) 楊靜, 「商標授權确權中地域性原則的重构: 基于中美實踐的比較」, 中國知識産權法院, 2020年5月

다. 그렇다 할지라도 실무에서 아직까지는 중국 상표법 제32조 규정의 지역성은 중국 내지로 이해해야 하며, 중국 내에서 이미 사용 및 일정한 영향력이 있는 경우에만 상표법 제32조를 사용해도 괜찮을 것이다.

이러한 지역성 특징은 근본적으로 중국에서 상표권보호의 지역성 원칙에서 유래된 것이며, 외국상표는 중국에서 등록을 하지 아니하거나 사용을 하지 않을 경우, 법률의 보호를 받을 수 없다고 해석[59]하고 있다. 이러한 해석은 한국 상표법에서 출처의 혼동을 방지하는 것을 원칙으로 하는 해석[60]과 상당한 차이가 있다. 이는 특히 중국에서 한국보다 상표 무단선점이 범람하는 중요한 이유라고 볼 수 있다. 특히 인터넷이 발전되고 정보 공유가 쉬운 현시대에서 중국에서 상표법의 지역성 원칙을 상표법의 기본 원칙인 "출처의 오인·혼동" 보다 더 우선시하는 것이 상표법이 존재하는 의미에서 타당한지 의문이 드는 부분이다.

3. 현행 상표법 제32조를 회피하는 무단선점의 형태

(1) 중국 내 미등록 해외 상표에 대한 무단선점

2001년 이후 새로운 무단선점 방식이 발생하였다. 2001년 이전에 중국에서 사용되고 유명해진 상표를 무단선점하는 방식이 많이 발생하였다면[61], 2001년 이후에는 해외의 유명한 브랜드를 중국 내에서 무단선점을

59) 孔祥俊, 「商標法原理与判例」, 2021, 法律出版社, 第406頁
60) 타인의 주지·저명 상표와 동일·유사한 상표의 등록을 허용하게 되면 주지·저명 상표의 보유자와 등록상표의 사용자가 상이해서 당해 상표가 부착된 상품이나 서비스에 관한 수요자들의 혼동을 초래하게 될 위험이 있을 것이다. 따라서 타인의 주지·저명 상표와 동일·유사한 상표를 등록 할 수 없도록 규정하는 것은 출처 혼동을 방지하기 위한 것이다.(출처:정상조, 박준석, 「지식재산권법」, 홍문사, 2020, 제586면)

하는 것이다. 해외 브랜드가 중국에서 사용되었다고 하더라도, 중국 국경 내에서 유명하다는 증명을 하기가 여간 어려운 일이 아니다. 만약 중국에서 사용되지 않았다면 더욱이 상표 무단선점 브로커들의 즐겨 찾는 대상이 된다. 특히 중국에 진출 가능성이 있는, 또는 중국에서 좀 알려진 해외상표에 대해 무단선점을 하는 것이 중국의 상표 브로커들이 해외상표를 무단선점하기 위해 자주 사용하는 한 가지 방식이다[62].

한국 상표를 예로 들자면 “청담이상”, “미스터 보쌈”, “경복궁”, “오뚜기” 등 한국에서 사용되는 도면까지 동일하게 복사하여 무단선점 한 사건[63]이 있었다. 이러한 사건들의 특징은 원 상표의 사용자 당국에서 일정한 인지도를 가지고 있지만, 중국에서 사용을 하기 전에 중국 상표 브

61) 2001년 중국 상표법 제31조는 “상표출원은 타인이 소유하고 있는 선 권리를 해쳐서는 아니 되며, 타인이 선 사용하고 일정한 영향력이 있는 상표를 부정당한 수단으로 선점 등록해서는 아니 된다.”라고 규정하고 있으며, 이러한 규정으로 중국 내의 인지도 있는 상표에 대한 무단선점은 더 이상 범란되지 않았다.

62) 2001년 중국 상표법 제31조의 “선 사용”에 대해, 2021년 이전 중국 「상표심사심시지침」 (商標審查審理指南) 중국 내의 선사용으로 한정하고 있기에, 해외에서 일정한 지명도가 있지만 중국에서 사용을 하지 않은 상표에 대한 무단선점 현상이 발생하였다고 볼 수 있다.

63) 商標无效宣告請求裁定書 商評字[2019]第0000207686号 (상표평심위원회의 商評字[2019]第0000207686허 상표무효결정서)

로커가 동일한 상표(같은 류, 같은 지정상품)에 대해 무단선점을 한 사건이다.

이러한 형태의 무단선점은 해외의 유명한 기업들이 중국 진출 시 가장 큰 걸림돌이 된다. 자체의 독창성이 있는 상표를 중국 상표 브로커에게 무단선점이 되어, 중국 시장에 진출하려면 상표 사용권을 허여받거나 거액으로 회수를 해야만 하는 상황이 발생하게 된다. 이러한 상표 무단선점의 현상을 제 때에 규제하지 못하면 중국의 국가 이미지에 피해가 있을 것이며 중국 이외의 국가에서 중국의 지식재산권보호에 대한 믿음을 완전히 잃게 될 것이다.

한국 상표법 제34조 제1항 제13호에서 상표 불등록의 사유가 되는 "국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어있는 상표"일 경우, 상표의 한국에서의 사용으로 한정하여 해석하는 것이 아니며 외국의 특정 국가에서만 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어있는 상표도 보호의 대상이 될 수 있다. 더불어 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 기존의 상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다고 볼 수 있다.[64]

(2) 동일한 표장, 다른 류에 대한 무단선점

64) 정태호, 「상표법 제7조 제1항 제12호에서의 '외국'에서 특정인의 상품출처로서 인식될 정도의 판단에 관한 고찰 - 대법원 판례의 해석을 중심으로 -」「法學論叢」제22권 제2호 2015년 8월 99-135면

상표법 제32조의 “선 사용 및 일정한 영향력”의 적용에 있어서 시간적으로 볼 때, 상표 출원일 이전에 사용해야 하며, 출원 상표와 같은 류[65], 동일 또는 유사한 제품군에서 사용이 되어야 한다.[66] 그 뜻인즉, 동일한 상표 표장이라도 다른 상표 류에 출원을 하게 되면 중국 상표법 제32조 위반이 아니라는 뜻이다.

이러한 제한적인 해석은 상표법 제32조의 빈틈으로 되어 상표 무단선점의 또 한 가지 방식을 탄생시켰다. 2001년을 분기점으로 중국의 상표 무단선점은 2단계를 거쳤는데 첫 단계는 무단선점 대상이 주로 미등록 상표에 제한되어 있었지만, 두 번째 단계는 타인이 이미 등록한 유명한 상표를 다른 류에 상표의 출원을 하는 것이다.[67]

예컨대 중국 대형 검색사이트 2005년 바이두(baidu)의 “百度” 상표 무단선점 사건[68]에서 해당 상표를 콘돔 상품에 사용 및 무단선점, 2009년 미국 청바지 브랜드인 “Levi′s” 상표 무단선점 사건[69]에서 해당 상표를 단추 상품에 사용 및 무단선점, 중국 유명한 2011년 Tencent의 “微信”상표 무단선점 사건[70]에서 해당 상표를 고기류에 무단선점, 2012년

---

65) 國家工商行政管理總局商標局.《類似商品和服務分類表》,
중국 상표는 45개 류가 있으며, 각 류에 지정 상품 리스트가 있다. 상표 출원 시, 출원하려는 류와 상품을 지정해서 상표 출원을 한다.
66) 「중국최고인민법원의 상표 수권 및 확권 행정 사건 심리 문제에 대한 규정」(最高人民法院關于審理商標授權确權行政案件若干問題的規定)사법해석 제23조 제3항은 “상표 선 사용자가 사용을 했고 일정한 영향력이 있는 상표를 출원인이 비슷하지 않은 상품에 출원한 상표에 대해 상표법 제32조 위반을 주장할 경우 인민 법원은 지지 하지 않는다.” 라고 명확히 하고 있다.
67) 王正志, 「商標“搶注”新風潮」 今日財富, 2007.01
68) 北京市第一中級人民法院 (2012) 一中知行初字第776号行政判決書。(베이징 제1중급인민법원, 2012, 中知行初字第776호 행정판결서)
69) 无效宣告請求裁定書 商評字[2018]第0000000461号 (商評字[2018]第0000000461호 상표 무효 결정)

유명한 운동화 브랜드 “New balance” 상표 무단선점 사건[71]에서 보석류에 무단선점, 2012년 전기자동차 브랜드 “Tesla” 상표 무단선점 사건[72]에서 배터리 상품에 사용 및 무단선점 등이 있다. 상술한 상표들은 공통적인 특징이 있다. 즉 일반적인 소비자가 보더라도 바로 출처를 확인할 수 있는 인지도를 가지고 있다는 것이다. 더불어 상표 무단선점 브로커는 바로 이러한 인지도를 이용하여 부정당한 가치를 취하려는 공통적인 목적을 가지고 있다. 그럴지라도 중국 상표법 제32조를 사용하여 이러한 무단선점을 대응하기 어렵다.

이 외에도, 상표법 제32조의 해당 규정을 이용하여, 저명상표[73]가 아닌 유명한 상표를 다른 류에 상표 무단선점을 하는 경우가 많이 발생하였으며 2001년 이후부터 현재까지도 중국 상표 브로커들이 자주 사용하는 상표 무단선점의 한 가지 방식이다. 그러므로 중요한 상표를 모든 상표 류에서 보호를 받으려면 45류 전체 또는 저명상표를 인정받는 것이 좋다. 실무적으로 볼 때, 저명상표를 인정받으려면 어려움이 있고 비용면에서도 많이 차이가 있기에 45류 전체에 출원하는 것이 오히려 효과적이고 좋은 방법이라고 생각된다.

한편 한국의 경우, 대법원 최근 판례(대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결)를 참조하면, 한국 상표법 제34조 제1항 제13호에 대한 해석에

---

70) 无效宣告請求裁定書 商評字[2018]第0000007705号 (商評字[2018]第0000007705 상표무효 결정)
71) 第10440242号“NEW BALANCE”商標无效宣告案 (제10440242호, NEW BALANCE 상표무효사건)
72) 北京市高級人民法院行政判決書 (2018) 京行終606号 (베이징 고급인민법원 2018 京行終606号호 행정판결)
73) 저명상표(馳名商標): 중국 권리 기관에서 법정절차에 따라 “저명상표”라고 인정한 상표, 중국 저명상표 보호는 상표의 모든 류(45개류)를 보호받게된다.

있어서, 특히 ① 선 사용상표에 관하여 원심판결과 달리 2007년 개정 상표법의 취지를 반영하여 주지·저명성 판단을 배제한 점, ② '상품의 동일·유사'를 명문상 요건에서 배제하고 '상표의 동일·유사'만을 요건으로 했음을 정확히 반영한 점,③ 부정한 목적의 존재 여부 판단에 있어 경제적 견련관계가 중요한 요소가 될 수 있는 현실을 적극적으로 인정한 점 등에 비추어 볼 때[74], 저명한 상표가 아니더라도 부정한 목적을 가지고, 타인의 상표를 모방하여 원 상표의 다른 류에 출원하는 것을 일정한 조건[75]에서 금지하고 있는 것으로 볼 수 있다.

---

74) 조형찬, 「상표법 제34조 제1항 제13호에 따른 부정한 목적에 의한 선사용상표 모방 출원 여부의 판단기준」, 홍익법학 제22권 제1호 (2021)

75) 당해 판례에서 대법원은 "피고의 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업인 자동차용품 및 그 판매업 등은 자동차 성능의 유지·보수와 관련되어 있으므로 원고의 선사용상표서비스표 1의 사용서비스업인 '자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업'과 사이에 경제적 견련관계를 인정할 여지도 있다." 판단하였으며, 부정한 목적에 대하여 ", 피고는 원고의 선 사용상표서비스표 1을 모방하여 권리자인 원고의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 원고에게 손해를 가하려는 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표서비스표를 출원하였다고 보아야 한다" 해석하였다. 즉 경제적 견련관계와 부정한 목적을 조건으로 금지를 한 것으로 볼 수 있다.

제 3 절 2013년 무단선점 규제의 강화

2013년 중국 상표법 제3차 개정에서 모두 53곳을 수정하였으며 그 중, 상표 무단선점을 규제하고 상표 선 사용자의 권리를 보호하기 위해 5곳을 수정하였다[76]. 2013년 상표법 대량 개정은 중국에서 상표 무단선점에 대한 규제의 의지를 보여주고 있다, 그러나 상표 무단선점 행위에 대한 해석에 있어서 구체적인 해석이나 상표 무단선점 행위라고 판단할 수 있는 실질적인 조항이 없는 것이 아쉬운 부분이었다.

1. “성실신용” 원칙의 조항

2013년 중국 상표법에서 새롭게 추가된 제7조[77]는 “상표 출원 및 사용은 성실 신용 원칙을 지켜야 한다.”라고 규정되어 있다. 성실신용 원칙은 중국 민법 제7조에 규정되어 있으며, 민법의 기본 원칙 중의 하나이다. 2013년 상표법 조항에 왜 기본 원칙이면서도 구체적 내용이 없는 추상적인 조항을 새로 추가 했을가? 2013년 상표법 제4조, 제7조, 제13조, 제15조, 제32조, 제44조, 제45조 는 구체화된 상표 무단선점 규제조항들이다. 그 중, 제13조, 제15조, 제32조는 중국 상표법 사상 처음으로 상표

---

76) 2013년 「상표법」에서 새로 추가된 상표 무단선점에 대한 규정 ① 상표법 제7조 제1항에 상표의 등록 및 사용은 성실 신용 원칙을 준수해야 한다는 규정을 추가하였다. ② 상표법 제15조 제2항에서 계약 관계 또는 업무거래 관계에서의 상표 무단선점행위 규제를 명확히 하였다. ③ 상표법 제19조 제2항, 제3항에서 상표 대리인의 의무를 추가했고, ④ 상표법 제68에서 상표 대리인의 책임을 추가하였다. ⑤ 상표법 제59조 제3항에서 동일 또는 유사 상품에 있어서 선 사용하고 일정한 영향력이 있는 상표 선 사용자에 대해 선 사용권을 부여 하였다.

77) 상표법 제7조: ①상표의 등록출원 및 사용에 있어서는 신의성실의 원칙을 준수하여야 한다. ②상표사용자는 자신이 상표를 사용하는 제품의 품질에 대해 책임져야 한다. 각급 공상행정관리부서는 상표관리를 통해 소비자를 기만하는 행위를 제지하여야 한다

무단선점을 규제하기 위해 구체화된 1993년 상표 실시세칙 제25조의 내용 들이며, 제44조와 제45조는 이를 근거로 하는 상표 무효 규정에 관련된 조항이다. 그러나 2013년 이전 상표 무단선점 규제에 있어 몇 가지 특정된 경우만 규정하고 있었기에 “이미 사용” “일정한 영향력이 있는”, “부정당한 수단” 등 구체적이지 못하거나 논쟁이 많은 법률조항을 빗겨나가는 상표 무단선점 현상들은 최근 20년간 빈번히 발생하였다.

예컨대, 중국 시장에 아직 진입하지 않은 해외 상표의 무단선점, 유명한 등록 상표를 다른 상표 류에 무단선점, 특히 무단선점을 통해 원 상표사용자에게 소송을 제기하거나 고액의 이전비용을 요구하는 행위는 상표법을 위반하지는 않지만 모두 성실신용 원칙을 위반하는 것이다[78]. 이러한 현행 법률에 근거하면 합법적이지만 비도덕적인 현상들에 대해, 상표 무단선점을 막을 수 있는 법적 근거가 부실했던 것이 사실이며, 이러한 현상들을 규제하기 위한 법적 근거로 추상적이면서도 기본 원칙인 “성실신용 원칙”을 2013년 제7조로 추가한 것으로 보인다.

상표의 등록관련 분쟁에서 구체적인 규정을 적용하기 어려울 경우, 또는 구체적인 규정이 부족하여 보충이 필요할 경우 당해 “성실신용” 규정을 사용할 수 있다. 이때, 법률규정은 여전히 구체적인 규정을 사용하여 판단하여야 하며, “성실신용” 원칙은 보충작용만 하게 된다. 이러한 이유는 법률규정은 법률 원칙의 구체화 표현이며, 법률 원칙에 대한 구체적인 규정이므로 사용에 있어서 우선권이 있으며 법률 원칙은 보충 기능이 있기 때문이다[79].

---

78) 熊 斌, 「誠實信用原則在商標法中的体現和意義」, 2020.11 法制博覽
79) 孔祥俊, 「商標法原理与判例」, 2021, 法律出版社, 第8頁

아울러 실제로 상표법 제7조의 성실신용 원칙에 근거한 사건 판례는 극히 적었다. 그 이유는, 2013년 이전 분명히 많은 상표 무단선점 사례가 발생하였지만 제7조는 원칙적인 조항이며 법률적으로 직접 사용하기에는 알맞지 않은 부분이 있다.[80] 성실 신용 원칙의 추가는 또 다른 의미로 중국 상표법에서 상표 무단선점 규제에 대한 의지를 보여주는 한편 현존 상표법의 몇 가지 규정만으로는 다양하게 발생하는 중국 상표 무단선점 현상에 대해 충분하게 대응하기에는 부족함을 보여주는 한 가지 예시라고 생각된다. 상표 무단선점 규제 있어서 이러한 원칙조항의 추가는 1993년 중국 상표법에서 상표 무단선점에 대해 구체적 해석이 없는 "부정당한 수단"이라고 규정한 것과 다를 바 없어 보인다. 그럴지라도 제7조 성실신용 원칙의 추가는 사회적으로 영향이 큰 상표 무단선점의 사건에 있어서 현존하는 법률적 근거가 없을 경우, 적어도 의지할 수 있는 법적 근거를 마련하였다.

2. 상표의 선 사용권에 대한 보호

2013년 중국 상표법 제3차 개정에서 주목해야 할 부분은 상표법 제59조 제3항[81]의 상표 선사용권의 보호에 대한 규정이다. 상표 선사용권의 보호 조항의 추가는 상표 등록인과 상표 선 사용자 간의 이익 균형을 맞추기 위함이며, 중국에서 선 등록 원칙의 기반에 선 사용을 보호를 보충으로 하기 위함이다.[82] 동일 또는 유사한 상품에 사용되고 일정한 영향

80) 張航, 「新商標法誠實信用原則的實施績效及法律适用分析」, China Trademark. 2016(06) Page:87-90

81) 중국 상표법 59조 제3항: ③상표 출원인이 상표 등록전 타인이 동일 또는 유사 상품에 선 사용한 동일 또는 유사 상표가 일정한 영향력이 있으면 상표권자는 원 사용범위 내에서 계속하여 상표 사용하는 것을 금지못한다. 그러나 부가적인 적당한 구별 표식을 요구할 수 있다.

력이 있는 상표의 선 사용자에 대해 선사용권을 부여하는 것은 상표 무단선점 브로커가 상표법을 이용하여 선 사용자에게 경고장을 보내거나 침해소송을 제기하는 행위를 막기 위한 것이다. 상표 선 사용권의 추가는 상표 무단선점에 대응할 수 있으며, 동시에 무단선점 행위를 억제하는 효과가 있다.

(1) “일정한 영향력” 조건의 필요성

2013년 중국 상표법 개정안 초안 1, 초안 2에서 “일정한 영향력”이라는 제한적 조건이 없었지만, 공식적인 개정안에서 제한 조건을 넣었다. 상표의 선 사용권에 있어서 “일정한 영향력”이란 제한 조건이 들어가면 안 된다고 주장하는 의견도 있다. 이러한 제한은 미등록 상표 보호를 너무 협소하게 하는 것이며 상표 선 사용권의 입법 취지와 어긋나고 등록된 상표와 동일 또는 유사하다는 이유로 사용을 못 한다면 불공평하다는 것이다.[83]

한국의 경우, 2007년부터 상표 선 사용권을 도입했으며, 등록하지 않은 주지 상표와 동일한 등록상표를 동시에 보호하고 있다. 추가로 상품 간의 출처의 오인이나 혼동을 방지할 수 있는 적당한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.[84] 이러한 규정은 중국과 한국이 동일하다고 볼 수 있다.

중국의 상표법도 선 출원 원칙이며 상표 선 사용자의 권리를 보호하

82) 曹新明, 「商標先用權研究兼論我國商標法第三修正案」, 法治研究, 2014 年第 9 期
83) 王蓮峰, 「商標先用權規則的法律适用:兼評新《商標法》第59條第3款」, 法治研究 , 2014
84) 정상조, 박준석, 「지식재산권법」, 홍문사, 2020, 612면

기 위해 상표 선사용권 조항을 추가하였다. 단순한 선 사용 상표의 보호는 상표 출원 제도의 취지에 맞지 않는다. 상표 선 사용자를 보호함에 있어서 가장 중요하게 고려해야 할 점은 소비자들의 상표에 대한 식별력이라고 판단된다. 만약 선 사용 상표와 등록된 상표에 대해 소비자들이 출처에 대한 혼동을 하지 않는다면 선 사용 상표는 보호를 받을 필요가 없다. 그러나 선 사용 상표가 소비자들이 혼동할 정도로 "일정한 영향력"을 가졌다면 소비자를 보호하는 차원에서라도 선 사용 상표의 선사용권을 보호해야 할 것이다. 그러한 의미에서 "일정한 영향력"이라는 제한 조건은 필요한 것이라고 보인다.

(2) 상표법 제32조 "일정한 영향력"과의 비교

상표법 제32조의 이미 사용한 상표와 상표법 제59조 제3항의 선 사용 상표는 규정 문구상 동일한 범위의 상표로 보인다. ① 동일 또는 유사 상품에 있어서 상표 출원 이전에 선 사용이 되어야 하며 ② 일정한 영향력이 있어야 한다. 그렇다면 2013년 상표법 59조 제3항의 "일정한 영향력"과 현행 상표법 제32조의 "일정한 영향력"은 같은 범위로 해석해야 하는가?

2013년 "鴨王"(오리왕) 상표 분쟁[85], 2015년 "感康"(감기약) 상표 분쟁[86]에서 모두 상표법 제32조의 "일정한 영향력"의 기준으로 선 사용권에 대해 판단하였다. 즉 상표법 제32조에 해당하는 선 사용 상표만이 선

85) 北京市第一中級人民法院 (2013) 一中民終字第 12536 号民事判決書 (베이징 제1중급인민법원 2013, 中民終字第 12536호 민사판결)
86) 吉林省長春市中級人民法院 (2015) 長民三初字第 82 号民事判決書 (길림성 장춘시 중급인민법원 2015, 長民三初字第 82호 민사판결)

사용권 보호를 받을 수 있다는 뜻으로 해석된다. 다른 한편, 매체에서 보도를 많이 하였다는 이유로 선 사용권을 인정하는 판례[87]가 있는가 하면 지속적으로 사용하고 고객이 많다는 단순한 이유로 상표 선 사용권을 인정하는 판례[88]도 있다. 한 마디로 상표법 제59조 제3항의 상표 선 사용권을 인정함에 있어서 "일정한 영향력"에 대한 명확한 판단 기준이 없다는 것이다.

제59조 제3항의 "일정한 영향력"은 제32조의 "일정한 영향력"과 다르며 적어도 더 작은 "영향력"으로 판단해야 한다고 볼 수 있다. 선 사용 상표와 등록상표의 공존의 의미에서 제32조의 "일정한 영향력"의 선 사용한 상표는 그 소비자들의 인지도 때문에 공존할 수 없는 관계라고 판단된다. 「최고인민법원의 상표 수권 및 확권 행정 사건의 약간의 문제에 대한 규정」(最高人民法院關于審理商標授權确權行政案件若干問題的規定) 제23조에서 "이미 사용한 상표가 일정한 영향력이 있어, 상표 출원인이 해당 상표에 대해 명확히 알고 있거나 당연히 알아야 하는 경우 해당 출원은 부정당한 수단이라고 추정할 수 있다."라고 해석하고 있다. 즉 상표법 제32조의 "일정한 영향력"은 당해 상표를 선점한 행위가 부정당한 수단이기에 등록을 금지하여야 한다는 것이다. 만약 상표법 제59조 제3항의 상표 선 사용권을 주장하는 선 사용 상표의 "일정한 영향력"이 상표의 출원인이 알고 있을 정도로 유명하다면 상표의 출원인은 부정당한 수단으로 상표를 출원한 것이며, 공존해서는 안 될 것이다. 그러므로 상표 선사용권을 통한 공존에 있어서 선 사용권을 주장하는 상표의 "일

87) 上海市第一中級人民法院民事判決書 (2014) 滬一中民五 (知) 終字第187号 (상하이 제1중급인민법원 2014, 滬一中民五 (知) 終字第187호 민사판결)
88) 上海市高級人民法院民事判決書 (2015) 滬高民三 (知) 終字第1号 (상하이 고급인민법원 2015, 滬高民三 (知) 終字第1호 민사판결)

정한 영향력”은 제32조의 “일정한 영향력”과 동일시하면 안 된다고 생각된다. 다른 한편, 상표 선 사용권은 “원 사용범위”에서만 사용되어야 하기에 이는 제한적인 사용이다. 그러므로 선 사용권을 주장하는 상표법 제59조의 “일정한 영향력”은 상표법 제32조의 “일정한 영향력”에 비해 “주지”(인지도) 정도가 더욱 낮은 단계의 제한된 범위에서만 해석하는 것이 입법 취지상 옳바른 것이라고 생각된다.

(3) 상표의 원 사용범위

중국 상표법에서 아직까지 상표법 제59조 제3항의 상표 선 사용권에 있어서 “원 사용범위”에 대한 구체적인 규정이 없는 것이 실정이다. 중국 전리법 제69조 제2항에서는 “전리 출원 이전의 생산규모, 원 생산 장비 또는 원 생산규모”등으로 “원 사용범위”를 해석하고 있다. 그러나 필경 상표와 전리는 다른 개념의 지식재산권이므로 상표 선 사용권의 “원 사용범위”에 대해 유사하면서도 다르게 해석해야 한다. 예컨대 선 사용자의 상표는 관련 사용자 사이에서 “일정한 영향력”이 있으며 이러한 경우는 통상적으로 일정한 지역성이 존재한다. 따라서 상표의 원사용자의 계속하여 상표를 상용할 수 있는 범위란 사용하던 상표 및 서비스 범위 및 당해 지역범위 내로 규정할 수 있을 것으로 보인다..[89]

다만, 상표 선 사용에 대한 보호의 목적은 상표권자 사이의 이익충돌 및 상표의 악의적인 무단선점을 피면 하기 위함이나, “일정한 영향력” 및 “원 사용” 범위에 대해 구체적인 해석이나 규정이 없었다.[90] 한편 “원 사용범위”의 해석에 있어서 다양한 판례가 있다. 예컨대, 2013년 “蒋

89) 杜 穎, 「商標先使用權解讀商標法第5 9條第3款的理解与适用」, 中外法學, 2014
90) 趙同項, 「關于商標先使用制度的討論」, 法制博覽, 2020.03

有记”(음식업 서비스 상표)상표 사건[91]에서 서비스업체의 상표를 한 개 가게에서의 사용에만 인정하였고 같은 지역 다른 가게는 선 사용권을 인정하지 않는 제한적인 해석을 하였다. 그 이유는 경영 규모를 “원 사용범위”로 한정하여 확대한 부분에 대해서는 상표 선 사용권을 인정하지 않는다는 것이다. 2014년 “小肥羊”(중국의 유명한 샤브샤브 브랜드)상표 사건[92]에서 상표 선 사용자의 원 사용 지역인 중국 란주시의 샤브샤브 가게의 선사용권을 인정하였지만, 상표 출원 이후 이전한 중국 심천시의 샤브샤브 가게는 “원 사용범위”가 아니라는 이유로 상표 침해를 인정하였다. 2015년의 “启航”상표 분쟁 사건[93]에서 법원은 상표 선사용권의 “원 사용범위”에 대해 상표 자체의 특성과 경영활동에서의 특성을 고려하여 “사용 주체”, “상품 및 서비스” 등을 제한하였다. 사용 주체란 상표 출원 이전의 상표권자 또는 상표 사용 허가를 받은 주체이며 상품 및 서비스는 상표 출원 이전에 사용되던 상품 또는 서비스에만 사용할 수 있다는 것이다.

2021년에 이르러서, 중국 국가지식재산권국은 상하이 지식재산권국에 상표법 제59조 제3항에 대한 법률적 문제에 대한 답변[94]에서 중국 상표법에서 선 사용권을 계속하여 사용하는데 관해 구체적으로 해석하였으며 주로 5가지로 규정하였다. ① 상표 등록권자가 당해 상표를 출원하기 이

91) 江蘇省高級人民法院(2013) 蘇知民終字第0037号民事判決書 (강소성 고급인민법원 2013, 蘇知民終字第0037호 민사판결)
92) 广東省高級人民法院(2014) 粤高法民三終字第27号民事判決書 (광동성 고급인민법원 2014, 粤高法民三終字第27호 민사판결)
93) 北京知識産權法院 (2015) 京知民終字第 588号民事判決書。 (베이징시 지식재산권법원 2015, 京知民終字第 588호 민사판결)
94) 國家知識産權局關于《商標法》第五十九條第三款法律适用問題的批夏 https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/25/art_75_159637.html (중국 특허청 사이트, 최종 방문일자: 2023년 3월)

전에 이미 사용 ②상표등록자 보다 먼저 사용한 경우, ③ 상표의 선 사용이 “일정한 영향력”에 달할 것, ④원 상표의 상품 또는 서비스 범위 및 원 경영 지역 등 원 사용범위에 해당할 것, ⑤ 상표등록자가 적당한 부가 표시를 요구할 경우, 선 사용자는 부가 표식을 추가해야 할 것 등 다섯 가지이다. 이에 근거하여 상술한 3개 판례를 돌이켜보자면, “蒋有记” 상표 사건에서 원 사용범위를 그 가게에만 적용한 것은 너무 제한적으로 해석한 것으로 보이며, “小肥羊”상표 및 “启航”상표는 원 사용범위를 원 사용 상품 및 서비스, 원사용 지역이라고 해석한 것은 적절하다고 보인다. 다만 중국의 지역도 구, 진, 시, 성 등 행정구역이 다양하게 나뉘는데 어느 하나로 규정할 것이 아니라 “일정한 영향력”의 범위를 참고하여 정하는 것이 바람직하다고 보인다.

한국 상표법 제99조 상표 선 사용권의 주체는 선사용자 또는 상속이나 회사합병 등 업무 승계를 통한 승계가 가능하게 해석하고 있으며, 상품 및 서비스는 “동일한”에만 한정되어 있고 “유사한” 제품 및 서비스에 사용은 선 사용권으로 인정하지 아니한다. 또한, 중국과 반대로 상표 선 사용권의 지역적 한계를 규정하고 있지 않아, 지역을 제한해야 한다는 의견과 그렇지 않은 의견이 동시에 존재한다.[95] 아울러, 상표 선 사용 보호에 있어서, 주지 정도를 중국 상표법 제32조의 “일정한 영향력”이거나, 한국 상표법 제32조의 주지 정도보다 낮다는 점에서 그 판단 기준은 동일하다고 볼 수 있다.

95) 정상조 편, 「상표법주해2」, 박영사, 2018, 181~183면

제 4 절 2017년 “부정당한 수단”에 대한 해석

1. “부정당한 수단”에 대한 해석의 의의

2017년 3월1일부터 2017년 중국 「최고인민법원의 상표 수권(授權) 확권(确權) 행정 사건 심리 문제에 대한 규정」 [96](關于審理商標授權确權行政案件若干問題的規定, 이하 ‘상표심리규정에 대한 사법해석’이라 함)은 상표법 제32조의 “부정당한 수단” 및 상표법 제44조의 “기타 부정당한 수단”에 대해 해석[97]함으로써 기존에 존재하던 중국 상표 무단선점 형태에 대응하기 위한 새로운 구체적인 법적 근거를 제시하였다. 더불어 중국 상표국에서는 상표법 제32조의 “부정당한 수단” 및 상표법 제44조 제1항의 “기타 부정당한 수단”에 대해 상표심사심리표준[98]에서 구체적인

---

96) 「최고인민법원의 상표 수권 및 확권 행정사건의 약간의 문제에 대한 규정2017」(最高人民法院關于審理商標授權确權行政案件若干問題的規定)(2017)은 2016년 12월12일 최고인민법원 심판위원회 제1703차 회의에서 통과 되었으며, 2017년 3월1일부터 실시하였다. 당해 사법해서은 2020년 1차 수정하였으나, 무단선점 규제에 대한 내용은 변경된 부분이 없다.

97)「최고인민법원의 상표 수권 및 확권 행정사건의 약간의 문제에 대한 규정」(最高人民法院關于審理商標授權确權行政案件若干問題的規定)(2017) 제23조 제1항: “상표 선 사용자가 출원인이 이미 사용 하고 일정한 영향력이 있는 상표를 부정당한 수단으로 선점하였다고 주장할 경우, 선사용 상표가 이미 일정한 영향력이 있고, 출원인이 선사용 상표에 대해 명확히 알거나, 당연히 알아야 하는 경우라면 부정당한 수단의 선점 행위가 구성된다. 다만, 출원인이 선 사용상표의 영향력을 이용할 악의가 없다는 것을 증명할 수 있는 경우는 제외한다.”

「최고인민법원의 상표 수권 및 확권 행정사건의 약간의 문제에 대한 규정」(最高人民法院關于審理商標授權确權行政案件若干問題的規定)(2017) 제24조: “기편의 수단 이외의 기타 방식으로 상표등록질서를 교란하거나 공공이익에 손해를 입히거나, 부정당하게 공공자원을 점유하거나 또는 부정당한 이익을 얻으려는 행위를 상표법 제44조 제1항의 ‘기타 부정당한 수단’에 해당된다고 판단한다. ”

98) 「상표심시심리표준」(商標審查及審理標准)2017은 중국 상표국에서 상표를 심사할 때의 기준을 제시하는 표준이며 2021년에 개정되었다.

해석을 하였다. 이러한 해석은 2017년까지 사용을 하지 아니하던 상표법 제44조 제1항의 도저조항인 “기타 부정당한 수단”에 대해 상표 무단선점 브로커의 행위를 규제함으로써 무단선점 규제에 사용할 수 있게 되었다.

여기서 주목을 해야 할 부분은 이러한 해석이 무단선점 상표와 선 사용 상표를 비교하여 통상적인 상표의 식별력으로 인한 오인·혼동에 대한 규정이 아니며, 상표 무단선점 브로커의 행위 그 자체에 대한 규정이라는 것이다. 이로써 기존에 상표법 제32조에 근거하여 법적으로 대응하지 못했던 많은 무단선점 상표가 당해 해석으로 인해 무효가 되는 국면을 맞이하게 되었다.[99)]

중국 상표법에서 상표 무단선점에 대한 규제의 발전 흐름을 보면 제일 처음 1993년 상표 무단선점 행위를 “부정당한 수단”이라고 단순하게 규정하였으며, 날로 변하는 상표 무단선점을 대응하기 위해 어떤 행위가 “부정당한 수단”인지에 대해 추가 해석하고, 이를 법률조항에서 규정하는 과정이다. 다시 말해, 중국 상표법에서의 상표 무단선점 규제의 진화 과정은 상표법 제32조, 상표법 제44조 등 “부정당한 수단”을 해석하는 과정이다. 이러한 원인은 중국의 상표법이 급변하는 시장환경을 따라갈 수 없기 때문이라고 보인다. 그런 의미에서 2017년의 상표심리규정에 대한 사법해석과 상표심사심리표준에서의 해석은 중국 상표 무단선점의 규제에 대한 강화이며 2013년 상표법에서 상표 무단선점 규제에 대해 구체적이지 못했던 아쉬운 부분을 채워 주었다고 볼 수 있다.

---

99) 2019년 한국 기업 53곳에서 중국 내 상표 브로커를 상대로 진행한 소송에소 모두 승소 했으며 공동 대응으로 상표 브로커의 악의성을 입증하였다, 출처: YTN 뉴스, https://www.ytn.co.kr/_ln/0115_201912291839402456, 방문일 2020년 5월

다른 한편, 법률조항의 형식으로 당해 해석을 규정하였다면 법률 소급력 문제로 2017년 이전의 사건에서는 상표 불등록 근거로 적용할 수 없었을 것이다. 그러나 사법해석은 기존 법률의 추상적인 내용에 대해 명확하게 추가 해석함으로써 근거를 제시하여 당해 법률의 조항을 근거로 사용할 수 있게 한다. 예컨대 당해 상표법 제44조의 “기타 부정당한”수단에 대한 해석은 2001년 중국 상표법 제41조에 대한 해석이므로 2001년 이후의 사건에 모두 적용될 수 있다. 상표법 제44조의 “기타 부정당한 수단”은 2001년부터 존재했던 법 조항이나 도저조항으로 문구가 추상적이며 무단선점 상표를 무효함 있어서 법적 근거로 사용하기에 적합하지 않았다. 이런 의미에서 중국 실무자들은 상표법 제44조의 “기타 부정당한 수단”에 대해 “낡은 규정에 대한 새로운 사용”이라 한다.[100] 그러므로 2017년의 상표심리규정에 대한 해석은 법률조항의 추가적인 규정보다 더욱 실용적이고 효과적이며 중국 상표 무단선점 대응에 있어 중요한 의미를 가진다.

2. 상표법 제32조의 “부정당한 수단”

앞서 언급했듯이, 중국 상표법 제32조는 심사단계에서 상표 무단선점에 대한 규제로, 한국 상표법 제34조에 대응되는 조항이며 중국 상표법 제45조 무효조항에서의 무효 사유로도 되고 심사단계의 이의신청, 분쟁단계의 무효청구에 모두 적용되는 근본적인 무단선점 규제조항이다.

상표법 제32조의 경우, “이미 사용” 및 “일정한 영향력”만 입증하면

100) 韓羽楓、陸蕾, 「商標法第44條：旧規定，新适用」, 商法 2016年8月, 상표심리 사법해석은 2014년 중국 최고 인민법원의 의견 수렴 초안이 나왔으며, 실무적으로 2017년 이전에도 해당 해석을 사용 하였지만 명확한 근거가 없었다.

당해 상표의 선점은 “부정당한 수단”이라고 판단하였으며 구체적인 해석은 하지 않았었다[101]. 2017(2020년 개정[102])년 상표심리규정에 대한 사법해석 제23조 제1항에서 주로 2가지 요건으로 상표법 제32조의 “부정당한 수단”을 해석하고 있다. ① 선사용 상표가 이미 일정한 영향력이 있고, 출원인이 선사용 상표에 대해 명확히 알거나, 당연히 알아야 하는 경우. ② 선 사용상표의 영향력을 이용할 악의가 없다는 것을 증명할 수 있는 경우는 제외 등 두 가지이다. 더불어 2017(2021년 개정[103]) 상표심리심사지침(商標審査及審理指南)은 상표국에서 상표 심사단계에서의 기준이며, “일정한 영향력”의 정도와 “부정당한 수단”에 대해 종합적으로 고려하여 구체적으로 해석하였다. 이러한 해석은 상표심리규정에 대한 사법해석에서 “악의적”인 것과 “명확히 알거나 당연히 알아야”하는 경우에 대해 구체적으로 해석한 것으로 풀이된다.[104] 여기서 무단선점에 있어 “부정당한 수단”에 관한 법률 및 관련 규정을 살펴보면, 무단선점 출원자는 선사용자의 상표에 대해 어떠한 관계 또는 경로를 통해 알고 있다는 것이다. 그럴지라도 상표심사심리표준에서 상표법 제32조의 “부정당한 수단”을 해석[105]한 것과 같이 부정당이익을 목적으로 선점하고, 상표 이전, 라

---

101) 馮曉青,刁佳星, 「搶注未注冊商標的司法認定研究」, 南都學壇, 2018

102) 2017년 상표심리규정에 대한 사법해석은 2020년에 개정 되었지만 같은 제23조에서 변함없이 동일하게 해석하고 있다.

103) 개정된 2021년의 상표심리심사지침은 2017년의 상표심리심사표준과 상표법 제32조에 대한 해석이 동일하나 “친지관계의 경우”를 더 추가하였다.

104) 孫柱永, 「商標法第三十二條的构成要件及适用」 China Trademark. 2019(03) Page:44-48

105) 「상표심리심사지침」에서는 상표법 제32조의 “부정당한 수단”에 대한 해석을 살펴보면 구체적으로 아래와 같다: ① 계쟁 상표 출원인과 선사용자 무역 왕래 또는 협업관계가 있는거나 상기 관계의 달성을 위해 협상이 있었던 경우 ② 계쟁 상표 출원인과 선사용자의 동일한 지역에 거주 또는 동종 업계의 경쟁자 관계일 경우 ③ 계쟁 상표 출원인과 선사용자의 분쟁 관계 발생 및 선 사용 상표를 알고 있는 경우 ④ 계쟁 상표 출원인과 선사용자의 내부 직원 사이의 왕래 관계가 있는 경우 ⑤ 점 상표 출원인과 선사용자가 친지관계일 경우 ⑥ 계쟁 상표 출원인이 선 사용 상표의 영향력을 이용하여 잘못

이선싱, 침해배상 등 행위를 통해 부당이익을 취하려고 한다. 여기서 “부정당한 수단”은 “악의적”인 것으로 해석되며 “악의적”에 대한 예외 조항이 있는 것으로 보아, 본 조항 입법의 취지와 핵심은 “주관성”에 있다[106]. 그런 의미에서 상표법 제32조에서 “일정한 영향력”의 지위는 상대적으로 약화되고 “부정당한 수단”의 지위가 높아질 것으로 보인다. 다시 말해 상표법 제32조를 사용하여 상표 무단선점의 대응에서 기존에는 “일정한 영향력”을 증명하려고 애썼다면 앞으로는 주관적인 “악의”가 있는 것을 증명하는 것이 주요 대응 수단이다.

2017년 상표심사심리 규정에 대한 사법해석 및 상표심사심리 표준에서 중국 상표법 제32조의 “부정당한 수단”에 대해 구체적으로 해석함으로써, 논쟁이 많았던 상표법 제32조의 규정의 해석을 보다 선명하게, 명확하게 하여 앞으로 상표 무단선점에 대한 대응 방향이 더욱 명료해 졌다고 할 수 있다. 다만 근본적인 문제점인 “중국 국경 내에서의 사용 및 일정한 영향력”은 개진되지 않았다[107].

3. 상표법 제44조의 “기타 부정당한 수단”

중국 현행 상표법 제44조와 제45조는 상표 무효 사유를 규정한 법조항이다. 그렇다면 무효청구 사유가 왜 2개 조항으로 나뉘어 있는데, 제44

된 홍보, 선사용자를 협박하여 무역합작을 하는 행위, 또는 선 상표 사용자나 타인에게 고액의 상표 이전 비용, 라이센싱 비용, 침해배상금을 요구하는 행위 ⑦ 독창성이 강한 상표와 같거나 유사도가 높은 경우 ⑦ 기타 타인의 선 사용 미등록 상표임을 알거나 알아야 하는 경우 등이다.

106) 馮曉青, ,「商標法第三十二條“惡意搶注”認定研究」 武陵學刊, 2017

107) 2022년부터 시행된 중국 상표심사심시지침(商標審查審理指南,2021) 상표심사부분 제15장 4.1에서 상표법 제32조의 “이미 사용 및 일정한 영향력”의 범위를 “중국 대중들에게 널리 알려진 것”으로 변경하였다.

조의 무효 사유는 상표법 제4조, 제10조, 제11조, 제12조, 제19조 제4항의 위반 및 기타 부정당한 수단이며, 상기 사유 조항은 주로 사회, 국가에 나쁜 영향을 가져오는 공적 피해를 막기 위한 규제이며, 제45조의 무효 사유는 상표법 제13조 제2항 및 제3항, 제15조, 제16조 제1항, 제30조, 제31조, 제32조의 위반이며, 상기 사유 조항은 소비자 및 타인의 권리 등 사적인 피해를 막기 위한 규제이다. 그러므로 법률조항의 입법 취지에서 볼 때, 상표법 제44조의 "기타 부정당한 수단"도 공적인 피해가 있는 부정한 수단으로 해석해야 한다.

2017(2020[108])년 중국 최고인민법원의 상표심사심리 규정에 대한 사법해석 제24조에 근거하면 "기편수단 이외, 상표 등록 질서를 혼란 시키고 공공이익을 해치며, 공공자원을 부정당하게 점유하거나 부정당한 이익을 취하려는 행위"에 대해 중국인민법원은 상표법 제44조 제1항에서 규정하는 "기타 부정당한 수단"이라고 판단한다.

2017상표심사심리표준 수정된 2021상표심사심리지침에서 상표법 제44조 제1항의 "기타 부정당한 수단"에 대해 주로 4가지로 규정하였다. ① 계쟁 상표의 출원인이 여러 건의 상표를 출원하였고, 타인의 식별력이 강한 상표와 동일 또는 유사한 경우[109] ② 계쟁 상표의 출원인이 여러 건의 상표를 출원하였고, 타인의 상호, 기업명칭, 사화조직 및 기타 조직의 명칭, 주지 상표의 특유명칭, 포장 등과 구성이 동일하거나 유사한 경우 ③ 계쟁 상표의 출원인이 대량으로 상표를 출원하였고, 실질적으로

108) 2017년 상표심리규정에 대한 사법해석은 2020년에 수정되었지만 같은 제24조에서 변함없이 동일하게 해석하고 있다.
109) 北京知識産權法院 (2021)京73行初7446号 行政判決書(베이징 지식재산권법원 2021京73行初7446호 행정판결서)

사용하려는 의도가 없는 경우[110] ④ 기타 부정당 수잔으로 상표를 취득하였다고 판단되는 경우이다. 특히 당해 조항 ③ 은 기존에 상표법 제32조로 금지할 수 없었던 무단선점 형태의 맞춤형 조항이다.

그러나 상기 상표심사심리표준에서의 상표법 제44조의 "기타 부정당한 수단"에 대한 해석에서 ①, ②번은 "여러 건" + "타인의 권리 침해"로 해석되고 ③번은 "사용을 목적으로 아니 한 대량"의 해석에서 "수량" 보다 무단선점 상표의 구체적인 내용과 더불어 사회공공이익 또는 상표 등록의 질서를 보호하는 면에서의 규정이 결핍한 것이 아쉬운 부분이다. 특히 "악의적"이지만 양이 적은 무단선점은 이러한 해석으로 규제하기 어렵다[111]. 이러한 현상은 일 측면에서 중국 상표 보호제도의 불완전성을 보여주기도 한다.

그렇다면 상표국의 상표심사심리표준에서 상표법 제44조의 "기타 부정당한 수단"에 대한 재해석은 중국 최고인민법원의 상표심사심리규정에 대한 사법해석 제24조의 "상표 등록 질서의 혼란"에 대한 해석일가? 아니면 "공공자원을 부정당하게 점유"에 대한 해석일가? 중국 상표 무단선점의 범람은 확실히 상표 등록 질서를 혼란 시키고 막무가내식의 무단선점 출원은 중국 상표국의 심사자원을 낭비한다. 앞서 언급했듯이 상표법 제44조는 공공이익을 해치는 무단선점에 대한 규제조항이나 다른 한편

110) 「상표심시심사표준」(商標審查及審理標准)에서 "실질적인 사용의도가 없는 경우"에 대하여, 부정당한 이익을 얻으려는 목적으로 적극적으로 타인에게 상표를 판매하는 행위, 타인을 협박하여 무역합작을 하는 행위, 타인에게 고액의 이전비용, 라이선싱비용, 침해배상금 등을 요구하는 행위는 "실질적인 사용 의도가 없는 경우"라고 추가해석하였다.

111) 孟祥吉,「簡析商標法第四十四條第一款中"以其他不正当手段取得注冊"的情形」, China Trademark. 2021(06) Page:61-63

상표 무단선점 행위가 1건의 상표를 무단선점한다고 해도 사회의 시장 질서를 혼란 시키고 사회의 대다수 소비자를 혼동시키는 등 피해를 가져온다. 그렇다면 상표 무단선점에 있어 어느 정도의 행위가 불러오는 피해가 공적 피해이고 어느 정도가 사적 피해인가? 중국 상표 무단선점의 현상에 있어서, 그 분계선에 대해 법적으로 명확하게 결정하기 힘들 것이다.

중국 상표법 제44조의 "기타 부정당한 수단"은 "공공의 질서 해칠 우려가 있는" 상표 등록을 막는다는 점에서 한국의 상표법의 공서양속 조항[112]과 대응되는 것으로 보인다. 한국에서 외국의 상표를 모방할 경우, 공서양속 조항을 외국에서만' 주지·저명한 상표의 모방 출원에 적용하는 것에는 반대하는 입장을 보이며 공서양속 위반이 되려면 당해 상표가 이미 국내에서 주지·저명할 것을 요구하고 있다.[113] 이러한 내용을 비교해 볼 때, 중국 상표법에서 기타 조건이 필요 없이 "사용할 의도가 없이 대량의 상표를 출원했다."라는 이유만으로 공공질서를 해쳤다는 해석은 억지스럽다고 할 수 있다.

그럴지라도 중국 상표법 제44조의 "기타 부정당한 수단"에 대한 상표심리규정의 사법해석과 상표심사심리 표준의 해석은 중국의 상표 무단선점 대응에 큰 변화를 가져 왔다. 그 이유는 상표법 제44조에 근거한 무효청구는 상표법 제32조에 근거하지 않으며, 상표법 제32조의 제한 및 해석하기 힘든 "이미 사용", "일정한 영향력"에 대한 지역성 제한을 받지

112) 한국 상표법 제34조 제1항 제4호 공공의 질서를 해칠우려가 있는 상표는 등록받을 수 없다는 규정이며 구체적으로 "... 도덕적관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공질서를 해칠 우려가 있는 상표"는 등록받을 수 없다고 규정하고 있다.
113) 박준석, 「공서양속위반을 들어 상표등록을 거절하거나 무효화한 우리 판례들에 대한 비판적 분석」, 法曹 2010・8(Vol.647),

않기 때문이다. 특히 중국에 진출하려던 해외기업들이, 중국에서 아직 사용하지 않았거나 일정한 영향력이 없는 상표가 무단선점 되었을 경우, 상표법 제32조로 대응할 수 없었으나 상표법 제44조의 “부정당한 수단”으로 대응할 수 있는 출구가 되었다. 앞으로 실무에서도 “계쟁 상표의 출원인이 여러 건의 등록 상표를 가지고 있으며, 타인의 독창성이 강한 상표와 동일하거나 유사도가 높은 경우”와 “계쟁 상표 출원인이 대량의 상표를 보유하고 있으며, 실질적으로 사용하려는 목적이 없다는 것이 명확한 경우” 등 부분에 대해 깊은 주의를 두고 무효검토를 할 필요성이 있다. 실제로 중국 상표 무단선점 브로커가 한국 기업의 한글 상표 또는 독창성이 강한 도면 상표를 그대로 출원하고 사용의 목적보다 한국 기업으로부터 금전적인 부당이익을 갈취하는 경우가 많았으며[114] 상표법 제44조의 “기타 부정당한 수단”에 대한 해석은 한국 기업이 상표를 중국에서 사용하지 않았더라도 무단선점을 대응할 수 있는 유일한 수단으로 현재까지 남아있다.

---

114) 중국 상표 브로커 김광춘은 2004년부터 한국 기업의 상표를 출원하기 시작하여 2018년 최근까지도 지속적으로 활발하게 한국 기업의 상표를 무단 출원하는 대표적인 기업형 상표 브로커이다. 정량적으로 분석해 본 결과 실제로 한국 기업의 상표가 가장 극심하게 무단선점이 되었던 시기는 2014년부터 2016년 사이이며, 2015년에는 김광춘을 법정 대표자로 하여 8개의 자회사를 설립하여 해당 명의로 다시 무단 상표 출원을 일삼고 있었다. 또한, 김광춘은 한국 기업들에게 적극적으로 양도 의사표시 행위를 하고 있을 뿐만 아니라 일부 기업에게는 상표권 소송까지 제기할 정도로 상표 브로커 “사업”을 전 방위로 전개하였다. 다만 2019년 쯤 상표법 44조 제1항에 의하여 대부분의 상표가 무효가 되었다.
(출처: 한국지식재산보호원의 「중국 상표브로커 공동대응 가이드라인」)

제 5 절 2019년 무단선점 규제의 발전

1. “사용 의사” 조항

2017년까지의 통계에 따르면, 중국 상표 출원량은 연속 16년 세계 1위이며, 상표의 등록 건수는 전 세계의 50%를 넘는다고 한다.[115] 중국이 세계시장으로 거듭나면서 상표 출원 수요가 많은 것은 당연하겠지만, 이 중에는 사용을 목적으로 하지 않는 무단선점 상표, 방어 상표[116] 등 사용을 목적으로 하지 않는 상표가 엄청 많으며, 이러한 현상은 중국 상표 등록 관리 질서에 대해 막대한 피해를 가져왔다.

대량의 해외 유명상표를 무단선점하였을 경우, 상표법 제44조의 “기타 부정당한 수단”에 해당되어 무단선점된 상표가 무효로 될 수 있지만, “적당한 양”의 상표를 무단선점하였을 경우[117], 따로 무단선점을 금지할 수 있는 조항이 부족하였다. 이러한 측면에서 볼 때 “사용을 목적으로 하지 않는” 상표를 금지하는 것은 무단선점 규제조항에 대한 보충이라고 볼 수 있다.

상표의 악의적인 무단선점 및 상표 사재기를 막기 위해, 2019년 중국 상표법 제4조에서 “사용을 목적으로 하지 않는 악의적인 상표 출원은 응

115) 中國商標品牌戰略年度發展報告 (2017) , 중국지식재산권 상표국
116) 방어상표는 상표의 무단선점을 막기 위해, 실질적으로 사용하지 않는 다른 류에도 동일 상표를 출원하는 행위.
117) 北京市高級人民法院 (2016) 京行終 3559号行政判決書 (베이징 고급인민법원 2016京行終 3559호 행정판결), 본 사건에서 피고는 계쟁 상표이외, 약 10개 미만의 해외 유명브랜드를 선점하였지만, 중국 국내에서 일정한 영향력이 없고, 대량으로 출원한 것이 아니기에 상표법 제41조(현행 상표법 제44조) “기타 부정당”에 해당되지 않는다고 판단하여 유효 판결을 하였다.

당 거절해야 한다.”라는 내용을 추가하였다.[118] 실제로 대부분 상표 무단선점은 상표 사용을 위해 상표를 출원 등록하는 것이 아니며, 이를 이용해 선 사용자에게서 거액의 금액을 받아 내는 등 부당이익을 취하는 것을 목적으로 한다. “사용을 목적으로 하지 않는”다는 표현은 상표 출원이 자체의 경영 범위와 관계가 없거나, 사용하려는 의사가 없이 여러 개 상표를 출원하는 현상에[119] 대한 내용으로 해석할 수 있다.

“악의적인”이란 표현은 상표 무단선점자의 주관성을 표시한다. 부당이익을 취하기 위해서는 피동적으로 선 상표의 사용자가 협상 또는 거래를 요구하는 경우도 있지만, 통상적으로 상표 무단선점 브로커가 주동적으로 경고장을 보내거나, 침해소송을 제기하거나, 거래 의사를 밝힌다. 이러한 행위는 모두 부당이익을 취하려는 “악의적인”이란 표현의 범주에 속할 것이다. 또한, 중국 상표법 제33조, 제44조의 이의신청 및 무효청구 규정에서 상기 제4조의 내용을 이의 및 무효 사유로 규정하였기에 앞으로 실용성이 많을 것으로 생각된다. 이러한 조항은 중국 최고인민법원의 사법해석과 더불어 상표법상의 “성실신용”원칙 및 “부정당한 수단”을 해석한 규정으로 구체화한 내용이며 상표 무단선점에 대해 판결할 수 있는 법적 근거가 될 수 있었다.

118) 杜穎. 「商標法第四次修改的問題面向与基本思路」 中國發明与專利, 2018,
119) 앞서 언급했듯이, 실제로 중국에서 상표 무단섬점의 제일 많은 형태가 사용을 하기 위한 출원이 아닌 부정당한 이익을 위한 출원이다. 상표 무단선점에서의 상표 출원은 사용을 목적으로 하지 않고 부당한 이익을 취할 수 있는 기회를 엿보고 있는 것이 통상적인 특징이다.

2. 상표법 제4조의 “악의적” 조건의 필요성

2019년 상표법에서 추가한 상표법 제4조의 “사용을 목적으로 하지 않는 악의적인 출원”에 대한 규정에 있어서, 개정안 초안에서는 해당 조항에 “악의적이란”표현이 존재하지 않았다. 중국의 어떤 학자들은 “사용목적”과 “악의적인 출원”에 있어, “악의적” 단어에 초점을 맞추어 본 조항을 “출원인은 주관적으로 선의가 아닌 사용 의사가 있는”이라고 확대해석을 하였다. 그 이유는 실제로 무단선점한 상표를 악의적으로 사용하는 경우가 많기 때문에 상표의 악의적인 사용을 규제하기 위함이라고 분석하고 있다.[120] 그러나 필자는 이에 대해 다른 관점을 가지고 있다. 즉 “사용목적” 과 “악의적”은 동등의 관계이며, “사용 하려는 목적”이 없다 하더라도 “선의적인” 출원은 본 조항의 규제 범위가 아니라고 생각된다. 그 이유는 해당 조항에서 “악의적”을 넣은 이유는 앞서 언급한 방어 상표를 보호하려는 의미가 아닐 가 생각된다. 반대로, 사용을 목적으로 하지 않는 방어 출원을 하는 행위도 규제를 한다면 상표 무단선점을 할 수 있는 빈틈을 만들어 주는 것이다.[121] 실무에서 어떤 방식으로 상기 “사용목적” 규제를 사용할지는 앞으로 판례에서 더욱 기대되는 부분이기도 하다.

한편 한국 상표법은 상표의 사용을 보다 중요시한다. 중국 상표법 제1조에서 “상표전용권”을 보호하는 것과 달리, 한국 상표법 제1조에서는

120) 魏麗麗, 「商標惡意搶注法律規制路徑探究, 政法論叢」 2020年2月

121) 중국에서 이미 등록된 상표의 인지도를 이용하여 부당이익을 취하기 위해, 타류의 상품에 동일하거나 유사한 상표를 출원하는 경우가 갈수록 많이 발생하고 있다. 상표법 제4조에서 선의적인 사용 목적이 없는 방어 상표 출원을 제한할 경우 상기와 같은 상표 무단선점 현상을 더 많이 발생하는 것을 부추기는 잘못된 현상이 발생 할 가능성이 있다.

“상표의 사용자”를 보호하며, 한국 상표법 제3조에서도 상표법상 상표 보호를 받는 상표가 되기 위하여서는 상표의 “사용 의사”가 필요함을 분명히 하고 있다.[122] 한국 상표 제도의 목적 및 상표의 개념과 상표의 사회적 기능에 비추어 비록 등록주의를 취하고 있는 상표의 제도하에서도 국내에서 상표를 사용하거나 사용하고자 하는 자(상표법 제3조)가 아니면 상표를 등록받을 수 없다. 따라서 상표의 취소심판을 피면 할 목적 또는 상표권의 존속기간 갱신등록을 받을 목적으로 상표를 사용하는 자뿐만 아니라 적어도 상표를 사용할 의사가 없거나 사용할 수 없는 자는 상표법의 보호 대상에서 제외된다고 볼 수 있다.[123]

다른 한편, 2019년에 추가된 중국 상표법 제4조를 엄밀히 분석하면 “선의적인, 사용을 목적으로 하지 않는” 상표는 심사단계에서 허락하고 있다. 상표 사용 의사에 있어서 이러한 차이점은 한국 상표법 제3조는 상표 등록을 허여하는 조건이고, 중국 상표법 제4조는 상표의 등록을 허가하지 않는 조건이기 때문에 발생하는 원인일 수 있으며, 중국 특성상 방어 상표의 출원을 허여해야 되이기에 나타나는 차이일 수 있다.

사실 사용의 목적이 없는 악의적인 출원에 대한 규제는 2019년에 명문화되어 상표법에 추가되었지만 2017년 상표심사심리규정 사법해석 제24조에서 “공공자원을 부정당하게 점유하고 부정당한 이익을 취하려는 행위”에 대해 상표법 제44조의 “기타 부정당한 수단”이라고 규정했으며 상표심리표준(2017) 제6장 2.2.1의 제4호에서 “계쟁 상표 출원인이 대량의 상표를 출원하였고 사용하려는 의사가 전혀 없는 경우”을 제44조의

122) 정상조, 박준석, 「지식재산권법」, 홍문사, 2020, 제559면
123) 김병일, “상표 사용의사 없는 출원의 방지 및 사용주의 요소의 강화”, 사법연수원, 상표법, 2007, 36면

“기타 부정당한 수단”이라고 규정하였다. 여기서 주목할 사항은 상표심사심리표준에서는 “사용할 목적이 없는 대량출원”이란 내용만 있고 이에 대한 “악의적”인가 “선의적인가”에 대한 의견은 없었다. 이는 상표 심리표준에서 상표법과 사법해석에 대한 잘못된 이해라고 생각된다. 상표법과 사법해석에서 상표 무단선점 규제조항에는 모두 “부정당한” 또는 “악의적인”이라는 표현이 있다. 앞서 언급한 바와 같이 상표 무단선점이 많이 발생하는 중국에서 자체의 브랜드를 보호하기 위해 사용을 목적으로 하지 않는 대량의 방어 상표를 출원하는 경우가 많다. 이런 경우는 “악의적”인 출원이 아니며 무단선점과 같은 상표법을 위배하는 소비자의 혼동, 상표 원 사용자에 대한 피해, 공평한 시장 질서의 혼란 등 현상이 발생하지 않기에 당연히 상표 무단선점 규제 대상이라고 볼 수 없다.

2005년 무단선점된 “海棠湾”상표 분쟁 사건에[124]서 처음으로 상표 출원의 “사용을 하려는 의사”에 대해 주목하게 되었고, 2013년 재심에서 최고인민법원은 상표 출원인이 “대량의 상표를 출원하였고, 사용 의사가 없다.”라는 이유로 상표법 제44조의 “기타 부정당한 수단”에 해당하여 무효라고 판시한 사례가 있다. “海棠湾”은 중국 해남성의 한 개 해변의 이름이다. 상표 출원인은 상기 해변을 정부에서 대대적으로 개발한다는 소식을 접하고 해당 상표 및 기타 해남성의 해변 이름을 상표로 출원하였다. 결론적으로 볼 때 상기 상표 출원 행위는 정부의 이익을 해쳤고 사회에 나쁜 영향을 가져왔으며 출원인이 해당 지역의 명성을 이용하여 부당이익을 취하려는 것이 명확하다. 그러나 최고인민법원에서 본 사건에 대한 판결 근거에 대해 필자는 적합하지 않다고 생각된다. 당시 대량

124) 最高人民法院 (2013) 知行字第41号行政裁定書 (최고인민법원 2013 知行字第41호 행정판결)

으로 사용하지 않는 상표를 출원하면 안 된다는 법적 규정도 없었으며, 앞으로 사용할 가능성이 있는 상표를 미리 출원하거나 방어 차원에서 사용하지 않는 상표를 출원하는 경우가 너무 많다. 특히 본 사건에서 상표 출원인은 자신의 부당이익을 취하려는 목적과 악의적인 행위가 없다고 주장했고 이에 대해 법원에서도 동의를 하였다. 이러한 상황에서 법적 근거가 없이 "기타 부정당한 수단"이라는 추상적인 이유로 무효 시켰다는 것은 납득하기 어려운 부분이다. 만약 해당 출원이 중국 정부가 아닌 기타 개인 또는 법인의 이익을 해쳤다면 어떤 판결이 나왔을가? 단순한 대량출원이 공공이익, 공공자원을 해쳤다는 이유로 상표법 제44조 위반을 인정할 수 있을가? 중국 사법기관의 입장에서 당시의 상표법 조건에서 2013년에 추가된 "성실신용"원칙, 2017년의 사법해석, 2019년에 추가된 "사용의 목적" 등 조항을 법적 근거로 사용할 수 없었으며, 상표법 제44조(2001년 상표법 제41조)의 "기타 부정당한 수단"으로 대응할 수밖에 없었을 것이다. 본 사건에서 대량의 상표 출원보다는 "부정당한 이익", "악의적"이라는 주관성을 판단하는 것이 관건이라고 생각된다. 그러므로 2019년에 추가된 상표법 제4조의 "악의적인"이라는 조건은 필요하다고 볼 수 있다.

제 4 장 상표 무단선점 분쟁 사례

제 1 절 랜드로버 브랜드 침해 사건[125)]

1. 사실관계

당사자1(민사 1심 원고): 영국제규어랜드로버회사 (捷豹路虎有限公司, 이하 랜드로버 회사라 함.)

보유 중인 관련 중국 상표:

(1)중국 제808460호 “”상표, 출원일:1994.03.30, 제12류(자동차 등)

(2)중국 제3514202호 “路虎”상표, 출원일:2004.10.14, 제12류(자동차 등)

(3)중국 제4309460호 “LAND ROVER”상표, 출원일:2004.10.14, 제12류(자동차 등)

당사자2(민사 1심 피고): 중국펀리식품유한회사(广州市奮力食品有限公司, 이하 펀리식품 회사라 함)

보유 중인 관련 중국 상표:

(1) 중국 제8429937호 상표 “路虎Landrover”, 출원일:2010.06.28, 제30류(에너지 음료)

---

125) 广東省高級人民法院民事判決書(2017)粤民終633号(광동성 고급인민법원 2017 粤民終633号호 민사판결서), 본 사건은 2017년 중국 10대 지식재산권 사건으로 기록됨.

2013년 랜드로버 회사는 펀리식품 회사가 중국 “alibaba”, “taobao” 등 온라인 사이트에서 “路虎Landrover”의 표식을 사용한 에너지 음료를 판매하고 있는 것을 확인했고, 공증처를 통해 증거자료를 확보했고, 중국 광주시 중급인민법원에 상표 침해소송을 제기하였다. 당시 랜드로버 회사는 이미 펀리회사의 제8429937호 상표 “路虎Landrover” 상표에 대해 이의신청[126]을 했으며 2012년 상표국에서 해당 상표의 이의신청을 받아드려 상표 등록을 거절하였고, 이에 대해 펀리식품 회사는 상표평심위원회에 복심[127]을 청구한 상태였다. 본 사건은 2014년 상표 침해 민사소송 1심 판결이 나왔고, 2017년 민사소송 2심판결로 피고의 침해 판결로 종결되었으며, 2014년부터 2017년 사이에 상표권 유효성에 대해 상표평심위원회, 행정 1심, 행정 2심을 거쳐 최종 피고가 사용한 상표의 심사단계 거절 결정을 내렸다.

(1) 상표침해 민사 1심[128]

2014년 민사 1심에서 펀리식품 회사는 관련 상품이 합법적으로 출원한 상표 제8429937를 사용한 것이며, 비록 상표국에서 상표의 등록을 허여하지 않았지만 복심 단계에 있으므로 민사소송을 중지(中止)할 것을 요구하였다. 광주시 1심법원에서 해당 내용은 침해 사실의 인정과 관련

126) 중국 상표 심사는 약 9개월(최근에는 약 3개월~6개월)이 되어서 초기심사공고가 나오며 공고기간은 3개월이다. 3개월 공고 기간 내에 당해 상표가 상표법의 불등록 사유에 해당된다고 여길 경우, 이의신청을 할 수 있다. 공고 기간내에 이의가 없을 경우, 당해 상표는 최종 등록된다.(중국 상표법 제33조)

127) 商標夏審: 상표 복심은, 상표 출원인이 상표국에서 상표심사 결정에 대해 불복할 경우, 결정서를 받은 일로부터 15일 이내에, 상표 평심위원회에 재심사를 청구하는 제도이다. 상표 평심위원회의 결정에 불복 할 경우, 결정서를 받은 일로부터 30일 이내에 인민법원에 행정소송을 제기할 수 있다.

128) 广東省广州市中級人民法院 (2014) 穗中法知民初字第75号民事判決 (광동성 광주시 중급인민법원 2014 穗中法知民初字第75호 민사판결서)

성이 없으며 법적 근거가 없다는 이유로 받아들이지 않았다. 랜드로버 회사는 상표법 제13조[129]의 저명상표를 근거로 침해소송을 제기했으며, 2004년부터 2013년까지의 저명상표를 입증하기 위한 관련 자료를 제출하였다. 1심 법원은 2001년 상표법 제14조[130]의 소비자가 상표에 대한 ①인지도, ②상표 사용 지속시간, ③홍보시간, ④지리적 범위를 고려하여 침해행위가 발생했을 시점에서 랜드로버 회사의 관련 3개 상표는 이미 저명상표 기준에 도달하였다고 판단했으며, 펀리식품 회사의 침해를 인

---

129) 중국 상표법 제13조 ①관련 공중에게 잘 알려진 상표일 경우, 그 보유자가 자신의 권리가 침해당하였다고 인정할 때에는 이 법의 규정에 따라 저명상표의 보호를 청구할 수 있다. ②동일하거나 유사한 상품에 등록을 출원한 상표가, 타인이 중국에서 등록하지 않은 저명상표를 복제, 모방 또는 번역한 것이어서 혼동을 초래하기 쉬운 경우에는 등록을 불허하고 사용을 금지한다. ③동일하지 않거나 유사하지 않은 상품에 등록을 출원한 상표가, 타인이 이미 중국에서 등록한 저명상표를 복제, 모방 또는 번역한 것이어서 공중에게 혼동을 초래하고 당해 저명상표 등록인의 이익에 손해를 끼칠 우려가 있을 경우에는 등록을 불허하고 사용을 금지한다.

130) 중국 상표법 제14조 ①저명상표는 당사자의 청구에 의해 관련 상표사건의 처리에 있어서 인정할 필요가 있는 사실로서 인정하여야 한다. 저명상표의 인정은 다음 각 호의 요소를 고려해야 한다.

1. 당해 상표가 관련 공중에게 알려진 정도
2. 당해 상표의 사용이 지속된 기간 당해 상표에 관련된 모든 홍보업무가 지속된 기간, 정도 및 지리적 범위
3. 당해 상표가 저명상표로서 보호받은 기록
4. 당해 상표가 저명한 기타 요소

②상표등록 심사 및 상표법 위반사건에 대한 공상행정관리부서의 조사・처리 과정에서 당사자가 이 법 제13조이 규정에 따라 권리를 주장한 경우, 상표국은 심사 또는 사건처리의 필요에 의해 상표의 저명상황에 대해 인정할 수 있다. ③상표분쟁 처리 과정에서 당사자가 이 법 제13조의 규정에 따라 권리를 주장한 경우, 상표평심위원회는 사건처리의 필요에 의해 상표의 저명상황에 대해 인정할 수 있다. ④상표 관련 민사 또는 행정사건에 대한 심리 과정에서 당사자가 이 법 제13조의 규정에 따라 권리를 주장한 경우, 최고인민법원이 지정한 인민법원은 사건심리의 필요에 의해 상표의 저명상황에 대해 인정할 수 있다. ⑤제조자 및 경영자는 '저명상표(馳名商標)'라는 문구를 상품, 상품의 포장 또는 용기에 사용하거나 광고홍보, 전시 및 기타 상업활동에 사용하여서는 아니된다.

정하였다.

(2) 상표이의에 대한 상표국의 결정[131]

2014년 3월, 중국 상표국은 펀리식품회사 제8429937호 상표 “路虎 Landrover”의 이의신청에 대해, ①랜드로버 회사와 펀리식품 회사의 상표는 유사하나, 다른 류의 상표이며, 상품의 기능, 용도, 판매 경로, 방식, 장소 및 소비자 대상이 다름으로 소비자의 혼동이 없다는 이유로 상표법 제13조 제2항의(저명상표 규정) 위반이 아니라고 하였다. ②랜드로버사의 상표와 펀리식품회사의 상표가 사용되는 다른 류의 상품이며 관련성이 없다는 이유로 상표법 2001년 상표법 제31조(2019년 제32[132]조)의 위반이 아니라고 판단하였다. ③랜드로버 회사가 제출한 증거로는 상표등록관리질서를 해치거나 공공이익을 해치는 행위임으로 2001년 상표법 제41조의 “기타 부정당한 수단”에도 해당하지 않는다고 하였다. 상기 이유로 펀리식품회사의 제 30류 “路虎Landrover” 상표의 등록 유효성을 인정하였다.

(3) 상표이의 행정소송 1심[133]

2014년 행정소송 1심에서, 베이징 제1중급인민법원은 랜드로버의 관련 3개 상표는 이미 “자동차” 등 상품에서 일정한 영향력이 있으나, 펀리식품 회사의 상표와 다른 류의 상표라고 인정하였다. 그러나 “자동차” 등

131) 商評字【2014】第044638号裁定書裁定予以核准注冊（商評字【2014】第044638호 상표 유효 결정）
132) 중국 상표법 제32조: 상표등록출원은 타인의 현존하는 선권리에 손해를 주어서는 아니 되며, 타인이 이미 사용하고 있고 또한 일정한 영향력이 있는 상표를 부정당한 수단으로 선점 등록해서도 아니 된다.
133) 北京市第一中級人民法院 (2014) 一中行（知）初字第10748号行政判決（베이징 제1중급인민법원 2014 一中行（知）初字第10748호 행정판결）

상품은 소비자의 일상생활 상품이며, 광범위하게 사용되기 때문에 펀리식품 회사가 상표를 출원하는 시점에서 이미 랜드로버 회사의 상표를 알고 있었으며, 상표 표식이 동일하다는 이유로 성실신용원칙의 위반과 2001년 상표법 제41조의 “기타 부정당한 수단”이라고 판결했으며, 랜드로버 회사의 상표가 제41조로 보호받기 때문에 저명상표 확인은 하지 않는다고 판결하였다.

(4) 상표이의 행정소송 2심[134)]

2016년 행정소송 2심에서, 베이징 고급인민법원은 펀리 회사에서 “夏普SHARP”, “甄子丹”(견자단), “陳道明”(진도명), “广本”(광본) 등 유명한 브랜드나, 유명인사의 이름으로 상표출원을 한 상황에 근거하여 “타인의 일정한 지명도가 있는 상표를 고의적으로 모방한 것은 상표의 정상적인 등록관리 질서를 교란하였으며, 공평경쟁의 시장질서를 해쳤고 공서양속의 원칙을 위반”하였다고 판단함으로써 상표 출원의 부정당성을 인정하여 2001년 상표법 제41조의 “기타 부정당한 수단”이라고 판결하였다. 다른 한편, 랜드로버회사의 저명상표 주장에 대해 비교적 높은 인지도를 가지고 있으나 저명상표는 아니라고 판결하였다.

상표침해 민사2심[135)]

2017년 민사 2심에서, 펀리식품 회사는 상표평심위원회의 결정 및 행성소송의 판결문을 제출하면서 랜드로버 회사의 계쟁 상표는 유명하지만 저명상표는 아니라고 주장하였다. 이에 대해 광동성 고급 법원에서는

134) 北京市高級人民法院行政判決書 (2016) 京行終4412号 (베이징 고급인민법원 2016 京行終4412호 행정판결)
135) 广東省高級人民法院民事判決書(2017)粤民終633号 (광동성 고급인민법원 2017粤民終633호 민사판결)

“어떤 상표가 저명상표인가 여부는 개별 사건에서의 문제이며, 즉 개별 사건마다 구체적인 상황에 따라 판단하는 것이며, 기타 사건에서 저명상표라는 법적 구속력이 없다.”라고 하였다. 그러면서 랜드로버회사의 3개 상표를 모두 저명상표로 인정하고 펀리식품 회사의 상표 침해를 인정하는 판결을 내렸다.

2. 판례에 대한 분석

(1) 저명상표에 대한 기준

2001년 이후, 유명한 상표의 기타류에 동일한 상표를 출원하여, 원 상표의 영향력을 이용하려는 상표 무단선점 현상이 대대적으로 발생하고 있다. 그 이유는 2001년에 규정한 상표 제31조(현행 상표법 제32조)의 “이 사용 및 일정한 영향력이 있는” 조건[136]에서 벗어나 2001년 상표법 제31조의 위반이 아니기 때문이다. 중국 상표법 제13조에 근거하면 저명상표는 동일 또는 유사상품에서 보호받을 뿐만 아니라, 다르거나 유사하지 않은 상품에서도 보호를 받는다(상표법 제13조). 즉 상표 류의 제한을 받지 않으며 넓은 범위로 보호받는 것이다. 본 사건의 중요한 의미는 저명상표를 인정하여 상표 류의 제한을 받지 않고 상표를 보호함으로써 상표 무단선점 행위에 대한 사법기관의 태도를 보여주고 있다는 것이다.

상표법 제14조에 근거하면 저명상표 인증은 상표등록 심사, 상표 분쟁, 상표침해 민사사건 및 행정사건의 심사 및 심리 과정에서 인증을 청

136) 2001년 상표법 제31조의 “이미 사용 및 일정한 영향력”은 기본적으로 동일유사한 상품 및 서비스에 적용될 것을 요구하고 있으며, 한국 상표법 제34조를 비교하더라도 동일한 규정을 하고 있다.

구할 수 있으며 다양한 조건[137]을 만족하여야 한다. 중국에서 저명상표 인증을 받으면 기타 류에서의 상표도 보호받기 때문에 상표 무단선점을 제재할 수 있는 효과적이고 강력한 수단이다. 만약 본 사건에서 랜드로버 회사가 저명상표 인증을 받지 못하였다면 어떻게 되었을가? 현행 중국 상표법상 비 저명한 상표에 대해 타류의 동일한 상표의 사용 또는 등록은 "합법적"[138]이며, 적어도 다른 류에서 사용된 편리식품 회사의 "路虎Landrover" 에너지 음료에 대해 권리 주장을 할 수 없었을 것이며, 상표 침해소송을 하더라도 상표 무단선점자를 제재할 수 없었을 것이다. 유명한 "Landrover" 대해 저명성을 인정받는 것도 어려운[139] 상황에서, 중소기업 또는 다소 인지도가 낮은 대기업의 브랜드는 소비자들에게 많이 알려져 있더라도 이미 등록된 상표의 기타 류에서 보호받기 어려운 것이 실정이다.

---

137) ①소비자가 상표에 대한 인지도 ②상표 사용의 지속시간 ③상표 홍보 지속시간 및 정도와 지리적 범위 ④상표가 저명상표로 보호받은 기록 ⑤상표가 저명하다는 기타 요소 등 다양한 조건을 고려해야 한다. (중국 2001년 상표법 제14조)

138) 「최고인민법원의 상표 수권 및 확권 행정사건의 약간의 문제에 대한 규정2017」(最高人民法院關于審理商標授權确權行政案件若干問題的規定)(2017) 제23조 제1항: "상표선 사용자가 출원인이 이미 사용 하고 일정한 영향력이 있는 상표를 부정당한 수단으로 선점하였다고 주장할 경우, 선사용 상표가 이미 일정한 영향력이 있고, 출원인이 선사용 상표에 대해 명확히 알거나, 당연히 알아야 하는 경우라면 부정당한 수단의 선점 행위가 구성된다. 다만, 출원인이 선 사용상표의 영향력을 이용할 악의가 없다는 것을 증명할 수 있는 경우는 제외한다." 고 규정하고 있기에 저명상표가아닌 이상 타인이 동일한 상표 표장을 타류에 출원 및 등록하는 것은 상표법에 어긋나지 않는다.

139) 저명성을 인정하기 어려운 것은 한국 상표법도 마찬가지이다. 여기서 어려운 문제는 주지(일정한 영향력)상표와 저명상표를 구별해서 규정하고 있지만 현실적으로 그 양자를 엄격히 구별하기 어려운 점에 있다. 어느 정도의 주지성을 갖추어야 주지상표에 해당되는지 그리고 어느 정도 이상의 주지성을 갖추어야 주지상표에 해당되는지의 판단 어려운 부분이다.(출처: 정상조, 박준석, 「지식재산권법」, 홍문사, 2020, 592면), 본 판례에서도 볼 수 있듯이, 광동성 법원에서는 침해소송 계쟁상표가 저명상표라고 판단하였지만, 상표평심위원회 및 베이징 고급인민법원에서는 저명상표가 아니라고 판단하였다. 또한 저명상표의 판단이 어렵기 때문에 베이징시의 중급인민법원에서도 저명상표를 근거로하지 않은 것으로 보인다.

다른 한편, 저명상표 인증에 대해 법적으로 고려 해야할 요소에 대해 정확하게 규정되어 있지만, 그 요소들의 구체적인 법위에 대한 해석은 없다. 예컨대 상표 사용의 지속시간이 몇 년 이상이어야 되는지? 시장규모가 매출액 기준으로 얼마인지? 광고범위는 광고 매체기준으로 해야 되는지 아니면 회수로 해야되는지? 등에 대한 규정이 없으며 중국의 상표법은 저명상표의 인정에 있어서 고려할 요소만 규정을 했을뿐 판단기준은 규정하거나 해석하지 않았다[140]. 이러한 이유로 저명상표 인증에 대한 중국 판사의 주관성이 크다고 해석할 수 있으며 본 사건에서도 볼 수 있듯이, 상표 평심위원회 및 베이징 고급인민법원의 행정 2심에서는 랜드로버의 3개 상표가 유명하지만 저명상표의 정도는 아니라고 판단했고, 민사 2심의 광동성 고급인민법원은 랜드로버의 해당 3개 상표가 저명상표라고 판단하였다. 중국 사법기관에서 저명상표를 적용함에 있어서의 구체적이지 못한 상표법 체제의 혼란성을 보여주며, 상표 저명 인증에 대한 구체적인 기준이 없기에 법원의 판사에 따라 저명상표에 대한 해석 기준이 다르다는 것을 보아낼 수 있다.

더불어 본 사건에서 “어떤 상표가 저명상표인가 여부는 개별 사건에서의 문제이며, 즉 개별 사건마다 구체적인 상황에 따라 판단하는 것”이라는 중국 사법기관의 재량권에 의한 불공평성도 보여주고 있다[141]. 아울러 현재 중국의 상표법에 근거하여 저명상표로 인정을 받으면 강력한

140) 周俊强, 「我國馳名商標司法認定的原則、條件与基准」 法學雜志·2010年第 5期
141) 동일한 상표의 저명성 판단에 있어서, 침해소송일 경우는 저명상표라고 판단하고 타 상표출원에서 인용상표의 역할일 경우 저명상표가 아니라고 판단하는 것은 불공평하다고 보여지며 “개별 사건마다 구체적인 상황에 따라” 판단기준이 다르다는 것은 중국 사법기관의 재량권이 과다하다고 보인다. 다른 한편 한국과 비교할 경우, 상표법 뿐만아니라 기타 법률규정도 대체적으로 범위가 넓고 추상적이라는 것을 알 수 있으며 이러한 이유로 중국 사법기관 판사의 재량권은 상대적으로 크다는 것을 알 수 있다.

상표 무단선점 규제 수단이 되지만, 어떤 조건을 충족할 경우 저명상표를 인정받을 수 있는지는 누구도 정확한 답을 줄 수가 없다. 앞으로 상표법의 저명상표를 명확하게 이해하고 상표 무단선점이 범람하는 현실에 적절하게 사용하기 위해서는 중국에서 상표의 저명함을 인증에 대한 정확하고 구체적인 기준이 있어야 된다고 볼 수 있다.

(2) 계쟁 상표의 유효성에 대한 판단

본 사건에서 펀리식품 회사가 제30류의 에너지 음료 상품에서 “路虎Landrover” 상표를 등록받았다면, 펀리식품 회사의 상표 사용도 엄연히 상표법적으로 보호받는 권리행사인데 랜드로버 회사에서 상표 침해 소송을 제기할 수 있었을가? 본 사건 상표 침해 민사 1심에서도 펀리식품 회사는 상표를 출원했으며 자신의 상표권을 행사한 것이기에 상표 침해가 아니라고 주장했지만, 민사 1심법원은 본 사건의 침해 판단에서 고려대상이 아니라고 하였다. 여기서 주목해야할 점은 민사소송 1심 피고인 펀리식품 회사의 “路虎Landrover” 상표는 출원단계, 복심단계, 행정1심, 행정 2심 총 4개 단계를 거치면서 반복적으로 등록 또는 불등록의 결정 및 판결이 나왔지만 지속되는 불복 항소로 해당 상표는 민사 1심이 진행되는 동안 유효성이 결정은 되지 않았다. 만약 랜드로버 회사의 침해소송 이전에 해당 권리가 유효라고 확정되었다면 상표 침해소송은 진행하기 어려웠다고 보인다. 그런 의미에서 지식재산권 침해소송에 있어, 관련 지식재산권의 유효성에 대한 분쟁이 제일 중요한 부분이라고 추리할 수 있다.

본 사건에 있어서 피고 펀리식품 회사의 ““路虎Landrover” 상표는 제

12류 자동차 류가 아닌 제30류 에너지 음료를 포한하는 기타 류에 출원하였기에 해당 행위는 2001년 상표법 제31조의 “이미 사용 및 일정한 영향력”이 있는 범위를 완벽하게 벗어났다[142]. 또한 2001년 상표법의 기준에 근거하면 상표평심위원회에서 당해 상표의 불등록 사유(법적 근거)가 충분하지 못했음으로 상표 평심위원회는 펀리식품사의 “路虎Landrover” 상표의 등록을 결정하였다. 당해 결정은 피고가 출원한 상표가 “합법적”이기에 유효 결정을 하였지만 공평성에 어긋나며 사용자의 혼동 및 오인을 일으키는 것은 확실하나 법적으로 부정당하다는 근거를 제시할 수 없어 어쩔 수 없는 안타까운 결정이라고 보인다.

이에 반해, 행정1심에서 베이징시 제1중국인민법원은 “펀리식품 회사가 상표를 출원하는 시점에서 이미 랜드로버 회사의 상표를 알고 있었으며, 상표 표식이 동일하다”라는 이유로 2001년 상표법 제41조의 “기타 부정당한 수단”에 해당하는 것으로 상표의 유효성을 부정하는 판결을 내렸다. 이에 대해 행점1심의 판결 이유는 다소 잘못된 판결이 아닐 가 생각된다. 그 이유는 아래와 같다: ①2001년 상표법 기준으로 제41조는 상표분쟁단계에서 상표의 취소심판[143]에 관한 규정이며 심사과정에서 적용할 수 있는 조항이 아니라고 보인다. 또한, 상표법 제41조의 “기타 부정

142) 2001년 상표법 제31조의 “이미 사용 및 일정한 영향력”은 동일한 상품 및 서비스에 한정하여 해석하고 있으며, 「중국최고인민법원의 상표 수권 및 확권 행정 사건 심리 문제에 대한 규정」(最高人民法院關于審理商標授權确權行政案件若干問題的規定)사법해석 제23조 제3항은 “상표 선 사용자가 사용을 했고 일정한 영향력이 있는 상표를 출원인이 비슷하지 않은 상품에 출원한 상표에 대해 상표법 제32조 위반을 주장할 경우 인민 법원은 지지 하지 않는다.”라고 규정하고 있기에 피고의 상표는 불등록 사유가 없다고 볼 수 있다.

143) 중국 상표법2001에서는 상표의 유효성 평가에 대해 취소(撤銷)를 신청 할 수 있었으며, 2013년 상표법부터 무효를 청구할 수 있다고 규정하였다. “취소”와 “무효”의 차이점은 무효는 처음부터 존재하지 않은 것으로 간주한다.

당한 수단"은 도저조항으로 형식적인 "기타"를 포함하는 조항일 뿐 그에 대한 구체적인 규정이 없었다. ②상표법상 상표 선행상표의 타류에 출원하는 것은 합법적이며, "동일한 상표의 존재를 알고 있기에"라는 단순한 이유로 기타 류에 출원한 상표에 대해 성실신용 원칙을 위반한 상표법 제41조의 "기타 부정당한 수단"이라는 판단은 억지스러운 판단이며 형식적인 조항에 대한 과대한 재량권 행사이다[144]. 다만 계쟁 상표가 저명상표인지를 떠나서 공평성에 어긋나고 사용자의 혼동 및 오인을 일으킨다는 점은 변함이 없다. 이러한 "합법적"[145]인 상표에 대해 베이징시 중급인민법원은 도저조항(兜底條款)인 "기타 부정당한 수단"에 포함시켜 재량권을 발휘한 것으로 보인다.

2016년의 민사 2심은 시간 적으로 볼 때 행정소송 2심에서의 펀리식품 회사의 상표 유효성 판결을 기다린 것으로 보인다.[146] 그 이유는 피고의 상표가 유효 상표로 판결될 경우 법적으로 등록된 자체 상표 사용에 대해 타인 상표의 침해라고 판결하기 어렵기 때문일 것이다. 2016년 행정소송 2심의 판결에서는 랜드로버 회사의 상표에 대해 저명상표가 아니며, 펀리식품 회사의 상표가 상표법 제31조의 위반도 아니라고 판단했지만, 결코 상표법 제41조의 "기타 부정당한 수단"이라고 행정 1심과 같

144) 2014년 기준으로 사법해석이나 법률규정에 있어서 2001년 상표법 41조의 "기타 부정당한 수단"에 대한 해석은 없었으며, 동일한 상표를 존재를 알았다고 하더라도 타류에 상표를 출원하는 것은 법적으로 금지하지 않고 있다. 따라서 행정소송 1심법원의 이러한 판단은 근거부족이며 도저조항에 대한 과대한 해석이라고 볼 수 있다.
145) 출원 된 상표가 불등록 사유가 없다면 당연히 등록되어야 하는 것은 물론이기에 본 사건에서의 피고의 상표는 당시 기준으로 "합법적"인 상표라고 볼 수 있다. 다만 사실관계에 근거하여 볼 때 당해 상표는 공평성에 어긋나는 상표임을 확실하다.
146) 민사소송 1심은 2014년이고 민사 2심은 2016년인 것으로 보아, 2심 판결은 약 2년이 지난 뒤에 내린 것으로 시간적으로 볼 때 행정소송의 결과를 기다린 것으로 판단할 수 있다.

은 조항에 근거하여 판결했지만 다른 것이라면 상표법 제41조를 적용한 이유이다. 행정 2심에서 “계쟁 상표 이외에도, 여러 건의 유명한 브랜드나, 유명인사의 이름으로 상표출원을 하였다”는 보다 구체적인 사실[147]에 근거하여 부정당성을 판단하였다. 그렇다 할지라도 베이징 고급인민법원(2심 법원)과 베이징 중급인민법원(1심 법원)의 판단 기준과 성향은 일맥상통하다고 볼 수 있다.

본 판례의 시사점은 유효성 판단에 있어서 도저조항인 “기타 부정당한 수단”을 근거로 피고 상표의 유효성을 부정했다는 것이다. 피고의 상표는 상품 출처에 대한 사용자의 오인 및 혼동을 초래할 것으로 보였으나, 당시 기준으로 당해 상표는 “합법적”이다. 즉 당해 상표에 대한 불등록 사유가 법률규정에 존재하지 않는다는 것이다. 이러한 현상은 상표 무단선점에 대한 중국 상표법의 부실함을 확연히 보여주는 부분이다. 다른 한편, 베이징 인민법원에서는 불 등록 사유가 없는 상표에 대하여, 도저조항에 근거하여 공평성 문제 및 사용자의 혼동 및 오인을 초래할 수 있는 문제를 해결하였다는 점에서 의미가 크다.

147) 2016년에 판결한 본 사건의 판단 기준은 2017년 상표심사심리표준에서 “기타 부정당한 수단”에 대한 2번째 해석인 “계쟁 상표의 출원인이 여러 개 상표를 출원 등록 하였으며, 타인의 가게 이름, 기업명칭, 사회조직 및 기타 기관 명칭, 주지 상품의 특유의 명칭, 포장, 디자인 등 구성이 동일하거나 유사한 경우”와 동일하다.

제 2 절 유니클로 “UL”상표 침해 사건[148)]

1. 사실관계

당사자1(민사1심 원고): 지남침(指南針) 회사, 중웨이(中唯) 회사

관계: 계쟁 상표의 공동 소유자

보유 중인 관련 중국 상표:

중국 제10619071호 “UL”상표, 출원일: 2012.03.14, 제25류(의류, 신발 등)(이하 계쟁 상표라 함)

당사자2(민사1심 피고): 중국 유니클로(优衣庫, 유니클로 중국식 발음) 무역 회사(이하 중국 유니클로 회사라 함), Fast Retailing(중국)무역 회사(이하, 중국 fast retailing 회사라 함)

관계: 중국 유니클로와 Fast Retailing(중국)무역회사는

일본 유니클로 회사인 Fast Retailing사의 중국 자회사임.

보유 중인 관련 중국 상표:

중국 제 G1133303호 상표 “UL”, 출원일:2012.11.03, 제25류(장갑)(이하 인용 상표라 함)

2014년 3월 지남침 사와 중웨이 사는 중국 유니클로사에 경고장을 보내 “TIANMAO”온라인 쇼핑몰과 중국 각 지역의 대리점에서 계쟁상표 제10619071호를 침해했다는 이유로 침해를 멈추고 배상을 하라고 요구했고. 1개월 이후, 중국 베이징, 상해, 광동, 절강 등 지역에서 중국 유니

148) 最高人民法院民事判決書 (2018) 最高法民再394号(최고인민법원 2018最高法民再394호 민사판결서), 본 사건은 2018년 중국 10대 지식재산권 사건으로 기록되었다.

클로 및 중국 Fast Retailing사 및 각 지역 대리점을 상대로 계쟁 상표 제10619071호 “UL”를 침해 하였다는 이유로 모두 42차례의 상표침해 민사소송을 제기하였다[149]. 본 사건의 상표 침해 민사소송에서, 1심, 2심에서는 피고인 중국 유니클로 회사의 침해를 인정했으나, 재심에서 침해를 인정하지 않았다. 민사소송과 동시에 침해 관련 계쟁 상표의 유효성 다툼이 진행되었으며, 상표평심위원회, 행정 1심, 행정 2심을 통해 계쟁 상표는 결국 무효로 결정되었다.

2014년 4월, 중국 Fast Retailing사는 원고 지남침 회사의 중국 상표 106190701호 “UL”상표에 대해 상표 무효선고를 청구하였다.

(1) 상표침해 민사소송 1심[150]

2014년 상표침해 민사소송 1심에서, 상해시 제1중급인민법원은 중국 유니클로사의 G1133303호 상표의 사용은 지남침사, 중웨이사의 제10619071호 상표에 대한 침해라고 판결하였다. 반면, 상표의 침해 배상에 있어서, ①계쟁 상표는 등록 후 4개월 뒤, 바로 상표 이전 사이트에 판매로 올려 놓았으며, 2개월 뒤, 피고에게 800만 위안의 권리이전 비용을 요구한 점, ②대량의 침해소송을 제기하여 상표 이전을 통해 부당이익을 취하려 한 점, ③2600개의 상표를 출원하고 주로 상표권 이전을 목적으로 한다는 점을 고려하여, 원고의 지남침 회사의 상표는 사용을 목적으로 하지 않는 상표라고 판단하였다. 민사 1심 법원은 2001년 상표법 제4조[151]에 근거하여 상표의 사용을 강조하면서 사용을 하지 않은 상표는

149) 상표침해 민사소송에서 원고는 중국 동완시 제2인민법원, 상하이 제1중급인민법원, 항주시 중급인민법원, 중산시 중급인민법원 등 다양한 관할법원에 소송을 제기하였으나, 본 논문에서는 상하이시 인민법원에서의 판결문을 인용한다.

150) 上海市第一中級人民法院 (2014) 滬一中民五 (知) 初字第114号民事判決 (상하이시 제1중급인민법원 2014 滬一中民五 (知) 初字第114호 민사판결)

소비자의 출처에 대한 식별력기능을 가지고 있지 않으며, 상응한 시장가치가 발생하지 않았기에 원고 지남침 회사는 상표 사용가치의 손실이 없으므로 피고 중국 유니클로가 배상할 필요가 없다고 판결하였다.

(2) 상표침해 민사소송 2심[152]

2015년 상표 침해 민사 2심에서, 상해시 고급인민법원은 민사 1심과 같은 이유로 1심 판결을 유지하였다.

(3) 상표 유효성에 대한 상표평심위원회의 결정[153]

2014년 3월, 중국 유니클로는 계쟁 상표에 대해 상표 무효선고를을 청구했고, 2016년 1월 중국 상표평심위원회는 06190701호 "UL"상표에 대해, 지남침 사 및 중웨이 사는 계쟁 상표를 대량으로 사용한 증거를 제출하였다는 이유로 중웨이 사가 정상적인 상표 등록 관리 질서를 방해하고, 공평 경쟁의 시장 질서를 해쳤다고 할 수 없다고 판단하였으며 2001년 중국 상표법 제41조 제1항의 "기타 부정당한 수단"에 속하지 않는다고 판단함으로써, 계쟁 상표의 유효를 인정하는 결정을 하였다.

(4) 상표무효 행정소송 1심[154]

중국 Fast Retailing 사는 상표평심위원회의 결정에 불복하여 행정소송을 하였으며, 2016년 베이징 지식재산권 법원은 ①지남침 사, 중웨이

151) 2001년 상표법 제4조: "자연인・법인 또는 기타 조직이 생산경영활동 중에서 그 제품 또는 서비스에 대해 상표전용권을 취득할 필요가 있을 경우에는 상표국에 상표등록을 출원하여야 한다"

152) 上海市高級人民法院(2015)滬高民三 (知) 終字第97号民事判決 (상하이시 고급인민법원 2015 滬高民三 (知) 終字第97호 민사판결)

153) 商評字[2016]第1610号无效宣告請求裁定 (商評字[2016]第1610호 무효청구결정)

154) 北京知識産權法院 (2016) 京73行初909号行政判決 (베이징 지식재산권법원 2016 京73行初909 행정판결)

사의 상표 출원은 자체의 경영 범위를 초과했으며, 사②용을 목적으로 하지 않고 정당한 이유 없이 계쟁 상표를 포함하는 대량(중웨이 회사 1931개 상표 출원, 지남침 회사 706개 상표 출원)의 상표를 출원하였고, ③상표 이전, 악의적인 소송 수단으로 부당 이익(800만 위안의 상표이전 비용을 요구)을 취하려는 행위는 상표의 등록질서를 교란하였고, 공공이익을 손해 하였고 부정당하게 사회공공자원을 점유하였기에 상표법 제41조의 "기타 부정당한 수단"에 해당한다고 판시하였다. 비록 지남침 사와 중웨이 사가 계쟁 상표의 사용에 대한 부분적 증거를 제출하였지만, 이 증거는 중국 Fast Retailing 사가 계쟁 상표에 대해 무효청구를 진행한 다음 사용한 것으로 계쟁 상표의 사용이 안정적인 시장을 형성 하였다고 볼 수 없다고 판단하였다. 결국, 베이징 지식재산권 법원은 상표평심위원회의 계쟁 상표에 대한 유효 결정을 번복하였다.

(5) 상표 무효선고 행정소송 2심[155)]

중웨이 사는 베이징 지식재산권 법원의 1심 판결에 불복하여, 베이징시 고급인민법원에 상소(上訴)하였으나, 2018년 1월 2심 법원은 행정1심의 판결을 유지했고, 2018년 8월 상표국은 제1610기 상표공고에서 계쟁 상표의 최종 무효를 선고하였다.

본 사건에서 베이징시 지식재산권법원은 법원은 2001년 상표법 제41조의 "기타 부정당한 수단"에 대해, ① 기편수단 이외, 상표 등록 질서를 방해하고, 공공이익을 해치며, 부정당하게 공공자원을 점유 또는 기타 방식으로 부당한 이익을 취하는 수단이며, ② 사용을 주요한 목적으로 하

155) 北京市高級人民法院 (2017) 京行終5603号判決 (베이징 고급인민법원 2017 京行終5603호 행정판결)

지 않고, 정당한 이유가 없이 대량으로 상표 출원 또는 사재기하는 행위, ③ 특히 부당한 이익을 목적으로 하는 상표 이전 또는 등록 또는 사재기한 상표를 이전하려는 행위는 통상적으로 “기타 부정당한 수단”이라고 판시하였다.

(6) 상표침해 민사소송 재심[156]

2018년 12월 재심[157] 판결에서, 중국인민최고법원은 1심, 2심의 판결을 취소하고, 지남침 사와 중웨이 사의 모든 소송 청구를 기각한다고 판결하였다. 본 사건에서 최고인민법원은 “2013년 상표법 제7조는 ‘상표의 출원, 등록 및 사용은 성실 신용 원칙을 지켜야 한다.”라고 규정하고 있으며 비록 상기 2013년 상표법은 2014년 5월 1일부터 시행하였지만, 민사의 기본법으로 “중화인민공화국민법통칙”은 이미 1986년에 “민사활동은 자원, 공평 등가유상, 성실신용 원칙을 지켜야 한다.”라고 규정하였다. 민법의 기본 원칙은 전반적인 법률 체계에서 기초적이면서도 전면적인 작용을 하며, 상표영역도 예외가 아니다. 상표의 출원, 등록 및 사용은 성실 신용 원칙을 지켜야 하며, 성실 신용 원칙을 위반하고 대 규모적으로 타인의 유명한 상표와 유사한 상표를 등록하고, 계획적으로 사법자원을 이용하여 상표권으로 부당이익을 취하려는 행위는 법적 보호를 받지 못한다.″라고 판시하였다.

2. 판례에 대한 분석

156) 最高人民法院民事判決書 (2018) 最高法民再394号 (최고인민법원 2018最高法民再394호 민사재심판결)

157) 중국은 2심 종심제 이지만, 재심은 심판 감독 절차로 이미 효력이 발생한 판결, 결정에 대해 다시 심사한다.

본 사건은 2018년 10대 지식재산권 사건으로 그동안 논쟁이 많았던 상표법 제44조(2001년 상표법 제41조)의 “기타 부정당한 수단”에 대해 명확히 해석했으며, 특히 최고인민법원에서 민법의 기본원칙인 “성실신용” 원칙에 근거하여 무단선점 상표는 법적 보호를 받지 못한다는 의지를 보여준 것으로 중국 상표 무단선점 규제에 대한 파격적인 의미를 가진다.

(1) “기타 부정당한 수단”에 대한 해석

통상적으로 상표법 제32조의 “일정한 영향력”에 대해 어느 정도의 영향력이 “일정한 영향력”인지를 다투는 것이 2000년 이전의 상표 무단선점 대응에서의 문제점이라면, 현재 상표 무단선점 행위는 아예 상표법 제32조의 규정을 피해서 상표 무단선점을 한다. 중국의 상표 무단선점에 대한 추세를 보면 유명한 기업의 상표에 대해 다른 류에 상표 무단선점을 하는 경우가 많았다. 다른 류에 상표 무단선점을 할 경우, 첫 째, 상표법 제32조의 “타인의 선 사용 및 일정한 영향력”에 대한 근거를 사용할 수가 없다. 그 이유는 우선 같은 상표 류, 지정상품 군이 아니기 때문이다. 둘 째, 무효청구에 있어서, 상표법 제32조의 규정을 제외하면 계쟁상표에 대해 무효 결정을 할 만한 법적 근거가 별로 없었다.[158]

158) 2017년 이전에는 현재 사용되는 상표법 제44조의 “기타 부정당한 수단”에 대한 구체적인 해석이 없었다. “기타 부정당한 수단은” 사법기관에서 재량권으로 해석할 수 있는 부분일 뿐, 중국에서의 상표 무단선점에 대한 대응은 주로 상표법 제32조의 규정에 근거하여 대응하였다. 본 사건에서 평심위원회는 충분한 사실적 근거가 없다고 판단했지만, 상표평심위원회의 결정 일자가 2016년인 것으로 보아 충분한 사실적 근거보다, “기타 부정당한 수단”에 대한 충분한 권위적인 해석이 없었던 것으로 보인다.

행정소송에서는 2001년 상표법 제41조의 “기타 부정당한 수단”에 대해 2017년 중국 최고인민법원의 “상표 수권, 확권 행정 사건 심리 문제에 대한 규정” 사법해석에 의해 계쟁 상표가 상표 무단선점인 것을 인정하였다. 그렇다면, 본 사건에서 중국 상표평심위원회의 계쟁 상표의 권리유지 결정은 잘 못 된 판단인가? 잘못된 판단이 아니라고 본다. 2001년 상표법 제41조는 2001년부터 존재했으며, 변한 것이 없었다. 그러나 “기타 부정당한 수단”에 대한 해석이 없는 전제하에 행정기관에서 주관적으로 법률을 해석하는 행위는 어려울 것으로 보인다.

상표 무단선점하는 형태의 추세가 변하고 있는 반면 그에 따른 법적 규정이 부족한 탓에 중국에는 상표 무단선점 현상이 범람하고 있었다고 판단된다. 그런 의미에서 본 사건의 행정소송 판결과 최고인민법원의 2001년 상표법 제41조, 즉 2013, 2019년 상표법 제44의 “기타 부정당한 수단” 에 대한 구체적인 해석[159]과 이에 근거한 2017년 상표심사심리표준에서의 “기타 부정당한 수단”에 대한 해석[160]은 중요한 의미가 있다. 이러한 해석들은 기존의 법으로 대응하기 어려웠던 상표 무단선점 사건에 대한 경험을 바탕으로 해석한 것이며, 앞으로 상표 무단선점에 대안

159) 「상표심사심리표준」 (商標審查及審理標准)에서 상표법 제44조 제1항의 “기타 부정당한 수단”에 대해 주로 4가지로 규정하였다. ① 계쟁 상표의 출원인이 여러 건의 상표를 출원하였고, 타인의 식별력이 강한 상표와 동일 또는 유사한 경우 ② 계쟁 상표의 출원인이 여러 건의 상표를 출원하였고, 타인의 상호, 기업명칭, 사화조직 및 기타 조직의 명칭, 주지 상표의 특유명칭, 포장 등과 구성이 동일하거나 유사한 경우 ③ 계쟁 상표의 출원인이 대량으로 상표를 출원하였고, 실질적으로 사용하려는 의도가 없는 경우 ④ 기타 부정당 수잔으로 상표를 취득하였다고 판단되는 경우이다.

160) 「최고인민법원의 상표심사심리 규정에 대한 사법해석」(最高人民法院關于審理商標授權确權行政案件若干問題的規定)) 제24조에 근거하면 “기편 수단 이외, 상표 등록 질서를 혼란시키고, 공공이익을 해치며, 공공자원을 부정당하게 점유하거나 부정당한 이익을 취하려는 행위”에 대해 중국인민법원은 상표법 제44조 제1항에서 규정하는 “기타 부정당한수단”이라고 판단한다.

으로 현행 상표법 제44조의 “기타 부정당한 수단”으로 무효청구를 하는 경우가 많을 것이며, 현재도 중국 상표의 무단선점을 대응하는 방법의 주요한 수단이라고 볼 수 있다.

(2) 사용 목적이 없는 상표의 소송 지위

본 사건의 상표침해 소송에 있어, 민사 1심, 민사 2심의 중국 법원은 사용을 목적으로 하지 않는 상표에 대해 상표침해를 인정하더라도 손해배상은 하지 않는다고 판시하였다. 그 이유는 상표 출원을 통해 등록받은 상표를 사용하기 위한 것이 아니라, 상표권 이전, 상표 침해소송 등을 통해 이익을 취하는 행위는 상표법의 취지에 맞지 않는 행위라는 것이다. 특히 지금까지의 상표 무단선점 행위를 타인의 유명한 상표를 대량으로 무단선점하고, 상표의 사용을 목적으로 하는 것이 아니고, 상표거래 및 기타 수단으로 상표의 그 유명한 가치를 금전화하는 것을 목적으로 하고 있다. 그러므로 본 사건에서는 사용을 목적으로 하지 않는 무단선점한 상표를 사용해서 침해소송을 제기하더라도 손해배상을 못 받는다는 것을 판시를 통해 보여주었으며, 중국에서 상표 무단선점을 강력하게 규제하고 있음을 보여주고 있다.

다만, 중국 인민법원에서 2001년 상표법 제4조에 근거하여 상표는 사용을 목적으로 하는 것이라고 판시하였는데 상표법 제4조는 “상표전용권이 필요할 경우 출원하여야 한다.”라는 규정으로, “상표는 사용을 목적으로 한다.”라는 근거가 아닌 것으로 보이며 이러한 법원의 판단은 잘못된 것이라고 보인다.[161] 그럴지라도 결과 손해배상을 하지 않아도 된다는

161) 2019년 상표법 제4조: ①자연인・법인 또는 기타 조직이 생산경영활동 중에서 그

판결 결과는 합리적이라고 보인다.

본 사건에서 중국최고인민법원은 계쟁 상표의 취소 여부와 침해 여부를 떠나 “성실신용” 원칙을 위배할 경우 법적인 보호를 하지 않는다고 판시하였다. 최고인민법원은 “성실신용 원칙”에 대해 언급하면서, “성실신용 원칙”은 민법에서의 중요한 원칙이며 상표영역도 예외가 아니라고 특별히 강조하였다. 특히, “대 규모적으로 타인의 유명한 상표와 유사한 상표를 등록하고, 계획적으로 사법자원을 이용하여 상표권으로 부당이익을 취하려는 행위”는 법적으로 보호받을 수 없다고 강조했으며, 상표권을 사용하는 것을 목적으로 하지 않고 대량의 타인과 유사한 상표를 출원 및 등록하고 이전, 소송 등 법적인 수단을 이용하여 부당이익을 취하려는 행위는 앞으로 상표 무단선점 판단에 있어 중요한 고려 사항으로 될 것으로 볼 수 있다. 특히 기존의 “합법적이지만 비합리적인” 상표 무단선점이 상표법의 보호 아래 부당이익을 취하는 행위에 대해 중국 최고인민법원의 중국에는 더 이상 “합법적”인 상표 무단선점 행위가 없을 것임을 강조하는 모습이 담겨있다는 점에서 의미가 있다.[162]

제품 또는 서비스에 대해 상표전용권을 취득할 필요가 있을 경우에는 상표국에 상표등록을 출원하여야 한다. 사용을 목적으로 하지 않는 악의적인 상표등록출원에 대해서는 이를 거절하여야 한다. ②상품상표에 관한 이법의 규정은 서비스상표에 적용된다. 상표의 “사용을 목적으로 하는” 규정은 2019년 상표법에서 새로 추가한 내용이다. 따라서 당해 2001년 상표법 제4항의 인용은 근거가 없다고 보인다.

162) 다만, 구체적인 법률조항 규정에 근거하여 판결한 것이 아닌 법률 원칙에 근거하여 판결하는 판례는 극히 드물며 그만큼 당시 중국의 법률규정에 있어서 실제로 발생하는 불공정하고 공서양속에 위반되는 행위에 대한 규제조항이 없다는 것을 설명한다.

제 3 절 “无印良品” 상표 침해 사건[163]

1. 사실관계

당사자1: 중국베이징면전(棉田)방직품유한회사, 상해무인양품(无印良品)회사

관계: 상해무인양품회사는 베이징면전방직품회사의 자회사이다.

사건 관련 보유 상표:

중국 제1561046호 “无印良品”상표, 출원일:2000.04.06 제24류(수건, 양탄자 등)

당사자2: 베이징무인양품(无印良品)회사, 일본 양품계획(良品計畫)회사[164]

관계: 베이징무인양품 사는 일본양품계획사의 중국 자회사이다.

사건 관련 보유상표:

중국 제2018895호, “無印良品”, 출원일:1999.11.17 제3류(화장품 등)

중국 제4471263호, “無印良品”, 출원일:2005.01.19 제27류(카펫 등)

중국 제4471268호, “無印良品”, 출원일:2005.01.19 제20류(의자 등)

중국 제4471267호, “無印良品”, 출원일:2005.01.19 제21류(화분 등)

“無印良品” 브랜드는 1980년대 일본에서 처음 탄생한 이후로, 일본의

163) 北京市高級人民法院民事判決書 (2018) 京民終171号 (베이징 고급인민법원 2018 京民終171호 민사판결)

164) 일본의 良品計畫사의 브랜드 無印良品은 전 세계에 700개 이상의 매장이 있으며 의류잡화 및 생활 잡화, 식품에서부터 집까지 약 7천여 개가 넘는 제품을 취급하고 있다. 출처: https://www.muji.com/kr/ 방문일: 2020년 5월1일

양품계획 사는 전 세계 많은 나라에서 상품을 판매했으며, “無印良品”, “MUJI” 등 상표를 등록하고 사용하였다. 일본 양품계획 사는 중국 내에서도 1999년부터 해당 상표를 대량으로 등록했으나, 제24류(면 수건, 양탄자 관련 류)에는 등록하지 않았다. 2001년, 베이징 면전방직품 회사는 제24류에 “无印良品”상표를 출원하였으며, 두 상표는 첫 글자가 하 나는 중국 번자체, 다른 하나는 간자체(簡体)의 차이일 뿐 중국 소비자의 입장에서는 동일한 상표로 보일 수밖에 없다.

2001년 일본 양품계획사는 제1561046호 상표 “无印良品”의 심사단계에서 이의신청[165]을 하였으나, 베이징 면전방직품유한회사의 “无印良品” 상표는 등록되었고, 이에 불복하여 2004년 중국 상표평심위원회에 복심[166]을 청구하였으나, 해당 상표는 여전히 등록되었다. 일본 양품계획사는 이에 불복하여 행정소송을 진행하였고, 행정소송 1심, 2심, 2차례의 판결을 거쳐 최종 계쟁 상표는 등록유지 판결을 받았다. 2012년 중국 최고인민법원은 해당 사건에 대해 재심을 하였으며, 결론은 베이징 면전방직품유한회사의 “无印良品” 상표권은 여전히 유지라는 판결을 내렸다.

2015년, 베이징 면전 회사와 상하이 무인양품 회사는, 상대 회사인 일본 양품계획 사와, 베이징 무인양품 사가 “無印良品”、“MUJI無印良品”、“无印良品MUJI” 등 표지를 사용한 양탄자, 수건 등을 판매 홍보한 행위에 대해, 자신의 제1561046호 상표 “无印良品”을 침해하였다는 이유로 베이징 지식재산권 법원에 상표 침해 민사소송을 제기했으며, 2001년

165) (2004) 商標异字第20号《“无印良品”商標异議裁定書》 (2004, 字第20호 无印良品” 상표이의 결정서)
166) 商標評審委員會作出商評字[2009]第4991号《關于第1561046号“无印良品”商標异議复審裁定書》(상표평심위원회 2009, 제4991호 상표이의복심 결정서)

부터 계쟁 상표에 대한 상표이의 행정소송 등 행위는 악의적인 상표침해 행위임을 증명한다고 주장하였다.

2019년 중국 법원은 1심, 2심을 거쳐 일본 양품계획사와 베이징 무인 양품 사의 침해를 최종적으로 인정하는 판결을 하였다. 결국 제24류의 "无印良品"상표 분쟁에서 일본 양품계획(良品計畫)회사는 중국기업에 해당 상표를 빼앗겼으며, 상표 침해 배상까지 하게 되었다.

(1) 상표 이의에 대한 최고인민법원의 관점[167]:

2012년 일본 양품계획 회사에서 제출한 상표이의 사건에 대해 최고인민법원은 일본 주식회사 양품계획이 제출한 증거는 일본, 중국 홍콩 지역에서 일본 양품계획 사의 "無印良品"상표가 유명하다는 것을 증명할 뿐, 중국 지역에서 실질적으로 제24류에 사용하였다는 사실을 증명할 수 없으며, "일정한 영향력"이 있다는 것을 증명할 수 없다는 이유로 계쟁 상표의 유효 판결을 하였다.

(2) 상표 침해 민사 2심[168]

상표 침해소송에 있어 2015년 베이징 지식재산권 법원의 민사 1심[169]과 베이징 고급인민법원인 민사 2심에서 같은 판결을 하였으며, "无印良品, MUJI""無印良品", "MUJI無印良品"등 상표 제24류에서의 사용은 동일 또는 유사 상품에서의 유사한 상표에 해당하며 소비자의 출처에 대한

167) 最高人民法院 (2012) 行提字第2号行政判決書 (최고인민법원 2012 行提字第2호 행정판결)
168) 北京市高級人民法院民事判決書 (2018) 京民終171号 (베이징 고급인민법원 2018 京民終171호 민사판결)
169) 北京知識産權法院 (2015) 京知民初字第764号民事判決 (베이징 지식재산권법원 2015 京知民初字第764호 민사판결)

식별력을 혼동시키는 행위로 판단하고 일본 양품계획사의 침해 사실을 인정하는 판결을 하였다.

2. 판례에 대한 분석

본 사건을 전반적으로 볼 때, 상표침해 민사소송에 있어서 상표의 침해 여부에 대한 판단 보다 중국 회사의 “无印良品”상표가 일본 회사의 “無印良品” 상표에 대한 무단선점에 해당되는지가 관건이다. 다른 상표 무단선점과 다른 점은 장기간 사용을 하였다는 것이다. 지금까지 사례에서 보면 상표 무단선점 행위는 사용을 목적으로 하지 않는 특징이 주도적이었다. 그렇다면 사용을 목적으로 한 상표 무단선점은 합법적인가? 처음부터 상표 무단선점 행위가 아닌가?

(1) 새로운 상표 무단선점 형태

중국 법원이 상표 무단선점이 아니라고 판단한 이유는 주로 중국 상표법 제32조의 “선 사용” 및 “일정한 영향력”에 대한 것이며, 일본 회사의 “無印良品” 세계적으로 유명하다고 인정하면서도, 상표 제24류에 대해 ①중국 내에서 사용한 것이 아니며, ②중국 내에서 유명한 것이 아니라는 것이다. 이는 상표법 제32조의 “이미 사용” 및 “일정한 영향력”의 상표의 류, 지역성 등 제한성[170]을 이용한 중국 상표 무단선점의 한 개

170) 「중국최고인민법원의 상표 수권 및 확권 행정 사건 심리 문제에 대한 규정」(最高人民法院關于審理商標授權确權行政案件若干問題的規定)사법해석 제23조 제3항은 “상표 선 사용자가 사용을 했고 일정한 영향력이 있는 상표를 출원인이 비슷하지 않은 상품에 출원한 상표에 대해 상표법 제32조 위반을 주장할 경우 인민법원은 지지 하지 않는다.” 라고 규정하고 있기에 피고의 상표는 불등록 사유가 없다고 볼 수 있다. 더불어 중국 「상표심사심시표준」2017 (商標審查審理標准)의 제11부분 제5장 3.1에서는 상표법 제32

예시라고 볼 수 있다.

특히 요즘 상표 무단선점을 하는 브로커의 행위 특징을 보더라도 상표법 제32조를 위반하는 행위는 거의 찾아볼 수 없다. 중국 상표법 제32조만 놓고 보면, 현재 중국에서의 상표 무단선점은 비도덕적이지만 "합법적"인 것이다. 그러하기에 중국의 상표 무단선점 현상을 막기 위해서는 중국 사법기관의 "이미 사용", "일정한 영향력"에 대한 재해석이 필요하다고 보인다.

다른 한편, 대만, 홍콩에서의 상표의 사용과 영향력은 중국 내로 인정하지 않는 특이점을 볼 수 있다[171]. 2001년 일본 양품계획 회사가 중국 내에 "無印良品" 상표를 제24류에 신청하지 않은 것은 아마도 그 때 당시에 제24류 "수건, 양탄자" 관련 상품을 판매하지 않았거나, 판매할 계획이 없었던 것일 수 있다. 상표의 글자가 동일하다 보니 일반 소비자는 상품의 출처를 식별하기 어려웠으며 2000년 이전에 일본의 "無印良品"가 세계적으로 유명했기 때문에, 혹시라도 중국 면전방직품 회사가 "无印良品" 상표로 저 품질 또는 불량 상품을 팔았었다면 그 악영향은 고스란히 일본의 "無印良品" 브랜드가 받았을 것이다. 일본의 양품계획사는 2001년 "无印良品" 상표의 심사단계부터 상표 이의신청, 상표 3년 불사용 취소심판 등 방법으로 권리를 수호하기 위해 애써 왔으며, 1심, 2심, 재심

조의 "이미 사용 및 일정한 영향력을" 중국에서의 사용으로 한정하여 규정을 하였다. 2022년부터 시행된 중국 2021상표심사심시지침(商標審查審理指南, 상표심사부분 제15장 4.1에서 상표법 제32조의 "선 사용 및 일정한 영향력"의 범위를 "중국 대중들에게 널리 알려진 것"으로 변경하였다. 다만 현실적으로 중국에서 사용을 하지 않았지만 중국 대중들에게 널리 알려진 것을 입증하기가 쉽지 않다고 볼 수 있다.

171) 홍콩은 법적으로 중국에 속하지만, 1997년 홍콩이 중국으로 복귀하면서 중국에서는 "일국양제"(一國兩制), 즉 한 나라 두 가지 제도라는 정책 때문이다. 앞으로 중국 법적 실무에서 반드시 확인해야 할 사항이라 보인다.

까지 거의 20년간 싸워 왔으나, 결국엔 침해소송에서 침해 판결을 받았다. 결론만 보면 중국 면전회사의 행위는 중국에서 합법적이다.

(2) 계쟁 상표의 유효성에 관해

본 사건의 계쟁상표의 유효성에 대해 2012년에 최고인민법원에서 유효하다고 판결하였다. 당시 기준으로 구체적인 법적 근거가 없는 상황에서는 잘못된 판결이 아니다. 그러나 적어도 2017년에 2021년 상표법 제44조의 “기타 부정당한 수단”에 대한 해석에 근거하면 본 사건의 계쟁상표는 무단선점행위이며 무효인 것이 분명하며 그 구체적인 이유는 아래와 같다.

첫 째, 행위의 효과가 소비자에게 식별력 혼동을 가져오며, 원 사용상표의 영향력을 이용하고 있다. 중국 종합적인 포탈사이트인 sina[172]에서 관련 뉴스가 올라오자, “이럴 수도 있구나, 내가 부끄럽다”, “주동적으로 짝퉁을 사러 가지 않을 것이다.”, “이것이 국산화를 성공시킨 사례냐? 중국 짝퉁의 기세를 높여준 것이 아니냐?”는 등 반감적인 반응을 보이는 댓글만 올라와 있다. 실제로 계쟁 상표 “无印良品”의 2001년부터 출원 및 사용이 중국 소비자들에게 일본 제품이라는 오인을 불러온 것으로 보인다.

둘째, 직접 중국 상표국 사이트에서 베이징 면전방직품유한회사의 상표를 검색한 결과, 당해 기업은 상표를 700여 개를 출원한 기록이 있었

172)중국에서 유명한 온라인 사이트,
http://fashion.sina.com.cn/s/fo/2019-12-12/0943/doc-iihnzhfz5307510.shtml 방문일:2020년 4월 15일

으며, 특히 2012년에 24, 25, 35류에 출원한 “江南 STYLE” 상표, 2010년에 20, 21, 24, 25, 35에 출원한 “良品企划” 상표(해당 상표를 2016년, 2017년에 8개를 추가 출원 함)등이 눈에 들어왔다. “江南 STYLE”은 한국어로 “강남스타일”이며, 시간적으로 볼 때, 2012년은 한국 가수 싸이의 “강남 STYLE”이란 노래가 유튜브를 비롯한 매체를 통해 세계적으로 유명하던 시기이다. 필자는 해당 사건 당사자인 “良品企划” 은 한국어로 “양품기획”이며, 세계적으로 많이 알려진 본 사건 당사자 일본의 “良品計畫”의 기업명칭과 너무나 유사하다고 보인다. 이러한 현상은 적어도 베이징 면전사가 “无印良品”상표를 출원한 행위가 전혀 부당이익을 취하기 위한 것이 아니라고 할 수 없으며, 관련 상품 판매에 있어서 실제로 일본사의 “無印良品” 상표의 영향력을 이용했을 것이다.

셋째, 중국 상표법의 연혁을 살펴보았을 때 상표 무단선점 행위는 당시 중국 법률에 근거하여 “합법적”인 행위이다. 본 사건의 행위에 대해 중국 법원이 합법적으로 해석하지만, 그 행위는 적어도 상표법의 목적과 취지와 어긋나는 결과를 가져왔다. 그런 의미에서 이러한 현상을 상표 무단선점 행위로 판단하는 것이 맞는 것이라고 생각되며 특히 2017년의 “기타 부정당한 수단”에 대한 해석은 2001년 상표법까지 소급되기에 무효로 판단해야 할 것이다.

다만, 통상적인 무단선점 형태는 계쟁 상표 이외, 대량의 타인의 상표와 동일하거나 유사한 상표를 출원 등록하였고, 사용을 목적으로 하지 않았고 부당이익을 취하기 위해, 거래, 협상, 소송 등 수단을 사용하였다. 하지만 본 사건일 경우, 계쟁 상표를 직접 20년간 사용하였다. 이러한 상황을 고려할 때, 베이징 면전사의 “无印良品”상표 출원은 사회적, 공적

이익에 피해를 주었다고 판단하기 어렵다는 것이다. 이러한 문제를 어떠한 법적 조항 및 해석을 근거로 하여 사회적으로 좋은 효과를 가져올 수 있는 판결을 내리는 것이 중국 사법기관의 과제일 것이며 앞으로 “성실신용”에 원칙에 근거한 공평하고 공정한 결과가 나왔으면 하는 바람이다.

제 5 장 중국 상표법에 대한 개선 방안

제 1 절 상표법 제32조에 대한 재 해석

중국 상표법 제32조가 상표 무단선점에 대한 근본적인 조항이라면 제32조를 위반 하지 않으면 상표 무단선점 행위가 아닌가? 그렇다면 상표법 제32조가 제일 처음 출현한 2001년 상표법 제2차 개정 이후, 상표 무단선점 행위는 없었는가? 지금 현재까지도 계속 이슈화되고 있는 상표 무단선점은 어디서부터 잘 못 된 것인가?

상표 무단선점 현상을 정의함에 있어서 상표법 제32조에 너무 의존하는 것을 피해야 할 것이다. 최근 중국에서 많이 발생하는 상표 무단선점의 형식 중의 하나는 유명한 해외기업의 중국에서 아직 사용하지 않은 상표를 무단선점 하는 것이다. 이러한 현상이 발생하는 이유는 결코 상표법 제32조의 "선사용 및 일정한 영향력"에서 상표의 상용 및 영향력을 중국에서 대륙에서 사용하고 중국 내에서 일정한 영향력이 있어야 한다고 제한적으로 해석하기 때문이다. 한국의 상표법 제34조 13항[173]은 외국의 특정 국가에서만 특정인의 상표를 표시하는 것이라고 인식이 되어있는 상표도 해당 규정의 비교 대상이 될 수 있다. [174] 이러한 차이 때문에 한국 기업들이 중국에서 상표 무단선점을 많이 당하는 원인 중의 하나이다. 실제로 중국에서 많이 무단선점된 한국 상표에 대해 중국 소

173) 한국 상표법 제34조 제13항: "국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식이 되어있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일・유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표"
174) 정상조 편, 「상표법주해」 2018년, 박영사, 제755면

비자들은 지금까지도 한국의 브랜드라고 생각하고 있다. 이러한 현상은 현재 중국 상표법 제32조의 협소한 해석으로 인한 상표 무단선점 때문에, 상표의 기본 기능인 상품 출처 식별력에 있어 혼란이 있음을 보여주는 현상이다.

상표의 중요한 기능 중의 하나는 소비자가 상품의 출처에 대한 식별력이다. 인터넷이 발전하고 국가 간의 상호 무역이 활발한 현시대에서 상표의 영향력을 나라 별로 제한하는 것은 사회의 발전 흐름에 뒤처져 있는 규정이라고 보인다. 상표 무단선점의 범란을 막고, 소비자의 권익을 보호하고, 지식재산권보호의 국제화 시대에의 흐름을 맞추기 위해서는 중국도 상표법 제32조의 "이미 사용 및 일정한 영향력"의 범위를 "중국 대륙에만 제한" 또는 "중국 대중들에게 익숙한" 것으로 제한할 것이 아니라 해외에서의 "이미 사용" 및 "일정한 영향력"을 고려할 필요가 있다고 보인다.

중국 학술계에서 지금까지도 상표법 제32조의 규정으로 상표 무단선점을 정의하고 있지만, 해당 규정은 약 20년 전인 2001년에 처음으로 출현한 것이며, 그 이후에 변화 상표 무단선점 현상들을 해당 규정으로 정의할 수 없다는 것이다. 상표 무단선점을 정의하기 위해서는 첫 째, 상표 무단선점자의 "주관성"을 고려해야 한다. 즉 타인의 상표를 모방 또는 도용하여 부정당한 이익을 취하려는 주관성을 필수 조건으로 봐야 한다. 예컨대 무단선점 상표와 선행상표의 유사 정도, 상표 무단선점자의 상표 이전, 상표 침해소송 등 행위를 종합적으로 고려할 필요가 있다. 둘째, 상표 선 사용자, 또는 사회의 소비자에 대한 피해를 고려해야 한다. 상표 무단선점이 불법이라는 것은 이러한 피해를 초래하기 때문이다. 현재 상

표법 제44조의 “기타 부정당한 수단”은 주로 공공이익, 상표심사 관리 공정 자원, 시장 질서 등을 주요 고려대상으로 현재 발생하는 상표 무단선점 현상의 공통점인 “대량의 출원”, “사용을 목적으로 하지 않는 행위” 등 현상에만 초점이 맞춰져 있으며 이는 상표 무단선점의 근본에 대한 규제가 아니라고 생각된다. 그러므로 상기 두 가지 문제에 초점을 맞춰 상표 무단선점을 다시 정의하고 문제점을 해결하기 위한 법률조항을 규정할 필요성이 있다고 보인다.

제 2 절 상표 무단선점에 대한 징벌 제도

상표의 무단선점에 의한 피해는 상표 모방, 도용 행위와 유사하며, 상표의 기능인 상품 출처에 대한 식별력을 파괴하고, 상표를 통해 출처가 인식되는 기업의 이미지를 해치고, 공평 경쟁의 시장 질서를 교란하는 면에서 그 피해가 동일하다. 중국 형법 제213조[175] 및 제214조[176]는 상표권자의 동의 없이 상표를 모방, 도용하여 상품에 사용하거나 관련 상품을 판매한 것에 대한 징벌제도이며, 불법 매출액이 25만 위안(한화 약 4천만 원), 또는 불법 이익이 15만(한화 약 2천5백만 원) 위안 이상일 경우 3년 이상 7년 이하의 유기도형에 처한다. [177] 동일한 사회적 피해를 가져오는 불법 행위지만, 상표 무단선점 행위에 대한 강력한 징벌제도가

175) 중국 형법 제213조: 상표권 소유인의 허가 없이, 동일한 상품에 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하고, 그 행위가 엄중할 경우, 3년 이하의 유기도형 또는 구류 및/또는 벌금형에 처하며, 특별히 엄중할 경우, 3년 이상 7년 이하의 유기도형 및 벌금형에 처한다.
176) 중국 형법 제214조: 가짜 상표 상품인 것을 명확히 알고 있음에도, 판매 금액이 높을 경우 3년 이하의 유기도형 또는 구류 및/또는 벌금형에 처하며, 판매 금액이 특히 높을 경우, 3년 이상 7년 이하의 유기도형 및 벌금형에 처한다.
177)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識産權刑事案件具体應用法律若干問題的解釋》, 중국 최고인민법원, 최고인민검찰원이 지식재산권 침해 형사사건에 대한 구체적 법률에 관한 약간 문제의 해석.

없는 것이 상표 무단선점 투기 현상을 일으키는 중요한 원인 중의 하나이다. 그러므로 중국에서 상표 무단선점이 특히 많이 발생하는 것을 막고, 공평 경쟁의 시장 질서를 되찾기 위해서는 형법 제213조, 제214조와 유사한 강력한 징벌제도의 도입이 필요하다고 생각된다. 그렇지 못할 경우, 중국에서는 “Low Risk High Return” 식의 상표 무단선점 투기는 지속적으로 출현할 것이다.

제 6 장 결론

앞의 본문에서 언급한 많은 상표 무단선점 사례에서 부분적인 사건들은 몇 년간의 시간 길게는 10여 년의 시간을 거쳐 상표의 선 사용자가 자신의 상표권을 돌려받을 수 있었지만, 아직도 해결되지 않은 많은 무단선점된 상표들이 존재하며 지금 시각에도 중국에서는 상표 무단선점 현상들이 일어나고 있다. 그렇다면 상표 무단선점 행위는 중국에서 합법적 일가?

중국에도 엄연히 상표법이 존재하고 상표 무단선점 규제가 존재한다. 상표 무단선점 행위의 합법성을 따지기 전에 우선 상표법과 상표 무단선점의 관계를 알아야 한다. 상표 무단선점은 중국에서 상표법이 발생하면서부터 나타난 현상이며, 상표법이란 법적 보호 아래 거액의 부정당한 이익을 취할 수 있었다. 중국의 상표 무단선점 현상은 중국 상표법이 낳은 산물이라고 보인다. 애초에 상표법이 존재하지 않았다면 상표 무단선점 현상은 없었을 것이다. 중국에서 무단선점한 상표는 상표법의 보호하에 합법적으로 등록되고 상표권의 합법적인 권리행사를 통해 이익을 취한다. 이런 의미에서 볼 때 상표 무단선점은 합법적이다. 그러나 상표 무단선점은 상표법이 보호하려는 “경영자” 및 “소비자”의 권리를 동시에 해치고 성실신용 원칙을 위배하는 행위임으로 “합법적이지만 비합리적 또는 비도덕적인 행위”라고 표현하고 싶다.

다른 한편, 상표 무단선점 행위는 언제나 합법적인 것은 아니다. 상기 본문의 상표 무단선점 형태의 예시에서 시간대 별로 상표 무단선점의 주요 형태가 변하고 있음을 보아 낼 수 있다. 예컨대 2001년 이전의 상표

무단선점은 동일한 상표 류에서 선사용 되고 영향력이 있지만 출원을 하지 않았기에 타인에게 무단선점 되었으며, 이런 무단선점은 당시의 법률 기준으로 합법적이다. 그러나 이러한 행위는 2001년 상표법 제32조가 추가되면서 불법적인 행위로 되었다. 2001년 이후의 유명한 상표를 타류에 무단선점하거나, 중국에 진출하지 않은 해외상표를 중국에서 선점하는 행위는 당시 법률 기준으로 합법적이다. 그러나, 2017년의 상표심리규정 사법해석이 나오면서 이러한 행위도 무단선점 상표를 대량으로 보유하고 있다면 불법이 되었다. 다시 말해, 상표 무단선점 행위는 상표법의 시대적인 변화에 근거하여 같은 행위라도 합법적일 수 있고, 불법적일 수도 있다.

상표의 무단선점은 상표법의 산물로 어떠한 상표법이 나오면 그것을 피하는 상표 무단선점 현상이 발생하고, 상표법은 그런 현상을 규제하기 위해 또 새로운 조항이 추가된다. 이러한 현상은 계속되고 반복되어 왔다. 즉 상표 무단선점 형태도 농약에 저항력이 생기는 해충처럼 진화하고 있다. 이러한 실정에서, 적어도 상표법이 추구하는 목표를 위해 상표의 무단선점 현상을 막아야 하며, 중국 상표법도 부단히 발전하고 변화할 필요성이 있다.

“无印良品” 상표침해 사건도 상표 무단선점이라고 보이지만 상표법에 근거하면 합법적이므로 이에 대한 사회적인 논쟁이 많다. 앞으로도 현행 상표법 규제들을 피하는 무단선점 형태가 지속적으로 출현 될 것으로 보인다. 예컨대, 외국 기업의 유명한 상표를 한 개만 선점하여 직접 사용하는 것, 또는 무단선점 주체를 여러 개로 나누어 여러 개 상표를 선점하고 사용하는 것, 등 다양한 형식으로 변화할 것이다. 상표 무단선점 형태

의 변화는 항상 상표법보다 앞서 있었기에 어느 시대이든 상표 무단선점은 항상 이슈화되어 왔으며 앞으로도 중국 상표 무단선점에 대한 논쟁이 계속될 것으로 보인다.

해외기업 또는 개인은 자국에서 불법적인 행위가 중국에서 합법적인 것에 대해 불만만 표출할 것이 아니라 중국에서의 무단선점을 대응하기 위해서는 중국의 관련 법 조항과 그 대응 방법을 정확히 이해해야 하며, 중국 사법기관의 판결 추세 및 새로운 사법해석을 항상 모니터링할 필요가 있다. 예컨대 중국 상표법 제32조에서의 “이미 사용” 및 “일정한 영향력” 등 단어마다 어떠한 해석을 가지고 있는지를 이해해야 하며 최신 상표 무단선점 대응 트랜드인 상표법 제44조의 “기타 부정당한 수단”을 어떻게 해석되는지를 알아야 정확하게 대응할 수 있다.

상표 무단선점의 피해에 대해서는 본 논문에서 이미 충분히 설명하였다고 생각된다. 이러한 피해를 막기 위해서는 중국의 상표법은 앞으로도 많이 개선해야 한다고 생각한다. 국제적으로 볼 때, 중국에서 상표 무단선점이 특히 많은 이유는 중국 상표법의 미흡에서 찾아볼 수 있으며 중국은 입법에 있어서 상표법이 더욱 발전한 기타 국가의 상표법 규정을 참고하여 상표 무단선점에 대해 논쟁이 많은 혼란의 시대를 단축해야 할 필요가 있다고 생각하며, 국제사회에서 중국의 지식재산권 보호제도에 대한 신뢰를 다시 찾아와야 한다고 보인다.

참 고 문 헌

1. 단행본

정상조, 박준석, 「지식재산권법」, 홍문사, 2020
정상조 편, 「상표법주해2」, 박영사, 2018

孔祥俊, 「商標法原理与判例」, 2021, 法律出版社,
孔祥俊, 「商標与不正当競爭法：原理和判例」, 法律出版社 2009

2. 논문

김병일, “상표 사용의사 없는 출원의 방지 및 사용주의 요소의 강화”, 사법연수원, 상표법, 2007, 36면

박준석, 「공서양속위반을 들어 상표등록을 거절하거나 무효화한 우리 판례들에 대한 비판적 분석」, 法曹 2010・8(Vol.647),

정태호, 「상표법 제7조 제1항 제12호에서의 ‘외국’에서 특정인의 상품 출처로서 인식될 정도의 판단에 관한 고찰 - 대법원 판례의 해석을 중심으로 -」「法學論叢」제22권 제2호 2015년 8월 99-135면

조형찬, 「상표법 제34조 제1항 제13호에 따른 부정한 목적에 의한 선사용상표 모방 출원 여부의 판단기준」, 홍익법학 제22권 제1호 (2021)

張玉敏 「商標搶注的性質和對策」 中華商標 ,1997, 33頁

杜 穎, 「商標先使用權解讀商標法第5 9條第3款的理解与适用」, 中外法學, 2014

杜穎. 「商標法第四次修改的問題面向与基本思路」 中國發明与專利, 2018,

劉宗玉, 「商標憂思录」, 中國信息導報, 1995

李揚, 「我國商標搶注法律界限之重新划定」, 商法研究, 2012年第3期

孟祥吉, 「簡析商標法第四十四條第一款中“以其他不正当手段取得注冊”的情形」, China Trademark. 2021(06) Page:61-63

孫柱永, 「商標法第三十二條的构成要件及适用」 China Trademark. 2019(03) Page:44-48

楊靜, 「商標授權确權中地域性原則的重构: 基于中美實踐的比較」, 中國知識產權法院, 2020年5月

王蓮峰, 「商標先用權規則的法律适用:兼評新《商標法》第59條第3款」, 法治研究 , 2014

王蓮峰,康瑞, 「法悴貴任視角下商標惡意搶注的司法規制」, 中華商標,

2018年第7期

王瑛, 「中國商標法律制度的价值抉擇与体制完善:中國（深圳)對外貿易中心有限公司搶注商標被撤案簡析」, 西南民族學院學報· 哲學社會科學版, 1999

王正志, 「商標“搶注”新風潮」 今日財富, 2007.01

汪澤, 「對“在先使用并有一定影響的商標”的保護」 2007, 國家工商總局商標評審委員會

熊 斌, 「誠實信用原則在商標法中的体現和意義」, 2020.11 法制博覽

魏麗麗, 「商標惡意搶注法律規制路徑探究, 政法論叢」 2020年2月

張偉 「无情的殺手-商標搶注」 熱点追踪 1994, 25頁,

章正璋, 「商標搶注行爲与我國現行法律制度關系之初探」, 中國人民大學學報 , 1996

張航, 「新商標法誠實信用原則的實施績效及法律适用分析」, China Trademark. 2016(06) Page:87-90

田曉玲,張玉敏, 「商標搶注行爲的法律性質和司法治理」, 知識産權, 2018年第1期

趙同項, 「關于商標先使用制度的討論」, 法制博覽, 2020.03

曹新明, 「商標先用權研究兼論我國商標法第三修正案」, 法治研究, 2014年第 9 期

周俊强, 「我國馳名商標司法認定的原則、條件与基准」 法學雜志·2010年第 5期

馮曉青, ,「商標法第三十二條“惡意搶注”認定研究」 武陵學刊, 2017

馮曉青,刁佳星, 「搶注未注冊商標的司法認定研究」, 南都學壇, 2018

韓羽楓、陸蕾, 「商標法第44條：旧規定，新适用」, 商法 2016年8月

曉波, 「見不得陽光De合法生意－－關于“商標搶注戰”的新聞觀察」, 企業研究 ,1995

3. 인용판례

北京知識産權法院 (2021)京73行初7446号 行政判決書(베이징 지식재산권법원 2021京73行初7446호 행정판결서)

北京市第一中級人民法院 (2011) 一中知行初字第1119号行政判決書 (베이징 제1중급인민법원, 2011 中知行初字第1119호 행정판결서)

最高人民法院（2013）知行字第41号行政裁定書 （최고인민법원 2013, 知行字第41号 행정 재정서）

商標无效宣告請求裁定書 商評字[2019]第0000207686号（상표평심위원회의 商評字[2019]第0000207686허 상표무효결정서）

北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第776号行政判決書。（베이징 제1중급인민법원, 2012, 中知行初字第776호 행정판결서）

无效宣告請求裁定書 商評字[2018]第0000000461号 （商評字[2018]第0000000461호 상표무효 결정）

无效宣告請求裁定書 商評字[2018]第0000007705号 （商評字[2018]第0000007705 상표무효 결정）

第10440242号“NEW BALANCE”商標无效宣告案（제10440242호, NEW BALANCE 상표무효사건）

北京市高級人民法院行政判決書（2018）京行終606号（베이징 고급인민법원 2018 京行終606号호 행정판결）

北京市第一中級人民法院（2013）一中民終字第 12536 号民事判決書（베이징 제1중급인민법원 2013, 中民終字第 12536호 민사판결）

吉林省長春市中級人民法院（2015）長民三初字第 82 号民事判決書（길

림성 장춘시 중급인민법원 2015, 長民三初字第 82호 민사판결)

上海市第一中級人民法院民事判決書 (2014) 滬一中民五 (知) 終字第187号 (상하이 제1중급인민법원 2014, 滬一中民五 (知) 終字第187호 민사판결)

上海市高級人民法院民事判決書 (2015) 滬高民三 (知) 終字第1号 (상하이시 고급인민법원 2015, 滬高民三 (知) 終字第1호 민사판결)

江蘇省高級人民法院(2013) 蘇知民終字第0037号民事判決書 (강소성 고급인민법원 2013, 蘇知民終字第0037호 민사판결)

广東省高級人民法院(2014) 粤高法民三終字第27号民事判決書 (광동성 고급인민법원 2014, 粤高法民三終字第27호 민사판결)

北京知識産權法院 (2015) 京知民終字第 588号民事判決書。 (베이징시 지식재산권법원 2015, 京知民終字第 588호 민사판결)

北京市高級人民法院 (2016) 京行終 3559号行政判決書 (베이징 고급인민법원 2016 京行終 3559호 행정판결)

最高人民法院 (2013) 知行字第41号行政裁定書 (최고인민법원 2013 知行字第41호 행정판결)

广東省高級人民法院民事判決書(2017)粤民終633号(광동성 고급인민법원

2017 粤民終633号호 민사판결서)

广東省广州市中級人民法院 (2014) 穗中法知民初字第75号民事判決 (광동성 광주시 중급인민법원 2014 穗中法知民初字第75호 민사판결서)

商評字【2014】第044638号裁定書裁定予以核准注冊 (商評字【2014】第044638호 상표유효 결정)

北京市第一中級人民法院 (2014) 一中行 (知) 初字第10748号行政判決 (베이징 제1중급인민법원 2014 一中行 (知) 初字第10748호 행정판결)

北京市高級人民法院行政判決書 (2016) 京行終4412号 (베이징시\ 고급인민법원 2016 京行終4412호 행정판결)

广東省高級人民法院民事判決書(2017)粤民終633号 (광동성 고급인민법원 2017粤民終633호 민사판결)

最高人民法院民事判決書 (2018) 最高法民再394号(최고인민법원 2018 最高法民再394호 민사판결서)

上海市第一中級人民法院 (2014) 滬一中民五 (知) 初字第114号民事判決 (상하이시 제1중급인민법원 2014 滬一中民五 (知) 初字第114호 민사판결)

上海市高級人民法院(2015)滬高民三 (知) 終字第97号民事判決 (상하이

시 고급인민법원 2015 滬高民三（知）終字第97호 민사판결）

商評字[2016]第1610号无效宣告請求裁定（商評字[2016]第1610호 무효청구결정）

北京知識産權法院（2016）京73行初909号行政判決（베이징 지식재산권법원 2016 京73行初909 행정판결）

北京市高級人民法院（2017）京行終5603号判決（베이징 고급인민법원 2017 京行終5603호 행정판결）

最高人民法院民事判決書（2018）最高法民再394号（최고인민법원 2018 最高法民再394호 민사재심판결 ）

北京市高級人民法院民事判決書（2018）京民終171号（베이징 고급인민법원 2018 京民終171호 민사판결）

商標异字第20号《“无印良品”商標异議裁定書》（2004, 字第20호 无印良品” 상표이의 결정서）

商標評審委員會作出商評字[2009]第4991号《關于第1561046号“无印良品”商標异議复審裁定書》(상표평심위원회 2009, 제4991호 상표이의복심 결정서)

最高人民法院（2012）行提字第2号行政判決書（최고인민법원 2012 行

提字第2호 행정판결)

北京市高級人民法院民事判決書 (2018) 京民終171号 (베이징 고급인민법원 2018 京民終171호 민사판결)

北京知識産權法院 (2015) 京知民初字第764号民事判決 (베이징 지식재산권법원 2015 京知民初字第764호 민사판결)

Abstract

A Study on the trademark Squatting in China

JIN QINGSONG

Major in Intellectual Property Law

Department of Law

The Graduate School

Seoul National University

Trademark Law at least has three purposes. First, it is to promote production through protecting the sole right of use. Moreover, in terms of the management, it guarantees the quality of the product or service. Lastly, it is to protect the consumer, producer and manager and therefore advance the economic development. In the market economy, trademark functions as a kind of label which distinguishes the source of the product or service. Through trademark, a company can improve its image and enhance the confidence thus consumers can trust related product or service.

Trademark is a type of intangible asset that has an irreplaceable value in terms of a company' business. As the value of the trademark rise, in China, one of the biggest markets in the world, there are number of illegal profit. For the companies whose

trademark rights have been pre-registered(trademark squatting) by brokers, they are often forced to pay a large amount of money to have it back or abandon Chinese market altogether. These kinds of illegal preoccupations of the trademark invade its original owner's right, confuses consumers, waste public resource for trademark management and impede fair competition in the market.

This thesis analyzes how Trademark Law in China has developed and recent precedents to identify the legal and social reasons why there are more trademark squatting is becoming serious especially in China; and therefore to come up with appropriate countermeasure. Through the understanding of the recent legal trend in China regarding illegal preoccupation of trademark, this thesis suggests proper methods to deal with such matters and how Chinese Trademark Law could be improved in the future.

keywords : Trademark Law, Trademark Squatting, Broker

Student Number : 2012-24020