

中國의 商標保護制度에 관한 考察

김 용 길*

목 차

- I. 서 론
- II. 중국 상표법의 개관
 - 1. 중국 상표법의 역사
 - 2. 상표법의 개정
 - 3. 상표법의 체계
- III. 상표권의 침해유형
 - 1. 의의
 - 2. 사용침해
 - 3. 판매침해
 - 4. 표지침해
 - 5. 상표변환(更換商標)
 - 6. 기타 침해행위
- IV. 상표권침해에 대한 구제
 - 1. 분쟁처리 방식
 - 2. 민사적 보호
 - 3. 행정적 보호
 - 4. 형사적 보호
- V. 치명상표(馳名商標)의 특수보호
 - 1. 의의
 - 2. 치명상표의 인정
 - 3. 치명상표의 보호
- VI. 결론

* 圓光大學校 法學專門大學院 敎授, 法學博士

초록

자신의 소유물이나 창작물 또는 생산물에 자기 자신의 고유의 표시를 하여 다른 사람들의 것과 구별하려는 인류의 사상은 오래전부터 있어 왔다. 지금과 같은 형태의 상표라고 할 수는 없더라도 인류 최초의 표지는 3,500년 전에 애급의 묘지에서 발견되었고, 중국 역시 상표사용의 역사가 오래되어 전국시대에도 있었다고 하기도 하지만 중국 박물관에 소장되어 있는 자료로 판단하면 북송시대부터라고 할 수 있다. 이와 같이 상표에 대한 유구한 역사를 가지고 있지만 중국은 개혁·개방 이전에는 이렇다 할 상표의 보호가 없었다. 그러한 영향에 따라 지금까지도 중국은 상표법을 위반한 모조품, 위조품 등이 아직도 거리를 활보하는 짝퉁 천국이라는 오명을 받고 있다. 특히 중국은 지식재산권제도를 운영함에 있어서 개인의 권리를 보호하여 재산권으로 인정하는 것도 중요하게 여기지만 그보다는 국가의 운영과 계획경제의 수단으로 활용되었고 특히 상표권은 더욱 그렇다고 할 수 있다. 그러나 이제는 상표권과 관련한 법률과 규정 등 각종 제도들이 거의 완비되어 있으며, 실무적으로도 상표등록시에 일정한 제한을 가하는 강제등록제도를 취하는가 하면, 상표권자가 등록상표를 사용하여 상품을 조악하게 만들거나 품질을 속이고 소비자를 기만하는 경우에는 상표등록을 취소할 수 있도록 함으로써 강력한 상표보호를 하고 있다. 특히 우리나라의 주지·저명상표의 개념을 혼란한 것으로 보이는 치명상표(馳名商標)제도를 통하여 기업의 상표관리를 적극적으로 보호하는 한편, 각 지방정부는 장려금까지 지급하면서 제도적으로 치열하게 육성하고 있어 차후에 세계적으로 유명한 중국 상표가 대량으로 출현할 가능성도 있어 보인다. 이 논문은 이러한 인식하에서 중국에서 상표법의 개관과 상표권 침해의 유형 및 상표권 침해에 대한 각종 구제제도에 대하여 중국 법원의 사법해석과 상표법을 중심으로 살펴보았다.

주제어

商標, 商標法, 商標登録, 商標登録申請, 商標登録審査, 馳名商標, 著名商標

I. 서론

중국은 오늘날 경이로운 성장을 지속하고 있다. 중국 경제성장의 지속적인 성장에 일익을 담당하고 있는 지식재산권이 이제는 그 수준과 제도적 보완이 지식재산권의 국제화에 맞추어 상당히 진전되었다. 현재 중국은 사회주의 시장경제체제를 운용하면서 나날이 성장하여 왔지만 민간경제의 비중을 늘리기 위하여 정부의 간섭을 줄일 필요가 있다는 여론에 따라¹⁾ 全國人民代表大會(전국인대)는 헌법을 수정하여 사유재산을 적극적으로 보호하기에 이르렀다.²⁾ 주지하다시피 중국은 그 탄생과 함께 기존의 모든 법을 폐지하고 구소련을 모방한 새로운 법률체계를 수립하였다. 그로 인하여 제정된 지식재산권 관련법규들은 중국의 전통적인 사고를 반영하면서, 사회주의적인 이념을 가미하여 등록주의와 선출원주의를 채용하였는데 이것이 오늘날 중국 상표법의 원칙이 되었다. 1960년대에 제정된 상표법들은 정부의 정책에 따라 개인의 독점적인 권리를 보호하기 보다는 불법적인 상표사용의 증가를 제한하고, 상표에 대한 신뢰를 보장하기 위하여 품질통제에 중점을 두었으나 이것 역시 문화대혁명으로 완전히 부정되었다. 개혁·개방 이후인 1982년 8월 23일에 중국 상표법을 제정하여 1983년 3월 1일부터 시행한 이후, 시장경제체제로의 이행을 위한 1993년도 상표법 개정과 WTO가입을 위한 2002년도 상표법 개정을 통하여 상표보호를 국제수준으로 더욱 향상시켰다. 특히 2002년도 상표법은 치명상표(馳名商標)³⁾에 대한 보호를 규정하고 치명상표 여부를 판단하기 위한 기준을 제시하고 있다. 한편, 지식재산권을 기초적으로 규율하고, 사유재산제도를 보호할 수 있는 각종 민사관

1) 金容吉, “中國의 抵當權에 관한 考察”, 『法學研究』, 제19권 제1호(2008), 忠南大學校 法學研究所, 2면.

2) 金容吉·朴冬梅, “中國의 物權法 制定動向에 관한 考察”, 『成均館法學』, 제18권 제3호(2006), 成均館大學校 比較法研究所, 239면.

3) 중국에서 치명상표(馳名商標)는 시장에서 오랜 기간 동안 사용되어 관련 公衆에게 광범위하게 알려져 있고 동시에 명성과 신용이 비교적 높은 상표를 말한다. 2009年4月22日 最高人民法院审判委员会第1467次会议通过[法释 2009 3号], 제2조. 중국에서 치명상표는 우리나라의 주지·저명상표 등 유명상표와 유사한 개념이라 할 수 있다. 이하에서는 이를 번역하지 않고 원어 그대로를 사용하기로 한다. 중국에는 치명상표 외에 著名商標가 존재하고 있어서 이와 혼동되는 번역을 줄이기 위함이다. 이에 대한 자세한 논의는 제5장을 참조.

련 법률이 역시 미비하였으나⁴⁾ 시장경제의 발전에 따라 보완되었다. 1981년에 경제계약법,⁵⁾ 1986년에 민법통칙,⁶⁾ 1990년에 계약법,⁷⁾ 1993년에 반부정당 경쟁법,⁸⁾ 1995년에 담보법, 2007년에 물권법 등을 제정하여 지식재산권의 보호 육성을 뒷받침하고 있다. 중국은 아직도 사법기관에 의한 합리적이고 합법적인 보호보다는 당사자간의 협의 또는 실효성을 갖춘 행정적인 보호에 중점을 두는 것으로 생각된다. 이하에서는 중국의 상표보호제도와 특히 치명상표의 특수한 보호제도를 살펴봄으로써 우리나라 기업들이 중국의 상표제도에 대하여 참고가 될 수 있도록 하고자 한다.

II. 중국 상표법의 개관

1. 중국 상표법의 역사

중국에서 문헌상으로 상표를 사용한 시기는 전국시대에 부터라고 하는 주장도 있으나 실질적인 상표의 사용은 문물이 발달한 송나라 시대부터이다.⁹⁾ 특히 중국에서 전용상표가 쓰이기 시작한 것은 청나라 乾隆年間인 1736년이며 본격적으로 상표를 보호하기 시작한 것은 청나라 말기부터이다.¹⁰⁾ 청나라 말기에 清

4) 중국은 건국 이래 물권을 중시하지 않았고, 소유권 기타 물권에 관한 구체적인 규정을 두지 않아서 이에 대한 비판이 제기되었다. 梁慧星, 关于中国民法典编纂[「法制研究」, 第22号(2002), 韩国法制研究院], 205면.

5) 中华人民共和国合同法은 1982.7.1일부터 시행되었고, 1985년에涉外경제계약법이, 1987년에 기술계약법이 제정된 후 1999. 3. 15일 이르러 이들 3개의 계약법을 통합한 中华人民共和国合同法을 제정하여 1999.10.1일부터 시행하였다.

6) 민법통칙 제94조 내지 제96조까지 저작권, 특허권, 상표권이 법률의 보호를 받을 수 있음을 밝히고 있다.

7) 계약법은 총칙부분 중 제2장에서 제7장까지 계약의 체결, 효력, 이행, 변경 및 양도 등을 규정하고 있어 상표권의 양도, 사용권허가 및 질권 설정 등을 규정하고 있으며, 특히 제18장은 특허권의 기술계약과 관련된 규정을 두고 있다.

8) 1993년9월2일에 中华人民共和国主席令 第10号로 公布된 반부정당경쟁법(反不正当竞争法)은 제2장에서 타인의 등록상표 사칭행위, 치명상표와 혼동을 초래하는 행위, 타인의 기업명칭 또는 성명을 함부로 사용하는 행위, 상품의 품질위조 등을 부정경쟁행위로 보고 있다.

9) 중국 북송시대 산둥지방의 바늘제조업자인 刘家가 상품인 “功夫针”에 白兔(흰토끼) 상표를 사용하였다. 郑成思, 「知识产权法」, 社会科学文献出版社, 2008, 160면.

10) 上掲書, 163면.

政府는 자본주의 열강들로부터 그들의 통상무역을 유지 및 보호해달라는 압력을 받으면서 상표를 보호하여 주기 시작하였다. 淸政府는 먼저 1902년에 영국 정부와 1903년에는 일본 및 미국정부의 압력을 받아 들어 通商行船條約을 체결하였으며, 1904년 淸政府는 외국열강의 압력을 받아 商標注冊試辦章程을 공포하면서부터¹¹⁾ 상표를 보호하기 시작하였다.¹²⁾ 그 후 외국인들이 중국에 많이 들어 와서 거주와 사업을 운영하게 됨에 따라 1923년에 北洋政府는 상표법과 관련세칙을 공포하였다.¹³⁾ 1927년 12월에 국민당정부는 南京에 全國注冊局을 설립하여 등록업무를 개시하고, 1930년에는 商標法과 商標法實施細則을 공포하여 1931년 1월 1일까지 시행하였다. 1949년에 공산정권이 들어선 이후인 1950년 8월 8일에 중국 정부는 기존의 상표법을 폐기하고 첫 번째 상표법규정인 商標注冊暫行條例를 공포하였고, 1963년 3월 30일에 商標管理條例를 제정하여 상표의 강제등록 원칙을 시행하였다.¹⁴⁾ 1966년 이후부터 1976년까지는 문화대혁명의 영향으로 상표등록업무를 거의 수행하지 못하였다가 1978년에 국가공상행정관리국이 상표등록업무를 개시하면서 상표법의 제정 필요성을 인식한 중국 정부는 1982년 8월 23일에 상표법을 통과시키어 1983년 3월 1일부터 시행하였다.¹⁵⁾

2. 상표법의 개정

개혁·개방 중에 상표법은 중국 상품 및 물품의 질적수준 제고에 중요한 작용을 하게 되었으며, 시장경제의 발전에 따라 대내적으로는 활기를 불어 넣었고 대외적으로는 개방의 수요에 부응하게 되었다. 이에 따라 1993년 2월 22일 제7기 전국인대 상무위원회 제30차 회의에서는 상표법에 대한 제1차 수정안을 제

11) 吴汉东主编, 「知识产权法 第2版」, 法律出版社, 2008, 211면.

12) 이것이 중국 역사상 최초의 상표에 관한 성문 입법인데, 당시 상표권의 유효기간은 20년이었다. 吴汉东, 前掲書, 211면.

13) 1904년부터 1923년까지 상표등록 건수는 약 25,000건으로 대부분 외국상표였다. 王连峰, 「商标法通论」, 郑州大学出版社, 2003, 41면.

14) 商標管理條例 제3조는 기업으로 하여금 상품의 질과 양을 保證하고, 提高하도록 하고 있으며 아울러 계획경제의 색채가 농후하였다. 吴汉东, 前掲書, 211면.

15) 이 상표법은 중국에서 최초의 지식재산권 영역의 법률로서 이는 計劃經濟와 商品의 經濟的 需要를 반영하였다. 吴汉东, 前掲書, 211면.

시하였으며,¹⁶⁾ 그 후 중국의 사회주의 시장경제의 발전과 세계무역기구(WTO) 가입을 앞두고 2001년 10월에 상표법을 대폭 개정한 제2차 수정안을 통과시키어 신상표법을 2001년 12월 1일부터 시행하였다. 이 상표법의 특징은 우선 상표출원의 주체와 객체를 확대하였다. 즉 주체를 자연인,¹⁷⁾ 법인 또는 기타 단체로 확대하였다.¹⁸⁾ 둘째 치명상표 보호규정을 신설하였다.¹⁹⁾ 이에 따라 중국에 등록된 치명상표(馳名商標)의 경우에는 이종상품까지 타인의 등록을 배제하도록 하였으며, 중국에 등록되지 않은 아니한 저명상표인 경우에는 유사상품까지만 배제하도록 하였다. 셋째, 지리적표시도 상표등록이 가능하도록 하였다. 넷째 상표관련 심판에 불복할 수 있는 제도를 확대하였다.²⁰⁾ 다섯째, 상표권의 보호를 강화하고 새로운 침해행위의 유형을 추가하였다. 그리고 2002년 8월 3일에 국무원은 새로운 商標法實施條例를 공포하였다. 아울러 중국은 국제기구의 가입에 적극적인 노력을 가하여 1980년에는 “세계지식재산권기구 설립협약”, 1985년에는 “공업소유권보호를 위한 파리협약”, 1994년에는 “상품과 서비스에 관련한 국제분류 니스협정”, 2001년에는 “무역관련 지식재산권협정”에도 가입하였다. 이와 같이 중국은 오늘날의 실정에 부합하는 상표법 3체계를 완비하여 시행하여 오고 있다.

3. 상표법의 체계

중국에서 상표권에 관련된 법령들은 중국 상표법, 형법, 세관법과 2002년 8월 3일에 국무원령 제358호로 제정된 중국 상표법실시조례, 상표심의규칙,²¹⁾

16) 关于修改(中华人民共和国商标法)的决定

17) 1983년 상표법은 상품을 생산하는 주체인 기업인들만 상표를 출원하여 등록을 받을 수 있었고 개인들은 상표권을 가질 수 없었으며, 외국인들은 상표등록을 출원할 수 있었다. 2001년 상표법 제4조는 자연인도 상표출원을 할 수 있도록 규정하였다.

18) 吴汉东, 前掲書, 211면.

19) 吴汉东, 前掲書, 212면.

20) 수정전 상표법에서는 商標评审委员会의 결정이 종국적이었으나 2001년 상표법에서는 商標评审委员会의 결정에 불복하는 경우 인민법원(이하 특별한 경우 외에는 “법원”이라 함)에 소를 제기하여 권리를 보호받을 수 있도록 하였다.

21) 商標评审規則은 1995년 11월 2일에 原国家工商行政管理局 第37号令으로 공포된 후 2005년 9월 26일에

2003년 4월 17일 국가공상행정관리총국령 제5호로 제정된 치명상표 인정 및 보호규정,²²⁾ 2003년 4월 17일에 국가공상행정관리총국령 제6호로 제정된 집단상표, 증명상표 등록 및 관리방법,²³⁾ 치명상표업무세칙²⁴⁾ 등이 있다. 아울러 상표권에 관한 규정들은 다른 법령에도 있는데 중국 민법통칙, 반부정당경쟁법 등이 그것이다. 상표권분쟁과 관련하여 최고인민법원과 최고인민검찰원이 공포한 각종 사법해석이 있는데, 사법해석은 실제로 법원의 판결문에서 법률과 동등하게 인용되고 있다.²⁵⁾ 사법해석은 2009년 4월 22일에 최고인민법원 심판위원회 제1467차 회의를 통과한 인민법원 치명상표 보호와 관련한 민사사건 심리 법률응용 문제에 대한 해석[法釋 2009 3호]과²⁶⁾ 2008년 2월 18일에 최고인민법원 심판위원회 제1444차 회의를 통과한 “등록상표·기업명칭 우선권 충돌 민사안건 심리 문제에 대한 최고인민법원의 규정”[法釋 2008 3호]²⁷⁾ 등이 있다. 이 밖에 지방 법규로 산동성 저명상표에 관한 규정 등이 있다.

Ⅲ. 상표권의 침해유형

1. 의의

상표의 목적은 특정한 상품의 출처와 품질의 동일성을 보장하여 소비자들로

原国家工商行政管理总局令 第20号로 제2차 수정을 하였다.

22) 2003년4월17日 通过 (国家工商行政管理总局令 第5号) 驰名商标认定和保护规定.

23) 2003년4월17日 通过 (国家工商行政管理总局令 第6号) 集体商标, 证明商标注册和管理办法.

24) 2009년4월21日에 工商标字[2009]81号로 驰名商标认定工作细则이 제정되었다.

25) 最高人民法院关于司法解释工作的规定 제5조는 “최고인민법원이 공포한 사법해석은 법률의 효력을 가진다”고 규정되어 있으며, 2006년 5월에 제정된 最高人民检察院司法解释工作的规定 제5조에서도 “최고인민검찰원이 제정하고 공포한 사법해석은 법률의 효력을 가진다”고 규정되어 있다.

26) 2009년4월22日 最高人民法院审判委员会 第1467次会议通过 “最高人民法院关于审理涉及 驰名商标保护的民事纠纷案件应法律若干问题的解释”[法释 2009 3号]

27) 2008년2월18日 最高人民法院审判委员会 第1444次会议通过 “最高人民法院关于审理注册商标, 企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定”[法释 2008 3号]. [法释 2008 3号]는 등록상표, 기업명칭이 다른 우선권과 충돌되는 민사분쟁 안건을 정확하게 심리하기 위하여, 중화인민공화국 민사소송법과 민법통칙, 상표법, 反不正当竞争法 등 법률규정을 근거로 재판 실천에 결부하여 이 규정을 제정한다.

하여금 혼동을 일으키지 않으면서, 원하는 상품을 많은 노력없이 빠른 시간에 찾을 수 있도록 하는데 있다. 아울러 상표권자가 장기간 동안 사용함으로써 소비자에게 널리 알려지고 신용이 쌓이면 그 자체로서 유형적 재산보다도 더 많은 무형적 가치를 가질 수가 있다. 따라서 허락없이 상표권을 사용하게 되면 상표권자의 재산을 침해하는 것과 같아서 불법행위에 해당한다. 중국 상표법 제51조는 등록상표의 상표권은 등록이 결정된 상표와 사용이 지정된 상품에 한한다고 하여 상표권의 효력범위에 대하여 규정하고 있다. 상표의 침해는 상표권자의 동의를 받지 않거나 등록상표와 똑같은 표지와 유사한 표지를 스스로 사용하거나 상표등록자가 등록상표를 사용하는 것을 방해함으로써 소비자가 혼동을 일으킬 수 있는 것을 말한다. 상표법 제52조는 상표권 침해행위에 대하여 규정하고 있는데 이러한 침해유형으로는 첫째, 상표등록자의 허락없이 동일상품 또는 유사상품에 그 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하거나, 둘째, 등록상표 전용권을 침해하는 상품을 판매하였거나, 셋째, 타인의 등록상표 표지를 위조 또는 자의로 제조하였거나 위조 또는 자의로 제조한 등록상표 표지를 판매하였거나, 넷째, 상표등록자의 동의없이 그 등록상표를 대체하고 동시에 당해 대체상표 상품을 시장에 유통하였거나, 다섯째, 타인의 등록상표 전용권에 기타 손해를 입힌 경우이다.

2. 사용침해

상표등록자의 허락없이 동일상품 또는 유사상품에 그 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 행위는 침해행위를 구성한다.²⁸⁾ 사용권 침해행위는 4종류로 구분된다. 첫째, 동일상품에 동일상표를 사용하는 행위, 둘째 동일상품에 유사상표를 사용하는 행위, 셋째 유사상품에 동일상표를 사용하는 행위, 넷째 유사상품에 유사상표를 사용하는 행위이다. 이 중에서 동일상품에 동일상표를 사용하는 행위가 가장 심각한 상표침해 행위이다.²⁹⁾ 서비스표도 상표에 포함

28) 중국 상표법 제52조 제1항

29) 吳漢東, 前掲書, 282면.

되므로 상표권자의 허락없이 권한없는 제3자가 등록된 서비스표와 동일, 유사한 서비스표를 동일, 유사한 서비스업에 사용하는 경우에도 상표권을 침해하게 된다. 상표사용에 대한 개념은 상표법과 상표법실시조례에서 정하고 있는데 상표의 사용이란 상표를 상품, 상품포장 또는 용기, 상품 거래문서에 사용하거나 또는 상표를 광고 선전, 전시 및 기타 상업 활동에 사용하는 것을 포함한다.³⁰⁾

3. 판매침해

상표법 제52조 제2항은 상표침해의 두 번째 유형으로 등록상표권을 침해하는 상품을 판매하는 경우인데 중국은 이를 별도의 침해행위로 들고 있다. 이에 비하여 우리나라 상표법 제66조는 상품의 판매행위에 대하여는 포괄적으로 규정하고 있다. 이러한 침해의 주체는 보통 상품의 판매자인데 이는 상품침해의 목적이 주로 경제적 이익을 얻는 데 있기 때문이다.³¹⁾ 상표권 침해행위와 법률적 책임에는 일정한 제한이 있는데 상표법 제65조는 선의의 판매자를 보호하고 있다. 즉 상표권 침해에 대한 배상액은 권리 침해자가 침해기간 동안 그 권리의 침해로 취득한 이익, 또는 피침해자가 피침해기간에 권리침해로 입은 손실을 말하는데, 여기에는 피침해자가 권리침해 행위의 제지를 위해 지불한 합리적인 지출을 포함한다(제1항). 아울러 권리침해자가 권리침해로 취득한 이익, 또는 피침해자가 피침해로 입은 손실을 확정하기 어려울 경우에 법원은 권리침해행위의 정상을 참작하여 50만원 이하의 배상을 판결한다(제2항). 그리고 등록상표권을 침해한 상품인 것을 알지 못하고 판매하였거나 당해 상품을 합법적으로 취득한 증명을 제시할 수 있거나 제공자를 설명할 수 있을 경우에는 배상책임을 지지 아니한다(제3항)고 규정하고 있다. 중국의 공상행정관리가관이 그동안 상표를 집행 및 관리하고 위조품을 조사하여 처리하면서 행위자가 일정한 행위를 한 때에는 판매자가 알았거나 알 수 있었던 경우에 인정하고 있다. 즉 판매상품의 상표를 바꾸다가 붙잡힌 경우, 위법 사실로 처벌을 받은 후 재범을 한 경우, 사

30) 商標法實施條例 제5조

31) 吳漢東, 前掲書, 282면.

전에 경고를 받았으나 이를 고치지 않은 경우, 정당하지 않은 구입경로를 통하여 정품보다 싸게 판 경우, 영수증 및 장부 등의 회계처리를 허위로 기재하는 경우, 회사가 대규모로 모조품을 만들어서 판매하는 경우, 사건 발생 후 물증을 이전 또는 소각하거나 허위의 증명이나 허위의 상황을 제공하는 경우 등에 대하여 인정하고 있다.³²⁾

4. 표지침해

상표법 제52조 제3항은 타인의 등록상표 표지를 위조 또는 임의로 제조하였거나 위조 또는 임의로 제조한 등록상표 표지를 판매한 경우에 상표권 침해행위로 간주하고 있다. 침해자는 대개 상표인쇄업을 영위하는 기업과 개인이다. 타인의 등록표지만을 위조하거나 무단으로 제조된 타인의 등록상표만을 판매하는 경우에는 상표권자에게 직접적인 손해를 가져오지는 않으나 그러한 침해행위가 모조품의 제조를 위한 조건을 제공하게 되므로 결국 상표권자의 상표를 침해하게 되는 것이다. 이러한 침해를 구성하는 구체적인 상황을 살펴보면 우선 상표권자의 수권이나 위탁없이 표지를 제조하거나, 상표권자의 수권이나 위탁은 있지만 그 수권범위를 이탈하여 표지를 만들거나 타인의 등록상표를 판매하는 경우에 침해행위가 있다고 볼 수 있다.³³⁾ 국가공상행정관리국은 상표의 위조 및 무단으로 제조하는 것을 막기 위하여 商標印刷管理에 관한 규정을 운영하고 있다.³⁴⁾ 상표를 제작할 수 있는 자는 인쇄업 허가를 받은 기업과 개인이다. 상표사용권자가 상표제작을 위탁하는 경우에는 상표사용계약서가 필요하며³⁵⁾ 미등록 상표의 제작을 위탁하는 경우에는 제작하고자 하는 상표가 상표법 제10조에서 정하는 사항을 위반하여서는 안된다. 상표제작업자가 상표인쇄관리방법을 위반하여 제작한 경우에도 상표권을 침해하는 행위가 된다.³⁶⁾

32) 吳漢東, 前掲書, 283면

33) 吳漢東, 前掲書, 283면

34) 국가공상행정관리국은 1983년에 商標印刷管理方法을 제정한 후 2004년에 개정하였다.

35) 商標印刷管理方法 제5조 제2항.

36) 商標印刷管理方法 제13조.

5. 상표변환(更換商標)

상표법 제52조 제4항은 상표등록자의 동의없이 그 등록상표를 변환하고 동시에 당해 대체상표 상품을 시장에 유통한 경우를 규정하고 있다. 즉 상표권자의 동의없이 상품에 부착된 상표를 떼어 내고 자기 또는 제3자의 상표를 붙여서 시장에 다시 판매하는 경우에는 상표권 침해행위에 해당한다. 사용침해, 판매침해, 표지침해는 그 행위가 타인의 등록상표를 복제하여 상품, 서비스 및 광고에 사용하여 자기의 제품을 타인의 제품으로 변경하는 침해행위들이지만 상표변환은 이와 반대로 타인의 제품을 자기 또는 타인의 상품으로 가장하는 것이다.³⁷⁾ 이러한 조항은 2001년에 상표법에 추가된 것인데 이는 북경에서 발생한 단풍잎(枫叶) v. 악어(鳄鱼)사건에서 기인한다.³⁸⁾ 40년 동안 의복제조업을 영위한 원고는 “枫叶”상표를 1979년에 상표국에 의복을 지정상품으로 상표를 등록하였다. 피고는 싱가포르에 있는 의류회사와 “鳄鱼”상표에 관한 사용계약을 맺었다. 그 후 피고는 1994년에 원고의 “枫叶”상표가 부착된 바지를 구입한 후에 그에 부착된 “枫叶”상표를 떼어 내고 “鳄鱼”상표를 부착하여 자신의 대리점에서 판매하다가 소송을 당하였다. 4년여에 걸친 소송의 결과 1심법원은 피고에게 패소 판결을 내렸으나 피고가 소를 제기하지 않아 종결된 사건이다.³⁹⁾ 이 사건은 재판과정에서 상표법상 명백한 침해행위에 해당한다는 규정이 없었기 때문에⁴⁰⁾ 논란이 많았으나 위법한 행위라는데 모두 인식을 같이 하게 되어 2001년 상표법 개정시에 반영되었다.

37) 이러한 행위를 “反向假冒” 또는 “产品替代”라고 한다.

38) 吴汉东, 前掲書, 283면.

39) 审理“枫叶”诉“鳄鱼”案的几个问题.

<http://www.lawtime.cn/info/shangbiao/sbalal/2006091531833.html>(2010년 6월 1일 방문) 1998年6月10日, 北京市第一中级人民法院知产权庭对北京市京上服装工业集团服装一厂诉被告北京百盛轻工发展有限公司, 鳄鱼国际机构(私人)有限公司, 中国地区开发促进会, 第三人陈树新侵犯商业信誉, 不正当竞争一案进行一审公开审判, 法院认定开发促进会原下属企业北京同益厅告公司损害了北京服装一厂的商业信誉, 构成不正当竞争.

40) 우리나라 상표법도 이러한 행위가 상표권 침해에 해당하는지 여부에 대하여 직접적으로 규정한 것은 없다.

6. 기타 침해행위

상표법 제52조 제5항은 타인의 등록상표권에 기타 손해를 입힌 경우를 규정하고 있다. 이 조항은 추상적으로 규정되어 있으며 보다 상세한 것은 商標法實施條例 및 최고인민법원의 사법해석에서 각각 규정하고 있다.

1) 상표법실시조례

상표법실시조례는 상표법 제52조 제5호에 규정한 등록상표권 침해행위에 대하여 동일 또는 유사 상품에 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 표지를 상품 명칭 또는 상품장식으로 사용하여 공중을 오도한 경우에는 상표권침해가 된다고 규정하고 있다.⁴¹⁾ 즉 정당한 권한이 없는 자가 등록된 타인의 상표를 자신의 상품명칭 또는 장식으로 사용하는 경우에, 일반 소비자들이 상품의 출처에 혼동을 일으킬 수가 있으므로 상표권 침해행위로 규정하고 있다. 이러한 행위가 상표와 제품 사이의 관계를 약화시키게 되고 그 상표가 상품의 보통명사로 될 위험이 있으며 이러한 경우에 희석화의 결과를 가져올 수도 있다.⁴²⁾ 따라서 이러한 행위를 금지하면 치명상표와 특정 영향력을 가진 상표를 보호하는 효과를 거둘 수 있다. 상표법실시조례 제50조제2항은 타인의 등록상표권을 침해할 목적으로 고의로 창고보관·운수·우송·은닉 등 편리를 제공한 경우에는 상표권의 침해행위로 보고 있다. 시장경제의 발전에 따라 위조품을 제조하고 판매활동도 전문화되어 생산과 판매 체계망을 형성하게 된다. 창고보관, 운송, 우편발송, 은닉 등의 행위를 하는 자는 직접적으로 상품을 침해하는 것은 아니지만, 그 행위가 위조품을 제조하고 판매하는 데 편리한 조건을 제공하기 때문에 상표권을 침해하는 결과가 발생한다. 따라서 공동침해자에게 법률적 책임을 부담시켜야 한다.⁴³⁾

2) 사법해석(司法解釋)

41) 商標法實施條例 제50조 제1항.

42) 吳漢東, 前掲書, 285면.

43) 吳漢東, 前掲書, 285면.

(1) 등록상표를 상호로 사용

중국에서 상호를⁴⁴⁾ 관리하는 부서는 각 지방정부 또는 시정부의 공상행정관 리부서이며,⁴⁵⁾ 상표는 국가공상행정관리국의 상표국에서 관리하고 있다. 따라서 상호관리규정과 상표관리규정이 서로 다르고 담당하는 부서도 다르기 때문에 상호와 상표 간에 충돌이 필연적으로 발생하게 된다. 상표 민사분쟁에 관한 해석 제1조제1항은 동일, 유사한 상품에 타인의 등록상표와 동일, 유사한 문자를 기업의 상호로 사용하여 일반 대중들에게 용이하게 오인을 일으키는 행위는 상표권을 침해하게 된다.⁴⁶⁾ 상표권 소유자는 타인이 그의 상표를 기업명칭으로 등록하고 공중이 오해할 소지가 있는 경우에 기업명칭등기기관에 기업명칭등록의 폐지를 청구할 수 있으며, 법원에 소를 제기하여 타인이 상표로 사용하는 것을 저지할 수 있다. 한편 상표의 등록신청시에 이미 기업명칭이 있는 경우에는 저촉되게 되는데 이에 대하여 상표법 제31조는 “상표등록 출원은 타인이 확보하고 있는 우선권을 침해하지 못하며, 타인이 사용하여 일정한 영향을 구비한 상표를 부당한 수단을 통하여 미리 출원하지 못한다.”고 규정하고 있다.

(2) 도메인이름으로 사용

상표 민사분쟁에 관한 해석 제1조 제3항은 “타인이 등록상표와 동일하거나 유사한 문자를 도메인이름으로 등록하고 도메인이름을 통하여 관련 상품을 전자거래함으로써 관련 대중이 오인을 일으키게 하는 행위는 상표권 침해행위를 구성한다.”고 규정하고 있다.⁴⁷⁾ 즉 도메인이름과 상표는 다같이 식별표지이지만 그들을 표지하는 대상이 전혀 다르다. 상표의 문자가 도메인이름으로 사용할 수 있으므로, 부정경쟁을 방지하고 치명상표의 이익을 보호하기 위하여 도메인

44) 企业名称登记管理实施办法 제9조에 의하면 기업명칭은 행정구역, 字号, 업종, 조직형식으로 구성된다. 예를 들어 北京市AB貿易有限公司에서 행정구역은 北京市이고, 字号는 AB, 업종은 貿易, 조직형식은 有限公司이다. 중국에서의 商号는 기업명칭 중 字号를 말한다.

45) 企业名称登记管理规定 제3조에 의하면, 기업명칭은 기업신청 등기시에 기업명칭등기주무부서에서 허가하며, 기업명칭은 사전 심사비준을 거쳐야만 사용할 수 있다.

46) 最高人民法院 关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第1条 第1項.

47) 最高人民法院 关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第1条 第3項.

이름과 상표 간의 충돌을 피하기 위하여 제정되었다. 일반적으로 상표권을 침해하는 경우는 도메인이름을 악의로 등록하는 경우인데 주관적인 악의를 인정하는 방법이 중요한 문제이다. 그래서 2001년 6월에 최고인민법원이 공포한 “컴퓨터 도메인이름 분쟁사건에 관한 해석”⁴⁸⁾에 의할 경우 피고의 행동이 일정한 경우에 악의로 인정한다. 즉 상업 목적으로 타인의 치명상표를 도메인이름으로 등록하고, 등록하여 사용하는 도메인이름이 원고가 등록하는 상표와 도메인이름과 같거나 유사함으로써 고의로 원고가 제공하는 상품이나 서비스 사이트와 혼동되어 인터넷 사용자를 오도하고 그의 사이트를 사용하는 경우에 악의가 인정된다. 아울러 도메인이름을 높은 가격으로 판매 또는 임대하거나 다른 방법으로 양도하여 정당하지 않은 이익을 취득하는 경우 및 도메인이름을 등록한 후에 스스로 사용하지 않고, 사용의 준비도 없는 경우에는 그 도메인이름을 사용하는 것을 저지하도록 하고 있다.⁴⁹⁾

IV. 상표권침해에 대한 구제

1. 분쟁처리 방식

상표권은 독점적인 재산권으로 사권에 속한다. 상표권이 침해를 받은 경우 침해자에게 상표권의 사용중지 및 판매정지 등 물권적 성질의 청구권을 행사할 수 있다. 이러한 절대권에 기한 청구권은 자력구제의 방식으로 행사하거나 공적인 구제방식에 의할 수 있다. 중국에서 상표권이 침해된 경우, 중국 상표법에 따르면 우선 당사자 간의 협상에 의하여 해결하고 협상이 어려운 경우 상표등록자나 이해관계자가 법원에 제소하거나 공상행정관리기관에 처리를 청구할 수 있다. 이처럼 사법상의 구제와 행정적 구제를 동시에 인정하는 것은 중국 상표권 보호의 특징이다. 법원에 제소하거나 공상행정관리기관에 처리를 청구하는 것

48) 最高人民法院 2001년6월 公布的 审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释

49) 吴汉东, 前掲書, 286면.

은 몇가지 점에서 다르다.⁵⁰⁾ 첫째 청구의 주체가 다르다. 상표권을 침해하면 피침해자 또는 누구나 공상행정관리기관에 고소하거나 고발할 수 있으나 법원에 제소하는 자는 피침해자만이 가능하다. 둘째, 청구의 조건이 다르다. 공상행정관리기관에 고소, 고발하는 경우 침해자가 명확하지 않아도 침해행위만 있으면 가능하나 법원의 제소하려면 피고가 명확해야 한다. 아울러 공상행정관리기관은 위조품과 상표침해행위 등을 조사하고 처리하는 것이 행정집행의 주요 업무이지만, 법원은 피해자가 제소하지 않으면 주도적으로 상표침해행위를 처리하지 않는다. 따라서 중국에서 상표권을 보호하기 위해서는 사법적인 구제보다는 공상행정관리기관의 집행법에 의하는 것이 시기 적절하고 절차상 간단하게 처리할 수 있는 장점이 있다.

2. 민사적 보호

1) 의의

상표권이 침해된 경우에 침해자는 손해배상 등 민사책임을 부담하여야 하는데, 피해자에게 가장 의미가 있는 것은 역시 침해자의 민사책임이다. 상표권 침해에 대한 민사적 구제제도는 침해행위의 금지청구, 손해배상의 청구, 부당이득 반환청구권과 소송보전조치 등이다. 중국 상표법은 상표를 침해를 당한 경우에 권리자는 법원에 소를 제기할 수 있도록 하여 상표권침해자에게 민사책임을 부담시키고 있다. 민사책임을 묻기 위해서 피해자는 법원에 소를 제기하여야 하는데 그 때 침해행위 중지청구, 손해배상 등을 청구할 수 있다. 이러한 방법은 강제집행력이 있으며, 사건의 최종적인 해결 수단이다. 아울러 침해행위의 금지를 청구할 때 손해배상청구를 함께 할 수 있으며, 재산보전 및 증거보전의 제도를 이용할 수 있다. 그러나 절차가 어렵고, 최종 판결에 이르기까지 시간이 오래 걸리며, 비용이 상대적으로 많이 든다. 그럼에도 불구하고 요즈음 중국에서는 법원을 이용하는 사례가 점차 증가되고 있다.⁵¹⁾ 법원은 민법통칙 제134조 및 상표

50) 吴汉东, 前掲書, 286면.

51) 과거에는 특히 상표권 침해사건의 경우 행정기관을 이용하는 방법이 침해구제에서 중심적 역할을 맡았

법 제53조의 규정과 사건의 구체적인 상황에 따라 침해중지, 방해제거, 위험제거, 손해배상, 영향제거 등의 민사책임을 묻거나 벌금(罰款)을 부과할 수 있으며, 침해상품이나 위조상품의 표지와 권리침해 상품의 생산에 전문적으로 쓰인 재료, 공구, 설비 등 재물을 몰수하는 민사제재결정을 할 수 있다.⁵²⁾

2) 상표사건의 관할법원

중국의 법원은 4단계로 구분되어 있으며⁵³⁾ 2심제를 채택하고 있는데, 제1심이 기층인민법원이면 제2심은 그 지방의 중급인민법원이 되고 제2심 판결로서 사건은 종결된다.⁵⁴⁾ 상표권분쟁이 발생한 경우 어느 법원에서 처리하는가에 대해서는 “상표사건 관할에 관한 해석”⁵⁵⁾에 따르는데 이에 의하면 보통 상표권 분쟁사건은 중급인민법원이 1심이 되는 것이 원칙이다. 다만, 상표사건이 많은 지역인 경우에는 최고인민법원의 허가를 얻어 기층인민법원이 상표사건을 관할할 수도 있다. 그러나 상표평심위원회의 심판에 불복하는 경우는 북경시 제1중급인민법원이 1심이 된다. 중국의 지방에서 지식재산권의 침해 행위가 있었을 때 그 침해사실이 명백하고 증거가 분명함에도 소송절차가 한없이 지연되는 경우들이 종종 발생한다. 이는 그야말로 ‘지방보호주의’ 때문인데 침해자가 지역경제를 볼모로 하여 상표권자의 합법적 권리를 실질적으로 무력화시키는 방법이다. 이러한 지방보호주의는 상급심이나 북경이나 상해 등 대도시로 갈수록 그 영향력

으나 이러한 추세는 2001년 전리법(특허법)의 개정 및 침해 양상의 변모에 따라 바뀌어 지금은 점차 법원에 소를 제기하는 사례가 늘고 있다. 즉 전리법 개정으로 손해배상 명령권이 폐지되는 등 행정기관의 단독 권한이 약화된 것도 이러한 추세 변화의 한 이유이며, 다른 측면에서는 모방품의 제조 및 유통 양상이 바뀌고 침해 행위가 교묘해져 비전문적인 행정기관으로서는 침해나 아니냐를 판단하기가 어렵고 책임 소재도 불분명한 사건이 늘고 있는 것도 또 다른 이유이다.

52) 最高人民法院 关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 (2002年10月12日 最高人民法院审判委员会 第1246次会议通过 法释[2002] 32号), 제21조 제1항.

53) 최고인민법원(대법원에 상당하고 북경에 소재), 고급인민법원(고등법원에 상당하고 省, 자치구, 직할시에 설치), 중급인민법원(지방법원에 상당하고 省, 자치구, 직할시에 설치), 북경 제1중급인민법원(국가지식산업권 소재지), 기층인민법원(지법 지원에 상당하고 현, 시에 설치)이 있다.

54) 어느 지역의 어떤 급의 법원을 제1심 법원으로 하여 소를 제기하느냐에 따라 최종심을 담당할 제2심법원이 결정되게 된다.

55) 最高人民法院 关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围解释.

이 약해지므로 제1심 법원을 선택하는 것이 중요하다.

3) 침해행위의 금지청구

상표등록자 또는 이해관계인은 타인이 그 등록상표권에 대한 침해행위를 하고 있거나 할 우려가 있어 이를 제지하지 아니하면 그의 합법적인 권익이 만회할 수 없는 손해를 입게 된다는 것을 증명할 수 있는 증거가 있을 경우 소를 제기하기 전에 법원에 침해행위의 중지를 신청하고, 재산보전 조치를 취하도록 신청할 수 있다.⁵⁶⁾ 이 경우 법원은 중국 민사소송법 제93조~제96조 및 제99조의 규정을 적용하여 처리한다.⁵⁷⁾ 상표권 침해행위를 발견하여 법원에 중지명령을 신청하는 경우에는 신청서와 함께 관련증거를 제출하여야 한다. 관련증거는⁵⁸⁾ 1) 상표권자의 상표등록증, 2) 이해관계인은 상표국에 등록된 상표사용허락서류 및 상표등록증 사본, 3) 배타적 독점사용권자의 단독신청인 경우에는 상표권자의 신청포기 관련서류, 4) 상표권자의 승계인은 승계관련 입증 서류, 5) 현재 또는 장래에 상표권침해가 예상되는 경우에는 그 증거자료 등이다.⁵⁹⁾ 신청인이 제소전 상표권 침해행위의 중지신청을 하고자 하는 경우 담보를 제공하여야 한다. 신청인이 보증, 저당 등의 형식으로 제공하는 담보가 합리적이고 유효한 경우에 법원은 이를 허가하여야 하며, 신청인이 담보를 제공하지 않는 경우에는 신청을 기각하도록 하고 있다.⁶⁰⁾ 법원은 상표권 침해행위 중지명령을 접수한 후에 심사하여 法釋[2002] 2号 제4조에 부합하는 경우에는 48시간 내에 서면으로 재정을 하여야 한다. 재정이 피신청인에게 상표권 침해행위에 대한 중지명령인 경우에

56) 우리나라의 가처분제도와 유사하다. 가처분 신청은 본안소송의 제기 전이나 동시에 제기하는데 이는 긴 급성을 요한다.

57) 중국 상표법 제57조.

58) 最高人民法院關於訴前侵權註冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋 (2001年12月25日 最高人民法院審判委員會 第1203次 會議通過 法釋[2002] 2号 第4조).

59) 금지청구권을 행사할 수 있는 자는 대개 상표권자이지만 사용권자도 가능하다. 독점사용권자는 금지청구권을 행사할 수 있으며, 독점사용권자가 있는 경우라도 상표권자에게 금지청구권이 있다. 배타적사용권을 준 경우에 상표권자도 당해상표를 사용할 수 있기 때문에 상표권자는 공동으로 금지청구권을 제출할 수 있다. 보통사용권을 준 경우에는 금지청구권이 없으며, 상표권자의 수권을 받는 경우 금지청구권을 행사할 수 있다. 法釋[2002] 32号 第4조 第2항.

60) 法釋[2002] 2号 第6조.

는 즉시 집행을 개시하여야 한다. 법원의 제소전 중지명령에 대한 재정은 즉시 피신청인에게 통지하여야 하고 늦어도 5일을 초과하여서는 아니된다.⁶¹⁾

4) 손해배상의 청구

침해자의 고의, 과실로 상표권을 침해하여 재산적 피해를 입은 경우 피해자는 이에 대한 손해배상을 청구할 수 있다. 상표권침해로 손해배상을 청구하기 위해서는 4가지 불법행위의 요건이 필요하다.⁶²⁾ 우선 타인의 위법한 행위가 있어야 한다. 즉 상표법 제52조에서 열거하고 있는 상표권 침해행위가 존재하여야 한다. 둘째, 행위자의 과실이 존재하여야 한다. 중국은 고의나 과실의 추정을 법령에 직접 규정하지는 않았지만⁶³⁾ 상표법 제52조나 제56조 제3항의 규정을 근거로 과실책임을 원칙으로 하고 있다. 따라서 상표권을 침해하는 물품을 판매하거나 또는 상표권을 침해하는 행위가 있으면 과실이 있다고 추정한다. 그러나 상표권을 침해하는 행위라 하더라도 제56조 제3항에서 규정하고 있는 선의에 해당하는 경우에는 배상책임을 지지 않는다. 셋째, 손해의 사실이 객관적으로 존재하여야 한다. 넷째, 침해행위와 손해 사이에 인과관계가 존재하여야 한다. 그러나 상표권을 침해하였더라도 침해자가 상표권을 침해한 상품인 것을 알지 못하고 판매하였거나, 당해 상품을 합법적으로 취득한 증명을 제시하면서 그 제 공자를 밝힐 수 있는 경우에는 배상책임을 지지 아니한다. 손해배상액에 대하여 상표법 제56조는 상표권 침해로 인한 배상액에 대하여 침해자가 침해기간에 그 권리침해로 취득한 이익,⁶⁴⁾ 또는 피침해자가 피침해기간에 권리침해로 입은 손실액이며,⁶⁵⁾ 여기에는 피침해자가 권리침해 행위의 제지를 위해 합리적으로 지

61) 法释[2002] 2号, 제10조.

62) 吴汉东, 前掲書, 289면.

63) 우리나라 상표법 제68조에 고의의 추정규정을 두고 있다.

64) 권리침해자가 권리침해로 취득한 이익이란 권리침해상품 판매량과 그 상품 단위당 이윤을 곱하여 계산할 수 있고, 그 상품의 단위당 이윤을 알 수 없으면 등록상표 상품의 단위당 이윤에 따라 계산할 수 있다. 法释[2002] 32号, 제14조.

65) 권리침해로 인하여 받은 손실액이란 권리자가 권리침해로 인한 상품판매의 감소량 또는 권리침해 상품 판매량과 그 등록상표 상품의 단위당 이윤을 곱하여 계산할 수 있다. 法释[2002] 32号, 제15조.

출한 금액을 포함한다고 규정하고 있다(제1항). 그리고 권리침해로 취득한 이익이나 피침해로 입은 손실을 확정하기 어려운 경우에 법원은 권리침해행위의 정상을 참작하여 50만원 이하의 배상을 판결하도록 하고 있다(제2항).⁶⁶⁾

5) 소송보전 조치

(1) 증거보전 조치

증거보전에 관한 상표법의 규정은 2001년 개정시에 신설되었다.⁶⁷⁾ 즉 상표권 침해행위에 대한 증거가 멸실되거나⁶⁸⁾ 당해사건 이후 증거를 얻기 어려운 경우에 당사자인 상표권자 또는 이해관계인은 증거보전을 법원에 신청할 수 있으며, 제소전 증거보전에는 특정조건이 필요하다.⁶⁹⁾ 증거보전을 신청하기 위하여 제출하는 자료는 피신청인이 상표권을 침해하고 있거나 그러할 우려에 대하여 상당한 정도의 증거가 있으면 된다. 증거보전 신청서에는 1) 당사자의 인적사항, 2) 증거보전 신청의 구체적인 내용, 범위와 소재 장소, 3) 증거보전 신청대상에 대한 증명자료, 4) 신청이유와 증거멸실, 추후 입증곤란 등 그에 대한 구체적인 설명이 있어야 한다.⁷⁰⁾ 법원은 신청을 접수한 후 48시간 이내에 결정하여야 하며, 결정을 하면 즉시 집행하여야 한다. 증거보전 신청후 15일 이내에 신청인이 제소를 하지 않는 경우⁷¹⁾ 법원은 신청인의 증거보전 신청을 해제한다.⁷²⁾

(2) 재산보전 조치

66) 법원이 배상액을 확정할 경우에 권리 침해행위의 성질, 기간, 결과, 상표의 명성을 고려해야 하고 상표사용허가의 종류, 기간, 범위 및 권리침해행위의 제지에 합리적으로 지출한 금액 등을 종합적으로 확정한다. 法释[2002] 32号 제16조 제2항.

67) 그 이전에는 민사소송법 제74조를 적용하였다.

68) 증거의 멸실은 형체의 멸실, 부패, 변질 등으로 원상 복원이 불가능한 경우를 말한다.

69) 吴汉东, 前掲書, 288면.

70) 法释[2002] 2号 제3조.

71) 신청인이 소를 제기하지 않거나 착오로 피신청인에게 손해를 끼친 경우 피신청인은 관할법원에 손해배상을 청구할 수 있다.

72) 法释[2002] 2号 제12조.

원고가 승소할 것이 예상되는 되는 경우에는 손해배상 청구소송이 실효를 거둘 수 있도록 하기 위하여 장래에 집행할 피고의 재산을 보전할 필요가 있는데 이것이 제소전 재산보전 신청제도이다.⁷³⁾ 신청요건은 우선 보전조치를 적기에 취하지 않는다면 승소하더라도 보전을 받을 수 없는 등 신청인의 합법적인 권익이 중대한 손해를 입을 수 있는 급박한 상황이어야 한다. 그리고 신청인은 피보전 재산액에 상당하는 담보를 제공하여야 한다. 신청인이 담보를 제공하지 않은 경우 재산보전 조치 신청은 기각된다.⁷⁴⁾ 법원의 재산보전조치가 있는 후에 상표권자와 이해관계인은 관할법원에 소를 제기하거나 재산보전조치를 하는 집행법원에 소를 제기할 수도 있다. 재산보전조치의 종류는 민사소송법이 규정하고 있는데⁷⁵⁾ 차압, 압류, 동결(凍結) 등이 있다. 기타 상표권 자체에 재산보전조치를 취하는 경우도⁷⁶⁾ 있는데 이런 경우에도 상표권자는 상표를 사용할 수 있다. 상표권에 대하여 재산보전을 집행하는 경우에 법원은 상표국에 협조 요청을 하여야 한다. 상표권에 대하여 재산보전을 하는 경우 그 재산보전 기간은 1회당 6개월을 초과하지 못하며 이 기간은 상표국이 법원으로부터 협조문을 받은 날로부터 기산한다. 피신청인 역시 담보를 제공할 수 있는데 인적 담보, 물적 담보, 현금 및 유가증권 등의 담보가 가능하다. 피신청인의 담보제공으로 장래의 집행이 확실한 경우에 법원은 재산보전조치를 해제하여야 한다. 담보인은 피신청인이 패소하거나 의무를 이행하지 않는 경우에 연대책임을 진다.

3. 행정적 보호

1) 의의

개혁·개방이후에 중국은 외국의 기술과 자본을 효과적으로 유치하고 또 낙후된 산업과 상업활동을 촉진하기 위하여 지식재산권제도를 인식하기 시작하는

73) 이것은 우리나라의 가압류신청제도와 유사하다.

74) 중국 민사소송법 제93조.

75) 중국 민사소송법 제94조.

76) 最高人民法院關於人民法院對注冊商標權進行財產保全的解釋.

한편, 특히 1979년 미국과의 협상 이후에 지식재산권 보호내용을 이행하기 위하여 지식재산권제도가 필요하였다. 그러나 당시에 중국은 재판제도가 완비되지 않았고 전통적으로 행정부가 국가의 운영을 주도하였으므로 자연스럽게 행정절차에 의하게 되었다. 중국에서의 행정적인 보호는 이러한 배경하에서 지식재산권을 관리하는 행정기관이 법률과 규정에 따라 행정수단으로 침해사건을 조사하여 처리하고, 아울러 손해배상을 조정하며, 침해행위의 중지명령 등 행정조치를 내리는 것을 말한다. 행정적인 보호제도는 침해중지명령을 즉시 내리는 등 재판제도에 비하여 빠르고 효율성이 높다. 상표권 침해사건은 법원에 의해서도 보호되지만 많은 사건이 공상행정관리부서에 의해 1차적으로 처리되며, 상표권 침해에 대한 단속건수도 매년 증가하고 있다. 공상행정관리부서는 법원과 달리 직권으로 상표권 침해행위를 조사하여 침해행위 중지명령을 할 수 있고, 당사자의 청구에 의하여 상표권 침해행위를 처리할 수 있다. 아울러 국제화시대에 있어서 상품의 수출입이 빈번하게 발생함으로 인하여 상표권 침해에 대해 세관을 통해서 국경조치를 취하는 것도 매우 중요하다.

2) 공상행정관리국에 의한 보호

상표권 침해행위를 발견한 경우에 당사자는 침해지역의 공상행정관리국에 고소 또는 고발을 할 수 있다. 국가공상행정관리총국과⁷⁷⁾ 성급 공상행정관리국은⁷⁸⁾ 상표권 침해사건을 지휘, 협조 및 감독하는 업무를 수행하고 있으며, 실제 상표권의 침해행위를 처리하는 기관은 각 지방의 縣 또는 區, 市の 공상행정관리국에서 담당한다. 상표권 침해행위로 분쟁이 발생한 경우에는 원칙적으로 당사자 간에 협의로 처리하지만, 그렇지 못한 경우에는 공상행정관리부서에 그에 관한 처리를 청구할 수 있다. 조사 결과 상표권 침해가 인정된 경우에 공상행정관리부서는 우선 침해행위 중지명령을 발동하고 과태료를 부과한다. 과태료는 불법 경영액의 3배 이하로 처하는 것이 원칙이고 그것을 산정할 수 없는 경우에

77) 복경에 설치한 국가공상행정관리총국의 상표국은 상표출원, 등록, 관리업무를 총괄하며, 상표평심위원회는 상표무효심판을 처리한다.

78) 성급 공상행정관리국은 각 省, 자치구, 직할시에 31개를 설치하였다. ,

는 10만원 이하의 과태료에 처한다.⁷⁹⁾ 공상행정관리부서는 침해행위의 중지 명령이나 폐기명령을 내릴 수는 있지만 직접 강제집행을 할 수 없으므로 이런 경우에는 법원에 강제집행을 신청하여야 한다. 아울러 공상행정관리부서는 당사자의 청구에 의하여 손해배상액을 조정할 수 있다. 공상행정관리국이 상표권 침해사건을 접수하는 경우에는 상표권 침해행위의 고소, 고발 및 관련자료를 첨부하도록 하며, 당해사건에 대하여 책임지고 조사할 담당자 2명을 정한다.⁸⁰⁾ 접수가 이루어지면 담당자는 절차에 따라 객관적이고도 공정하게 조사하고 전면적으로 증거자료를 수집하여야 한다. 증거자료로는 상표등록증, 상표국이 상표 등록원부에 따라 발급한 증명자료, 상표권 사용허락계약서, 상표권침해 혐의자료 등이 있으며 이들은 사실에 근거하여야 증거로서 효력을 갖는다. 공상행정관리부서가 행정처벌을 결정하면 당사자에게 통보되고 당사자들은 일정한 기한내에 이를 이행하여야 한다. 침해자가 행정기관의 결정에 불복할 수 있으므로 언제든지 사법적 해결방법으로 전환될 수 있으므로 최종적인 해결책은 아니다.

3) 세관에 의한 보호

국경을 통하여 상표권을 침해한 상품이 거래되는 경우에도 상표권자는 신용이나 명성에 상당한 훼손을 가져오게 되며 그로 인하여 손해를 입을 가능성이 있다. 이러한 경우에는 세관을 통하여 보호를 받아야 한다. 세관을 통하여 지식재산권을 보호받기 시작한 것은 1992년 1월 17일에 중·미 간에 서명한 지식재산권보호에 관한 양해각서에 의해서이다.⁸¹⁾ 이 양해각서를 이행하기 위하여 1995년 7월 5일에 중국 지식재산권 세관보호조례를⁸²⁾ 공포하여 1995년 10월 1일부터 시행하였으며, 2003년 12월 2일 TRIPs규정에 맞추어 지식재산권보호조례를 개정하고, 2004년 5월 1일에는 지식재산권 세관보호조례 실시방법을⁸³⁾

79) 吴汉东, 前掲書, 290면.

80) 工商行政管理机关行政处罚程序暂行规定 제14조.

81) 양해각서는 총7개 조문으로 구성되었다.

82) 中华人民共和国知识产权海关保护条例

83) 中华人民共和国海关关于中华人民共和国知识产权海关保护条例实施方法

공포하였으나 2009년 3월 3일에 이를 개정하였다.⁸⁴⁾ 한편 중국 세관이 등록상표를 모두 보호하기는 어려우므로 국경을 통과하는 상표권 침해행위를 효과적으로 단속하기 위하여 상표의 사전등록제도를 운영하고 있다. 세관의 보호절차는 직권에 의한 보호와 청구에 의한 보호로 나누어지는데 청구에 의한 보호가 원칙적인 모습이다. 청구에 의한 보호는 상표권자가 스스로 권리를 침해하는 물품에 대한 정보를 입수한 경우에, 해당세관에 상표권의 보호를 요청하는 동시에 일정한 담보를 제공하게 되면 해당세관에서는 그 침해의심 물품에 대하여 압류조치를 하는 것이다. 지식재산권 세관보호조례에서 세관의 보호대상이 되는 상표는 등록된 상표를 의미하므로 등록되지 않은 상표는 보호를 받지 못하게 된다.⁸⁵⁾ 직권에 의한 보호는 각 세관에서 상표권 침해가 의심되는 물품을 발견하는 경우에 그 사실을 권리자에게 통보하고, 세관으로부터 통보받은 상표권자가 상표권을 보호해 달라는 신청서를 제출함과 동시에 담보제공을⁸⁶⁾ 하게 된다. 이 경우에 세관은 상표권의 침해가 의심되는 상품에 대하여 압류조치를 행하고 그 사실을 상표권자 및 화물주에게 통보하게 된다.⁸⁷⁾ 세관이 침해물품이라고 결정하면 이를 몰수하고 송·수하인에게는 처벌통지서로 과태료를 부과하며, 범죄를 구성하는 경우 형사처벌을 할 수 있다. 아울러 세관은 압수된 권리침해 물품을 사회공익사업에 사용할 수 있으며, 상표권자가 구매할 의사가 있을 경우 상표권자에게 유상으로 양도할 수 있다. 사회공익사업에 사용하지 못하고 상표권자의 구매의사도 없을 경우 세관은 권리침해 부분을 제거한 후 경매를 통하여 처리하며, 권리침해부분을 제거할 수 없는 경우에는 소각 처리한다.⁸⁸⁾

84) 中华人民共和国海关关于《中华人民共和国知识产权海关保护条例》的实施办法已于2009年2月17日经海关总署署务会议审议通过，现予公布，自2009年7月1日起施行。2004年5月25日海关总署令第114号公布的《中华人民共和国海关关于〈中华人民共和国知识产权海关保护条例〉的实施办法》同时废止。

85) 中华人民共和国海关关于中华人民共和国知识产权海关保护条例实施办法 第6条。

86) 담보금액은 침해의심이 되는 상품의 가액에 따라 다르다. 中华人民共和国海关关于中华人民共和国知识产权海关保护条例实施办法 第23条에 의하면 화물가치가 2만위안 이하의 경우에는 그 화물가치에 해당하는 금액, 화물가치가 2만위안 이상 20만 위안 미만인 경우에는 화물가치의 50%를 담보로 제공하여야 하며, 화물가치가 20만 위안을 초과하는 경우에는 10만 위안이다.

87) 中华人民共和国海关关于《中华人民共和国知识产权海关保护条例》的实施办法 第16条。

88) 中华人民共和国海关关于中华人民共和国知识产权海关保护条例实施办法 第33条。

4. 형사적 보호

1) 의의

중국은 지식재산권 침해행위에 대하여 형사책임을 묻는 경우가 드물어⁸⁹⁾ 모조품을 생산하다 단속이 된 뒤에도 동일한 침해행위를 반복하는 경우가 많다. 상표법에 형사적 보호에 대한 내용이 규정된 것은⁹⁰⁾ 1983년도에 상표법을 제정 하면서부터이다. 2001년도 상표법을 개정하면서 상표법 제59조에 상표권 침해행위에 대한 유형을 3가지로 규정하게 되는데 이는 1999년에 개정된 형법을 대부분 반영한 것이다. 상표법에는 상표권 침해행위에 대한 구성요건만 규정하고 구체적인 형벌의 부과는 형법 제213조, 제214조, 제215에 규정되었다.⁹¹⁾ 아울러 지식재산권침해에 대한 형사사건의 법률적용에 관한 해석에⁹²⁾ 구체적으로 규정되어 있다. 상표권 침해행위에 대한 범죄의 구성요건이 성립하기 위해서는 상표법 제52조의 상표권 침해행위가 있어야 하고, 그 침해행위가 범죄의 성립요건을 갖추어야 한다. 따라서 상표권 침해만 있다고 해서 모두 범죄를 구성하는 것은 아니며, 상표권 침해행위의 정도가 엄중한 정도(嚴重)나 특별히 심한 정도(特別嚴重)가⁹³⁾ 되어야 범죄가 성립한다. 그리고 상표도용죄는 16세 이상의 형사적 책임능력이 있어야 그 책임을 물을 수 있다.

2) 상표도용죄

89) 2003년도에 상표권의 침해행위로 적발된 23539건 가운데 단 59건만이 사법기관으로 이송되어 형사처벌을 받았다는 통계로 보아 중국에서 지식재산권 침해자에게 형사책임을 묻는 것이 얼마나 어려운 일인지를 알 수 있다.

90) 상표권에 대한 형사적 보호는 1979년도에 중국 형법 제127조에 상표도용죄(假冒商標罪) 신설하면서 부터이다.

91) 吳漢東, 前揭書, 288면.

92) 最高人民法院, 最高人民檢察院關於辦理侵犯知識產權刑事案件應用法律若干問題的解釋 (2004年11月2日 最高人民法院審判委員會 第1331次會議, 2004年11月11日 最高人民檢察院 第十檢察委員會 第28次會議 通過 法釋[2004] 19號).

93) 불법 영업액이 25만원인 이상 또는 불법 소득액이 15만원인 이상인 경우 또는 2개 이상의 등록상표를 도용하였고, 불법 영업액이 15만원인 이상이거나 불법 소득액이 10만원인 이상인 경우 등. 法釋[2004] 19號 제1조.

상표권자의 허락없이 동일상품에 등록상표와 동일상표를 사용하고, 그 정도가 엄중한 경우에는 3년 이하의 징역 및 벌금에 처하거나 벌금만을 과한다. 정도가 특별히 심한 정도의 경우에는 3년이상 7년 이하의 징역에 처하고 벌금을 과한다.⁹⁴⁾ 형사적 책임이 부과되는 상표권 침해는 타인이 상표권자의 허락없이 사용하는 상표와 상품이 상표권자의 그것과 동일해야 하며, 유사범위까지 그 대상이 되는 것은 아니다. 동일상품이 무엇인가에 대하여는 등록상표의 사용허락을 받은 지정상품에 기초하여 판단하는데, 동일한 종류의 목적을 가지는 상품은 규격, 유형 등에 무관하게 동일상품에 속한다. 동일상표에 대하여는 완전히 같아야 동일상표라고 할 수도 있으나 상표도용죄에 있어서는 내용상 원칙적으로 동일한 경우에는 동일상표라고 해야 한다는 견해가 우세하다. 상표권 침해행위로 형사처벌을 하기 위해서는 그 침해의 정도가 엄중한 정도(嚴重)⁹⁵⁾ 되어야 한다. 침해자의 고의가 있어야 상표도용죄를 적용할 수 있다. 그러나 행위자의 고의를 명백하게 입증하기가 어렵기 때문에 실무상 법원에서는 상표권자의 허락없이 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 경우 고의로 보아 형법상 책임을 묻고 있다.

3) 기타 범죄

등록상표 도용품 판매죄는 등록상표를 도용한 상품임을 명백히 알면서 판매하였고, 그 판매금액이 비교적 큰 경우에는 범죄를 구성한다. 여기에서 명백히 안다는 것에 대해 명확한 규정이 없어서 판단하기는 쉽지 않으나 대개 그 기준으로는 행위자가 정당한 영업주체인지 여부, 거래방법 및 시간과 장소, 정상적인 거래가격 여부, 구매 경로, 매매과정의 고액의 수수료, 상품에 대한 인식의 정도 등을 가지고 판단한다. “명백히 아는 경우”에 대하여 法釋[2004] 19호에⁹⁶⁾ 따르면 1) 행위자가 판매상품의 부착상표가 변경된 것임을 알고 있는 경우, 2)

94) 중국 형법 제213조.

95) 불법 영업액이 5만원인 이상 또는 불법 소득액이 3만원인 이상인 경우 또는 2개 이상의 등록상표를 도용하였고, 불법 영업액이 3만원인 이상이거나 불법 소득액이 2만원인 이상인 경우 등.

96) 法釋[2004] 19호 제9조.

도용품 판매로 행정처벌을 받은 자가 재범한 경우, 3) 상표권자의 문서를 위조한 경우 등을 들고 있다. 판매금액이 비교적 큰 경우는 5만원, 대단히 큰 경우는 25만원 이상인 경우이다.⁹⁷⁾ 한편, 등록상표 표지의 불법 제조, 판매되는 등록상표의 표지를 위조 또는 무단 제조하거나, 그와 같이 제조된 타인의 등록상표를 판매하는 것을 포함한다.⁹⁸⁾ 이런 경우 그 행위가 형사적 책임의 요건에 해당하는 경우에 범죄를 구성하는데, 위조라는 것은 권한없는 자가 타인의 등록상표와 동일상표를 인쇄하거나 제조하는 행위를 말하며, 무단 제조라는 것은 상표권자의 허락없이 상표를 제조하는 것은 물론 허락된 범위를 초과하는 경우도 포함된다. 여기에서도 상표권 침해행위의 정도가 엄중한 정도이거나 특별히 엄중한 정도가 되어야 형사적 책임을 물을 수 있다.⁹⁹⁾ 단체가 이 죄를 범하면 단체에도 벌금을 부과하고, 직접적 책임이 있는 자들도 처벌하기 때문에¹⁰⁰⁾ 양벌규정이라고 할 수 있다.

V. 치명상표(馳名商標)의 특수보호

1. 의의

치명상표(馳名商標)는 시장에서 오랜기간 동안 사용되어 관련 公衆에게 광범위하게 알려져 있고¹⁰¹⁾ 동시에 명성과 신용이 비교적 높은 상표를 말하며,¹⁰²⁾

97) 法释[2004] 19号 제2조.

98) 吴汉东, 前掲書, 290면.

99) 法释[2004] 19号 제3조.

100) 吴汉东, 前掲書, 290면.

101) 상표법상 제도적인 뒷받침에 따라 최근 수년간 중국에서의 치명상표의 인정은 매년 증가되었고, 치명상표의 인정을 받기 위하여 중국의 많은 기업들은 자신의 상표광고 및 관리에 많은 자본을 투자하였다. 그 이유는 국가적인 차원에서 이와 같은 치명상표제도가 강화됨에 따라서 치명상표의 인정을 이용하여 지역의 기업의 경쟁력을 보여주는 표시로서 사용할 수 있게 되었고, 각 省의 치명상표로 인정된 건 수가 그 지역의 경제발전을 보여 주는 이정표로 인정되어 왔기 때문이다. 따라서 과거부터 각 省에서는 그 지역 기업들의 치명상표를 장려하는 다양한 정책을 실시하여 왔다. 정태호, “중국 상표법상 치명상표의 개념 및 인정방식에 관한 연구”, 『창작과 권리』, 제53호(2008), 76면.

102) 吴汉东, 前掲書, 290면.

이러한 公衆에는 상표를 표기한 상품을 사용하거나 서비스관련 소비자, 상품을 생산하거나 서비스를 제공하는 경영자, 그리고 판매과정에서의 관련자 등이 포함된다.¹⁰³⁾ 치명상표 인정은 상표국 및 商標評審委員會가 상표법, 상표법 실시조례, 치명상표 인정 및 보호규정, 상표평의규칙 및 국가공상행정관리총국의 각 청의 국, 실의 주요 직책, 내설 기구 및 인원 편제 규정 등 관련규정에 근거하여 상표를 인정하는 것을 가리킨다.¹⁰⁴⁾ 그런데 이러한 치명상표에 대한 개념이 외국에 소개하는 문헌마다 차이가 있어서 혼란을 주고 있다.¹⁰⁵⁾ 즉 치명상표를 단순히 주지·저명상표의 개념을 포괄하는 “有名商標”로 번역하는 경우와¹⁰⁶⁾ 著名商標로 번역하는 경우¹⁰⁷⁾와 주지상표로 소개하는 경우¹⁰⁸⁾ 및 원어인 치명상표를 그대로 사용하는 경우¹⁰⁹⁾ 등으로 구분된다.¹¹⁰⁾ 한편 중국에서의 “저명상표(著名商標)”는 지방정부인 각 省의 산업을 발전시키기 위하여, 각 省에서 널리 알려져 인정된 상표를 말한다. 著名商標는¹¹¹⁾ 馳名商標보다 지명도가 낮은 상표를 구분할 경우에 사용되며, 지역적 범위 및 인적범위 면에서도 그 정도가 낮은 하위개념의 상표라고 할 수 있다.¹¹²⁾

2. 치명상표의 인정

103) 중국에서 저명상표의 인정은 정부가 주도하였는데, 중국이 처음으로 저명상표를 인정한 것은 1989년에 발생한 同仁堂 상표사건 이후이다.

104) 馳名商標認定和保護規定 제2조.

105) 정태호, 전개논문, 77면.

106) 2001년에 주중국 대사관이 발간한 중화인민공화국 상표법에는 馳名商標를 有名商標로 번역하고 있다.

107) 遠藤 誠, 「中國知的財産法, 商事法務」, 2006, 82~83면; 張輝·韓登營 編著, 「中國知的財産權ハンドブック」, 東京布井出版, 1999, 114~119면; 박희주, “중국의 개정상표제도(1)”, 「지식재산21」, 제79호(2003), 116~118면 등.

108) 배철훈, “조약 및 각국에서의 주지상표보호제도(1)”, 「지식재산21」, 제80호(2003), 116~118면 등.

109) 馳名商標는 우리나라와 일본에서 강학상의 著名商標의 개념에 가까운 것으로서 著名商標와 主知商標가 혼재되어 있는 상표로서 저명상표를 기본으로 하면서 이를 모두 보호하는 상표의 개념으로 이해할 수 있다. 정태호, 전개논문, 75~86면 등.

110) 본고에서는 馳名商標를 원어 그대로 치명상표로 번역하기로 한다.

111) 遠藤 誠, 「中國知的財産法, 商事法務」, 2006, 83면에서는 이를 周知商標로 번역하고 있다.

112) 정태호, 전개논문, 82면.

1) 인정방식

치명상표의 인정과 그에 대한 특수한 보호는 그 상관관계가 상당히 밀접하다. 치명상표의 인정은 권한있는 기관이 당해 상표의 지명도나 주지성을 입증할 수 있는 관련 자료를 확인하여, 법령에 정한 주지·저명상표로서의 보호적격을 갖추었는지를 판단하거나 결정하는 과정을 말한다. 치명상표의 인정방식은 인정주체에 따라 크게 행정당국에 의한 인정, 법원에 의한 인정과 소비자협회든가 기타 일반 대중에 의한 인정 등으로 나누어 볼 수 있다. 우선 치명상표의 보호의 인정에 대해서는 적극적 인정(主動認定)과 소극적 인정 방식(被動認定)이 있다. 적극적 인정방식은 사전인정방식으로 상표국이 상표업무 관리의 필요에 따라 치명상표인지 아닌지를 확인하는 방식이며, 소극적 인정방식은 사후인정방식으로 상표권분쟁이 발생한 경우 상표국, 상표평심위원회이나 법원이 치명상표 여부를 사후에 확인해 주는 방식이다.¹¹³⁾ 상표등록이나 상표무효심판 중에 분쟁이 발생한 경우, 당사자들은 상표국과 상표평심위원회에 치명상표의 인정과 보호를 신청할 수 있다.¹¹⁴⁾ 우선 이의신청과 함께 치명상표와 관련된 자료를 상표국에 제출하여 판단을 받을 수 있고, 상표관리단계에서도 치명상표 여부를 인정받을 수 있다. 그리고 상표심판단계에서도 상표평심위원회로부터 치명상표 여부를 인정받을 수 있다. 매년 6월과 12월에 상표국과 상표평심위원회는 인정된 치명상표를 공고한다. 한편 상표권자가 법원에 상표침해소송을 제기하면서 치명상표에 관한 증거자료를 제출하는 경우 법원은 치명상표 여부를 결정한다.¹¹⁵⁾ 소극적 인정방식을 “個案認定” 즉 개개 사안별 인정이라고도 하는데 법원은 소극적 인정방식만을 취하고 있다. 중국 상표법과 상표법 실시조례는 세계무역기구의 무역규칙과 국제 관행에 따라 치명상표에 대한 “個案認定”을 규정하고, 상표권의 확정이나 침해행위가 있는 경우에 당사자가 치명상표의 증거를 제출하면 상표 행정집행기관이나 법원은 치명상표를 보호하도록 특별히 규정하고 있다.¹¹⁶⁾

113) 王连峰, 前掲書, 200면.

114) 商标法实施条例 제5조.

115) 2002년 10월 12일 공포한 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 제22조.

116) 吴汉东, 前掲書, 292면.

2) 인정기준

치명상표에 대한 인정기준은 관련 법률 및 그에 관한 규정에 따라야 한다. 해당상표가 치명상표 즉 주지·저명상표인지 여부를 판단하는데 있어서 중국 상표법은 명확하지는 않으나 상표법 제14조에서는 5가지 요소, 즉 당해상표가 대중에게 알려진 정도, 상표의 사용기간, 광고 정도,¹¹⁷⁾ 치명상표로 보호받았던 기록, 당해 상표의 기타 치명성의 요소를 고려하도록 규정하고 있다.¹¹⁸⁾ 우선 관련분야의 대중들에게 알려진 정도는 당해 상표를 치명상표로 인정할지 여부에 대한 판단에 있어서 가장 기본적인 요건이다.¹¹⁹⁾ 그리고 그외에 치명성의 요소에 대해서는 馳名商標認定和保護規定 제10조와 제11조에 규정된 바에 따라 상표법 제14조와 馳名商標認定和保護規定 제3조의 내용을 말하며 그 외에도 각 지방정부가 부여하는 우수기업의 칭호, 우수상품의 칭호, 각종 박람회에서 수상한 실적 등을 들 수 있다. 국가공상행정관리총국이 공포한 馳名商標認定和保護規定 제3조는 상표법 제14조 각호에 명시된 조건을 전제로 다음과 같은 증거자료가 필요하다고 하였다. 우선 관련대중의 당해상표에 대한 숙지의 정도를 증명하는 관련 자료, 둘째 당해 상표를 계속적인 사용기간을 증명하는 관련 자료로서 당해 상표의 사용, 등록의 역사 및 범위에 관련된 자료를 포함하여야 한다. 셋째, 당해 상표의 임의의 홍보업무 지속기간, 정도 및 지리적 범위를 증명하는 관련자료로서, 광고 선전과 판촉활동 방식, 지리적 범위, 홍보매체의 종류 및 광고 투입량 등을 포함한다. 넷째 당해 상표가 치명상표로 보호받은 기록을 증명하는 관련 자료로서, 당해상표가 중국 또는 기타 국가와 지역에서 유명상표로 보호받은 것을 포함한다. 다섯째, 당해 상표가 치명상표임을 증명하는 기타 증거자료로서 당해상표를 사용한 주요 상품의 최근 3년간의 생산량, 판매량, 판매

117) 福時來 사건에서 상표권자가 제출한 광고실적은 2002년부터 2005년까지 3년간 5,419만위의 광고비용을 제출하였다. 2006년 11월 23일 판결. 福時來 사건은 상표권자인 원고 福時來體育用品有限公司와 피고 陳明通 사이에 발생한 분쟁으로 피고가 중국어 도메인 이름 'www.福時來.com' 과 영문 도메인 이름 'www.fushilaishoes.com' 을 등록하였는 바 원고가 이를 상표권 침해로 소송을 제기하여 福建省 南平時 中級人民법원에서 승소하였다.

118) 吳漢東, 前掲書, 293면.

119) 관련분야의 대중들이란 당해 상표가 부착된 상품을 구매 또는 사용하는 소비자와 동상품의 판매와 밀접한 관련이 있는 경영자를 말한다.

수입, 이익과 세금, 판매지역 등 관련 자료를¹²⁰⁾ 포함한다.¹²¹⁾

3. 치명상표의 보호

1) 상표의 등록거절 또는 취소 및 사용금지

중국 상표법 제13조 제1항은 “타인이 중국에서 등록되지 아니한 치명상표를 복제, 모조 또는 번역하여 동일 또는 유사한 상품에 대하여 사용함으로써 혼동을 초래하기 쉬운 상표등록을 출원할 경우 등록을 허가하지 않으며 사용을 금지한다.”고 규정하고 있는데 이는 중국에서 미등록된 타인의 치명상표를 보호하고 있는 것이다. 이는 파리조약 제6조의2에서 주지·저명상표와 저촉하는 표지에 대한 동일 또는 유사상품, 서비스업에의 등록 배제 및 사용금지 규정을 따른 것이라 할 수 있다.¹²²⁾ 제13조제2항은 “타인이 중국에서 이미 등록한 치명상표를 동일하지 않거나 유사하지 않는 상품에 사용함으로써 공중의 오인을 초래하고 당해 치명상표 등록자의 이익에 손해를 입힐 수 있는 상표등록을 출원할 경우 등록을 허가하지 않는 동시에 그 사용을 금지한다”고 규정하고 있는데 이는 중국에서 등록된 치명상표를 보호하는 규정이다. 이것은 TRIPs 제16조 제3항을 따른 것으로서 TRIPs에서 요구하는 바를 법률적으로 명확하게 규정한 것이다.¹²³⁾ 그러나 중국 상표법 제13조 제2항의 치명상표는 우리나라 상표법 제7조 제1항 제10호와 달리 등록을 배제할 뿐 아니라 사용을 금지하는 규정을 두고 있으므로 차이가 있다.

2) 기타 등록 취소

120) 法释[2009] 3号 제5조.

121) 吴汉东, 前掲書, 293면.

122) 우리나라 상표법 제7조제1항 제9호의 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 저명상표와 동일 또는 유사한 상표인 주지상표 관련규정과 일치하는 것이라고 할 수 있다.

123) 우리나라 상표법 제7조제1항 제10호의 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 저명상표와 오인, 혼동을 일으키는 상표에 대한 등록 배제규정과 유사하다.

우선 치명상표를 영업주체의 상호로 등록하는 것을 금지한다. 상표권 소유자는 타인이 치명상표를 기업명칭으로 등록하면 공중을 속이거나 오해가 발생할 가능성이 있으므로, 기업명칭을 주관하는 기관에 그 기업명칭의 등록취소를 신청할 수 있다.¹²⁴⁾ 상표권 소유자는 타인이 치명상표와 유사한 단어를 도메인이름으로 등록하거나 도메인이름을 통하여 관련 제품에 대한 전자상거래를 하게 되면 용이하게 공중의 오해가 발생할 수 있으므로 도메인이름 등록기관에 도메인이름의 등록에 대하여 취소신청을 할 수 있다.

3) 정부의 보호

중국의 각 지방정부는 상표전략의 일환으로 치명상표로 인정받은 기업에 대하여 장려금을 지급하고 있다. 그리고 모조품 단속시 집중적인 보호를 하고 있다. 중국의 국가공상행정관리총국은 모조상품을 단속하기 위하여 “전국중점상표보호목록”을 작성하는데 치명상표인 경우에는 이 목록에 등재할 수 있게 되며 그러한 경우 상표보호에 매우 유리하다. 아울러 세관에서 국경조치를 하는 경우에도 치명상표에 대해서는 특별한 관심을 가지고 단속하기 때문에 상표보호에 만전을 기할 수 있다. 타인이 상표권을 침해한 경우에는 침해금액이 최소한 일정금액 이상이 되어야 하나 치명상표를 도용하는 경우에는 불법적으로 경영한 금액에 관계없이 형사책임을 질 수 있다.¹²⁵⁾

VI. 결론

최근 중국은 경제성장의 지속적인 성장에 힘입고 동시에 그 일익을 담당하고 있는 지식재산권이 국제화에 맞추어 이제는 그 수준과 제도적 보완이 상당히 진전되었다. 현재 중국은 내부적으로는 사회주의 체제를 고수하고 있지만, 사회주의 시장경제체제를 운용하면서 민간경제의 비중을 더욱 확대하여 성장, 발전을

124) 吴汉东, 前掲書, 294면.

125) 2001.4.18 最高人民檢察院과 公安부가 공포한 “关于经济犯罪案件追诉标准的规定” 제63조 제2호

도모해야 된다는 것을 염두에 두고 전국인대에서는 헌법을 수정하여 사유재산을 적극적으로 보호하기에 이르렀다. 개혁·개방 이전에는 지식재산권과 관련한 법률들이나 지식재산권에 대한 국민들의 의식수준이 매우 미미하였으나 개방이후 미국과의 지식재산권 협상을 통하여 그 중요성을 확실히 인지한 이후에는 무서울 정도로 발전을 거듭하고 있다. 사실 지금까지도 중국은 상표법을 위반한 모조품, 위조품 등이 버젓이 거리를 활보하는 짝퉁 천국이라는 오명을 받고 있다. 중국은 지식재산권제도를 운영함에 있어서 개인의 권리를 보호하여 재산권으로 인정하는 것도 중요하게 여기지만 그 보다는 국가의 운영과 계획경제의 수단으로 활용되었고 특히 상표권은 더욱 그렇다고 보여진다. 따라서 모든 상표권 관련한 법률과 규정들은 거의 완비되어 있으며, 실무적으로도 상표등록을 하는 경우에 일정한 제한을 가하여 강제등록 제도를 취하는가 하면, 상표권자가 등록상표를 사용하여 상품을 조악하게 만들거나 품질을 속이고 소비자를 기만하는 경우에는 상표등록을 취소할 수 있도록 함으로써 강력하게 상표를 보호하고 있다. 아울러 우리나라의 주지·저명상표의 개념을 혼합한 것으로 보이는 치명상표제도를 통하여 기업의 상표관리를 적극적으로 보호하는 한편, 각 지방정부는 장려금까지 지급하면서 제도적으로 치열하게 육성하고 있어 차후에 세계적인 중국의 유명상표가 대량으로 출현할 가능성도 있어 보인다.

오늘날 중국 기업들은 자신의 영업을 위하여 상표출원과 등록을 필수사항으로 여기며, 장차 상표권 분쟁에 대비하고, 지식재산권을 확보하기 위하여 상표출원을 확대함으로써 매년 상표출원이 수십만건씩 급증하고 있다. 이에 따라 중국에서도 우리나라의 상표를 모방 등 침해한 것이 있을 수 있으므로 우리기업들은 중국에서의 상표보호에 더욱 만전을 기하여야 할 것이다. 중국은 2010년대에 사회주의 법률체계를 완비하고자 하는 야심찬 계획을 가지고 있다. 그러나 현실적으로 법률의 규정은 있지만 상표제도가 제대로 운영되지 못하는 경우도 많고, 지역에 따라 법률 집행에 편차가 있을 수 있으므로 우리 기업들이 중국에서 상표를 등록하거나 이용하는 경우에는 이러한 문제들까지 염두에 두어야 할 것이다.

참고문헌

- 金容吉·張松靑, “中國의 擔保物權制度”, 『成均館法學』, 第19卷 第1號(2007).
- 金容吉, “中國 物權法の 體系에 대한 考察”, 『圓光法學』, 제23권 제3호(2007).
- 金容吉·朴冬梅, “中國의 物權法 制定動向에 관한 考察”, 『成均館法學』, 第18卷 제3號(2006).
- 박희주, “중국의 개정상표제도(1)”, 『지식재산21』, 제79호(2003).
- 배철훈, “조약 및 각국에서의 주지상표보호제도(1)”, 『지식재산21』, 제80호(2003).
- 사법연수원, 『중국법』, 2006.
- 송영식·이상정·김병일, 『지적재산법』, 8정판, 세창출판사, 2007.
- 尹宣熙, 『商標法』, 法文社, 2007.
- 丁相朝, 『知的財産權法』, 弘文社, 2004.
- 정태호, “중국 상표법상 치명상표의 개념 및 인정방식에 관한 연구”, 『창작과 권리』, 제53호(2008).
-
- 角田政芳·辰巳直彦, 『知的財産法』, 第3版, 有斐閣, 2007.
- 馬場鍊成·經志强, 『變貌する中國知財現場』, 日刊工業新聞社, 2006.
- 紋谷暢男, 『知的財産權法概論』, 第2版, 有斐閣, 2009.
- 呂淑琴主編, 『知識產權法學』, 北京大學出版社, 2007.
- 吳漢東主編, 『知識產權法』, 第2版, 法律出版社, 2008.
- 王連峰, 『商標法通論』, 鄭州大學出版社, 2003.
- 遠藤 誠, 『中國知的財産法』, 商事法務, 2006.
- 劉春田主編, 『知識產權法』, 法律出版社, 2003.
- 張輝·韓登營 編著, 『中國知的財産權ハンドブック』, 東京布井出版, 1999.
- 正林眞之, 『知的財産法 判例教室』, 法學書院, 2006.
- 鄭成思, 『知識產權法』, 社會科學文獻出版社, 2008.
- 鄭成思, 『知識產權論』, 社會科學文獻出版社, 2007.
- 鄭成思著, 西原春夫外 監修, 『中國知的所有權法の理論と實際』, 성문당, 1998.
- 趙雲芬主編, 『知識產權法』, 西南師範大學出版社, 2008.
- 周林外, 『中國の知的財産權裁判と重要判決』, 經濟產業調查會, 2004.

中國法製出版社編, 「知識產權法 配規定」, 中國法製出版社, 2007.

何家弘, 「知識產權法: 漢英對照」, 中國法製出版社, 2007.

Determann, Lothar, and Gary Shapiro, *Handling Open Source Software Risks in Commercial and M&A Transaction, January-February, Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, 956 PLI/Pat 227, Practising Law Institute, 2009.

Ilardi, Terry J., *Open Source Software, Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, 911 PLI/Pat 519, Practising Law Institute, September-October, 2007.

Robert P. Merges·Peter S. Menell·Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technological Age*(3rd), Aspen Publishers, 2003.

A Study of Trademark Protection System of the People's Republic of China

Yong-Kil Kim

Abstract

Trademark Law is enacted for the purpose of improving the administration of trademarks, protecting the exclusive right to the use of trademark, and encouraging producers and dealers to guarantee the quality of their goods and services and preserve the credibility of trademark, so as to protect the interests of consumers, producers and dealer and promote the development of the socialist market economy. Adopted at the 24th Meeting of the Standing Committee of the Fifth National People's Congress on August 23, 1982, amended for the first time in accordance with the Decision on Revising the Trademark Law of the People's Republic of China adopted at the 30th Meeting of the Standing Committee of the Seventh National People's Congress on February 22, 1993, and amended for the second time in accordance with the Decision on Revising the Trademark Law of the People's Republic of China adopted at the 24th Meeting of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on October 27, 2001. Recently Chinese enterprises regard the trademark registration as important things in business. Especially we have to manage and protect the trademark to cope with trademark infringement at another countries.

Keywords

Trademark, Application for Trademark Registration, Trademark Law, Examination of Trademark Registration, Approval of Trademark Registration, Well known Mark, Famous Mark

