

중국의 섭외(涉外)OEM의 상표권리 침해 인정

리아리(李亚莉)* · 다이귀천(戴国琛)**

목 차

1. 중국법원의 섭외OEM의 상표권 침해를 인정하는 것에 대한 논쟁
2. 사법과 법률집행 체계의 태도 및 의견차이
 - 1) 사법체계의 섭외OEM 권리침해를 인정하는 태도에 대한 상세 설명
 - 2) 행정집법 체계의 섭외OEM의 권리침해를 인정하는 태도
 - 3) 중국의 사법기관과 집법기관에 차이가 존재하는 원인 및 반영되는 문제
3. 섭외OEM 상표침해판정의 합당한 사고의 맥락
 - 1) 생산자와 위탁자의 관계
 - 2) 혼동을 초래하는 것을 상표침해라고 판단하는지에 대한 주요 조건
 - 3) 섭외 OEM의 “상표 사용” 행위에 대한 정의
4. 사법·집법 계통의 최신 태도
 - 1) 사법체계의 섭외OEM의 권리침해를 인정하는 최신 태도
 - 2) 집법체계의 섭외OEM 상표권 침해인정에 대한 최신 태도
5. 맺음말: 섭외OEM의 위탁자와 생산자의 대처 건의
 - 1) 위탁자의 대응대책
 - 2) 국내 생산자의 대응 대책

* 베이징강신국제전문사무소, 법률고문.

** 베이징강신국제전문사무소, 변호사.

초록

개혁개방 이래로 중국 특히 광둥성 및 절강성 일대의 OEM 무역거래의 급속한 발전은 중국 수출무역의 성장에 큰 공헌을 하였다. 그러나 최근 10년 동안 수출을 목적으로 하는 OEM 제품에 국내 상표전용권자의 상표를 무단으로 사용하는 행위가 상표권 침해에 해당하는 지에 대한 쟁론이 끊이지 않고 있으며, 이 문제에 대해 학계와 실무분야를 막론하고 여전히 정론이 없는 상태이다. 이러한 현상은 법률규정의 결함을 구체적으로 보여 줄 뿐만 아니라, 국외 위탁기업과 국내 OEM 생산기업이 무엇을 어떻게 해야 할 지 모르는 상황에 처하게 하였다. 본 논문은 실증연구의 방법을 채택하여, 이 문제에 대해 중국 내 사법과 법 집행 중에 나타나는 태도의 차이 및 관련 법률규정을 결합하여 설명하였다. 우선 각 계의 관점을 종합하여 차이가 발생하는 원인에 대해서 서술하였는데, 이는 중국 내부에 OEM 생산의 개념에 대한 권위적인 정의가 확정되어 있지 않고, 또 섭외OEM의 권리침해를 인정하는 기준이 명확하지 않기 때문이다. 또 다른 한편으로는 섭외OEM과 관련되는 상표권리 논쟁의 초점 문제에 관하여 분석을 진행하였으며, 여기서는 중국 법률 조항에서의 “상표 사용”에 대한 정의 그리고 “혼동 이론”의 적용에 대하여 집중적으로 설명하였다. 마지막으로 본 논문은 사법실천에 있어 여전히 통일성이 없는 현실과 앞에서 상술한 분석들에 근거하여, 국외 위탁자와 국내 생산자에게 OEM 방식의 무역을 진행 할 경우, 타인의 상표권리를 침해하는 위험을 줄이고 또 이를 피하기 위해 어떠한 효과적인 조치를 취할 수 있을지에 관한 현실적인 법률 제의를 하고자 한다.

주제어

OEM의 상표권리 침해, OEM, 생산자, 위탁자

주문자상표부착생산(Original Equipment Manufacture, 약칭 OEM)은 위탁자가 생산자에게 위탁자의 상표가 부착되도록 요구한 상품¹⁾의 생산을 위탁하고, 그에 따라 생산된 모든 제품은 위탁자에게 인도되어 판매가 되며, 계약에 근거하여 위탁자는 생산자에게 가공비를 지불하는 협력방식을 말한다. 위탁자와 생산자가 한 국경 안에 있는지의 여부에 따라 이는 다시 경내(境內)OEM과 섭외(涉外)OEM으로 구분된다. 노동 임금을 경쟁력으로 삼아 개혁개방 이래 중국 특히 광둥성 및 절강성 일대는 OEM방식의 무역거래가 급속히 발전하였고, 이는 중국이 세계의 공장이 되는 데 밑거름이 되었다. 그러나 무역규모의 성장에 따라 섭외OEM의 상표권리 침해와 관련된 분쟁이 끊이지 않고 일어나고 있으며, 이에 따른 권리 침해를 인정하는 기준 문제는 국내외 기업과 법률 각계 인사의 광범위한 관심을 받고 있다.

1. 중국법원의 섭외OEM의 상표권 침해를 인정하는 것에 대한 논쟁

중국은 섭외OEM과 관련된 상표권 침해에 관한 문제에 대하여 명확한 법률 규정이 없고, 중국 최고인민법원에서도 이와 관련된 명확한 법률해석이나 사례의 지도를 하고 있지 않기 때문에, 중국 법원체계 내부 각 지역의 사법 기관들마다 섭외OEM의 상표권 침해 인정에 대하여 여전히 다른 견해를 보이고 있다. 다음의 전형적인 사례를 통하여 이러한 견해의 차이를 쉽게 살펴 볼 수 있다.

사례 1²⁾

1995년 JOLIDA INC.(朱利达有限公司)는 미국에 “Jolida”를 상표등록하였다. 그 후에 자회사 SHANGHAI SHENDA SOUND ELECTRONIC CO., LTD(上海申达音响电子有限公司)를 설립하였고, 1997년 SHANGHAI

1) 섭외OEM의 제품이 “판매를 목적으로 하는 노동상품(역자 주: 노동을 통해 만들어지는 상품을 의미)”인지에 대하여 논쟁이 있다. 그러나 본 논문이 연구하는 범위에 속하지 않으므로, 이후 “상품”으로 통일하여 사용하였다.

2) 상하이 고급인민법원 민사판결서 참조, (2009)沪高民三(知)终字第65号.

SHENDA SOUND ELECTRONIC CO., LTD를 매각하고, 동시에 자회사 지우리더전자회사(玖丽得电子(上海)有限公司)를 설립하였다. 1998년 SHANGHAI SHENDA SOUND ELECTRONIC CO., LTD는 중국에 “Jolida” 상표를 등록하였다. 2008년 지우리더전자회사는 Jolida 상표가 부착된 전자제품의 수출통관을 진행하던 중에 SHANGHAI SHENDA SOUND ELECTRONIC CO., LTD에서 등록한 Jolida 상표의 권리를 침해 했다는 혐의로 상해 세관의 압수 조사를 받게 되었다. 지우리더전자회사는 소송에서 원고와 피고는 모두 미국의 JOLIDA INC.에서 투자설립한 회사이며, Jolida 상표는 1995년 미국 본사에서 이미 미국에 사용등록한 상표로, 원고가 악의적으로 Jolida 상표를 중국에 등록한 것이라고 하였다. 또 피고가 생산한 관련 제품은 중국 국내에서는 판매가 이루어지지 않고 전량 미국의 본사로 수출되기 때문에 상표권 침해를 인정할 수 없다고 주장하였다.

1심 법원은 피고가 제품의 내·외부 포장에 표기한 상표와 회사이름은 모두 미국의 JOLIDA INC.이고, 이를 통해 미국시장의 소비자들은 이 상품의 출처가 미국의 JOLIDA INC.임을 판단할 수 있으며, 본 안건의 제품은 전부 미국으로 수출되고 중국시장에서는 실제적인 판매가 이루어지지 않기 때문에 중국 소비자들이 이 제품의 출처에 대해 혼동하고 오인할 가능성이 없으므로 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판결하였다. 2심 법원은 국내 생산자가 제품에 상표를 표기한 행위는 형식상으로는 생산자에 의해 일어난 행위이지만 실질적으로 상표의 진정한 사용자는 국외 위탁자이며, 본 안건의 제품에 부착되어 있는 상표는 국외에서만 상품의 출처를 식별하는 의미를 지니며, 국내시장에서는 상품의 출처를 식별하는 기능을 가지지 않는다는 사유로 원심의 판결을 유지하였다.

사례 2³⁾

2010년 멕시코에서 “PRETUL” 상표의 상표권을 가지고 있는 멕시코의 모(某)회사는 상해의 모(某)회사에 “PRETUL” 상표를 부착한 자물쇠 두 로트의 생

3) 절강성 고급인민법원 민사판결서 참조, (2012)浙知终字第285号.

산을 위탁했다. 같은 해 상해의 위탁회사는 닝보세관에 두 로트 화물의 수출 통관 수속을 진행하였는데, 닝보세관은 국내의 A회사가 이미 세관본부에 “PRETUL” 상표의 세관지식재산권 보호등록을 진행하였다는 것을 발견하였다. 닝보세관은 A회사가 세관의 지식재산권보호등록을 신청하였고 담보금을 지불하였기 때문에, 위에서 언급한 권리침해의 혐의를 받은 상품에 대하여 구류 조치를 취하였다. 그리고 이 A회사는 상표권을 침해하였다는 것을 이유로 상해 모(某)회사를 법원에 기소하였다.

원고는 “PRETUL” 상표전용권을 가지고 있고, 피고가 허가 없이 “PRETUL” 상표를 부착한 자물쇠를 무단으로 생산하고 판매한 행위는 원고의 등록상표전용권을 침해하는 것이라고 주장하였다. 피고는 본 안건의 “PRETUL” 상표의 상품은 피고가 멕시코의 모(某)회사로부터 생산을 위탁 받은 섭외OEM제품으로, 전량 멕시코로 수출하여 중국 시장에서는 실제적인 판매가 이루어 지지 않았으므로, 국내 소비자의 혼동과 오인을 초래하지 않으며, 원고의 상표권에 손해를 가하지 않는다고 주장하였다.

1심 법원은 피고가 생산한 자물쇠의 몸체와 열쇠 그리고 동봉된 설명서에 “PRETUL” 상표를 표기하고, 자물쇠 포장상자에 “PRETUL” 상표와 타원형의 마크를 표기한 것은, 분명히 상표법에서 의미하는 상표의 “사용” 행위에 속하며, 피고가 허가 없이 동종 제품에 “PRETUL” 상표를 표기한 행위는 상표권을 침해한 것에 해당한다고 판단하였다.

2심 법원은 1심의 판결을 유지 하였다. 2014년 3월 14일 최고인민법원은 본 안건을 재심하기로 결정하여, 본 안건은 현재 심리 중에 있으며, 본 안건의 판결에 대해 상표권업계와 많은 재중 글로벌 기업이 높은 관심을 기울이고 있다.

위에서 서술한 두 사례는 국외 위탁자가 위탁자의 본국 또는 판매가 이루어지는 국가에는 합법적으로 등록 된 상표권리를 가지고 있지만, 오직 중국 내에서만 동일하거나 유사한 상품에 동일하거나 유사한 상표에 대한 권리를 향유하는 다른 사람이 있다는 공통성을 가진다. 그 외에도 생산자는 중국에서 상품을 OEM해 달라는 위탁자의 위탁을 받아 상품을 생산하고 위탁자가 상품을 전량 회수하여 판매를 진행한다는 공통점이 있으나 두 사례의 판결결과는 뚜렷이 달랐다. 이 두 사례는 중국법원이 섭외OEM 문제를 다루는 두 가지 주요 관점을

구체적으로 보여준다. 하나는 상품이 중국시장에 유통되지 않는 섭외OEM제품은 “상표사용”에 속하지 않으며, 상표권 침해를 구성하지 않는다. 또 다른 하나는 “일률적”인 방식을 채택하여, “상표사용”을 구성하는지의 여부를 고려하지 않는 것은 상표권을 침해하였다고 일괄적으로 인정하였다. 비록 그 후 최고인민법원은 “무인양품(无印良品)” 사례를 통하여 “상표사용”에 대해 설명을 하였지만, 이 사례는 행정권한을 확정하기 위한 소송에 속하며 상표권 침해 소송이 아니었다. 그러므로 중국 법원체계에서 상표권 침해 안전에서 나타나는 유사한 문제에 대하여 통일된 결론을 내릴 수 있는 기준이 될 수 없다.

물론, 분석의 관점과 사고의 맥락이 다르면, 동일한 문제에 대해 서로 상반된 결과를 얻을 수 있다. 법원의 판결은 상표권을 가지고 있는 국외 위탁기업과 국내 OEM생산기업의 무역거래에 중대한 영향을 미친다. 섭외OEM의 상표권 침해를 판정하는 문제는 여전히 완전하고 통용된 기준이 형성되어있지 않았기 때문에, 섭외OEM의 상표권 침해문제는 계속 논쟁을 가지게 한다.

2. 사법과 법률집행 체계의 태도 및 의견차이

1) 사법체계의 섭외OEM 권리침해를 인정하는 태도에 대한 상세 설명

2004년 베이징 고급인민법원은 《베이징 고급인민법원의 상표민사분쟁안전심리에 관한 몇 가지 문제에 대한 해답》(이하 약칭 《해답 2004》)을 공포하였다. 《해답 2004》에는 OEM생산한 제품이 수출만을 위한 것으로 관련 대중의 혼동과 오인을 야기하지 않는다면 권리침해⁴⁾를 구성하지 않는 것을 명확히 규정하고 있다. 그러나 2년 후인 2006년 베이징 고급인민법원은 《민사분쟁안전의 심리에 관한 몇 가지 문제에 대한 해답》(이하 약칭 《해답 2006》)을 또

4) 《해답2004》 제13조에서 “국외 상표권자의 OEM위탁을 받아 생산한 수출을 목적으로 하는 제품의 상표가 국내 권리자의 등록상표와 동일하거나 유사한 경우, 그 행위가 권리침해에 해당하는 것인가? 관련 대중의 혼동과 오인을 초래하는 것은 등록상표의 전용권 침해를 구성하는 전제조건이다. OEM은 상표를 사용할 권리를 가진 사람의 명확한 위탁에 근거하여 성립되고, OEM 위탁을 받은 상품은 중국 내에서 판매되지 않기 때문에 관련 대중의 혼동과 오인을 불러일으킬 가능성이 없으므로 권리침해를 구성한다고 인정할 수 없다.”고 규정한다.

다시 공포하였고, 또한 《해답 2004》페이지를 공식발표 하였다. 《해답 2006》에서 《해답2004》중 섭외OEM 문제에 대한 직접적인 해답을 삭제하고, 생산자가 위탁자의 상표권리에 대하여 합리적인 주의의무를 다하지 않았다면 이는 권리침해⁵⁾로 인정한다고 수정하였다. 이 새로운 해답은 수출을 목적으로 하는 OME 행위에 대한 성질규정 판단을 진행하는 것을 포기하였을 뿐만 아니라 또한 새로운 문제를 야기했다. 생산자가 주의의무를 다하지 않았다는 것은 권리침해에 대해 생산자가 책임을 위탁자와 함께 진다는 것을 전제로 하는데, 위탁자가 생산자에게 OEM생산을 요청하는 것 자체가 이미 타인의 상표전용권을 침해한 행위이고, 그렇다면 위탁자가 생산을 위탁한 행위가 권리를 침해하는 것인지를 판단하는 기준은 무엇인가? 《해답 2006》은 이 해답을 내놓지 않았다. 《해답 2006》은 섭외OEM의 권리침해를 판정하는 것에 대하여 이미 실질적인 참고 가치를 가지고 있지 않으며, 이는 아마도 베이징 고급인민법원이 이 문제가 복잡하고 논쟁이 많다는 것을 의식하여 이 문제에 대해 각 지역의 법원이 자유재량에 따라 사안을 결정할 수 있는 여지를 남겨두기를 바라기 때문일 것이다.

2009년에 이르러 “지식재산권재판이 금융위기에 미칠 실제적인 충격과 외주법률 대응에 대한 논란(이하 약칭 “2009년 지식재산권 논란”)⁶⁾에서 각 성의 고급인민법원은 섭외OEM의 상표 권리침해를 인정하는 문제에 관하여 각자의 견해를 밝혔다. 각 고등법원이 취하는 “유사 상품” 또는 “유사 상표”의 섭외OEM에 대한 태도는 비교적 일치하고, 모두 사법정책의 선택과 이익의 균형 문제를 고려해야 하며, 엄격하게 해석한다면 권리 침해에 대한 인정이 줄어들 것이라고 생각하였다. 그러나 동일한 상품에 동일한 상표를 사용하는 상황에 대해서는 각 법원마다 관점이 달랐다. 그 중에 베이징 고급인민법원의 특허심판원 원장 천진추안(陈锦川)은 상표법 제 52조 제1항 및 상표법 실시조례의 상표권

5) 《해답2006》 제21조에서 “다른 사람의 등록상표가 부착된 제품의 도급생산의 경우, 도급자는 주문자가 등록상표의 전용권리를 가지고 있는지에 대한 심사를 해야 한다. 등록상표의 전용권 침해에 대한 주의 의무를 다하지 않은 제품에 대하여 도급자는 주문자와 공동으로 권리침해를 한 것으로, 생산자는 주문자와 함께 손해배상 등 책임을 부담해야 한다.”고 규정한다.

6) 《금융위기상황에서 중국의 지식재산권사법보호 정책 - 지식재산권재판이 금융위기가 실제 경제에 미치는 충격 및 외주법률에 대해 어떻게 대응해야 하는가에 대한 논란의 종합설명》 <http://rmfyb.chinacourt.org/public/detail.php?id=12539>; 《섭외OEM의 상표권리 침해를 인정하는 별도의》 자오봉빈(自吴鹏彬) 재인용.

침해에 관한 규정을 통해 상품의 출처를 구분하는 데 사용되는 상표의 본질과 기능을 충분히 고려해야 하며, 만약 상표가 시장에 투입되지 않고 관련 대중들의 혼동과 오인을 야기하지 않는다면 이는 권리침해로 인정할 수 없다는 의견을 표명하였다. 섭외OEM의 제품은 모두 수출을 위한 것으로 이 상황에 속한다. 베이징 고급인민법원이 비록 《해답 2004》를 폐지하였으나, 내부에서는 여전히 섭외OEM 문제에 대해 예전과 같은 관점을 가지고 있는 것을 볼 수 있다. 그러나 저장성 고급인민법원은 이 논단에서 섭외OEM에서 동일한 상품에 동일한 상표를 사용하는 것은 상표권 침해로 인정하는 것이 마땅하다고 분명히 지적하였다. 사법체계 내부에서도 각 법원마다 섭외OEM의 상표권 침해를 인정하는 문제에 대하여 여전히 통일된 견해를 보이지 못하는 것을 알 수 있다.

2012년 “무인양품(无印良品)”사례의 재심에서 최고인민법원은 섭외OEM을 통해 생산되고 수출되는 상품은 상표법에서 의미하는 “상표사용행위”에 해당하지 않는다고 지적하였다. 비록 위탁자가 중국 국내기업을 통해 “무인양품(无印良品)” 상표의 상품을 생산하였지만, 이 상표가 부착된 상품은 중국 내에서 판매 또는 광고 활동을 진행하지 않았기 때문에 실질적으로는 중국 시장에 유통되지 않는다고 판단한 것이다.

최고인민법원은 이 사례를 통하여 섭외OEM 방식이 “상표사용행위”를 구성하는지에 대한 확정을 하였고, 이는 사법 실천 중 중국 각 급 법원의 유사 안전 심리에 대하여 지도적 의의를 가진다. 하지만 이는 사법해석의 형식을 통한 확정이 아니고, 또 중국은 판례법을 따르는 국가가 아니기 때문에 여전히 이 사례가 각 급 법원이 반드시 준수해야 하는 판례로 간주할 수 없다. 또 이 사례를 통해 최고인민법원은 중국 내에 등록되지 않은 상표가 부착된 섭외OEM제품에 대하여 “상표사용행위”에 속하는지에 대한 판단을 한 것이지 다른 사람이 이미 상표 등록한 상표가 부착된 섭외OEM제품에 대하여 “상표사용행위”인지를 판단하는 기준을 명확하게 확정 된 것은 아니다.

2) 행정집법 체계의 섭외OEM의 권리침해를 인정하는 태도

2009년 지식재산권 논단에서 국가공상총국(国家工商总局)의 상표국(商标

局) 뤼즈화(吕志华)부국장은 섭외OEM 진행에 있어, 생산기업은 마땅히 생산하는 제품의 상표가 합법적인 권한을 부여 받은 것인지에 대하여 심사하여야 한다고 설명하였다. 또한 OEM은 상표를 사용하는 행위의 일환이라고 지적하였다. 공상부문은 OEM생산기업이 독단적으로 상표를 사용하는 행위에 대하여 그 성질을 규정할 경우, 주관적으로 명확하게 아는지 또는 실질적인 손해를 끼치는지 고려하지 않고, 무단 사용이 발견 되면 바로 권리를 침해한 것으로 인정한다고 하였다.

이 논란에서 세관본부 정치법률국(政法司) 리쑤잉(李群英)처장은 이 문제에 대하여 세관도 공상부와 같은 판단 기준에 의하여 법을 집행한다고 지적하였다. 집행부의 이러한 관점은 행정집법이 권리를 침해하는 행위를 즉시 제지하는 집행 목적과 관계가 있다. 이는 행정집법과 사법의 차이이다.

3) 중국의 사법기관과 집행기관에 차이가 존재하는 원인 및 반영되는 문제

베이징 고급인민법원이 관련 해답의 삭제를 공포한 것에서부터 각 지역의 사법기관과 집행기관의 견해차이에 이르기까지, 각 체계 간 그리고 각 체계 내부의 섭외OEM의 권리 침해를 인정하는 문제에 대하여 통일된 태도를 가지고 있지 않으며, 이로 인해 각 지역에서 유사한 안건의 처리결과가 서로 상반되게 나타나는 것을 볼 수 있었다. 이는 주로 제도적인 측면과 법률적인 측면의 두 방면에 그 원인이 있다.

우선 제도적인 측면에서 살펴보면 중국의 지식재산권 보호는 두 가지 방법을 취하고 있다. 법을 집행하는 기관은 상대적으로 독립성을 가지고 있으며, 지방공상집법기관의 상급 기관은 국가공상행정 관리국이고 지방세관의 상급 기관은 세관본부이다. 그리고 행정기관은 지방의 경제발전을 보호해야 하는 요소 때문에 법원과 집행기관이 동일한 안건에 대하여 서로 다른 결론을 내놓는 것이다. 그러나 행정소송 안건이 증가함에 따라 법원의 판결권을 구실로 대부분의 행정집법기관이 법원과 같은 관점으로 나아가도록 하였고, 또는 집행기관이 분쟁이 발생한 쌍방에게 사법적인 경로를 통하여 분쟁을 해결하도록 지도하게 하였다.

법률적인 측면에서 살펴 본다면 이러한 문제를 만드는 원인은 아래에 있다.

(1) OEM 개념의 불명확 함

우선 OEM의 개념을 설명하기 위한 권위적인 정의가 부족하다. 과거의 안건에서 살펴보면 OEM 행위는 동일한 하나의 행위라고 볼 수 없다. 예를 들어 생산만 하는 형태 또는 생산과 판매의 혼합형태, 직접OEM과 중개OEM 형태 등등이 존재한다. 다음으로 OEM생산을 하는 생산자에 대한 성질 및 위탁자와의 관계(예를 들어 투자관계, 권한부여관계) 등등 문제가 일률적으로 규정되지 않는다. 실제로 “OEM”이라는 명목하에 상표 허가 혹은 상품판매를 진행하는 상황이 많이 나타나고 있다. 만약 “OEM”에 대한 규정이 허위 OEM 행위에 대하여 사면을 부여하게 된다면, 허위 OEM 행위를 하는 사람들은 법률의 빈틈을 파고들 것이고, 권리침해에 대한 책임에서 벗어나는 데 성공 할 것이다. 이는 북경고급인민법원이 앞에서 말한 해답을 삭제한 주요 원인 중 하나이다.

(2) 섭외OEM의 권리침해를 인정하는 기준의 불명확함

2014년 5월 1일 정식으로 발효된 신《상표법》 제57조 상표권리 침해를 판단하는 조항에는 “혼동 이론”이 분명히 삽입되어 “첫째, 상표권자의 허가 없이 동일한 상품에 그 등록 상표와 동일한 상표를 사용하는 것, 둘째, 상표권자의 허가 없이 동일한 상품에 그 등록 상표와 동일한 상표를 표기하거나 또는 유사한 상품에 그 등록 상표와 같거나 혹은 유사한 상표를 사용하여 쉽게 혼동을 야기하는 것” 중 하나의 행위에만 해당 되어도 등록상표전용권을 침해한 것으로 규정하였다.

그러나 이 조항은 실제로 마땅히 보여야 할 효과를 나타내지 못하고 있다. 우선 신《상표법》과 신《상표법 실시 조례》에는 “혼동 이론”의 판정기준과 적용조항에 대하여 세분화와 설명을 하지 않았기 때문에, 실제로 핵심을 파악하기가 어렵다. 다음으로 신 《상표법》이 실시된 후에 나타난 법원의 안건 처리 태도에서 법원이 섭외OEM의 권리침해에 대하여 신《상표법》 제57조에 의거하여 판단을 하는 것이 아니라, 섭외OEM을 하나의 예외적인 상황으로 보고 섭외OEM에 해당하는 것인지 또는 국내생산자가 합리적인 주의 의무를 다 하였는지

에 대한 맥락에서 안전에 대한 판단을 진행하고 있음을 볼 수 있다. 섭외OEM에 해당하는 것인지에 대한 판단은 섭외OEM으로 만들어진 상품이 국내 상표권자의 시장 점유율을 불법으로 점유할 수 있는지, 그리고 상표권자에게 부정적인 영향을 끼칠 가능성이 있는지의 각도에서 판단을 진행한다. 국내 생산자가 합리적인 주의 의무를 다 하였는지에 대해서는 생산자가 위탁자의 권리에 대한 문건을 심사하였는지, 그리고 위탁생산 계약서에 서명하였는지 등의 다방면에서 종합적으로 고려한다. 하지만 이러한 판단 과정은 여전히 법률에 의거한 것이 아니기 때문에 각 지역 법원의 안전처리에 있어 일관성을 보장하기가 어렵다.

3. 섭외OEM 상표침해판정의 합당한 사고의 맥락

상표권침해의 주요 인정요소는 상표의 사용이므로, 섭외OEM 중 상표권침해 문제를 어떻게 대응해야 하는지의 관건은 섭외OEM 행위가 상표법 의의상 “사용”이라는 문제를 구성하는지의 여부를 정리하는 데 있다.

1) 생산자와 위탁자의 관계

생산자와 위탁자의 법률관계 인정문제는 침해 주체와 책임의 판정에 관련이 있다. 어떤 관점에서는 OEM의 상품교환 행위는 실제로 매매행위에 속하여 생산자와 위탁자가 판매관계를 구성한다고 여긴다. 이에 대해 필자는 판매관계의 전제조건은 쌍방이 구두나 서면형식으로 매매 계약서를 체결하였고, 생산자와 위탁자 사이에 OEM 계약서를 체결한 것이 청부계약서의 범위에 속한다고 생각한다. 청부계약서는 청부하는 사람이 제작하는 사람의 요구에 따라 업무를 완성하면 업무성과를 위임하고 제작하는 사람에게 임금을 주는 계약서가 있는데 노동류의 계약서에 속하며 이것은 일종의 노동력 임대이다.⁷⁾ 섭외OEM 중, 생산자와 위탁자의 주문제작 법률관계는 청부에 속하며, 각계 변론은 없다. 베이징 고등법원의 《해답2006》 중 “제작자”와 “청부자”의 개념을 응용하기도 했다.

7) 왕홍량(王红亮), 《청부계약서, 건설공사계약서》, 중국법제출판사, 2000년판, 1-2면.

국제관례에 의거하여 서로 다른 나라에 관계를 미치는 청부활동 중의 노동력 임대는 위탁자 본인의 노동으로 여길 수 있으며, 생산자는 위탁자가 있는 나라에서 가공생산을 진행하고, 즉 인력을 수출한다.

2) 혼동을 초래하는 것을 상표침해라고 판단하는지에 대한 주요 조건

섭외 OEM이 혼동가능성을 초래하는지에 대한 문제에 대하여 각 분야의 관점은 여전히 불일치한다. 이러한 관점은 “혼동가능성”은 상품과 상표가 동일하지 않거나 완전히 일치하지 않을 경우, 상품이 비슷한지, 상표가 유사한지를 판단하는 판단기준이 상표권 침해를 야기하는 필수요건은 아니다. 동일한 상품에 동일한 상표를 사용(즉 “두 요소의 동일성”)하는 것을 상표권 침해를 인정하는 규정은, 혼동가능성을 고려할 필요가 없다고 여긴다. 유럽연맹은 이러한 관점을 도입하였다. 유럽공동체 상표법(《공동체 상표조례》 제9조 제1항, 《유럽공동체 상표지령》 제5조 제1항)에 따르면, 동일한 상품이나 서비스에 동일한 상표를 사용할 경우, 상표에 대한 보호는 절대적이며 혼동을 요하지 않는다. 다만 비슷한 상표 또는 유사한 상품인 경우에만 혼동의 가능성과 결부하여 비슷하거나 또는 유사한 개념에 대하여 설명한다.⁸⁾ 2009년 공포한 《최고인민법원의 현 경제 상황에서의 지식재산권 심판 서비스 형세의 몇 가지 문제에 관한 의견》 제6조에서 정당하고 합리적으로 사용하는 상황을 제외하고, 상표권자의 허가를 받지 아니하고 동일한 상품 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 행위는 상표침해를 인정하는 경우에 혼동의 요소를 고려할 필요가 없다라고 규정하고 있다. 이 규정은 저장성(浙江省) 고급인민법원으로 대표되는 많은 법원들이 섭외 OEM 상표권 침해를 구성한다고 판정한 법률 근거이다.

또 다른 관점은 신 상표법의 “동일한 상품에 동일한 상표를 사용 하는 것”에 대한 규정을 “혼동을 주는 것”으로 해석하는 것인데, 다시 말해 “두 요소가 동일한” 경우에 “혼동 가능성”은 여전히 상표권 침해를 판정하는 고유조건이라는 것이다. 만약 혼동 가능성이 존재하지 않는 것을 증명할 수 있는 명확한 증거가 있

8) 장웨이진(张伟君) · 웨이리조우(魏立舟) · 짜오용(赵勇), 《섭외OEM의 상표법에서의 법률성질과 상표권 침해구성의 판결을 논하다》, 《중국지식재산권》, 2014년 제2호.

다면, 상표권을 침해하지 않는다고 인정할 수 있다. 이러한 관점은 《TRIPS 협정》 제16조 제1항 “동일한 상품이나 서비스에 동일한 기호를 사용하는 경우, 혼동 가능성이 존재하는 것으로 추정해야 한다.”는 규정에서부터 비롯한다. 미국의 상표법 또한 “혼동가능성”을 상표권 침해를 인정하는 필수조건으로 간주한다.

필자는 신상표법의 “두 요소가 동일한” 상황에서 상표권 침해에 대한 인정은 혼동가능성을 요한다고 추정하지 않고 상표법의 상표권 보호 강화를 구현하여, “두 요소가 동일한” 경우 상표권에 절대적인 보호를 부여하여 더 이상 혼동의 가능성을 고려할 필요가 없게 되는 것이라고 생각한다. 지금도 당해 조항의 규정을 혼동으로 추정하여 해석하고 혼동을 없애는 각도에서 이해하려고 하지 않는 사람들이 있으며, 이러한 해석은 분명히 논의할 만한 가치가 있다. 당해 조항 규정의 상하 조문의 비교, 우리나라(중국) 등록상표보호의 입법역사 그리고 비교법의 관점을 모두 막론하고 이와 같이 해석해서는 불가한 것이며,⁹⁾ “두 요소가 동일한” 경우에 상표권에 절대적인 보호를 부여하고 또한 동일한 조건을 가진 경우, 우선적으로 상표법 조항하에서 사용하도록 해야 한다.

3) 섭외 OEM의 “상표 사용” 행위에 대한 정의

섭외 OEM이 상표법 조항에서의 사용에 해당하는지에 대하여, 각 계의 관점이 다르다. 상표사용을 부정하는 태도를 가지는 쪽은 섭외 OEM상품이 국외로 전부 수출되고 국내 유통영역으로 들어오지 않아 자국의 관련 대중과 접촉하지 않기 때문에 이러한 상표사용방식은 상품출처를 구분하는 역할을 발휘하지 못하므로, 상표법 조항에서의 사용에 해당하지 않는다고 여긴다. 하지만 긍정적인 태도를 가진 쪽은 관련 공중이 섭외 OEM의 생산과 유통활동에 참여하는 관련 경영자에 포함되어야 하며, 설령 섭외 OEM상품이 전부 국외로 수출 되더라도 국내 일부 관련 대중들이 접할 수 있고, 부착된 상표로 상품출처를 식별할 수 있기 때문에 섭외 OEM은 상표법 조항 하의 사용에 해당한다고 주장한다.

앞에서 생산자와 위탁자의 관계를 조사한 이유는 양측의 계약성질의 정의가

9)孔祥沅(孔祥俊), 새로 수정한 상표법 적용의 몇 가지 문제(하), 인민법원보, 2014-6-25.

섭외 OEM의 “상표사용” 행위를 판단하는 것에 대해, 상표법 의의상 “사용”을 구성하는지가 지극히 중요하기 때문이다. 만약 생산자와 위탁자의 관계가 판매 관계로 정의된다면, 양측의 행위는 분명히 상업활동에 속하며 섭외 OEM은 상표법 의의 상의 사용에 해당한다. 하지만 만약 생산측의 행위가 실제로 노동력 수출행위라고 간주한다면, 생산자가 완성된 상품을 위탁자에게 교부하는 행위는 유통영역의 판매행위를 구성 할 수 없으므로 상품 판매를 통하여 상표법 의의상 사용을 구성하는 가능성은 자연스럽게 배제된다. 또한 섭외 OEM 상품은 전부 수출에 사용되고 국내시장에 유통되지 않아서 관련상품에 상표 표장이 부착되어 있더라도 공개성과 상업성을 드러내지 않기 때문에 청부관계 하의 섭외 OEM행위는 상표법 의의상 사용에 속하지 않으며, 당해 행위가 상표법 의의 상의 사용을 구성하지 않으므로 상표권 침해를 구성하는 것 또한 불가능하다.

필자는 섭외 OEM이 상표법 조항하의 사용에 속하는 것인가에 대하여 마땅히 공개사용의 관점에서 볼 때, 상표의 영역성 원칙을 결부시켜 분석을 진행해야 한다고 생각한다.

우선 “상표법 의의상 사용”이 공개사용의 요구에 부합하는 것을 공통으로 인식해야 한다. 소위 공개사용이라는 것은 상표를 부착한 상품이나 서비스를 근거로 하여 상업유통영역으로 들어가 불특정다수의 소비자들이 정보를 얻을 수 있도록 하는 방식의 사용을 가리키는 것이다.¹⁰⁾ 2007년 “강왕(康王)”의 상표취소 사례를 보면, 최고인민법원은 법원이 제기한 관련 원《상표법》 제44조 제1항 제1호에서 규정한 “사용”에 대한 답변에서 “상표법 의의상 사용, 즉, 관련 대중이 앞에서 언급한대로, 상품을 제공하는 동일하지 않은 시장 주체의 행위를 구별할 수 있도록 하기 위해서 상업활동 중에 공개하고 사실, 합법적으로 상표를 사용하여 상품 출처를 표시한다고 밝혔다. 이 답변은 신《상표법》의 지지를 얻었다. 신《상표법》 제48조의 규정에 따르면, 본 법에서 상표의 사용은 상표를 상품 또는 상품포장 또는 용기 및 상품거래문서에 사용하고, 또는 상표를 광고 선전, 박람회 및 기타 상업활동에 사용하며 상품 출처를 구분하는 데 사용하는 행위를 포함한다고 말한다. 그러므로 상표법 의의상의 사용은 상업활동에서의

10) 타이이팅(戴怡婷), OEM은 상표법 의의상 사용으로 볼 수 없다. 신상표법 제32조 시야하의 사고, 중화 상표, 제7호(2014).

사용이어야하며, 이것은 즉 관련 상품이 시장 유통영역에 들어갔다는 것이다. 상품이 유통영역에 들어가는 것은 상품이 객관적으로 유통영역의 사실 상태에 존재한다는 사실 상태를 의미할 뿐만 아니라, 상표권자가 해당상품을 판매하는 주관적인 의도를 가지는 것도 요구한다. 자국의 대만지역 상표법은 상표사용이 상품 판매를 목적으로 해야 함을 명확하게 규정하였다.¹¹⁾ 그러나 섭외OEM 생산과 운송 과정에 관련된 경영자가 해당상품을 판매하는 것을 목적으로 하지 않으며, 이러한 활동의 상표사용은 분명 상표의 공개 사용에 해당되지 않는다.

그 다음, 상표는 지역성을 가지고 있어서 동일하거나 유사한 상품에 동일하거나 유사한 상표가 다른 법령에서 다른 권리주체에 귀속되는 것은 지극히 보편적인 현상으로, 국외에서 등록된 상표는 그 효력이 중국 법령에서 미치지 못한다. 중국 상표법 규정에서 상표의 사용은 분명 중국 대륙지역의 관련 대중에게만 초점을 맞춘다. 이렇게 전부 수출에 사용되고 중국 내에서 시장유통영역에 들지 않는 상표부착행위는 중국 내에서 상품의 출처를 식별하는 기능을 가지고 있지 않기 때문에 상표사용행위에 해당되지 않는다.¹²⁾

결론적으로 섭외OEM 상품은 중국 유통영역에 들지 않아, 그 상표가 식별 기능을 발휘하지 못하여 상표법 조항하의 사용에 속하지 않는다.

실제로 상표법 개정 과정 중 섭외OEM 상표권 침해 문제는 일찍이 최초의 개정 원고에 구체적으로 드러난 적이 있었으나, 최종적으로 삭제되었다. 이것은 섭외OEM 문제 자체와 연관된 여러 방면의 요소들과 관련이 있으나, 만약 해당 문제에 대해 성문법의 형식으로 명확하게 적용시키지 않는다면 같은 사례를 다르게 판결하는 현상을 여전히 초래하게 될 것이다.

그리하여 필자는 사법해석의 형식으로 섭외 OEM 상표권 침해인정문제가 미치는 주요내용에 대해, 예를 들어 위탁자가 영역 외에서 상표권을 향유하는지, 수출국과 상표권이 속하는 나라가 일치하는지, 섭외OEM 상품이 영내에서 유통하는 것인지 등을 상표권 침해 판결의 검증요소로 간주하여 명료한 법률로 법률

11) 《대만상표법》 제5조는 “본 법에서 말하는 상표의 사용은 상품판매의 목적을 가리키며, 상표를 상품이나 서비스 혹은 관련 물건에 사용하여, 평면 화면이나 디지털 오디오, 전자매체나 기타 매개물을 이용하는 관련 소비자가 상표를 인식하게 하기에 충분하다.”고 규정한다.

12) 공상권(孔祥俊), 신 개정 상표법 적용의 몇 가지 문제(하), 인민법원보, 2014-6-25.

적용의 일치를 보장하기를 제의한다.

4. 사법 · 집법 계통의 최신 태도

1) 사법체계의 섭외OEM의 권리침해를 인정하는 최신 태도

법원 계통은 2013년 이래의 법원 판결 분석을 통해 섭외OEM 안전에 초점을 두고, 이미 일률적인 상표권 침해를 인정하거나 혹은 불침해를 인정하는 것에서 조건에 따른 상표권 불침해를 인정하는 것으로 바뀌었다. 만약 생산자가 위탁자의 상표권에 대하여 이미 심사의무를 이행하였다는 것을 증명하는 증거를 제시할 수 있고, 게다가 권리침해 혐의를 받는 상품을 전부 수출하여 위탁자가 상표권리의 영외성을 향유하고 중국 내에서 판매가 이루어지지 않은 것을 증명할 수 있다면 대다수의 법원이 앞에서 언급한대로, 권리침해 혐의 상품에 상표를 붙이고 상품출처의 식별 의미를 충분히 잘 나타내지 않는 것은 국내 상표권자의 이익에 손실을 입힐 수 없으며, 나아가 상표권리침해를 구성하지 않는다고 인정할 수 있다.

사례 3¹³⁾

2013년 쑤저우시 시에안무역유한공사(协安贸易有限公司)가 어위쉬유한공사(鳄鱼恤有限公司)에 제기한 소송이 상표권을 침해하지 않는다고 확정 지은 사례에서 원고는 일본으로 수출한 “CROCODILE” 상표를 가진 옷을 상해 세관에 차압 당하였으나 조사를 거친 후 상해세관은 원고의 상품들이 피고의 “CROCODILE” 상표의 독점사용권을 침해하는지의 여부를 인정할 수 없다는 내용의 《권리침해 혐의 상품 지식재산권 상황 인정통지서》를 작성하였다. 피고는 이번 차압사건을 알고 난 후 어떠한 법적 행동도 취하지 않았고 상해 세관은 기한이 만료된 후, 원고의 이 상품에 대해 통과를 허가해 주었다. 원고는 이런 류의 차압사건이 재차 발생하는 것을 피하기 위해 법원에 상표권 불침해를

13) 상하이시 푸둥 신개발 지구 인민법원 민사판결서 참조, (2013)浦民三(知)初字第336호.

확인하는 소를 제기하였다. 1심법원은 심사 후, 원고가 생산한 상품은 전부 일본 위탁자에게 수출하였고, 중국 내에서 판매하지 않아 중국의 관련 대중이 국내에서 사건에 연루된 상품을 접할 수 없으며, 사건에 연루된 상품에 부착된 상표는 국외에서만 상품출처의 식별 기능을 가지며 결코 국내 시장에서 상품출처를 식별하는 기능을 드러내지 않고, 제품 꼬리표 및 세탁 다림질 표기 태그에도 원고의 어떠한 정보가 없어 사건에 연루된 상품이 일본에서 판매되는 것은 국내 관련 대중들에게 옷의 출처에 대한 혼동과 오인을 초래할 수 없다고 판결하였다. 일심법원은 최종적으로 원고의 상표권 불침해를 인정하였다.

사례 4¹⁴⁾

2013년 심리가 끝난 어위쉬유한공사가 칭다오웨이티엔의류유한공사(青島瑞田服饰有限公司)에 “CROCODILE” 상표권리를 침해했다는 소를 제기한 사례에서, 산둥성 고급인민법원은 사례1의 상해법원과 동일한 태도를 가지고 섭외OEM이 중국시장에서 유통되지 않는 상품의 행위는 상표권 침해를 구성하지 않는다고 여겼다. 지양메이펑(江美峰)이 창린금속제품유한공사(长林五金制品有限公司)를 고소한 사례¹⁵⁾에서 광둥성 고급인민법원은 창린금속제품유한공사의 섭외OEM 행위를 상표권 사용을 구성하지 않는 것을 이유로 삼아 피고의 상표권 불침해를 인정하였다.

2) 집법체계의 섭외OEM 상표권 침해인정에 대한 최신 태도

비록 사법부문의 섭외 OEM이 상표권 침해를 구성하는지에 대한 태도가 점점 더 명확해 지지만, 판결 기준은 여전히 법률형식을 통해 확정되지 않았다. 불필요한 행정 소송을 피하기 위해 현재 세관부문은 법 집행 중 차압된 섭외OEM의 상품에 대해 《권리침해혐의 상품 지식재산권 상황 인정 통지서》를 발행하는 형식을 통일적으로 채택하여 사건에 연루된 상품에 대하여 상표권 침해를 인

14) 산둥성 고급인민법원민사판결서 참조, (2012)鲁民三终字第81号.

15) 광둥성 고급인민법원민사판결서 참조, (2013)粤高法民三终字第148号.

정할 수 없다고 판정하고 있으며, 이 판정에 불복한 국내 상표권자가 민사소송 과정을 통해 강제로 분쟁을 해결하도록 강요하고 있다. 이러한 원칙은 앞에서 서술한 쑤저우시 시에안무역유한공사가 어위쉬유한공사에 제기한 소송이 상표권을 침해하지 않는다고 확정지은 사례를 통하여 구체적으로 드러나고 있다.

물론 세관 부문이 기계적으로 “상표권 불인정”의 판결을 하는 것이 아니라 우선 차압 당한 상품의 권리인(즉 섭외OEM생산자)이 위탁자의 국외 상표권리에 대하여 실태조사를 진행하는 것과 같은 합리적인 주의의무를 다하였는지, 다음으로 차압된 상품을 전부 위탁자가 권리를 향유하고 있는 국외로 수출하는지의 조건을 참조하여 결정한다.

5. 맺음말: 섭외OEM의 위탁자와 생산자의 대처 건의

앞에서 언급한 것처럼 섭외OEM 행위가 상표권 침해를 구성하지 않는다는 관점은 현재 중국 사법실천에서 대다수 법원이 지지하는 관점이기도 하다. 그러나 법률의 낙후성과 사법실천이 여전히 불일치한 상황이기 때문에 외국기업이 중국 국내기업과 섭외 OEM 무역을 진행하는 경우, 상표권 침해의 위험을 줄이거나 피하는 효과적인 조치를 취하고, 상표권 침해 행위 분쟁이 생기는 경우에는 전문 변호사를 선임하여 적극적으로 대응하여 가장 유리한 재판결과를 얻기 위해 노력해야 한다.

1) 위탁자의 대응대책

사례 5

미국의 모 선물회사가 장기간 중국기업에 A영문상표가 부착된 상품을 생산하도록 위탁하였다. 그런 후 그 중 한 생산업체가 A상표를 중국에 먼저 등록하고, 당해 미국 회사에게 A상표를 고가로 매입할 것을 요구하였고, 요구에 따르지 않으면 미국 회사의 중국에서의 생산행위와 수출행위에 대하여 상표권 침해에 대한 고소를 진행한다고 하여 미국회사의 중국에서의 생산과 미국의 판매에

심각한 영향을 끼쳤다. 이런 류의 사건은 섭외OEM 업계에서 적지 않게 볼 수 있다.

관련 법률의 위험을 피하기 위해 저자는 중국에서 섭외 OEM을 진행하는 위탁자는 다음의 조치를 취해 적극적으로 대응하기를 건의한다.

첫째, 중국에서 상표등록을 적극적으로 진행한다. 중국 상표법은 사용 우선주의가 아닌, 출원 우선주의를 원칙으로 하기 때문에 실제상황에서 앞에서 언급한 것과 같이 위탁자가 먼저 사용한 상표를 생산자가 악의적으로 먼저 등록하는 상황이 자주 일어난다. 통상적으로 말하자면 악의적으로 먼저 등록하는 것은 생산자가 위탁자와 사전에 소통을 진행하지 않은 상황에서 위탁자의 상표를 먼저 등록하는 상황이다. 앞서 말했듯이 생산자 다수는 무역 협력을 진행하는 과정에서 위탁기업에 대하여 비교적 치밀하게 알고 있으므로 그 상표의 잠재 가치를 깨닫는다. 이러한 상황에서 부당한 이익을 취하기 위하여 OEM상표를 먼저 등록하는 것이다. 이 생산업체들이 상표를 등록한 후, 이익을 취하는 주된 방식은 위탁자와 장기간 협력을 강요하거나 위탁자가 고가로 상표를 매수하도록 요구하는 행위 그리고 위탁자와 동일한 상품을 자체적으로 생산하고 판매하는 것이다. 만약 기업이 중국기업과 장기적인 OEM 무역을 진행할 의향을 가지고 있다면, 상표등록을 진행하는 것이 생산자나 제3자가 악의적으로 상표를 먼저 등록하는 것을 예방하는 효과적인 조치이다.

둘째, 생산자와 하자가 있는 상품의 처리 조항을 약정한다. 만약 위탁자가 생산자와 생산과정 중 생긴 OEM상표가 붙은 하자상품의 처리에 대한 약정을 진행하지 않는다면, 생산자는 하자상품을 유통영역을 바꿔 판매를 진행할 수 있다. 이러한 사실은 이후 권리침해소송 중에 위탁자에게 불리한 증거가 될 수 있으므로, 이러한 사건 발생을 피하기 위하여 가공도급계약에서 하자제품을 소각하거나 회수하는 조항을 약정하는 것은 이런 류의 사건발생을 피하는 효과적인 수단이다.

셋째, 수출세관의 선택. 수출세관이 다르면, 관할법원도 다르게 결정된다. 각 지역의 법원의 섭외OEM이 상표권 침해를 구성하는지에 대한 집법 기준이 완전히 일치하는 것이 아닌 것을 고려하여 위탁자가 상품수출을 진행하는 경우에 수출세관을 신중하게 선택해야 한다. 되도록 섭외OEM이 상표권 침해를 구성하지

않는다는 태도에 대하여 비교적 명확히 하고 있는 법원 소재의 세관을 선택하는 것이 위험을 줄이는 효과적인 방법이다.

넷째, 계약서 약정을 통해 분쟁의 발생을 피한다. 무역 왕래의 편리함을 위하여 많은 국외기업들이 잇따라 중국에 자회사를 설립한다. 많은 자회사들이 설립 후에 모회사의 상표에 대한 상표등록을 신청한다. 자회사의 단독법인 지위로 인하여 그 신청된 상표는 모회사가 권리를 부여 받지 않은 상황에서 상표를 사용할 권한이 없다. 이것은 본 논문에서 언급한 사례 1의 발생을 직접적으로 초래하였다.

그리하여 필자는 위탁자의 국외기업이 중국에 자회사를 설립할 경우, 분쟁의 발생을 피하기 위하여 모회사가 가진 상표에 대하여 중국에서 상표등록 진행에 대한 특별약정을 진행해야 한다고 제안한다.

2) 국내 생산자의 대응 대책

사례 6

나이지리아의 모 회사가 창저우의 한 공장에 “MARK” 상표가 표기된 섭외 OEM 자동차 부속품을 위탁하였고, 위탁자는 나이지리아에서의 이 상표의 상표 등록증서와 사용매취수권서(사용권한양도서)를 제공하였다. 창저우의 이 공장은 수속이 완전히 진행되었다고 여기고 곧바로 생산을 시작하였다. 얼마 지나지 않아 이 공장은 미국의 한 회사로부터 이 회사가 중국에 등록한 상표의 독점사용권을 침해한 혐의로 고발을 당하였다. 창저우 상공 행정은 조사를 진행하였고, 창저우의 이 공장이 상표 권리침해를 구성한다고 인정하여 권리침해 상품을 봉인하여 보관하였다. 이 공장은 미국회사가 나이지리아에서 상표등록을 가지고 있지 않고, 위탁 생산한 자동차 부속품은 전부 나이지리아로 수출되며 미국 회사에 어떠한 실질적 손해를 끼치지 않는데 어째서 권리침해를 구성하는 것인지 이해할 수 없었다. 국내 상표법에서 섭외 OEM이 권리침해를 구성하는지의 여부에 대하여 명확한 규정이 없는 상황에서 이 문제는 여전히 명확한 결론을 얻을 방법이 없다.

지식재산권 전문가로서 우리는 중국생산기업이 아래 조치를 통해 위와 같은 위험을 피하는 것을 제안한다.

첫째, 법률의식을 강화한다. 생산자가 마땅히 해야 할 일은 우선 진실된 신용의 경영이념을 세워 고문변호사를 선임하고, 상표법 훈련반을 조직하는 등의 방식을 통하여 생산자의 법률의식과 위험방지의식을 강화시켜 타인의 상표권 침범을 피하는 것이다.

둘째, 서면 위탁생산 계약을 체결하고 잘 보관한다. 어떤 생산기업은 섭외 OEM무역을 진행할 때 구두약정을 기초로 하고, 기본적인 계약조차 체결하지 않는다. 그리하여 명확한 쌍방권한과 책임을 위하여 서면계약을 제정하고, 위탁자의 상표가 권리침해 사건에 연루 될 경우의 책임문제에 대한 약정을 진행하여 자신의 권익을 최대한 보호해야 한다. 또한 서면위탁생산계약을 잘 보관하는 것은 생산자가 훗날 소송을 할 경우에 스스로의 심사의무의 증거부담을 줄이는 데 효과가 있을 수 있다.

셋째, 위탁자의 상표권 속 증명문서를 심사한다. 생산자가 위탁자와 위탁계약을 체결하기 전에 위탁자의 상표권에 대하여 심사를 진행한다. 구체적으로 다루어 보면, 우선 상대방이 제공한 등록상표권리증명서의 원본을 원본을 제출하도록 요구할 수 있다. 다음으로 증명서의 상표번호를 근거로 상표국에 연결된 웹사이트에서 실태조사를 진행하고, 사용이 결정된 상품의 범위를 심사하여 생산상품이 사용이 결정된 상품범위 내에 있는지의 여부를 확실히 한다.

마지막으로, 상표증서의 유효기간을 대조 검사하여 상표등록증서의 유효성을 보증한다. 만약 위탁자의 OEM위탁상표가 중국에서 다른 사람에 의해 등록된 상표라면 위탁자에게 기타 권리증명문서, 통상적으로 관련된 상표사용허가계약서 및 국외상표등록증명문서를 제공하도록 요구할 수 있다. 허가계약서 상의 등록상품분류가 위탁가공상품과 일치하는지, 사용이 허가된 지역의 범위, 사용이 허가된 기간이 만료가 되었는지 등의 방면으로 심사를 진행하여야 한다.