

사례를 통해 본 중국 지적재산권 보호



변용재

현재 법무법인(유) 태평양 변호사 및
카이스트 테크노경영대학원 겸직 교수
김&장 법률사무소, 중국 Junhe 법률사무소 및
현대차 중국지주회사 근무
제34회 사법시험 합격(사법연수원 24기)
서울대학교 및 Stanford Law School LL.M 졸업

들어가는 글

중국의 법률 관련 상황 중에서 국제적으로 가장 많이 문제가 되는 것은 지적재산권에 대한 보호가 충분하지 않다는 것이다. 특히, 외국기업의 지적재산권에 대한 침해가 빈번하게 발생하고 있으며 이에 대한 법률적 구제 방법도 불충분하다는 비난이 많다. 그러나 이와 관련해서는 주로 추상적이고 이론적인 논의는 많으나 실제 발생한 구체적인 사례들이 체계적으로 소개 및 분석되는 경우는 많지 않은 것 같다. 이에 이 글에서는 중국에서 지적재산권 보호와 관련하여 실제로 발생한 사례들을 소개하여 이를 통하여 중국의 지적재산권 보호 관련 실태를 보다 실감나게 느끼게 하고 몇 가지 시사점을 찾아보고자 한다¹⁾.

1) 아래 소개하는 사안들의 개요는 주로 중국 언론 매체나 관련 서적에서 소개한 것에 따른 것으로 실제 사안과 다소 다를 수 있다.

특허(전리²⁾) 침해 사례

제소 전 금지명령 사례

특허 침해 관련 사례로서 비교적 유명한 것은 한국 Zalman사가 중국 특허 침해와 관련하여 제소 전 금지명령(訴前禁令)을 청구한 사안이다. 외부에 알려진 본 사안의 개요는 다음과 같다.

한국 Zalman사는 컴퓨터 방열설비 개발 전문업체로 2002년 2월 방열기 제품의 국제 특허를 출원했고 2005년 8월 중국 내 특허를 획득하였다. 이후 Zalman사는 선전차오판산회사(深圳超頻三公司)가 생산한 'PCCOOLER 차오판산(超頻三)' 브랜드가 자사의 특허 제품과 매우 유사하며 제품의 특징이 특허 제품의 보호범위를 저촉하는 것으로 판단하였다. 한편, 선전차오판산 회사는 2005년 하반기에 설립되어 컴퓨터 방열기 설비 분야에서 새로이 부상한 업체이다. 이에 Zalman사는 2006년 7월에 선전(深圳) 중급인민법원에 '제소 전 특허권 침해 행위 중단 청구서'를 제출하였다. 그리고 Zalman사는 법원에 보증금으로 현금 인민폐 200만 위안을 납부하였다. 2006년 8월 선전 중급법원은 Zalman사가 제공한 증거에 근거하여 선전차오판산 회사에 대해 특허권 침해 관련 행위의 중단과 관련 제품의 제조, 판매 중지 등을 명령하는 결정을 하였다. 또한, 법원은 선전차오판산회사의 관련 모델의 금형, 재고제품, 장부, 증빙서류 등을 봉인 보관하였다. 이 사건에서의 금지명령 판결은 선전 중급인민법원이 처음으로 제소 전 금지명령을 내린 사례라고 한다.

이 사건과 관련하여 주목하여야 할 것은 다음 두 가지이

다. 첫째, Zalman사가 제소 전 금지 결정을 받기 위하여 법원에 현금 인민폐 200만 위안이라는 상당한 금액을 납부했다는 것이다. 둘째, 본건 금지 명령 판결이 선전 중급 인민법원이 '처음으로' 제소 전 금지명령을 내린 사례라고 하는 점이다. 실제 지적재산권 침해 사건에서 제소 전 금지 명령(우리나라 법률상 가처분과 유사)은 본 판결보다도 더욱 중요하다. 그런데, 우리나라의 경우에는 이러한 가처분이 비교적 신속하게 나오고 또한 현금 대신에 보증보험 증권 등을 제출할 수 있는데, 중국은 이러한 가처분 결정에 대하여 매우 신중할 뿐만 아니라, 신청자로 하여금 금액의 현금을 납부하도록 하는 것이다³⁾. 실무상 이러한 금액의 현금을 보증금으로 법원에 납부하기 위해서는 상당한 '용기'가 필요한데, 본건의 성공은 아마도 이러한 Zalman의 용기에 대한 보상이 아닌가 생각된다.

자동차 관련 사례들

아마도 중국에서 자동차와 관련된 지적재산권 사건만큼 유명한 사건들도 드물 것이며, 그 중에서도 가장 유명한 사건은 아마도 GM 대우 마티즈 자동차 사건일 것이다. 외부에 알려진 이 사건의 개요는 다음과 같다.

2002년 중국 국영 자동차업체 체리(Chery, 치루이)자동차는 GM대우의 마티즈를 거의 그대로 본뜬 'QQ'를 생산·판매하기 시작하였다. 체리(奇瑞)의 QQ는 차체와 외관, 내부 디자인, 주요 장치 등에서 마티즈를 똑같이 모방하여 진짜 마티즈와 구별하기 힘들 정도로 유사했으며, 이에 2004년 12월 GM대우는 체리에 대해 지적재산권 침해 소송을 제기하였다. GM대우는, 체리가 GM대우의 상업기밀을 복제 사용하여 생산한 QQ를 자사 개발 제품이라 자칭하고 있으며 중국 지적재산권국 특허심사위원회에 출원한 Chery QQ의 외관 디자인 특허는 무효라고 주장하면서, QQ의 지적재산권 침해 행위 중단과 공개 사과, 경제손실 인민폐 8,000만 위안의 배상, 해당 차량의 부당 판매 수익금 전액 몰수 등을 법원에 요구하였다.(2005년 5월 베이징 제1 중급인민법원에서 안건을 접수) 그런데, 이와 관련하여 2004년 9월 중국 상무부와 중국 지적재산권국은 "중국 법률제도와 GM이 제공하는 증거를 검토할 때, 현재까지 체리에 의한 지적재산권 침해 행위는 없다"고 밝

2) 흔히 '특허'로 번역되는 중국의 '전리(专利)'는 우리나라법상의 특허와 달리 발명, 실용실안, 디자인을 모두 포함하는 개념이며, 이 글에서도 이와 같은 의미로 사용하였다.

3) 특허권 침해에 대한 중국 법원의 임시조치(행위금지명령, 재산보전 또는 증거보전) 결정시 고려 요소는 다음과 같다: (1) 피신청인의 현재 또는 장래 행위가 특허침해에 해당한다는 증거가 있는지 여부 (2) 임시조치를 취하지 않으면 신청인의 합법적 권익에 보전하기 어려운 손해를 끼치는지 여부 (3) 신청인의 담보제공 여부 (4) 임시조치가 사회공공이익에 손해를 끼치는지 여부

표하였으며, 체리는 이미 중국에서 외관디자인을 포함하여 24가지 특허권을 등록하여 보유하고 있다는 사실도 인정되었다. 이후 지루한 법정 외 공방 끝에 GM과 체리는 결국 화해 방식으로 지적재산권 분쟁을 해결하기로 하고, 2005년 11월 GM대우, GM자동차, 체리 등 세 회사 간의 분쟁을 우호적 협상을 통해 해결하고 관련된 모든 소송을 취하한다고 발표하였다.

한편, 자동차 관련 지적 재산권 침해 사건에서 외국기업이 이긴 사례도 있다. 그 대표적인 사례는 Neoplan 버스 사건인데 외부에 알려진 사건의 개요는 다음과 같다.

2004년 9월 23일에 독일 버스 회사인 Neoplan은 Starliner Coach bus의 디자인 특허를 획득하고 중국에서 생산을 시작하였다. 그러던 중 2006년 봄에 Neoplan은 Zhongwei Bus & Coach group (버스생산자), Zhongda Industrial Group (모회사), Beijing Zhongtong Xinhua Vehicle Sales Co., Ltd. (agent)를 상대로 디자인 특허 침해 소송을 제기하였다. (손해배상 청구액 : 인민폐 4천만 위안) 이 소송을 위하여 원고인 Neoplan은 인민폐 1백만 위안에 피고의 차량(A9 model)을 구입하여 공증하였다. 이에 대항하여, 피고들은 Neoplan을 상대로 2건의 특허 무효소송을 제기하고 독립된 R&D 기록 및 별도의 디자인 특허 취득 사실을 증거로 제시하였다. 결국, 2009년 1월 14일 베이징 제1중급인민법원은 원고의 손을 들어 주어 피고들에 대하여 인민폐 21,160,000 위안을 지급할 것을 명하는 판결을 선고하였다.

위 두 가지 사건을 비교할 때 발견할 수 있는 점은, 중국 내에 미리 특허 등록을 한 당사자에게 유리한 상황이 전개되었음을 알 수 있다. 즉, GM대우 마티즈 건에서는 체리가 QQ와 관련하여 이미 24개의 특허를 보유하고 있었으며, Neoplan 건에서는 Neoplan이 먼저 중국에 특허 등록을 한 상태였는데 두 사건 모두 먼저 중국에 특허 등록을 한 당사자에게 유리하게 사건이 전개되었음을 알 수 있다. 중국에서의 특허 등록의 중요성을 다시 한번 느낄 수 있다.

중국의 자동차들이 해외로 수출됨에 따라서 이와 관련된 복잡한 상황도 발생할 수 있는데, 그 대표적인 사례가 Fiat Panda 사건이다. 외부에 알려진 이 사건의 개요는 다음과 같다.

2006년 중국의 장성(长城)자동차가 '정령(精灵)'이라는 브랜드의 승용차를 이태리 자동차 전시회에 출품했는데, 이에 대하여 Fiat는 자사의 'Panda' 브랜드의 승용차를 베낀 것이라고 주장하면서 중국과 이태리에서 각각 소송을 진행하였다. 즉, 2007년 6월 Fiat는 정령(精灵)이 Fiat Panda의 디자인 특허를 침해하였다고 주장하면서 중국 석가장시 중급인민법원(石家庄市中级人民法院)에 소제기를 하였는데, 이에 대하여 중국 법원은 두 승용차가 앞좌, 우의 모양이 다르고 특히 소비자가 주목하는 차 전면과 후미가 다르다는 이유로 Fiat의 청구를 기각하였다.(이 판결은 2008년 12월 하북성 고급인민법원에서 최종 확정) 한편, 이와 달리 중국 하북성 고급인민법원의 최종 판결 10일 전에 이태리 법원에서는 정령(精灵)이 Fiat Panda와 디자인이 유사하다는 이유로 EU 내에서의 선전, 광고, 판매, 수입 등을 금지하는 가처분결정을 내렸다. 한편, 2009년 9월에 장성(长城)자동차는 Fiat가 소송을 위한 증거 수집 과정에서 장성자동차 내부 공장 및 연구실 등에 몰래 침입해 사진을 찍는 등 상업비밀을 침해했다는 것을 이유로 Fiat에 대하여 소를 제기하기도 하였다.

Fiat Panda 사건을 통하여 우리가 알 수 있는 것은 중국 기업들의 국제화에 따라 중국 관련 지적재산권 분쟁은 중국 외의 제3국에서도 관련 소송이 진행되는 등 매우 다양한 양상을 보인다는 점이다.

상표권 침해 사례

일반적인 상표권 침해 사례

2002년 12월에 토요타 자동차회사는 상표권 침해와 부정당경쟁을 이유로 체리자동차회사와 북경연창자동차무역유한책임공사(北京联创汽车贸易有限责任公司) 및 북경아진위업자동차판매센터(北京亚辰伟业汽车销售中心)를 상대로 소를 제기하였다. 토요타 측은 체리자동차가 생산한 美日자동차의 Hood, 핸들, 타이어, 트렁크 등 선명한 위치에 있는 자동차 로고가 토요타자동차의 로고와 매우 흡사하여 상표권 침해를 초래하고 있으며 또한, 위 두 자동차 판매회사가 대외홍보에서 사용한 홍보문에도 토요타 관련 오도 문구가 들어 있어 소비자 오해를 불러 일으킬 수

있으므로 부정당경쟁행위라고 주장하면서 인민폐 1400만 위안의 손해배상을 청구하였다. 이에 대응하여 체리자동차는 ‘민족 지적재산권 보호’라는 구호를 내 새우고 중국 자동차산업 수호자이자 민족영웅으로 자신을 부각시켰다. 결국, 2003년 연말, 북경시 제2중급인민법원에서는 토요타의 청구를 기각시켰는데, 판결 이유는 “소비자가 자동차 구매시 제품에 대하여 갖는 관심으로 양사 브랜드 로고 사이에 존재하는 시각상 차이점을 분별하는데 충분하므로 오해 발생이 불가능하다”라는 것이었다. 그리고 부정당경쟁행위 여부와 관련하여 법원은, 대외홍보시 사용한 문구에는 과대 선전한 점은 있으나 해당 국내 법률에 따라 허위선전 정도는 아니고 소비자들의 오해도 없을 것이라고 판시하였다.

한편, 상표권 침해와 관련하여 외국회사가 승소한 사례를 소개하면, 일본 혼다가 중국의 이륜차 대기업인 중경 리판홍다(重庆力帆轰达)실업의 등록상표인 ‘力帆·轰达’에서 ‘轰达(Hong-da)’ 부분의 발음이 혼다(Honda)와 유사하다는 이유로 상표 등록 취소를 요구한 것과 관련하여, 북경시 제1중급인민법원이 2009년 7월 8일 혼다 측의 청구를 인용하는 판결을 한 사안이 있다. 혼다는 1982년에 중국에서 ‘HONDA’라는 상표를 등록하였다. 그 후 1999년에 중국 현지 기업인 리판홍다사가 ‘力帆·轰达’를 오토바이 등의 상표로 등록 신청하였는데 이에 대하여 혼다는 유사 상품에 사용되는 경우 오인이나 혼동을 야기할 우려가 있다는 이유로 중국 국가상표심사위원회에 이의를 제기하였다. 그러나 국가상표심사위원회는 ‘轰达(Hong-da)’와 ‘HONDA’의 발음은 비슷하지만 실제 시장에서 혼다는 ‘HONDA’라는 로고로 인식되고 있어 오인되거나 혼동을 유발하지는 않는다고 하여 혼다의 이의 제기를 거부하였고, 이에 혼다가 국가상표심사위원회를 상대로 하여 제소를 하였다. 이러한 혼다의 청구에 대하여 북경시 제1중급인민법원은 ‘轰达(Hong-da)’와 ‘HONDA’의 발음이 비슷한 관계로 유사한 상품에서는 오인 또는 혼동의 우려가 있다고 하여 ‘轰达’는 상표로 등록될 수 없다면서 국가상표위원회의 심사 결과를 취소하고 재심사를 명하는 판결을 내린 것이다.

위 두가지 사례를 비교해 보면, 상표권 침해 사건을 심리

함에 있어서 중국법원의 기준이 다소 모호하여 그 결과를 예측하기가 어렵다는 것을 느낄 수 있다. 그리고, 상표권 침해 사건에서는 상표법 위반뿐만 아니라 실무상 약방의 감초처럼 반부정당경쟁법 위반 여부가 함께 문제됨을 알 수 있다⁴⁾.

인터넷 도메인 이름 관련 분쟁 사례

중국에서도 인터넷 도메인 이름과 관련된 분쟁이 적지 않은데, 이와 관련하여 비교적 유명한 두 가지 사례를 소개하고자 한다.

먼저, 미국 P&G 사례를 소개하면, 2000년 2월 21일, 미국 P&G사는 중국 상해의 진현지능과기발전유한공사(晨铉智能科技发展有限公司)를 상대로 부정당경쟁을 이유로 한 소를 제기하였다. 일찍이 1976년 5월, 스위스 P&G사는 중국에서 ‘safeguard’ 상표를 등록(비누제품)하였으며, 1992년 8월, 미국 P&G사는 중국 국가공상행정관리국 상표국 심사비준을 거친 후 스위스 P&G사로부터 ‘safeguard’ 상표권을 양도 받았다. 한편, 피고는 스크린 도어, 금고 등 안전방시설비 판매업체 (설계, 설치, 정비작업 진행)로서 1999년 1월 18일, 중국인터넷정보센터에 신청하여 ‘safeguard.com.cn’ 이라는 도메인 이름을 등록하였다. 이에 대하여 중국 인민법원에서는 심리 후 피고에게 즉시 해당 도메인 이름 사용을 중지함과 아울러 판결 효력발생일 15일 내 해당 도메인 이름을 말소할 것을 판결하였다.

다음으로, Pfizer 사례를 소개하면 다음과 같다. Pfizer는 Ms. Yang이라는 중국인이 ‘Pfizer Dalian’이라는 도메인 이름을 등록한 사실을 알고 산둥 중급인민법원에 소를 제기하였다.(손해배상 인민폐 5,000 위안 청구 포함) 이

4) 중국 반부정당경쟁법 제5조는 (1) 타인의 등록상표를 사칭한 행위 (2) 유명 상품의 특유 명칭, 포장, 장식을 자의로 사용하거나 또는 유명 상품과 유사한 명칭, 포장, 장식을 사용하여 타인이 유명상품과 혼동하고 구입자가 당해 유명상품으로 오인하게 한 행위 (3) 자의로 타인의 기업 명칭 또는 성명을 사용하여 소비자가 타인의 상표로 인정하게 한 행위 등을 부정당경쟁행위로 규정하고 있다.

에 대하여 피고는 'Pfizer'는 유명상표가 아니므로 자신의 행위는 적법하다고 주장하였는데, 이에 대항하여 Pfizer는 중국 시장에서의 명성, 광고 투자, 마케팅 활동, Pfizer 상표 제품의 시장점유율 등을 증거로 제시하였다. 2008년 4월 결국 법원에서는 Pfizer를 유명상표로 인정하고, 도메인 사용을 금지하며 이를 말소할 것을 명령하였다. 다만, Pfizer의 손해를 입증하거나 또는 Ms. Yang의 이익을 입증하지 못하였으므로 손해배상은 인정하지 않았다.

위 두 가지 사례에서 알 수 있는 것은 중국 법원이 우리가 생각하는 것보다 훨씬 일찍부터 인터넷 도메인 이름과 관련하여 유명 상표를 보유한 외국기업의 권리를 보호하였다는 점이다.

마치는 글

이상과 같이 중국의 특허 침해 사례와 상표권 침해 사례를 몇 가지 살펴보았다. 이러한 사례들을 통하여 우리가 얻을 수 있는 시사점은 다음 몇 가지로 정리할 수 있을 것이다.

첫째, 중국에서의 지적재산권 침해도 어느 정도 중국의 사법 제도를 통하여 구제를 받을 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 앞에서 소개한 미국 P&G 인터넷 도메인 이름 관련 판결은 2000년 당시 우리나라도 인터넷 도메인 이름과 관련한 사법실무가 아직 확립되지 않은 때에 나온 판결로서 중국의 사법부가 때로는 우리나라 보다 더 앞서 나감을 알 수 있다.

둘째, 그러나 중국의 사법제도를 통하여 권리 구제를 받기 위해서는 보다 적극적인 준비와 대응이 필요함을 알 수 있다. 앞에서 소개한 Zalman 사례와 Neoplan 사례의 경우에는 중국에서의 특허 등록이 향후 소송에서 중요한 역할을 했음을 알 수 있다. 또한, 제소 전 금지 명령을 신청하기 위하여 저액의 현금 보증금을 법원에 납부한 Zalman의 용기와 상대방의 버스를 구매하여 증거로 제시한 Neoplan의 적극적 자세는 향후 승소 판결로서 보상을 받게 되었다.

셋째, 지적재산권 침해 사건이 중국의 민족적 자존심의 문제가 되는 등의 방식으로 언론의 주목을 받을 경우에는

사건이 외국회사에 불리하게 전개될 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, GM대우 마티즈 사건이나 토요타와 체리의 상표 분쟁 등의 경우 모두 민족 지적재산권 이슈가 화제가 되면서 외국회사에 불리하게 사건이 전개되었다. 따라서 외국회사로서는 사건의 처리는 되도록 조용히(중국어 표현으로는 '低调하게') 실리를 챙기는 방식으로 하는 것이 좋으며, 만약 이렇게 하는 것이 어려운 경우에는 적절한 언론 홍보가 필요할 것이다. 2011. 3 |