

## 중국 상표법상 등록과 무효에 관한 연구

### - ‘마이클 조단’ 행정판결을 중심으로 -

송수련\*

- 
- I. 서 언
  - II. 사건 개요
  - III. 중국 상표법상 상표등록
  - IV. 중국 상표법상 등록상표의 무효
  - V. 결 언
- 

주제어 : 중국 상표법, 상표등록, 등록상표의 무효

### I. 서 언

지난 2015년 9월 특허청과 한국지식재산연구원은 공동으로 최근 5년간 ‘우리기업의 해외 지적권 분쟁 실태조사’를 실시하였으며, 동명의 조사보고서를 통하여 우리기업과 외국기업간의 지식재산권 관련분쟁에 대한 현황을 파악하고 국내외에서의 지식재산권 보유와 관리현황을 조사하여 관련통계를 일반에 공개하였다.

본 조사보고서에 따르면 피침해분쟁의 발생이 가장 많은 국가는 중국으로 전체 피침해 건수의 60%가 중국에서 발생하였는데, 이는 중국의 지식재산권에 관한 법

---

\* 성균관대학교 경영학부 초빙교수, E-Mail : punsudek@naver.com

성균관대학교 경영학부 오원석 교수님의 정년퇴직을 맞이하여 본 기념논문집에 이 논문을 게재하게 됨을 영광으로 생각합니다. 교수님의 가르침, 항상 기억하겠습니다.

률과 제도의 시행역사가 짧고 사회 전반적으로 지식재산권의 보호에 대한 인식수준이 낮은 것에 기인한다.

지식재산권 유형별로는 상표권에 관한 분쟁이 전체 분쟁의 74%에 달하였는데, 이는 우리기업의 상표권 보유비율이 높아지고 한류의 영향으로 상표권의 가치가 높아진 것에 기인한다. 예컨대, ‘별에서 온 그대’라는 한국드라마가 중국에서 열풍을 불러일으키자, ‘교촌치킨(Kyochon Chicken)’의 상표를 ‘Kyochun Chicken’으로 변형하여 상표출원을 하는가 하면 브랜드를 그대로 등록한 이후에 업종만 바꾸는 경우도 발견되었다. 나아가 상표권등록이 지연되면서 유사상표가 먼저 출원되어 중국진출 자체가 좌절된 기업도 적지 않다.

이와 같이 상표권과 관련한 분쟁이 많은 이유는 그 특성상 침해여부를 판단하는 것이 모호한 경우가 많기 때문이다. 예컨대, ‘Kyochon Chicken’을 ‘Kyochun Chicken’으로 변형한 것이나 ‘ADIDAS’를 ‘DAIADS’로 알파벳 순서를 변경한 것 또는 ‘아디다스(ADIDAS)’의 3선 줄무늬를 4선 처리한 것 등이 이에 해당되는데, 이들 상표의 상표권 침해여부를 판단하는 것은 쉽지 않다.

특히 중국의 상표권은 중국 특유의 모습으로 발전하여온 바, 중국 특유의 약칭 문화에 의한 상표권 인정이나 선등록자의 광범위한 권리인정 또는 유명상표의 제한적 인정 등 우리와는 다른 법제도가 존재하므로 유의가 요구된다.

그러나 이와 관련한 그간의 선행연구는 제3차 개정 상표법에 관한 법적 고찰<sup>1)</sup>이 일부 진행되었을 뿐으로, 사례연구의 경우에는 개정 이전에 연구된 것<sup>2)</sup>이 전부이다. 그러나 중국내 피침해기업의 85%가 개별대응이 어려운 중견·중소기업이라는 점에서, 피침해기업에게 법률적 이해를 도모하는 한편 실무적인 대응책을 제시하는 것은 시급하다고 할 것이다.

따라서 본고에서는 세계적으로 유명한 미국의 농구선수인 ‘마이클 조단’이 북경시 고급법원에 등록상표의 무효를 청구한 행정소송을 중심으로 중국법원의 상표권 등록과 무효선고에 관한 기준을 연구·분석한다. 이를 통하여 중국내 상표권 관련 분쟁발생시에 우리기업이 법적 예견가능성을 갖출 수 있도록 실무적인 대응책을 제시하고자 한다.

- 
- 1) 이인혜·이현희, “중국 상표법 개정에 따른 우리나라의 시사점에 관한 고찰”, 산업재산권 제42호, 한국지식재산학회, 2013.12 ; 이규호·서새남, “중국 개정 상표법의 의의와 그 시사점”, 문화·미디어·엔터테인먼트법 제9권 1호, 중앙대학교 문화·미디어·엔터테인먼트법연구소, 2015.6.
  - 2) 노현수·우광명, “중국의 지적재산권침해와 기업의 대응방안에 관한 연구: 특허권과 상표권 침해를 중심으로”, 국제상학 제25권 제1호, 한국국제상학회, 2010.3 ; 윤광운·김철호·손성문, “도메인네임의 법적 성격과 중국에서의 사례연구”, 전자무역연구 제3권 제1호, 중앙대학교 한국전자무역연구소, 2005.5 ; 전정현, “사례를 통해 보는 중국 지적재산권 보호현황”, 창작과 권리 제76호, 세창출판사, 2014.9.

## II. 사건 개요<sup>3)</sup>

### 1. 차오단 스포츠의 조단상표 등록

미국의 유명농구선수 “마이클 조단(Michael Jordan)”은 나이키(Nike)사와 1985년에 자신의 이름을 딴 “조단(Jordan)” 상표의 출시에 합의하여, 1991년 6월에 제25류 운동화, 의류 등에 대한 “나이키 조단(Nike Jordan)” 상표를 중국에 등록하였다.

‘차오단 스포츠유한주식회사(喬丹体育股份有限公司)(이하 ‘차오단 스포츠’라 한다)’는 2000년에 ‘국가공상행정관리총국 상표심사위원회(國家工商行政管理總局商標評審委員會)(이하 ‘상표심사위원회’라 한다)’에 제18류 책가방, 애견의류 등에 대한 “喬丹(Jordan의 중국어 이름)” 및 “QIAODAN(喬丹의 중국어 발음)(이하 ‘본안상표’라 한다)” 등의 상표를 등록하여 관련 제품을 생산·판매하였다.

### 2. 마이클 조단선수의 등록상표 무효청구

2012년에 중국을 방문한 마이클 조단은 차오단 스포츠의 본안상표사용을 발견하고 다음의 이유로 상표심사위원회에 본안상표의 상표등록무효를 청구하였다.

첫째, 언론에 따르면 중국인들은 “喬丹” 또는 “QIAODAN” 등의 표식을 마이클 조단으로 이해한다. 차오단 스포츠는 이를 이용하여 본안상표 포함 다수의 조단 관련 표식을 상표등록한바, 이는 《중화인민공화국 반부정당경쟁법(中華人民共和國反不正當競爭法)》 제2조상의 ‘신의칙’ 위반은 물론 제3조상의 ‘무단으로 타인의 ... 성명을 사용하여 타인의 상품으로 착각을 야기한’ 부당경쟁행위에 해당한다.

둘째, 차오단 스포츠는 마이클 조단 관련 상표를 다수 출원한바, 이는 《중화인민공화국 상표법(中華人民共和國商標法)》(이하 ‘상표법’이라 한다) 제 41조 제1항상의 ‘기타 부당한 수단으로 등록을 취득한’ 행위에 해당된다.

셋째, 본안상표는 대중들에게 제품의 출처를 오인하게 하여 시장혼란을 야기한바, 상표법 제10조 제1항 제8목에서 규정하는 ‘기타 불량한 영향’에 해당한다.

넷째, 본안상표는 마이클 조단의 성명권과 초상권을 침해하였으므로, 상표법 제 31조상의 ‘타인의 선(先)권리를 침해한’ 경우에 해당된다.

3) (2015)고행(지)종자 제1577호(高行(知)終字第1577号) 행정판결문, at <http://openlaw.cn>.

### 3. 상표심사위원회의 상표무효청구 거절

2014년 4월 14일에 상표심사위원회는 (2014) 제052419호 <제39211394호 “중국소비자를 위한 조단의 프로농구장비(喬丹專業籃球運動裝備專為中國消費者量身定做及圖)”에 관한 상표분쟁 결정서>에서 다음과 같은 이유로 마이클 조단의 상표등록 무효청구를 기각하였다.

첫째, 본안상표의 도형부분은 인물의 실루엣일 뿐 동작의 이미지가 특정인물을 의미한다고 볼 수 없으므로, 초상권을 침해하였다는 주장은 이유 없다.

둘째, ‘조단’은 영미국가에서 보편적으로 사용되는 성씨(姓氏)여서 마이클 조단과의 상관관계를 인정할 수 없다. 따라서 본안상표의 등록은 상표법 제31조에 규정하는 ‘타인의 선권리를 침해하는’ 상황에 해당하지 않는다.

셋째, 마이클 조단은 상표법 제10조 제1항 제8목을 인용하여 자신의 성명권과 초상권을 주장하였는데, 그 증거에 비추어 본조의 요건에 부합되지도 않을 뿐만 아니라 민사권익의 범주에도 해당하지 않는다.

특히, 본안상표는 이미 상용화되어서, 가사 차오단 스포츠가 상표사용상 부적절한 행위를 범하였을지라도 이를 이유로 하는 본안상표의 무효주장은 그 근거가 부족하다. 따라서 본안상표는 상표법 제41조상의 ‘사기적 수단 또는 기타 부정한 수단으로 등록을 취득한’ 상황이 아니므로, 상표등록의 무효청구는 이유 없다.

### 4. 마이클 조단선수의 행정소송 제기

마이클 조단은 상표심사위원회의 결정에 불복하여 북경시 제1중급법원에 행정소송을 제기하여 당해 결정의 취소를 청구하였다.

그러나 북경시 제1중급법원은 첫째, 차오단 스포츠의 제품은 마이클 조단의 활동영역인 농구와의 관련성이 적을 뿐만 아니라, 제출된 증거로는 본안상표가 마이클 조단의 성명권과 초상권의 침해사실을 입증하기에 부족하다.

둘째, 본안상표는 상표법 제31조상의 타인의 선권리를 침해한 것이 아니다.

셋째, 본안상표는 상표법 제10조 제1항 제8목상의 요건에 부합되지 않는다.

넷째, 제출된 증거로써 상표법 제41조 제1항의 규정을 위반하였다는 사실을 입증하기에는 부족하므로, 마이클 조단의 무효청구는 이유 없다고 판단하였다.<sup>4)</sup> 이에 마이클 조단은 1심 판결에 불복하여 북경시 고급법원에 상소하였다.

4) (2014)일중행(지)초자 제9171호(一中行(知)初字第9171号) 행정판결문.

### Ⅲ. 중국 상표법상 상표등록

#### 1. 쟁점

차오단 스포츠가 등록한 상표가 마이클 조단의 초상권과 성명권을 침해하여, 상표법 제31조가 규정하는 ‘타인의 선권리를 침해하는’ 상황에 해당하는지 여부가 다투어졌다.

#### 2. 상표등록

2000년대 이후 지식재산권의 자산화·무기화 성격이 강조되면서 기존의 상표법<sup>5)</sup>으로는 지식재산권과 관련한 분쟁들에 효율적으로 대처할 수 없게 되었다. 이에 중국정부는 현실적인 요구를 반영하여, 2014년 5월 1일에 상표법의 제3차 개정(이하 ‘개정 상표법’이라 한다)을 단행하였다. 따라서 이하에서는 현행 개정 상표법을 중심으로 살펴본다.

상표법 제28조<sup>6)</sup>는 상표등록과 관련하여 ‘국가공상행정관리총국 상표국(國家工商行政管理總局 商標局)<sup>7)</sup>이 상표등록출원에 대하여 상표등록을 위한 출원문서를 접수한 날로부터 9개월 이내에 기초심사를 완료하도록 규정한다.

먼저 상표심사기간과 관련하여 기존의 상표법은 심사기간에 관한 별도의 명문 규정을 두지 않은 결과, 2007년에는 상표등록심사에 3년 이상의 시간이 소요되기도 하였다.<sup>8)</sup> 이에 제3차 개정을 통하여 법률상 명시적인 심사기간을 규정함으로써 상표등록심사기간을 획기적으로 단축하였다.

나아가 기초심사는 상표등록출원에 대한 서류수속 및 작성이 법률규정에 부합하는지 여부에 관한 형식심사와 상표가 등록요건을 구비하였는지 여부에 관한 실

5) 2001년의 제2차 개정 상표법을 의미하는 것으로 이하 ‘기존(의) 상표법’이라 한다.

6) 별도의 언급 없이 상표법이라고 표기되는 것은 개정 상표법을 의미하며, 이하 동일하다.

7) 상표의 출원 및 등록업무를 담당하는 조직으로 전리(특허, 실용신안, 디자인)출원이 국가지식재산권국에서 담당하는 것과는 구분된다. 이는 상표관리를 상표권자의 재산적 권리를 보호하기 위함이 아니라 시장질서를 유지하기 위한 ‘공상’업무로 인지하기 때문이다(at <http://world.moleg.go.kr>, 세계법제정보센터).

8) at <http://ip.people.com.cn>, 중국지식재산권보, 2012.1.6.

질심사로 나뉘어 진행된다. 다만 등록출원상표의 출원공고여부는 사실상 실질심사에 의하여 결정되므로, 이에 관하여는 이하에서 자세히 살펴본다.

① 사용금지조항에 관한 심사

등록출원상표가 사용하는 문자·도형·자모·숫자·3D 표지·색채 조합 및 소리 등의 모든 표지 및 이들 요소의 조합이 상표법상의 사용금지조항<sup>9)</sup>에 위배되지 않는 경우에 한하여 출원할 수 있다.<sup>10)</sup> 특히 개정 상표법에서는 국제적인 추세에 따라 기존 상표법상의 ‘상표는 반드시 눈에 보여야 한다’는 제한규정이 삭제되고 ‘소리’ 상표 또한 출원 가능해짐에 따라, 상표요건의 범위가 확대되었다.

② 합법성에 관한 심사

등록출원상표는 타인이 확보하고 있는 선권리를 침해하지 못하며 타인이 사용하여 일정한 영향을 구비한 상표를 부정할 수단으로 선출원하지 못한다.<sup>11)</sup> 선권리라 함은 이른바 상표등록출원인이 상표등록출원 이전에 이미 법률에 따라 취득하거나 법적보호를 향유하고 있는 권리로서 저작권, 특허권, 명칭권, 성명권, 도메인권 등이 해당된다. 또한 부정할 수단으로 선출원하는 것은 악의로 타인의 지명상표<sup>12)</sup>를 등록하는 것을 의미한다.

그 결과 법문상으로는 상표등록출원 없이 상표를 선사용한 당사자는 원칙적으로 상표법의 보호를 받을 수 없는 것으로 보인다. 그러나 일정한 경우에 한하여는 미등록상표의 선사용권을 인정받을 수 있다.

첫째, 저명상표(著名商標)로서 중국내 상표등록이 되지 않은 경우,

둘째, 서비스상표의 등록출원이 개시된 1993년 7월 1일 이전에 사용된 경우,

셋째, 미등록의 선사용상표가 일정한 영향을 구비한 경우에,

미등록상표의 선사용권은 인정된다.<sup>13)</sup>

③ 현저한 특징에 관한 심사

등록출원상표가 상표법상 법정요건인 특별현저성을 구비하여 다른 상표와 식별

9) 상표법 제10조. 예컨대 중국이나 외국의 국명, 국기, 국장, 군기, 군대 휘장, 군가 등의 사용.

10) 상표법 제8조.

11) 상표법 제30조.

12) 유사상품은 물론 비유사상품까지 상표의 등록금지뿐만 아니라 사용금지까지 인정하는 ‘저명상표(馳名商標)’와는 달리, 지명상표(知名商標)는 이러한 법적보호 없이 중국 내에서 상당한 인지도를 가지는 상표를 의미한다.

13) 趙鳳梅, “未注冊商標在先使用權與商標權衝突探討——兼析《商標法》第31條的適用”, 山東審判 第J9巷 總第151期, 2003, p. 82.

하기 쉬워야 한다.<sup>14)</sup> 상표의 특별현저성이란 사용자들이 상품의 출처를 구별할 수 있을 정도의 마땅히 갖추어야 하는 특징을 의미하는데, 판단기준은 상표를 구성하는 표장이나 사용자의 인식습관, 사용정황 등의 요소들이 종합적으로 고려된다. 기타 현저한 특징이 결여된 표장이라 함은 상표법 제11조 제1항 및 제2항에 규정된 것 이외에 사회통념에 비추어 표장 그 자체로서 또는 상표로서 상품의 출처표시기능을 구비하지 못하는 표장을 말한다.

#### ④ 신규성에 관한 심사

등록출원상표가 타인이 동일 또는 유사상품에 이미 등록하였거나 기초심사한 상표와 동일 또는 유사한 경우에,<sup>15)</sup> 나아가 등록상표가 취소나 무효선고 또는 말소되고 1년 이내에는 해당상표와 동일하거나 유사하지 않은 경우에 한하여 등록된다.<sup>16)17)</sup>

#### ⑤ 유의사항

한국기업이 실무적으로 유의할 점은 외국인 또는 외국기업이 중국에서 상표등록을 출원하거나 기타 상표사무를 처리하는 경우에는 상표대리기구에 위탁하도록 규정한다는 점이다.<sup>18)</sup> 그러나 상표대리인에 의한 각종 폐해가 끊임없이 발생됨에 따라, 개정 상표법에서는 상표대리기구가 관련 법률을 준수하고 신의성실의 원칙에 따라 대리업무의 수행하도록 하는 등 포괄적인 의무규정이 신설되었다.<sup>19)</sup>

### 3. 법원의 판단<sup>20)</sup>

북경시 고급인민법원은 상표법 제31조 및 중화인민공화국 민법통칙 제120조 제1항의 규정에 따라 가사 “Michael Jordan”의 중문번역이 “邁克爾·喬丹”이더라도 본안상표 “喬丹(‘조단’의 중국어 이름)”이 “Jordan”을 의미한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 “Jordan”은 미국에서 보편적인 성씨일뿐 이름이 아니므로, 제출증거만으로는 “喬丹”이 “Michael Jordan”을 의미한다고 볼 수 없다고 판단하였다.

14) 상표법 제11조 제3항.

15) 상표법 제30조.

16) 상표법 제50조.

17) 박희주, 중국의 개정 상표제도(II), 지식재산 통권 제80호, 특허청, 2003.9.30. pp. 172~173.

18) 상표법 제18조 제2항.

19) 상표법 제19조 제1항. 다만 외국인이 설립한 독자기업은 상표국에 직접 신청할 수 있다.

20) 본 판결은 개정 상표법이 시행되기 이전의 사건이므로 기존의 상표법이 적용된다.

또한 본안상표의 인체이미지는 그림자 디자인으로 인물의 특징을 뚜렷이 나타낼 수 없을 뿐만 아니라 대중들이 본안상표의 이미지를 마이클 조단으로 인식한다고 보기 어려우므로, 마이클 조단의 초상권 침해 및 상표법 제31조 위반주장은 이유 없다고 판단하였다.

#### 4. 소결

기존의 상표법 제31조는 ‘상표등록출원은 타인이 현재 보유하고 있는 선(先)권리를 침해하지 말아야 하며, 타인이 이미 사용하고 있으며 또한 일정한 영향력이 있는 상표를 부당한 수단으로 먼저 등록 할 수 없도록’<sup>21)</sup> 규정함으로써, 첫째, 타인의 선권리를 침해한 경우는 물론 둘째, 영향력 있는 상표를 선등록한 경우에는 그러한 등록상표를 무력화시킬 수 있도록 규정한다.<sup>22)</sup> 이때 선출원의 지위란 출원된 상표가 타인의 선출원 또는 선등록된 상표와의 저촉을 불허하는 것 외에도 타인이 먼저 취득한 합법적인 권리와 충돌도 불허한다.<sup>23)</sup>

다만 동조는 선권리라고만 규정할 뿐이므로, 구체적으로 보호되는 선권리가 무엇인지는 모호하다. 이와 관련하여 《중화인민공화국민법통칙(民法通則)》(이하 ‘민법통칙’이라 한다)상 불법행위책임에 관한 제120조 제1항을 참고할 수 있는데, 동항에서 규정하는 선권리라 함은 국민의 경우에는 ‘성명권, 초상권, 명예권 및 영예권’으로 법인의 경우에는 ‘명칭권, 명예권, 영예권’으로 한정된다. 따라서 이들 권리와 관련된 저작권, 상호권, 디자인권, 성명권, 초상권 등은 포함되나 상표권의 포함여부에 관한 인민법원의 입장은 현재 부정적이다.<sup>24)</sup>

21) 일부 학자들은 본조를 위반의 법률효과를 규정하지 않은 것을 이유로 불완전조항이라고 한다(應振芳, “商標法中“在先權利”條款的解釋適用問題”, 政治与法律, 2008年 第5期, p. 116). 다만 그 법률효과에 관하여는 상표법 제41조에서 규정하고 있다.

22) 기존의 상표법 제31조는 개정 상표법 제30조로 수정되었는데, 그 내용은 다음과 같다: ‘등록출원상표가 본 법의 관련 규정에 부합하지 않거나 동일 또는 유사상품에 이미 등록하였거나 기초심사를 받은 상표와 동일하거나 유사할 경우에 상표국은 출원을 기각하고 이를 공고하지 아니한다’고 규정함으로써 개정 이전과 차이는 없다.

23) (2006)일중행초자 제504호(一中行初字第504号) 행정판결문, at <http://www.eastlaw.net>. 2006.8.18.

24) 베이징시 제1중급인민법원은 (2005)일중행초자(一中行初字第511号) 제511호 “수도비비(京都薇薇)” 사건에서 상표법 제31조 전단의 ‘타인이 소유하고 있는 선권리’에는 전리권, 저작권, 기업명칭권, 초상권, 지명상표 특유의 포장이나 장식물 등은 포함되나 상표권은 포함되지 않는다고 판시하였다(at <http://www.cta.org.cn>, 중화상표협회).



## ① 성명권

상표국 및 상표심사위원회(商標評審委員會)<sup>25)</sup>가 상표관련 이의신청사건에 대한 재심이나 상표분쟁사건에 대한 재심 중 타인의 선권리보호에 관한 기준은 《상표조사기준(商標審理標準)》<sup>26)</sup>에 기하여 개별적으로 판단한다.

상표조사기준 제5조 제1항은 타인의 성명을 허가받지 아니하고 상표로 등록출원하여 타인의 성명권을 침해하거나 침해할 가능성이 있는 경우에는 해당상표의 등록을 불허하거나 그 등록을 취소하도록 규정한다. 즉, 첫째, 해당상표와 타인의 성명이 동일하거나 둘째, 해당상표의 등록으로 타인의 성명권에 손해를 초래하거나 초래할 가능성이 있을 경우에 한하여 성명권의 침해를 인정한다.<sup>27)</sup> 동일하다는 의미는 타인의 성명과 동일한 문자를 사용하였거나 타인의 성명을 번역하였으되 사회공중이 해당성명권자를 가리키는 것으로 인식하는 경우를 의미한다.<sup>28)</sup> 즉 성명권의 침해여부 판단시에는 사회공중의 인식정도가 고려된다.<sup>29)</sup>

그러나 재판부는 “Jordan”은 미국에서 보편적인 성씨일 뿐이므로 “Qiaodan” 상표가 “Michael Jordan”을 의미하는 것으로 볼 수 없다고 판단하였다. 물론 Jordan은 상표심사지침 제5조 제2항이 규정하는 성명, 즉 성씨와 이름 중 성씨에만 해당하나, 동조 제3항 3호는 타인의 성명을 번역하였으되 사회공중이 해당성명권자를 가리키는 것으로 인식하는 경우에는 성명권을 침해한 것으로 간주하도록 규정한다.

즉 해당성명권자가 사회공중에 알려진 정도를 고려하여야 할 것인바, 한 조사에 따르면 소도시에서는 90%의 청소년들이 차오단 스포츠를 마이클 조단의 상표로 인지하였으며,<sup>30)</sup> 마이클 조단측의 설문조사에 따르면 조사참여자의 63%가 “Qiaodan” 상표를 접하는 경우에 마이클 조단을 떠올린다고 답하였다.<sup>31)</sup> 뿐만 아니라 2012년에 본 사건이 중국내에서 이슈화되면서 북경의 한 소비자는 차오단 스포츠가 마이클 조단과의 무관성을 소비자에게 알리지 않은 것은 소비자를 우롱하는 행위라는 이유로 차오단 스포츠를 상대로 소를 제기하기도 하였다.<sup>32)</sup>

25) 분쟁상표의 등록, 무효, 취소를 결정하는 상표행정 주무기관.

26) 기존의 상표법과 상표법실시조례상 명확한 기준이 제시되지 않는 경우를 보충하기 위하여, 상표국과 상표심사위원회는 2005년 12월에 《상표심사 및 심리기준(商標審查及審理標準)》을 제정하였다(魏志靜, “我國商標法中“以其他不正當手段取得注冊”的理解和適用”, 保定學院學報, 第25卷6期, 2012.11. p. 59).

27) 동조 제2항.

28) 동조 제3항 3호.

29) 동조 제4항.

30) at <http://blog.naver.com>(중은우시/중국, 북경, 장안가에서 블러그).

31) at <http://lady.gmw.cn>(국산품 전문구매망).

32) 아주경제, “농구황제 마이클 조단 “중국서 내 아들 이름까지...””. at <http://www.ajunews.com>, 2012.2.23.

그러나 재판부는 차오단 스포츠의 의류가 농구와는 관련성을 가지지 않아서 양자 간의 상품 유사성이 낮으므로 대중의 혼란을 야기하지 않는다고 판시하였다. 중국법원은 이러한 입장을 고수하고 있는데, ‘심천완부다무역회사(深圳万富達貿易有限公司)’는 2001년 8월에 ‘布蘭妮(BRITNEY)’를 시계상표로 등록하였다. 이는 팝스타 “브리트니 스피어스(Britney Spears)”의 중국어 이름으로, 브리트니 스피어스는 시계회사가 자신의 이름을 고의적으로 등록하였다는 이유로 상표등록의 취소를 청구하였다. 그러나 법원은 해당 시계회사가 상표를 등록한 2001년 8월 당시에 ‘브리트니 스피어스가 이미 대중들에게 인지도가 있었다’는 사실을 입증하는데 실패하였으므로, 2012년 1월에 브리트니 스피어스의 청구를 기각하였다.<sup>33)</sup>

이는 우리법원의 태도와 상이함이 있어 유의가 요구된다. 예컨대, SM엔터테인먼트는 2007년에 ‘소녀시대’의 데뷔와 함께 ‘소녀시대’의 상표권을 등록하였다. 그러나 같은 시기에 김모씨가 의류와 놀이용품 등에의 사용을 위하여 ‘소녀시대’의 상표를 등록한 것과 관련하여, 대법원은 ‘소녀시대’가 단순히 음악뿐 아니라 범사회적으로 저명성이 있다는 점을 인정하여 김모씨의 상표권침해를 인정하였다.<sup>34)</sup>

## ② 초상권

상표조사기준 제6조 제1항은 허가를 받지 아니한 채 타인의 초상을 상표로 등록출원하여 타인의 초상권을 침해하거나 침해할 가능성이 있는 경우에는 분쟁상표의 등록을 불허하거나 그 등록을 취소하도록 규정한다. 즉 첫째, 분쟁상표와 타인의 초상이 동일 또는 유사하거나 둘째, 분쟁상표의 등록으로 타인의 초상권에 손해를 초래하거나 초래할 가능성이 있는 경우에 한하여 성명권의 침해를 인정한다.<sup>35)</sup> 동일하다는 의미는 분쟁상표와 타인의 초상이 완전히 동일한 것을, 유사하다는 의미는 분쟁상표가 타인의 형상 중 주요 특징을 모방하여 사회공중이 해당초상권자를 가리키는 것으로 인식하는 경우를 의미한다.<sup>36)</sup>

이와 관련하여 재판부는 차오단 스포츠의 인체이미지는 그림자 디자인으로서 인물의 용모특징을 뚜렷이 나타낼 수 없을 뿐만 아니라 대중들이 분쟁상표상의 이미지를 마이클 조단과 관련짓는 것은 용이하지 않다고 판단하였다. 물론 소비자에 따라서는 나이키사의 “Jordan”과 차오단 스포츠의 “Qiaodan”의 상표이미지가 상당한 차이를 가지는 것으로 인식할 수도 있다.

33) at <http://news.xinhuanet.com>(신화망), 2012.1.6.

34) 대법원 2015.10.15. 선고 2013후1207 판결.

35) 동조 제2항.

36) 동조 제3항 3호 및 4호.

<그림 1> 나이키사의 “Jordan” (좌)과 차오단 스포츠의 “Qiaodan” (우) 상표이미지



그러나 상표이미지가 제품에 부착되는 경우에는 식별력이 떨어질 뿐만 아니라 동일한 제품류, 예컨대 운동화에 동일하게 부착되는 경우에는, 일반 수요자들로서는 둘의 차이를 정확히 식별하거나 인지하기는 어려워 보인다. 즉, 상표조사기준 제6조 제3항상의 타인의 형상 중 주요 특징, 예컨대 농구를 하는 형상으로서 “QIAODAN”이라는 표지와 결합되는 경우에는 사회공중이 해당초상권자로 인식할 수 있는 충분한 근거가 될 수 있다고 판단되어야 할 것이나, 중국법원은 아래 사진에서의 유사성 정도만으로는 초상권의 침해사실을 인정하지 않았다.

<그림 2> 나이키사의 “Jordan” (좌)과 차오단 스포츠의 “Qiaodan” (우) 상표이미지



이는 우리법원의 태도와 상이함이 있어 유의가 요구된다. 예컨대, 악어모양상표로 널리 알려진 프랑스의 라코스테(LACOSTE)사가 지난 2008년에 싱가포르의 크로커다일(Crocodile International PTE. LTD.)사를 상표등록의 취소청구를 이유로 우리법원에 제소하였다.

〈그림 3〉 크로커다일(우)과 라코스테(좌)의 상표이미지



이와 관련하여 2011년 6월에 대법원은 크로커다일 상표의 국내 사용권자인 패션 그룹 형지와 던필드가 실제 사용한 상표가 첫째, 라코스테상표와 ‘악어’라는 호칭과 관념이 동일한 점 둘째, 두 상표 모두 동일하게 티셔츠의 왼쪽 가슴에 부착된 점 셋째, 국내의 일반 수요자들에게 이미 라코스테 상표가 알려져 있었던 점 등을 종합해보면 수요자들에게 상품의 출처를 혼동하게 할 우려가 존재한다고 판시함으로써, 상표와 호칭의 관념이 동일한 것만으로도 소비자들의 혼동가능성을 인정하여 상표등록을 취소한 원심을 확정하였다.<sup>37)</sup>

## IV. 중국 상표법상 등록상표의 무효

### 1. 쟁점

차오단 스포츠가 등록한 다수의 상표들이 기타 부당한 수단으로 등록을 취득한 행위에 해당하는지 여부가 다투어졌다.

### 2. 등록상표의 무효

기존의 상표법은 ‘무효(无效)’의 개념을 알지 못하였으므로 ‘취소(撤銷)’라는 용어로서 무효와 취소를 통칭하여 사용하였다. 그러나 개정 상표법은 무효의 개념을 도입함으로써 이 둘의 개념을 명확히 구분한다.

개정 상표법상의 취소는 상표권자가 등록상표를 사용함에 있어 등록상표를 임

37) 대법원 2011.5.26. 선고 2010후3462 판결.

의로 변경하거나 상표권자의 명칭이나 주소 또는 기타 등록사항을 임의로 변경함에 따라 지방의 공상행정관리부서가 지정하는 기한 내에 그러한 위반사항을 시정하지 않을 경우에, 상표국이 직권으로 그 등록상표를 취소하는 것을 의미한다.<sup>38)</sup>

이와는 달리 개정 상표법상의 무효는 본 법 제44조 및 제45조가 규정하는 바에 따라 상표권의 취득상 원천적인 하자를 이유로 해당상표권이 지속적인 법적보호를 유지할 기초를 상실함으로써 상표권의 주무기관에서 해당상표의 전용권이 처음부터 존재하지 않은 것으로 간주하는 것을 의미한다.<sup>39)</sup>

### 1) 상표법 제44조에 의한 무효선고

상표법 제44조는 기등록된 상표가 본 법 제10조, 제11조, 제12조 규정을 위반하였거나 또는 사기적인 수단이나 기타 부정한 수단으로 상표등록을 취득한 경우에, 상표국은 직권으로 해당상표의 무효를 선고하도록 규정한다. 나아가 기타 단위 또는 개인은 상표심사위원회에 해당상표의 무효선고를 청구할 수 있다.<sup>40)</sup>

무효선고의 원인으로는 첫째, 국가공익을 위한 상표사용금지조항을 준수하지 않은 경우로서, 이는 동 법 제10조 내지 제12조에서 규정한다.

본 법 제10조는 공공질서나 공공이익을 고려하여 사용이 금지되는 상표의 표식을 규정하는데, 이들 표식은 상표로 등록될 수 없을 뿐만 아니라 상표로 사용할 수도 없다.

본 법 제11조는 상표등록이 불가한 3가지 유형의 표지를 규정하는데, 이들 유형에 해당하더라도 특별현저성을 취득하고 식별하기 편리한 경우에는 상표등록을 할 수 있다.

본 법 제12조는 3D 표지로 상표등록출원을 하는 경우에, 그 표지가 단순히 상품 본연의 성질로부터 발생하는 형상이거나 기술효과를 위하여 사용된 상품의 형태이거나 또는 상품이 보유한 실질적인 가치를 드러내는 경우에는 상표출원을 할 수 없도록 규정한다.<sup>41)</sup>

나아가 사기적인 수단 또는 기타 부정한 수단으로 상표등록을 취득하는 경우에도 상표국 또는 상표심사위원회는 등록상표에 대하여 무효선고를 할 수 있다. 본조에서 규정하는 사기적인 수단이라 함은 사실을 은폐 또는 날조하거나 신청서 및 유관서류를 위조하는 행위, 예컨대 사업자등록증을 위조하거나 경영범위를 임의변

38) 상표법 제49조.

39) 상표법 제47조.

40) 본조는 상표법 제31조를 보충하는 중요한 조문으로, 선사용되었으나 아직 일정한 영향력을 가지지 못하는 상표에 대한 조건부 보호를 담보한다(魏志靜, 前揭論文, p. 59).

41) at <http://www.34law.com>(떡법망).

경하거나 신청서를 허위로 작성하는 행위 등을 의미한다.

기타 부정한 수단이라 함은 사기적인 수단 이외의 상표등록질서를 어지럽히거나 공공이익에 손해를 가하거나 부당하게 공공자원을 점유하거나 그 밖의 방식으로 부당한 이익을 도모하는 것을 의미한다.<sup>42)</sup>

## 2) 상표법 제45조에 의한 무효선고

상표법 제45조는 등록상표가 본 법 제13조 제2항 및 제3항, 제15조, 제16조 제1항, 제30조, 제31조, 제32조상의 규정을 위반한 경우에, 상표가 등록된 날로부터 5년 이내에 선권리자 또는 이해관계자가 상표심사위원회에 해당 등록상표의 무효선고를 청구할 수 있도록 규정한다.

먼저 본조에 따른 무효선고의 원인으로서는 첫째, 저명상표에 대한 보호로서 본 법 제13조 제2항 및 제3항은 중국에서의 등록여부와 관계없이 저명상표와 동일 또는 유사상품에의 사용을 금지한다.

둘째, 본 법 제15조는 대리인이 수권 없이 자신의 명의로 상표를 등록하지 못하도록 규정한다.

셋째, 본 법 제16조 제1항은 상표상의 지리적 표시가 공중의 오해를 야기하는 경우에는 사용을 금지한다.

넷째, 본 법 제30조는 타인의 선권리를 침해하는 경우에 상표국은 출원을 기각하도록 규정하며, 제31조는 2인 이상이 동시에 출원하였을 경우에는 우선출원주의가 적용됨을 규정한다. 다만 제32조는 우선출원된 등록상표라도 악의적인 경우에는 출원을 거절하도록 규정한다.

## 3. 법원의 판단<sup>43)</sup>

북경시 고급인민법원은 상표법 제41조 제1항이 규정하는 사기적인 수단 또는 기타 부정한 수단으로 상표등록을 취득한다는 것은 등록목적의 의미하는 것이 아니라 등록수단을 의미하는 것이다. 따라서 분쟁상표의 사용이 대중들의 오인을 야기하는지의 여부는 동항의 사기적인 수단 또는 기타 부정한 수단으로 상표등록을 취득하는 상황에 해당하지 않으므로, 상표법 제41조 제1항에 따른 등록상표무효청구는 이유 없다고 판단하였다.

42) 商評委, 第9288375号 “PPR”商標異議復審案, at <http://www.saic.gov.cn>, 2015.12.8.

43) 본 판결은 개정 상표법이 시행되기 이전의 사건이므로 기존의 상표법이 적용된다.

#### 4. 소결

기존의 상표법 제41조 제1항은 첫째, 본 법 제10조, 제11조, 제12조상의 규정을 위반한 경우는 물론 둘째, 사기적인 수단으로 상표를 등록한 경우나 기타 부당한 수단으로 상표등록을 취득한 경우에는 등록상표에 대하여 무효선고를 내릴 수 있도록 규정한다. 따라서 전단과 후단 중 하나의 요건을 충족하는 경우에 상표등록은 상표국의 직권이나 당사자의 청구로 무효화된다.<sup>44)</sup>

다만 본 법 제10조, 제11조, 제12조상의 규정을 위반한 경우를 제외한 사기적인 수단이나 기타 부정한 수단이 뜻하는 바는 모호하다. 따라서 상표조사기준 제5장 사기적인 수단이나 기타 부당한 수단으로 상표등록을 취득한 행위에 대한 조사기준을 참고할 수 있다.

##### ① 《상표조사기준》 제5장

상표조사기준 제5장은 상표등록의 출원권자에게 신의성실의 원칙을 준수하도록 하기 위하여, 사기적인 수단이나 기타 부정한 수단으로 상표등록을 취득하는 행위를 금지한다. 따라서 출원권자는 상표행정 주무기관을 기만하면 안 될 뿐만 아니라 악의적인 방법으로 상표등록을 하여서도 안된다. 따라서 사기적인 수단 또는 기타 부정한 수단으로 상표등록을 취득한 행위에 대하여는 아래의 심사기준이 원칙이 되나, 이에 국한되지는 않는다.

먼저 주무기관을 속임수로 기만하여 상표등록을 취득한 행위는 금지되는데, 예컨대 분쟁상표의 등록권자가 상표등록출원시에 주무기관에 사실과 진상을 날조하거나 은폐하여 위조된 출원서류 또는 기타 증명서류를 제출함으로써 상표등록을 편취한 경우가 이에 해당된다.

나아가 부정경쟁을 통하여 불법적인 이익을 피할 목적에서 악의적으로 등록절차를 진행하는 행위는 금지되는데, 예컨대 분쟁상표권자가 타인의 선사용상표임을 알았거나 알 수 있었음에도 상표등록을 출원하였다는 확실하고도 충분한 증거가

44) 기존의 상표법 제41조 제1항은 개정 상표법 제44조 제1항으로 수정되었는데, 그 내용은 다음과 같다: ‘기등록된 상표가 본 법 제10조, 제11조, 제12조 규정을 위반하였거나 또는 사기적인 수단이나 기타 부당한 수단으로 상표등록을 취득한 경우에, 상표국은 해당등록상표의 무효를 선고한다. 기타 단위 또는 개인은 상표심사위원회에 해당등록상표의 무효선고를 신청할 수 있다’고 규정하여서 개정 이전과 내용면에서는 차이는 없다.

다만, 제2항과 제3항을 신설하여 상표국이 직권으로 등록상표의 무효선고를 하거나 기타 단위 또는 개인이 상표평의위원회에 등록상표의 무효선고를 신청하는 경우에, 상표국과 상표심사위원회의 등록상표의 무효선고에 관한 절차에 대하여 상당히 구체적으로 규정되었다는 점에서 차이가 있다.

있는 경우가 이에 해당된다. 특히 분쟁상표권자의 악의 유무는 매우 중요한 판단기준이 되는데, 분쟁상표권자와 타인 간에 협력관계 등이 존재하여 그 사실을 분명히 알고 있었거나 알 수 있었다고 인정되는 경우에 등록상표는 무효화된다.<sup>45)</sup>

본 사건에서 마이클 조단은 차오단 스포츠가 마이클 조단과 관련한 상표를 다수 출원한 사실과 관련하여, 이는 상표법 제 41조 제1항상의 ‘기타 부정한 수단으로 등록을 취득한’ 행위에 해당된다고 주장하였다. 실제 차오단 스포츠는 마이클 조단의 중국어 이름인 “喬丹”과 이의 음역인 “QIAODAN” 이외에 이와 발음이나 글자가 동일·유사한<sup>46)</sup> “橋丹”이나 “僑丹”, “喬丹王” 등 200여 건에 달하는 상표를 등록한 사실이 심리 중 밝혀졌다. 심지어 마이클 조단의 두 아들인 ‘제프리 조단(Jeffrey Jordan)’과 ‘마커스 조단(Marcus Jordan)’의 중국어 음역인 “JIEFULOQIAODAN”과 “MAKUSIQOAPDAM” 등의 상표도 이미 차오단 스포츠에 의하여 상표등록이 취득된 상태였다.

물론 차오단 스포츠와 같이 다수의 유사상표를 동일한 상표권자가 등록출원하는 것은 중국에서 널리 사용되는 방법으로, 이는 중국내 모방상표출원이 너무나 빈번하고 광범위하게 이루어짐에 따라 주요상표의 도용이나 위조를 방지하기 위하여 부수적으로 활용되는 방어수단이기 때문이다. 다만 이러한 행위가 상표법 제 41조 제1항상의 ‘기타 부정한 수단으로 등록을 취득한’ 행위에 해당되는지 여부가 중요한데, 상표조사기준상의 부정경쟁을 통하여 불법적인 이익을 꾀할 목적에서 악의적으로 등록절차를 진행한 행위인지가 관건이 된다.

이와 관련하여 재판부는 상표법 제41조 제1항상의 사기적인 수단 또는 기타 부정한 수단으로 상표등록을 취득한다는 의미는 등록목적이 아닌 등록수단을 의미하는 것이므로, 분쟁상표가 사기 또는 기타 부정한 수단으로 취득되었다는 증거로 인정하지 않았다. 그러나 유사한 시기에 이와는 다른 결정이 상표심사위원회에 의하여 내려졌으므로, 주목할 필요가 있다.

#### ② 제9288375호 “PPR” 상표 재심안(第9288375号 “PPR”商標異議復審案)

‘상하이메이가오승유한회사(上海美高熊實業有限公司)’(이하 ‘피신청인’이라 한다)는 2001년 3월 31일에 제25류 신발 등의 상품에 사용하기 위하여 “PPR” 상표를 출원하였다. 그러나 PPR사(이하 ‘신청인’이라 한다)는 동년 11월 21일에 상표국의 결정에 불복하여 상표심사위원회에 재심을 청구하였다.

45) 이는 거래처에 의한 모방상표등록이 광범위하게 이루어지는 현실을 반영한 것이다.

46) 동일 또는 유사한 상표의 개념과 범위에 관하여는 송수련, “중국의 프랜차이즈계약에 관한 연구”, 무역상무연구 제67권, 한국무역상무학회, 2015.8(각주 25 및 26 참고).



신청인은 1963년 프랑스에 설립된 유통회사로 관련시장에서 비교적 높은 인지도를 가지고 있었으며, 2005년 5월 18일에 사명을 “pinault printemps redoute”에서 “PPR”로 변경하였다. 그러나 피신청인은 이미 “PPR”과 관련한 246개의 등록상표를 취득하였는데, 대부분이 타인의 선권리를 모방하거나 복제한 것들이었다. 나아가 피신청인은 이들 상표로 경영활동을 하지 않았을 뿐만 아니라 전문적으로 이들 상표를 매매하기도 하였다. 따라서 피신청인의 등록상표는 명백히 신의성실의 원칙을 위반한 것으로 상표등록출원은 거절되어야 한다고 주장하였다.

상표심사위원회는 피신청인이 제18류와 제25류 상품에 각각 선등록한 “PPR” 상표가 피신청인에 의한 상표등록출원 이전에 중국내에서 일정 수준의 인지도를 가지고 있었다는 사실을 확인하였다. 특히 피신청인은 240여 건에 달하는 상표를 출원하였는데, 그 중에는 “克里斯汀·迪奥(크리스찬 디올)”이나 “宝马(BMW)”의 형상 등 타인의 지명상표나 상호와 유사한 표지도 있었다.

따라서 상표심사위원회는 피신청인의 이러한 행위를 명백한 타인의 상표나 상호를 고의로 복제, 모방 또는 표절하는 행위로 보고, 이는 공중이 상표의 출처를 오인하게 할 뿐만 아니라 정상적인 상표등록질서를 교란하는 것임에 따라, 상표법 제44조 제1항상의 사기적이거나 기타 부정한 수단으로 상표등록을 취득한 행위로 인정하여 분쟁상표의 등록에 대하여 무효선고를 내렸다.

즉 상표심사위원회의 최근 입장은 다수의 또는 수차례에 걸친 상표의 선등록행위를 상표등록질서를 교란하는 행위로 인정하고, 이에 대하여 개정 상표법 제44조 제1항에 의한 규제를 시작하였다.<sup>47)</sup> 이러한 변화는 중국기업의 무분별한 상표선등록을 제지함으로써, 상표권선점에 의하여 중국진출이 좌절되는 우리기업들에게는 희소식이 아닐 수 없다.

특히 상표심사위원회는 상기 사건에 대한 의견서를 통하여 “상표법 제44조 제1항은 ‘기등록된 상표가 ... 상표등록을 취득한 경우에’라고 규정하여 법문상으로는 이미 등록된 상표에 한하여 본조를 적용할 수 있는 것으로 이해될 수 있다. 그러나 법률해석의 방법상 이미 등록된 상표에 대하여 무효를 선고할 수 있을 뿐만 아니라 이의가 제기된 단계이거나 상표등록이 승인되기 이전이라도 동조의 규정을 위반하는 경우에는 상표등록출원은 당연히 거절되어야 한다”고 밝힘으로서, 유명인의 성명이나 지명도가 높은 기업의 상표나 상호 등에 대한 무분별한 동일 또는 유사한 상표등록출원은 앞으로 제동이 걸릴 것으로 판단된다.

다만 중국은 2001년에 상표법을 개정하면서 상표의 등록과 무효, 취소에 관한

47) 商評委, 前揭論文.

최종판단기관을 상표심사위원회에서 법원으로 변경한바, 법원은 상표국이나 상표심사위원회의 기존 심사결과와는 상당히 상이한 판결을 내리면서 새로운 기준을 제시하여 왔다. 따라서 법원이 상표심사위원회의 새로운 판단기준을 수용할지 여부에 관하여는 앞으로 주목할 필요가 있다.<sup>48)</sup>

## V. 결 론

한 보고서에 따르면 우리기업의 지식재산권 피침해분쟁의 60%가 중국에서 발생하고 있다. 이는 중국의 지식재산권에 관한 법률과 제도의 시행역사가 짧고 사회 전반적으로 지식재산권의 보호에 대한 인식수준이 낮은 것에 기인한다. 특히 상표권에 관한 분쟁이 74%에 달하였는데, 이는 우리기업의 상표권 보유비율이 높아지고 한류의 영향으로 상표권 가치가 높아진 것에 기인한다.

그러나 중국의 상표권은 중국 특유의 모습으로 발전한 결과, 중국 특유의 약칭 문화에 의한 상표권 인정문제나 등록상표의 선권리자에 대한 광범위한 권리인정 문제 또는 유명상표의 제한적 인정 등 우리와는 다른 법제도가 존재하므로 우리기

48) 중국 최고인민법원은 법적합결을 보충하고 재판실무상의 지침을 하달하기 위한 방법으로 사법해석이나 규범성 문건(통지, 의견 등) 등 해석지침을 활용한다. 최고인민법원은 지난 2008년 9월에 《재심신청의 기각에 관한 통지(駁回再審申請通知書)》에서 상표법 제41조 제1항은 등록상표취소(개정 상표법상의 무효)의 절대적인 사유로서 공공질서나 공공이익을 해치거나 상표등록관리질서를 교란하는 행위로 한정하였다. 즉 최고인민법원은 상표법 제10조 내지 제12조상 열거된 사항 이외의 행위에는 ‘기타 부정한 수단으로 상표등록을 취득한 것’으로 인정하지 않을 것을 천명한 것이다.

그러나 상표심사위원회는 2010년에 《제1793192호 “영화”상표에 관한 재심 재정서(關於第1793192號“榮華”商標異議復審裁定書)》에서 ‘영화(榮華)’라는 상표는 중국어에서 흔히 사용되는 어휘로서 … 상표법 제41조 제1항을 위반한 것이 아니’라고 밝혔으나, 상표심사위원회의 일부 심사위원들은 여전히 ‘부정한 수단으로 등록을 취득한 경우’에는 상대적 이유를 포함하여야 한다’고 주장하였다(魏志靜, 前揭論文, p. 60).

이와 관련하여 상표의 선권리자나 이해당사자의 경우에만 상대적 이유로 무효청구를 할 수 있고, 그 밖의 당사자는 직접적인 이유에 의한 취소청구밖에는 할 수 없다는 의견도 있다 (Rouse Magazine Editor, “New China Trade Mark Law”, at <http://www.rouse.com>, 2014.6.16).

그 결과 상표심사위원회의 《제1783751호 “샤오빠양” 상표에 관한 재심 결정문(關於第1783751號“小肥羊”商標異議復審裁定書)》에 관한 행정소송에서도 상표심사위원회와 법원의 의견이 엇갈리는 등 상표심사위원회와 법원의 입장은 여전히 상이한 태도를 견지하고 있다는 문제가 있다. 따라서 상표심사위원회의 새로운 판단기준을 법원이 수용할지는 여전히 의문이다. 동지, Deland WU · Lung Tin, “Issues on Trademark Squatting”, at <http://www.lungtin.com>, 2013.

업의 유의가 요구된다.

물론 중국정부도 이러한 문제를 인식하여 이를 해결하기 위하여 지난 2015년에 상표법을 개정하였으나, 실무적으로는 법률만으로 실질적인 상표권의 침해여부를 판단하는 것이 용이하지 않으므로 상표의 등록과 무효 그리고 취소에 관한 최종판단기관인 법원의 판결은 중요한 의의를 가진다.

중국법원은 상표법 제31조 전단의 ‘타인이 소유하고 있는 선권리’에 전리권, 저작권, 기업명칭권, 초상권, 지명상표 특유의 포장이나 장식물 등은 포함되나 상표권은 포함되지 않는 것으로 판단한다. 따라서 우리기업이 상표권과 관련한 선권리를 행사하고자 하는 경우에는 상표권이 보유한 초상권이나 성명권 등의 침해를 주장하는 경우에, 그 권리를 인정받을 수 있다는 점에 유의하여야 한다. 이때 성명권의 침해여부는 해당성명권자의 사회적 인지도가 고려되고 초상권의 침해여부는 대중의 인식여부가 중요한 판단기준이 된다.

나아가 중국법원은 기존 상표법 제41조 제1항상의 ‘기타 부정한 수단으로 등록을 취득한 행위’는 등록목적이 아닌 등록수단상의 불법행위를 의미하는 것이므로, 다수의 상표를 등록출원한 것은 본조의 적용대상이 아니라고 판단한다. 그러나 이와 관련하여 상표심사위원회는 최근 다수의 또는 수차례에 걸친 상표의 선등록행위를 상표등록질서를 교란하는 행위로 인정하고, 이에 대하여 개정 상표법 제44조 제1항에 의한 규제를 시작하였다는 점은 우리기업에게 희소식이 아닐 수 없다. 다만 상표의 무효선고에 관한 최종판단기관은 법원이므로, 법원이 상표심사위원회의 새로운 판단기준을 수용할지 여부에 주목할 필요가 있다.

## 참 고 문 헌

- 노현수·우광명, “중국의 지적재산권침해와 기업의 대응방안에 관한 연구 : 특허권과 상표권침해를 중심으로”, 국제상학 제25권 제1호, 한국국제상학회, 2010.3.
- 박희주, 중국의 개정 상표제도(II), 지식재산 통권 제80호, 특허청, 2003.9.30.
- 윤광운·김철호·손성문, “도메인네임의 법적 성격과 중국에서의 사례연구”, 전자무역연구 제3권 제1호, 중앙대학교 한국전자무역연구소, 2005.5.
- 이규호·서새남, “중국 개정 상표법의 의의와 그 시사점”, 문화.미디어.엔터테인먼트법 제9권 1호, 중앙대학교 문화.미디어.엔터테인먼트법연구소, 2015.6.
- 이인혜·이현희, “중국 상표법 개정에 따른 우리나라의 시사점에 관한 고찰”, 산업재산권 제42호, 한국지식재산학회, 2013.12.
- 전정현, “사례를 통해 보는 중국 지적재산권 보호현황”, 창작과 권리 제76호, 세창출판사, 2014.9.
- Deland WU·Lung Tin, “Issues on Trademark Squatting”, at <http://www.lungtin.com>, 2013.
- Rouse Magazine Editor, “New China Trade Mark Law”, at <http://www.rouse.com>, 2014.6.16
- 商評委, 第9288375号 “PPR”商標異議復審案, at <http://www.saic.gov.cn>, 2015.12.8.
- 魏志靜, 我國商標法中“以其他不正當手段取得註冊”的理解和適用, 保定學院學報 第25卷6期, 2012.11.
- 應振芳. 商標法中“在先權利”條款的解釋適用問題, 政治與法律 2008年 第5期, 2008.
- 趙鳳梅, 未註冊商標在先使用權與商標權衝突探討——兼析《商標法》第31條的適用, 山東審判 第9卷 總第151期, 2003.
- <http://lady.gmw.cn>, 國產品 전문구매망.
- <http://world.moleg.go.kr>, 세계법제정보센터.
- <http://www.eastlaw.net>. East Law.
- <http://www.34law.com>, 먹법망.
- <http://news.xinhuanet.com>, 신화망.
- <http://www.ajunews.com>, 아주경제.

<http://ip.people.com.cn>, 중국지식산권보.

<http://blog.naver.com> 중은우시/중국,북경,장안가에서 블러그.

<http://www.cta.org.cn>, 중화상표협회.

## ABSTRACT

### **A Study on the Trademark Registration and Nullity in China – Focused on ‘Michael Jordan’ Case –**

Soo-Ryun SONG

In the past 10 years, there have been lots of misuses of the trademark system in China. For example, some Chinese companies have registered same or similar overseas well-known trademark as a prior rights holder, and overseas companies lost a chance to register their own trademarks or commence cases to acquire their own trademark determination in China. So Chinese government revised Chinese Trademark Law in 2014 to remedy these mistakes.

Article 30 is intended to crack down on preemptive registration and compensate for the possible unfair consequences resulted from the principle of prior registration. Under the principle of prior registration, only where the unregistered trademarks of prior use have certain influence, and where the applicant of latter applied trademark knows or should know the prior trademark and the applicant has the bad faith of obtaining unjustified interests from goodwill of such unregistered marks, it shall be curbed by Article 30.

Furthermore, trademark oppositions could be filed by anybody previously. Under the revised Trademark Law Article 44, oppositions based on absolute grounds can still be filed by anyone, but oppositions based on other available grounds can only be filed by a prior rights holder or a materially-interested party with undefined but similar to the standing requirement for filing nullities under Article 41 of the old law, and likely intended to cover trademark licensees and successors.

Keywords : Chinese Trademark Law, Trademark Registration, Trademark Nullity.