

중국 상표법상 선사용 항변에 관한 연구

A Study on Prior Use Defence in Chinese Trademark Law

송수련* Soo-Ryun Song

임성철** Sung-Chul Lim

| 목 차 |

I. 서론	IV. 법원의 판단 및 우리기업의 유의사항
II. 중국 상표법상 선사용 항변	V. 결론
III. 선사용 항변 사례	참고문헌
	Abstract

국문초록

중국은 2014년 5월 1일부터 제3차 개정 중화인민공화국 상표법(《中华人民共和国商标法》)을 시행하고 있는바, 제3차 개정은 선사용 항변조항(제59조 제3항)을 신설하여 선사용인의 항변권을 법적으로 보호하기 시작하였다. 이에 대한 실무적 기준을 검토하기 위하여 본고는 중국최고인민법원이 공표한 금년도 10대 지식재산권판결 중 선사용 항변권이 인정된 판결을 중심으로 선사용 항변권이 인정되는 기준과 요건을 고찰한다.

〈주제어〉 중국 상표법, 상표선사용 항변권

* 숭실대학교 글로벌통상학과 초빙교수, 제1저자
** 배화여자대학교 국제무역과 겸임교수, 교신저자

I. 서론

지난해 특허청이 발행한 “우리기업의 해외 지재권 분쟁 실태조사 보고서”에 따르면, 지식재산권 중 상표권과 관련한 피침해 분쟁이 가장 많았으며(65.7%)¹⁾ 지역적으로는 중국에서 가장 많은 피침해 분쟁이 발생하였다(49.3%). 그 결과 우리기업의 대외이미지가 하락(64.2%)하거나 매출이 감소(44.8%)하는 등의 피해가 지속적으로 발생하고 있으며, 특히 상표 침해의 경우에는 특허(6.7%)나 디자인(0%)에 비하여 그 피해정도가 높은 것으로 밝혀졌다(15.9%).

이는 첫째, 대외적으로는 한류의 영향으로 우리기업의 상표가치가 높아진 것에 기인하고(송수련, 2015a) 둘째, 대내적으로는 유관법률의 문언만으로는 상표의 침해여부, 즉 동일 또는 유사여부를 판단하는 것이 용이하지 않기 때문이다. 따라서 사법기관에 의한 침해여부 판단은 실무적으로 중요한 기준이 되는데, 특히 상표권의 경우에는 다른 권리유형에 비하여 소송(40.9%)의 이용이 활발하다는 점에서 유관판결의 검토는 더욱 중요한 의미를 가진다(특허청, 2015).

이와 관련하여 중화인민공화국 최고인민법원(이하 ‘최고인민법원’이라 한다)은 지난 2008년 이래 지식재산권과 관련한 주요 판결을 매년 공표하고 있는바, 금년 4월 21일에도 최고인민법원은 《2015년 중국법원의 지식재산권 사법보호 현황(中国法院知识产权司法保护状况 (2015年))》(이하 ‘백서’라 한다)²⁾을 공표하였다. 본 백서에는 2015년도에 지식재산권과 관련하여 내려진 판결 중 최고인민법원이 선별한 ‘10대 지식재산권판결(十大知识产权案件)’과 ‘50대 전형지식재산권판결(50件典型知识产权案例)’이 포함되었는데, 특히 이들 판례는 지방 하급법원들이 유관사건의 판결시에 사법지침으로 활용한다는 점에서 큰 가치를 가진다(송수련, 2015b).

한편 중국은 2014년 5월 1일부터 제3차 개정 중화인민공화국 상표법(《中华人民共和国商标法》) : 이하 ‘상표법’이라 한다)을 시행하고 있는바, 제3차 개정에서 주목하여야 할 내용 중 하나가 바로 선사용 항변조항의 신설이다. 본 조항의 신설로 상표의 선사용인은 법적으로 보호받을 수 있는 토대를 마련하게 되었으며, 이에 대한 실무적 지침으로서 최고인민법원은 10대 지식재산권 판결 중 하나로서 선사용 항변권이 쟁점이 된 사건을 선정하였다.

그러나 상표법의 제3차 개정 이후 이에 관한 연구는 이규호와 서새남(2015)이 개정상

1) 반면 특허 피침해 분쟁은 22.4%, 디자인 피침해 분쟁은 11.9%에 불과하였다.

2) <http://www.court.gov.cn>(중화인민공화국 최고인민법원망).

표법에 관한 고찰을 한 것과 이인혜와 이현희(2013)가 이에 따른 우리기업에의 시사점을 고찰한 것뿐으로, 상표법 개정 전반에 관한 것이라는 한계를 가진다. 세부적인 연구로는 최종모(2013)가 동음이의어의 사용에 따른 침해여부를 연구한 것이 전부이다. 따라서 본 고에서는 개정상표법에서 신설된 선사용인의 항변권과 관련하여 제2장에서는 신설된 법문의 이론적 내용을 검토하고 제3장에서는 최고인민법원이 공표한 판결을 요약하며 제4장에서는 법원의 판단과 그에 따른 우리기업의 유의사항을 도출함으로써 제5장에서 본 고를 요약·마무리하고자 한다.

Ⅱ. 중국 상표법상 선사용 항변

제3차 개정상표법은 선사용인의 항변권을 보호하기 위하여 제59조 제3항을 신설한바, 이하에서는 하급심에서 사법지침으로 활용될 최고인민법원의 선별 판결상 판결이유를 중심으로 분석한다.

1. 중국 상표법상의 등록주의

1) 등록주의의 원칙

상표법 제4조 제1항은 자연인·법인 또는 기타 조직이 생산·영업활동 중 그와 관련된 상품 또는 서비스에 대하여 상표권을 취득하여야 하는 경우에, 상표국에 등록출원하여야 한다고 규정한다.³⁾ 또한 동법 제3조 제1항은 등록상표란 상표국의 비준을 받아 등록된 상표를 의미하며, ...; 상표권자는 상표전용권(商標專用權)을 향유하며 법률의 보호를 받는다고 규정한다.⁴⁾

즉 중국 상표법은 설정등록에 의하여 권리가 발생하는 등록주의를 채택함으로써, 유관 기관 즉 상표국에 등록된 상표만이 상표전용권을 향유하고 법적 보호를 받을 수 있도록 규정한다.

3) 第四条 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。

4) 第三条 经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。

2) 등록주의의 예외

특정 시장에서 일정 인지도를 가지는 상표가 미등록된 경우에, 선사용인의 합법적인 권리는 보호될 필요가 있다. 이에 중국 상표법은 제3차 개정을 통하여 제59조 제3항을 신설하여, 상표권자의 상표등록출원 이전에 타인이 동일한 또는 유사한 상품에 상표권자보다 먼저 당해 등록상표와 동일하거나 유사할 뿐만 아니라 일정한 영향력을 가진 상표를 사용하는 경우에 상표전용권자는 타인이 본래의 사용범위 이내에서 상표를 지속하여 사용하는 것을 금지할 수 없으나 적절한 구별 표시의 추가를 요구할 수 있도록 규정함으로써,⁵⁾ 이미 사용되고 있으나 미등록된 상표를 보호하기 위한 법적기반을 마련하였다.

즉 상표법상 등록주의의 예외로서 시장에서 일정한 영향력을 가지나 미등록된 상표사용인의 이익을 보호하기 위하여 중국 상표법은 상표의 선사용인에게 일정한 요건하에서 계속사용을 허용함으로써, 상표선사용인과 상표전용권자의 이익을 동시에 보호하고자 한다(杜穎, 2014).⁶⁾

다만 본 항의 신설이 선사용상표와 등록상표를 동등하게 보호하겠다는 의도가 아니라 는 점에 유의하여야 한다. 즉 중국 상표법은 여전히 등록주의를 원칙으로 하되 선사용의 미등록상표에 대한 보호가 요구되는 경우에 한하여 일정 수준의 보호를 제공하는 것일 뿐이므로, 상표법상의 기본원칙인 등록주의와 충돌하지 않는 범위 내에서만 보호된다(郎胜主, 2013).

2. 선사용 항변의 요건

1) 등록상표 “출원일” 이전의 사용

첫 번째 요건은 선사용행위에 대한 시기적 제한으로서, 상표법 제59조 제3항은 등록상표출원일 이전의 상표사용행위를 비로소 “선사용” 행위로 인정한다. 즉 상표법하에서 등록상표는 상표등록출원일이 아닌 상표등록일로부터 법적 호보를 받게 되나, 선사용의 인정시점은 ‘등록일’이 아닌 ‘출원일’일 것을 규정한다.

이는 양자 간의 법률효과가 상이하기 때문인데, ‘등록일’을 선사용 시점으로 인정하는 경우에는 선사용인이 보호받을 수 있는 본래사용범위가 확대되는 결과를 초래한다. 즉

5) 商标注册人申请商标注册前, 他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的, 注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标, 但可以要求其附加适当区别标识⁸⁾

6) 한국 상표법 또한 제57조의3에서 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 인정한다.

본 항은 선사용인의 본래사용범위 이내의 상표사용을 허용하는바, 선사용인은 상표의 출원에서 등록까지의 기간 중에도⁷⁾ 상표의 사용범위를 확대할 수 있기 때문이다. 이외는 달리 ‘출원일’을 선사용 시점으로 인정하는 경우에는 출원일 이후이나 등록일 이전에 사용된 상표사용인의 권리는 보호되지 못한다는 한계를 가진다.

즉 등록일을 기준으로 하는 경우에는 선사용인에게 유리하고 출원일을 기준으로 하는 경우에는 상표권자에게 유리한데, 현행 상표법은 첫째, 등록주의의 취지에 비추어 등록권자의 권리를 최대한 보호하고 둘째, 등록출원되었으나 등록이전의 악의적인 상표사용을 제한하기 위하여, 선사용의 인정시점을 ‘출원일’로 규정한다.

다만 등록상표의 보호는 등록일로부터 개시되므로, 상표의 출원일로부터 등록일까지의 상표사용은 상표권 침해에 해당하지 않는다. 그러나 이 기간 중에 타인이 동일하거나 유사한 상표를 동일한 또는 유사한 상품에 사용하여 일정한 영향력을 가지게 되는 경우에는 첫째, 본 항이 타인의 상표사용이 출원일 이전일 것과 둘째, 상표법이 선등록제도를 도입하고 있으므로⁸⁾ 계속사용은 불가하다(袁满·汪金川, 2015).

2) 상표권자의 상표사용 이전의 사용

두 번째 요건은 선사용행위에 대한 또 다른 시기적 제한으로서, 상표법 제59조 제3항은 선사용인이 등록상표와 동일한 또는 유사한 상표로서 시장에서 일정한 영향력을 가진 상표를 “먼저” 사용할 것을 규정한다. 즉 선사용인의 상표사용행위가 등록상표의 등록출원일보다 먼저일 것을 규정하므로, 상표출원일 이전의 사용은 물론 상표권자의 상표 사용보다 반드시 먼저 사용되어야 한다.

즉 상표권자가 등록출원 이전에 타인보다 상표를 먼저 사용한 경우에는 소비자들이 표식과 상표 간의 관계를 인지하게 된다. 따라서 이후의 사용인들이 당해 상표를 사용할 수 없도록 금지함으로써, 소비자들의 혼란과 오해를 방지할 필요가 있다.

다만 상표권자가 출원일 이전에 사용하는 상표는 미등록상표에 불과하므로, 보호의 정도와 요건이 제한된다. 예컨대 상표법 제32조는 상표의 등록출원은 타인이 소유한 선권리를 침해할 수 없으며 타인이 이미 사용하고 일정한 영향력을 가진 상표를 부정할 수단으로 갈취하여 등록하여서는 아니 된다고 규정한다. 또한 《반부정당경쟁법(中华人民共和国

7) 상표법 제28조는 상표의 등록출원 문서를 접수한 날로부터 9개월 이내에 조사를 완료하여 초보심사 결정을 공고하도록 규정하며 제33조는 초보심사 결정이 공고된 날로부터 3개월을 공고기간으로 규정하고 있으므로, 출원에서 등록까지 최대 1년의 시간이 소요된다.

8) 상표법 제31조는 2인 또는 2인 이상의 상표등록 출원인이 동일한 상품 또는 유사한 상품에 대하여 동일하거나 유사한 상표를 등록 출원한 경우에 먼저 출원한 상표를 공고하도록 규정한다.

和国反不正当竞争法》제5조 제2항은 경영자가 무단으로 저명상품의 특유한 명칭, 포장, 장식을 사용하거나 그 상품이 타인의 저명상품과 혼동되도록 저명상품과 유사한 명칭, 포장, 장식을 사용하여, 구매자들로 하여금 저명상품으로 오인하게 할 수 없도록 규정한다. 나아가 《최고인민법원 부정당경쟁 민사사건 심리시 응용법률에 관한 약간의 문제에 관한 해석(最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释)》 제1조 제2항은 동일하지 않은 지역범위 내에서 동일 또는 유사한 저명상품의 명칭, 포장, 장식을 사용하는 경우에 이후의 사용인은 선의사용을 입증할 수 있어야 하며, 이는 부정당경쟁법 제5조 제2항이 규정하는 부정당경쟁행위에 해당하지 않는다고 규정한다.

이에 따라 저명상품의 명칭, 포장, 장식의 보호는 사용지역과 이후의 사용인 과실이 제한되나, 악의적인 사용행위는 부정당경쟁행위에 해당되어 보호받지 못한다.⁹⁾

3) 선사용상표의 일정한 영향력

세 번째 요건은 선사용행위에 대한 내용적 제한으로서, 상표법 제59조 제3항은 이미 시장에서 일정한 영향력을 가지는 미등록 상표의 계속사용을 담보한다.

미등록상표의 “일정한 영향력”의 의미는 일정 수준 이상의 인지도를 요구하는 것이 아니며 나아가 그 인지도가 일정 수준 이상의 지역에 분포될 것도 요구하지 않는다(王蓮峰, 2014). 다만 수치적인 기준에 의하여 결정될 사안의 것이 아니므로 개별사안에 따라 판단되어야 하지만(杜穎, 2009), 아래의 요소들이 고려될 수 있다.

(1) 시간적 요소

선사용상표는 “상표등록출원 시점”에 일정한 인지도를 가지고 있어야 한다.

이는 등록상표가 등록출원 이전이나 일정한 인지도를 가지고 있는 경우에, 타인이 이를 악의적으로 이용하여 선사용하는 행위를 억제하기 위함이다.

(2) 지리적 요소

지리적 거리는 출처는 물론 상품의 선택이나 명성에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 주요 요소 중 하나이다(鄭向東, 2007).

예컨대, 회족자치구(이슬람교)에서 돼지고기를 판매하였다거나 홍콩과 인접한 남쪽 지역에서 난방용 기구를 판매한 경우 등은 지리적으로 일정한 영향력을 가졌다고 보기 어렵다(傅楓雅, 2015). 다만 최근에는 IT기술과 통신기술이 발달함에 따라 인터넷과 대중매

9) 반부정당경쟁법상 상품의 명칭, 포장, 장식의 실무적 의미는 미등록상표를 뜻한다.

체의 이용이 활발하게 이루어지고 있는바, 지리적 요소가 상표의 인지도에 미치는 영향은 점차 약화되고 있는 추세이다.

(3) 상품의 홍보

상표는 상품의 “광고”나 “홍보”를 효과적으로 수행하기 위한 수단으로 이용되므로, 상품광고와 언론보도 또한 상표의 영향력을 판단하는 요소가 된다(杜颖, 2012).¹⁰⁾

다만 인터넷과 대중매체의 영향력이 막강하다는 사실을 부인할 수 없으나, 요식업 등과 같이 지리적 제한이 강한 제품의 경우에는 상품의 광고나 홍보가 타지역에 영향을 미친다고 단정하기 어렵다(傅枫雅, 2015).

(4) 상품의 속성

선사용상표는 동일한 상품에 한하여 보호되나, 일단 사용된 상표는 동일한 상품은 물론 유사한 상품에도 영향을 미친다. 이때 유사한 상품을 판단하는 기준은 상품의 물리적 속성이 된다.

“물리적 속성”이란 상품의 기능이나 용도, 유통경로, 주요 소비집단 등을 고려하는 것으로, 양자가 가지는 관련성 즉 상표사용에 의하여 소비자에게 오인과 혼란을 초래할 가능성을 의미한다(傅枫雅, 2015). 예컨대, “하이네켄” 사건¹¹⁾과 “GAP” 사건¹²⁾ 그리고 “TRW” 사건¹³⁾에서 법원은 유통경로와 소비자 간에 밀접한 관련이 있다고 판단하여, 소비자에게 혼란과 오인을 야기하기 용이하다는 점을 이유로 상품의 유사성을 인정하였다.

또한 상품가치도 고려되어야 하는데, 상품가치가 낮을수록 소비자의 주의력이 낮아져서 혼란가능성이 커지게 되기 때문이다.¹⁴⁾

4) 본래사용범위 내에서의 사용

네 번째 요건은 선사용행위에 대한 범위의 제한으로서, 상표법 제59조 제3항은 상표권자가 타인이 본래의 사용범위 이내에서 상표를 지속하여 사용하는 것을 금지할 수 없도록 규정한다. 다만 본 항은 “본래사용범위”에 대한 구체적인 기준을 제시하지 않음

10) 최고인민법원 또한 ‘베이징 오리왕’ 사건에서 ‘베이징 오리왕’의 광고와 홍보 그리고 매체기사 등의 영향력이 베이징 지역에만 국한된다고 볼 수 없으므로, ‘베이징 오리왕’은 소비자들에게 이미 일정한 영향력을 가지는 것이라고 판시하였다.

11) 北京市高级人民法院 (2004) 高行终字第67号 行政裁定书.

12) 最高人民法院 (2012) 行提字第10号 行政裁定书.

13) 北京市高级人民法院 (2013) 高行终字第214号 行政裁定书.

14) 예컨대 하이네켄 사건에서 법원은 담배는 저가 소비재로서 소비자는 보통의 주의력을 기울이지 않으므로 혼란가능성이 증폭되므로, 맥주와 담배는 유사상품으로 인정하여야 한다고 판시하였다.

로, 아래의 내용 등을 고려하여 판단하여야 한다.

(1) 선사용상표 및 상표 또는 서비스는 등록상표 및 상표 또는 서비스와 “동일”하거나 “기본적으로 동일”할 것

등록상표의 보호범위는 첫째, 동일한 상표 둘째, 동일한 상품 또는 서비스 셋째, 유사한 상표 넷째, 유사한 상품 또는 서비스를 포함한다. 이와는 달리 선사용상표는 동일한 상표 및 동일한 상품 또는 서비스에 대하여만 항변권을 가지며, 유사한 상표 및 유사한 상품 또는 서비스에 대하여는 항변권이 인정되지 않는다.

이는 선사용인의 항변권을 인정하는 목적이 상표전용권의 제한을 통하여 선사용인의 정당한 권리를 보호함으로써 합법적인 상표사용을 허용하기 위함이지, 선사용인과 상표권자의 권리를 동일하게 만들고자 함은 아니기 때문이다. 따라서 사용된바 없는 유사상표의 유사한 상품 또는 서비스에 대한 사용까지 허용되지 않는다.

(2) 상표의 계속사용규모는 선사용 규모의 제한을 받지 않을 것

상표법 제59조 제3항의 목적은 상표사용인의 권익을 실질적으로 보호하는 것에 있다. 따라서 선사용인의 계속사용규모가 제한되는 경우에는 본 항이 규정하는 선사용인의 보호에 제한을 가하는 것이 되므로, 계속사용의 규모는 제한될 수 없다.

“사용범위”란 선사용인의 경영규모를 의미하는 것으로, 경영자들은 상표가치의 상승에 따른 경영규모의 확대를 꾀하는 것이 일반적이다. 따라서 상표가 일정한 범위 내에서만 사용될 수 있는 경우에는 상표가치를 위한 투자에 소극적일 수밖에 없다. 그 결과 시장에서의 명성은 지속되기 어려워져서 상표사용으로 기대하였거나 기대할 수 있는 이익은 담보되기 어렵다.

물론 선사용인의 계속사용규모를 제한하지 않는 경우에는 상표권자의 권리에 일정한 영향을 미칠 수밖에 없으나, 상표법이 등록상표를 보호하는 수준은 미등록상표의 보호와 비견될 것이 아니다. 예컨대 상표권자는 타인의 유사한 상품 또는 서비스에 유사한 상표의 사용을 금지하고 이에 대한 배상을 청구할 수 있다. 이와는 달리 선사용인의 항변권은 동일한 또는 기본적으로 동일한 상품 또는 서비스에 사용되는 동일한 또는 기본적으로 동일한 상표의 사용행위로 제한되므로, 항변권은 상표권과 본질적인 차이를 가진다.

즉 상표법이 선사용인을 보호하고자 하는 목적은 선사용인이 자신의 이해득실을 충분히 고려하여 상표를 등록할지 또는 상표를 사용하지 않을지를 스스로 선택하도록 함으로서, 선사용인의 정당한 경영활동을 법적으로 보장하는 것에 있다.

(3) “선사용인”은 “이미 허가된 사용인”을 포함할 것

선사용인 본인의 계속사용은 본래의 범위를 벗어나지 않은 것이 자명하다. 이는 선사용인이 단기간 내에 대규모로 사업을 확장하는 것이 쉽지 않아서, 선사용인의 경영규모를 제한하지 않더라도 상표권자에게 미치는 영향에는 한계가 있기 때문이다.

다만 선사용인에 의하여 상표사용이 수권된 “사용인” 또한 본래의 사용범위에 포함되는지는 문제될 수 있다. 이는 제3자에게 선사용상표의 사용을 허가하는 경우에 선사용인이 직접 경영규모를 확장하는 것보다 상대적으로 용이하게 사업을 확장할 수 있게 되기 때문이다. 뿐만 아니라 허가된 사용인의 경영전반을 통제하는 것은 현실적인 어려우므로, 상표권자의 이익에 어떠한 영향을 미칠지도 예측하기 어렵다.

따라서 허가된 사용인은 이미 그 사용이 허가된 사용인으로 제한하고 추가적인 사용인의 허가는 제한되어야 한다.

Ⅲ. 선사용 항변 사례¹⁵⁾

1. 꾸이양 치항학교의 설립과 상표등록

소의 ‘꾸이양시 윈옌구 치항영어양성학교(贵阳市云岩区启航英语培训学校: 이하 ‘꾸이양 치항학교’라 한다)’는 1997년에 업무를 개시하여 1999년에 설립허가를 받았으며, 2001년 10월 18일에는 제41류 학교(교육) 등의 서비스업에 사용하기 위하여 제1985953호 “치항학교 Qihang School(이하 ‘본안상표’라고 한다)” 상표에 대한 등록을 출원하였다. 상표등록에 따라 꾸이양 치항학교는 2003년 4월 7일부터 2023년 4월 6일까지 본안상표의 전용권을 가진다.

2. 중창회사의 본안상표사용

2013년 4월 1일에 꾸이양 치항학교와 ‘베이징 중창 동방교육과학기술유한공사(北京中创东方教育科技有限公司: 이하 ‘중창회사’라 한다)’는 《상표사용허가계약(商标使用许可合同)》을 체결하여, 꾸이양 치항학교가 중창회사에게 중국 내에서 영어입시교육과 공무원

15) 北京知识产权法院(2015)京知民初字第588号 民事判决书.

시험 등의 영역에서의 상표사용을 수권하였다. 본 계약에 따르면 중창회사는 제3자에게 본안상표의 재사용을 허가할 수도 있고, 본안상표의 침해시에 스스로의 명의로 그 권리를 주장할 수도 있다. 허가기간은 2013년 4월 1일부터 2018년 7월 31일까지이다.

본 계약에 따라 2013년 9월 15일에 중창회사는 소외 '씨아먼시 스밍구 취영교육센터(이하 '취영센터'라 한다)'와 《합작계약(合作协议)》을 체결하여, 취영센터에게 씨아먼시에서 본안상표와 중창상표의 배타적인 사용을 수권하였다. 또한 중창회사는 2014년도와 2015년도에 “중창교육”, “북경중창교육그룹” 등의 상호를 기재하여 전국단위의 홍보물을 제작·배포하였다.

3. 치항입시학교의 설립과 상표등록

'베이징시 하이피엔구 치항입시교육학교(北京市海淀区后航考试培训学校: 이하 '치항입시학교'라 한다)'는 1998년 2월 5일에 학교설립을 신청하여 동년 2월 11일에 비준되었다.

치항입시학교는 2008년 12월 17일에 제41류에 대한 “치항 및 그림”의 상표등록을 출원하였는데, 출원서상 상표사용대상은 ‘학교 및 교육’ 등을 포함한다고 명시되었다. 국가행정관리총국 상표국은 2010년 10월 12일에 치항입시학교에게 《상표 부분철회통지서(商标部分驳回通知书)》를 발송하였는데, 기초출원은 ‘오락 및 영상제작물’에 출원상표를 사용하기 위하여 등록출원되었으나 본 통지를 통하여 ‘학교 및 교육’ 등의 분야에서 본 상표의 등록출원을 철회한다는 내용이 포함되었다.

이는 소외 '상하이 쉬후이구 치항 훈련학교(上海徐汇区后航进修学校)'가 유사한 서비스항목에서 이미 제3033707호로 등록한 “치항” 상표 및 치항입시학교가 등록출원한 상표와 유사할 뿐만 아니라, 꾸이양 치항학교가 이미 등록한 본안상표 제1985953호의 치항상표와 매우 유사하기 때문이다.

4. 치항회사의 본안상표사용

'베이징시 치항 세기과기발전유한공사(北京市后航世纪科技发展有限公司: 이하 '치항회사'라 한다)'는 치항입시학교의 계열사로 치항의 홈페이지를 운영하고 대외가맹업무를 담당한다.

치항회사는 2008년 10월 20일에 '쿤밍 우화 치항교육양성학교(昆明五华后航教育培训学校: 이하 '쿤밍 치항학교'라 한다)'와 원격교육에 관한 《합작계약서(合作协议)》를

체결하여 쿤밍 치항학교에게 윈난성 내에서의 독점적 상표사용을 수권하였는데, 계약서의 말미 좌측에는 “치항 및 그림” 표시이 우측에는 치항의 홈페이지주소 www.qihang.com.cn가 그리고 각 페이지 하단 좌측에는 “치항교육”이 표기되어 있다.

또한 치항입시학교는 1998년부터 2001년까지 ‘중국인민대학 출판사’에서 출간한 각종 입시교재들을 저술하였는데, 이들 교재에는 ‘베이징 치항입시학교 편집’이라는 문구가 인쇄되어 있었다. 나아가 치항입시학교는 2000년 3월 ‘중국청년보’에 입시생 모집을 위한 광고를 연속으로 실기도 하였다.

5. 중창회사의 본안상표 침해주장

중창회사는 경영활동 중에 치항입시학교와 치항회사가 본안상표의 홈페이지를 운영하고 각종 홍보자료와 교재 등에는 물론 가맹점 모집을 위한 영업시에도 본안상표와 유사한 “치항입시” 등의 표시를 사용하고 있다는 사실을 발견하게 되었다. 이에 이러한 행위가 본안상표의 전용권을 침해한다는 이유로 소를 제기하였다.

6. 원심 판결

북경시 하이띠엔구 인민법원은 꾸이양 치항학교의 “치항” 상표 등록출원일인 2001년 10월 18일 이전에 치항입시학교가 교재 등에 “출항입시”의 자구를 사용하였을 뿐만 아니라 대중매체에도 “출항입시”의 상표로 학생들을 모집한 사실을 인정하였다.

따라서 원심은 치항입시학교의 본안상표사용이 상표법 제59조 제3항이 규정하는 상표의 선사용에 해당한다고 인정하여 중창회사의 주장을 배척하였다. 이에 중창회사는 북경 지식재산권법원에 상소하였다.

IV. 법원의 판단 및 우리기업의 유의사항

1. 상표선사용에 대한 판단

1) 등록상표 “출원일” 이전의 사용에 대한 법원의 판단

법원은 본안상표의 등록출원일을 2001년 10월 18일로 인정하면서, 피상소인 치항입시

학교가 첫째, 본안상표의 등록출원일 이전에 다수의 입시교재를 집필하여 출간하였을 뿐만 아니라 둘째, 2000년 3월 “중국청년보”에 입시생 모집에 관한 광고를 연속으로 싣기도 하였으므로, 치항입시학교가 입시 등의 교육서비스에 “치항” 상표를 선사용한 사실을 인정하였다.

2) 상표권자의 상표사용 이전의 사용에 대한 법원의 판단

상소인 중창회사는 피상소인 치항입시학교보다 먼저 상표를 사용하였다고 주장하였다. 치항입시학교가 “치항” 상표를 최초 사용한 것은 2000년이므로, 중창회사는 그 시기 이전에 본안상표인 “치항학교 Qihabg School” 또는 이에 상응하는 상표를 사용하였다는 사실을 입증할 수 있어야 한다. 그러나 관련 증거상 “치항영어” 등의 지구사용은 확인되거나 사용인의 명칭은 본안상표권자와 일치하지 않는다. 따라서 법원은 본안상표권자가 선사용인보다 먼저 본안상표를 사용하였다고 볼 수 없다는 이유로 본안상표권자의 선사용 주장을 기각하였다.

3) 우리기업의 유의사항

상표법 제59조 제3항은 상표선사용인이 상표권자의 상표사용보다 먼저 사용하였을 것을 규정한다. 이는 선사용인의 악의적인 사용을 억제하기 위함이자 상표권자의 악의적인 등록을 배제하기 위함이다.

먼저 미등록상표라도 시장에서 일정한 영향력을 가지는 경우에는 상표사용인이 서둘러 상표등록을 출원하는 것이 일반적이는데, 이때 상표가치를 알아본 타인이 악의적으로 당해 상표를 사용함으로써 선사용인으로서의 지위를 요구할 수 있다. 이러한 악의적인 상표사용을 배제하기 위하여 본 항은 상표권자의 출원일 이전은 물론 사용일 이전의 상표사용을 요구한다.¹⁶⁾

이는 한국기업에게도 충분히 발생할 수 있는 문제로, 예컨대 중국진출을 위하여 상표 등록출원을 준비하는 과정에서, 중국기업이 악의적으로 당해 상표를 선사용하는 경우를 생각해볼 수 있다. 이 경우에 중국기업은 당해 상표의 출원일이자 한국기업의 사용일보다 선사용한 것이 되어서, 중국기업은 본래사용범위 내에서의 계속사용을 주장할 수 있

16) 상표법 제45조 제1항은 이미 등록된 상표가 ... 등록된 날로부터 5년 이내에 선권리자 또는 이해관계인은 상표심사위원회에 등록상표의 무효선고를 청구할 수 있도록 규정하면서도 “악의적인” 등록의 경우에는 ... 5년의 시간제한에 구속되지 아니한다고 규정함으로써, 악의적인 선등록에 대해서는 시간의 제한 없이 그 등록에 대하여 처음부터 법적효력이 없었던 것으로 규정한다.

게 된다.

다만 본 항은 초안에서 선사용상표가 등록출원 이전에 “중국 내에서” 사용될 것을 규정하였으나 개정안에서는 “중국 내에서”라는 문구가 삭제되어, 외국에서의 선사용이 포함될 수 있는 여지를 남기게 되었다. 다만 이에 관한 사법부의 해석이 제시된바 없으므로 단언할 수는 없으나, 중국진출시에는 한국 내에서의 선사용을 입증할 수 있는 자료를 충분히 준비하여야 할 것이다.

이와는 달리 상표권자가 선의로 상표등록을 하였는지 여부가 문제될 수 있는데, 본 항의 입법의도상 선의적 상표등록에 국한되는 것으로 해석하는 것이 통설이다. 그러나 베이징시 차오양구 인민법원의 赵刚 판사는 ‘악의적인 상표등록 이후에 상표권자가 상표침해를 이유로 선사용인을 제소한 경우에, 상표법 제59조 제3항만으로는 이러한 의도를 제지할 수 있는 법적 근거가 부족’하다고 한다. 이는 상표권자가 악의적으로 상표를 선등록하는 경우라도 정상적인 상표등록과정을 거치기 때문인데, 정상적인 상표등록과정을 통과한 경우에는 등록상표로 인정되기 때문이다.

예컨대 중국진출을 위하여 한국기업이 상표등록출원을 준비하는 과정에서, 중국기업이 악의적으로 당해 상표를 등록출원하여 허가된 경우를 생각해볼 수 있다. 이 경우에 중국기업은 정상적인 방법으로 상표를 등록하였으므로, 상표권자로서의 지위를 가지게 된다.

이 경우에 상표권자의 권리를 무력화시키기 위해서는,

첫째, 한국기업은 중국진출준비 초기부터 이러한 악의적인 상표등록을 고려하여 수시로 초보심사공고를 확인하고, 이러한 사실의 확인시에는 즉시 상표국에 이의를 제시하여야 한다.¹⁷⁾

둘째, 상표법 제32조 후단규정을 인용할 수 있는데, 본 조는 … 타인이 이미 사용하고 일정한 영향력을 가진 상표를 부정한 수단으로 갈취하여 등록하여서는 아니 된다고 규정한다. 따라서 일견 등록상표의 무효선고가 가능할 것으로 보이나, 본 조는 상표등록의 심사와 비준에 관한 규정이므로 법원이 무효선고에도 이를 원용할지는 의문이다(赵刚, 2014).

다만 한국기업이 상표등록심사상의 하자를 이유로 상표법 제32조를 인용하는 것은 실익이 있다. 이는 이를 통하여 등록상표가 무효선고에 상응하는 결과를 얻을 수 있기 때문이다. 특히 등록상표에 대하여 무효선고가 내려진 경우에 한국기업은 상표의 사용범위에 대한 제한에 구속되지 않을 뿐만 아니라¹⁸⁾ 스스로 당해 상표의 등록을 출원할 수 있다는 점에서도 의의가 있다(赵刚, 2014).

17) 상표법 제33조는 초보심사 공고일로부터 3개월 이내에 이의를 제기할 것을 규정한다.

18) 상표법 제59조 제3항이 적용되는 경우에는 선사용인의 사용범위가 본래의 사용범위로 제한된다.

2. 선사용상표의 “일정한 영향력”에 대한 판단

1) 법원의 판단

피상소인 치항입시학교는 2000년 3월 “중국청년보”에 연속적으로 입시준비생 모집광고와 함께 치항입시의 교육자료를 실었을 뿐만 아니라 다수의 입시교재를 집필, 출간하였다. 따라서 법원은 치항입시학교의 “치항” 상표가 본안상표 등록출원일 이전에 입시교육 등의 서비스 분야에서 이미 실질적인 식별작용을 하고 있는 것으로 인정하여, 일정한 규모로 사용되어 영향력을 가지는 것으로 판단하였다.

2) 우리기업의 유의사항

상표법 제59조 제3항은 선사용인이 선사용 항변을 주장하기 위한 요건으로서 “일정한 영향력”을 가질 것을 규정한다. 따라서 일정한 영향력을 가지고 선사용되었으나 수년간 미사용 상태인 상표를 타인이 등록한 경우에, 이러한 상표가 여전히 일정한 영향력을 가지는지가 문제될 수 있다.

예컨대 중국기업이 과거 특정 상표를 사용하였으나 여하한의 이유로 더 이상 당해 상표를 사용하지 않는 상황에서, 당해 상표의 중국내 선사용 사실을 인지하지 못한 한국기업이 한국에서와 동일한 상표이나 중국내에서 선사용된 상표를 중국에 상표등록한 경우를 가정할 수 있다. 가사 중국기업의 선사용이 인정된다면, 한국기업은 중국기업에게 본래사용범위 내에서의 계속사용을 허용하여야 한다.

선사용상표가 일정한 영향력을 가진다는 의미는 당해 상표가 등록출원시에 계속하여 사용 중인 것이 전제되어야 한다. 즉 선사용상표가 일정한 영향력을 가지고 있다는 의미는 “먼저” 그리고 “계속하여” 사용되고 있는 상표로 이해되어야 한다(胡震远, 2014). 특히 상표법은 등록상표라도 연속하여 3년 동안 사용되지 않는 경우에는 당해 상표를 취소할 수 있도록 규정하므로,¹⁹⁾ 미등록상표의 미사용에 대한 보호는 재고의 여지가 없을 것으로 판단된다.

즉 중국기업이 선사용하였으나 현재 그 사용을 중단한 상표는 일정한 영향력을 가진 상표로 인정될 수 없어서 한국기업에 대한 선사용 항변권을 갖지 못하므로, 이 경우에 한국기업은 중국기업의 상표사용 중단사실을 입증하는데 주력하여야 한다.

19) 상표법 제49조 제2항 등록상표가 ... 정당한 이유 없이 연속하여 3년간 사용하지 아니한 경우에 모든 단체 또는 개인은 상표국에 등록상표의 취소신청을 할 수 있다.

이와는 달리 선사용인이 상표를 다시 사용하지 않을 의도로 상표사용을 중단하였으나 이후에 상표를 등록함으로써 타인의 상표등록을 방해한 경우에, 예컨대 상표사용을 중단한 중국기업이 한국기업의 상표등록출원 준비사실을 인지한 이후 상표등록을 한 경우에,²⁰⁾ 중국기업의 상표등록은 무효선고될 가능성이 높다.²¹⁾

3. “본래사용범위”에 부합되는지에 대한 판단

1) 법원의 판단

피상소인 치항입시학교의 계열사가 교육서비스에 사용한 내용과 치항입시학교가 선사용한 서비스의 내용은 다르지 않으며, “치항” 상표의 사용과 관련하여서도 치항입시학교가 선사용한 상표와 다르지 않다. 따라서 법원은 치항입시학교 및 계열사가 사용한 상표 및 서비스는 본래의 사용범위 내에 있는 것으로 판단하였다.

또한 법원은 치항입시학교의 본래사용범위는 선사용 규모의 제한을 받지 않으므로, 치항입시학교의 “치항입시” 상표의 계속사용은 당연히 본래범위 이내의 사용이라고 판단하였다.

나아가 치항회사는 홈페이지의 광고 등에 “치항입시” 상표를 사용하였는데, 이는 단지 치항입시학교를 위한 홍보일 뿐으로 홈페이지의 내용은 명백하게 치항입시학교를 지칭한다. 즉 치항회사는 단독으로 “치항” 상표를 사용한 바 없을 뿐만 아니라 상표법상의 허가인과 피허가인 간의 관계에 해당하지도 아니한다고 판단하였다. 따라서 법원은 치항입시학교의 선사용 항변권은 이미 인정되었으므로, 치항회사의 설립일이 본안 상표의 출원일보다 이후라도 “치항입시”의 사용행위는 침해에 해당하지 않는다고 판단하였다.

2) 우리기업의 유의사항

선사용상표는 먼저, “동일한 상표” 및 “동일한 상품 또는 서비스”에 대하여만 항변권을 가지는데, 이때 선사용인의 상표사용에 의하여 혼란과 오인이 야기되는 경우에 등록권자는 상표의 사용금지권을 행사할 수 있다. 다만 혼란과 오인의 원인이 타인이 유사한 상

20) 우리 상표법 또한 제57조의 3에서 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 보장한다. 다만 우리법원은 상표권자가 상표를 사용할 의사 없이 등록주의를 남용하였다고 하여도 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하지 않는다고 한다(특허법원 2005. 10. 28. 선고 2005허6191 판결).

21) 상표법 제59조 제3항은 등록권자의 악의여부를 규정하고 있지는 않을 뿐만 아니라 이러한 행위를 악의적으로 볼 것인지는 논의가 필요하다. 다만 상표법 제7조가 신의성실의 원칙을 규정하고 있으므로 상표권자 또한 이에 구속되어 상표등록에 대한 무효선고가 내려질 가능성이 높다.

품 또는 서비스에 유사한 상표를 사용한 것에 기인하는 경우에 한하여 그 사용을 금지할 수 있으며, 동일한 상품 또는 서비스에 동일한 상표를 사용한 것에 기인하는 경우에는 사용금지권을 행사할 수 없다.

예컨대 상표선사용인인 중국기업이 동일한 상품 또는 서비스에 동일한 상표를 사용하는 것은 본래사용범위에 해당하므로, 한국기업은 이를 이유로 상표권자로서의 사용금지권을 행사할 수는 없다. 그러나 이 경우라도 한국기업은 혼란과 오인을 예방하기 위한 구별 표시의 추가는 요청할 수 있으므로, 반드시 적법한 권리행사를 통하여 혼란과 오인에 따른 손해의 규모를 축소하여야 한다.

한편 선사용인의 상표사용을 일정한 범위 이내로 제한하는 경우에는 상표사용에 따른 선사용인의 기대이익은 보호될 수 없다. 따라서 선사용인의 계속사용규모는 선사용 규모에 의하여 제한되지 않는다.²²⁾

즉 한국기업은 중국기업의 계속적인 경영규모 확대에 대한 여하한의 대응도 할 수 없다는 점에 유의하여야 한다. 즉 이와 관련하여서는 중국기업이 동일한 상품 또는 서비스에 동일한 상표를 사용하고 있는지 여부를 감시함으로써, 그 규모가 추가적으로 확대되지 않도록 유의하여야 한다.

특히 본래의 사용범위에는 동일한 상품 또는 서비스에 동일한 상표를 사용하더라도 추가적으로 허가되는 사용인은 포함되지 않으므로, 한국기업은 당해 상표가 추가적으로 사용이 허가되는지 여부도 면밀히 살펴서 그 규모가 추가적으로 확대되는 것을 방지하여야 한다.

4. 그 밖의 유의사항

상표법 제59조 제3항은 상표권자가 선사용인에 대하여 선사용상표에 적절한 구별 표시의 추가를 요구할 수 있도록 규정하나, 적절한 “구별 표시”에 관하여는 구체적으로 규정하지 않는다. 따라서 선사용인은 이에 관한 선택권을 갖는다.

이는 판결로서 당사자에게 특정 형태의 구별 표시를 추가하도록 주문하는 것이 당사자자치원칙에 저촉되기 때문이다. 즉 상표법이 구별 표시를 추가하도록 규정하는 것은 선사용상표와 등록상표를 구별하기 위함이지, 구별 표시에 대한 구체적인 방법을 제한하고자 하는 것이 아니기 때문이다.²³⁾

22) 이와는 달리 규모의 제한은 상표법 제45조 제1항에서 상표등록일로부터 5년을 기한으로 선사용 항변을 주장할 수 있도록 규정하므로, 본래사용범위의 해석은 선사용자가 상표등록일로부터 5년 이내에 사용된 생산 규모 또는 서비스규모로 한정된다(蔣利玮, 2013).

따라서 구별 표시는 상품의 출처를 구분할 수 있으면 충분하며, 방법으로는 상표와 무관한 표시를 추가하는 편이 권장된다. 이에 따라 통상 기호나 부호 등의 표시를 추가하게 되는데, 추가적인 구별 표시의 크기나 위치 나아가 구별 표시 그 자체의 적절성은 개별 사건에 따라 판단된다.²⁴⁾

따라서 한국기업이 구별 표시의 추가를 요구하고자 하는 경우에는, 한국기업의 등록상표와는 무관한 표시를 구별 가능한 형태로 추가하도록 요청하는 것이 양자 간의 관계를 명확히 할 수 있는 최선의 방법이 된다.

V. 결론

중국은 2014년 5월 1일부터 제3차 개정 상표법을 시행하고 있는데, 특히 상표선사용인의 계속사용을 보장하고자 제59조 제3항의 선사용 항변조항을 신설하였다.

이에 따라 첫째, 선사용자는 상표권자의 상표등록출원 이전에 타인이 동일한 또는 유사한 상품에 상표권자보다 먼저 당해 등록상표를 사용하였다는 사실을 입증할 수 있어야 한다. 특히 현행 상표법은 첫째, 등록주의의 취지에 비추어 등록권자의 권리를 최대한 보호하고 둘째, 등록출원되었으나 등록이전의 상표에 대한 악의적인 사용을 제한하기 위하여 선사용의 인정시점을 ‘출원일’로 규정한다.

나아가 선사용인의 상표사용행위가 등록상표의 등록출원일보다 먼저일 것을 규정한다는 의미는 선사용인이 상표권자보다 먼저 상표를 사용하였을 것을 요구하는 것이다. 이는 소비자가 선사용된 표식과 상표 간의 관계를 인지함에 따라 혼란과 오해가 야기되는 것을 방지하고자 함이다.

둘째, 선사용상표는 시장에서 일정한 영향력을 가지고 있다는 사실을 입증할 수 있어야 한다. 이는 과거 일정한 영향력을 가지고 사용되었으나 일단 그 사용이 중단된 상표가 악의적으로 선사용을 주장하는데 이용되거나 또는 악의적인 상표등록에 이용되는 것을 방지하고자 하는 것이다.

마지막으로 선사용상표로 인정되는 경우에 선사용인은 본래의 사용범위 이내에서 계속하여 상표를 사용할 수 있다. 이때 본래사용범위란 동일한 상표 및 동일한 상품 또는

23) 예컨대 법원이 선사용인에게 당해 상표의 하단에 “※” 표시를 추가하도록 주문하는 경우에, 선사용인은 당해 상표의 상단에 “☆” 표시를 추가하는 것은 왜 안 되는지 의문을 가질 수 있기 때문이다(胡震远, 2014).

24) 이와 관련하여 상하이시 제1중급인민법원의 胡震远 판사는 “본 상품과 특정 상품은 관련이 없음”이라는 직접적인 구별 표시가 가장 적절하다고 한다.

서비스로 제한되므로, 유사한 상표 및 유사한 상품 또는 서비스는 포함되지 않는다. 다만 상표권자는 소비자의 혼란 또는 오인을 방지하기 위하여 등록상표와는 구별가능한 표시의 추가를 요구할 수 있다.

다만 한국기업의 입장에서는 선사용상표를 확인하는 것이 사실상 불가능에 가깝다는 사실에 유의하여야 한다. 이는 넓은 대륙에서 다수의 영세기업들이 등록도 하지 않은 상태로 사용하는 상표를 일일이 확인할 수 있는 방법이 현실적으로 존재하지 않기 때문이다. 따라서 선사용 항변이 인정되는 경우에는 본래사용범위 내에서 상표가 사용될 수 있도록 관리·감독하는 것이 최선이 된다.

한편 최근에는 중국기업이 한국 내에서 일정한 지명도를 가진 상표를 악의적으로 선등록하는 경우가 빈번하게 발생하고 있는바, 상표법 제59조 제3항만으로는 정상적으로 등록된 상표의 사용을 제한할 수 없다는 문제가 발생할 수 있다. 따라서 이 경우에는 상표법 제32조상의 부정한 수단으로 갈취하여 등록한 상표로 규정하여 등록상표에 대한 무효선고를 받는 것이 효과적이다.

참고문헌

- 송수련(2015a), “중국 상표법상 등록과 무효에 관한 연구 - ‘마이클 조단’ 행정판결을 중심으로 -”, 「무역상무연구」, 제69권, p. 699.
- _____ (2015b), “중국의 프랜차이즈계약에 관한 연구 - 보경사건을 중심으로 -”, 「무역상무연구」, 제67권, p. 50.
- 이규호·서새남(2015), “중국 개정 상표법의 의의와 그 시사점”, 「문화·미디어·엔터테인먼트법」, 제9권 제1호, pp.77-139.
- 이인혜·이현희(2013), “중국 상표법 개정에 따른 우리나라의 시사점에 관한 고찰”, 「산업재산권」, 제42호, pp.149-193.
- 최종모, “동의이음어 상표로 인한 상표침해와 그 대응방안”, 「문화·미디어·엔터테인먼트법」, 제7권 제2호, p. 187.
- 특허청(2015), 「우리기업의 해외 지재권 분쟁 실태조사 보고서」, 특허청, p. 50.

<http://www.scourt.go.kr>(대한민국 법원).

<http://www.court.gov.cn>(중화인민공화국 최고인민법원망).

- 杜颖(2009), “在先使用的未注册商标保护论纲-兼评商标法第三次修订”, 《法学家》, 第123页°
- _____(2012), 《社会进步与商标观念: 商标法律制度的过去现在和未来》, 北京大学出版社, 第62页°
- _____(2014), “商标先使用权解读《商标法》第59条第3款的理解与适用”, 《中外法学》, 第72页°
- 傅枫雅(2015), “浅析“有一定影响的商标”判断的考量因素——以“鸭王案”为实例”, 《黑龙江省政法管理干部学院学报》, 第62页°
- 胡震远(2014), “商标在先使用抗辩规则的理解与适用”, 人民法院报 第七版.
- 蒋利玮(2013), “新商标法59条3款的理解和适用”, 《电子知识产权》, 第100-101页°
- 郎胜主编(2013), 《中华人民共和国商标法释义》(全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编), 法律出版社, 第113-114页°
- 袁满·汪金川(2015), “在先使用并有一定影响的未注册商标保护研究——《商标法》第59条第3款的理解与适用”, 《法制与社会》, 第258页°
- 王莲峰(2014), “商标先用权规则的法律适用——兼评新《商标法》第59条第3款”, 《法治研究》, 第12页°
- 赵刚(2014), 法官详解首起商标先用权抗辩成功案件, 知产力(<http://www.zhichanli.com>).
- 郑向东(2007), “论商标“抢注”的制度原因及商标法律制度的完善——“中央一套”商标申请注册引发的法律思考”, 《经济师》, 第111-112页°

A Study on Prior Use Defence in Chinese Trademark Law

Soo-Ryun Song
Sung-Chul Lim

Abstract

This study is to investigate Trademark Prior Use Defence of prior use party under Trademark Law of the People's Republic of China.

Chinese Trademark Law was amended for the third time and this Law shall enter into force on 1 May 2014. This third amendment introduced Prior Use Defence Right of Trademark for the first time.

Article 59(3) gives the right to the prior use party for the continuous use of such trademark under the condition that first, an identical or similar trademark has been used in connection with the same goods or similar goods by others before the registrant's application, second, such trademark should have a certain influence in certain market, and third, such aforesaid trademark should be used within the original scope continuously. Then the exclusive right holder of said registered trademark shall have no right to prohibit others from continuous use of such trademark.

Korean companies should be aware that it is almost impossible to search prior use trademark before a dispute arises, since the prior use trademark has never been registered. The best way to control the prior use trademark is to superintend aforesaid trademark for the use within the original scope.

〈Key Words〉 Chinese Trademark Law, Trademark Prior Use