정부혁신 보다 나은 정부
국민이 지킨 역사 국민이 이끌 나라
보도자료
특허청
www.kipo.go.kr
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

문 의	산업재산보호협력국 산업재산보호지원과	과 장 서창대 042-481-5182 주무관 권미선 042-481-5214

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

	2019년 12월 30일(월) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 12월 29일(일) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.

상표브로커가 선점한 K-브랜드 상표 53개... 중국서 무효

- 특허청, '지재권 분쟁 공동대응 지원사업' 효과 톡톡 -

중국으로 진출예정이던 식품 프랜차이즈 업체 A社는 현지 상표브로커가 자사 상표를 등록받은 사실을 인지하게 됐다. 그러나 중국내 인지도와 사용증거자료가 없고 선점상표의 한자표기도 상이하여 개별 대응시 승소하기 어렵다고 판단했다. 하지만 특허청의 **피해기업 공동대응으로 상표브로커가 타인의 상표를 대량으로 복제·표절한 사실을 통해 고의성을 명확하게 입증**하여 승소할 수 있었다.

□ 특허청(청장 박원주)은 해외 상표브로커로 인한 피해기업 지원을 위해 '18년도에 추진한 '지재권 분쟁 공동대응 지원사업' 결과, 공동대응을 위해 구성된 53개 기업이 무효심판 등에서 승소했다고 29일 밝혔다.

○ 이들 53개 기업들은 중국 내 주요 상표브로커(5명)로부터 피해를 입은 프랜차이즈·인형·의류·화장품 등 총 4개 업종의 우리 중소기업들로, 중국 상표브로커가 다량으로 선점하고 있는 상표들을 심층조사·분석한 후 공동탄원서 제출, 병합심리 등을 통해 브로커의 악의성을 입증하는데 주력하였다.

○ 그 결과, ‘19년 9월부터 승소결과를 얻기 시작하였으며 현재까지 총 53건의 상표권 분쟁에서 53건은 전부 승소 결과를 얻었다.

□ 그 동안 우리 기업은 중국 내 인지도가 상대적으로 낮아 브로커 선점 상표를 무효시키기 어려웠으나, 중국 상표당국이 상표브로커를 근절하려는 정책을 잘 활용하여 이번 승소결과를 얻어낸 것으로 분석된다.

○ 특히 동일 브로커의 피해기업들이 협의체를 구성하여 공동대응하는 방식은 상표브로커의 악의성을 보다 용이하게 입증할 수 있고 공통의 자료를 활용할 수 있어 비용도 절감되며 기업 간 노하우를 공유할 수 있어 지재권 분쟁대응 역량을 높인 것으로 보인다.

□ 이번 상표브로커 공동대응은 동종업종에서 선점상표를 부착하여 실제 상품을 판매하는 상표브로커에 대해서도 승소를 거두었다.

○ 상표브로커가 온라인 쇼핑몰 등에서 상표를 사용하고 있는 경우에는 중국 상표법 및 상표심사기준에서 규정하는 ‘상표브로커’에 해당되는지 여부가 불명확하였다.

○ 그러나 상표브로커가 선점상표를 사용하였다고 하더라도, 이는 단순한 외형상의 사용에 불과하고, 타인의 상표를 무단으로 대량 선점한 사실 자체가 상표의 공정사용 질서를 해치는 신의칙 위반의 불공정 사용임을 증명하여 전부승소 결과를 이끌어냈다.

□ 한편, 특허청은 기업의 이미지 발음, 중문 의미와 기업 이미지 부합 여부 및 등록 가능성 등을 검토하여 중문 브랜드 네이밍을 지원하고, 피해기업을 대상으로 해외 출원비용 지원사업 등을 통해 우리 기업과 K-브랜드 상표의 출원을 유도하고 있다.

□ 특허청 목성호 산업재산보호협력국장은 “여전히 해외 상표브로커가 진정한 권리자인 우리 기업에 경고장을 발송하거나 높은 합의금 및 사용료를 요구하는 등 지속적으로 금전적인 피해를 발생시키고 있다”며, “상표브로커의 활동을 근절하기 위해 장단기 대응책을 마련하여 분쟁피해 장기화에 대비할 수 있도록 지원을 보다 확대해 나갈 예정이다.”고 밝혔다.

□ 지재권 분쟁 공동대응 지원사업과 관련된 자세한 사항은 특허청 산업재산보호지원과(☎042-481-5214) 또는 한국지식재산보호원(www.koipa.re.kr, ☎02-2183-5898)으로 문의하면 된다.

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업재산보호협력국 산업재산보호지원과 주무관 권미선(☎ 042-481-5214)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 상표브로커 공동대응 지원성과

□ (지원 내용) 중국 상표브로커의 무단선점으로 피해를 입은 국내 기업을 모아 **협의체를 구성**하고, **선점상표 무효를 위한 공동대응** 지원

○ 상표브로커의 **선점실태를 심층조사·분석**한 후, **단계별 대응전략(이의신청 및 무효심판 청구)을 수립**하여 **법적대응** 지원

- '18년 **상표브로커(5명)**에게 **선점당한 우리 상표 53건**에 대해 피해 기업 공동으로 **선점상표의 무효화** 전략 수립·대응

< 상표브로커 공동 법적대응 지원 프로세스 >

협의체 분석	브로커 실태조사	무효전략수립	법적 대응
협의체 환경분석 및 브로커 성향분석	(현지대리인을 통한) 상표브로커 심층분석	법률검토 및 국내외 사용증거수집(번역) 등 무효화 전략수립	**공동이의신청·무효심판 -공동탄원서(연합성명서 및 병합심리신청서) 제출**

□ '18년 지원 성과

○ 상표브로커 5社*(4개 업종) 대상 대규모 공동대응 소송단(53社) 구성 및 공동 이의신청(7社)·무효심판(46社) 청구('18.9)

- 무효심판 청구 이후 판결까지는 1년 이상 소요되어, **최근 53개사 전부 승소 결정문 수령**('19.9월~)

< '18년 중국 상표브로커 대규모 공동대응 지원 현황('19.12월) >

구분	프랜차이즈	구체관절인형	의류	화장품	합계
지원기업	18社	20社	10社	5社	53社
대응결과	승소 18社	승소 20社	승소 10社	승소 5社	**53社**
공동대응 종류	무효심판	무효심판13社, 이의신청7社	무효심판	무효심판	2종

붙임 중국 상표분쟁 승소사례 세부내용

□ 대상 상표 관련

기업명	우리기업 상표	무단선점 상표	비고
㈜에브릿	이화수 IHWASOO	이화수 IHWASOO 怡花秀	무효심판 승소 ('19. 8)
오엠푸드	OVENMARU	ovenmaru 烤顶	무효심판 승소 ('19. 8)
델리핸즈	꿀닭	GGULDAK	무효심판 승소 ('19. 8)
주식회사 참이맛	참이맛 감자탕	참이맛 감자탕	무효심판 승소 ('19. 8)
주식회사 석봉토스트	석봉토스트	한모둠 韩石峰 sukbong toast	무효심판 승소 ('19. 10)
숨코리아	DOLLSOOM	Dollsoom	무효심판 승소 ('19. 9)
모노크롬	M MONOCHROME	Monochrome	무효심판 승소 ('19. 9)

□ 결정문 내용요약

상표등록은 신의성실의 원칙과 공공의 상도덕을 준수해야 하며, 상표등록 질서를 교란하고 사회공공이익을 해치는 등 방식으로 부당이익을 도모해서는 안된다. 피신청인은 본 건 상표 외에도 **다수의 상표를 출원·등록**하였고, 상술한 상표들은 (중략) **타인의 상표를 복제, 표절한 고의가 명백**하며, **신의성실의 원칙을 위배**하였다. 피신청인의 악의적인 등록행위는 중국의 정상적인 상표등록 및 관리질서를 교란하였고, **공정경쟁 시장질서에 해**가 된다. 결론적으로, 피신청인이 본 건 상표를 출원등록한 행위는 이미 **<상표법> 제44조 제1항**에 규정된 **"기타 부정당한 수단으로 등록을 받은" 경우**에 속한다.