

문 의	산업재산보호협력국 산업재산보호지원과	과 장 남영택 주무관 황수진	042-481-5182 042-481-5999
	2017년 10월 25일(수) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 10월 24일(화) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.		

해외 상표브로커, 기업이 뭉치면 이긴다

- 지재권 분쟁 공동대응을 통한 중국 상표브로커 무효심판 승소 -

특허청(청장 성윤모)은 최근 우리기업이 중국 상표브로커를 대상으로 한 상표 무효심판에서 「중국 상표평심위원회」의 무효 결정을 이끌어 내는데 성공했다고 밝혔다.

이 사건에서 「중국 상표평심위원회」는 피청구인인 김OO이 출원등록한 행위는 “타인의 상표를 복제·표절한 명확한 고의성”을 가지고 있고, 이러한 행위는 “공정경쟁 시장질서에 손해를 입혀 신의성실의 원칙을 위반”하였다고 명시함으로써 상표브로커에 의한 무단선점 행위가 무효사유라는 점을 명확히 하였다.

금년 초 중국 상표당국은 상표브로커에 대한 우리청의 지속적인 관심 요청 등을 반영하여 상표 심사 및 심리표준을 개정하였고, 우리기업 상표에 대해 이를 반영한 최초의 승소사례로 볼 수 있다.

중국 상표브로커 김OO은 2015년부터 한국기업들의 상표 약 610건을 출원한 후 진정한 권리자인 한국기업에게 높은 합의금을 요구하고, 중국 현지 진출을 지연시키는 등 끊임없이 피해를 입혀온 중점 관리 상표브로커이다.

특허청 박성준 산업재산보호협력국장은 “금번 승소는 향후 우리기업이 중국 상표브로커에 대해 효과적인 대응을 할 수 있는 법률적 근거와 정당성이 확보되었다는 점에서 중국 진출 예정인 국내 기업에게 시사하는 바가 크다.”고 말했다.

한편, 특허청은 한국지식재산보호원을 통해 자사 상표를 선점당해 해외 진출에 어려움을 겪고 있는 기업들에게 무효심판, 이의신청, 불사용 취소심판 등의 법률대응과 대체상표 출원, 양도양수 협상 전략 등을 제공하는 컨설팅을 지원중이다.

해외에서 상표 무단 선점으로 인한 피해신고 및 대응상담은 한국지식재산보호원 해외협력팀(02-2183-5896)을 이용하면 되고, K-브랜드 보호 컨설팅 지원 문의는 분쟁예방팀(02-2183-5876)으로 하면 된다.



보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용을 원하시면 산업재산보호협력국
산업재산보호지원과 주무관 황수진(☎ 042-481-5999)에게 연락 바랍니다.

1. 대상 상표

상표	청구인
	대대에프씨
	(주)마세다린
	원우푸드
	장충동왕족발

2. 결정 내용

*제44조 제1, 3항에 근거한 중국상표평심위원회의 심사결과:

제44조 제1항에서는 다음과 같이 규정하고 있다 : “이미 등록된 상표가 본 법의 제 10조, 제11조, 제12조 규정을 위반한 경우, 혹은 사기 또는 기타 부정한 수단으로 등록을 받은 경우에는 상표국에서 해당 등록 상표를 취소한다; 기타 단체 또는 개인은 상표평심위원회에서 해당 등록 상표를 취소 결정하도록 청구할 수 있다”.

“사기 또는 기타 부정한 수단으로 등록을 받은” 행위는 공공이익 또는 공공질서에 손해를 입히거나 상표등록 관리 질서를 방해하는 행위이다. 구체적으로, 본 안의 경우 신청인이 언급한 바와 같이, 피신청인은 다수 분류의 상품에 “ ‘파리바게뜨(巴黎貝聿)’ , ‘종가집(宗家府)’ , ‘오뚜기(不倒翁)’ , ‘정식당(正植堂)’ , ‘이나스(伊納斯)’ ” 등 수백건의 다른 상표 및 타인의 상표와 유사한 상표를 출원 등록하였고, 피신청인의 이러한 행위는 정당하다고 보기 어렵다. 이에 근거하여, 본 안 피신청인이 분쟁상표를 출원 등록한 행위는 타인의 상표를 복제, 표절한 명확한 고의성을 가지고 있다. 이러한 행위는 공중을 오도할 뿐만 아니라, 정상적인 상표 등록 관리 질서를 더 교란시키고 공정경쟁 시장질서에 손해를 입혀 신의성실의 원칙을 위반하였으므로, <<상표법>> 제44조 제1항에서 규정한 “기타 부정한 수단으로 등록을 받는” 경우에 속한다.