

# IP NEWSLETTER

2017년 6월 발행통권제 180기

## 뉴스요약

1. 작년 우리 나라 본토 상표브랜드 검색량이 53%를 차지하였는 바 해외 브랜드를 초과.
2. 악의적인 상표등록을 규제한 전형 사례 - 나이키회사에서 어떻게 자체의 √도형 저명상표를 보호하였는가.
3. 악의적인 상표등록을 규제한 전형 사례 - TIFFANY 와 DIFFANY 분간할 수 없는 것인가.
4. 악의적인 상표등록을 규제한 전형 사례 - "埃索黄金眼" 상표 무효심판 행정분쟁사건

### 작년 우리 나라 본토 상표브랜드 검색량이 53%를 차지하였는 바 해외 브랜드를 초과

국가공상총국 부국장이 표시하기로, 2014년 이래 국내외 인기 브랜드의 네티즌 검색 회수에 대해 분석을 거친 결과, 2016년 본토 상표 브랜드의 검색량이 53%를 차지하였는 바 해외 브랜드의 검색량을 초과하기 시작하였습니다. 이는 국산 브랜드에 대한 인정 정도가 부단히 향상되고 있음을 설명합니다.

우리 나라 상표등록 편리화 개혁이 새로운 돌파를 취득하였고 상표등록 전 과정 전자화가 순조롭게 진행되고 있으며 출원절차가 더욱 최적화되었습니다. 금년 3월 말까지 전국 유효 상표등록수가 1293.7만건에 달합니다. 현재 공상관리 부문은 이미 각지에 56개 상표 접수창구, 30개 저당 등기접수처를 설립하였고 광저우에 첫번째 경외 상표심사협력센터를 설립하였습니다.

공상총국의 통계에 따르면, 2016년 전국 각급 공상 및 시장감독관리부문은 총 4.9만건 위조침해사건에 대해 조사 처리하고 4.5만건을 종결하였으며 사건에 연루된 금액은 5.6억 위안입니다. 2016년 전국 각급 공상 및 시장감독관리 부문에서 사법기관에 이송된 위조침해 범죄사건은 293건이고 사건에 연루된 금액은 1.6억 위안인 바 상표 위조침해 위법행위에 호된 타격을 주었습니다.

상표 감독관리와 관련하여 국가공상총국 부국장은 빅 데이터 감독관리에 대해 탐색할 것이고 상표의 법을 집행하는 광역 협력을 추진하며 상표의 행정 및 법을 집행하는 정보공유 플랫폼의 건설을 부단히 완선하고 상표등록정보, 위조 침해정보를 국가기업신용 정보공시시스템에 기재하여 “전국은 하나의 망”의 역할을 충분히 발휘할 것을 표시하였습니다.

알리바바그룹의 수석 플랫폼 관리자는, 알리바바의 전체 지적재산권 보호체계중에서 75%는 모두 상표권과 관련된 것이기에 상표와 관련된 지적재산권 보호 수요는 아주 큰 것으로 전하였습니다.

## 악의적인 상표등록을 규제한 전형 사례 - 나이키회사에서 어떻게 자체의 √도형 저명상표를 보호하였는가

### 전형적 의의

본 사건은 상표법에서 규정한 “타인이 이미 중국에서 등록한 저명상표를 복제, 모방 혹은 번역한 경우”를 적용하여 악의적인 등록행위를 타격한 전형적인 사례입니다. 본 사건은 나이키회사의 인용상표 1 “√도형”상표를 저명상표로 인정하였고 2001년 <상표법> 제 13조 제 2항에서 규정한 적용범위에 대해 확대된 인정을 하였으며 또한 복경시고급인민법원의 선행 판례의 관련 인정을 인용하였습니다. 바로 2001년 <상표법> 제 13조 제 2항의 규정은 “동일하거나 유사한 상품상에 타인이 이미 중국에서 등록한 저명상표를 복제, 모방하거나 번역한 상황”에도 적용하는 바 저명상표 권리자의 합법적 권리를 최대한도로 보호하였습니다. 등록출원 시 동일하거나 유사한 상품상에 타인이 이미 중국에서 등록한 저명상표를 복제, 모방하거나 번역한 상황이 존재할 경우 2001년 <상표법> 제 13조 제 2항 혹은 2014년 <상표법> 제 13조 제 3항의 규정에 근거하여 해당 등록상표를 취소하거나 무효화하실 수 있습니다.

### 사건 안내

천주시낙강초성신발주식회사(泉州市洛江超盛鞋业有限公司, 낙강초성신발회사로 약칭)은 2002-8-15일 중국국가공상행정관리총국 상표국(상표국으로 약칭)에 제 3275213호 도형상표(기소상표로 약칭)의 등록출원을 제출하였고 2005-7-13일 해당 상표의 전용권 기한은 2025-7-13일까지 입니다. 나이키창신유한합명회사(耐克创新有限合伙公司, 나이키회사로 약칭)은 2014-5-23일 상표평심위원회에 무효심판을 청구하였고 그의 주요 이유는: 제 991722호 “√도형”상표(인용상표 1)은 제 25류 의류 등 상품상에 사용한 저명상표이고 기소상표의 등록출원은 나이키회사 저명상표에 대한 악의적인 복제와 모방인 것으로 인정할 것을 청구하였습니다. 2015-3-30일 상표평심위원회는 피소 재정을 하였고 기소상표는 유지될 것으로 재정보정하였습니다.

나이키회사는 피소된 재정에 불복하여 법원에 기소하였습니다. 그는 “나이키회사에서 제출한 사건증거는 인용상표 1이 저명상표의 수준에 도달하였음을 증명할 수 있는 바 응당 저명상표로 인정되어야 한다. 낙강초성신발회사는 나이키회사 및 그 도형상표의 존재를 명지한 상황하에서 여전히 나이키회사 및 그 상표의 양호한 평판과 극히 높은 인지도를 이용하여 부당한 이익을 도모하였고 주관적 악의가 존재하는 바 2001년 <상표법> 제 13조에서 규정한 등록 불가하고 사용이 금지된 상황에 해당되기에 기소상표는 응당 법에 의하여 무효를 선고해야 한다. 하기에 법원에 피소 재정을 취소할 것을 청구한다.”고 주장하였습니다.

## 상표 도안



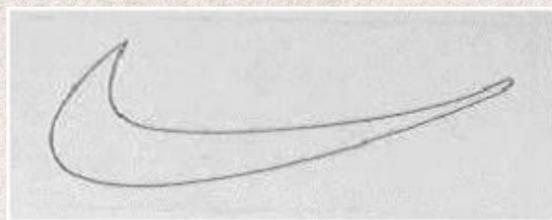
피소상표



인용상표 1



인용상표 2



인용상표 3

## 재판 요점

법원에서 심사를 거친 결과, 기존 증거를 종합적으로 고려할 경우 인용상표 1은 “의류, 신발, 모자” 등 상품상에 극히 높은 인지도를 가지고 있기에 기소상표가 출원되기전 이미 저명한 수준에 도달한 것으로 인정하였습니다. 기소상표가 사용 허가된 상품의 관련 소비자는 응당 나이키회사 “√도형”상표의 존재를 알고 있는 바 이런 상황에서 만약 기소상표의 등록 사용을 허가한다면 필연코 관련 소비자로 하여금 상품의 출처에 대해 혼동, 오인이 발생하게 됩니다. 또한 인용상표 1은 나이키회사의 사용과 홍보를 통하여 이미 그와 유일한 대응관계를 형성하였고, 제 3자의 사용행위는 인용상표 1의 시장 명성을 이용하였으며, 나이키회사에서 대량의 노력과 투자로 얻은 이익성과를 점용하였는 바 이는 저명상표 등록자의 권익에 손해를 주었기에 기소상표는 응당 무효로 선고되어야 합니다.

## 악의적인 상표등록을 규제한 전형 사례 - TIFFANY 와 DIFFANY 분간할 수 없는 것인가?

### 전형적 의의

본 사건은 <상표법> 제 13 조 제 2 항을 적용하여 악의적인 등록행위를 억제한 전형적 사례입니다. 기소상표의 등록 출원이 대중을 잘못 인도하여 저명상표 권리자의 이익에 손해를 줄수 있는지 여부를 판단할 때 응당 저명상표의 대중

인지도, 두 상표 사이의 유사도, 지정상품 사이의 관련 정도, 기소상표 등록자의 주관적 의도 등 요소에 대해 종합적으로 고려한 후 판단해야 합니다. 본 사건중의 기존 증거를 보실 경우, TIFFANY 회사(蒂芙尼公司)의 장기적인 대량 사용을 통하여 “TIFFANY”와 음역 중국어 표장 “蒂芙尼”는 주얼리 등 상품상에서 이미 비교적 강한 대응관계를 형성하였음을 표시하였습니다. 전디회사(真蒂公司)는 본 사건의 기소상표 “蒂凡尼”를 등록하였을 뿐만 아니라 영어상표 “DIFFANY”와 중국어,영어 조합상표 “蒂凡尼壁纸 DIFFANY”도 등록하였으며 실제 사용중에서 “蒂凡尼”와 “DIFFANY”를 동시에 사용하였는 바 “DIFFANY”는 의심할 바가 없이 제 3 자의 저명상표 “TIFFANY”와 더욱 유사합니다. 이로부터 보실 경우 전디회사가 TIFFANY 회사 저명상표 명성에 반부하려는 주관적 의도가 뚜렷합니다. 본 사건의 상기 요소를 종합적으로 고려할 경우 기소상표의 등록출원은 쉽게 관련 소비자로 하여금 두 상표 사이의 관계에 대해 연상케 할수 있는 바 이로써 상품의 출처에 대한 오인이 발생하고 또한 TIFFANY 회사의 이익에 손해를 주었다고 인정하였습니다.

### 사건 안내

상하이전디장식재료주식회사(上海真蒂装饰材料有限公司, 전디회사로 약칭)은 2010-1-20 일 중국국가공상행정관리총국 상표국(상표국으로 약칭)에 제 8009772 호 “蒂凡尼”(기소상표로 약칭)의 등록출원을 제출하였고 2011-2-7 일 등록 허가되었으며 상표의 전용권 기한은 2021-2-6 일까지 이고 국제분류 제 27 류 벽지, 카펫 등 상품상에 사용하도록 허가되었습니다.

2013-11-21 일 TIFFANY 회사는 기소상표에 대해 무효심판을 청구하였고 이유에 기소상표는 TIFFANY 회사의 “TIFFANY”, “TIFFANY&CO” 저명상표에 대한 복제, 모방임을 포함하였습니다. 2015-3-2 일 상평위는 심사를 거쳐 TIFFANY 회사의 무효 이유가 성립됨을 인정하였고 이에 근거하여 기소상표의 무효를 선고하였습니다.

전디회사는 상평위의 재정에 불복하여 법원에 기소하였습니다. 주요 이유로: 1.기소상표가 지정한 벽지 등 상품은 인용상표가 지정한 주얼리, 보석 상품과 큰 차이가 존재하고 전혀 연관성이 없으며, 양자의 공존은 관련 소비자의 오인을 일으키지 않고 저명상표의 영향력도 약화하지 않습니다. 2.기소상표는 지정한 벽지 등 상품상에 이미 널리 사용하여 업계에서 일정한 인지도를 가지고 있고 인용상표에 반부하려는 의도가 없으며 양자는 혼동을 일으키지 않습니다.

### 상표 도안

蒂凡尼

기소상표

TIFFANY

인용상표 1

TIFFANY & CO.

인용상표 2

DIFFANY

제 8009780 호 “DIFFANY”상표

### 재판 요점

기존 증거로 증명할 수 있는 바, TIFFANY 회사가 기소상표의 출원일전에 “주얼리, 보석” 상품상에 “TIFFANY”상표를 등록 사용한 것은 이미 관련 소비자에게 숙지되었기에 저명상표에 해당합니다. 기소상표 “蒂凡尼”는 영어 “TIFFANY”와 발음이 비슷할 뿐만 아니라 TIFFANY 회사에서 사용하는 중국어 표장 “蒂芙尼”와 단 한글자의 차이가 존재하는 바 기소상표는 두 인용상표에 대한 모방에 해당됩니다. 기소상표를 벽지 등 상품상에 지정하여 사용할 경우 쉽게 관련 소비자로 하여금 두 상표 사이의 관계에 대해 연상케 할수 있습니다. 상표사용허가 관계, 연관 기업 관계와 같은 기타 관계를 포함합니다. 이로써 상품의 출처에 대해 오인하고 제 3 자의 이익에 손해를 줍니다. 하기에 기소상표는 2001년 <상표법> 제 13 조 제 2 항의 규정을 위반하였고 법원은 원고의 소송청구를 기각하였습니다.

### 악의적인 상표등록을 규제한 전형 사례 - "埃索黄金眼" 상표 무효심판 행정분쟁사건

#### 전형적 의의

본 사건은 인민법원에서 <상표법> 제 30 조, 제 13 조 및 제 44 조 제 1 항을 종합적으로 적용하여 악의적인 상표등록 행위를 규제한 전형적 사례입니다.

본 사건은 하기와 같은 규칙을 명확히 하였습니다.

1. 만약 기소상표가 지정 사용한 부분적 상품과 인용상표가 지정 사용한 상품이 동일하거나 유사한 상품에 해당하면, 우선 <상표법> 제 30 조를 적용하여 규제한다.
2. 저명상표의 인정은 수요에 따라 인정하는 원칙을 따른다. 만약 기소상표의 등록은 타인이 인용한 선행 저명상표에 대한 복제, 모방에 해당하면, 두 상표가 각자 지정한 상품의 연관성과 기소상표 출원인의 주관적 악의에 대해 종합적으로 고려한 후 <상표법> 제 13 조를 적용하여 인용상표에 대해 분류를 뛰어넘은 보호를 진행한다.
3. 대량으로 타인의 인지도가 높거나 독창성이 강한 선행상표를 복제, 모방하여 출원하는 행위는 <상표법>에서 금지한 “부당한 수단으로” 상표를 등록하고 상표등록 관리질서를 어지럽히며 공평경쟁의 시장질서를 파괴하고 공서양

속 원칙을 위반한 경우에 해당한다. <상표법> 제 44 조 제 1 항의 규정에 근거하면 기소상표는 응당 법에 의하여 무효 선고되어야 한다.

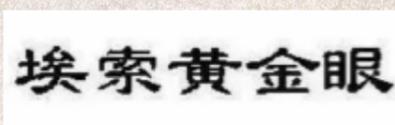
### 사건 안내

원고 ExxonMobil 회사(埃克森美孚公司)는 상표 무효심판 행정분쟁사건과 관련하여 피고 중국 국가공상행정관리총국 상표평심위원회(상표평심위원회로 약칭)에서 2016-5-31 일로 발급한 상평자[2016]제 49931 호 제 9945806 호 “埃索黄金眼”상표의 무효심판 청구와 관련한 재정서(피소 재정으로 약칭)에 대해 불복하는 바 법원에 행정소송을 제출하였습니다.

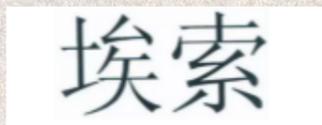
피소 재정은 상표평심위원회에서 ExxonMobil 회사가 桂林埃索회사의 등록상표 제 9945806 호 “埃索黄金眼” (기소 상표로 약칭)을 상대로 제출한 무효심판 청구에 대한 재정입니다. 본 재정은 다음과 같이 인정하였습니다.

기소상표와 제 177019 호 “ESSO 및 도형”상표(인용상표 1 로 약칭), 제 76856 호 “ESSO 및 도형”상표(인용상표 2 로 약칭)의 문자 “ESSO”는 문자 구성과 전체 시각효과 등 부분에서 뚜렷이 구별되는 바 양자는 유사상표에 해당하지 않습니다. 기소상표를 사용할 수 있는 상품과 제 8918254 호 “埃索”상표(인용상표 3 으로 약칭)를 사용할 수 있는 상품은 기능, 용도 등 부분에서 유사하지 않는 바 양자는 동일하거나 유사한 상품에 해당하지 않습니다. 하기에 기소상표와 인용상표 1,2,3 은 <중국 상표법> 제 30 조에서 규정한 동일하거나 유사한 상품상에 사용한 유사상표에 해당되지 않습니다.

### 상표 도안



(기소상표)



(인용상표 5)



(인용상표 1)



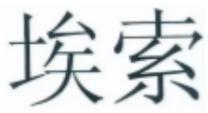
(인용상표 6)



(인용상표 2)



(인용상표 7)



(인용상표 3)



(인용상표 8)



(인용상표 4)



(인용상표 9))

### 재판 요점

저명상표의 인정은 수요에 따라 인정하고 개별 안건에 유효한 원칙을 따라야 합니다. ExxonMobil 회사의 “ESSO”와 “埃索”상표는 일찍이 1999년에 이미 상표국의 전국 중점 상표로 아주 높은 수준의 보호를 받고 있고, “ESSO”상표와 “埃索”상표 등 시리즈 상표는 중국대륙지역에서의 장기적인 사용을 통하여 비교적 높은 인지도를 가지고 있으며, 수차례 상표국 및 효력이 발생한 관련 판결서로부터 산업용 유지, 석유, 석유제품 등 상품에 사용한 저명상표로 인정받았습니다. 이로써 석유화학 제품 및 그의 관련 제품 분야의 관련 소비자에게 숙지되었습니다. 하기에 법원은 법에 의하여 인용상표 7을 산업용 유지, 석유, 석유제품에 사용한 저명상표로 인정하였습니다. 충분히 관련 소비자로 하여금 기소상표와 저명상표 사이에 상당한 정도의 연결이 존재한다고 인식하게 하고, 저명상표의 식별력을 약화시키며, 저명상표의 시장 명성을 폄하하거나 부당하게 이용하는 것은 <상표법> 제 13 조 제 3 항에서 규정한 “대중을 오도하고 해당 저명상표 등록자의 이익에 손해를 줄 수 있는” 상황에 해당합니다.

桂林埃索회사는 기소상표를 출원하였을 뿐만 아니라 기타 여러 분류에서도 “埃索”문자를 포함한 수십개 상표를 출원하였는 바, 뚜렷한 주관적 악의를 가지고 있고, 쉽게 관련 소비자로 하여금 桂林埃索회사 및 그의 시리즈 상표와 ExxonMobil 회사 및 그의 시리즈 상표 사이에 연결이 존재하는 것으로 오인하게 합니다. 혹은 ExxonMobil 회사 저명상표의 시장 명성을 부당하게 이용하여 저명상표의 식별력을 약화시키고 나아가 저명상표 권리자인 ExxonMobil 회사의 이익에 손해를 줍니다.