

## 중국상표출원 FAQs (최영희 변호사/변리사)

중국 상표출원 실무 진행시 빈번하게 문제되는 사항들을 FAQs 형태로 정리해 본다. 출원대리인을 통해 중국상표출원 진행을 하더라도 실제 신청 의뢰인으로서 아래 FAQs 내용을 잘 숙지해 놓으면 브랜드 관리 및 상표출원의 큰 방향을 정하거나, 출원대리인과 커뮤니케이션을 함에 있어서도 도움이 되리라 본다.

### 1. 출원대상 표장을 정하는 문제 : 문자와 도형의 결합 여부

상표신청의 대상이 되는 표장의 경우 통상 문자, 도형, 또는 문자와 도형의 결합인 경우가 많다. 문자의 경우 한국에서 사용하던 한국어 문자, 영어 문자가 있고, 중국 브랜드 전략상 중국어 브랜드 네이밍 (brand naming)을 최근에는 많이 하는 추세이므로, 중국어 문자로 된 표장도 있다. 이에 더해 소위 '로고 (logo)'라고 불리는 도형 표장도 있을 수 있다.

이 경우 각각의 문자(한글, 영어, 중국어)와 도형을 각각의 상표로 인정받기 위해 각각 상표 등록 신청을 할 것인지, 아니면 영어와 중국어 문자를 기재하여 (통상 위아래로 배치) 신청할지, 아니면 영어와 중국어 문자 상표에 더하여 도형도 집어넣어 결합상표 형태로 출원할지 여부에 대해 판단하여야 한다.

이에 대해 기본적으로 답할 수 있는 실무적 가이드라인은 최대한 '실제 해당 상표를 부착하여 사용할 형태대로' 상표출원 대상 표장을 정하라는 것이다. 상표권을 취득한 표장의 형태와 실제 사용하는 상표 표장의 형태가 불일치 하게 되면 경우에 따라서는 해당 상표를 '불사용'한 것이 되어 3년간 이런 상황이 지속되면 다른 누군가에 의해 '3년 불사용 취소심판'의 대상이 될 수 있기 때문이다.

특히, 한국은 이해관계인만 취소심판을 신청할 수 있는데 비해 중국은 이러한 신청인에 대한 제한이 없고, 취득한 상표를 사용하였는지 판단함에 있어서도 한국이나 일본보다는 좁게 사용하였음을 인정하는 추세이기 때문에, 가급적이면 실제 부착하여 사용할 형태대로 출원하는 것이 좋다고 본다. (참고로 중국의 불사용취소심판의 원고 승소률은 약 60-70%로 알려져 있다)

특히나 실무적으로는 동일유사상표 선행조사에 있어서 기등록된 문자상표는 상표국 DB와 검색시스템을 통해 확인이 비교적 용이하나, 도형상표의 경우 정확한 검색이 어렵기 때문에 만약 문자 상표와 도형상표를 결합하여 출원할 경우에는 도형상표가 충분히 식별력이 있는지 여부에 대해 출원 경험이 많은 대리인의 검토가 필요하다.

영어, 중국어로 된 문자상표와 도형상표를 따로 출원할지, 아니면 어떠한 조합의 형태로 출원할지는 여러 번의 선행조사를 통해 출원전략을 짜야 하는 문제로서, 쉽게 출원이 된다 안된다는 판단할 수 있는 문제가 아님을 알아야 한다.

## 2. 소위 상표 가로채기(악의의 선등록) 문제와 상표출원 타이밍의 문제

중국 출원업무를 진행하다 보면 고객 분들도 모르는 사이에 자신의 상표와 동일한 내용의 상표가 중국의 누군가에 의해 중국 상표국에 등록되어 있는 경우를 많이 발견할 수 있다. 소위 말하는 상표 도용의 방법도 다양한 경우가 있기는 한데, 결론적으로 보자면 상표등록 신청의 타이밍 문제가 가장 중요하다고 본다. 즉, 빨리 신청하는 자가 가장 유리하다는 것이다. 상표권의 범위를 따지는 문제는 그 다음 문제이고, 우선 실제 사용하고 있는 상표라도 가능한 하루라도 빨리 등록을 신청해 놓는 것이 상책이다.

중국 시장을 진출해 볼까 생각하는 시점, 중국 바이어와 만나는 시점, 중국에 물건을 수출하는 계약을 체결하는 시점, 중국 전자상거래 플랫폼에 가입하는 시점, 중국 XX 박람회에 참가하는 시점...다 늦은 시점이다. 타이밍에 관한 정답은 브랜드를 만드는 시점이고, 근사치의 정답은 브랜드를 만드는 시점과 가장 가까운 시점이다. 이미 중국 관련 행사에 그 브랜드를 들고 나갔다면 도용 위험에 처해 있는 것으로 보면 무리가 없다. 한국 프랜차이즈의 브랜드, 화장품의 브랜드, 옷과 구두의 브랜드, 각종 O2O서비스의 브랜드 등등 가릴 것이 없다.

## 3. 사설 상표검색 시스템의 함정에 유의

브랜드, 또는 상표가 돈이 된다는 사실을 잘 고려해야 한다. 몇 개월을 또는 몇 년을 고심하여 만든 브랜드, 몇 년 또는 몇 십 년을 공들여 고객들에게 인지도를 쌓아온 브랜드를 간발의 타이밍 차이로 중국 시장에서는 쓸 수 없다는 사실을 인식해야 한다. 특히 중국에서 나의 상표를 등록가능한지 알아봐 주겠다고 하면서 홈페이지상에 검색창을 만들어 놓고 상표를 입력하도록 유도하는 사이트들은 최대한 조심해야 한다. 일부 업체들은 이렇게 고객들이 입력한 상표들을 잘 DB화 하여 상품화 할 수 있다는 사실을 알아야 한다. 사실 이런 사설 사이트들의 검색결과는 실시간으로 중국 상표국의 검색결과를 반영할 수 없다는 점도 알고 있어야 한다.

## 4. 신청자의 중국명이 필요.

중국시장에 진출하면서 상품 또는 서비스에 대한 중국어 브랜드가 필요한지 여부는 고객분들의 브랜드 전략상 판단하여야 한다. 그런데 중국어 브랜드 없이 영어나 한국어, 도형 상표를 신청할 경우라 하더라도 실무적으로는 신청서류 신청인란에 “중국어”로 된 당사자명을 적도록 되어 있어서(전자출원의 경우), 신청 단계에서 급작스럽게 고객 회사의 중국어 이름을 만드는 경우가 있다. 즉, 중국상표 출원시 신청인이 법인인 경우 법인명에 대한 중국어 이름은 반드시 필요하다. 사전에 회사명을 중국어로 생각해 두시는 것이 좋겠다.

[중국상표출원 서비스 특색]

### 특색 1. 전문성과 안정성

; 중국 상표출원은 출원 후 상표권 취득까지 최소 1년여의 시간이 걸립니다. 따라서 출원 과정에서 기등록 상표의 선행조사, 유사상표와의 유사성 여부에 대한 면밀한 판단을 통해 출원 전략을 잡아나가지 않으면 출원 성공률이 떨어지게 됩니다. 비용을 조금 아끼시기 위해 저렴한 벤더를 찾기보다는 중국 지적재산권 출원 및 법률실무에 대한 전문적인 트레이닝을 받은 능숙한 변호사/변리사 대리인을 통해 안정적으로 중국 상표 취득 및 관리를 하실 것을 추천 드립니다.

## 특색 2. 중국 현지 진행(직구방식) 및 중국변호사(변리사)와의 코웁 (Co-Work)

; 최영휘 변호사는 중국 상해 현지에 체류하면서 직접 출원담당 중국변호사와 코웁하여 출원업무를 진행합니다. 중국변호사와 중국어로 직접 소통하며 상표 선행조사/출원신청서 작성 등 전 과정을 중국변호사가 코웁하여 수행합니다. 따라서 출원 과정에서의 고객님들의 의견을 매우 효율적으로 출원 과정에서 반영할 수 있고 커뮤니케이션 할 수 있는 장점이 있습니다. 물론 출원에 소요되는 시간도 단축됩니다.

## 특색 3. 서비스 비용

; 직구 형태의 서비스 플랫폼이어서 상표출원 서비스 비용을 합리적으로 낮추었습니다.

비샤이닝특허법률사무소([www.beshininglaw.com](http://www.beshininglaw.com)) 소개

비샤이닝특허법률사무소는 중국 상하이시에 소재한 로펌으로서, 특허상표법률, IT기업 자문, 외상 투자를 전문으로 하는 개소한지 16년이 된 정평이 있는 법률사무소입니다. 직원수는 80여명 정도입니다. 최영휘변호사는 비샤이닝특허사무소에서 쉘치(薛琦)대표변호사 및 상표 분야 베테랑인 요우지아(尤佳) 상표파트너, 왕웨이빈(王卫彬) 파트너와 함께 업무를 진행하고 있습니다. 비샤이닝은 매년 1400~1500건 정도의 상표등록을 대리하고 있습니다.

중국상표출원 문의 : 최영휘 변호사

e-mail : ddanny@daum.net

013 0282 8038 (한국 직통)

186 1846 6592 (중국)



상하이 비샤이닝(Beshining 弼兴) 법률사무소/특허상표사무소 한국변호사 최 영 휘  
上海弼兴律师事务所/上海弼兴知识产权代理有限公司 韩国律师 崔永徽

上海市徐汇区小木桥路 681 号 上海外经大厦 21 楼

CHOI, YOUNG-HWEE Attorney at Law Beshining Lawfirm

T 013-0282-8038(Korea -> China, Mobile Direct), Mobile : 186-1846-6592 (China)

E-MAIL : ddanny@daum.net

KAKAO ID : younghweechoi

WECHAT ID : younghweechoi

[www.beshininglaw.com](http://www.beshininglaw.com)