

Q. 화장품 CFDA 등록 시 상표권 사용 계약서가 필수 사항인가요?

(중국 업체에서는 상표권 사용 권리가 없을 시에, 저희 브랜드 이름을 써서 CFDA 에 등록이 불가능하다고 합니다.)

A. 중국에서 상표권 사용 권리가 없는 자가 상표를 사용할 시, 상표권자의 허가를 받아야 합니다. <중국 상표법> 및 <상표사용허가계약 비안 방법>에서는 상표등록자가 타인에게 해당 등록상표를 사용하도록 허가하는 경우, 상표사용허가계약을 체결해야 한다고 규정하고 있습니다.

문의 주신 내용에 따라 상표권 사용 권리가 없는 B 업체가 A 업체의 상표를 사용하여 CFDA 에 등록하는 경우, 상표사용허가계약서는 필수 사항일 것으로 사료됩니다

Q. 계약서 등기 여부 (중국 상표국에 계약서 제출) 이 필수 사항인가요? 만약에, 중국 상표국에 계약서를 제출하게 된다면, 현재 등록된 상표권의 권리자가 바뀌게 되는 건가요?

A. ① <중국 상표법> 등 관련 법령에서는 타인에게 상표 사용을 허가하는 경우, 허가인은 상표사용 허가계약서 를 상표국에 제출하여 비안(등록)하여야 한다고 규정하고 있습니다. 따라서, 상표 사용허가 계약서를 상표국에 제출하여 비안하는 것은 필수 사항인 것으로 사료됩니다.

② <중국 상표법>에서는 등록상표를 타인에게 사용하도록 허가하는 경우, 허가인은 피 허가인의 해당 상표 사용제품에 대한 품질을 감독하여야 한다고 규정하고 있을 뿐이며, 원칙적으로는 허가자체로 권리자가 바뀌지는 않습니다. 다만 허가계약의 내용에 따라 원 상표권자의 권리가 제약될 수는 있습니다. 따라서 가급적 사용허가계약은 전문가의 조력을 받을 것을 권해드립니다.

Q. 계약서 등기 시, 그 계약 기간은 별도로 조정이 가능한가요?

A. <중국 상표법 실시조례> 제 69 조에서는 상표국에 제출하는 비안 서류에 허가 기한

등의 사항을 명시하여야 한다고 규정하고 있으며, <상표사용허가계약 비안 방법> 제 6 조 및 제 14 조에서는 상표사용허가계약서에 사용허가기한을 포함하여야 하며, 사용허가의 기한은 등록상표의 유효기간을 초과할 수 없다고 규정하면서, 사용허가의 기한을 변경하는 경우, 상표사용 허가계약의 비안을 새로 신청하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서, 계약기간은 계약 체결 시 쌍방의 합의하에 결정하여 상표국에 비안하며, 계약 기간이 변경될 경우, 쌍방의 합의에 따라 결정하여 계약서에 변경된 계약 기간을 명시하고, 상표국에 다시 비안 하여야 할 것으로 사료됩니다.

Q. 상표사용허가에 독점사용허가, 배타사용허가, 통상사용허가로 3 가지 종류가 있다고 하는데, 이 부분은 어떻게 설정하게 되나요? 계약서에 명시를 하는 것인가요? 아니면, 상표국에 계약서 제출시 설정하게 되나요?

A. <중국 상표법> 등 상표사용허가 관련 법률에서는 상표사용허가 유형에 대해 명확히 규정하고 있지 않지만, <상표 민사 분쟁 사건 적용법률 심리에 관한 몇 가지 문제에 대한 최고인민법원의 해석>에서는 상표사용허가의 유형을 독점사용허가, 배타사용허가, 통상 사용허가로 분류하고 있습니다.

- 독점사용허가의 경우, 한명의 피 허가인 에게만 등록상표의 사용을 허가할 수 있으며, 상표등록인은 약정에 따라 해당 등록상표를 사용하지 못합니다.
- 배타사용허가의 경우, 한 명의 피 허가인 에게만 등록상표의 사용을 허가할 수 있으며, 상표등록인은 약정에 따라 해당 등록상표를 사용할 수는 있지만, 그 외 타인에게는 해당 등록상표를 사용하도록 허가할 수 없습니다.
- 보통사용허가의 경우, 상표등록인 자신도 해당 등록상표를 사용할 수 있는 동시에 타인에게 등록상표의 사용을 허가할 수 있습니다.

<중국 상표법 실시조례> 및 중국 상표국에서 배포한 ‘상표사용허가 비안표’에는 타인에게 사용을 허가하는 서비스 범위 등의 사항을 설명하도록 하고 있습니다.

따라서, 구체적인 사용허가의 유형은 상표사용허가계약 체결 시 쌍방이 합의한 후 계약서에 명시하여 설정하여야 할 것으로 사료됩니다.

II. 관계 법령

<중국 상표법>

<중국 상표법 실시조례>

<상표사용허가계약 비안 방법>