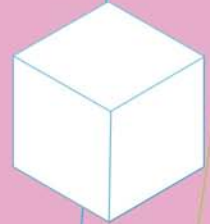




제4장

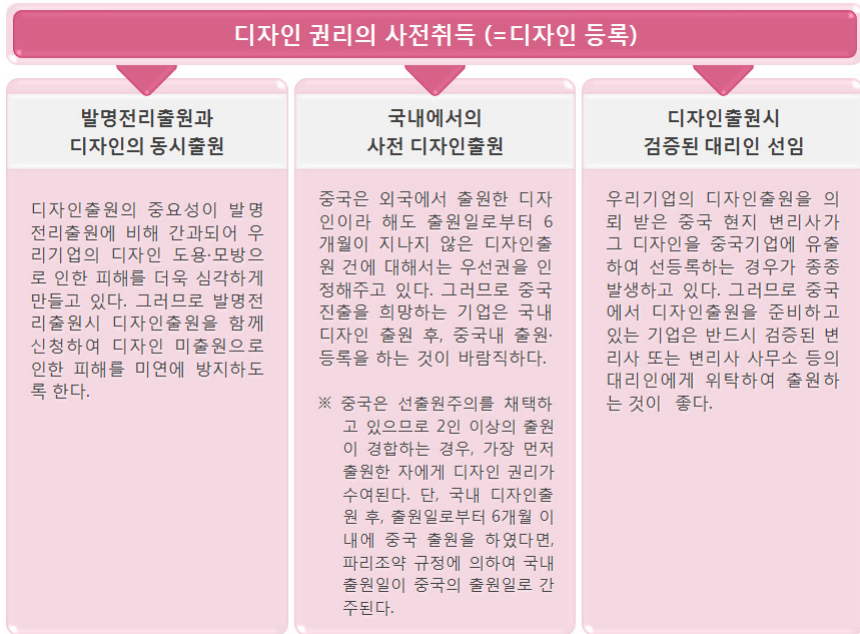
디자인침해에 대한
대응조치



디자인 권리의 사전취득

우리 기업이 중국 모조품제조업체에 의한 디자인침해를 적발하여 소송을 제기할 경우, 사전 디자인 권리를 취득하지 않았다면, 법률적인 구제를 받을 수 없다. 그러므로 중국에서의 디자인침해 방지를 위해서는 사전 디자인권리취득이 최우선적으로 요구된다.

[그림 4-1] 디자인 권리의 사전취득을 통한 대응





주의사항

- 중국 현지 법인에 디자인권리 양도를 통한 대응을 고려해 볼 수 있다 -

- 중국에서 우리 기업과 중국 기업간의 디자인 분쟁시 중국 법원의 자국회사에 대한 우호적인 태도로 인하여 우리 기업의 재판 승소 가능성은 매우 낮은 실정이다. 이와 같은 현실에 비추어 볼 때 디자인 자체가 쉽게 노출되어 디자인분쟁에 휘말릴 가능성이 높은 경우, 중국 현지법인에 디자인 권리를 양도하여 현지법인으로 하여금 대응하게 하는 방법을 고려해볼 필요가 있다.

【 사례 】

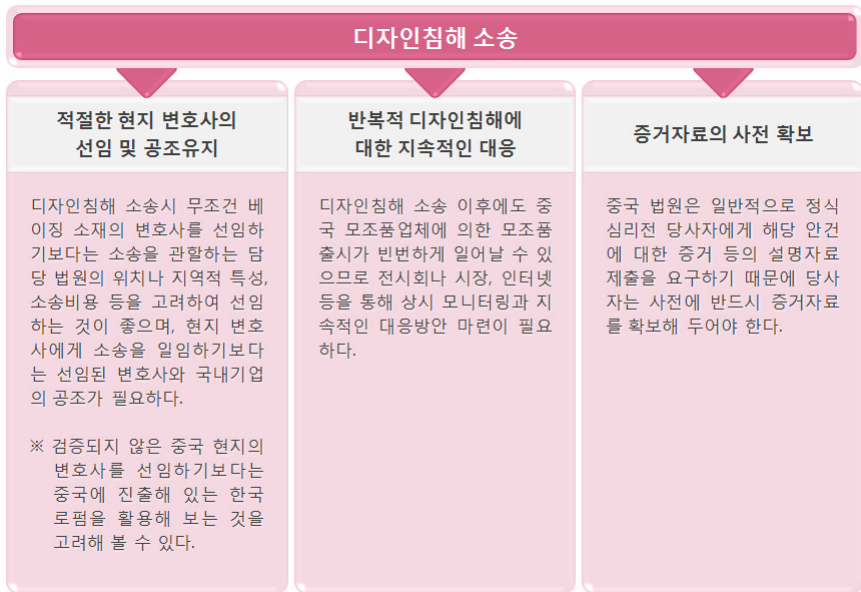
C사는 자사 인기제품의 디자인 권한을 중국 텐진 현지 법인에 양도하였다. 이후 중국의 G사가 C사의 디자인을 도용한 모조품을 출시하였고, 이에 권한을 양도받은 텐진 법인에서 G사를 상대로 소송을 벌인 결과 1심에서 승소판결을 받아낼 수 있었다. 또한 G사는 해당 제품의 생산 중지는 물론, C사의 디자인 사용시 로열티 지급을 약속하였다.

II

디자인침해 소송

모조품을 적발한 경우, 해당 중국 모조품제조업체에 대한 경고장 발부 등 미온적 대응에 그치기보다는 소송기간, 소송비용, 증거확보의 용이성 등을 검토하여 디자인침해 소송을 제기함은 물론, 기타 거래처 및 소비자에게 디자인침해사실을 통지, 모조품제조업체의 유통을 원천적으로 봉쇄하여 사실상 고사시키는 적극적인 대응이 필요하다.

[그림 4-2] 디자인침해소송을 통한 대응





주의사항

- 디자인침해소송을 제기한 이후에도 모조품에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다! -

- 디자인침해품의 단속 및 소제기 이후에도 기존의 침해품과 유사한 제품이 동일한 업체에 의하여 지속적으로 생산·판매되는 경우가 빈번하므로 소를 제기한 이후더라도 모조품에 대한 지속적인 모니터링 실시 및 대응방안 마련이 필요하다.

【 사례 】

2007년 자사의 제품을 침해한 중국 모조품제조업체를 상대로 중국 법원으로부터 승소 판결을 얻어낸 국내 CPU 쿨러 개발업체인 Z사는 사건이 2심 계류 중인 시점에서 기존 침해품과 유사한 제품이 모델명만 변경되어 판매되는 것을 발견하였다. 이에 Z사는 또다시 제조업체 및 판매업체를 상대로 새로운 소송을 제기하였고, 디자인침해 방지를 위해 지속적이고, 장기적인 대책을 세운 Z사는 결국 승소판결을 얻어낼 수 있었다.

- 디자인침해에 관한 증거확보가 중요하다! -

- 중국에서 디자인침해를 주장하려면 피해를 당한 우리 기업이 중국 모조품제조업체의 침해행위에 관한 확실한 증거를 제시하여야 한다. 따라서 디자인침해에 대한 증거자료로서 디자인침해품의 실물, 사진, 제품목록, 판매영수증, 구매계약서 등을 사전에 수집할 필요가 있으며, 현지 전문단속기관을 이용하는 것이 유리하다.

【 사례 】

2007년 자사의 제품을 침해한 중국 모조품제조업체를 상대로 중국 법원으로부터 승소 판결을 얻어낸 국내 CPU 쿨러 개발업체인 Z사는 초기 단계에서부터 전문단속기관에 의뢰하여 잠적한 제조업체를 찾아내는 한편, 모조품 유통 정보 및 거래처 등의 철저한 증거 수집을 통해 소송에서 유리한 입장에 설 수 있었다.

Ⅲ

공적 기관의 활용

중국의 우리 기업에 대한 디자인침해가 늘어남에 따라 특허청 등 여러 기관에서 법률 자문 및 소송비용지원 등 각종 제도를 운용하고 있으므로 이를 적극적으로 활용해 보도록 하자.

1. 해외 지식재산권 보호센터

1) 해외 지식재산권 보호센터 포털사이트 운영

- <http://copi.kipo.go.kr/>
- 해당국의 지재권 관련 정보제공 및 DB 구축
- 지재권침해 발생시 법률자문 및 소송비용지원

2) 해외 지재권 관련 애로사항 접수 및 상담제도

- 해외에서 우리 기업이 지적재산권을 침해당했거나 침해당할 우려가 있을 경우 전담 사무관 및 법률자문관의 상담 서비스 제공
- 무료법률단 구성 및 운영
 - 변호사, 변리사 등 법률자문단 구성[30명]
 - 어권별·전문분야별 맞춤형 서비스 제공
 - 해외 지적재산권 침해신고사건에 대한 법률자문 및 지원
 - 법적 구제절차의 진행에 관한 지원
 - 지적재산권침해자에 대한 경고장 작성 대행

3) 해외 지식재산권 보호센터의 상담제도 이용절차

- 상담신청(신청방법)
 - 인터넷 : <http://copi.kipo.go.kr>
 - E-mail : copi@kipo.go.kr
 - 전 화 : 080-567-0001
 - 팩 스 : 042-472-3465
 - 우 편 : 대전시 서구 둔산동 920 정부대전청사 특허청 산업재산보호팀 해외지식재산 권보호센터
- 1차상담
 - 해외지식재산권보호센터 내 전담 사무관 상담
 - 전문적 상담이 필요한 경우 법률지문관에 2차 상담 의뢰
- 2차상담
 - 법률지문관에 의한 상담
 - 상담 후 필요한 경우 심판 및 소송비용 지원

4) 중국 KOTRA 북경무역관에 지재권 전문가 파견

- 중국 내 우리 기업의 지재권 출원·등록절차 안내 및 피침해 발생시 대응요령 등 상담
- 문의처 : RA 북경무역관 86-10-6410-6162(교환69)

2, KOTRA

1) 심판 및 소송비용 지원

- 지원대상
 - 현지에 등록된 특허·디자인·상표권의 침해
 - 현지의 부정경쟁방지법에 의하여 보호되는 권리 침해
 - 국내의 권리자가 해외에 등록된 타인의 권리를 무효 또는 취소하기 위한 심판 및 소송

● 지원범위 [소요비용의 70%범위내]

- 해외 등록권리 침해에 대한 심판 또는 소송청구시 : 5천만 원 까지
- 타인의 등록권리 무효 또는 취소를 위한 심판 : 1천만 원까지
- 행정조치청구를 위한 침해조사비용 : 5백만 원까지

※ 2006년 10건 2억 4천만 원, 2007년 11월 현재 13건 2억 6천만 원이 지원된 것으로 집계되고 있으며, 2007년 3억 원의 예산 편성에서 2008년에는 5억 원으로 증액할 예정이다.

2) 소송비용 지원제도 이용절차



제출서류

- ① 소정 양식의 지원 신청서
- ② 국내 또는 현지의 권리자임을 증명하는 서류
- ③ 중소기업인 경우 관련규정에 해당하는 중소기업임을 증명하는 서류
- ④ 기타 침해조사 및 소송에 관한 구체적인 증거
- ⑤ 침해에 대한 구체적인 증거(침해인, 침해물품, 침해장소 등에 관한 증거)

3) 문의처

- KOTRA 해외투자진출팀(<http://kotra.or.kr>), 02-3460-7356
- 특허청 해외 지식재산권 보호센터(<http://copi.kipo.go.kr>), 080-567-0001

3. 한국무역협회

1) 모조품 피해 대응지원

- 모조품 피해사례 접수 및 대응상담
- 중소 수출업체 대상으로 하는 피해예방 및 대응지원
- 현지 법률전문가 지원
- 민·형사 소송대행

2) 문의처

- 한국무역협회 수출상품모조 종합대응센터(<http://stopfake.kita.net/>), 02-1566-5114



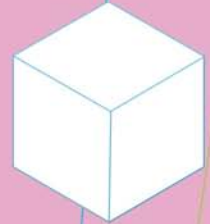
참 고

중국 모조품에 대한 정부 차원의 대응은 중국 정부와의 미찰을 야기하는 등 한계가 있어 우리 기업들로 구성된 민간 협의체를 활용할 필요가 있다. 우리나라도 특허청, 한국국제지식재산권보호협회, 아시아변리사한국협회, 한국음악산업협회 등 유관기관을 비롯해 현대모비스, LG전자 등 39개 기관과 기업이 회원사로 참가한 민관합동협의회가 해외에서 국내 기업의 지적권 보호에 공동 대처하고 있으며, 정기적인 교류를 통한 정보교환과 설명회 개최 등 다양한 사업의 추진을 목표로 '해외지식재산권 보호협의회'가 지난 2007년 11월 출범하여 향후 활발한 활동이 기대된다.



제5장

디자인침해에 대한
대응 사례



성공적인 대응 사례

1. 소송 등 다양한 방법을 통하여 성과를 얻은 사례

1) 사건의 개요

- 2006년 국내 CPU 쿨러 개발업체인 Z사는 자사가 생산하는 CPU 쿨러 디자인을 중국의 P사가 모방하여 세계시장에 유통시키고 있다는 사실을 인지하고, 당해 회사를 상대로 '모조품 판매 행위' 중지를 요구하는 한편, 전문단속기관에 증거 수집을 의뢰하여 디자인침해금지 청구와 10만 위엔의 손해배상청구를 제기한 결과, 2007년 승소하였으나 피고가 1심 판결에 항소하여 현재 2심에 계류 중에 있다.

2) 사건의 경과

- 가처분신청
 - 2006. 07. 20 중국 심천시 인민법원에 침해기업인 P사를 상대로 특허권침해행위에 기한 침해금지가처분신청서 접수
 - 2006. 07. 27 가처분결정
 - 2006. 08. 25 판사 및 법원 경찰과의 동행하에 현장을 급습하여 모조품 제조장비 및 관련 회계장부 압수
- 보안소송
 - 2006. 08. 30 상기 가처분결정에 관한 8개의 제품에 대하여 특허권침해행위에 기한 각각의 침해금지 및 손해배상소송 제기 및 3개의 제품에 대하여 디자인침해행위에 기한 소송 추가제기
 - 2007. 02. 07 본안 승소판결
 - 2007. 03. 01 심 판결에 대한 피고의 상소

- 2007. 09. 04 2심 계류 중 P사의 새로운 침해제품에 대하여 특허권침해행위에 기한 새로운 본안소송을 광주지 인민법원에 제기하였고, 현재 승소판결 후 상대방이 항소하여 상급법원에 계류 중.
- 2007. 11. 06 법원의 화해 권유

3) 시사점

- 이 사례에서 피해기업은 CPU 쿨러를 시판하면서 중국, 미국, 일본에 당해 쿨러에 관한 디자인을 2002년 12월에 출원하여 2003년 8월경에 등록을 받는 등 디자인침해 소송을 제기하기 위한 전제 조건인 디자인 권리를 사전에 확보하였다.
- 본 사례는 중국 모조품을 통한 디자인침해에 적극적이고, 다양한 법적 수단을 강구하여 효과적인 성과를 얻을 수 있었다.
- 특히 Z사는 본안소송에 상당한 시간이 소요되어 추후 피해발생과 증거 멸실이 우려되는 가능성을 고려하여 본안소송 전에 '특허권침해행위에 대한 소전자처분신청서'를 제출하여 법원으로부터 '디자인침해금지가처분결정' 및 '증거보전결정'을 이끌어냈다는 점에 의의가 있다.
- 중국의 모조품 제조업체는 문제가 발생하자 잠적하였으나, Z사는 초기 단계에서부터 전문단속기관에 의뢰하여 제조업체를 찾아내는 한편, 모조품 유통 정보 및 거래처 등의 증거 수집을 철저히 하여 소송상 유리한 입장에 설 수 있었다.
- Z사는 피해 발생지의 유력한 변호사를 선임하고, 이후 지속적인 공조를 유지하는 등 소제기 이후에도 적극적인 후속조치를 취하였다는 점에 주목할 필요가 있다.
- Z사는 소송당사자로 주력 모조품제조업체 한 곳을 상대로 소송을 제기하는 한편, 기타 거래처 및 소비자에게 디자인 침해사실을 통지하여 모조품제조업체의 유통을 원천적으로 봉쇄하여 사실상 고사시키는 디자인침해 방지를 위한 장기적인 전략을 취하였다.
- 이외에도 Z사는 KOTRA의 해외 지재권침해에 대한 소송비 지원프로그램을 활용하여 소송비용을 지원을 받는 등 공적 기관의 지재권보호시스템을 최대한 활용하여 성과를 얻어냈다.

2. 공동소송을 통한 성공적인 대응

1) 사건의 개요

- 2005년 5개의 해외 명품 브랜드 회사가 베이징에 위치한 모 쇼핑몰 판매코너에서 자사 명품 브랜드 제품의 모조품이 판매되는 것을 적발하고, 당해 쇼핑몰에 모조품 판매 중단을 공동으로 요청하였으나, 그 이후에도 여전히 모조품이 판매되는 것을 발견하고 판매장소를 제공한 쇼핑몰의 운영자와 판매코너의 판매자를 상대로 하여 공동소송을 제기하였다.

2) 사건의 경과

- 1심판결
 - 2005. 12 베이징 제2중급인민법원은 쇼핑몰의 운영자에 대하여 임차인들의 모조품 판매를 중단시키도록 판결
- 2심판결
 - 2006. 04 베이징 고급인민법원은 전심판결을 확정하여 쇼핑몰의 운영자와 임차인에게 5개 피해 회사에 대하여 20,000위원을 지급하도록 판결

3) 시사점

- 이 사례에서 피해기업들은 디자인침해에 대한 소송에서 문제 되는 인력과 비용의 문 제점을 극복하고, 피해기업들 간 공조시스템을 구축하여 '공동소송'을 제기하는 등 강력한 공동 대응을 통하여 성과를 거두었다.
- 이 사례에서 피해기업들은 모조품에 의한 피해가 발생하였을 경우, 모조품 제조업체의 추적이 어려운 현실에서 직접 모조품을 제조한 업체를 적발하여 소송을 제기하기 보다는 판매자를 대상으로 소송을 제기하여 피해를 구제받고, 모조품 유통을 차단하는 전략을 취하였다는 점에 주목할 필요가 있다.
- 의류 등 패션업의 경우 소규모의 영세한 모조품 제조업체에 대한 법적 대응의 실효성이 적은 현실에서 피해기업들이 모조품 판매자들뿐 아니라 이들에게 판매 장소를 제공하는 건물주를 상대로 소송을 제기하여 중국법원으로부터 '기여책임'을 인정받은 대표적인 사례이다.

성과를 얻지 못한 사례

1. 치밀한 소송 준비에도 불구하고 성과를 얻지 못한 사례

1) 사건의 개요

- G사는 자사의 경승용차 중국 출시를 앞두고, 중국 국영기업인 C사가 이미 6개월 전부터 판매하고 있던 경승용차가 자사의 외관디자인을 모방했음을 주장하면서, C사를 상대로 외관디자인침해 혐의 소송을 제기하였으나 승소하지 못하고 양측이 합의하는 것에 그쳤다.
- G사는 침해 기업이 국영기업임을 감안하여 중국 정부의 도움을 요청하는 한편, 침해 증거를 수집하고 수집된 침해증거를 중국 정부와 피침해 기업에 보내 협상을 시도하는 등 침해기업과 디자인 침해문제에 관하여 조정을 통한 해결을 하려 했으나 침해 기업 측이 제품의 디자인은 국제 규정에 따른 것이라 주장하면서, 오히려 말레이시아 등지로의 수출을 서둘렀으며, 침해 제품이 G사 경승용차의 디자인뿐만 아니라 부품까지 호환할 수 있을 정도로 침해의 정도가 심각한 상황이었다.

2) 사건의 경과

- 2004년
 - 2004. 09 전리행정부서는 G사의 중국내 디자인 미등록과 증거불충분을 이유로 디자인 침해행위가 성립하지 않는다고 결정
 - 2004. 12 전리복심위원회에 침해기업의 등록디자인에 대한 디자인무효선고 청구
 - 2004. 12 상하이 제2중급인민법원에 디자인침해소송 제기

- 2005년
 - 2005. 05 최고인민법원은 베이징 제1중급인민법원을 관할법원으로 지정
 - 2005. 05 G사는 침해기업을 상대로 베이징 제1중급인민법원에 부정경쟁행위에 기하여 소송 제기
 - 2005. 06 전리복심위원회의 구두심리
 - 2005. 11 화해 및 소송취하

3) 시사점

- 이 사례는 소송 전 준비과정과 소송과정에서의 피침해 기업의 다양한 노력에도 불구하고 만족할 만한 성과를 거두지 못하고 화해하는 수준에 머물게 된 자동차 디자인침해의 대표적인 사례이다.
- 이 사례는 중국정부와 법원의 자국기업 보호주의로 인하여 소송을 통하여 경미한 손해배상을 받는 이외에는 디자인침해에 대한 실질적인 구제 조치가 없다는 문제를 반영해주고 있다.
- 특히 신제품 제작에 있어서 구상 단계에서 양산까지 보통 3~4년이 걸리는 자동차업계의 특성상 모방시기의 증명이 어렵다는 문제점으로 인하여 중국정부의 중재에 따른 화해를 선택할 수밖에 없었다는 점에서 우리 자동차업계에 시사하는 바가 크다 할 수 있다.
- 침해 기업이 1천 달러 이상의 저렴한 가격으로 제품을 판매하여 6만~7만대 정도의 판매량을 보인 반면 피침해 기업은 2003년 6월부터 현지 조립생산을 시작한 이래 1만 2천대 정도 판매하는데 그쳐 매출에 심각한 타격을 입었고, 침해 기업이 동남아 등지에 본격적으로 수출할 경우 피해는 더욱 심화될 것으로 예상된다.

2. 디자인 침해를 적발하였으나 모조품 유통 구조의 파악에 실패한 사례

1) 사건의 개요

- 국내 기업인 L사는 2006년 중국 베이징에서 자사의 빙과음료와 포장 도안 및 색상이 동일한 모조품을 적발하여 모조품을 제조한 중국 업체를 추적하려 했으나 제품 포장지에 적혀 있는 주소가 허위로 확인됨에 따라 법적 대응을 하지 못하였다.

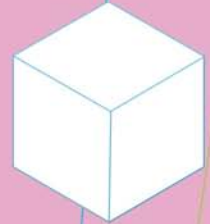
2) 시사점

- 이 사례는 진품과 모조품의 포장 도안 및 색상이 동일하여 마치 모조품이 피해기업의 중국 수출용 제품으로 오인될 정도로 디자인 모방이 정교해서 피해기업의 예정된 수출 일정이 연기될 정도로 그 피해가 더욱 심각해지고 있음을 보여주고 있다.
- 또한 자동차나 전자 제품의 모조품 제작업체들과는 달리 식품의 경우 제조업체가 소규모 영세업체인 경우가 많고, 사업자 등록증이나 제품에 표시된 주소지가 허위인 경우가 빈번하여 유통망의 파악도 용이하지 않아 디자인침해에 대한 효과적인 행정 단속이나 법적 대응이 어려운 실정을 보여주는 사례이다.



제6장

참고자료



I

중국 디자인 보호 관련 기관

[표 6-1] 중국 디자인 보호 관련기관

기관명		웹사이트
国家知识产权局	국가지식재산권국	http://www.sipo.gov.cn
中国海关总署	중국해관총서	http://www.customs.cn
最高人民法院	최고인민법원	http://www.court.cn
中国知识产权司法保护网	중국지식재산권사법보호사이트	http://www.iprlaw.com

II

전리 과금항목 및 과금표준

[표 6-2] 전리 과금항목 및 과금표준

(단위 : 위엔)

과금항목	비용
1. 출원료	
1) 발명	900
인쇄비	50
2) 실용신안	500
3) 디자인	500
2. 발명출원 유지비(매년)	300
3. 발명출원 심사비	2,500
4. 재심사비	
1) 발명	1,000
2) 실용신안	300
3) 디자인	300
5. 기록 사항 변경 수속비	
1) 발명인, 신청인, 전리권 소유자 변경	200
2) 전리 대리기관, 대리인 의뢰관계 변경	50
6. 우선권 청구비 (항목당)	80

7. 권리 회복 청구비	1,000
8. 청구 취소비	
1) 발명권	30
2) 실용신안권	20
3) 디자인권	20
9. 무효 선고 청구비	
1) 발명권	3,000
2) 실용신안권	1,500
3) 디자인권	1,500
10. 강제 허가 청구비	
1) 발명	300
2) 실용신안	200
11. 강제 허가 사용 결재 청구비	300
12. 전리 등록, 인쇄, 인지비	
1) 발명	255
2) 실용신안	205
3) 디자인	205
13. 추가 비용	
1) 최초 연기기간 청구비(매달)	300
재차 연기기간 청구비(매달)	2,000
2) 권리 요구 추가 비용은 제 11항부터 항목당 추가	150
3) 설명서 추가 비용은 제31페이지부터 페이지당 추가	50
제 301페이지부터 페이지당 추가	100

<http://www.sipo.gov.cn>(2008년 2월 현재)

Ⅲ

지재권 관련 지원 기관

[표 6-3] 지재권 관련 국내 지원 기관

기관명	웹사이트	연락처
해외 지식재산권 보호센터	http://copl.kipo.go.kr	080-567-0001
KOTRA 북경무역관	http://www.kotrachina.org	86-10-6410-6162
KOTRA 해외투자진출팀	http://kotra.or.kr	02-3460-7356
한국무역협회 수출상품모조 종합대응센터	http://stopfake.kita.net	02-1566-5114

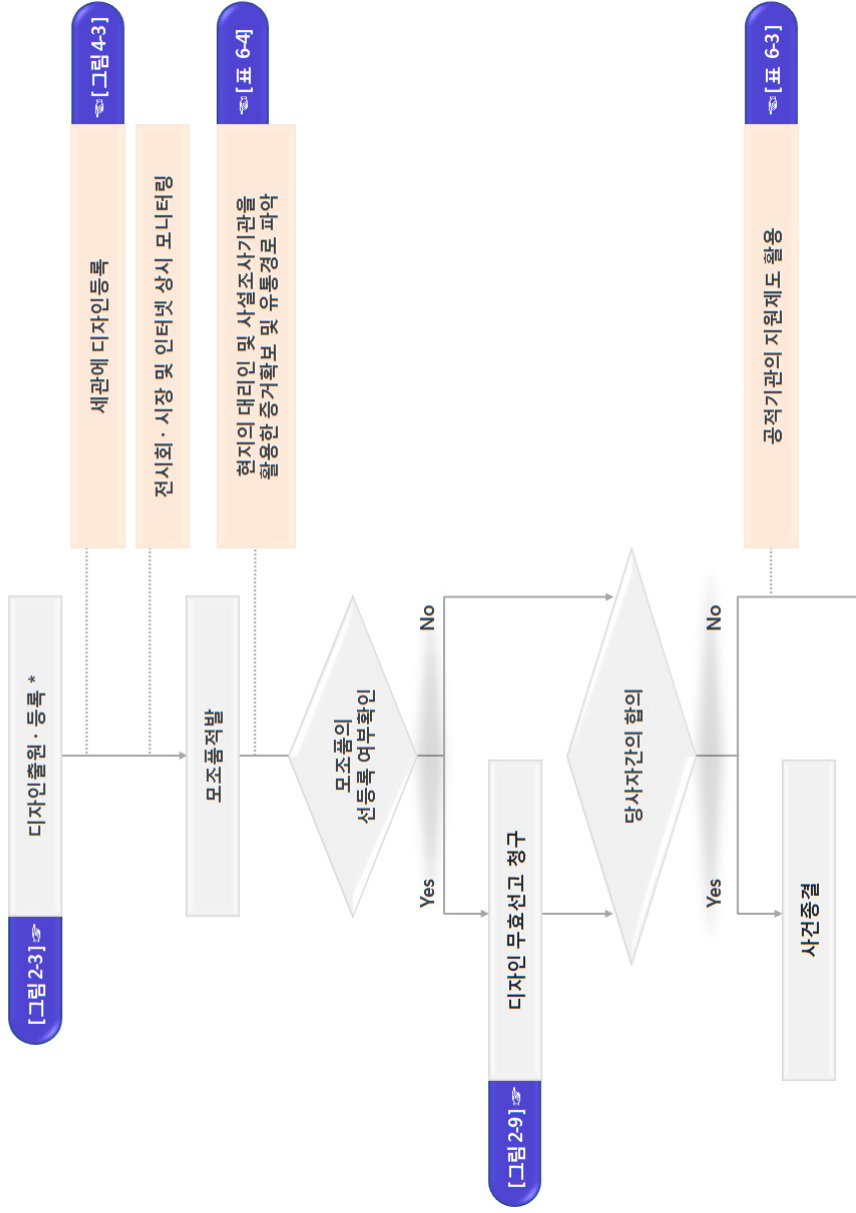
IV

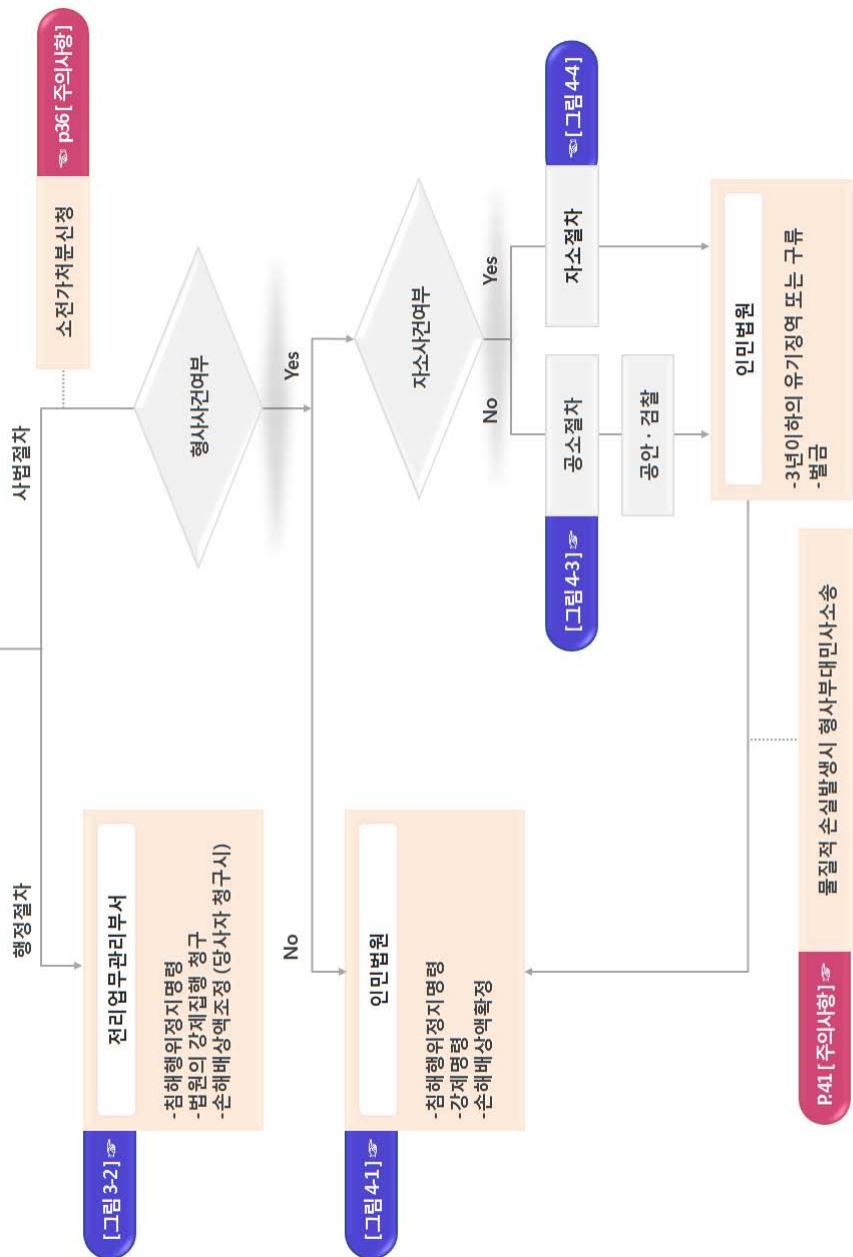
중국내 사설조사기관

[표 6-4] 중국내 사설조사기관

기관명	웹사이트	연락처
PINKERTON (HK) LTD.	http://www.ci-pinkerton.com	852-2956-1888
CHINA SINDA INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED	http://www.chinasinda.com	86-10-6657-6688
KINGSOUND & PARTNERS	http://www.kingsound-ip.com.cn	86-10-5893- 0011
BEIJING GMK INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED	http://www.gmkip.com	86-10-6808- 3081

중국에서의 모조품으로 인한 디자인침해에 대한 대응





* 중국에서 디자인등록을 하지 않은 경우라도 디자인무효선고청구를 할 수 있으나 행정·사법기관을 통한 구제를 받을 수는 없다.

