

## 해외업무 논단

### iPad 상표권 소송으로 본 중국의 상표권 보호 및 시사점



(법무법인 지평지성 부응 중국변호사)

#### 1. 사건 배경

대만 유관그룹 산하의 유관전자 주식회사(이하 '대만유관')는 2000년에 여러 나라에 iPad 상표를 등록하였습니다. 2001년에 유관그룹의 중국 자회사인 유관과학기술(심천) 유한회사(이하 '심천유관')는 중국 대륙에서 'IPAD' 및 'iPAD' 2개 상표(이하 '본건 iPad 상표')를 등록하였습니다. 그런데 2006년 미국 Apple Inc(이하 'Apple사')가 ipad 제품 런칭을 계획하던 시점에 유관그룹에서 iPad 상표권을 보유하고 있음을 발견하였습니다. 2009년말 대만유관은 10개 iPad 상표에 대한 권리 전부를 IP Application Development Limited(이하 'IPADL')에게 이전하였습니다. 이 이전계약에 의하면 이전대상에는 중국 대륙에 등록된 본건 iPad 상표도 포함되어 있었습니다. 그 후 IPADL는 위 10개 iPad 상표에 대한 권리를 Apple사에 재차 이전하였습니다. 이에 심천유관은 본건 iPad 상표권은 위 양도계약에 포함되지 않으며 본건 iPad 상표권은 심천유관이 소유하고 있으므로 대만유관은 이를 이전할 권리가 없으며 나아가 Apple사는 본건 iPad 상표의 소유인이 아니라는 주장을 언론에 공개하였습니다. 심천유관의 이러한 주장에 대하여 Apple사와 IPADL는 2010년 4월에 심천유관을 상대로 소를(이하 '본건 소송') 제기하여 법원에 Apple사가 본건 iPad 상표권을 보유하고 있으며 피고 심천유관은 원고에게 상표권 조사 비용, 변호사 위임 비용 등 400만 위안을 배상할 것을 청구하였습니다.

#### 2. 본건 소송의 개요

##### 가. 사건 쟁점

본건 소송의 쟁점은 심천유관이 본건 iPad 상표를 IPADL에게 이전하였는지 여부입니다. 바꾸어 말하면 대만유관과 IPADL간에 체결한 상표이전계약에 심천유관이 보유한 본건 iPad 상표가 포함되었는지 여부입니다.

## 나. 사건 진행 과정

심천시 중급인민법원(이하 '심천중급법원')은 본건 소송을 접수한 후 2011년 12월에 1심 판결을 내렸는데 1심 판결에서는 Apple사와 IPADL의 소송 청구를 기각하였습니다. 심천중급법원의 판결 이유는 원고가 상업적인 방법으로 타인의 상표를 취득하고자 하면 더 높은 주의의무를 부담하여야 했으며 중국 법률규정에 따라 상표 권리인과 상표이전계약을 체결한 후 필요한 상표이전 절차를 이행하여야 하였지만 본건의 상표이전계약은 원고 IPADL과 대만유관 간에 체결한 것이고 대만유관과 심천유관 사이에는 표현대리 관계가 성립하지 않기 때문에 원고의 소송청구는 사실과 법률 근거가 부족하다는 것이었습니다.

Apple사는 심천중급법원의 1심 판결에 불복하여 광둥성 고급인민법원(이하 '광둥고급법원')에 항소하였습니다. Apple사는 항소장에서 1심 판결이 잘못되었으며 피고와 대만유관 사이에는 위탁관계가 있고, 1심은 절차적으로도 잘못이 있으며, 대만유관은 본건의 중요한 이해관계인이므로 대만유관을 본건의 당사자로 추가하여야 한다고 주장하였습니다. 2심은 2012년 2월 29일에 심리를 진행한 상태입니다.

## 3. 사건 평가

### 가. 본건 전망

위 사건 배경과 본건 소송 당사자의 주장을 종합하여 볼 때 이번 항소심에서 Apple사가 승소할 가능성은 크지 않을 것으로 보입니다. 1심 법원의 관점과 같이 본건 iPad 상표의 소유자는 심천유관인데 반해 IPADL는 대만유관과 상표이전계약을 체결하였습니다. 비록 심천유관은 대만유관의 계열사이지만 중국 법률에 의하면 2개 회사는 서로 독립된 법인이므로 대만유관에게는 본건 iPad 상표를 이전할 수 있는 권리가 없었습니다. 이에 Apple사는 대만유관과 심천유관 간에 표현대리, 간접대리 관계가 존재한다고 주장하였지만 이를 증명할 수 있는 유력한 증거를 제시하지 못하였습니다.

### 나. 본건 소송의 영향

(1) 기타 관련 사건에 미치는 영향 : 심천유관은 본건 소송을 진행하는 동시에 이미 해주, 상해 등에서 Apple사의 판매상을 대상으로 소를 제기하여 본건 iPad 상표에 대한 사용 금지를 청구하였습니다. 해

주 소송에서 심천유관은 이미 승소하였으며 हे주시 중급인민법원은 Apple사 판매상의 행위는 심천유관의 상표권을 침해한다고 인정하였습니다. 단, 상해 소송에서 상해시 포동신구 인민법원은 본건 소송의 2심이 아직 진행 중이므로 소송을 중단한 상태입니다. 만약 2심에서 Apple사가 패소한다면 상해 소송의 판결도 본건의 판결에 따라 가능성이 아주 높게 되고, Apple사의 중국 영업에 지장을 초래할 가능성이 있습니다.

(2) 공상부서의 조사 및 처벌 : 「중화인민공화국 상표법실시조례」 제52조에 따르면 상표권 침해 행위에 대한 과징금 금액은 불법 경영액의 3배 이하입니다. 모 유명 자문사의 통계에 따르면 2010년 제4분기부터 2011년 제3분기까지 Apple사의 iPad 태블릿 PC제품은 중국에서 362만 대가 판매되었으며 3,000위엔의 단가에 따라 계산하면 Apple사의 매출액은 이미 108억 위엔에 달합니다. 언론 보도에 의하면 이미 여러 지방의 공상부서에서 Apple사의 iPad 제품에 대한 조사를 시작하였으며 Apple사에 거액의 과징금이 부과될 수 있습니다.

(3) iPad 제품의 판매 : 언론 보도에 따르면 공상부서의 조사로 일부 매장에서는 이미 Apple사의 iPad 제품 판매를 중단하였습니다.

## 다. 본건 소송의 시사점

본건에서 Apple사의 가장 큰 실수는 본건 iPad 상표의 권리인을 정확히 파악하지 못한 채 상표양도계약을 체결한 데 있으며 본건 iPad 상표권 취득 절차의 하자가 본건 소송의 패소라는 결과로 이어지게 되었습니다.

따라서 상표는 각 국가별로 등록되고 권리가 부여되므로, 상표 사용자로서는 중국에서의 비즈니스를 위해 상표를 사용하기 전에 동 상표가 이미 등록된 상표인지를 확인하여야 하며, 등록된 상표가 아니라면 적시에 등록을 신청하는 것이 바람직하고, 만약 이미 등록되었다면 상표권자와 합의하여 상표사용허가계약이나 상표이전계약을 체결하되 계약 체결 전에 반드시 계약 당사자가 동 상표의 상표권자 등록 정보에 기재한 자와 일치하는지 확인하여야 합니다.