

프랜차이즈업종 기업을 위한
K-Franchise
위조상품
유통 대응 전략 가이드





프랜차이즈업종 기업을 위한

K-Franchise 위조상품 유통 대응 전략 가이드

1 프랜차이즈 상표 분쟁 현황

| | |
|-------------------------------|---|
| 가. 관련기사 | 1 |
| 나. 분쟁 통계 | 4 |
| 다. 프랜차이즈업종 기업이 알아야 할 지식재산권 기초 | 6 |

2 K-브랜드 침해 대응 매뉴얼

| | |
|-----------------------|----|
| 가. 무단선점 상표 대응 전략 및 사례 | 7 |
| 나. 위조상품 유통 대응 전략 및 사례 | 12 |

3 알아두면 좋은 정보

| | |
|--------------------------------|----|
| 가. 한국지식재산보호원의 주요 상표 보호 지원사업 안내 | 16 |
| 나. 지식재산권 정보 사이트 | 18 |
| 다. 해외 상표 검색 사이트 | 18 |
| 라. 업무협약 체결 협회 사이트 | 19 |
| 마. 기타 지식재산 보호 관련 기관 | 19 |

1

프랜차이즈업종 상표 분쟁 현황

가. 관련 기사

(1) 활개치는 상표브로커,,, 도 넘은 중국의 상표권 베끼기 피해 극심 (뉴스 1, 2024.05.06.)



“상표권이 곧 돈”...中 상표 도용 피해 10년간 1만4,132건

1일 한국농수산식품유통공사(aT)와 한국지식재산보호원 등에 따르면, 중국 기업의 상표 무단 선점 피해가 의심되는 해외 기업 수는 2014년 57개 사에서 2018년 1,664개 사, 2020년 2,753개 사로 늘었다.

한국 브랜드의 경우 2014년부터 지난해까지 10년간 전자·전기 2,348건, 외식 프랜차이즈 2,288건 등 총 1만4,132건의 상표권 무단 선점으로 인해 사실상 도용 피해를 봤다. LG전자, 설빙, 파리바게뜨 등이 대표적이다.

국내 디지털 카페 프랜차이즈 설빙은 중국 기업과 상표 도용으로 법정 대응을 벌인 끝에 7년 만인 2021년 승소했다. 중국 기업은 ‘설빙원소’라는 상표권으로 수백여곳에서 점포 영업을 해왔다.

중국 상표평심위원회는 “정상적인 상표 등록 질서를 어지럽혔다”며 중국 기업의 상표 도용을 인정하며 설빙의 손을 들어줬다.

중국에 진출한 국내 기업이 상표 도용 및 침해 피해를 겪은 것은 설빙뿐만이 아니다. SPC그룹의 파리바게뜨는 ‘바리바게뜨’, 네이처리퍼블릭은 ‘네이처 리탄’ 등 ‘짝퉁’ 브랜드로 몸살을 앓았다. (이하 생략)

* 출처 | 뉴스 1

(<https://www.news1.kr/industry/distribution/5398222>)



(2) 코로나 틈타...中 ‘K상표권 도둑질’ 기승 (한국경제, 2023.02.06.)



즉석사진 촬영과 SNS 공유 서비스를 제공하는 ‘인생네컷’은 지난해 중국 진출을 추진하다가 황당한 일을 겪었다. 현지 즉석 사진 업체가 남녀 얼굴 모양의 회사 로고를 베껴 인기를 끌고 있다는 사실을 뒤늦게 알게 됐기 때문이다. 인생네컷을 중국어로 바꾼 ‘인생사격(人生四格)’이란 상호의 업체는 이미 여러 개가 등록돼 있었다. 회사 관계자는 “상표권 침해로 중국 진출 전략 자체를 원점에서 다시 짚 수밖에 없었다”고 말했다.

관련 업계에 따르면 최근 중국 시장에서 한국 기업에 대한 상표권 도용이 다시 기승을 부리는 것으로 확인됐다. 한국 기업의 중국 진출이 주춤해진 틈을 타 상표권 도용이 크게 늘었다는 분석이다. 특히 ‘이름값’이 중요한 프랜차이즈 기업을 중심으로 상표권 소송이 잇따르고 있다.

샌드위치 브랜드 ‘에그드랍’도 비슷한 피해를 입었다. 중국 회사들은 에그드랍의 영문 표기인 ‘EGG DROP’ 단어 사이에 가운뎃 점을 찍은 ‘EGG·DROP’ 등의 상표를 등록했다. 다행히 에그드랍이 상표권 무단 도용 소송에서 이기긴 했지만 이미 도용 업체가 가맹점을 다수 보유하고 있어 회사 이미지에 타격을 받았다. 빙수 프랜차이즈 업체 ‘설빙’ 역시 중국의 ‘설빙원소’란 회사와 상표권 무효 소송을 했다. 파리바게뜨는 2017년 발음은 같지만 한자만 달리하는 방식으로 상표권을 모방한 현지 업체로부터 상표권 이용 대가로 1,000만위안(약 18억원)을 요구받기도 했다. 5년 동안의 긴 법정 분쟁 끝에 중국 법원은 파리바게뜨의 손을 들어줬다. (이하 생략)

* 출처 | 한국경제

(<https://www.hankyung.com/article/2023020681871>)



(3) “런던에 컴포즈 커피가?”…알고 보니 ‘짝퉁매장’이었다 (비즈워치, 2024.06.27)



국내 커피 프랜차이즈인 컴포즈커피가 영국 런던에서 영업 중인 상표 도용 매장을 상대로 법적 조치를 하기로 했다. 국내 브랜드 인지도를 활용해 해외에서 몰래 영업하다 적발된 사례다.

영국 현지 교민 등에 따르면 영국 런던에 컴포즈커피 런던 매장이 영업 중이다. 로고부터 매장 인테리어, 메뉴 구성까지 컴포즈커피와 거의 흡사하다. 아메리카노부터 달고나라떼, 흑당카페라떼 등의 라떼류를 판매 중이다. 여기에 1파운드 빵(10원빵), 에그드롭 토스트, 라면, 빙수 등도 판매한다. 메뉴 가격대도 한국 컴포즈 콘셉트와 비슷하게 현지 물가에 비해 저렴하게 구성했다.

컴포즈커피 런던 매장은 홈페이지와 SNS 계정도 만들어 운영 중이다. ‘COMPOSE COFFEE LONDON(컴포즈커피 런던)’은 ‘한국 카페’라는 점을 강조한다. SNS 계정에는 BTS(방탄소년단) 팬클럽 행사를 진행한 사진을 올리는 등 K콘텐츠에 관심을 갖는 이들의 수요를 노리는 모습이었다.

하지만 이 매장은 컴포즈커피의 상표를 도용한 매장으로 확인됐다. 현지의 한국인이 운영하는 매장이다. 컴포즈커피 본사도 최근에서야 매장이 있다는 것을 인지했다. 내부적으로 대응방안을 마련하는 중이다. 컴포즈커피 측은 “영국 런던에 있는 컴포즈커피 매장은 상표를 도용한 매장”이라며 “이에 따라 가맹본부에서는 적합한 법적 조치를 통한 제재 방안을 고려하고 있다”고 밝혔다.(중략)

한국 프랜차이즈의 인기에 편승해 간판, 식자재, 메뉴판 등을 모방하는 모방상점도 성행하고 있다. 이는 현지 매출액 감소, 현지 에이전시와의 분쟁 등 많은 피해를 발생시킨다.

이 때문에 업계에서는 이제 국내 프랜차이즈들의 해외 상표권 등록은 필수라고 보고 있다. 문제는 프랜차이즈 브랜드가 진출하려는 국가에 상표를 출원하기 전부터 누군가가 해당 상표를 사용하고 있었다면, 우선사용권이 인정돼 상표 침해 사실이 인정받기가 어렵다는 점이다.

국내에서처럼 해당 국가에서 상표를 보호받으려면 각국의 법과 절차에 따라 상표를 등록해야 한다. 이 때문에 진출을 염두에 둔 국가가 있다면 상표권 등록을 최대한 서두르는 것이 최선이라는 설명이다. (이하 생략)

* 출처 | 비즈워치

(<https://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2024/06/26/0020>)



1

프랜차이즈업종 상표 분쟁 현황

(4) '로고에서 메뉴 인테리어까지' 가짜 프랜차이즈·한식당도 몰살 (데일리안, 2023.10.25.)



K-푸드가 전 세계적으로 인기를 끌면서 한식당을 비롯해 국내 주요 외식 프랜차이즈를 모방해 운영하는 사례도 급증하고 있다. 초기에는 중국, 동남아를 중심으로 국내 외식 프랜차이즈를 따라한 이른바 짝퉁 브랜드가 판을 치더니 최근에는 유럽, 미주 등을 중심으로 가짜 한식당이 우후죽순 난립하고 있는 상황이다.

겉으로 보기에는 한글 간판과 갈비찜, 불고기, 비빔밥 등 대표 한식을 메뉴로 내놓고 있지만 실상은 중국인 등 다른 나라 사람이 잘못된 한글 표기와 엉터리 조리법 등으로 음식을 판매하면서 이제 막 불붙기 시작한 한식에 대한 잘못된 인식을 심어줄 수 있다는 우려가 나오고 있다.

시내뿐만 아니라 주요 공항 등에도 롯데리아(럭키리아), 엔제리너스(엔제리스) 등을 모방한 브랜드가 버젓이 영업을 하고 있다. 간판과 글씨체, 인테리어는 물론 메뉴도 거의 동일하다. 로고만 보면 국내 정식 브랜드와 구별하기 힘들 정도다.

업계에서는 그나마 해외법원에 소송을 할 정도로 여유가 있는 대기업 일부만 정식 소송을 진행 중인 만큼 그럴 여력이 없는 중소기업의 모방 브랜드는 훨씬 많을 것으로 추정하고 있다.

최근에는 프랜차이즈 브랜드뿐만 아니라 해외 한식당에서도 이른바 짝퉁 사례가 발생하고 있다. 프랑스, 미국 등 최근 K푸드 인기가 높아지고 있는 지역을 중심으로 한식당이 늘면서 나타난 현상이다. (이하 생략)

* 출처 | 데일리안

<https://m.dailian.co.kr/news/view/1286690>



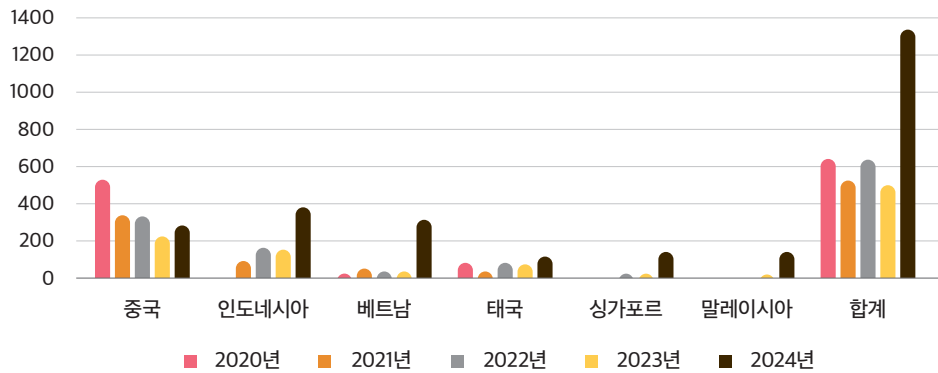
나. 분쟁 통계

(1) 최근 5년간 프랜차이즈 업종(35류, 43류) 무단선점 의심 상표 통계



한국지식재산보호원이 최근 5년간 중국 및 동남아권 국가를 중심으로 '국내 프랜차이즈산업 기업의 상표 무단선점 현황'을 조사*한 결과 중국에서 무단선점 상표가 가장 많이 확인되고 있으며, 최근에는 인도네시아, 태국 등 다양한 국가에서 이슈가 발생하는 것을 알 수 있음

※ 해외 무단선점 의심 상표 정보조사 사업: K-브랜드의 무단선점을 저지하기 위해 해외 각국의 상표출원을 전수조사하고, 발견한 피침해사실을 기업에게 신속 안내조치



| 국가 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 합계 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 중국 | 525 | 332 | 328 | 223 | 286 | 1,694 |
| 인도네시아 | - | 90 | 158 | 140 | 388 | 776 |
| 베트남 | 23 | 64 | 39 | 31 | 310 | 467 |
| 태국 | 72 | 39 | 71 | 67 | 108 | 357 |
| 싱가포르 | - | - | 23 | 23 | 136 | 182 |
| 말레이시아 | - | - | - | 17 | 130 | 147 |
| 합계 | 620 | 525 | 619 | 501 | 1,358 | 3,623 |

1

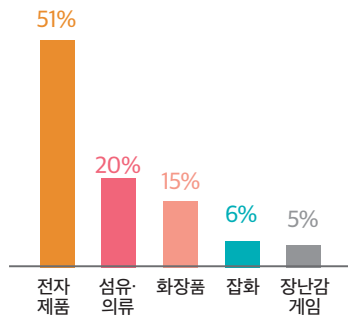
프랜차이즈업종 상표 분쟁 현황

(2) 한국기업의 지식재산권 침해 위조상품 유통현황

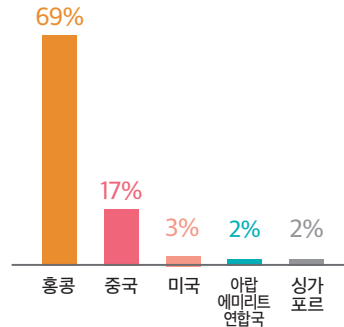


- 전 세계에 유통되는 한국기업의 지재권을 침해하는 위조상품 규모는 97억 달러(11.1조원, 2021년)이며, 우리나라 전체 수출액의 1.5%에 해당
- 2020년과 2021년에 가장 많은 피해를 입은 품목은 전자제품(51%), 섬유·의류(20%), 화장품(15%), 잡화(6%), 장난감·게임(5%) 등 순으로 나타남
- 위조상품이 유통된 지역은 홍콩(69%)과 중국(17%)이 가장 큰 비중을 차지하였으며, 미국(3%), 아랍에미리트 연합국(2%), 싱가포르(2%) 순으로 뒤따름

< 피해품목 >



< 유통 국가 >



- 위조상품 유통이 확산됨에 따라 한국기업의 국내외 매출, 일자리, 정부 세수 등에 미치는 경제적 영향은 부정적임



* 출처 | 불법무역과 한국경제(Illicit trade and the Korean economy), 경제협력개발기구(OECD, '24.7.3.)

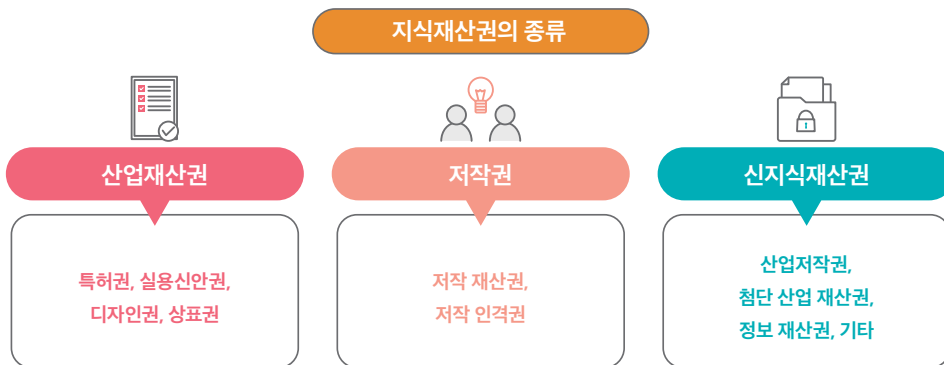


다. 프랜차이즈업종 기업이 알아야 할 지식재산권 기초



(1) 지식재산권이란

- 문화, 예술, 과학작품, 산업활동 등 인간의 지식 창작활동의 결과로 생기는 모든 무형의 소산물에 대한 권리 총칭



(2) 상표란

- 상표란 자기의 상품 또는 서비스와 타인의 상품 또는 서비스를 식별하기 위하여 사용하는 표장
- 상표는 상품 또는 서비스의 출처를 표시하는 기능

(3) 상표권 등록요건

- 타인의 선출원/선등록 상표와 동일·유사한 상표가 아닌 것
- 보통명칭, 성질표시, 현저한 지리적 명칭 등 식별력이 없는 상표가 아닌 것
- 기타 부등록 사유(품질 오인, 수요자 기만, 부정한 목적, 선량한 풍속에 반하는 것 등)에 해당하지 않을 것

(4) 상표권 출원시 유의할 사항

- 실사용 상표와 대응되는 상표의 출원
- 적절한 상품분류 및 지정상품 선택
- 해외출원 여부 및 해외출원 방식(개별국출원, 마드리드국제출원) 검토

(5) 상표권 등록 후 유의할 사항

- 상표권 존속기간은 설정등록 후 10년
- 존속기간 만료 전 1년 이내 존속기간갱신등록신청 필요
- 등록상표와 동일상표 사용으로, 불사용취소에 대비

(6) 상표권 침해

- 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 행위

2

K-브랜드 침해 대응 매뉴얼

가. 무단선점 상표 대응 전략 및 사례



(1) 무단선점 상표란?

- 국내기업이 먼저 출원·등록했거나 먼저 사용한 상표를 해외에서 정당한 권한이 없는 자가 먼저 출원·등록한 상표

상표 무단선점 유형

- ① 상표 출원·등록을 하지 않은 상태에서 타인이 가로채 먼저 동일·유사한 상표를 출원한 경우
 - 상표 브로커가 부정한 목적으로 가로채기 출원을 하는 경우 및 수입업자 등 관계자가 출원하는 경우도 있음
- ② 어떤 상품에 상표등록을 했는데 타인이 다른 상품에 상표를 출원한 경우
 - 예를 들어 국내 기업이 의류(25류)에 상표출원을 했는데 제3자가 신발(25류), 가방, 핸드백(18류), 선글라스(9류) 등 다른 패션 관련 상품에 상표를 출원하여 권리를 선점하는 경우
- ③ 어떤 상품에 상표등록을 했는데 타인이 그 상품과 관련이 있는 서비스업에 상표를 출원한 경우
 - 예를 들어 우리나라에 화장품(3류)과 화장품판매업/광고업(35류)의 유사성이 인정되어 서로 다른 사람이 상표권을 나눠가질 수 없지만, 중국은 그렇지 않기 때문에 우리 기업이 화장품(3류)에 상표등록을 받았더라도 제3자가 화장품 관련 광고업(35류)에 등록을 받아 화장품의 판매나 광고를 방해할 수 있음

상표 무단선점 이유

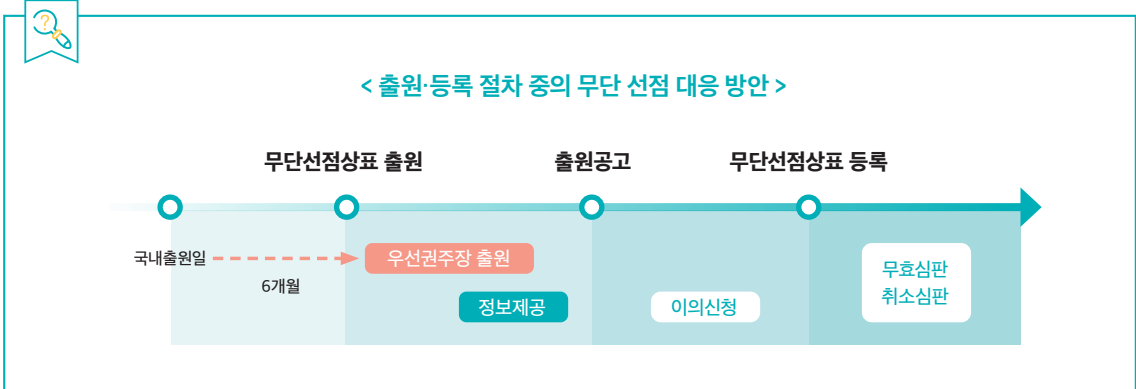
- ① 상표권을 고가에 양도하는 등 부당한 이익을 얻으려는 경우(상표 브로커)
- ② 경쟁 관계에 있는 국내 기업의 현지 진출을 방해하려는 경우(경쟁사)
- ③ 국내 기업의 상품 또는 서비스를 수입하거나 또는 라이선스를 받으려는 자 등이 유리한 조건으로 협상하기 위한 경우
- ④ 한류 현상에 편승하려고 상표 또는 상품의 형태나 포장 디자인을 모방하는 경우
- ⑤ 당초에는 선의로 출원·등록을 했지만 계약 종료 등 사정변경이 있는데도 상표를 반환하지 않은 경우 (합작법인, 수입업자)

(2) 무단선점 상표 발견

- 상표의 무단 선점에 대한 대응은 조기 발견이 가장 중요
- ① 기업이 중국, 아세안 등 주요 국가를 대상으로 정기적 모니터링 실시
- ② 국내 또는 해외 대리인에게 의뢰하여 주요 국가를 대상으로 모니터링 실시
- ③ 한국지식재산보호원의 '해외 K-브랜드 보호 포털(ip-navi.or.kr/kbrands)'에서 '선점의심 정보조회'활용

(3) 무단선점 상표 대응

- 무단선점 상표에 대한 대응방안 및 대응전략 수립을 위해서는 자사 상표권 확보 여부, 해당 국가 진출 시기, 상표 무단선점자 및 목적 등을 미리 파악하고 검토해 보아야 함



(4) 무단선점 상표 대응 조치 방안

- **우선권주장 상표출원**
 - 조약상 우리나라에서 출원한 날부터 6개월 이내에 외국에 출원하면 우리나라에 출원한 날부터 보호해 주는 것과 동일한 효력을 인정
 - 우리나라에서의 상표출원일로부터 6개월 이내에 무단선점 상표를 발견했다면 신속하게 해당 국가에 상표출원을 하고 조약우선권을 주장함으로써 간단하게 문제 해결 가능
- **정보제공**
 - 우리나라, 미국 등 일부 국가에서는 출원공고 전이라도 심사관에게 '무단선점 상표이므로 상표등록을 거절해야 한다'는 취지의 서면 제출 가능
- **이의신청**
 - 대부분의 국가에서는 심사관이 상표출원을 심사하여 거절이유가 없다고 판단되면 그 출원의 내용을 공고하여 제3자로 하여금 이의신청의 기회를 부여함(간혹 상표등록 후에 이의신청의 기회를 주는 경우도 있음)
 - 이의신청 기간은 대개 1~3개월로 짧은 편이므로 무단선점 상표를 발견하면 그 상표가 언제 출원공고 되는지를 추적하는 것이 중요함

< 주요 국가별 대응 방안 추진 가능 여부 >

| 구분 | 한국 | 중국 | 인도네시아 | 싱가포르 | 태국 | 베트남 | 미국 | 유럽연합 |
|------|----|----|-------|------|----|-----|----|------|
| 정보제공 | ○ | X | X | X | X | X | ○ | X |
| 이의신청 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



○ 무효심판

- 상표등록 후에는 그 등록을 무효로 해 달라는 심판 청구가 가능
- 등록무효는 상표등록의 효력을 소급해서 처음부터 소멸시키는 가장 효과적인 대응 수단임
- 국가마다 무효사유, 청구인 자격, 청구기간이 다르기 때문에 정확한 확인이 필요
 - * 특히 5년이 경과하면 청구할 수 없는 경우에 유의해야 함

○ 취소심판

- 등록취소는 상표권의 효력을 장래에 향하여 소멸시키는 것이므로 등록무효와 달리 소급적인 효력은 없음
- 대표적인 등록취소 사유는 상표등록 후 3년 내지 5년 이상 그 상표를 사용하지 않는 경우임
- 무단선점 상표는 상표를 사용하기보다는 매각 등을 목적으로 한 경우가 많기 때문에 상표의 사용 여부를 조사하여 취소심판을 청구할 수 있음
- 무효심판과 취소심판은 함께 진행하는 것이 가능함

○ 협상

- 이의신청이나 무효심판 사건에서는 다수의 증거자료를 제출할 필요가 있는데, 해외에서의 분쟁은 증거자료를 수집하기 쉽지 않고 2~3년 이상 소요되는 경우가 많음
- 이에, 상표 무단선점자를 대상으로 상표권의 이전 또는 포기 등에 대해 교섭하는 것도 고려 가능
- 다만, 이 경우에는 고액의 대가나 무상의 사용허락 등을 요구받을 수 있고 상대방으로 하여금 시간을 벌어들 수도 있기 때문에 전문가와 충분히 상담 후 대리인을 통해 접촉하는 것이 바람직하며, 이의신청이나 무효심판 등을 청구하여 상대방을 압박하며 협상을 병행하는 것이 적절

< 주요 국가별 대응 방안 추진 가능 여부 >

| 구분 | 한국 | 중국 | 인도네시아 | 싱가포르 | 태국 | 베트남 | 미국 | 유럽연합 |
|------|----|----|-------|------|----|-----|----|------|
| 무효심판 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 취소심판 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

프랜차이즈 기업의 상표 무단선점 대응 사례



▶ 프랜차이즈 식품기업의 해외 상표 무단선점 대응 1

1) 현황

57개국 700여 개 매장을 운영 중인 프랜차이즈 식품기업 A사는 가맹점 직원을 위한 교육시설을 운영하고 있던 중, 중국 내에서 A사 교육시설 관련 상표가 무단으로 출원된 상황 정보를 입수(‘무단선점 의심 상표 정보조사 사업’을 통해 관련 정보 확보)하게 되어 이에 대응하고자 한국지식재산보호원 지원사업을 신청

2) 중국 내 상표 무단선점 대응

무단선점 상표 출원인에 대해 조사한 결과 같은 업종에 종사하는 개인이며, 보유한 상표는 우리기업 A사 상표와 유사성이 매우 높은 것으로 확인함. 이에, 출원 공고 중인 상표에 대한 이의신청을 진행하였으며, 양도 및 출원취하 협상과 행정단속을 동시 시도

이의신청

현지 법률대리인을 통해 무단선점 상표(제29, 43류)에 대한 이의신청서를 중국 국가지식재산권국에 제출하였으며, ‘무단선점자의 출원 목적이 악의적이며, 출원 표장에 같은 단어가 포함되어 있으나 출원인이 개인이므로 절대적 거절사유인 상표법 제10조에 해당한다’는 점을 강조한 결과 상표(43류)에 대한 이의신청에 승소함

협상

무단선점 상표의 등록을 조속히 소멸 또는 회수하기 위하여 이의신청과 동시에 출원 취하 또는 무상양도를 위한 협상을 시도*하였으나, 무단선점자로부터 무상양도에 대한 부정적인 답변이 회신되어 협상이 결렬됨

* 협상 시 기업이 노출될 경우 상표 무단선점자가 과도한 양도금액을 요구할 가능성을 고려하여, 현지 법률대리인을 통하여 익명으로 협상을 시도하였음.

행정단속

현지 실태조사를 통해 무단선점자의 상표 사용현황을 확인한 결과, 거절된 미등록 상표를 가계 상호로 사용하고 있는 것을 발견하여 공상행정관리기관 대상 행정단속 요청을 위한 ‘상표불법 사용’ 근거 자료 수집



▶ 프랜차이즈 식품 기업의 해외 상표 무단선점 대응 2

1) 현황

반찬 프랜차이즈업을 운영하고 있는 국내기업 B사는 매장 및 판매 제품, 매장 외부에 보유 상표를 표기하며 사업을 진행하였으며, 해외로 사업 확장을 계획하던 중 중국 내 무단 선등록 상표(29류, 30류)를 발견하여 이에 대응하기 위해 한국지식재산보호원 지원사업을 신청

2) 무단 선등록 상표 취소 대응

중국 내 선등록 된 유사상표를 검토한 결과 총 3건의 상표를 확인할 수 있었으나, '악의적 출원 또는 부정한 수단'에 의한 상표출원을 주장할 수 있는 사유를 발견할 수 없었음. 다만, 1개 상표의 경우 불사용취소신청의 시기적 요건이 충족하는바 해당 표장에 대한 불사용취소심판을 청구하였으며, 최종 승소 결정됨

불사용취소심판

중국 대리인을 통해 대상 상표의 중국 내 사용여부 조사를 의뢰한 결과, 선등록 상표권자에 의한 대상 상표의 사용 여부는 확인되지 않음. B사는 국내 및 중국 대리인과 상의를 통해 불사용 취소 심판 청구를 결정하였으며, 그 결과 최종 승소 결정됨



▶ 라이선스 계약 체결 업체에 의한 상표 침해 대응

1) 현황

퓨전 음식점을 운영하는 국내기업 C사는 국내 뿐 아니라 해외로의 수출을 활발히 진행하고 있던 중, C사와 상표권 사용에 대한 라이선스 계약을 체결한 중국의 한 업체가 계약과 달리 C사의 상표를 사용하지 않고 유사한 상표를 등록하여 사용하고 있는 것을 확인 후 이를 대응하고자 한국지식재산보호원 지원사업을 신청

2) 관계자에 의한 상표 침해 대응

유사 상표를 무단 등록한 업체를 조사한 결과 상표 뿐 아니라, C사 매장 내외부 인테리어, 메뉴판, 메뉴 디자인 등을 그대로 도용하여 중국 내 10여개 매장을 운영 중인 것으로 파악됨. 상표 침해 대응을 위해 유사 상표 무효화를 검토 하였으나 관련법에 근거한 별다른 사유가 존재하지 않아 무효주장이 어려울 것으로 판단되어 상표권 침해행위 중지 요청에 대한 경고장 발송

경고장 발송

우리기업 C사 보유 상표권 정보, 중국 상표법 규정 및 분쟁 상대사의 침해 행위, 침해 행위 중지 등 요구사항을 기재한 경고장 전문본 발송

● 상표 무단선점 대응 효과



무효 및 취소심판 청구, 경고장 발송, 협상 등의 대응 전략을 통해 우리 상표를 확보한 결과 기업의 브랜드 가치를 지킬 수 있게 되었으며, 향후 글로벌 진출을 위한 안전한 발판을 마련

※ K-브랜드분쟁 대응 전략 사업: 수출(예정)중인 우리 기업이 해외에서 상표·디자인 관련 지재권 분쟁에 대비·대응할 수 있도록 기업(협의체)별 맞춤형 전략 제공

나. 위조상품 유통 대응 전략 및 사례

(1) 위조상품이란?

우리 기업의 상표권, 디자인권 등 지식재산권(IP)을 침해한 짝퉁, 위조품, 모방품, 가품 등을 의미함

| 프랜차이즈 간판 | 유사 프랜차이즈 간판 |
|---|--|
|  |  |

* 출처 | 일간스포츠

(<https://isplus.com/article/view/isp201902260013>)



(2) 위조상품 발견

우리 기업의 지식재산권을 침해한 위조상품은 상품을 수출하고 있는 국가는 물론이고 수출 예정 국가에서도 유통 중에 있으며, 이를 발견·확인할 수 있는 방법은 다음과 같음

| 오프라인 | 온라인 |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 기업이 자사의 유통경로, 시장, 전시회 등 조사 2. 거래관계가 있는 대리점, 라이선시, 판매업자로부터 정보 입수 3. 위조상품 조사 전문업체나 로펌 등에 의뢰하여 침해조사 실시 4. 세관, 시장감독기관이 침해의심 물품을 발견하여 통지 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 기업이 직접 전자상거래 사이트를 모니터링 2. 위조상품 조사 전문업체에 의뢰하여 전자상거래 사이트를 정기적으로 모니터링 3. 전자상거래 사이트와 협력관계를 구축하여 위조상품 정보를 수령 |

(3) 위조상품 유통 대응

| | | |
|------|-----------|---|
| 준비단계 | 지식재산권 확보 | <ul style="list-style-type: none"> · 지식재산권의 사전 확보가 중요 · 보호받고자 하는 국가마다 별도 권리확보 필요 · 출원부터 등록까지 소요 기간을 고려하여 준비 |
| | 증거수집 및 확보 | <ul style="list-style-type: none"> · 위조상품 판매자 확인 및 필요한 정보 수집 · 위조상품 현물, 판매점 사진, 판매사이트 화면 캡처, 영수증 등 증거 확보 · 중국의 경우 수집 증거에 대한 공증(인터넷 화면 공증, 구매공증 등) 필요 |
| 대응단계 | 대응조치 | <ul style="list-style-type: none"> · 상대방 권리 현황, 사용 여부, 자사 권리 확인, 공격 가능성 및 역공격 가능성 검토 · 국가별 제도 확인 후 대응전략 수립 · 대체로 경고장 발송, 행정단속, 민사·형사 소송 등의 조치 가능 |

(4) 전자상거래 사이트에서의 위조상품 대응

- 전자상거래 사이트의 '게시물 삭제 요청(notice and takedown)'은 소송 등 타 대응조치 대비 간단하고 신속한 효과를 얻을 수 있기 때문에 적극적으로 활용 필요
- 해외 온라인 플랫폼에서 위조상품을 발견한 경우, 한국지식재산보호원이나 경험이 많은 전문업체를 통해 상담 후 대응하는 것을 추천

< 온라인플랫폼별 위조상품 대응 방법 >

○ 알리바바 계열 쇼핑몰

- 알리바바 그룹이 운영하는 전자상거래 쇼핑몰로 타오바오, 티몰, 티몰글로벌, 알리바바, 1688, 알리익스프레스가 있음
- IP Protection Platform(IPP)이라는 통합 프로그램을 통해서 상표권 침해를 신고할 수 있으며, 신고가 인정되면 침해의심자(피신청인)에게 포인트 공제, 링크 삭제, 온라인숍 폐점 등의 강제적인 조치가 취해질 수 있음



○ 쇼피

- 인도네시아, 베트남, 싱가포르 등 아세안 국가들과 대만, 브라질 등 12개국에 진출한 동남아 최대 전자상거래업체
- 홈페이지 내 지식재산권 침해 신고 사이트를 찾기가 어려우며, 구글에서 "shopee ip infringement"로 검색하여 사이트를 찾는 편이 용이함
- 상표권 침해 신고의 경우에는 위임장(상표권자가 아닌 경우에 한함), 해당 국가에서의 상표등록증, 침해 여부를 판단할 수 있는 사진 자료와 현지 통화 기준 가격정보 (Shopee에서 요청하는 경우에 한함)를 제출해야 함



○ 아마존닷컴

- 미국, 유럽 등에서 1위 전자상거래업체인 아마존은 아마존 브랜드 등록 (Amazon Brand Registry)이라는 정책을 시행
- 이 정책에 따라 상표권자가 아마존닷컴에 상표권을 등록해 놓으면, 다른 판매자가 상표권을 침해하는 위조상품을 게재할 경우에 프로젝트 제로(Project Zero) 프로그램에 의해 자동적으로 걸리거나 그렇지 않더라도 아마존닷컴에 신고하면 즉각적인 대응이 가능



○ 네이버 스마트스토어

- 네이버는 스마트스토어 내에서 지식재산신고센터를 운영
- 동 센터에서 제공하는 지식재산권 침해신고서를 권리인증서류(상표권, 저작권), 위임장 등과 함께 제출하여 신고하거나 개별상품 판매페이지에서 '신고하기' 버튼을 클릭하여 신고할 수 있음



프랜차이즈 기업의 위조상품 유통 대응 사례



▶ 매장 간판 및 인테리어 침해에 대한 민사소송 대응

1) 현황

국내외 20여개의 베이커리 및 외식 브랜드를 보유한 글로벌 식품 회사 D사는 중국에서 자사의 브랜드 이름과 유사하게 만들어진 상표로 베이징과 청두시에 50개 이상의 매장이 영업하고 있는 사실을 발견

해당 매장은 소비자가 오인·혼동할 정도로 유사한 인테리어, 간판 및 온라인에서 판매되는 제과 제품 및 컵 용기 등의 진품 패키지와 동일한 패키지를 그대로 사용하고 있었음. 또한 모방업체는 D사가 중국내 등록된 중문 상표와 한 음절만 다르게 하여 동일한 패키지에 모방 상표를 넣어 제품을 판매하고 있어, 이에 대한 대응을 하기 위해 이에 한국지식재산 보호원의 지원사업에 지원

2) 반부정당경쟁법 위반 민사소송 제기

지원기업 D사는 모방업체 60개 이상의 매장에 대한 증거조사 및 공증을 완료하고, 허위 홍보와 소비자 혼동의 위험성을 강조하여 모방업체 대상 상표권 침해 및 반부정당경쟁법위반으로 민사소송 제기. 유사하게 제작된 간판, 온라인 어플 및 영수증에 입력되어 발행되는 상표, 유사하게 만든 매장도 지속적으로 모니터링을 실시하였으며, 추가로 경고장을 발송 하여 소비자 혼동 없도록 조치를 취함





▶ 해외 진출 프랜차이즈 기업의 인테리어 침해 대응

1) 현황

지원 기업 E사는 국내에 1호점을 연 후 현재까지 디저트 카페업 및 프랜차이즈업을 영위하고 있음. 자사의 브랜드를 세계화시킨다는 목표를 가지고 해외 각국에 상표를 출원 중인 지원 기업은 프랜차이즈 형태로 해외 업체와 계약하여 태국, 캄보디아, 캐나다, 일본 등 해외 국가에도 진출하고 있음. 쿠웨이트 등에 진출하기 위하여 MOU를 맺는 등 진출을 준비하던 중, 본인들의 브랜드가 해외에서 사용되고 있음을 발견

기업의 유사한 로고와 메뉴 구성을 갖추고 있는 매장이 소비자에게 혼동을 주었고, 품질이나 서비스가 정품 매장에 비해 떨어져 브랜드 이미지에 부정적인 영향을 미칠 수 있었음. 소비자들 이 지원기업과 브랜드를 혼동하여 SNS에 커피 품질에 대한 부정적인 견해가 담긴 댓글이 늘어나기 시작했으며, 이에 소비자의 오인혼동을 막고 브랜드 성장을 위해 한국지식재산보호원의 지원사업에 신청

2) 부정경쟁법 위반 소송 제기

지원기업은 브랜드 이미지 및 피해 악화를 방지하기 위해 소송을 하기로 결정함. 저명성보다는 일정한 영향력을 입증 할만한 증거를 준비하여 허위 선전 및 타인의 상품과 연관이 있는 것으로 오해하게 한 행위에 대해 부정경쟁법 위반으로 소송을 접수

해당 모방 업체 대상으로 승소하였고 짝퉁업체가 보유한 상표의 취소 뿐만 아니라 매장 간판 및 디자인 등 소비자가 오인·혼동 할 만한 것 들의 침해 금지라는 결정문을 받아 중국내에서 짝퉁매장은 모두 철수. 이 소송 이후 상표권을 회수하여 사업을 정상적으로 영위함과 동시에 중국 현지 명성을 회복하면서 매장 수도 1.5배 늘어남

온·오프라인 위조상품 유통대응 효과

판매 게시물 차단, 행정단속, 경고장 발송 등 위조상품 유통에 대한 우리기업의 강력한 대응을 통해 위조상품 판매 시도를 원천적으로 차단하고, 위조상품으로부터 소비자를 보호하고 부정적 가격형성 및 품질 오인을 방지

※ K-브랜드분쟁 대응전략 지원사업: 수출(예정) 기업을 대상으로 해외에서의 상표·디자인 관련 지재권 분쟁에 대비·대응할 수 있도록 기업(협의체)별 맞춤형 전략을 제공

3

알아두면 좋은 정보

가. 한국지식재산보호원의 주요 상표 보호 지원사업 안내

○ K-브랜드분쟁 대응전략 지원사업

- 수출(예정) 기업을 대상으로 해외에서의 상표·디자인 관련 지재산 분쟁에 대비·대응할 수 있도록 기업(협회)별 맞춤형 전략을 제공합니다.
- 기업 대응방식은 개별대응과 공동대응으로 나뉘며 개별대응은 분쟁발생 여부에 따라 분쟁대응 또는 권리보호 유형 중에 효과적인 방식을 선택할 수 있습니다.

○ 해외 온라인 위조상품 유통차단 지원사업

- 해외 온라인 위조상품 차단 지원사업: 미국, 중국, 아세안, 유럽 등 전세계 주요 전자상거래 플랫폼에서 유통중인 우리기업의 위조상품 유통 차단 및 맞춤형 대응방안을 제공합니다.
- 해외 온라인 위조상품 유통 사전진단 서비스 지원사업: 중국, 아세안의 주요 전자상거래 플랫폼에서 유통중인 우리기업의 위조상품 유통현황 모니터링 및 기업 맞춤형 대응전략 교육을 제공합니다.

○ 해외 지식재산(IP)센터 운영

- 지재산 상담: 해외 지재산 출원 방법, 현지 진출에 따른 지재산 분쟁 이슈에 대한 전문적인 상담을 제공하고 있으며, 해외에서 개최되는 주요 전시회 및 수출상담회에 현장 상담소를 운영하여 참가 기업을 위한 현지 지재산 정보제공 및 현장에서의 지재산 분쟁에 대한 초동대응을 지원합니다.
- 해외 네트워크 구축: 수출 기업의 지재산 보호를 위해 해외 현지 지재산 공무원 대상 위조상품 식별설명회, 한국 초청세미나와 같은 업무협력을 적극적으로 지원하고 있습니다.
- 법률서비스 지원사업: 수출(예정)중인 중소기업을 대상으로 현지 지재산 침해물품 유통 대응, 해외기업과의 초기 지재산 분쟁 대응을 위한 법률의견서 제공, 해외 기업과의 지재산 계약서 작성·검토 등을 지원하고 있으며, 해외 지식재산권 출원 및 세관 지재산 등록 비용을 제공합니다.

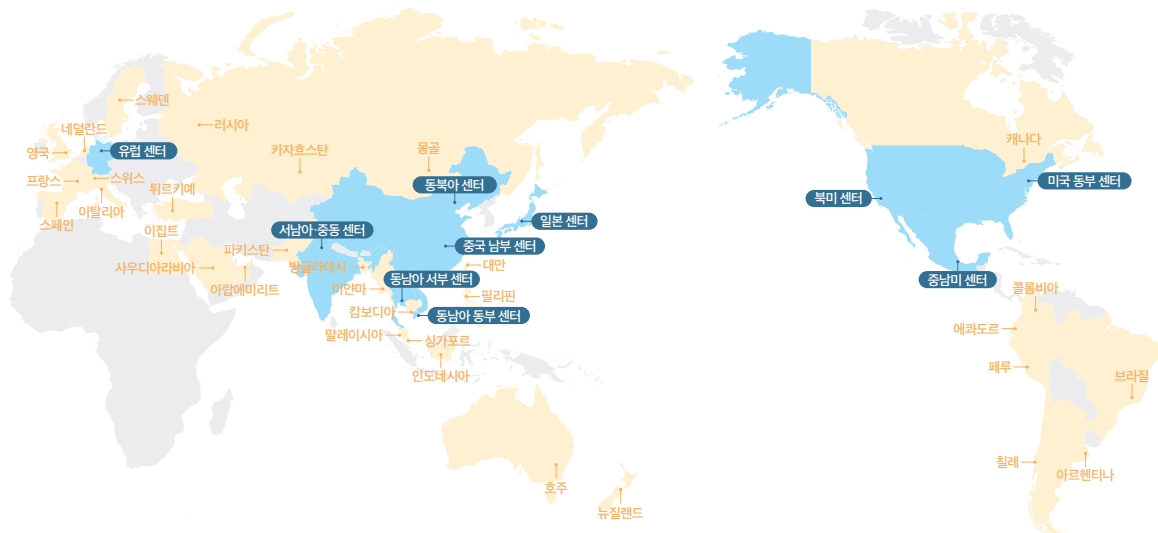


3

알아두면 좋은 정보

| 권역 | 소재지 | 이메일 | 서비스 제공국가(지역) |
|------------|--------|---------------------------------|---|
| 북미IP센터 | 로스앤젤레스 | la_ipcenter@koipa.re.kr | 미국 서부, 캐나다 |
| 미국동부IP센터 | 워싱턴D.C | washington_ipcenter@koipa.re.kr | 미국 동부 |
| 동북아IP센터 | 베이징 | beijing_ipcenter@koipa.re.kr | 중국 북부, 몽골 |
| 중국남부IP센터 | 광저우 | guangzhou_ipcenter@koipa.re.kr | 중국 남부(홍콩, 마카오, 대만 포함) |
| 일본IP센터 | 도쿄 | tokyo_ipcenter@koipa.re.kr | 일본 |
| 유럽IP센터 | 프랑크푸르트 | frankfurt_ipcenter@koipa.re.kr | 독일, 영국, 프랑스, 스페인, 스위스, 이탈리아, 네덜란드, 튀르키예, 스웨덴, 러시아 |
| 동남아동부IP센터 | 호치민 | hochiminh_ipcenter@koipa.re.kr | 베트남, 필리핀, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르 |
| 동남아서부IP센터 | 방콕 | bangkok_ipcenter@koipa.re.kr | 태국, 인도네시아, 말레이시아, 캄보디아, 미얀마 |
| 서남아·중동IP센터 | 뉴델리 | newdelhi_ipcenter@koipa.re.kr | 인도, 방글라데시, 파키스탄, UAE, 사우디아라비아, 카자흐스탄, 이집트 |
| 중남미IP센터 | 멕시코시티 | mexicocity_ipcenter@koipa.re.kr | 멕시코, 브라질, 칠레, 아르헨티나, 콜롬비아, 페루, 에콰도르 |

해외지식재산센터 지도



나. 지식재산권 정보 사이트

○ 지식재산보호 종합포털 (IP-NAVI)

일일분쟁속보, 지재권 판례 심층분석, NPE 활동 동향 분석, 해외 지재권 정보 제공 등 해외 수출기업 및 국내기업의 지식재산 보호를 위해 정보를 제공하는 한국지식재산보호원의 공식 지식재산보호 종합포털 사이트입니다.



○ 지재권 분쟁 대응센터

해외진출(준비) 중소기업을 위해 분쟁 모니터링에서 지재권 분쟁 대응 사업 소개까지 원스톱으로 한번에 지원사업을 확인할 수 있는 사이트입니다.



○ K-브랜드 보호 포털

해외에서의 K-브랜드 경쟁력 강화를 위해 해외 온라인 위조상품 차단 및 해외 상표 무단선점 현황 및 대응 가이드 등 전반적인 정보를 제공하는 사이트입니다.



다. 해외 상표 검색 사이트

- 세계지식재산권기구(WIPO)와 유럽지식재산권청(EUIPO)은 여러 국가의 상표 데이터베이스를 한곳에 모아 글로벌 상표검색 서비스를 제공
- 해외에서의 상표 무단선점 확인을 위해서는 WIPO, EUIPO 사이트 검색 후, 상표 선점이 의심되는 국가의 상표검색 사이트 통해 상세한 검색 필요

| 국가 | 웹 링크 |
|-----------------|---|
| WIPO GBD | https://branddb.wipo.int 세계지식재산권기구(WIPO)에서 무료로 제공하는 글로벌 상표검색 서비스 137개국의 5,270여만 건 이상의 상표 정보를 제공 |
| EUIPO TMview | https://www.tmdn.org/tmview 유럽지식재산권청(EUIPO)이 무료로 제공하는 글로벌 상표검색 서비스 |
| 인도네시아 | https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ |
| 싱가포르 | https://digitalhub.ipos.gov.sg/FAMN/eservice/IP4SG/MN_TmSimilarMarkSearch |
| 베트남 | *">http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn/wopublish-search/public/trademarks?2&query=*>* |

라. 업무협약 체결 협회 사이트



한국프랜차이즈산업협회
<http://www.ikfa.or.kr/>



한국식품산업협회
<https://www.kfia.or.kr/>



대한화장품협회
<https://kcia.or.kr/home/main/>



한국패션협회
<http://www.koreafashion.org/>



한국음악콘텐츠협회
<http://www.k-mca.or.kr/>



한국캐릭터협회
<https://www.character.or.kr/>



한국완구협회
<https://www.koreatoy.or.kr/>



한국의료기기산업협회
<https://www.kmdia.or.kr/KO/>



마. 기타 지식재산 보호 관련 기관

○ 관세청(www.customs.go.kr)

권리보호신고를 통해 권리자의 지식재산권 신고 후 통관단계에서 적발되는 위조상품을 단속하고 있으며 통관 가능 여부를 심사하여 다양한 지식재산권 보호를 위한 정보를 제공하고 있습니다.



○ aT 한국농수산물유통공사 (www.at.or.kr)

수출 식품기업들을 대상으로 지재권 출원비용 지원사업 등 다양한 사업을 운영하고 있습니다.



○ 무역관련지식재산권보호협회(TIPA) (www.e-tipa.org)

무역활동에 참여하는 공급자와 국내외의 소비자를 보호하기 위하여 국내외의 지식재산권자, 적법한 물품을 수입하거나 국내에 유통시키는 회사들이 회원으로 참여하여 외국에서 수입되는 위조상품과 우리나라에서 외국으로 유통되는 K-브랜드 상품의 유통을 방지하기 위한 사업을 운영하고 있습니다.



○ 한국조폐공사 (www.komsco.com)

위변조 제품에 적극 대응하기 위해 보안 기술을 민간 기업에 널리 보급하고 있습니다. 매년 소비자들이 쉽게 구분할 수 있는 새로운 위변조방지 기술 개발로 브랜드 보호에 앞장서고 있습니다.





지식재산처

지식재산처



K-ipcare
한국지식재산보호원
Korea Intellectual Property Protection Agency

한국지식재산보호원



KFA 한국프랜차이즈산업협회
Korea Franchise Association

한국프랜차이즈산업협회





프랜차이즈업종 기업을 위한
K-Franchise
위조상품
유통 대응 전략 가이드