

May 6, 2021

중국 지식재산권 침해 민사안건 중 징벌적 손해배상 사례 분석

중국 최고인민법원은 2021년 3월 2일 <지식재산권침해 민사안건 심리의 징벌적 배상 적용에 관한 해석>(이하 “**본건 해석**”)¹을 공포하였으며, 이어 3월 15일에 <지식재산권침해 민사사건에 징벌적 배상이 적용된 6건의 전형적 사례>(이하 “**본건 전형적 사례**”)를 공포하였습니다.

현재 중국의 지식재산권 관련 법률 중 징벌적 손해배상규정이 도입된 법률(발효된 것)²은 <민법전>, <상표법>, <반부정당경쟁법> 및 <종자법>입니다. 본건 전형적 사례는 해당 법률들이 적용된 사례들입니다.³

권 대 식 변호사

T 86.10.5879.3080
E daeshik.kwon@bkl.co.kr

엄 호 준 변호사

T 82.2.3404.0464
E hojun.yeom@bkl.co.kr

김 옥 외국변호사(중국)

T 86.10.5879.3080
E yu.jin@bkl.co.kr

김 경 남 외국변호사(중국)

T 86.10.5879.3080
E jingnan.jin@bkl.co.kr

본건 해석은 본건 전형적 사례에 대한 판결이 내려진 이후에 제정된 것으로서, 본건 전형적 사례 심리 시 근거 규정으로 인용되지는 않았습니다. 다만, 다음과 같은 점을 고려할 때, 본건 전형적 사례는 추후 유사한 사례에서 중요한 참고 의미가 있을 것으로 사료됩니다: (i) 본건 해석 공포 직후 바로 본건 전형적 사례를 공포하였다는 점, (ii) 본건 해석은 본건 전형적 사례를 포함한 여러 징벌적 손해배상이 적

1 본건 해석에 대한 분석 내용은 [본 법무법인 2021. 3. 12.자 뉴스레터](#)를 참조하시기 바랍니다.

2 개정된 <특허법>과 <저작권법>은 2021. 6. 1.부터 시행될 예정이므로, 특허와 저작권 영역의 징벌적 손해배상 사례는 아직 없습니다.

3 한편 우리나라에서도 지식재산권 관련 법률 중 2019. 1. 8. 개정된 <특허법> 제128조 제8, 9항 및 <부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률> 제14조의2 제6, 7항, 2020. 10. 20. 개정된 <상표법> 제110조 제7, 8항 및 <디자인보호법> 제115조 제7, 8항에 3배 이내의 증액배상규정이 도입되었습니다. 다만 부칙에 의하여 개정법 시행 후 발생한 위반행위부터 적용되는 등의 이유로 아직까지 증액배상이 선고된 사례는 없습니다.

용된 사례들을 바탕으로 사법 실무상 필요한 내용들을 감안하여 제정된 점, (iii) 최고인민법원이 전형적 사례를 공포하는 목적은 지방 법원들이 실무에서 전형적 사례들을 참조하여 상대적으로 일관된 판결을 내릴 수 있도록 지도하기 위한 것이라는 점.

아래에서는 본건 전형적 사례에 대한 분석을 통해 그 시사점에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

1. 관련 법령

본건 전형적 사례에서 인용된 <상표법>과 <반부정당경쟁법>의 징벌적 손해배상 근거 규정을 살펴보면 아래와 같습니다.

관련 법령 조항	규정의 주요 내용
상표법 제63조	악의적 침해 + 상황이 엄중한 경우⁴ 배상기준금액의 1배 이상 5배 이하 배상 배상기준금액: 실제 손해액, 침해자가 얻은 이익, 또는 상표허가사용료 이들 모두 산정하기 어려운 경우, 500만 위안 이하 배상 침해행위 저지를 위한 합리적 지출 배상
반부정당경쟁법 제17조	영업비밀의 악의적 침해 + 상황이 엄중한 경우⁵ 배상기준금액의 1배 이상 5배 이하 배상 배상기준금액: 실제 손해액, 침해자가 얻은 이익 또는 이들 모두 산정하기 어려운 경우, 500만 위안 이하 배상 침해행위 저지를 위한 합리적 지출 배상

즉, 상기 조항이 적용될 수 있는 조건은 “악의적 침해 + 상황이 엄중한 경우”이고, 이 경우 1배 이상 5배 이하의 배상이 적용될 수 있습니다.

4 우리나라 <상표법> 제110조 제8항에서는 배상액 판단시 고려요소로 (1) 침해행위로 인하여 해당 상표의 식별력 또는 명성이 손상된 정도, (2) 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, (3) 침해행위로 인하여 상표권자 또는 전용사용권자가 입은 피해규모, (4) 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, (5) 침해행위의 기간·횟수 등, (6) 침해행위에 따른 벌금, (7) 침해행위를 한 자의 재산상태, (8) 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도를 예시적으로 열거하고 있습니다.

5 우리나라 <부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률> 제14조의2 제7항에서는 <상표법> 제110조 제8항의 위 (2) 내지 (8)호 외에 (1) 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부를 배상액 판단시 고려요소로 들고 있습니다.

2. 본건 전형적 사례에 대한 분석

본건 전형적 사례에서 상기 조항이 적용된 상황을 요약 정리하면 아래와 같습니다.

전형적 사례	판결번호	판결일자	악의적 침해 인정 시 주요하게 고려한 요소	엄중한 상황 판단 시 주요하게 고려한 요소	징벌적 배상금액 확정 방식
‘CARBO’기 술비밀 침해 건 (2019)	(2019) 최고법 지민중562호	2020.11.24	- 영업비밀 침해 형사판 결 선고 이후에도 계속 하여 침해행위를 실시	- 지식재산권의 침해를 업으로 하는 경우에 해 당 - 증거자료 제공 거부함	- 배 상 기 준 금 액: 침해자가 얻은 이익 - 배수: 5배
‘ERDOS’ 상표 침해건	(2015) 경지민 초자제 1677호	2016.04.25	- 타인의 유명한 등록상 표 도용	- 상표를 둔보이게 사용 하고 침해기간이 비교 적 김	- 배 상 기 준 금 액: 침해자가 얻은 이익 - 배수: 2배
‘XIAOMI’ 상표 침해 및 부정경쟁건	(2019) 소민중 1316호	2019.12.31	- 타인의 저명상표 또는 그와 유사한 상표를 출 원/등록하거나 그와 유 사한 슬로건, 도메인 등 사용	- 2심 과정에서 계속 하여 침해행위를 실시 - 불량품 생산 등으로 ‘XIAOMI’라는 저명상 표 및 업체의 명예와 이미지를 훼손	- 배 상 기 준 금 액: 침해자가 얻은 이익 - 배수: 3배
‘우량예’ 상표 침해건	(2020) 절1 민중5872호	2020.10.09	- 타인의 유명한 등록상 표 도용 - 행정처벌을 받은 후 계 속하여 침해행위를 실 시	- 지식재산권의 침해를 업으로 하는 경우에 해 당 - 침해기간이 비교적 김 - 모조품 생산 등으로 ‘우 량예’의 명예와 이미지 를 훼손	- 배 상 기 준 금 액: 침해자가 얻은 이익 - 배수: 2배
‘adidas’ 상표 침해건	(2020) 절03민중161 호	2020.07.23	- 타인의 유명한 등록상 표 도용 - 행정처벌을 받은 후 계속하여 침해행위를 실시	- 판매수량이 상당한 규 모에 도달하고, 침해기 간이 비교적 길며, 엄중 한 침해 결과 초래	- 배 상 기 준 금 액: 실제 손해 액 - 배수: 3배
‘OPPLE’ 상표 침해건	(2019) 월민재 147호	2020.04.22	- 타인의 저명상표와 유 사한 상표 - 타인의 저명상표와 유 사한 상표 출원 후 등 록 거절 경력 있음	- 침해기간이 비교적 길 고, 제품의 종류가 비교 적 많으며, 판매량이 매 우 많음 - 타인의 저명상표와 유 사한 상호로 회사 설립, 온라인 쇼핑몰에서 유 사 상호를 사용 - 불량품 생산 등으로 ‘OPPLE’의 명예와 이 미지를 훼손	- 배 상 기 준 금 액: 상표허가 사용료 금액 (연간 상표사 용료 금액 × 침해 연수) - 배수: 3배

(1) '악의'⁶에 대한 인정

본건 전형적 사례에서 '악의'를 인정할 때 아래와 같은 요소들을 고려하였습니다.

(i) 제품 브랜드의 지명도

본건 해석에서는 지식재산권에 대한 고의적 침해 판단에 있어 “침해대상 지식재산권 객체의 유형, 권리 상태 및 관련 제품의 지명도”를 고려해야 한다고만 규정하고 있지만, 구체적인 판단 규칙은 제시하지 않았습니다. 본건 전형적 사례에 비추어 볼 때 타인의 유명한(知名) 등록상표를 도용하는 경우('ERDOS' 상표 침해건, '우량예' 상표 침해건, 'adidas' 상표 침해건), 타인의 저명상표(驰名商标) 또는 그와 유사한 상표를 출원/등록/사용하는 경우('XIAOMI' 상표 침해 및 부정경쟁건, 'OPPLE' 상표 침해건)에는 악의적 침해로 인정될 수 있습니다.

(ii) 행정처벌 또는 형사처벌 이후에도 침해행위 실시

본건 해석에서는 “피고가 원고 또는 이해관계자의 통지, 경고를 받은 후 여전히 계속하여 침해행위를 실시한 경우”에는 '고의'에 대한 초보적 판단을 할 수 있다고 규정하고 있습니다. 'CARBO'기술비밀 침해건, '우량예' 상표 침해건 및 'adidas' 상표 침해건에 비추어 볼 때 행정처벌 또는 형사처벌 이후에도 침해행위를 실시하는 경우에는 악의적 침해로 인정될 수 있습니다.

(2) '엄중한 상황'에 대한 판단

본건 해석에서 명확히 규정한 “지식재산권의 침해를 업으로 하는 경우” 등을 제외하고도 아래와 같은 경우에는 '엄중한 상황'에 이르렀다고 판단하였습니다.

(i) 모 유명 브랜드의 불량품 또는 모조품 생산으로 해당 브랜드의 명예와 이미지를 훼손('XIAOMI' 상표 침해 및 부정경쟁건, '우량예' 상표 침해건, 'OPPLE' 상표 침해건)⁷

6 본건 해석 제1조 제2항은 <상표법> 제63조 제1항과 <반부정당경쟁법> 제17조 제3항이 규정하고 있는 악의도 고의에 포함된다고 명확히 하였습니다. 한편 우리나라 <특허법> 제128조 제8항, <부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률> 제14조의2 제6항, <상표법> 제110조 제7항 및 <디자인보호법> 제115조 제7항에서는 '고의'를 그 요건으로 하고 있습니다.

7 우리나라 <상표법> 제110조 제8항 제1호 '침해행위로 인하여 해당 상표의 식별력 또는 명성이 손상된 정도'에 대응하는 고려요소로 볼 수 있습니다.

- (ii) 타인의 유명 브랜드 제품의 인지도에 편승하기 위하여 해당 브랜드의 상표 또는 그와 유사한 상표를 온라인/오프라인 매장에서 돋보이게 사용 또는 회사의 상호로서 사용('XIAOMI' 상표 침해 및 부정경쟁건, 'OPPLE' 상표 침해건)
 - (iii) 침해자의 소송 중에서의 행위 - 증거자료 제공을 거부('CARBO'기술비밀 침해건), 2심 과정에서도 계속하여 침해행위를 실시('XIAOMI' 상표 침해 및 부정경쟁건)
- 또한, 본건 전형적 사례에서 법원은 지식재산권 침해 상황의 엄중한 정도에 대한 판단에 있어, 권리침해 횟수, 침해행위의 지속기간, 지역적 범위, 규모, 결과 등의 요소들도 중요하게 고려한 것으로 보이며,⁸ 이는 본건 해석의 규정과도 일맥상통합니다.

3. 시사점

중국 진출 한국계 기업들이 중국 내에서 본격적으로 사업을 진행한 후 그 제품들이 소비자의 인기를 얻었는데, 바로 중국 내 경쟁업체들의 모조품이 시장에 유통되어 손해를 보는 경우가 많습니다. 침해기업들로 인해 입은 손실을 충분히 보상받고 잠재적인 침해기업들이 추후 침해행위를 하지 못하도록 하는 데에 있어서, 최근 도입된 징벌적 손해배상 규정은 유용하게 활용될 것으로 전망됩니다. 그러려면 침해기업의 '악의적 침해'와 침해행위의 '엄중한 상황'을 증명해야만 가능합니다.

본건 전형적 사례에 따르면 모조품 생산/판매업체들의 '악의'를 주장함에 있어, (i) 중국 내에서 저명상표로 인정 받거나(중국 내에서 저명상표로 인정받은 한국 브랜드는 삼성, LG, 파리바게뜨, 정관장 등 10여 개가 있음), (ii) 중국시장에서 인지도가 높고 관련 중국 상표를 등록한 경우에는 상대적으로 인정받기 용이하므로, 추후 소송 등 대응을 위해 미리 이와 관련된 사전 준비를 하거나 관련 증거를 지속적으로 모아둘 필요가 있습니다. 또한, 상황의 엄중한 정도를 주장함에 있어, 침해기업들이 생산한 제품이 중국의 강제성 표준에 도달하지 못하여 품질이 떨어짐을 증명하거나 불량품 생산으로 행정처벌을 받은 기록이 있거나, 특정 브랜드 유사한 상표의 표장을 전시하여 사용하거나 상호로서 회사를 설립한 경력이 있을 경우에도 '엄중한 상황'에 이르렀다고 주장할 수 있으므로 제소 전에 이러한 증거들이 있는지 조사해볼 필요가 있습니다.

8 우리나라 <상표법> 제110조 제8항 및 <부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률> 제14조의2 제7항 각 제3 내지 5호에 대응하는 고려 요소로 볼 수 있습니다.