

중국 지재권

(특허·실용신안·디자인·상표)

실무 가이드북

-심판청구 절차-

본 가이드북은 중국의 4대 지재권(특허·실용신안·디자인·상표)의 심판청구 절차를 내용으로 하고 있습니다.

중국 지재권 제도의 정확한 이해를 위해 중요한 경우 중국 용어를 그대로 표기하고 별도의 설명을 덧붙였으며, 기타 용어들은 이해상의 편의를 위하여 상응하는 한국 용어를 사용했습니다.

I. 중국의 지재권 심판 제도

- 지재권 심판이란? 02
- 심판의 중요성 02
- 관할 관청 03

II. 전리심판

- 전리거절결정에 대한 복심(复审) 04
- 무효심판 06

III. 상표심판

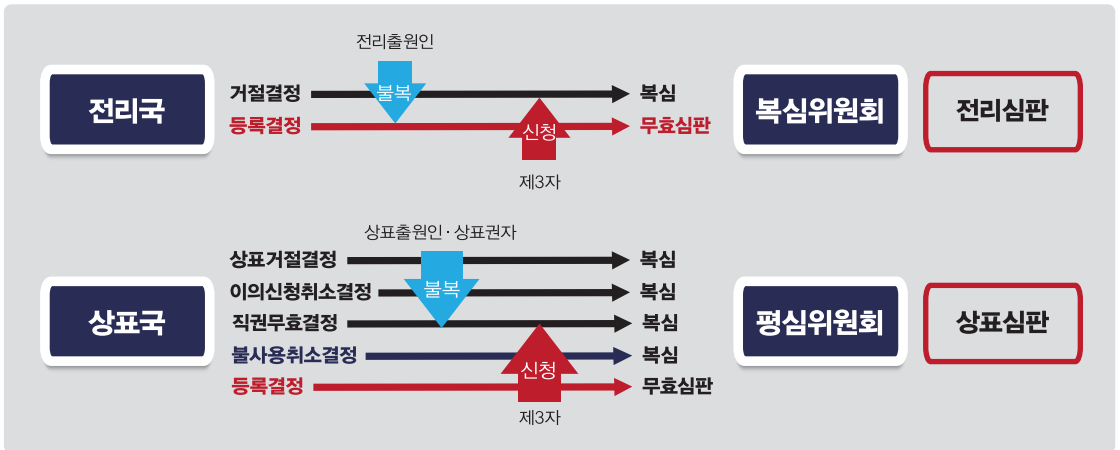
- 상표거절결정에 대한 복심 10
- 불사용취소결정에 대한 복심 12
- 무효심판 13

※ 별첨. 심판결정서 검색법

1. 중국의 지재권 심판 제도

지재권 심판이란?

- '심판'이란 전리(발명·실용신형·외관설계) 심사를 담당하는 전리국의 결정, 상표 심사를 담당하는 상표국의 결정을 번복하기 위한 행정절차



- 출원 거절, 등록권리의 직권무효 등의 결정을 받은 경우, 지재권의 확보·유지를 원하는 출원인·권리자는 **복심 이용**
 - 예시: 전리·상표의 출원거절결정, 상표 이의신청취소결정, 등록상표의 직권무효결정 및 불사용취소결정을 받은 경우 복심 이용
- 경쟁사의 지재권 소멸을 원한다면 **무효심판 이용**

- **복심:** 전리국·상표국의 거절·취소·무효결정에 대한 불복심판
- **무효심판:** 등록권리의 무효를 주장하는 심판

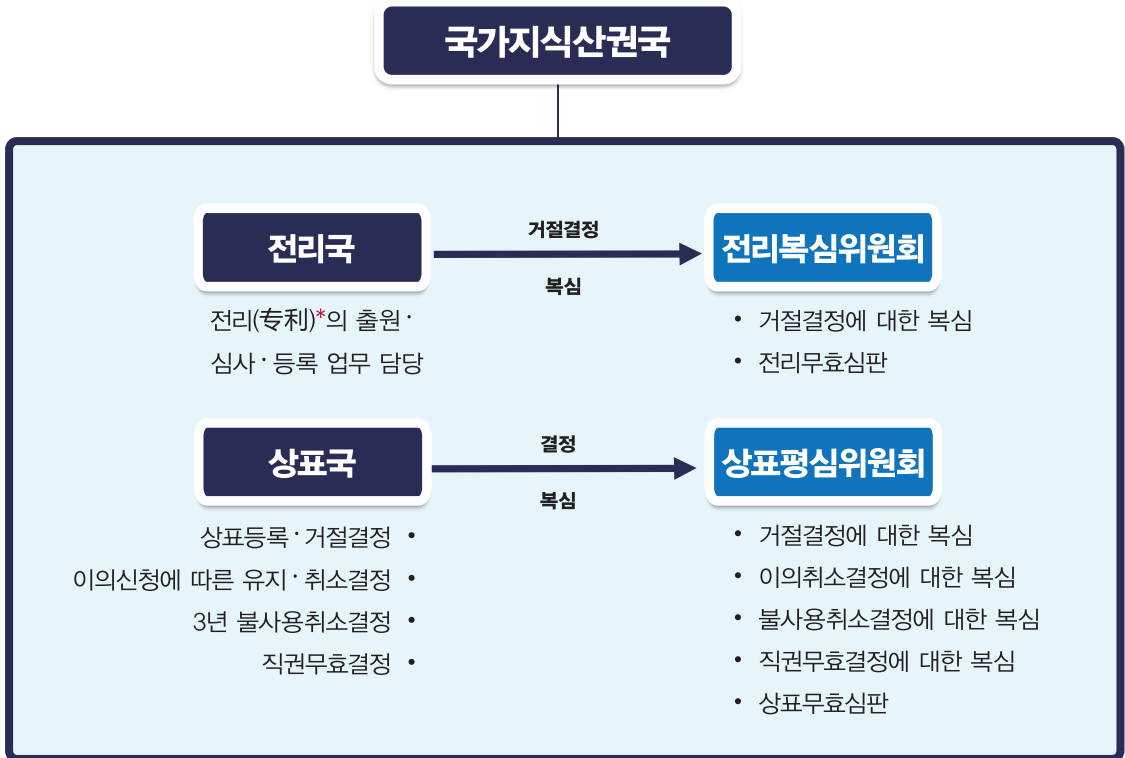
심판의 중요성

- 중국은 행정기관의 영향력이 커서 사법부 판단에 많은 영향을 끼치므로, 심판의 승패가 소송의 승패로 연결되는 경우가 많음
- 심판은 엄격한 절차를 규정하고 있어, 절차에 대한 정확한 이해와 준수가 필수적임



관할 관청

- 지재권의 심판은 **국가지식산업국의 전리복심위원회 및 상표평심위원회**에서 관할함



- 전리는 **발명전리·실용신형전리·외관설계전리**를 통칭하는 것으로서, 각각 한국의 특허, 실용신안 및 디자인에 해당

- 상표업무는 과거 '공상행정관리총국'에서 현재 '국가지식산업국'으로 이관 (2018년 3월, 제13차 전국인민대표대회 국무원 기구 개편)



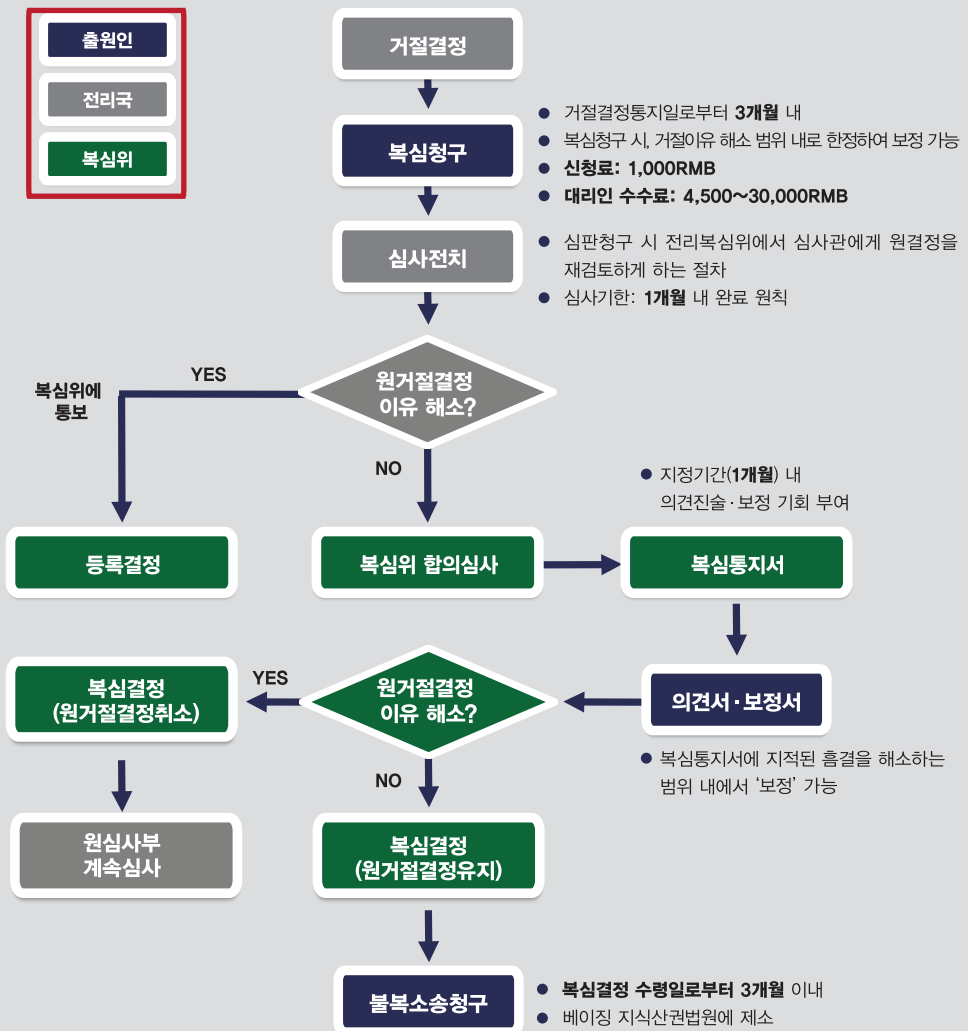
II. 전리심판

- 거절복심: 통상 3~12개월 소요
- 무효심판: 통상 12~18개월 소요, 사안에 따라 편차 큼

전리거절결정에 대한 복심(复审)

- 전리거절결정의 '복심' 이라 함은 전리출원의 거절결정에 대해 출원인이 불복하여 전리복심위원회에 재심사를 청구하는 행정절차

복심 절차





청구 요건

- 청구인: **전리출원인**
- 청구시기: **거절결정을 받은 날로부터 3개월 이내(연장 불가)**
- 청구 시 보정가능 범위: 복심청구 시에 **명세서 및 청구범위** 기재 범위 내


복심결정에 대한 불복

- 거절결정 유지의 **복심결정서 수령일로부터 3개월 내**에 **베이징 지식산권법원***에 불복소송 제기

* **지식산권법원**은 베이징, 상하이, 광저우에 설치되어 있으나, 복심사건은 베이징 지식산권법원에서만 관할

- 불복 시 **분할출원**** 가능

** 분할출원

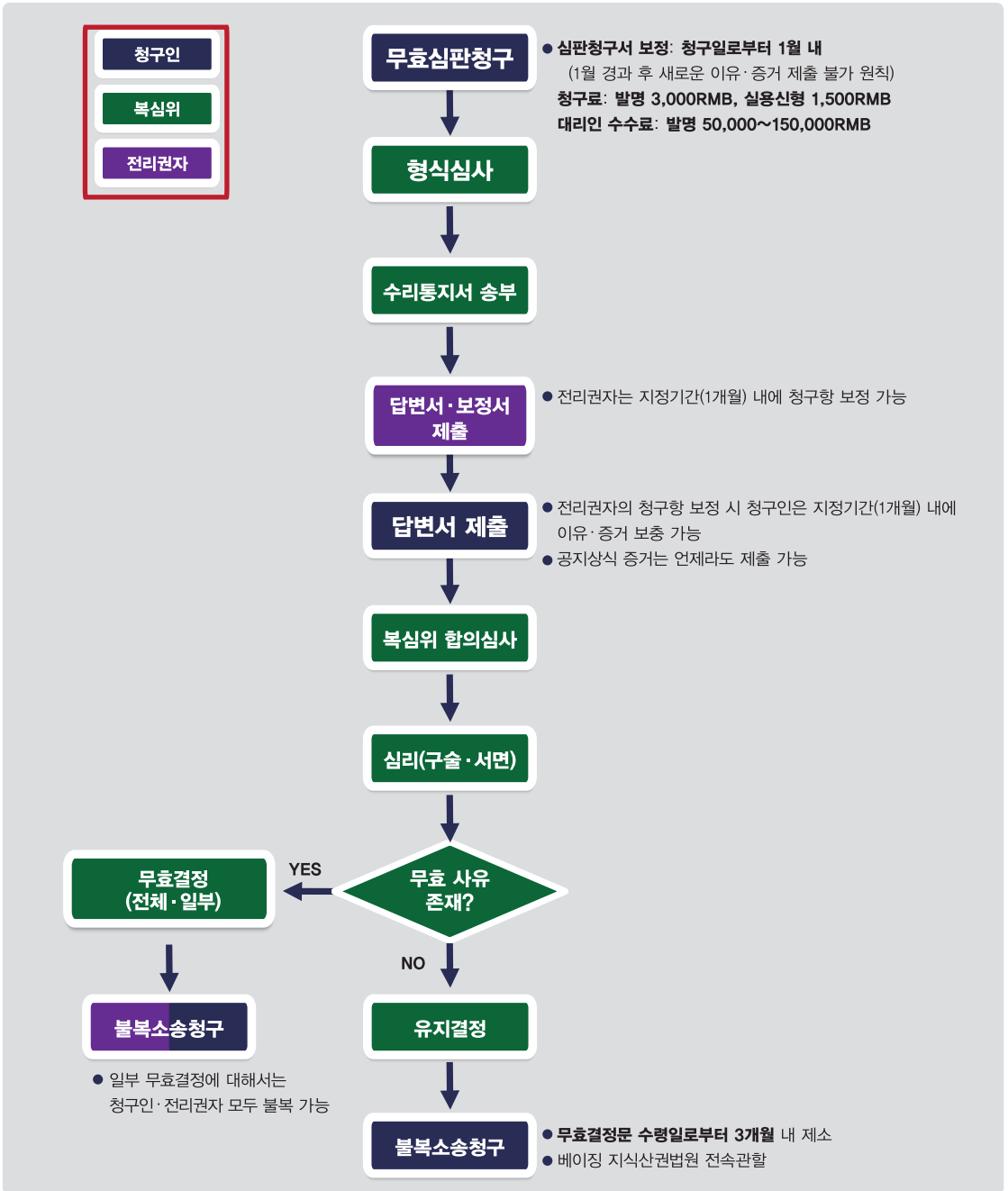
- 하나의 출원에 2 이상의 발명이 포함된 경우, 일부를 분할하여 출원하는 제도
 일반적으로 심사관의 거절에 대한 불복 또는 재등록을 위한 수단으로 활용
- 거절결정 유지의 복심결정서를 받는 경우, 소송에서 패소할 경우를 대비하여 **거절이유가 있는 청구항만을 떼어내** 분할출원을 할 수 있음(이 때, 분할출원의 심사청구 시 청구항을 변경할 수 있음)

무효심판

- 등록전리의 무효사유를 이유로 전리권의 무효를 청구하는 심판

전리무효심판 절차

- 소요기간: 통상 **12~18개월** 소요
사안에 따라 편차 큼





청구 요건

- 대상: 등록공고된 전리
- 청구인: 누구든지(전리권자 본인도 가능하면, 개인 또는 법인 모두 가능)
- 청구시기: 전리권의 권리존속기간 내는 물론, 전리권이 포기 또는 존속기간이 만료로 소멸된 경우에도 가능
- 무효사유

발명·실용신형전리의 무효사유

- 발명의 정의(법 2.2)
- 법률·공중도덕위반, 공공이익 방해(법 5)
- 동일한 발명창조(법 6)
- 비밀유지심사(법 20.1)
- 신규성, 진보성, 실용성(법 22)
- 불특허 사유(법 25)
- 실시가능(설명서), 서포트(청구범위 설명서 뒷받침이 안 되는 요건)
- 신규사항 추가 보정(법 33 / 세칙 43.1)
- 필수요건흡결(세칙 20.2)

외관설계전리의 무효사유

- 신규성 및 중복출원(법 23.1)
- 기존 디자인 또는 기존 디자인의 특징의 조합과 비교하여 명확하게 차이가 없는 경우(법 23. 2)
- 출원일 이전에 취득한 타 권리와 충돌되는 경우(법 23.3)

무효결정에 대한 불복

- 당사자
 - 원고: 무효결정에 불복하는 당사자
 - 피고: 복심위원회
- 제소기간

무효심판 결정문 수령일로부터 3개월 내
- 관할 법원
 - 1심: 베이징 지식산권법원
 - 2심: 최고인민법원

무효심판절차에서의 주의점

	주의사항
<p>청구인 관점</p>	<p>심판청구서 보정 가능 기간 : 심판 청구일 후 1개월 내</p> <ul style="list-style-type: none"> • 기간 경과 후에는 새로운 이유 및 증거 제출 불가* <div data-bbox="395 465 1259 614" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>* 기간 경과 후 새로운 증거 및 이유를 제출하는 경우에는 별개의 무효심판을 청구해야 함 ※ 한국은 원칙적으로 새로운 증거를 수시로 제출 가능</p> </div> • 예외: i) 청구항 보정이나 반대증거 제출 시 지정기간 내에 추가 제출 가능 ii) 공지상식** 증거 또는 증거의 법정 형식 완비를 위한 증거(공정서류나 원본 등) 제출은 허용 <div data-bbox="395 761 1259 840" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>** 공지상식: 해당 업계에서 기술 상식으로 널리 알려진 사항</p> </div> • 무효심판에 제출되지 않은 증거는 소송에서 제출해도 불승인 단, 공지상식 증거는 제출 허용 ※ 한국은 심판에서 제출하지 않은 새로운 증거를 소송에서 제출 가능
<p>전리권자 관점</p>	<p>청구범위 보정 제한: 답변서 제출기간 내에 청구범위 보정 가능***</p> <div data-bbox="395 1078 1259 1340" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>*** 중국은 한국의 정정심판과 같은 제도가 없어, 등록 후에는 전리권자가 스스로 청구범위의 하자를 치유할 기회가 없음 🖱️ 정정이 필요한 경우, 전리권자 스스로 무효심판을 청구하여 정정의 기회로 활용 가능!! ※ 한국은 무효심판에서는 청구범위 보정이 불가능하며, 별도로 정정을 청구해야 함</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 답변서 제출기간이 부여되는 경우 <ol style="list-style-type: none"> i) 무효심판 청구서를 통보 받은 경우 ii) 청구인이 무효심판 이유 또는 증거를 추가한 경우 iii) 복심위원회가 새로운 이유 또는 증거를 도입한 경우 • 보정범위 <ol style="list-style-type: none"> i) 청구항 삭제 ii) 기술방안의 삭제 iii) 청구항에 대한 추가적인 한정 iv) 명확한 오기의 정정(심결문 작성 전까지 가능)

무효심판 활용 사례 및 특징

[사례1] 새로운 증거의 활용 사례

甲은 중국 시장 진출을 위해 특허문헌을 분석한 결과, 침해 우려가 있는 전리권의 존재를 발견하고 선행문헌 A를 이용하여 무효심판을 청구하였다. 심판 청구일 후 6개월이 경과한 시점에서 선행문헌 A보다 더 강력한 선행문헌 B를 발견하였다. 甲이 선택할 수 있는 방법은?

- 중국에서 무효심판 진행 중에는 심판 청구일 후 3개월이 경과한 후에는 새로운 문헌을 제출할 수 없으나, 심판청구는 자유롭게 철회할 수 있음
따라서, 심판청구를 취하하고, 선행문헌 B에 의한 새로운 무효심판을 청구

[사례2] 무효심판을 정정의 기회로 활용하는 사례

甲은 중국 내에서 발명전리출원을 하고 등록을 받았다. 그러나, 그 발명전리의 청구범위에 하자가 있음을 발견하였다. 그 하자를 치유하기 위해 甲이 할 수 있는 방법은?

- 중국에는 특허의 정정제도가 없으나, 전리권자도 무효심판을 청구할 수 있으므로, 무효심판 청구 후 답변서 제출기간 내에 청구범위를 보정하여 하자를 치유할 수 있음

무효심판 청구의 자유로운 철회

- 중국은 무효심판을 **청구인이 전리권자 동의 없이 스스로 심판청구 철회 가능**
 - ※ 한국은 무효심판 청구의 철회 시 전리권자의 동의 필요
- ☞ 심리종결 후 패배가 예상될 경우, 청구인은 심판청구를 철회하고 증거를 준비하여 다시 무효심판을 제기하는 전략 필요

무효심판의 적극적 활용 전략

- 무효심판을 경쟁사의 기술 파악을 위해 이용할 수 있음
- 무효심판에 제출된 상대방의 답변서 내용을 분석하여 명세서에 개시되지 않은 노하우 파악을 시도할 수 있음

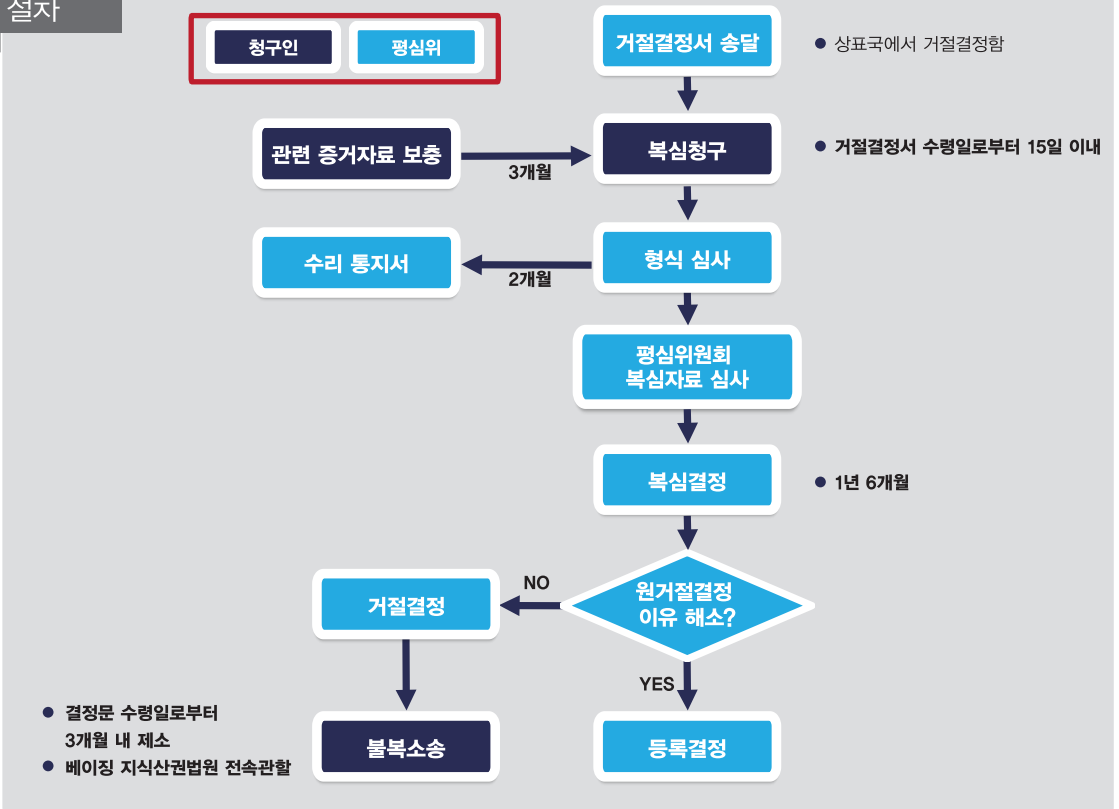
III. 상표심판

상표 심판의 종류	대략적 소요기간
거절결정에 대한 복심	1년 6개월
이의신청결정에 대한 복심 및 무효심판(상대적 무효사유)	12개월
불사용취소결정 및 직권무효결정에 대한 복심, 무효심판(절대적 무효사유)	9개월

상표거절결정에 대한 복심

- 상표거절결정의 '복심' 이라 함은 상표출원의 거절결정에 대해 출원인이 불복하여 상표평심위원회에 재심사를 청구하는 행정절차

절차

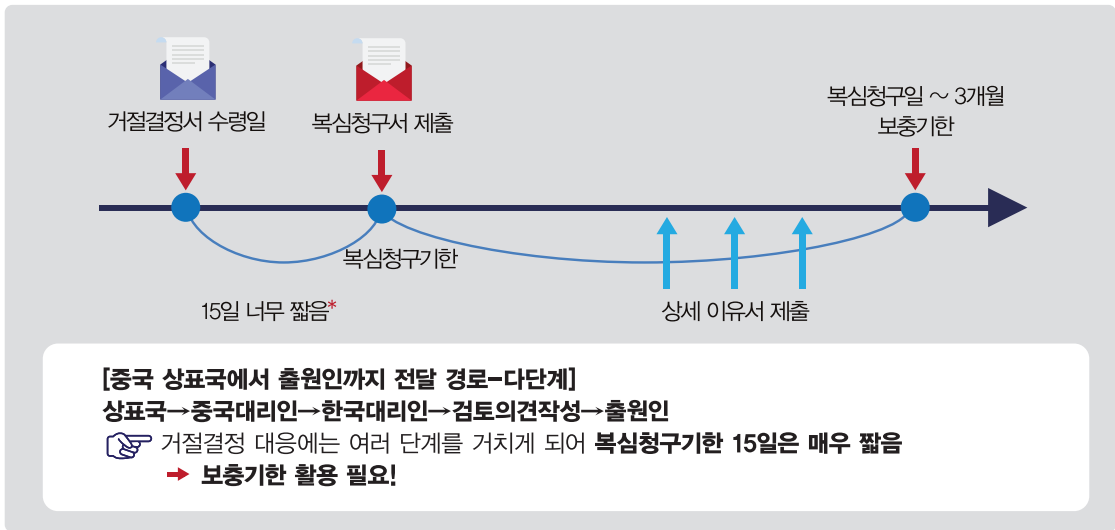


청구 요건

- 대상: 상표국의 심사를 거쳐 거절결정된 상표 출원
- 신청기간: 거절결정통지서 수령일로부터 15일 이내
- 심리: 청구된 지정상품 범위 내에서만 심리 (심리기한 9개월)

보충기한 활용 전략

- 복심청구기간은 거절결정서 수령일로부터 15일로 짧으므로, 보충기한을 활용해야!!

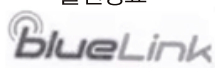



복심 활용 전략

선행상표 존재로 거절결정된 경우 대응 방안

<p>‘선등록·선출원 상표와 동일·유사하지 않다’ 고 판단될 경우</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 선행상표와 오인·혼동 우려가 적음을 주장 • 중국에서의 상표사용 증거를 통해 인지도가 있음을 입증하여, 식별력이 비교적 높음을 주장
<p>‘선등록·선출원 상표와 동일·유사하다’ 고 판단될 경우</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 선출원·등록 권리자로부터 상표 공존 동의*를 받아 제출 <ul style="list-style-type: none"> * 공존 동의: 선등록 상표권자가 자신의 상표와 유사한 후출원 상표의 공존에 동의하는 것 ☞ 공존 동의서 제출로 거절극복에 활용 가능(동의에 대한 공증 필요) • 선행상표의 철회·말소 또는 양수에 대한 협의** <ul style="list-style-type: none"> ** 철회·말소, 양수, 공존 동의 등에 대한 협의가 진행 중인 경우, 평심위에 심리보류 요청 가능

공존 동의서 제출에 의한 등록 사례

<p>상표</p>	<p>출원상표 선등록상표</p> <p> </p>
<p>상표국 / 평심위</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 출원상표와 유사한 선등록상표의 존재로 거절
<p>▶ 공존 동의</p>	
<p>범원</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 공존동의서 제출로 유사판단을 하지 않음

불사용취소결정에 대한 복심

- 불사용을 이유로 한 등록취소결정에 불복하는 심판
- 복심청구
 - 신청인: 취소결정된 등록상표의 상표권자 또는 불사용취소신청인
 - 청구기간: 취소결정서 수령일로부터 15일
 - 관할 관청: 평심위원회

불사용취소신청

불사용취소신청이란?

- 상표권자의 등록받은 상표를 3년 이상 사용하지 않은 경우 상표국 직권 또는 개인의 신청에 의해 해당 상표의 등록을 취소하는 행정처분

신청 절차

- 신청인: 누구든지
- 대상
 - 상표권자가 등록된 후에 취소신청일까지 3년 이상 사용하지 않은 등록상표
 - 일부 지정상품에 대한 취소신청 가능
- 취소신청 관할 관청: 상표국
- 입증책임: 상표권자가 사용에 대한 입증책임 부담

활용 전략

- **취소신청과 동시에 상표 출원함이 바람직**
 - 취소일로부터 1년 이내에는 취소된 등록상표와 동일·유사한 상표출원은 거절되므로, 취소신청과 함께 출원함이 바람직함
 - 👉 **취소일 전에 출원되어 있으면 상표 취소 후 상표권 획득 가능**

상표사용·불사용 예시

상표 사용	상표 불사용
<ul style="list-style-type: none"> · 상표를 상품, 상품포장, 용기, 라벨 등에 붙이거나 상품표지판, 제품설명서, 소개 매뉴얼, 가격표 등에 사용 · 상표를 상품판매와 관련이 있는 거래문서에 사용 · 상표를 방송, TV 등 매체에 사용하거나 출판물에 게재 · 상표를 전시회, 박람회 등에서 사용 	<ul style="list-style-type: none"> · 공개된 상업 분야에서 사용하지 않은 경우 · 중정품으로만 사용 · 실제 사용 없이 양도 또는 허가행위만 존재 · 상표 등록 유지만을 목적으로 한 상징적 사용 · 등록상표의 주요 부분 및 식별력을 변경한 경우

사 례

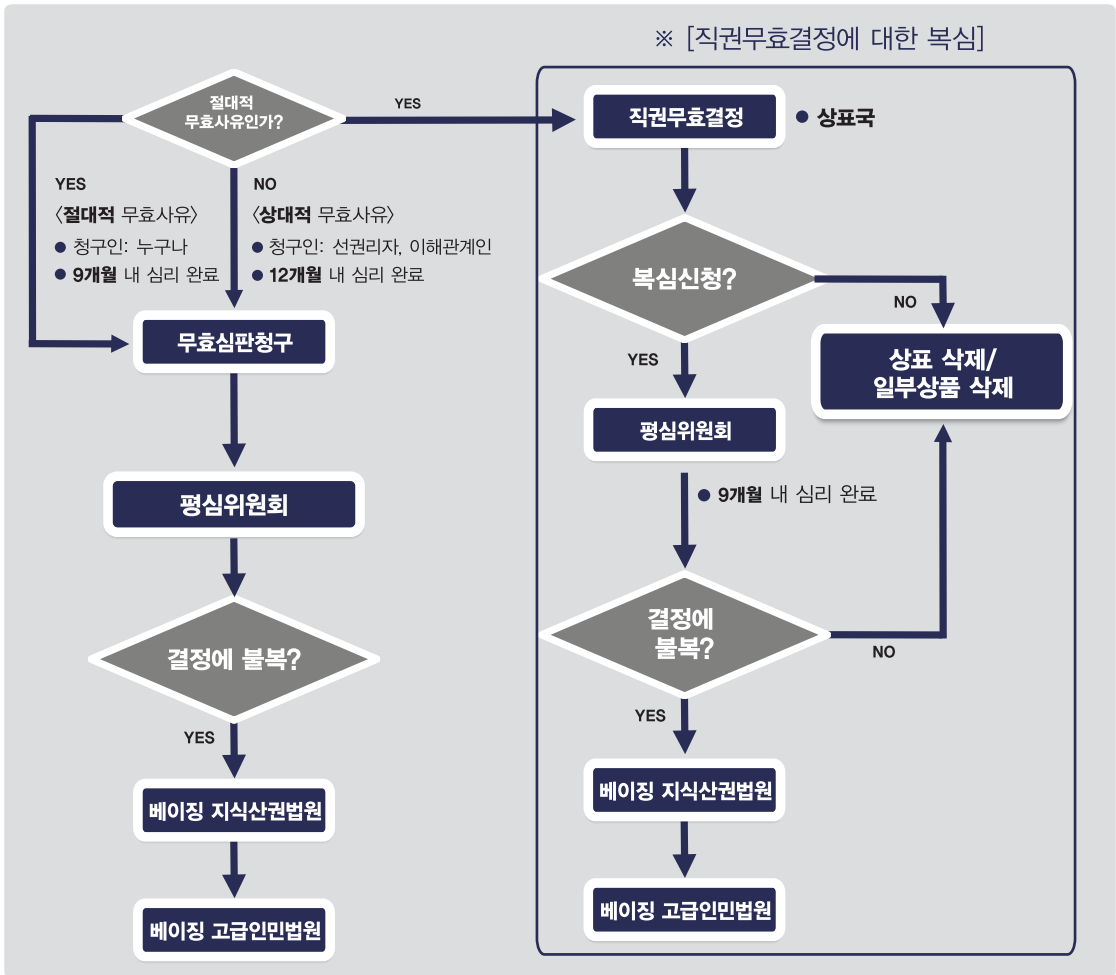
甲은 중국에 A 상표를 부착하여 a 상품을 수출할 계획으로, 중국 내 상표 조사 결과, 乙이 a, b, c 및 d 상품에 대한 유사한 상표 A'가 5년 전에 등록되었으나, a 상품에는 사용된 적이 없음을 확인하였다. 甲이 a 상품에 대한 A 상표를 등록 받을 수 있는 방법은?

- 乙은 등록 후 현재까지 3년 이상 a 상품에 대해 A 상표를 불사용 중이므로, 불사용취소 신청에 의해 취소시킬 수 있음. 단, 甲은 불사용취소신청과 동시에 A 상표를 a 상품을 지정상품으로 출원하는 것이 바람직

무효심판

- 등록상표의 무효사유를 이유로 상표권의 무효를 청구하는 심판

무효심판 절차



- **절대적 무효사유:** 식별력 없는 표장, 상표로 사용할 수 없는 표장
예 : 국가·국제조직 등과 동일·유사한 명칭·표지 등; 상품의 품질·산지 등에 오인·혼동을 초래하는 표장 등; 해당 상품의 보통명칭·도형 등
- **상대적 무효사유:** 선행상표와 동일유사, 저명상표의 이익침해, 선권리침해, 특정관계에 있는 타인의 악의적(기만수단*, 기타 부정한 수단**)등록 등

* 기만수단: 위조된 출원서류 또는 기타 증명서류 제출로 상표 등 인감날인 위조, 신분증 위조·수정 등의 행위

** 기타 부정한 수단: 신의성실원칙을 위반하고 공공이익을 침해하는 상표등록



청구 요건

- **절대적 무효사유에 해당하거나, 기만수단 또는 기타 부정한 수단으로 등록된 경우***
 - 청구인: 누구나
 - 청구기간: 제한 없음
- **상대적 무효사유에 해당하는 경우**
 - 청구인: 선행권리인 또는 이해관계인
 - 청구기간: 상표 등록일로부터 5년 내

절대적 무효사유에 대해 상표국에서 직권무효를 결정한 경우, 이에 대한 불복절차는 복심제도를 이용해야!!

상표심판 수행 시 주의사항

- 증거자료는 반드시 무효심판 청구 후 3개월 이내에 모두 제출해야 함
- 무효 선고된 날로부터 1년 내에 동일한 상표 재출원 시 등록불허
- 한국 기업이 먼저 사용하고 있던 상표임을 근거로 무효심판 청구할 때, 증거자료가 중국 상표법의 요건들을 만족하는지 검토
- 법원이나 상표심리기준 등은 '기타 부정한 수단' 을 넓게 해석하므로, **상표 브로커의 등록상표에 대해 해당 무효사유 적용 검토**

甲은 중국에 A 상표를 부착한 a 상품을 5년간 乙에게 독점 공급하여 판매하였다. 중국에서 사업 확장을 위해 乙과의 관계를 종료하고 중국 지사를 설립한 후 사업을 수행하고 있던 중에, 乙로부터 상표권 침해경고를 받았다. 이 때, 甲이 취할 조치는?

1. 무효심판신청

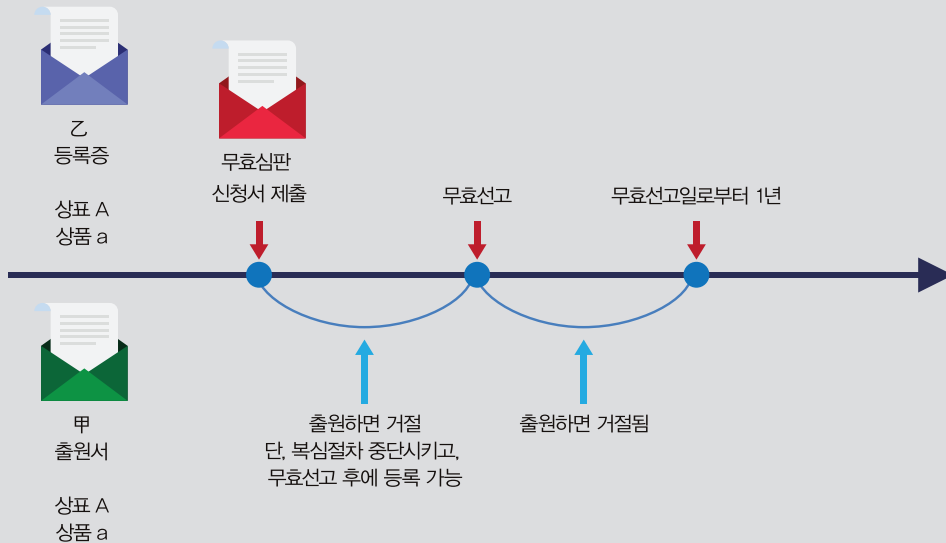
- A 상표는 한국에서 甲이 먼저 사용하고 있던 상표와 동일한 상표이고, 乙은 甲의 중국 내 대리인 내지 총판업자로서 甲과 특수한 관계
- 따라서, 乙이 부정한 수단으로 출원한 상표임을 이유로 무효심판 청구 가능

2. 무효심판 신청과 동시에 A 상표출원

- 무효심판에 의해 무효된 상표와 동일한 상표는 무효선고일로부터 1년 이내에 출원 하더라도 등록 불가
- 따라서, 甲은 乙의 상표권에 대한 무효심판에 대한 결정이 있기 전에 A 상표 출원이 바람직
- ☞ 甲의 상표출원은 乙의 선등록 상표의 존재로 인해 등록 받을 수 없으나 복심절차에서 무효심판 신청된 출원임을 이유로 심리 정지신청 가능
- ☞ 무효선고 후 절차 진행을 통해 등록 가능

[주의] 甲이 무효심판을 신청한 후이고, 무효선고 전에 제3자가 먼저 A에 대한 상표출원을 하면, 甲은 등록 받을 수 없고, 제3자가 등록 가능

※ 따라서, 甲은 무효심판신청과 **동시에 출원**하는 것이 바람직함



1. 전리심판 결정서 검색

- 중국 복심위원회 홈페이지 접속 (<http://www.sipo-reexam.gov.cn/>)
- '구술심리 공고 및 결정 검색(口审公告及决定查询)' 선택하고, '심사결정검색(审查决定检索)' 을 클릭

口审公告查询 | 审查决定检索
구술심리 공고 검색 심사결정검색

发明 新型 外观 集成电路
발명 실용신안 디자인 집적회로

全部审查决定 排序字段 决定日 升序
심사결정 전체 정렬 필드 심결일 오름차순

提示:

제시 1.采用申请(专利)号检索时,请输入申请(专利)号中“.”号前面的全部数字(12位或8位),例如“201410123456”。출원(특허)번호로 검색할 경우, 출원(특허)번호에서 “.” 앞의 모든 숫자를 입력(12자리 또는 8자리)

2.采用日期检索时,日期输入格式为XXXX-XX-XX,例如2013-01-13. 예: 일자로 검색할 경우, 날짜 입력

3.采用国际分类号检索时,中间不要出现空格. 서식은 XXXX-XX-XX

국제분류코드로 검색할 경우, 칸을 비우지 않는다

<p>决定号 <input style="width: 100%;" type="text"/> 결정번호</p> <p>请求人 <input style="width: 100%;" type="text"/> 청구인</p> <p>发明名称 <input style="width: 100%;" type="text"/> 발명 명칭</p> <p>国际分类号 <input style="width: 100%;" type="text"/> 국제분류코드</p> <p>主审员 <input style="width: 100%;" type="text"/> 주심사원</p> <p>合议组组长 <input style="width: 100%;" type="text"/> 회의팀 팀장</p> <p>授权公告日 <input style="width: 100%;" type="text"/> 등록 공고일</p> <p>法律依据 <input style="width: 100%;" type="text"/> 법률 근거</p>	<p>决定日 <input style="width: 100%;" type="text"/> 결정일</p> <p>申请(专利)号 <input style="width: 100%;" type="text"/> 출원(특허)번호</p> <p>外观设计名称 <input style="width: 100%;" type="text"/> 디자인 명칭</p> <p>外观设计分类号 <input style="width: 100%;" type="text"/> 디자인 분류코드</p> <p>申请日 <input style="width: 100%;" type="text"/> 출원일</p> <p>专利权人 <input style="width: 100%;" type="text"/> 특허권자</p> <p>审定公告日 <input style="width: 100%;" type="text"/> 심사결정 공고일</p> <p>决定要点 <input style="width: 100%;" type="text"/> 결정요점</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

查询 清除
검색 지우기

- 심결번호(決定号), 출원(전리)번호(申請(專利)号)로 검색가능

2. 상표심판 결정서 검색



- 중국 평심위원회 홈페이지 접속
- (http://wssq.saic.gov.cn:9080/tmsve/pingshen_getMain.xhtml)
‘상표등록번호(注册号), 상표명(商标名称)’ 등을 선택하고, ‘검색(检索)’ 을 클릭

商标评审委员会评审裁定/决定文书

상표평심위원회 평심 재결/결정서

为进一步增强商标评审工作透明度，接受社会监督，我委将对评审裁定/决定文书全部即时公开。
本栏目提供的文书仅供查询人参考，不具法律效力。非法使用本栏目文书信息给他人造成损害的，由非法使用人承担法律责任。

隐藏检索

검색숨김

高级检索

고급검색

注册号 :

등록번호

商标名称 :

상표명칭

申请人名称 :

출원인 명칭

被申请人名称 :

피상고인 명칭

代理机构名称 :

대행기관 명칭

裁定/决定时间从 : 选择开始日期 **시작일자 선택** 至 选择结束日期 **종료일자 선택** 부터

재결/결정 시간

搜索

검색

清空

모두 지우기

- 2017년 12월 28일 이후 평심위 결정문서를 전부 공개 (단, 당사자의 영업비밀 등에 관한 것은 예외)

연구수행기관

특허법인 C&S, 중국 특허법인 중과(中科, CHINA SCIENCE)

발행처



특허청 특허청 국제협력과

- 이 책자의 전자파일은 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr)에서 다운로드 가능합니다

*경로:홈페이지 접속-책자/통계-간행물-주요 발행물



특허청