



중국 최고인민법원의 전량수출용 OEM 생산 + 수출행위 중국상표권 침해 불인정

PRETUL 사건 판결



1. 사실관계

OEM 제조 발주자는 Mexico 등록상표권자(TRUPER), 제품 생산수출회사(Ya Huan Lock Industry)는 중국 현지 제조업체인데, 동일한 상표를 중국에서 등록한 중국 상표권자 (Focker Security)가 중국 제조업체를 대상으로 상표권 침해라고 주장하면서 중국세관에 수출품의 통관중지 + 중국법원에 상표침해금지 및 손해배상을 청구한 사안입니다.

TM Owner	The Mark	Reg. No.	Class	Country
Focker Security		3071808	6	China
TRUPER S.A. DE C.V.		2783496	8	Mexico
	PRETUL	770611	6	Mexico

2. 소송경과 및 중국대법원 판결 요지

중국 1심과 2심 법원 모두 OEM 제조업체에 대해 상표권 침해를 인정하였습니다. 그러나 중국 최고인민법원은 2015. 11. 26. 하급심 판결을 파기하고 외국 상표권자의 주문을 받아 제조한 제품 전부를 상표권자에게 수출하는 OEM 제조 및 수출행위는 중국 소비자에게 상품출처의 오인 혼동을 일으킬 우려가 없으므로 중국 상표권 침해를 구성하지 않는다고 판결하였습니다.

중국 대법원 판결은 위와 같은 상황에서 제조업체의 생산 및 수출행위는 중국 상표법상 '상표의 사용행위'에 해당하지 않는다고 판결하였습니다. 모든 OEM 제품이 아니라 다음과 같은 제한된 조건을 충족한 경우에만 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판결한 점을 유의해야 합니다. 아래 중국 변호사들이 정리한 영문 표현을 그대로 인용합니다.

- the OEM was authorised to make the products by a foreign trademark owner with valid, prior trademark rights in the country of destination;
- the OEM had exercised a reasonable duty of care in verifying the IP rights of the foreign purchaser;
- the products made in China are intended solely for export and are not sold in China.

PRETUL 사건의 중국 최고인민법원 판결문을 참고자료로 첨부합니다. 보다 상세한 내용은 앞서 올린 한영호 중국변호사의 세미나 발표자료를 참고하시기 바랍니다.

첨부: 중국 판결문

Global 기업법무, 국제계약, 계약분쟁, 무역분쟁, 손해배상, Claim, License, 비용경감

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com