

베트남 진출 한국기업이 상표와 제품 라벨을 저작권 형태로 등록해야 하는 이유는?

● 베트남 진출 의료기기 업체를 위한 지식재산권 ①



▲ 응우옌 부 환
(Nguyen Vu Quan)
베트남 Kenfox IP & Law
Office IP 변호사

베트남과 같은 신흥시장에 진출하면서 상표나 산업디자인을 등록하는 것이 매우 중요하지만, 단순히 상표나 산업디자인만 등록 받는 것으로 충분하지 않다. 상표 출원 후 등록까지 약 18~24 개월, 산업디자인의 경우는 8~15 개월이라는 긴 시간이 소요된다.

아래 사례는 베트남에서의 지식재산권 침해행위가 얼마나 교묘하게 이루어지는지, 그리고 한국 기업이 왜 베트남에서 상표와 산업디자인을 저작권 형태로 등록 받아야 되는지 보여주는 사례이다.

사례 1: PROSPAN 기침약 Vs. PROSTIBAME 기침 시럽 보충제



"PROSPAN"은 Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG. 의 브랜드 명으로, "PROSPAN" 상표는 베트남에서 상표 등록을 받았으며, "PROSPAN" 기침약은 베트남 언론에 널리 광고됐다. 모든 베트남 가정에서 상비약으로 챙길 정도로 베트남 국민들이 애용하는 제품이다.

그리고 PROSPAN 제품의 공식 유통업체인 베트남 제약회사 SOHACO 는 베트남의 한 건강보조식품 제조업체가 ' PROSPAN' 기침약과 매우 유사한 포장의 'PROSTIBAME' 기침 시럽 제품을 상품화한 것을 발견했다.

사례 2: HAICNEAL 메디컬 샴푸 VS. "HAINOZAL 메디컬 샴푸



"HAICNEAL"은 중국 제약 회사인 DIHON 에서 제조하는 메디컬 샴푸의 브랜드명으로 DIHON 의 베트남 유통업체는 베트남 Hai Duong 지역에 소재한 회사가 DIHON 의 ' HAICNEAL' 제품의 포장과 외관이 유사한 'HAINOZAL' 상표를 사용한 메디컬 샴푸를 제조, 판매하고 있는 것을 발견했다.

상기 2 가지 사례의 경우, 어떤 법적 대응수단이 있을까? PROSPAN 는 베트남에서 상표 등록이 돼 있지만, PROSTIBAME 상표와 완전히 다르기 때문에 상표권을 근거로 대응할 수가 없다(상표권 침해 구성되지 않음). 마찬가지로, "HAICNEAL" 상표는 "HAINOZAL" 상표와 다른 것으로 간주되기 때문에 DIHON 사는 HAINOZAL 제품에 대해서 상표권을 근거로 권리를 행사하는 것이 불가능한 상황이다(상표권 침해 주장 어려움).

그러나 "PROSPAN" 및 "HAICNEAL" 제품의 포장이 베트남에서 상업적으로 널리 사용되고 광고됐다는 사실에 근거해, KENFOX IP & LAW OFFICE 는 부정경쟁행위에 기초해서 대응했다. 부정경쟁위반 소송에서 승소하기 위해 권리자는 상표가 베트남에서 널리 사용됐고, 베트남 소비자로부터 좋은 평판을 얻었으며, 제 3 자가 유사상표를 사용하기 전에 베트남에서 "상업적 표시"가 됐다는 것을 증명하기 위해 많은 자료를 베트남 집행기관에 제출해야 했다. 결과적으로 두 사례 모두 "불공정경쟁"이라는 판결이 내려졌다.

베트남 시장 진출 초기 단계인 한국 기업이 상기와 같은 침해를 당한 경우 어떤 대응수단이 있을까?

베트남에서 아직 제품을 상용화하지 않았거나 진출 초기 단계인 한국기업이 상기 사례와 같은 상태에서 포장은 동일하지만 브랜드가 다른 경쟁 제품이 등장했다고 가정해 보자.

"불공정 경쟁"에 관한 법률 규정에 따라 대응하기 위해서는, 제품의 라벨/포장이 베트남에서 상거래에 널리 사용됐으며 해당 라벨/포장이 부착된 제품의 명성과 명성이 현지 고객에게 잘 알려져 있음을 증명해야 한다.

다시 말해, 베트남 시장 진출 초기 단계에 있는 한국기업의 경우 이런 조건을 충족할 수 없다. 이런 경우에, 제품의 산업 디자인 또는 제품 패키지 등을 베트남 저작권청에 저작권 형태로 등록을 하고 해당 저작권을 해결책으로 활용할 수 있다:

베트남에 진출한 한국기업의 사례를 통해서 저작권 등록의 중요성을 이해할 수 있다.

베트남 소비자들은 한국 상품의 다양성, 매력적인 디자인, 합리적인 가격으로 인해 한국 상품에 대한 선호도가 높은 편이다. 이런 상황을 이용해서 한국 제품의 브랜드와 동일하거나 매우 유사한 유사상품의 유통이 많이 발생하고 있습니다.



한국 화장품기업, 라오가닉사에서 출시한 이너퍼퓸 제품인 "Foellie"는 베트남 소비자들에게 큰 인기를 끌고 있는 제품이다.

그리고 베트남의 E-커머스 플랫폼에서 해당 제품과 구별할 수 없을 정도로 동일한 위조품이 유통되고 있었지만 한국기업은 자사 제품의 브랜드인 Foellie 에 대한 상표권을 베트남에서 등록 받지 못한 상황이었기 때문에 대량적으로 유통되고 있는 위조품에 대해서 아무런 대응을 하지 못한 상황이었다.

(해당 제품이 베트남 소비자들에게 인기를 끌고 있지만, 베트남 시장에서 인기를 얻고 있는 것이 최근의 일이다. 또한 베트남 소비자들에게 광범위하게 알려진 제품이 아니기 때문에 "부정행위위반"을 근거로 대응하는 것 또한 불가능한 상황이었다.)

이런 상황에서, Kenfox IP Law Office 는 foellie 브랜드 로고에 대해서 저작권 등록을 통한 대응방안을 제안했다. 라오가닉사는 즉시 foellie 브랜드 로고에 대한 저작권 등록을 마치고 저작권 등록 증명서를 바탕으로 "저작권 및 관련 권리 전문 센터(ECCR)"를 통해서 foellie 위조품은 라오가닉사의 저작권을 침해했다는 평가보고서를 발급받았다.

그리고 베트남 저작권청에서 발급한 저작권 등록증과 ECCR 의 저작권 침해 평가서를 바탕으로 라오가닉사는 베트남에서 가장 규모가 큰 e-커머스 플랫폼인 **Shopee** 와 **Lazada** 에서 유통되고 있는 위조품에 대해서 유통차단을 시도할 수 있었다.

그리고 위조품 생산업체를 대상으로 “행정단속” 집행도 준비하는 등, 자사 **foellie** 브랜드의 상표 등록 전에 유통되고 있는 위조품에 대해서 자사 브랜드 로고를 저작권으로 등록 받는 방법을 통해서, 위조품에 대해서 성공적으로 대응 할 수 있다.

에 올라온 글: [KMDIANEWS](#)