

## 중국의 상표사용허가계약의 중첩체결에 관한 연구

송수련\*

- 
- I. 서 언
  - II. 상표사용허가계약의 중첩체결에 관한 법률문제
  - III. 상표사용허가계약의 중첩체결에 관한 분쟁사례
  - IV. 법원의 판단 및 우리기업의 대응책
  - V. 결 어
- 

주제어 : 중국 상표법, 상표사용허가계약, 중첩체결

### I. 서 언

중국은 지식재산권에 관한 법률과 제도의 시행역사가 짧고 지식재산권의 보호에 대한 사회 전반의 인식수준이 낮아서, 지식재산권과 관련한 분쟁이 끊임없이 발생하고 있다. 우리기업의 경우에도 상황이 다르지 않은데, 우리기업의 피침해 발생사건의 60%가 중국기업에 의하여 발생하고 있고 특히 지식재산권 중 상표권과 관련한 분쟁이 74%에 달한다.<sup>1)</sup>

이는 상표권의 특성상 침해여부를 판단하는 기준이 모호한 경우가 많을 뿐만 아니라 중국의 상표권은 중국 특유의 모습으로 발전해온바, 우리와는 다른 법제도와

---

\* 송실대학교 글로벌통상학과 초빙교수, E-Mail : punsudek@naver.com

1) 특허청·한국지식재산연구원, 우리기업의 해외 지재권 분쟁 실태조사, 특허청, 2015. 6, pp. 37~39.

## 2 무역상무연구 제73권 (2017. 2)

기준이 적용되는 것에 기인한다. 나아가 최근 우리기업의 상표권 보유비율이 높아지고 한류의 영향으로 우리기업의 상표권 가치가 높아진 것 또한 하나의 이유가 되고 있다.<sup>2)</sup> 이러한 연유에서 그간의 선행연구는 중국내 우리기업의 상표권 침해에 관한 법적 고찰을 통하여 그 대응책을 중심으로 전개되었다.<sup>3)</sup>

그러나 중국내에서는 상표권의 침해문제만큼이나 중요하게 다루어지고 있는 쟁점이 있는데, 바로 전용권이 설정된 상표권의 사용허가계약이 중첩적으로 체결되는 문제이다. 즉 상표권자가 ‘갑방(甲方)’과 전용상표사용허가계약을 체결한 이후에 동일한 내용으로 ‘을방(乙方)’과 다시 전용상표사용허가계약을 체결한다면, 당사자 간의 권리·의무관계는 물론 계약의 효력까지 문제될 수 있다. 특히 중국내에서는 이러한 문제가 빈번하게 발생하고 있음에도 불구하고, 그간은 이에 대한 기준이 정립되지 않아서 동일한 쟁점에 대하여 상이한 판결이 내려지는 등 논란이 끊이지 않아 왔다.

이러한 문제를 해결하고자 중화인민공화국 최고인민법원(이하 ‘최고인민법원’이라 한다)은 매년 공표하는 《2015년 중국법원의 지식재산권 사법보호현황(中國法院知識產權司法保護狀況 (2015年))<sup>4)</sup>을 통하여 공표된 ‘10대 지식재산권판결(十大知識產權案件)’<sup>5)</sup> 중 하나로서 “상하이파푸뤄문화용품유한회사, 상하이이상문화용품유한회사가 피카소국제기업주식유한회사를 상대로 제기한 상표사용허가계약 관련 민사판결문(上海帕弗洛文化用品有限公司、上海藝想文化用品有限公司訴畢加索國際企業股份有限公司商標使用許可合同糾紛民事判決書)”(이하 ‘본안 사건’이라 한다)을 선정하기에 이르렀다.

최고인민법원은 본안 판결의 선정이유에서 “본안 판결은 전국 각지에서 수십 건씩 발생하고 있는 유관 사건에 중요한 판단기준을 제공할 수 있으므로, 이후 유사사건 처리 시에 중요한 참고가 될 것”이라고 천명함으로써, 첫째, 상표사용허가계약의 중첩문제의 심각성을 인지하고 있을 뿐만 아니라, 둘째, 이에 관한 판단기준

2) 송수련, “중국 상표법상 등록과 무효에 관한 연구 - ‘마이클 조단’ 행정판결을 중심으로 -”, 무역상무연구 제69권, 한국무역상무학회, 2016. 2. pp. 699~700.

3) 노현수·우광명, “중국의 지적재산권침해와 기업의 대응방안에 관한 연구 - 특허권과 상표권 침해”, 국제상학 제25권 제1호, 한국국제상학회, 2010. 3; 김기호, “중국에서 상표권 침해행위에 대한 형사적 구제제도”, 지식과권리 2005년 가을·겨울, 대한변리사회, 2005. 12; 최우령, “중국 상표법상 상표권침해에 대한 고찰”, 경영법률 제21집 제3호, 한국경영법률학회, 2011. 4; 김주원, “상표권침해·부정경쟁에 관한 중국 하급심 판례 별건”, 판례연구 제18집 제1호, 서울지방변호사회, 2004; 손승우·전정민, “중국 저작권·상표권의 특징과 보호방안”, 한국저작권위원회 회논집 vol.21 no.4 통권 제84호, 한국저작권위원회, 2008. 12.

4) <http://www.court.gov.cn>(중화인민공화국 최고인민법원망).

5) 이와 관련하여 자세한 송수련, “중국의 프랜차이즈계약에 관한 연구 - 보경사건을 중심으로 -”, 무역상무연구 제67권, 한국무역상무학회, 2015. 8. p. 50. 참조.

의 정립이 시급하다는 점을 인정하였다. 즉 본안 판결의 선정을 통하여 최고인민법원은 당사자 간에 전용권이 설정된 상표사용허가계약이 중첩적으로 체결된 경우에, 당사자 간의 권리·의무는 물론 계약의 효력문제의 판단에 관한 사법지침을 하급법원에 하달한 것이다.

따라서 본고에서는 먼저 제2장에서 당사자 간에 상표사용허가계약이 중첩적으로 체결된 경우의 법적 문제를 검토하고, 제3장에서는 최고인민법원이 사법지침으로 공표한 본안 사건을 요약하며, 제4장에서는 본안 사건에 대한 법원의 판단과 그에 따른 우리기업의 유의사항을 도출함으로써, 제5장에서 본고를 요약·마무리하고자 한다.

## II. 상표사용허가계약의 중첩체결에 관한 법률문제

제3차 개정 《중화인민공화국 상표법(中華人民共和國商標法)》(이하 ‘상표법’이라 한다) 제43조 제1항에 따르면, 상표등록자는 ‘상표사용허가계약(商標使用許可合同)’을 체결함으로써 타인이 그 등록상표를 사용하는 것을 허가할 수 있도록 규정한다.<sup>6)</sup> 그 결과 한국본사가 중국에 등록한 상표에 대하여, 한국본사의 중국법인이 중국내 해당상표를 사용하기 위해서는 중국의 상표사용허가를 취득하여야 한다. 또한 한국본사의 중국공장이 중국기업의 OEM(주문자상표 부착생산) 생산을 하는 경우에도, 한국본사의 중국공장은 중국기업으로부터 상표사용허가를 취득한 경우에 한하여 중국기업의 상표를 부착할 수 있다.

다만 최근에는 중국내 상표가치에 대한 인식이 개선되면서 상표사용허가계약이 중첩적으로 체결되는 경우가 빈번하게 발생되고 있는바, 이하에서는 상표사용허가계약의 중첩체결과 관련한 법률문제를 살펴본다.

6) 第四十三條 商標注冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其注冊商標。

## 1. 전용상표사용허가계약이 중첩되어 체결된 경우의 계약 유효성

상표권자가 타인과 상표의 전용사용계약을 체결한 이후(이하 ‘선행 계약’이라 한다) 동일한 상표에 대하여 제3자와 전용사용계약을 중첩하여 체결한 경우에(이하 ‘후행 계약’이라 한다), 선행 계약은 물론 후행 계약의 유효성 문제가 병존하게 된다. 나아가 전용권이 설정된 상표사용계약의 경우에는 선행 계약과 후행 계약 간에 전용권 수권문제가 발생하게 되므로, 이하에서는 이에 관하여 살펴본다.

### 1) 중첩계약의 효력 문제

중국 민법은 법률행위를 법률효과의 내용에 따라 의무부담행위와 처분행위로 구분한다. 소위 의무부담행위(채권행위)는 목적물의 처분이 발생하지 않을 것을 전제로 하므로, 당사자 간에 일정한 의무이행을 설정하는 것으로서 당사자의 청구권이 창설되어 행위자는 이에 대한 급부의무를 부담하여야 한다. 소위 처분행위(물권행위 및 준물권행위)는 지배권을 직접 행사하는 행위이므로, 상대방이 권리를 취득하도록 하기 위한 전제로서 행위자는 처분권을 가져야 한다.<sup>7)</sup> 이때 물권은 배타적인 권리이므로 일물일권주의(一物一權主義)의 원칙이 적용되어 1개의 물건에 동일한 내용의 물권이 1개밖에 성립할 수 없으나, 채권은 배타성을 가지지 않기 때문에 1개의 채권에 동일한 내용의 채권이 여럿 병존할 수 있다.

즉 상표권자가 동일한 내용의 상표사용허가계약을 복수의 당사자와 체결하는 것은 상표권자가 스스로에게 채권법상의 두 개의 급부의무를 설정하였다는 것을 의미하는 것이므로, 상표권자는 각각의 사용권자에 대하여 각각의 급부의무를 부담하여야 한다. 다만 이러한 급부의무는 당사자 간의 계약에 근거한 의무를 의미하는 것에 불과한 것으로, 실제로 급부의무가 이행되었다는 사실을 입증하는 근거가 되지는 않는다.

따라서 급부의무의 실제적 이행여부는 상표권자의 처분행위에 기하여 판단할 필요가 있다. 즉 상표권자와 사용권자 간에 전용사용권이 설정된 상표사용허가계약을 체결하고 이에 대하여 양당사자가 자신의 의무를 각각 이행한 경우에 한하여, 상표권자는 자신이 등록한 상표에 대한 사용권을 처분한 것으로 인정될 수 있다. 그 결과 상표권자는 여전히 등록상표의 소유권자이기는 하나, 상표의 처분에 관한 권리는 이미 소멸된 것이 된다.

그 결과 상표권자가 후행 계약을 중첩적으로 체결한 경우에는 상표처분에 관한

7) 徐卓斌, 如何對待商標獨占使用權的重複許可, <http://www.hfiplaw.cn>(2016. 1. 30)

무권리자가 상표사용허가계약을 체결한 것이 되므로, 후행 계약은 무권처분계약이 되어서 계약체결의 유효성은 부정된다.

다만 상표의 처분권이 절대적인 의미를 가지는 것은 아니라는 점에 유의하여야 한다. 예컨대, 상표권자와 여럿의 사용권자가 동시에 독점사용권을 설정하는 계약을 체결하고, 계약상 허가기간, 지역범위, 사용대상 등이 중복되나 모든 계약이 비안되지 않았으며 각각의 사용권자가 여러 계약이 존재한다는 사실을 인지하지 못한 경우를 상정할 수 있다.

이 경우에 각각의 사용권자는 무권리자로부터 선의로 재산을 취득한 제3자로 인정되므로, 무권리자와 체결한 계약이라도 선의의 제3자는 당해 계약의 유효성을 보장받을 수 있다.

## 2) 선의취득제도

중국은 1978년에 개혁·개방정책을 통하여 ‘중국식 사회주의 시장경제 체제’의 골격을 마련하였으며 1993년 3월 29일에 헌법 개정을 통하여 이를 명문화하였다. 이를 기반으로 중국식 사회주의 시장경제의 활성화를 위한 2003년 《사회주의 시장경제체제의 보완을 위한 몇 가지 문제에 대한 결정(中共中央關於完善社會主義市場經濟體制若干問題的決定)》를 통하여 계약의 자유와 거래의 안전을 법적 제도로서 보장하기에 이르렀다.<sup>8)</sup>

이러한 계약의 자유와 거래의 안전을 더욱 두텁게 보호하기 위하여 2007년에는 물권법을 제정함으로써, 부동산 및 동산에 대한 소유권과 담보권 등 사유재산의 보호와 사용권리를 구체적으로 보장하기에 이르렀다. 이에 따라 거래의 안전이 보장되는 환경하에서 물의 소유 및 사용 권리가 보장되는 기반이 마련되었다.

다만 거래의 안전과 물의 소유권이 충돌하거나 모순되는 경우가 발생할 수 있는데, 바로 물이 무권처분된 경우가 이에 해당한다. 이 경우에 거래의 안전을 우선하게 되면 물의 진정한 권리자는 물에 대한 소유권을 상실하게 되는 결과를 야기하게 된다. 반면 물의 진정한 권리자의 보호를 우선하게 되면 물의 권리자는 소유권을 유효하게 유지할 수 있게 되지만, 당사자 간에 체결된 계약은 효력이 부정되어서 거래의 안전성을 해치게 된다.<sup>9)</sup>

이 문제를 해결하기 위하여 도입된 제도가 바로 ‘선의취득제도’인데, 이를 통하여 이른바 무권리자로부터 선의로 재산을 취득한 제3자는 보호된다. 즉 선의취득 제도는 선의로 재산을 취득한 제3자의 적법한 이익의 보호와 거래의 안전성이 보

8) 庄曉泳, 《中華人民共和國物權法輔導讀本》, 中國民主法制出版社, 2007, pp. 156~157.

9) 김용길, “중국의 선의취득제도”, 중국법, 2015(<http://www.kocw.net>).

## 6 무역상무연구 제73권 (2017. 2)

장되는 근거가 된다는 점에서 중요한 의의를 가진다.<sup>10)</sup>

이와 관련하여 중국 상표법 또한 선의의 제3자를 보호하는 장치를 여럿 두고 있는데, 그 중 하나가 바로 비안제도의 활용이다. 즉 상표법은 타인으로 하여금 상표사용허가계약이 체결된 사실을 용이하게 확인할 수 있도록 공시하게 함으로서, 상표권자에 의한 상표사용허가계약이 무분별하게 체결될 수 있는 가능성을 사전에 예방할 뿐만 아니라 선의의 제3자에 대한 보호장치를 마련하고 있다.

### 3) 전용사용권의 귀속 문제

전용사용권이라 함은 상표권자가 설정한 범위내에서 사용권자가 지정상품에 등록 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 의미한다. 이 때 수권되는 권리는 독점적 사용권이므로, 설정행위로 정해진 범위내에서는 상표권자도 상표를 사용할 수 없다.

즉 전용사용권이 설정된 경우에 상표권자는 단일의 상표사용허가계약만을 체결할 수 있는바, 악의적인 상표권자가 타인과 전용사용권이 설정된 상표사용허가계약을 체결한 이후에 동일한 전용사용권이 설정된 또 다른 상표사용허가계약을 제3자와 체결하였다면 전용사용권의 귀속문제가 제기될 수밖에 없다. 이 경우에 다음의 방법 중 하나로서 전용사용권의 귀속문제를 해결할 수 있다.

첫째, 상표사용허가계약을 먼저 체결한 당사자에게 전용사용권을 인정하는 것이다. 이는 상표권자가 후행 계약에 선행하여 상표사용허가계약을 통한 전용사용권을 설정하였다는 사실에 터 잡는 것이다. 즉 선행 사용권자에게 전용사용권이 이미 설정되어 있으므로, 이후에 상표사용허가계약을 체결한 당사자에게 설정할 전용사용권은 이미 소멸된 것으로 본다.

둘째, 후행 사용권자에게 설정된 전용사용권을 인정하는 것이다. 이는 상표권자가 후행 계약을 체결하는 방식으로 선행 계약을 해제하는 것으로 이해하는데 터 잡는 것이다. 즉 선행 사용권자의 전용사용권은 이미 소멸되었으므로, 후행 사용권자는 전용사용권을 새로이 설정할 수 있게 된다.

셋째, 선행 사용권자와 후행 사용권자 모두에게 전용실시권을 인정하지 않는 것이다. 이는 전용상표사용허가계약을 중첩적으로 체결한 상표권자의 의도를 전용사용권을 설정하지 않고자 하는 것으로 해석하여, 상표권자가 이전한 권리가 독점사용권이라 하더라도 각각의 사용권자에게는 통상사용권이 수권된 것으로 본다.<sup>11)</sup>

10) 梁慧星·陳華彬, 《物權法》, 法律出版社, 2007, p. 204.

11) 이러한 이해는 상표법 제43조의 제정목적에도 부합하는 것인데, 상표권상 권리변동이 발생한 경우에는 이를 공시함으로써 선의의 피해자가 발생하지 않도록 방지하고자 하는 의도에 일치한다(徐卓斌, 前揭論文).

이와 같이 전용사용권계약의 판단기준에 따라 귀속주체가 상이해질 수도 있을 뿐만 아니라 전용사용권의 효력 자체가 부정될 수도 있으므로, 이와 관련한 문제를 해결할 필요성이 대두되었다. 이에 중국정부는 중국 특유의 제도로써 ‘비안제도’를 창설하여 전용사용권자의 권리범위를 명확히 하였다.

## 2. 중국 상표사용허가계약의 비안제도

중국에서도 상표를 등록하기 위해서는 우리와 마찬가지로 출원, 심사, 공고 및 등록의 절차를 거치게 된다. 다만 상표사용이 타인에게 허가되는 경우에는 중국만의 독특한 제도가 운영되고 있는데, 이를 ‘비안(공시)제도’라고 한다. 이하에서는 상표사용허가계약이 중첩되어 체결된 상황에서 비안제도가 가지는 의미를 가지는지 살펴본다.

### 1) 비안의 의미

물권에 유사한 상표(전용)권은 법에 의하여 독점적 배타성이 부여되는 절대권이며 이른바 대세적 권리를 가진다. 이에 따라 상표권자는 상표권을 이전할 수도 있고 그 사용을 허가할 수도 있다. 다만 이 경우에 타인이 상표권상의 권리변동, 예컨대 이전이나 사용허가 사실을 명확히 인식할 수 있는 공시방법이 마련되지 않은 경우에, 타인에게는 예측하지 못한 손해가 발생할 수 있을 뿐만 아니라 거래의 안전을 보장받을 수 없게 된다.

다만 우리법의 경우에는 상표의 ‘설정등록’이라는 법과 기술적 제도에 의하여 상표권을 주장할 수 있으나, 중국의 경우에는 물권적 효력이 보다 폭넓게 인정되어 물권과 같이 ‘공시의 원칙’이 적용된다. 즉 중국의 경우에는 상표의 설정등록 이후에 별도의 공시를 거치도록 하는데, 이를 바로 ‘비안(備案)’이라 한다.

비안과 관련하여서는 상표법 제43조 제3항에서 규정하는데, 본 항은 상표권상 권리변동이 발생하는 경우에, 즉 타인에게 상표권의 사용을 이전하는 경우에, 상표권자로 하여금 상표사용허가계약 사실을 상표국에 보고하여 비안하도록 하며 상표국에서 이를 공고하도록 규정한다.

이를 통하여 상표권의 수요자는 상표권의 이전 사실과 권리변동 현황을 용이하게 확인할 수 있게 됨으로서, 예측할 수 없는 손해를 방지하는 한편 상표권 거래의 안전을 담보 받게 된다.

## 2) 비안의 효과

상표법 제43조 제3항 후단은 상표사용허가에 대하여 비안하지 않은 경우의 효과에 관하여 규정하는데, 상표를 비안하지 않은 경우에는 선의의 제3자에 대항할 수 없도록 규정한다. 이는 ‘대항요건주의’를 취하는 것으로, 상표권의 권리변동은 당사자의 의사표시만으로 효력을 발생하나 비안을 통하여만 제3자에게 대항할 수 있는 권리를 가진다는 의미이다. 즉 비안한 경우에 한하여 제3자에게 대항할 수 있으며 비안하지 않은 경우에는 제3자에 대하여 대항할 수 없다. 이를 분설하면 다음과 같다.

먼저 사용권자의 측면에서는 상표사용허가계약을 체결하는 것으로서 당사자 간의 의사표시에 의한 상표사용권이 수권되는 것이지, 비안을 통한 공시에 의하여 상표사용권이 수권되는 것은 아니다. 예컨대 타인이 무단으로 당해 상표를 사용하는 경우에, 상표사용허가가 비안되지 않은 경우라도 전용사용권이 설정된 사용권자는 타인에 대하여 자신의 명의로 소를 제기할 수 있다.<sup>12)</sup>

다만 상표사용의 이전사실이 비안되지 않은 경우에, 사용권자의 권리는 완전하게 보장받기 어렵다. 예컨대 상표권자가 동일한 상표권에 대하여 복수의 사용권자와 상표사용허가계약을 체결한 경우에는, 선의의 제3자인 복수의 사용권자가 발생하게 된다. 이 경우에 선의의 제3자보다 우선하여 상표사용허가계약을 체결하였으나 비안하지 않은 사용권자는, 이후의 선의의 제3자에 대하여 상표사용의 중지를 요구할 수 없게 된다는 한계를 가진다.

한편 이후의 선의의 제3자에게 수권된 상표사용허가권이 상표권자에 의하여 비안되었다면, 선의의 제3자는 대항효력을 갖추게 된다. 그 결과 선의의 제3자보다 우선하여 상표사용허가계약을 체결한 사용권자에 대하여 대항할 수 있다. 따라서 이후의 선의의 제3자가 자신보다 우선하여 상표사용허가계약을 체결한 사용권자에 대하여 상표사용의 중지를 요구하는 경우에, 사용권자는 그 상표의 사용을 중단하여야 한다.<sup>13)</sup>

다만 이러한 비안의 효과는 2014년 제3차 개정 상표법상 비로소 명문화된 것으로, 본래 상표법이 제정될 당시의 비안제도는 단순히 “상표국에 반드시 비안할 것”<sup>14)</sup>만을 규정하였을 뿐이다.<sup>15)</sup> 따라서 비안의 효과가 재판실무상 어떻게 적용되

12) 小微律政, 商標許可使用合同備案的法律效力解析, <http://www.lvzheng.com>(2016. 3. 21).

13) 물론 이에 따른 손해는 상표권자에 대하여 청구할 수 있다(凌宗亮, 商標重復許可使用糾紛的司法裁判, 人民法院報, 2014年02月19日).

14) 商標使用許可合同應當報商標局備案

15) 이러한 논란을 잠식시키기 위하여 2002년 최고인민법원은 《상표민사분쟁사건을 심리하는 데 적용되는 법률의 약관의 문제에 관한 최고인민법원의 해석(最高人民法院關於審理商標民



는지는 중요한 의미를 가지는데, 이하에서는 최고인민법원이 선정한 2015년 ‘10대 지식재산권판결’ 중 하나로서 비안의 효과가 주요 쟁점으로 다루어진 판례에 관하여 살펴본다.

### III. 상표사용허가계약의 중첩체결에 관한 분쟁 사례<sup>16)</sup>

#### 1. 피카소회사의 본안 상표 등록

피카소국제기업주식유한회사(畢加索國際企業股份有限公司: 이하 ‘피카소회사’라 한다)는 미국피카소창조회사(美商畢加索創意公司(Picasso Creations, Inc))의 수권으로 중국 상표국에 상표등록 제16류(문구 및 인쇄출판물)로서 등록유효기간이 2003년 5월 21일부터 2013년 5월 20일까지이고 사용지역이 대만, 홍콩, 마카오를 제외한 중국지역인 상표를 등록함으로써, 중국내 ‘피카소 도형상표’(이하 ‘본안 상표’라 한다)의 상표권자가 되었다.

#### 2. 피카소회사와 파푸워회사 간의 상표사용허가계약 체결

피카소회사는 2003년 7월 9일에 상하이파푸워문화용품유한회사(上海帕弗洛文化用品有限公司: 이하 ‘파푸워회사’라 한다)에게 《수권증명서(授權證明書)》를 발급하여, 파푸워회사가 2003년 7월 9일부터 2008년 12월 31일까지 중국내에서 필기구류에 대하여 본안 상표를 독점적으로 사용할 것을 수권하였다.

2008년 9월 8일에 피카소회사는 《수권증명서(授權證明書)》를 재발급하여, 본안 상표에 대한 독점사용권의 사용기간을 2008년 9월 10일부터 2013년 12월 31일로 연장하였다. 이후 2010년 2월 11일에 피카소회사와 파푸워회사는 《수권증명서(授權證明書)》를 재체결하여, 계약기간을 2023년 12월 31일까지 10년 연장하였다.

---

事糾紛案件适用法律若干問題的解釋》 제19조를 통하여, “... 상표사용허가계약은 상표국에 비안하지 아니하면, 선의의 제3자에게 대항할 수 없다”고 규정하였으며, 동 규정이 법제화된 것이 제3차 개정 상표법 제43조 제3항이다.

16) 상하이고급인민법원 (2014) 후고민삼 (지) 종자제117호(上海市高級人民法院 (2014) 滬高民三 (知) 終字第117号).

### 3. 본안 상표의 비안

비안의 주무부처인 상표국은 2009년 3월 12일에 피카소회사에게 ‘상표사용계약 비안통지서’를 송부하였다. 동 통지서에는 피카소회사가 2008년 6월 30일에 신청한 ‘파퓌뢰회사 사용 제xxxx호 등록상표 사용허가계약 비안신청서’가 비안되었다는 내용이 포함되었다.

### 4. 본안 계약 비안의 사전 중단

2012년 1월 1일에 피카소회사와 파퓌뢰회사는 상표사용허가계약에 대한 비안을 계약의 만기종료 이전에 중단하는 협의를 체결하였다. 동 협의의 주요 내용은 첫째, 양당사자는 2003년에 상표사용허가 및 상표국의 상표사용허가에 대한 비안(허가기간 2003년 7월 9일부터 2013년 5월 19일까지)에 관한 계약을 체결하였다. 둘째, 양당사자는 본안 상표의 비안을 2012년 1월 1일 조기중단하는데 합의한다. 셋째, 동 협의는 본안 상표사용허가에 대한 비안사용의 조기중단에만 적용되며, 본안 상표와 관련한 기타 합의에는 영향을 미치지 않는다.

이후 상표국이 2013년 3월 13일에 발표한 ‘2012년 제10기 상표공고’상의 ‘허가상표비안 조기중단란’에는 피카소회사와 파퓌뢰회사 간에 체결한 상표사용허가계약의 비안이 2012년 1월 1일자로 조기중단된 사실이 공시되었다.

### 5. 피카소회사와 이상회사 간의 상표사용허가계약 체결

2012년 2월 16일에 피카소회사와 상하이이상문화용품유한회사(上海藝想文化用品有限公司: 이하 ‘이상회사’라 한다)는 상하이에서 《상표사용허가계약서(商標使用許可合同書)》를 체결하였다. 동 계약은 이상회사에게 본안 상표에 대한 전용상표사용권을 설정하고 그 기간을 2012년 1월 15일부터 2017년 8월 31일까지로 합의한 것이다. 이후 피카소회사는 이상회사에게 본안상표의 사용허가를 증명하는 수권서를 발급하면서, 본안 상표의 모조품 추방업무 또한 위탁하였다.

2012년 2월 28일에 피카소회사와 이상회사는 상표국의 비안을 위하여 《상표사용허가계약(商標使用許可合同)》을 별도로 체결하였다.

## 6. 파푸ړ회사의 소제기

파푸ړ회사는 피카소회사와 이상회사 간의 행위가 계약법상의 “통정허위표시로서 제3자의 합법적인 이익에 손해를 끼친 행위”에 해당할 뿐만 아니라 “법률과 행정법규상의 강행규정을 위반한 것”임에 따라,

첫째, 피카소회사와 이상회사가 체결한 《상표사용허가계약서(商標使用許可合同書)》의 무효<sup>17)</sup>와,

둘째, 파푸ړ회사에게 발생한 손해 100만 위안을 배상할 것을 청구하였다.

## 7. 원심의 판단

원심법원은 피카소회사와 이상회사 간에 체결된 계약은 양당사자 모두가 진의로서 계약을 체결한 것일 뿐만 아니라 본안 상표의 독점적 사용에 목적이 있으므로 통정허위표시로서 파푸ړ회사의 합법적 이익에 손해를 끼쳤다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 강행규정을 위반한 것이 아니라고 판단하여, 파푸ړ회사가 청구하는 본안 계약 및 관련 수권서의 무효청구는 기각하고 이에 기한 손해배상도 이유 없다고 판시하였다.

이에 불복한 파푸ړ회사와 이상회사는 상하이고급인민법원에 상소하였다.

## IV. 법원의 판단 및 우리기업의 대응책

최고인민법원이 지난 해 본안 사건을 ‘10대 지식재산권판결(十大知識產權案件)’ 중 하나로 선정하면서, 그 선정이유로서 ‘본안 판결은 중국각지에서 제기된 수십 건의 유사사건 심리에 중요한 기준을 제공한다’고 실시하였다. 이와 관련하여 베이

17) 중국에서는 전통적으로 무효계약의 범위가 상당히 광범위하게 적용되어 실제적으로는 대부분의 계약이 무효가 되는 실정이었다(王麗萍, 양효령(역), “中國大陸合同效力制度的演進及展望”, 민사법학 (39-2), 한국민사법학회, 2007. 12, p. 33). 그러나 광범위한 계약무효의 인정이 시장질서를 교란하는 경우가 빈번해지자, 현재 중국법원은 계약무효제도의 사용을 억제하는 추세에 있다(徐卓斌, 前揭論文).

다만 그간의 상표법상에는 ‘무효(無效)’와 ‘취소(撤銷)’의 개념을 ‘취소’로 통칭함에 따라 법적 의미가 불분명하였으나, 제3차 개정을 통하여 이 둘의 구분이 명확해졌다(許帥帥, 淺析注冊商標無效制度, 《北極光》, 2016年 6期, 203頁).

징시 제1중급인민법원의 천즈싱 판사는 ‘이러한 문제는 중국인들이 그간에는 중시되지 않았던 상표의 경제적 가치를 인식하게 되면서 상표의 상업적 가치를 적극 활용하려는 시도에 따른 것’<sup>18)</sup>이라고 분석하기도 하였다.

따라서 이하에서는 전용사용권이 설정된 상표사용허가계약이 중첩적으로 체결된 경우에, 법원의 판단기준은 무엇이고 이에 대한 우리기업의 대응책은 무엇인지 살펴본다.

## 1. 중첩계약의 효력 문제

### 1) 법원의 판단

재판부는 파푸ړ회사와 이상회사 간의 본안 상표 독점사용허가계약의 유효성과 관련하여,

첫째, 이상회사는 선의의 제3자에 속하지 않는다.

둘째, 피카소회사와 파푸ړ회사 간에 체결된 계약은 정상적으로 이행되던 중 2012년 1월 1일에 비안중단에 합의하는 계약을 체결하였다. 이는 비안의 공시가 중단되었다는 것을 입증하는 것으로, 본안 계약의 해제를 입증하는 증거가 되지 못한다. 나아가 피카소회사와 이상회사 간에 체결된 계약이 유효하게 성립되었다고 하더라도, 피카소회사와 파푸ړ회사 간에 체결된 본안 상표의 독점사용계약이 유효한 이상 피카소회사는 본안 상표의 처분권을 행사할 수 없다.

셋째, 이상회사는 본안 계약을 통하여 취득한 독점사용권으로는 파푸ړ회사가 피카소회사로부터 이전 받은 본안 상표의 독점사용권에 대항할 수 없다. 즉 파푸ړ회사의 선행 계약의 효력은 이상회사가 체결한 후행 계약에 대하여 대항할 수 있으므로, 파푸ړ회사의 본안 상표 독점사용권은 인정된다.

다만 원심판결은 피카소회사와 이상회사 간에 체결된 상표사용허가계약의 유효성은 인정하면서도 이상회사의 독점사용권의 유효성을 부정하였는데, 이러한 원심의 판단에는 법리를 오해한 점이 있으나 이는 청구범위에 속하지 않아서 판단하지 않는다고 판시하였다.

### 2) 소결

상표사용허가계약의 양당사자는 상표사용의 허가를 통하여 각각 일정한 이익을 취할 수 있다. 예컨대 상표권자의 경우에 사용권자의 자본과 노력으로 상표가치를

18) 陳志興, 商標的價值源于商業使用, 中國知識產權報版, 2013年 1月 21日.

용이하게 확대할 수 있다는 이점을 가지며, 사용권자의 경우에도 널리 알려진 상표를 사용하여 홍보·판촉활동을 함으로서 용이하게 매출을 확대할 수 있다는 이점을 가진다.

이러한 연유에서 대중적 인지도가 높은 상표의 경우에는 상표사용허가계약이 빈번하게 체결되게 되는데, 통정허위표시 여부와 관계없이, 상표권자가 여럿의 상표사용권자와 여럿의 전용상표사용허가계약을 체결하는 경우에 상표권자의 권리를 어떻게 보장할 것인가가 문제될 수 있다.

본안에서 파푸ړ회사는 피카소회사와의 상표사용허가계약을 체결하여 본안 상표의 전용사용권을 획득하였다. 파푸ړ회사가 전용사용권을 획득하였다는 의미는 상표권자가 합의된 기간과 지역 및 방식으로 단일의 상표사용자에게 등록상표의 사용을 허가하는 것으로, 상표권자라도 합의된 기간과 지역 및 방식으로는 동 상표의 사용이 금지된다는 의미이다.<sup>19)</sup>

다만 본안 판결은 ‘선행 계약이 유효하다는 이유만으로 후행 계약이 유효하다는 사실을 부정할 수 없다’고 판시하였는데, 이는 의문이다.

중국민법은 처분권을 가지지 않은 행위권자가 타인권리에 대하여 자신의 명의로 처분을 실시하는 행위를 ‘무권처분행위’라고 규정하는데, 이때 무권처분자가 자신의 명의로 타인권리의 목적을 처분하는 것을 타인권리에 대한 침범으로 인정하기 때문이다.<sup>20)</sup>

나아가 중국 계약법은 제51조를 통하여 처분권이 없는 자가 자기명의로 타인의 물건이나 재산 등을 처분하는 계약을 체결하였을 경우에 관하여 규정하는데, 이러한 계약은 원칙적으로는 무효임을 규정한다.<sup>21)</sup> 다만 계약 체결 이후에 처분권자의 추인을 얻었거나 또는 합법적으로 처분권을 얻은 당사자 간의 계약(매매, 증여, 상속 등)은 유효하다.<sup>22)</sup>

따라서 본안 상표의 상표권자인 피카소회사가 파푸ړ회사와 본안 상표에 대한 전용상표사용허가계약을 체결한 이후 피카소회사가 파푸ړ회사와의 계약을 해제하여 처분권을 회복하지 못한 경우에, 피카소회사는 상표의 사용행위 나아가 사용허가행위와 관련하여서는 무권리자가 되어 피카소회사의 본안 상표사용권의 재처분권리는 상실한 것이 된다. 그 결과 무권리자인 피카소회사와 이상회사 간에 체결된 상표사용허가계약은 그 계약이 전용사용권이 설정된 것인지 여부와 관계없이

19) 《상표민사분쟁사건 심리에 관한 법률적용문제의 해석(關於審理商標民事糾紛案件适用法律若干問題的解釋)》 제3조 제1항.

20) 강평 저·노정환 역, 중국민법, 삼성경제연구소, 2007, p. 409.

21) 夏志宏 主編, 中華人民共和國合同法, 對外經濟貿易大學出版社, 1999, p. 1.

22) 劉景一 主編, 合同法新論, 人民法院出版社, 1999, pp. 168~170.

#### 14 무역상무연구 제73권 (2017. 2)

무권리자에 의한 처분행위에 해당하므로, 피카소회사와 이상회사 간에 체결된 계약은 무효로 보아야 할 것이다.

특히 파푸튀회사는 선행 계약을 통하여 본안 상표를 계속하여 사용함으로써 계약의무를 이행한 반면 이상회사는 피카소회사와 상표사용허가계약상을 체결한 이후에 계약의무를 전혀 이행하지 못한 점에 비추어, 이상회사는 본안 계약에 기한 본안 상표의 사용권을 획득하지 못한 점을 인지하고 있었던 것으로 판단된다. 이는 후행의 계약관계가 유효하지 않은 것임을 스스로 입증하는 것이다.

다만 무권리자에 의한 처분행위라도 그 처분행위가 제한적으로 인정되는 경우가 있는데, 소위 선의의 제3자에 대한 행위인 경우가 그러하다. 따라서 이상회사가 선의의 제3자로 인정되는지 여부는 중요한 의미를 가지므로, 이하에서 판단한다.

## 2. 전용사용권의 귀속 문제

### 1) 법원의 판단

재판부는 피카소회사와 이상회사 간에 체결된 계약이 통정허위표시에 의한 제3자의 이익을 침해하였는지 여부와 관련하여,

첫째, 피카소회사가 이상회사에게 파푸튀회사와의 상표사용허가계약 사실을 고지한 점,

둘째, 피카소회사와 이상회사는 상표국이 2012년 3월 13일에 본안 상표의 비안을 중단공고하기 이전인 2012년 2월 16일에 본안 상표의 사용허가계약을 체결하였는데, 상표국에 의한 본안 상표비안의 중단공고가 피카소회사와 파푸튀회사 간의 상표사용허가계약의 해제를 의미하지 않는다는 점,

셋째, 이상회사가 피카소회사와 파푸튀회사 간의 상표사용허가계약의 체결사실을 인정한 점

등에 기하여, 이상회사가 독점권이 설정된 상표사용허가계약이 중첩적으로 수권된 경우의 후속 계약의 당사자라고 하더라도, 선의의 제3자에는 해당하지 않는다고 판단하였다.

다만 이상회사가 피카소회사와 파푸튀회사 간의 상표사용허가계약의 계약사실을 인지하고 있었다는 사실만으로 이상회사와 피카소회사 간에 통정허위의 의사표시가 있었다고 볼 수는 없으므로, 파푸튀회사가 주장하는 피카소회사와 이상회사 간의 통정허위행위는 이유 없다고 판단하였다.

## 2) 소결

이상회사가 선의의 제3자로 인정되는지 여부와 관련하여, 재판부는 후행 계약으로서 피카소회사와 이상회사 간에 상표사용허가계약이 유효하게 체결되었다고 하더라도, 통정허위표시의 존재 여부와 관계없이, 이상회사가 계약체결 당시에 선행 계약의 존재를 인지한 이상 선의의 제3자에 해당되지 않는다고 인정한 법원의 판단은 긍정된다.

그러나 본안 판결이 ‘원심이 판단한 피카소회사와 이상회사 간에 체결된 계약이 무효라는 청구이유에 대한 기각은 긍정하면서도, 피카소회사와 이상회사 간에 체결된 계약이 독점사용권이 설정된 것은 아니라는 판시에 관하여는 부정’하였는데, 이는 의문이다.

첫째, 상표권자와 사용자 간에 전용사용권이 설정된 상표사용허가계약이 체결되고 이에 대하여 양당사자가 자신의 의무를 이행한 경우에, 상표권자는 자신이 등록한 상표에 대한 사용권을 처분한 것이 되어서 등록상표의 소유권자이기는 하나 상표의 처분에 관한 권리는 더 이상 주장할 수 없다.

둘째, 위 첫째에 대한 예외로서 상표법 제43조는 상표권상 권리변동이 발생한 경우에 이를 공시함으로서 선의의 피해자를 보호한다. 따라서 공시되지 않아서 여럿의 독점사용허가계약이 체결된 경우에는 여럿의 계약 모두를 통상사용권을 설정하는 상표사용허가계약으로 간주함으로서, 선의의 피해자가 발생하지 않도록 조치하는 것이 제정목적에 부합한다.

셋째, 재판부는 이상회사를 선의의 제3자가 아니라고 판단함으로써, 파푸튀회사가 이상회사에게 대항할 수 있는 근거를 마련하였다. 다만 그 근거는 파푸튀회사가 피카소회사와 체결한 전용사용권이 설정된 상표사용허가계약에 근거한 것인데, 이상회사에게도 전용사용권을 인정함으로써 전용사용권의 충돌문제가 잔존한다. 생각건대 중국법원은 후행 계약의 유효성을 인정함으로써 후행 계약의 당사자에게 상표권자에 대하여 채무불이행의 책임을 물을 수 있는 근거를 마련해주기 위한 것으로 보이나, 후행 계약의 독점사용권이 부정되지 않는 이상 선행 계약과의 독점권 또는 사용권에 대한 분쟁이 상존한다는 의미이므로 유의가 요구된다.

## 3. 우리기업의 대응책

대기업이 중국에 진출하는 경우에는 자신의 상표를 사용하여 판매를 확대하는 것을 목적으로 하기 때문에, 본안과 관련한 분쟁이 발생할 가능성은 높지 않다. 즉

발생 가능한 경우로서 중소기업 또는 자영업자로 한정할 수 있는데, 두 가지 경우로 나누어 살펴볼 수 있다.

첫째, 우리기업이 중국에 진출하지 않은 상태로 국내에서 일정한 인지도를 갖춘 상표를 중국에 등록한 이후에, 중국기업에게 상표의 사용을 이전하거나,

둘째, 중국현지에서 사업을 영위하고자 하는 우리기업이 사업의 용이성을 위하여 중국기업에게서 상표사용을 이전받는 경우로 나누어 볼 수 있다.

전자의 경우에는 우리기업이 상표권자가 되는 것이므로 스스로가 적법한 절차에 따라 상표사용허가계약을 체결하면 문제될 것이 없으나, 후자의 경우에는 중국기업의 상표권자가 되고 우리기업이 사용권자의 지위에 놓이게 되므로 경우에 따라 본안과 동일한 또는 유사한 처지에 놓일 가능성이 있다.

이 경우 또한 두 가지로 나누어 유의사항을 살펴볼 수 있는데,

첫째, 선행 계약의 당사자인 경우에는 후행 계약과의 관계에서 무엇보다 비안의 중요성이 강조된다. 다만 현실적으로는 계약이 중첩적으로 체결되었는지 여부 나아가 선행 계약인지 여부를 사전에 인지하는 것이 어려운 것이 사실이다. 따라서 상표사용허가계약의 체결시에 비안을 조건으로 계약의 유효성을 설정하는 것은 유용한 방법이 된다.

다만 본안 계약과 같이 계약의 이행과정에서 비안을 중단하여야 하는 경우가 발생하는 경우에는, 그 합의상 계약의 중단 또는 해제가 아닌 비안의 중단이라는 사실과 함께 동일한 상표사용권에 대하여 추가적인 계약체결을 금지하는 조항을 삽입하는 것이 유용하다. 또는 계약이 지속될 가능성이 현저히 희박할 경우에는 비안의 중단과 함께 계약을 해제하는 편이 현명하다.

둘째, 후행 계약의 당사자인 경우 또한 현실적으로 이를 사전에 인지하는 것은 용이하지 않으므로, 계약체결 이전에 당해 상표의 비안여부를 반드시 확인할 필요가 있다. 비안되지 않은 경우에는 상술한 경우와 마찬가지로 비안을 조건으로 계약을 체결하는 것이 안전한데, 이는 선행 계약이 존재하더라도 비안하지 않은 경우에는 선의의 제3자인 후행 상표권자가 우선하여 비안한 경우에는 선행 상표권자에 대하여 대항할 수 있기 때문이다.

다만 선행 상표권자와 후행 상표권자 모두가 비안하지 않은 경우이라도 본안 판결에 따르면 후행 상표권자의 계약 유효성은 물론 독점사용권의 유효성까지 담보될 가능성이 높는데, 이는 선의의 제3자(거래의 안전)와 선행 상표권자(계약의 보호)의 이익이 상충되는 경우에는 선의의 제3자, 즉 거래의 안전성을 우선하는 추세에 있기 때문이다.<sup>23)</sup>



## V. 결 어

최근 중국에서는 상표의 가치가 중요하게 인식되면서, 상표사용허가계약과 관련한 분쟁이 적지 않다. 이들 분쟁 중 가장 많은 논란이 되는 것 중 하나가 바로 상표사용허가계약이 중첩적으로 체결되는 것인데, 이에 관한 법률규정인 비안제도상의 흠결로 각지의 각급법원에서 각기 다른 판결이 내려져왔다. 이는 본래 상표법이 제정될 당시의 비안제도를 단순히 “상표국에 반드시 비안할 것”만을 규정한 것에 기인한다.

이러한 문제를 바로잡기 위하여 2014년 제3차 개정 상표법은 비안제도의 효과를 비로소 명문화하였는데, 이를 통하여 사용권자가 상표를 비안하지 않은 경우에 선의의 제3자에 대하여 대항할 수 없도록 규정하였다. 나아가 이와 동일 또는 유사한 분쟁이 발생한 경우에 대한 사법지침을 마련하기 위하여, 최고인민법원은 2015년 ‘10대 지식재산권판결’ 중 하나로서 본안 사건을 선정하였다.

본안 판결에 따르면 독점사용권이 설정된 상표사용허가계약이 중첩적으로 체결된 경우에,

첫째, 선행 계약의 당사자는 비안된 경우에 한하여 자신의 독점사용권을 주장할 수 있으며,

둘째, 선행 계약의 당사자라고 하더라도 비안하지 않은 경우에는, 후행 계약의 당사자가 선의의 제3자가 아닌 경우에 한하여 대항할 수 있다.

다만 본안과 같이 선행 계약이 유효한 상황에서 비안만 중단된 경우에, 중국 법원은 후행 계약의 유효성은 물론 독점사용권까지 모두 인정한다는 점에 유의하여야 한다. 이는 이들의 유효성을 인정함으로써 선행 계약의 당사자에게 상표권자에 대하여 채무불이행의 책임을 물을 수 있는 근거를 마련해 주기 위한 것으로 보이나, 후행 계약의 유효성이 부정되지 않는 이상 선행 계약과의 독점권 또는 사용권에 대한 분쟁이 상존한다는 의미이므로 유의가 요구된다.

---

23) 凌宗亮, 商標使用許可備案的對抗效力——兼談新《商標法》第四十三條第三款的理解與適用, 《中華商標》 2014年06期, 54頁.

## 참 고 문 헌

- 장평 저·노정환 역, 중국민법, 삼성경제연구소, 2007.
- 김기호, “중국에서 상표권 침해행위에 대한 형사적 구제제도”, 지식과권리 2005년 가을·겨울, 대한변리사회, 2005. 12.
- 김용길, “중국의 선의취득제도”, 중국법, <http://www.kocw.net>.
- 김주원, “상표권침해·부정경쟁에 관한 중국 하급심 판례 별건”, 판례연구 제18집 제1호, 서울지방법변호사회, 2004.
- 노현수·우광명, “중국의 지적재산권침해와 기업의 대응방안에 관한 연구 -특허권과 상표권침해-”, 국제상학 제25권 제1호, 한국국제상학회, 2010. 3.
- 손승우·전정민, “중국 저작권·상표권의 특징과 보호방안”, 한국저작권위원회논집 vol.21 no.4 통권 제84호, 한국저작권위원회, 2008. 12.
- 송수련, “중국 상표법상 등록과 무효에 관한 연구 -‘마이클 조단’ 행정판결을 중심으로-”, 무역상무연구 제69권, 한국무역상무학회, 2016. 2.
- \_\_\_\_\_, “중국의 프랜차이즈계약에 관한 연구 -보경사건을 중심으로-”, 무역상무연구 제67권, 한국무역상무학회, 2015. 8.
- 王麗萍, 양효령(역), “中國大陸合同效力制度的演進及展望”, 민사법학 (39-2), 한국민사법학회, 2007. 12.
- 특허청·한국지식재산연구원, 우리기업의 해외 지재권 분쟁 실태조사, 특허청, 2015. 6.
- 최우령, “중국 상표법상 상표권침해에 대한 고찰”, 경영법률 제21집 제3호, 한국경영법률학회, 2011. 4.
- 陳志興, 商標的價值源于商業使用, 中國知識產權報版, 2013年 1月 21日.
- 梁慧星·陳華彬, 《物權法》, 法律出版社, 2007.
- 凌宗亮, 商標使用許可備案的對抗效力——兼談新《商標法》第四十三條第三款的理解与适用, 《中華商標》 2014年 06期.
- 劉景一 主編, 合同法新論, 人民法院出版社, 1999.
- 夏志宏 主編, 中華人民共和國合同法, 對外經濟貿易大學出版社, 1999.
- 小微律政, 商標許可使用合同備案的法律效力解析, <http://www.lvzheng.com>, 2016.3.21.
- 徐卓斌, 如何對待商標獨占使用權的重複許可, <http://www.hfiplaw.cn>, 2016.1.30.
- 凌宗亮, 商標重複許可使用糾紛的司法裁判, 人民法院報, 2014年02月19日. ling

許帥帥, 淺析注冊商標無效制度, 《北極光》, 2016年 6期.

庄曉泳, 《中華人民共和國物權法輔導讀本》, 中國民主法制出版社, 2007.

<http://www.court.gov.cn>(중화인민공화국 최고인민법원망).

## ABSTRACT

### **A Study on the Matter of Double Contract for Trademark License in China**

Soo-Ryun SONG

There are many safeguards and measures available regulating the protection of a trademark and its registered holder, however, the protection of a licensee in a trademark license agreement is also important for protection of a intellectual property. Therefore, there are several measures in place for the protection of licensees' interests in Chinese trademark law.

Article 43(3) of the Chinese Trademark Law rules a licensor who licenses others to use his registered trademark shall submit the trademark licensing to the trademark office for file, and the trademark office shall announce the trademark licensing to public. Without filing, the trademark licensing shall not be used against a bona fide third party.

It means a licensee can not use an unrecorded license with the relevant trademark authority against third parties - essentially, this means that a licensee should insist on having their trademark license agreements recorded against the relevant trademark authority, so that a licensee's interests are protected as against the assignees, licensees and other types of third parties. Otherwise a third party in good faith can use the registered trademark legally against a licensee even though a trademark license agreement between a licensor and licensee is still valid.

Keywords : Chinese Trademark Law, Trademark License, Double Contract