

산업재산권법 상 선출원주의



특허청 차장 전 상 우

목 차

- I. 서설
 - 1. 의의
 - 2. 제도적 취지
 - 3. 선발명주의 등과의 비교
- II. 선·후출원 관계가 있는지 여부의 판단
 - 1. 실체적 기준
 - 가. 특허
 - 나. 디자인
 - 다. 상표
 - 2. 시기적 기준
 - 가. 원칙
 - 나. 예외
- III. 경합출원의 취급
 - 1. 다른 날에 출원된 경우
 - 2. 같은 날에 출원된 경우
 - 3. 동일인의 출원이 경합하는 경우
- IV. 선출원의 지위가 인정되는 출원인지 여부
 - 1. 선출원의 지위가 인정되는 출원
 - 2. 선출원의 지위가 인정되지 않는 출원
- V. 선출원주의 위반의 효과
- VI. 선출원주의의 보완
- VII. 관련문제
 - 1. 특수한 물품디자인에 있어서의 선·후출원 관계의 판단
 - 2. 불사용에 의한 상표등록취소심판 청구인의 상표등록출원

I. 서 설

1. 의 의

동일한 발명에 대하여 특허를 부여함에 있어서는 먼저 발명한 자에게 특허권을 부여하는 선발명주의(first to invent system)와 먼저 출원한 자에게 특허권을 부여하는 선출원주의(first to file system)가 있는데 우리나라를 비롯한 세계 대부분의 나라는 선출원주의를 채택하고 있으며, 선발명주의는 미국이 채택하고 있다.

특허법은 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 경우에는 발명의 선후에 관계없이 제일 먼저 출원한 자에게 특허권을 부여하는 것으로 규정하고 있으며, 특허법상 선출원주의는 특허출원과 실용신안등록출원 간에도 적용된다.

디자인보호법도 선출원주의를 채택하여 동일 또는 유사한 디자인에 대하여 다른 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 경우에는 창작의 선후에 관계없이 제일 먼저 출원한 자만이 디자인등록을 받을 수 있도록 하고 있다.

상표법도 선출원주의를 채택하여 동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 다른 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 사용의 선후에 관계없이 제일 먼저 출원한 자만이 상표등록을 받을 수 있도록 하고 있다.

2. 제도적 취지

특허권·실용신안권·디자인권·상표권 등 산업재산권은 각각 특허발명·고안·등록디자인·등록상표를 일정기간 독점적·배타적으로 이용할 수 있는 권리로서 하나의 특허발명·고안·등록디자인·등록상표에 대하여 중복하여 권리가 부여되어서는 아니 된다. 특허법·실용신안법·디자인보호법·상표법 등 산업재산권법은 중복등록배제의 원칙을 관철하는 방법으로서 선출원주의를 채택하고 있다.

3. 선발명주의 등과의 비교

특허를 부여함에 있어서 선출원주의는 새로운 발명에 대하여 출원을 조기에 하도록 유도함으로써 발명이 조속히 공개되어 기술발전을 촉진하며, 선·후출원관계의 판단이 명확하다는 장점이 있다. 그러나 선출원주의는 진정한 最先의 발명자 보호에 소홀한 점이 있으며 선출원의 지위를 확보하기 위하여 출원을 서두르는 나머지 기술적 결함이 있거나 미완성의 발명이 출원되는 경우가 있다. 선발명주의는 진정한 最先의 발명자보호에 적정을 기할 수 있는 장점이 있다¹⁾. 그러나

1) 선발명주의를 채택하고 있는 미국의 경우는 동일한 발명이라고 주장하는 2 이상의 출원인 사이에서 발명의

발명자가 발명을 빨리 출원하기보다는 비밀리에 실시하고자 함으로써 발명의 공개가 지연되거나 사장될 우려가 있으며 누가 最先의 발명자인지의 판단이 용이치 않은 문제점도 있다.

디자인등록에 있어서 最先의 창작자에게 등록을 부여하는 것을 선창작주의²⁾라고 하는데, 이는 디자인 창작의 장려라는 디자인제도 본연의 목적에는 부합하나 선창작 사실의 입증이 어려워 권리가 불안정해지는 단점이 있다. 선출원주의는 선·후출원 관계의 판단이 용이하고 권리의 안정성을 기할 수 있는 반면, 진정한 창작자의 보호가 미흡하고 창작적 가치가 낮은 출원의 증가로 심사지연을 초래하는 단점이 있다.

상표등록에 있어서 最先의 사용자에게 등록을 부여하는 것을 선사용주의³⁾라고 하는데, 선출원주의는 선출원의 입증이 용이하고 권리의 안정성이 확보되는 장점이 있지만 선사용이라는 실질적 사실보다 선출원이라는 형식적 사실을 기준으로 하여 진정한 선사용자의 보호가 미흡해지며, 선출원하여 등록되더라도 실제로는 사용하지 않는 상표가 다수 발생하여 타인의 상표선택의 기회를 제약하는 단점이 있다.

II. 선·후출원 관계가 있는지 여부의 판단

1. 실체적 기준

가. 특허

선후를 가려보기 위한 저촉심사절차(interference proceeding)를 마련하고 있다. 발명의 선후는 발명의 착상(conception)日, 실시(reduction to practice)日, 그 동안의 실시에 대한 근면성(reasonable diligence)의 정도 등을 고려하여 결정한다. 출원행위는 추정적(constructive) 실시화로 해석되어 현실의 실시화와 동일시된다.

착상일은 완전하고 작동가능한 당해 발명에 대한 명확한 아이디어가 발명자의 머리속에 형성된 날을 말하며, 실시일은 유용한 발명을 실제로 유형적으로 만든 날이고, 근면성이란 착상일 또는 착상일 이후 어느 시점부터 실시일까지 일정기간 동안의 계속적인 활동을 말한다.

우선순위의 결정에 있어서는 만일 발명자 A가 발명자 B보다 자신의 착상일과 실시일이 빠르다는 것을 증명하면 발명자 A가 발명을 포기했거나 은폐하였거나 기밀로 하였거나 기타 특허권을 박탈할 만한 사기적인 행위를 하였다는 것을 발명자 B가 입증하지 못하는 한 그 발명에 대한 우선순위는 발명자 A에게 부여된다.

만일 발명자 A의 착상일이 발명자 B의 착상일보다는 빠르지만 발명자 A의 실시일이 발명자 B의 실시일보다 늦은 경우 발명자 A가 최초의 발명자가 되기 위해서는 자신이 발명자 B의 착상일 이전부터 자신의 실시일까지의 기간동안 근면성이 있었음을 증명해야 한다. 이 경우 근면성이 있었음을 입증하지 못하면 그 발명에 대한 우선순위는 발명자 B에게 부여된다.

2) 미국에서 디자인은 design patent로서 특허법에 의해 보호되며 선발명주의와 같은 취지인 선창작주의가 적용된다.

3) 선사용주의를 채택하고 있는 대표적인 나라는 미국이다.

(1) 「본래의 선출원」 주의

「본래의 선출원」 주의는 특허법 제36조를 근거로 한다. 특허법 제36조는 “동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다(동조 제1항). 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것일 때에도 제1항의 규정을 준용한다(동조 제3항).”라고 규정하고 있다.

특허법 제36조의 대상이 되는 발명은 특허청구범위에 기재된 발명이다. 발명의 상세한 설명이나 도면에만 기재되고 특허청구범위에는 기재되어 있지 않은 발명은 특허법 제36조의 대상이 될 수 없다.

여기서 특허청구범위에 기재된 발명은 최종적으로 확정된 것을 말하므로 당초에 특허청구범위에 기재되었다가 명세서·도면의 보정에 의하여 삭제된 것은 선출원의 지위를 가질 수 없으며, 반면에 출원 시에는 특허청구범위에 기재되어 있지 않았지만 보정에 의해서 특허청구범위에 추가된 경우에는 선출원의 지위를 갖게 된다. 특허이의신청절차에서의 특허의 정정(특허법 제77조 제8항), 특허무효심판절차에서의 특허의 정정(특허법 제133조의 2), 정정심판(특허법 제136조)에 의하여 특허청구범위가 정정되었을 때도 또한 같다

「본래의 선출원」 주의는 같은 날 출원인 경우에도 적용되며, 타인간은 물론 동일인의 경우에도 적용된다.

「본래의 선출원」 주의에서 선·후출원 간의 발명의 동일여부의 판단은 경합관계에 있는 특허출원의 특허청구범위에 기재된 사항끼리 대비하여 그 발명의 동일 여부를 판단한다.

(2) 「확대된 범위의 선출원」 주의

「확대된 범위의 선출원」 주의는 특허법 제29조 제3항을 근거로 한다. 특허법 제29조 제3항은 “특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타 특허출원 또는 등록공고된 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없다. 다만, 당해 특허출원의 발명자와 타 특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 특허출원 시의 특허출원인과 타 특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다.

특허법 제29조 제3항은 선출원된 최초명세서에 기재된 발명내용 전부에 비추어 동일성이 있다고 판단되면 신규성이 없는 것으로 의제(선출원의 범위의 확대)하고 있는데, 이는 선출원된 타인의 특허명세서는 공개(출원공개 또는 등록공개)를 조건으로 출원 시로 소급하여 공지의 간행물로 법률상 의제하는 것이다.

「확대된 범위의 선출원」 주의에서는 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안만이 후출원을 거절할 수 있으므로 선출원 당시의 명세서 또는 도면에 기재되지 않고 출원 후 보정에 의하여 추가된 발명 또는 고안은 선출원의 지위를 갖지 못한다. 그러나 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 출원 후 보정에 의하여 삭제되더라도 선출원의 지위를 갖게 된다.

특허법 제29조 제3항 본문에서는 “당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원을 하여”라고 규정하고 있으므로 이 조항은 같은 날 출원에 관해서는 적용되지 않는다. 이 조항은 후출원과 선출원의 발명자(고안자)가 동일한 경우, 후출원의 출원 시에 선출원과 후출원의 출원인이 동일한 경우에도 적용되지 않는다(특허법 제29조 제3항 단서).

「확대된 범위의 선출원」 주의에서 선·후출원 간의 발명의 동일여부를 판단함에 있어서는 선출원은 그 선출원의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 기준이 되고 후출원인 당해 특허출원은 특허청구범위에 기재된 발명이 기준이 되므로 후출원의 특허청구범위에 기재된 발명이 선출원의 명세서·도면에 기재된 발명의 어느 부분과 동일한지 여부를 판단한다.

「확대된 범위의 선출원」 주의는 특허협력조약에 의한 국제출원인 특허출원이 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 타 특허출원에 해당하는 경우에도 적용된다. 특허협력조약에 의한 국제특허출원에 관하여는 출원공개 외에 특허협력조약 제21조에서 규정하는 국제공개⁴⁾도 포함되며, 선출원인 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다 같이 기재된 발명의 어느 부분이 후출원인 당해 특허출원의 특허청구범위에 기재된 발명과 동일한지 여부를 판단한다(특허법 제29조 제4항). 이는 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서·청구범위에 기재된 사항 및 도면 중의 설명부분으로서 번역문에 기재되지 않은 것은 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서·청구범위에 기재되지 않은 것으로 보거나 도면 중의 설명이 없었던 것으로 간주(특허법 제201조 제4항)되는데 따른 것이다.

국내우선권 주장을 수반하는 출원의 경우 선출원은 출원일로부터 1년 3월이 경과한 때에 취해진 것으로 되고(특허법 제56조), 1년 6월 후에 공개되는 명세서는 선출원의 명세서가 아니라 후출원의 명세서이므로 국내우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세

4) 국제공개는 원칙적으로 국제출원의 우선일로부터 18개월이 경과된 직후에 국제사무국에 의하여 이루어진다. 우선일로부터 18개월이 경과하기 전이라도 출원인이 국제공개를 청구하는 경우에는 신속하게 국제공개한다.

서·도면에 기재된 발명 중 당해 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서·도면에 기재된 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고된 때에 그 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 특허법 제29조 제3항 본문의 규정을 적용한다. 다만 선출원 자체가 우선권을 수반하는 출원인 경우에도 우선권 주장을 인정하게 되면 우선권주장 기간이 부당하게 연장될 수 있으므로 이러한 경우에는 最先出願(우선권을 수반하는 선출원의 기초가 되는 출원)의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 제외한다(특허법 제55조 제4항 전단).

국내우선권 주장을 수반하는 출원의 경우 그 선출원이 특허협력조약에 의한 국제출원인 경우에는 그 출원번역문에는 기재되어 있지 않아도 국제출원일에 제출된 명세서·청구범위·도면에 기재되어 있으면 후출원을 거절할 수 있다(특허법 제55조 제4항 후단). 이것은 선출원에 대한 번역문을 후출원과 중복하여 요구할 필요가 없기 때문에 선출원에 대한 번역문의 제출을 생략할 수 있도록 함에 따른 것이다.

국내우선권 주장을 수반하는 국제특허출원에 관하여 특허법 제29조 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 번역문 양자에 기재된 발명 중에서 우선권 주장의 기초가 되는 선출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 그 국제특허출원의 국제공개 또는 특허의 등록공고 시에 그 선출원에 관하여 출원공개된 것으로 본다(특허법 제202조 제2항).

수리관청이 국제출원일의 인정을 거부한 경우, 국제출원이 취하된 것으로 보는 취지를 선언한 경우 또는 국제사무국이 기록원본을 수리하지 아니하였음을 인정한 경우에 특허청장이 그 거부·선언 또는 인정이 특허협력조약의 규정에 따라 정당하게 된 것이 아니라고 결정을 하여 특허출원으로 인정되는 국제출원(특허법 제214조)은 국제공개가 행해지지 아니하므로 이 출원이 선출원의 지위에서 후출원을 거절할 수 있기 위해서는 국내출원처럼 출원공개가 되어야 한다. 특허청장의 결정에 의하여 특허출원으로 인정되는 국제출원의 경우에도 특허법 제201조 제4항의 규정이 준용된다.

(3) 「본래의 선출원」 주의와 「확대된 범위의 선출원」 주의의 차이점

「본래의 선출원」 주의는 특허청구범위에 기재된 발명이 선출원된 발명과 동일한 경우에 적용하지만, 「확대된 범위의 선출원」 주의는 선출원의 특허청구범위에 기재되어 있지 아니하지만 명세서 또는 도면에 기재된 기술내용에 대하여 아무런 발명적 기여도 없는 제3자가 후출원으로 특허를 받을 수 있는 경우를 방지하기 위한 것이다.

「본래의 선출원」 주의에 있어서 선·후출원 간의 발명의 동일성은 특허청구범위 상호간의 동일성 문제이다. 「확대된 범위의 선출원」 주의에 있어서 선·후출원 간의 발명의 동일성은 특허

청구범위에 기재된 발명과 선출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과의 동일성 문제이다.

「본래의 선출원」 주의는 특허청구범위에 기재된 발명밖에 인용할 수 없어 후출원을 배제할 수 있는 범위를 특허청구범위로 한정하게 되므로 선출원이 심사청구되어 청구범위가 확정될 때까지 후출원에 대하여 심사를 진행할 수 없게 된다. 반면에 「확대된 범위의 선출원」 주의는 출원 당초의 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 모두 인용할 수 있고 출원공개만 있으면 청구범위의 확정을 기다릴 필요도 없다.

「본래의 선출원」 주의에 있어서는 선출원이 취하·무효로 된 경우 선출원으로서의 지위를 상실하나 「확대된 범위의 선출원」 주의의 경우에는 공개 또는 등록공고된 이후의 취하·무효 등은 아무런 영향을 미치지 아니한다.

「본래의 선출원」 주의의 경우 선출원의 효력은 같은 날 출원의 경우에도 적용되지만, 「확대된 범위의 선출원」 주의의 경우는 후출원의 출원일 이전의 출원에 관해 적용된다.

선·후출원의 출원인 또는 발명자가 동일한 경우 「본래의 선출원」 주의에서는 중복특허를 방지해야 하므로 후출원이 거절되어야 하나, 「확대된 범위의 선출원」 주의의 경우 자기 발명에 대해 자기 출원이 거절되어서는 아니되므로 적용되지 아니한다.

(4) 발명의 동일

특허출원에 있어서 선·후출원관계는 발명의 동일이 전제되며 그 발명이 동일하지 아니한 출원상호간에는 선·후출원 관계를 논할 여지는 없는 것이다.

발명의 동일이란 발명과 발명을 상호 비교하여 두 발명으로부터 파악되는 기술적 사상이 동일하다고 판단되는 것을 말한다. 그런데 실제로 2개의 발명의 기술적 사상이 전면적으로 일치하지는 않더라도 실질적으로 동일한 것으로 보아야 할 경우가 많기 때문에 실무상으로는 발명의 동일성 개념⁵⁾으로 다루어진다.

발명이 실질적으로 동일한 경우란 2개의 발명이 단순한 표현의 相違, 단순한 효과의 인식의 상위, 단순한 목적의 상위, 단순한 구성의 변경, 단순한 용도의 상위 및 단순한 용도한정의 유무 등 발명의 思想으로서의 실질적으로 아무런 영향을 미치는 일이 없는 非本質的 사항(부수적 사항)에 차이가 있는데 불과한 경우를 말한다.

대법원은 “양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만

5) 발명의 동일성 개념은 특허법 전반에 걸쳐 중요한 개념으로 특허 전에는 발명의 신규성 판단, 선·후출원 관계, 확대된 범위의 선출원 관계, 명세서 보정 시 요지변경 판단 등의 전제가 되고 특허후에는 특허권의 보호 범위, 특허권 침해여부판단 등의 전제가 된다.

으로 별개의 발명을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 동일하다 할 것이고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이라 할 것이다”라고 판결⁶⁾하였다.

「본래의 선출원」 주의에 있어서 선·후출원 간의 발명의 동일성은 특허청구범위 상호간의 동일성 문제인데 이 경우 동일성 판단방법은 다음과 같다.

① 청구항에 기재된 발명을 특정한다.

② 청구항에 기재된 발명을 상호 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 명확히 한다.

③ 대비한 결과 양자의 구성에 차이점이 없으면 동일하다. 양자의 구성에 차이점이 있더라도 실질적으로 동일하면 동일성이 인정된다.

「확대된 범위의 선출원」 주의에 있어서 선·후출원 간의 발명의 동일성은 특허청구범위에 기재된 발명과 선출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명(인용발명)과의 동일성 문제인데 이 경우 동일성 판단방법은 다음과 같다.

① 당해 출원의 청구항에 기재된 발명을 특정한다.

② 선출원의 명세서 등에 기재된 발명을 특정한다.

③ 청구항에 기재된 발명과 인용발명을 상호 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 명확히 한다. 이 경우에 2 이상의 인용발명을 조합하여 청구항에 기재된 발명과 대비해서는 아니 된다.⁷⁾

④ 대비한 결과 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성에 차이점이 없으면 동일하다. 양자의 구성에 차이점이 있더라도 실질적으로 동일하면 동일성이 인정된다.

나. 디자인

(1) 「본래의 선출원」 주의

「본래의 선출원」 주의는 디자인보호법 제16조를 근거로 한다. 디자인보호법 제16조 제1항은 “동일 또는 유사한 디자인에 대하여 다른 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 때에는 먼저 디자인등록출원한 자만이 그 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 수 있다.”라고 규정하고 있다.

6) 대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결

7) 발명의 진보성 판단에 있어서는 2 이상의 인용발명의 조합에 의하여 특허성을 판단한다.

「본래의 선출원」 주의에서 선·후출원 간의 디자인의 동일 또는 유사 여부의 판단은 각각의 디자인등록출원서의 기재사항 및 첨부 도면과 도면의 기재사항·사진·모형 또는 견본에 표현된 디자인을 그 대상으로 한다.

특허법에서는 선·후출원 판단 시 발명의 동일·동일성의 범위까지 판단되나 디자인은 모방이 용이하고 물품에 특정되어 권리가 협소한 문제점이 있어 권리범위를 유사범위까지 인정하고 있으므로 선·후출원 판단 시 동일·유사범위까지 판단한다.

특허법에서 선출원의 지위는 동일성 범주에 있는 출원간의 문제이기 때문에 만일 동일 출원인간에 선·후출원의 지위를 인정하지 않는다면 후출원의 등록에 의하여 권리존속기간이 무한히 연장될 수 있으므로 동일 출원인간에 선·후출원의 지위를 인정하고 있다.

디자인보호법에서는 선출원의 지위가 동일성은 물론 유사성 범주에 있는 출원 간에도 인정되고 있고 동일인의 선출원 또는 선등록 디자인에 유사한 디자인은 유사디자인으로 등록받을 수 있도록 하는 유사디자인제도를 두고 있는데, 만일 동일인의 동일디자인의 선출원에 유사디자인의 후출원에 대한 선출원의 지위를 인정한다면 유사디자인제도는 존재할 수 없는 것이다. 즉, 유사디자인제도의 필요성에 의하여 동일인의 동일·유사디자인의 출원 간에는 선출원의 지위가 인정되지 않는다.

(2) 「확대된 범위의 선출원」 주의

「확대된 범위의 선출원」 주의는 디자인보호법 제5조 제3항을 근거로 한다. 디자인보호법 제5조 제3항은 “디자인등록출원한 디자인이 당해 디자인등록출원을 한 날 전에 디자인등록출원을 하여 당해 디자인등록출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타 디자인등록출원의 출원서의 기재사항 및 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본에 표현된 디자인의 일부와 동일하거나 유사한 경우에 그 디자인에 대하여는 디자인등록을 받을 수 없다.”라고 규정하고 있다.

특허법 제29조 제3항은 동법 제36조의 규정에 의한 발명의 동일성 판단이 특허청구범위에 기재된 발명만을 대상으로 이루어지는 것을 보완하기 위해 동일성 판단대상을 후출원의 특허청구범위에 기재된 발명과 선출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명으로 확대시킨 것이다. 반면에 디자인보호법 제5조 제3항은 동법 제16조의 규정에 의한 디자인의 동일·유사여부 판단이 물품의 동일·유사를 전제로 출원디자인 전체 대 전체로 이루어지는 것을 보완하기 위하여 디자인의 동일·유사여부의 판단대상을 물품의 동일·유사를 전제로 하지 않고 선출원디자인의 일부와 동일·유사한 경우까지 확대시킨 것이다.

‘디자인의 일부’란 선출원 디자인의 외관 중에 포함된 하나의 폐쇄된 영역을 말하며 디자인의 구성요소인 형상·모양·색채를 관념적으로 분리한 것은 디자인의 일부에 해당하지 않는다.⁸⁾

디자인보호법 제5조 제3항에서는 “당해 디자인등록출원을 한 날 전에 디자인등록출원을 하여” 라고 규정하고 있으므로 이 조항은 같은 날 출원에 관해서는 적용되지 않는다.

특허법 제29조 제3항은 출원인이 동일한 경우에는 적용되지 않지만 디자인보호법 제5조 제3항은 출원인이 동일한 경우에도 적용된다. 선출원으로서 디자인등록을 받은 디자인의 일부와 동일 또는 유사한 디자인에 관해 동일인이 다시 출원하여 권리화하는 것은 실질적인 권리기간의 연장을 초래할 우려가 있기 때문이다.

심사실무에서는 선출원된 디자인과 후출원된 디자인이 다음 각호의 1에 해당되는 경우에는 선·후출원의 출원인이 동일인이든 타인이든 이를 불문하고 디자인보호법 제5조 제3항의 규정을 적용한다.⁹⁾

- ① 후출원된 디자인이 선출원된 디자인 중 후출원된 디자인에 상당하는 부분과 기능 및 용도에 공통점이 있고 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이 동일 또는 유사한 경우
- ② 선출원된 디자인 중에 후출원된 디자인에 상당하는 부분이 대비 가능한 정도로 충분히 표현되어 있는 경우

(3) 「본래의 선출원」 주의와 「확대된 범위의 선출원」 주의의 차이점

「본래의 선출원」 주의는 동일 또는 유사한 물품을 전제로 하고 디자인 전체로서 동일 또는 유사한 디자인의 경합이 있는 경우에 적용되지만 「확대된 범위의 선출원」 주의는 물품의 동일 또는 유사 여부를 불문하고 후출원 디자인이 선출원 디자인의 일부와 동일하거나 유사한 경우에 적용된다.

「본래의 선출원」 주의는 선출원의 출원공개 또는 등록공고의 여부와는 관계없이 적용되지만 「확대된 범위의 선출원」 주의는 선출원이 출원공개 또는 등록공고가 되어 있어야 적용된다.

「본래의 선출원」 주의는 선출원이 취하 또는 무효로 된 경우에는 적용되지 않지만 「확대된 범위의 선출원」 주의는 선출원이 출원공개 또는 등록공고가 되어 있으면 그 선출원이 후에 취하되거나 무효로 되어도 선출원의 지위를 유지한다.

「본래의 선출원」 주의는 같은 날 출원의 경우에도 적용되지만 「확대된 범위의 선출원」 주의는 당해 출원이 선출원의 출원일 이후에 출원된 경우에만 적용된다.

8) 노태정·김병진, 디자인보호법, 세창출판사, 2005, p267

9) 디자인심사기준 제6조 제1항

「본래의 선출원」 주의는 동일 출원인의 경우에 적용되지 않지만 확대된 범위의 선출원」 주의는 출원인이 동일한 경우에도 적용된다. 이 점은 특허법 상 「본래의 선출원」 주의는 출원인이 동일한 경우에도 적용되지만 「확대된 범위의 선출원」 주의는 선출원의 발명자 또는 출원인이 동일한 경우에는 적용되지 않는 것과 다르다.

(4) 디자인의 동일·유사¹⁰⁾

디자인의 동일이란 2개의 디자인을 상호 비교할 때 그 디자인을 구성하고 있는 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것이 시각을 통하여 동일한 미감을 일으키는 것을 말한다. 그런데 실제로 2개의 디자인이 물리적으로 완전히 동일한 경우는 극히 드물기 때문에 실무상으로는 디자인의 동일성 개념으로 다루어진다.¹¹⁾

디자인의 유사란 2개의 디자인을 비교할 때 그 디자인을 구성하고 있는 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것이 시각을 통하여 외관상 서로 유사한 미감을 일으키는 것을 말한다. 이러한 디자인의 유사인 態樣에는 ①동일물품에 유사한 형태가 표현된 것, ②유사물품에 동일한 형태가 표현된 것, ③유사물품에 유사한 형태가 표현된 것이 있으며 모두 물품의 동일·유사를 전제로 한다.¹²⁾

다. 상표

(1) 선출원

선출원주의는 상표법 제8조를 근거로 한다. 상표법 제8조 제1항은 “동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 다른 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다.”라고 규정하고 있다.¹³⁾

선·후출원 판단의 대상이 되는 상표와 상품은 상표등록출원서에 기재된 상품과 상표견본에 의하여 정해지는데, 이것은 상표권의 보호범위를 정하는 기준이므로(상표법 제52조) 심사단계에

- 10) 디자인보호법 상 디자인의 동일·유사개념은 디자인의 신규성 판단, 선·후출원 판단, 디자인권의 효력범위 판단, 이용·저촉관계의 판단, 디자인권 침해의 판단 등에 있어서 ‘중요성을 가진다.
- 11) 디자인은 물품의 외관에 표현되는 것으로 물품과는 불가분의 관계에 있기 때문에 디자인의 동일성의 범위는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 추상적 개념인 발명의 동일성 범위보다 좁다.
- 12) 동일물품이란 그 용도 및 기능이 동일한 물품을 말하며, 유사물품이란 그 용도가 동일하지만 기능이 다른 물품(예 : 볼펜과 만년필)을 말한다.
- 13) 동일하지 아니한 상품에 대하여 동일 또는 유사한 표장으로 2 이상의 지리적 표시 단체표장등록출원 또는 지리적 표시 단체표장등록출원과 상표등록출원이 있는 경우, 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 표장으로 2 이상의 지리적 표시 단체 표장등록출원이 있는 경우에는 상표법 제8조 제1항의 규정은 적용하지 아니한다(상표법 제8조 제6항).

서도 이것을 판단의 기초자료로 하는 것이다.

상표권의 배타적 효력은 동일·유사한 범위까지 미치므로 선출원주의는 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하는 동일·유사한 상표가 2 이상 출원된 경우에 적용된다. 상표법에서도 선·후 출원 판단 시 유사범위까지 판단하나 디자인보호법과 달리 일반수요자의 오인·혼동을 방지하기 위한 공익적 취지에 따른 것이다.

선출원주의는 상표나 그 지정상품이 비유사한 경우에는 적용되지 아니한다. 그러나 상품과 서비스업 간에도 同種性이 인정되면 상표와 서비스표 간에도 선출원주의가 적용될 수 있다.

상표법 상 선출원주의는 타인간의 출원에만 적용되고 동일인에게는 적용되지 않는다.

(2) 상표·상품의 동일·유사¹⁴⁾

상표동일이라는 개념은 협의로는 두 상표의 구성요소가 문자 그대로 동일한 경우를 말하는 것이지만, 우리나라 통설·판례에 의하면 상표동일의 개념을 협의로 국한하지 않고 상표의 동일과 유사의 중간 개념으로 동일성이라는 개념을 사용하여 동일성 있는 상표까지 동일한 상표에 포함시키고 있다. 동일성 있는 상표란 거래사회의 통념상 등록상표의 사용으로 볼 수 있는 것 또는 거래실제에 있어서 동일한 상표로 사용되는 정도에 이른 것을 의미하며, 예컨대 상표의 부기적 부분을 제외한 要部가 동일한 상표, 문자의 종서와 횡서의 차이, 문자의 대소나 색채만을 달리하는 등의 경우에는 동일성이 있다고 본다.

상표법은 등록상표와 색채를 제외한 모든 구성요소가 동일한 상표에 대하여 등록상표와 동일한 상표로 취급해 주는 예외를 인정하고 있다(상표법 제91의2조)

상표가 유사하다함은 대비되는 두 개의 상표가 서로 동일한 것은 아니지만 외관·칭호·관념의 면에서 비슷하여 이를 동일·유사상품에 사용할 경우 거래통념상 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 것을 의미한다.

상표의 유사여부판단은 상표의 동일성을 판단하는 작업이 아니고 거래사회의 일반수요자나 거래자가 상표의 칭호·외관·관념의 전부 또는 일부를 통하여 느끼는 기억 내지 인상에 의하여 서로 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 가능성이 있느냐의 여부를 판단하는 것이다.¹⁵⁾

14) 상표법에 의하면 상표·상품의 동일·유사 여부에 따라 상표등록을 받을 수 있는지 여부(제7조 제1항 제7호 내지 제9호·제12호·제14호 등), 선출원인지 여부(제8조), 상표등록무효 또는 취소심판 대상인지 여부(제71조, 제73조)가 결정되고 상표권의 적극적 효력은 상표의 동일범위에 미치며(제50조) 소극적 효력은 유사범위까지 미친다(제66조).

15) 특허법원 2000. 9. 21. 선고 2000허4831 판결

상품의 동일이란 반드시 물리적·화학적으로 동일할 것을 요하는 것은 아니며, 설사 상품의 품질·재료·형상·구조 등이 다를지라도 사회통념상 상품이 본질적으로 동일성을 잃지 않은 것을 말한다고 한다. 상품의 동일 또는 동일성은 대개의 경우 지정상품의 명칭에 따라 판단되지만, 신상품이나 복합기능을 가진 상품과 같이 필요에 따라서는 상품의 구성·용도·효능 등을 전체적으로 고려해야 하는 경우가 있다.

상품의 유사란 대비되는 두 개의 상품이 동일한 정도는 아니지만 거래사회에서 오인·혼동을 일으킬 정도로 근사한 것을 말한다. 상품이 동일 또는 유사한 것인지의 여부는 상품의 품질·형상·용도·거래실정 등을 고려하여 거래의 통념에 따라 상품의 출처가 오인되거나 혼동될 염려가 있는지의 여부에 따라 판단하여야 할 것이다.¹⁶⁾

2. 시기적 기준

가. 원칙

「본래의 선출원」 주의에서 선출원인지 아니면 후출원인지에 대한 판단을 함에 있어서 그 시기적 기준은 출원일이 된다(특허법 제36조 제1항)¹⁷⁾. 「확대된 범위의 선출원」 주의에서 선·후출원관계 판단의 시기적 기준도 역시 출원일이 된다(특허법 제29조 제3항). 디자인등록출원의 경우에도 이와 같다(디자인보호법 제16조 제1항 및 제5조 제3항). 상표등록출원에 있어서도 선·후출원은 출원일을 기준으로 판단한다(상표법 제8조 제1항).¹⁸⁾

특허청에 제출하는 출원서·청구서 기타의 서류는 특허청에 도달된 날부터 그 효력이 발생된다(특허법 제28조 제1항)는 ‘도달주의’에 따라 출원일은 출원서가 특허청에 도달된 날이 된다. 그러나 출원서·청구서 기타의 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 ‘발신주의’를 채택하여 우체국에 제출한 날에 특허청에 도달한 것으로 보므로 출원일은 출원서를 우체국에 제출한 날이 된다. 다만, 특허협력조약에 의한 국제출원에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 ‘도달주의’가 적용된다(특허법 제28조 제2항).

정보통신망을 이용하여 제출된 전자문서는 당해 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수된

16) 특허법원 1992. 10. 27. 선고 92후308 판결

17) 발명·고안·디자인이 신규인가 아닌가는 출원의 때를 기준으로 한다

18) 상표법 제8조에 해당하는지 여부는 결정 시를 기준으로 판단하므로 출원 시에 선출원상표가 존재하였다 할지라도 결정 시에는 그 상표가 무효·취하·포기되었거나 거절이 확정되었으면 후출원은 상표등록을 받을 수 있다.

호를 확인한 때에 특허청에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다(특허법 제28조의 3).

나. 예외

선출원주의에서 출원일은 실제로 출원한 날이 기준이 되어야 하지만 예외적으로 출원일이 소급되거나 늦추어지는 경우가 있다.

(1) 출원일이 소급되는 경우

(가) 정당한 권리자의 출원

발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(무권리자)가 한 특허출원이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일을 경과한 후에 출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다(특허법 제34조).

특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 특허취소결정이 확정된 경우 또는 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 취소 또는 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년을 경과한 후에 특허출원을 하거나 취소결정 또는 심결이 확정된 날부터 30일을 경과한 후에 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다(특허법 제35조).

디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자 또는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 冒認한 자(이하 “무권리자”라 한다)가 한 디자인등록출원으로 인하여 디자인등록을 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 디자인등록출원 후에 한 정당한 권리자의 디자인등록출원은 무권리자가 디자인등록출원한 때에 디자인등록출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 디자인등록을 받지 못하게 된 날부터 30일을 경과한 후에 정당한 권리자가 디자인등록출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다(디자인보호법 제14조).

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 그 디자인등록에 대한 취소결정 또는 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 디자인등록출원 후에 한 정당한 권리자의 디자인등록출원은 취소 또는 무효로 된 그 등록디자인의 디자인등록출원 시에 디자인등록출원한 것으로 본다. 다만, 취소결정 또는 심결이 확정된 날부터 30일을 경과한 후에 디자인등록출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다(디자인보호법 제15조).

(나) 분할출원

2 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우 이를 2 이상의 출원으로 분할출원하는 경우 그 분할출원은 원출원의 출원일에 출원한 것으로 본다. 다만, 특허법 제29조 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 당해 분할출원 일에 출원한 것으로 본다(특허법 제52조). 분할출원의 경우에는 원출원의 일부를 분할출원으로 하는 결과 원출원에는 기재되지 않았던 새로운 사항이 분할출원의 명세서(주로 상세한 설명)에 추가되는 경우가 있으므로 확대된 범위의 선출원을 적용함에 있어서는 출원일의 소급을 인정하지 아니한다.

2 이상의 의장을 1 의장등록출원으로 한 경우 이를 2 이상의 출원으로 분할출원하거나 복수 디자인등록출원을 2 이상의 출원으로 분할출원하는 경우 그 분할출원은 원출원의 출원일에 출원한 것으로 본다(디자인보호법 제19조).

2 이상의 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원한 경우 이를 2 이상의 출원으로 분할하는 경우 그 분할출원은 원출원의 출원일에 출원한 것으로 본다(상표법 제18조).

(다) 이중출원

실용신안등록출원을 한 자가 특허출원(이중출원)을 한 경우 그 특허출원은 실용신안등록출원을 한때 출원된 것으로 본다. 이중출원은 실용신안등록출원을 한 날부터 실용신안권의 설정등록 후 1년이 되는 날까지 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서 할 수 있다. 다만, 분할출원의 경우처럼 특허법 제29조 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 당해 이중출원일에 출원한 것으로 본다(특허법 제53조)

이중출원이 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로 특허권의 설정등록 후에 인정된 때에는 그 이중출원은 출원서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다(특허법 제49조).

(라) 출원변경

상표등록출원을 서비스표등록출원으로 변경하거나 서비스표등록출원을 상표등록출원으로 변경하는 경우 그 변경출원은 원출원의 출원일에 상표등록출원 또는 서비스표등록출원한 것으로 본다(상표법 제19조).

(마) 출원 시의 특례

상표등록을 받을 수 있는 자가 정부 또는 지방자치단체가 개최하는 박람회등에 출품한 상품에 사용한 상표를 그 출품한 날부터 6월 이내에 그 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한

경우에는 당해 상표등록출원은 그 출품을 한 때에 출원한 것으로 본다(상표법 제21조).

(바) 우선권주장이 있는 출원

우선권 주장을 수반하는 출원으로서 우선권주장이 인정된 경우에는 그 출원은 특허법 제36조 및 제29조 제3항의 규정 등을 적용함에 있어서 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일을 특허출원한 날로 본다.

조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 출원으로 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 제1국 출원일을 출원일로 인정한다(특허법 제54조). 조약이란 '공업소유권의 보호를 위한 파리협약' 뿐만 아니라 다자간 협정 및 쌍무협정 등을 통하여 대한민국 국민에게 우선권 주장을 인정하는 것이면 모두 포함된다고 할 것이다.

특허협력조약에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다. 다만 그 우선권 주장의 절차는 특허법 제54조의 규정에 의한 절차가 아니라 특허협력조약의 규정에 의한 절차에 따른다(특허법 제199조).

수리관청이 국제출원일의 인정을 거부한 경우, 국제출원이 취하된 것으로 보는 취지를 선언한 경우 또는 국제사무국이 기록원본을 수리하지 아니하였음을 인정한 경우에 특허청장이 그 거부·선언 또는 인정이 특허협력조약의 규정에 따라 정당하게 된 것이 아니라고 결정을 하여 특허출원으로 인정되는 국제출원은 그 국제출원에 대하여 거부·선언 또는 인정이 없었다면 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 특허출원으로 본다(특허법 제214조 제4항).

국내우선권 주장을 수반하는 출원으로 그 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 관하여 특허법 제29조 제3항 및 제36조의 규정 등을 적용함에 있어서는 그 특허출원은 그 선출원의 출원일에 특허출원한 것으로 본다. 다만 선출원 자체가 우선권을 수반하는 출원인 경우에도 우선권 주장을 인정하게 되면 우선권 주장 기간이 부당하게 연장될 수 있으므로 이러한 경우에는 最先出願(우선권을 수반하는 선출원의 기초가 되는 출원)의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 출원일의 소급을 인정하지 않는다(특허법 제55조 제3항).

조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 출원으로 그 우선권 주장의 기초가 되는 디자인에 대해서는 디자인보호법 제5조 및 제16조의 규정을 적용함에 있어서 제1국 출원일을 출원일로 인정한다(디자인보호법 제23조).

조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 출원으로 그 우선권 주장의 기초가 되는 상표에 대해서는 상표법 제8조의 규정을 적용함에 있어서 제1국 출원일을 출원일로 인정한다(상표법 제20조).

마드리드의정서에 의하여 국제등록된 국제출원으로서 대한민국을 지정국으로 지정한 국제상표 등록출원(대한민국을 지정국으로 추가적으로 지정한 사후지정을 포함한다)은 상표법에 의한 상표등록출원으로 보는데(상표법 제86조의 14조 제1항), 국제상표등록출원에서 대한민국을 지정국으로 지정한 경우에는 국제등록일을 상표등록출원일로 보고 대한민국을 사후지정한 국제출원의 경우에는 그 사후지정이 국제등록부에 등록된 날을 상표등록출원일로 본다(상표법 제86조의 14조 제2항).

국내등록상표의 상표권자가 국제상표등록출원을 하는 경우로서 “국제상표등록출원에 의하여 국제등록부에 등록된 상표(국제등록상표)와 국내등록상표가 동일할 것, 국내등록상표의 지정상품이 국제등록상표의 지정상품에 모두 포함되어 있을 것” 등의 요건을 갖춘 때에는 그 국제상표등록출원은 지정상품이 중복되는 범위 안에서 당해 국내 등록상표에 관한 상표등록출원의 출원일에 출원된 것으로 보며, 이 때 국내등록상표에 관한 상표등록출원에 대하여 조약에 의한 우선권이 인정되는 경우에는 그 우선권이 국제상표등록출원에도 인정된다(상표법 제86조의17조 제1항·제2항).

대한민국을 지정(사후지정을 포함한다)한 국제등록의 대상인 상표가 지정상품의 전부 또는 일부에 관하여 국제등록의 종속성¹⁹⁾으로 인하여 그 국제등록이 소멸된 경우에는 당해 국제등록의 명의인은 당해 상품의 전부 또는 일부에 관하여 특허청장에게 상표등록출원을 할 수 있고, 그 상표등록출원이 국제등록 소멸일로부터 3월 이내에 출원될 것 등의 요건을 갖춘 때에는 국제등록일(사후지정의 경우에는 사후지정일)에 출원된 것으로 보며, 이 때 국제등록에 관한 국제상표등록출원에 대하여 조약에 의한 우선권이 인정되는 경우에는 그 우선권이 상표등록출원에 인정된다(상표법 제86조의 39).

대한민국을 지정(사후지정을 포함한다)하는 국제등록의 명의인이 마드리드의정서 가입국가 등의 마드리드의정서 폐기²⁰⁾에 따라 출원인적격을 잃게 된 때에는 당해 국제등록의 명의인은 국제등록된 지정상품의 전부 또는 일부에 관하여 특허청장에게 상표등록출원을 할 수 있고, 그 상

19) 국제등록일로부터 5년간 국제등록에 따른 보호효과는 본국관청의 기초출원 또는 기초등록에 의존(마드리드의정서 제6조 제2항)하므로 기초출원 또는 기초등록이 소멸되는 경우 등에는 국제등록도 영향을 받게 되는데 이를 국제등록의 종속성이라고 한다. 국제등록의 종속성으로 인하여 국제출원인은 국제등록일로부터 5년간은 위험부담이 있게 되고, 상표의 속지주의원칙과 달리 본국관청에서의 거절이유 또는 무효사유로 인하여 각 지정국관청에서의 보호여부가 영향을 받게 되는 불합리한 결과가 발생한다. 마드리드의정서 제9조의 5에서는 이러한 불합리한 결과를 구제하기 위하여 소정의 요건을 충족시킨 경우에는 소멸된 국제등록을 해당 지정국관청의 상표등록출원으로 전환시킬 수 있도록 규정하고 있다.

20) 마드리드의정서에 가입한 국가는 그 국가에 관하여 마드리드의정서가 효력을 발생한 날부터 5년이 경과된 후에는 WIPO 사무총장에게 통지함으로써 마드리드의정서를 폐기할 수 있다(마드리드 의정서 제15조).

표등록출원이 의정서폐기의 효력이 발생한 날부터 2년 이내에 출원될 것 등의 요건을 갖춘 때에는 국제등록일(사후지정의 경우에는 사후지정일)에 출원된 것으로 본다(상표법 제86조의 40).

(2) 출원일이 늦추어지는 경우

디자인등록출원의 보정이 최초의 디자인등록출원의 요지를 변경하는 것으로 디자인권의 설정 등록이 있는 후에 인정된 때에는 그 디자인등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 디자인등록출원을 한 것으로 본다(디자인보호법 제18조 제5항).

출원공고결정등본의 송달 전에 한 상표등록출원에 관한 상표 또는 지정상품의 보정이 요지를 변경하는 것으로 상표권의 설정등록이 있는 후에 인정된 때에는 그 상표등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 상표등록출원한 것으로 본다(상표법 제16조 제2항).

Ⅲ. 경합출원의 취급

1. 다른 날에 출원된 경우

동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다(특허법 제36조 제1항). 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것일 때에도 특허법 제36조 제1항의 규정을 준용한다(특허법 제36조 제3항).

동일 또는 유사한 디자인에 대하여 다른 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 때에는 먼저 디자인등록출원한 자만이 그 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 수 있다(디자인보호법 제16조 제1항).

동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 다른 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다(상표법 제16조 제1항).

2. 같은 날에 출원된 경우

동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다(특허법 제36조 제2항).

특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것일 때에도 이와 같다. 다만, 실용신안등록출원과 같은 날에 출원된 특허출원이 이중출원인 경우에는 그러하지 아니하다(특허법 제36조 제3항).

동일 또는 유사한 디자인에 대하여 같은 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 때에는 디자인등록출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 디자인등록출원인만이 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 디자인등록출원인도 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 없다(디자인보호법 제16조 제2항).

동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 같은 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 특허청장이 행하는 추첨에 의하여 결정된 하나의 출원인만이 상표등록을 받을 수 있다(상표법 제8조 제2항)²¹⁾.

출원인의 협의가 필요할 경우 특허청장은 출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간 내에 신고가 없는 때에는 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다(특허법 제36조 제6항, 디자인보호법 제16조 제5항, 상표법 제8조 제4항).

위와 같이 경합되는 출원이 같은 날에 2 이상 있는 경우 특허법·실용신안법·디자인보호법의 경우 협의에 의하고 협의가 성립하지 않을 경우 선·후출원 모두 특허나 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데 반하여 동일·유사한 2 이상의 상표가 같은 날에 출원 경합 시 협의가 성립되지 아니하면 추첨을 통해 하나의 출원에 등록을 부여한다. 양 출원을 모두 거절할 경우 선출원권이 주어지지 아니하므로 그보다 후출원자가 등록받는 모순이 발생할 수 있기 때문이다.

3. 동일인의 출원이 경합하는 경우

특허법 제36조의 규정은 출원인이 다른 경우만을 상정하고 있고 동일 출원인이 동일 발명을 전후에 걸쳐 출원한 경우에 관하여는 아무런 규정이 없다. 그러나 이 경우에도 중복특허금지의 원칙에 따라 선출원주의 원칙이 동일하게 적용된다고 보고 먼저 한 출원에 대해서만 특허를 부여하여야 할 것이다.

21) 동일하지 아니한 상품에 대하여 동일 또는 유사한 표장으로 2 이상의 지리적 표시 단체표장등록출원 또는 지리적 표시 단체표장등록출원과 상표등록출원이 있는 경우, 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 표장으로 2 이상의 지리적 표시 단체 표장등록출원이 있는 경우에는 상표법 제8조 제2항의 규정은 적용하지 아니한다(상표법 제8조 제6항).

2 이상의 동일 또는 유사한 디자인이 동일인에 의하여 디자인등록출원된 경우에는 디자인보호법 제16조의 규정을 적용하지 아니하고 다음과 같이 처리한다.²²⁾ 동일인의 동일한 디자인이 다른 날 출원된 경우에는 선출원은 등록결정하고 후출원은 디자인보호법의 기본정신에 반한다는 이유로 취하권고 내용이 포함된 거절이유를 통지하며, 같은 날 출원된 경우에는 그 중 하나의 출원은 등록결정하고 나머지는 디자인보호법의 기본정신에 반한다는 이유로 취하권고 내용이 포함된 거절이유를 통지한다. 동일인의 유사한 디자인인 경우에는 단독의 디자인등록출원으로 된 것은 유사디자인등록출원으로 변경토록 한다.

동일인이 동일한 상표를 동일한 상품에 대하여 2 이상 출원한 경우에 선출원을 등록결정한 후에 후출원은 상표법 제10조 제1항의 규정을 적용하여 거절한다.²³⁾

IV. 선출원의 지위가 인정되는 출원인지 여부

1. 선출원의 지위가 인정되는 출원

가. 특허

계속 중인 출원, 특허된 출원, 거절결정이 확정된 출원, 포기된 출원(같은 날 출원의 경우 협의에 의해 포기된 출원은 제외) 등은 선출원의 지위를 갖는다.

선출원이 거절당했다고 하여 그 선출원에 후출원을 배제할 수 있는 권리가 없어지는 것은 아니다. 같은 날의 경합출원이 협의불성립 등을 이유로 쌍방 거절된 후 제3자가 재출원한 경우, 선출원의 거절이유가 잘못 지적되어 출원이 거절된 경우(선출원권이 인정되면 굳이 거절결정에 대한 심판을 청구할 필요가 없는 출원인에게 의의가 있음²⁴⁾) 그것과 동일한 후출원을 거절하기 위해서는 거절된 선출원이 후출원에 대하여 선출원으로서 작용할 필요가 있기 때문이다.

「확대된 범위의 선출원」 주의에서는 취하된 출원·무효된 출원이라도 그것이 출원공개 후에 취하·무효되거나 등록공개 후에 특허가 취소되거나 청구범위를 감축한 경우에는 선출원의 지위가 남는다.

국제특허출원에 있어서 선출원의 지위가 주어지는 범위는 국제출원일에 제출한 국제출원의 명

22) 디자인심사기준 제16조 제2항

23) 상표심사기준 제30조 제2항

24) 吉藤幸朔 著, YOUME특허법률사무소 譯, 特許法概説, 대광서림, 2000. p232

세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재한 발명에 한한다. 단 우선권 주장의 기초가 된 선출원이 국제출원인 경우에 특허법 제29조 제3항을 적용함에 있어서는 선출원의 최초명세서 또는 도면에 기재된 발명에 해당되는 부분은 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안으로 한다(특허법 제55조 제4항).

나. 디자인

계속 중인 출원, 등록된 출원, 거절결정이 확정된 출원, 포기된 출원(같은 날 출원의 경우 협의에 의해 포기된 출원은 제외) 등은 선출원의 지위를 갖는다.

타인의 선출원은 등록결정 또는 거절결정 여부에 불문하고 후출원의 거절참증으로 인용할 수 있지만 후출원의 처분은 그 참증으로 인용된 선출원이 설정등록되거나 거절결정이 확정된 후에 하여야 한다.²⁵⁾

출원의 포기는 출원의 취하와는 달리 디자인등록의 청구절차는 그대로 두고 등록청구권을 포기하는 것이므로 포기된 출원의 출원으로서의 지위는 남는다.

다. 상표

계속 중인 출원만이 선출원의 지위를 갖는다.²⁶⁾

2. 선출원의 지위가 인정되지 않는 출원

특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효 또는 취하되거나 실용신안등록출원이 각하된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 특허법 제36조 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제36조 제4항).

출원 후에 취하되거나 무효(무효심판에 의한 무효가 아니고 절차무효)로 된 출원은 처음부터 없었던 것으로 간주되어 특허법 제36조의 대상이 되지 않는데 이들 출원은 형식상 출원한 사실은 있지만 그 출원의 효력을 유지시킬 수 없는 사유가 발생한 것이므로 타 출원에 대하여 영향을 미치게 할 필요가 없기 때문이다.

발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원은 제36조 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제36조 제5항).

25) 디자인심사기준 제16조 제3항

26) 선출원상표가 등록되어 있으면 상표법 제8조가 적용되지 않고 상표법 제7조 제1항 제7호가 적용된다.

우리나라를 지정관청으로 하지 아니한 국제출원이나, 우리나라를 지정관청으로 한 국제특허출원으로서 외국어로 출원된 국제특허출원은 소정기간 내에 번역문을 제출하지 아니한 경우에는 그 국제특허출원을 취하한 것으로 간주하므로 선출원의 지위가 인정되지 않는다(특허법 제201조 제2항). 그러나 그 국제특허출원이 국내우선권주장의 기초가 되는 선출원인 경우에는 번역문을 제출하지 아니하여도 특허법 제29조 제3항에 의한 선출원의 지위가 인정된다(특허법 제55조 제4항).

디자인등록출원이 무효 또는 취하된 때에는 그 디자인등록출원은 디자인보호법 제16조 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다(디자인보호법 제16조 제3항).

디자인을 창작한 자가 아닌 자로서 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 디자인등록출원은 디자인보호법 제16조 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다(디자인보호법 제16조 제4항).

디자인을 구성하지 않는다는 이유로 거절결정 확정된 출원도 선출원의 지위가 인정되지 않는다. 성립요건을 갖추지 아니한 디자인은 원칙적으로 디자인으로 취급되지 않기 때문이다.

상표등록출원이 포기·취하 또는 무효가 된 때 또는 상표등록거절결정이나 심결이 확정된 때에는 그 상표등록출원은 상표법 제8조 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다(상표법 제8조 제3항). 상표는 특허·디자인과는 달리 창작이라기보다는 선택이므로 출원 계속 중인 것만 선출원권이 인정되고 출원이 무효·취하된 경우는 물론 출원이 포기된 때 또는 거절결정이나 심결이 확정된 때에도 처음부터 없었던 것으로 보아 선출원권이 주어지지 아니한다.

선출원상표가 등록 후에 등록무효심결이 확정된 경우에도 선출원의 지위를 가지는지 여부에 대해서는 논란이 있어 왔다.

특허법원은 “상표법 제71조 제3항은 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정하고 있으나, 위 규정에서의 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다는 의미는 그 상표의 등록이 처음부터 없었던 것으로 본다는 것일 뿐이어서, 확정된 상표등록 무효심결의 효력이 상표등록일에 소급하여 발생한다는 것에 불과하고 등록출원일에게까지 소급하여 등록출원 자체가 없어진다는 것은 아니다.”라고 판결²⁷⁾한 적도 있고, “선출원의 상표등록이 무효로 소멸되는 경우에는 상표법 제71조 제3항 본문이 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정하여 그 상표등록과 그로부터 발생한 상표권이 처음부터 없었던 것으로 보기 때문에 선출원이 처음부터 등록에 이르지

27) 특허법원 1998. 9. 17. 선고 98허5381 판결

못하고 소멸된 경우와 같은 취급을 받을 수밖에 없는 것이어서 선출원 상표의 선원의 지위도 소급적으로 상실된다고 하지 아니할 수 없는 것이다.”라고 판결²⁸⁾한 적도 있다.

그러나 이러한 논란은 대법원이 “선출원의 상표가 등록된 후 그 상표에 대한 등록무효심결이 확정된 때에는 상표등록과 그로부터 발생한 상표권은 처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되므로 선출원이 처음부터 등록에 이르지 못하고 소멸된 경우와 마찬가지로 선출원 상표로서의 선원의 지위는 소급적으로 상실된다고 보아야 할 것이다.”라고 판결²⁹⁾함으로써 정리되었다.

심사실무에서는 상표법 제8조 제1항의 규정을 적용함에 있어서 후출원 상표에 대한 상표등록 여부 결정 시 선출원상표가 등록되고 그 등록상표에 대한 무효심판이 계류 중인 경우에는 당해 후출원 상표는 그 무효심판이 확정 될 때까지 심사를 보류한다.³⁰⁾

V. 선출원주의 위반의 효과

「본래의 선출원」 주의 또는 「확대된 범위의 선출원」 주의에 위반된 경우 특허출원이 출원 중일 때에는 이를 이유로 하여 정보제공을 할 수 있고(특허법 제64조 제2항) 거절이유가 되며(특허법 제62조), 특허 후에는 이의신청이유(특허법 제69조), 무효사유가 된다(특허법 제133조).

「본래의 선출원」 주의 또는 「확대된 범위의 선출원」 주의에 위반하여 특허등록된 후 그 등록이 무효로 된 경우에 선의로 국내에서 사업실시 또는 준비를 하고 있는 자는 특허법 제104조의 규정에 의한 통상실시권(중용권)을 가진다.

「본래의 선출원」 주의 또는 「확대된 범위의 선출원」 주의에 위반된 디자인등록출원은 거절의 대상이 되고(디자인보호법 제26조), 출원공개 시 정보제공의 대상이 되며(디자인보호법 제23조의 5), 착오로 등록이 허여된 경우에는 디자인등록의 무효사유가 되며(디자인보호법 제68조), 디자인무심사등록의 경우는 이의신청이유가 된다(디자인보호법 제29조의 2).

「본래의 선출원」 주의 또는 「확대된 범위의 선출원」 주의에 위반하여 디자인등록된 후 그 등록이 무효로 된 경우에 선의로 국내에서 사업실시 또는 준비를 하고 있는 자는 디자인보호법 제51조의 규정에 의한 통상실시권(중용권)을 가진다.

28) 특허법원 1999 .3. 18. 선고 98허9109 판결

29) 대법원 2002. 1. 8. 선고 99후925 판결

30) 상표심사기준 제29조 해석참고자료

상표등록 전에 선출원주의를 위반한 경우 후출원은 거절이유(상표법 제23조 제1항), 정보제공이유(상표법 제22조 제3항) 및 이의신청이유(상표법 제25조 제1항)에 해당한다. 다만, 선출원이 선출원의 지위를 상실한 때에는 후출원이 상표등록을 받을 수 있으므로 선출원이 있는 경우 후출원에 대해서는 상표법 제8조의 규정에 해당한다는 거절이유를 통지한 후에 선출원의 처리추이에 따라 심사보류통지를 하고³¹⁾ 선출원이 등록된 후에 거절결정한다.³²⁾

후출원이 착오로 선출원주의를 위반하여 상표등록된 경우에는 5년의 기간내에 상표등록무효심판을 청구할 수 있다(상표법 제71조 제1항·제76조 제1항).

선출원주의를 위반하여 등록된 상표가 무효심결이 확정된 경우에 정당한 권리자가 출원한 경우에는 상표법 제7조 제1항 제8호의 적용이 배제되어 무효심결확정일로부터 1년 이내라도 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 출원하여 등록받을 수 있다(상표법 제7조 제4항 제2호).

VI. 선출원주의의 보완

특허법 상 선출원주의에서 미흡한 最先의 발명자 보호를 위해 선발명주의적 요소를 가미하여 선출원주의를 보완하는 것으로는 무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호를 위한 규정(특허법 제34조·제35조)와 선사용자에게 통상실시권을 부여하도록 한 규정(특허법 제103조) 등을 들 수 있다.

디자인보호법 상 선출원주의에서 미흡한 最先의 창작자 보호를 위해 선창작주의적 요소를 가미하여 선출원주의를 보완하는 것으로는 무권리자의 디자인등록출원과 정당한 권리자의 보호를 위한 규정(디자인보호법 제14조·제15조)와 선사용자에게 통상실시권을 부여하도록 한 규정(디자인보호법 제50조)등을 들 수 있다.

상표법은 선출원주의를 원칙으로 하면서도 식별력 없는 상표라도 사용에 의하여 식별력을 취득하는 경우 상표등록을 허용(상표법 제6조 제2항)하고, 미등록주지·저명상표를 보호(상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제12호)하며, 3년 이상 불사용상표의 등록을 취소(상표법 제73조 제1항 제3호) 하는 등 사용주의적 요소를 가미함으로써 선출원주의의 단점을 보완하고 있다.

31) 상표심사기준 제42조 제4항

32) 상표심사기준 제29조 제1항

VII. 관련문제

1. 특수한 물품디자인에 있어서의 선·후출원 관계의 판단

가. 완성품과 부품

완성품과 부품은 비유사 물품이므로 완성품에 관한 디자인과 부품에 관한 디자인 간에는 디자인보호법 제16조의 규정에 의한 선·후출원 관계가 성립되지 않는다. 그러나 부품의 구성이 완성품에 가까운 경우에는 유사물품으로 취급되어 디자인보호법 제16조의 규정에 의한 선·후출원 관계가 성립된다. 선출원이 완성품에 관한 디자인이고 후출원이 부품에 관한 디자인인 경우에는 디자인보호법 제5조 제3항의 규정에 의하여 부품에 관한 디자인은 등록될 수 없다.³³⁾

나. 합성물과 그 구성각편

합성물에 관한 디자인은 그 구성각편이 모아진 전체를 기준으로 선·후출원 관계를 판단한다. 다만, 적목완구의 구성각편과 같이 독립거래의 대상이 되는 경우 적목완구와 그 구성각편의 선·후출원 관계는 완성품과 부품의 관계에 준하여 판단한다.

다. 형틀과 형틀로부터 만들어지는 물품

형틀과 형틀로부터 만들어지는 물품은 비유사 물품이므로 디자인보호법 제16조의 규정에 의한 선·후출원 관계가 성립되지 않는다.

라. 한 벌의 물품과 그 구성물품

한 벌 물품의 디자인은 한 벌 물품 전체로서 선·후출원을 판단하므로 한 벌 물품과 구성물품 상호간에는 디자인보호법 제16조의 규정에 의한 선·후출원 관계가 성립되지 않는다. 그러나 선출원이 한 벌의 물품의 디자인이고 후출원이 그 한 벌의 물품을 구성하는 물품의 디자인일 경우에는 디자인보호법 제5조 제3항의 규정에 의하여 그 구성물품의 디자인은 등록될 수 없다.³⁴⁾

33) 선출원이 부품에 관한 디자인이고 후출원이 완성품에 관한 디자인인 경우에는 후출원인 완성품에 관한 디자인은 등록될 수 있지만 디자인보호법 제45조의 이용관계에 해당된다.

34) 선출원이 한 벌의 물품을 구성하는 물품의 디자인이고 후출원이 그 구성물품을 포함하는 한 벌의 물품의 디자인인 경우에는 후출원인 한 벌의 물품의 디자인은 등록될 수 있지만 디자인보호법 제45조의 이용관계에 해당된다.

마. 전체디자인과 부분디자인

전체디자인과 부분디자인은 디자인등록을 받고자 하는 대상이 다르므로 디자인보호법 제16조의 규정에 의한 선·후출원 관계가 성립되지 않는다. 그러나 선출원이 전체디자인이고 후출원이 부분디자인인 경우에는 디자인보호법 제5조 제3항의 규정에 의하여 그 부분디자인은 등록될 수 없다.³⁵⁾

2. 불사용에 의한 상표등록취소심판 청구인의 상표등록출원

상표법 제8조 제5항은 불사용에 의한 상표등록취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 상표권의 존속기간 갱신등록출원의 유예기간이 경과한 경우, 상표권자가 상표권의 전부 또는 일부를 포기한 경우 또는 상표등록취소심결이 확정된 경우에는 그 해당일로부터 3개월간은 취소심판청구인만이 소멸된 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 등록받을 수 있도록 규정하고 있다.³⁶⁾

이 규정이 취소심판청구인에게 3개월간 우선출원권을 부여한 것인지 아니면 독점출원권을 부여한 것인지에 대해서는 견해가 대립되나 심사실무에서는 3개월 이내에 취소심판청구인 이외의 자가 상표등록출원을 한 경우에는 동 기간 내에 취소심판청구인의 출원여부와 관계없이 제8조 제5항을 적용하여 거절한다.³⁷⁾

불사용취소심판청구인이 상표법 제8조 제5항의 규정에 의한 출원을 한 경우에도 상표법 제7조 제1항 제8호의 규정(상표권이 소멸한 날로부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다)을 적용할 수 있는지에 대해서도 견해가 대립되나 심사실무에서는 불사용취소심판청구인의 상표등록출원에 대하여는 상표법 제7조 제1항 제8호를 적용하지 않는다.³⁸⁾

35) 선출원이 부분디자인이고 후출원이 그 부분디자인을 포함하는 전체디자인인 경우에는 후출원인 전체디자인은 등록될 수 있지만 디자인보호법 제45조의 이용관계에 해당된다.

36) 상표법 제8조 제5항의 규정은 소멸된 지리적 표시 등록단체표장과 동일 또는 유사한 표장으로 그 지정상품과 동일하지 아니한 상품에 대하여 상표등록출원을 한 경우 또는 소멸된 지리적 표시 등록단체표장과 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 표장으로 지리적 표시 단체표장등록출원을 한 경우에는 이를 적용하지 아니한다(상표법 제8조 제7항).

37) 상표심사기준 제29조 제7항

38) 상표심사기준 제22조 제2항