

문 의	상표디자인심사국 상표심사정책과	과 장 정인식 042-481-5265 사무관 권도훈 042-481-8343
  공공누리 공공저작물 자유이용허락	2020년 2월 24일(월) 배포 즉시 보도해주시기 바랍니다.	

상표등록, 급할수록 우선심사신청하라

- 상표우선심사제도 도입 10년, 우선심사출원 증가세 뚜렷 -

- ☐ 최근 상표출원이 급증하는 가운데 우선심사신청을 통한 빠른 심사가 상표출원 분야에서 각광을 받고 있다.
- ☐ 특허청(청장 박원주)은 최근 상표출원분야에서 우선심사출원이 크게 증가하고 있다고 밝혔다.
- ☐ 상표에 관한 심사는 출원 순서에 따라 행해지는 것이 원칙이다. 그러나, 모든 출원에 대해서 예외 없이 이러한 원칙을 적용하다 보면 신속한 권리확보가 필요하거나 권리침해의 우려가 있는 경우 출원인의 권리를 적절하게 보호할 수 없다는 등의 문제점이 있다.
 - 이에 따라, 우리나라를 비롯한 미국, 일본 등 주요국 상표법에서는 일정한 요건을 만족하는 출원에 대해서는 다른 출원보다 먼저 심사할 수 있도록 우선심사제도를 규정하고 있다. 우리나라도 2009년부터 이 제도를 도입하여 10년 이상 시행하고 있다.
- ☐ 도입초기 654건에 불과하던 우선심사신청은 지속적인 증가세*를 보이다가 최근 2018년 5,734건, 2019년 7,595건으로 크게 증가하여 제도 도입 10년 만에 12배 가까이 급증했다.

* ('09) 654건 → ('12) 2,895건 → ('14) 3,487건 → ('18) 5,734건 → ('19) 7,595건

- 최근 우선심사신청이 크게 증가하는 이유는 2018년부터 상표출원 증가로 인해 상표심사가 지연되고 있어 빠른 심사결과를 원하는 출원인이 적극적으로 우선심사제도를 활용하기 때문인 것으로 보인다. 우선심사를 신청할 경우 출원인은 신청 후 약 2개월 후에 상표 등록가능 여부를 확인*할 수 있다는 점이 출원인으로부터 점점 더 각광을 받고 있는 원인으로 분석된다.

* 일반심사의 경우 '20.1월 기준 약 7개월 소요

- 기존에는 출원인이 출원한 상표를 사용하고자 하는 상품 전부에 대하여 사용하고 있거나 사용할 준비를 하고 있음이 명백한 경우 등 제한적인 경우에만 우선심사신청이 가능했었다.
- 그러나, 2019년 7월부터는 특허청장이 등록공고 한 상표를 전문적으로 조사하는 기관에 상표에 대한 조사를 의뢰한 경우에도 우선심사신청이 가능하도록 요건을 완화하여 출원인의 편의를 대폭 제고했다. 새로운 요건 도입 이후 이를 활용하여 약 250건의 상표출원에 대한 빠른 심사가 진행되었고 2020년에는 이를 활용한 우선심사신청이 더 늘어날 것으로 전망된다.
- 특허청 정인식 상표심사정책과장은 “우선심사제도는 조속한 권리 확보가 필요한 출원인 등을 위해 도입한 제도로, 심사결과를 빨리 확인하고 싶은 출원인에게 좋은 대안이 될 뿐만 아니라 신속한 권리관계 정립을 통해 분쟁을 최소화하는 역할을 하게 될 것”이라고 말했다.

※ 붙임 : 상표 우선심사제도 개요

 공공누리 공공저작물 자유이용허락	보도자료와 관련하여 자세한 내용을 원하시면 상표디자인심사국 상표심사정책과 권도훈 사무관(☎ 042-481-8343)으로 연락 바랍니다.
--	--

참고 1 상표 우선심사제도 개요

□ 상표 우선심사제도 개요

- (취지) 신속한 권리화가 필요한 상표출원 등에 대해 일반심사보다 빠른 심사를 받을 수 있도록 하여 출원인이 안정적으로 사업을 영위할 수 있도록 지원
- (대상자) 출원인 또는 이해관계인
 - ※ 상표법 제180조의 규정에 따른 국제상표등록출원인 경우는 제외
 - ※ 상표법 제86조의 규정에 따라 지정상품추가등록출원을 한 자로서 원출원에 대하여 우선심사신청을 하지 않은 경우는 제외
- (신청시기) 상표등록출원과 동시 또는 출원 후에라도 아직 심사가 이루어지지 않은 출원이라면 가능
 - * 다만, 심사 착수가 2개월 이내로 임박해 있는 경우라면 우선심사 신청의 실익이 없으므로 우선심사 신청을 각하

□ 상표 우선심사 신청 대상(상표법 시행령 제12조)

- 출원인이 출원한 상표를 지정상품 전부에 사용하고 있거나 사용 준비 중인 것이 명백한 경우
- 출원 후 출원인이 아닌 자가 출원된 상표와 동일하거나 유사한 상표를 출원된 상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 정당한 이유 없이 사용하고 있다고 인정되는 경우
- 출원인으로부터 출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 사용하는 것으로 인정된다는 이유로 법 제58조 제1항에 따라 서면으로 경고를 받은 경우 경고의 근거가 되는 출원
- 출원인이 다른 출원인으로부터 그 상표출원인의 출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 사용한다는 이유로 법 제58조제1항에 따라 서면으로 경고를 받은 경우 해당 상표출원

- 「조달사업에 관한 법률」 제9조의2 제1항 제2호에 따라 5이상의 중소기업자가 판매활동을 강화하기 위하여 개발·보유한 단체표장을 출원한 경우
- 마드리드 의정서에 따른 국제출원의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 마드리드 의정서에 따른 국제등록일 또는 사후지정일이 국제등록부에 등록된 경우 해당 기초상표등록출원
- 조약에 따른 우선권 주장의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 외국 특허기관에서 우선권 주장을 수반한 출원에 관한 절차가 진행 중인 경우 해당 상표등록출원
- 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 상표권자가 상표등록출원을 한 경우로서 그 표장과 지정상품이 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 표장 및 지정상품과 전부 동일한 경우 해당 상표등록출원
- 출원인이 그 상표출원과 관련하여 다른 상표권자로부터 이의를 제기 받은 경우
- 우선심사를 신청하려는 자가 상표등록출원된 상표에 관하여 특허청장이 정하여 고시하는 전문기관에 선행 상표의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사 결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 경우

참고 2 연도별 우선심사신청 건수, 증가율, 심사처리기간

□ 연도별 우선심사신청 건수, 증가율, 심사처리기간(서류철 기준)

연도	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
신청건수(건)	654	1,690	2,399	2,895	3,426	3,487	4,236	4,083	4,223	5,734	7,595
증가율(%)	-	158.4%	42.0%	20.7%	18.3%	1.8%	21.5%	-3.6%	3.4%	35.8%	32.5%
심사처리기간(개월)	9.7	10.6	10.3	9.1	7.9	6.5	4.6	4.9	4.8	5.3	6.5

