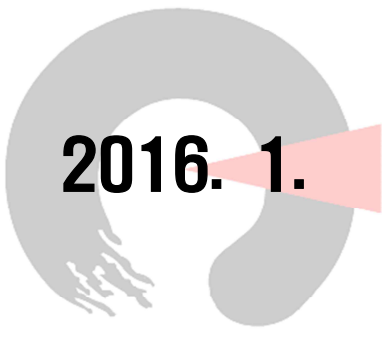


상표심사기준 일부개정 보고



2016. 1.

상표디자인심사국
상 표 심 사 정 책 과

목 차

I. 개정 개요	1
1. 개정 배경	1
2. 주요 개정내용	1
II. 조문별 개정내용	2
1. 변리사가 아닌 자의 대리행위 인정범위 변경	2
2. 의견서 제출기간을 법정기간에서 지정기간으로 변경	4
3. 기간적용 예시사례 변경	6
4. 상표유형 중 색채가 결합된 상표 삭제	7
5. 상표견본의 도면개수 조정	12
6. 동작상표 출원 시 전자적 기록매체 제출 의무화	14
7. 지정상품 보정의 요지변경 판단기준 변경	15
8. 간단하고 혼한 표장의 예시사례 삭제	16
9. 사용에 의한 식별력 판단시 사용실적 인정대상 관련 규정 추가 ·	17
10. 입체상표의 식별력 판단기준 변경	18
11. 첨부서류로 인감증명서 대신 본인서명사실확인서를 제출할 수 있도록 관련 규정 정비	21
12. 입체상표 등의 기능성 판단 관련 규정 구체화	22
13. 우선심사 신청대상 확대	23
14. 정보제공 활용여부 통보시기 변경	24
15. 지리적 표시 단체표장의 심사기준 구체화	25
16. 재검토기한 규정 개정	28
III. 그간의 경과 및 향후 계획	29
<첨부> 입체상표 등의 기능성 심사 개정안	30

I. 개정 개요

1. 개정배경

- ☐ 우선심사 신청대상 추가, 상표유형 중 색채가 결합된 상표 삭제 등 상표법 시행령 및 시행규칙 개정사항을 상표심사기준에 반영
- ☐ 입체상표 등의 기능성 심사 강화, 입체상표의 식별력 판단기준 변경, 지리적표시 단체표장 심사기준 구체화 등 상표심사의 정확성 및 일관성 제고를 위한 상표심사기준 정비

2. 주요 개정내용

- ☐ 상표법 시행령 및 시행규칙 개정사항 반영
 - 해당 상표등록출원인이 다른 상표등록출원인으로부터 동일·유사한 상표를 사용한다는 이유로 서면경고를 받은 경우 해당 상표등록출원에 대해 우선심사 청구 가능
 - 상표등록출원서 상표유형에서 색채가 결합된 상표 삭제 등
- ☐ 심사지침의 내용을 심사기준에 반영
 - 입체상표 등의 표장을 전체적으로 보았을 때 기능성이 있는 것으로 판단되면 일부 비기능적인 요소가 포함되어 있어도 거절하는 등 입체·색채·소리·냄새상표의 기능성 심사 강화 등
- ☐ 지리적표시 단체표장 심사기준 구체화
 - 지리적 환경과 상품의 특정 품질 등과의 본질적 연관성을 인정한 대표적인 예를 추가하고, 명성의 정도를 사용에 의한 식별력을 인정할 수 있는 경우와 일치시킴
 - 지리적 표시 단체표장 등록과정에서 지방자치단체의 역할 강화
- ☐ 타 부처 권고사항 반영 등 기타 미비점 보완
 - 첨부서류로 상표권자의 인감증명서를 제출하도록 하고 있는 규정을 '인감증명서 또는 본인서명사실확인서'를 제출할 수 있도록 정비
 - 행정규칙 재검토기한 규정을 일정 시점을 기준으로 주기적으로 재검토하는 방식으로 변경 등

II. 조문별 개정내용

1. 변리사가 아닌 자의 대리행위 인정범위 변경

□ 개정이유

- 변리사법 제21조에 따라 변리사가 아닌 자는 특허청에 대한 대리 업무를 할 수 없음
 - * 변리사법 제21조(변리사가 아닌 자의 변리사 업무금지) 변리사가 아닌 자는 제2조에 따른 대리업무를 하지 못한다.

□ 개정내용

- 법정대리인을 제외하고 변리사가 아닌 자는 특허청에 대한 대리 업무를 할 수 없음

□ 개정안(제1부제3장)

현 행	개 정 안
제1부제3장 1.2.4 <u>일반적으로 변리사가</u> 임의대리인으로 선임되며, 변리사가 아닌 자는 업으로 하는지 여부와 관계없이 「변리사법」 제2조에 따른 대리업무를 하지 못한다. <u>다만, 「민사소송법」 제88조의 준용에 따라 출원인과 친족 관계, 고용계약 등 일정한 관계에 있는 사람은 대리가 가능하다. 여기서, 「친족관계」는 당사자의 배우자 또는 4촌 안의 친족으로서 당사자와의 생활관계에 비추어 상당하다고 인정되는 경우이고, 「고용계약」은 당사자와 고용 그 밖에 이에 준하는 계약관계를 맺고 그 사건에 관한 통상사무를 처리·보조하는 사람으로</u>	제1부제3장 1.2.4 <u>변리사가</u> ----- ----- ----- ----- ----- . <삭제>

서 그 사람이 담당하는 사무와 사
건의 내용 등에 비추어 상당하다
고 인정되는 경우를 말한다.

2. 의견서 제출기간을 법정기간에서 지정기간으로 변경

□ 개정이유

- 의견서 제출기간을 법정기간에서 지정기간으로 변경한 상표법 시행규칙 개정사항을 반영함
- 필요한 경우 지정기간 연장을 추가로 할 수 있도록 하되 지정기간 만료일부터 4개월을 초과하지 않는 범위에서 할 수 있도록 한 상표 디자인심사사무취급규정 개정사항을 반영함

□ 개정내용

- 의견서 제출기간을 심사관이 2개월 이내에서 정함
- 필요한 경우 지정기간 연장(현행 2개월)을 추가로 할 수 있도록 하되 지정기간 만료일부터 4개월을 초과하지 않는 범위내에서 연장할 수 있음

□ 개정안(제1부제4장)

현 행	개 정 안
3.1.2 <u>거절이유통지에 대한 의견서제출기간은 2개월이다. 다만, 출원인이 기간연장신청을 하는 경우 심사관은 1회에 1개월씩 연장해 줄 수 있다. 출원인은 원칙적으로 2회까지 연장신청이 가능하고 2회를 한꺼번에 연장신청 할 수도 있다.</u>	3.1.2 <u>거절이유통지에 대한 의견서제출기간은 2개월 이내에서 심사관이 지정한 기간이나, 출원인이 기간 연장신청을 하는 경우 심사관은 1회에 1개월씩 연장해 줄 수 있다. 출원인은 원칙적으로 2회까지 연장신청이 가능하고 2회를 한꺼번에 연장신청 할 수도 있다. 다만, 추가로 연장할 필요가 있는 경우에는 연장희망기간 만료일이 심사관이 지정한 지정기간 만료일부터 4개월을 초과하지 않는 범위내에서 추가로 연장할 수 있다.</u>
4.1 제도의 취지 『절차계속신청제도』는 출원인이 심	4.1 ----- -----

사관으로부터 거절이유통지를 받고 의견서제출기간(2개월) 이내에 의견서를 제출하지 못한 경우 그 기간의 만료일부터 2개월 이내에 절차계속신청서를 제출하고, 절차계속신청기간 이내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있도록 한 제도로, 「상표법에 관한 싱가포르조약(STLT)」 제14조(기한을 준수하지 못한 경우의 구제조치)를 반영하여, 2013. 10. 6. 시행된 개정 상표법에서 도입되었다. 이는 기간경과에 대한 구제조치의 일종으로 기간경과로 출원이 거절되는 것을 방지함으로써 출원인에게 권리 취득기회를 확대 제공하기 위한 제도이다.

4.2 절차계속신청 대상

절차계속신청을 통하여 구제받을 수 있는 기간은 법 제23조(상표등록거절 결정 및 거절이유통지), 제46조의4(상품분류전환등록거절결정 및 거절이유의 통지) 및 제48조(지정상품의 추가등록거절결정 및 거절이유통지)의 규정에 따른 심사관의 거절이유통지에 대한 출원인의 의견서제출기간(2개월)에 한하며, 보정서 제출은 절차계속신청제도가 적용되지 않고 법 제14조(출원공고결정전의 보정) 및 제15조(출원공고결정 후의 보정)에서 정하는 바에 따라 이루어진다.

의견서제출기간

4.2

의견서제출기간에

현 행	개 정 안
제1부제4장 <<기간적용의 예시>> “A” 상표 설정등록일이 2003년 10월 31일이면 존속기간 만료일은 2013년 10월 31일이 되고, 타인이 2013년 11월 1일에 “A” 상표와 동일·유사한 상표 출원시 “A” 상표는 선등록상표에 해당하지 않는다. 이때 2013년 10월 31일이 공휴일이라도 <u>“A” 상표는 2013년 10월 31일에 소멸한다</u>(존속기간 갱신이 없는 경우 가정). ※ 검색결과를 심사점검표에 전송하게 되면 <u>“20131031(소멸)(기간만료)”</u>와 같이 표시되는데 이는 <u>2013년 10월 31일이</u> 권리소멸개시일임을 나타내는 것임.	제1부제4장 <<기간적용의 예시>> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>“A” 상표의</u> <u>존속기간 만료일은 2013년 10월 31일이 된다</u> ----- -----. ※ ----- --- <u>“20131101(소멸)(기간만료)”</u> <u>와 같이 표시되는데 이는 2013년 11월 1일이</u> ----- -----.

4. 상표유형 중 색채가 결합된 상표 삭제

□ 개정이유

- 상표유형에서 색채가 결합된 상표를 삭제한 상표법 시행규칙 개정 사항을 반영함

□ 개정내용

- 색채가 결합된 상표에 관한 규정을 삭제함

□ 개정안(제2부제3장 등)

현 행	개 정 안
제2부제3장	제2부제3장
1.1.2 표장의 구성에 따른 상표의 유형 법 제2조제1항제1호에서는 상표로서 사용될 수 있는 표장의 종류를 나열하고 있으며, 규칙 별지 제4호서식의 상표등록출원서에 【상표 유형】란을 두고, 표장의 구성에 따라 출원인으로 하여금 ①일반상표, ②입체상표, ③색채가 결합된 상표, ④색채만으로 된 상표, ⑤홀로그램상표, ⑥동작상표, ⑦그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것으로 된 상표, ⑧소리상표, ⑨냄새상표, ⑩그 밖에 시각적으로 인식할 수 없는 상표 중 1개를 선택하여 출원하도록 하고, 출원서 기재요령 10.에서 10개의 상표유형에 대한 정의를 두고 있다.	1.1.2 ----- ----- ----- ----- ----- -----, ③색채만으로 된 상표, ④홀로그램상표, ⑤동작상표, ⑥그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것으로 된 상표, ⑦소리상표, ⑧냄새상표, ⑨그 밖에 시각적으로 인식할 수 없는 상표 ----- ----- ----- -----.
1.1.3 (생략)	1.1.3 (현행과 같음)
1.1.4 출원서의 상표유형별 기재사항 색채가 결합된 상표/상표견본 1개/임의/ 불필요	1.1.4 ----- <삭제>

1.2.1 출원인이 ‘일반상표’와 ‘색채가 결합된 상표’를 구별하는 것이 어렵고, ‘색채가 결합된 상표’도 넓게는 ‘일반상표’의 범주에 속하므로 ‘일반상표’와 ‘색채가 결합된 상표’를 혼동하여 잘못 기재한 경우에는 보정 유도나 거절이유를 통지하지 않는다. 다만, 입체나 색채만으로 된 상표(협의의 색채상표) 등 비전형상표를 ‘일반상표’나 ‘색채가 결합된 상표’로 잘못 기재하였다고 합리적인 의심이 드는 경우 출원인에게 확인 후 보정을 유도하거나 법 제2조의 정의규정 위반으로 거절이유를 통지한다.

1.2.2 출원인이 ‘일반상표’와 ‘색채가 결합된 상표’ 이외에 입체상표, 색채상표 등 비전형상표를 지정한 경우 위의 상표유형별 필수기재사항을 확인하고, 상표유형을 잘못 기재한 것으로 합리적 의심이 드는 경우 출원인에게 직접 확인하여 보정을 유도하거나, 상표법 제2조의 정의규정 위반으로 거절이유를 통지한다. 특히, 기타 시각적·비시각적 상표의 경우에는 열거된 상표유형에 포함되지 않는 기타 비전형상표를 말하므로 이를 엄격히 확인한다.

1.2.3 (생략)

1.2.4 1개의 상표건본만 제출할 수 있는 일반·색채가 결합된·색채만으로 된 상표를 출원하면서 2개 이상의 상표건본을 제출한 경우 법 제10조 제1항에 의한 1상표 1출원 위반으로 거절이유를 통지한다.

제2부제5장

1.1.2 (생략)

(i) 일반·색채가 결합된·색채만으로

1.2.1 <삭제>

1.2.2 ----- ‘일반상표’ -----

-----.

1.2.3 (헌행과 같음)

1.2.4 -----
일반·색채만으로 된 상표를 ---

----- .

제2부제5장

1.1.2 (헌행과 같음)

(i) 일반·색채만으로 된 상표의

<u>로 된 상표의</u> 경우 상표건본 란에 2 이상의 서로 다른 상표 를 기재한 경우 1상표 1출원 위반에 해당한다. 다만, 하나의 상표건본에 다수의 도형이나 문자 등을 표시하여 하나의 상 표로 인식된다고 볼 수 없는 경우에는 일단 거절이유를 통 지하여 보정서나 의견서를 통 해 상표의 성격을 명확하게 확 정하고 위반 여부를 판단한다.	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
제3부제2장 1.5.1 <u>일반상표나 색채가 결합된 상표를 출원하면서 상표의 유형을 상호 변경하거나</u> 포장의 일부 색채를 변 경하는 경우 원칙적으로 요지변경 으로 보지 아니한다. 다만, 상표의 외관·칭호·관념 등에 중요한 영향을 미친다고 판단될 경우에는 요지변 경에 해당하는 것으로 본다.	제3부제2장 1.5.1 <u>일반상표를 출원하면서</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
3.1 <u>색채만으로 된 상표(협의의 색채상표)</u> 색채만으로 된 상표에 색채를 새로이 결합하거나 색채를 변경하는 경우에는 요지변경으로 본다. 다만, <u>색채가 결 합된 상표나 일반상표를</u> 색채만으로 된 상표로 잘못 출원한 것이 명백한 경우(그 반대의 경우도 포함)에 상표 의 유형을 변경하는 것은 요지변경으 로 보지 아니한다.	3.1 <u>색채만으로 된 상표</u> ----- ----- ----- <u>일반상표를</u> ----- ----- ----- ----- -----.
제8부제1장 2.8 상표의 설명란에 입체상표에 관한 설 명이 기재되어 있으나 상표 유형을 <u>일반상표(또는 색채가 결합된 상표)</u> <u>로</u> 변경하는 경우 상표의 설명도 변 경되는 상표 유형에 맞게 수정되거나 삭제되어야 한다. 제8부제2장	제8부제1장 2.8 ----- ----- <u>일반상 표로</u> ----- ----- -----. 제8부제2장

1.3 상표등록출원서에서는 넓은 의미의 색채상표는 『색채가 결합된 상표』로, 좁은 의미의 색채상표는 『색채만으로 된 상표』로 구분하고 있는데, 이는 넓은 의미의 색채상표는 일반상표와 동일하게 취급하고, 좁은 의미의 색채상표는 특수한 상표로서 색채 그 자체를 보호 대상으로 하기 때문이다.

2.2 상표견본 란이 꽉 채워져 있는 경우라도 출원인은 식별력 유무를 떠나 일반상표(색채가 결합된 상표)로 출원하는 경우가 있을 수 있으므로, 상표 유형이 정확하게 지정되었는지 여부는 상표견본, 상표의 설명, 지정상품, 출원인의 정확한 출원 의도 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

2.3 색채만으로 된 상표를 일반상표나 색채가 결합된 상표로 상표 유형을 잘못 지정한 경우 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지하여야 한다.

제8부제5장

2.5 점선으로 상품 전체의 형상을 나타낸 뒤 특정위치의 형상이나 모양만 실선 등으로 표시하여 출원된 상표의 경우 지정된 상표 유형(출원의 취지), 상표의 설명 등을 고려하여 일반상표(도형)인지, 색채가 결합된 상표(일반상표에 색채가 결합된 경우)인지, 위치상표인지 여부를 파악하도록 한다.

2.7 상표 견본에서 점선으로 상품 전체의 형상을 나타낸 뒤 특정위치의 형상이나 모양만 실선 등으로 표시되어 있고, 상표 유형이 일반상표로 되어 있

1.3 <삭제>

2.2 -----

일반상표로 -----

-----.

2.3 ----- 일반상표로

-----.

제8부제5장

2.5 -----

----- 일
반상표(도형)인지, -----
-----.

2.7 -----

으며, 상표 설명란에 상표의 설명이 없는 경우 일반상표로 출원한 것으로 본다. 이 경우 색채가 결합되어 있으면 색채가 결합된 상표로 출원한 것으로 본다.

----- . <삭제>

5. 상표권본의 도면개수 조정

□ 개정이유

- 입체상표 등 기타 시각적 상표의 상표권본 제출 개수를 변경한 상표법 시행규칙 개정사항을 반영함

□ 개정내용

- 입체상표·홀로그램상표·동작상표·기타 시각적 상표의 상표권본 제출 개수를 2장 이상 5장 이하로 변경함

□ 개정안(제2부제3장 등)

현 행	개 정 안
1.1.4 출원서의 상표유형별 기재사항 입체상표/홀로그램상표/동작상표/기 타 시각적상표 => <u>5장 이내의 도면</u>	1.1.4 출원서의 상표유형별 기재사항 입체상표/홀로그램상표/동작상표/기 타 시각적상표 => <u>2장 이상 5장 이 하의 도면</u>
3.2.2 입체·홀로그램·동작·기타 시각적 상 표의 경우 3차원적인 입체나 홀로 그램, 동작 등의 특징을 나타내기 위하여 <u>5장 이내의 상표권본</u> 제출 이 가능하므로 출원인이 상표의 실 질적 동일성이 인정되는 범위 내에 서 상표권본 일부를 삭제, 변경 또 는 추가하는 것은 요지변경으로 보 지 아니한다. 다만, 상표권본을 삭 제, 변경 또는 추가함으로써 입체· 홀로그램·동작·기타 시각적 상표의 기본적인 형상이나 이미지가 실질 적으로 달라지는 경우에는 요지변 경으로 본다.	3.2.2 ----- ----- ----- ----- <u>2장 이상 5장 이하의</u> <u>상표권본</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제8부제1장 2.3 입체상표의 상표권본은 입체상표의 특징을 충분히 나타내는 <u>총 5장 이</u>	제8부제1장 2.3 ----- ----- <u>2장 이상</u>

내의 도면 또는 사진으로 작성되어야 하며, 해당 상표의 여러 측면으로 구성될 수 있다.

제8부제3장

2.2 홀로그램상표의 상표건본은 홀로그램상표의 특징을 충분히 나타내는 총 5장 이내의 도면 또는 사진으로 작성되어야 하며, 보는 각도에 따라 변화하는 이미지를 정확히 파악할 수 있도록 작성되어야 한다.

제8부제4장

2.2 동작상표의 상표건본은 동작상표의 특징을 충분히 나타내는 총 5장 이내의 도면 또는 사진으로 작성되어야 하며, 동작의 흐름을 나타내는 여러 개의 정지화상을 담은 도면 또는 사진으로 구성할 수 있다

제8부제5장

2.2 위치상표의 상표건본은 위치상표의 특징을 충분히 나타내는 총 5장 이내의 도면 또는 사진으로 작성되어야 하며, 해당 상표의 일면 또는 여러 측면으로 구성될 수 있다.

제9부제3장

2.1 ①입체상표, ②홀로그램상표, ③동작상표 등 5장 이하의 상표 건본을 제출할 수 있는 상표라도 상표 건본의 보정이 인정되지 않는 국제상표등록출원의 특성상 1장의 건본에 의해서도 상표를 파악할 수 있는 경우 이를 인정하도록 한다.

5장 이하의 도면 -----

----- .

제8부제3장

2.2 -----
----- 2
장 이상 5장 이하의 도면 -----

----- .

제8부제4장

2.2 -----
----- 2장 이상
5장 이하의 도면 -----

----- .

제8부제5장

2.2 -----
----- 2장 이상
5장 이하의 도면 -----

----- .

제9부제3장

2.1 -----
----- 2장 이상 5장 이하의 상표
건본을 -----

----- .

6. 동작상표 출원 시 전자적 기록매체 제출 의무화

□ 개정이유

- 동작상표 출원 시 전자적 기록매체를 반드시 제출하도록 개정한 상표법 시행규칙 개정사항을 반영함

□ 개정내용

- 동작상표로 출원하는 경우에는 동작의 특징을 나타내는 영상을 수록한 전자적 기록매체를 첨부서류로 반드시 제출하여야 함

□ 개정안(제2부제3장 등)

현 행	개 정 안
제2부제3장 1.1.4 출원서의 상표유형별 기재사항 동작상표 => <u>동영상자료(임의)</u>	제2부제3장 1.1.4 출원서의 상표유형별 기재사항 동작상표 => <u>전자적 기록매체(필수)</u>
제8부제4장 2.8 <u>동작상표는 특성상 도면이나 사진만으로는 동작을 정확히 파악하기가 곤란하므로 심사관은 출원인에게 동작을 나타내는 영상을 수록한 비디오테이프·CD-ROM·광디스크 등 전자적 기록매체나 동작파일을 추가로 제출하도록 하여 이를 통해 정확하게 상표를 파악하도록 한다.</u>	제8부제4장 2.8 <u>출원인은 동작의 특징을 나타내는 영상을 수록한 비디오테이프, 시디롬(CD-ROM), 광디스크, USB 메모리, 메모리카드 등 전자적 기록매체를 제출하여야 하며, 전자적 기록매체를 제출하지 않은 경우 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않은 것으로 보아 거절이유를 통지하여야 한다.</u>

7. 지정상품 보정의 요지변경 판단기준 변경

□ 개정이유

- 현행 심사기준에는 포괄명칭을 그대로 두고 세분화된 개별상품을 추가하는 경우 요지변경으로 간주하고 있으나,
 - 포괄명칭인지 여부와 상관없이 상품의 실질적인 권리범위의 확대·변경인지 여부를 기준으로 요지변경 여부를 판단하는 것이 타당함

□ 개정내용

- 최초 출원서 지정상품의 범위를 확대·변경하지 아니하고 그 범위내에서 지정상품을 추가하는 경우는 요지변경으로 보지 아니함

□ 개정안(제3부제2장)

현행	개정안						
제3부제2장 1.1.2 포괄명칭으로 출원한 경우에 포괄명칭은 삭제하지 않고 그 포괄명칭에 속하는 개별상품으로 세분화하는 보정은 요지변경으로 보며, 지정상품 일부를 삭제하는 보정을 한 후 다시 최초출원서에 포함된 지정상품을 추가하는 보정은 요지변경으로 보지 아니한다.	제3부제2장 1.1.2 최초 출원서 지정상품의 범위를 확대하거나 변경하지 아니하고 그 범위내에서 지정상품을 추가하는 보정은 요지변경으로 보지 아니하며, ----- ----- ----- ----- ----- <요지변경에 해당되지 않는 경우 예시> <table border="1"> <tr> <th>출원상품</th><th>보정상품</th></tr> <tr> <td>의류</td><td>의류, 속옷, 바지</td></tr> <tr> <td>김치</td><td>김치, 총각김치, 파김치</td></tr> </table>	출원상품	보정상품	의류	의류, 속옷, 바지	김치	김치, 총각김치, 파김치
출원상품	보정상품						
의류	의류, 속옷, 바지						
김치	김치, 총각김치, 파김치						

8. 간단하고 흔한 표장의 예시사례 삭제

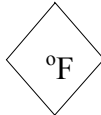
☐ 개정 이유

- “Ω OMEGA”로 구성된 상표가 식별력을 인정받아 등록되어 있으며, 거절결정불복심판에서도 “Ω”와 “OMEGA” 각각은 식별력이 없으나 전체로서 식별력이 있다고 일관되게 판단하고 있음

☐ 개정 내용

- 간단하고 흔한 표장의 예시에서 “α ALPHA”, “β BETA” 및 “Ω OMEGA”를 삭제함

☐ 개정안(제4부제6장)

현 행	개 정 안
    OMEGA(Ω)(대 판 82후64), ALPHA(α)(대 판 85후107), Beta(β)(대 판 83후15)	    <삭제>

9. 사용에 의한 식별력 판단 시 사용실적 인정 대상 관련 규정 추가

□ 개정이유

- 사용에 의한 식별력 인정 여부를 판단함에 있어 권리를 양수하기 전의 사용실적도 고려할 수 있다는 대법원 판례*를 반영함

* 2012후2968 (대법원 2012.12.27. 선고) “**MONTESORI**” 등록무효 사건

□ 개정내용

- 출원인이 실제 사용자로부터 상표에 관한 권리를 양수한 경우에는 출원인 이외의 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지 판단할 수 있음

□ 개정안(제4부제9장)

현 행	개 정 안
<u><신설></u>	3.4 <u>상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 하는데, 출원인이 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지 판단할 수 있다.</u>

10. 입체상표의 식별력 판단기준 변경

□ 개정이유

- 입체적 형상에 식별력이 있는 기호·문자·도형 등이 결합되어 있는 결합상표의 경우에는 전체적으로 식별력이 있다고 본 대법원 판례*를 반영함

* 2014후2306 (대법원 2015.2.26. 선고)

□ 개정내용

- 입체적 형상에 식별력이 있는 기호·문자·도형 등이 결합되어 있는 경우에는 전체적으로 식별력이 있는 것으로 봄

□ 개정안(제4부제9장 및 제8부제1장)

현 행	개 정 안
제4부제9장	제4부제9장
1.2 사용에 의한 식별력이 필요한 상표유형	1.2 -----
기호·문자·도형 또는 이들을 결합한	-----
일반상표는 그 자체만으로 상품의 출	-----
처표시로서 사용될 수 있는 본질적인	-----
(추상적·절대적) 식별력을 구비할 수	-----
있으나, 입체·색채·식별력 없는 소리·	-----
냄새·기타 시각적·기타 비시각적상표	-----
등은 상품의 출처표시로서가 아니라	-----
본질적으로 상품의 디자인이나 마케	-----
팅 방법 등으로 사용되던 것이 일정	-----
기간 이상 지속적으로 특정인에 의하	-----
여 특정상품에 독점적으로 사용됨으	-----
로써 2차적인 의미로 상품의 출처표	-----
시 기능을 획득하게 되는 것이므로	-----
원칙적으로 사용에 의한 식별력을 입	-----
증하여야 상표등록이 가능하다. <단	-----
서 신설>	-----
	----- 다만,
	입체적 형상에 식별력 있는 기호·
	문자·도형 등이 결합되어 있는 경

3.1 입체적 형상은 본질적으로 출처표시로 기능하기보다는 디자인적 요소로 기능한다고 볼 수 있으므로 입체상표로 등록받기 위해서는 지정상품과 관련하여 법 제6조제2항에서 정하는 사용에 의한 식별력이 인정되어야 한다.

3.1

다. <단서 신설>

---- . 다만, 입체적 형상에 식별력 있는 기호·문자·도형 등이 결합되어 있는 경우에는 전체적으로 식별력이 있는 것으로 본다.

3.4 입체적 형상에 식별력 있는 문자나 도형 등이 부가된 경우, 평면상표와의 구별을 위하여 입체적 형상에 결합된 문자나 도형 등의 식별력은 고려하지 않으며, 입체적 형상 그 자체로 식별력 유무를 판단하여야 한다.

<삭제>

11. 첨부서류로 인감증명서 대신 본인서명사실확인서를 제출할 수 있도록 관련 규정 정비

- 개정이유

○ 『본인서명사실 확인 등에 관한 법률』에 따르면 본인서명사실확인서를 제출하는 경우 인감증명서를 제출한 것으로 간주할 수 있으므로 인감증명서 대신 본인서명사실확인서를 제출할 수 있도록 함
- 개정내용

○ 첨부서류로 상표권자의 인감증명서를 제출하도록 하고 있는 부분을 ‘인감증명서 또는 본인서명사실확인서’를 제출하도록 개정함
- 개정안(제5부제8장)

현행	개정안
제5부제8장	제5부제8장
3.1 등록상표가 상표권이 소멸한 날로부터 소급하여 1년 이상 사용되지 아니한 경우(법 §7④1)	3.1 ----- ----- -----
이 경우에는 출원인으로 하여금 상표권이 소멸한 날로부터 소급하여 1년 이상 등록상표가 사용되지 않았음을 증명하는 서면 등에 소멸된 상표권의 권리자의 <u>인감증명서(폐업의 경우에는 폐업사실증명원, 외국인의 경우에는 공증인의 공증서를 포함한다)</u> 를 첨부하여 제출하도록 하여야 한다.	----- <u>인감증명서 또는 본인서명사실확인서(폐업의 경우에는 폐업사실증명원, 외국인의 경우에는 공증인의 공증서를 포함한다)</u> 를 ----- .

12. 입체상표 등의 기능성 판단 관련 규정 구체화

☐ 개정이유

- 현행 심사기준은 식별력이 있는 경우에 한해 기능성을 판단하도록 규정하는 등 기능성 판단에 대한 규정이 미비하였으며, 기능성 판단이 어려워 실무적으로도 기능성 심사가 미흡한 실정임
- 기능성도 식별력과 동시에 판단하도록 하는 등 기능성 판단에 대한 기준을 구체화하여 입체상표 등의 심사의 정확성을 도모함

☐ 개정내용

- 기능성이 있는 상품이나 상품포장은 어떠한 경우에도 상표등록을 받을 수 없으므로 기능성도 식별력과 동시에 판단함
- 표장을 전체적으로 보았을 때 기능성이 있는 것으로 판단되면 일부 비기능적인 요소가 포함되어 있어도 관련 거절조문을 적용함
- 특허 유무나 사용실태도 조사하여 기능성 판단에 활용토록 하고, 기능성 유무판단을 위한 절차를 구체화함

☐ 개정안(제5부제13장) : 별도 첨부

13. 우선심사 신청대상 확대

☐ 개정이유

- 우선심사 신청대상을 확대한 상표법 시행령 개정사항을 반영함

☐ 개정내용

- 해당 상표등록출원인이 다른 상표등록출원인으로부터 상표법 제24조의2 제1항에 따라 서면으로 경고를 받은 경우에 해당 상표등록출원을 우선심사 청구할 수 있도록 우선심사 신청대상에 추가함

☐ 개정안(제6부제2장)

현 행	개 정 안
제6부제2장 <u><신 설></u>	제6부제2장 1.2.4 <u>해당 상표등록출원인이 다른 상표 등록출원인으로부터 다른 상표등록출 원인의 출원된 상표와 동일 또는 유 사한 상표를 동일 또는 유사한 지정 상품에 사용한다는 이유로 「상표 법」 제24조의2제1항에 따라 서면으 로 경고를 받은 경우 해당 상표등록 출원</u>
1.2.4 (생략)	1.2.5 (현행과 같음)

14. 정보제공 활용여부 통보시기 변경

□ 개정이유

- 1차 심사결정 이후에 정보제공을 받은 경우에는 등록여부결정 시에 정보의 활용여부를 통지하도록 하고 있어, 1차 심사결정 이후에 출원공고가 되는 경우에 정보제공인은 출원공고 시에 정보의 활용여부 통지를 받을 수 없어 이의신청 기회를 놓칠 우려가 있음

□ 개정내용

- 심사관은 해당 출원에 대해 정보를 제공받은 경우에는 출원공고를 할 때에 정보의 활용여부를 통지하여야 하며, 등록여부결정 시까지 통지가 없었던 경우에는 등록여부결정을 할 때에 정보의 활용여부를 통지하여야 함

□ 개정안(제6부제3장)

현 행	개 정 안
제6부제3장 3.1 <u>출원공고 또는 의견제출통지 등 제1차 심사결정을 하기 전에 정보제공이 있는 경우에는 출원공고결정 또는 의견제출통지와 동시에 제공된 정보의 활용여부를 정보제공자에게 통지하여야 한다. 또한, 최종심사결과가 제1차 심사결과와 일치하지 않을 경우에는 최종심사가 종결되는 시점에 변동된 결과를 정보제공자에게 통지하여야 한다).</u> 3.2 <u>제1차 심사결정 이후에 정보제공이 있는 경우에는 최종심사가 종결되는 시점에 그 결과 및 제공된 정보의 활용여부를 정보제공자에게 통지하여야 한다.</u>	제6부제3장 3.1 <u>심사관은 해당 출원에 대해 정보를 제공받은 경우에는 출원공고를 할 때에 정보제공자에게 심사결과와 정보의 활용여부를 통지하여야 하며, 제공된 정보의 활용여부에 대해 등록여부결정 시까지 통지가 없었던 경우에는 등록여부결정을 할 때에 정보제공자에게 심사결과와 정보의 활용여부를 통지하여야 한다.</u> 3.2 <u><삭 제></u>

15. 지리적 표시 단체표장의 심사기준 구체화

□ 개정이유

- 지리적 표시의 등록요건인 “지리적 환경과 상품의 특정 품질 등과의 본질적인 연관성”을 인정한 대표적인 사례를 추가하여 심사기준을 구체화함
- 지리적 표시의 등록요건인 명성을 인정할 수 있는 정도를 사용에 의한 식별력을 인정할 수 있는 경우와 일치시키고, 서류심사의 한계를 보완하기 위해 해당 지역의 지리적 환경 등을 가장 잘 알고 있는 해당 지방자치단체의 역할을 강화함

□ 개정내용

- 지리적 환경과 상품의 특정 품질 등과의 본질적인 연관성을 인정한 예로 “보성녹차” 사례 추가
- 명성을 인정할 수 있는 정도를 상표법 제7조제1항제9호의 주지상표에서 상표법 제6조제2항의 특정인의 상품을 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 정도로 변경
- “상품의 특징” 등과 같은 등록요건에 대하여 반드시 지방자치단체장이 확인토록 함

□ 개정안(제7부 제4장 등)

현 행	개 정 안
제7부제4장 2.3 본질적인 연관성의 존재 단순히 그 지역에서 생산, 제조 또는 가공되었다는 것만으로는 지리적 표시로 인정될 수 없고, 그 상품의 특성 등이 그 지역의 기후, 토양, 지형 등의 자연적 조건이나 독특한 기법 등의 인적	제7부제4장 2.3 ----- ----- ----- ----- -----

조건을 포함하는 지리적 환경에 본질적으로 기초하여야 한다. 다만, 본질적이라는 요건에 대한 명확한 기준은 없으나 통상 자연적·인적 요소를 포함한 당해 지역의 지리적 환경이 없다면 당해 상품의 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 나타나기 어려운 경우 본질적인 연관성이 있다고 본다. **<신설>**

4.5.7 상품의 명성에 대한 심사는 상품의 유명성에 관한 역사적인 증명자료, 국내외 인지도, 수상경력, 품질·가격 등의 자료 및 소비자 인지도에 대한 설문조사 등의 자료를 토대로 하되, **법 제7조제1항제9호의 주지 상표의 해당여부에 대한 판단기준을 준용한다.**

5.2 지리적 표시 단체표장 또는 지리적 표시 증명표장의 등록출원을 위해 관련 지방자치단체와 협의를 거친 사실을 증명하는 서류

5.2.1 『관련 지방자치단체와 협의를 거친 사실을 증명하는 서류』는 관할 구역 안의 특정 지리적 표시 단체표장등록출원 또는 지리적 표시 증명표장등록출원과 관련하여, 관련 지방자

----- . “탄닌 함량이 적당하여 떫고 쓴맛 등 5미가 분명함” 등과 같은 “보성녹차의 특성”과 “보성군에서 수백년간 적응되어온 재래종 녹차 종자”, “사양토로 구성되어 배수가 잘되는 토양”, “바다와 강이 인접해 있어 온도가 따뜻하고 안개 일수가 많음”, “차 생육기간에 집중되는 강수” 등과 같은 보성군의 “지리적 환경”은 본질적인 연관성이 인정될 수 있는 대표적인 예다.

4.5.7 -----

-----, 법 제6조제2항의 수요자간
에 그 상표가 특정인의 상품에 관
한 출처를 표시하는 것으로 식별
할 수 있게 된 정도의 해당여부에
대한 판단기준을 준용한다.

5.2 -----

----- 지방자치단체와 협의하고, 지방자치단체장이 확인한 사실을 증명하는 서류

5.2.1 『관련 지방자치단체와 협의하고, 지방자치단체장이 확인한 사실을 증명하는 서류』는 -----

치단체의 장이 단체의 구성, 소속단체원의 가입자격 및 가입조건, 이해관계자간의 이해조정, 지리적 표시 해당 상품의 특성, 지리적 환경과의 본질적인 연관성, 지리적 표시 대상 지역의 적정성, 품질 등의 특성에 대한 자체 관리기준 및 유지관리방안 등에 관한 사항과, 출원인의 대표성 여부 등에 대하여 **출원인과 협의한 기간 · 협의한 내용 · 협의 결과 주요 내용에 대해서 이견없음 등을 확인하는 등의 내용** 증명서를 말한다.

5.2.2 해당 서류가 제출되지 않거나, 협의내용이나 협의결과가 불명확한 경우, 협의내용이나 협의결과가 지나치게 형식적이어서 통과 의례에 지나지 않는 경우, 합의나 타협에 이르지 못하여 협의가 성립한 것으로 보기 어려운 경우에는 실질적으로 협의를 거치지 않은 것으로 보고 보정을 명하여야 하며, 보정 명령에도 불구하고 실질적으로 협의를 거치지 않은 경우에는 지리적 표시의 정의에 합치하지 않는 것으로 본다.

출원인과 협의 및 확인하였다는

5.2.2 해당 서류가 제출되지 않거나, 협의 및 확인 내용과 결과가 불명확한 경우, 협의 및 확인 내용과 결과가 지나치게 형식적이어서 통과
의례에 지나지 않는 경우에는 실질적으로 협의를 거치지 아니하거나, 확인이 되지 아니한 것으로 보고 보
정을 명하여야 하며, 보정명령에도 불구하고 실질적으로 협의를 거치지 아니하거나, 확인이 되지 아니한
경우에는 지리적 표시의 정의에 합치하지 않는 것으로 본다.

16. 재검토기한 규정 개정

□ 개정 이유

- 법제처의 행정규칙 재검토기한 운영방식 개선 지시에 따라 재검토기한 설정방식 변경

□ 개정 내용

- 재검토 기간을 특정일자 방식에서 일정시점을 기준으로 주기적으로 재검토하는 방식으로 변경

* 특정시점으로부터 3년을 기준으로 그 안에 다른 개정수요가 있는 경우에 재검토기한도 동시에 개정 가능

□ 개정안(제10부 보칙)

현 행	개 정 안
재검토기한 <u>「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 예규 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 예규의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2017년 12월 31일까지로 한다.</u>	재검토기한 <u>「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 예규에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 예규의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 한다.</u>

Ⅲ. 그간의 경과 및 향후 계획

- ☐ 개정 수요조사 : '15.11월
- ☐ 청내외 의견수렴 : '15.12월
- ☐ 규제심사, 부패영향평가 : '15.12월
- ☐ 개정안 검토 전문가회의 개최 : '15.12월
- ☐ 개정안 확정·보고 : '16.1월
- ☐ 개정 심사기준 시행 : '16.2.1. 예정

<첨부> 입체상표 등의 기능성 심사 개정안(제5부제13장)

현 행	개 정 안
제5부제 13장	제5부제 13장
1. <u>적용요건</u>	1. <u>적용요건</u>
1.1 <u>상표등록을 받으려는 ‘상품 또는 그 상품의 포장’일 것</u> 본호는 상표등록을 받으려는 지정상품뿐만 아니라 그 지정상품의 포장도 판단대상이 된다.	1.1 <u>상표등록을 받으려는 ‘상품 또는 그 상품의 포장’일 것</u> 본호는 상표등록을 받으려는 지정상품뿐만 아니라 그 지정상품의 포장도 판단대상이 된다.
1.2 <u>그 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새(이하 이 장에서 『입체적 형상 등』이라 한다) ‘만’으로 된 상표일 것</u> 본호는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상 등에 적용하므로, 그 기능을 확보하기 위한 다른 대체적인 형상 등이 존재하는 경우에는 본호에 해당하지 않는 것으로 본다.	1.2 <u>그 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새(이하 “입체적 형상 등”이라 한다)만으로 된 상표일 것</u> 본호는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상 등에 적용하므로, 그 기능을 확보하기 위한 다른 대체적인 형상 등이 존재하는 경우에는 본호에 해당하지 않는 것으로 볼 수 있다. 다만, 입체적 형상 등이 해당 상품의 목적과 이용에 본질적인 것이라면 대체할 수 있는 다른 형상이 다수 존재하더라도 본호에 해당하는 것으로 본다.
2. <u>판단시 유의사항</u>	2. <u>판단시 유의사항</u>
2.1 <u>기능성이 있는지는 다음 사항을 고려하여 판단한다.</u>	2.1 <u>기능성이 있는지는 다음 사항을 고려하여 판단한다.</u>
2.1.1 <u>대체성 : 당해 입체적 형상 등과 대체할 수 있는 다른 형상 등이 그 업계에 존재하는지의 문제로, 다른 대체할 수 있는 형상 등이 존재하지 않는다면 그 형상 등은 기능성이 있는 것으로 본다.</u>	2.1.1 <u>특허나 실용신안의 존재 여부 : 실용적인 형상 등은 특허나 실용신안으로 보호될 수 있다는 점에서 입체적 형상 등에 대한 특허나 실용신안이 존재하였거나 존재할 경우에는 그 형상 등은 기능성이 있는 것으로 판단할 수 있다. 다만, 이 때 특허나 실용신안이 반드시 출원인의 특허나 실용신안이어야 하는 것은 아니다.</u>
2.1.2 <u>제조비용의 저렴성 : 어떤 입체적</u>	2.1.2 <u>유통과정의 편의성 및 사용의 효율</u>

형상 등을 대체할 수 있는 다른 형상 등이 존재한다 하더라도 출원상표의 형상 등의 제조비용이 다른 것에 비해 상당히 낮거나, 제조공정이 단순하여 다른 대체형상 등을 가지고서는 그 시장에서 자유롭게 경쟁하는데 제약을 받을 수 있다면 그 입체적 형상 등은 기능성이 있는 것으로 본다.

2.1.3 유통과정의 편의성 및 사용의 효율성에 관한 광고 선전 : 상품의 유통에 있어 보관, 운송 및 취급상 상당한 편의성이 그 상품 또는 포장의 형상 등에서 기인하는 경우 기능성이 있는 것으로 볼 수 있으며, 특히 그 상품의 사용에 있어서 그 형상 등으로 인해 상당한 사용상의 효율이 있다고 광고 선전을 하였을 경우 기능성이 있는 것으로 본다.

2.1.4 특허권이나 디자인권의 존재 여부 : 실용적인 형상 등은 특허로 보호될 수 있다는 점에서 입체적 형상 등에 대한 특허가 존재하였거나 존재할 경우에는 그 형상 등은 기능성이 있는 것으로 판단할 수 있다. 다만, 디자인권에 있어서 그 디자인권이 장식적·비기능적 형상 등을 보호대상으로 하는 경우 기능성이 없는 것으로 볼 수 있다.

성에 관한 광고 선전 : 상품의 유통에 있어 보관, 운송 및 취급상 상당한 편의성이 그 상품 또는 포장의 형상 등에서 기인하는 경우 기능성이 있는 것으로 볼 수 있으며, 특히 그 상품의 사용에 있어서 그 형상 등으로 인해 상당한 사용상의 효율이 있다고 광고 선전을 하였을 경우 기능성이 있는 것으로 본다. 유통과정의 편의성 부분은 상품 자체보다도 상품의 포장의 기능성 여부를 판단하는데 있어서 중요한 요소로 작용할 수 있다.

2.1.3 대체성 : 해당 입체적 형상 등을 대체할 수 있는 다른 형상 등이 존재하는지 여부를 기준으로 판단한다. 대체할 수 있는 다른 형상이 다수 존재한다면 기능성이 없는 것으로 볼 수 있다. 다만, 해당 상품의 목적과 이용에 본질적인 것이라면 대체할 수 있는 다른 형상이 다수 존재하더라도 기능성이 있는 것으로 판단하여 심사한다.

2.1.4 제조비용의 저렴성 : 어떤 입체적 형상 등을 대체할 수 있는 다른 형상 등이 존재한다 하더라도 출원상표의 형상 등의 제조비용이 다른 것에 비해 낮거나, 제조공정이 단순하여 다른 대체형상 등을 가지고서는 그 시장에서 자유롭게 경쟁하는데 제약을 받을 수 있다면 그 입체적 형상 등은 기능성이 있는 것으로 본다. 제조비용을 줄인 다거나 공정을 단순화한다는 광고 선전이 있는 경우에도 기능성이 있는 것으로 볼 수 있다. 다만, 어떤 특정한 형상 등은 대부분 제조비용이나 품질에 영향을 미칠 수 있기 때문에 기능성 여부를 판단

2.2 본호는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상 등에 적용되므로, 기능성을 판단함에 있어서는 상품 자체가 기능적인지 여부가 아니라, 상품 또는 그 상품의 포장의 입체적 형상 등이 기능적인지 여부를 기준으로 판단하여야 한다.

2.3 본호의 적용 여부는 광고·선전 등을 통하여 그 실용적 이점이 알려진 상품 또는 그 상품의 포장의 입체적 형상 등으로부터 발휘되는 필수적 기능인지 여부를 검토하고, 나아가 그 이점으로 인하여 그 상품 등의 사용자에게 월등한 경쟁상의 우위를 제공한다거나, 그러한 상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등의 독점으로 인하여 거래업계의 경쟁을 부당하게 저해하는지 여부를 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

<신 설>

2.4 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상이나 색채, 색채의 조합, 소리, 냄새만으로 된 상표는 비록 식별력이 인정(법 제6조2항에 따른 사용에 의한 식별력이 인정되는 경우에도 또한 같

함에 있어서 이 부분에 과도하게 비중을 두고 판단해서는 안 되고 대체성과 같이 고려하여 판단하여야 한다.

2.2 본호는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상 등에 적용되므로, 기능성을 판단함에 있어서는 상품 자체가 기능적인지 여부가 아니라, 상품 또는 그 상품의 포장의 입체적 형상 등이 기능적인지 여부를 기준으로 판단하여야 한다.

2.3 본호는 상품 또는 그 상품의 포장의 입체적 형상 등으로부터 발휘되는 실용적 이점이 필수적 기능인지 여부를 검토하고, 나아가 그 이점으로 인하여 그 상품 등의 사용자에게 월등한 경쟁상의 우위를 제공한다거나, 그러한 상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등의 독점으로 인하여 거래업계의 경쟁을 부당하게 저해하는지 여부를 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

2.4 출원상표를 전체적으로 보았을 때 기능성이 있는 것으로 판단되면 일부 비기능적인 요소가 포함되어 있어도 기능성이 있는 것으로 판단하여 심사한다. 개별적인 형태를 분리하여 기능성 여부를 판단해서는 안 되고 전체적인 형상이 기능적인지 여부를 기준으로 판단하도록 한다.

2.5 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상이나 색채, 색채의 조합, 소리, 냄새만으로 된 상표는 비록 식별력이 인정(법 제6조2항에 따른 사용에 의한 식별력이 인정되는 경우에도 또한

다)되더라도 본호에 해당하여 등록
을 받을 수 없는 것으로 본다.

같다)되더라도 본호에 해당하여 등록
을 받을 수 없는 것으로 본다.

입체적 형상 등에 기능성이 있다고 본 외국 사례

1. 유럽연합 사례

- 기술적인 효과를 얻기 위해 필요한 제품의 모양만으로 구성되어 기능성이 있다고 본 사례



(면도기 헤드)

유럽사법재판소는 이견 상표와 관련하여 기술적인(technical) 효과를 얻는데 필요한 제품의 모양으로만 구성된 상표는 등록을 금지하는데, 이는 상표권에 부여되는 전용사용권으로 인해 경쟁자가 그런 기능이 포함된 제품을 공급할 가능성이 제한되고, 적어도 경쟁자가 자신의 제품에 그런 기능을 넣기 위해 사용할 수 있는 기술적인 방법에 대한 선택의 폭이 축소되기 때문에 이를 금지한다고 하였음

- 일부 비기능성이 있는 요소가 있더라도 전체적으로 기능적인 경우에는 기능성이 있다고 본 사례



(레고블럭)

유럽사법재판소는 입체적 형상에 1 또는 2 이상의 작고 임의적인 요소들(minor arbitrary elements)이 존재한다 할지라도, 중요한 특징들 전부 기술적인 해법에 좌우되는 경우라면 그 표장은 기술적인 결과를 얻기 위해 필요한 상품의 형상만으로 이루어진 표장에 해당한다고 보았음. OHIM 심판부는 레고 블록에서 가장 중요한 요소는 블록의 상부 표면에 있는 2줄의 돌기인데, 레고사의 종전 특허들에서 그 요소가 포함되어 있다는 점을 중시하였으며, 그 결과 심판부는 그 요소가 토이블럭의 조립과 같은 상품이 의도하는 기술적 결과를 얻는데 필요하며, 색채만이 유일한 예외이고 나머지 요소들은 전부가 기능적이라고 판단하였는바 그 판단은 타당하다고 보았음

<신 설>

2. 미국 사례

- **상품의 특성이 상품이나 사용이나 목적에 본질적인 것이거나, 그 가격이나 품질에 영향을 미치는 것이라면 기능적이라고 본 사례**

 Traffic Director's Automated Product (도로 표지판)	법원은 상품 특성이 전통적인 기능성의 정의, 즉 상품의 사용이나 목적에 본질적이고, 그 가격이나 품질에 영향을 미치는 것을 충족시키는 경우, 해당 특성은 경쟁자들에게 유용한지 여부에 상관없이 기능적이라고 강조하였음. 이 사건에서 디자인이 기능성이 있다는 말은, 동일한 기능을 수행하는데 3개나 4개의 스포팅이 사용된다는 등의 여타 다른 디자인의 기능성에 대한 조사는 더 이상 필요가 없다는 것이며, MDI의 상품형태에서 이중 스포팅 디자인은 임의적인 방식이 아니라 작동원리인 것임
---	---

- **업계에서 실제 사용하고 선호하는 모양이며, 경제성이 있어 기능성을 인정한 사례**

 (분무기 노즐의 원형 디스크 헤드)	상표심판원(TTAB)은 비록 출원인의 실용신안 특허와 광고물은 기능성을 뒷받침해 주고 있지는 않지만, 출원인의 경쟁자가 같은 특성의 스프레이 노즐을 제조해 판매하고 있고, 해당 모양은 업계에서 선호하는 것이며, 효율성과 경제성 및 이점이 있는 형태임이 나타나 있다고 봄
--	---

- **실용적인 이점을 광고한 것을 근거로 기능성을 인정한 사례**

 (기타몸체)	상표심판원(TTAB)은 출원인의 인쇄물에 출원인의 기타 모양이 더 나은 음악적 음향을 가능하게 해 준다고 분명히 기재되어 있는 점을 지적하면서, 출원인이 출원된 형태와 같은 음향을 낼 수 있는 대체 가능한 기타 형태가 있음을 보여주지 못했으므로 기타 몸체의 디자인이 기능적이라고 판단하였음
오펜지향의 의약품 (냄새상표)	상표심판원(TTAB)은 오펜지 향의 실용적 이점을 선전하는 출원인의 홍보물은 기능성을 평가하는데 특히 중요하다고 하였으며, 약품에 의학적 재료의 불쾌한 냄새를 막아줌으로써 향은 실용적인 기능을 수행하는 것이며, 이 같은 기능은 독점될 수 없는 것으로 다른 경쟁자들이 사용할 수 있게 할 수 없다고 하였음

3. 기능성 판단절차

- 3.1 **심사관은 출원상표 견본, 상표의 설명, 지정상품과의 관계를 먼저 검토·분석한다. 식별력 유무와 기능성 여부는 동시에 분석하여 판단한다. 기능성이 있고 식별력이 없다고 인정되는 경우에는 두 가지 거절이유를 함께 적용한다.**
 - 3.1.1 **지정상품이 어떤 목적을 가지고 어떤 용도에 사용되는지를 명확히 파악하고, 출원상표가 지정상품의 목적이나 기능과 얼마나 관련이 있는지, 출원상표의 특성이 지정상품의 기능에 있어서 어떤 역할을 하는지 파악한다. 다만, 상표의 특성을 파악함에 있어서는 지정상품 자체의 관점에서만 파악하고 다른 상품의 특성과 관련지어 파악해서는 안되며, 지정상품의 목적이나**

용도에 필수적인 기능이면 족하고
그 기능이 뛰어날 필요는 없다.

3.2 기능성 판단을 위해 심사관은 다양
한 경로를 통해 자료를 수집하고 분
석하여야 한다.

3.2.1 특허나 실용신안은 새롭고 유용한
기능을 보호하는 것이므로 특허나
실용신안을 받은 경우 기능성이 있
는 것으로 볼 수 있어 특허나 실용
신안 자료를 검색하여 활용한다.
다만, 이때 특허나 실용신안이 반
드시 출원인의 특허나 실용신안이
여야 하는 것은 아니다.

3.2.2 시장에서 유통되는 동종 제품의
일반적인 형상은 기능성이 있다고
볼 수 있으므로 출원인이나 경쟁업
체의 웹사이트, 인터넷 쇼핑몰 검색
을 통해 제품 형태를 파악한다.

3.2.3 실용적인 장점에 대하여 광고선전
이 있는 경우 기능성이 있는 것으
로 볼 수 있으므로 출원인의 웹사
이트, 인터넷 쇼핑몰에서의 제품
홍보자료 등 광고선전 실태를 파
악한다.

3.3 심사관은 기능성 판단과 관련하여
필요한 경우 자문을 실시할 수 있
다.

3.3.1 관련 협회·학회 등에 대체가능한
형상 등이 존재하는지 여부, 해당
입체적 형상 등이 제조비용이나
품질에 미치는 영향 등 기능성 판
단요소에 대한 자문을 구할 수 있
다.

3.4 심사관은 출원상표의 기능성 여부에
대한 심사결과 해당 입체적 형상 등에
기능성이 있다고 판단되는 경우에는
본호를 적용하여 거절이유를 통지한
다.

3.5 입체적 형상 등으로 된 상표가 기능

3. 상표 유형별 판단방법

3.1 입체적 형상만으로 된 상표가 기능적 인지 여부는 다음 사항을 고려하여 판단한다.

3.1.1 그 기능을 확보할 수 있는 대체적인 형상이 따로 존재하는지 여부

3.1.2 상품 또는 포장의 형상을 당해 대체적인 입체적 형상으로 한 경우

적이지 않다는 것을 주장하는 자는 다음의 자료 등을 제출할 수 있다.

3.5.1 현재 관련 거래업계에서 유통되고 있거나 이용 가능한 다른 대체적인 형상 등이 존재한다는 것을 증명하는 자료

3.5.2 해당 상품의 형상 등과 대체적인 형상 등의 상품을 생산하는데 소요되는 제조·생산 비용의 차이 등을 증명할 수 있는 자료

3.6 이의신청 등을 통하여 입체적 형상 등으로 된 상표가 기능적임을 주장하는 자는 다음의 자료 등을 제출할 수 있다.

3.6.1 해당 상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등으로부터 발휘되는 기능과 밀접한 관련이 있는 특허, 실용신안(해당 권리의 존속 여부는 불문한다)에 관한 정보

3.6.2 해당 상품 또는 그 상품 포장의 형상 등의 실용적 이점에 대하여 광고 또는 선전 등을 한 사실을 증명하는 자료

4. 상표 유형별 판단방법

4.1 입체적 형상만으로 된 상표가 기능적인지 여부는 다음 사항을 고려하여 판단한다.

4.1.1 상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등으로부터 발휘되는 기능적(실용적) 특성이 상품 자체의 본래 기능을 넘어서 월등한 경쟁상의 우위를 가지거나(이러한 기능성은 특허법의 보호영역임) 그러한 상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등의 독점으로 인하여 거래업계의 경쟁을 부당하게 저해하는지의 여부

4.1.2 광고 등에 의하여 해당 상품 또는 포장의 실용적 이점이 선전되고

<u>동등한 또는 그 이하의 비용으로 생산할 수 있는지 여부</u>	<u>있는지의 여부</u>
3.1.3 <u>광고 등에 의하여 당해 상품 또는 포장의 실용적 이점이 선전되고 있는지의 여부</u>	4.1.3 <u>그 기능을 확보할 수 있는 대체적인 형상이 따로 존재하는지 여부</u>
3.1.4 <u>상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등으로부터 발휘되는 기능적(실용적) 특성이 상품 자체의 본래 기능을 넘어서 월등한 경쟁상의 우위를 가지거나(이러한 기능성은 특허법의 보호영역임) 그러한 상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등의 독점으로 인하여 거래업계의 경쟁을 부당하게 저해하는지의 여부</u>	4.1.4 <u>상품 또는 포장의 형상을 대체적인 입체적 형상으로 한 경우 동등한 또는 그 이하의 비용으로 생산할 수 있는지 여부</u>
3.2 <u>색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표가 기능적인지 여부는 다음 사항을 고려하여 판단한다.</u>	4.2 <u>색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표가 기능적인지 여부는 다음 사항을 고려하여 판단한다.</u>
3.2.1 <u>출원된 상표의 색채 또는 색채의 조합이 지정상품의 사용에 불가결하거나 일반적으로 사용되는 것인지 여부</u>	4.2.1 <u>출원된 상표의 색채 또는 색채의 조합이 지정상품의 사용에 불가결하거나 일반적으로 사용되는 것인지 여부</u>
3.2.2 <u>지정상품의 특성으로 작용하는 특정 색채가 그 상품의 이용과 목적에 불가결하거나 상품의 가격이나 품질에 영향을 주는 것인지 여부</u>	4.2.2 <u>지정상품의 특성으로 작용하는 특정 색채가 그 상품의 이용과 목적에 불가결하거나 상품의 가격이나 품질에 영향을 주는 것인지 여부</u>
3.3 <u>소리·냄새만으로 된 상표가 기능적인지 여부는 다음 사항을 고려하여 판단한다.</u>	4.3 <u>소리·냄새만으로 된 상표가 기능적인지 여부는 다음 사항을 고려하여 판단한다.</u>
3.3.1 <u>상품의 특성으로부터 발생하는 특정한 소리 또는 냄새인지 여부</u>	4.3.1 <u>상품의 특성으로부터 발생하는 특정한 소리 또는 냄새인지 여부</u>
3.3.2 <u>상품의 사용에 꼭 필요하거나 그 상품에 일반적으로 사용되는 소리 또는 냄새인지 여부</u>	4.3.2 <u>상품의 사용에 꼭 필요하거나 그 상품에 일반적으로 사용되는 소리 또는 냄새인지 여부</u>
3.3.3 <u>상품의 판매 증가와 밀접한 원인이 되는 소리 또는 냄새인지 여부</u>	4.3.3 <u>상품의 판매 증가와 밀접한 원인이 되는 소리 또는 냄새인지 여부</u>

3.4 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표가 기능적이지 않다는 것을 주장하는 자는 다음의 자료 등을 제출할 수 있다(이의신청 등을 통하여 입체상표 등이 기능적임을 주장하는 자 또한 같다)

3.4.1 현재 관련 거래업계에서 유통되고 있거나 이용 가능한 다른 대체적인 형상 등이 존재한다는 것을 증명하는 자료

3.4.2 당해 상품의 형상 등과 대체적인 형상 등의 상품을 생산하는데 소요되는 제조, 생산 비용의 차이 등을 증명할 수 있는 자료

3.4.3 당해 상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등으로부터 발휘되는 기능과 밀접한 관련이 있는 특허권, 실용신안권, 디자인권(당해 권리의 존속 여부는 불문한다)에 관한 정보

3.4.4 광고 또는 선전 등을 통하여 당해 상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등으로 인한 실용적인 이점이 있다는 사실을 증명하는 자료

3.4.5 당해 상품의 형상 등에 체화되어 있는 특징에 대한 설명 자료 등

4. 다른 조문과의 관계

상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상은 법 제6조제1항제3호에서 규정하는 상품의 형상 또는 그 상품의 포장의 형상에 해당하는 것이 일반적이고 색채, 색채의 조합, 소리, 냄새는 법 제6조제1항제6호 또는 제7호에서 규정하는 식별력이 없는 상표에 해당하는 것이 일반적이므로, 그와 같은 상표는 원칙적으로 법 제6조제1항제3호, 제6호 또는 제7호를 적용한다. 따라서 본호는 상품의 형상 등이나 그 상품의 포장

<3.5, 3.6으로 이동>

5. 다른 조문과의 관계

상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상은 법 제6조제1항제3호에서 규정하는 상품의 형상 또는 그 상품의 포장의 형상에 해당하는 것이 일반적이고, 색채, 색채의 조합, 소리, 냄새는 법 제6조제1항제6호 또는 제7호에서 규정하는 식별력이 없는 상표에 해당하는 것이 일반적이므로, 그와 같은 상표는 원칙적으로 법 제6조제1항제3호, 제6호 또는 제7호를 함께 적용한다.

의 형상 등이 법 제6조제2항에 따라
식별력을 인정받은 경우에 주로 적용
하는 것으로서, 본호에 해당할 경우에
는 식별력이 인정되더라도 등록을 받
을 수 없는 것으로 본다.