발간등록번호
11-1430000-001846-01

OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

상표법상 정정심판·정정청구제도 도입방안 연구

A Study on the Strategy about Introducing the Trial for Corrections and/or Request for Corrections in Korean Trademark Act

2021. 12.

Korea
Institute of
Intellectual Property

특허청
Korean Intellectual Property Office

WOOIN
Patent & Law

발간등록번호
11-1430000-001846-01

OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

상표법상 정정심판·정정청구제도 도입방안 연구

A Study on the Strategy about Introducing the Trial for Corrections and/or Request for Corrections in Korean Trademark Act

2021. 12.

특허청
Korean Intellectual Property Office
WOOIN Patent & Law

제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 “상표법상 정정심판, 정정청구제도 도입방안 연구” 과제의 보고서로 제출합니다.

2021년 12월 7일

○ 주관연구기관명 : 특허법인 우인

○ 연 구 기 간 : 2021년 9월 8일~2021년 12월 7일

○ 책 임 연 구 원 : 최성우(특허법인 우인)

○ 참 여 연 구 원 : 박종태(특허법인 우인)

목 차

제1장 서론 ····· 1

제2장 특허법상 보정제도 및 정정제도 운영 현황 ····· 7

제1절 개관 ····· 9

제2절 보정제도 ····· 10

제3절 정정청구제도 ····· 14

제4절 정정심판제도 ····· 22

제5절 정정의 무효심판제도 ····· 28

제6절 특허법상 정정제도 개선 논의 ····· 30

제3장 주요국의 보정 및 정정제도 운영 현황 ····· 35

제1절 개관 ····· 37

제2절 미국 ····· 40

제3절 EU ····· 52

제4절 일본 ····· 57

제5절 중국 ····· 64

제4장 정정제도 도입 필요성에 관한 설문조사 ····· 69

제1절 조사 개요 ····· 71

제2절 설문조사의 주요내용 ····· 73

제3절 설문조사 결과 분석 ····· 90

제5장 상표법상 보정제도 및 정정 관련 심판결례 ····· 93

제1절 상표법상 보정제도 ····· 95

제2절 상표 심결·판결례를 통해서 살펴본 정정제도 필요성 ····· 103

제6장 상표법상 정정심판 또는 정정청구제도 도입방안 ····· 111

제1절 정정청구 또는 정정심판 도입 필요성 ····· 113

제2절 정정청구제도 도입방안 ····· 125

제3절 정정청구제도 도입에 따른 영향 ····· 152

제7장 결론 ····· 159

[참고문헌] ····· 165

[별지] ····· 167

제1장

서 론

서론

20세기 후반 컴퓨터, 인터넷의 등장과 함께 정보화 시대가 도래하면서 지식노동의 가치가 인정받게 되었고, 이제는 사물인터넷(IoT), 빅데이터, AI, VR, AR, 디지털콘텐츠 등이 중요해지는 4차산업혁명 시대로 진화하면서 창의노동이 각광받는 시대가 되었다. 이처럼 디지털 경제시대로 진화하면서 지식과 창의를 보호하는 지식재산의 중요성이 더욱 중요해지고 있다. 2020년 7월에 오션토모사(Ocean Tomo)가 발표한 「무형자산 시장 가치 연구(Intangible Asset Market Value Study)」에 따르면, 미국 S&P 500 기업들의 전체 자산 대비 무형자산의 가치가 1995년부터 2015년까지 68%에서 84%로 꾸준히 상승했으며, 2020년에는 90%에 달할 정도로 압도적인 비중을 차지하게 되었다(아래 그림 참조).[1] 위 연구에 따르면 코로나바이러스 사태가 기업의 무형자산가치를 더욱 상승시켰다고 한다.

이와 같은 흐름에 발맞추어 발명가, 저작자의 권리와 상표사용자의 이익을 더욱 충실하고 효과적으로 보호할 필요성이 커지고 있다.

1) 출처: https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/

특허법과 상표법은 출원·심사 단계에서 출원의 내용을 보정할 수 있는 기회를 부여하는 한편, 특허 또는 상표등록이 된 후에도 특허권 또는 상표권의 법적안정성을 보호하기 위하여 다양한 절차적 권리를 인정하고 있다. 그러나 특허법과 상표법은 보호객체의 차이점 등 각자의 고유한 특성을 반영하여 다른 제도를 채택하고 있는 경우가 있는데 그 대표적인 것이 등록 후 정정제도에 관한 것이다.

특허법은 특허등록 후에 종속적인 절차로서 특허취소신청에서의 정정(특허법 132조의3), 무효심판에서의 정정(특허법 132조의2), 정정의 무효심판에서의 정정(특허법 137)을 인정하는 한편 독립적 심판절차인 정정심판(특허법 136)을 함께 운용함으로써, 특허권자에게 등록 후 특허명세서 또는 도면을 정정할 수 있는 다양한 기회를 제공하고 있다. 반면, 현행 상표법은 출원단계에서는 출원공고결정등본 송달 전후에 보정의 기회를 부여하고 있지만, 상표등록이 된 후에는 등록상표 또는 지정상품이나 지정서비스업을 정정할 수 있는 기회를 인정하지 않고 있다.

이러한 차이는 특허법의 보호대상인 발명과 상표법의 보호대상인 상표 및 상품의 본질적인 차이점에서 비롯된 것일 수 있다. 발명은 고도의 추상적 기술 사상이므로 그것을 문자, 숫자, 기호, 도면 등으로 외부에 객관화하여 표현하는 것이 매우 어렵기 때문에 보정이나 정정의 필요성이 큰 반면, 상표등록출원서에 등록받고자 하는 상표와 그 상표를 사용하고자 하는 상품을 특정하여 기재하는 것은 발명만큼 어려운 작업이 아니므로 보정이나 정정의 필요성이 특허보다는 작다고 할 수 있다. 또한, 특허명세서는 발명의 설명이 청구범위를 포함 내지 뒷받침하는 이원적 구조로 되어 있지만, 상표등록출원은 출원서에 직접 상표와 상품을 기재하게 하고 출원서에 적은 상표와 상품 그 자체가 출원의 요지이고 그것에 따라 등록상표의 보호범위가 정해지는 일원적 구조를 취하고 있기 때문에 특허법에서만큼 보정 또는 정정의 필요성이 크지는 않다.

그럼에도 불구하고 상표등록출원인이 심사 단계에서 필요한 보정을 다 할 것이라고는 기대하기 어렵고[2], 보정각하결정에 대한 심판 사건을 분석해 보면 요지변경 여부의 판단이 쉽지 않기 때문에 등록 후 하자를 치유하기 위한 정정이 필요할 수 있으며, 상표등록 무효심판 사건을 분석해 보면 선행상표와의 저촉을 피하기 위해 또는

2) 거절이유통지를 받거나 이의신청이 제기된 경우 그에 대한 대응으로 필요한 최소한의 보정을 하는 경우가 대부분이다.

품질오인 등의 무효사유를 피하기 위해 등록상표 또는 지정상품을 정정해야 할 니즈가 있고, 출원인과 대리인 등을 대상으로 설문조사를 한 결과 등록 후 정정에 대한 요구가 적지 않음을 알 수 있다.

따라서 본 연구는 상표법에 상표등록 후 등록상표 또는 지정상품이나 지정서비스업을 정정할 수 있는 제도(이하, 등록 후 정정 및 정정무효에 관한 제도를 총칭하여 '정정제도'라 한다)를 도입할 것인지 여부, 정정제도를 도입한다면 특허법과 마찬가지로 할 것인지 아니면 달리 규정할 것인지 여부, 그리고 정정제도를 도입할 경우 상표법의 다른 제도와 규정들에 미치는 영향을 살펴보기 위한 것이다.

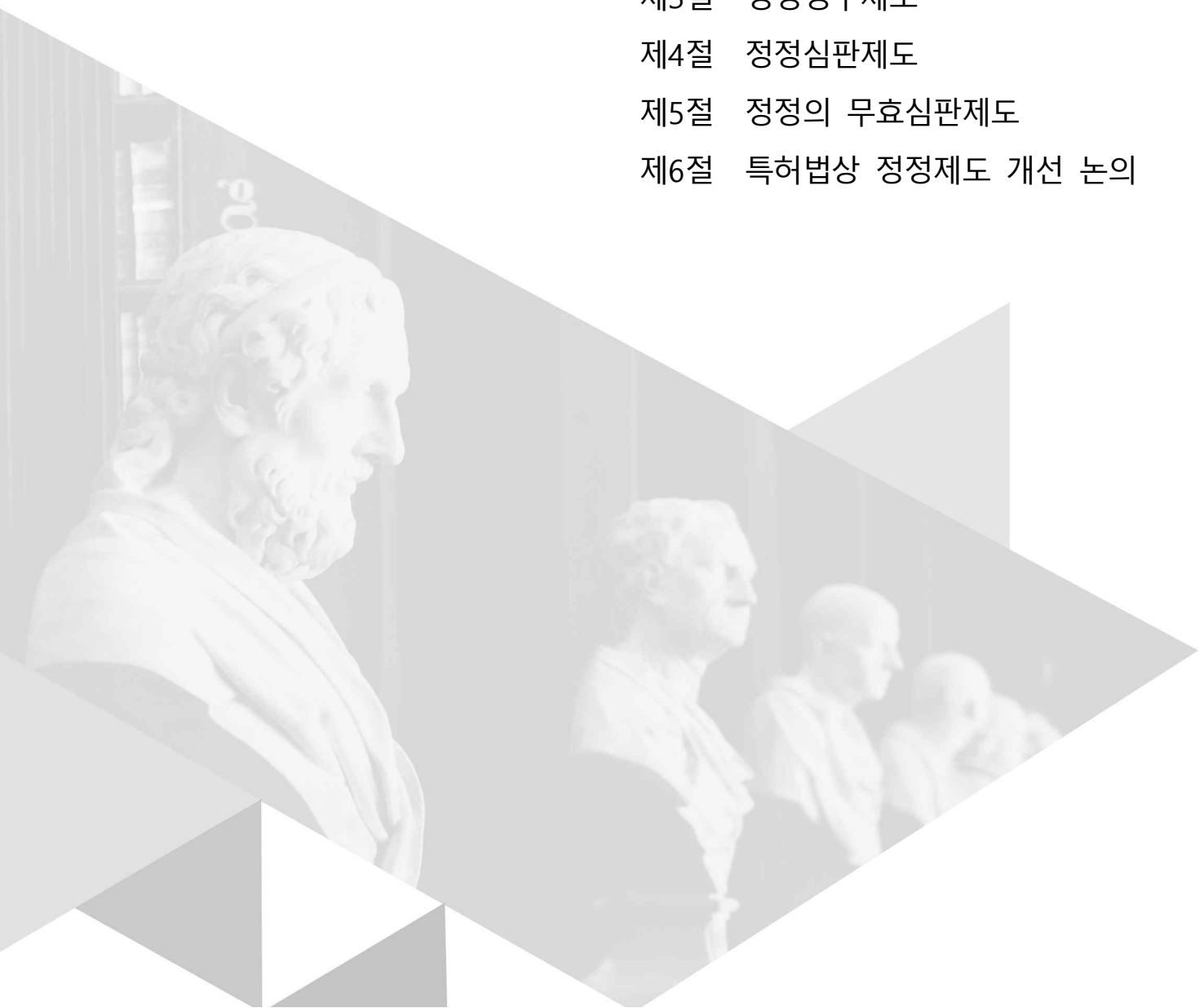
정정청구제도만 도입할 경우(제1안)에는 절차가 간명할 수 있지만 정정청구는 종속적·사후 방어적인 절차라는 단점이 있고, 정정심판제도만 도입할 경우(제2안)에는 독립적·예방적 정정이 가능하지만 무효심판절차와 정정심판절차가 따로 진행되는 단점이 있으며, 특허법처럼 정정청구제도와 정정심판제도를 함께 도입할 경우(제3안)에는 상표권자에게 충분한 방어권을 줄 수 있지만 비슷한 절차의 중복, 심리의 지연, 상대방의 부담 가중 등 상표법에서 요구되는 정정의 필요성에 비해 과유불급일 수 있다는 비판이 있을 수 있다. 따라서 제1안 내지 제3안 중 어느 하나를 선택하더라도 상표법의 고유한 입장에서 문제점을 보완할 수 있는 방안을 찾아야 할 것이다.

이를 위해 본 연구는 출원인과 대리인 등을 대상으로 설문조사를 실시하고, 정정제도를 오래전부터 도입해서 운용하고 있는 특허법과 특허 관련 심판·소송 등 제반 실무, 미국, EU, 일본, 중국 등 주요 국가들의 입법례, 상표 또는 상품의 보정 또는 정정과 관련한 상표법 고유의 특징을 연구하고 그 결과를 종합적으로 검토하여 상표법에 적합한 정정제도를 제안하고자 한다.

제2장

특허법상 보정제도 및 정정제도 운영 현황

제1절 개관
제2절 보정제도
제3절 정정청구제도
제4절 정정심판제도
제5절 정정의 무효심판제도
제6절 특허법상 정정제도 개선 논의



제1절

●○

개관

특허법은 명세서 또는 도면의 기재 내용을 보충, 수정하는 것을 등록 전 단계에서는 보정, 등록 후 단계에서는 정정이라고 구별하지만, 양자는 사실상 같은 개념이라고 할 수 있다.

특허법상 보정은 절차상 방식에 관한 흠결을 바로잡는 '절차보정' 또는 '방식보정'과 특허출원의 명세서 또는 도면의 실체적인 내용을 바로잡는 '실체보정'이 있는데, 정정에 대응하는 것은 실체보정만이다.

방식 / 대상	출원인의 자발적 의사에 의한 경우	특허청장의 명령에 의한 경우	심사관의 직권에 의한 경우
절차보정	출원 계속 중	특허청장이 지정한 기간 내	-
실체보정	• 특허법 제47조 제1항에서 정한 시기 • 재심사 청구의 경우(특허법 67의2) • 거절결정에 대한 심판단계(특허법 170①)	-	특허법 제66조의2
정정청구	• 특허취소신청에서의 정정(특허법 132의3) • 무효심판에서의 정정(특허법 133의2①) • 정정의 무효심판에서의 정정(특허법 137⑤)	-	-
정정심판청구	• 특허법 제136조	-	-

제2절

보정제도

1. 의의

특허법은 제47조(특허출원의 보정)와 제51조(보정각하)에서 명세서 또는 도면에 관한 실체보정에 대하여 규정하고 있으며, 예외적으로 제66조의2(직권보정 등)에서 심사관에 의한 직권보정을 규정하고 있다. 실체보정은 보정의 시기에 따라 보정의 범위와 위반시의 취급을 달리한다.[3)]

2. 보정시기

특허출원인은 특허법 제66조에 따른 특허결정등본을 송달하기 전까지는 언제든지 첨부한 명세서 또는 도면을 자진하여 보정할 수 있다(특허법 47①본문). 다만, 특허법 제63조 제1항에 따른 거절이유통지를 받은 후에는 다음에서 정하는 기간 또는 때에 한하여 보정이 가능한 것으로 그 시기를 엄격히 제한하고 있다.

① 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(특허법 47① ⅰ)
② 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(특허법 47① ⅱ)
③ 재심사를 청구하는 경우 재심사를 청구할 때(특허법 47① ⅲ)

심사관은 특허결정을 할 때에 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 그것을 직권으로 보정할 수 있다(특허법 66의2①).

3. 보정범위

자진보정 또는 최초거절이유통지에 대응한 보정은 신규사항이 추가되지 아니하는 범위에서 가능하며, 최후거절이유통지에 대응하거나 재심사를 청구하는 경우에는 보

3) 본 절에서는 외국어 특허출원의 실체보정(특허법 47⑤, 42의3③ ⅰ) 또는 국제특허출원의 실체보정(특허법 208①), 심판청구서의 보정(특허법 14 ⅰ)에 대한 검토는 제외한다.

정의 범위가 더욱 제한된다.

가. 자진보정 또는 최초거절이유통지에 대응한 보정인 경우

이 시기의 보정은 신규사항을 추가하는 것이 아니면 된다. ‘신규사항의 추가’란 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나서 보정하는 것을 말한다(특허법 47②전단).

신규사항의 추가인지 여부는 보정된 명세서 또는 도면 전체와 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면을 비교하여 판단한다. 최초 명세서 등에 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항을 포함한다.[4)]

나. 최후거절이유통지에 대응하거나 재심사를 청구할 때의 보정인 경우

이때의 보정은 신규사항 추가금지 요건(특허법 47②)뿐만 아니라 다음과 같은 4가지의 청구범위 보정의 제한 요건(특허법 47③)도 함께 충족해야 한다.

① 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우
② 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
③ 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우
④ 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우

청구범위의 감축이란 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하는 것을 말한다. ‘청구항을 한정’하는 경우는 택일적으로 기재된 요소의 삭제, 상위개념의 기재로부터 하위개념의 기재로의 변경, 수치범위의 축소 등을 말한다. ‘청구항을 삭제’하는 경우는 청구항을 직접 삭제하는 경우뿐만 아니라 다수항을 인용하는 종속항에서 인용항수를 감소하는 것도 포함되며, ‘청구항에 부가’하는 경우는 청구항의 구성요소를 직렬적으로 부가하는 것을 의미한다.[5)]

‘잘못 기재된 사항을 정정하는 경우’란 명세서 또는 도면의 기재가 오기인 것이 명

4) 심사실무상 신규사항추가 판단의 구체적인 예는「특허・실용신안 심사기준(예규 제117호)」, 2020, 4202~4206면 참조, 리담특허법 p.408 각주 35에서 재인용)
5) 임병웅, 리담특허법, (주)한빛지적소유권센터, 2021, 410면

세서의 기재 내용으로 보아 자명한 것으로 인정되거나, 주지의 사항 또는 경험칙으로 보아 명확한 경우에 그 오기를 정확한 내용의 자구나 어구로 고치는 것을 말한다.

‘분명하지 아니하게 기재된 사항’이란 문리상 그 자체 의미가 분명하지 아니하게 기재된 것으로 ⅰ) 청구항의 기재 그 자체의 문언상 의미가 불명료한 것, ⅱ) 청구항 자체의 기재 내용이 다른 기재와의 관계에서 불합리한 것, ⅲ) 청구항 자체의 기재는 명료하지만 청구항에 적은 발명이 기술적으로 정확하게 특정되지 않고 불명료한 것 등을 말한다.

다. 심사관이 하는 직권보정인 경우

심사관은 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정을 할 수 있다(특허법 66의2①). 이 경우 직권보정은 특허법 제47조 제2항에 따른 범위 내에서 하여야 한다.

4. 보정의 효과

가. 보정이 적법한 경우

특허출원의 보정이 적법한 경우에 그 출원은 보정된 내용에 따라 처음부터 출원된 것으로 소급효를 인정한다. 최초거절이유통지를 받기 전에 한 자진보정은 이를 종합하여 명세서로 인정하지만, 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 또는 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 보정을 한 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 간주한다(특허법 47④).

나 보정이 부적법한 경우

자진보정이 신규사항추가금지(특허법 47②) 위반인 경우에는 최초거절이유통지를 하고, 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 한 보정이 신규사항추가금지 위반인 경우에는 최후거절이유통지를 한다.

최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 또는 재심사를 청구할 때에 한 보정이 신규사항추가금지 요건(특허법 47②) 또는 청구범위 보정제한(특허법 47③)을 위반하

거나, 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정에 대하여 직권으로 각하결정을 하고(특허법 51①본문, 51②),[6] 보정 전의 명세서 또는 도면을 기준으로 심사를 한다.

최후거절이유통지 후에 한 보정이 신규사항추가금지에 위반된 경우 또는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 특허무효사유(특허법 133①)에 해당한다. 그러나 청구범위 보정제한(특허법 47③) 위반은 형식적 하자에 불과하므로 등록 후 무효사유로는 하지 않는다.

특허출원인이 심사관이 한 직권보정 사항에 대하여 의견서를 제출하면 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 또한, 심사관이 한 직권보정이 특허법 제47조 제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 보정은 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 66조의2⑥)[7].

6) 보정각하결정을 할 때에는 의견서를 제출할 기회를 주지 않으며, 별도로 보정각하결정에 불복할 수 없지만 특허거절결정에 대한 불복 심판의 심리 중에 보정각하결정이 부당함을 다툴 수 있다.

7) 출원인이 의도하지 않은 권리 발생을 방지하기 위한 본 직권보정 무효 간주 규정은 2021. 8. 17. 일부개정 법률 제18409호에서 신설되었고 2021. 11. 18.부터 시행되었다.

제3절

정정청구제도

1. 의의

특허권자는 특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판이 특허심판원에 계속 중에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다. 정정청구는 다른 신청 또는 심판 절차 중에 이루어진다는 점에서 독립적인 심판청구에 의해 이루어지는 정정심판과 구별된다.

2. 취지

특허법은 일반공중 또는 이해관계인에게 특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판의 기회를 부여하는 한편, 특허권자에게는 명세서 또는 도면을 정정할 수 있는 방어적 기회를 줌으로써 양자의 형평을 도모하고 있다.

3. 정정청구를 할 수 있는 자

특허권자만이 정정을 청구할 수 있으며, 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(특허법 132의3③ 및 133의2④ 준용 특허법 139③).

4. 정정청구범위

특허권자는 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우, 즉 특허법 제47조 제3항 제1호 내지 제3호에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 청구할 수 있다(특허법 132의3①, 133의2①, 137③). 신규사항을 추가하는 정정, 정정의 결과가 거절이유에 해당하게 되는 정정은 허용되지 않는다.

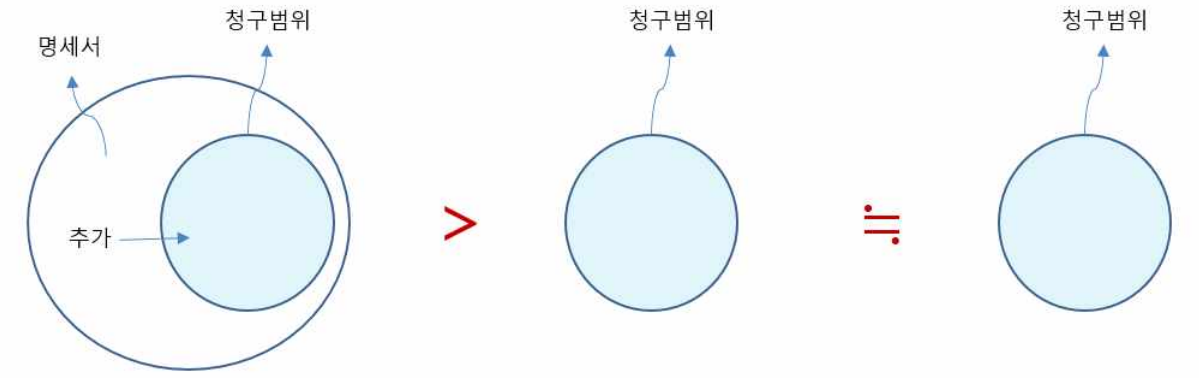
【특허의 보정 범위와 정정청구 및 정정심판청구 범위 비교】

종 류	신규사항 추가 금지	청구범위 보정·정정 제한
• 자진보정 • 최초거절이유통지에 대한 보정	출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내일 것(특허법 47②)	-
• 최후거절이유통지에 대한 보정 • 재심사 청구시의 보정 • 정정의 청구	출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내일 것(특허법 47②)	청구범위에 대한 보정은 다음 각호의 1에 해당하는 경우일 것(특허법 47③) 1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우(ⅰ) 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우(ⅱ) 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우(ⅲ)
• 특허의 정정 • 정정심판 청구	-	특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정(특허법 136①) 1. 청구범위를 감축하는 경우(ⅰ) 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우(ⅱ) 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우(ⅲ)

❖ 자진보정
❖ 최초거절이유통지에 대한 보정

❖ 최후거절이유통지에 대한 보정
❖ 재심사를 청구할 때의 보정

❖ 정정청구
❖ 정정심판청구



5. 정정청구의 대상

정정은 '특허발명'의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 따라서 등록되기 이전의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면이나 보정서의 기재를 대상으로 하여서는 아니 된다.[8)]

다만, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 정정을 할 수 있다(특허법 133의2④ 준용 136③, 137④ 준용 133의2④). 등록된 명세서 또는 도면을 기준으로 다수의 정정청구를 할 경우 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 최종적으로 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 변경될 가능성이 있기 때문이다.

6. 정정청구의 한계

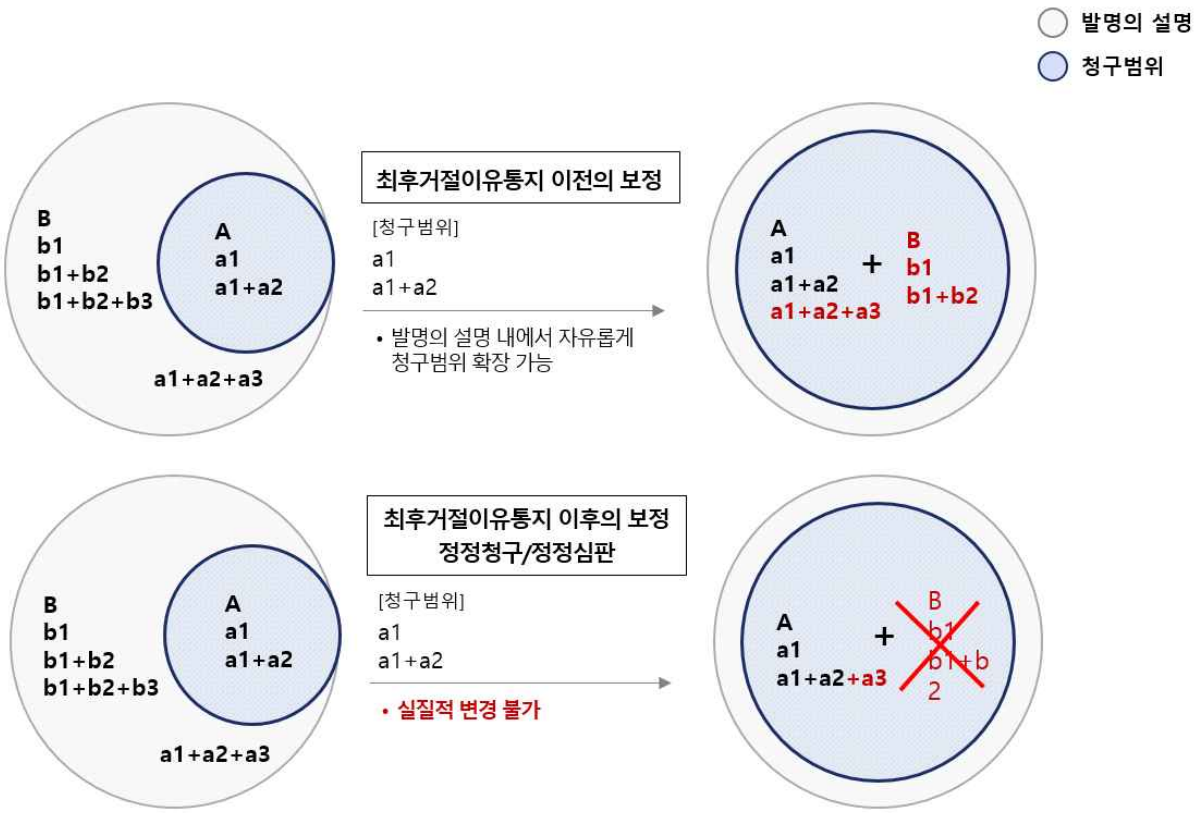
가. 청구범위의 실질적인 확장·변경이 아닐 것

명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다(특허법 132의3③ 및 133의2④ 준용 136④, 137④ 준용 133의2④). 등록된 명세서와 도면을 신뢰하여 권리관계를 형성한 제3자에게 불측의 손해를 끼칠 염려가 있기 때문이다.

"청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한다"란 청구범위에 적혀 있는 발명에 대하여 그 내용, 범위, 성질 등을 확장하거나 변경하는 것으로서, 정정 전과 정정 후에 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이가 발생하는 것을 말한다.[9)]

실질적 변경 여부를 판단함에 있어서는, 청구항 대 청구항이 아니라 전체로써 판단하기 때문에 정정 후 청구범위에서 가장 근접한 청구항을 찾고 이 청구항을 기준으로 추가되거나 변경된 내용이 실질적으로 변경된 것인지를 판단한다.

8) 특허법원 2012. 6. 28. 선고 2012허436 판결
9) 특허법원 2007. 5. 31. 선고 2006허5966 판결



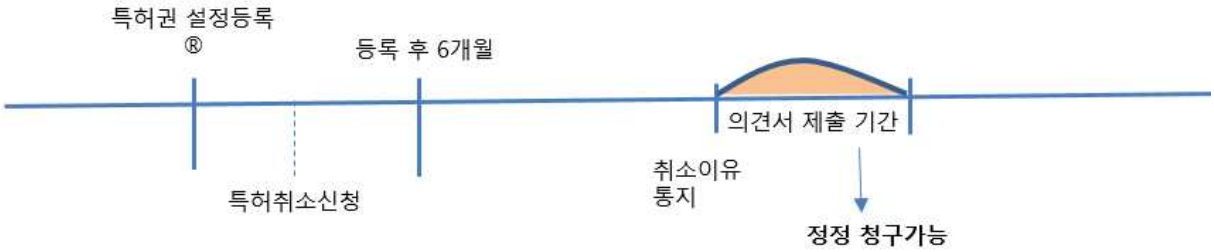
나. 청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있을 것

청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에는 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다(특허법 132의3③ 및 133의2④ 준용 136⑤, 137④ 준용 133의2④). 다만, 특허취소신청, 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 “특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있을 것”은 적용되지 아니한다(특허법 132의3⑤, 133의2⑥).[10]

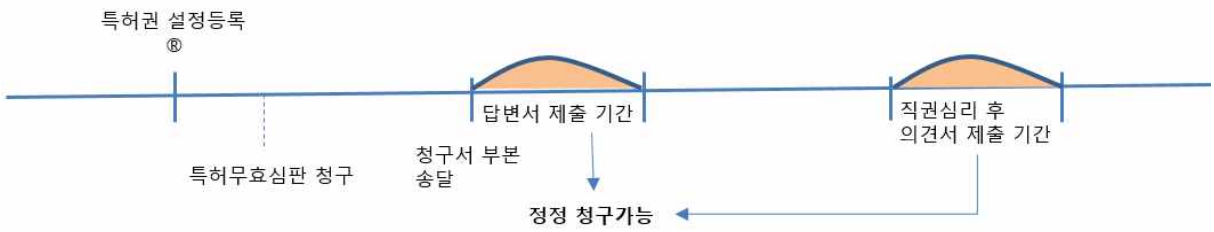
10) 특허취소신청에서 특허취소사유, 특허무효심판에서 특허무효사유를 판단하면서 함께 판단하면 되기 때문이다. 따라서 특허취소신청, 특허무효심판이 청구되지 아니한 청구항을 정정하는 경우에는 이와 같은 요건을 별도로 판단하여야 한다.

7. 정정의 청구 시기

특허취소신청 절차에서, 특허권자는 심판장이 특허취소결정을 하려고 취소이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 주었을 때 그 지정된 기간에 정정청구를 할 수 있다(특허법 132의3①).



특허무효심판, 정정무효심판 절차에서, 특허권자는 심판청구에 대한 답변서 제출기간 또는 심판관의 직권심리에 의한 의견서 제출기간에 정정청구를 할 수 있다. 답변서 제출기간 후에도 청구인이 증거서류를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 심판장이 정한 기간에 정정청구를 할 수 있다(특허법 133의2①, 137③).



이와 같이 정정청구는 특허취소신청절차 또는 특허무효심판절차, 정정무효심판절차 내에서 언제든지 할 수 있는 것이 아니라, 청구시기가 엄격하게 제한되어 있다. 다만, 정정청구의 횟수에 대해서는 제한이 없으므로 위 기간에 몇 번이고 특허의 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 해당 특허취소신청절차, 특허무효심판절차, 정정무효심판절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 간주된다(특허법 132의3②, 133의2②, 137④ 준용 133의2②). 이는 특허권자가 정정하려고 하는 사항이 무엇인지를 분명히 함으로써 심리대상을 명확히 확정하기 위함이다.

정정청구는 특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판 절차가 특허심판원에 계속 중인 경우에 해당 절차 내에서 허용되는 것이므로, 특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판에 대한 결정 또는 심결이 내려진 후에는 그 결정 또는 심결에 대한 불복이 특허법원 또는 대법원에 계속 중인 경우라도 정정청구를 할 수 없다.

8. 정정의 절차

가. 정정청구서 제출

특허권자는 정정청구서를 제출하여야 한다. 제출된 정정청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없지만 청구의 이유에 대해서는 그러하지 아니하다.

나. 부본 송달

심판장은 특허권자의 정정청구가 있을 때에는 그 부본을 특허취소신청인 또는 심판청구인에게 송달하여야 한다.

다. 정정청구에 대한 심리

심판관은 특허권자의 정정청구가 적합한지 여부를 직권으로 심리하여 적합하지 아니하면 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 이는 강행규정이다.

특허권자는 정정청구를 할 수 있는 기간 또는 정정청구의 직권심리에 의한 의견서 제출기간에 정정청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정을 할 수 있다. 정정청구서의 보정은 정정청구의 '동일성을 유지'하는 한도 내에서만 인정된다. 이 경우 정정청구하지 아니한 사항을 보정하는 것은 정정청구의 요지가 변경된 것으로 취급한다.

보정서 제출시에는 보정서뿐만 아니라 보정사항이 반영된 전체 명세서 및 도면을 첨부하여 제출하여야 한다.

라. 정정청구의 취하

정정청구는 ⅰ) 정정청구를 할 수 있는 기간과 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내의 기간, ⅱ) 정정청구의 직권심리에 의한 의견서 제출기간 중 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다. 정정청구를 취하하면 특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판의 심리 대상이 바뀌어 재심리, 심리 지연 등의 문제가 발생하기 때문에 취하의 시기를 제한하는 것이다.

9. 정정의 효과

가. 적법한 정정의 효과

정정청구가 적법한 경우에는 명시적인 중간결정 없이 정정한 명세서 또는 도면에 의하여 특허취소신청, 심판청구에 대한 심리를 진행하며, 최종적으로 결정문, 심결문의 주문 및 이유란에 적는다.

특허취소신청절차, 특허무효심판절차 또는 정정무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 특허취소신청에 대한 결정절차, 특허무효심판 또는 정정무효심판에 대한 심결절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 특허취소신청의 결정, 특허무효심판의 심결 또는 정정무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결 등).[11)]

특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 허여하는 취지의 결정이 확정되었을 때에는, 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다(특허법 132의3③ 및 133의2④ 준용 136⑩, 137④ 준용 133의2④).

특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우에 특허심판원장은 그 내용을 특허청장에게 알려야 하며 특허청장은 이를 특허공보에 게재하여야 한다.

11) 최종선, "정정심판청구의 문제점 및 개선방안", 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법원 2018, 501면

나. 부적법한 정정의 효과

정정청구가 부적법한 경우에는 별도의 결정 또는 심결을 하지 않고, 결정문, 심결문의 이유란에 정정청구를 채택할 수 없는 이유를 함께 기재하고 정정청구를 채택하지 아니한다.

특허발명은 하나의 기술사상에 기초한 것인만큼 비록 복수항에 걸친 정정을 구하였다고 하더라도 이는 일체로서 정정을 구하는 취지라고 해석되므로, 그 일부항에 정정불허사유가 존재하는 한 정정청구 전체가 모두 허용될 수 없다는 것이 대법원 판례이다(대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결).

정정청구가 부적법하더라도 이에 대한 별도의 불복은 허용되지 않으며, 특허취소신청, 무효심결에 대한 불복의 소에서 함께 다툴 수 있을 뿐이다.

부적법한 정정이 간과되어 특허취소신청의 기각결정, 특허무효심판 또는 정정무효심판의 기각결정이 확정된 경우에 부적법한 정정은 정정무효사유(특허법 137①)에 해당하고, 정정무효심판에서 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 137⑤).

다만 정정 부분에 대한 판단이 잘못되었더라도 특허취소, 특허무효라고 판단한 결론 자체가 정당하다면 특허취소, 특허무효의 소급효에 따라 정정을 유지할 근거가 없어진 것이므로 굳이 정정 부분에 대한 판단을 잘못 잡기 위하여 결정, 심결을 취소할 실익은 없다는 것이 판례이다(특허법원 2008. 11. 21. 선고 2008허5137 판결).

10. 정정 관련 문제

(1) 특허의 정정청구 후에 특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정심판이 취하된 경우에는 특허의 정정청구가 적법하더라도 그 정정은 인정되지 아니한다.

(2) 동일한 특허에 대하여 다수의 특허무효심판청구가 있고, 각 심판사건에서 정정청구 사항이 다른 경우에는 정정이 인정되는 정정명세서 중에서 가장 늦게 제출된 것을 기준으로 무효 여부를 판단하여야 한다.[12)]

12) 특허심판원, 심판편람, 제13판, 2021, 659면

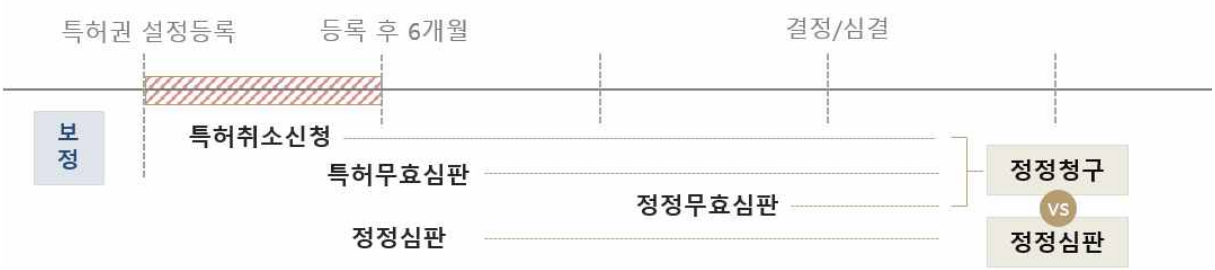
제4절

정정심판제도

1. 의의

특허권자가 특허권이 설정등록된 후에 특허발명의 명세서 또는 도면의 내용을 정정하는 것을 구하는 심판이다(특허법 136)

정정심판은 독립한 심판에 의한 정정이라는 점에서 특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판 절차내에서 허용되는 특허의 정정제도와 구별된다.[13]



2. 취지

제한적 범위 내에서 특허발명의 내용을 명확하게 하여 제3자와의 분쟁의 소지를 예방하고, 특허권이 무효로 되는 것을 방지할 수 있게 한 것이다. 정정심판은 특허무효심판 또는 정정무효심판에 대한 소송단계에서의 대응책으로 특히 의미가 있다.

3. 정정심판을 청구할 수 있는 자

특허권자만이 정정심판을 청구할 수 있으며, 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 하고(특허법 139③), 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 질권자가 있으면 그들의 동의를 받아야 한다.[14]

---

13)

구분	독립적 청구	독립적 처분	독립적 불복	비고
정정청구	×	×	×	기생적 제도
정정심판	○	○	○	독립적 제도

4. 정정청구를 할 수 있는 범위

특허권자는 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 정정을 청구할 수 있다(특허법 136①).

특허의 정정청구는 정정심판에 관한 특허법 제136조 제1항을 준용하므로 정정청구 범위와 정정심판 청구범위는 같다고 할 수 있다.

5. 정정청구의 대상 및 한계

(1) 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다.

(2) 해당 정정심판의 심결 전에 다른 정정심판의 심결 또는 특허의 정정이 확정된 경우에는 그 정정된 명세서 또는 도면이 정정심판의 대상이 된다. 다만, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다(특허법 136③).

(3) 정정심판 단계에서 명세서 또는 도면의 정정은 특허의 정정과 같은 한계가 요구된다. 따라서 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없으며, 청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에는 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다(특허법 136⑤).

6. 정정청구를 할 수 있는 기간

가. 원칙

정정심판은 청구 횟수에 제한이 없으며 특허권 존속 중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 특허취소결정이 확정되거나 특허무효심결(후발적 무효 사유로 인한 경우는 제외)이 확정된 후에는 그러하지 아니하다(특허법 136⑦).

---

14) 다만, 이들이 무효심판을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 예외

(1) 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다(특허법 136②i). 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 경우에는 특허권자가 특허의 정정청구를 할 수 있으므로 방어권이 주어지고, 특허법원, 대법원에 계속 중인 경우에는 특허법원의 심리범위가 제한설을 채택하여 특허청장이 새로운 특허취소신청의 이유나 증거를 제출할 수 없으므로 정정심판을 청구하지 못하더라도 특허권자의 방어권 행사를 제한하는 것은 아니기 때문이다.

(2) 특허무효심판 또는 정정무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다(특허법 136②ii). 해당 절차에서 특허의 정정청구를 할 수 있으므로 절차의 신속한 진행을 도모하고, 심결 또는 결정의 모순・저촉을 방지하기 위함이다.

(3) (1)에 불구하고 그리고 (2)의 문언상 특허무효심판의 심결 또는 정정무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원의 변론종결일(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)까지 정정심판을 청구할 수 있다(특허법 136②i단서). 이 경우에는 특허법원의 심리범위가 무제한설을 채택하고 있기 때문에 무효심판청구인이 새로운 이유나 증거를 제출할 수 있으므로 특허권자에게 새로운 방어의 기회를 주기 위한 것이다. 이와 관련해서는 후술하는 10. 관련문제 (3) 부분에서 추가로 설명한다.

시기	종류	정정청구	정정심판청구
특허심판원 계속중	특허취소신청	○	×
	특허무효심판	○	×
	정정무효심판	○	×
특허법원/대법원 계속 중	특허취소신청	×	△[15]
	특허무효심판	×	○
	정정무효심판	×	○
특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판이 계속 중이지 않은 경우		×	○

15) 특허취소신청과 관련해서는 심판 단계에서 정정청구로만 대응해야 하고 그 후에는 정정청구는 물론이고 정정

7. 심판의 절차

가. 심판청구서 제출

특허권자는 심판청구서에 정정한 명세서 또는 도면과 실시권자 등의 동의서를 첨부하여야 한다. 명세서만 정정할 경우에는 정정된 명세서 전문만 청부하면 되고, 도면만 정정할 때에는 명세서를 첨부할 필요는 없다.

나. 심리

심판관은 심리결과 심판청구가 ⅰ) 청구범위를 감축, 잘못 기재된 사항을 정정, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당하지 않는 경우(특허법 136①), ⅱ) 정정이 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우(특허법 136③), ⅲ) 정정이 청구범위를 실질적으로 확장·변경하는 것이거나(특허법 136④) 또는 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 없다고 판단되는 경우(특허법 136⑤)에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특허법 136⑥).

청구인은 심리종결의 통지가 있기 전까지 심판청구서에 첨부한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다(특허법 136⑪).

8. 심결

(1) 심판청구의 이유가 타당하면 인용심결, 부당하면 기각심결을 한다. 일부인용·일부기각심결은 인정되지 않지만, 심리종결통지 전까지 정정한 명세서 또는 도면을 보정하면 일부 사항이 부적법하여 전체 심판청구가 배척되는 것을 방지할 수 있다.

(2) 기각심결에 대해서는 심결등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있지만, 인용심결에 대해서는 불복할 수 없다. 다만, 인용심결에 불만이 있는 이해관계인은 정정무효심판을 청구하여 다툴 수 있다.

심판으로도 대응할 수 없지만, 특허취소신청과 별개로 특허무효심판 또는 정정무효심판이 청구되고 그 심결에 대한 소송이 특허법원에 계속 중인 경우에는 당연히 정정심판을 청구할 수 있는 것이고 그 심결의 결과가 특허취소신청에 대한 소송에도 영향을 미칠 수 있다.

9. 심결확정의 효과

(1) 인용심결이 확정되면 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다(특허법 136⑩).

(2) 정정심결은 소급효가 있으므로 정정 전의 명세서 또는 도면에 의거하여 행하여진 심결 또는 판결은 그것을 이유로 하여 재심의 대상이 될 수 있다.

10. 관련문제

(1) 정정심판이 먼저 청구되고 그 후에 특허취소신청, 특허무효심판청구가 된 때에는 정정심판과 특허취소신청 또는 특허무효심판이 특허심판원에 동시에 계속될 수 있다. 이 경우에는 정정심판을 우선하여 심리·판단하고 그 결과를 반영하여 특허취소신청 또는 특허무효심판을 심리함이 바람직하지만, 반드시 정정심판을 먼저 심리·판단해야 하는 것은 아니다.

(2) 특허무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에 정정심결이 확정되었으면 심리범위 무제한설에 따라 정정된 청구범위를 기준으로 심결의 적법성 여부를 판단하면 되고, 특허취소결정에 대한 소가 특허법원에 계속중인 경우에 정정심결이 확정되었으면 심리범위 제한설에 따라 정정한 내용을 판단할 수 없으므로, 결정을 취소환송한다.[16)]

(3) 특허취소결정이나 무효심결에 대한 취소소송에 있어 특허법원의 변론 종결 후, 상고심 계속 중에 정정에 대한 심결이 확정된 경우에, 기존의 대법원 판례는 “민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유인 판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀐 때에 해당하기 때문에 파기환송한다는 입장이었으니, 최근 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결은 ”특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다“고 판시하면서 종래의 판례를

16) 다만, 청구항을 삭제하는 정정심결이 확정된 경우에는 정정된 내용대로 소급효과 인정되고 소송을 계속할 실익이 없어진 것이므로 소각하하여야 한다(특허법원 2007. 7. 12. 선고 2005허10213 판결).

변경하였다. 이러한 법리는 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용된다고 할 것이므로, 특허무효심판이나 권리범위확인심판 등에 대한 심결취소소송과 별개로 진행되던 타 특허무효심판 절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고는 할 수 없을 것이다.

(4) 특허취소신청이나 특허무효심판에 관한 심리 또는 소송이 특허심판원, 특허법원, 대법원에 계속 중에 정정심판을 인용하는 심결이 확정된 경우의 효과를 정리하면 다음과 같다.

특허심판원 계속 중	특허법원 계속 중	대법원 계속 중
정정된 특허발명에 따라 특허취소사유, 특허무효사유를 판단한다.	1. 특허취소결정에 대한 불복인 경우 : 취소환송한다. 2. 특허무효심판의 심결에 대한 불복인 경우 : 정정된 특허발명에 따라 특허무효사유를 판단한다.	영향이 없으므로, 정정 전 특허발명을 기준으로 판단한다.

제5절

●○

정정의 무효심판제도

1. 의의

특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 한 정정청구 또는 정정심판에서의 정정이 부적법한 경우에 그 정정을 소급하여 소멸시켜 줄 것을 청구하는 심판을 말한다.

정정심판은 특허 자체에 대한 무효가 아니라 정정청구 또는 정정심판청구에 의하여 정정된 명세서 또는 도면에 대한 정정만 무효로 시키는 것이다. 따라서 특허발명의 정정이 부적법한 것이라고 하더라도 정정된 특허발명을 당연무효라고는 할 수 없다.

2. 정정무효사유

가. 특허법 제136조 제1항 각호의 어느 하나의 규정에 위반된 경우

명세서 또는 도면에 대한 정정이 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당하지 않는 경우이다.

나. 특허법 제136조 제3항부터 제5항에 위반된 경우

명세서 또는 도면의 정정이 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우(잘못 기재된 사항을 정정하는 경우는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기대된 사항의 범위를 벗어난 경우), 청구범위의 실질적 확장 또는 변경에 해당하는 경우, 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 없는 경우에 해당하는 경우이다.

3. 청구인・피청구인

정정무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 청구할 수 있고, 피청구인은 특허권자이다.

4. 청구대상

특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판에서의 특허의 정정이나 정정심판에서의 정정이 대상이다.

5. 청구시기

정정이 확정된 이후라면 특허권의 존속 중에는 물론 특허권의 소멸 후에도 정정의 무효심판을 청구할 수 있다. 다만 정정된 명세서 또는 도면에 의하여 특허의 취소결정 또는 무효심결이 확정된 경우에는 정정의 대상이 없어지게 된 결과 정정 자체의 무효를 구할 이익이 없어진 것이므로 정정의 무효를 청구할 수 없다.[17)]

6. 특허의 정정청구

정정무효심판 절차가 진행중인 경우에 특허권자는 답변서 제출기간, 기타 소정의 기간에 정정청구를 할 수 있다.

7. 심결확정의 효과

정정을 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정은 처음부터 없었던 것으로 되며, 기각심결이 확정되면 정정이 유지되고, 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일한 무효심판을 청구하지 못한다.

17) 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후620 판결

제6절

특허법상 정정제도 개선 논의

1. 특허법상 정정제도 개선 논의

가. 정정심판의 실익과 청구의 제한

특허법상 정정청구제도와 다른 정정심판의 실익은 크게 2가지로 설명된다. 첫 번째는 특허권자가 언제든지 자발적, 독자적으로 심판을 청구하여 특허청구범위를 명확하게 하고 특허의 취소 또는 무효 가능성을 사전에 차단할 수 있다는 점, 두 번째 특허취소결정에 대한 소 또는 특허무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 정정청구를 할 수 없기 때문에 특허권자는 정정심판을 청구하여 상대방의 새로운 주장이나 증거 제출에 대하여 방어를 할 수 있다는 점이다.

고도의 추상적 기술사상인 발명의 본질상 특허명세서 등은 등록 후에도 정정의 필요성이 크고 특히 정정심판은 위에서와 같은 실익이 있지만, 그럼에도 불구하고 정정심판청구를 남발할 경우에는 심판·소송 경제에 반하고, 진행 중인 특허취소신청, 특허무효심판, 심결취소소송 등의 심리가 지연되거나 절차를 다시 밟아야 하는 문제가 있으며[18], 특허의 정정 후에 정정심판을 청구하면 비슷한 절차가 반복되는 경우가 많고, 정정심판은 결정계 심판이므로 상대방 없이 진행되는데 그 정정의 위법성을 다투고자 하는 이해관계인은 어쩔 수 없이 정정무효심판을 청구해야만 하는 불리를 감수할 수 밖에 없다는 비판이 있다.

이와 같은 실익과 비판을 감안하여, 상표법의 영역에서도 특허법에서 만큼이나 등록 후 정정의 필요성이 지대한지 여부, 정정청구만 인정하고 정정심판을 인정하지 않을 경우에는 위에서와 같은 2가지 실익을 향유할 수 없게 되어 상표권자가 매우 불

18) 특허법은 양 절차가 동시에 진행되는 것을 원칙적으로 금지하면서도 예외를 인정하고 있지만, 정정청구 이후에 정정심판을 전면적으로 청구할 수 없도록 하는 규정은 두고 있지 않다. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간에는 정정심판을 청구할 수 없지만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결된 날까지 정정심판을 청구할 수 있는 예외를 인정한다.

리한 지위에 놓이게 될 수 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 어떤 제도를 어떻게 도입할지를 결정해야 할 것이다.

나. 정정심판 청구 시기의 제한 여부

특허무효심판 절차에서 청구인이 새로운 선행기술을 제시하면 특허권자는 특허의 정정을 청구하여 대응할 수 있다. 특허의 정정은 특허심판원 단계에서만 청구할 수 있기 때문에, 특허무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에 특허권자는 정정심판 청구를 고려하게 된다.

특허법원의 심리범위에 대해서 법원이 무제한설을 적용하고 있기 때문에, 특허법원에서 심판청구인은 새로운 증거를 제출할 수 있고, 특허권자는 특허의 정정을 청구할 수는 없기 때문에 독립적 절차인 정정심판을 청구하여 방어하게 되면 소위 "캐치볼 현상"이 발생하고 사건 처리가 지연되는 문제가 생기게 된다.

일본은 이러한 문제를 해결하기 위하여 2011년 특허법을 개정하여 특허의 정정은 무효심판 단계에서만 가능하고, 사건이 지적재산고등재판소로 넘어간 이후에는 정정청구나 정정심판청구를 금지하고 있다(일본 특허법 156조). 이것은 일본이 심결취소소송의 심리범위에 대하여 제한설을 취하고 있기 때문에 가능한 것이다. 즉 심리범위 제한설로 인하여 심결취소소송에서 새로운 증거가 제출될 수 없으므로 그 소송 단계에서 정정심판의 청구를 허용하지 않는 것이 가능하지만, 우리나라는 특허법원의 심리범위 무제한설로 인해 특허권자에게 대등한 수준의 방어권으로 정정심판 청구를 인정하지 않을 수 없지만, 그 시기를 합리적으로 제한할 필요는 있다.

이와 관련하여, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결은 "특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다"고 판시하면서 종래의 판례를 변경함으로써, 정정심판청구의 시기를 간접적으로 제한하는 방식으로 문제를 해결하였다.[19]

19) 실무상 정정심판에 대한 특허심판원의 심리가 신속하게 진행되어 심결이 조기에 내려지지 않는 한, 특허무효심판의 심결취소소송이 특허법원에 제기된 이후에 정정심판이 청구되면 특허법원의 변론종결일 이전에 정정심결이 확정되기는 어려울 것이므로, 정정심판의 청구가 매우 차단되었다고 볼 수 있고, 특허권자는 특허무효심판 단계에서 특허의 정정을 효과적으로 운영할 수 밖에 없어 특허심판원 단계에서 양 당사자의 주장과 대응이 집

나아가 특허분쟁을 조기에 해결하고 비슷한 절차가 반복되는 것을 방지하기 위해 정정심판의 청구시기를 제한하고, 민사소송법의 적시제출주의를 특허사건에 대해서도 적용하며, 정정심판 청구시기를 제한함에 상응하게 상대방이 새로운 주장을 하거나 증거를 제출하는 시기도 제한할 필요가 있고, 나아가 심리범위 무제한설을 제한설로 변경함으로써 일본 특허법처럼 캐치볼 현상을 완전하게 차단할 필요가 있다는 주장이 제기되고 있다.[20]

상표법이 정정청구제도와 함께 정정심판청구제도를 도입할 경우에는 특허법의 경우와 마찬가지로 상표등록무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 제기된 경우에는 정정심판 청구시기를 제한하는 것을 검토해 보아야 할 것이다.

2. 소결

특허법은 선출원주의를 채택한 결과 출원인이 출원을 서두르는 과정에서 출원서류가 미비하거나 고도의 추상적 기술 사상인 발명의 내용을 충분히 표현하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 이와 같은 경우에 보정을 허용하지 않는다면 선출원주의 원칙에 충실히 따르고자 노력한 출원인에게 가혹한 일이 될 것이고 발명자의 권리를 보호한다는 헌법적 약속을 저버리는 것이 될 수도 있다. 따라서 특허법은 특허출원 후 거절결정 또는 등록결정 전까지 그 흠결을 치유할 수 있는 기회로서 특허명세서 또는 도면에 관한 보정을 인정하고, 등록 후에 그 흠결을 치유할 수 있는 기회로서 정정청구 또는 정정심판에 관한 규정을 두고 있다.

한편, 특허법은 특허청의 심사 지연이라는 폐해를 방지하고, 특히 최후거절이유를 통지한 경우에는 이미 진행한 심사 결과를 무위로 돌리지 않기 위해 최초거절이유통지에 대한 보정에 비해 최후거절이유통지에 대한 보정 또는 재심사를 청구할 때의 보정은 그 보정범위를 더욱 제한하는 것으로 하고 있다(특허법 47③).

상표법도 특허법과 마찬가지로 선출원주의를 기초로 하고 있어 출원인의 입장에서는 출원을 서두를 수밖에 없는 것이 현실이다. 이 점에서 상표법도 상표등록을 받기 전에 상표등록출원서의 기재사항, 상표등록출원에 관한 지정상품과 상표를 보정할 수

중되고 일원적으로 문제를 해결할 수 있는 계기가 될 것으로 생각된다.

20) 김동준, 특허권의 실효적 보호를 위한 정정제도 개선방안, 특허청, 2019, 78면~80면

있는 기회를 부여하고 있다. 그러나 고도의 기술적 사상인 발명을 특허명세서에 문자, 숫자, 기호 등과 도면으로 표현하는 것에 비하여 상표등록을 받고자 하는 상표와 지정상품 또는 지정서비스업을 특정하고 출원서에 정확하게 기재하는 것은 훨씬 용이한 작업이며, 상표등록출원 또는 상표등록 후에 상표와 지정상품(이하, 서비스업을 포함하는 것으로 함)을 수정·변경해야 할 요구는 특허에 비해 크지 않은 편이다.

그럼에도 불구하고, 출원·심사 단계에서 상표 또는 지정상품에 대한 보정이 필요한 것처럼 상표등록 후에도 여전히 상표 또는 지정상품을 수정, 변경, 감축, 삭제하는 정정을 통해 권리범위를 명확하게 하고, 상표권의 유지·관리를 용이하게 하며, 선등록 또는 선사용상표 등과의 관계에서 저촉문제를 해소하여 등록무효 가능성을 사전에 차단하고, 경우에 따라서는 등록상표의 불사용 또는 부정사용을 둘러싼 다툼의 소지를 예방하고자 하는 필요성이 제기되어 왔다.

이 점에서 상표법도 특허법과 마찬가지로 등록 후에 등록상표 또는 지정상품을 정정할 기회를 인정할 것인지 여부 및 정정을 인정한다면 특허법과 동일하게 심판 절차에서의 정정청구제도와 정정심판 및 정정무효심판 모두를 그대로 인정할 것인지 아니면 특허법과 상표법의 차이점 내지 특이성 등을 고려하여 상표법에 특화된 정정제도를 도입할 것인지 등을 특허법상의 정정에 관한 제도와 관련 운용사례 등을 참고하여 연구를 진행할 필요가 있을 것이다.

제3장

주요국의 보정 및 정정제도 운영 현황

제1절 개관
제2절 미국
제3절 EU
제4절 일본
제5절 중국

제1절

●○

개관

해외 주요 국가들은 상표등록 전 또는 후에 보정 내지 정정을 인정하고 있지만, 절차를 밟는 시기에 따라 보정과 정정으로 용어를 구분해서 사용하는 경우는 찾아볼 수 없다. 우리 특허법 등은 등록 전에 절차를 밟은 경우에는 '보정', 등록 후에 절차를 밟은 경우에는 '정정'라는 용어를 사용하고 있는데, 굳이 그럴 필요가 있는지 의문이다.[21)]

미국은 사용주의를 원칙으로 하는 상표법 체계이므로 실사용상표와 일치시키기 위한 상표 또는 상품의 보정이 원칙적으로 허용된다. 상표등록 후에도 보정이 사용증거와 사용선언서에 의해 뒷받침되면 된다. 등록 후 정정은 USPTO의 'Post Registration' 부서에서 담당하지만, 사건이 미국상표심판원(TTAB)로 넘어간 경우에는 TTAB가 정정에 대한 심사를 담당한다. 미국은 기술진화에 따른 시범적 보정제도(TEPP)에 따라 등록 후 상품명의 변경을 일부 허용하고 있으며, 상표현대화법 시행(2021. 12. 27. 예정)에 따라 등록 후 상품 또는 서비스업을 삭제, 감축하는 보정의 필요성이 커질 것이므로 상표등록 후 보정 내지 정정이 더욱 활발해질 것으로 예상된다.

EUIPO는 상품을 한정(restrict)하는 보정은 등록 전후를 묻지 않고 언제든지 가능하다고 하면서도, 표장의 보정은 스펠링 오류, 명백한 실수를 바로잡기 위한 경우로서 상표 또는 상표의 표현에 대한 실질적 변경이 아닌 경우만 가능한 것으로 하고 있다. 따라서 상표의 보정은 매우 엄격하고 예외적인 경우에만 인정된다.

중국 상표법은 상표를 수정·변경할 수는 없기 때문에 재출원을 하여야 한다고 규정하고 있지만, 상품을 삭제·감축하는 보정은 등록 전후를 불문하고 언제든지 가능한 것으로 하고 있다.

---

21) 한국법제연구원이 제공하는 특허법 영문법령을 보면 '보정'은 'amend, amendment', 오류를 바로잡는 것, 특허증정정발급 등은 'rectify', 특허무효심판절차에서의 특허의 정정, 정정심판, 정정무효심판 등에서의 '정정'은 'correct, correction' 등으로 용어를 구분하여 사용하고 있다. 미국, EUIPO 등은 'amend, amendment'를 주로 사용하며, 'correction'은 행정상의 착오나 명백한 오기임이 명백한 경우에 그것을 바로잡는 '경정' 내지 '정정'의 의미로 사용되는 것으로 보인다.

일본 상표법은 우리 상표법과 비슷하게 요지변경이 아닌 범위 내에서 보정을 인정하는데, 출원공고제도가 없기 때문에 보정의 시기에 약간의 차이가 있을 뿐이다. 일본 상표법은 우리 상표법과 마찬가지로 정정청구제도 또는 정정심판제도를 두고 있지 않으며, 결과적으로 상표등록 후에는 상표뿐만 아니라 상품 또는 서비스업을 삭제, 감축하는 보정 내지 정정도 할 수 없기 때문에, 상표권자는 등록이의신청이나 무효심판청구시 지정상품 일부에 대한 상표권을 포기하는 방식으로 대응하는 경우가 적지 않다.

위 국가들에서의 보정 또는 정정절차를 살펴보면, 대부분 출원인 또는 상표권자는 언제든지 간이한 방식의 보정(정정)신청서를 제출하여 상품 또는 서비스업을 삭제·감축하거나 출원인의 명칭이나 주소 등에 관한 명백한 오류를 바로잡을 수 있도록 하고 있다. 이처럼 등록 후라고 해서 상표권자로 하여금 정정청구나 정정심판청구 같은 형식을 갖춰 보정(정정)을 청구하게 하고, 심사국 또는 심판부가 엄격하게 심리·판단하는 경우는 찾아보기 어렵다. 이 점에서 우리 상표법이 상표등록 후 등록상표 또는 지정상품 등에 대한 정정을 허용하는 입법을 하더라도 굳이 정정청구제도나 정정심판제도 같은 엄격한 절차를 밟도록 해야만 하는지 면밀한 검토가 필요해 보인다.

각국의 보정 또는 정정을 할 수 있는 시기를 살펴보면, 우리나라는 출원공고결정등본 송달 전과 송달 후로 나눠 비교적 엄격한 제한을 두고 있지만, 미국, EU, 중국뿐만 아니라 일본도 출원공고제도가 없기 때문에 등록 전후를 불문하고 보정(정정)의 시기적 제한은 거의 없는 편이다. 한편, 상표등록 이후에 상품 또는 서비스업을 삭제·감축하는 보정(정정)을 할 수 없는 국가는 우리나라와 일본뿐이다.

보정의 범위에 있어서, 첫째 상표의 보정(정정)을 살펴보면, 중국은 원칙적으로 불가이고, EU는 오기임이 명백하고 실질적 변경이 아닐 것의 2가지 요건 모두를 충족해야 하며, 우리나라, 일본, 미국은 요지변경 즉 상표의 특징을 실질적으로 변경하지 않는 범위 내에서 가능한데, 미국은 실질적변경 여부를 상업적인상(commercial impression)의 측변에서 바라보기 때문에 보정의 인정범위가 상대적으로 더 유연하고 넓은 것으로 판단된다. 둘째, 지정상품 또는 지정서비스업의 보정(정정)을 살펴보면 중국과 EU는 삭제·감축 내지 한정만 가능하며, 미국은 지정상품을 명확하게 하거나 한정하는 것이 가능하고, 우리나라와 일본은 요지변경이 아닌 경우에 한하여 가능하므로 지정상품 또는 지정서비스업의 범위를 확대할 수 없다는 점에서 미국과 대동소이하다고 할 수 있다.

구분	표장의 보정 또는 정정		상품/서비스업의 보정 또는 정정	
	등록 전	등록 후	등록 전	등록 후
대한민국	요지변경이 아닐 것	불가(포기만 가능)	요지변경이 아닐 것	불가(포기만 가능)
중국	불가(방식심사단계에서 극히 일부만 가능)		삭제·감축은 언제든지 가능	
EU	오기임이 명백하고 실질적 변경이 아닐 것		한정만 가능	
일본	요지변경이 아닐 것	불가(포기만 가능)	요지변경이 아닐 것	불가(포기만 가능)
미국	상표의 특징을 실질적으로 변경하지 않을 것		명확화/한정을 위한 것만 가능	

제2절

●○

미국

1. 심사 단계에서의 상표의 보정

심사 단계에서의 상표의 보정에 대해서는 37CFR §2.72, TMEP §807.13 등에서 규정하고 있다. 심사 단계에서 상표의 보정은 미국 상표출원의 루트에 따라 다른 요건이 요구된다.

1) 미국 상표출원의 근거가 §1(a) Use in Commerce (실제의 사용)인 경우, 다음의 조건이 부합되어야 표장의 보정이 인정된다.

ⅰ) 최초 출원시 제출된 사용증거가 보정한 상표를 잘 표현하고 있으며,

ⅱ) 보정한 상표가 본질적으로 원 상표를 변경하는 것(materially alter the mark)이 아니어야 한다. 이에 대해서는 심사관이 원출원의 상표와 비교하여 결정한다.

2) 미국 상표출원의 근거가 §1(b) Intent to Use(선의의 사용 의사)인 경우, 다음의 조건이 부합되어야 표장의 보정이 인정된다.

ⅰ) 사용선언시 제출되는 사용증거가 보정한 상표를 잘 표현하고 있으며,

ⅱ) 보정한 상표가 본질적으로 원 상표를 변경하는 것(materially alter the mark)이 아니어야 한다. 이에 대해서는 심사관이 원출원의 상표와 비교하여 결정한다.

3) 미국 상표출원의 근거가 §44(d) Priority(파리조약 우선권 주장)인 경우, 다음의 조건이 부합되어야 표장의 보정이 인정된다.

ⅰ) 외국등록증에 나타난 상표가 보정한 상표와 동일해야 하며,

ii) 보정한 상표가 본질적으로 원 상표를 변경하는 것(materially alter the mark)이 아니어야 한다. 이에 대해서는 심사관이 원출원의 상표와 비교하여 결정한다.

4) 미국 상표출원의 근거가 §66(a) Madrid Protocol(마드리드협정 의정서)에 의한 국제출원이 미국을 지정하여 국제상표등록출원된 경우, 상표 보정은 아무리 사소한 것일지라도 인정되지 아니한다. (TMEP §807.13(b))

2. 등록 후 단계에서의 상표의 보정

상표등록 이후의 보정은 미국 상표법 §7(e) Surrender, cancellation, or amendment에 따라 가능하며, TMEP §1609.02에서 자세하게 규정하고 있다. 상표등록 이후의 보정이므로 출원의 루트와는 상관이 없지만, 사용증거와 선언서(declaration)에 의해 보정한 상표의 사용이 뒷받침되어야 한다.

§7 (U.S.C.§1057) Certificates of registration (e) Surrender, cancellation, or amendment by owner. Upon application of the owner and payment of the prescribed fee, the Director for good cause may permit any registration to be amended or to be disclaimed in part: Provided, That the amendment or disclaimer does not alter materially the character of the mark. Appropriate entry shall be made in the records of the United States Patent and Trademark Office and upon the certificate of registration.
등록권자의 신청이 있고 소정의 수수료가 납부된 경우에, 특허청장은 등록의 정정 또는 권리의 일부 포기를 허용할 수 있다. 다만, 정정 또는 권리의 일부 포기가 표장의 특성을 본질적으로 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우 특허청의 기록들과 등록증에 적절한 기재가 이루어져야 한다.

등록 후에 제출하는 사용선언서(§8, Declaration of Use) 상의 사용증거에 나타난 상표가 단지 배경, 스타일링, 도안현대화(modernization)로 인해 등록상표와 차이가 있는 정도라면 이는 본질적인 변경이 아니므로 미국특허청은 그 사용증거를 수리하며(TMEP 1604.13), 상표권자는 등록상표를 그대로 유지할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 상표권자가 등록상표를 현재 사용하고 있는 상표와 일치시키기 위해 보정을 하고자 한다면, 상표권자는 상표법 제7조(e)에 따라 보정서를 제출하고 소정의 비용을 납부하면 된다(37 C.F.R. §2.6).[22]

3. 상표의 실질적 변경의 판단

미국상표법 제7조(e)는 보정이 상표의 특징을 실질적으로 변경하면 안된다(does not alter materially the character of the mark)고 규정하고 있다. 상표의 수정이 실질적 변경(material alteration of mark)에 해당하는지 여부의 판단기준은 다음과 같다.

> The modified mark must contain what is the essence of the original mark, and the new form must create the impression of being essentially the same mark. The general test of whether an alteration is material is whether the mark would have to be republished after the alteration in order to fairly present the mark for purposes of opposition. If one mark is sufficiently different from another mark as to require republication, it would be tantamount to a new mark appropriate for a new application.[23)]
>
> 수정된 상표는 원상표의 에센스를 그대로 담고 있어야 하며, 보정한 상표는 본질적으로 동일한 상표라는 인상을 주어야 한다. 보정이 본질적인지 여부의 기본적 테스트는 상표가 보정 후에 재공고되어 이의신청할 수 있도록 제대로 개시되어야 하는지 여부라 할 수 있다. 보정한 상표가 원상표와 상당히 달라 재공고할 필요가 있다면, 그 상표는 신규로 출원해야 하는 새로운 상표라 할 것이다.

이것은 공고 전, 공고 후, 등록 후 모든 단계에서 동일하게 적용되는 기준이다. 일응 추가 검색이 요구될만한 요소가 추가되는 것은 실질적 변경에 해당한다(TMEP 807.14). 예를 들면 'GOT STRAPS'를 'GOT STRAPS?'로 변경한 경우, 'TACILESENSE'를 'TACTILSENSE'로 변경한 경우, '도안화된 THE WINE SOCIETY OF AMERICA' 상표에 'IN VINO VERITAS'를 추가한 경우가 이에 해당한다(TMEP 807.14(f)).

상표의 보정이 식별력이 없는(non-distinctive) 부분, 즉 독특하지 않은 부분에 대한 일부를 삭제하는 것이라면 실질적 변경이 아니므로 허용된다. 예를 들어, 상표가 문자와 도안으로 이루어진 것인데, 도안 부분이 단순히 상표의 배경 정도의 역할에 불

22) Ex parte Petersen & Pegau Baking Co., 100 USPQ 20 (Comm'r Pats. 1953). TMEP §§1609.02-1609.02(g) regarding amendment of a registered mark under §7(e). 참조

23) *In re Hacot-Colombier,* 105 F.3d 616, 620, 41 USPQ2d 1523, 1526(Fed. Cir. 1997), quoting *Visa Int'l Serv. Ass'n v. Life-Code Sys., Inc.*, 220 USPQ 740, 743-44 (TTAB 1983)

과하며, 그 도안을 삭제하더라도 동일한 상업적 인상(commercial impression)을 주는 경우라면 그 삭제는 실질적 변경으로 보지 않는다. 다만, 그 디자인 요소가 문자부분과 결합되어 있고 상표의 전체적인 인상을 바꾸는 것이라면 그 삭제는 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 않는다(TMEP 1609.02(a)).

실질적 변경에 해당하지 않는 사소한 보정은 허용되는데, 이에 대해서는 사안별로 판단할 수밖에 없다. 예를 들어 'FREEDOMSTONE'을 'FREEDOM STONE'으로 변경한 경우, 한 줄로 된 'AQUASTOP' 상표를 'AQUA'와 'STOP'을 2단으로 표기한 상표로 변경한 경우, 'NY JEWELRY OUTLET'을 'NEW YORK JEWELRY OUTLET'으로 변경한 경우, 'GRAN VINO MALAGA LARIOS'를 'VINO DE MALAGA LARIOS'로 변경한 것은 보정이 인정된 사례이다(TMEP 807.14(f)).

한편, 미국상표법은 표준문자(standard character) 상표출원을 인정하고 있는데, 표준문자상표를 도안상표(special form drawing mark)로 변경하거나, 반대로 도안상표를 표준문자상표로 변경하는 것은 원칙적으로 불가하다. 다만, 심사 과정에서 심사관은 출원상표가 일반적인 폰트로 되어 있는데 출원인의 실수나 무지로 표준문자출원이라는 취지의 기재가 누락되었을 가능성이 있다고 판단하면 출원인에게 표준문자출원이라는 취지를 기재하도록 제안할 수 있으며, 출원인이 심사관에게 보정을 요청하는 것도 가능하다. 이에 대하여는 심사관이 그 보정이 실질적 변경인지 여부를 판단하여 허용 여부를 결정한다(TMEP 807.03(d)).

흑백상표를 색채상표로 보정하는 것은 일반적으로 허용되며, 색채상표에서 색채만 변경하는 경우에도 그 색채의 변경으로 인하여 상업적 인상이 달라지지 않는다면 그 보정이 가능하다(TMEP 807.14(e)). 다만, 문자, 로고 등이 포함되지 않은 단일의 색채만으로 구성된 상표에서 그 색채를 변경하는 것은 허용되지 않는다(TMEP 807.14(e)(ⅲ)).

4. 심사 단계에서 '상품 또는 지정서비스업'의 보정

상품 또는 서비스업의 보정에 대해서는 Trademark Rule 2.71(a), 37 C.F.R 2.71(a), TMEP 1402.06에서 규정하고 있다.

The applicant may amend the application to clarify or limit, but not to broaden, the identification of goods and/or services or the description of the nature of the collective membership organization.

출원인은 상품 및/또는 서비스업, 단체표장의 경우 단체의 성질에 대한 설명을 명확히 하거나 한정하기 위하여 출원을 보정할 수 있지만, 확장하는 것은 허용되지 아니한다.

TMEP 1402.06(a)는 한정보정의 허용에 대한 설명을 하면서, 상품 또는 서비스업명 자체를 삭제하는 것은 허용되며, 동의어로 변경하는 것도 허용되지만(예. ‘printed pamphlet’을 ‘printed brochures’로 변경하는 것), 범위를 넓히는 일부 단어의 삭제(예. ‘commercial cooking ovens sold to restaurants’에서 ‘sold to restaurants’를 삭제하는 것)는 허용되지 않는다고 밝히고 있다.

TMEP 1402.06(b)는 명확하게 하는 보정의 허용에 대해서 규정하고 있는데, ‘일반화로부터 특정화’는 가능하지만, ‘특정화로부터 일반화’는 불가하다. 의미가 변하는 보정도 금지하고 있는데, 예를 들어 ‘salad dressing’을 의도한 출원인이 실수로 출원서에 ‘bottles for salad dressing’이라고 기재한 경우에는 ‘salad dressing’으로 보정할 수 없지만, ‘bottles of salad dressing’으로 기재한 경우에는 ‘salad dressing’으로 보정하는 것이 가능하다.

TMEP 1402.07(b)는 애매모호(ambiguous)한 상품 또는 서비스업을 명확하게 하는 보정을 허용하고 있다. 예를 들어 ‘Food’를 31류의 ‘fresh fruits’, 31류의 ‘dog food’로 보정하는 것이 가능하지만, 종류가 다른 33류의 ‘whiskey’로 보정하는 것은 허용되지 않는다. 또한, 서비스업명을 ‘sale of 상품’ 형식으로 기재한 경우에 이를 ‘retail store services featuring 상품’으로 보정할 수 있지만, ‘custom manufacturing’이나 ‘advertising agency services featuring 상품’으로 보정하는 것은 허용되지 않는다고 예시하고 있다.

출원인이 보정서를 제출했지만 그 보정이 불인정되는 경우에는 보정 전의 상품 또는 서비스업명을 기준으로 재보정을 해야 한다(TMEP 1402.07(d)). 반대로 보정된 상품명 또는 서비스업명이 인정될 수 있는 것이면 보정이 된 후에는 보정 후의 상품명 또는 서비스업명을 기준으로 다시 보정을 할 수 있다(TMEP 1402.07(e)).[24)]

사용의사에 기초한 출원은 사용선언서를 제출할 때에 일부 상품 또는 서비스업을 삭제하거나 명확화 또는 한정하는 보정이 가능하나, 그 보정이 부적법한 경우에는 이에 대하여 거절통보를 받게 된다(TMEP 1104.10(b)(iii)).

5. 공고 후 상품 또는 서비스업 등의 보정

미국상표법은 제1062조와 제1063조에서 출원공고와 상표등록이의신청에 대하여 규정하고 있으며, 출원공고 후의 보정에 대해서는 TMEP 1505와 부속조항에서 자세하게 설명하고 있다. 심사관은 사용의사에 기한 출원에 대하여 심사한 결과 출원인이 등록받을 권리가 있음이 명백하다고 판단되는 경우에는 상표공보에 그 표장을 공고하는 결정을 하여야 하며, 그 표장이 주등록부에 등록될 경우에 손해를 입게 될 것이라고 믿는 자는 누구든지 소정의 수수료를 납부하고 그 표장이 공고된 날부터 30일 이내에 상표심판원에 그 이유를 명시한 이의신청서를 제출할 수 있다.

공고결정 후에 제출된 보정서는 예정된 공고일이나 등록일로부터 20일 이하가 남은 경우에는 공고작업을 회수할 수 없기 때문에, 일단 공고하고 '재공고'가 필요한지에 대하여 미국특허상표청이 리뷰를 하게 된다. 제1조(a), 제44조, 제66조(a)의 출원은 등록허여결정통지(Notice of Allowance) 없이 등록되므로, 이의신청기간이 경과하고 등록증이 나오지 않은 상태에서 보정서가 제출된 경우 '재공고'가 필요한 정도의 보정이라고 판단되면 출원인에게 연락하여 '재공고'가 필요함을 알리고 재공고를 진행하지만(TMEP 1505.01(b)), '재공고'가 굳이 필요하지 않은 경우(예. 상표의 보정이 실질적 변경이 아닌 경우, Multiple basis 출원에서 제1조(b)를 삭제하는 경우, 우선권주장일을 더 빠른 날로 보정하는 경우, 지정상품 또는 지정서비스업을 축소 보정하는 경우, 출원인 이름, 국적 등에 오타가 있는 것을 고치는 경우 등)에는 재공고 없이 보정을 허락한다(TMEP 1505.03(b)).

미국 상표법 제2조(b)의 사용의사에 기한 출원인 경우에는 출원공고기간이 경과한 후에 Notice of Allowance가 나와야 하는데, 아직 NOA가 발행되지 않은 경우에는 위에서와 같이 처리하지만, NOA가 발행된 후에는 지정상품의 보정, Multiple basis 출

24) 이 점에서 최초출원서에 기재된 상표와 상품명 또는 서비스업명을 기준으로 요지변경 여부를 판단하는 우리 특허청 심사실무와 차이가 있다. 우리나라의 경우 "지정상품 일부를 삭제하는 보정을 한 후 다시 최초출원서에 포함된 지정상품을 추가하는 보정은 요지변경으로 보지 아니한다."(상표심사기준 30204의 1.1.2)

원에서 어느 한 basis의 삭제, 주소 변경이나 대리인 변경 등의 보정만 허락된다(TMEP 1107).

6. 등록 후 상품 또는 서비스업 등의 보정

미국특허청은 정당한 이유(good cause)가 있다고 인정되는 경우에는 등록 후 보정을 인정한다. 이는 TMEP 1609에서 자세히 설명하고 있다.

미국 상표법 제66조(a)에 따라 미국에 진입한 상표등록은 권리불요구(disclaimer) 제출, 번역문 수정, 일부 상품 또는 서비스업이나 류구분 전체를 삭제하는 보정이 가능한데, 이 보정은 당연히 미국등록에 한해서 효력이 있고, 국제등록 또는 다른 지정국에 등록된 상표에 대해서는 효력이 미치지 않는다. 그리고 전술한 바와 같이 상표의 보정은 절대 불가이며, 류구분의 변경도 마찬가지이다. 등록 후 제71조 소정의 사용선언서(Declaration)를 제출할 때에도 이러한 상품 또는 서비스업을 축소하거나 삭제하는 보정이 가능하다. 미국 상표법 66(a)에 따른 상표권에 대한 보정이 허용되면 미국 특허상표청장은 그 사실을 WIPO 국제사무국에 통보한다(TMEP 1904.13(a)).

미국 상표법 제1조 또는 제44조에 의한 상표등록인 경우, 등록 후 보정은 'Post Registration' 부서에서 담당하지만, 해당 사건이 미국상표심판원(TTAB)에 제기된 취소심판 등의 대상인 경우에는 TTAB에서 등록 후 보정에 대한 심사를 담당한다(TMEP 1609.01(b)).

제1조 또는 제44조에 기초한 등록인 경우, 상표나 상품 또는 서비스업 이외의 보정은 다음과 같이 처리한다.

ⅰ) 니스협정에 의한 국제분류에 일치시키기 위한 류의 변경이 가능하며(TMEP 1609.04), 상표의 구성 중 일부에 대한 Disclaimer(권리불요구) 제출이 가능하다.[25]

ⅱ) 사용에 의해 취득한 식별력(Acquired Distinctiveness)에 대한 주장은 삭제하거나 추가하는 것이 불가능하다(TMEP 1609.05).

ⅲ) 지역한정(Territorial Restrictions)은 병존사용자가 원사용자에게 양도하는 경우를

25) 권리불요구의 삭제는 원칙적으로 인정되지 않는다.

제외하고는 지역한정을 제거하는 보정이 허용되지 않는다(TMEP 1609.06).

ⅳ) 최초사용일(Date of Use)은 사용선언서 제출시 또는 최종사용선언서 제출기한(기한연장 포함) 이내라면 보정이 가능하다(TMEP 1609.07).

ⅴ) 등록일로부터 5년이 경과하면 무효심판의 많은 사유에서 자유로워지나(불가쟁력 취득), 등록 후 보정을 한 경우에는 그 보정일이 이 5년의 기산점이 된다(TMEP 1609.08).

ⅵ) 보조등록(Supplemental Register)의 주등록(Principal Register)으로의 전환은 금지된다.

ⅶ) 등록증 상의 단순 실수는 정정신청이 가능하다.

ⅷ) 등록권자의 주소변경은 등록 후 보정서 제출없이 USPTO 전자파일링 시스템을 통해서 업데이트할 수 있다.

7. 상표심판원 계류 중인 출원 또는 등록에 대한 보정

미국 상표심판원(TTAB)에 계류 중인 사건에 대한 보정은 TBMP(Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure)에서 전반적으로 다루고 있는데, 주요 사항을 소개하면 다음과 같다.

ⅰ) 이의신청기간연장신청서(Extension of Time to Oppose)만 제출된 상태에서는 아직 정식 이의신청절차가 시작된 것이 아니므로, 출원인의 보정사항에 대한 심사는 TTAB 관할이 아니며, 이의신청서가 제출된 이후에야 비로소 TTAB가 그 보정을 심사할 관할이 있다(TBMP 212.01).

ⅱ) 다류 출원에서 이의신청의 대상이 된 일부 특정류에 대하여 출원인이 전부 삭제를 하는 경우에는 해당 류에 대한 포기(abandonment)로 처리한다.

ⅲ) 이의신청 또는 취소심판의 대상인 출원 또는 등록에 대한 보정은 보정신청서(Motion to Amend) 형식으로 TTAB에 제출되며, 상대방의 동의 또는 심판원의 승인없이 본질적인 내용에 대해서는 보정이 허용되지 않는다. 다만, 보정의 내용이 지정상품 또는 지정서비스업을 축소, 한정하는 것이며, 광범위한 지정상품 또는 서비스업으로 인한 이의신청 사유에 대한 상표심판원의 결정을 수

용하겠다는 뜻을 밝히는 경우에는 상대방의 동의없이도 보정이 가능하다 (TBMP 514.01).

8. 기술진화에 따른 시범적 보정제도

미국특허상표청은 2015년부터 ‘Technology Evolution Pilot Program(TEPP)’을 시범적으로 운영하고 있는데[26], 이 프로그램에 따라 구 지정상품 또는 서비스업이 더이상 현실에 맞지 않는다고 판단되면 이를 등록 후라도 보정할 수 있다. 이 제도는 2021. 12. 현재 종료되지 않고 시행 중이며, 이 프로그램이 폐지되더라도 그 전에 보정된 등록은 그 효과가 계속해서 유효하다.[27]

(1) 이 프로그램에 따라 상품 또는 서비스업을 보정하려면, a) 해당 등록상표의 상표권자일 것, b) 등록된 지정상품 또는 서비스업의 진화된 형태의 상품 또는 서비스업을 소비자에게 제공하고 있을 것, c) 더이상 등록된 형태의 지정상품 또는 서비스업을 소비자에게 제공하지 않고 있을 것, d) 등록증에 동일한 내용을 포함한 상품 또는 서비스업을 더이상 제공하지 않을 것이 요구된다. 예를 들어, ‘ponograph records and audio tapes featuring music’을 ‘phonograph records and compact discs featuring music’으로 보정하고 싶은데, ‘phonograph records’를 현재 제공 중인 경우에는 이 제도를 이용할 수 없다.

(2) 허용 가능한 예시는 다음과 같다.

- ‘Phonograph records featuring music’(9류)를 ‘Musical sound recordings’(9류)로 수정하는 것
- ‘Prerecorded video cassettes in the field of mathematics instruction’(9류)를 ‘Video recordings featuring mathematics instruction’(9류)로 수정하는 것
- ‘Floppy discs for computers for word processing’(9류)를 ‘Providing on-line non-downloadable software for word processing’(42류)로 수정하는 것

26) https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/amending-your-registration-s-goodsservices-when
27) 이에 대해서는 Announcement of Pilot Program to Allow Amendments to Identifications fo Goods and Services in Trademark Registration Due to Technology Evolution을 추가로 참고

- ‘Downloadable software for use in database management’(9류)를 ‘Software as a service (SAAS) services featuring software for use in database management’(42류)로 수정하는 것
- ‘Printed books in the field of art history’(16류)를 ‘Downloadable electronic books in the field of art history’(9류)로 수정하는 것
- ‘Telephone banking services’(36류)를 ‘On-line banking services’(36류)로 수정하는 것
- ‘Entertainment services, namely, an ongoing comedy series provided through cable television’(41류)를 ‘Entertainment services, namely, an ongoing comedy series broadcast via the Internet’(41류)로 수정하는 것

(3) 허용 불가능한 예시는 다음과 같다.

- ‘Downloadable software for use as a spreadsheet in the field of accounting’(9류)를 ‘Providing on-line non-downloadable software for use as a spreadsheet in the field of business management’(42류)로 수정하는 것은 스프레드시트 프로그램의 이용 분야가 ‘accounting’에서 ‘business management’로 변경되므로 보정이 인정되지 않음
- ‘Printed magazines in the field of finance’(16류)를 ‘Printed magazines in the field of finance’(16류) and ‘Providing on-line magazines in the field of finance’(41류)로 수정하는 것은 상표권자가 출력물(printed) 형태로 사용선언서를 제출했기 때문에 인정되지 않음
- ‘Phonograph records featuring music’(9류)를 ‘Streaming of audio material in the nature of music’(38류)로 수정하는 것은 ‘음악의 제공’에서 ‘음원의 전송’으로 성격이 바뀐 것이므로 보정이 인정되지 않음
- ‘Video game tape cassettes and video game cartridges’(9류)를 ‘Video game discs and video game cartridges’(9류)로 수정하는 것은 여전히 게임카트리지가 판매 중이므로 보정이 허용되지 않음. 이 경우에는 기술진보로 인해 상표권이 제약되지 않으며, 상표권자는 ‘game discs’에 대하여 별도로 신규 출원을 할 필요가 있음

(4) TEPP에 따라 보정을 신청하는 방법은 다음과 같다.

ⅰ) 미국특허상표청의 전자파일링 시스템 중 ‘Petition to Director form’을 사용,

ⅱ) 제목은 ‘Petition to Allow Amendment Due to Technology Evolution’을 기재,

ⅲ) 재공고를 할 만큼 권리범위를 확장한다고 판단되어 보정이 불허되는 규정에 대한 유예를 요청하면서, 기술진보에 따른 보정 필요성, 현재 진보된 형태로 사용되고 있다는 점, 보정 없이는 삭제할 수밖에 없는 어려움, 그리고 본 보정으로부터 5년 이내에는 5년 연속사용서를 제출하지 않겠다고 선언,

ⅳ) 진보된 형태의 첫 사용일을 기재,

ⅴ) 지정상품서비스 메뉴얼을 참고하여 지정상품 또는 서비스업을 수정,

ⅵ) 현재 사용 중인 형태의 사용증거를 제출,

ⅶ) 선언서에 서명하고 수수료를 납부해야 한다.

9. 상표현대화법 개정에 따른 보정의 필요성 확대

2021. 12. 27.부터 시행될 예정인 미국 상표현대화법(The trademark Modernization Act)에 따라 등록말소청구제도(Ex parte Expungement)와 등록재심사청구제도(Ex Parte Reexamination)가 도입된다.[28)]

등록말소청구는 제44조 또는 제66조를 근거로 등록된 상표가 3년이 경과했는데 “한 번도 미국에서 사용되지 않은 경우”가 그 대상이고, 등록재심사청구는 사용선언서가 제출되었던 제1조에 기초한 상표등록이 대상인데 “사용선언서 상의 상품 또는 서비스업에 대하여 제대로 모두 사용된 것은 아님”을 사유로 한다. 이 제도로 인해 상표심판원(TTAB)의 복잡한 절차를 거치지 않고서, 합리적(reasonable)인 정도의 검색결과 등만으로 미국특허상표청에 ‘고발’하는 정도의 노력만 하면 선등록에 대한 도전이 가능하게 되었다. 또한 등록 후 5년이 지난 경우라도 기존의 ‘Abandonment’를 이유로 하는 취소심판에서 자유로울 수 없고, 상표현대화법 도입되면 등록 후 3년 후부터는 “한번도 사용된 적이 없다”(말소청구 이유와 동일)는 사유로도 취소심판 청구가 가능하게 되었다.

28) https://www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act

따라서 상표권자는 기존 등록에 대하여 마냥 안심할 것이 아니라, 흠결 없는 등록으로 만들어 유지해야 할 필요가 생겼다. 이를 위해서 상표권자는 미국 상표법 제7조에 의한 등록 후 보정제도를 적극적으로 활용하여, 기존 등록증상에 자의에 의한 것이든 실수에 의한 것이든 문제가 있는 부분을 현재 사용중인 상표와 상품 또는 서비스업으로 한정하는 보정을 해 두어야 한다. 또한, 등록 후 원하는 보정이 허용되지 않는다면, 기존 등록의 범위를 삭제 또는 감축하여 최소화하더라도 상표등록을 흠결 없이 유지를 하면서, 신규로 출원하는 방법도 고려할 필요가 있게 되었다.[29)]

29) 이정원, "미국 현대화법 2020의 주요 골자", 한국상표학회 2021. 10. 발표자료를 참고 ♣

제3절

●○

EU

1. 상표등록출원의 보정(Amendment)

EUIPO는 상표등록출원의 보정에 대하여 EUTMR 제49조, EUTMDR 제11조 및 Guidelines에서 자세히 규정하고 있으며, 등록 후 상표의 정정에 대하여 EUTMR 제54조, EUTMIR 제10조에서 규정하고 있는데, 상표의 보정 또는 정정은 매우 엄격한 범위에서만 극히 예외적으로 인정되고 있다.

EUTMR Article 49(Withdrawal, restriction and amendment of the application)

1. The applicant may at any time withdraw his EU trade mark application or restrict the list of goods or services contained therein.
2. In other respects, an EU trade mark application may be amended, upon request of the applicant, only by correcting the name and address of the applicant, errors of wording or of copying, or obvious mistakes, provided that such correction does not substantially change the trade mark or extend the list of goods or services. Where the amendments affect the representation of the trade mark or the list of goods or services and are made after publication of the application, the trade mark application shall be published as amended.

1. 출원인은 언제든지 EU상표등록출원을 취하할 수 있으며, 그 출원의 지정상품 또는 지정서비스업을 한정할 수 있다.
2. EU상표등록출원은 출원인의 신청이 있는 경우에, 출원인의 성명이나 주소, 상표의 단어 표기나 복사상의 잘못, 명백한 실수를 바로잡기 위한 경우에 한하여 보정할 수 있다. 그러한 보정은 상표를 실질적으로 변경하거나 지정상

품 또는 지정서비스업을 확장해서는 아니된다. 보정이 상표의 표현[30] 또는 지정상품 또는 지정서비스업에 영향을 미치는 것이고 출원공고 후에 이루어진 경우라면, 그 상표등록출원은 보정된 것으로 다시 공고되어야 한다.

EU상표등록출원에서 보정이 인정되는 경우는 a) 출원인 또는 대리인의 성명이나 주소를 보정하는 경우, b) 명백한 잘못을 바로잡는 경우로서 상표의 실질적 변경이 아닌 경우, c) 지정상품 또는 지정서비스업을 한정하는 경우의 3가지이다.

상표등록출원인은 출원일 당일 밤 12시까지는 출원서에 기재한 어떠한 내용도 자유롭게 보정할 수 있다(가이드라인 Part B, Section 2, 15). 또한 심사관은 상표의 표현과 관련 없는 잘못이 있는 경우에는 이를 수정할 수 있도록 출원인에게 보정통지를 할 수 있다.

가. 상표의 보정

지정상품 또는 지정서비스업을 한정하는 보정 이외의 다른 변경(changes)은 실수를 바로잡는 경우만 인정된다. 색채상표를 흑백상표로 보정하는 것은 인정되지 않으므로 출원인은 새로운 출원을 하는 수 밖에 없다(가이드라인 Part B, Section 2, 15).

상표의 표현을 보정하는 것에 대한 EUIPO의 실무는 매우 엄격한데, 출원상표의 보정은 a) 실수가 명백한 경우일 것, 그리고 b) 보정이 원출원 상표를 실질적으로 변경(substantially change)하는 것이 아닐 것의 2가지 요건을 모두 충족하여야 한다(가이드라인 Part B, Section 2, 15.1).

상표의 정확한 방향이 분명하지 않은 경우에는 상표를 표시한 부분에 ‘top’이라는 단어를 부기해야 한다(EUTMIR 제3조 제7항). 따라서 상표의 원하는 위치가 불분명한 경우, 예를 들어 언어적 표현을 포함하는 상표가 종서(縱書)로 출원된 경우로서 그 출원에 원하는 방향에 관한 표시가 없다면, 출원인은 심사관의 요청에 따라 보정을 통해 상표의 위치를 분명하게 할 수 있다. 상표의 흔치 않은 방향은 명백한 실수로 인정되기 때문이다.

30) EU상표제도에서 상표의 표현(Representation of the trade mark)이란 상표를 특정하기 위한 적절한 표현을 말하며, 샘플이나 상표견본을 말하는 것은 아니다. EU상표는 당국이나 공중이 명확하고 정확하게 보호받고자 하는 상표를 알 수 있어야 하는데, 그 표현 방식에는 제한이 없으며 일반적으로 이용할 수 있는 기술을 사용하여 적절한 방식으로 표현하면 된다. EUTMIR 제3조 참조

출원인이 상표등록출원서에서 ‘TOP FLOW’란 상표에 대해 우선권을 주장한 경우, ‘TOPFLOW’란 출원상표를 ‘TOP FLOW’로 보정한 것은 명백한 타이핑 실수를 바로잡은 것에 불과하고, ‘TOP’과 ‘FLOW’ 사이에 스페이스를 부가하더라도 상표의 의미나 발음에는 변화가 없고, 보정으로 인한 외관상의 영향도 경미하다는 점에서 보정이 허용되었다.[31)]

그러나 출원상표가 ‘RANIER’인데 ‘RAINIER’로 보정한 경우에 영문자 ‘I’를 부가한 것은 상표를 실질적으로 변경한 것이라는 이유로 보정이 불허되었고, 출원상표가 ‘ELECTROLITIC BOLUS’인데 이것을 ‘ELECTROLITYC BOLUS’로 보정한 것은 정확한 영어 단어가 ‘ELECTROLYTIC’임에 비추어 볼 때 출원상표는 오류가 1개인 반면 보정한 상표는 오류가 2개임을 들어 그 보정은 실질적 변경에 해당한다는 이유로 보정이 불허되었다.

도형상표는 사소한 요소의 보정만 가능한데, 케이스 바이 케이스로 판단할 수 밖에 없다. 상표의 도형 부분을 현대적 디자인이나 패션트렌드에 맞게 일부 수정하는 것(소위 ‘fresh look’에 해당한다)은 업계에서 흔한 실무이지만 그러한 보정은 허용되지 않는다.

한편, 출원상표가 ‘ ’이고, 출원인이 상표등록출원시에 우선권을 주장하고 상표의 설명에서 적은 상표는 ‘ ’인 사안에서, EUIPO는 출원상표를 후자로 보정하는 것은 명백한 오기를 바로잡는 것이기는 하지만 원출원 상표를 실질적으로 변경하는 것임을 이유에서 그 보정을 불인정하였다.

이와 같이 상표의 변경은 실수임이 명백하고 사소한 경우에 한하여 제한적으로 인정되므로, EUIPO에서 업무를 보는 대리인들은 출원상표 또는 등록상표를 변경해야 할 필요가 있는 경우에는 해당 상표를 취하하고 다시 출원하는 경우가 대부분이다.[32)]

31) EUTM No 546010, (05/08/2002, R851/1999-2, TOPFLOW)

나. 지정상품 또는 지정서비스업의 보정

출원인은 언제든지 EU상표등록출원을 취하할 수 있으며 그 지정상품 또는 지정서비스업을 한정하는 보정을 할 수 있다. 출원인은 상품분류 내지 절대적 거절이유에 관한 심사관의 거절이유통지에 대응하여 또는 이의신청 절차 중에, 자발적으로 언제든지 지정상품 또는 지정서비스업 리스트를 한정(restrict)하는 보정이 가능하다.

상품 또는 서비스업을 한정하는 보정은 출원 취하의 경우와 같은 룰이 적용된다. 따라서 심사관의 거절결정에 대하여 2개월의 불복 심판 청구기간 내(불복 심판 청구 여부는 불문함), 1심법원(GC)에 불복하는 경우에는 2개월의 불복 기간 내(최대 10일의 연장기간 포함), 최고재판소(CJ)에 불복하는 경우에는 그 불복 기간인 2개월 이내(최대 10일의 연장기간 포함)에 취하신청서 또는 보정신청서를 EUIPO에 제출할 할 수 있다(가이드라인 Part B, Section 2, 5.1.1.).

유럽연합을 지정한 국제출원상표에서 니스분류에 따라 35류와 37류의 서비스업을 특정하면서 ‘featuring’이라는 단어를 사용할 경우, EUIPO는 해당 표기는 명확성과 정확성이 부족하기 때문에 EUTMR §33(2)에 부합하지 않으므로, 서비스업을 특정할 경우에는 ‘featuring’ 대신에 ‘in relation to’를 사용하도록 보정을 요구하는 경우가 많다.

상품 또는 서비스업을 한정하는 보정은 EUIPO가 그 보정서를 수리한 날에 효력이 발생한다. 상품 또는 서비스업을 한정하는 보정은 2가지 요건을 충족해야 하는데, a) 보정한 상품 또는 서비스업은 원출원의 상품 또는 서비스업을 확장하는 것이어서는 아니되며, b) 보정 후의 상품 또는 서비스업이 적법하게 받아들여질 수 있는 것이어야 한다. 위 요건을 충족하지 못한 경우에 EUIPO는 보정을 불허하고 지정상품 또는 지정서비스업에 변경이 없는 것으로 보고 심사를 진행하여야 한다.

EUIPO는 출원의 보정을 엄격한 조건 하에서만 인정하기 때문에, 실무상 EUIPO에 가상 계좌가 있는 대리인들은 출원료를 바로 납부하지 않고 1개월의 기간 내에 출원료를 납부할 것인지 아니면 출원을 취하하고 재출원할 것인지를 결정하는 경우가 많다.

32) EU상표등록출원은 그 출원에 대한 최종결정이 내려지기 전까지는 언제든지 취하할 수 있다.

2. 상표등록의 정정(Alteration)

등록 후 상표의 정정에 대해서는 EUTMR 제54조, EUTMIR 제10조에서 규정을 두고 있다. 등록 후 상표의 정정은 매우 엄격한 경우에 한하여 인정되며, 지정상품 또는 지정서비스업의 정정에 관한 규정은 찾아볼 수 없다.[33]

EU 등록상표는 보호기간 중에 또는 갱신등록신청을 할 때에 정정할 수 없지만, 예외적으로 상표에 상표권자의 성명(또는 명칭)과 주소가 포함되어 있는 경우로서, 정정이 원등록상표의 정체성에 실질적인 영향을 미치지 않는 경우에 한하여 상표권자가 신청하면 등록상표의 정정이 가능하다(EUTMR 제54조 제1항, 제2항).

정정등록신청서에는 a) EU상표등록번호, b) EU상표등록권자의 성명(또는 명칭) 및 주소, c) 원등록상표의 표현에서 정정하고자 하는 구성요소와 정정된 상표에서의 구성요소, d) 정정된 등록상표의 표현을 기재하여야 한다(EUTMIR 제10조).

정정등록에 대한 공고에는 정정된 상표의 표현을 기재하여야 하며, 그 정정으로부터 영향을 받을 수 있는 제3자는 공고일로부터 3개월의 기간 내에 그 등록에 대해서 이의를 신청할 수 있다. 이 경우, EUTMR 제46조 및 제47조의 상표등록이의신청에 관한 규정은 정정등록공고에 대하여 준용된다(EUTMR 제54조 제5항).

이와 같이 EUIPO가 인정하는 등록상표의 정정은 인정범위가 매우 제한적이지만, 시기적으로는 심판 단계에 부수하여 인정되는 것이 아니므로 상표권자는 언제든지 등록상표의 정정을 신청할 수 있고, 그 정정에 대해서는 상표등록이의신청에 준하는 이의신청 기회가 주어진다는 점에 특징이 있다.

33) 독일상표법 제45조(등록원부 및 공시의 정정)는 이와 비슷한 내용을 규정하고 있다.

제4절

●○
일본

1. 서설

일본 상표법은 우리 상표법과 마찬가지로 상표등록 전에는 상표 또는 상품, 서비스업의 보정을 인정하지만, 상표등록이 된 이후에는 일체의 보정 또는 정정을 인정하지 않는다. 이 점에서 우리나라와 비슷하며, 단지 보정의 시기 및 실무상 요지변경 여부의 판단 등에서 일부 차이가 있을 뿐이다.

일본은 1996년 상표법 개정에서 종전의 출원공고 후 등록 전 이의신청제도로부터 등록 후 이의신청제도로 전환하였다.[34] 우리 상표법은 출원공고(제57조)가 있기 때문에 출원공고결정등본 송달 전과 후로 나누어 보정의 시기와 범위를 달리하고 있지만, 일본 상표법은 출원공고제도를 폐지했기 때문에 상표등록 전에는 보정의 시기와 범위를 달리하는 경우가 없으며, 우리 상표법 제40조 제3항에 대응하는 규정은 두고 있지만 제41조 제3항에 대응하는 규정은 두고 있지 않다는 점 등에서 차이가 있다.

그밖에 요지변경의 개념과 인정범위, 요지변경시 심사관의 보정각하결정 및 보정각하결정에 대한 불복 심판 등 전체적인 체계는 양자가 대동소이하다.

우리 상표법과 일본 상표법상 보정에 관한 규정들을 비교하면 다음 표와 같다.

34) 그 이유로 상품의 라이프사이클이 짧은 경우가 많아졌고, 신속한 권리부여의 요청이 더 강해졌으며, 이의신청에서 특허청의 판단이 번복되는 경우가 많지 않음에도 불구하고 모든 출원의 등록이 일률적으로 이의신청기간만큼 늦어질 수밖에 없다는 점, 마드리드협정의정서에 가입하면 국제상표등록출원에 대한 조기심사가 필요해진다는 점 등을 들고 있다.

대한민국	일본
제40조(출원공고결정 전의 보정) ① 출원인은 다음 각호의 구분에 따른 때까지는 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 상표등록출원서의 기재사항, 상표등록출원에 관한 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다. ② 제1항에 따른 보정이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다. 1. 지정상품의 범위의 감축(減縮) 2. 오기(誤記)의 정정 3. 불명료한 기재의 석명(釋明) 4. 상표의 부기적(附記的)인 부분의 삭제 5. 그 밖에 제36조제2항에 따른 표장에 관한 설명 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항 ③ 상표권 설정등록이 있은 후에 제1항에 따른 보정이 제2항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 것으로 인정된 경우에는 그 상표등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 상표등록출원을 한 것으로 본다.	**제68조의40(보정)** 상표등록출원, 방호표장등록출원, 청구 그 밖에 상표등록 또는 방호표장등록에 관한 수속을 한 자는 사건이 심사, 등록이의신청에 대한 심리, 심판 또는 재심에 계속 중인 경우에 한하여 그 보정을 할 수 있다. ※ 상표심사기준 제13조에서 요지변경인 경우와 요지변경이 아닌 경우를 유형별로 설명 **제9조의4(지정상품등 또는 상표등록을 받고자 하는 상표의 보정과 요지변경)** 출원서에 기재한 지정상품 또는 지정서비서업 또는 상표등록을 받고자 하는 상표에 대하여 한 보정이 이들의 요지를 변경하는 것이라고 상표권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 상표등록출원은 그 보정에 대하여 보정서를 제출한 때에 한 것으로 본다. -
제41조(출원공고결정 후의 보정) ① 출원인은 제57조제2항에 따른 출원공고결정 등본의 송달 후에 다음 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 해당 호에서 정하는 기간 내에 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다. ③ 상표권 설정등록이 있은 후에 제1항에 따른 보정이 제40조제2항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 것으로 인정된 경우에는 그 상표등록출원은 그 보정을 하지 아니하였던 상표등록출원에 관하여 상표권이 설정등록된 것으로 본다.	
제42조(보정의 각하) ① 심사관은 제40조 및 제41조에 따른 보정이 제40조제2항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 것인 경우에는 결정으로 그 보정을 각하(却下)하여야 한다.	**제16조의2(보정의 각하)** 출원서에 기재한 상품 또는 서비스업 또는 상표등록을 받고자 하는 상표에 대하여 한 보정이 이들의 요지를 변경하는 것인 때에 심사관은 결정으로써 그 보정을 각하하여야 한다.
제57조(출원공고) ① 심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 출원공고결정을 하여야 한다.	**제12조의2(출원공개)** ① 특허청장관은 상표등록출원이 있은 때에는 출원공개를 하여야 한다.
제60조(이의신청) ① 출원공고가 있는 경우에는 누구든지 출원공고일부터 2개월 내에 다음 각호의 어느 하나에 해당한다는 것을 이유로 특허청장에게 이의신청을 할 수 있다.	**제43조의2(등록이의신청)** 누구든지 상표게재공보의 발행일부터 2개월 이내에 특허청장관에게 상표등록이 다음 각호의 어느 하나에 해당한다는 것을 이유로 하여 등록이의신청을 할 수 있다 이 경우에 2이상의 지정상품 또는 지정용역에 관한 상표등록에 대해서는 지정상품 또는 지정용역마다 등록이의신청을 할 수 있다.
제73조(상표등록료를 납부할 때의 일부 지정상품의 포기) ① 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자가 상표등록료(제72조제1항 각호 외의 부분 후단에 따라 분할납부하는 경우에는 1회차 상표등록료를 말한다)를 낼 때에는 지정상품별로 상표등록을 포기할 수 있다.	**68조의40(보정)** ② 상표등록출원을 한 자는 전항의 규정에도 불구하고 제40조 제1항 또는 제41조의2 제1항에 따른 등록료의 납부와 동시에 상표등록출원에 관한 구분의 수를 줄이는 보정을 할 수 있다.
제115조(보정각하결정에 대한 심판) 제42조제1항에 따른 보정각하결정을 받은 자가 그 결정에 불복할 경우에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다.[35]	**제45조(보정각하결정에 대한 심판)** ① 제16조의2 제1항에 따른 각하결정을 받은 자는 그 결정에 불복이 있는 때에는 그 결정등본이 송달된 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다.

35) 2021.12.07. 기준이며, 2022. 4. 20. 시행 상표법부터는 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있음

2. 일본 상표법상의 보정제도

가. 보정의 시기

상표등록출원, 방호표장등록출원, 청구 그밖에 상표등록 또는 방호표장등록에 관한 절차를 밟은 자는 사건이 심사, 등록이의신청에 대한 심리, 심판 또는 재심에 계속 중인 경우에 한하여 보정을 할 수 있다(일본 상표법 제68조의40 제1항). 이 규정만 보면 등록 후 이의신청에 대한 심리, 심판 또는 재심 단계에서도 보정이 가능한 것처럼 보이지만, 그것은 절차에 관한 보정에 한하며, 심판 단계에서의 실체보정은 거절결정에 대한 심판에서만 가능하므로 결국 상표등록 후에는 등록상표, 지정상품 또는 지정서비스업에 대한 정정은 일체 인정되지 않는다. 따라서 등록 후 이의신청이 제기된 경우에도 지정상품 또는 지정서비스업의 일부를 삭제하는 보정은 할 수 없기 때문에, 상표권자는 지정상품 중 일부가 등록취소 사유에 해당한다고 판단되면 그 일부 지정상품에 대한 상표권을 포기하는 신청을 해야 될 수도 있다.

한편 상표등록출원을 한 자는 상표등록료의 납부와 동시에 상표등록출원에 관한 구분의 수를 감축하는 보정을 할 수 있다(일본 상표법 제68조의40 제2항). 이 경우의 보정은 지정상품 또는 지정서비스업의 범위를 상품 구분 별로 감축하는 것만 가능하다. 참고로 우리 상표법은 상표등록료를 납부할 때에 지정상품별로 상표등록을 포기할 수 있다고 규정하여(제73조 제1항), 이를 보정이 아니라 상표등록의 포기로 본다.

나. 보정의 범위(요지변경이 아닐 것)

출원서에 기재한 지정상품, 지정서비스업 또는 상표등록을 받고자 하는 상표에 대하여 한 보정이 이들의 요지를 변경하는 것이라고 판단되면 심사관은 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다(일본 상표법 제16조의2). 이것은 우리 상표법 제42조 제1항과 마찬가지인데, 출원인은 심사관의 보정각하결정에 대하여 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다(일본 상표법 제45조).

우리 상표법은 제40조 제2항에서 보정이 ⅰ) 지정상품의 범위의 감축, ⅱ) 오기의 정정, ⅲ) 불명료한 기재의 석명, ⅳ) 상표의 부기적인 부분의 삭제, ⅴ) 그밖에 출원서에 적은 표장의 설명 등 산업통상자원부령에서 정하는 사항[36]은 상표등록출원의

요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다고 규정하고 있음에 반하여, 일본 상표법에는 이와 같은 취지의 규정이 없고 단지 상표심사기준에서 사안별로 요지변경이 아닌 경우와 요지변경으로 보는 경우를 구체적으로 예시하여 설명하고 있다(일본 상표심사기준 제13조). 이하 일본 상표심사기준이 규정하고 있는 요지변경에 관한 내용을 살펴봄으로써, 추후 우리 상표법상 보정의 인정범위(요지변경)의 판단 내지 우리 상표법이 정정청구제도 또는 정정심판제도를 도입한다면 어느 범위까지 정정을 인정할 것인지를 일본의 경우를 참고해서 살펴보고자 한다.

(1) 지정상품 또는 지정서비스업의 보정

(가) 지정상품 또는 지정서비스업의 변경 또는 확대는 비유사한 상품 또는 서비스업으로 변경하거나 확대하는 경우뿐만 아니라, 다른 유사한 상품 또는 서비스업으로 변경 또는 확대하는 경우도 요지변경이다. 예를 들어 제32류 '맥주'를 제33류 '양주'로 보정하는 경우, 제12류의 '화물자동차'를 제12류의 '자동차'로 보정하는 것은 요지변경에 해당한다.

다만, 제21류의 '식기류'를 '컵, 찻잔'으로 보정하는 것처럼, 지정상품 또는 지정서비스업이 포괄명칭으로 기재되어 있는 경우에 그 포괄명칭에 포함되는 각각의 상품 또는 서비스업으로 변경하는 것은 요지변경이 아닌 것으로 취급한다.

(나) 지정상품 또는 지정서비스업의 범위의 감축, 오기의 정정 또는 명료하지 않은 기재를 명료한 것으로 변경하는 것은 요지의 변경이 아닌 것으로 본다.

(다) 소매업 등 서비스업과 관련한 보정은 다음과 같이 취급한다.

① 여러 종류의 상품을 일괄하여 취급하는 '종합소매업'을 특정 상품을 취급하는 '특정소매업'으로 보정하는 것은 요지변경이며, 그 반대의 경우도 마찬가지로 본다.

② 특정소매업에서 그 취급 상품의 범위를 감축하는 보정은 요지변경이 아니지만, 그 취급상품의 범위를 변경 또는 확대하는 보정은 요지변경이다.

③ 특정 상품을 판매하는 소매업을 그 상품으로 변경하는 보정 또는 그 반대의 경우는 요지변경에 해당한다.

---

36) 상표법시행규칙 제33조 제1호 내지 제4호 소정의 사유를 말한다.

(2) 상표의 보정

(가) 출원서에 기재한 상표를 보정하는 것은 원칙적으로 요지변경이다. 예를 들어, ⅰ) 상표의 구성 중 문자, 도형, 기호 또는 입체적 형상을 변경하거나 삭제하는 것, ⅱ) 상표에 문자, 도형, 기호 또는 입체적 형상을 추가하는 것, ⅲ) 상표의 색채를 변경하는 것은 요지변경으로 본다.

그러나 상표의 부기적인 부분(예컨대, 다른 자타상품의 식별 기능을 갖는 부분이 있고, 그 부분과 구성상 일체가 아닌 부분)에 'JIS', 'JAS', '에코마크', '특허', '실용신안', '디자인' 등의 문자, 기호, 도형 또는 상품의 산지나 판매지를 표시하는 문자가 있는 경우에 이를 삭제하는 것은 요지변경이 아닌 것으로 취급한다.

(나) 입체상표, 동작상표, 홀로그램상표, 색채만으로 이루어진 상표, 소리상표, 위치상표 그 자체를 보정하는 것은 원칙적으로 요지의 변경이다. 다만, 소리상표에 있어서 출원서에 기재한 상표 중에 악곡명, 작곡자명 등 소리상표를 구성하는 언어적 요소 및 소리요소 이외의 기재가 되어 있는 경우에 그것을 삭제하는 보정은 요지변경이 아닌 것으로 본다.

(다) 입체상표, 동작상표, 홀로그램상표, 색채만의 상표, 소리상표 또는 위치상표라는 취지의 기재를 추가하는 보정 또는 그러한 취지를 삭제하는 보정은 원칙적으로 요지변경이다. 그러나 출원서에 기재한 상표 및 상표의 상세한 설명으로부터 입체상표, 동작상표, 홀로그램상표, 색채만의 상표, 소리상표 또는 위치상표 중 어느 하나 이외로는 인식될 수 없는 경우에 그 상표라는 취지의 기재를 추가하는 보정 또는 그 상표라는 취지의 기재로 변경하는 보정은 요지변경이 아닌 것을 본다. 또한 출원서에 기재한 상표로부터 평면상표로서만 인식될 수 있는 경우에 입체상표라는 취지의 기재를 삭제하는 보정도 요지변경이 아닌 것으로 본다.

(라) 일본 상표법은 표준문자상표 출원을 인정하고 있는데, 출원서에 표준문자라는 취지의 기재를 추가하거나 반대로 삭제하는 보정은 원칙적으로 요지변경으로 본다. 다만 출원서에 기재한 상표가 표준문자로 치환하여 표현된 것과 동일하다고 인정되는 경우에 표준문자라는 취지의 기재를 추가하는 보정은 요지변경이 아닌 것으로 취급한다.

(3) 상표의 상세한 설명 또는 소리파일 등 제출된 물건의 보정

상표의 상세한 설명에 대한 보정은 출원서에 적은 상표를 우위로 보아 그 상표의 기재에 맞추는 보정은 요지변경이 아닌 것으로 판단한다.

입체상표, 동작상표, 홀로그램상표 등에 있어서, 출원서에 적은 상표에는 기재되어 있지만 상표의 상세한 설명에는 기재되어 있지 않은 표장을 상표의 상세한 설명에 추가하는 보정은 요지변경이 아닌 것으로 본다.

입체상표인 경우에, 예를 들어 출원서에 기재한 상표가 지붕, '창문', 벽으로 구성되는 점포의 외관을 나타내는 입체적 형상이고, 상표의 상세한 설명에서는, 지붕, '문', 벽으로 구성되는 점포의 외관을 나타내는 입체적 형상이라는 취지의 기재가 있는 경우에, 상표의 상세한 설명을 지붕, '창문', 벽으로 구성되는 점포의 외관을 나타내는 입체적 형상이라는 취지의 기재로 변경하는 보정은 요지변경이 아니다.

동작상표의 경우, 출원서에 적은 상표에는 기재되어 있으나 상표의 상세한 설명에는 기재되어 있지 않은 시간의 경과에 따른 표장의 변화 상태를 상표의 상세한 설명에 추가하는 보정은 요지변경이 아니다.

홀로그램상표의 경우, 보는 각도에 의해 다른 표시면이 보이는 효과가 행해진 홀로그램상표인 경우에 출원서에 적은 상표에는 기재되어 있지만 상표의 상세한 설명에는 기재되어 있지 않은 표시면에 대한 설명을 상표의 상세한 설명에 추가하는 보정은 요지변경이 아니다.

색채상표의 경우, ⅰ) 출원서에 기재한 상표의 색채가 빨간색이고 상표의 상세한 설명에서는 파란색인 경우에 상표의 상세한 설명을 빨간색으로 변경하는 보정, ⅱ) 출원서에 기재한 상표가 3개의 색채를 조합해 이루어지는 상표인데 상표의 상세한 설명에서는 4개의 색채에 대해 기재하고 있는 경우에, 상표의 상세한 설명을 3개의 색채에 대한 것으로 변경하는 보정, ⅲ) 출원서에 기재한 상표가 위에서 아래를 향해 각각 25%의 비율로 4개의 색채를 조합해 이루어지는 상표인데, 상표의 상세한 설명에서는 위에서 아래를 향해 30%, 30%, 20%, 20%의 비율로 4개의 색채로 이루어진다고 기재하고 있는 경우에, 상표의 상세한 설명을 각각 25%의 비율로 변경하는 보정은 요지변경이 아니다.

소리상표의 경우, 예를 들어 출원서에 적은 상표는 연주악기가 피아노인 오선보인데 제출된 소리파일은 기타 연주로 보이는 음성파일인 경우에, 소리파일을 피아노에 의해 연주된 음성파일로 변경하는 보정은 요지변경이 아니다. 그러나 출원서에 적은 상표는 가사가 없는 오선보이고 제출된 소리파일도 가사가 없는 음성파일인데 그것을 가사가 있는 음성파일로 보정하는 것은 요지변경에 해당한다.

위치상표의 경우, 출원서에 적은 상표가 표장을 '안경줄'에 붙이는 것으로 되어 있는데 상표의 상세한 설명에서는 표장을 '안경테'에 붙이는 것이라고 기재가 있는 경우에 그 상표의 상세한 설명을 표장을 '안경줄'에 붙이는 것으로 보정하는 것은 요지변경이 아니다.

제5절

중국

1. 서론

중국 상표법은 “등록상표의 표지를 변경할 필요가 있는 경우에는 다시 출원을 해야 한다”고 규정하고 있다(제24조). 이와 같이 중국 상표법 및 상표실무상 상표의 수정, 변경은 설령 그것이 식별력이 없는 부분에 대한 것이라도 일절 인정되지 않으며, 단지 형식심사에서 상표견본이 불명확하거나 불선명하다는 이유로 국가지식산권국(이하 ‘상표국’이라는 표현을 함께 사용함)이 보정을 명한 경우에 한하여 선명한 상표견본을 제출할 수 있을 뿐이다.

따라서 표장의 보정은 불인정되며, 출원인은 심사 또는 심판 과정에서 식별력이 없는 부분 등 표장의 일부에 대하여 전용권을 포기하는 선언, 즉 권리불요구 선언을 할 수는 있지만, 이것은 표장의 일부 구성부분에 대해서 권리를 포기하겠다는 의사의 표시에 불과하므로 그 구성부분을 삭제하는 보정과는 다르다.

상품의 삭제는 심사단계, 이의신청 심리단계, 심판 또는 소송단계를 불문하고 언제든지 할 수 있지만, 상품을 수정, 변경, 확정하는 것은 인정되지 않는다. 이 경우 지정상품삭제감축신청서를 제출해야 하며, 등록 후에 한 삭제의 효과는 소급효가 없기 때문에 우리 상표법상 상표권의 포기에 해당한다고 볼 수 있다.[37]

이처럼 중국 상표법상 상표의 보정은 요지변경 여부를 떠나 일절 인정되지 않으며, 상품 또는 서비스업의 보정은 삭제 내지 감축만 인정되므로 인정범위가 매우 엄격하다. 다만, 상품 또는 서비스업을 감축 또는 삭제하는 보정 및 상표의 실질적 부분에 영향을 미치지 않는 오류의 경정은 상표등록 후에도 가능하다는 점에서 우리 상표법이 도입을 검토하는 정정청구제도 내지 정정심판제도와 일부 비슷한 기능을 수행하는 면이 있기도 하다.

37) 상표법실시조례 제73조, 상표국 관련 가이드 설명

	표장	상품 또는 서비스업		
		삭제/감축	수정/변경/확장	분할
등록 전	×	○	×	△ (부분거절결정시)
등록 후	×	○	×	×

2. 형식심사와 보정

형식심사란 상표등록출원이 상표법 관련 규정의 형식을 구비하여 관련 절차를 밟았는지를 상표국 출원수리처가 심사하는 것을 말한다. 상표국은 상표등록출원서류가 기본적으로는 규정에 부합하지만 보정이 필요하다고 판단되면 서면으로 출원인에게 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 지적한 내용에 따라 보정하도록 상표등록출원보정통지서를 송부한다.

> 출원절차가 기본적으로 완료되었거나 출원서류가 기본적으로 규정에 부합하지만 보정이 필요한 경우, 상표국은 출원인에게 통지를 받은 날로부터 30일 내에 지정한 내용에 따라 보정하여 상표국에 제출하도록 통지한다. 기한 내에 보정하여 상표국에 제출한 경우에는 출원일을 그대로 인정, 기한 내에 보정하지 아니한 경우에는 출원을 포기한 것으로 간주하고, 상표국은 서면으로 출원인에게 통지하여야 한다. (중국 상표법실시조례 제18조 제2항)

보정의 대상은 주로 상표견본과 상품 또는 서비스업 명칭에 관한 것으로, 기본적으로 규정에 부합하지만 보정이 필요한 경우는 아래와 같다(국가공상행정관리총국상표국, 상표등록출원에서 흔히 문제로 되는 문제들에 대한 가이드라인(3. 상표등록출원보정), 2016.3.21.).

ⅰ) 지정상품 또는 지정서비스업의 명칭이 규범적이지 아니하거나 구체적이지 아니한 경우

ⅱ) 상표견본이 명확하지 아니한 경우

ⅲ) 상표견본 중의 문자부분에 대한 설명이 필요한 경우 등

출원인이 상표국의 요구에 따라 규범적이지 아니하거나 구체적이지 아니한 상품 또는 서비스업에 대해서 보정할 경우, 지정상품 또는 지정서비스업을 수정 또는 삭제할 수 있으며 수정할 때는 반드시 '유사상품 및 서비스업구분표'에 예시된 명칭을 기재하여야 하고, 상품 또는 서비스업의 범위를 확장하는 것은 인정되지 않는다.

그리고 출원인은 상표도안이 명확하지 아니하거나 또는 반드시 지재해야 할 상표에 대한 설명을 보정할 경우에는 상표국의 요구에 따라 보정을 해야 하고 상표도안에 어떤 실질적 변경을 가해서는 아니된다. 만약 보정에 의하여 상표도안에 실질적인 변경이 발생하면 무효로 간주한다.[38)]

3. 실질심사와 보정

상표국은 실질심사 과정에서 상표등록출원의 내용에 대한 설명 또는 수정이 필요하다고 판단할 경우 출원인에게 설명 또는 수정을 요구할 수 있으며(중국 상표법 제29조 전단), 출원인은 상표국으로부터 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 설명 또는 수정을 하여야 한다. 중국에서의 상표심사의견서 제도는 1993년에 도입되었다가 2002년에 없어졌던 것이 2013년 상표법 3차 개정에서 다시 채택된 것인데, '상표심사심리기준'에 의하면 1회에 한하여 매우 한정적으로 운영되고 있다.

출원인은 의견서에서 식별력 없는 부분의 전용권을 포기하는 선언(권리불요구선언)을 할 수 있지만, 상표를 수정하지는 못한다.

한편, 상표등록출원의 지정상품 또는 지정서비스업에 대한 삭제·감축은 심사의견서의 적용대상은 아니지만, 출원인은 상표등록출원서에 기재된 지정상품 또는 지정서비스업을 삭제 또는 감축할 수 있다. 출원인은 '지정상품·서비스업 삭제·감축신청서'를 제출하고 변경 절차를 밟아야 한다(상표법실시조례 제17조 제1항). 상표등록출원이 다류의 상품 또는 서비스업을 지정한 경우 그 중 1개류의 지정상품 또는 지정서비스업 전부를 삭제할 수 있지만, 지정상품 또는 지정서비스업을 한정하거나 수식하는 어구를 추가할 수는 없다. 위 신청서 작성요령에 따르면, 삭제를 신청하는 상품 또는 서비스업 명칭은 출원시 기재한 상품 또는 서비스업 명칭과 동일하여야 하며, 상품류에 따라 단락을 나누어 기재하여야 하고, 한 개 상품류의 모든 상품 또는 서비스업을 삭제하는 신청을 하는 경우에는 상품·서비스업 항목에 '전부'라고 기재하면 된다.

38) 정덕배, 중국상표법, 북랩 (2018년) 73~74

4. 거절결정에 대한 불복과 출원의 보정 및 분할

중국은 1건의 상표등록출원에 대하여 지정상품 전부에 대한 '전부거절결정'과 지정상품 중 일부에 대한 '부분거절결정제도'를 함께 운영하고 있다. 출원인은 상표국으로부터 상표등록출원부분거절통지서를 받은 날부터 15일 이내에, 그 출원 중에서 공고결정한 부분을 분할하여 출원하고, 나머지 부분에 대해서는 상표평심위원회에 복심을 청구하여 거절결정을 다툴 수 있다. 이와 같이 중국 상표법상 출원인은 부분거절결정을 받고 출원을 분할하거나 복심을 청구하면서 거절결정에 관한 상품 또는 서비스업을 삭제·감축하는 보정을 할 수 있다.

5. 착오의 경정

출원인 또는 상표권자는 상표등록출원서류 또는 상표등록서류의 실질적 내용에 관련되지 아니하는 명백한 착오를 발견한 경우, 상표국에 경정을 신청할 수 있다. 상표권이 명백한 착오를 발견한 경우에는 직권으로 경정하고 당사자에게 통지하는 것도 가능하다(중국 상표법 제38조).

여기에서 경정할 수 있는 '명백한 착오'란 상표등록출원서류 또는 상표등록서류에 기재된 출원인 또는 상표권자의 성명이나 명칭, 주소, 상표권 양도, 갱신 등 기타 신청문건의 명백한 문자 오류를 말한다. 따라서 출원인 또는 상표권자의 착오로 인한 권리주체의 변경, 지정상품 또는 지정서비스업의 범위 변경, 상표의 변경 등 권리보호범위를 변경하는 것은 모두 실질적 내용을 변경하는 것으로 취급된다(상표심사심리기준 제3부 제4장 4.5 경정범위 및 경정항목).

출원인 또는 상표권자는 상표국에 경정신청서를 제출하여야 하며, 상표국은 경정조건에 부합한다고 판단되면 심사하여 허가하고 관련 내용을 경정해야 한다. 그리고 출원공고 또는 등록공고된 것을 경정한 경우, 상표국은 경정공고를 발간하여야 한다(상표법실시조례 제29조).[39]

39) 앞의 책, 52면

제4장

정정제도 도입 필요성에 관한 설문조사

제1절 조사 개요

제2절 설문조사의 주요내용

제3절 설문조사 결과 분석

제1절

●○

조사 개요

상표법상 정정청구제도 또는 정정심판제도 도입의 필요성, 도입 방식, 장단점 등을 살펴보기 위해, 대기업 및 중소기업의 상표업무 담당자, 대학, 연구기관, 공공기관의 지식재산 관련 종사자, 특허심판원의 상표 분야 심판관, 특허사무소 또는 특허법인, 법무법인에 근무하는 변리사, 변호사 등을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 본 설문조사의 개요는 다음과 같다.

○ 조사기간 : 2021. 11. 01. ~ 2021. 11. 09.

○ 조사방식 : 온라인조사(심판관 9인은 서면조사)

○ 설문조사 참여자 수 : 172명

○ 설문조사 완료 응답자 수 : 119명

○ 응답률 : 69.2%

○ 응답경로 : PC를 이용한 인터넷 응답(71명), 모바일 응답(39명), 서면(9명)

○ 전체 문항 수 : 12개

○ 응답완료 평균시간 : 709초

본 설문조사는 상표법에 정정청구제도 내지 정정심판제도를 도입할 필요성이 있는지 등의 전문적인 사항을 묻는 것이다. 따라서 지식재산에 대한 지식과 경험이 없는 일반인을 모집단으로 하지 않고, 지식재산 실무 특히 상표출원에 관한 상당한 수준의 지식과 직·간접적인 경험이 있는 자를 대상으로 수행하였다. 그리고 응답의 편의성과 응답률을 고려하여 가급적 객관식 유형의 설문을 제시하였지만, 응답자들의 전문적 지식과 경험을 토대로 한 다양한 의견을 듣기 위해 주관식 설문도 일부 포함하였다.

제2절

설문조사의 주요내용

1. 응답자 분포

1. 귀하의 소속은 다음 중 어디입니까?

① 대기업 또는 중견기업*

※ 중견기업: 1. 상시 직원 수 1,000명 이상, 2. 자산 총액 5,000억 원 이상, 3. 자기자본 1,000억 원 이상, 4. 3년 평균 매출 1,500억 원 이상 중 1 이상을 만족하는 경우

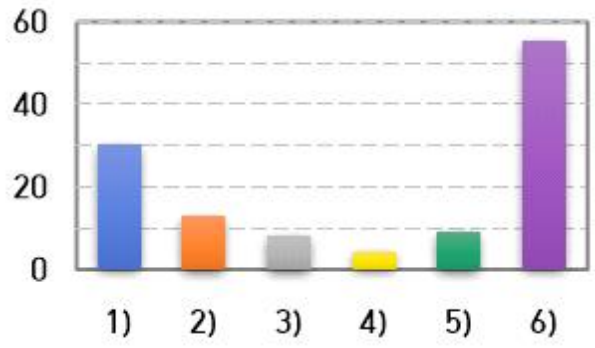
② 중소・벤처기업

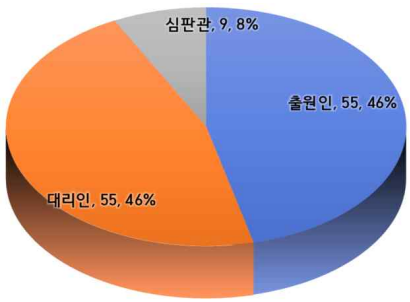
③ 대학, 연구기관 또는 공공기관

④ 개인(사업자)

⑤ 특허청 또는 특허심판원

⑥ 특허사무소/특허법인 또는 법률사무소/법무법인





응답자 소속은 대기업 또는 중견기업 종사자 30명, 중소・벤처기업 종사자 13명, 대학, 연구기관 또는 공공기관 종사자 8명, 개인사업자 4명, 특허청 심판관 9명, 변리사, 변호사 등 전문가 55명이었다. 그리고 특허청 심판관 및 전문가를 제외한 나머지를 출원인으로 하여 3개 군(群)으로 분류하면 응답자 분포는 아래 그림처럼 출원인 55명(46%), 대리인 55명(46%), 심판관 9명(8%)으로 구성된다.

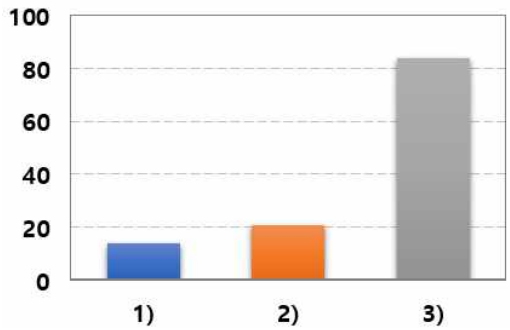
2. 응답자 경력

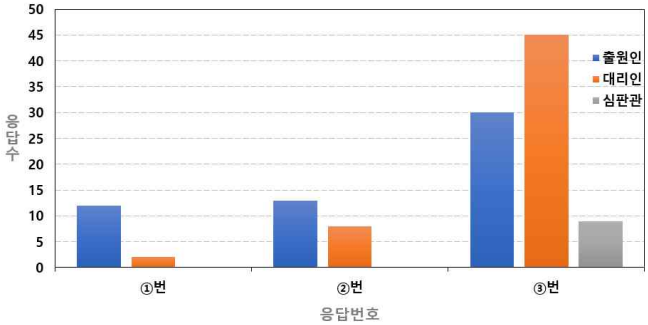
2. 귀하의 지식재산 또는 상표 관련 업무 경력은 다음 중 어디에 해당합니까?

① 6년 미만

② 6년 이상 11년 미만

③ 11년 이상





응답의 정확성과 신뢰성을 가늠하기 위해 응답자의 지식재산 또는 상표 관련 업무 경력을 질문하였다. 응답자 중 14명(12%)은 경력이 6년 미만이었고, 21명(18%)은 경력이 6년 이상 11년 미만이었으며, 경력 11년 이상이 84명(70%)으로 가장 많았다. 본 설문조사가 등록 후 정정제도 도입의 필요성을 묻는 것으로 응답자의 상당한 지식과 경험 등 전문성을 요하는 것이지만, 응답자 분포를 보면 지식재산 경력이 적어도 6년 이상인 경우가 88%에 달한다는 점에서 응답의 정확성, 신뢰성을 인정하기에 무리가 없다고 볼 수 있다.

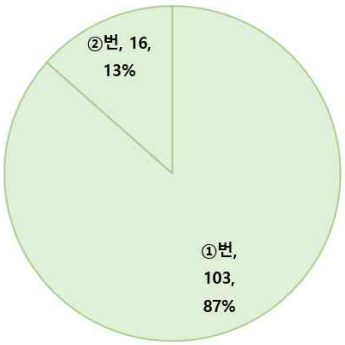
직업군별 지식재산경력을 살펴 보면, 모든 직업군에서 경력 11년 이상이 가장 많았다. 심판관은 경력요건상 전원이 11년 이상 경력자이었지만, 출원인은 6년 미만 경력자 12명, 6년 이상 11년 미만 경력자 13명 등 상대적으로 경력이 짧은 경우가 있었다.

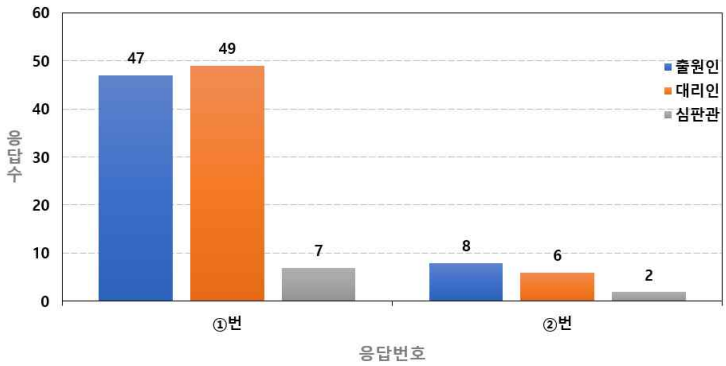
3. 등록 후 정정의 필요성

3. 귀하는 상표등록이 된 후에 상표(표장) 또는 상품(서비스업 포함)을 수정하거나 변경할 필요를 느낀 적이 있습니까?

① 예

② 아니오





출원·심사 단계에서가 아니라 상표등록이 된 후에 상표 또는 상품을 수정하거나 변경할 필요성을 느낀 경우가 있었는지의 개략적인 질문에 대하여, 예라고 답변한 경우가 103명(87%)이었고, 아니오라고 답변한 경우가 16명(13%)으로 필요성을 긍정한 답변이 압도적으로 높았다. 답변을 출원인, 대리인, 심판관의 직업군별로 살펴보더라도 응답분포는 비슷함을 알 수 있다. 따라서 상표등록 후 상표 또는 상품을 정정하고자 하는 니즈 자체는 직업군을 불문하고 매우 높은 편이라고 할 수 있다.

4. 표장의 정정이 필요한 경우

4. 상표등록 후에 <u>상표(표장)의 정정이 필요하다고 생각되는 경우</u>를 선택해 주십시오.

(복수응답 가능, 정정의 '허용범위'와는 별개로 '필요성'의 측면에서만 답할 것)

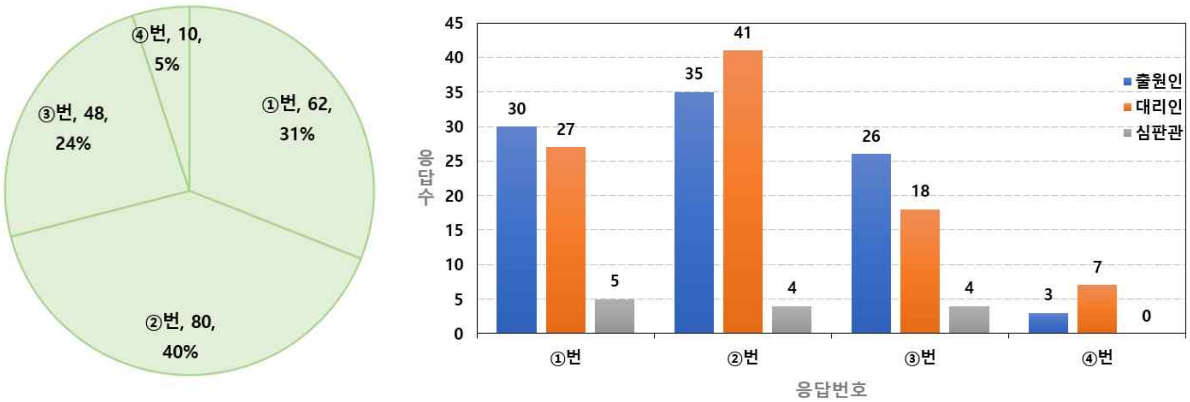
① 등록상표의 구성 중 일부가 일부 지정상품과의 관계에서 품질 오인의 염려가 있다고 판단되는 경우에 표장의 해당 부분을 삭제하려는 경우(예: 상표가 '오리온 홍삼 캔디'이고 지정상품이 '사탕, 캔디'인 경우에, 상표의 구성 중 '홍삼' 부분을 삭제)

② 국내 등록상표와 그것을 기초로 하는 해외 출원상표(마드리드의정서에 따른 국제출

원, 국내등록에 기초한 미국상표출원 등)를 일치시키기 위해 국내 등록상표의 폰트나 색채 등을 미세하게나마 수정·변경하려는 경우

③ 등록상표가 Ab인데 시간의 경과, 유행 등을 고려해서 상표권자가 Ac 상표를 사용하려고 하는 경우에, Ab 상표를 Ac 상표로 변경하려고 하는 경우(A는 식별력 있는 부분, b, c는 식별력 없는 부분임. 즉 식별력이 없거나 약한 부분의 변경, 교체, 삭제 등의 경우)

④ 그 밖에 상표(표장)의 정정이 필요한 경우를 써 주십시오.



네 번째 설문은 어떤 경우에 등록 후 표장을 정정할 필요가 있는지를 묻는 것이다. 주관식으로 답변을 요구해야 응답자들이 선입견 없이 표장의 정정이 필요한 경우를 다양하게 답변할 수 있겠지만, 응답자 편의성, 응답율 제고 등을 고려해서 등록 후 표장의 정정이 필요한 대표적인 3가지를 제시하고, 그 밖의 경우를 ④항목에서 주관식으로 답할 수 있도록 설문을 작성하였다.

①번 지문은 상표등록 무효심판 등에서 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약하지만 지정상품과의 관계에서 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 판단될 소지가 있는 부분을 삭제하는 정정에 관한 것인데 62명(31%)이 필요하다고 응답했다. ②번 지문은 상표등록 후에 그 등록상표를 기초등록으로 하여 마드리드의정서에 따른 국제출원을 하거나 또는 국내등록에 기초한 미국 상표출원을 함에 있어서, 등록 후 사정변경을 고려하여 등록상표의 폰트나 색채 등을 미세하게나마 수정·변경할 필요가 있는지를 물은 것인데 80명(40%)이 필요하다고 응답하였고, 특히 대리인 군에서 필요하다고 응답한 비율이 높은 편이었다(응답자 55명 중 41명(75%)이 긍정으로 답변). ③

번 지문은 상표등록 후에 시간의 경과, 유행 등을 고려하여 상표의 구성 중 식별력이 없거나 약한 부분을 삭제하거나 다른 식별력이 없거나 약한 부분으로 변경하는 것에 대한 필요성을 질문한 것인데, ①번 또는 ②번에 비해 보다 적극적인 경우라 할 수 있다. ③번의 정정이 필요하다고 응답한 경우를 살펴보면 출원인 군(群)이 가장 적극적임을 알 수 있다. 이 경우는 상표의 정정을 허용하지 않더라도 상표등록이 무효로 될 염려가 없고, 상표법은 신규성을 요건으로 하지 않기 때문에 변경해서 사용하고자 하는 상표를 출원하여 상표등록을 받는 것이 가능하며, 나아가 변경하여 사용하고자 하는 상표를 등록 없이 사용하더라도 변경하고자 하는 부분이 식별력이 없거나 약한 부분이라면 등록상표의 불사용 내지 부정사용을 이유로 상표등록이 취소될 가능성이 그다지 높지는 않다. 그럼에도 불구하고 출원인들은 변경하여 사용하고자 하는 상표를 출원하면 새로운 출원번호, 등록번호가 부여되기 때문에 기존의 상표등록을 유지하면서 2개를 함께 가져가야 하는 불편이 있고[40], 상표를 출원하여 등록받기까지 오랜 시간이 소요되는 점 등을 고려해서 기 등록상표의 정정을 원하는 것으로 보인다.

그 밖에 표장의 정정이 필요하다고 응답한 것은 ③번 지문과 같은 취지의 것들인데, 예를 들면 도형을 약간 변경해서 사용하고자 하는 경우, 표장이 선명하지 않거나 작은 글씨의 가독이 어려운 경우에 선명한 표장으로 교체하는 경우, 불필요한 ®마크나 TM 마크를 삭제하고자 하는 경우, 도형과 문자의 결합상표인데 도형의 위치를 변경하고 싶은 경우 등의 의견이 있었다.

5. 상품의 정정이 필요한 경우

5. 다음 중 상표등록 후에 <u>상품 또는 서비스업의 정정이 필요하다고 생각되는 경우</u>를 선택해 주십시오. (복수응답 가능, 정정의 '허용범위'와는 별개로 '필요성'의 측면에서만 답할 것)

① 등록상표의 구성 중 일부가 일부 지정상품과의 관계에서 품질 오인의 염려가 있다고 판단되는 경우에 표장의 해당 상품을 삭제하려는 경우(예: (예: 상표가 '오리온 캔디'이고 지정상품이 '사탕, 캔디, 젤리'인 경우에, 상품 중 '젤리'를 삭제)

② 시대의 변화, 언어의 변화에 따라 단어의 의미가 바뀐 경우에 출원 당시의 의도대로

40) 물론 종전의 상표권을 포기하거나 상표권의 존속기간갱신신청을 하지 않아 해당 상표권을 정리하는 것이 가능하지만, 이것은 무형자산의 처분에 해당하므로 상표업무 담당자가 결정하는 것이 쉽지 않은 경우가 많다.

상품명을 바로 잡고자 하는 경우(예: '팔목시계'를 '손목시계'로 정정)

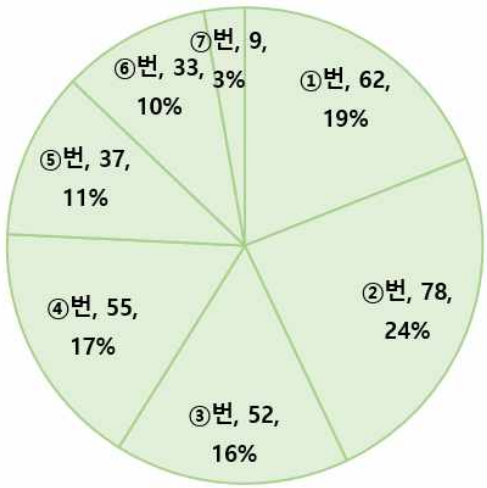
③ 등록상표의 지정상품 중 일부가 선등록상표의 지정상품과 저촉(동일·유사)한다고 판단되는 경우에 해당 상품을 삭제하고자 하는 경우

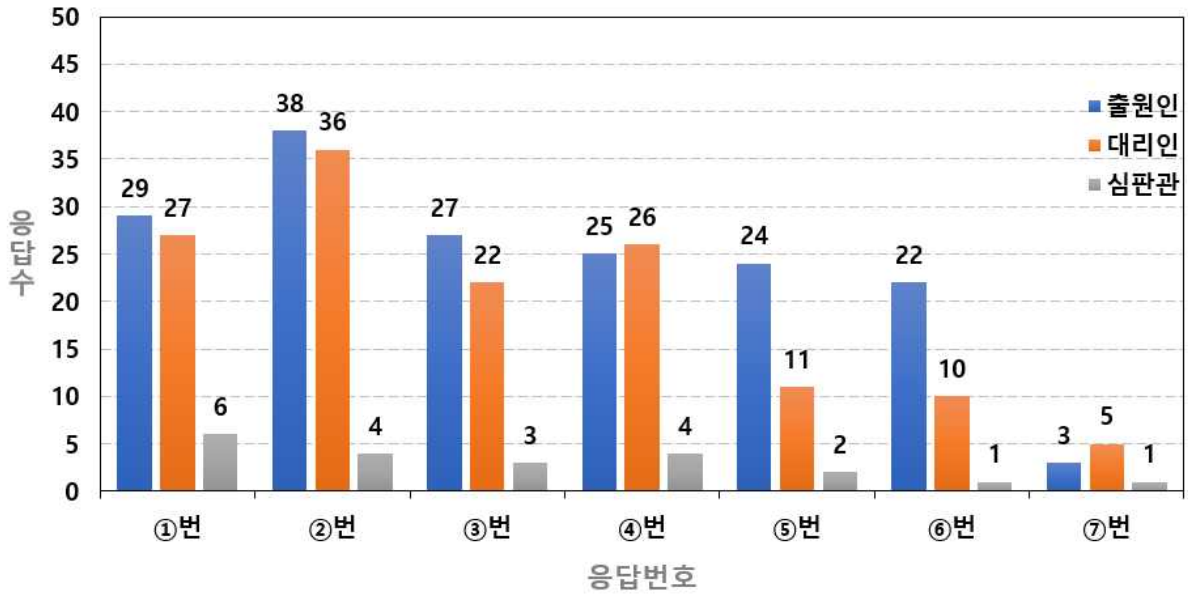
④ 포괄명칭을 그 명칭에 포함되는 구체적인 명칭들로 세분화하려는 경우

⑤ 등록상표의 지정상품이 a, b인데, 상표권자가 실제로는 b와 동일성의 범주인지 유사의 범주인지가 애매한 c를 사용하는 경우에 b를 c로 교체하려는 경우

⑥ 등록상표의 지정상품이 a, b인데 같은 상품류에 속하는 c 상품을 추가하려는 경우

⑦ 그 밖에 정정이 필요한 경우를 써 주십시오.





상표등록 후에 지정상품 또는 지정서비스업을 정정할 필요성에 관한 질문이다. ①번과 ③번은 등록무효를 방지하기 위한 경우이고, ②번, ④번 및 ⑤번은 상표등록 후 사용하는 상품 또는 서비스업을 정확하게 등록원부에 기재하여 불사용 내지 부정사용 가능성 등의 리스크를 차단하기 위한 경우이며, ⑥번은 상표등록 당시에는 예정하지 못했던 상품 또는 서비스업에 상표를 사용하기 위하여 상품의 면에서 상표권을 확장하기 위한 경우이다.

①번 내지 ④번은 출원·심사 단계에서도 보정이 이루어지는 전형적인 경우이며, ②번은 미국에서 시행하고 있는 “기술진보에 따른 상품명 변경 시범 제도(Technology Evolution Pilot Program)”처럼 상표등록 후 상품명이 변경된 경우에 그것을 반영하기 위한 경우이다.

응답 결과를 보면, 요지변경이 아님이 분명한 ①번 내지 ④번에 비해 요지변경으로 판단될 소지가 있는 ⑤번과 ⑥번의 필요성을 긍정한 비율이 더 낮은 편이었다. 이것은 정정의 니즈가 있더라도 법적안정성, 예측가능성 등을 고려하여 한정된 범위 내에서만 정정을 허용해야 한다는 의사가 반영된 것으로 보인다.

한편, ④번을 제외하고는 모든 문항에서 출원인들이 대리인에 비해 정정에 보다 적극적임을 알 수 있으며, 특히 ⑤번과 ⑥번의 경우는 출원인들의 니즈가 대리인들에 비해 압도적으로 높음을 알 수 있다. 이 경우에 정정을 허용하면 기존의 상표등록을 그대로 유지하면서 상품 또는 서비스업만 변경 또는 추가하는 것이 가능하므로 상표권의 유지관리 측면에서 유리하기 때문이다. 반면 ⑤번과 ⑥번에 대하여 대리인들 특히 심판관들은 필요성을 부정하는 편인데 이 경우는 지정상품추가등록출원으로 문제를 해결할 수 있고, 오히려 정정을 허용하게 되면 제3자가 불측의 손해를 볼 수 있고 권리범위의 불안정성을 초래할 수 있다고 본 것으로 이해된다.

그 밖에 상품 또는 서비스업의 정정이 필요하다고 응답한 경우를 살펴보면, 첫째, 기등록된 국내등록상표를 기초로 마드리드의정서에 따른 국제출원을 하고자 하는 경우 지정상품의 명칭을 국제 기준에 맞게 변경하고자 하는 경우, 둘째, 상표권을 공존하기로 하는 협상을 체결하여 그 계약에 따라 등록상표의 지정상품의 사용 분야나 용도를 추가로 한정하고자 하는 경우, 셋째는 두 번째와 같은 선상의 답변인데 선등록상표 및 무효심판청구의 대상이 되는 등록상표 모두 지정상품에 ‘기록된 컴퓨터소프트웨어’가 포함되어 있는데 양 당사자가 합의하여 양 상표의 지정상품을 서로 다른

특정분야의 소프트웨어로 정정하고자 하는 경우에 등록 후 지정상품 또는 지정서비스업의 정정이 필요하다는 응답이 있었다. 두 번째와 세 번째의 경우에 당사자간에 사적 합의로 결정한 사항을 반영할 수 있도록 등록원부상의 상품 또는 서비스업을 한정 또는 감축하는 정정을 허용할 것인지 여부는 추가적인 검토가 필요해 보인다. 그러나 유사상품심사기준이 개정되어 컴퓨터소프트웨어 등의 경우 용도에 따라 저촉 여부를 달리 판단할 수 있게 되었다는 점에서,[41] 상표권자가 상표등록의 무효를 방지하기 위한 목적 또는 상표권의 효력범위를 명확하게 한정하기 위한 목적으로 '컴퓨터소프트웨어' 등의 지정상품명을 한정하거나 감축하는 정정을 배척할 이유는 없을 것이다.

6. 등록 후 정정제도의 장점

6. 상표등록 후에 상표 또는 상품의 정정을 허용하는 정정청구제도의 장점은 다음과 같은 것들을 들 수 있습니다. 그 밖에 다른 장점이 있다면 적어 주시기를 부탁드립니다.

① 상표등록무효심판에서 상표권자에게 적극적인 방어의 기회를 부여함

② 상표등록이 사소한 잘못으로 무효로 되는 것을 방지할 수 있어 권리의 안정성에 부합함

③ 상표권자로 하여금 무효원인이 있는 상품을 소급적으로 삭제할 수 있도록 함으로써 상품마다 일부무효를 판단해야 하는 심판부의 부담을 경감시켜 줄 수 있음

④ 등록상표의 보호범위를 명확하게 정정하도록 함으로써 상대방으로 하여금 심판청구를 취하하게 하는 등 분쟁의 조기 종결을 기대할 수 있음

_____

_____

상표등록 후에 상표 또는 상품을 정정할 필요가 있는 대표적인 사례 4가지를 ①번 내지 ④번에서 예시하고, 그 밖에 정정청구제도의 다른 장점은 어떤 것들이 있는지를 주관식으로 질문하였다. 이에 대해서는 등록 후 정정의 필요성과 같은 취지로 답변한 경우가 많았는데 대표적인 것들을 살펴보면 다음과 같다.

41) 유사상품심사기준 제11조 제2항 참조. 예를 들어 게임소프트웨어와 시스템소프트웨어는 종전에는 무조건 유사한 상품으로 판단하였지만, 2021. 1. 1. 시행 유사상품심사기준에 따라 구체적·개별적 특성을 고려하여 비유사로도 판단할 수 있게 되었다.

- 상표권자의 등록상표 사용에 있어 편의성 증가
- 유통, 패션 등 소비자 기호와 시장 환경이 급변하는 산업에서 상표의 소소한 수정을 인정함으로써 상표권자의 시간적, 경제적 중복투자를 방지
- 사소한 부분의 변경으로 재출원 비용을 절약할 수 있음
- 변화하는 사회상에 맞는 유용한 상표를 유지할 수 있어 빠른 트렌드 변화에 대응이 가능해짐
- 추후 새로운 고시명칭이 생기는 경우 적합한 상품명칭으로 정정할 수 있음
- 등록 후 전세계적인 분쟁과 관련하여 지정상품의 한정보정이 필요한 경우가 있을 수 있음
- 고시명칭이 현시대 트랜드를 정확히 반영하지 못하므로, 추후 트렌드에 맞게 정정하면 좋겠음
- 급히 출원하느라 일반 서체, 수기로 작성한 상표를 업그레이드하여 변경할 수 있으면 좋겠음
- 사전적으로 정정을 함으로써 권리범위 해석에 대한 불필요한 분쟁을 방지하여 시간, 노력, 비용을 절감
- 추가출원을 최소화하여 중복상표로 인한 상표관리의 어려움을 해소

7. 등록 후 정정제도의 단점 내지 우려되는 점

7. 상표등록 후에 상표 또는 상품의 정정을 허용하는 정정청구제도의 단점 내지 우려되는 점은 다음과 같은 것들을 들 수 있습니다. 그 밖에 다른 단점 내지 우려되는 점이 있다면 적어 주시기를 부탁드립니다.

① 상표등록상표등록 무효심판 절차가 과도하게 지연될 수 있음

② 정정의 범위가 적법한지 여부 등에 대한 불필요한 다툼이 생길 수 있음

③ 정정의 적법성을 판단해야 하므로 심판부의 부담이 더 커질 수 있음

④ 심판 사건이 성숙했을 때 상표권자가 정정을 하면 당사자의 공방 및 심판부의 심리 등 절차가 원점으로 돌아갈 위험성이 있음

설문 7에서는 상표등록 후에 상표 또는 상품을 정정할 수 있는 정정제도를 도입할 경우에 어떤 단점 내지 우려되는 점이 있는지를 대표적인 사례 4가지를 제시한 후에 그 밖에 다른 단점 내지 우려되는 점을 주관식으로 질문하였는데, 응답 중 대표적인 것들을 살펴보면 다음과 같다.

- 법적안정성이 저해됨
- 식별력이 없는 부분의 삭제 또는 정정을 인정하더라도 식별력 유무에 대한 판단을 해야 하므로 판단이 쉽지 않음
- 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 있음
- 재출원, 추가출원 등으로 문제를 해결할 수 있는데, 오히려 정정의 적법성을 둘러싸고 다툼이 생김
- 특허청의 리소스 낭비가 꽤 클 것 같음
- 불사용 취소심판과 연계하여 정정의 효력시점에 대해서 혼란이 생길 것 같음
- 상표권 공시의 안정성 약화
- 권리 불명확 및 심사, 심판의 지연이 우려됨

응답자들은 제3자에게 불이익을 줄 수 있다는 점, 상표권은 특허권에 비해 권리범위 특정이 용이하므로 정정을 허용하면 오히려 행정의 비효율을 초래할 수 있다는 점 등을 지적한 것이 많았고, 정정을 허용하더라도 그 시기와 범위를 충분히 제한해야 한다는 응답이 상당히 많은 편이었다.

8. 정정청구와 정정심판 도입 방식

8. 귀하는 다음 중 상표법 개정이 어떻게 이루어지는 것이 좋다고 생각하십니까?

① 정정청구, 정정심판 모두 도입할 필요가 없습니다(현행 유지).

② 정정청구만 도입하는 것이 좋습니다.

③ 정정심판(정정무효심판 포함)만 도입하는 것이 좋습니다.

④ 정정청구 및 정정심판(정정무효심판 포함) 둘 다 도입하는 것이 좋습니다.

특허법은 특허취소신청절차 또는 무효심판절차 내에서만 가능한 기생적 절차인 정정청구제도와 특허취소신청이나 특허무효심판 청구가 없어도 사전적·독립적으로 청구할 수 있는 정정심판제도를 함께 규정하는 한편 정정의 유효성을 다투는 제도인 정정무효심판을 두고 있다. 이와 같이 특허법은 정정청구제도와 정정심판제도를 함께 운용하고 있으며, 정정을 언제든지 간이하게 신청할 수 있는 것이 아니라 매우 엄격한 요건과 절차에 따라 청구하도록 하고 그 허용 여부를 심판관이 판단하도록 하고 있다.

본 설문은 상표법이 특허법과 마찬가지로 정정제도를 운영할 필요가 있는지 아니면 보다 간이한 방식으로 정정을 인정하면 족한지를 살펴보기 위한 것이다. 응답 결과를 살펴보면 양 제도의 도입에 부정적인 응답은 22명(19%)이었고 적어도 하나 이상의 제도를 도입할 필요가 있다는 긍정적인 응답이 96명(81%)으로 압도적으로 높았다. 나아가 찬성률이 높은 것부터 살펴보면 둘 다 도입하는 것이 좋다는 의견 > 정정청구만 도입하자는 의견 > 둘 다 도입할 필요가 없다는 의견 > 정정심판만 도입하자는 의견 순이었다.

특징적으로 출원인과 대리인들은 다양한 제도가 있으면 활용의 폭이 크다는 점에서 양 제도를 모두 도입하자는 의견이 가장 많았지만 심판관들은 양 제도의 도입에 부정적이었고, 정정청구제도와 정정심판 중 하나를 도입한다면 정정청구제도를 도입하는 것이 좋다는 의견이 훨씬 높았다.

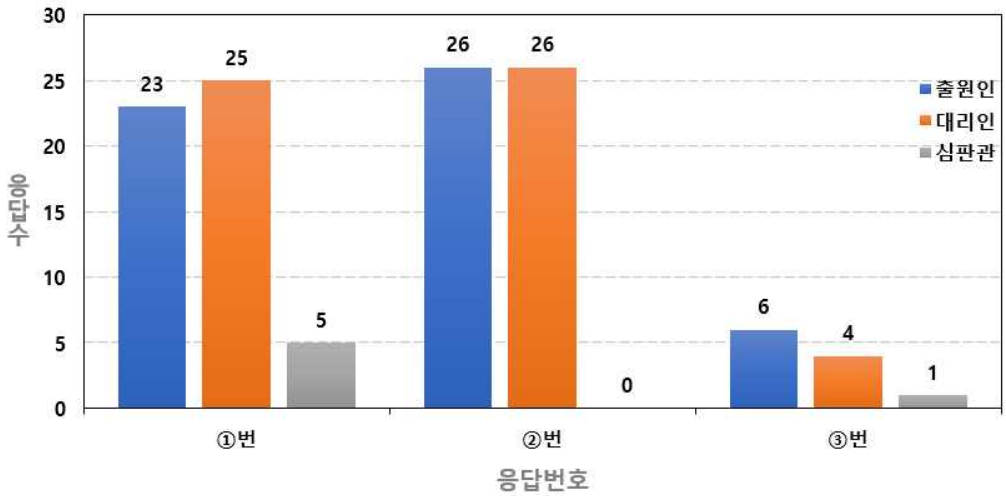
9. 정정청구와 정정심판의 운영 방식

9. 상표법이 정정청구제도와 정정심판제도를 모두 도입했다고 가정할 때, 상표등록 무효심판 단계에서 상표권자가 '정정청구'를 했다면 그 심판의 종료 후 특허법원의 심결취소소송 단계에서 '정정심판'을 청구하는 것을 불허해야 한다고 생각하십니까?

① 예 (이유: 비슷한 절차를 재차 인정하는 것은 방어권의 과도한 인정이며, 행정의 비효율이고, 분쟁의 해결이 지연될 수 있음 등)

② 아니오 (이유: 양자는 제도의 취지가 다르며, 특허법도 특허법원 심결취소소송단계에서 정정심판청구를 불허하지 않음 등)

③ 모르겠음



특허법은 정정청구제도와 정정심판제도를 동시에 운용하고 있다. 정정심판은 동일 권리에 대하여 횟수 제한 없이 청구할 수 있으며 특허권 존속 중에는 물론이고 특허권이 소멸한 후에도 청구할 수 있다. 다만, ⅰ) 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간(특허법 136②i본문)에는 정정심판을 청구할 수 없는데, 이는 특허취소신청에 대한 심판의 신속한 처리를 위한 것이다. 다만, 예외적으로 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있는데(특허법 136②i단서), 이는 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 특허법원의 심리범위가 무제한설을 채택하고 있어 무효심판청구인의 새로운 이유나 증거 제출이 가능

하므로 특허권자에게 방어적 기회를 주기 위한 것이다. 한편, ii) 특허무효심판 또는 정정무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에는 정정심판을 청구할 수 없는데(특허법 136②ii), 이는 해당 절차 내에서 정정청구를 하는 것이 절차의 신속한 진행과 심결 또는 결정의 모순·저촉을 피할 수 있기 때문이다.

이처럼 특허법은 정정청구제도와 정정심판제도를 함께 규정하면서도 비슷한 절차가 중복 또는 반복되는 것을 막기 위해, 특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판이 특허심판원에 계속 중인 경우에는 정정청구가 가능하므로 정정심판을 청구하지 못하도록 조정하고 있다.

상표법이 특허법과 마찬가지로 정정청구제도와 정정심판제도를 모두 채용한다면 특허법과 동일하게 운용할 수 있겠지만, 특허심판원 단계에서 정정청구를 하고도 특허법원 단계에서 정정심판을 청구할 수 있다면 비슷한 절차가 반복되므로 심판·소송경제에 반하고, 정정심판은 결정계로 진행되므로 상대방 없이 진행되는데 막상 그 정정의 위법성을 다투려면 이해관계인은 정정무효심판을 청구해야 하는 불리를 감수할 수 밖에 없다.

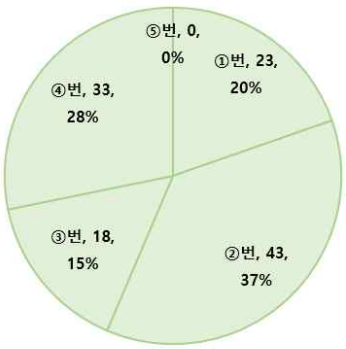
이 점에서 본 설문은 상표등록 무효심판 단계에서 상표권자가 정정청구를 한 경우에 그 심판의 심결에 대한 특허소송 단계에서 정정심판 청구를 인정할 것인지 아니면 청구를 제한할 것인지 여부를 물은 것인데, 불허해야 한다는 답변(53명)과 허용해야 한다는 답변(52명)이 거의 대등함을 알 수 있다. 특징적인 것은 심판관 응답자들은 모두 불허해야 한다고 답한 점인데, 이것은 심판 행정의 비효율과 분쟁의 해결이 지연될 수 있다는 점, 상표의 정정은 재차 허용할 정도로 복잡하거나 다양하지 않을 것이라는 점 등을 고려한 것으로 보인다. 반면 허용해야 한다는 답변은 특허법에 익숙한 출원인과 대리인들이 같은 선상에서 답변했을 가능성이 있고, 권리자 또는 대리인 입장에서 가급적 많은 방어적 기회를 확보하려고 하는 의사가 투영된 것으로 보인다.

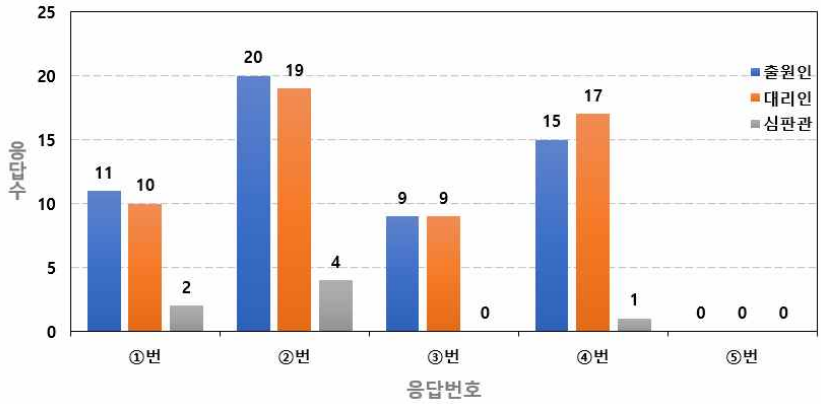
10. 특허소송 단계에서 정정심판 청구의 제한 여부

10. 상표법이 정정심판제도를 도입한다면, 정정심판의 청구시기를 제한할 필요가 있다고 생각하십니까?

【참고】 특허법상 특허무효사건이 특허법원에 계류 중이라도 특허권자는 방어적 수단으로 언제든지 정정심판을 청구할 수 있고, 그 경우에는 정정심판의 심결이 확정될 때까지 특허분쟁이 길어지는 문제가 있습니다. 나아가 정정무효심판까지 청구되면 사건이 더 복잡해지고 지연될 수도 있습니다. 참고로 대법원 전원합의체는 "특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에는 정정심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 재심사유가 있다고 볼 수 없다"고 하여 사실상 정정심판의 청구시기를 제한하는 취지로 판단한 바 있습니다(2016후2522 판결).

① 아니오. 필요 없다고 생각합니다.
② 예. 특허법원에 심결취소소송을 제기한 후 30일 이내까지만 허용해야 합니다.
③ 예. 특허법원의 심결취소소송 절차에서 새롭고 유력한 증거가 제출된 경우에 한하여 해당 증거에 대해서만 허용해야 합니다.
④ 예. 특허법원의 심결취소소송 절차의 변론 종결시까지는 허용해야 합니다.
⑤ 기타 (어떤 경우인지 써 주십시오. _____
_____)





특허법상 특허무효심판에서 정정청구가 있었고 특허법원에 그 심결에 대한 취소소송이 계류 중이라도 특허권자는 언제든지 정정심판을 청구하여 다시 명세서 또는 도면을 정정할 수 있고 그 경우에는 정정심판의 심결이 확정될 때까지 심리가 중지될 수 있다. 따라서 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결은 "특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에는 정정심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 재심사유가 있다고 볼 수 없다"고 하여 사실상 정정심판의 청구시기를 제한하는 취지로 판단하였고, 결과적으로 특허법원은 정정심판이 청구되더라도 그 심결을 기다릴 필요 없이 심리를 진행할 수 있게 되었다.

상표법의 경우에도 정정청구와 정정심판을 함께 인정할 경우에는 위와 같은 문제가 발생할 수 있다. 따라서 9번 설문에서는 상표등록무효심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 제기된 경우에 상표권자가 정정심판을 청구하는 것을 허용할 것인지, 허용한다면 그 청구시기를 제한할 필요가 있는지를 물은 것이다.

이에 대해서는 정정심판 청구시기를 제한할 필요가 있다는 답변이 94명(80%)으로 압도적이었고 청구시기를 제한할 필요가 없다는 답변이 23명(20%)이었다. 정정심판의 청구시기를 제한할 필요가 있다는 답변을 세분하여 살펴보면, ②번 특허법원에 심결취소소송을 제기한 후 30일 이내까지만 허용해야 한다는 답변이 가장 많았는데, 이것은 상기 대법원 전원합의체 판결(2016후2522)을 고려할 때 소제기 초기로 정정심판 청구시기를 제한해야만 당해 소송의 변론종결시까지 정정심판의 심결이 확정될 수 있음을 고려한 것으로 보인다. 한편, ④번 특허법원의 심결취소소송 절차의 변론 종결시까지는 허용해야 한다는 답변이 다음을 차지했는데, 이것은 특허법이 이와 같이 규정하고 있다는 점, 사실심 계속 중에는 상표권자가 정정심판을 청구하여 방어할 수 있는 최대한의 기회를 부여받기 위한 것으로 보이며, 이 점에서 출원인 또는 대리인의 답변 비중이 높음을 알 수 있다. 한편 ③번 특허법원의 심결취소소송 절차에서 새롭고 유력한 증거가 제출된 경우에 한하여 해당 증거에 대해서만 허용해야 한다고 답변한 경우는 18명(15%)으로 가장 적었는데, 이 경우에는 “새롭고 유력한 증거”가 무엇인지가 분명하지 아니하고 특히 “해당 증거에 대해서만” 정정청구를 허용할 경우에는 그만큼 상표권자의 방어권이 축소되는 것이므로 출원인 또는 대리인 입장에서 선호하지 않은 것으로 분석된다.

11. 정정의 인정범위

11. 귀하는 상표의 정정은 어느 범위까지 허용되어야 한다고 생각하십니까?

① 보정과 같은 범위로 한정하는 것이 좋습니다.

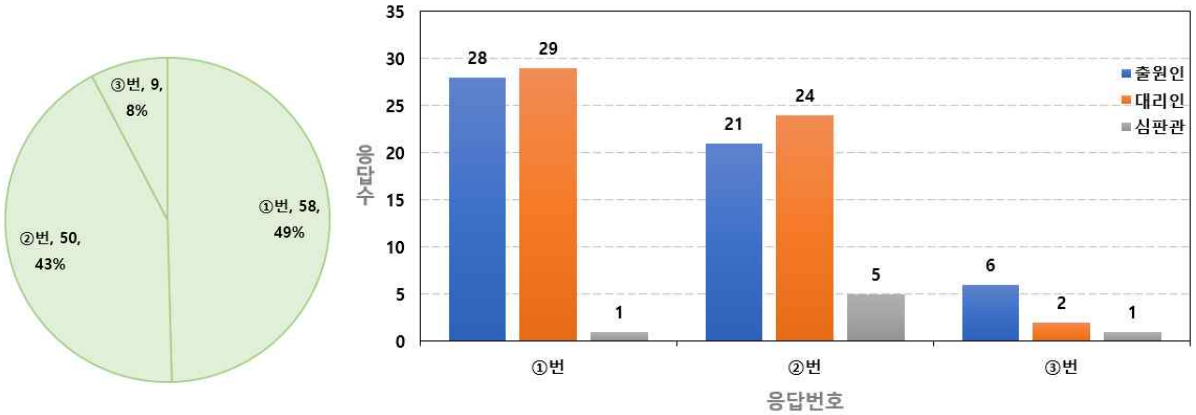
② 보정보다 엄격하게 더 좁은 범위로 한정해야 합니다.

③ 보정보다 넓은 범위까지 인정해도 무방합니다.

【참고】 상표법상 상표의 보정은 다음의 경우에 한하여 인정됩니다.

- 지정상품의 범위의 감축
- 오기(誤記)의 정정

- 불명료한 기재의 석명(釋明)
- 상표의 부기적(附記的)인 부분의 삭제
- 표장에 관한 설명의 기재사항을 고치는 것
- 둘 이상의 도면 또는 사진이 서로 일치하지 아니하거나, 선명하지 아니한 도면 또는 사진을 수정하거나 교체하는 경우
- 시각적 표현과 일치하지 아니하는 냄새견본 또는 소리파일을 시각적 표현에 맞게 수정하거나 교체하는 경우
- 포괄명칭을 그 명칭에 포함되는 구체적인 명칭으로 세분하는 경우(포괄명칭을 그대로 둔 채 세분하는 경우를 포함한다)



특허법상 정정청구 또는 정정심판청구의 범위는 자진보정 또는 최초거절이유통지에 대한 보정의 범위보다는 좁고 최후거절이유통지에 대한 보정 또는 재심사를 청구할 때의 보정 범위와는 사실상 동일하다.

상표법에 정정청구제도 또는 정정심판제도를 도입할 경우에 등록 후 정정을 어느 범위까지 허용할 것인가와 관련하여 보정과 비교해서 질문을 하였고, 보정이 허용되는 경우를 예시로 설명하였다.

이 경우 정정을 보정보다 넓게 인정해도 된다는 답변은 9명(8%)에 불과했고, 58명(49%)은 정정을 보정과 같은 범위로 한정해야 한다고 답변했으며, 50명(43%)은 정정을 보정보다 좁은 범위로 한정해야 한다고 답변하였다. 특이한 점은 심판관들은 정정을 보정보다 엄격하게 한정해야 한다고 답변한 비율이 가장 높았다는 점이다. 응답결과에 비추어 보면, 상표법상 보정이나 정정은 특허법상의 보정이나 정정에 비해 판단이 용이하고 대상이 명확하다는 점에서 굳이 차이를 둘 필요가 없다거나 관념적이나마 법적안정성 등을 고려해서 정정은 보정보다 엄격한 범위로 한정되어야 한다고 답변한 것으로 보인다.

12. 기타 의견

12. 상표법상 정정청구 또는 정정심판 및 정정무효심판 제도의 도입 여부 등에 대하여 자유롭게 의견을 적어 주시기 바랍니다.

마지막 질문은 주관식으로 정정제도 도입 여부 및 도입시의 유의점 등을 자유롭게 개진해 달라는 것인데, 다수의 답변들은 도입시의 문제점을 지적하거나 도입하더라도 정정제도를 특허법에 비해 제한적으로 도입할 필요가 있다는 것이었다. 대표적인 답변들을 소개하면 다음과 같다.

- 일부거절심사제도 또는 재심사 제도가 고려되는 상황에서 정정청구제도 또는 정정심판제도의 도입이 실익이 있는지 의문임
- 처리를 간명하고 빠르게 할 수 있는 정정청구만 도입하는 것이 바람직함
- 정정청구는 필요하지만, 정정심판은 과도함
- 신규출원으로 권리를 확보할 사항을 정정을 통해 우회하지 않도록 해야 함
- 도입은 필요하지만, 권리의 안정성 및 예측가능성을 고려하여 범위 및 기한을 엄격히 한정해야 함
- 출원인 또는 권리자가 활용할 수 있는 제도가 많을수록 효율적인 권리운용을 기대할 수 있음
- 출원경과를 신뢰한 공중의 이익. 심판 및 소송경제를 고려해 제한적으로 인정해야 함
- 취지는 이해하지만, 처음에는 좁은 범위로만 허용해야 함
- 절차적 낭비에 따른 불필요한 제도라고 생각함
- 특허에 있는 제도를 상표에 적용하려면 충분한 검토가 필요함
- 제3자에게 불의타를 주지 않도록 엄격히 제한하는 범위 내에서 진행되어야 함

제3절

설문조사 결과 분석

설문조사 결과를 보면, 출원·심사 단계에서뿐만 아니라 상표등록 후에도 상표(표장) 또는 상품(서비스업 포함)의 정정이 필요하다는 답변이 87%로 매우 높은 편이다.

상표등록 후 상표 또는 상품명의 정정이 필요하다고 응답한 여러 경우를 정리해 보면, 첫째, 출원·심사 단계에서 상표의 표시 또는 상품명의 기재가 미진한 점이 있어 등록원부상의 기재를 바로 잡거나 상표등록의 무효를 면하기 위한 경우, 둘째, 등록 후 사정을 고려할 때 상표 또는 상품의 수정·변경이 필요해진 경우, 예를 들면 상표권자나 사용권자가 상표를 사용하는 단계에서 마케팅 측면 등을 고려하여 등록상표 또는 지정상품을 그대로 사용하기보다는 서체나 색채를 변경하거나, 도형의 크기나 위치를 일부 수정하거나 또는 부기적인 설명을 추가할 필요가 있게 된 경우, 언어생활의 변화에 따라 당초에 기재했던 상품명이 다른 용어로 불리게 된 경우, 나아가 기업이 새로운 상품이나 서비스업 분야에 대해서도 상표를 확장하여 사용하고자 하는 경우 등이 있을 수 있다. 첫 번째 경우가 상표의 보정이나 정정이 필요한 전형적인 경우이고 이 경우에는 법적안정성이나 제3자 보호의 측면에서 큰 문제는 없어 보인다. 두 번째 경우는 상표권자 또는 상표사용자의 이익을 적극적으로 보호하기 위한 경우이지만 이 경우에는 상표권의 권리범위에 변동이 있을 수 있어 법적안정성을 저해할 수 있고 그 결과 제3자에게 불이익이 될 소지가 있기 때문에 정정제도를 도입하더라도 그 허용범위를 어디까지로 할지 충분한 검토가 필요할 것이다.

일반적으로 출원인 및 대리인들은 정정에 대해서 보다 적극적이었고, 정정청구제도와 정정심판제도 양자를 모두 도입하자는 의견이 더 많았다. 상기 두 번째 경우의 정정에 대해서 출원인들은 상표관리의 효율성 등을 들어 적극적인 반면, 심판관들은 부정적이었고, 대리인들은 상표법의 고유한 특성 등을 감안하여 중립적 내지 소극적임을 알 수 있었다. 출원인들은 상표권자이기도 하고 타인과의 관계에서 잠재적 이해관계인일 수 있는데, 본 설문조사 시점에서는 장래의 이해관계인보다는 현재의 상표권

자 측면에서 상표등록 후 상표 또는 상품을 정정할 수 있는 기회가 주어진다면 마다할 이유가 없다는 입장을 보인 것으로 해석된다.

상표법이 특허법과 마찬가지로 정정청구제도와 정정심판제도를 둘 다 도입할 것인지 아니면 어느 하나를 도입할 것인지 그 경우에는 어떤 제도를 선택할 것인지와 관련하여(설문 8), 적어도 하나 이상의 제도를 도입할 필요가 있다는 응답이 81%로 압도적으로 높았고, 출원인과 대리인들은 둘 다 도입하자는 의견(53명)이 하나만 도입하자는 의견보다 높았으며, 둘 중 하나의 제도만을 도입한다면 정정청구제도를 도입해야 한다는 의견(36명)이 정정심판제도를 도입해야 한다는 의견(7명)보다 높았다.

한편 정정청구제도와 정정심판제도를 둘 다 도입했다고 가정할 때, 상표등록 무효심판 단계에서 정정청구를 했다면 그 심판의 심결에 대한 소송 진행중에는 정정심판 청구를 불허해야 하는지와 관련하여(설문 9) 불허해야 한다는 답변과 허용해야 한다는 답변이 대등한 정도였고, 특허법원 소송 단계에서 정정심판의 청구시기를 제한할 필요가 있는지에 대한 질문에 대해서는(설문 10) 응답자의 80%가 청구시기를 제한할 필요가 있다고 답변을 하였다.

한편, 정정의 범위에 대해서는 보정과 같거나 보정보다 엄격하게 한정해야 한다는 의견이 82%로 압도적이었고, 응답자들이 자유롭게 개진한 의견을 살펴보면 대부분이 정정의 필요성을 긍정하면서도, 막상 제도를 도입할 경우에는 상표법이 개정을 통해 지정상품별 일부거절심사제도, 재심사제도를 도입하게 되면 등록 후 정정이 필요한 경우가 줄어들 것이라는 점, 상표는 특허명세서와 달리 구조가 복잡하지 않기 때문에 정정의 니즈가 강하지 않다는 점, 도입을 하더라도 권리의 안정성 및 예측가능성을 고려하여 범위와 기한을 엄격히 제한해야 한다는 등의 신중한 접근을 요구한 경우가 많았다.

이상의 설문조사 결과에 비추어 보면, 응답자들은 상표등록 후 정정의 필요성이 높고, 정정제도를 도입한다면 정정청구제도와 정정심판제도를 둘 다 도입하거나 적어도 한 가지 이상을 도입해야 한다면 정정청구제도를 도입해야 한다고 생각하며, 양자를 함께 도입하게 된다면 비슷한 절차의 중복 내지 반복을 방지할 필요가 있고, 제한된 시기와 범위내에서 정정을 허용함으로써 법적안정성과 제3자의 이익보호를 도모해야 한다는 의견을 갖고 있다고 평가할 수 있다.

제5장

상표법상 보정제도 및 정정 관련 심판결례

제1절 상표법상 보정제도

제2절 상표 심결・판결례를 통해서 살펴본 정정제도 필요성

제1절

상표법상 보정제도

1. 서설

상표법상의 보정은 그 내용에 따라 절차보정(또는 방식보정)과 실체보정으로 구분할 수 있고, 그 형식에 따라 보정명령에 의한 보정과 자진보정, 그리고 심사관에 의한 직권보정으로 구분할 수 있는데, 정정청구 또는 정정심판과 관련이 있는 것은 자진보정 중 실체보정이므로 이하 그 부분을 위주로 살펴보기로 한다.[42)]

2. 실체보정

가. 의의

상표등록출원의 실체적인 내용과 관련이 있는 '상표등록출원서의 기재사항, 상표등록출원에 관한 지정상품 및 상표'를 보충 또는 수정하는 것을 말한다. '등록상표의 보호범위'는 상표등록출원서에 적은 '상표 및 기재사항'과 상표등록출원서에 기재된 '상품'에 따라 정해지므로(상표법 91), 상표등록출원서의 기재사항, 지정상품 또는 상표를 수정, 변경, 한정, 삭제하는 보정이나 정정은 출원인 또는 상표권자 만이 아니라 이해관계인, 기타 제3자에게도 매우 중요한 문제라 할 수 있다.

나. 출원공고결정 등본 송달 전의 보정

(1) 보정의 시기

출원인은 '다음 각호의 구분에 따른 때까지'는 최초로 한 상표등록출원의 요지를

42) 특허법 제67조의2와 마찬가지로 상표등록거절결정 이후에 심판을 청구하지 않고 보정을 하면서 심사관에게 재심사를 청구할 수 있도록 하는 내용의 상표법 개정안(제55조의2 신설)이 국회 심의 중이고 조만간 통과될 것으로 예상되는데, 현 시점에서는 시행 전이므로 이에 대한 설명은 생략한다.

변경하지 아니하는 범위에서 ‘상표등록출원서의 기재사항, 상표등록출원에 관한 지정상품 및 상표’를 보정할 수 있다(상표법 40①).

1. 제57조에 따른 출원공고의 결정이 있는 경우: 출원공고의 때까지
2. 제57조에 따른 출원공고의 결정이 없는 경우: 제54조에 따른 상표등록거절결정의 때까지
3. 제116조에 따른 거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우: 그 청구일부터 30일 이내
4. 제123조에 따라 거절결정에 대한 심판에서 심사규정이 준용되는 경우: 제55조 제1항・제3항 또는 제87조 제2항・제3항에 따른 심판단계에서 주어지는 의견서 제출기간

(2) 보정의 범위

최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 보정을 할 수 있는데[43], 상표법은 제40조 제2항에서 ⅰ) 지정상품의 범위의 감축(減縮), ⅱ) 오기(誤記)의 정정, ⅲ) 불명료한 기재의 석명(釋明), ⅳ) 상표의 부기적인 부분의 삭제 ⅴ) 그 밖에 출원서에 적은 표장에 관한 설명 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항에 해당하는 경우에는 요지변경이 아닌 것으로 보고 있다. 요지변경에 대하여는 항목을 바꿔 별도로 살펴보기로 한다.

다. 출원공고결정 등본 송달 후의 보정

(1) 보정의 시기

출원공고결정 후에는 원칙적으로 보호대상이 확정된 것이고 출원공고를 통해 제3자에게 그 사실이 알려지므로 출원공고결정 후에는 보정의 시기와 범위가 더욱 엄격하게 제한된다. 따라서 출원인은 ‘출원공고결정 등본의 송달 후에 다음 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 해당 호에서 정하는 기간 내’에 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 ‘지정상품 및 상표’를 보정할 수 있다(상표법 41①).[44]

1. 상표등록거절결정 또는 지정상품의 추가등록거절결정의 거절이유에 나타난 사항에 대하여 불복 심판을 청구한 경우: 심판청구일부터 30일
2. 제67조에 따른 직권 거절이유통지를 받고 그 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정하려는

43) 2회 이상의 보정이 있는 경우 요지변경의 판단기준은 실무상 ‘최초 출원서’에 기재된 지정상품을 기준으로 한다(상표심사기준 제2부 제4장 1.1.2).

44) 제41조는 보정의 대상을 ‘지정상품 및 상표’라고 규정하고 있지만, 실무상 제41조의 경우에도 상표등록출원서의 기재사항에 대한 보정이 허용된다(심사기준 제3부 제1장 3.3.1).

경우: 해당 거절이유에 대한 의견서 제출기간

3. 이의신청이 있는 경우에 그 이의신청의 이유에 나타난 사항에 대하여 보정하려는 경우: 제66조 제1항에 따른 답변서 제출기간

(2) 보정의 범위

상표등록거절결정의 거절이유, 거절이유 통지에서의 거절이유, 이의신청이유에 나타난 사항에 대하여 최초출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서만 보정이 가능하다. 따라서 요지변경이 아니어야 함은 물론이고 거절이유나 이의신청이유 등에 나타난 사항에 대하여만 보정이 가능하다.

라. 보정이 요지변경인 경우의 취급

(1) 출원공고결정 등본 송달 전의 보정(제40조 보정)

심사관은 제40조에 따른 보정이 요지변경인 경우에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다(상표법 42①). 이 결정에 대해서 출원인은 특허심판원에 보정각하결정에 대한 심판을 청구하여 다툴 수 있다(상표법 115).

한편, 상표권 설정등록이 있은 후에 출원공고결정 등본 송달 전의 보정이 요지변경이라고 인정되는 경우에 그 상표등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 상표등록출원을 한 것으로 간주된다(상표법 40③).

(2) 출원공고결정 등본 송달 후의 보정(제41조 보정)

심사관은 제41조에 따른 보정이 요지변경인 경우에도 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 출원인은 이 경우에는 보정각하결정에 대한 심판을 청구하여 다툴 수 없고, 거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에 그 심판에서 함께 다툴 수 있을 뿐이다(상표법 42⑤).

한편, 상표권 설정등록이 있은 후에 출원공고결정 등본 송달 후의 보정이 요지변경으로 인정된 경우에는 그 상표등록출원은 그 보정을 하지 아니하였던 상표등록출원에 관하여 상표권이 설정등록된 것으로 간주된다(상표법 41③).

3. 심사관에 의한 직권보정

직권보정은 출원인의 자발적 의사가 아닌 심사관의 직권에 의한 실체보정을 말한다(상표법 59). 2010년 개정 상표법에서 출원인 편의제고 차원에서 도입되었다.

심사관은 출원공고결정을 할 때에 '상표등록출원서에 적힌 사항'이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정을 할 수 있다(상표법 59①). 지정상품 또는 그 류구분의 명백한 오기는 말할 것도 없고, 표장의 유형을 잘못 적은 경우나 출원서 기재사항의 단순한 오류 등도 명백히 잘못된 것이라면 직권보정의 대상이 된다.

지정상품의 명백한 오탈자나 동일한 지정상품을 중복하여 적은 경우, 표장의 유형을 잘못 적은 것임이 명백한 경우 등에 직권보정이 가능하다. 다만, 류구분의 보정은 특정 지정상품에 대한 류구분의 오기가 아니라 지정상품 전체의 상품류 구분이 오기인 경우에 한한다(상표심사기준 제3부 제3장 2).

출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없는 경우에는 출원공고가 있는 날부터 2개월 내에 그 직권보정 사항에 대하여 의견서를 제출할 수 있는데, 이 경우에는 해당 직권보장이 없었던 것으로 되며, 그 출원공고결정도 함께 취소된 것으로 본다(상표법 59④).

4. 요지변경

가. 의의

요지변경이란 최초 출원의 내용과 보정 후의 내용을 비교한 결과 상표 또는 상품의 면에서 동일성을 인정할 수 없을 정도로 변경된 경우를 말한다. 상표법은 제40조 제2항 제1호 내지 제5호에서 '요지변경이 아닌 경우'를 나열함으로써 이를 소극적인 방식으로 규정하고 있다.

심사관은 보정이 제40조 제2항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우에는 그 보정을 각하하여야 하므로(상표법 42①), 결국 요지변경은 보정이 인정되지 않는 경우, 즉 보정 불인정 범위라 할 수 있다.

나. 요지변경이 아닌 경우

(1) 지정상품의 범위의 감축(減縮)

최초 출원서에 기재된 지정상품의 일부를 삭제하거나 지정상품을 그 범위내에서 세분화 하는 경우를 말한다. 최초 지정상품의 범위 내라면 단순히 지정상품의 갯수가 늘어나는 것은 무방하며, 최초 지정상품이 포괄명칭인 경우에 그 포괄명칭을 그대로 두고 그 포괄명칭에 속하는 개별상품을 세분화하여 추가하는 것도 허용된다.

2회 이상의 보정이 있는 경우 요지변경의 판단기준은 실무상 '최초 출원서'에 기재된 지정상품을 기준으로 하므로, 지정상품 일부를 삭제하는 보정을 한 후에 다시 최초출원서에 포함된 지정상품을 추가하여 되살리는 보정도 가능하다(상표심사기준 제3부 제2장 1.1.2).

(2) 오기(誤記)의 정정

표장이나 지정상품의 기재가 출원인의 실수로 잘못 기재된 경우에 이를 정정하는 것을 말한다. '표장의 정정'은 오기임이 객관적으로 명백한 경우에 한하여 인정하고, '지정상품의 정정'은 실질적인 내용이 변경되지 않을 경우 출원인의 의사를 존중하여 가급적 인정한다(상표심사기준 제3부 제2장 1.2).

(3) 불명료한 기재의 석명(釋明)

지정상품의 의미나 내용을 명확히 하기 위하여 지정상품명에 한자 또는 영문을 부기하는 등 불명료 또는 오해를 해소할 수 있는 최소한도의 설명을 의미하며, 이를 필요 이상 확대 소명하는 것은 요지변경으로 본다(상표심사기준 제3부 제2장 1.3).

(4) 상표의 부기적(附記的)인 부분의 삭제

상표의 구성 중 부기적 사항이라 함은 이를 삭제하더라도 최초 출원상표의 외관·칭호·관념 등에 중요한 영향이 없는 부분을 말하며, '부기적인 부분'인지 여부는 식별력 유무뿐만 아니라 상표의 구성에서 차지하는 외형상의 비중 등도 고려하여야 한다.

따라서 기술적 표장 등 식별력 없는 부분이라 하여 이에 대한 무조건적인 삭제가 허용되는 것은 아니며, 이를 삭제하더라도 최초 출원상표의 외관 등에 중요한 영향이 없어야 하므로 상표 구성 중 '부기적 부분이 아닌 보통명칭, 성질표시 등'을 삭제하는 것은 요지변경이 된다.

이와 관련하여 상표심사기준에서 요지변경으로 보지 않는 경우는 다음과 같다.

ⅰ) 상표의 구성 중 부기적인 부분에 'KS, JIS(일본공업규격), 특허, 실용신안, 디자인, ○○박람회 ○○상 수상, ○○장관상 수상, ○○인증' 등의 문자나 기호 또는 상품의 산지, 판매지, 품질 등 성질을 표시하는 문자가 있는 경우 이를 삭제하는 것

ⅱ) 상표의 구성 중 부기적인 부분에 제34조 제1항 제1호에서 규정하는 대한민국의 국기, 저명한 국제기관의 명칭 등을 포함하고 있는 경우 이를 삭제하는 것

ⅲ) 상표의 구성 중 '주식회사, (주)' 등 법인임을 표시하는 문자가 있는 경우 이를 삭제하는 것

ⅳ) 상표의 구성 중 부기적인 부분에 지정상품과 일치하는 상품명을 표시한 경우 이를 삭제하는 것

ⅴ) 일반상표를 출원하면서 표장의 일부 색채를 변경하는 경우. 다만, 상표의 외관·칭호·관념 등에 중요한 영향을 미친다고 판단될 경우에는 요지변경에 해당

그 밖에 상표등록출원서에 적은 표장에 관한 설명 등 산업통상자원부령으로 정하는 다음의 사항은 요지변경이 아닌 것으로 인정된다(상표법시행규칙 33).

ⅰ) 표장에 관한 설명의 기재사항을 고치는 경우

ⅱ) 둘 이상의 도면 또는 사진이 서로 일치하지 아니하거나, 선명하지 아니한 도면 또는 사진을 수정하거나 교체하는 경우

ⅲ) 시각적 표현과 일치하지 아니하는 냄새견본 또는 소리파일을 시각적 표현에 맞게 수정하거나 교체하는 경우

ⅳ) 포괄명칭을 그 명칭에 포함되는 구체적인 명칭으로 세분하는 경우(포괄명칭을 그대로 둔 채 세분하는 경우를 포함한다)

다. 요지변경으로 보는 경우

상표심사기준에서 요지변경으로 보는 경우는 다음과 같다.

i) 상표의 구성 중 부기적 부분이 아닌 주요부와 결합되어 있거나 상표의 구성상 큰 비중을 차지하는 보통명칭, 품질표시, 현저한 지리적 명칭 등을 나타내는 문자, 도형 또는 기호를 변경하거나 추가 또는 삭제하는 것

ii) 외국어나 한자만으로 된 상표를 한글 음역으로 변경하거나, 그 상표의 상하좌우에 한글 음역을 추가 병기하거나 병기된 상표의 일부를 삭제하는 등 상표의 관념·칭호에는 실질적인 영향이 없으나 외관에 큰 영향을 주는 경우

최초 출원상표	국기·국가 삭제	'(주)'삭제	성질표시 삭제	한글 병기
	요지변경 아님	요지변경 아님	요지변경 아님	요지변경

라. 비전형 상표에 관한 보정인 경우 요지변경의 판단

색채상표(색채만으로 된 상표)에 색채를 새로이 결합하거나 색채를 변경하는 경우에는 요지변경으로 본다. 다만, 일반상표를 색채상표로 잘못 출원한 경우 등에 있어 단순히 상표의 유형을 변경하는 것은 요지변경이 아니다.

입체를 평면으로, 동작을 홀로그램으로, 정지된 입체를 움직이는 동작으로 변경하는 등 표장의 본질을 변경하는 것은 원칙적으로 요지변경으로 본다. 다만, 출원인이 상표의 유형을 잘못 기재하였음이 명백한 경우에는 일반상표를 입체상표로, 동작상표를 홀로그램상표 등으로 상표의 유형을 변경(그 반대의 경우도 포함)하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.

출원시 제출한 2장 이상 5장 이내의 상표견본을 실질적 동일성이 인정되는 범위 내에서 일부 삭제, 변경 또는 추가하는 것은 요지변경으로 보지 않는다. 다만, 상표견본을 삭제, 변경 또는 추가함으로써 기본적인 형상이나 이미지가 실질적으로 달라지는 경우에는 요지변경으로 본다.

소리상표 또는 냄새상표는 출원서에 기재된 시각적 표현을 기준으로 요지변경 여부를 판단하되, 소리파일이나 냄새견본을 참고하여야 한다. 따라서 '시각적 표현'과 일치하지 아니하는 냄새견본, 소리파일을 시각적 표현에 맞게 수정 또는 교체하는 경우는 요지변경이 아닌 것으로 본다.

소리상표, 냄새상표 기타 비시각적 상표 상호간의 변경 또는 소리상표, 냄새상표 등의 비시각적 상표를 시각적 상표로 변경(그 반대의 경우도 포함)하는 것은 요지변경으로 본다. 다만, 출원인이 상표의 유형을 잘못 기재하였음이 명백한 경우에는 그러하지 아니하다.

제2절

상표 심결·판결례를 통해서 살펴 본 정정제도의 필요성

1. 보정각하결정에 대한 심판 사건

가. 상표에 대한 보정 사건

순번	사건번호 심결일	보정 전	보정 후	결과
1	99보24 1999.9.30	RRINCAM	PRINCAM	기각
2	2001보44 2001.11.27	CRN	CRN	인용
3	2002보1039 2003.3.10	영천 한방쌀	한방쌀	기각
4	2003보52 2003.10.1	MD 엠디클리닉	MD BREAST2000 엠디클리닉	인용
5	2004보61 2005.5.21	습도조절형 (지정상품: 납골단지)	습도조절	기각
6	2004보62 2005.5.21	공기순환형	공기순환	기각
7	2004보63 2005.5.21	'결로방지형'	결로방지	기각
8	2005보17 2005.11.30	주식회사 대한인삼 KOREAN GINSENG Co.,Ltd	주식회사 대한인삼	기각

9	2005보24 2005.9.28	자뎅 리얼커피 Jarding Real Coffee	자뎅 리얼커피 Jardin Real Coffee	인용
10	2015보8 2016.1.15	한국표준금거래소		기각
11	2016보10 2017.3.14	천국장례식장		인용
12	2016보11 2017.4.18	극락왕생장례식장		기각

보정각하결정의 적법성 판단에 관한 판례를 찾기는 쉽지 않다. 아래는 보정각하결정에 대한 심판의 심결의 취소를 구하는 소송에서 특허법원이 요지변경의 판단기준을 제시하고 그 기존에 비추어 요지변경 여부를 판단한 사례인데, 다른 사건에서도 기준이 될 것으로 생각한다.

“구 상표법상 출원인은 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 그 상표등록출원에 관한 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다(제14조제1항). 여기서 보정에 의해 요지가 변경되지 않는 범위는 외관·호칭·관념을 전체적으로 대비하였을 때 보정된 서비스표와 출원서비스표 사이에 별다른 차이가 없어 그 동일성이 인정되고, 보정 전 서비스표가 출원된 것으로 신뢰한 제3자에게 불이익을 미칠 우려가 없는 경우를 의미한다.

같은 취지에서 출원의 요지를 변경하지 아니한 것으로 보는 서비스표의 ‘부기적인 부분의 삭제’는 서비스표의 구성에 덧붙여져 있는 것에 불과하고 식별력이 있는 부분과 별개여서 서비스표의 외관·호칭·관념에 별다른 영향이 없는 부분을 삭제하는 것을 말한다.

보정서비스표는 ‘극락왕생장례식장’으로 호칭·관념되는 점에서는 이 사건 출원서비스표와 동일하나, 태극 문양과 무지개 도형을 삭제하고 사각형 도형을 부가한 점에

서는 이 사건 출원 서비스표와 차이가 있다. 그런데 이 사건 출원서비스표 중 태극 문양 및 무지개 도형은 이 사건 출원서비스표의 부기적인 부분이 아니고 시각적인 특징으로 인식되는데 이 사건 보정을 통해 이를 삭제함으로써 외관에 상당한 변경이 생겼고, 이로 인해 보정 전의 이 사건 출원서비스표가 출원된 것으로 신뢰한 제3자에게 불이익을 미칠 우려가 있다. 따라서 보정서비스표는 출원서비스표의 요지를 변경한 것에 해당한다(특허법원 2017. 9. 28. 선고 2017허3959 판결)".

나. 상품 또는 서비스업에 대한 보정 사건

순번	사건번호 심결일	보정 전	보정 후	결과
1	2001보16 2001.7.21	검사(감시)용, 계량용, 과학용, 광학용, 구명용 및 교육용 기기; 음향 또는 영상의 기록용, 녹음 음반; 자동판매기 및 동전 작동식 기계장치; 금전등록기, 사진용, 송신용 또는 재생용 장치; 자기정보기억매체, 신호용, 영화용, 전기용, 정보처리장치 및 컴퓨터; 소화기, 측량용, 측정용, 항해용, 계산기	가스감시용 기계기구, 가스탐지용 기계기구, 광(光) 차폐(遮蔽)물질 탐지용 기계기구, 구명용 산소공급기, 구명장치, 구명장치용 팽창기구, 매연감시용 기계기구, 보일러 제어용 기계기구, 소화기계기구, 소화용 자동살수장치, 안전장치, 안정장치용 팽창기구, 연기 감지용 기계기구, 온도 또는 과열 감지용 기계기구, 온도 또는 과열지시기계기구, 온도 또는 과열측정용 기계기구, 폭발감지기계기구, 폭발억제용 기계기구, 폭발진압용 기계기구, 호스를 장착하고 있는 소화기계기구, 호스릴 형 포(泡)소화장치, 호흡기구, 화재감지기계기구, 화재진압용 기계기구 및 소화기	기각
2	2001보25 2001.10.31	이음재, 건축용 방수재	'이음재'를 '접속용패킹'으로, '건축용 방수재'를 '방수패킹'으로 보정	인용
3	2001보45 2002.3.15	생활용품판매알선업, 생활용품 판매대행업	'게임 관련 소프트웨어 판매알선업'과 '게임 관련 하드웨어 판매대행업'으로 보정	인용
4	2001보46 2002.3.15	위와 같은	위와 같음	인용
5	2002보10 2002.5.31		광물절연성, 광물절연성 열전지 봉합용 단자 및 그 부품, 열전지 및 그 부품, 전선이나 전기케이블 업계에서 사용자가 필요한 케이블의 종류와 수량을 결정하고 프로젝트에 필요한 케이블을 제작할 수 있도록 하는 컴퓨터소프	인용

			트웨어	
6	2002보1011 2002.11.4	인터넷전자상거래공간(쇼핑몰)제공업	인터넷 전자상거래공간(쇼핑몰)운영업	인용
7	2002보1012 2002.11.4	위와 같음	위와 같음	인용
8	2002보1022 2002.10.8	스티커, 피브이시필림스티커(16류)	스티커를 삭제하고, 피브이시필림스티커를 제16류에서 제17류로 보정	인용
9	2003보7 2003.6.27	오락 및 유희용구(놀이용 카드는 제외)	꼭두각시 인형, 모빌, 놀이용 구슬, 아기용 유희구 등 27개 상품으로 보정	인용
10	2003보76 2004.4.13	사진용 화학제, 사진재료	웨이퍼가공용 전매질, 웨이퍼가공용 절연제, 전자산업용 편광제, 전자산업용 충전제, 전자산업용 보호층제, 전자산업용 부식제, 전자산업용 부동층제, 반도체나 평면디스플레이 가공용 포토레지스트(반도체표면이나 IC의 웨이퍼면에 빛을 쪼여 에칭할 때 사용되는 감광성 수지임)	인용
11	2003보77 2004.4.13	위와 같음	위와 같음	인용
12	2005보39 2005.10.24	제습기	방습제	기각
13	2005보40 2005.10.24	위와 같음	위와 같음	기각
14	2006보20 2006.5.1	(제1류) 공업용, 과학용, 사진용, 농업용, 원예용 및 임업용 화학품, 미가공 인조수지, 미가공 플라스틱, 비료, 소화제, 조질제 및 용접용 조제, 식품보존제, 무두질제, 공업용 접착제	• 1차보정: (제1류) 건축 공업용 감자가루(potato starch for usein the building industry) • 2차보정: (제1류) 공업용 감자가루(potato starch for use in the building industry)[45]	인용
15	2006보55 2006.11.20	35류 광고업, 기업관리업, 기업경영업, 사무처리업	35류 개인 미용용품 판매대행업, 개인미용용품 판매알선업, 악세서리 판매대행업, 악세서리 판매알선업, 향료 판매대행업, 향료 판매알선업으로 확대보정	기각
16	2011보1	니켈합금제와이어, 스테인레스제와이어, 스테인리스와이어로프, 일반금속합금제와이어, 일반금속제와이어, 금속제로프, 텅스텐로프, 구리제리본, 타이타늄와이어	니켈합금제선, 스테인레스제선, 일반금속합금제선, 일반금속제선, 타이타늄선	인용
17	2011보6 2012.1.9	채소/과일/식물	녹황색 채소 및 해조류 추출물	인용
18	2014보1 2014.5.16	메달/단추/하드웨어(제품에 부착되지 않은 것임)	단추, 비귀금속제가방장식품, 비귀금속제의류장식품, 비귀금속제구두장식, 비귀금속제메달	기각

			리온, 비귀금속제모자장식품, 비귀금속제배지, 비귀금속제벨트장식, 비귀금속제열쇠고리장식, 비귀금속제장식핀, 비보석제장식핀,의류액세서리용버클, 의류액세서리용브로치	
19	2015보13 2016.3.9	비타민 판매대행업	비타민제 판매대행업	인용
20	2016보6 2016.10.17	약제용제조원마크	피부보호용약제, 피부장애치료용약제	인용
21	2016보7 2016.10.17	위와 같음	위와 같음	인용
22	2016보8 2016.10.17	위와 같음	위와 같음	인용
23	2019보3 2020.2.4	온라인 또는 오프라인을 통한 핸드메이드 패브릭제품 도소매업	온라인 또는 오프라인을 통한 핸드메이드 직물제 식탁장식품 도매업, 온라인 또는 오프라인을 통한 핸드메이드 직물제 식탁장식품 소매업	인용

2. 등록 후 정정이 가능했다면 상표권자에게 도움이 될 수 있었던 사례

다음은 거절결정에 대한 심판 또는 상표등록무효심판에서 상표를 정정하거나 또는 상품을 한정·삭제하는 정정을 할 수 있었다면 상표등록을 받거나 또는 등록무효를 면할 수도 있는 사건들이다.

물론 상표등록 무효심판 사건에서는 심판 청구를 일부인용·일부기각하는 심결이 가능하고, 상표권자는 상표권 분할을 통해서 대응할 수도 있다. 그러나 심판절차 내에서 상표 또는 상품의 정정이 가능하다면 상표권자는 자주적으로 대응할 수 있고, 정정청구의 내용을 보고 심판청구인은 심판청구를 취하함으로써 분쟁을 조기에 종결시킬 수 있으며, 심판부는 모든 상품에 대해서 무효사유를 살펴보아야 하는 부담을 줄일 수 있을 것이다.

45) 최후 보정은 최초 출원서의 지정상품명을 기준으로 하면 구체화, 세분화에 해당하고, 1차 서지사항보정서의 지정상품명을 기준으로 하면 확대에 해당하는데, 우리나라는 최초출원서에 기재된 상품명을 기준으로 함을 알 수 있음

가. 지정상품을 한정하면 품질오인 염려를 해소할 수 있는 경우

사건번호	구분	상표	상품	심결/판결요지
대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결	거절	Jeans de CHRISTIAN LACROIX	스웨터, 스포츠셔츠, 양복바지, 오버코드 등	이 사건 출원상표 중 Jeans 부분은 지정상품과 관련하여 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있음 Jeans 부분 삭제 또는 지정상품을 "진으로 만든 것에 한함"으로 한정
대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결	무효	황금당 黃金堂	금도금, 금합금도금, 금박, 은조제품, 백금조제품, 다이아몬드, 산호, 진주, 마노, 수정, 황옥 등	이 사건 등록상표 중 '황금'은 황금 성분이 포함되어 있지 않은 상품들의 경우 품질을 오인하게 할 염려가 있음 금 관련 상품은 삭제하고, 은, 백금 관련 상품은 "황금 성분이 포함된 것에 한함"으로 한정
대법원 1989. 4. 25 선고 86후43 판결	무효	COLACAO VIT	코오피, 코코아, 밀크코오피, 대용코오피 등	본원상표의 'COLA' 부분의 표시로 인하여 콜라성분이 포함된 커피로 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있음
대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결	무효	COLOR CON	콘크리트타일, 모르타르, 아스팔트 등	이 사건 등록상표는 유채색 콘크리트 타올을 가리키는 것으로 품질을 오인하게 할 염려가 있음
대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후1542 판결	무효	삼보곰탕	곰탕전문음식점겸영업, 곰탕전문식당체인업, 음식조리대행업, 음식조리지도업	이 사건 등록서비스표는 '음식조리대행업', '음식조리지도업'의 경우 '곰탕'과 관련이 있는 것으로 오인하게 할 염려가 있음
특허심판원 2005. 12. 1.자 2005당1626 심결	무효	큰사랑치과의원	치과업, 치과보조업, 의료업, 임상의료업, 구강보건업, 건강진단업 등	"의료업, 건강진단업" 등과 관련하여서 제공되는 서비스의 내용이 치아와 관련이 있는 것으로 오인하게 할 염려가 있음
대법원 2000. 2. 22. 선고 97후3784 판결	무효	Musketeer	호밀, 귀리, 사료용 곡물 등	이 사건 등록상표는 캐나다에서 개발된 'Musketeer' 호밀 품종인 것으로 그 품질을 오인하게 할 염려가 있음

나. 상표의 정정을 통해 무효사유를 극복 할 수 있는 사례

사건번호	구분	상표	상품	심결/판결요지
대법원 2014. 2. 27. 선고 2013후2330 판결	거절	evezary 이브자리	침구류 판매대행업, 이불판매대행업 등	이 사건 등록상표는 하단의 한글 부분인 '이브자리'가 병기되어 있다는 점이 식별력 부정의 주된 근거가 됨

다. 지정상품의 삭제를 통하여 분쟁의 조기 종식이 가능한 사례

사건번호	구분	상표	상품	심결/판결요지
대법원 2000. 2. 22. 선고 97후3784 판결	무효	GOLD BLEND	커피, 인스턴트커피, 대용커피, 홍차, 얼음 등	이 사건 등록상표는 지정상품 중 '얼음'을 제외한 '커피, 인스턴트 커피' 등에 대하여 성질표시임
특허심판원 2002. 05. 28.자 2002당1003 심결	무효	이 브 네 EVENE	면역조절제, 소화기관용약제, 비타민제, 외피용약제" 등 10개 상품	지정상품중 '외피용약제'는 선등록상표(AVENE)의 '약용크리임'과 유사하여 등록이 무효로 되어야 함
특허법원 2002. 11. 8. 선고 2002허2310 판결	무효	dodo Academy	미용기술지도업, 분장기술학원경영업, 미용기술학원경영업 등	지정서비스업중 '미용기술지도업, 분장기술학원경영업' 등은 인용상표( )의 화장품과 유사하여 등록이 무효로 되어야 함
특허법원 2000. 11. 3. 선고 2000허3296 판결	무효	NUK 누 크	종이물수건, 종이기저귀, 화장지, 포장용지, 방수지, 휴지, 랩킨용지	지정상품중 '종이기저귀'는 인용상표의 유아용품(젖꼭지, 젖병 등)과 상품의 출처를 혼동하게 할 염려가 있음
특허심판원 2003. 6. 26.자 2003당48 심결	무효	KT&T	전화안내상담업, 텔레마케팅서비스업, 인터넷정보교환제공업, 상품가격정보제공업 등	지정서비스업중 '인터넷정보교환제공업, 컴퓨터프로그래밍업'은 인용상표의 상품·서비스업과 경제적 견련관계가 밀접하여 출처를 혼동하게 할 염려 있음
특허심판원 2003. 11. 27.자	무효	CARLIFE	컴퓨터를 이용한 서신송신업, 인터넷을 이용	이 건 등록서비스표의 지정서비스업 중 "인터넷망을 이용한 방

2003당129 심결			한 통신업, 컨텐츠송신업 등	송업" 등은 인용표장2의 지정서비스업인 "뉴우스공급업"과 유사하여 그 등록을 무효로 함
특허심판원 2007. 1. 31.자 2006당244 심결	무효	주식회사 오행육기	기장, 당근, 미가공 곡물을 혼합한 것을 원료로 하는 건강식품 등	이 건 출원상표의 지정상품은 일부의 지정상품(화분, 기장, 미가공 곡물을 혼합한 건강식품)이 유사하여 그 지정상품에 한해 등록이 무효로 되어야 함
특허법원 2008. 3. 20. 선고 2007허10682 판결	무효		홈쇼핑을 통한 돌침대 판매대행업, 상품전시업 등	이 사건 등록상표의 지정서비스업중 '돌침대'와 관련된 서비스업'은 인용상표의 지정상품과 유사하여 해당 지정상품에 한해 등록무효가 되어야 함
특허법원 2008. 5. 16. 선고 2007허9088 심결	무효		신발, 의류 등	이 사건 등록상표의 지정상품중 '땀흡수 스타킹, 레그워머' 등은 선등록상표의 지정상품과 유사하고, 나머지 상품과는 비유사함(일부무효)
특허법원 2009. 4. 9. 선고 2008허12364 심결	무효	Namyang	알로에, 알로에즙, 알로에 분말을 포함한 상품	이 사건 등록상표의 지정상품중 '알로에, 알로에즙' 등은 선등록상표들의 일부 지정상품들과 동일・유사함(일부무효)
특허심판원 2011. 12. 7.자 2011당125 심결	무효	ZIO HOMME COLLEZIONI	의류 등	이 사건 등록상표의 지정상품중 '머니벨트(의류), 승마바지, 승마화' 등을 제외한 지정상품은 선등록상표의 지정상품과 유사하여 그 등록이 무효로 되어야 함(일부무효)
특허심판원 2018. 6. 7.자 2018당35 심결	무효		컴퓨터데이터베이스 관리 및 가공편집업, 컴퓨터자료검색업, 구매주문 관리처리업 등	이 사건 등록상표의 지정상품중 '구매주문 관리처리업'은 선등록상표의 '구매대행업'과 유사하고, 나머지 지정서비스업과는 비유사함(일부무효)
특허심판원 2019. 1. 2.자 2018당138 심결	무효		샤워기, 세면기(위생설비의 부품), 손샤워기, 욕조, 욕조용 부속품 등	이 사건 등록상표의 지정상품중 '대소변용 스퍼드, 변기, 샤워기, 세면기(위생설비의 부품)' 등은 선등록상표의 지정상품과 유사함(일부무효)

제6장

상표법상 정정청구 또는 정정심판 도입 방안

제1절 정정청구 또는 정정심판 도입 필요성

제2절 정정청구제도 도입방안

제3절 정정청구 도입에 따른 영향 분석

제1절

정정청구 또는 정정심판 도입 필요성

1. 상표등록 후 정정의 필요성

가. 등록 후 정정의 필요성

상표법은 선출원주의를 채택하고 있기 때문에 출원인의 입장에서는 상표등록출원을 서둘러 진행하는 경우가 많다. 따라서 상표법은 상표등록 출원 후 심사 단계에서 상표등록출원서의 기재사항, 상표등록출원에 관한 지정상품과 출원상표를 보정할 수 있는 기회를 부여하고 있다(상표법 40, 41).

그러나 특허법이 등록 후 정정제도로서 무효심판절차 등에서의 정정청구와 정정심판을 도입하고 있는 것과 달리 상표법은 등록 후 상표 또는 상품의 정정을 인정하는 제도를 두고 있지 않다. 이것은 특허법과 상표법의 보호객체인 발명과 상표·상품의 본질적인 차리로 인한 것일 수도 있다. 고도의 추상적 기술 사상인 발명을 명세서와 도면으로 표현하는 것에 비하여 상표등록을 받고자 하는 상표와 그 상표를 사용할 상품 또는 서비스업을 출원서에 기재하고 명확하게 특정하는 것은 훨씬 용이한 작업이기 때문이다.

그럼에도 불구하고, 출원·심사단계에서 출원상표 또는 지정상품에 대한 보정이 필요한 것처럼 상표등록 후에도 여전히 등록상표 또는 등록한 지정상품을 수정, 변경, 감축, 삭제하고자 하는 니즈는 마찬가지이며, 등록 후 정정이 가능하다면 권리범위를 더욱 명확하게 특정할 수 있고, 상표권의 유지·관리를 용이하게 할 수 있으며, 선등록 또는 선사용상표 등과의 관계에서 저촉관계를 해소하여 등록무효가능성을 사전에 차단하여 불필요한 분쟁을 예방할 수도 있을 것이다.

나. 요지변경 여부의 판단 곤란성

상표법은 “최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위”에서 보정을 할

수 있다고 규정하는 한편, 지정상품의 범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명, 상표의 부기적인 부분의 삭제 등은 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 것으로 간주하고 있으며(상표법 40②각호), 심사관은 보정이 이러한 요지변경이 아닌 경우에 해당하지 않으면 그 보정을 결정으로 각하하도록 하고 있다(상표법 42①).

이것을 특허의 보정과 비교해 보면, 특허의 보정은 ①자진보정, ②최초거절이유에 대한 보정, ③최후거절이유통지에 대한 보정, ④재심사를 청구할 때의 보정의 4가지가 있으며, ①,②의 보정은 신규사항을 추가하는 것이 아니어야 하고, ③,④의 보정은 신규사항추가 금지에 더하여 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중의 어느 하나에 해당해야 한다. 이처럼 특허법상의 보정은 상표법상의 보정에 비해 복잡하며, 보정의 적법성을 판단함에 있어서도 신규 사항의 추가인지 여부, 청구범위를 감축하는 경우에 해당하는지 등을 판단하는 것이 그렇게 간단하거나 명확하지는 않다.

특허의 보정에 비해 상표의 보정이 요지변경인지 여부를 판단하는 것은 상대적으로 용이한 편이지만 막상 사안별로는 판단이 애매한 경우가 적지 않다. 예를 들어 상표의 부기적인 부분을 삭제하는 것은 요지변경이 아니지만, 보정한 부분이 상표의 부기적인 부분인지 아닌지, 그리고 보정의 결과 상표의 구성 전체를 고려했을 때 식별력 등에 영향이 없는지를 판단하는 것이 쉽지는 않다.[46] 이 점은 보정각하결정에 대한 불복 심판을 살펴보면 막상 요지변경 여부의 판단이 간단하지만은 않음을 확인할 수 있다.

인용	기각	각하	취하	심결건수 (취하 건 제외)	심결건수 (본안심리 건)	인용률(%)
24	12	10	9	46	36	66.7%

위 표는 1999년 이후 상표등록출원의 보정각하결정에 대한 심판 사건 통계인데, 본안을 심리한 사건들(각하 및 취하 사건 제외)에서 심판 청구를 인용한 비율은 66.7%로 꽤 높은 편이다. 이것은 만약 해당 출원들이 보정 없이 등록되었다면 정정의 필요성이 적지 않음을 보여주는 것이라 할 수 있다.

46) 특허법원 2017. 9. 28. 선고 2017허3959 판결, 104~105면 참조

상표에 대한 보정			상품에 대한 보정		
건수	인용	기각	건수	인용	기각
12건(33.3%)	5건(41.7%)	7건(58.3%	24건(66.7%)	19건(79.2%)	5건(20.8%)

위 표는 보정각하결정에 대한 심판 사건에서 보정의 대상이 상표인지 아니면 상품인지에 따라 그 결과를 정리한 것이다. 전체 사건들 중에서 상품에 대한 보정각하결정 불복 사건이 66.7%로 2/3의 비중을 차지하고 있으며, 상품에 대한 보정각하결정 불복 사건의 청구 인용률은 79.2%에 달하지만, 상표에 대한 보정각하결정불복 사건의 청구 인용률은 41.7%로 낮음을 알 수 있다. 이 점에 비추어보면 상품의 경우에 비해 상표의 보정에 대한 요지변경 여부의 판단은 쉽지 않음을 알 수 있다.

한편, 출원인은 출원에 대한 심사 단계에서 출원에 일부 문제점이 있거나 보정이 필요한 부분을 발견하더라도 심사관이 거절이유를 통지하지 않는 한 자발적으로 보정을 하지 않는 경향이 있어 사실상 보정이 필요한 출원에 대해서 상표등록이 되고 등록 후에 문제가 불거지는 경우도 적지 않다. 따라서 상표등록출원서의 작성, 출원의 보정 및 보정의 적법성 판단이 특허의 경우에 비해 용이한 편이라 할지라도 등록 후 정정의 필요성이 없는 것은 아니다. 나아가 특허에 비해 상표는 상거래에서 실제로 그것을 사용하면서 변경하여 사용하거나 또는 등록한 지정상품이 아닌 다른 상품들에 대해서 사용할 필요성이 생기는 경우가 적지 않다. 물론 이런 경우에는 신규로 출원하거나 지정상품을 추가하는 출원을 하는 것이 가능하지만, 상표권자로 하여금 새로운 출원을 강제하기 보다는 기존의 상표권을 정정하여 활용하도록 하는 것도 상표사용자 보호 차원에서 고려해 볼 여지가 있다.

다. 외국의 입법례

제3장에서 살펴본 바와 같이 외국은 등록 후 상표 또는 상품을 정정할 수 있는 기회를 인정하는 경우가 적지 않다. 등록 후 정정을 가장 적극적으로 인정하는 국가는 미국이며 가장 소극적인 국가는 우리나라와 일본이다. 미국은 등록 후 정정을 하면 특허상표청의 등록과(Post Registration)에서 정정에 대한 심사를 담당하며, 기술진화에 따른 시범적 보정제도(TEPP)에 따라 등록 후 상품명의 변경을 인정하는 반면, 우리나라와 일본은 등록 후에는 상품을 삭제・감축하는 보정 내지 정정도 하지 못한다.

구분	표장의 보정 또는 정정		상품·서비스업의 보정 또는 정정	
	등록 전	등록 후	등록 전	등록 후
대한민국	요지변경이 아닐 것	불가(포기만 가능)	요지변경이 아닐 것	불가(포기만 가능)
중국	불가 (방식심사 단계에서 극히 일부만 가능)		삭제・감축은 언제든지 가능	
EU	오기임이 명백하고 실질적 변경이 아닐 것		한정은 언제든지 가능	
일본	요지변경이 아닐 것	불가(포기만 가능)	요지변경이 아닐 것	불가(포기만 가능)
미국	상표의 특징을 실질적으로 변경하지 않을 것		명확화, 한정을 위한 것은 가능	

이처럼 외국의 입법례와 비교하더라도 우리나라가 상표등록 후 상표 또는 상품을 정정할 수 있는 기회를 전면적으로 차단하고 있는 것은 문제가 있어 보인다.

라. 설문조사 결과

제4장 정정제도 도입 필요성에 대한 설문조사 부분에서 살펴본 바와 같이, 상표등록이 된 후에 상표 또는 상품을 정정할 필요성이 있다고 응답한 비율은 87%로 매우 높았으며, 등록 후 정정제도 도입의 장점으로 등록무효심판에서 상표권자에게 방어권을 보장한다는 등의 전형적인 것뿐만 아니라 상표권자가 등록상표를 사용함에 있어 편의성 증가, 변화하는 트렌드를 따라가는 상표의 사용이 가능, 고시명칭 변경을 반영한 상품명 정정 등 상표권자의 사용상의 편익을 강조한 답변이 적지 않았다.

마. 소결

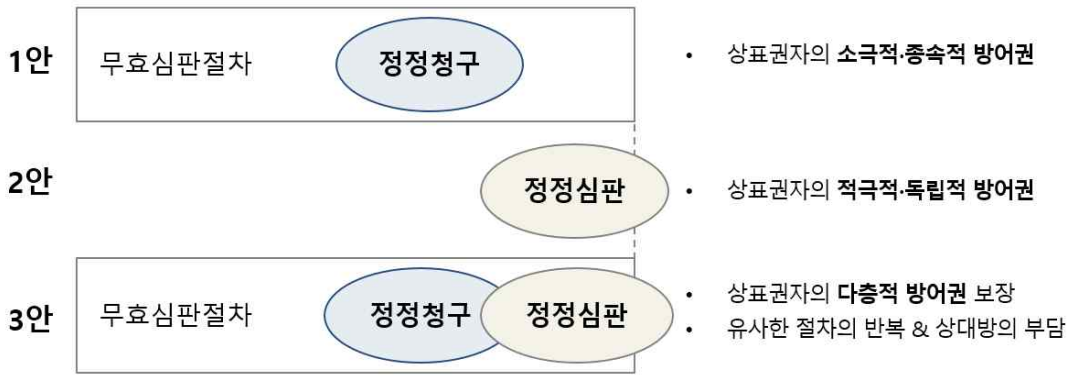
상표의 경우에도 등록 후 정정의 니즈가 있는 점, 요지변경의 판단이 쉽지 않기 때문에 심사단계에서 요지를 변경한 보정이 그대로 등록될 수도 있고, 심사관이 거절이유를 통지하지 않은 관계로 필요한 보정을 하지 않고 그대로 등록된 경우도 있어 등록 후 정정으로 하자를 치유할 필요가 있다는 점, 외국의 입법례 및 설문조사에서

정정제도의 도입이 필요하다고 응답한 비율이 높았다는 점 등에 비추어 보면, 상표법의 영역에도 상표등록 후 등록상표 또는 등록한 지정상품을 정정할 수 있는 기회를 부여하는 것을 검토해 볼 필요가 있으나, 상표권은 재출원 또는 지정상품추가등록출원을 통해 권리를 추가로 확보할 수 있는 점, 등록 후 상표 또는 지정상품을 정정함으로 인해 제3자에게 불측의 손해를 끼칠 수 있는 점, 등록된 권리의 법적 안정성을 저해하는 점 등 정정제도가 도입에 대한 우려사항도 함께 고려하여 신중히 검토되어야 할 것이다.

2. 정정청구 또는 정정심판의 중첩적 또는 택일적 도입 여부

가. 판단시의 고려사항

정정청구는 상표권자에게 소극적인 방어권을 부여하는 것이고, 정정심판은 상표권자에게 적극적인 방어권을 부여하는 것이며, 정정청구와 정정심판을 함께 인정하는 것은 상표권자에게 다층적 방어권을 부여하는 것이지만 유사한 절차의 반복이고 상대방에게 이중의 부담을 줄 수 있다는 비판을 피하기 어렵다.



상표법이 어떤 제도를 도입하는 것이 바람직한지를 판단하기에 앞서 먼저 특허법의 경우를 살펴 본다. 특허법상 특허권자가 특허발명의 명세서 도면을 정정하는 방법은 두 가지가 있다. 첫째는 특허발명의 정정을 목적으로 하는 독립적인 정정심판을 청구하는 것이고, 둘째는 특허무효심판절차, 정정무효심판절차, 특허취소신청절차 내에서 심판청구인의 공격방법에 대응하는 방어방법으로 정정청구를 하는 것이다.[47]

47) 최종선, "정정심판청구의 문제점 및 개선점", 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법원 (2018) 499면

특허의 정정은 특허취소신청, 특허무효심판 단계에서 종속적인 절차로서만 기능하다. 특허취소신청 단계에서의 특허의 정정은 심판장이 특허취소결정을 하려는 때에 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주면 그 기간내에 한하여 정정을 통한 방어가 가능하고, 특허무효심판 단계에서의 특허의 정정은 심판장이 심판청구서 부본을 송달하면서 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주었을 때(특허법 147①) 또는 직권심리하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주었을 때(특허법 159①후단) 그 기간 내에 한하여 정정이 가능하다. 이처럼 특허의 정정청구는 피동적, 방어적인 절차로서 선제적으로 특허발명을 정정하여 문제를 사전에 차단하지는 못하지만, 정정심판은 특허권자가 언제든지 자발적으로 심판을 청구하여 이와 같은 행위를 할 수 있다.[48]

또한 특허권자는 특허무효심판 절차에서 청구인의 주장에 대해서 항변을 하거나 일부 정정을 통해 방어를 하게 되지만 그 정정은 가급적 최소한에 그치는 경우가 많다. 따라서 특허권자의 항변 또는 특허의 정정 및 항변에도 불구하고 최종적으로 무효심결이 내려지게 되면 특허권자는 그 심결문의 심결이유를 보고 나아가서는 심결취소소송 단계에서 준비절차 또는 변론기일에 공방을 주고 받으면서 기존에 한 정정청구가 미흡했고 추가로 정정을 하여 대응하고 싶어질 수 있다. 또는 우리나라의 심결취소송은 심리범위에 있어 무제한설을 채택하고 있기 때문에 상대방이 특허법원 단계에서 새로운 증거를 제출하면서 신규성이나 진보성을 다투는 경우가 적지 않다. 이러한 경우에도 특허권자는 재차 특허권을 정정하여 방어를 할 필요가 생긴다. 이러한 경우에 정정심판은 특허심판원 계속 중에만 제기할 수 있는 특허의 정정과 다른 독자적인 의미가 있다.

정정심판은 특허권자가 언제든지 자발적, 독자적으로 심판을 청구하여 특허청구범위를 명확하게 하고 특허취소 또는 특허무효 가능성을 사전에 차단할 수 있는 절차로서 실익이 있지만, 정정심판을 남발할 경우에는 심판 경제에 반하고, 진행 중인 특허무효심판이나 그 심판의 심결에 대한 소송의 심리가 지연되거나 절차를 다시 밟아야 하는 문제가 있으며, 특허의 정정 후에 정정심판을 청구하면 비슷한 절차가 반복되는 문제가 있고, 정정심판은 결정계 심판이므로 상대방 없이 진행되는데 그 정정의 위법성을 다투고자 하는 이해관계인은 어쩔 수 없이 정정무효심판을 청구해야만 하

48) 다만, 현실적으로 분쟁이 없거나 예상되지 않는 상태에서 특허권자가 자발적으로 이와 같은 심판을 청구하는 경우는 찾아보기 어려움

는 불리를 감수할 수 밖에 없다는 비판이 있다.

이처럼 각각의 제도는 장단점이 있는데, 상표법에서 등록 후 정정을 인정할 필요가 있다면 어떤 제도를 어떻게 도입하는 것이 효과적인지를 잘 살펴볼 필요가 있다. 상표법에 특허법과 마찬가지로 무효심판에 종속적인 정정청구제도와 독립의 심판제도인 정정심판을 그대로 도입할 것인지 아니면 상표법 고유의 특징을 고려하여 양 제도 중의 어느 하나만을 도입하거나 또는 제3의 제도를 도입할 것인지는 다음과 같은 사항들을 종합적으로 고려해서 판단해야 한다.

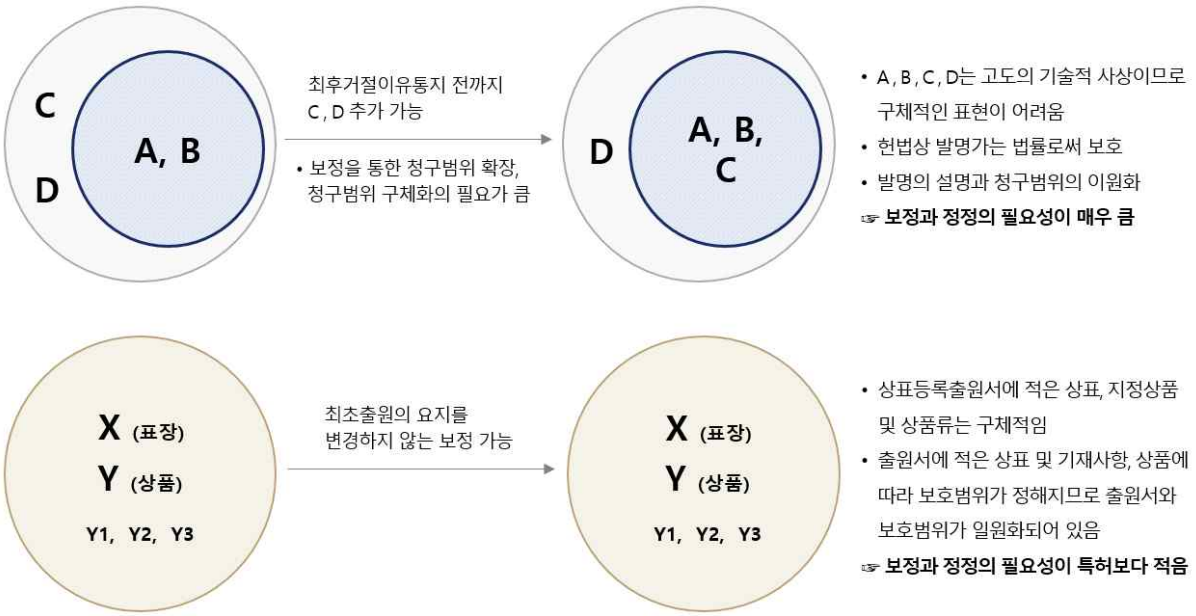
첫째 상표법에서도 특허법에서처럼 등록 후 정정의 기회를 충분히 인정해야 할 필요성의 정도

둘째, 정정청구와 정정심판을 함께 도입할 경우의 장점과 단점 중 어느 것이 더 큰지 여부

셋째, 정정청구와 정정심판 중 어느 하나만 도입할 경우 다른 제도를 도입하지 않음으로 인한 문제에 대응이 가능한지 여부

나. 상표법상 등록 후 정정의 기회를 부여해야 할 필요성의 정도

첫 번째 판단요소와 관련하여, 특허명세서와 도면은 기술 사상인 발명을 구체화하여 표현하는 것이 난해하고, 특허명세는 발명의 설명이 청구범위를 뒷받침하는 형식의 이원적 구조로 인해 여러번 보정 또는 정정의 기회를 부여해야 할 필요성이 크지만, 상표등록출원서에 등록받고자 하는 상표와 상품명을 기재하는 것은 비교적 용이하고 누구든지 명확하게 파악할 수 있기 때문에 보정 또는 정정의 기회를 반복적으로 부여해야 할 당위성은 크지 않은 편이다.



다. 정정청구와 정정심판을 함께 도입할 경우의 문제점

두 번째 판단요소에 대해서 살펴 본다. 정정청구와 정정심판을 함께 도입할 경우에는 과유불급(過猶不及)의 문제를 떨치기 힘들다. 특허심판원 단계에서 정정청구를 하고도 특허법원 단계에서 또 정정심판을 청구할 수 있다면 비슷한 절차가 반복되므로 심판·소송 경제에 반하고, 진행 중인 절차의 심리가 지연되거나 절차를 다시 밟아야 하는 문제가 있으며, 상대방은 어쩔 수 없이 재차 정정의 위법성을 다투어야 한다.

나아가 특허법에서 문제가 되는 소위 캐치볼 현상이 발생할 수도 있다. 특허무효심판 사건에 대한 심결취소소송과 당해 특허에 대한 정정심판 사건이 법원과 특허심판원에 동시에 계속되는 경우가 있다. 이 경우에는 어떤 사건이 먼저 확정되느냐에 따라 다른 쪽의 절차에 영향을 미치게 되므로 그 판단 순서가 중요하다.

다음은 특허무효심판사건 절차에서 정정청구가 인용되고, 그 심결에 대한 취소의 소가 제기된 후에 정정심판이 청구되어 캐치볼 현상이 있었던 경우이다.[49] 이 사건은 아래 그림에서처럼 2015. 4. 22. 무효심판청구(2015당2937)로부터 시작해서 무효심판에 대한 특허법원 환송심(2017허1342), 2021.11.11. 대법원 상고심(2021후10633)이 확정될 때까지 무려 6년 반 이상의 시간이 소요되었으며, 2016. 10. 24. 정정심판청구부터 2021. 4. 8. 정정무효심판 확정시까지만도 약 3년 6개월의 기간이 소요되었다. 이

49) 이 사건은 청호나이스가 특허권자인 특허등록 제10-0729962호(하나의 증빙기로 제빙과 동시에 냉수를 얻을 수 있는 냉온정수시스템 및 장치)에 대하여 웅진코웨이가 2015.4.22. 특허무효심판을 청구하면서 시작되었다.

처럼 정정심판은 특허권자에게 제2의 방어권이 될 수 있지만 상대방 입장에서는 큰 부담일 수 밖에 없고, 상당한 심리 지연을 초래하게 된다.

대법원은 “동일한 등록실용신안에 대하여 정정심판과 등록무효심판이 특허심판원에 동시에 계속 중에 있는 경우에는 정정심판제도의 취지상 정정심판을 등록무효심판에 우선하여 심리·판단하는 것이 바람직하나, 그렇다고 하여 반드시 정정심판을 먼저 심리·판단하여야 하는 것은 아니고, 또 등록무효심판을 먼저 심리하는 경우에도 그 판단대상은 정정심판청구 전의 등록실용신안이며, 이러한 법리는 정정심판과 등록무효심판의 심결취소소송이 대법원과 특허법원에 계속되어 있는 경우에도 적용된다(대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713 판결 참조)”고 판시하고 있다.[50]

일본의 경우 1993년 개정 특허법상 특허권자는 특허무효심판의 실결에 대하여 심결취소소송을 제기하여 심결의 확정을 차단하면서 심결에 포함된 무효사유를 극복하기 위해 정정심판을 청구할 수 있었다. 심결취소소송 제기 후의 정정심판 청구에 의해 특허청과 재판소간에 사건이 왕복하는 것들 소위 ‘캐치볼 현상’이라고 부르는데, 정정심판 청구시기에 제한이 없어 고등법원의 심리 종반이나 상고 제기 중 정정심결이 확정되기도 하여 심리 지연이나 심리 낭비라는 비판이 있었다. 이러한 폐해를 해결하고자 일본의 2003년 개정 특허법은 특허무효심판의 심결취소소송이 제기되었을 경우 정정심판의 청구는 심결취소소송 제기 후 90일 이내로 한정하고(일본 특허법 126②단서), 특허권자에게 정정의사가 있을 때에는 재판소가 실체 판단을 하지 않고 사건을 환송하도록 함으로써(일본 특허법 182②) 캐치볼 현상을 어느 정도 완화하였

50) 대법원 2005. 04. 29. 선고 2003후2652 판결

다. 그러나 캐치볼 현상을 완전히 극복한 것은 아니므로 법원의 실체적 심리 미진과 심결확정이 장기간 지연되는 문제는 여전히 남아 있었다. 따라서 일본은 2011년 특허법 개정을 통해, 특허무효심판의 심결이 확정될 때까지는 정정심판을 청구할 수 없도록 하는 한편, 심결예고제도를 신설하여 “심결을 하기에 무르익은 시기”가 되면 심판관 합의체는 심결예고를 하면서 정정청구를 하기 위한 기간을 지정하여 특허권자에게 정정청구를 할 수 있는 기회를 부여하는 것으로 하였다.[51)52)]

우리나라의 경우에도 특허무효심판의 심결에 대한 취소소송 단계에서 그 무효심판 절차에서 정정청구가 있었는지 여부를 불문하고 특허권자는 언제든지 그 특허에 대하여 정정심판을 청구할 수 있기 때문에 ‘캐치볼 현상’이 존재한다. 이 문제를 치유하기 위하여 최종선 변호사는 제1안: 소 제기 후 일정 기간 이내로 정정심판 청구시기를 제한하는 방안, 제2안 : 2003년 일본 개정 특허법에서처럼 소 제기일로부터 일정 기간 이내로 정정심판청구 시기를 제한하고 정정심판이 청구되면 특허법원은 실체심리 없이 사건을 환송하는 방안, 제3안: 정정심판청구를 금지하는 방안[53)], 제4안 : 법원의 허락을 얻어 정정심판을 청구할 수 있게 하는 방안, 제5안 : 소송절차 내에서 통합처리하는 방안[54)], 제6안: 정정제도를 협의의 정정과 재발행출원으로 분리하는 방안 등을 제시하고 있으며, 그 밖에 특허법원의 심리범위를 제한설에 따라 운영하면 특허무효심판 사건이 법원에 계속 중인 경우에 정정심판청구를 금지해도 문제 없다는 의견 등 다양한 해법이 제시되고 있는 형편이다.

최근 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결은 “특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다”고 판시하면서 종래의 판례를 변경함으로써, 정정심판의 청구시기를 제한하기 보다는 정정심판의 심결시에 따라 심결의 효력을 부정할 수 있는 것으로 해석하는 간접적인 방식으로 이 문제의 해결을 시도하였다.[55)]

---

51) 따라서 일본특허법상 피청구인은 특허무효심판의 답변서 제출기간, 직권심리에 따른 의견서제출기간 또는 심결예고시 정한 정정청구기간에 정정을 청구할 수 있게 되었다.

52) 김동준, 위의 논문

53) 우리나라는 심리범위 무제한설을 취하고 있어 상대방이 심판단계에서 나오지 않았던 새로운 무효사유를 주장한 경우에 특허권자가 정정심판을 청구하여 방어할 수 있는 기회를 박탈한다는 문제점이 있다.

54) 법원이 정정에 대해 행정처분을 한다는 것은 이론적으로나 현실적으로 어렵다는 비판이 있다.

55) 실무상 정정심판에 대한 특허심판원의 심리가 신속하게 진행되어 심결이 조기에 내려지지 않는 한, 특허무효

이처럼 상표법에 정정심판제도를 도입하는 것이 필수적이라고는 보기 어려운 반면, 정정청구제도와 정정심판제도를 함께 도입하거나 또는 정정심판제도만을 도입하는 경우에는 캐치볼 현상 등 복잡한 문제가 발생할 수 있다는 점에서 정정심판제도의 도입은 좀 더 신중하게 검토될 필요가 있어 보인다.

라. 하나의 제도만 도입할 경우의 문제점

상표등록 무효심판절차에서 정정청구만 허용하고 독립적 심판 절차인 정정심판제도를 도입하지 않으면, 상표권자로 하여금 당해 무효심판 절차에서 필요하다고 생각되는 정정을 전부하도록 사실상 강제하여 특허심판원 단계에서 분쟁을 일회적으로 처리할 수 있도록 집중하는 효과가 있다. 또한 특허의 경우에 비해 상표는 정정의 니즈가 크지 않은 편이고, 정정이 필요하더라도 상표권자는 무효심판 절차에서 장래 필요하다고 생각되는 모든 정정을 한꺼번에 파악하여 청구할 수 있기 때문에, 특허법원 단계에서 정정을 하기 위해 정정심판을 청구해야 할 필요가 절대적이지는 않다.

그렇지만 정정청구는 무효심판절차 내에서만 할 수 있는 종속적인 절차이므로 문제 발생 이후의 사후적, 방어적인 수단일 수 밖에 없고, 따라서 불사용을 이유로 하는 취소심판 또는 부정사용을 이유로 하는 취소심판 등 성질상 취소심판청구 후에는 정정 등을 통한 사정변경이 허용되지 않는 경우에는 활용이 불가능한 문제가 있다.

반면 무효심판절차 내에서 정정청구를 허용하지 않고 정정심판제도만 도입하면, 상표권자는 무효심판 청구 여부와 관계없이 언제든지 자발적, 선행적으로 정정심판을 청구하여 문제를 제거할 수 있고, 특허발명의 명세서 또는 도면의 기재를 명확하게 하여 불필요한 특허분쟁을 예방할 수 있다는 장점이 있다.[56]

그러나 이 경우에는 무효심판 절차와 정정심판 절차가 따로 진행되므로 당사자는 2개의 심판에 대응해야 하는 부담이 있고, 사건이 다른 심판부로 배정될 가능성을 배제할 수 없으며, 무효심판 사건을 심리하는 심판부는 정정심판의 심결이 확정될 때까

심판의 심결취소소송이 특허법원에 제기된 이후에 정정심판이 청구되면 특허법원의 변론종결일 이전에 정정심결이 확정되기는 어려울 것이므로, 정정심판의 청구가 매우 차단되었다고 볼 수 있고, 특허권자는 특허무효심판 단계에서 특허의 정정을 효과적으로 운영할 수 밖에 없어 특허심판원 단계에서 양 당사자의 주장과 대응이 집중되고 일원적으로 문제를 해결할 수 있는 계기가 될 것으로 생각된다.

56) 물론 무효심판이 청구되었거나 무효심판이 청구될 개연성이 높은 경우 등 특허 또는 상표등록이 무효로 될 위험성이 있는 경우가 아닌데, 특허권자 또는 상표권자가 장래의 리스크를 제거하기 위해 자발적, 선행적으로 정정심판을 청구한다는 것은 실무상 흔치 않은 일이다.

지 심리를 중지해야 하므로 심리 지연 등의 문제가 생길 수 있는 단점이 있다.[57]

3. 소결

이상에서의 장단점을 종합적으로 고려할 때, 특히 상표등록출원에서 상표 또는 상품의 특정 및 기재는 특허만큼 어렵지 않고 따라서 등록 후 정정의 니즈도 특허만큼 크지는 않다는 점에서, 상표등록무효심판 또는 지정상품추가등록 무효심판 절차 내에서 정정청구제도와 정정심판제도를 모두 도입하는 것은 상표권자에게 과도한 권리 방어 기회를 보장하는 것일 수 있으므로 별도의 심판 절차인 정정심판제도는 단계적으로 도입 여부를 검토하는 것이 바람직할 것으로 생각된다.

그리고 세 번째 판단요소와 관련한 문제 즉 정정심판제도의 미도입으로 인한 문제는 어느 정도 대응이 가능하다.

예를 들어 정정을 할 수 있는 기회가 줄어드는 문제, 특허법원 소송 단계에서 방어권이 없어지는 문제 등은 정정청구제도를 효과적으로 운영하면 충분히 대응 가능할 수 있다. 위 그림을 보면 특허법원 단계에서 정정이 필요한 경우는 1-2와 1-3의 경우인데, 1-2는 심결을 취소하고 사건을 특허심판원으로 환송하면 상표권자는 특허심판원 단계에서 정정을 할 수 있기 때문에 큰 문제가 없다(물론, 특허심판원이 절차상 정정의 기회를 부여해야 할 것이다.) 다만, 1-3의 경우에는 상표권자가 정정을 할 수 있는 기회가 없지만, 상표권자가 이러한 경우를 대비하여 무효심판절차에서 장래에 문제가 될 소지가 있는 사항들까지 충분히 정정을 해 두면 큰 불이익은 없을 것이다.

57) 정정심판은 청구시기와 횟수에 제한이 없으므로, 상표권자가 수 차례 정정심판을 청구할 경우에는 문제가 더 복잡해 질 수도 있다.

이처럼 정정의 기회가 줄어드는 문제는 상표법상 정정을 청구할 수 있는 시기를 폭넓게 인정하고, 정정청구의 사유를 무효심판 청구이유로 한정하지 않음으로써 어느 정도 해결이 가능하다. 또한 특허법원 소송 단계에서 정정심판청구라는 방어권이 없어진다는 문제점은 특허법원 단계에서 새로운 주장과 증거가 제출되어 심결취소의 판결이 내려지고 사건이 특허심판원으로 환송된 경우에는 당해 환송심 절차에서 다시 정정청구의 기회를 부여함으로써 해결할 수 있고, 나아가 특허의 경우와 달리 정정청구의 가분성을 인정하여 정정청구를 일부인용, 일부기각하는 것으로 하면 정정심판제도를 도입하지 않더라도 상표권자의 방어권을 보장하는데 큰 문제가 없을 것이다.

따라서 본 연구는 이하에서 정정청구제도 도입 시 고려할 세부적인 내용을 살펴보고자 한다.

제2절

정정청구제도 도입방안

1. 서설

제1절에서는 상표등록 후 상표 또는 상품의 정정을 인정할 필요가 있는지 여부, 상표권자에게 정정의 기회를 준다면 어떤 제도를 어떻게 도입하는 것이 적절한지 여부 등을 검토하였고, 그 결과 상표등록무효심판 절차에서 정정청구를 허용하는 것으로 하고, 인용된 정정청구에 대해서는 정정무효심판을 청구하여 다툴 수 있게 하는 한편, 독립된 심판절차로서의 정정심판제도는 도입하지 않고 정정청구제도를 운영하면서 추이를 지켜보기로 하였다.

본 절에서는 상표법이 상표등록 무효심판 절차에서 정정청구를 인정한다고 할 때 그 주요 내용 및 제반 쟁점을 살펴보기로 한다. 특히 상표법의 고유한 특징을 고려하여, 정정청구의 범위, 정정청구의 대상, 정정청구 인정시기, 정정청구 일부 인용 등에 대하여 상세하게 살펴 보고자 한다.

2. 상표법상 정정청구제도의 주요 내용

가. 의의

상표권자는 상표등록 무효심판 또는 지정상품의 추가등록 무효심판이 특허심판원에 계속 중에는 상표등록출원서의 기재사항, 상표등록출원에 관한 지정상품 및 상표의 정정을 청구할 수 있다. 상표법상 정정청구는 등록 무효심판 청구가 특허심판원에 계속 중인 경우에 그 절차 안에서 종속적으로 다루어지는 것이며, 이 점에서 독립적인 심판청구인 특허법상의 정정심판과 다르다.

한편 취소심판 절차에서 정정청구를 인정하는 것에 대하여 본 연구는 부정적인 입장인데 이에 대해서는 말미에서 자세히 살펴보기로 한다.

나. 취지

이해관계인에게는 상표등록 무효심판 또는 지정상품추가등록 무효심판을 청구할 수 있도록 하고, 피청구인인 상표권자에게는 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 상표등록출원서에 기재한 상표 또는 상품을 정정할 수 있는 방어적 기회를 주기 위한 것이다. 이를 통해 상표권에 대한 공격과 방어의 균형을 도모하고, 특히 후술하는 바와 같이 정정의 시기와 범위를 넓게 인정함으로써 추후 제기될 수 있는 등록무효심판 청구를 예방하고, 권리의 불안정성을 제거할 수 있게 할 필요가 있다.

다. 정정청구를 할 수 있는 자

무효심판절차에서 정정을 청구할 수 있는 자는 피청구인인 상표권자이다. 공유인 상표권의 상표권자에 대하여 심판을 청구할 경우에는 공유자 모두를 피청구인으로 청구하여야 하므로(상표법 124②) 상표권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 정정을 청구하여야 할 것이다.

특허법상 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다(특허법 133의2④ 준용 특허법 136④). 그럼에도 불구하고 특허의 정정을 통해 특허권의 효력범위에 영향이 생길 가능성이 있으므로, 특허법은 특허권자가 정정을 청구할 때에는 전용실시권자 등 이해관계인의 동의를 받도록 하고 있다(특허법 133의2④ 준용 136⑧). 같은 선상에서, 상표권자는 전용사용권자, 허락에 의한 통상사용권자, 질권자의 동의를 받아야만 정정을 청구할 수 있도록 해야 할 것이다. 다만, 상표권자가 정정을 청구하기 위해 동의를 받아야 하는 상기인들 중 하나가 무효심판을 청구한 경우에 그 자에 대해서는 동의를 받지 않아도 된다(특허법 136⑧ 참조).

라. 정정 청구범위

상표법상 정정을 어느 범위까지 인정할 것인지 문제는 상표법의 고유한 입장에서 결정할 문제이지만, 이해를 돕기 위해 특허법과 비교해 가면서 설명을 하고자 한다.

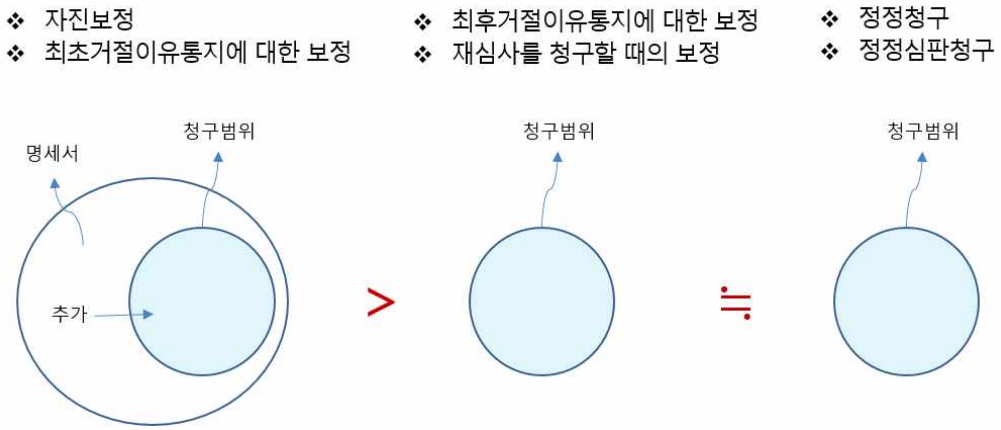
먼저 특허출원서의 구조와 상표등록출원서의 구조 및 기재사항을 살펴 본다. 무형의 기술적 사상인 발명을 외부에 표현하여 설명하고 정확하게 특정하여 권리를 청구하기란 쉽지 않다. 이 점을 고려해서, 특허법은 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 하고, 그 발명의 배경이 되는 기술을 적도록 하고 있으며(특허법 42③), 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 하고(특허법 42④), 청구범위의 기재방법 및 발명의 설명, 도면 및 요약서의 기재방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령 또는 산업자원부령으로 정하도록 하여 발명의 개시와 특정에 각별한 신경을 쓰고 있다. 이처럼 특허법은 발명의 설명에서 해당 발명에 관한 상세한 사항을 기재하도록 하고 청구범위에서 발명의 상세한 설명 중 보호받으려는 사항을 적은 항(청구항)을 적도록 하는 이원적인 방식을 채택하고 있다. 따라서 발명의 설명은 권리해설서 내지 기술문헌으로서의 역할을 하고, 청구범위는 권리(요구)서의 역할을 한다.

그렇지만 상표법의 영역에서 등록받고자 하는 상표와 상품을 표현하고 특정하는 것은 특허에 비해 훨씬 용이하기 때문에 상표법은 이와 같은 구조를 채택하지 않고 있다. 상표법은 상표등록을 받으려는 자는 상표등록출원서에 상표, 지정상품 및 상품류, 산업자원부령에 따른 상표에 대한 설명서 등을 기재하도록 비교적 간단하게 규정하고 있다(상표법 36). 발명에 비해 상표등록을 받고자 하는 상표 및 그 상표를 사용하려는 상품과 상품류는 비교적 용이하게 기재할 수 있고 나아가 명확하게 특정하는 것이 가능하기 때문이다. 이처럼 출원인은 상표등록출원서에 등록받고자 하는 상표와 그 상표를 사용하고자 하는 상품 및 상품류를 기재하면 족하며, 출원서가 권리해설서이자 권리(요구)서의 역할을 동시에 수행한다. 따라서 상표등록출원서에 기재한 상표와 상품 그 자체가 상표등록출원의 요지이며, 상표권의 보호범위는 출원서에 적은 상표와 상품에 따라 정해진다(상표법 91).

이상에서와 같이 특허출원서에 첨부하는 명세서(발명의 설명, 청구범위)와 상표등록출원서는 보호객체인 발명과 상표·상품의 본질적 차이로 인하여 구조상의 차이가 있다.

나아가 특허법상의 보정 또는 정정청구의 인정범위와 상표의 보정범위를 비교해 본다. 특허법상 정정청구범위는 최초거절이유통지에 대한 보정 범위 보다 좁고, 최후거절이유통지에 대한 보정 또는 재심사를 청구할 때의 보정 범위와는 사실상 동일하

다. 최초거절이유통지에 대한 보정에서는 발명의 설명에 있는 사항을 청구범위에 추가하는 것이 가능하지만, 최후거절이유통지에 대한 보정은 이미 진행한 심사결과를 무위로 돌리지 않기 위해서 그리고 정정청구의 경우는 등록공고된 특허발명의 권리범위를 신뢰한 제3자의 불이익을 방지하도록 보정과 정정의 범위를 엄격하게 한정하고 있다.



특허법상 ⅰ) 특허권자는 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 한하여 정정을 청구할 수 있고(특허법 132의3①, 133의2①, 137③), ⅱ) 신규사항을 추가하는 정정, ⅲ) 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 정정, ⅳ) 청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우라도 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 없는 정정은 허용되지 아니한다(특허법 133의2④ 준용 136⑤).

이처럼 특허법은 특허의 정정을 청구범위가 감축되더라도 청구범위의 '실질적 변경'에 해당하는 것은 인정하지 않고 있어 인정범위가 너무 협소하다는 비판이 있다. 판례에 따르면 "특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다. 만약 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에는 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다(대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결, 대법원 2018. 4. 12. 선고 2016후830 판결 등 참

조)"고 한다. 이처럼 특허법상 정정은 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하고, 그 목적과 효과에 변경이 없을 것, 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없을 것의 3가지 판단기준을 적용하여 실질적 변경 여부를 판단하는데, 이에 대해서는 실질적 변경 금지 요건을 삭제하고 전체로서 확장이 아니라면 청구범위의 정정을 허용하는 것이 바람직하다는 의견이 있다.[58]

대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결

구 실용신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제35조, 구 특허법(1993. 12. 10. 법률 제4594호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제2항에 의하면, 등록실용신안의 명세서 또는 도면의 정정은 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 되어 있는바, 실용신안등록청구범위의 정정이 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 실용신안등록청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 실용신안의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적이고(대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결, 2004. 12. 24. 선고 2002후413 판결 참조), 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 실용신안등록청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 등록실용신안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록실용신안이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하므로, 이와 같은 정정은 위 법 조항에 위배되어 허용되지 않는다.
이 사건 등록고안의 목적 및 효과는 고온·고압에서 사용되는 합성파이프 끼움부에서의 누액현상을 방지함으로써 합성파이프 이음쇠의 수밀효과를 높이는 데에 있다 할 것인데, 이 사건 등록고안의 정정은 당초의 실용신안등록청구범위에 이 사건 등록고안의 상세한 설명 및 도면에 있는 위와 같은 새로운 구성을 추가함으로써 표면상 이 사건 등록고안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우에 해당하지만, 다른 한편 위와 같은 구성의 추가로 이 사건 등록고안은 '전식현상방지(전식현상방지)'라는 전혀 새로운 목적 및 작용효과를 갖게 되었고, 이와 같은 정정은 제3자에게 예측하지 못한 손해를 입힐 가능성도 배제할 수 없으므로, 원심이 같은 취지에서 이 사건 등록고안의 정정은 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하여 이를 허용할 수 없다고 본 결론은 정당하고, 거기에 등록실용신안의 정정에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

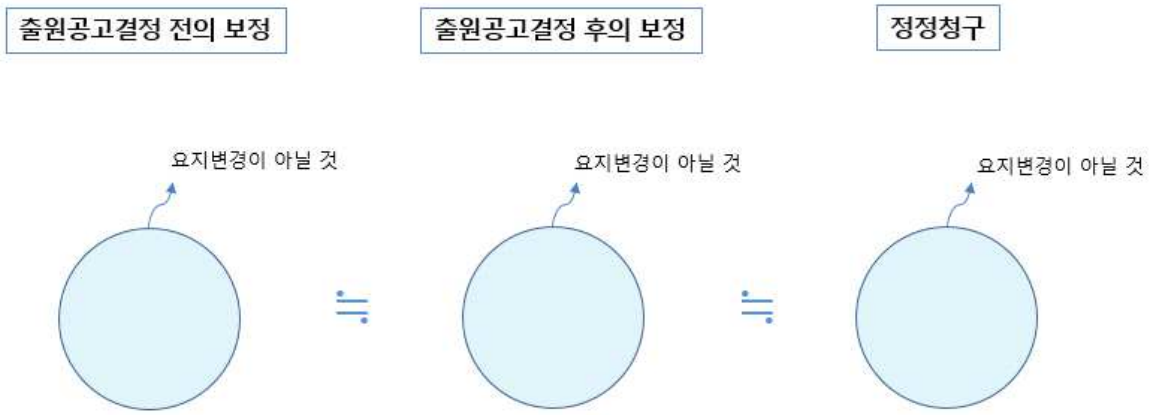
대법원 2018. 4. 12. 선고 2016후830 판결

이 사건 정정은 명칭이 "교체용 신축이음 누수방지 장치"인 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)을 대상으로 하여 특허청구범위 제1항의 '고정홈'을 '내측으로 상향경사가 상부에 형성된 고정홈'으로 정정하고 있다. 이 사건 정정에 따른 특허청구범위의 형식적인 기재는 고정홈의 형상을 구체적으로 한정한 것으로서 특허청구범위의 감축에 해당한다.
그리고 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 '교량의 모든 누수를 완벽히 방지'하는 효과가 있다고 기재되어 있고, 가장 기본적이고 대표적인 도면인 도면 3, 4에는 '내측으로 상향경사가 상부에 형성된 고정홈'의 형상이 그려져 있다. 이 사건 특허발명이 속한 기술분야에서 통상의 지

58) 김동준, 앞의 논문, 52면

식을 가진 사람이라면 위와 같은 발명의 상세한 설명과 도면으로부터 '슬래브 내측의 누수가 고정홈 내부로 유입되는 것을 차단하는 효과'가 있음을 충분히 파악할 수 있고, 이러한 효과는 이 사건 정정으로 새롭게 발생한 효과라고 보기 어렵다. 그렇다면 이 사건 정정 전후로 발명의 목적이나 효과가 달라지지 않고, 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것에 불과하여 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없다.
따라서 이 사건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당되지 아니한다.

한편, 상표법은 보정에 있어서 "최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 상표등록출원서의 기재사항, 상표등록출원에 관한 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다"고 규정하고(상표법 40①), 보정이 지정상품의 범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명, 상표의 부기적인 부분의 삭제, 그 밖에 표장에 관한 설명 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항에 해당하는 경우에는 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다고 규정하고 있으며(상표법 40②), 이 보정범위는 출원공고결정 전의 보정과 출원공고결정 후의 보정 모두에 동일하게 적용된다.



이상에서와 같이, 특허법은 명세서에서 발명의 설명과 청구범위의 이원적 구조를 채택하여 발명의 설명에는 있지만 청구범위에는 기재하지 않은 사항을 보정이나 정정을 통해 추가할 수 있는지 등의 문제가 있지만 상표법의 경우에는 이와 같은 문제가 생길 소지가 없으며, 특허는 형식적으로는 청구범위를 감축하는 것일지라도 발명의 목적이나 효과 등에 영향을 끼쳐 실질적으로는 청구범위를 확장하거나 변경하는 것으로 될 수도 있지만, 상표의 경우는 지정상품의 범위의 감축 등은 아예 요지변경

이 아닌 것으로 법정하고 있기 때문에 이와 같은 논란의 소지가 발생할 여지가 없다.

관념적으로는 보정은 출원·심사단계에서 이루어지는 것이고 정정은 등록 후의 문제이므로 보정가능범위에 비해 정정가능범위가 더 엄격해야 할 것 같지만 실제로 그렇게 구분할 실익은 찾아보기 어렵다. 상표법은 보정에 있어서도 출원공고결정등본 송달 전의 보정(상표법 40)과 출원공고결정등본 송달 후의 보정(상표법 41)의 보정범위를 구분하고 있지 않다. 같은 선상에서 보정과 정정의 대상인 출원상표 또는 등록상표와 지정상품은 출원서에 의하여 특정되는 것이고, 상표법이 제40조 제2항 각호에서 요지변경이 아닌 경우를 법정하고 있기 때문에 등록 전후를 불문하고 상표 또는 상품에 대한 보정이나 정정이 요지변경이 아니면 족하기 때문이다.

또한 상표법상 요지변경이 아닌데 권리범위를 실질적으로 변경하거나 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 있는 경우도 상정하기 어렵고, 굳이 보정에 비해 정정의 범위를 엄격하게 한정한다 할지라도 실무상 구체적으로 어느 경우까지 보정과 정정을 인정할 것인지를 구별하기는 용이하지 않다. 따라서 상표등록 무효심판 절차에서의 정정의 청구는 상표법 제40조 또는 제41조 소정의 보정의 범위와 동일하게 규정하면 충분하다고 본다.

마. 정정청구의 대상

정정은 등록공고를 할 때 상표공보에 게재된 등록상표 또는 지정상품의 범위에서 하여야 한다. 상표등록을 신뢰하고 거래하는 자들의 이익을 보호하기 위함이다. 따라서 최초의 상표등록출원서에 기재한 상표 또는 상품이 보정에 의해 감축되거나 수정되어 등록된 경우에는 그 등록된 상표 또는 상품을 기준으로 하여야 하고, 상표등록 후에 다른 정정청구를 통하여 등록상표 또는 지정상품이 정정된 경우에는 그 정정된 등록상표 또는 지정상품을 기준으로 정정을 하여야 할 것이다.

한편 정정은 상표등록 무효심판 청구에서 청구인이 주장하는 무효사유와 관련해서만 인정해야 할지의 문제가 있다. 예를 들어 출원공고결정 후의 보정(상표법 41)은 거절결정의 거절이유에 나타난 사항에 대하여 심판을 청구하면서 보정하는 경우, 거절이유의 통지를 받고 그 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정하려는 경우, 이의신청의 이유에 대하여 보정하려는 경우에 한하여 보정을 인정하고 있다. 이것은 거절이유 또는 이의신청이유를 극복하기 위한 수단으로 보정을 인정하기 때문이다.

특허법의 경우를 살펴 보면, 특허취소신청절차에서의 특허의 정정에서 “특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다”고 규정하고(특허법 132의3①), 특허무효심판절차에서의 특허의 정정도 “지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다”고 규정하여 정정이 취소신청사유 또는 특허무효사유에 대한 것으로 한정할 것을 요구하지 않고 있다. 이처럼 특허법상의 특허의 정정청구는 시기적 제한만 있을 뿐, 청구횟수의 제한이 없으며 청구의 대상도 청구인이 주장하는 등록무효사유에 관한 것뿐만 아니라 그와 무관한 것도 자유롭게 정정을 청구할 수 있다.

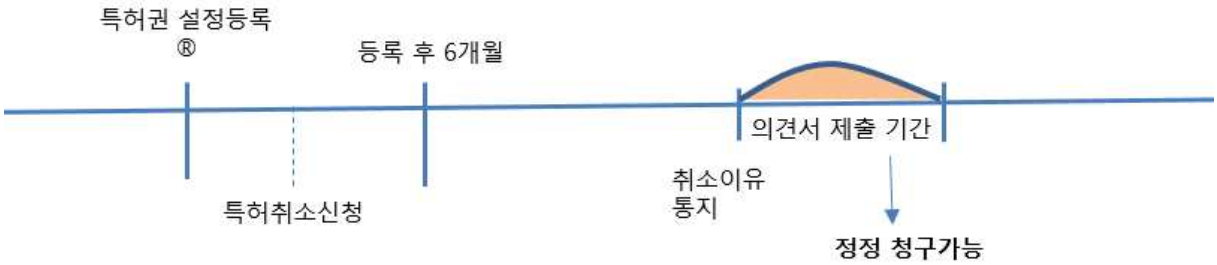
이것은 특허권자로 하여금 폭 넓게 정정을 청구할 수 있게 하여 당해 사건에서의 무효사유에 관한 청구인의 주장과 증거에 대한 방어뿐만 아니라, 당해 심판절차에서 향후 주장될 수 있는 다른 무효사유에 대한 주장과 증거도 대비할 수 있게 한 것이다. 나아가 특허법원의 심리단계에서는 심리범위 무제한설로 인해 상대방이 새로운 주장을 하고 증거를 제출할 수도 있기 때문에 특허무효심판 절차에서 자유롭게 정정을 청구하게 하고, 심판부로 하여금 일괄해서 정정의 가부 및 무효 여부를 판단하도록 한 것이며, 이것은 상표등록 무효심판에서도 마찬가지이므로 달리 취급할 이유가 없을 것이다.

따라서 상표등록 무효심판 절차에서 상표권자는 상대방이 주장하는 무효사유에 관한 것이 아닐지라도 원부에 기재된 등록상표 또는 등록한 지정상품에 관한 것이라면 자유롭게 정정을 청구할 수 있다. 다만, 정정하고자 하는 지정상품이 다른 정정청구에 의해 이미 삭제된 경우, 정정하려고 하는 지정상품에 대하여 이미 상표등록무효심판의 심결이 확정된 경우에는 상표권이 소급적으로 소멸한 것이므로 정정청구를 불인정해야 할 것이다.

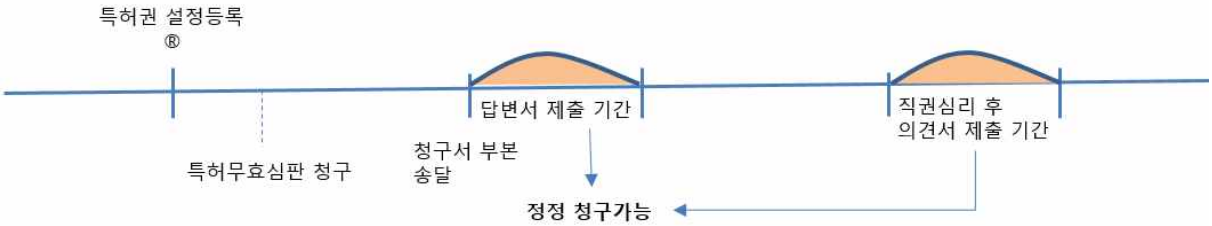
바. 정정의 청구 시기

특허법은 정정청구의 시기를 매우 제한적으로 인정한다. 이것은 특허권자가 비슷한 취지의 제도인 정정심판을 언제든지 자유롭게 청구할 수 있기 때문이다. 특허법은 정정청구제도와 정정심판제도를 함께 운용하면서 양자의 청구시기를 제한하여 비슷한 절차의 중복, 심리의 지연이나 불경제를 방지하도록 하고 있는데, 이것을 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다.

특허취소신청 절차에서 특허권자는 심판장이 특허취소결정을 하려고 취소이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 주었을 때 그 지정된 기간에 정정청구를 할 수 있다(특허법 132의3①).



그리고 특허무효심판, 정정무효심판 절차에서 특허권자는 심판청구에 대한 답변서 제출기간 또는 심판관의 직권심리에 의한 의견서 제출기간에 정정청구를 할 수 있다. 답변서 제출기간 후에도 청구인이 증거서류를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 심판장이 정한 기간에 정정청구를 할 수 있다(특허법 133의2①, 137③).



물론 정정청구는 특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판 절차가 특허심판원에 계속 중인 경우에 해당 절차 내에서 종속적으로 허용되는 것이므로, 특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판에 대한 결정 또는 심결이 내려진 후에는 그 결정 또는 심결에 대한 불복이 특허법원 또는 대법원에 계속 중인 경우라도 정정청구를 하지 못한다.

한편, 정정청구와 정정심판의 관계에서 특허법은 양자의 청구시기를 제한하여 가급적이면 비슷한 절차가 중복되지 않도록 조정하고 있다. 먼저 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간, 특허무효심판 또는 정정무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에는 정정심판을 청구하지 못한다(특허법 136②i,ii). 이 경우에는 특허권자가 특허의 정정청구를 할 수 있으므로 방어권이 주어지고, 특허법원, 대법원에 계속 중인 경우에는 특허법원의 심리범위가 제한설을 채택

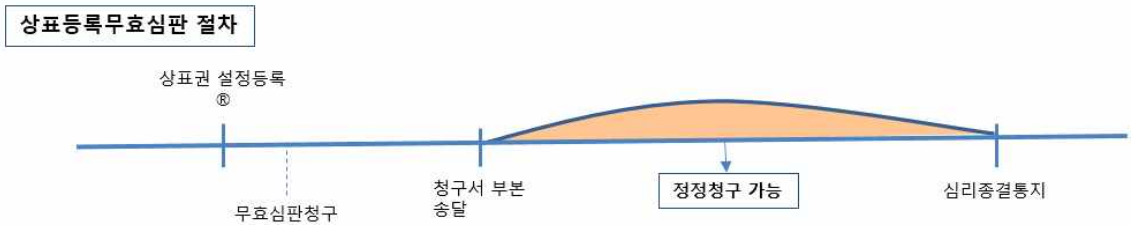
하여 특허청장이 새로운 특허취소신청의 이유나 증거를 제출할 수 없으므로 정정심판을 청구하지 못하더라도 특허권자의 방어권 행사를 제한하는 것은 아니기 때문이다. 그렇지만 특허무효심판의 심결 또는 정정무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원의 변론종결일(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)까지 정정심판을 청구할 수 있다(특허법 136②i단서). 이 경우에는 특허법원의 심리범위가 무제한설을 채택하고 있기 때문에 무효심판 청구인이 새로운 이유나 증거를 제출할 수 있으므로 특허권자에게 새로운 방어의 기회를 줄 필요가 있기 때문이다.

시기	종류	정정청구	정정심판청구
특허심판원 계속중	특허취소신청	○	×
	특허무효심판	○	×
	정정무효심판	○	×
특허법원/대법원 계속 중	특허취소신청	×	△
	특허무효심판	×	○
	정정무효심판	×	○
특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판이 계속 중이지 않은 경우		×	○

이처럼 특허법은 종속적 절차인 특허의 정정청구와 독립적 절차인 특허의 정정심판을 함께 운용하고 있는데, 앞서 살펴본 것처럼 특허법의 보호대상인 발명은 고도의 기술 사상이므로 그것을 객관화하여 표현하는 것이 어렵기 때문에 등록 전후를 불문하고 보정 또는 정정의 필요성이 지대하다. 따라서 특허법은 특허심판원 단계에서는 특허취소신청 절차나 특허무효심판 절차를 심리하는 심판부가 특허의 정정을 함께 판단하도록 하고, 특허심판원 단계를 벗어나면 특허권자가 정정청구를 할 수 없기 때문에 그 경우에는 독립적 절차인 정정심판을 청구할 수 있도록 한 것이다.

그러나 상표법상 상표 또는 상품의 보정이나 정정은 특허에 비해 니즈가 약하고 특허심판원 단계에서 정정청구가 이루어지면 특별한 사정이 없는 한 상표권자는 충분히 상표 또는 상품을 정정할 수 있고, 상대방은 충분히 그 정정에 대해 다툴 수 있

으며, 심판부도 그 정정의 가부를 판단하는 것이 비교적 용이하여 향후 2차, 3차의 정정의 필요하거나 정정의 무효를 둘러싼 다툼이 빈번하지는 않을 것으로 예상할 수 있다. 이 점에서 본 연구는 제1절에서 현재 시점에서는 상표법에 정정청구제도만 도입하면 충분하고 정정심판제도는 도입할 필요가 적다고 결론을 내린바 있다. 그렇다면 상표의 정정청구가 등록 후 상표 또는 상품을 정정할 유일한 제도라 할 것이고, 상표 또는 상품의 정정청구에 대한 상대방의 다툼이나 심판부의 판단이 그리 어려운 것도 아니라는 점에서 상표법상 정정청구는 그 시기를 좁게 제한하지 말고 당해 심판의 심리가 종결될 때까지는 언제든지 청구할 수 있도록 함이 타당할 것이다.[59]



한편, 정정청구의 횟수에 대해서는 제한이 없으므로 위 기간에 몇 번이고 정정청구를 할 수 있다. 그리고 특허법에서와 마찬가지로, 해당 무효심판절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 간주할 필요가 있다(특허법 132의3②, 133의2②, 137④ 준용 133의2② 참조). 그래야 상표권자가 정정하려고 하는 사항이 무엇인지를 분명히 하여 심리 대상을 명확히 확정할 수 있기 때문이다.

사. 정정의 절차

(1) 정정청구서의 제출

상표권자는 정정청구서를 제출하여야 한다. 상표등록무효심판 절차에서의 정정청구 방식은 특허무효심판 절차에서의 정정청구방식을 참고할 필요가 있다.

특허법상 정정청구를 하는 자는 특허법시행규칙 별지 제32조 서식에 의해 작성한 정정청구서를 제출하여야 한다(특허법시행규칙 제57조의2). 정정청구서에는 ⅰ) 특허권자의 성명 및 주소, ⅱ) 대리인인 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지, ⅲ) 심판번호, ⅳ) 청구취지 및 청구이유를 기재하여야 한다.

59) 참고로 심판을 청구할 수 있는 자는 심리가 종결될 때까지 그 심판에 참가할 수 있다(상표법 142).

청구취지 란에는 청구의 취지를 “특허 제OOOOOOOO호의 명세서 및 도면을 정정청구서에 첨부된 명세서 및 도면과 같이 정정한다라는 심결을 구함”과 같이 간략하게 적되 필요에 따라 별지를 사용할 수 있고, 청구이유 란에는 “별지와 같음”이라고 적고, 구체적인 청구의 이유 및 정정 전과 후에 대한 특허발명과의 구체적인 대비표를 별지에 적어 첨부하여야 하는데, 명세서 또는 도면을 정정할 때에는 정정한 명세서 및 도면의 전문을 첨부해야 한다.[60]

특허법상 정정청구의 방식을 참고하면, 상표권자는 소정의 서식에 의해 작성한 정정청구서를 제출하도록 하여야 할 것이고, 그 청구서에는 심판번호 및 청구취지와 청구이유를 기재해야 하는데, 청구취지는 “상표등록 제OOOOOOOO호의 상표 및 상품을 정정청구서에 첨부된 상표 또는 상품과 같이 정정한다라는 심결을 구함”이라고 기재하고, 청구이유 란에 구체적인 청구이유와 정정 전후의 대비표를 적고, 상표 또는 상품의 일부를 정정하는 경우라도 정정한 상표 또는 상품의 전문을 첨부하도록 해야 할 것이다.

심판관은 상표권자의 정정청구가 적합한지 여부를 직권으로 심리하여 적합하지 아니하면 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는데, 이는 강행규정이다.

(2) 정정청구서의 보정

특허법에서와 마찬가지로 상표권자는 정정청구를 할 수 있는 기간 내에 정정청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정을 할 수 있어야 한다. 정정청구는 횟수에 무관하게 여러 번 할 수 있는데 여러 번 정정을 청구하게 하는 것보다 정정청구를 하였을 때 적법하게 바로잡도록 하는 것이 시간적, 절차적인 측면에서 타당하기 때문이다.

다만, 특허법상 정정한 명세서 또는 도면은 청구 취지의 일부를 구성하므로 그 요지를 변경할 수 없다(특허법 133의2④ 준용 140②). 따라서 정정청구서의 보정은 정정청구의 ‘동일성을 유지’하는 한도 내에서만 인정되며, 정정청구하지 아니한 사항을 보정하는 것은 정정청구의 요지가 변경된 것으로 취급하고 있다.

---

60) 명세의 정정시에는 정정된 명세서 전문을 첨부하여야 하며, 명세서만을 정정할 때에는 도면을 첨부할 필요가 없고 반대로 도면만을 정정할 때에는 명세서를 첨부할 필요는 없다.

그러나 상표법의 영역에서도 정정청구서의 보정을 이와 같이 엄격하게 운용할 것인지는 검토의 소지가 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 본 연구가 제안한 상표의 정정청구는 무효심판절차가 계속중이라면 심리종결전까지는 언제든지 다시 청구할 수 있는 것이고, 상표권자가 정정청구(1차)를 하고 다시 정정청구(2차)를 한다면 1차 정정청구는 취하된 것으로 간주되기 때문에 굳이 2차 정정청구를 강요하기 보다는 1차 정정청구를 보정하도록 함이 간명할 것이기 때문이다. 실무상 정정청구서의 청구취지에는 정정의 대상이 되는 상표등록번호만 기재하고, 구체적으로 정정을 하고자 하는 상표 또는 상품은 청구이유 란에 기재하기 때문에 추후 정정을 하고자 하는 상표 또는 상품을 보정하더라도 그것을 요지변경이라고 볼 이유는 없으며, 심판의 심리를 지연시키거나 원점으로 돌리는 것도 아닐 것이다. 따라서 상표법상 정정하고자 하는 상표 또는 상품에 대한 보정은 당초에 청구한 상표 또는 상품과 '동일성'의 범위를 벗어나는 것이라도 그 보정을 배척할 필요는 없을 것이다. 여기에서의 요지변경은 청구취지의 변경으로서 정정청구의 대상상표 또는 대상상품을 수정하거나 변경하는 것을 말하고, 그 보정 후의 상표 또는 상품이 등록상표 또는 등록한 지정상품의 요지를 변경하는 것으로서 부적법한 정정인지 여부는 별개의 문제로 판단할 문제이다.

보정서 제출시에는 청구이유 란에 기재해야 하는 사항을 기재하여야 하고, 보정서뿐만 아니라 보정사항이 반영된 전체 서면을 첨부하여 제출하여야 할 것이다.

(3) 정정청구의 취하

특허법상 정정청구는 ⅰ) 정정청구를 할 수 있는 기간과 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내의 기간, ⅱ) 정정청구의 직권심리에 의한 의견서 제출기간 중 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있도록 하고 있다. 정정청구기간을 한정하고 있기 때문에 그 취하도 기간의 제한을 둔 것으로 생각된다.

그러나 본 연구가 제안한 바에 따르면 상표법상 정정청구는 무효심판절차가 계속중이라면 심리종결시까지 언제든지 청구할 수 있는 것이므로, 정정청구의 취하시기를 엄격하게 제한하기 보다는 당해 무효심판의 심리가 종결될 때까지 취하할 수 있다고 보면 될 것이다.[61] 물론 정정청구를 취하하면 심리의 대상이 바뀌어 재심리의 문제가

61) 심판청구 취하의 일반법리에 따라 심결이 확정될 때까지 정정청구를 취하할 수 있다고 하면 어떻게 될까(상표법 148① 참조). 이렇게 되면 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중에 정정청구를 취하할 수 있는 것이 되어 무효심판에서의 판단자료와 특허법원에서의 판단자료가 상이하게 되는 문제가 생긴다. 또한 심결 후

발생할 수 있지만 정정청구의 취하는 상표권자의 방어권 행사의 연장선상에 있는 것이고, 상표법상 상표권자가 상표 또는 상품의 정정을 취하하여 심판부가 무효심판사건을 재심리하더라도 심리에 그다지 큰 부담을 주는 것도 아니다.

아. 정정의 효과

(1) 정정이 적법한 경우

정정청구가 적법한 경우에는 명시적인 중간결정 없이 정정한 상표 또는 상품에 의하여 무효심판청구에 대한 심리를 진행하며, 최종적으로 결정문, 심결문의 주문 및 이유란에 정정에 관한 사항을 기재한다.

상표등록무효심판 절차 또는 정정무효심판 절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 당해 심판 절차에서 함께 심리되는 것이므로, 특허의 정정심판청구와 달리 정정만 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결 참조).

【심결문 작성 방식】

○ 정정을 인정하는 때에는 그 취지를 심결의 주문 중에 기재함(무효심판의 인용, 기각 불문)

1. 특허 제OO호의 명세서를(2020.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서와 같이 정정한다.
2. 특허 제OO호의 청구범위 제O항 내지 제O항을 무효로 한다. / 이 사건 심판청구를 기각한다.
3. 심판비용은 OOO이 부담한다.

○ 정정을 인정하지 않는 경우에는 그 취지를 '심결의 이유' 중에 기재함
(심판편람 제13판 제12편 제5장 449면, 461면 참조)

등록상표 또는 지정상품에 대하여 정정을 허여하는 취지의 결정이 확정되면, 정정은 소급효가 있는 것이므로 그 정정 후의 상표 또는 상품에 의하여 상표등록출원, 출원공고, 등록결정, 등록공고 및 상표권의 설정등록이 된 것으로 간주하게 된다.

그리고 상표 또는 상품에 대하여 정정을 한다는 심결이 있는 경우에는 특허의 정정과 마찬가지로 특허심판원장은 그 내용을 특허청장에게 알려야 하며 특허청장은 이를 상표공보에 게재하도록 해야 할 것이다.

에는 정정청구를 할 수 없는데 무효심판 자체가 아니라 그에 종속한 정정청구만 취하할 수 있게 하는 것은 제도의 취지상 적절하지 않다. 따라서 심리를 종결할 때까지만 취하할 수 있다고 규정하는 것이 바람직해 보인다.

(2) 정정이 부적법한 경우

정정청구가 부적법하면 별도의 결정 또는 심결을 하지 않고, 결정문, 심결문의 이유란에 정정청구를 채택할 수 없는 이유를 함께 기재하고 정정청구를 기각한다.

정정청구가 부적법하더라도 이에 대한 별도의 불복은 허용되지 않으며, 등록무효심결에 대한 불복의 소에서 함께 다툴 수 있을 뿐이다.

부적법한 정정이 간과되어 상표등록무효심판 또는 정정무효심판의 기각 심결이 확정된 경우에 부적법한 정정은 정정무효사유에 해당하고, 정정무효심판에서 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 간주하여야 할 것이다(특허법 137⑤ 참조).

다만 정정 부분에 대한 판단이 잘못되었더라도 등록무효라고 판단한 결론 자체가 정당하다면 등록무효의 소급효에 따라 정정을 유지할 근거가 없어진 것이므로 굳이 정정 부분에 대한 판단을 잘못 잡기 위하여 결정, 심결을 취소할 실익은 없게 될 것이다(특허법원 2008. 11. 21. 선고 2008허5137 판결 참조).

3. 상표등록취소심판 절차에서 정정청구의 인정 여부

가. 서설

상표법은 특허법에 없는 취소심판 제도를 도입하고 있다. 따라서 상표등록 취소심판절차에서도 등록상표, 등록한 지정상품 또는 서비스업의 정정을 허용할 것인지에 대해서 살펴볼 필요가 있다.

상표법은 제119조 제1항 제1호 내지 제9호에서 등록취소사유를 열거하고 있는데, 이 중에서 상표 또는 상품의 정정과 관련이 있는 규정은 제1호 및 제2호의 부정사용을 이유로 하는 취소심판, 제3호의 불사용을 이유로 하는 취소심판의 3가지이므로 이것들을 중심으로 정정청구의 인정 여부를 살펴볼 예정인데, 본 연구는 상표등록 취소심판 절차 내에서는 상표 또는 상품의 정정을 허용할 수 없다는 것이 결론이다.

그 이유는 정정청구제도와 취소심판제도는 본질이 다른 점, 취소심판은 원칙적으로 취소심판청구 후 사정변경을 인정하지 않는다는 점, 취소심판에서 상표 또는 상품의

동일·유사 여부가 문제된 사례들을 실증적으로 살펴보더라도 정정청구를 인정할 실익이 없기 때문이다.

나. 정정청구제도와 취소심판제도의 이질성

특허법상 정정청구제도는 특허취소신청절차, 특허무효심판절차, 정정무효심판절차 내에서 특허권자가 명세서 또는 도면을 정정할 수 있는 기회를 부여하여 특허의 취소 또는 무효를 방어할 수 있도록 하는 종속적, 방어적, 사후적인 절차이며, 이것은 상표법의 경우도 마찬가지라 할 것이다. 한편, 상표등록취소심판은 상표권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 전용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하거나 또는 막상 상표등록을 받기만 하고 그 상표를 3년 이상 사용하지 않은 경우에 그 등록을 취소시키는 사후적 제재 수단이다. 이처럼 정정청구제도와 취소심판제도는 모두 등록 후 사후적인 절차라는 점에서 공통이지만 그로 인해 함께 어우러지는 것이 불가능하다. 다시 말해서, 상표등록 취소심판은 그 심판청구 전에 등록상표의 부정사용 또는 장기간의 불사용 사실이 있어 그것을 문제삼아 상표권자를 제재하기 위한 규정인데, 심판청구 후에 상표 또는 상품의 정정을 허용하여 그 하자를 치유할 수 있게 하는 것은 사후적 제재라는 취소심판제도의 본질에 반하기 때문이다. 따라서 상표등록 취소심판 절차 내에서 상표권자로 하여금 문제가 되는 상표 또는 상품을 정정할 수 있게 할 수는 없다 할 것이다.

다. 취소심판청구 후 사전변경 불허의 원칙

상표법 제119조 제1항 제1호 내지 제3호에 해당하는 것을 사유로 취소심판을 청구한 후 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소사유에 영향이 미치지 아니한다(상표법 119④). 취소심판제도는 심판청구 전에 발생한 잘못을 제재하기 위한 규정인데, 심판청구 후에 그 잘못을 치유했다고 하여 취소를 면할 수 있게 한다면 취소심판제도는 유명무실해질 것이기 때문이다.

결국 상표등록 취소심판이 청구되고 그 절차 내에서 상표권자가 문제가 되는 상품 또는 상표를 정정함으로써 그 심판청구에 해당하는 사실이 없어지게 되었더라도 취소사유에는 영향을 미칠 수 없고 따라서 취소심판절차에서는 정정청구를 인정할 실익이 없다 할 것이다. 이처럼 정정청구는 취소심판청구 후 사정변경에 해당하여 상표

법 제119조 제4항과 충돌하므로 취소심판절차에서 정정청구를 인정하는 것은 타당하지 아니하다.

라. 취소심판 사례 분석

(1) 동일성과 요지변경이 아닌 범위의 비교

상표권자의 부정사용을 이유로 취소심판에서는 상표권자가 등록상표와 동일하지 않은 실사용상표를 사용했어야 하고, 불사용을 이유로 하는 취소심판에서는 상표권자가 등록상표를 사용하지 않았을 것을 요건으로 하므로 동일성이라는 개념이 개입되는바, 여기에서의 동일성과 요지변경을 비교해 볼 필요가 있다.

불사용을 이유로 하는 취소심판에서, 판례는 "'등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, '동일한 상표'에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다"고 하며, "등록상표 사용으로 인정되는 범위를 다소 탄력적으로 해석하여 상표권자의 상표 사용의 자유 내지는 그 상표의 동일성 인식에 관한 일반 수요자의 신뢰를 보호할 필요도 있다"고 한다.[62] 또한 상품의 면에서도 판례는 "등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 않은 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 않은 때"를 말한다고 전제한 후에, 해당 사건에서 등록상표의 지정상품은 '스킨케어용 화장품'이고 등록상표를 사용한 상품은 완제품으로서의 화장품이 아니라 화장품의 원료 제품이므로 거래사회의 통념상 동일성이 있는 상품으로 보기 어렵다고 판단한 원심 판결을 지지하였다.[63]

이처럼 불사용 취소심판에서는 상표 또는 상품의 동일성이라는 개념을 인정하고 있는데, 이것은 상표권자의 상표 사용의 자유 내지는 그 상표의 동일성 인식에 관한 일반 수요자의 신뢰를 보호하기 위한 것이라고 하며, 이 점에서 동일성은 상표법 제40조 제2항 각호 소정의 요지변경이 아닌 경우보다 탄력적으로 해석되는 경향이 있다. 다시 말해서 상표법은 지정상품의 범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명, 상표의 부기적인 부분의 삭제만을 요지변경이 아닌 것으로 매우 엄격하게 규정하

62) 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결
63) 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12100 판결

고 있지만, 불사용 취소심판에서의 판단 사례들을 보면 상표의 부기적인 부분의 추가, 변경 등을 동일성의 범위에 있는 것으로 판단한 경우가 적지 않다. 이처럼 불사용 취소심판에서 인정되는 '동일성' 개념은 보정 또는 정정에서 인정되는 요지변경이 아닌 경우보다 넓고 탄력적으로 인정되고 있기 때문에 굳이 상표 또는 상품을 정정하지 않더라도 상표권자는 방어가 가능한 경우가 대부분이다.

부정사용을 이유로 하는 취소심판은 불사용 취소심판과 제도의 취지가 다르기 때문에 부정사용 취소심판에서의 상표의 동일성 개념은 불사용 취소심판에서의 동일성 개념과 다르게 해석된다. 상표권자가 고의로 실사용상표를 등록상표와 다르게 사용하였고 그 결과 대상상표와 오인·혼동을 불러일으켰다면 불사용 취소심판 사건에서는 실사용상표가 등록상표와 동일성 있는 상표의 사용으로 인정될 수 있는 경우라도 부정사용 취소심판에서는 엄격하게 해석하여 실사용상표의 사용을 등록상표의 사용이 아닌 것으로 판단하기도 한다.

그 결과 부정사용을 이유로 하는 취소심판에서는 실사용상표가 상표법 제40조 제2항 각호 소정의 요지변경이 아닌 사유에 해당하는 것이라고 항변을 해도 그 사용이 고의에 의한 것이라면 등록상표와의 동일성이 부정될 수 있다. 이처럼 부정사용을 이유로 하는 취소심판에서의 동일성 개념과 보정 또는 정정에서의 요지변경이 아닌 범위는 제도의 취지에 따라 달리 판단되므로 정정청구를 허용하더라도 정정을 하여 부정사용으로 인한 등록취소를 면할 수 있는 것도 아니다.

(2) 사안별 검토

상표등록 취소심판 사건에서 상표 또는 상품의 동일성이 다투어진 사례들에 비추어 취소심판절차에서 정정청구를 인정할 실익이 있는지를 자세히 살펴보기로 한다.

먼저 불사용을 이유로 하는 취소심판 사건에서 등록상표와 사용상표의 동일성이 문제로 되었던 사건들은 다음과 같다.

순번	사건번호	등록상표	사용상표	동일성 인정여부	요지변경	
					판단	근거
1	2004후622	새 나 라 SAE NA RA	새나라치킨	인정	요지변경	표장 추가

2	2004허7395	ESTOL	ESTOL 3609	인정	요지변경	표장 추가
3	2008허12661	鬼ころし	鬼ころし	인정	요지변경	표장 추가
4	2010후1435	삼부자	소문난 삼부자	인정	요지변경	표장 추가
5	2011허2022	TUSCARORA	TUSCARORA	인정	요지변경	요부 삭제
6	2012후2685	몬테소리	베이비 몬테소리	인정	요지변경	표장 추가
7	2012후2463	CONTINENTAL 콘티넨탈	CONTINENTAL	인정	요지변경	요부 삭제
8	2012허9075	따오기	따오기쌀	인정	요지변경	표장 추가
9	2016후311	SIMHAE 심해	simhae	인정	요지변경	요부 삭제
10	2016허120	피노키오	피노키오 미술관	인정	요지변경	표장 추가
11	2015후1928	항운병원		인정	요지변경	표장 추가
12	2016후2188	PEACEWORKS	PEACEWORKS	인정	요지변경	동일성변경
13	2018후12370		正官庄 紅蔘	인정	요지변경	표장 추가
14	2018후12394	正官庄 紅蔘 6 KOREAN RED GINSENG	정관장 紅蔘 6	인정	요지변경	표장 추가

15	2018허4003	GENESIS 세너시스	GENESIS	인정	요지변경	요부 삭제
16	2018허8807	라비앙	Labien 라비앙	인정	요지변경	표장 추가
17	2008허5953	Weber	Weber Weber GRAPHICS Weber Graphics	인정	요지변경	표장 추가
18	2008허10221	IBK	IBK CONSULTING GROUP	인정	요지변경	표장 추가
19	2009허7703[64]	청해부페 BUFFET		인정	요지변경	표장 추가
20	2011허9054[65]			인정	요지변경	표장 추가
21	2004허165	SPOREX 스포렉스	KOLON SPOREX	불인정	요지변경	표장 추가
22	92후698	허벌 에센스	Herbal Essences	불인정	요지변경	구성 변경
23	2005허5341	POCA	POCACHIP	불인정	요지변경	구성 추가
24	2004후2703	STORM	292513STORM	불인정	요지변경	구성 추가
25	2007허3486	장수★★★★★	장수돌침대★★★★★	불인정	요지변경	구성 추가 외관 변경
26	2008후514		교연	불인정	요지변경	표장 추가
27	2008허6222	드림안과	드림성모안과의원	불인정	요지변경	표장 추가

64) 사용상표는 등록상표에서 식별력이 없는 'BUFFET' 부분을 삭제하고, 한글 '웨딩'을 병렬적으로 추가한 것이다.

28	2011허5359			불인정	요지변경	동일성 변경

위 표에서처럼 동일성이 인정된 경우(순번 1번 내지 순번 20번)에는 정정이 실익이 없는 경우이고, 동일성이 불인정된 경우(순번 21번 내지 순번 28번)에는 정정을 인정하더라도 요지변경에 해당함을 이유로 정정이 불인정될 가능성이 큰 것들이다.

불사용 취소심판에서의 표장의 동일성은 실사용상표가 거래사회에서 사용된 구체적인 실정을 고려하여 판단하는 것이고, 거래사회의 통념상 일반수요자나 거래자가 등록상표의 사용이라고 인정할 정도면 족하지만, 요지변경은 장래의 사용을 염두에 두고 정형적, 형식적으로 판단할 수 밖에 없기 때문에 표장의 구성요소를 추가하는 경우는 물론이고 삭제하거나 감축하는 경우라도 전체적인 외관 등에 영향이 없어야 하므로 대개의 경우 동일성의 판단이 요지변경의 판단에 비해 탄력적인 경우가 많다. 이처럼 불사용 취소심판에서는 표장의 동일성 개념을 탄력적으로 해석하여 문제를 해결할 수 있다는 점에서 상표권자로 하여금 정정의 기회를 부여해야만 할 당위성을 찾기는 어렵다.

순번	사건번호	지정상품	사용상품	동일성 인정여부	요지변경	
					여부	근거
1	2007허6386	침대	전기침대	인정		
2	2012허7659	곡물수프	차말이 누룽지	인정	요지변경	동일성 변경
3	2017허7869	물비누	안면세제	인정	요지변경	동일성 변경
4	2017허8251	음료용 홍삼엑기스	홍삼농축액	인정	요지변경	동일성 변경
5	2005허1196	보철 충전용 재료	레진분리제	불인정	요지변경	동일성 변경

65) 사용상표는 등록상표와 비교할 때 색채의 유무, 좌측 상단에 ' '가 표시되어 있고, 냉면 그릇 옆쪽에 설명 문구가 추가되어 있으며, '韓國直送'이 '韓國本場'으로 변경된 점 등에 차이가 있다.

6	2007후4434	음료용 야채주스	알로엑스 골드	불인정	요지변경	동일성 변경
7	2009허4476	향수	자동차용 방향제	불인정	요지변경	동일성 변경

위 표는 불사용을 이유로 하는 취소심판 사건에서 상품의 동일성 여부가 다투어진 경우이다. 상품의 동일성이 인정된 경우(순번 1번 내지 순번 4번)에는 사실상 정정이 필요 없는 것이고,[66] 동일성이 부정된 경우(순번 5번 내지 7번)에는 지정상품을 사용상품으로 변경하는 정정을 하면 그것은 요지변경이 되어 정정이 불인정될 것이다.

물론 정정청구제도가 아니라 정정심판제도를 도입하여 상표권자가 적극적으로 미리 지정상품명을 사용하고자 하는 정확한 상품명으로 정정할 기회를 준다면 불필요한 취소심판청구를 예방할 수도 있겠지만 그러한 니즈에 비해 정정심판제도를 도입하여 운영하기는 정정무효심판을 청구하여 정정의 효력을 다투어야 하는 상대방의 부담 및 행정적 부담이 더 클 것으로 생각된다.

부정사용을 이유로 하는 취소심판의 심결례를 살펴보더라도 취소심판절차에서 정정청구를 인정해야 할 당위성을 찾기는 쉽지 않다.

순번	사건번호	등록상표	사용상표	동일성 인정여부	요지변경	
					여부	근거
1	2004허3058	LONDON SOMA 런 던 소 마	SOMA	인정	요지변경	표장추가
2	2007허2589	Cdes	Cdes	인정	요지변경	동일성 변경
3	2015후1478	NNGC NewallaweN Numismatic Grading Company 놀라운화폐등급평가사	NNGC NewallaweN Numismatic Grading Company	인정	요지변경	동일성 변경
4	2002후1225	ROOT	ROOT PORT	불인정	요지변경	표장추가

66) 정정의 기회를 주더라도 순번 1번만 요지변경이 아닌 것으로 판단될 여지가 있고, 순번 2번 내지 순번 4번은 지정상품을 감축하는 것이 아니므로 정정이 불인정될 것이다.

5	2003후2713	NUK 누크	NUK	불인정	요지변경	요부삭제
6	2003허7190	Aquam	Aquam	불인정	요지변경	동일성변경
7	2007허6645	tommyatkins	Tommy Atkins	불인정	요지변경	동일성변경
8	2008허3404	cor		불인정	요지변경	동일성변경
8	2010허7778	CG		불인정	요지변경	동일성변경
10	2011허1678	Ktdom	KTdom	불인정		
11	2011허1678	MISOPOLO SPORTS	MISO POLO SPORTS	불인정	요지변경	동일성변경
12	2012허306	sisley	sisley PARIS MODE	불인정	요지변경	표장추가
13	2012허3145	POLHAM	POLHAM	불인정		
14	2013허3586	N UNISTAR		불인정	요지변경	동일성변경
15	2013후1924	꾸이랑	꾸이랑	불인정	요지변경	동일성변경
16	2016후199	Fpaige	Gf.Paige	불인정	요지변경	동일성변경

17	2016후663	DICOVERY	DICOVERY	불인정	요지변경	동일성변경
18	2016후823	SEA TREE	씨트리	불인정	요지변경	동일성변경
19	2016허7763			불인정	요지변경	동일성변경
20	2017허5573	장수자	장수자★연옥침대	불인정	요지변경	동일성변경
21	2018허8432	현대 멀티캡	HYUNDAI MultiCAV	불인정	요지변경	동일성변경
22	2006허8248	보온도시락	보온병	불인정	요지변경	동일성변경

위 표에서 표장의 동일성이 인정된 경우(순번 1번 내지 순번 3번)에는 정정을 할 필요가 없는 경우이고, 표장의 동일성이 부정된 경우(순번 4번 내지 순번 21번) 또는 상품의 동일성이 부정된 경우(순번 22번)에는 정정을 하더라도 대부분이 요지변경임을 이유로 정정이 불인정될 가능성이 크다. 그나마 정정이 요지변경이 아닌 것으로 판단될 가능성이 있는 것은 순번 10번 또는 순번 13번 정도인데, 정정청구제도가 있더라도 상표권자가 심판청구 전에 미리 등록상표를 실사용상표로 정정해 둘 수는 없기 때문에 이 경우에도 정정의 실익을 찾기는 어려워 보인다.

참고로 정정심판청구제도를 도입하여 상표권자가 사전에 등록상표를 실사용상표로 정정할 수 있으면 취소심판청구를 차단할 수 있겠지만, 정정심판단계에서 심판부는 타인의 대상상표의 존재를 알 수 없기 때문에, 상표권자가 고의로 대상상표에 접근하기 위해 등록상표를 실사용상표로 정정하려는 것을 캐치하기 어렵고, 그 결과 추후 상표권자가 정정된 등록상표를 사용하여 타인의 대상상표와 혼동을 일으키는 것을 제재하지 못하게 되는 문제가 생길 수 있다. 따라서 부정사용 취소심판제도의 취지와 적용요건 등을 고려하더라도 부정사용 취소심판절차에서 정정청구를 허용해서는 아니 될 것이다.

4. 정정 관련 문제

가. 무효심판청구가 취하된 경우에 정정청구의 취급

정정청구 후에 상표등록무효심판 청구가 취하된 경우에는 정정청구가 적법하더라도 정정청구는 무효심판절차에 종속적인 것이므로 그 정정에 대해서 판단하지 않으며, 정정청구는 없었던 것으로 된다.

나. 정정청구의 일부 인용 여부

특허법상 정정청구와 관련하여, 특허발명은 하나의 기술사상에 기초한 것인만큼 비록 복수항에 걸친 정정을 구하였다고 하더라도 이는 일체로서 정정을 구하는 취지라고 해석되므로, 그 일부항에 정정불허사유가 존재하는 한 정정청구 전체가 모두 허용될 수 없다는 것이 대법원 판례이다(대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결).

그러나 상표권은 지정상품마다 하나씩 별개로 성립하는 것이므로 각 지정상품별로 등록무효 여부를 따지는 것을 원칙으로 하고 있다. 상표법상 이해관계인은 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 무효심판을 청구할 수 있고(상표법 117①후단), 2 이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록되어 있는 상표의 지정상품 중 일부에만 무효원인이 있는 경우 무효원인이 있는 지정상품에 한하여 등록무효의 심판을 할 수 있다는 것이 대법원 전원합의체 판결이다(대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결). 또한 상표등록결정 후에 상표등록료를 낼 때에는 지정상품별로 상표등록을 포기할 수 있으며(상표법 73①), 상표권자는 지정상품마다 상표권을 포기할 수 있고(상표법 101), 심사단계에서도 국회에 상정된 상표법 개정안에 따르면 지정상품별로 상표등록결정과 상표등록거절결정을 할 수 있게 되었다.[67]

상표권의 본질과 상표법의 여러 규정을 고려할 때, 등록상표의 지정상품에 대한 정정청구는 전체를 일체로서 정정을 구하는 취지로 해석할 것이 아니라 그 일부에 정정 불허사유가 존재하더라도 적법한 상품에 대해서는 정정을 허용하고 부적법한 상품에 대해서만 정정을 불허하고 무효심판을 심리함이 타당할 것이다.[68] 따라서 등록상표의 전체 지정상품 중 일부인 a, b, c 상품에 대하여 무효심판이 청구되었고 상표

67) 이 경우 상표등록출원의 지정상품 일부가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정상품에 대하여만 상표등록거절결정을 하여야 한다(제54조 후단)

68) 이것은 하나의 정정청구에서 상표의 정정과 상품의 정정을 함께 청구한 경우도 마찬가지이다.

권자가 a, b, c 상품에 대하여 정정청구를 했지만 a, b 상품에 대한 정정청구만 적법하고 c 상품에 대한 정정청구는 부적법하다면 a, b 상품에 대한 정정을 인정하고 그 결과를 반영하여 a, b 상품에 대해서는 정정청구를 인용하고 무효심판청구를 기각하는 심결, c 상품에 대해서는 정정청구를 기각하고 무효심판청구를 인용하는 심결을 하여야 할 것이다.

(3) 심결 취소 확정 판결에 따라 환송된 심판사건에서 정정청구의 기회 부여

특허심판원의 실무는 특허무효심판 청구를 기각하는 심결이 특허법원에서 취소되어 특허심판원으로 내려오면, 특허심판원은 특허권자에게 정정청구의 기회를 주지 않고 곧바로 무효심결을 확정하고 있지만, 이는 특허권자로 하여금 정정심판 청구를 강제하는 것이 될 수 있기 때문에 환송된 무효심판절차에서 정정청구의 기회를 줄 필요가 있다는 비판이 있다.

이것은 상표법의 경우에도 마찬가지인데, 본 연구의 제안에 따르면 상표법에는 정정청구제도만 있고 정정심판제도가 없기 때문에 환송 후 심판 단계에서 상표권자에게 정정청구의 기회를 줄 필요가 더 크다. 특히 특허법원 단계에서 심리범위 무제한설에 따라 상대방이 새로운 주장과 증거를 제출했고 그것이 채택되어 심결취소의 판결이 내려진 경우라면, 상표권자는 정정심판을 청구하여 다툴 수 없었으므로 그 새로운 주장과 증거에 대하여 환송 후 심판 단계에서 다시 정정을 할 수 있는 기회를 부여함이 공평의 원칙에 부합할 것이다.

(4) 무효심판절차에서의 정정청구와 정정무효심판의 일사부재리 적용 여부

특허무효심판 절차에서 정정청구가 인용되고 그 심결이 확정된 경우, 이후 제기된 정정무효심판에 대하여 일사부재리가 적용되는지를 둘러싸고 학설의 대립이 있다. 긍정설은 정정무효심판은 무효심판에서 한 정정청구가 부적법하다고 다투는 것과 사실상 동일한 심리이고 무효심판과 정정무효심판은 둘 다 당사자계 심판임을 근거로 들거나[69], 적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판에 일사부재리의 적용을 긍정한 대법원 2003후427호 판결의 논리에 따라 ”정정의 적법 여부“라는 청구취지의

69) 긍정설은 거절결정에 대한 불복 심판과 정정심판은 결정계 편면적 구조인 반면에 정정무효심판은 당사자계 대립 구조이므로 일사부재리가 적용되지 않지만, 무효심판절차에서의 정정청구에 대한 판단은 당사자 대립구조이므로 사실상 정정무효심판과 동일한 심리라고 주장한다.

대상이 동일하므로 동일심판에 해당한다는 것을 논거로 든다.

그러나 특허법 제163조의 법문상 심판의 구조가 일사부재리 가부를 결정하는 기준이 아님은 분명하다. 또한 특허무효심판 내에서 반드시 정정의 적법 여부에 대해 당사자 간에 공방이 이루어졌다고 볼 수도 없다. 예를 들어 특허무효심판의 청구인은 특허의 진보성만을 다투고 정정청구를 다투지 않을 수 있으며, 그 경우에는 무효심판 절차에서 정정청구에 관한 판단은 정정심판처럼 결정계 심판청구의 성격을 가지게 될 수도 있다. 결국 특허무효심판절차에서 한 정정청구에 대하여 추후 정정무효심판을 청구하여 다투는 것은 특허법상 규정된 불복절차로서 인정되는 것이고, 일사부재리와는 국면을 달리한다고 보는 것이 타당하다고 한다.[70]

다만 특허무효심판 내 정정청구에서 정정유효의 심결이 있었고 이에 대한 정정무효심판이 제기되어 정정유효로 확정된 경우, 이후 다시 동일한 정정무효심판을 청구하는 것은 동일한 심판의 반복이므로 일사부재리를 적용할 수 있을 것이다.[71]

상표법은 제150조(일사부재리)에서 특허법 제163조와 같은 내용을 규정하고 있고, 상표법이 정정청구제도와 정정무효심판제도를 도입한다면 위와 마찬가지의 해석들이 가능할 것이다. 생각건대, 무효심판절차에서의 정정청구와 그 무효를 구하는 정정무효심판은 동일한 심급에서 심리되는 것이기는 하지만, 상표법이 불복절차로 규정한 것이고 반드시 무효심판 단계에서의 정정청구를 둘러싼 당사자간의 공방과 정정무효심판 단계에서의 정정무효를 둘러싼 공방은 동일한 것은 아니므로 일사부재리가 적용되지 않는다고 볼 것이다. 따라서 상표법에 정정청구제도와 정정무효심판제도를 함께 도입해도 별다른 문제는 없을 것으로 판단된다.

70) 이호상, "특허무효심판절차에서의 정정청구와 후속 정정무효심판 사이에 일사부재리가 적용되는지" 대법원판례해설, 법원도서관, 2019년 상, 512면
71) 위 대법원 판례해설, 523면

제3절

정정청구제도 도입에 따른 영향

1. 등록요건의 판단

특허법상 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 결정이 확정되었을 때에는, 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다(특허법 132의3③ 및 133의2④ 준용 136⑩, 137④ 준용 133의2④).

이것은 정정의 소급효에 따른 당연한 규정이며, 상표법의 경우도 마찬가지라 할 것이므로 무효심판 절차에서 정정을 청구한 상표 또는 상품을 정정한다는 결정이 확정되면, 그 정정 후의 상품에 의하여 상표등록출원 또는 지정상품추가등록출원, 출원공고, 등록결정 또는 심결 및 상표권의 설정등록이 된 것으로 보아야 할 것이다.

따라서 상표법 제33조 제1항 각호 또는 제33조 제2항에 해당하는지 여부 등 등록여부결정시를 기준으로 식별력을 판단함에 있어서 출원상표 및 지정상품은 등록 후 정정된 상표 또는 정정된 상품을 기준으로 판단하여야 할 것이다. 또한 상표법 제34조 제1항 제7호 또는 제35조 제1항 등 선출원 또는 선등록상표와 관련된 조항은 정정으로 인하여 선행상표의 권리범위가 변경된 경우 또는 후출원상표이었던 등록상표가 정정으로 인하여 권리범위가 변경된 경우에는 그 정정된 상표 또는 상품을 기준으로 해당 규정에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다.

한편 상표법 제34조 제3항 제3호의 3년 출원 금지에 관한 규정은 정정청구제도와 무관하므로 정정청구제도가 도입되더라도 영향이 없을 것이다. 앞서 살펴본 바와 같이 취소심판절차에서는 정정청구를 할 수 없기 때문에 정정으로 인하여 지정상품이 감축되거나 삭제되어 이 규정이 적용될 가능성이 없기 때문이다.

2. 1상표1출원 위반과 정정

상표등록출원을 하려는 자는 1상표1출원의 원칙상 “상품류의 구분에 따라 1류 이상의 상품을 지정하여 1상표마다 1출원”을 하여야 한다(상표법 38①).

이 규정에 위반한 경우는 상표등록거절이유, 정보제공이유, 이의신청이유에 해당하며, 상품류를 불문하고 둘 이상의 지정상품 중 하나의 상품에만 거절이유가 있어도 ‘출원일체의 원칙’에 따라 해당 출원 전체가 거절될 수 있다. 그러나 1상표 1출원의 규정은 절차의 편의를 위해 규정한 것이므로 착오로 등록된 경우라도 등록무효사유에 해당하지는 않는다. 따라서 1상표1출원 위반의 경우 등록무효심판 절차에서 정정의 필요성은 없지만, 다른 무효사유로 인하여 무효심판이 청구된 경우에 상표권자는 지정상품의 범위를 감축하거나 포괄명칭으로 된 상품명을 세분화하는 정정을 할 수는 있다.

3. 출원공고결정전의 보정이 요지변경인 경우의 취급

상표법은 상표권 설정등록이 있은 후에 출원공고결정 전에 한 보정이 요지변경인 것으로 인정된 경우에 그 상표등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 출원한 것으로 간주하는 규정을 두고 있다(상표법 40③).

이것은 출원공고결정 후의 보정이 요지변경인 것으로 인정되는 경우에 보정을 하지 아니하였던 상표등록출원에 관하여 상표권이 설정등록된 것으로 보는 것과 취급이 다른데(상표법 41③), 후자의 경우에는 심사관이 거절이유가 없다고 판단하여 출원공고를 한 경우이기 때문에 보정의 효과를 부정하더라도 등록 후 무효로 될 가능성이 크지 않지만, 전자의 경우에는 보정의 효과를 부인하면 상표등록이 무효로 될 가능성이 높기 때문에 보정의 효과를 인정하되 제3자와의 형평을 고려하여 출원일을 보정서 제출일로 늦춘 것이다.

상표법 제40조 제3항은 일본 상표법 제9조의4와 같은 내용의 규정이다. 일본은 1996년 상표법 개정에서 출원공고제도를 폐지하고 등록공고 및 등록 후 이의신청제도로 전환하면서 우리 상표법 제41조의 출원공고결정등본 송달 후의 보정에 해당하는 규정들은 삭제하였지만, 상표등록 전에 한 보정이 요지변경인 경우에는 우리 상표

법 제40조 제3항과 같이 보정서 제출일을 출원일로 간주하는 규정을 두게 되었다. 이처럼 우리 상표법과 일본 상표법이 특허법과 달리[72] 보정이 요지변경인 경우에 그것을 무효사유로 하지 않고 출원일을 늦추는 것으로 한 것은 상표법에는 정정청구 내지 정정심판제도가 없기 때문에 일단 상표등록이 되고나면 상표권자는 어떤 방어수단도 없게 되기 때문이다.

따라서 상표법이 정정청구제도를 도입하여 상표권자에게 요지변경을 치유할 방어수단이 생기게 되면 요지변경이 있는 상표등록을 무효사유로 하고, 상표법 제40조 제3항의 규정은 삭제하는 것을 검토해 볼 필요가 있다.

4. 상표공보에의 게재

특허법의 경우와 마찬가지로(특허법 136⑫,⑬), 등록상표 또는 지정상품을 정정한다는 심결이 확정되면 특허심판원장은 그 내용을 특허청장에게 알려야 하며, 특허청장은 정정한 내용을 상표등록공보의 기타 공고란에 게재하여 공고하여야 할 것이다.

5. 출원공고, 이의신청 및 손실보상청구권

상표법은 등록 전 단계에서 출원공고 및 이의신청제도를 채택하고 있기 때문에 이의신청 단계에서 보정이 허용되고 있으며(상표법 57①, 60①, 41①iii), 현 시점에서는 이의신청 절차에서의 정정청구를 검토할 여지가 없다. 다만, 상표법이 특허법처럼 등록 후 상표등록 이의신청제도 내지 상표등록 취소신청제도를 도입한다면 그 절차에서는 등록상표 또는 등록한 지정상품의 정정을 청구할 수 있도록 하여야 할 것이다.

한편 출원인은 경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 해당 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 권리가 있으며, 이 청구권은 상표권의 설정등록 후에 행사할 수 있다(상표법 58① 내지 ③). 상표권이 설정등록 후에 정정에 의해 상표권의 보호범위가 감축되면 손실보상청구권의 행사 범위에도 영향을 미칠 가능성이 있기 때문에 정정의 효과를 면밀하게 살펴볼 필요가

72) 보정이 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우(특허법 47② 전단) 또는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생했는데 간과하고 특허된 경우에는 특허무효사유(특허법 133①)에 해당하게 된다.

있다. 다만, 상대방이 사용한 상품이 정정에 의해 삭제되는 경우가 아니라 상품명의 오기를 수정하는 정도라면 실제로 영향이 크지는 않을 것이다.

6. 등록료의 반환

상표등록출원 후 1년 이내에 그 상표등록출원을 취하하거나 포기한 경우에는 상표등록출원료를 반환받을 수 있다(상표법 79① ii). 그러나 상표등록 후에 정정에 의해 지정상품의 일부 또는 특정 상품류에 속하는 지정상품 전부가 삭제되었다 할지라도, 이 경우에는 이미 정정 전 상표권의 내용으로 등록을 받은 것이고 상표권자가 상표권의 일부 또는 전부를 포기하더라도 이미 납부한 등록료를 반환하지 않는다는 점에 비추어 보면 정정에 의해 감축된 상품에 대한 등록료 반환을 인정할 필요는 없을 것이다.

7. 상표등록증의 정정 및 재발급 여부

특허법은 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 인정한다는 취지의 결정 또는 심결이 확정된 경우에는 새로운 특허증을 발급하도록 하고 있다(특허법 86③ i).

이것은 상표법에서도 마찬가지라 할 것이지만, 상표등록증에는 상표 및 상표를 사용할 상품 중 대표상품 1개만 표시되므로 상표가 정정된 경우 또는 대표상품명이 정정된 경우에는 새로운 등록증을 발급해야겠지만 그렇지 않은 경우에는 새로운 등록증을 발급할 필요는 없을 것이다.

8. 등록상표의 보호범위

등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 적은 상표 및 기재사항, 상표등록출원서 또는 지정상품전환등록신청서에 기재된 상품에 따라 정해지는 것이지만(상표법 91①, ②), 상표, 기재사항 또는 상품명이 정정에 의해 달라진 경우에는 당연히 그 정정된 상표, 기재사항 또는 상품명을 기준으로 등록상표의 보호범위를 판단해야 할 것이다.

9. 마드리드의정서에 따른 국제상표등록에 대하여 정정의 인정 여부

국제상표등록출원의 출원인은 상표등록출원서의 기재사항 및 상표에 대해서는 보정을 할 수 없고[73], 지정상품에 대해서만 보정을 할 수 있다(상표법 185①). 이것은 등록 후 정정에 있어서도 마찬가지라 할 것인데, 마드리드의정서에 의한 국제출원시스템은 본국에 출원 또는 등록된 상표를 기초로 하여 진행되는 것이기 때문이다.

한편 마드리드의정서에 따른 국제상표등록에 대하여 상품을 삭제하거나 감축하는 내용의 정정이 있는 경우에는 WIPO 국제사무국에 통지하여야 할 것이다. 상품을 삭제하거나 감축하는 정정은 등록무효가 확정된 것과 마찬가지인데, 마드리드의정서 공통규칙에 따르면 지정국에서 지정상품에 대한 등록이 무효로 된 경우에 이를 국제사무국에 통지해야 하기 때문이다(공통규칙 19①).

10. 기타

(1) 상표권의 이전, 포기에 의한 소멸 등은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다(상표법 96① i). 그러나 무효심판 절차에서의 정정은 심결이 확정되면 효력이 발생하는 것이지 그 사실을 등록원부에 게재해야 효력이 발생하는 것은 아니다.

(2) 상표권의 존속기간갱신등록 무효사유는 갱신신청 기간 위반 및 상표권자가 아닌 자가 갱신등록신청을 한 경우인데, 이것들은 정정청구의 대상인 상표 또는 상품과 무관한 것이므로(상표법 118① i , ii), 상표권의 존속기간갱신등록 무효심판절차에서는 정정청구를 인정할 필요가 없다.

(3) 심판비용의 금액은 심결이 확정된 후 당사자의 청구에 의하여 특허심판원장이 결정하는데(상표법 152⑤), 상표등록 무효심판에서 상표권자가 상표 또는 상품을 정정함으로써 심판청구가 기각되었다면 특허심판원장은 이러한 사정을 고려하여 심판비용액을 결정하여야 할 것이다.

---

73) 따라서 국제상표등록출원에 대해서는 상표법 제40조 제2항 제4호 소정의 "상표의 부기적인 부분의 삭제" 규정이 적용되지 아니한다.

(4) 부분거절결정제도 또는 재심사청구제도의 도입과 정정

최근 출원인이 최대한 상표등록을 받을 수 있도록 지원하기 위하여 '부분거절제도'와 '재심사청구제도'를 도입하는 것을 내용으로 하는 상표법 개정안이 국회에 제출되었다. 이 상표법 개정안에 따르면 상표등록출원의 지정상품 일부가 거절이유 중의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원 전체를 거절결정하는 것이 아니라 거절이유가 있는 지정상품에 대하여만 상표등록거절결정을 하도록 하고(개정안 제54조 후단), 아울러 특허법 제67조의2(재심사의 청구)와 같은 내용의 재심사청구제도를 신설하여, 상표등록거절결정을 받은 자는 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 거절결정에 대한 심판을 청구하는 대신에, 지정상품 또는 상표를 보정하여 해당 상표등록출원에 대한 재심사를 청구할 수 있도록 하였다(개정안 제55조의2).

부분거절제도를 통해 출원인은 하자가 없는 상품에 대한 상표등록을 확보할 수 있게 되었고, 나아가 재심사청구제도를 통해 거절결정된 출원에 대해서도 상표 또는 상품을 보정하면서 의견서를 제출하여 다시 한 번 심사관의 판단을 받을 수 있게 되었다. 따라서 하자 있는 부실한 상표가 등록될 가능성이 줄어들 것으로 기대되며, 그만큼 등록 후 무효심판 절차에서 정정청구의 필요성도 감소할 것으로 생각된다. 이 점을 보더라도 상표법이 개정을 통해서 정정청구제도를 도입하면 충분하고, 정정청구제도와 정정심판제도를 함께 도입하여 운영할 필요까지는 없을 것으로 생각된다.

(5) 표준문자상표 출원 제도의 도입과 정정

특허청은 소위 표준문자상표(standard character mark) 출원 제도를 도입하는 것을 검토하고 있다. 표준문자상표라 함은 특허청장이 정하여 고시한 구성·표현방식 및 문자만으로 된 상표를 출원하는 경우에는 '표준문자상표'로 등록하고 그 상표의 사용에 있어서는 글자체, 스타일, 굵기, 기울기(이탤릭) 등을 변경하여 사용하더라도 등록상표의 정당한 사용으로 인정해 주는 제도를 말한다.

표준문자출원은 문자만으로 구성된 상표에 한하여 인정되며, 현재 미국[74]과 일본[75]이 이 제도를 도입하고 있고, 마드리드국제출원서에 표준문자상표라는 취지를 기재할

74) 37 C.F.R §2.37은 표장이 표준문자로 된 것이 아니라면 반드시 표장의 설명을 붙여야 한다고 규정하고 있으며, 상표심사기준(TMEP)은 표준문자출원에 대해서 상세하게 설명하고 있다.

75) 상표등록을 받고자 하는 상표에 대하여 특허청장관이 지정한 상표(이하 '표준문자'라 한다)만으로 상표등록을 받고자 할 때에는 그 취지를 출원서에 기재하여야 한다(일본 상표법 53③).

수 있게 되어 있다(MM2 서식 7).

표준문자상표는 서체를 특정하지 않고 문자만을 보호하는 권리이므로 등록 후 자유롭게 서체를 변경하여 사용할 수 있기 때문에 전용권의 측면에서 유리하며, 불사용 또는 부정사용을 이유로 하는 취소심판에서 유리하게 작용할 수 있다.

표준문자상표로 등록을 받은 경우에는 등록 후 서체를 변경해서 사용하는 것이 보장되므로 등록 후 서체를 변경하여 사용하고자 하는 경우에도 그 상표에 대하여 다시 상표등록출원을 할 필요가 없고, 무효심판절차에서도 굳이 상표의 정정을 청구할 필요가 없게 된다. 다만, 표준문자상표는 문자만으로 구성된 상표에 대하여 인정되는 것이고[76], 색채가 있는 상표, 글자의 크기 차이를 특징으로 하는 등의 디자인적 요소가 중요한 상표, 도형과 문자의 결합상표, 도형만으로 구성된 상표 등은 표준문자상표로 인정되지 않기 때문에 여전히 등록 후 정정이 필요할 것이다.

76) 미국의 경우 첨자, 밑줄, 이모티콘 등의 사용도 인정되지 않는다.

제7장

결론

●○ 결론

헌법상 발명가의 권리는 법률로써 보호되며(헌법 22②), 특허법은 발명을 보호·장려함을 목적으로 한다(특허법 1). 이러한 발명 보호의 목적하에 특허법은 다양한 방식으로 특허명세서 또는 도면을 보정 또는 정정할 수 있는 기회를 부여하고 있다. 특허법은 출원 후 심사 단계에서는 자진하여 보정하는 경우 이외에도, 최초거절이유통지에 대한 보정, 최후거절이유통지에 대한 보정 및 재심사를 청구할 때의 보정처럼 여러 번 특허명세서 또는 도면을 보정할 기회를 부여하고 있으며, 특허가 등록된 후에도 특허취소신청 절차, 특허무효심판 절차 및 정정무효심판 절차 내에서 특허명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있게 하고, 아울러 독립적인 절차로서 정정심판을 청구할 수 있게 하고 있다.

이것과 비교해 보면, 상표법은 출원공고결정 전과 후에 보정을 인정하고 있으며, 국회에 상정된 상표법 개정안에 따르면 특허법 제67조의2와 같은 내용의 재심사청구제도(개정안 55조의2)를 도입할 예정이므로 보정에 있어서 특허법과 상표법은 절차상 큰 차이는 없는 편이다.

그렇지만 등록 후 정정이라는 측면에서 특허법과 상표법은 큰 차이를 보이고 있다. 특허권자는 특허취소신청 또는 특허무효심판청구에 대한 방어수단으로 정정을 청구할 수 있고 나아가 언제든지 별도의 심판인 정정심판을 청구하여 특허명세서나 도면을 정정할 수도 있다. 이처럼 특허법은 등록 전 단계뿐만 아니라 등록 이후의 단계에서도 특허권자로 하여금 특허발명을 정정할 수 있게 하여 특허의 취소 또는 무효를 막고, 권리의 안정성을 도모할 수 있는 충분한 기회를 보장하고 있다.

반면 상표법은 등록 후 상표 또는 상품을 정정할 기회를 일절 인정하지 않는다. 상표등록출원서에 보호받고자 하는 상표 및 상품 또는 서비스업을 기재하고 권리범위를 특정하는 것은 비교적 용이하고 명확한 작업이기 때문일 것이다. 그렇지만 설문조사결과에 의하면 등록 후 상표 또는 상품의 정정이 필요하다는 의견도 있으며, 등록무효심판에서 선사용 또는 선등록 상표와 저촉되는 일부 지정상품만 삭제하면 쉽게

분쟁을 해결하거나 예방할 수 있는 경우가 있으나 상표법에는 등록 후 상표 또는 상품을 정정할 수 있는 기회가 없어 상표권자가 사용하고 있는 상표의 상표권을 잃게 되는 경우도 발생할 수 있다. 나아가 본 연구는 보정각하결정에 대한 심판 사건들, 상표등록무효심판에서 정정이 허용되었으면 문제를 쉽게 해결하거나 분쟁의 예방이 가능할 수 있었던 사건들을 살펴 봄으로써 상표법의 경우에도 정도의 차이는 있을지라도 등록 후 정정의 기회를 부여할 필요성이 있음을 알 수 있었다.

이와 같은 전제 하에서, 본 연구는 상표법에 등록 후 정정제도를 도입한다면 어떤 제도를 채택하여 운용하는 것이 바람직한지를 살펴 보기 위하여, 먼저 특허법상 정정제도에 관한 여러 규정과 정정을 둘러싼 제반 특허실무, 다양한 문제와 비판적 의견들을 살펴 보았고, 미국, EU,. 중국, 일본 4개국의 보정 및 정정에 관한 규정과 실무를 해당 국가의 자료와 전문가의 도움을 받아 연구하였다. 나아가 정정제도를 도입할 경우에도 상표법의 고유한 특징을 고려하여 어떤 제도를 어떻게 수용할 것인가를 고민하였는데, 예를 들면 상표법 특유의 제도인 취소심판제도에서도 정정청구를 인정할 것인지 여부, 상표법 개정안이 도입을 추진하고 있는 부분거절제도, 재심사청구제도, 표준문자상표출원제도와 관련하여 정정제도가 어떤 영향을 미칠 수 있는지 등에 대해서도 많은 검토를 하였다.

본 연구에서 고려할 수 있는 방안으로 크게는 심판절차 내에서 정정청구만 인정하는 방안(제1안), 정정심판제도만 도입하는 방안(제2안), 정정청구제도와 정정심판제도를 모두 도입하는 방안(제3안)의 3가지가 있었다(제1안, 제2안, 제3안 모두 정정의 무효심판을 포함). 그런데 제1안은 절차가 간단하고 무효심판절차 내에서 정정의 적법성을 무효사유와 함께 판단할 수 있어 경제적이고 일회적 처리가 가능한 장점이 있지만 무효심판이 청구된 경우에 한하여 정정이 가능하다는 한계가 있고, 제2안은 상표권자가 적극적, 선제적으로 정정을 청구할 수 있지만, 정정심판과 무효심판이 따로 진행되므로 연계성이 약하고 심리가 지연될 수 있으며, 양 당사자에게 비용 등의 면에서 부담이 될 수 있다는 지적이 가능하다. 또는 제3안은 상표권자에게 다양한 방어권을 제공할 수 있다는 장점이 있지만, 사실상 비슷한 절차의 반복이라는 비판이 있고, 상대방에게는 추가적인 부담이 될 수 있으며, 소위 캐치볼 현상 등으로 인해 심판과 소송의 심리가 지연되거나 헛수고가 될 수 있어 행정과 사법의 불경제를 초래할 수 있다는 단점이 있다.

이러한 사정을 종합적으로 검토하여, 본 연구는 제1안을 원칙으로 하면서 정정심판제도를 도입하지 않음으로 인한 문제를 보완하는 것, 즉 수정된 제1안을 제안하였다. 즉, 상표등록 또는 지정상품추가등록 무효심판 절차 내에서 등록상표 또는 등록한 상품·서비스업의 정정청구만을 인정하고, 취소심판절차에서는 정정청구를 인정하지 않으며, 정정심판청구를 도입하지 않음으로 인한 문제는 정정청구의 시기와 정정의 대상, 정정의 지정상품별 일부 인정 등 정정청구 제도의 탄력적 운영을 통해 극복할 수 있도록 하였다.

물론 등록 후 정정을 반드시 심판절차에서의 정정청구나 정정심판을 통해만 달성할 수 있는 것은 아니다. 제외국의 입법례를 보면, 미국은 상표등록 후에 적어도 상품의 면에서는 간단한 양식과 절차를 통해 정정을 신청하면, 일반적으로는 등록과의 심사관이 그리고 사건이 심판에 회부된 경우에는 심판부가 그 정정신청을 심사하여 허용 여부를 결정하며, 나중에 정정의 적법성에 대해서 다툼이 있는 경우에는 당해 심판이나 소송 사건에서 함께 판단하도록 하는 경우가 있었다. 이와 같이 간이한 절차로 정정제도를 운용할 수도 있지만, 본 연구는 특허법상 정정제도와 궤를 맞추고, 우리나라는 행정사법시스템이 미국과 다르다는 점을 고려하여 특허법상의 정정청구제도와 같은 방식의 제도를 도입하는 것이 바람직하다고 판단하였다.

한편, 상표법상 정정심판제도는 상표법의 고유한 특징을 고려할 때 정정청구제도와 정정심판제도를 함께 도입할 실익이 크지 않다고 판단했던 것 뿐이다. 따라서 정정청구제도를 도입하여 운용해 보고 여전히 정정심판제도가 없어 문제로 된다면 그 때 가서 정정심판제도를 추가로 도입하는 것을 검토해 볼 수 있을 것이다.

상표법은 신규성의 문제가 없기 때문에 상표권자는 등록 후 상표를 달리 사용하거나 등록상표를 다른 상품에 사용하고자 할 때에는 신규로 상표등록출원을 하거나 지정상품추가등록출원을 하면 된다. 그러나 출원인의 입장에서, 기존의 상표와 번호를 달리하는 새로운 상표권이 창설되는 것(지정상품추가등록의 경우는 제외)은 상표권의 유지·관리 측면에서 불편할 수 있고, 나아가 정정의 효과인 소급효의 이익을 향유하지 못하는 면이 있다. 따라서 요지를 변경하지 않는 범위 내라면 당초의 경미한 하자를 바로 잡거나 또는 상표권자로 하여금 시간의 경과 내지 트렌드 변화에 발맞춰 상표의 구성중 부기적인 부분 또는 지정상품의 명칭을 수정·변경할 수 있게 하여 상표의 효과적인 사용을 지원하고 상표사용자의 이익을 보호할 필요가 있다. 다만, 이

러한 경우에도 상표권을 권리 발생 후 권리의 보호범위가 변경됨으로 인하여 제3자에게 불측의 손해가 발생할 수 있는 점, 권리안정성을 해치는 점 등을 고려하여 신중히 검토되어야 할 것이다.

참고문헌

임병웅, 「리담특허법(제20판)」, 한빛지적소유권센터, 2021

박종태, 「리담상표법(제14판)」, 한빛지적소유권센터, 2020

문삼섭, 「미국 상표법」, 세창출판사, 2019

나종갑, 「미국상표법연구」, 도서출판 글누리, 2006

정덕배, 「중국 상표법」, 북랩, 2018

이종기・정일남, 「중국상표 톡톡」, 세창출판사, 2019

정상조, 「상표법 주해 I, II」, 박영사, 2018

특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006

網野誠, 「商標(제5판)」, 유비각, 1999

小野昌延, 「注解 商標法(上,下)」, 청림서원, 2005

David Kitchin 외 4인, 「KERLY'S LAW OF TRADE MARKS AND TRADE NAMES(제13판)」, Sweet&Maxwell, 2001

전정화 외 3인, 「무효심결예고제 도입방안 연구」, 특허심판원, 2018

최종선, 정정심판청구의 문제점 및 개선방안 - 정정심판 청구의 시기 및 소급효와 관련하여 - 특허법원 국제지식재산권연구센터 20주년 기념논문, 2019

오세중, 상표법 제7조 제1항 제11호 '품질오인' 규정 적용의 문제점과 개선방안, 상표학회 발표논문, 2016.

김동준, 「특허권의 실효적 보호를 위한 정정제도 개선방안」, 특허청, 2019

김동준, 특허정정심판청구시기 제한에 대한 고찰, 경영법률 20권 4호(2010)

김동규, 심결취소소송의 절차에 관한 특허법 규정 등의 개선방안, 지식재산과혁신,

2021년 9월 제4호

김민상, 특허무효심판절차에서의 정정청구와 후속 정정무효심판 사이에 일사부재리가 적용되는지, 대법원판례해설 제120호, 법원도서관, 2019

김승조, 취소판결에 따른 특허무효심판청구에서의 정정청구, 지식재산연구 7권 2호, 2012년 6월, 한국지식재산연구원

김승조, 정정심결의 확정과 재심사유 - 대법원 2020.1.22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결을 중심으로 -, 지식재산연구 16권 3호, 2021년 9월, 한국지식재산연구원

김철호, 「특허심판의 실효성 제고를 위한 무효심판심결취소소송 및 정정심판제도 개선방안 연구」, 충남대학교 석사학위논문, 2018

특허청, 「상표심사기준(2021.01.01)」, 2020

특허청, 「유사상품 심사기준(니스11판, 2021)」, 2021

특허청, 「중국지재권 실무가이드북 -심판청구 절차-」, 2019

특허심판원, 「심판주요통계」, 2018

특허심판원, 「심판편람 제13판」, 2021

특허청, 「2020년 지식재산 백서」, 2021

특허청, 「마드리드의정서에 의한 국제상표출원가이드」, 2020

특허청, 「해외상표출원인을 위한 마드리드국제출원가이드」, 2018

일본특허청, 「상표심사기준(개정 제15판)」, 2020

미국특허상표청, 「Trademark Manual of Examining Procedure」, 2020

미국상표심판원, 「Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure」, 2020

붙임

붙임 1. 설문조사 설문지

붙임 2. 상표법상 보정각하결정에 대한 심판 사건

붙임 3. 등록 후 정정의 필요성에 관한 심・판결례

【붙임 1. 설문조사 설문지】

상표법상 정정청구 또는 정정심판 도입에 관한 설문조사

특허법은 특허등록 후에도 특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판 절차에서 명세서 또는 도면을 정정할 수 있는 정정청구제도를 인정하고 있으며, 독립적인 절차로서 정정심판과 정정무효심판을 두고 있습니다.

반면, 상표법은 상표등록 전에는 '보정'을 인정하지만, 상표등록이 된 후에는 상표 또는 상품의 수정·변경 또는 삭제 등의 정정을 일절 인정하지 않고 있습니다.

특허심판원은 상표권자에게 방어의 기회를 부여하기 위하여 「상표법상 정정심판, 정정청구제도 도입방안」 연구용역을 진행하고 있습니다. 본 설문조사는 상기 연구를 위한 것이오니 귀하의 협조를 부탁드립니다. 참고로 응답을 위한 소요시간은 10~15분 정도로 예상됩니다.

귀하의 신분과 응답 내용에 대해서는 '통계법'에 따라 비밀이 보장되며, 통계 및 연구 목적 이외에 다른 용도로는 사용, 공개 또는 제3자에게 제공되지 않을 것임을 약속드립니다.

응답해 주신 분께는 소정의 디지털 상품권을 보내드립니다. 감사합니다.

발주자: 특허심판원 / 수행사: 특허법인 우인(대표 변리사 최성우)

Ⅰ 응답자 조사

1. 귀하의 소속은 다음 중 어디입니까?

① 대기업 또는 중견기업*

※ 중견기업: 1. 상시 직원 수 1,000명 이상, 2. 자산 총액 5,000억 원 이상, 3. 자기자본 1,000억 원 이상, 4. 3년 평균 매출 1,500억 원 이상 중 1 이상을 만족하는 경우

② 중소·벤처기업

③ 대학, 연구기관 또는 공공기관

④ 개인(사업자)

⑤ 특허청 또는 특허심판원

⑥ 특허사무소/특허법인 또는 법률사무소/법무법인

2. 귀하의 지식재산 또는 상표 관련 업무 경력은 다음 중 어디에 해당합니까?

① 6년 미만

② 6년 이상 11년 미만

③ 11년 이상

Ⅱ 정정청구제도 도입의 필요성에 대한 설문

3. 귀하는 상표등록이 된 후에 상표(표장) 또는 상품(서비스업 포함)을 수정하거나 변경할 필요를 느낀 적이 있습니까?

① 예

② 아니오

4. 상표등록 후에 상표(표장)의 정정이 필요하다고 생각되는 경우를 선택해 주십시오. (복수응답 가능, 정정의 '허용범위'와는 별개로 '필요성'의 측면에서만 답할 것)

① 등록상표의 구성 중 일부가 일부 지정상품과의 관계에서 품질 오인의 염려가 있다고 판단되는 경우에 표장의 해당 부분을 삭제하려는 경우(예: 상표가 '오리온 홍삼 캔디'이고 지정상품이 '사탕, 캔디'인 경우에, 상표의 구성 중 '홍삼' 부분을 삭제)

② 국내 등록상표와 그것을 기초로 하는 해외 출원상표(마드리드의정서에 따른 국제출원, 국내등록에 기초한 미국상표출원 등)를 일치시키기 위해 국내 등록상표의 폰트나 색채 등을 미세하게나마 수정・변경하려는 경우

③ 등록상표가 Ab인데 시간의 경과, 유행 등을 고려해서 상표권자가 Ac 상표를 사용하려고 하는 경우에, Ab 상표를 Ac 상표로 변경하려고 하는 경우(A는 식별력 있는 부분, b, c는 식별력 없는 부분임. 즉 식별력이 없거나 약한 부분의 변경, 교체, 삭제 등의 경우)

④ 그 밖에 상표(표장)의 정정이 필요한 경우를 써 주십시오.

_____

_____

5. 다음 중 상표등록 후에 상품 또는 서비스업의 정정이 필요하다고 생각되는 경우를 선택해 주십시오. (복수응답 가능, 정정의 '허용범위'와는 별개로 '필요성'의 측면에서만 답할 것)

① 등록상표의 구성 중 일부가 일부 지정상품과의 관계에서 품질 오인의 염려가 있다고 판단되는 경우에 표장의 해당 상품을 삭제하려는 경우(예: (예: 상표가 '오리온 캔디'이고 지정상품이 '사탕, 캔디, 젤리'인 경우에, 상품 중 '젤리'를 삭제)

② 시대의 변화, 언어의 변화에 따라 단어의 의미가 바뀐 경우에 출원 당시의 의도대로 상품명을 바로 잡고자 하는 경우(예: '팔목시계'를 '손목시계'로 정정)

③ 등록상표의 지정상품 중 일부가 선등록상표의 지정상품과 저촉(동일·유사)한다고 판단되는 경우에 해당 상품을 삭제하고자 하는 경우

④ 포괄명칭을 그 명칭에 포함되는 구체적인 명칭들로 세분화하려는 경우

⑤ 등록상표의 지정상품이 a, b인데, 상표권자가 실제로는 b와 동일성의 범주인지 유사의 범주인지가 애매한 c를 사용하는 경우에 b를 c로 교체하려는 경우

⑥ 등록상표의 지정상품이 a, b인데 같은 상품류에 속하는 c 상품을 추가하려는 경우

⑦ 그 밖에 정정이 필요한 경우를 써 주십시오.

_____

_____

6. 상표등록 후에 상표 또는 상품의 정정을 허용하는 정정청구제도의 장점은 다음과 같은 것들을 들 수 있습니다. 그 밖에 다른 장점이 있다면 적어 주시기를 부탁드립니다.

① 상표등록무효심판에서 상표권자에게 적극적인 방어의 기회를 부여함

② 상표등록이 사소한 잘못으로 무효로 되는 것을 방지할 수 있어 권리의 안정성에 부합함

③ 상표권자로 하여금 무효원인이 있는 상품을 소급적으로 삭제할 수 있도록 함으로써 상품마다 일부무효를 판단해야 하는 심판부의 부담을 경감시켜 줄 수 있음

④ 등록상표의 보호범위를 명확하게 정정하도록 함으로써 상대방으로 하여금 심판청구를 취하하게 하는 등 분쟁의 조기 종결을 기대할 수 있음

_____

_____

7. 상표등록 후에 상표 또는 상품을 정정하는 정정청구제도의 단점 내지 우려되는 점은 다음과 같은 것들을 들 수 있습니다. 그 밖에 다른 단점 내지 우려되는 점이 있다면 적어 주시기를 부탁드립니다.

① 상표등록 무효심판 절차가 과도하게 지연될 수 있음
② 정정의 범위가 적법한지 여부 등에 대한 불필요한 다툼이 생길 수 있음
③ 정정의 적법성을 판단해야 하므로 심판부의 부담이 더 커질 수 있음
④ 심판 사건이 성숙했을 때 상표권자가 정정을 하면 당사자의 공방 및 심판부의 심리 등 절차가 원점으로 돌아갈 위험성이 있음

Ⅲ 정정심판 및 정정무효심판의 필요성에 대한 질문

8. 귀하는 다음 중 상표법 개정이 어떻게 이루어지는 것이 좋다고 생각하십니까?

① 정정청구, 정정심판 모두 도입할 필요가 없습니다(현행 유지).
② 정정청구만 도입하는 것이 좋습니다.
③ 정정심판(정정무효심판 포함)만 도입하는 것이 좋습니다.
④ 정정청구 및 정정심판(정정무효심판 포함) 둘 다 도입하는 것이 좋습니다.

9. 상표법이 정정청구제도와 정정심판제도를 모두 도입했다고 가정할 때, 상표등록 무효심판 단계에서 상표권자가 '정정청구'를 했다면 그 심판의 종료 후 특허법원의 심결취소소송 단계에서 '정정심판'을 청구하는 것을 불허해야 한다고 생각하십니까?

① 예 (이유: 비슷한 절차를 재차 인정하는 것은 방어권의 과도한 인정이며, 행정의 비효율이고, 분쟁의 해결이 지연될 수 있음 등)
② 아니오 (이유: 양자는 제도의 취지가 다르며, 특허법도 특허법원 심결취소소송단계에서는 정정심판청구를 불허하지 않음 등)
③ 모르겠음

10. 상표법이 정정심판제도를 도입한다면, 정정심판의 청구시기를 제한할 필요가 있다고 생각하십니까?

【참고】 특허법상 특허무효사건이 특허법원에 계류 중이라도 특허권자는 방어적 수단으로 언제든지 정정심판을 청구할 수 있고, 그 경우에는 정정심판의 심결이 확정될 때까지 특허분쟁이 길어지는 문제가 있습니다. 나아가 정정무효심판까지 청구되면 사건이 더 복잡해지고 지연될 수도 있습니다. 참고로 대법원 전원합의체는 "특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에는 정정심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 재심사유가 있다고 볼 수 없다"고 하여 사실상 정정심판의 청구시기를 제한하는 취지로 판단한 바 있습니다(2016후2522 판결).

① 아니오. 필요 없다고 생각합니다.

② 예. 특허법원에 심결취소소송을 제기한 후 30일 이내까지만 허용해야 합니다.

③ 예. 특허법원의 심결취소소송 절차에서 새롭고 유력한 증거가 제출된 경우에 한하여 해당 증거에 대해서만 허용해야 합니다.

④ 예. 특허법원의 심결취소소송 절차의 변론 종결시까지는 허용해야 합니다.

⑤ 기타 (어떤 경우인지 써 주십시오. _____

_____)

Ⅳ 정정의 인정범위에 대한 질문

【참고】 상표법상 상표의 보정은 다음의 경우에 한하여 인정됩니다.

1. 지정상품의 범위의 감축
2. 오기(誤記)의 정정
3. 불명료한 기재의 석명(釋明)
4. 상표의 부기적(附記的)인 부분의 삭제
5. 표장에 관한 설명의 기재사항을 고치는 것
6. 둘 이상의 도면 또는 사진이 서로 일치하지 아니하거나, 선명하지 아니한 도면 또는 사진을 수정하거나 교체하는 경우
7. 시각적 표현과 일치하지 아니하는 냄새견본 또는 소리파일을 시각적 표현에 맞게 수정하거나 교체하는 경우
8. 포괄명칭을 그 명칭에 포함되는 구체적인 명칭으로 세분하는 경우(포괄명칭을 그대로 둔 채 세분하는 경우를 포함한다)

11. 귀하는 상표의 정정은 어느 범위까지 허용되어야 한다고 생각하십니까?

① 보정과 같은 범위로 한정하는 것이 좋습니다.

② 보정보다 엄격하게 더 좁은 범위로 한정해야 합니다.

③ 보정보다 넓은 범위까지 인정해도 무방합니다.

12. 상표법상 정정청구 또는 정정심판 및 정정무효심판제도의 도입 여부 등에 대하여 자유롭게 의견을 적어 주시기 바랍니다.

13. 연락처를 남기신 분께는 소정의 디지털 상품권을 보내드리겠습니다.

(☎ 010 - -)

설문에 응해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

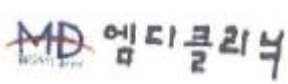
【붙임 2. 보정각하결정에 대한 심판례】

상표법상 보정각하결정에 대한 심판 사건

순번	사건번호 심결일	보정 전	보정 후	결과	심결요지
1	99보24 1999.9.30	**RRINCAM**	**PRINCAM**	기각	• 청구인은 본원상표가 그 출원과정에서의 위임장 등으로 보아 오기임이 객관적으로 인정되므로 이에 대한 보정은 적법하다고 주장하나, 상표의 구성에 대한 보정은 타 산업재산권법과 달리 상표 인식에 대한 주안점이 있는 점을 고려할 때 그 보정의 범위는 엄격하여야 할 것임 • 위 상표의 보정은 상품의 식별표지로서의 당초 출원상표의 요지를 변경한 것임
2	2001보7 2001.4.30			각하	심판청구 수수료 미납 및 청구이유 미기재
3	2001보16 2001.7.21	검사(감시)용, 계량용, 과학용, 광학용, 구명용 및 교육용 기기; 음향 또는 영상의 기록용, 녹음음반; 자동판매기 및 동전 작동식 기계장치; 금전등록기, 사진용, 송신용 또는 재생용 장치; 자기정보기억매체, 신호용, 영화용, 전기용, 정보처리장치 및 컴퓨터; 소화기, 측량용, 측정용, 항해용, 계산기	가스감시용 기계기구, 가스탐지용 기계기구, 광(光) 차폐(遮蔽)물질 탐지용 기계기구, 구명용 산소공급기, 구명장치, 구명장치용 팽창기구, 매연감시용 기계기구, 보일러 제어용 기계기구, 소화기계기구, 소화용 자동살수장치, 안전장치, 안정장치용 팽창기구, 연기 감지용 기계기구, 온도 또는 과열 감지용 기계기구, 온도 또는 과열지시기계기구, 온도 또는 과열 측정용 기계기구, 폭발감지기계기구, 폭발억제용 기계기구, 폭발진압용 기계기구, 호스를 장착하고 있는 소화기계기구, 호스릴 형 포(泡)소화장치, 호흡기구, 화재감지기계기구, 화	기각	• "과학용 기기"는 포괄적일 뿐만 아니라 불명하여 보정이 (사실상) 불가능하다고 보여진다 • "호스를 장착하고 있는 소화기계기구" 등은 보정시에 새롭게 추가된 지정상품으로 최초 출원 시의 지정상품의 범위에 속하지 아니하므로 출원의 요지변경 사유에 해당함

			재진압용 기계기구 및 소화기		
4	2001보24 2001.8.20			각하	심판청구이유 미기재
5	2001보25 2001.10.31	이음재, 건축용 방수재	'이음재'를 '접속용패킹'으로, '건축용 방수재'를 '방수패킹'으로 보정	인용	상품류 구분 제17류의 상품 제11군이 비금속제 기계요소로서 다소 재료와 관련된 상품명칭들이기는 하나 그렇지 않은 품명도 있어 보정된 상품이 본류에 해당되는 지정상품이 아니라고 할 수 없고, 접속패킹(joint packings)과 방수패킹(waterproof packings)은 국제분류상에도 제17류에 속하는 상품이어서, 본원상표의 상품보정은 상표법 제16조 제1항 제1호에서 정한 지정상품의 범위에 해당됨
6	2001보26 2001.10.31	위와 같음	위와 같음	인용	위와 같음
7	2001보44 2001.11.27	CRN	CRN	인용	영문자 'CRN'중 마지막 글자인 'N'자에 있어서 끝의 막대부분을 미세하게 절단하는 것이 주 내용이지만 이러한 정도의 변경으로서 상표의 동일성을 벗어났다고 볼 수 없음
8	2001보45 2002.3.15	생활용품판매알선업, 생활용품판매대행업	'게임 관련 소프트웨어 판매알선업'과 '게임 관련 하드웨어 판매대행업'으로 보정	인용	• 심사관은 '생활용품판매알선업, 생활용품판매대행업' 등이 포괄명칭이라라고 거절이유를 통지 • '생활용품판매대행업'을 '게임관련하드웨어판매대행업'으로, '생활용품판매알선업'을 '게임관련소프트웨어판매알선업'으로 보정한 것은 서비스업류 구분 제35류중 제7군의 범위내에서 지정서비스업을 구체화한 것으로서 요지변경에 해당된다고 단정한 원결정은 타당하다고 할 수 없다.

9	2001보46 2002.3.15	위와 같은	위와 같음	인용	위와 같음
10	2002보10 2002.5.31		광물절연성, 광물절연성 열전지 봉합용 단자 및 그 부품, 열전지 및 그 부품, 전선이나 전기케이블 업계에서 사용자가 필요한 케이블의 종류와 수량을 결정하고 프로젝트에 필요한 케이블을 제작할 수 있도록 하는 컴퓨터 소프트웨어	인용	• 심사관은 보정 후의 상품이 불명확하다는 이유로 각하결정을 함 • 보정이 "불명료한 기재의 석명"에 해당한다는 청구인의 주장을 받아들임
11	2002보1011 2002.11.4	인터넷전자상거래공간(쇼핑몰)제공업	인터넷 전자상거래공간(쇼핑몰)운영업	인용	• 심사관은 '인터넷전자상거래공간(쇼핑몰)제공업'이 불명확하다는 이유로 의견제출통지를 함 • '인터넷 전자상거래공간(쇼핑몰)운영업'은 현실적으로 존재하지 않는 서비스업이라 할 수없고, 구체적인 취급품목이 명시되어 있지 아니하다고 하여 거래실정으로 보아 포괄명칭에 해당한다고 할 수도 없음
12	2002보1012 2002.11.4	위와 같음	위와 같음	인용	위와 같음
13	2002보1022 2002.10.8	스티커, 피브이시필림스티커(16류)	스티커를 삭제하고, 피브이시필림스티커를 제16류에서 제17류로 보정	인용	• 심사관은 '피브이시필름스티커'는 16류 5군(유사군 G1808)에 해당하는 것으로 이를 17류 3군(G2401)로 변경하는 것은 요지변경이라고 봄 • 지정상품의 재질이 종이가 아니라 '폴리비닐'이므로 본원상표의 지정상품은 상품류구분 제16류가 아니라 제17류에 해당하는 것이고, 따라서 이는 상표등록출원의 요지를 변경하는 것이 아니라 단지 '오기의 정정'에 해당하는 것임
14	2002보1039 2003.3.10	영천 한방쌀	한방쌀	기각	• "영천"은 경상북도 영천시의 지역명칭으로서 상표법상에 있어서는 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없는 부분이라 할지라도, 표장의 구성상에 있어서는 위 "영천" 부분이 그 글씨의 크

					기 및 위치 등 표장 전체에서 차지하는 비중이 결코 적지 않음을 감안할 때 부기적 부분이라고는 보기 어려움 • 따라서 이 건 보정은 최초출원의 요지를 변경한 것임
15	2003보7 2003.6.27	오락 및 유희용구(놀이용 카드는 제외)	꼭두각시 인형, 모빌, 놀이용 구슬, 아기용 유희구 등 27개 상품으로 보정	인용	• 심사관은 최초출원에 포함되지 않았던 '아기용 유희구, 흔들이 완구' 등 다수의 상품이 포함되어 있으므로 요지변경이라고 판단 • '오락 및 유희용구'는 상품분류표상의 대분류의 명칭을 그대로 기재한 것으로서 오락용구에 해당하는 상품과 유희용구에 해당하는 상품 모두를 포괄적으로 기재한 것임을 알 수 있는 바, 보정각하 대상상품으로 지적된 상품들은 모두 최초출원당시의 지정상품의 범위내에서 여러 개의 상품으로 세분화한 것이라고 인정됨
16	2003보52 2003.10.1			인용	• 당초 도형부분에서 불명확한 글씨체가 검은글씨 형태로 변경되고 또한 그 글씨모양에 있어서 한글자 "디"자 부분과 "리"자 부분의 길이가 약간 변경되고 전체적인 글씨체가 약간 변형을 가져온 것은 사실이나 이는 불명확한 기재를 석명하는 동일 범주의 변경으로 보아야 할 것임 • 특히 본원서비스표에서 그 요부라고 볼 수 있는 한글 '엠디' 부분은 그 도형화된 영문자 'MD'를 한글로 표기한 것이므로, 출원인이 서비스표 견본을 변경한 것이 의도적으로 요지를 변경한 것이라기 보다는 불명료한 기재의 석명으로 볼 것임
17	2003보76 2004.4.13	사진용 화학제, 사진재료	웨이퍼가공용 전매질, 웨이퍼가공용 절연제, 전자산업용 편광제, 전자산업용 충전제, 전자산업용 보호층제, 전자산업용 부식제, 전자산	인용	최초 출원 당시에 출원서에 기재한 지정상품 제1류의 '사진용 화학제, 사진재료'는 영어로 표기된 상품명칭을 정확하게 번역하지 못한 것으로 정확한 번

			업용 부동층제, 반도체나 평면디스플레이 가공용 포토레지스트(반도체표면이나 IC의 웨이퍼면에 빛을 쪼여 에칭할 때 사용되는 감광성 수지임)		역은 '산업용 및 특수사진재료용 화학제'이며 사진재료 등에 해당하는 상품 모두를 포괄적으로 기재한 것임을 알 수 있는 바, 본원 지정상품 중 보정각하 대상상품으로 지적된 7개 지정상품은 모두 사진산업에 사용되는 화학제에 해당하는 상품으로서, 최초 출원 당시에 지정상품으로 기재한 '사진용 화학제, 사진재료'가 적절하지 않음에도 불구하고 그 범위 내에서 여러 개의 상품으로 세분화한 것으로 인정됨
18	2003보77 2004.4.13	위와 같음	위와 같음	인용	위와 같음
19	2004보61 2005.5.21	**습도조절형** (지정상품: 납골단지)	**습도조절**	기각	• 청구인은 보정이 상표의 부기적 부분을 삭제한 것이므로 출원의 요지가 동일한 보정이라고 주장 • "형" 그 자체는 식별력이 있다고 할 수 없겠으나, "형"이 "습도조절"과 결합된 경우에는 본원상표의 지정상품인 납골단지의 습도를 조절하는 형태라고 하는 물품을 특정한 것이 되어 일련 불가분적으로 결합되었다고 볼 수 있어, 최초 출원된 상표 "습도조절형"과 보정된 상표 "습도조절"은 그 외관, 칭호 및 관념이 상이함
20	2004보62 2005.5.21	**공기순환형**	**공기순환**	기각	위와 같은 취지임
21	2004보63 2005.5.21	**'결로방지형'**	**결로방지**	기각	위와 같은 취지임

22	2005보17 2005.11.30			기각	• 심사관은 상표의 구성 중 'KOREAN GINSENG Co. Ltd' 부분을 삭제하는 보정을 요지변경으로 판단 • 보정된 이후의 본원상표는 도형부분과 한글부분만으로 이루어지게 됨으로써 상표의 외관, 칭호, 관념이 다르게 되었으므로 요지변경에 해당됨
23	2005보24 2005.9.28	자뎅 리얼커피 Jarding Real Coffee	자뎅 리얼커피 Jardin Real Coffee 상표견본 보정(Jarding을 Jardin으로)	인용	• 상표의 구성 중 Jarding을 Jardin으로 보정한 것이 요지변경인지 여부 • 출원인의 상호 및 그 영문표기, 출원인 명의의 다른 등록상표를 보면 상표가 'Jardin'으로 되어 있음을 알 숭 ITdmam로 보정은 요지를 변경한 것이 아니고 불명료한 기재의 석명으로 보아야 할 것임
24	2005보39 2005.10.24	제습기	방습제	기각	최초출원시의 지정상품이 전기제품의 일종인 반면에 보정된 지정상품은 화학제품의 일종으로서 양 상품은 그 형상이나 성질은 물론 생산자 등이 현저하게 다름
25	2005보40 2005.10.24	위와 같음	위와 같음	기각	위와 같음
26	2006보20 2006.5.1	(제1류) 공업용, 과학용, 사진용, 농업용, 원예용 및 임업용 화학품, 미가공 인조수지, 미가공 플라스틱, 비료, 소화제, 조질제 및 용접용 조제, 식품보존제, 무두질제, 공업용 접착제	1차 보정 : (제1류) 건축 공업용 감자가루(potato starch for usein the building industry) 2차 보정 : (제1류) 공업용 감자가루(potato starch for use in the building industry)	인용	심사관은 최종 보정이 초초 출원의 지정상품의 확대에 해당한다는 이유를 들어 보정각하를 함 최초의 지정상품의 범위를 확대함이 없이 세부화 내지 구체화하는 등 축소하여 최초 출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 이루어진 적법한 보정임

27	2006보40 2006.8.29			각하	심판청구 수수료 미납, 심판청구이유 미제출
28	2006보55 2006.11.20	35류 광고업, 기업관리업, 기업경영업, 사무처리업	35류 개인 미용용품 판매대행업, 개인미용용품 판매알선업, 악세서리 판매대행업, 악세서리 판매알선업, 향료 판매대행업, 향료 판매알선업으로 확대보정	기각	보정된 서비스업이 최초 출원 서비스업과 성질, 내용 등이 다름
29	2007보43 2007.10.9		서류반려안내서에 명기된 반려서류에 대한 반려 처분의 취소를 요청	각하	이 건 심판청구는 '서지사항보정서의 각하'에 대한 불복심판이 아니고 '서류반려'에 대하여 한 부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없음
30	2011보1	니켈합금제와이어, 스테인레스제와이어, 스테인리스와이어로프, 일반금속합금제와이어, 일반금속제와이어, 금속제로프, 텅스텐로프, 구리제리본, 타이타늄와이어	니켈합금제선, 스테인레스제선, 일반금속합금제선, 일반금속제선, 타이타늄선	인용	이 사건 출원상표의 지정상품의 보정은 최초의 지정상품의 범위를 확대함이 없이 축소 또는 '와이어'를 '선'으로 단순히 변경하여 보정하였음이인정되는 바, 최초상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 이루어진 적법한 보정임
31	2011보6 2012.1.9	채소/과일/식물	녹황색 채소 및 해조류 추출물	인용	• 건강식품에 대한 주원료로서 '채소/과일/식물'은 포괄적이므로, 이를 한정하라는 심사관의 요구에 대하여 추루언인은 '녹황색 채소 및 해조류 추출물'로 이를 한정하였으나, 심사관은 '해조류'는 '식물'에 해당하지 않으므로 요지변경에 해당한다고 판단 • 해조류는 "바다에서 나는 조류"를 일컫는 것으로 식물인 것이 명백하다. 따라서 이 사건 출원에 대한 보정은 요지변경이 아님
32	2013보2 2013.8.7			각하	심판청구수수료 미납, 청구이유 기재 누락

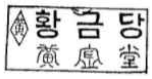
33	2013보16 2014.4.23			각하	위와 같음
34	2014보1 2014.5.16	메달/단추/하드웨어(제품에 부착되지 않은 것임)	단추, 비귀금속제가방장식품, 비귀금속제의류장식품, 비귀금속제구두장식, 비귀금속제메달리온, 비귀금속제모자장식품, 비귀금속제배지, 비귀금속제벨트장식, 비귀금속제열쇠고리장식, 비귀금속제장식핀, 비보석제장식핀,의류액세서리용버클, 의류액세서리용브로치	기각	보정후의 지정상품에는 '비귀금속제 가방장식품, 비귀금속제 의류장식품, 비귀금속제 구두장식' 등의 철물(금속제) 및 귀금속제가 아닌 지정상품들이 포함되어 있으므로, 지정상품의 범위 확대임
35	2015보4 2015.11.17			각하	심판 청구를 하면서 요지변경에 해당되는 지정서비스업을 삭제하는 보정서를 심사관에게 다시 제출하였고 보정이 승인되었으므로 보정각하결정의 대상물이 소멸되었다 하겠으므로 이 사건 심판청구는 그 목적물이 없는 부적법한 청구라 할 것임
36	2015보8 2016.1.15	한국표준금거래소 KOREA GOLD STANDARD	GOLD 한국표준금거래소	기각	'상표의 부기적인 부분의 삭제'가 아닌 새로운 표장으로의 변경에 해당하는 것임(요지변경)
37	2015보13 2016.3.9	비타민 판매대행업	비타민제 판매대행업	인용	불명확한 명칭을 명확한 명칭으로 보정
38	2016보6 2016.10.17	약제용제조원마크(House mark for pharmaceuticals)	피부보호용약제, 피부장애치료용약제	인용	약제로 출원한 것으로 판단하여, 약제의 범위내에서 보정한 것으로 인정
39	2016보7 2016.10.17	위와 같음	위와 같음	인용	위와 같음
40	2016보8 2016.10.17	위와 같음	위와 같음	인용	위와 같음

41	2016보10 2017.3.14			인용	양 표장은 비록 작은 별모양과 사각형 도형으로 인해 외관이 다소 다르지만, 전체적으로 외관, 칭호, 관념에 중요한 영향이 없을 정도로 동일한 표장으로 인식된다 할 것이므로 보정된 표장은 최초 출원 표장의 요지를 변경하는 표장에 해당된다고 볼 수 없다.
42	2016보11 2017.4.18			기각	거래 사회통념상 보정 전 표장과 동일성이 없는 형태의 표장으로 변경되어 부기적인 부분이 삭제된 것으로 보기 어려움(요지변경임)
43	2019보1 2019.7.30			각하	심판청구수수료 미납 및 청구이유 미기재
44	2019보2 2019.7.30			각하	위와 같음
45	2019보3 2020.2.4	온라인 또는 오프라인을 통한 핸드메이드 패브릭제품 도소매업	온라인 또는 오프라인을 통한 핸드메이드 직물제 식탁장식품 도매업, 온라인 또는 오프라인을 통한 핸드메이드 직물제 식탁장식품 소매업	인용	'패브릭 제품'의 범위 내에서 이를 세분화 또는 구체화 한 것으로 보아야 할 것이어서 출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 이루어진 적법한 보정임
46	2021보1 2021.6.2			각하	심판청구수수료 미납 및 청구이유 미기재

【붙임 3. 등록 후 정정의 필요성에 관한 심·판결례】

1. 지정상품 한정 등을 통하여 품질오인의 염려 해소할 수 있는 사례

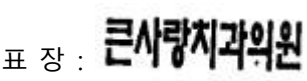
사건번호	대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결, 거절결정
사실관계	❍ 표장: Jeans de CHRISTIAN LACROIX ❍ 지정상품: 스웨터, 스포츠셔츠, 양복바지, 오버코드 등 ❍ 청구이유: 상표법 제34조 제1항 제12호
판결요지	❍ 상표법 제7조 제1항 제11호(현행 제34조 제1항 제12호)에서 정하고 있는 상품의 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있는지의 여부는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 할 것이다. ❍ 어떤 상표가 품질오인의 우려가 있는지를 판단함에 있어 상품의 구성 그 자체뿐 아니라 상품에 부착되거나 포장용기에 부착된 상품의 설명서 등까지 고려하여 오인여부를 판단하는 것은 아니다. ❍ 오늘날 의류업계의 거래실정을 보면, 섬유기술의 발달로 인하여 '진{Jeans, 재료는 자연섬 유인 면(綿)이다}'이 아닌 다른 화학섬유 등으로 '진(Jeans)'과 거의 동일한 조직과 질감을 가지는 의류들이 제조, 판매되고 있는 실정이고, 이러한 경우 일반 수요자로서는 그 구입하려는 의류가 '진(Jeans)'으로 만든 의류인지 여부를 식별하는 것은 극히 어렵다고 보여지므로, '진(Jeans)'이 아닌 다른 섬유로 만든 의류에 '진(Jeans)'이라는 출원상표를 사용할 경우 통신판매에서 그 카탈로그에 의류가 어떤 소재의 섬유로 만들어졌는지가 반드시 표기되어 있다고 하더라도 거래통념상 일반 수요자들은 '진(Jeans)'으로 만든 의류로 그 품질을 오인할 가능성이 있다.
시사점	❍ 대법원은 이 사건 출원상표의 구성 중 '진(Jeans)' 부분은 섬유의 한 종류를 나타내는 단어이므로 '진(Jeans)'이 아닌 다른 섬유로 만든 의류에 '진(Jeans)'이라는 이 사건 출원상표를 사용할 경우, 거래통념상 일반 수요자들은 해당 지정상품을 '진(Jeans)'으로 만든 의류로 품질을 오인할 가능성이 있다고 판시 ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어, 지정상품의 한정보정을 통하여 무효사유를 극복할 수 있다면 무효심판 제기된 후 권리자는 지정상품을 '스웨터[진(Jeans)으로 만든 것에 한함]' 등으로 한정보정하거나, 상표의 구성 중 품질오인을 유발하는 부분인 'Jeans' 부분을 삭제하는 방법 등으로 무효심판을 극복 할 수 있음 ❍ 본 사안과 같이 특히 지정상품의 한정을 통하여 무효사유를 극복할 수 있는 경우에 있어 정정제도 도입의 실익이 크다고 할 것임

사건번호	대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결, 등록무효
사실관계	❍ 표장:  ❍ 지정상품: 금도금, 금합금도금, 금박, 은조제품, 백금조제품, 다이아몬드, 산호, 진주, 마노, 수정, 황옥 등 ❍ 청구이유: 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제34조 제1항 제12호 ❍ 청구인은 이 사건 등록상표는 그 구성 중 '황금' 부분으로 인하여 지정상품인 '금, 은, 귀금속' 등에 대한 성질을 직감케 하거나 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표라고 주장함
판결요지	❍ '황금'이라는 문자가 들어 있는 이 사건 상표가 그 지정상품 중 귀금속류에 속하는 금 또는 금도금 관련제품에 사용될 경우에는 황금이라는 지정상품의 원재료나 품질을 표시한 것이라고 할 수 있고(제33조 제1항 제3호), '황금'이라는 표장을 은, 백금 등 다른 귀금속류에 사용하는 것은 황금이 포함되어 있는 것으로 품질을 오인케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있을 수 있어 제34조 제1항 제12호에 해당한다. ❍ 그러나 이 사건 상표가 귀금속류가 아닌 '보석 및 그 모조품'에 사용되었을 경우에는 귀금속과 보석류는 일반적으로 쉽게 구별하여 인식함이 가능하므로, '보석류 및 모조품(다이아몬드, 산호, 진주, 마노, 수정, 황옥 등)에 대하여는 품질오인의 염려가 없다. ❍ 어느 상표가 2 이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록이 되어 있는 경우에 심판청구인이 상표등록 전부의 무효심판을 청구하는 경우라도 지정상품 중 일부에만 무효원인이 있고 다른 지정상품에는 무효사유가 없음이 명백한 때에는 출원사정의 경우와는 달리 그 무효원인이 있는 지정상품에 한하여 등록무효의 심판을 하여 그 부분만 말소하게 함이 상당하다.
시사점	❍ 대법원은 '황금'이라는 문자가 들어 있는 이 사건 상표는 '금 또는 금도금 관련제품(금도금, 금합금도금, 금박)'에 사용될 경우에는 황금이라는 지정상품의 원재료를 표시한 성질표시이고(상표법 제33조 제1항 제3호), '은, 백금 등 다른 귀금속류(은조제품, 백금조제품)'에 사용하는 것은 황금이 포함되어 있는 것으로 품질을 오인케 하여 제34조 제1항 제12호에 해당한다고 보았음. 다만, '다이아몬드, 산호, 진주, 마노, 수정, 황옥' 등 보석 및 그 모조품은 금과 무관한 제품이므로 금 등이 포함된 것으로 품질오인의 염려는 없다고 보았음 ❍ 또한, 지정상품 중 일부에만 무효원인이 있고 다른 지정상품에는 무효사유가 없음이 명백한 때에는 그 무효원인이 있는 지정상품에 한하여 등록무효를 해야 한다고 보아 일부무효의 법리를 확립함 ❍ 결국 상표권자는 지정상품 중 성질표시에 해당하는 '금 또는 금도금 관련제품(금도금, 금합금도금, 금박)'를 정정심판 등을 통하여 소급적으로 소멸시키고(삭제정정), '은, 백금 등 다른 귀금속류(은조제품, 백금조제품)'은 '은조제품, 백금조제품(황금성분이 포함된 것에 한함)' 등으로 한정 정정하여 무효심판을 극복 할 수 있었을 것임

사건번호	대법원 1989.04.25 선고 86후43 판결, 등록무효
사실관계	❍ 표장: COLACAO VIT ❍ 지정상품: 코오피, 코코아, 밀크코오피, 대용코오피, 밀크코코아 ❍ 청구이유: 상표법 제34조 제1항 제12호 ❍ 청구인은 이 사건 등록상표는 그 구성 중 'COLA' 부분으로 인하여 지정상품인 '코오피(커피)' 등에 콜라 성분이 포함된 것으로 품질을 오인할 염려가 있다고 주장함
판결요지	❍ 상표법 제9조 제1항 제11호(현행 제34조 제1항 제12호) 소정의 "상품의 품질을 오인케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표"라 함은 그 상표 자체에 그 지정상품과의 관계에 있어서 상품이 지닌 품질과 다른 품질을 갖는 것으로 수요자를 오인케 하거나 기만할 염려가 있는 상표를 말한다고 할 것이고(당원 1989.1.24. 선고 87후121 판결 참조), 이러한 상표를 등록할 수 없게 한 상표법의 주된 취지는 품질오인을 방지함으로써 수요자 일반의 이익을 보호하자는 데 있다 할 것이므로 품질오인 또는 기만의 염려가 있는지 여부는 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 통념에 따라 판정해야 할 것이다(당원 1972.5.30. 선고 72후1판결참조). ❍ 이 사건에 관하여 보면, 우리 사회에 있어서는 "콜라"라는 특정상품인 음료수가 널리 유통되고 있는 실정인 한편, 본원상표는 영문자 "COLACAO VIT"만으로 구성된 문자상표이므로, 본원상표를 그 지정상품인 '코오피, 코코아, 밀크코오피, 대용코오피, 밀크코코아'에 사용케 하면, 일반수요자는 본원상표의 (COLA)부분의 표시로 인하여 위 지정상품을 콜라성분이 포함된 상품 또는 콜라로 오인할 염려가 있다고 할 것이다. ❍ 비록 다른 여러 나라에서 콜라를 그 성분으로 하지 아니하는 지정상품에 본원상표가 등록되었다고 하더라도 사정은 달라지지 아니한다.
시사점	❍ 정정제도 등을 도입하여 상표등록 후 품질오인의 염려가 없게 지정상품의 한정을 할 수 있다면, 본 사건에 있어서도 상표권자는 무효심판이 제기된 후 지정상품을 '코오피(콜라 성분이 함유된 것)' 등으로 한정하거나, 상표의 구성 중 품질오인을 유발하는 부분인 'COLA' 부분을 삭제하는 방법 등으로 무효심판을 극복할 수 있었을 것임 ❍ 다만, '콜라 성분이 함유된 커피'는 실거래 실정상 존재하지 않고, 상표권자의 의사 또한 "COLACAO VIT"와 같은 상표를 통하여 '콜라 성분이 함유된 커피'를 제조·판매하고자 하는 것이 아니었을 것이므로 실제 위와 같이 정정하는 것이 적절하다기 보다는 지정상품의 한정을 통하여 무효사유를 극복 할 수 있는 하나의 사례 정도로 이해될 필요가 있음

사건번호	대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결, 등록무효
사실관계	❍ 표장: COLOR CON ❍ 지정상품: 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일, 모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 아스팔트타일 ❍ 청구이유: 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제34조 제1항 제12호 ❍ 청구인은 이 사건 등록상표는 지정상품의 성질을 직접적으로 나타내는 성질표시이고 나아가 품질오인의 염려가 있어 무효가 되어야 한다고 주장함
판결요지	❍ 원심이 인정한 사실과 기록에 의하면, 지정상품을 '모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 보도판, 아스팔트타일, 콘크리트타일, 바닥재, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일'로 하고 "COLOR CON"으로 구성된 이 사건 등록상표는 관련 업계에서 콘크리트의 약칭으로 인식되고 있었던 점, 늦어도 1991년경부터 유채색 계열의 콘크리트·아스팔트 콘크리트가 생산되기 시작하여 콘크리트 업계 또는 건축 관련 업계에서는 이를 칼라 콘크리트 및 칼라 아스콘이라고 부르고 있었던 점을 알 수 있는바, 이러한 사정에 비추어 볼 때, 콘크리트 제품의 수요자들은 "COLOR CON"을 기존의 무채색 콘크리트에 대칭되는 개념으로서 '유채색의 콘크리트'를 의미하는 것으로 직감할 것으로 보인다. ❍ 따라서, 이 사건 등록상표가 지정상품 중 '유채색'의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에 대하여 사용될 경우에는 상품의 성질을 나타낸 것으로 식별력이 없고, '무채색'의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에 대하여 사용될 경우에는 이를 유채색의 콘크리트 제품으로 상품의 성질을 오인할 수 있으며, '모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 아스팔트타일'에 사용될 경우에는 이를 유채색의 콘크리트 제품으로 상품의 성질과 상품 자체 모두를 오인할 우려가 있다.
시사점	❍ 대법원은 "COLOR CON"은 지정상품 중 '유채색'의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에 사용될 경우에는 상표법 제33 제1항 제3호의 기술적(記述的) 상표에 해당하고, 지정상품 중 '무채색'의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일 및 '모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 아스팔트타일'에 사용될 경우에는 상표법 제34 제1항 제12의 품질오인 상표에 해당한다고 보았음 ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어, 지정상품의 한정보정을 통하여 무효사유를 극복할 수 있다면 무효심판 제기된 후 권리자는 지정상품을 '콘크리트타일(유채색 제품에 한함)' 등으로 한정보정하고, '모르타르, 아스팔트' 등 콘크리트와 무관한 제품을 삭제정정하여 상표법 제34조 제1항 제12호를 극복 할 수 있음 ❍ 다만, 본 사안의 경우는 위와 같이 한정보정을 한다하여도 상표법 제33조 제1항 제3호의 무효사유를 극복할 수는 없으므로, 결국 한정/삭제보정과 동시에 사용에 의한 식별력을 취득하거나 식별력 있는 표장을 재출원하여야 할 것임

사건번호	대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후1542 판결, 등록무효
사실관계	○ 표장: 삼보곰탕 ○ 지정상품: 곰탕전문음식점겸영업, 곰탕전문식당체인업, 음식조리대행업, 음식조리지도업 ○ 청구이유: 상표법 제34조 제1항 제12호 ○ 청구인은 이 사건 등록상표는 지정상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있어 무효가 되어야 한다고 주장함
판결요지	○ '음식조리대행업', '음식조리지도업' 과 관련하여 볼 때 이 사건 등록상표는 그 구성 중 '곰탕'이라는 부분에 의하여 그 지정서비스업이 '곰탕' 만을 전문으로 하는 '조리대행업'으로 인식되므로, 이 사건 등록상표를 '곰탕'이 아닌 다른 음식에 관하여 조리를 대행해 주거나 조리를 지도해 주는 서비스업에 사용할 경우에는 일반수요자들은 '곰탕'과 관련이 있는 것으로 오인할 우려가 있다.
시사점	○ 대법원은 이 사건 등록상표는 그 구성 중 '곰탕' 부분에 의하여 '곰탕을 전문적으로 취급하는 것으로 인식되므로, 이 사건 등록상표를 '음식조리대행업' 등에 대하여 사용하는 경우 '곰탕'과 관련 있는 것으로 품질을 오인할 염려가 있다고 판단함 ○ 상표법에 정정제도가 도입되어, 지정상품의 한정정정을 통하여 무효사유를 극복할 수 있다면 무효심판 제기된 후 권리자는 지정상품을 '음식조리대행업(곰탕과 관련 있는 제품에 한함)' 등으로 정정하여 무효심판을 극복 할 수 있었을 것임 ○ 등록 후 수년간 사용한 등록상표를 단순히 지정상품의 한정이 잘못되었다는 이유로 소급적으로 무효시키는 것은 권리자에게 지나치게 가혹하므로, 본 사안과 같이 특히 지정상품의 한정을 통하여 무효사유를 극복할 수 있는 경우에 있어 정정제도 도입의 실익이 크다고 할 것임

사건번호	특허심판원 2005. 12. 1. 심결 2005당1626. 등록무효
사실관계	❍ 표 장 :  ❍ 지정상품 : 치과병원, 치과의원, 치과업, 치과보조업, 의료업, 임상의료업, 구강보건업, 건강진단업, 의약품정보제공업, 의약품판매알선업 ❍ 청구이유 : 이 사건 등록서비스표는 "치과의원"과 관련 없는 의료보건업에 사용될 경우, 제공되는 서비스의 내용이 치과의원과 관련된 것으로 서비스의 품질을 오인하거나 수요자를 기만할 염려가 있어 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당
심결요지	❍ 이건 등록서비스표의 지정서비스업인 '치과병원, 치과의원, 치과보조업, 구강보건업'과 관련하여서는 제공되는 서비스의 내용에 대해 일반 수요자를 오인하게 할 염려가 없으나 치아와 직접적으로 관련이 없는 '의료업, 임상의료업, 건강진단업, 의약품정보제공업, 의약품판매알선업'과 관련하여서 제공되는 서비스의 내용이 치아와 관련이 있는 것으로 오인하게 할 염려가 있다.
시사점	❍ 특허심판원은 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '의료업, 임상의료업, 건강진단업, 의약품정보제공업, 의약품판매알선업'에 대하여 제공되는 서비스의 내용이 치아와 관련 있는 것으로 오인하게 할 염려가 있어 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다고 판단함(일부 무효) ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어, 지정상품의 한정보정을 통하여 무효사유를 극복할 수 있다면 무효심판 제기된 후 권리자는 지정상품을 '의료업(치아와 관련이 있는 것에 한함)' 등으로 한정보정하거나, 이를 삭제하는 방법으로 무효심판을 극복 할 수 있었을 것임

사건번호	특허법원 2008. 8. 14. 선고 2008허2329 판결, 거절결정
사실관계	❍ 표장: Musketeer ❍ 지정상품: 호밀, 귀리, 사료용 곡물 등 ❍ 청구이유: 상표법 제34조 제1항 제12호 ❍ 심사관은 이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 품질의 오인의 염려가 있다는 이유로 거절하였으며, 출원인은 이에 불복함
판결요지	❍ 이 사건 출원상표의 표장과 동일한 표장인 'Musketeer'는 1980년부터 캐나다에 등록된 품종으로서 우리나라에는 1986년경부터 시험재배를 통하여 그 수입 여부가 논의된바 있고, 종자산업법의 규정에 의한 수입적응성 심의를 하기 위하여 2005년경부터는 파종 및 수확을 하여 'Musketeer' 품종의 성질 및 특질에 관하여 시험보고되어 학계나 거래계에서는 그 품종의 품질에 관하여 널리 알려진 바 있으며, 이 사건 출원상표에 관한 거절사정시인 2007. 3. 29.경에는 종자산업계의 관계기관, 학계, 일부 종자판매 및 공급자에게는 'Musketeer'는 '캐나다에서 등록된 품종으로서, 병해 및 충해에 강하고 생산량이 많은 만생품종으로 봄철 재배에 적합하고, 밭에서 옥수수와 수단그라스의 후작물과 논에서 벼의 후작물로서 이용가능 한 것'으로 알려지고 인식된 사실을 알 수 있다. ❍ 원고가 출원한 이 사건 출원상표의 지정상품은 '호밀'에 관하여 품종을 제한하지 아니하고 않고 있으므로, 'Musketeer'라는 표장을 캐나다에서 개발된 것이 아닌 일반 '호밀'에 사용할 경우 캐나다에서 개발된 'Musketeer' 호밀품종인 것으로 그 품질을 오인할 우려가 있다고 봄이 상당하다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 할 것이다.
시사점	❍ 특허법원은 이 사건 출원상표는 캐나다에서 개발되고 등록된 품종명으로 우리나라에서도 병충해 등에 강한 특정 품종으로 알려져 있는데, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '호밀'은 위 품종으로 제한하고 있지 않으므로 'Musketeer'라는 표장을 캐나다에서 개발된 것이 아닌 일반 '호밀'에 사용할 경우 캐나다에서 개발된 'Musketeer' 호밀품종인 것으로 그 품질을 오인할 우려가 있다고 봄 ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어, 지정상품의 한정보정을 통하여 무효사유를 극복할 수 있다면 무효심판 제기된 후 권리자는 지정상품을 '호밀(Musketeer 품종에 한함)' 등으로 한정정정하여 상표법 제34조 제1항 제12호를 극복 할 수 있음 ❍ 다만, 본 사안의 경우는 위와 같이 한정보정을 한다하여도 상표법 제33조 제1항 제3호의 무효사유를 극복할 수는 없으므로, 결국 한정보정과 동시에 사용에 의한 식별력을 취득하거나 식별력 있는 표장을 재출원하여야 할 것임

2. 상표의 정정을 통하여 무효사유를 극복 할 수 있는 사례

사건번호	대법원 2014. 2. 27. 선고 2013후2330 판결, 거절결정
사실관계	❍ 표장: ❍ 지정상품: 침구류 판매대행업, 이불 판매대행업, 침구류 판매알선업, 이불 판매알선업 ❍ 청구이유: 상표법 제33조 제1항 제7호 ❍ 심사관은 이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 품질의 오인의 염려가 있다는 이유로 거절하였으며, 출원인은 이에 불복함
판결요지	❍ 이 사건 출원서비스표 중 한글 부분 '이브자리'는 일반 수요자들에게 사람이 잠잘 때 쓰는 이불과 요를 가리키는 '이부자리'로 인식되고, 영문자 부분 'evezary'도 우리나라의 영어보급 수준과 함께 그 우측 하단에 한글 '이브자리'가 기재되어 있는 점에 비추어 볼 때, 일반 수요자들은 이를 '이브자리'로 발음하여 역시 사람이 잠잘 때 쓰는 '이부자리'로 인식할 것으로 보인다. ❍ 따라서 이 사건 출원서비스표 중 위 부분은 그 지정서비스업중 '침구류 판매대행업, 이불 판매대행업, 침구류 판매알선업, 이불 판매알선업' 등을 포함하여 사람의 잠자리용 물품과 관련된 제반 서비스업(이하 '이 사건 지정서비스업'이라고 한다)에 관하여 그 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없고, 그 외 연두색 물결무늬 형태의 도형 부분은 단순히 문자 부분을 장식하는 부수적 또는 보조적인 것에 불과하며, 이들 부분의 결합으로 인하여 새로운 식별력이 생긴다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 이 사건 지정서비스업에 관하여 상표법 제2조 제3항, 제6조 제1항 제7호(현행 제33조 제1항 제7호)의 '수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표'에 해당한다.
시사점	❍ 대법원은 이 사건 출원상표는 '침구류 판매대행업' 등에 대하여 사람이 잠잘 때 쓰는 '이부자리'로 인식할 수 있고, 그 도안화가 정도가 새로운 식별력을 부여할 정도가 아니어서 전체적으로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한고 보았는데, 특히 영문 'evezary'의 경우 한글 '이브자리'가 병기되어 있다는 점에서 이를 '이브자리'로 발음하여 역시 사람이 잠잘 때 쓰는 '이부자리'로 인식할 것으로 판단함 ❍ 국영문 병용상표에서 한글이 영문의 단순 발음에 불과한 경우 이를 삭제할 수 있는 정정의 기회가 있다면(요지변경 여부의 판단은 별론으로 함), 무효심판 제기된 후 권리자는 상표의 구성 중 한글 '이브자리'를 삭제하는 정정을 하고 출원상표가 전체적으로 식별력이 있음을 적극적으로 다툴 수 있을 것임

3. 지정상품의 삭제를 통하여 분쟁의 조기 종식이 가능한 사례

사건번호	대법원 2000. 2. 22. 선고 97후3784 판결, 등록무효
사실관계	❍ 표장: ❍ 지정상품: 커피, 인스턴트 커피, 대용커피, 커피시럽, 홍차, 얼음 ❍ 청구이유: 상표법 제33조 제1항 제3호 ❍ 청구인은 이 사건 등록상표는 지정상품의 성질을 직접적으로 나타내는 성질표시로 무효가 되어야 한다고 주장함
판결요지	❍ 어느 상표가 2 이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록이 되어 있는 경우에 지정상품 중 일부에만 무효원인이 있고 다른 일부에는 무효사유가 없는 때에는 그 등록의 유·무효 여부를 지정상품별로 판단하여야 한다. ❍ 등록상표 "GOLD BLEND"는 그 지정상품인 커피류와 관련하여 일반 수요자로 하여금 직관적으로 '맛과 향기가 뛰어나도록 배합한 최고급의 커피 등'으로 인식케 하므로 등록상표의 지정상품 중 원료의 혼합 내지 배합 공정이 필요한 '커피, 인스턴트 커피, 대용커피, 커피시럽, 홍차'에 대하여는 물론 인공적으로 증류수에 광물질이나 광물질이 함유된 물 등을 혼합하여 생산할 수도 있는 광천수에 대하여도 기술적 표장에 해당한다. ❍ 그러나, 등록상표의 지정상품 중 '얼음'은 원료의 혼합이나 배합 등이 불필요한 것이므로 거래통념상 등록상표가 얼음의 품질·효능·가공방법 등의 성질을 표시한 표장이라고 보기는 어렵다.
시사점	❍ 대법원은 "GOLD BLEND"는 표장이 의미 내용이 '훌륭히 배합하다, 섞다' 등의 내용으로 직감되어, 그 지정상품인 '커피류'와 관련하여 일반 수요자로 하여금 직관적으로 '맛과 향기가 뛰어나도록 배합한 최고급의 커피 등'으로 인식케 하므로 성질표시이나, 원료의 혼합이나 배합 등이 불필요한 '얼음'에 대하여는 성질 표시가 아니라고 판시함 ❍ 본 사안은 상표 자체가 "GOLD BLEND"라는 문자만으로 구성되어 정정제도를 도입한다 하여도 상표의 정정(수정, 삭제 등)을 통하여 무효사유를 극복하기 어렵고, '커피 등'의 지정상품에 대하여도 품질오인이 아닌 성질표시라는 이유로 무효가 되었으므로 상품의 한정정정을 통하여 극복하기도 어려운 사안임 ❍ 다만, 상표권자는 지정상품 중 성질표시에 해당하는 '커피, 인스턴트 커피, 대용커피, 커피시럽, 홍차'를 정정심판 등을 통하여 소급적으로 소멸시킴으로서(삭제정정) 무효심판 절차를 종료할 수 있어, 정정제도가 도입되는 경우 심판절차의 경제성을 꾀할 수 있을 것임

사건번호	대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후1542 판결, 등록무효
사실관계	이 브 네 ❍ 표장: EVENE vs AVENE(선등록상표) ❍ 지정상품: 면역조절제, 소화기관용약제, 비타민제, 외피용약제 ❍ 청구이유: 이 사건상표의 지정상품인 "외피용약제"는 선등록상표의 지정상품인 "스킨크림, 약용크림"과 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호 및 제12호의 규정에 해당함
판결요지	❍ 선등록상표의 지정상품 중 '약용크림'과 같은 기능성화장품은 민감성 피부를 진정시키고 여드름으로 인한 각질 제거, 소염, 항균 작용을 가지거나 노화를 방지하며, 기미나 잡티를 제거하는 등의 기능을 하는 것으로서, 이건상표의 지정상품인 '외피용약제'와 마찬가지로 피부의 문제점을 완화하고 치유하려는 치료약으로서의 기능을 일부 겸비한 것이라는 상품의 용도에 공통점이 있고, 한편 과학적인 접근을 통하여 피부에 보다 적합한 화장품을 구입하고자 하는 소비자의 새로운 취향에 부합하기 위하여 코오롱제약이 1997. 1. 화장품사업팀을 발족하여 '유리아쥬'라는 기능성 화장품을 제조한 것을 비롯하여 피부과 전문의나 약사 등도 여드름이나 기미, 잡티 제거 그리고 잔주름을 없애주는 화장품을 개발함에 따라 이러한 기능성 화장품과 '외피용약제'의 생산자가 일부 중첩되는 경향이 있고, 나아가 이러한 피부관리의 고급화 추세와 경영난에 부딪힌 약국의 경영다각화 노력이 병행하여 추진된 결과 엘지 생활건강이 1996. 9.부터 그리고 한국 존슨 앤 드 존스 등이 1997년 내지 1998년부터 '약용크림'과 같은 기능성 화장품을 화장품 도소매점뿐만 아니라 약국에서 '외피용약제' 등의 의약품과 함께 유통시키고 있고, 1998년 현재 연간 120억원대에 이르는 약국에서의 화장품 유통규모가 급속하게 확대되어 가는 추세에 있어서 이들 상품은 그 판매처 등 유통경로도 상당 부분 중복된다고 할 것이다. ❍ 따라서 이건상표의 지정상품 중 '외피용약제'와 인용상표의 지정상품 중 '약용크림'은 위와 같은 거래의 실정을 감안할 때, 동일하거나 유사한 상표에서 지정상품으로 함께 사용될 경우 상품출처의 오인·혼동을 야기할 우려가 있는 서로 유사한 상품이라고 보아야 할 것이다.
시사점	❍ 대법원은 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '외피용약제'가 선등록상표의 지정상품인 '스킨크림, 약용크림'과 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 판단함(일부 무효) ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어 저촉되는 지정상품인 '외피용약제'를 소급적으로 소멸시킴으로서 무효심판 절차를 종료할 수 있다면, 심판절차의 경제성을 도모할 수 있음

사건번호	특허법원 2002. 11. 8. 선고 2002허2310 판결, 등록무효
사실관계	❍ 표장: dodo Academy vs (인용상표) ❍ 지정상품: 미용기술지도업, 분장기술학원경영업, 미용기술학원경영업, 미인선발대회개최업, 세미나준비및진행업, 코디네이터학원경영업, 이용기술학원경영업 ❍ 청구이유: 이건상표의 지정상품인 "미용기술지도업, 분장기술학원경영업, 미용기술학원경영업"는 선등록상표의 지정상품인 화장품류와 동종·유사성이 인정되므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당함
판결요지	❍ 이 사건 등록서비스표의 요부는 'dodo'이므로 양 상표는 서로 유사함 ❍ 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '미용기술지도업, 분장기술학원경영업, 미용기술학원경영업'은 모두 인용상표의 지정상품인 화장품류를 직접 이용하거나 이용하여 더 나은 결과를 얻거나 혹은 그러한 방법을 가르치는 서비스틀이므로 화장품류와 매우 밀접한 관련이 있다고 할 것이고, 일반 수요자들이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스 중 '미용 기술지도, 분장기술학원경영, 미용기술학원경영'과 화장품류의 제조 판매가 동일한 자에 의하여 이루어지는 때가 많다고 생각하는 경향이 있음을 감안하면, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업들 중 "미용기술지도업, 분장기술학원경영업, 미용기술학원경영업'이 인용상표의 지정상품틀과 밀접한 관련이 있어서 인용상표와 유사한 피고의 이 사건 등록서비스표가 존속하는 경우 인용상표를 사용하는 화장품류와 피고의 위 서비스업과의 사이에 출처의 혼동을 가져올 것이다. ❍ 다만, 다른 지정서비스업은 인용상표의 화장품 등과 유사하지 않다.
시사점	❍ 특허법원은 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '미용기술지도업, 분장기술학원경영업, 미용기술학원경영업'이 선등록상표의 지정상품(서비스업)인 '미용기술지도업' 등과 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 판단함(일부 무효) ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어 저촉되는 지정상품인 '미용기술지도업, 분장기술학원경영업, 미용기술학원경영업'을 소급적으로 소멸시킴으로서(삭제정정) 무효심판 절차를 종료할 수 있다면, 심판절차의 경제성을 도모할 수 있음

사건번호	대법원 2000. 11. 3. 선고 2000허3296 판결, 등록무효
사실관계	❍ 표 장 : NUK 누크 vs NUK ❍ 지정상품 : 종이물수건, 종이기저귀, 화장지, 포장용지, 방수지, 휴지, 냅킨용지 vs 젖꼭지, 젖병, 유아용 피부 보호용품 ❍ 청구이유 : 이 사건 등록상표는 모방상표로서 거래 질서를 문란하게 할 염려가 있을 뿐만 아니라 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제4호, 제9호 내지 제12호의 규정에 해당함
심결요지	❍ 인용상표 NUK는 국내에서 젖꼭지 젖병 유아용 피부보호용품 등 유아용 상품에 관하여 수요자 또는 거래자에게 피고의 상표라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었음 ❍ 이 사건 등록상표의 지정상품 중 유아용품으로 널리 사용되는 '종이기저귀'에 대하여 이 사건 등록상표를 사용한다면 인용상표의 사용제품인 '젖꼭지, 젖병' 등에 사용하는 것에 못지않을 정도로 인용상표권자나 그와 특별한 관계에 있는 자에 의하여 사용되는 것으로 상품 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당 ❍ 다른 지정상품은 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하지 아니함
시사점	❍ 대법원은 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '종이기저귀'가 선등록상표의 지정상품(서비스업)인 '젖꼭지, 젖병' 등과 경제적 견련관계가 있어 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다고 판단함(일부 무효) ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어 수요자 기만의 염려가 있는 지정상품인 '종이기저귀'를 소급적으로 소멸시킴으로서(삭제정정) 무효심판 절차를 종료할 수 있다면, 심판절차의 경제성을 도모할 수 있음

사건번호	특허심판원 2003. 6. 26. 심결 2003당48 심결, 등록무효
사실관계	❍ 표 장 : KT&T vs AT&T WORLDNET (인용상표) ❍ 지정상품 : 광고알선업, 광고물배포업, 시장조사업, 자료제공업, 직원알선업, 전화안내상담업, 텔레마케팅서비스업, 인터넷정보교환제공업, 상품가격정보제공업, 카운셀링업, 컴퓨터프로그래밍업 등 ❍ 청구이유 : 이 사건 등록상표(KT&T)는 상표법 제34조 제1항 제4호, 제6호, 제7호, 제11호 내지 제13호의 규정에 위배되어 그 등록이 무효되어야 함
심결요지	❍ KT&T는 특정인의 상표로 인식되어 있는 인용상표 AT&T와 유사하다. ❍ 지정서비스업중 "인터넷정보교환제공업, 컴퓨터프로그래밍업"은 인용상표의 서비스업 및 상품과 경제적 견련관계가 밀접하여 출처오인혼동 염려 있어 상표법 제34조 제1항 제12호 해당한다.
시사점	❍ 특허심판원은 이 사건 등록상표는 그 지정상품(서비스업) 중 '인터넷정보교환제공업, 컴퓨터프로그래밍업'가 선사용상표의 사용상품(서비스업)인 '통신업' 등과 경제적 견련관계가 있어 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다고 판단함(일부무효) ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어 수요자 기만의 염려가 있는 지정상품인 '인터넷정보교환제공업, 컴퓨터프로그래밍업'를 소급적으로 소멸시킴으로서(삭제정정) 무효심판 절차를 종료할 수 있다면 심판절차의 경제성을 도모할 수 있음

사건번호	특허심판원 2003. 11. 27. 심결 2003당129, 등록무효
사실관계	❍ 표 장 : CARLIFE vs (인용상표) ❍ 지정상품 : 컴퓨터통신업, 인터넷망을 이용한 방송업, 컴퓨터를 이용한 서신송신업, 컴퓨터를 이용한 화상송신업, 원격화면통신업, 인터넷을 이용한 통신업, 컨텐츠송신업, 인터넷자료송신업 등 ❍ 청구이유 : 이 사건 등록상표(CARLIFE)는 상표법 제34조 제1항 제9호, 제12호 및 제13호에 위배되어 그 등록이 무효되어야 함
심결요지	❍ 이 사건 등록서비스표와 인용표장들은 그 표장이 유사하고, 이건 등록서비스표의 지정서비스업 중 "인터넷망을 이용한 방송업, 컨텐츠송신업, 인터넷자료송신업"은 인용표장 2의 지정서비스업인 "뉴우스 공급업"과 유사하나, 나머지 지정서비스업인 "컴퓨터통신업, 컴퓨터를 이용한 서신송신업, 컴퓨터를 이용한 화상송신업, 원격화면통신업, 인터넷을 이용한 통신업"은 인용표장들의 지정(사용)서비스업 또는 지정상품인 "뉴우스 공급업, 자동차전문 웹사이트 호스트업, 자동차전문 잡지"와는 영업의 형태나 거래실정이 전혀 달라 경제적 견련관계가 있다고 할 수 없다. ❍ 따라서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 "컴퓨터통신업, 컴퓨터를 이용한 서신송신업, 컴퓨터를 이용한 화상송신업, 원격화면통신업, 인터넷을 이용한 통신업"에 대한 부분은 위법하므로 이를 취소하고, 원고들(피청구인들)의 나머지 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.
시사점	❍ 특허심판원은 이 사건 등록상표는 그 지정상품(서비스업) 중 "인터넷망을 이용한 방송업, 컨텐츠송신업, 인터넷자료송신업"은 선사용상표의 사용상품(서비스업)인 "뉴스 공급업" 등과 유사하여 상표법 제34조 제1항 제9호 및 제12호에 해당한다고 판단함(일부 무효) ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어 수요자 기만의 염려가 있는 지정상품인 "인터넷망을 이용한 방송업, 컨텐츠송신업, 인터넷자료송신업"을 소급적으로 소멸시킴으로서(삭제정정) 무효심판 절차를 종료할 수 있다면 심판절차의 경제성을 도모할 수 있음

사건번호	특허심판원 2007. 1. 31. 심결 2006당244, 등록무효
사실관계	❍ 표 장 : **주식회사 오행육기** vs 오행, 오행생식원 ❍ 지정상품 : 기장, 당근, 미가공 곡물을 혼합한 것을 원료로 하는 건강식품, 신선한 야채를 혼합한 것을 원료로 하는 건강식품, 신선한 과실을 혼합한 것을 원료로 하는 건강식품, 신선한 해초류를 혼합한 것을 원료로 하는 건강식품, 화분, 굼벵이, 지렁이, 미역, 해태, 누에 ❍ 청구이유 : 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당함
심결요지	❍ 이 사건 등록상표는 인용상표와 요부인 '오행'이 동일하여 전체적으로 유사한 상표이다. ❍ '화분, 기장, 미가공 곡물을 혼합한 건강식품'은 선등록상표의 지정상품과 유사하고, '당근, 신선한 야채를 혼합한 것을 원료로 하는 건강식품, 신선한 과실을 혼합한 것을 원료로 하는 건강식품' 및 다른 상품은 비유사하다.
시사점	❍ 특허심판원은 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 "화분, 기장, 미가공 곡물을 혼합한 건강식품"은 선사용상표의 사용상품과 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 판단함(일부 무효) ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어 저촉되는 지정상품인 "화분, 기장, 미가공 곡물을 혼합한 건강식품"을 소급적으로 소멸시킴으로서(삭제정정) 무효심판 절차를 종료할 수 있다면 심판절차의 경제성을 도모할 수 있음

사건번호	특허법원 2008. 3. 20. 선고 2007허10682 판결, 등록무효
사실관계	❍ 표 장 : vs ❍ 지정상품 : 홈쇼핑을 통한 돌침대판매대행업, 돌침대전시업 등 ❍ 청구이유 : 이 사건 등록상표는 인용상표와 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호의 규정에 위배되어 등록된 상표이므로 그 등록이 무효되어야 한다.
심결요지	❍ 이 사건 등록상표는 인용상표의 요부인 '장수'와 유사하다. ❍ 이 사건 등록상표의 지정서비스업중 "돌침대와 관련된 서비스업"은 선등록상표의 지정상품인 "돌침대" 등과 유사하나, "상품전시업"은 유사하지 않다.
시사점	❍ 특허법원은 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '돌침대와 관련된 서비스업'이 선사용상표의 사용상품과 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 판단함(일부 무효) ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어 저촉되는 지정상품인 '돌침대와 관련된 서비스업'을 소급적으로 소멸시킴으로서(삭제정정) 무효심판 절차를 종료할 수 있다면 심판절차의 경제성을 도모할 수 있음

사건번호	특허법원 2008. 5. 16. 선고 2007허9088 판결, 등록무효
사실관계	❍ 표 장 : vs (인용상표) ❍ 지정상품 : 땀흡수스타킹, 레그워머, 레깅스, 목도리, 숄, 숄더랩, 스카프, 스타킹, 스톨, 타이츠, 넥타이, 양복장식용 손수건, 작업화, 장화, 방수피복, 농구화, 등산화, 운동화, 육상경기용화, 축구화, 운동용 스타킹, 모자, 양말, 양말서스펜더, 의류용 멜빵, 혁대 등 ❍ 청구이유 : 이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호, 9호 내지 제12호의 규정에 위배되어 등록된 상표이므로 그 등록이 무효되어야 한다.
심결요지	❍ 이건 등록상표는 인용상표와 유사하다. ❍ 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '땀흡수스타킹, 레그워머, 레깅스, 목도리, 숄, 숄더랩, 스카프, 스타킹, 스톨, 타이츠, 넥타이, 양복장식용 손수건, 작업화, 장화, 방수피복, 농구화, 등산화, 운동화, 육상경기용화, 축구화, 운동용 스타킹, 모자, 양말'은 선등록상표의 지정상품과 유사하고, 나머지 상품은 유사하지 않다.
시사점	❍ 특허법원은 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '땀흡수스타킹' 등에 대하여 선등록상표의 지정상품과 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 판단함(일부 무효) ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어 저촉되는 지정상품인 '땀흡수스타킹' 등을 소급적으로 소멸시킴으로서(삭제정정) 무효심판 절차를 종료할 수 있다면 심판절차의 경제성을 도모할 수 있음

사건번호	특허법원 2009. 4. 9. 선고 2008허12364 판결, 등록무효
사실관계	❍ 표 장 : Namyang vs 선등록상표(남양) ❍ 지정상품 : 알로에, 알로에즙, 알로에분말, 곡물종자, 꽃구근, 농산용 구근(球根), 식물육성용 배종(胚種), 식물종자, 원예용 종자, 묘목, 분재, 가금, 생화, 갈치, 게, 고등어, 전복, 조기, 다시마, 미역, 클로렐라, 톳, 파래, 해태, 혼상용 생화 화환, 장식용 건조식물, 누에, 누에분말 ❍ 청구이유 : 이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당함
판결요지	❍ 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하다. ❍ 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '알로에, 알로에즙, 알로에분말'은 선등록상표들의 지정상품들과 유사하고, 나머지 지정상품 중 '가금, 갈치, 게, 누에' 등은 선등록상표들의 지정상품들과 유사하지 아니하다.
시사점	❍ 특허법원은 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '알로에' 등에 대하여 선등록상표의 지정상품과 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 판단함(일부 무효) ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어 저촉되는 지정상품인 '알로에' 등을 소급적으로 소멸시킴으로서(삭제정정) 무효심판 절차를 종료할 수 있다면 심판절차의 경제성을 도모할 수 있음

사건번호	특허심판원 2011. 12. 7. 2011당12 심결, 등록무효
사실관계	❍ 표 장 : ZIO HOMME COLLEZIONI vs (선등록상표) ❍ 지정상품 : 머니벨트(의류), 승마바지, 승마화, 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마 ❍ 청구이유 : 이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당
심결요지	❍ 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하다. ❍ 이 사건 등록상표의 지정상품중 '머니벨트(의류), 승마바지, 승마화, 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마'를 제외한 지정상품은 선등록상표의 지정상품과 유사하여 그 등록이 무효되어야 한다.
시사점	❍ 특허심판원은 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '머니벨트(의류)' 등을 제외한 나머지 상품에 대하여 선등록상표의 지정상품과 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 판단함(일부 무효) ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어 저촉되는 지정상품을 소급적으로 소멸시킴으로서(삭제정정) 무효심판 절차를 종료할 수 있다면 심판절차의 경제성을 도모할 수 있음

사건번호	특허심판원 2018. 6. 7. 선고 2018당35 심결, 등록무효
사실관계	❍ 표 장 : vs SPC KOREA LINE (선등록상표) ❍ 지정상품 : 라이센싱의 상업적 관리업, 전문적인 사업상담업, 컴퓨터데이터베이스 관리 및 가공편집업, 컴퓨터자료검색업, 구매주문 관리처리업, 통신가입알선업, 과일 도매업, 과자류 소매업 등 vs 구매대행업 ❍ 청구이유 : 이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당
심결요지	❍ 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하다. ❍ 이 사건 등록상표의 지정상품중 '구매주문 관리처리업'은 선등록상표의 '구매대행업'과 유사하고, 나머지 지정서비스업은 비유사하다.
시사점	❍ 특허심판원은 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '구매주문 관리처리업' 등은 선등록상표의 지정상품과 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 판단함(일부 무효) ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어 저촉되는 지정상품인 '구매주문 관리처리업'을 소급적으로 소멸시킴으로서(삭제정정) 무효심판 절차를 종료할 수 있다면 심판절차의 경제성을 도모할 수 있음

사건번호	특허심판원 2019. 1. 2. 선고 2018당138 심결, 등록무효
사실관계	❍ 표 장 : vs (선등록상표) ❍ 지정상품 : 대소변용 스퍼드, 변기, 변좌, 비데, 세척수분사기 장착식 변기장치, 위생설비용 소변기, 샤워기, 세면기(위생설비의 부품), 손샤워기, 욕조, 욕조용 부속품, 이동식 터키탕 캐비닛, 회전식 분사장치, 냉난방기, 난방/환기 및 에어컨디셔닝 장치 ❍ 청구이유 : 이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당
심결요지	❍ 이 사건 등록상표는 선등록상표와 상표가 유사하다. ❍ 이 사건 등록상표의 지정상품중 '대소변용 스퍼드, 변기, 변좌, 비데, 세척수 분사기 장착식 변기장치, 위생설비용 소변기, 샤워기, 세면기(위생설비의 부품), 손샤워기, 욕조, 욕조용 부속품, 회전식 분사장치'는 선등록상표의 '지정상품'과 유사하고, 나머지 지정상품은 유사하지 않다.
시사점	❍ 특허심판원은 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '변기' 등은 선등록상표의 지정상품과 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 판단함(일부 무효) ❍ 상표법에 정정제도가 도입되어 저촉되는 지정상품인 '변기' 등을 소급적으로 소멸시킴으로서(삭제정정) 무효심판 절차를 종료할 수 있다면 심판절차의 경제성을 도모할 수 있음

상표법상 정정심판·정정청구제도 도입방안 연구

발 행 : 특허청

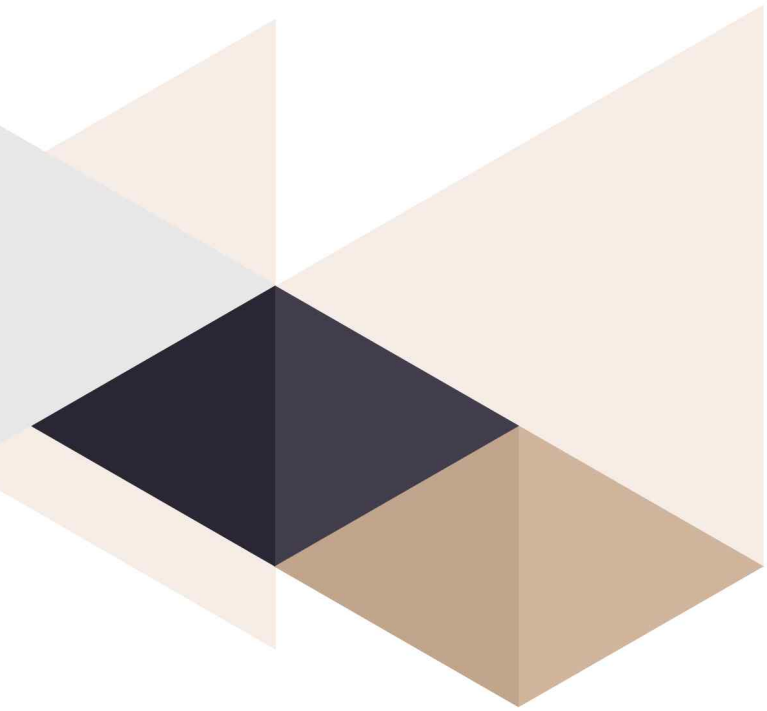
발행일 : 2021년 12월

편 찬 : 특허심판원 심판정책과

대전광역시 서구 청사로 189

ISBN : 979-11-6884-020-1 13500

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지	OPEN	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지



상표법상 정정심판·정정청구제도 도입방안 연구

특허청
Korean Intellectual Property Office
대전 서구 청사로 19
Tel : 1544-8080 Fax : 042)489-0194
http://www.kipo.go.kr

WOOIN Patent & Law
서울시 강남구 역삼로 157 중평빌딩 2,3층
Tel : 02-541-9841 Fax : 02-541-9842
www.wooinlaw.com

ISBN : 979-11-6884-020-1 13500
DOI : 10.8080/P9791168840201