

상표심사기준

2025. 1. 1. 기준

특허청



상표심사기준

2025. 1. 1. 기준

TRADE MARK



특허청

Korean Intellectual Property Office

상표심사기준 제·개정 연혁

제	정	1993. 12. 30.	특허청	예규 제 9호
개	정	1996. 2. 29.	특허청	예규 제 11호
개	정	1998. 2. 25.	특허청	예규 제 15호
개	정	1999. 7. 27.	특허청	예규 제 19호
개	정	2001. 12. 28.	특허청	예규 제 22호
개	정	2004. 12. 30.	특허청	예규 제 27호
개	정	2005. 6. 30.	특허청	예규 제 32호
개	정	2006. 12. 29.	특허청	예규 제 37호
개	정	2007. 6. 28.	특허청	예규 제 38호
개	정	2007. 7. 26.	특허청	예규 제 40호
개	정	2007. 10. 24.	특허청	예규 제 41호
개	정	2008. 4. 10.	특허청	예규 제 42호
개	정	2008. 9. 2.	특허청	예규 제 43호
개	정	2008. 12. 24.	특허청	예규 제 45호
개	정	2009. 3. 11.	특허청	예규 제 46호
개	정	2009. 6. 29.	특허청	예규 제 49호
개	정	2009. 8. 24.	특허청	예규 제 52호
개	정	2009. 12. 18.	특허청	예규 제 54호
개	정	2010. 6. 30.	특허청	예규 제 56호
개	정	2010. 12. 30.	특허청	예규 제 57호
개	정	2011. 6. 30.	특허청	예규 제 60호
개	정	2011. 12. 29.	특허청	예규 제 63호
개	정	2012. 3. 13.	특허청	예규 제 65호
개	정	2012. 7. 30.	특허청	예규 제 66호
개	정	2013. 12. 30.	특허청	예규 제 73호
전부개	정	2014. 12. 30.	특허청	예규 제 79호
개	정	2016. 1. 27.	특허청	예규 제 88호
개	정	2016. 8. 29.	특허청	예규 제 90호
개	정	2017. 12. 19.	특허청	예규 제100호
개	정	2018. 12. 14.	특허청	예규 제106호
개	정	2019. 12. 24.	특허청	예규 제112호
개	정	2020. 12. 23.	특허청	예규 제119호
개	정	2022. 4. 18.	특허청	예규 제127호
개	정	2023. 2. 4.	특허청	예규 제130호
개	정	2024. 5. 1.	특허청	예규 제134호
개	정	2025. 1. 1.	특허청	예규 제136호

1. 범례

이 심사기준에서 사용하는 약어는 다음과 같다.

법	→ 상표법
영	→ 상표법 시행령
규칙	→ 상표법 시행규칙
징수규칙	→ 특허료 등의 징수규칙
취급규정	→ 상표·심사사무취급규정
국제규정	→ 국제상표등록출원 심사사무취급규정
상품고시	→ 상품의 명칭과 류구분에 관한 고시
상품기준	→ 유사상품 심사기준
우선고시	→ 상표등록출원의 우선심사신청에 관한 고시
파리협약	→ 공업소유권의 보호를 위한 파리협약
의정서	→ 마드리드 의정서
법§34①1	→ 상표법 제34조제1항제1호
법§16-1	→ 상표법 제16조제1호

※ 그 밖의 법령명칭은 전체를 표시함

2. 이 심사기준의 적용대상

이 심사기준은 상표심사과(팀)로 이송된 상표등록출원(국제상표등록출원 및 이의 신청 포함)의 심사에 적용한다.

3. 이 심사기준의 적용범위

이 심사기준은 상표법 등 관련 법령의 해석과 상표심사(이의신청 포함)에 관한 기준을 정하는 것으로 이 기준의 내용과 상표법 등 관련 법령의 규정이 다른 경우에는 그 규정이 우선한다.

목 차

제1부 총 칙

제1장 목적	10101
1. 심사기준의 목적	10101
2. 상표심사의 기본원칙	10101
3. 단체표장 등에의 적용	10102
제2장 권리능력 및 행위능력	10201
1. 권리능력	10202
2. 행위능력	10204
제3장 대리인	10301
1. 대리인의 구분	10305
2. 대리인의 선임절차	10307
3. 포괄위임	10308
제4장 기간	10401
1. 기간의 구분	10405
2. 기간의 계산방법	10405
3. 기간의 연장 및 단축	10407
4. 절차계속신청	10408
제5장 서류의 제출 및 송달	10501
1. 서류제출의 효력발생시기	10503
2. 서류의 송달	10504
제6장 서류의 반려	10601
1. 반려대상 서류	10603
2. 서류의 반려절차	10605

제7장 절차의 보완 및 보정	10701
1. 절차의 보완	10702
2. 절차의 보정	10703
제8장 절차의 중단 및 중지	10801
1. 절차의 중단	10802
2. 절차의 중지	10802
3. 절차의 중단 및 중지의 효과	10803
제9장 서류의 열람 등	10901
1. 서류의 열람	10902
2. 서류의 반출금지	10902
3. 서류의 공개금지	10903

제2부 상표등록출원

제1장 상표의 정의 및 권리구분	20101
1. 상표의 정의	20102
2. 권리의 구분	20103
제2장 상표등록출원인	20201
1. 상표 등의 등록을 받을 수 있는 자	20203
2. 사용사실 및 사용의사의 확인	20204
제3장 상표등록출원서류	20301
1. 출원서의 기재사항	20303
2. 등록상표의 보호범위	20306
제4장 지정상품	20401
1. 지정상품의 기재요령	20401
2. 지정상품의 심사	20403

제5장 1상표 1출원	20501
1. 위반유형 및 위반시 처리와 판단시점	20501
2. 위반의 효과	20503
제6장 조약에 의한 우선권주장	20601
1. 우선권주장의 요건	20602
2. 우선권의 종류에 따른 처리	20605
3. 분할 또는 변경출원시 우선권주장 심사	20606
4. 적법한 우선권주장의 효과	20608
5. 부적법한 우선권주장의 처리	20608
제7장 출원시의 특례	20701
1. 출원시의 특례 주장의 요건	20702
2. 출원시의 특례 주장에 대한 처리	20704
제8장 직권 재심사	20801
1. 직권 재심사의 요건	20802
2. 유의사항	20802
제9장 재심사의 청구	20901
1. 재심사의 청구 요건	20901
2. 보정 승인·각하 판단	20902
3. 유의사항	20903

제3부 출원의 보정·분할·변경

제1장 출원의 보정	30101
1. 보정의 구분	30102
2. 절차보정(법§39)	30102
3. 실체보정(법§40 내지 §41)	30103
제2장 출원의 요지변경 및 보정각하	30201
1. 요지변경이 아닌 경우	30204
2. 요지변경에 해당하는 경우	30207

3. 비전형상표의 요지변경 여부에 대한 판단	30208
4. 요지변경인 경우의 처리	30210
5. 요지변경임이 간과된 등록상표의 효력	30211
제3장 직권보정	30301
1. 직권보정의 시기	30302
2. 직권보정의 대상	30302
3. 직권보정사항의 통보 및 의견제출기회 부여	30302
4. 잘못된 직권보정의 무효	30303
제4장 분할출원	30401
1. 분할출원의 요건심사	30402
2. 부적법한 분할출원에 대한 처리	30403
3. 분할출원의 효과	30404
4. 지정상품추가등록출원의 분할출원 가능 여부	30404
5. 국제상표등록출원의 분할	30405
제5장 변경출원	30501
1. 변경출원의 요건심사	30502
2. 변경출원의 대상	30503
3. 변경출원의 효과	30503
4. 부적법한 변경출원에 대한 처리	30504
5. 국제상표등록출원에 대한 적용의 특례	30504

제4부 상표등록의 요건

제1장 상품의 보통명칭인 상표	40101
1. 적용요건	40101
2. 판단시 유의사항	40102
3. 다른 조문과의 관계	40104
제2장 관용상표	40201
1. 적용요건	40201
2. 판단시 유의사항	40202

3. 다른 조문과의 관계	40203
4. 『관용표장』과 『보통명칭』의 차이	40203
제3장 성질표시 상표	40301
1. 적용요건	40301
2. 판단시 유의사항	40303
3. 다른 조문과의 관계	40305
4. 성질표시의 유형 및 판단	40305
제4장 현저한 지리적 명칭	40401
1. 적용요건	40401
2. 판단시 유의사항	40406
3. 다른 조문과의 관계	40406
제5장 흔히 있는 성 또는 명칭	40501
1. 적용요건	40501
2. 판단시 유의사항	40502
3. 다른 조문과의 관계	40503
제6장 간단하고 흔히 있는 표장	40601
1. 적용요건	40601
2. 판단시 유의사항	40605
제7장 기타 식별력이 없는 표장	40701
1. 적용요건	40701
2. 판단시 유의사항	40705
3. 다른 조문과의 관계	40705
제8장 식별력 없는 표장간의 결합상표	40801
1. 식별력 유무 판단원칙	40801
2. 결합상표의 요부관찰	40801
제9장 사용에 의한 식별력	40901
1. 적용대상	40901
2. 적용요건	40902
3. 판단절차	40905
4. 판단시 유의사항	40906

제5부 상표등록을 받을 수 없는 상표

제1장 국기·국장 등과 동일·유사한 상표	50101
1. 법 제34조제1항제1호가목 적용요건	50102
2. 법 제34조제1항제1호나목 적용요건	50104
3. 법 제34조제1항제1호다목 적용요건	50105
4. 법 제34조제1항제1호라목 적용요건	50106
5. 법 제34조제1항제1호마목 적용요건	50109
6. 판단시 유의사항	50110
7. 다른 조문과의 관계	50110
8. 판단시점	50111
제2장 국가 등과의 관계를 거짓으로 표시하거나 비방하는 상표	50201
1. 적용요건	50201
2. 판단시 유의사항	50203
3. 다른 조문과의 관계	50203
4. 판단시점	50203
제3장 국가·공공단체 등의 업무를 나타내는 표장으로 저명한 것과 동일·유사한 상표	50301
1. 적용요건	50301
2. 판단시 유의사항	50303
3. 다른 조문과의 관계	50303
4. 판단시점	50303
제4장 공서양속을 해칠 우려가 있는 상표	50401
1. 선량한 풍속, 공공의 질서의 의미	50401
2. 적용요건	50401
3. 판단시 유의사항	50403
4. 다른 조문과의 관계	50404
5. 판단시점	50404
제5장 박람회 상패·상장 등과 동일·유사한 표장이 있는 상표	50501
1. 적용요건	50501

2. 판단시 유의사항	50502
3. 다른 조문과의 관계	50502
4. 판단시점	50502
제6장 저명한 타인의 성명·명칭 등을 포함하는 상표	50601
1. 적용요건	50601
2. 판단시 유의사항	50602
3. 다른 조문과의 관계	50603
4. 판단시점	50603
제7장 선등록상표와 동일·유사한 상표	50701
1. 적용요건	50701
2. 국제등록기초상표권과의 유사여부 판단	50702
3. 판단시 유의사항	50703
4. 다른 조문과의 관계	50704
5. 판단시점	50704
보충기준 1: 상표공존동의제도	50705
1. 공존동의서 제출 요건	50707
2. 불인정되는 공존동의서	50707
3. 상표공존동의제 미적용 표장	50708
4. 공존동의서 제출 시 심사처리	50708
5. 유의사항	50709
6. 참고사항	50710
보충기준2: 상표의 동일·유사	50712
1. 상표의 동일	50712
2. 상표의 유사	50713
3. 각 상표별 유사여부 판단기준	50720
4. 지정상품의 유사여부 판단기준	50724
제8장 선등록 지리적 표시 단체표장과 동일·유사한 상표	50801
1. 적용요건	50801

2. 판단시 유의사항	50802
3. 판단시점	50803
제9장 주지상표와 동일·유사한 상표	50901
1. 적용요건	50901
2. 판단시 유의사항	50903
3. 다른 조문과의 관계	50905
4. 판단시점	50905
제10장 주지된 지리적 표시와 동일·유사한 상표	51001
1. 적용요건	51001
2. 판단시 유의사항	51001
3. 판단시점	51002
제11장 저명상표와 혼동을 일으키거나 저명상표를 희석화할 염려가 있는 상표	51101
1. 적용요건	51101
2. 판단시 유의사항	51104
3. 다른 조문과의 관계	51105
4. 판단시점	51105
제12장 품질 오인 또는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표	51201
1. 적용요건	51201
2. 판단시 유의사항	51203
3. 기타 본호에 해당하는 경우	51205
4. 본호에 해당하지 않는 경우	51207
5. 다른 조문과의 관계	51207
6. 판단시점	51208
제13장 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표	51301
1. 적용요건	51301
2. 판단시 유의사항	51304
3. 판단시점	51304

제14장 국내외 지리적 표시와 동일·유사한 상표로서 부정할 목적을 가지고 사용하는 상표	51401
1. 적용요건	51401
2. 판단시 유의사항	51402
3. 판단시점	51402
제15장 입체상표, 색채만으로 된 상표 등의 기능성	51501
1. 적용요건	51501
2. 판단시 유의사항 및 절차	51503
3. 상표 유형별 판단방법	51511
4. 다른 조문과의 관계	51511
제16장 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시를 포함하는 상표	51601
1. 적용요건	51601
2. 판단시 유의사항	51602
3. 다른 조문과의 관계	51603
4. 판단시점	51603
제17장 「식물신품종 보호법」에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사한 상표	51701
1. 적용요건	51701
2. 판단시 유의사항	51703
3. 판단시점	51703
제18장 「농수산물 품질관리법」에 따라 등록된 지리적 표시와 동일·유사한 상표	51801
1. 적용요건	51801
2. 판단시 유의사항	51805
3. 판단시점	51805
제19장 자유무역협정에 따라 보호되는 지리적 표시와 동일·유사한 상표	51901
1. 적용요건	51901
2. 판단시 유의사항	51907

3. 다른 조문과의 관계	51907
4. 적용 및 판단시점	51907
제20장 신의칙에 반하여 출원한 상표	52001
1. 적용요건	52001
2. 판단시 유의사항	52002
3. 다른 조문과의 관계	52003
4. 판단시점	52004
제21장 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표	52101
1. 적용요건	52101
2. 판단시 유의사항	52102
3. 다른 조문과의 관계	52103
4. 판단시점	52104
제22장 상표등록취소심판 청구 후 상표권자 등의 상표출원	52201
1. 적용요건	52201
2. 판단시점	52202
제23장 선출원	52301
1. 적용요건	52302
2. 판단시 유의사항	52303

제6부 심사일반

제1장 심사절차	60101
1. 심사절차도	60107
2. 심사의 일반원칙	60107
3. 거절이유통지	60108
4. 거절결정	60109
5. 부분거절결정	60110
6. 출원공고 및 정정공고	60112

7. 등록결정	60113
8. 등록공고	60113
제2장 우선심사	60201
1. 우선심사신청인 적격 및 우선심사의 대상	60204
2. 우선심사신청에 대한 심사	60205
3. 우선심사 여부의 결정	60209
제3장 정보제공에 대한 심사	60301
1. 정보제공의 요건	60301
2. 정보가 제공된 출원에 대한 심사	60302
3. 제공된 정보의 활용여부 통보	60302
제4장 이의신청에 대한 심사	60401
1. 이의신청의 요건	60404
2. 이의신청에 대한 심사	60405
3. 이의신청에 대한 기타 심사사항	60408
제5장 지정상품추가등록출원에 대한 심사	60501
1. 지정상품추가등록출원의 요건	60502
2. 지정상품추가등록출원에 대한 심사	60503
3. 지정상품추가등록출원의 변경	60503
4. 지정상품추가등록출원의 효과	60504
제6장 상품분류전환등록신청에 대한 심사	60601
1. 상품분류전환등록신청의 요건	60603
2. 상품분류전환등록신청에 대한 심사	60603
3. 상품분류전환등록이 없는 경우의 효과	60604
제7장 재출원에 대한 심사	60701
1. 재출원의 의의	60702
2. 재출원의 요건	60703
3. 재출원에 대한 심사	60703

제7부 상표 이외의 권리에 대한 심사

제1장 업무표장	70101
1. 업무표장의 의의	70102
2. 업무표장을 받을 수 있는 자	70103
3. 업무표장의 심사	70104
4. 업무표장의 기타 특별규정	70108
제2장 단체표장	70201
1. 단체표장의 의의	70203
2. 단체표장의 출원인 적격	70205
3. 단체표장의 심사	70205
4. 단체표장 이전신청에 대한 심사	70206
제3장 증명표장	70301
1. 증명표장의 의의	70304
2. 증명표장의 출원인 적격	70306
3. 증명표장의 심사	70307
4. 증명표장의 이전허가	70311
5. 증명표장권 특유의 제도	70312
제4장 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장	70401
1. 지리적 표시(Geographical Indications)의 의의	70405
2. 상표법상 보호대상이 되는 지리적 표시	70407
3. 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 출원인 적격	70410
4. 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 심사	70411
5. 기타 증명서류에 대한 심사	70418
6. 동일한 지리적명칭의 출원에 대한 처리	70419
7. 출원의 변경 등	70419

제8부 비전형상표에 대한 심사

제1장 입체상표	80101
1. 입체상표의 개념	80104
2. 상표 유형 및 표장에 대한 심사	80106
3. 식별력 유무에 대한 심사	80109
4. 기능성 유무에 대한 심사	80112
5. 유사여부에 대한 심사	80113
제2장 색채만으로 된 상표	80201
1. 색채상표의 개념	80201
2. 상표 유형 및 표장에 대한 심사	80202
3. 식별력 유무에 대한 심사	80203
4. 기능성 유무에 대한 심사	80204
5. 유사여부에 대한 심사	80205
제3장 홀로그램상표	80301
1. 홀로그램상표의 개념	80301
2. 상표 유형 및 표장에 대한 심사	80301
3. 식별력 유무에 대한 심사	80303
4. 유사여부에 대한 심사	80303
제4장 동작상표	80401
1. 동작상표의 개념	80401
2. 상표 유형 및 표장에 대한 심사	80401
3. 식별력 유무에 대한 심사	80404
4. 유사여부에 대한 심사	80404
제5장 위치상표	80501
1. 위치상표의 개념	80501
2. 상표 유형 및 표장에 대한 심사	80502
3. 식별력 유무에 대한 심사	80504
4. 기능성 유무에 대한 심사	80505
5. 유사여부에 대한 심사	80505

제6장 소리상표	80601
1. 소리상표의 개념	80601
2. 상표 유형 및 상표의 설명에 대한 심사	80601
3. 소리의 시각적 표현에 대한 심사	80602
4. 식별력 유무에 대한 심사	80604
5. 기능성 유무에 대한 심사	80605
6. 유사여부에 대한 심사	80606
7. 1상표 1출원 위반에 해당하는 경우	80606
제7장 냄새상표	80701
1. 냄새상표의 개념	80701
2. 상표 유형 및 상표의 설명에 대한 심사	80701
3. 냄새의 시각적 표현에 대한 심사	80702
4. 식별력 유무에 대한 심사	80703
5. 기능성 유무에 대한 심사	80704
6. 유사여부에 대한 심사	80704
7. 1상표 1출원 위반에 해당하는 경우	80705

제9부 국제상표심사기준의 특례

제1장 지정상품 심사의 특례	90101
1. 상품 분류에 대한 심사	90101
2. 영문 지정상품에 대한 심사	90101
제2장 보정의 특례	90201
1. 보정을 할 수 없는 경우	90201
2. 심사관의 직권에 의한 보정	90201
제3장 비전형상표 심사의 특례	90301
1. 상표 유형별 기재사항에 대한 심사	90302
2. 상표 견본에 대한 심사	90303
3. 사용에 의한 식별력 인정이 필요한 상표	90303
4. 단체표장, 증명표장에 대한 심사	90303

제4장 대체(Replacement)에 대한 심사	90401
1. 대체의 의의	90403
2. 대체의 요건	90403
3. 대체에 대한 심사	90403
4. 대체의 불인정	90404
제5장 명의변경(Change in Ownership)에 대한 심사	90501
1. 명의변경의 의의	90501
2. 명의변경 효력일이 등록여부결정 전인 경우	90502
3. 명의변경 효력일이 등록여부결정 이후인 경우	90502
제6장 경정(Correction)에 대한 심사	90601
1. 경정의 의의	90601
2. 경정의 효력에 대한 심사원칙	90602
3. 경정통지에 따른 심사	90602
4. 거절결정 후의 경정통지에 대한 심사	90602
5. 등록결정 후의 경정통지에 대한 심사	90603
제7장 감축(Limitation)에 대한 심사	90701
1. 감축의 의의	90701
2. 감축의 효력에 대한 심사 원칙	90701
3. 보정서 접수 후의 감축통지에 대한 심사	90701
4. 거절결정 후의 감축통지에 대한 심사	90701
5. 거절결정 불복심판 청구와 관련한 감축통지에 대한 심사	90702
6. 등록결정 후의 감축통지에 대한 심사	90702
제8장 취소(Cancellation)에 대한 심사	90801
1. 취소의 의의	90802
2. 취소의 효력에 대한 심사원칙	90802
3. 지정상품이 전부 삭제된 경우의 심사	90802
4. 거절결정 후의 취소통지에 대한 심사	90802
5. 등록결정 후의 취소통지에 대한 심사	90803

제9장 동일한 날에 2 이상의 국제상표등록출원 또는 국제상표등록출원과

상표등록출원이 경합하는 경우의 처리절차	90901
1. 출원이 경합하는 경우의 처리	90901
2. 협의 불성립시의 처리	90901

제10부 보 칙

제1장 하자있는 처분에 대한 처리	100101
1. 규정의 취지	100101
2. 위법한 결정처분에 대해 직권취소가 가능한 경우	100101
3. 위법한 결정처분에 대해 직권취소가 제한되는 경우	100102
4. 기타의 처분의 취소	100102

제2장 외국어상표에 대한 심사	100201
1. 규정의 취지	100201
2. 외국어상표에 대한 심사원칙	100201

제3장 심사절차의 중지	100301
---------------------------	---------------

• 부칙·별첨

제1부

총 칙



제1장 목 적

관련 법령

【상표법】

제1조(목적) 이 법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다.

1. 심사기준의 목적

이 기준은 심사관이 상표심사(이의신청심사 포함)업무를 수행함에 있어 상표법 등 관련 법령을 적용하는데 필요한 구체적인 해석기준을 정함으로써 상표심사의 정확성·공정성·객관성 확보를 목적으로 한다.

2. 상표심사의 기본원칙

- 2.1 심사관은 상표심사를 함에 있어 궁극적으로 상표법의 목적에 부합하는 심사를 하여야 하며, 관련 법령이나 심사기준 등을 적용함에 있어 획일적·형식적 심사를 지양하고 개별·구체적 타당성을 고려하여 정확한 심사를 하여야 한다.
- 2.2 심사관은 상표제도에 관한 전문지식 및 직무상 양심을 바탕으로 하여 심사의 공정성 유지에 노력하여야 한다.
- 2.3 심사관은 심사의 정확성·공정성을 저해하지 않는 범위 내에서 심사의 일관성 유지를 위하여 노력하여야 한다.
- 2.4 심사관은 출원인의 의사를 존중하여야 하고, 출원인의 의사에 반대되는 결정을 하는 경우에는 그 결정의 근거를 제시하여야 한다.

3. 단체표장 등에의 적용

- 3.1 단체표장·증명표장·업무표장의 심사에는 상표법, 상표법 시행령 및 시행규칙과 이 기준에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 이 기준 중 상표에 관한 규정을 적용한다(법§2③).
- 3.2 지리적 표시 증명표장에 관하여는 이 기준에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 이 기준 중 지리적 표시 단체표장에 관한 규정을 적용한다(법§2④).

제2장 권리능력 및 행위능력

관련 법령

【상표법】

제4조(미성년자 등의 행위능력) ① 미성년자·피한정후견인(상표권 또는 상표에 관한 권리와 관련된 법정대리인이 있는 경우만 해당한다) 또는 피성년후견인은 법정대리인에 의해서만 상표등록에 관한 출원·청구, 그 밖의 절차(이하 “상표에 관한 절차”라 한다)를 밟을 수 있다. 다만, 미성년자 또는 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항의 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 상대방이 청구한 제60조에 따른 상표등록 이의신청(이하 “이의신청”이라 한다)이나 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다.

제5조(법인이 아닌 사단 등) 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정해져 있는 경우에는 그 사단이나 재단의 이름으로 제60조제1항에 따른 상표등록의 이의신청인이나 심판 또는 재심의 당사자가 될 수 있다.

제6조(재외자의 상표관리인) ① 국내에 주소나 영업소가 없는 자(이하 “재외자”라 한다)는 재외자(법인인 경우에는 그 대표자를 말한다)가 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 그 재외자의 상표에 관한 대리인으로서 국내에 주소나 영업소가 있는 자(이하 “상표관리인”이라 한다)에 의해서만 상표에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소(訴)를 제기할 수 있다.

② 상표관리인은 위임된 권한의 범위에서 상표에 관한 절차 및 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 관한 소송에서 본인을 대리한다.

제27조(외국인의 권리능력) 재외자인 외국인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 상표권 또는 상표에 관한 권리를 누릴 수 없다.

1. 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 같은 조건으로 상표권 또는 상표에 관한 권리를 인정하는 경우

1. 권리능력

1.1 자연인의 권리능력

자연인은 출생에서 사망까지 당연히 법인격을 가지기 때문에 상표에 관하여도 권리 및 의무의 주체가 될 수 있다.

1.2 법인의 권리능력

법인은 법률에 따라 법인격을 얻은 주체로서 설립등기를 한 때부터 해산등기를 할 때까지 법인격을 가지므로 상표에 관하여 자기의 이름으로 권리의무의 주체가 될 수 있다. 상표법상 법인의 권리능력은 민법에서 규정한 법인의 권리능력과 같다(민법§34).

1.3 국가의 권리능력

1.3.1 국가는 법률상 특별한 규정은 없으나 주권을 가진 주체로서 법인격이 있는 것으로 간주되므로 상표에 관하여도 대한민국 명의로 권리의무의 주체가 될 수 있다.

1.3.2 입법부, 사법부 및 행정부에 속하는 국가기관이나 국립대학교 등은 원칙적으로 법인격이 없으므로 상표등록을 받을 수 있는 권리의 주체가 되지 못한다(1996 후825 판결 참고). 다만, 서울대학교와 같이 특별법에 따라 국립대학법인으로 설립된 경우에는 예외적으로 법인격이 인정된다.

1.3.3 국가기관인 특허청 등이 상표를 출원하는 경우에는 출원서의 출원인 성명란에 『대한민국(특허청장)』으로 기재한다.

1.4 지방자치단체의 권리능력

1.4.1 지방자치단체는 「지방자치법」 제3조(지방자치단체의 법인격과 관할)에 의해 법인격이 인정되므로 상표에 관하여도 권리의무의 주체가 될 수 있다.

1.4.2 지방자치단체는 「지방자치법」 제2조(지방자치단체의 종류)에 의해 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도, 시, 군, 구로 구분된다.

1.4.3 지방자치단체인 『구』에는 특별시와 광역시에 소속된 자치구만 포함되고 일반시에 있는 구는 이에 포함되지 않는다.

1.5 법인이 아닌 사단 등의 권리능력

1.5.1 법인격 없는 단체는 권리능력이 없으므로 원칙적으로 상표등록출원에 관한 절차를 밟을 수 없다.

1.5.2 『법인이 아닌 사단』이란 권리능력이 없는 사단이라고도 하며 법인설립등기를 하지 아니하여 법인격을 부여받지 못한 단체로 종종, 교회, 학회 등이 여기에 속한다.

1.5.3 법인이 아닌 사단 또는 재단이라도 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우 그 사단 또는 재단의 이름으로 상표등록 이의신청인, 심판의 청구인 및 피청구인 또는 재심의 청구인 및 피청구인이 될 수 있다(법§5).

1.5.4 자연인(개인)이 법인격 없는 사단·재단(비법인단체)의 명칭을 출원 시, 법 §34 ①12을 적용하되, 대표자인 개인이 상표권을 취득하더라도 출처의 오인·혼동의 우려가 없는 경우에는 상표등록이 가능하다.

《예시 : 의견제출통지서》

[거절이유] 상표법 제34조 제1항 제12호

이 출원상표는 아래와 같이 지정상품에 사용할 경우 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있으므로 등록을 받을 수 없습니다.

○ 이 출원상표는 개인이 법인(단체)명칭인 ‘○○협회’의 명칭을 출원하여 상품을 제공하는 자가 개인이 아닌 법인(단체)인 것으로 품질을 오인·혼동케 할 우려가 있는 표장입니다.

- 지정상품 : 전부

※ 다만, ○○협회가 비법인단체로서 권리능력이 없어 상표등록을 받을 수 없는 경우라면

① 비법인단체라는 점과 ② 출원인이 등록받더라도 비법인단체와 출처의 오인·혼동의

우려가 없다는 점이 인정될 경우 등록이 가능합니다. 가령, ①은 소득세법에 따른 ‘고유번호증’이나 ‘비영리민간단체등록증’ 등을 통해 ②는 비법인단체 임원 등 구성원의 적법한 의사결정절차를 통해 상표출원의 권원이 대표자인 출원인에게 있고, 상표권이 단체에 귀속된다는 확약서 등을 제출하여 등록을 받을 수 있습니다.

1.6 외국인의 권리능력

- 1.6.1 외국인 가운데 재외자(우리나라에 주소나 영업소를 가지지 않은 자)는 우리나라 국민에 대하여 상표에 관한 권리를 인정하는 국가의 국민이거나, 조약에 의하여 상표에 관한 권리가 인정되는 경우에만 우리나라에서 상표에 관한 권리능력이 인정된다.
- 1.6.2 외국인 가운데 우리나라에 주소나 영업소를 가진 자는 법 제27조(외국인의 권리능력)의 반대해석에 따라 우리나라에서 상표에 관한 권리능력이 당연히 인정된다.

2. 행위능력

2.1 무능력자의 행위능력

- 2.1.1 무능력자는 민법에 따라 미성년자, 피한정(피특정)후견인(舊, 한정치산자) 또는 피성년후견인(舊, 금치산자)을 말하며, 법정대리인을 통해서만 상표에 관한 절차를 밟을 수 있다.
- 2.1.2 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 스스로 상표에 관한 절차를 밟을 수 있다.
(예) 미성년자가 혼인에 의해 성년으로 의제된 다음에 절차를 밟는 행위
- 2.1.3 행위능력이 없는 자가 밟은 상표에 관한 절차는 그 행위무능력자가 행위능력자로 능력이 회복된 후 또는 법정대리인의 추인이 있으면 행위 시로 소급하여 그 효력이 발생한다.

2.2 재외자의 행위능력

- 2.2.1 재외자는 국적과 관계없이 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자연인이나 법인을 말한다. 따라서 대한민국 국민일지라도 국내에 주소나 영업소가 없으면 재외자에 해당한다.
- 2.2.2 재외자는 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자(상표관리인)를 대리인으로 선임하거나 자기(법인인 경우에는 그 대표자)가 국내에 체재하는 경우에만 상표에 관한 절차를 밟을 수 있다.
- 2.2.3 재외자가 상표관리인이 없이 국내에 체재하지 않은 채로 상표에 관한 절차를 밟기 위하여 서류를 제출한 경우에는 규칙 제25조(부적법한 출원서류 등의 반려)제1항제12호에 따라 반려의 대상이 된다.

제3장 대리인

관련 법령

【상표법】

제7조(대리권의 범위) 국내에 주소나 영업소가 있는 자로부터 상표에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인(상표관리인을 포함한다. 이하 같다)은 특별히 권한을 위임받지 아니하면 다음 각 호에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 제36조에 따른 상표등록출원(이하 “상표등록출원”이라 한다)의 포기 또는 취하
2. 제44조에 따른 출원의 변경
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 신청 또는 출원의 취하
 - 가. 제84조에 따른 상표권의 존속기간 갱신등록(이하 “존속기간갱신등록”이라 한다)의 신청(이하 “존속기간갱신등록신청”이라 한다)
 - 나. 제86조제1항에 따라 추가로 지정한 상품의 추가등록출원(이하 “지정상품추가등록출원”이라 한다)
 - 다. 제211조에 따른 상품분류전환 등록(이하 “상품분류전환등록”이라 한다)을 위한 제209조제2항에 따른 신청(이하 “상품분류전환등록신청”이라 한다)
4. 상표권의 포기
5. 신청의 취하
6. 청구의 취하
7. 제115조 또는 제116조에 따른 심판청구
8. 복대리인(復代理人)의 선임

제8조(대리권의 증명) 상표에 관한 절차를 밟는 자의 대리인의 대리권은 서면으로 증명하여야 한다.

제11조(개별대리) 상표에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 2인 이상이면 특허청장 또는 특허심판원장에 대하여 각각의 대리인이 본인을 대리한다.

제12조(대리인의 선임 또는 교체 명령 등) ① 특허청장 또는 제131조제1항에

따라 지정된 심판장(이하 “심판장”이라 한다)은 상표에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 대리인에 의하여 그 절차를 밟도록 명할 수 있다.

② 특허청장 또는 심판장은 상표에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 그 대리인을 바꿀 것을 명할 수 있다.

③ 특허청장 또는 심판장은 제1항 및 제2항의 경우에 변리사에 의하여 대리하게 할 것을 명할 수 있다.

④ 특허청장 또는 심판장은 제1항 또는 제2항에 따라 대리인의 선임 또는 교체 명령을 한 경우에는 제1항에 따라 대리인이 선임되거나 제2항에 따라 대리인이 교체되기 전에 특허청장 또는 특허심판원장에 대하여 상표에 관한 절차를 밟는 자 또는 교체되기 전의 대리인이 한 상표에 관한 절차의 전부 또는 일부를 상표에 관한 절차를 밟는 자의 신청에 따라 무효로 할 수 있다.

【상표법시행규칙】

제2조(대리인의 선임 등) ① 상표등록에 관한 출원·청구, 그 밖의 절차(이하 “상표에 관한 절차”라 한다)를 밟는 자가 대리인을 선임하여 절차를 밟으려는 경우에는 다음 각 호의 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 「특허법 시행규칙」 별지 제1호서식의 위임장
2. 「특허법 시행규칙」 별지 제2호서식의 대리인에 관한 신고서(국제출원의 경우 이 규칙 별지 제1호서식의 대리인에 관한 신고서를 말한다)
- ② 제1항에도 불구하고 대리인이 다음 각 호의 구분에 따른 절차를 밟기 위하여 해당 서류에 제1항제1호의 위임장을 첨부하여 제출하는 경우에는 제1항제2호의 신고서를 제출하지 아니할 수 있다.
 1. 상표등록출원, 지정상품의 추가등록출원, 상품분류전환등록신청: 상표등록출원서, 지정상품의 추가등록출원서, 상품분류전환등록신청서

2. 법 제180조제1항에 따른 국제상표등록출원(이하 “국제상표등록출원”이라 한다)에 대하여 한 의견제출, 보정, 지정기간 연장신청 또는 분할신청: 최초로 제출한 의견서, 보정서, 지정기간 연장신청서 또는 국제상표의 분할신청서
 3. 출원인 변경신고: 권리관계 변경신고서
 4. 상표등록 이의신청(지정상품의 추가등록에 대한 이의신청을 포함한다. 이하 같다), 심판청구, 재심청구, 상표등록 이의신청, 심판청구, 재심청구에 대한 답변: 상표등록 이의신청서, 심판청구서 또는 답변서
 5. 국제출원, 법 제172조제1항에 따라 국제등록된 지정국의 추가 지정(이하 “사후지정”이라 한다) 신청: 국제출원서 등 제출서
- ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「특허법 시행규칙」별지 제2호서식의 대리인에 관한 신고서(국제출원의 경우 별지 제1호서식의 대리인에 관한 신고서를 말한다)를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 제2호·제3호 또는 제4호에 해당할 때에는 신고 내용을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.
1. 상표에 관한 절차를 밟는 자가 대리인을 해임하려는 경우(제1항제2호의 대리인에 관한 신고서에 먼저 선임된 대리인의 해임 사실을 적은 경우는 제외한다)
 2. 상표에 관한 절차를 밟는 자가 대리권의 내용을 변경하려는 경우
 3. 대리인이 복대리인(複代理人)을 선임하려는 경우
 4. 대리인이 복대리인을 해임하려는 경우(제3호의 경우에 제출한 대리인에 관한 신고서에 먼저 선임된 복대리인의 해임 사실을 적은 경우는 제외한다)
 5. 대리인이 복대리권의 내용을 변경하려는 경우
 6. 대리인 또는 복대리인이 그 직을 사임하려는 경우
- ④ 대리인이 「변리사법」 제6조의3에 따른 특허법인 또는 같은 법 제6조의12에 따른 특허법인(유한)(이하 이 조에서 “해당 특허법인등”이라 한다)의 구성원 또는 소속 변리사가 되면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다.
1. 제3항제6호에 따라 대리인 직을 사임하는 행위
 2. 대리인이 해당 특허법인등의 구성원 또는 소속 변리사가 되기 전에 대리하던 사건에 대하여 해당 특허법인등을 복대리인으로 선임하는 행위

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 둘 이상의 사건에 대하여 상표에 관한 절차를 밟는 자가 같고, 대리인 또는 복대리인이 같은 경우에는 신고서를 하나만 작성하여 제출할 수 있다.

1. 상표에 관한 절차를 밟는 자가 대리인을 선임하거나 해임하려는 경우
2. 대리인이 복대리인을 선임하거나 해임하려는 경우
3. 대리인 또는 복대리인이 사임하려는 경우

⑥ 「상표법」(이하 “법”이라 한다) 제12조제4항에 따라 상표에 관한 절차의 전부 또는 일부를 무효로 할 것을 신청하려는 자는 「특허법 시행규칙」 별지 제11호서식의 절차 무효처분신청서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

제3조(포괄위임) ① 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 상표에 관한 절차를 대리인에게 포괄위임하려는 경우에는 「특허법 시행규칙」 별지 제3호서식의 포괄위임등록 신청서에 대리권을 증명하는 서류(이하 “포괄위임장”이라 한다)를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 대리인은 포괄위임을 하려는 자에게 포괄위임에 대하여 설명하고 포괄위임장에 서명 또는 날인을 받아야 한다.

② 특허청장은 제1항에 따라 포괄위임등록 신청을 받은 경우에는 포괄위임등록 번호를 부여하고 그 번호를 포괄위임등록 신청인에게 통지하여야 한다.

③ 포괄위임을 받아 상표에 관한 절차를 밟으려는 자는 제2항에 따른 포괄위임등록번호를 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 서류에 적어야 한다.

④ 제2항에 따라 포괄위임등록이 된 사항을 변경하려는 경우에는 「특허법 시행규칙」 별지 제3호서식의 포괄위임등록 변경신청서에 포괄위임장을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

⑤ 제1항 또는 제4항에 따라 포괄위임을 하거나 포괄위임등록사항을 변경하려는 자가 포괄위임장을 법 제30조제1항에 따라 전자문서로 제출하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 제출하여야 한다.

1. 특허청에서 제공하는 소프트웨어나 특허청 홈페이지를 이용하여 포괄위임장에 「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명을 하여 전자문서로 제출

2. 휴대전화로 전송되는 인증번호를 입력하고, 출원인이 서명하거나 날인한 포괄위임장의 전자적 이미지를 첨부하여 제출

제4조(포괄위임 원용의 제한) 제3조에 따른 포괄위임등록을 한 자가 특정한 사건에 대하여 포괄위임의 원용(援用)을 제한하려는 경우에는 「특허법 시행규칙」 별지 제2호서식의 대리인에 관한 신고서(포괄위임 원용 제한만 해당한다)를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 신고서를 제출하지 아니할 수 있다.

1. 제2조제3항제1호 또는 제4호에 따라 먼저 선임된 대리인 또는 복대리인의 해임 사실을 적은 대리인에 관한 신고서를 제출한 경우
2. 제2조제3항제1호 또는 제4호에 따라 대리인 또는 복대리인을 해임하는 신고서를 제출한 경우

제5조(포괄위임의 철회) 제3조에 따른 포괄위임등록을 한 자가 포괄위임을 철회하려는 경우에는 「특허법 시행규칙」 별지 제3호서식의 포괄위임등록 철회서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 대리인의 구분

1.1 법정대리인

1.1.1 『법정대리인』이란 본인의 의사에 관계없이 법률에 따라 대리권을 가지는 자를 말하며, 친권자와 후견인(성년후견인, 한정후견인, 특정후견인)으로 구별된다.

- (i) 『친권자』란 미성년자에 대하여 친권을 행사하는 부 또는 모를 말하며, 미성년자의 법정대리인이 된다(민법 제911조).
- (ii) 『후견인』이란 후견사무를 직접 행하는 기관을 말하며, 미성년자, 피한정후견인 또는 피성년후견인을 보호하고 그 자의 행위를 대리하며, 그 재산을 관리하는 자를 말한다.

1.1.2 친권자와 후견인은 후견감독인의 동의 유무에 따라 구별된다.

- (i) 『후견감독인』이란 민법상 후견인의 임무 수행과 재산 관리 상황을 감독하는 기관을 의미하며 친족회와 법원이 이에 해당한다. 후견감독인은 후견인의 사무를 감독할 뿐만 아니라 후견인과 피후견인의 이익이 서로 상반될 때는 피후견인을 대표하는 따위의 직무를 수행한다.
- (ii) 친권자는 특별수권사항 외에도 심판 또는 재심을 포함한 모든 절차에 있어서 후견감독인의 동의 없이도 절차를 밟을 수 있다.
- (iii) 후견인은 원칙적으로 후견감독인의 동의가 있어야 대리행위를 할 수 있다. 다만, 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차 등과 같이 수동적인 절차는 무능력자의 이익을 위해 후견감독인의 동의 없이 절차를 밟을 수 있다.

1.1.3 법정대리인은 후견감독인의 동의를 얻지 않고 특별수권사항인 출원의 포기·취하, 신청·청구의 취하, 보정각하결정·거절결정에 대한 심판청구 또는 복대리인의 선임할 수 있다.

1.2 임의대리인

1.2.1 『임의대리인』이란 국내에 주소나 영업소가 있는 자로부터 상표에 관한 절차를 밟을 수 있는 권한을 위임받은 대리인을 말하며, 통상의 위임대리인과 상표관리인으로 구별된다.

- (i) 『통상의 위임대리인』이란 재내자(우리나라에 주소나营业소를 가진 자)로부터 상표출원 등의 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인을 말한다.
- (ii) 『상표관리인』이란 재외자가 상표에 관한 절차를 밟기 위하여 국내에 주소 또는 영업소를 가지고 있는 자를 대리인으로 선임한 자를 말한다.

1.2.2 통상의 위임대리인과 상표관리인은 대리권의 범위에서 차이가 있다.

- (i) 통상의 위임대리인은 특별수권을 얻지 아니하면 상표출원의 변경·포기·취하, 신청의 취하, 청구의 취하를 할 수 없다.
- (ii) 상표관리인은 위임된 권한의 범위 내에서 상표에 관한 절차 및 상표법에 따른 심판이나 소송에서 본인을 대리한다.

1.2.3 임의대리인은 특별히 권한을 위임받은 경우에만 출원의 포기·취하, 신청·청구의 취하, 보정각하결정·거절결정에 대한 심판청구 또는 복대리인의 선임할 수 있다. 복대리인의 선임은 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유가 있는 경우에만 인정된다.

1.2.4 변리사가 임의대리인으로 선임되며, 변리사가 아닌 자는 업으로 하는지 여부와 관계없이 「변리사법」 제2조에 따른 대리업무를 하지 못한다.

2. 대리인의 선임절차

2.1 선임된 대리인은 대리권을 증명하기 위하여 위임장을 첨부한 대리인선임신고서를 제출하여야 한다. 대리인을 해임하거나 변경하는 경우에도 신고서를 제출하여야 한다.

2.2 출원 등의 절차를 밟고 있는 도중에 대리인을 선임 또는 변경한 경우에는 위임장을 첨부한 대리인선임신고서 또는 대리인변경신고서를 제출하여야 한다.

2.3 출원인명의변경이 있는 경우에는 종전의 대리인이 절차를 계속 밟으려면 승계인의 위임장을 첨부한 대리인선임신고서를 제출하여야 한다.

2.4 대리권증명서류에 흠결이 있는 경우에는 보정으로 이를 보완하지 못하면 대리인 선임 절차 및 대리인이 밟은 절차는 무효로 된다.

2.5 위임장의 서명은 법인의 대표자가 하는 것이 원칙이나 서명권한을 위임받은 자도 가능하며, 외국법인의 위임장에 서명한 자는 서명 권한이 있는 것으로 추정한다. 다만, 위임장에 대표자가 아닌 자가 서명한 경우에 있어 제출서류가 특별수권(포괄위임등록 포함)에 해당하는 경우, 합리적 의심이 드는 경우, 대리권 유무에 대해 이의제기가 있는 경우 등 위임장 서명에 대한 구체적인 확인이 필요하다고 인정되는 경우에는 증명서류를 제출하게 할 수 있다. 증명서류는 ‘공증서’ 또는 ‘서명권한인정서 및 서명권한확인서’ 중 선택하여 제출할 수 있다.(단, 대리권 유무에 대해 이의 제기가 있는 경우에는 반드시 공증서만 제출 가능)

3. 포괄위임

3.1 의의 및 신청

『포괄위임제도』는 상표에 관한 절차를 대리인에 의하여 밟는 경우 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 포괄하여 위임하는 제도를 말한다. 포괄위임하는 경우에는 포괄위임등록신청서에 대리권을 증명하는 서류(포괄위임장)를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 특허청장은 포괄위임등록신청이 있는 때에는 포괄위임등록번호를 부여하고 그 번호를 포괄위임등록신청인에게 통지하여야 한다. 포괄위임을 받아 상표에 관한 절차를 밟고자 하는 자는 포괄위임등록번호를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 서류에 기재하여야 한다.

3.2 포괄위임의 제한 및 철회

포괄위임등록을 한 자가 특정한 사건 또는 사항에 대하여 포괄위임의 원용을 제한하고자 하거나 포괄위임을 철회하는 경우에는 포괄위임원용제한신고서나 포괄위임등록철회서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 한편, 포괄위임등록을 한 대리인의 출원에 대하여 대리인해임신고서가 제출된 경우 해당 출원에 대해 포괄위임원용제한신고서가 제출된 것으로 본다. 포괄위임된 대리인이 특정 사건에 대한 대리인을 사임하는 경우 또는 포괄위임대리인을 사임하는 경우에는 규칙 제5조에 따른 포괄위임등록 철회서(「특허법 시행규칙」 별지 제3호서식)를 제출하여야 한다.

제4장 기간

관련 법령

【상표법】

제16조(기간의 계산) 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정한 기간의 계산은 다음 각 호에 따른다.

1. 기간의 첫날은 계산에 넣지 아니한다. 다만, 그 기간이 오전 0시부터 시작하는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 기간을 월 또는 연으로 정한 경우에는 역(曆)에 따라 계산한다.
3. 월 또는 연의 처음부터 기간을 기산(起算)하지 아니하는 경우에는 마지막 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전날로 기간이 만료한다. 다만, 기간을 월 또는 연으로 정한 경우에 마지막 월에 해당 일이 없으면 그 월의 마지막 날로 기간이 만료한다.
4. 상표에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(토요일 및 「근로자의 날 제정」에 관한 법률」에 따른 근로자의 날을 포함한다)이면 기간은 그 다음 날로 만료한다.

제17조(기간의 연장 등) ① 특허청장은 당사자의 청구에 의하여 또는 직권으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 30일 이내에서 한 차례 연장할 수 있다. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.

1. 제61조에 따른 이의신청 이유 등의 보정기간
2. 제115조에 따른 보정각하결정에 대한 심판의 청구기간
3. 제116조에 따른 거절결정에 대한 심판의 청구기간

② 특허청장, 특허심판원장, 심판장 또는 제50조에 따른 심사관(이하 “심사관”이라 한다)은 이 법에 따라 상표에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 경우에는 상표에 관한 절차를 밟는 자 또는 그 대리인의 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 특허청장 등은 해당 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 아니하도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다.

③ 심판장 또는 심사관은 이 법에 따라 상표에 관한 절차를 밟을 기일을 정하였을 경우에는 상표에 관한 절차를 밟는 자 또는 그 대리인의 청구에 의하여 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다.

제55조(거절이유통지) ① 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원인에게 미리 거절이유(제54조 각 호의 어느 하나에 해당하는 이유를 말하며, 이하 “거절이유”라 한다)를 통지하여야 한다. 이 경우 출원인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

1. 제54조에 따라 상표등록거절결정을 하려는 경우
2. 제68조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 상표등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 상표등록거절결정을 하려는 경우
- ② 심사관은 제1항에 따라 거절이유를 통지하는 경우에 지정상품별로 거절이유와 근거를 구체적으로 적어야 한다.
- ③ 제1항 후단에 따른 기간 내에 의견서를 제출하지 못한 출원인은 그 기간의 만료일부터 2개월 내에 상표에 관한 절차를 계속 진행할 것을 신청하고, 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

제86조(지정상품추가등록출원) ① 상표권자 또는 출원인은 등록상표 또는 상표등록출원의 지정상품을 추가하여 상표등록을 받을 수 있다. 이 경우 추가등록된 지정상품에 대한 상표권의 존속기간 만료일은 그 등록상표권의 존속기간 만료일로 한다.

- ② 제1항에 따라 지정상품의 추가등록을 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 지정상품의 추가등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.
1. 제36조제1항제1호·제2호·제5호 및 제6호의 사항
2. 상표등록번호 또는 상표등록출원번호
3. 추가로 지정할 상품 및 그 상품류

제210조(상품분류전환등록의 거절결정 및 거절이유의 통지) ① 심사관은 상품분류전환등록신청이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 신청에 대하여 상품분류전환등록거절결정을 하여야 한다.

1. 상품분류전환등록신청의 지정상품을 해당 등록상표의 지정상품이 아닌 상품으로 하거나 지정상품의 범위를 실질적으로 확장한 경우
 2. 상품분류전환등록신청의 지정상품이 상품류 구분과 일치하지 아니하는 경우
 3. 상품분류전환등록을 신청한 자가 해당 등록상표의 상표권자가 아닌 경우
 4. 제209조에 따른 상품분류전환등록신청의 요건을 갖추지 못한 경우
 5. 상표권이 소멸하거나 존속기간갱신등록신청을 포기·취하하거나 존속기간 갱신등록신청이 무효로 된 경우
- ② 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청인에게 거절 이유를 통지하여야 한다. 이 경우 신청인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.
1. 제1항에 따라 상품분류전환등록거절결정을 하려는 경우
 2. 제212조에 따라 준용되는 제68조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 상품분류전환등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 상품분류전환등록거절결정을 하려는 경우
- ③ 제2항 후단에 따른 기간 내에 의견서를 제출하지 아니한 신청인은 그 기간이 만료된 후 2개월 이내에 상품분류전환등록에 관한 절차를 계속 진행할 것을 신청하고, 그 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

【상표법시행규칙】

제8조(절차의 무효처분 취소 및 추후 보완) 법 제18조제2항 본문에 따라 무효처분의 취소를 신청하거나 법 제19조 각 호 외의 부분 본문에 따라 절차를 추후 보완하려는 자는 「특허법 시행규칙」 별지 제10호서식의 기간 경과 구제신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 기간이 지난 이유를 증명하는 서류 1부
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부

제31조(절차보완명령 등) ① 특허청장은 법 제37조제2항에 따라 상표등록출원에 대한 보완을 명하려는 경우에는 1개월 이내의 기간을 정하여 다음 각 호의 사항을 적은 절차보완명령서를 상표등록출원인에게 송부하여야 한다.

1. 상표등록출원번호
2. 상품류 구분
3. 상표등록출원인의 성명과 주소(법인인 경우에는 그 명칭과 영업소의 소재지)
4. 상표등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명과 주소 또는 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
5. 보완할 사항

제32조(서류 등의 보정) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 법 제39조에 따라 보정(제87조의2에 따른 보정은 제외한다)을 명하는 경우 1개월 이내의 기간을 지정해야 한다.

제50조(상표등록거절결정 및 거절이유에 대한 의견서 제출) ② 법 제55조제1항 후단에서 “산업통상자원부령으로 정하는 기간”이란 2개월 이내에서 심사관이 정하는 기간을 말한다.

제59조(상표권의 존속기간갱신등록신청서의 제출) ② 법 제87조제2항 후단에서 “산업통상자원부령으로 정하는 기간”이란 거절이유를 통지받은 날부터 2개월을 말한다.

제61조(심판청구서 등의 보정 기간) 심판장은 법 제127조제1항에 따라 보정을 명하는 경우 1개월 이내의 기간을 지정하여야 한다.

제75조(소 제기 부가기간) 심판장은 법 제162조제4항 단서에 따라 직권으로 30일의 범위에서 부가기간(附加其間)을 정할 수 있다.

제94조(상품분류전환등록거절결정 이유에 대한 의견서 제출기간) ① 법 제210조 제2항 후단에서 “산업통상자원부령으로 정하는 기간”이란 심사관이 2개월 이내에서 정한 기간을 말한다.

② 법 제210조제3항에 따라 상품분류전환등록에 관한 절차를 계속 진행할 것을 신청하려는 자는 「특허법 시행규칙」 별지 제10호서식의 기간 연장 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 대리인에 의하여 절차를 밟을 때에는 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

1. 기간의 구분

1.1 법정기간

1.1.1 『법정기간』이란 상표법 및 상표법에 근거한 시행령이나 시행규칙에서 정해져 있는 기간을 말한다.

1.1.2 법정기간에는 법 제61조에 따른 상표등록 이의신청이유 및 증거의 보정기간(30일), 법 제116조에 따른 상표등록거절결정불복심판 청구기간(3개월) 등이 있다.

1.2 지정기간

1.2.1 『지정기간』이란 출원·청구·기타의 절차를 밟는 자에 대하여 특허청장·심판관 또는 심사관이 상표법령에 근거하여 정하는 기간을 말한다.

1.2.2 지정기간에는 법 제37조(상표등록출원일의 인정 등)에 따라 특허청장이 하자있는 상표등록출원에 대하여 보완을 명하는 기간(1개월), 법 제66조(이의신청에 대한 결정)에 따라 심사관이 상표등록 이의신청서 부분을 출원인에게 송달할 때 지정하는 답변서제출기간(1개월) 등이 있다.

2. 기간의 계산방법

2.1 기간의 계산방법에는 자연적 계산법과 역법적 계산법이 있다. 자연적 계산법은 일정한 기간을 계산할 때에 인위적으로 더하거나 빼지 아니하고 순간에서 순간까지 계산하며, 역법적 계산법은 기간을 역법적 단위인 일(日), 주(週), 월(月), 연(年)에 따라 계산하는 것이다.

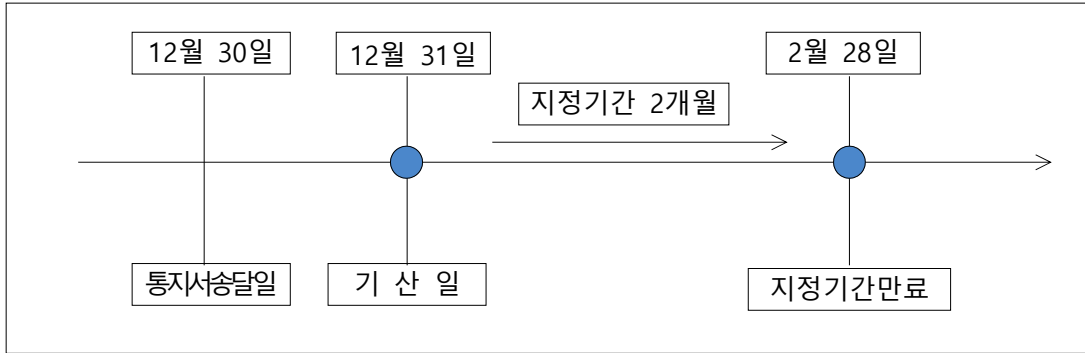
2.2 기간은 법 제16조(기간의 계산)에 따라 다음과 같이 계산한다.

2.2.1 기간의 초일은 산입하지 않는다. 다만, 기간이 오전 영시부터 시작하는 때에는 초일도 산입한다.

2.2.2 기간을 월 또는 연으로 정한 때에는 역법적으로 계산한다.

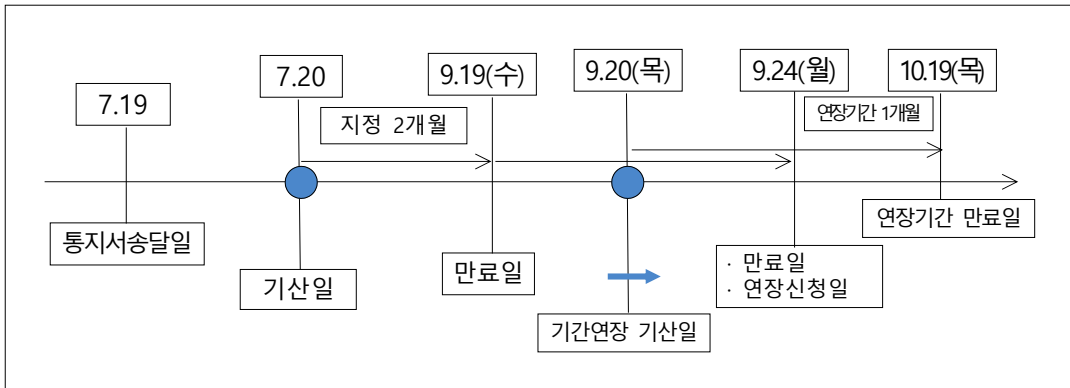
2.2.3 기간을 월 또는 연의 처음부터 기산하지 아니하는 때에는 마지막 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료한다. 다만, 마지막 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다.

《마지막 월에 해당일이 없는 경우 기간의 만료일》



2.2.4 상표에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이 공휴일(토요일 및 근로자의 날을 포함)에 해당하면 기간은 공휴일 다음 날로 만료한다. 그러나 그 절차에 대한 기간의 연장신청이 있는 경우 그 연장기간의 기산일은 원 기간의 만료일 다음 날부터 시작한다.

《기간 만료일이 공휴일인 경우 기간연장 기산일》



2.2.5 절차에 관한 기간이 아닌 상표권의 존속기간 등은 기간의 말일이 공휴일이라도 그 다음 날까지 연장되지 아니한다.

《기간적용의 예시》

“A” 상표 설정등록일이 2003년 10월 31일이면 존속기간 만료일은 2013년 10월 31일이 되고, 타인이 2013년 11월 1일에 “A” 상표와 동일·유사한 상표 출원시 “A” 상표는 선등록상표에 해당하지 않는다. 이때 2013년 10월 31일이 공휴일이라도 “A” 상표의 존속기간 만료일은 2013년 10월 31일이 된다(존속기간 갱신이 없는 경우 가정).

※ 검색결과를 심사점검표에 전송하게 되면 “20131101(소멸)(기간만료)”와 같이 표시되는데 이는 2013년 11월 1일이 권리소멸 개시일임을 나타내는 것임.

3. 기간의 연장 및 단축

3.1 기간의 연장

- 3.1.1 법정기간 가운데는 이의신청이유 등의 보정기간은 청구에 따라 또는 직권으로 1회에 한하여 30일 이내에서 연장할 수 있으며, 교통이 불편한 지역에 있는 자는 규칙 제7조에 따른 기간을 포함하여 총 60일까지 연장할 수 있다(취급규정§57).
- 3.1.2 거절이유통지에 대한 의견서제출기간은 2개월 이내에서 심사관이 지정한 기간이나, 출원인이 기간연장 신청을 하는 경우 심사관은 1회에 1개월씩 연장해 줄 수 있다. 출원인은 총 4회까지 연장신청이 가능하고 2회 이상을 한꺼번에 연장신청 할 수도 있다.
- 3.1.3 지정기간에 대하여는 특허청장·특허심판원장·심판장이나 심사관이 신청에 의하거나 직권으로 연장할 수 있다. 이 경우 해당 절차에 관한 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 않도록 하여야 한다.
- 3.1.4 지정기일에 대하여는 심판장 또는 심사관이 신청에 따라 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다.

3.2 기간의 단축

- 3.2.1 출원인은 지정기간 경과 전에 등록여부결정을 빨리 받기를 원하는 경우 지정기간단축신청을 할 수 있다.

- 3.2.2 출원인이 지정기간단축신청서를 제출하거나 보정서에 기간단축을 원한다는 취지를 적어 제출하는 경우 그 신청서나 보정서를 제출한 날에 지정기간이 만료된 것으로 보고 심사관은 등록여부결정을 할 수 있다.

4. 절차계속신청

4.1 제도의 취지

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

4.2 절차계속신청 대상

절차계속신청을 통하여 구제받을 수 있는 기간은 법 제55조(거절이유통지), 제87조(지정상품의 추가등록거절결정 및 거절이유통지) 및 제210조(상품분류전환등록의 거절결정 및 거절이유의 통지)의 규정에 따른 심사관의 거절이유통지에 대한 출원인의 의견서제출기간에 한하며, 보정서 제출은 절차계속신청제도가 적용되지 않고 법 제40조(출원공고결정 전의 보정) 및 제41조(출원공고결정 후의 보정)에서 정하는 바에 따라 이루어진다.

4.3 절차계속신청 및 의견서 제출 방법

- 4.3.1 출원인은 거절이유에 대한 의견서제출기간 만료일부터 2개월 이내에 절차계속신청서(「특허법 시행규칙」 별지 제10호서식)를 제출하여야 하며, 기간경과 사유는 출원인이 책임질 수 없는 불가피한 사유뿐만 아니라 어떠한 사유라도 인정된다.

- 4.3.2 출원인이 기간단축신청을 하였거나 기간연장신청을 한 경우 의견서제출기간이 단축 또는 연장된 것으로 볼 수 있고, 따라서 단축 또는 연장된 기간 이내에 의견서를 제출하지 못한 경우 그 기간의 만료일부터 2개월 이내에 절차계속신청을 할 수 있는 것으로 본다.
- 4.3.3 출원인은 절차계속신청서 제출과 동시에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있고, 절차계속신청서를 제출한 후 다른 날에 의견서를 제출할 수도 있다. 다만, 의견서 제출기한은 해당 의견서제출기간 만료일부터 2개월 이내이다.
- 4.3.4 출원인이 절차계속신청기간 내에 의견서를 먼저 제출하는 경우 최초 의견서제출기간 경과 후 의견서를 제출한 것인지, 절차계속신청을 하고자 하면서 의견서를 먼저 제출한 것인지 분명하지 않으므로 출원과 또는 심사관의 방식심사 시점에서 절차계속신청서가 같이 접수된 경우에 한하여 의견서를 수리한다.
- 4.3.5 절차계속신청기간을 경과한 신청서나 절차계속신청에 따른 의견서제출기간(최초 거절이유를 통지받은 날로부터 4개월 이내)을 경과한 의견서는 반려한다.

4.4 심사시 유의사항

- 4.4.1 심사관은 절차계속신청서의 접수 및 수리기간을 충분히 고려하여 거절이유통지 후 의견서가 제출되지 않은 출원에 대한 최종 거절결정은 절차계속신청기간 2개월이 지난 후 1개월 이내에 처리한다. 다만, 보정서에 의해 거절이유가 해소된 경우에는 의견서가 접수되지 않았다 하더라도 출원인 이익을 위해 절차계속신청기간과 상관없이 가능한 빨리 출원공고하도록 한다.
- 4.4.2 심사관은 절차계속신청기간에 적정하게 의견서가 제출된 경우 그 의견의 내용을 검토하여 출원공고 또는 거절결정을 하여야 하며, 이미 거절결정서가 통지된 경우에는 이를 철회하고 재심사하여야 한다.
- 4.4.3 절차계속신청 후 제출된 의견서에 의해서도 거절이유가 해소되지 않는 경우, 의견서 제출기간이 남아 있으면 추가적으로 의견서가 제출될 가능성을 고려하여 의견서 제출기간 경과 후에 거절결정을 하여야 한다.

제5장 서류의 제출 및 송달

관련 법령

【상표법】

제28조(서류 제출의 효력 발생 시기) ① 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 출원서·청구서, 그 밖의 서류(물건을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 그 효력이 발생한다.

② 제1항의 출원서·청구서, 그 밖의 서류를 우편으로 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 날에 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 것으로 본다. 다만, 상표권 및 상표에 관한 권리의 등록신청서류를 우편으로 제출하는 경우에는 그 서류가 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 효력이 발생한다.

1. 우편법령에 따른 통신날짜도장에 표시된 날이 분명한 경우: 표시된 날
2. 우편법령에 따른 통신날짜도장에 표시된 날이 분명하지 아니한 경우: 우체국에 제출한 날(우편물 수령증에 의하여 증명된 날을 말한다)

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 우편물의 지연, 우편물의 분실·도난 및 우편업무의 중단으로 인한 서류 제출에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

제30조(전자문서에 의한 상표에 관한 절차의 수행) ① 상표에 관한 절차를 밟는 자는 이 법에 따라 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 상표등록출원서와 그 밖의 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방식에 따라 전자문서화하고, 이를 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망(이하 “정보통신망”이라 한다)을 이용하여 제출하거나 이동식 저장매체 등 전자적 기록매체에 수록하여 제출할 수 있다.

② 제1항에 따라 제출된 전자문서는 이 법에 따라 제출된 서류와 같은 효력을 가진다.

③ 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 제출된 전자문서는 그 문서의

제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다.

④ 제1항에 따라 전자문서로 제출할 수 있는 서류의 종류, 제출 방법과 그 밖에 전자문서에 의한 서류의 제출에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

제32조(정보통신망을 이용한 통지 등의 수행) ① 특허청장, 특허심판원장, 심판장, 심판관, 제62조제3항에 따라 지정된 심사장(이하 “심사장”이라 한다) 또는 심사관은 제31조제1항에 따라 전자문서 이용신고를 한 자에게 서류의 통지 및 송달(이하 이 조에서 “통지등”이라 한다)을 하려는 경우에는 정보통신망을 이용하여 할 수 있다.

② 제1항에 따른 서류의 통지등은 서면으로 한 것과 같은 효력을 가진다.

③ 제1항에 따른 서류의 통지등은 그 통지등을 받는 자가 자신이 사용하는 전산정보처리조직을 통하여 그 서류를 확인한 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다.

④ 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 하는 통지등의 종류 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

제219조(공시송달) ① 송달을 받을 자의 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없을 경우에는 공시송달을 하여야 한다.

② 공시송달은 서류를 송달받을 자에게 어느 때라도 교부한다는 뜻을 상표공보에 게재함으로써 한다.

③ 최초의 공시송달은 상표공보에 게재한 날부터 2주일이 지나면 그 효력이 발생한다. 다만, 그 이후의 같은 당사자에 대한 공시송달은 상표공보에 게재한 날의 다음 날부터 그 효력이 발생한다.

제220조(재외자에 대한 송달) ① 재외자로서 상표관리인이 있으면 그 재외자에게 송달할 서류는 상표관리인에게 송달하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2023. 10. 31.>

1. 심사관이 제190조에 따라 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 거절이유를 통지하는 경우

2. 심사관이 제193조의3에 따라 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 상표등록여부결정의 등본을 송달하는 경우
- ② 재외자로서 상표관리인이 없으면 그 재외자에게 송달할 서류는 항공등기우편으로 발송할 수 있다.
- ③ 제1항제2호에 따라 상표등록여부결정의 등본을 국제사무국에 발송하였거나 제2항에 따라 서류를 항공등기우편으로 발송하였을 경우에는 발송을 한 날에 송달된 것으로 본다. <개정 2023. 10. 31.>

【상표법시행규칙】

제24조(전자문서에 의한 통지대상서류) 특허청장·특허심판원장·심판장·심판관 또는 심사관은 법 제31조제1항에 따라 전자문서 이용신고를 한 자 중 전자문서로 통지 또는 송달을 받겠다는 의사를 표시한 자에게는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 모든 서류를 정보통신망을 이용하여 통지하거나 송달할 수 있다.

1. 서류제출의 효력발생시기

1.1 직접 제출한 경우

특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 출원서·청구서, 그 밖의 서류를 직접 제출하는 경우에는 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 그 효력이 발생한다.

1.2 우편으로 제출한 경우

- 1.2.1 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 우편법령에 따른 통신날짜도장에 표시된 날에 도달한 것으로 본다.
- 1.2.2 우편법령에 따른 통신날짜도장에 표시된 날이 불분명하면 우편물의 수령증에 의하여 증명된 날(우체국에 제출한 날)에 도달한 것으로 본다.
- 1.2.3 상표권 및 상표에 관한 권리의 등록신청서류의 경우에는 도달한 날부터 효력이 발생한다.

1.3 정보통신망으로 제출한 경우

- 1.3.1 서류는 정보통신망을 이용하여 제출하거나 전자적 기록매체에 수록하여 제출할 수 있으며, 이렇게 제출한 전자문서는 서면으로 제출한 서류와 같은 효력을 가진다.
- 1.3.2 정보통신망을 이용하여 제출한 전자문서는 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때에 도달된 것으로 본다.

2. 서류의 송달

2.1 우편송달

- 2.1.1 우편으로 송달하는 서류는 우편물의 우편법령에 따른 통신날짜도장에 표시된 날에 도달한 것으로 본다.
- 2.1.2 우편법령에 따른 통신날짜도장에 표시된 날이 불분명한 경우에는 우편물의 수령증에 의하여 증명한 날(배달일)에 도달한 것으로 본다.

2.2 정보통신망을 통한 송달

- 2.2.1 전자문서 이용신고를 한 자에게 서류의 송달을 하려는 경우에는 정보통신망을 이용할 수 있으며, 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 모든 서류를 정보통신망을 이용하여 통지 또는 송달할 수 있다.
- 2.2.2 정보통신망을 이용하여 송달한 서류는 받는 자가 전산정보처리조직을 통하여 그 서류를 확인한 때에 특허청 또는 특허심판원의 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다.
- 2.2.3 서류를 받아야 할 자가 일정 기간이 경과하도록 자기의 전산정보처리조직에 기록된 파일을 확인하지 않는 경우에는 다시 우편으로 발송한다.

2.3 공시송달

- 2.3.1 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때에는 어느 때라도 교부한다는 뜻을 상표공보에 게재하는 방법으로 공시송달을 하여야 한다.

2.3.2 최초의 공시송달은 상표공보에 게재한 날부터 2주일이 지나면 효력이 발생한다.

2.3.3 같은 당사자에 대한 2회째부터의 공시송달은 상표공보에 게재한 날의 다음 날에 효력이 발생한다.

2.4 재외자에 대한 송달

2.4.1 재외자로서 상표관리인이 있으면 그 재외자에게 송달할 서류는 상표관리인에게 송달하여야 한다.

2.4.2 상표관리인이 없으면 재외자에게 항공등기우편으로 발송할 수 있다.

2.4.3 상표관리인이 없는 재외자에게 항공등기우편으로 발송한 서류는 발송한 날에 송달된 것으로 본다.

제6장 서류의 반려

관련 법령

【상표법시행규칙】

제25조(부적법한 출원서류 등의 반려) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 상표에 관한 절차를 밟기 위하여 특허청 또는 특허심판원에 제출한 서류·전본 또는 그 밖의 물건(이하 이 조에서 “출원서류등”이라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 반려한다.

1. 출원 또는 서류의 종류가 불명확한 경우
2. 제13조에 따라 제출하여야 하는 서류를 정당한 소명 없이 소명기간 내에 제출하지 아니한 경우
3. 제14조를 위반하여 1건마다 서류를 작성하지 아니한 경우
4. 제15조제2항 후단에 따른 한글 번역문을 첨부하지 아니한 경우
5. 제21조제2항에 따라 제출하여야 하는 서류를 기간 내에 제출하지 아니한 경우
6. 법 제37조제2항에 따라 상표등록출원에 대한 보완명령을 받은 자가 지정 기간 내에 보완하지 아니한 경우
7. 다음 각 목의 기간이 지나 제출된 기간연장 신청서인 경우
 - 가. 법 제61조에 따른 상표등록 이의신청 이유 등의 보정기간
 - 나. 법 제115조 또는 제116조에 따른 심판의 청구기간
 - 다. 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 지정한 기간
8. 법 제213조제1항에 따라 상표권이 소멸되는 상표에 대하여 상표권의 존속기간갱신등록신청을 하는 경우
9. 상표권의 존속기간갱신등록 또는 상품분류전환등록에 관한 신청, 상표등록에 관한 청구 또는 그 밖의 절차를 밟는 자의 성명(법인의 경우에는 명칭을 말한다) 또는 특허고객번호(특허고객번호가 없는 경우에는 성명과 주소를 말하며, 법인인 경우에는 그 명칭과 영업소의 소재지를 말한다)를 적지 아니한 경우

10. 시각적 표현을 적지 아니한 경우(영 제2조제3호에 해당하는 표장을 포함한 상표만 해당한다)
11. 상품분류전환등록신청서에 전환하여 등록받으려는 지정상품을 적지 아니한 경우
12. 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니한 자가 법 제6조제1항에 따른 상표관리인에 의하지 아니하고 제출한 출원서류등인 경우
13. 법 또는 법에 따른 명령에서 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류인 경우
14. 법 또는 법에 따른 명령에서 정하는 기간 중 연장이 허용되지 아니하는 기간에 대한 기간연장 신청서인 경우
15. 상표에 관한 절차가 종료된 후 그 상표에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류인 경우
16. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 신고서 또는 신청서 등이 불명확하여 수리(受理)할 수 없는 경우
 - 가. 「특허법 시행규칙」 별지 제2호서식의 대리인에 관한 신고서(포괄위임 원용 제한의 경우만 해당한다)
 - 나. 「특허법 시행규칙」 별지 제3호서식의 포괄위임등록 신청서(변경신청서, 철회서)
 - 다. 「특허법 시행규칙」 별지 제4호서식의 특허고객번호 부여신청서
17. 전자문서로 제출된 서류가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 작성되지 아니한 경우
 - 나. 전산정보처리조직에서 처리할 수 없는 상태로 접수된 경우
18. 해당 상표에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우
19. 동일한 출원인 등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우
 - ② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 출원서류등을 반려하려는 경우에는 출원서류등을 제출한 출원인등에게 다음 각 호의 사항을 적은 서면을 송부하여야 한다. 다만, 제1항제18호 또는 제19호에 해당하는 경우에는 반려 이유를 통지하고 즉시 출원서류등을 반려하여야 한다.
 1. 출원서류등을 반려하겠다는 취지
 2. 반려이유
 3. 소명기간

- ③ 제2항 본문에 따라 서면을 받은 출원인등이 소명하려는 경우에는 소명기간 내에 별지 제2호서식의 소명서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.
- ④ 제2항 본문에 따라 서면을 받은 출원인등이 소명하지 아니하고 출원서류등을 소명기간 내에 반려받으려는 경우에는 「특허법 시행규칙」 별지 제8호서식의 서류반려요청서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 반려 요청을 받은 특허청장 또는 특허심판원장은 즉시 출원서류등을 반려하여야 한다.
- ⑤ 특허청장 또는 특허심판원장은 출원인등이 소명기간 내에 소명서 또는 서류반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명의 내용이 이유가 없다고 인정되는 경우에는 소명기간이 종료된 후 즉시 출원서류등을 반려하여야 한다.
- ⑥ 특허청장 또는 특허심판원장은 이미 제출되었으나 수리되기 전인 출원서류등 중 특허청장이 정하여 고시하는 서류의 경우에는 해당 서류를 제출한 자의 신청이 있으면 그 서류를 반환할 수 있다. 이 경우 서류 반환을 신청하려는 자는 「특허법 시행규칙」 별지 제8호서식의 반환신청서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 반려대상 서류

1.1 다음에 해당하는 서류는 적법한 출원서류로 보지 않고 반려한다.

- (i) 출원 또는 서류의 종류가 불명확한 경우
- (ii) 규칙 제13조에 따라 제출하여야 하는 서류를 정당한 소명 없이 소명기간 내에 제출하지 아니한 경우
- (iii) 규칙 제14조를 위반하여 1건마다 서류를 작성하지 아니한 경우
- (iv) 규칙 제15조제2항 후단에 따른 한글 번역문을 첨부하지 아니한 경우
- (v) 사실의 증명 등을 위하여 외국어로 제출할 수밖에 없는 위임장, 국적증명서 및 우선권 증명서류 등의 서류를 외국어로 적고, 한글 번역문을 첨부하지 아니한 경우

- (vi) 법 제37조제2항에 따라 상표등록출원에 대한 보완명령을 받은 자가 지정기간 내에 보완하지 아니한 경우
- (vii) 법 제61조에 따른 상표등록 이의신청 이유 등의 보정기간, 법 제115조 또는 제116조에 따른 심판의 청구기간, 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 지정한 기간이 지나 제출된 기간연장 신청서인 경우
- (viii) 법 제213조제1항에 따라 상표권이 소멸되는 상표에 대하여 상표권의 존속기간갱신등록신청을 하는 경우
- (ix) 상표권의 존속기간갱신등록 또는 상품분류전환등록에 관한 신청, 상표등록에 관한 청구 또는 그 밖의 절차를 밟는 자의 성명(법인의 경우에는 명칭을 말한다) 또는 특허고객번호(특허고객번호가 없는 경우에는 성명과 주소를 말하며, 법인인 경우에는 그 명칭과 영업소의 소재지를 말한다)를 적지 아니한 경우
- (x) 시각적 표현을 적지 아니한 경우(영 제2조제3호에 해당하는 표장을 포함한 상표만 해당한다)
- (xi) 상품분류전환등록신청서에 전환하여 등록받으려는 지정상품을 적지 아니한 경우
- (xii) 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니한 자가 법 제6조제1항에 따른 상표관리인에 의하지 아니하고 제출한 출원서류등인 경우
- (xiii) 법 또는 법에 따른 명령에서 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류인 경우
- (xiv) 법 또는 법에 따른 명령에서 정하는 기간 중 연장이 허용되지 아니하는 기간에 대한 기간연장 신청서인 경우
- (xv) 상표에 관한 절차가 종료된 후 그 상표에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류인 경우
- (xvi) 「특허법 시행규칙」 별지 제2호서식의 대리인에 관한 신고서(포괄위임 원용 제한의 경우만 해당한다), 「특허법 시행규칙」 별지 제3호서식의 포괄위임등록 신청서(변경신청서, 철회서), 「특허법 시행규칙」 별지 제4호서식의 특허고객번호 부여신청서 등이 불명확하여 수리(受理)할 수 없는 경우

(xvii) 전자문서로 제출된 서류가 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 작성되지 아니한 경우 또는 전산정보처리조직에서 처리가 불가능한 상태로 접수된 경우

(xviii) 해당 상표에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우

(xix) 동일한 출원인 등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우

1.2 기간이 지난 후에 제출된 기간연장 신청서인 경우에도 부적법한 서류의 제출로 간주하여 반려한다.

2. 서류의 반려절차

2.1 부적법한 서류를 반려하려는 경우에는 반려의 취지, 이유 및 소명기간을 적은 통지서를 송부하여야 한다.

2.2 출원인 등이 소명기간이 종료되기 전에 출원서류 등을 반려받기 위하여 서류반려요청서를 제출한 경우 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다.

2.3 출원인 등이 소명기간 내에 소명서 또는 서류반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명의 내용이 이유가 없다고 인정되는 경우에도 출원서류 등을 즉시 반려하여야 한다.

2.4 부적법한 서류의 반려는 출원과 방식심사를 통해 이루어지는 것이 원칙이나 착오로 심사관에게 이송된 경우 방식심사 담당자에게 통보하여 해당 서류가 반려될 수 있도록 조치하여야 한다.

제7장 절차의 보완 및 보정

관련 법령

【상표법】

제18조(절차의 무효) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 제39조(제212조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 그 보정을 하지 아니하면 상표에 관한 절차를 무효로 할 수 있다.

② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 상표에 관한 절차를 무효로 하였더라도 지정된 기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 의하여 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일 부터 1년이 지났을 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따른 무효처분 또는 제2항 본문에 따른 무효처분의 취소처분을 할 경우에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다.

제37조(상표등록출원일의 인정 등) ① 상표등록출원일은 상표등록출원에 관한 출원서가 특허청장에게 도달한 날로 한다. 다만, 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 상표등록을 받으려는 취지가 명확하게 표시되지 아니한 경우
2. 출원인의 성명이나 명칭이 적혀 있지 아니하거나 명확하게 적혀 있지 아니하여 출원인을 특정할 수 없는 경우
3. 상표등록출원서에 상표등록을 받으려는 상표가 적혀 있지 아니하거나 적힌 사항이 선명하지 아니하여 상표로 인식할 수 없는 경우
4. 지정상품이 적혀 있지 아니한 경우
5. 한글로 적혀 있지 아니한 경우

② 특허청장은 상표등록출원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표등록을 받으려는 자에게 적절한 기간을 정하여 보완할 것을 명하여야 한다.

③ 제2항에 따른 보완명령을 받은 자가 상표등록출원을 보완하는 경우에는 절차보완에 관한 서면(이하 이 조에서 “절차보완서”라 한다)을 제출하여야 한다.

④ 특허청장은 제2항에 따른 보완명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 상표등록출원을 보완한 경우에는 그 절차보완서가 특허청에 도달한 날을 상표등록출원일로 본다.

⑤ 특허청장은 제2항에 따른 보완명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 보완을 하지 아니한 경우에는 그 상표등록출원을 부적합한 출원으로 보아 반려할 수 있다.

제39조(절차의 보정) 특허청장 또는 특허심판원장은 상표에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 기간을 정하여 상표에 관한 절차를 밟는 자에게 보정을 명하여야 한다.

1. 제4조제1항 또는 제7조에 위반된 경우
2. 제78조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우
3. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정한 방식에 위반된 경우

1. 절차의 보완

1.1 보완의 대상

『절차의 보완』이란 출원일의 인정과 관련하여 중대한 하자가 있는 경우 이를 보완하는 것으로 구체적인 대상은 다음과 같다.

- (i) 상표등록을 받으려는 취지가 명확하게 표시되지 아니한 경우
- (ii) 출원인의 성명이나 명칭이 적혀 있지 아니하거나 명확하게 적혀 있지 아니하여 출원인을 특정할 수 없는 경우
- (iii) 상표등록출원서에 상표등록을 받으려는 상표가 적혀 있지 아니하거나 적힌 사항이 선명하지 아니하여 상표로 인식할 수 없는 경우
- (iv) 지정상품이 적혀 있지 아니한 경우
- (v) 한글로 적혀 있지 아니한 경우

1.2 보완명령

- 1.2.1 특허청장은 보완이 필요한 경우 보완대상, 근거규정, 보완기간 등을 명시하여 보완을 명하여야 하며, 필요한 경우 보완방법을 구체적으로 안내한다.
- 1.2.2 보완명령은 출원과 방식심사를 통해 이루어지는 것이 원칙이나, 보완이 필요한 서류가 착오로 심사관에게 이송된 경우 방식심사 담당자에게 통보하여 보완명령이 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.

1.3 보완의 효과

- 1.3.1 보완명령을 받은 자가 지정기간 내에 보완한 경우에는 그 절차보완서가 특허청에 도달한 날이 상표등록출원일이 된다.
- 1.3.2 보완명령을 받은 자가 지정기간 내에 보완하지 않으면 해당 상표등록출원은 부적합한 출원으로 반려할 수 있다.

2. 절차의 보정

2.1 보정의 대상

『절차의 보정』이란 기재사항에 흠이 있거나 구비서류가 미비한 경우 이를 보정하는 것으로 구체적인 대상은 다음과 같다.

- (i) 행위능력이 없는 자가 밟은 경우
- (ii) 대리권의 범위를 위반한 경우
- (iii) 방식에 위반된 경우
- (iv) 수수료를 납부하지 아니한 경우

2.2 보정명령

- 2.2.1 특허청장이나 특허심판원장은 절차의 보정이 필요한 경우 보정대상, 근거규정, 보정기간 등을 명시하여 절차의 보정을 명하여야 하며, 필요한 경우 보정방법을 구체적으로 안내한다.

- 2.2.2 보정명령은 출원과 방식심사를 통해 이루어지는 것이 원칙이나 보정이 필요한 서류가 착오로 심사관에게 이송된 경우 방식심사 담당자에게 통보하여 보정명령이 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.

2.3 보정의 효과

- 2.3.1 지정기간 내에 보정서를 제출하여 절차상의 하자가 치유된 경우에는 최초로 출원서류를 제출한 날에 출원한 것으로 본다.
- 2.3.2 절차의 보정이 완료된 후에 새로운 절차보정 사항이 발견된 경우에는 새로운 보정 사항에 대하여 기간을 정하여 다시 보정을 명하여야 한다.

2.4 절차의 무효

- 2.4.1 절차에 관한 보정요구에 대하여 지정기간 내에 보정서를 제출하지 않거나 흠을 치유하지 못하면 특허청장 또는 특허심판원장은 해당 절차를 무효로 할 수 있다.
- 2.4.2 무효처분을 할 때에는 이유를 명시하여 절차를 밟은 자에게 통지하여야 하며, 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다는 안내문을 적을 수 있다.

2.5 무효처분의 취소

- 2.5.1 특허청장 또는 특허심판원장은 절차가 무효된 경우 지정기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정되면 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 취소할 수 없다.
- 2.5.2 무효처분을 취소할 때에는 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다.

《정당한 사유의 범위》

「정당한 사유」란 일반인이 상당한 주의의무를 다하였는지를 기준으로 판단한다. 천재·지변 기타 불가피한 사유는 정당한 사유에 포함된다. 무효처분의 서류를 당사자가 아닌 자에게 송달한 경우에는 이에 해당하지만, 공시송달 사실을 몰랐다는 이유는 상당한 주의의무를 다하지 않은 경우라면 이에 해당하지 않는다.

제8장 절차의 중단 및 중지

관련 법령

【상표법】

제22조(절차의 중단) 상표에 관한 절차가 특허청 또는 특허심판원에 계속 중일 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 그 절차는 중단된다. 다만, 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 당사자가 사망한 경우
2. 당사자인 법인이 합병으로 소멸한 경우
3. 당사자가 절차를 밟을 능력을 상실한 경우
4. 당사자의 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우
5. 당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 끝난 경우
6. 제13조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우
7. 파산관재인 등 일정한 자격에 의하여 자기 이름으로 다른 사람을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 상실하거나 사망한 경우

제23조(중단된 절차의 수계) 제22조에 따라 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차가 중단된 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 자가 그 절차를 수계(受繼)하여야 한다.

1. 제22조제1호의 경우: 그 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 따라 절차를 계속 진행할 자. 다만, 상속인은 상속을 포기할 수 있는 기간 동안에는 그 절차를 수계하지 못한다.
2. 제22조제2호의 경우: 합병으로 설립되거나 합병 후 존속하는 법인
3. 제22조제3호 및 제4호의 경우: 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자
4. 제22조제5호의 경우: 새로운 수탁자
5. 제22조제6호의 경우: 새로운 대표자 또는 각 당사자
6. 제22조제7호의 경우: 파산관재인 등 일정한 자격을 가진 자

제25조(절차의 중지) ① 특허청장 또는 심판관이 천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유로 그 직무를 수행할 수 없는 경우에는 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 그 사유가 없어질 때까지 중지된다.

② 당사자에게 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애 사유가 생긴 경우에는 특허청장 또는 심판관은 결정으로 그 절차의 중지를 명할 수 있다.

③ 특허청장 또는 심판관은 제2항에 따른 결정을 취소할 수 있다.

④ 특허청장 또는 심판장은 제1항 및 제2항에 따른 중지 또는 제3항에 따른 취소를 하였을 경우에는 그 사실을 각각 당사자에게 알려야 한다.

제26조(중단 또는 중지의 효과) 상표에 관한 절차가 중단되거나 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고 그 절차의 수계 통지를 하거나 그 절차를 속행한 때부터 전체 기간이 새로 진행된다.

1. 절차의 중단

1.1 절차의 중단은 특허청이나 절차를 밟는 자의 의사에 관계없이 당사자의 사망 등과 같은 법률에 규정된 사유에 의하여 당연히 발생한다.

1.2 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 존재하는 경우에는 중단사유가 있더라도 절차가 중단되지 않는다.

1.3 중단된 절차는 상속인, 합병에 따른 법인 등과 같이 법률에서 정한 자가 수계하여 밟아야 하며, 수계신청은 절차를 이어 밟는 자 외에 절차의 상대방도 할 수 있다.

2. 절차의 중지

2.1 특허청장이나 심판관이 천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 그 사유가 없어질 때까지 중지된다.

2.2 당사자에게 일정하지 아니한 기간 동안 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우에는 특허청장 또는 심판관은 결정으로 절차의 중지를 명할 수 있다.

- 2.3 특허청장 또는 심판관은 절차의 중지를 명하는 결정을 취소할 수 있다.
- 2.4 특허청장 또는 심판장은 결정으로 절차의 중지를 명하는 경우나 그 결정을 취소하는 경우에는 이를 당사자에게 알려야 한다.

3. 절차의 중단 및 중지의 효과

- 3.1 절차가 중단되거나 중지된 경우에는 그 기간의 진행이 정지된다.
- 3.2 절차에 대한 수계통지를 하거나 절차를 속행하면 그때부터 전체기간이 새로이 진행된다.

제9장 서류의 열람 등

관련 법령

【상표법】

제215조(서류의 열람 등) 상표등록출원 및 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 상표원부 및 서류의 열람 또는 복사를 원하는 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 서류의 열람 등의 허가를 신청할 수 있다.

제216조(상표등록출원·심사·심판 등에 관한 서류의 반출과 공개 금지) ① 상표등록출원, 심사, 이의신청, 심판 또는 재심에 관한 서류나 상표원부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 외부로 반출할 수 없다.

1. 제51조제1항 및 제3항부터 제5항까지의 규정에 따른 상표검색 등을 위하여 상표등록출원, 지리적 표시 단체표장등록출원, 심사 또는 이의신청에 관한 서류를 반출하는 경우
- 1의2. 제151조의2제2항에 따른 조정을 위하여 상표등록출원, 심사, 이의신청, 심판 또는 재심에 관한 서류나 상표원부를 반출하는 경우
2. 제217조제2항에 따른 상표문서 전자화업무의 위탁을 위하여 상표등록출원, 심사, 이의신청, 심판 또는 재심에 관한 서류나 상표원부를 반출하는 경우
3. 「전자정부법」 제32조제3항에 따른 온라인 원격근무를 위하여 상표등록출원, 심사, 이의신청, 심판 또는 재심에 관한 서류나 상표원부를 반출하는 경우

② 상표등록출원, 심사, 이의신청, 심판 또는 재심으로 계속 중인 사건의 내용이나 상표등록여부결정, 심결 또는 결정의 내용에 관하여는 감정·증언을 하거나 질의에 응답할 수 없다.

【상표법시행규칙】

제95조(서류의 열람 등) ① 법 제215조에 따라 서류의 열람 등의 허가를 신청하려는 자는 다음 각 호의 구분에 따라 해당 호에서 정한 신청서를 제출하여야 한다. 이 경우 대리인에 의하여 절차를 밟을 때에는 그 대리권을 증명하는

서류를 첨부하여야 한다.

1. 상표등록출원에 관한 증명(상표원부기록사항 발급신청을 말한다): 「특허법 시행규칙」 별지 제29호서식의 발급신청서
 2. 심판에 관한 증명(심판청구 사실증명, 심결확정 사실증명, 심결문 송달증명 및 결정문 송달증명을 말한다): 「특허법 시행규칙」 별지 제19호서식의 증명신청서
 3. 서류의 등본 또는 초본의 발급: 「특허법 시행규칙」 별지 제29호서식의 발급신청서
- ② 신청인이 전보, 구술(口述) 또는 전화로 서류의 등본 또는 초본의 발급이나 복사의 신청을 한 경우에는 서류 발급 전까지 제1항에 따라 신청서를 제출하여야 한다.

1. 서류의 열람

- 1.1 상표등록출원 및 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 교부, 상표원부 및 서류의 열람 또는 복사를 필요로 하는 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 이를 신청할 수 있다.
- 1.2 서류의 교부는 서면뿐만 아니라 온라인, 모사전송으로도 수령 가능하며 일정한 수수료를 납부하여야 한다.
- 1.3 신청인이 전보 또는 구두(전화를 포함한다)로 서류의 등본 또는 초본의 발급이나 복사를 신청하는 경우에는 발급 전까지 신청서를 제출하여야 하며, 대리인의 경우에는 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여 신청해야 한다.

2. 서류의 반출금지

- 2.1 상표등록출원·심사·상표등록 이의신청·심판·재심에 관한 서류 또는 상표원부는 원칙적으로 외부에 반출할 수 없다.
- 2.2 외부에 반출할 수 없는 서류라도 다음에 해당하는 경우에 한하여 외부 반출이 허용된다.
 - (i) 상표검색, 상품분류, 심사에 관한 외부 의견문의, 지리적 표시 해당 여부에 대한 관계 행정기관에 대한 의견문의를 위하여 관련 서류를 반출하는 경우

- (ii) 산업재산권분쟁조정위원회 회부에 따른 조정을 위하여 관련 서류나 상표원부를 반출하는 경우
- (iii) 상표문서전자화업무의 위탁을 위하여 관련 서류나 상표원부를 반출하는 경우
- (iv) 온라인 원격근무를 위하여 관련 서류나 상표원부를 반출하는 경우

3. 서류의 공개금지

상표등록출원·심사·상표등록 이의신청·심판이나 재심으로 계속 중에 있는 사건의 내용 또는 상표등록여부결정·심결이나 결정의 내용에 관하여는 감정·증언 또는 질의에 응답할 수 없다.

제2부

상표등록출원



제1장 상표의 정의 및 권리구분

관련 법령

【상표법】

제2조(정의) ①이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “상표”란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다. 이하 같다)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다.
2. “표장”이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다.
3. ~ 10. (생략)
11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
 - 가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
 - 나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위
 - 다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위
- ② 제1항제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.
 1. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위
 2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위 (이하 생략)

【상표법시행규칙】

제28조(상표등록출원) ① (생략)

- ② 법 제36조제1항에 따라 상표등록을 받으려는 자는 별지 제3호서식의 상표등록출원서에 다음 각 호의 서류, 파일 또는 견본 등을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 상표의 정의

『상표』란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다(법§2①1). 상표로 사용되는 『표장』은 크게 ①기호, 문자, 숫자, 도형, 도안, 입체적 형상, 이들의 결합 또는 이들에 색채를 결합한 것, ②단일의 색채, 색채의 조합, 홀로그램, 연속된 동작 등 시각적으로 인식할 수 있는 것, ③소리·냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것으로 구분된다.

1.1 ‘상품에 대하여 사용’하는 것

일반적으로 상표법상의 『상품』이란 ‘그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품’을 의미하는 것으로, 따라서 열·향기와 같은 무체물, 운반이 불가능한 부동산, 반복거래의 대상이 될 수 없는 골동품·예술품, 법령상 거래가 금지된 마약류·유가증권 등은 상표법상의 상품에 해당하지 않는다. 다만, 용기에 담아 독립거래의 대상이 되는 ‘술’, ‘가스’, 운반 가능한 ‘조립가옥’ 등은 상품으로 인정되며, ‘다운로드가 가능한 컴퓨터프로그램’과 같이 온라인상에서 내려받을 수 있는 디지털 상품(digital goods)의 경우에는 유체성에 대한 논란이 있을 수 있으나 정보통신기술의 발달에 따른 시대적 여건 변화와 거래실정을 반영하여 상표법상의 상품으로 인정된다. 상표법에는 상품의 개념에 대한 명문의 규정이 없으므로 상표제도의 목적과 시행규칙상의 상품류 구분 등을 참고하여 사회경제적 통념에 따라 상품을 결정하여야 한다.

1.2 ‘서비스에 대하여 사용’하는 것

서비스의 제공이 독립하여 상거래의 대상이 되어야 한다. 따라서 상품 제조업자 또는 농·축·수산업자 및 임업자 등이 상품 판매를 위하여 부수적으로 광고나 운송 배달 등 서비스를 제공하는 것은 여기에 해당하지 않는 것으로 본다. 또한, 타인의 이익을 위하여 제공되는 서비스이어야 한다. 따라서 자기 기업체 내부의 인사관리나 교육, 책자 발간 등의 업무를 수행하는 것은 여기에 해당하지 않는 것으로 본다. 그리고 상품 판매에 부수하는 서비스 제공이 아니어야 한다. 따라서 상품 판매를 위하여 서비스를 제공하는 것은 여기에 해당하지 않는 것으로 본다.

1.3 ‘자타 상품을 구별하기 위하여 사용’하는 것

상표는 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 구별하기 위하여 사용하는 것으로 상품에 사용하는 표장이라도 상인이 법률관계의 귀속주체를 표시하기 위하여 사용하는 상호(商號)적 사용이나, 단순히 물품에 심미감을 주기 위한 디자인적 사용이나, 상품의 특성을 나타내는 단순한 가격표시나 등급표시 등은 상표로서의 사용이 아니다.

1.4 ‘사용’하는 것

『상표의 사용』이란 상표를 상품과 관련하여 그 기능을 발휘할 수 있도록 하는 것을 말하는데, 이러한 상표의 사용행위를 어느 범위까지 인정하여야 하는지는 상표권의 보호범위, 상표권의 침해, 불사용취소심판 등에 있어서 매우 중요한 사항이므로 거래의 실정을 고려하여 그 범위를 명확히 해둘 필요가 있다. 따라서, 법제2조제1항제11호 및 제2조제2항에서는 상표의 사용행위를 ①상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 ②상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위 ③상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 ④ ①~③ 표시행위를 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 표시하는 행위, ⑤ ①~③ 표시행위를 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위까지를 포함하는 것으로 규정하고 있다.

2. 권리의 구분

2.1 상표에 관한 권리는 그 사용대상에 따라 상표 외에 단체표장, 증명표장, 지리적 표시 단체표장, 지리적 표시 증명표장, 업무표장 등으로 구분된다. 규칙 별지 제3호서식(상표등록출원서)에는 권리 구분을 표시하도록 별도의 항목이 있으며, 권리 구분에 따라 제출할 서류, 출원의 변경, 등록요건 등이 달라지므로 심사관은 출원인이 등록받고자 하는 권리에 맞게 권리구분을 제대로 표시하였는지 확인하고 필요한 경우 보정요구나 거절이유통지 등의 조치를 취하여야 한다.

2.2 각 권리별 정의 및 세부 심사요령에 대해서는 제7부 「상표 이외의 권리에 대한 심사」에서 정하는 바에 따른다.

제2장 상표등록출원인

관련 법령

【상표법】

제3조(상표등록을 받을 수 있는 자) ① 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다. 다만, 특허청 직원과 특허심판원 직원은 상속 또는 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중에 상표를 등록받을 수 없다.

② 상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인(지리적 표시 단체표장의 경우에는 그 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자로 구성된 법인으로 한정한다)은 자기의 단체표장을 등록받을 수 있다.

③ 상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업으로 할 수 있는 자는 타인의 상품에 대하여 그 상품이 정해진 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 충족하는 것을 증명하는 데 사용하기 위해서만 증명표장을 등록받을 수 있다. 다만, 자기의 영업에 관한 상품에 사용하려는 경우에는 증명표장의 등록을 받을 수 없다.

④ 제3항에도 불구하고 상표·단체표장 또는 업무표장을 출원(出願)하거나 등록을 받은 자는 그 상표 등과 동일·유사한 표장을 증명표장으로 등록받을 수 없다.

⑤ 증명표장을 출원하거나 등록을 받은 자는 그 증명표장과 동일·유사한 표장을 상표·단체표장 또는 업무표장으로 등록을 받을 수 없다.

⑥ 국내에서 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자는 자기의 업무표장을 등록받을 수 있다.

제13조(복수당사자의 대표) ① 2인 이상이 공동으로 상표등록출원 또는 심판청구를 하고 그 출원 또는 심판에 관계된 절차를 밟을 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 제외하고는 각자가 전원을 대표한다. 다만, 대표자를 선정하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 신고한 경우에는 그 대표자가 전원을 대표한다.

1. 상표등록출원의 포기 또는 취하
2. 제44조에 따른 출원의 변경
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 신청 또는 출원의 취하
 - 가. 존속기간갱신등록신청
 - 나. 지정상품추가등록출원
 - 다. 상품분류전환등록신청
4. 신청의 취하
5. 청구의 취하
6. 제115조 또는 제116조에 따른 심판청구

② 제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 신고할 경우에는 대표자로 선임된 사실을 서면으로 증명하여야 한다.

제54조(상표등록거절결정) 심사관은 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표등록거절결정을 하여야 한다.

1. ~ 2. (생략)
3. 제3조, 제27조, 제33조부터 제35조까지, 제38조제1항, 제48조제2항 후단, 같은 조 제4항 또는 제6항부터 제8항까지의 규정에 따라 상표등록을 할 수 없는 경우
(이하 생략)

【상표법시행규칙】

제6조(복수당사자의 대표자 선정신고 등) ① 법 제13조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 대표자 선정을 신고하려는 경우 선정된 대표자가 「특허법 시행규칙」 별지 제2호서식의 대표자에 관한 신고서(국제출원의 경우 이 규칙 별지 제1호서식의 대표자에 관한 신고서를 말한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 선임 또는 해임에 관한 사항을 증명하는 서류
 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류
- ② 제1항 각 호 외의 부분 전단에 따라 선정된 대표자의 해임을 신고하려는 자는 「특허법 시행규칙」 별지 제2호서식의 대표자에 관한 신고서(국제출원의 경우 이 규칙 별지 제1호서식의 대표자에 관한 신고서를 말한다)에 다음 각

호의 서류를 첨부하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 제1항에 따른 대표자에 관한 신고서에 먼저 선정된 대표자의 해임 사실을 적은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 신고내용을 증명하는 서류
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류
- ③ 「상표법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제18조제5항제3호에 따라 서류를 송달받기 위한 대표자를 선정하여 신고하려는 자는 「특허법 시행규칙」 별지 제2호서식의 대표자에 관한 신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.
 1. 서류를 송달받기 위한 대표자 선정을 증명하는 서류
 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류

1. 상표 등의 등록을 받을 수 있는 자

1.1 상표등록을 받을 수 있는 자

원칙적으로 ‘상표등록을 받을 수 있는 자’는 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자 이다(법§3①). 따라서 상표를 사용하고 있지 않거나 사용할 의사가 없는 자는 상표등록을 받을 수 없으며, 단순히 상표선점이나 타인의 등록을 배제하기 위한 상표출원은 거절이유가 된다. 이와는 별개로 특허청 직원이나 특허심판원 직원은 재직 중 상표등록을 받을 수 없으므로(법§3①단서), 특허청 직원이나 특허심판원 직원의 출원에 대해서는 법 제3조제1항 단서를 근거로 거절이유를 통지한다. 또한, 특허청 재직자가 상표출원 후 그 상표출원을 타인에게 이전하는 경우, 재직 중 상표출원 후 퇴직하는 경우, 퇴직 후 2년 이내에 상표출원하는 경우, 법 제51조에 의한 상표전문기관의 재직자가 출원한 경우에는 3인의 심사관이 협의심사를 통해 등록여부를 결정한다(취급규정§37⑩).

1.2 단체표장·증명표장·업무표장의 등록을 받을 수 있는 자

‘단체표장·증명표장·업무표장의 등록을 받을 수 있는 자’에 대해서는 제7부 「상표 이외의 권리에 대한 심사」에서 정하는 바에 따른다.

1.3 복수당사자의 대표

- 1.3.1 2명 이상이 공동으로 상표등록출원 또는 심판청구를 하고 그 출원 또는 심판에 관계된 절차를 밟는 때에는 원칙적으로 각자가 전원을 대표한다. 다만, 대표자를 선정하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 신고하면 그 대표자가 전원을 대표한다.
- 1.3.2 대표자를 선정하여 신고한 경우라도 출원의 변경, 상표등록출원의 포기 또는 취하, 상표권 존속기간의 갱신등록신청, 지정상품추가등록출원 또는 상품분류전환등록신청의 취하, 신청의 취하, 청구의 취하 및 제116조(거절결정에 대한 심판) 또는 제115조(보정각하결정에 대한 심판)에 따른 심판청구는 복수당사자 전원의 동의가 필요하다.

2. 사용사실 및 사용의사의 확인

2.1 제도의 취지

우리나라 상표법은 먼저 출원한 자에게 우선적으로 상표등록을 받을 수 있는 권리를 부여하는 선출원주의를 채택하고 있는데, 선출원주의의 맹점을 이용하여 실제 사용하지 않거나 사용할 의사 없이 상표를 선점하거나 타인의 등록을 배제할 목적으로 출원하는 경우가 다수 있다. 이런 문제점을 보완하기 위해 2011. 12. 2. 상표법 개정을 통하여 법 제3조(상표등록을 받을 수 있는 자)를 거절사유(법§54-3) 및 무효사유(법§117①1)에 포함시키고, 사용의사 없이 상표선점 등을 목적으로 무분별하게 상표를 출원하는 것을 방지할 수 있도록 『사용의사확인제도』를 도입하여 2012. 3. 15.부터 시행하게 되었다.

2.2 상표등록의 의사적인 요건

- 2.2.1 상표를 출원하여 등록받으려는 자는 국내에서 출원된 상표를 사용하고 있거나 현재 사용하고 있지 않더라도 적어도 사용할 의사가 있어야 한다. 따라서 출원한 상표를 사용할 의사가 없거나 법령 등에 의하여 사용할 수 없는 경우에는 상표등록을 받을 수 없다.

2.2.2 심사관은 출원인이 상표를 사용한 사실이나, 사용할 의사가 없거나 법령 등에 의하여 객관적으로 사용할 수 없다고 합리적인 의심이 드는 경우 법 제3조 위반을 이유로 거절이유통지를 하여 이를 확인할 수 있다.

2.3 사용의사 등의 확인 대상

출원인이 사용할 의사가 있는지 합리적인 의심이 드는 경우는 다음과 같다.

2.3.1 개인이 대규모 자본 및 시설 등이 필요한 상품을 지정한 경우

대규모 자본 및 시설 등이 필요한 상품 해당 여부는 지정상품의 성격, 거래사의 실정 등을 고려하여 합리적으로 판단하되, 개인이 충분히 할 수 있는 업무를 지나치게 좁게 해석하여서는 아니 된다.

《대규모 자본, 시설 등이 필요한 경우 예시》

- 상 품 : 인공위성, 선박, 철도차량, 자동차, 백화점업, 대형할인마트업, 은행업, 증권업, 보험업, 항공운송업, 프로스포츠단경영업 등

2.3.2 관련관계가 없는 비유사 상품의 종류를 다수 지정한 경우

- (i) 비유사 상품은 원칙적으로 유사군코드가 다른 상품군을 의미한다.
- (ii) 『관련관계가 없는 비유사 상품』이란 상품류가 다른 것을 의미하는 것이 아니라 ‘전자제품’과 ‘화장품’ 등과 같이 상품 간에 관련이 없는 것으로, 거래사의 실정상 동일업체에서 취급하는 것이 일반적이지 않다고 판단되는 경우를 말하는 것으로 기업의 사업확장성 등을 고려하여 넓게 해석한다.
- (iii) 다수지정 여부는 관련관계가 없는 유사상품군을 3개 이상 지정한 경우를 원칙으로 하되 출원인이 개인인지 여부, 실제 사업범위, 사업확장성, 거래사의 실정 등을 고려하여 합리적으로 판단할 수 있다.

견련관계가 없는 경우(예시)	견련관계가 있는 경우(예시)
비료, 소주, 휠체어, 컴퓨터, 숙박업, 문구	구두, 의류, 화장품, 장신구, 시계, 보석
광고업, 은행업, 건설업, 수선업, 식당업	인쇄업, 광고업, 방송업, 통신업, 공연업

2.3.3 개인이 법령상 일정자격 등이 필요한 상품과 관련하여 견련관계가 없는 상품을 2개 이상 지정한 경우

견련관계가 없는 경우(예시)	견련관계가 있는 경우(예시)
병원업, 법무서비스업, 건축설계업	변호사업, 변리사업, 공인노무사업

2.3.4 기타 출원인이 상표를 사용할 의사 없이 상표 선점이나 타인의 상표등록을 배제할 목적 등으로 출원하는 것이라고 의심이 드는 경우

- (i) 심사관은 해당 출원뿐만 아니라 과거나 현재의 출원·등록 이력이나 실제 종사하고 있는 사업범위 등을 참고하여 출원인의 상표선점 등 주관적 의도를 추정할 수 있다.
- (ii) 출원인이 연예인·방송프로그램·유명캐릭터 등의 명칭을 2개 이상의 비유사 상품을 지정하여 출원하는 경우나, 특정 또는 다수의 상표를 다수의 비유사 상품에 출원하는 경우에는 이에 해당하는 것으로 본다.
- (iii) 가맹본부(법인)의 프랜차이즈 상표를 법인의 대표자 등 개인이 출원하는 경우에는 이에 해당하는 것으로 본다.
- (iv) 타인이 이미 제조판매·수입 품목허가·신고를 한 의약품 명칭과 동일한 의약품 명칭을 상표로 출원하는 경우에는 이에 해당하는 것으로 본다.
- (v) 미성년자가 단독으로 출원하거나, 미성년자만으로 공동 출원한 경우 다만, 출원된 상표를 사용하고 있는 사실이 있고 상표 사용분야와 견련관계가 있는 상품에 출원한 경우는 제외한다.

2.4 사용의사 등의 확인 방법

2.4.1 지정상품이 포괄명칭인 경우에는 포괄명칭에 포함된 1개 이상의 상품에 대하여 사용사실이나 사용의사가 있는 경우에는 포괄명칭 전부에 대하여 사용의사가 있는 것으로 본다.

2.4.2 관련관계가 있는 유사상품군에 포함된 1개 이상의 상품에 대하여 사용사실이나 사용의사가 있는 경우에는 관련관계가 있는 유사상품군 전부에 대하여 사용의사가 있는 것으로 본다.

2.4.3 출원인의 상표 사용사실 또는 사용의사는 다음의 자료들을 참고하여 판단한다.

(i) 사용사실의 증명

사업자등록증·상호등기부등본, 신문·잡지·카탈로그·전단지 등의 인쇄광고물, 매장의 상품진열사진, 주문전표·납품서·청구서·영수증 등 거래관련 서류, 타인과의 상표사용 계약서 등

(ii) 사용의사의 증명

현재 종사하고 있는 사업과 지정상품과의 관련성, 현재 사업과는 관련성이 없지만 앞으로 지정상품에 새롭게 진출할 구체적인 사업계획 등을 기술한 상표사용계획서

2.4.4 출원인이 상표 사용사실을 제출한 경우라도 동 규정을 회피하기 위한 명목적인 사용이라고 판단되거나, 상표사용계획서가 형식적이거나, 상표사용계약 상대방에 대해서 상표등록이 완료되더라도 상표 사용을 관리·통제하는 것이 객관적으로 불가능한 경우 등 사용의사에 대한 합리적인 의심이 해소되지 않는 경우 심사관은 상표등록을 거절할 수 있다.

2.5 사용사실 또는 사용의사가 없는 경우의 효과

상표등록출원의 사용사실이나 사용의사 요건은 상표등록거절이유(법§54-3) 및 상표등록무효심판 청구이유(법§117①1)에 해당한다.

《상표 사용계획서 예시》

상 표 사 용 계 획 서

상표등록출원 제2015-000000호의 출원인은 아래와 같이 지정상품 '000, 000, 000 등'에 출원한 상표를 사용할 계획이 있음을 확인합니다.

□ 현재 출원인이 하고 있는 사업

(실제 상품을 생산·판매하거나 제공하고 있는 사실을 구체적으로 나열하고 입증서류를 첨부한다)

□ 현재 사업과 지정상품과의 관련성(견련관계가 있는 경우)

(현재 하고 있는 사업과 앞으로 사업을 확장할 지정상품과의 관련성을 설명한다)
(비유사 상품군이 많을 경우 유사군별로 설명)

□ 미사용 지정상품에 사용할 계획

(앞으로 출원한 상표를 지정상품에 사용할 계획을 사용할 시기, 설비나 점포임대 계획, 판매장소, 사용준비 상황 등을 포함하여 구체적으로 기술한다)
(비유사 상품군이 많을 경우 유사군별로 설명)

년 월 일

(출원인) 서울특별시 양천구 000로 000번지

000아파트 000동 000호

성 명(법인명칭) 홍 길 동 (서명)

(첨 부) 사업자등록증, 사업준비계획서, 점포임대계약서 등 입증자료

제3장 상표등록출원서류

관련 법령

【상표법】

제36조(상표등록출원) ① 상표등록을 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 상표등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)
2. 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명을 말한다]
3. 상표
4. 지정상품 및 산업통상자원부령으로 정하는 상품류(이하 “상품류”라 한다)
5. 제46조제3항에 따른 사항(우선권을 주장하는 경우만 해당한다)
6. 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 사항

② 상표등록을 받으려는 자는 제1항 각 호의 사항 외에 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 표장에 관한 설명을 상표등록출원서에 적어야 한다.

③ ~ ⑥ (생략)

제91조(등록상표 등의 보호범위) ① 등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 적은 상표 및 기재사항에 따라 정해진다.

② 지정상품의 보호범위는 상표등록출원서 또는 상품분류전환등록신청서에 기재된 상품에 따라 정해진다.

【상표법시행규칙】

제28조(상표등록출원) ① (생략)

② 법 제36조제1항에 따라 상표등록을 받으려는 자는 별지 제3호서식의 상표등록출원서에 다음 각 호의 서류, 파일 또는 견본 등을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 상표견본(영 제2조제3호에 해당하는 표장만으로 된 상표인 경우는 제외한다)
 2. 상표에 대한 설명서(영 제2조제2호에 해당하는 표장만으로 된 상표 및 영 제2조제3호에 해당하는 표장을 포함한 상표만 해당한다)
 3. 영 제2조제3호에 해당하는 표장을 포함하는 상표의 경우 시각적 표현(해당 표장을 문자·숫자·기호·도형 또는 그 밖의 방법을 통하여 시각적으로 인식하고 특정할 수 있도록 구체적으로 표현한 것을 말한다. 이하 같다)
 4. 시각적 표현에 합치하는 소리파일(영 제2조제3호에 해당하는 소리 표장을 포함한 상표만 해당한다)
 5. 시각적 표현에 합치하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 냄새견본(영 제2조제3호에 해당하는 냄새 표장을 포함한 상표만 해당한다)
 - 가. 냄새를 담은 밀폐용기(이하 “밀폐용기”라 한다) 3통
 - 나. 냄새가 첨가된 패치(이하 “향 패치”라 한다) 30장
 6. 동작의 특징을 나타내는 영상을 수록한 전자적 기록매체(영 제2조제2호에 해당하는 연속된 동작 표장을 포함한 상표만 해당한다)
 7. 별지 제4호서식의 정관 또는 규약의 요약서(단체표장등록출원, 지리적 표시 단체표장등록출원, 증명표장등록출원 및 지리적 표시 증명표장등록출원만 해당한다)
 8. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류
 - ③ ~ ④ (생략)
 - ⑤ 출원인은 다음 각 호의 서류 또는 물건을 특허청장에게 제출할 수 있다.
 1. 제2항제2호 외의 상표에 대한 설명서
 2. 지정상품에 대한 설명서
 3. 등록하려는 상표를 한글로 번역하거나 발음을 한글로 표기한 설명서
 4. 견본의 특징을 나타내는 영상을 수록한 전자적 기록매체(영 제2조제2호에 해당하는 표장 중 단일의 색채, 색채의 조합, 연속된 동작을 제외한 시각적으로 인식할 수 있는 것을 포함한 상표만 해당한다)
 5. 악보(영 제2조제3호에 해당하는 소리 표장을 포함한 상표만 해당한다)
- 제29조(상표견본의 규격 등) ① 상표견본은 가로 210밀리미터, 세로 297밀리미터

의 직사각형 용지에 쉽게 변색되거나 퇴색되지 아니하도록 표시하고, 선명하게 작성하여야 한다.

② 상표견본은 다음 각 호의 구분에 따른 해당 호에서 정한 도면 또는 사진으로 작성해야 한다.

1. 색채를 포함하는 상표: 채색한 도면 또는 사진
2. 입체적 형상을 포함한 상표: 상표의 일면 또는 여러 측면으로 구성하는 등 상표의 특징을 충분히 나타내는 5장 이하의 도면 또는 사진
3. 연속된 동작 또는 홀로그램을 포함한 상표: 상표의 특정 순간 정지화상이나 여러 개의 정지화상을 담은 도면 또는 사진으로 구성하는 등 상표의 특징을 충분히 나타내는 2장 이상 5장 이하의 도면 또는 사진
4. 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 표장을 포함하는 상표: 해당 상표의 특징을 충분히 나타내는 5장 이하의 도면 또는 사진

③ 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 사항을 요구할 수 있다.

1. 상표견본에 의하여 표시되는 상표가 명확하지 아니하다고 판단되는 경우: 상당한 기간을 정하여 해당 상표에 대한 설명서의 제출 요구
2. 단일의 색채, 색채의 조합, 연속된 동작을 제외한 시각적으로 인식할 수 있는 표장을 포함한 상표의 경우: 제28조제5항제4호에 따른 전자적 기록매체의 제출 요구

1. 출원서의 기재사항

1.1 상표의 유형

1.1.1 상표의 보호대상 확대

전통적으로 상품의 출처표지로서 사용된 것은 주로 2차원적인 평면표장에 국한되었으나 오늘날에는 다양한 마케팅기법의 발달로 상표로 사용될 수 있는 표장의 종류도 다양해졌다. 이에 우리 상표법도 입체상표(1998.3.1.), 색채·홀로그램·동작·기타 시각적 상표(2007.7.1), 냄새·소리·기타 비시각적 상표(2012.3.15) 등으로 표장의 대상을 확대하여 사실상 상표로서 기능하는 모든 표장을 상표의 보호대상으로 확대하였다.

1.1.2 표장의 구성에 따른 상표의 유형

영 제2조에서는 상표로서 사용될 수 있는 표장을 구분하고 있으며, 규칙 별지 제3호서식의 상표등록출원서에 【상표 유형】란을 두고, 표장의 구성에 따라 출원인으로 하여금 ①일반상표, ②입체상표, ③색채만으로 된 상표, ④홀로그램상표, ⑤동작상표, ⑥그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 상표, ⑦소리상표, ⑧냄새상표, ⑨그 밖에 시각적으로 인식할 수 없는 상표 중 1개를 선택하여 출원하도록 하고, 출원서 기재요령 10.에서 9개의 상표유형에 대한 정의를 두고 있다.

1.1.3 상표유형의 중요성

상표의 유형에 따라 출원시 제출서류, 기재요령, 상표견본 등이 다를 뿐만 아니라 심사시 식별성 인정요건 및 부등록요건과 유사여부 판단방법 등에 차이가 있고, 등록상표의 보호범위 해석에도 차이가 있어 상표권 침해 여부나 등록상표의 사용 여부 판단시 출원인이 상표유형을 어떻게 기재하였는지가 매우 중요한 판단기준이 된다. 그러나 출원인은 상표유형에 대한 이해와 인식이 부족하여 자신의 의사와 다른 유형을 기재하는 경우가 많으므로 심사관은 출원인이 상표유형을 정확히 기재하였는지를 확인하여 부실권리가 발생하지 않도록 하여야 한다.

1.1.4 출원서의 상표유형별 기재사항

구 분	상표견본	설명란 기재	시각적 표현	첨부자료
일반상표	상표견본 1개	임의	불필요	
입체상표	특징을 충분히 나타내는 5장 이하의 도면 또는 입체사진	임의	불필요	사용증거(입체적 형상만으로 된 상표)
색채만으로 된 상표	단일색채나 색채의 조합만으로 채색된 1장의 도면 또는 사진	필수	불필요	사용증거
홀로그램상표	특징을 충분히 나타내는 2장 이상 5장 이하의 도면 또는 사진	필수	불필요	동영상자료(임의)
동작상표	특징을 충분히 나타내는 2장 이상 5장 이하의 도면 또는 사진	필수	불필요	전자적 기록매체(필수)

구 분	상표견본	설명란 기재	시각적 표현	첨부자료
소리상표	불필요	필수	필수	사용증거(식별력 없는 소리인 경우) 소리파일, 악보(임의)
냄새상표	불필요	필수	필수	사용증거 냄새견본
기타 시각적 상표	특징을 충분히 나타내는 5장 이하의 도면 또는 사진	필수	불필요	사용증거 동영상자료(임의)
기타 비시각적 상표	불필요	필수	필수	사용증거 기타 자료(임의)

1.2 상표유형별 기재사항 및 상표견본에 대한 심사

출원인이 상표의 유형을 정확히 기재하였는지 여부는 상표의 견본 및 설명, 상표의 시각적 표현, 지정상품과의 관계 등 출원서의 기재사항을 종합적으로 고려하여 판단하고 다음과 같이 처리한다.

1.2.1 <삭제>

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

1.2.3 소리, 냄새상표 및 그 밖에 시각적으로 인식할 수 없는 상표를 출원하면서 시각적 표현을 기재하지 아니한 경우에는 출원서를 반려하여야 한다(규칙§25 ⑩10).

1.2.4 1개의 상표견본만 제출할 수 있는 일반·색채만으로 된 상표를 출원하면서 2개 이상의 상표견본을 제출한 경우 법 제38조제1항에 의한 1상표 1출원 위반으로 거절이유를 통지한다.

1.2.5 입체·홀로그램·동작·기타 시각적 상표를 출원하면서 상표를 정확하게 파악할 수 있도록 상표견본을 제출하지 않은 경우 법 제2조의 상표의 정의규정 위반으로 거절이유를 통지하고, 동일성이 인정되는 상표견본을 추가하는 보정을 하는 경우 이를 인정하도록 한다. 상표견본을 6장 이상 제출하거나 동일성이 인정되지 않는 상표견본이 포함된 경우 법 제38조제1항에 의한 1상표 1출원 위반으로 거절이유를 통지하고, 상표견본 일부를 삭제하는 보정을 하는 경우 이를 인정하도록 한다.

2. 등록상표의 보호범위

2.1 상표등록을 받으면 상표권자가 등록상표를 그 지정상품에 독점 배타적으로 사용할 적극적 효력과, 타인이 상표권자의 허락없이 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 것을 금지할 수 있는 소극적 효력이 발생한다. 이러한 상표권의 효력이 미치는 범위는 법 제91조(등록상표 등의 보호범위)제1항 및 제2항의 규정에 따라 상표등록출원을 한 때에 출원서에 적은 『상표 및 기재사항』과 『상품』에 의하여 정하여 진다.

2.2 여기서 상표의 보호범위는 상표견본 즉 표장 그 자체만으로 정해지는 것이 아니라, 출원인이 출원서에 상표의 유형을 어떻게 기재하였는지에 따라 보호되는 표장의 성격이 결정되고, 이에 따라 표장의 보호범위도 달라질 수 있다. 예를 들어 입체상표로 출원된 경우 상품의 형상에 포함된 개별적인 문자나 모양 등 개별 구성요소들이 보호되는 것이 아니라, 문자나 모양 등을 포함한 상품의 전체적인 형상이 그 보호대상이 된다. 또한, 소리나 냄새상표는 시각적으로 표현된 기호, 문자 등이 보호되는 것이 아니라 시각적으로 표현된 소리, 냄새 그 자체가 보호되는 것이고, 같은 소리, 냄새를 시각적으로 표현하는 것은 약간씩 다를 수 있기 때문에 결국 출원서에 첨부된 소리파일이나 냄새견본에 의하여 구체적인 보호범위가 설정될 것이다. 따라서 출원인이 보호받고자 하는 의사대로 상표의 유형이 정확히 기재되었는지를 확인하여 잘못 기재된 경우 거절이유통지 등을 통해 보정하도록 해야 한다.

2.3 등록된 상표(표장)의 효력이 미치는 상품의 범위는 출원서에 기재된 지정상품에 의하여 정해지므로 상품이 명확히 기재되어야 한다.

제4장 지정상품

관련 법령

【상표법】

- 제38조(1상표 1출원) ① 상표등록출원을 하려는 자는 상품류의 구분에 따라 1류 이상의 상품을 지정하여 1상표마다 1출원을 하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 상품류에 속하는 구체적인 상품은 특허청장이 정하여 고시한다.
- ③ 제1항에 따른 상품류의 구분은 상품의 유사범위를 정하는 것은 아니다.

【상표법시행규칙】

- 제28조(상표등록출원) ① 법 제36조제1항제4호에서 “산업통상자원부령으로 정하는 상품류”란 별표 1에 따른 상품류를 말한다.

1. 지정상품의 기재요령

1.1 등록상표의 효력이 미치는 상품의 범위는 ‘출원서에 기재된 지정상품’에 의하여 정해 되므로 상품명칭을 구체적으로 명확히 기재하여야 한다.

- 1.1.1 지정상품은 「상품고시」에 나와 있는 상품 명칭(이하 『정식상품명칭』이라 한다)을 기재하는 것이 원칙이지만, 출원인이 새로운 상품 명칭(이하 『비정식상품명칭』이라 한다)도 자유로이 기재할 수 있다. 다만, 비정식상품은 실거래사회에서 독립적인 상거래의 대상이 되고 있어야 하고, 그 명칭은 구체적으로 특정할 수 있을 정도로 명확히 기재하여야 한다.
- 1.1.2 출원인은 최초 출원서에 기재된 지정상품을 자진하여 보정할 수 있으나, 보정을 통하여 지정상품을 삭제하거나 구체화할 수는 있어도 새로운 지정상품을 추가하거나 그 범위를 확대할 수는 없다. 여러 번 보정을 하는 경우 요지변경 판단기준은 최초의 출원서에 기재된 지정상품을 기준으로 한다.

- 1.1.3 독립적인 거래가 가능한 개별·구체적인 상품명칭을 기재하여야 하지만, 예외적으로 「상품고시」에서 인정하는 『협의의 포괄명칭』 및 『광의의 포괄명칭』을 기재할 수도 있다. 그 외에 포괄상품을 기재하는 경우 심사관은 법 제38조제1항을 적용하여 거절이유를 통지하여야 한다.

구 분	협의의 포괄명칭	광의의 포괄명칭
정 의	동일 상품류 내 동일한 유사상품군에 속하는 여러 상품을 포함	동일 또는 복수의 상품류 내 복수 유사군에 속하는 상품을 포함
포괄명칭 사례	신발(제25류, G270101)	의류(제25류)
해당하는 상품 또는 유사상품군	가죽신, 운동화, 슬리퍼, 장화, 방한화, 골프화 등 포함	스포츠의류(G430301), 겹옷(G450101), 한복(G4502), 속옷(G4503) 등 포함

1.2 지정상품은 한글로 기재함을 원칙으로 하되 한자나 외국어를 병기할 수도 있다.

- 1.2.1 한글로 표기된 지정상품의 의미를 명확히 하거나 구체적으로 설명할 필요가 있는 경우에는 괄호로 한자 또는 외국어를 병기할 수 있다. 이 경우, 한글로 표기된 상품의 명칭이 우선한다. 다만, 한자 또는 외국어 표기가 한글표기 상품의 의미와 명확히 다르거나 상품의 범위를 확장시키는 경우에는 법 제38조제1항에 근거하여 거절이유를 통지한다.

- 1.2.2 외국인이 출원한 경우 외국어로 된 지정상품을 한글로 정확하게 번역하기가 어렵고, 우선권 주장 출원에서 외국어로 된 지정상품과 국내 상품명칭 간에 정확하게 일치하는 상품이 없는 경우가 많으므로 형식적인 번역의 정확성보다는 실질적인 동일성 여부를 기준으로 그 인정 여부를 판단한다. 따라서 외국어를 그대로 번역하지 않고 우리나라 실정이나 정식상품명칭에 맞게 번역한 경우 이를 가급적 인정하며, 이 경우 병기된 외국어가 실질적인 상품의 범위와 의미를 파악하는데 중요한 참고자료가 될 수 있다.

1.3 상품류 구분이 잘못 기재된 경우의 처리

- 1.3.1 지정상품의 상품류 구분이 맞는지 여부는 「상품고시」상의 니스분류의 일반 원칙과 【별표】상품의 명칭과 류구분을 기준으로 하여 판단한다.

- 1.3.2 출원서에 기재된 지정상품과 상품류 구분이 니스분류와 맞지 않게 기재된 경우에는 정확한 상품류 구분을 제시하여 거절이유를 통지하고, 그에 따라 정확한 상품류 구분으로 보정하면 이를 인정한다.
- 1.3.3 지정상품의 명칭이 모호하여 해당되는 상품류 구분이 명확하지 않는 경우에는 정확한 상품류 구분을 제시하지 않고 거절이유를 통지할 수 있으며, 이 경우 지정상품의 요지변경이 되지 않는 범위 내에서 명확한 상품명칭과 정확한 상품류 구분으로 보정하면 이를 인정하도록 한다. 또한, 지정상품이 다용도상품이어서 2 이상의 상품류 구분에 해당하는 경우에는 이를 1용도상품으로 한정하여 그에 해당하는 상품류 구분으로 보정하면 이를 인정하도록 한다.

2. 지정상품의 심사

2.1 포괄성·명확성의 판단기준

- 2.1.1 지정상품의 포괄성 또는 명확성 여부의 판단은 원칙적으로 법 제38조제2항, 규칙 제28조제1항에 따라 특허청장이 정하여 고시하는 「상품고시」에 규정된 정식상품명칭을 기준으로 한다.
- 2.1.2 지정상품의 명칭을 「상품고시」에 규정된 정식상품명칭이 아닌 비정식상품명칭으로 기재한 경우 심사관이 실거래사회에서 해당 상품이 현실적으로 존재하고, 1개의 상품류 및 1개의 유사군코드에만 해당된다고 판단할 경우에는 이를 인정할 수 있다. 다만, 심사관이 비정식상품의 기능·용도 등 속성과 생산·유통 등 거래실태를 알 수 없는 경우에는 법 제38조제1항에 따라 거절이유를 통지하여 출원인으로부터 지정상품에 관한 설명자료를 제출받아 그 인정 여부를 판단하여야 한다.
- 2.1.3 지정상품의 명칭에 타인의 등록상표명이 사용된 경우에는 상품의 범위가 포괄적이거나 지정상품이 불명확한 경우에 해당하는 것으로 본다.

《상품명칭에 타인의 상표명이 사용된 경우 예시》

- 지정상품을 '삼성용 컴퓨터프로그램'으로 기재한 경우
"삼성"은 등록된 타인의 상표로 삼성의 어떤 제품에 사용되는지, 삼성제품에만 사용되는 컴퓨터프로그램이 어떤 것인지 특정할 수 없음
- 지정상품을 'iPhone용 컴퓨터프로그램'으로 기재한 경우
"iPhone"은 스마트폰, 휴대폰에 등록된 애플의 상표로 타인의 상표를 상품의 보통명칭인 스마트폰과 동일하게 사용함으로써 식별력을 약화시킬 우려가 있고, 애플의 iPhone에만 사용되는 컴퓨터프로그램이 어떤 것인지 특정할 수 없음

2.1.4 니스(NICE)분류상의 대표명칭(Class heading) 또는 구체적인 상품리스트(Alphabetical List)에 기재된 상품 명칭의 한글표기에 해당하는 명칭이라도, 「상품고시」에서 인정하고 있는 명칭(포괄명칭을 포함한다)과 동일하지 아니하거나, 상품류 구분상 다류에 해당되거나 「상품기준」상 다수의 유사군코드에 해당되는 경우에는 상품의 범위가 포괄적이거나 지정상품이 불명확한 경우에 해당한다.

2.1.5 광의의 포괄명칭을 심사함에 있어 일부 유사군코드에 속하는 상품에만 거절이유가 있는 경우에는 그 유사군코드에 속하는 상품을 제외하고, 거절이유가 없는 다른 유사군코드에 속하는 구체적인 상품들로 광의의 포괄명칭을 보정하면 그 보정을 인정하는 것으로 한다.

《지정상품 세분화에 따라 거절이유 해소가 가능한 경우 예시》

구 분	지정상품
최초출원 지정상품	의류(제25류) (포함되는 유사상품군 : G430301, G450101, G450102, G4502, G4503, G450401, G4513)
거절이유	넥타이(G450401)와 관련하여 타인의 선등록상표와 동일 유사(법§34①7)
보정 후 지정상품	넥타이가 속한 G450401 상품군을 제외, G430301, G450101, G450102, G4502, G4503, G4513에 속하는 구체적인 상품으로 보정

2.1.6 지정상품을 도매업, 소매업, 판매대행업, 판매알선업, 상품중개업, 수리업, 수선업, 설치업, 유지관리업 또는 학원경영업 등으로 지정한 경우에는 상품이 불명확한 것으로 거절이유를 통지한다. 이 경우 지정상품을 ‘특정상품에 대한 소매업’ 또는 ‘고시된 포괄상품명칭에 대한 소매업’ 등으로 보정하는 경우, 이를 인정하는 것으로 한다. 동종의 상품군으로 분류 가능한 상품집단의 범위는 해당 상품 또는 상품집단의 거래실태, 수요자 범위, 공급거래선 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

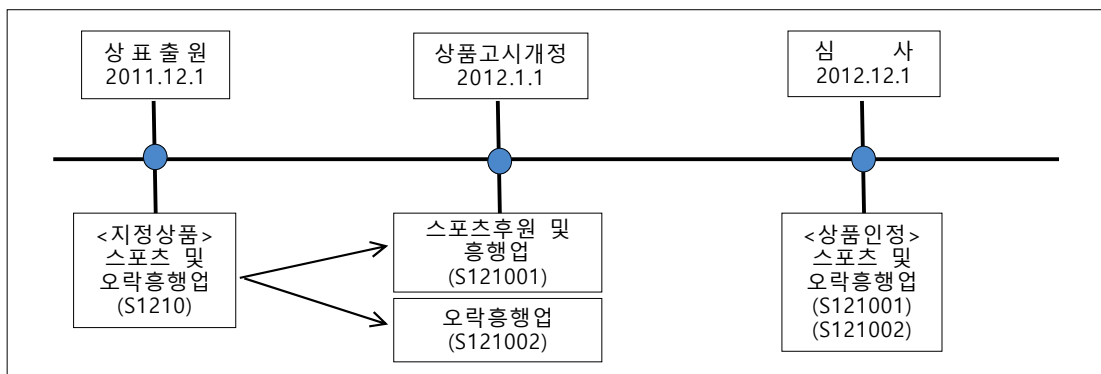
《지정상품이 인정/불인정되는 경우》

인정되지 않는 불명확한 명칭	인정되는 명확한 명칭
도매업, 소매업, 판매대행업, 판매알선업, 상품중개업	가구소매업, 가구도매업, 가구판매대행업, 가구판매알선업, 가구중개업
수리업, 수선업, 설치업, 유지관리업	가구수리업, 가방수선업, 화재경보기설치업, 컴퓨터하드웨어유지관리업 등
학원경영업	외국어학원경영업, 미술학원경영업, 컴퓨터학원경영업 등

2.2 판단시점

2.2.1 지정상품이 상품류 구분에 맞는지, 포괄이거나 불명확한지 여부를 판단하는 시점은 원칙적으로 출원시로 하며 소급하여 적용하지 아니한다. 따라서 「상품고시」의 개정으로 새로운 포괄명칭이 도입된 경우에는 그 시행일 이후에 출원된 지정상품부터 새로운 포괄명칭을 인정하며, 그 반대의 경우에도 마찬가지이다.

《지정상품 심사 판단시점 : 출원시》



2.2.2 법 제45조에 의하여 분할출원된 지정상품이 상품류 구분에 맞는지, 포괄이거나 불명확한지 여부를 판단하는 시점은 분할출원시가 아니라 최초출원시를 기준으로 한다.

제5장 1상표 1출원

관련 법령 및 취지

【관련 법령은 제4장「지정상품」편 참조】

【제도의 취지】

『1상표 1출원』 원칙은 동일인이 1개의 동일한 상표를 2 이상 중복출원하거나 2개의 다른(유사포함) 상표를 1개로 출원하는 것을 허용하지 않는다는 것으로, 상표의 실체적 등록요건은 아니지만 출원·등록관리 및 심사의 효율성 등 절차상 편의를 위하여 도입된 제도이다. 1997년 개정법 전에는 1개의 상품류마다 1개의 상표만 출원할 수 있도록 제한하였으나, 상표법조약 가입을 위해 다류출원제도를 도입하여 보호받고자 하는 상품의 범위를 제한하지 않게 되었다. 따라서 하나의 상표에 1개의 상품류에 속하는 다수의 상품을 기재하여 출원하거나, 다수의 상품류에 각 류에 속하는 다수의 상품을 지정하여 출원할 수 있다.

1. 위반유형 및 위반시 처리와 판단시점

1.1 1상표 1출원 위반유형

1.1.1 동일인이 동일한 상표에 지정상품 중 일부 또는 전부를 동일하게 기재하여 중복출원한 경우로서 그 위반요건은 다음과 같다.

- (i) 출원인(등록권자 포함)이 동일하여야 한다. 따라서 출원인이 서로 다른 경우에는 해당하지 않는다.
- (ii) 표장이 동일하여야 한다. 따라서 유사한 표장은 해당하지 않으며 표장이 엄격하게 동일한 경우에만 해당한다.
- (iii) 상품이 동일하여야 한다. 다만, 지정상품 전부가 동일할 필요는 없고 그 일부만 동일해도 1상표 1출원에 위반되며, 상품의 동일성 여부는 지정상품의 명칭을 기준으로 판단한다. 포괄명칭은 원칙적으로 이와 동일한 명칭이 아

니면 1상표 1출원 위반에 해당하지 않는다. 따라서 각 포괄명칭과 이에 속하는 구체적인 개별상품명칭이 공존하여도 1상표 1출원 위반에 해당하지 않는 것으로 본다.

- (iv) 중복출원(등록 포함)이 유효하게 존재하여야 한다. 따라서, 선출원이나 선등록이 소멸한 경우에는 1상표 1출원 위반에 해당하지 않는다. 선출원이 소멸되지 않고 등록되어 권리를 유지하고 있거나 심사 계류 중에 있으면 중복출원의 시기는 불문한다.

1.1.2 하나의 출원서에 서로 다른(유사 포함) 2 이상의 상표견본을 기재하여 출원한 경우에는 상표의 유형에 따라 그 위반 여부가 다르다.

- (i) 일반·색채만으로 된 상표의 경우 상표견본란에 2 이상의 서로 다른 상표를 기재한 경우 1상표 1출원 위반에 해당한다. 다만, 하나의 상표견본에 다수의 도형이나 문자 등을 표시하여 하나의 상표로 인식된다고 볼 수 없는 경우에는 일단 거절이유를 통지하여 보정서나 의견서를 통해 상표의 성격을 명확하게 확정하고 위반 여부를 판단한다.
- (ii) 소리, 냄새 등 비시각적 상표를 출원하면서 상표견본란에 문자 등을 기재한 경우에는 1상표 1출원 위반에 해당한다.

1.2 1상표 1출원 위반유형에 따른 심사처리방법

출원인이 1상표 1출원을 위반하여 출원한 경우 다음 표와 같이 처리하되, 출원인에게 거절이유통지시 해당하는 상표, 지정상품의 삭제보정 및 분할 가능 여부를 함께 통지하여야 한다.

1상표 1출원 위반 유형	심 사 처 리 방 법	보정방법
동일상품에 동일상표를 중복출원	후출원은 법§38① 위반으로 거절	포괄상품인 경우(의류)에는 세부상품(바지)으로 감축 보정
일부상품에 동일상표를 중복출원	후출원은 법§38① 위반으로 거절	중복상품 삭제보정
선등록상표와 동일상표를 동일상품에 중복출원	출원상표를 법§38① 위반으로 거절	포괄상품인 경우(의류)에는 세부상품(바지)으로 감축 보정
선등록상표와 동일상표를 일부상품에 중복출원	출원상표를 법§38① 위반으로 거절	중복상품 삭제보정
1개 출원서에 동일상품 중복 기재	법§59(직권보정 등)에 따라 직권삭제 후 출원공고결정시 직권보정사항 통보	-
일반상표나 색채상표를 출원하면서 상표견본을 여러 개 제출	출원상표를 법§38① 위반으로 거절	견본보정
소리·냄새 등 비시각적 상표출원시 문자등 시각상표견본을 함께 제출	출원상표를 법§38① 위반으로 거절	상표견본 삭제보정

1.3 1상표 1출원 위반 여부의 판단시점

1상표 1출원 위반 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다. 따라서 상표등록출원을 한 때 위반된 경우라 하더라도 보정이나 분할 등에 의하여 하자가 치유되면 등록이 가능하다.

2. 위반의 효과

2.1 상표등록 전

거절이유(법§54)와 정보제공 이유(법§49), 이의신청 이유(§법60①)가 된다.

2.2 상표등록 후

1상표 1출원 원칙은 상표등록에 관한 실체적인 등록요건이 아니고 절차상 편의를 위한 것이기 때문에 이 원칙에 위반하여 등록된 경우라도 상표등록의 무효사유(법§117①)에는 해당하지 않는다.

제6장 조약에 의한 우선권주장

관련 법령 및 취지

【상표법】

제46조(조약에 따른 우선권 주장) ① 조약에 따라 대한민국 국민에게 상표등록출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국의 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 상표등록출원을 한 후 같은 상표를 대한민국에 상표등록출원하여 우선권을 주장하는 경우에는 제35조를 적용할 때 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 상표등록출원한 날로 본다. 대한민국 국민이 조약에 따라 대한민국 국민에게 상표등록출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 상표등록출원한 후 같은 상표를 대한민국에 상표등록출원한 경우에도 또한 같다.

② 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 6개월 이내에 출원하지 아니하면 우선권을 주장할 수 없다.

③ 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 상표등록출원 시 상표등록출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원 연월일을 적어야 한다.

④ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자는 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 상표등록출원의 연월일을 적은 서면, 상표 및 지정상품의 등본을 상표등록출원일로부터 3개월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

⑤ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자가 제4항의 기간 내에 같은 항에 따른 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권 주장은 효력을 상실한다.

【상표법시행규칙】

제38조(우선권 증명서류의 제출) 법 제46조제4항에 따른 서류의 제출은 「특허법시행규칙」 별지 제13호서식의 서류제출서에 따른다. 이 경우 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.

1. 우선권 증명서류의 한글번역문 1부
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부

【파리협약】

제6조의5C(2) 본국에서 보호되고 있는 상표의 구성부분에 변경을 가한 상표는 그 변경이 본국에 등록된 형태대로 상표의 두드러진 특징을 변경하지 아니하고 또는 상표의 동일성에 영향을 주지 아니하는 한, 타 동맹국에서 그 변경을 유일한 이유로 하여 거절당하지 않는다.

【제도의 취지】

『조약에 의한 우선권주장』이란 우리나라 국민에게 상표등록출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국(제1국)에 상표출원을 한 후 동일한 상표를 우리나라(제2국)에 상표출원하여 우선권을 주장하는 경우, 출원순위의 판단기준(법§35)을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 우리나라에 출원한 날로 보는 것을 말한다. 오늘날 상품과 무역의 국제간 거래의 활성화로 여러 국가에서 상표등록을 받고자 하는 경우 출원인은 개별국마다 동시에 출원하여야 하나 이 경우 시간, 거리, 언어 및 각국의 상이한 제도 등으로 사실상 동시 출원이 불가능하므로 파리협약(제4조A(3))은 우선권주장 제도를 마련하여 내국민대우 원칙의 실효성을 보장하는 한편 상표의 국제적인 보호를 도모하고 있다.

1. 우선권주장의 요건

1.1 정식으로 출원일을 부여받은 것 중 가장 빠른 제1국 출원일 것

우선권주장의 기초가 될 수 있는 출원은 동맹국에서 정식으로 수리되어 출원일이 부여된 출원 중에서 출원일이 가장 빠른 제1국 출원에 한한다. 따라서 출원 후에 그 출원이 무효·취하·포기 또는 거절결정이 된 경우에도 이를 기초로 하여 우선권주장을 할 수 있으나, 출원일이 늦은 제2국 또는 제3국의 출원을 우선권 주장의 기초로 할 수는 없다. 왜냐하면, 이를 우선권주장의 기초로 허용할 경우 우선권을 주장할 수 있는 기간이 실질적으로 연장되는 결과를 가져오기 때문이다.

1.2 우선권주장을 할 수 있는 자의 출원일 것

1.2.1 우선권주장을 하기 위해서는 파리협약, WTO, 상표법조약 등 국제조약이나 우리나라와 조약체결을 통하여 대한민국 국민에게 우선권주장을 인정한 나라(이하 『동맹국』이라 한다)의 국민 또는 비동맹국의 국민으로서 동맹국 내에 주소 또는 영업소를 가진 자이어야 한다.

1.2.2 또한, 우리나라에서의 우선권주장 출원인은 출원일이 가장 빠른 제1국의 출원인과 동일인이거나 그 승계인으로서 우리나라에 출원할 권리를 가진 자이어야 한다. 동일인 여부의 판단은 출원시가 아니라 등록여부결정시를 기준으로 하며, 출원인에 따른 우선권주장 인정 여부는 다음 기준으로 판단한다.

- (i) 최초 출원국에 “A”라는 명의로 출원을 하고 중간에 “B”라는 명의로 변경한 후 한국에 “B”라는 명의로 출원하면 우선권주장 인정
- (ii) 최초 출원국에 “A”라는 명의로 출원을 하고 중간에 “B”라는 명의로 변경하였으나 한국에 “A”라는 명의로 출원하면 우선권주장 불인정
- (iii) 최초 출원국에 “A”라는 명의로 출원을 하고 한국에 “B”라는 명의로 출원하면서 한국에서는 우선권을 주장하여 출원할 수 있는 권리를 “B”에게 양도한다는 증명서류를 제출하는 경우 우선권주장 인정

1.3 우선권주장 대상인 상표 및 지정상품이 동일할 것

1.3.1 우리나라에 출원한 상표는 제1국에 출원한 상표와 동일하여야 한다. 다만, 상표의 동일성은 물리적 동일성을 의미하는 것이 아니라 실질적 동일성을 의미하는 것으로, 파리협약(제6조의5C(2))의 취지를 고려하여 각국의 제도상 차이로 인한 불가피한 변경이나 부기적인 부분의 삭제 또는 변경은 동일성을 인정하고, 법 제40조제2항의 요지변경에도 해당하지 않는 것으로 본다.

《우선권주장을 인정할 수 있는 경우》

- 문자로 구성된 상표를 우선권 주장하여 출원한 경우 최초 출원한 국가의 상표를 구성하는 글자체와 국내 출원상표의 글자체가 통상적으로 사용하는 서체의 차이에 불과한 경우
- 특정 국가에서 시리즈상표로 출원된 상표 견본 중 1개를 우선권 주장하여 출원한 경우

1.3.2 우리나라에 출원한 지정상품은 제1국에 출원한 지정상품과 동일하여야 한다. 다만, 이 경우에도 지정상품의 실질적 동일성을 의미하는 것으로 각국의 상품 분류 및 인정상품명칭 등 제도상 차이와 상품거래 실태 등의 차이로 인한 불가피한 변경이나 지정상품의 설명 등 부기적인 부분의 삭제 또는 변경은 동일성을 인정하며, 법 제40조제2항의 요지변경에도 해당하지 않는 것으로 본다.

《우선권주장을 인정할 수 있는 경우》

- 제1국에서는 인정하는 포괄명칭을 우리나라에서는 인정하지 않는 경우 이에 포함되는 개별적인 상품명칭으로 여러 개 지정하여 출원한 경우
- 제1국 출원시의 외국어로 된 상품명칭을 한글로 번역하여 출원하면서 동일성이 인정되는 범위내에서 문자 그대로 번역하지 않고 우리나라의 거래실정이나 정식상품명칭에 맞게 수정하여 출원한 경우

1.4 우선권주장 기간 내에 출원할 것

우선권을 주장하기 위해서는 제1국 출원일로부터 6개월 이내에 우리나라에 출원하여야 한다. 이 경우 제1국 출원일 자체는 기간의 계산에 포함되지 않으며(초일 불산입), 마감일이 공휴일인 경우에는 공휴일이 끝난 최초의 근무일까지 연장된다.

1.5 우선권주장 취지를 기재하고 증명서류를 제출할 것

1.5.1 우선권주장 취지는 출원인이 출원시에 반드시 기재하여야 한다. 출원시 이를 기재하지 않은 경우 보정서 등을 통하여 우선권주장을 할 수는 없다. 우선권주

장 취지는 상표등록출원서의 【우선권주장】란에 출원국, 출원번호, 출원일자 등을 기재하도록 하고 있으며, 기재 내용이 잘못된 경우 이를 추후 보정할 수 있고, 우선권주장 증명서류는 출원일부터 3개월 이내에 제출하면 된다.

- 1.5.2 우선권주장 증명서류는 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 상표등록출원의 연·월·일을 적은 서면, 상표 및 지정상품의 등본에 한하여 인정(법§46④)되므로, 상표등록출원서, 상표등록출원공고문 및 상표검색시스템의 출력물 등은 우선권 주장 증명서류로서 인정되지 않는다.

2. 우선권의 종류에 따른 처리

2.1 전부우선권(total priorities)

우리나라에 출원한 지정상품 전부에 대하여 우선권을 주장한 상표등록출원을 말하는 것으로 대부분의 우선권주장은 여기에 해당한다.

- 2.1.1 심사관은 출원인이 제출한 우선권주장 증빙서류를 통하여 상표등록출원이 우선권 주장 요건을 모두 충족하고 있는지를 확인한다. 특히, 지정상품이 제1국에 출원한 것과 실질적으로 동일한지 상품별로 확인하여야 한다.
- 2.1.2 우선권주장을 인정할 수 없는 경우 그 취지와 이유를 기재한 우선권주장불인정 예고통지를 하고, 정해진 기간 내에 출원인의 의견서·보정서 제출이 없거나 의견서·보정서 제출이 있더라도 인정할 수 없는 경우에는 우선권주장불인정확정 통지를 한다.
- 2.1.3 심사관은 필요한 경우 우선권주장불인정예고통지와 거절이유통지를 별도의 서식으로 동시에 발송할 수 있으며, 출원인은 우선권주장불인정예고통지나 거절이유통지에 대한 의견을 각각 또는 하나의 의견서로 제출할 수 있다.

2.2 부분우선권(partial priorities)

우리나라에 출원한 지정상품 일부에 대하여 우선권을 주장한 상표등록출원을 말한다.

- 2.2.1 심사관은 우선권을 주장한 상품 이외의 나머지 지정상품에 대해서는 우선권주장불인정예고통지를 한다.
- 2.2.2 심사관은 우선권주장 인정상품과 불인정상품을 구분하여 심사점검표에 기재하고, 법 제35조(선출원)를 적용할 때 해당 지정상품만 우선권주장을 인정하여 심사한다.
- 2.2.3 우선권주장을 인정하지 않는 나머지 지정상품은 우리나라 출원일을 기준으로 심사한다.
- 2.2.4 출원인이 출원시에 제1국 출원에 포함되지 않은 지정상품에 대하여 우선권주장을 하지 않는다는 취지의 서류를 제출한 경우, 해당 지정상품에 대하여는 별도의 우선권주장불인정예고통지를 하지 않고 우선권주장을 불인정하고 심사를 진행한다.

2.3 복합우선권(multiple priorities)

2 이상의 서로 다른 제1국 출원을 근거로 하여 2 이상의 서로 다른 지정상품에 대하여 각각 우선권을 주장하여 출원한 것을 말한다.

- 2.3.1 복합우선권주장이 있는 경우 지정상품별로 우선권이 인정되는 상품(우선일이 빠른 순서에 따라 “우선권1, 우선권2, ...” 등으로 구분)과 인정되지 않는 상품을 분류한 후 이를 심사점검표에 기재하고, 법 제35조를 적용할 때 각각의 우선권주장일을 기준으로 심사한다.
- 2.3.2 우선권주장이 없는 지정상품에 대해서는 부분우선권과 같이 처리한다.

3. 분할 또는 변경출원시 우선권주장 심사

【상표법】

제44조(출원의 변경) ① ~ ② (생략)

③ 제1항 및 제2항에 따라 변경된 출원(이하 “변경출원”이라 한다)은 최초의 출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제46조제3항·제4항 또는 제47조제2항을 적용할 때에는 변경출원한 때를 기준으로 한다. <개정 2023. 10. 31.>

④ ~ ⑧ (생략)

[시행일: 2024. 5. 1.]

제45조(출원의 분할) ① (생략)

② 제1항에 따라 분할하는 상표등록출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 최초에 상표등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제46조제3항·제4항 또는 제47조제2항을 적용할 때에는 분할출원한 때를 기준으로 한다. <개정 2023. 10. 31.>

③ 분할의 기초가 된 상표등록출원이 제46조에 따라 우선권을 주장한 상표등록출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 상표등록출원에 대하여 제46조에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 그 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.

④ 제3항에 따라 제46조에 따른 우선권 주장을 한 것으로 보는 분할출원에 대해서는 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.

⑤ 제47조에 따른 출원 시의 특례에 관하여는 제3항 및 제4항을 준용한다. <신설 2021. 10. 19.>

[시행일: 2024. 5. 1.]

- 3.1 법 제44조제3항 단서 및 제45조제2항 단서규정의 도입취지는 최초출원시 우선권주장을 하지 못하였거나 우선권주장 증빙서류를 출원일로부터 3개월 이내에 제출하지 못한 경우에도 분할 또는 변경출원시에 우선권주장이나 증빙서류 제출을 허용함으로써 출원인의 편의를 제고하기 위한 것이다.
- 3.2 우선권주장을 하지 않은 출원을 분할 또는 변경하면서 우선권주장을 하는 경우 제1국 출원일로부터 6개월 이내의 출원요건(법§46②), 우선권주장 취지의 기재 및 증명서류의 제출요건(법§46③,④)은 변경 또는 분할출원일을 기준으로 판단한다.

4. 적법한 우선권주장의 효과

우선권주장이 인정되는 출원이나 지정상품은 법 제35조(선출원)를 적용함에 있어서 제1국 출원일을 우리나라에 출원한 날로 본다(법§46①). 따라서 법 제35조 외에 법 제34조 등 다른 조문을 적용할 경우에는 출원일을 기준으로 한다. 우선권주장이 불인정된 출원이라도 지정상품은 그대로 유효하지만, 법 제35조(선출원)를 적용함에 있어서 출원일을 우리나라에 출원한 날로 본다.

5. 부적법한 우선권주장의 처리

제1국 출원일로부터 6개월 이내에 출원하지 않았거나, 출원일로부터 3개월 이내에 우선권주장 증명서류를 제출하지 않은 출원의 우선권주장은 그 효력을 당연히 상실하며, 심사관은 심사점검표에 우선권주장 불인정 사유를 간단히 기재하고 상표 심사화면에서 우선권주장 불인정을 최종 확정입력하는 것으로 처리한다.

제7장 출원시의 특례

관련 법령 및 취지

【상표법】

제47조(출원 시의 특례) ① 상표등록을 받을 수 있는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 박람회에 출품한 상품에 사용한 상표를 그 출품일부터 6개월 이내에 그 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한 경우에는 그 상표등록출원은 그 출품을 한 때에 출원한 것으로 본다.

1. 정부 또는 지방자치단체가 개최하는 박람회
2. 정부 또는 지방자치단체의 승인을 받은 자가 개최하는 박람회
3. 정부의 승인을 받아 국외에서 개최하는 박람회
4. 조약당사국의 영역(領域)에서 그 정부나 그 정부로부터 승인을 받은 자가 개최하는 국제박람회

② 제1항을 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 상표등록출원서를 특허청장에게 제출하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 상표등록출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

제189조(출원 시 및 우선심사의 특례) ① 국제상표등록출원에 대하여 제47조제2항을 적용할 경우 “그 취지를 적은 상표등록출원서를 특허청장에게 제출하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 상표등록출원일부터 30일 이내에”는 “그 취지를 적은 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에”로 본다.

② (생략)

【상표법시행규칙】

제90조(출원 시의 특례에 관한 서류의 제출기간) 법 제189조제1항에서 “산업통상자원부령으로 정하는 기간”이란 법 제180조제2항 본문에 따른 국제등록일(대한민국을 사후지정한 경우에는 같은 항 단서에 따른 사후지정일)부터 3개월을 말한다.

【파리협약】

제11조(발명, 실용신안, 산업의장, 상표 : 특정 국제 박람회에서의 잠정적 보호)

1. 동맹국은 동맹국의 영역내에서 개최되는 어느 공적 또는 공적으로 인정된 국제 박람회에 출품되는 상품에 대하여 특허를 받을 수 있는 발명, 실용신안, 의장 및 상표에 대하여 국내법령에 따라 가보호를 부여한다.
2. 그러한 가보호는 제4조에서 정한 우선기간을 연장하는 것은 아니다. 후에 우선권이 주장되는 경우에는 각 동맹국의 당국은 그 상품을 박람회에 반입한 날로부터 우선기간이 개시되는 것으로 규정할 수 있다.
3. 각 동맹국은 해당 상품이 전시된 사실 및 반입의 일부를 증명하기 위하여 필요하다고 인정되는 증거서류를 요구할 수 있다.

【제도의 취지】

파리협약 제11조에서는 동맹국의 영역 내에서 개최되는 공식적 또는 공식적으로 인정된 국제 박람회에 출품된 상품에 대하여 각국의 국내법령에 따라 상표에 대한 임시보호를 부여하도록 규정하고 있는데, 이는 박람회에 출품한 상품에 사용한 상표에 대해서는 일정기간 동안 선출원주의의 예외를 인정함으로써 박람회의 권위와 박람회에 출품한 자를 보호하기 위해 마련된 제도이다. 우리 상표법에서도 이러한 파리협약의 규정을 이행하기 위해 출원시의 특례를 도입하여 운영하고 있다.

1. 출원시의 특례 주장의 요건

1.1 해당 박람회에 출품할 것

- 1.1.1 출원시 특례주장을 인정받을 수 있는 박람회는 법 제47조제1항 각호에서 규정하는 ①정부 또는 지방자치단체가 개최하는 박람회, ②정부 또는 지방자치단체의 승인을 얻은 자가 개최하는 박람회, ③정부의 승인을 얻어 국외에서 개최하는 박람회, ④조약의 당사국 영역 안에서 그 정부나 그 정부로부터 승인을 얻은 자가 개최하는 국제박람회를 말한다.

1.1.2 정부 또는 지방자치단체의 승인은 해당 박람회개최 자체의 승인을 의미한다. 다만, 국제공인기관의 공인을 받은 경우에는 정부의 승인을 받은 것으로 보며, 박람회 자체의 개최만을 목적으로 정부의 인가를 받아 설립된 법인이 개최하는 박람회는 정부의 별도 승인이 없더라도 여기에 포함되며, 『정부』는 국가기관을 의미하며 외국의 정부 범위는 국가기관은 물론 주정부, 공화국 정부를 포함한다.

1.2 출품자 본인 또는 그 정당한 승계인이 출원할 것

박람회에서 당해 상표를 사용한 상품의 출품자 본인 또는 그의 정당한 승계인이 출원하여야 한다. 따라서 회사명으로 박람회에 출품하고 대표자 개인 명의로 출원하는 경우에는 출원시의 특례를 인정받을 수 없다.

1.3 출품한 상품 및 사용한 상표와 동일할 것

출원시 특례를 주장하기 위해서는 해당 박람회에 출품한 상품에 사용한 상표이어야 한다. 따라서 박람회에 출품한 상품에 사용한 상표와 동일하여야 하며 지정 상품도 박람회에 출품한 상품과 동일하여야 한다.

1.4 출품일로부터 6개월 이내에 출원서에 그 취지를 기재하여 주장할 것

출원시의 특례를 적용받고자 하는 경우 박람회 출품일로부터 6개월 이내에 출원하여야 하고, 출원서에 그 취지를 기재하여 출원시에 주장하여야 한다. 따라서 출원시에 주장하지 않으면 추후 의견서 등을 통하여 이를 주장할 수 없다. 증명서류는 출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다. 국제상표등록출원의 경우에는 출원시 특례를 주장하고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 국제등록일(대한민국을 사후지정한 경우에는 사후지정일)부터 3개월 이내에 제출하도록 특례규정(법§189①, 규칙§90)을 두고 있다.

2. 출원시의 특례 주장에 대한 처리

2.1 출원시의 특례 주장이 인정되지 않는 경우

출원인에게 출원시특례 불인정예고통지서를 발송하고 의견제출 기회를 주어야 하며, 출원인의 의견(제출된 의견을 불인정하는 경우를 포함한다)이나 보정이 없는 경우 출원시특례 불인정확정통지를 한다. 출원시의 특례주장을 불인정하는 경우에는 출원일에 출원한 것으로 보고 심사하여야 한다.

2.2 출원시의 특례 주장이 인정되는 경우

해당 박람회 출품을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 우선권 주장과는 달리 법 제35조의 규정뿐만 아니라 출원일을 기준으로 판단하는 모든 조문을 적용함에 있어서 박람회 출품일을 기준으로 판단한다.

제8장 직권 재심사

관련 법령 및 취지

【상표법】

제68조의2(상표등록결정 이후의 직권 재심사) ① 심사관은 상표등록결정을 한 출원에 대하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 상표등록결정을 취소하고 그 상표등록출원을 다시 심사(이하 “직권 재심사”라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 거절이유가 제38조제1항에 해당하는 경우
2. 그 상표등록결정에 따라 상표권이 설정등록된 경우
3. 그 상표등록출원이 취하되거나 포기된 경우

② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 상표등록결정을 취소한다는 사실을 출원인에게 통지하여야 한다.

③ 출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 상표등록출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 상표등록결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

【제도의 취지】

상표등록결정 이후 등록료 납부 전까지 심사관이 상표등록결정을 받은 출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우 직권으로 상표등록결정을 취소하고 그 출원에 대해 다시 심사할 수 있도록 함으로써 하자 있는 출원상표의 등록을 방지하여 상표등록의 무효가능성을 사전에 차단하기 위한 제도이다. 상표등록료를 납부하여 상표권이 발생한 경우에만 등록결정을 취소한다는 것은 권리 안정성을 해하는 것이어서 설정등록 전까지의 시기적 요건을 충족시키는 경우에 한하여 직권 재심사를 할 수 있고, 심사관이 이미 등록결정한 상표등록출원에 대하여 직권으로 등록결정을 취소하는 것이어서 거절이유가 명백한 경우로 한정하였다.

1. 직권 재심사의 요건

1.1. 시기적 요건

상표법(시행 2022. 4. 20., 법률 제18502호, 2021. 10. 19., 일부개정) 시행 이후 출원된 상표등록출원에 대하여 심사관은 등록결정서를 발송한 이후부터 상표권의 설정등록 또는 상표등록출원의 포기·취하 전까지 직권으로 등록결정을 취소하고 다시 심사할 수 있다(법§68의2①2 내지 3).

1.2 실체적 요건

심사관은 등록결정한 상표등록출원에 대하여 상표법 제38조제1항의 거절이유를 제외한 명백한 거절이유를 발견한 경우에 직권으로 등록결정을 취소하고, 다시 심사할 수 있다(법§68의2①1). 명백한 거절이유란 등록결정된 상표등록출원이 무효로 될 가능성이 명백한 경우에 한한다. 예를 들면, 우선권 주장에 의한 타인의 선출원 등록상표가 있는데도 검색과정에서 이를 누락한 결과 착오로 등록결정한 경우, 식별력이 없는 단어로만 구성되어 표장 전체적으로 식별력 없음이 명백한데도 잘못 등록결정을 한 경우 등이 있다.

2. 유의사항

- 2.1 거절이유가 상표법 제38조제1항에 해당하는 경우(지정상품의 명칭 불명확, 1상표 1출원 위반 등)에는 직권 재심사를 할 수 없다(법§68의2①1).
- 2.2 출원인이 등록결정을 취소한다는 통지를 받기 전에, 해당 상표등록출원이 설정등록되거나 취하·포기되었다면, 등록결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(법§68의2③).
- 2.3 직권 재심사 여부는 심사과장 또는 심사팀장을 포함한 3인이 협의하여 결정하고, 직권 재심사를 하기로 결정한 경우에는 등록결정을 취소한다는 사실을 출원인에게 알려야 한다(법§68의2②, 취급규정 §38의2①).
- 2.4 심사관은 등록결정 취소를 통지한 날부터 7일 이내에 거절이유를 통지해야 하고(법§68의2②, 취급규정 §38의2②), 취소된 등록결정 전에 통지했던 거절이유라도 출원인에게 다시 통지하여 의견제출기회를 주어야 한다(법§55①2).

- 2.5 직권 재심사하는 경우에 퇴직 등 특별한 사유가 없는 한 등록결정을 한 심사관이 담당심사관으로 지정된다(취급규정 §5⑤).
- 2.6 직권 재심사 결과 출원인의 보정 등으로 거절이유가 해소되어 최종 등록결정하는 경우 재차 출원공고하지 않는다(법§57①).

제9장 재심사의 청구

관련 법령 및 취지

【상표법】

제55조의2(재심사의 청구) ① 제54조에 따른 상표등록거절결정을 받은 자는 그 결정 등본을 송달받은 날부터 3개월(제17조제1항에 따라 제116조에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 지정상품 또는 상표를 보정하여 해당 상표등록출원에 관한 재심사를 청구할 수 있다. 다만, 재심사를 청구할 때 이미 재심사에 따른 거절결정이 있거나 제116조에 따른 심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 출원인은 제1항에 따른 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다.

③ 제1항에 따라 재심사가 청구된 경우 그 상표등록출원에 대하여 종전에 이루어진 상표등록거절결정은 취소된 것으로 본다. 다만, 재심사의 청구절차가 제18조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.

【제도의 취지】

상표등록거절결정에 대한 거절이유를 간단하게 해소할 수 있는 경우에는 심판절차 외에 새로운 불복수단으로 재심사 청구제도를 도입하여 출원인의 편의와 권리확보의 기회를 확대하였다.

1. 재심사의 청구 요건

1.1. 시기적 요건

출원인은 거절결정의 등본을 송달받은 날로부터 3개월(거절결정불복심판청구기간이 법 제17조제1항제3호에 따라 연장된 경우 그 연장된 기간) 이내에 재심사를 청구할 수 있다(법 §55의2①).

1.2 형식적·실체적 요건

- 1.2.1 재심사를 청구할 수 있는 출원은 무효·취하되지 않은 출원으로서 거절결정(재심사의 청구에 따른 거절결정 및 이의신청에 의한 거절결정은 제외된다)이 있어야 하고, 거절결정불복심판청구가 없어야 한다(법§55의2①).
- 1.2.2 재심사청구에 대한 거절결정에 대하여 불복심판을 청구한 결과, 거절결정이 취소환송되었고, 취소환송된 후에 다시 거절결정된 경우에는 재심사를 청구할 수 있다.
- 1.2.3 출원인은 상표법 시행규칙 별지 제5호서식(보정(보완)서)의 '[그 밖의 사항]'란에 재심사청구의 취지를 표시하여야 하고, 출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 지정상품 또는 상표를 보정하여야 한다(법§40①1, §41①2의2, §55의2①).
- 1.2.4 출원인은 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다(법§55의2②).

2. 보정 승인·각하 판단

- 2.1 심사관은 재심사가 청구된 경우 재심사 청구기간이 만료된 후 1개월 이내에 처리하는 것을 원칙으로 한다(취급규정§63의2①).
- 2.2 심사관은 재심사를 청구하기 위해 보정서가 제출된 경우 다시 심사하기에 앞서 보정각하 여부를 먼저 판단하여야 한다.
- 2.3 재심사청구된 경우 종전의 거절결정은 취소된 것으로 보므로 거절결정 전으로 돌아가 보정서가 제출된 통상의 심사와 동일하게 진행한다. 즉, 보정이 요지변경에 해당하는 경우에는 보정을 각하하고, 법 제40조제2항 각 호에 해당하는 경우에는 보정을 승인한다. 요지변경 및 보정각하에 대한 판단은 「제3부 제2장 출원의 요지변경 및 보정각하」를 참고한다.

2.1 보정을 승인한 후 심사

- 2.1.1 보정이 적법한 경우에는 그 보정을 승인하고, 보정된 내용을 반영하여 등록여부를 판단한다. 재심사청구의 원인이 된 거절결정만 취소된 것으로 보므로, 그 전에 이루어진 심사절차(의견제출통지 발송, 보정승인·각하 등)는 유효한 것으로 보아 심사한다.

2.1.2 심사관은 다시 심사한 결과 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 거절결정하고, 거절이유가 모두 해소되었다면 출원공고 후 등록결정을 한다. 심사관이 단독으로 판단하기 어려운 문제가 있는 경우에는 상표디자인심사국의 심사관합동회의의 자문을 요청할 수 있다(취급규정§63의2④).

2.1.3 재심사청구를 위한 보정에 의해 기존에 통지하지 않았던 새로운 거절이유를 발견한 경우에는 그 거절이유를 통지하여야 한다.

2.2 보정을 각하한 후 심사

2.2.1 보정을 각하한 후에는 보정이 없었던 기존의 출원을 심사대상으로 하여 심사를 계속 진행한다.

2.2.2 심사관은 다시 심사한 결과 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 거절결정하고, 거절이유가 모두 해소되었다면 출원공고 후 등록결정한다. 심사관이 단독으로 판단하기 어려운 문제가 있는 경우에는 상표디자인심사국의 심사관합동회의의 자문을 요청할 수 있다(취급규정§63의2④).

2.2.3 이미 통지된 거절이유가 부적절하거나, 새로운 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 통지하여야 한다.

3. 유의사항

3.1. 재심사청구를 위한 보정에 의해서도 종전 거절결정의 이유가 해소되지 않고, 새로운 거절이유도 발생하지 않은 경우에는 별도의 거절이유를 통지하지 않고, 거절결정을 할 수 있다.

3.2. 재심사청구는 취하할 수 없다(법§55의2④).

3.3 재심사청구된 출원의 담당심사관은 퇴직 등 특별한 사유가 없는 한 거절결정을 했던 심사관이 담당심사관으로 지정된다(취급규정§5⑥).

제3부

출원의 보장·분할·변경



제1장 출원의 보정

관련 법령 및 취지

【상표법】

제40조(출원공고결정 전의 보정) ① 출원인은 다음 각 호의 구분에 따른 때까지는 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 상표등록출원서의 기재사항, 상표등록출원에 관한 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다.

1. 제55조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 재심사의 청구기간
- 1의2. 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: 제55조제1항·제3항 또는 제87조제2항·제3항에 따른 의견서 제출기간

② ~ ③ (생략)

제41조(출원공고결정 후의 보정) ① 출원인은 제57조제2항에 따른 출원공고결정 등본의 송달 후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 해당 호에서 정하는 기간 내에 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다.

1. 제54조에 따른 상표등록거절결정 또는 제87조제1항에 따른 지정상품의 추가등록거절결정의 거절이유에 나타난 사항에 대하여 제116조에 따른 심판을 청구한 경우: 심판청구일부터 30일
2. 제55조제1항 및 제87조제2항에 따른 거절이유의 통지를 받고 그 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정하려는 경우: 해당 거절이유에 대한 의견서 제출기간
- 2의2. 제55조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 재심사의 청구기간
3. 이의신청이 있는 경우에 그 이의신청의 이유에 나타난 사항에 대하여 보정하려는 경우: 제66조제1항에 따른 답변서 제출기간

② 제1항에 따른 보정이 제40조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다.

③ 상표권 설정등록이 있는 후에 제1항에 따른 보정이 제40조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 것으로 인정된 경우에는 그 상표등록출원은 그 보정을 하지 아니하였던 상표등록출원에 관하여 상표권이 설정등록된 것으로 본다.

【제도의 취지】

『출원의 보정』이란 출원의 절차상 또는 내용상의 흠결을 특허청장 등의 명령에 의하거나 출원인이 자발적으로 적법하게 보충하거나 정정하는 것을 말한다. 이는 출원인이 출원방식 등을 정확히 알지 못하여 발생한 출원절차상의 흠결이나, 심사관이 심사과정에서 발견한 흠결 등에 대하여 출원의 본질적인 내용을 변경하지 아니하는 범위 내에서 보정할 수 있는 기회를 부여함으로써 출원인의 이익을 보호함과 동시에 재출원으로 인한 번거로움을 방지하고자 함이다.

1. 보정의 구분

보정의 종류는 그 내용에 따라 절차보정과 실체보정으로, 그 형식에 따라 특허청장 등의 보정명령에 의한 보정과 출원인에 의한 자진보정 및 심사관에 의한 직권보정으로 구분할 수 있다.

2. 절차보정(법§39)

2.1 『절차보정』이란 출원의 절차에 관한 형식적인 요건의 흠결을 보충하거나 정정하는 것을 말하는데, 명령에 의한 보정과 자진보정이 있다.

2.2 특허청장이나 특허심판원장은 상표에 관한 출원·청구, 그 밖의 절차가 ①행위능력 또는 대리인권의 범위에 관한 규정을 위반한 경우 ②법령에서 정한 방식을 위반한 경우 ③수수료를 납부하지 않은 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하도록 규정(법§39)하고 있다.

2.3 명령에 의한 보정은 특허청장 등이 지정한 기간 이내에 하여야 하지만, 그와 별도로 출원인은 등록여부결정통지서가 송달되기 전까지 자발적으로 자진보정이 가능하다.

- 2.4 보정이 적합한 경우 절차에 관한 하자가 치유된 것으로 하여 절차가 계속되지만, 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 않으면 특허청장 등은 상표에 관한 절차를 무효로 할 수 있다(법§18).

3. 실체보정(법§40 내지 §41)

3.1 의의

『실체보정』이란 상표출원의 실체적인 내용과 관련이 있는 상표와 지정상품, 상표등록출원서의 기재사항을 보충하거나 정정하는 것을 말한다. 실체보정은 절차보정과 달리 명령에 의한 보정은 있을 수 없으며, 출원인에 의한 자진보정이 원칙이며 예외적으로 심사관에 의한 직권보정이 있다.

3.2 자진보정 가능시기

법에는 출원공고결정 전 보정(법§40)과 출원공고결정 후 보정(법§41)으로 나누어 보정시기를 규정하고 있으나, 출원인이 자진보정할 수 있는 기간을 알기 쉽게 절차단계별로 정리하면 다음과 같다.

- 3.2.1 출원인은 출원공고 전이나 거절이유통지 전에 언제든지 상표와 지정상품, 상표등록출원서의 기재사항을 자진보정할 수 있다.
- 3.2.2 출원공고된 적이 없이 거절이유통지를 받은 경우에는 의견서제출기간 뿐만 아니라 제출기간이 지난 후에 거절결정서를 송달받기 전까지는 상표와 지정상품, 상표등록출원서의 기재사항을 자진보정할 수 있다.
- 3.2.3 출원공고결정등본이 송달된 경우에는 ①출원공고결정 후 심사관이 거절이유를 통지한 경우 의견서제출기간(절차계속신청시 2개월 연장) 이내에, ②이의신청이 있는 경우 답변서 제출기간 이내에 보정할 수 있다.
- 3.2.4 출원공고된 적이 없는 출원(지정상품추가등록출원 및 상품분류전환등록 신청을 포함)에 대한 거절불복심판이 청구된 경우에는 ①심판청구일부터 30일 이내에, ②심판관이 직권으로 거절이유를 통지한 경우에는 의견서제출기간(절차계속신청시 2개월 연장) 이내에 보정할 수 있다.
- 3.2.5 출원공고된 적이 있는 출원에 대한 거절불복심판(이의결정으로 거절된 출원 및 지정상품추가등록출원을 포함)이 청구된 경우에는 심판청구일부터 30일 이내

또는 심판관이 직권으로 거절이유를 통지한 경우에는 의견제출기간 이내(절차 계속신청시 절차계속신청기간 이내)에 보정할 수 있다.

- 3.2.6 거절불복심판청구가 인용되어 취소환송된 출원을 재심사하는 경우 위 3.2.1 내지 3.2.5에 정해진 기간 이내에 보정할 수 있다.
- 3.2.7 제55조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우에는 재심사의 청구기간 이내에 보정할 수 있다.

3.3 자진보정의 보정범위

- 3.3.1 최초 출원의 요지를 변경하지 않는 범위 안에서 출원공고결정 전에는 상표등록출원서의 기재사항, 지정상품 및 상표 보정이 가능(법§40①)하고, 출원공고결정 후에는 지정상품 및 상표 보정이 가능(법§41①)하다.
- 3.3.2 법에는 출원공고결정 후의 보정에 있어 상표와 지정상품 이외의 상표등록출원서 기재사항에 대한 자진보정 가능 여부에 대한 규정은 없으나, 법 제40조의 형평성 및 법령에서 특별히 보정을 제한하는 규정이 없으므로 상표와 지정상품의 보정가능 시기에 상표등록출원서의 기재사항에 대한 보정도 가능하다고 보아야 할 것이다. 따라서 상표의 유형이나 상표설명란, 우선권주장 등 출원서의 기재사항이 잘못된 경우에는 출원인이 자진보정할 수 있다고 보아야 하며, 심사관은 기타 출원서의 기재사항이 잘못된 경우에는 출원인으로 하여금 자진 보정하도록 거절이유통지를 하여야 한다.

3.4 보정의 효과

- 3.4.1 보정이 적법한 경우에는 상표와 지정상품이 보정된 내용대로 최초 출원일에 출원된 것으로 본다. 따라서 법 제91조(등록상표 등의 보호범위)의 등록상표의 보호범위도 마지막에 보정된 상표와 지정상품에 따라 정해진다.
- 3.4.2 보정기간이 경과되어 제출된 보정서의 경우에는 당해 보정을 부적법한 보정으로 보아 출원인에게 반려하고(규칙§25①13) 원출원을 기준으로 심사한다. 여러 개의 보정이 있는 경우에는 심사관이 최종승인한 보정을 기준으로 심사한다.
- 3.4.3 보정의 내용이 요지변경에 해당하는 경우에는 제2장 「출원의 요지변경 및 보정 각하」에서 정하는 바에 따른다.

제2장 출원의 요지변경 및 보정각하

관련 법령 및 취지

【상표법】

제40조(출원공고결정 전의 보정) ① 출원인은 다음 각 호의 구분에 따른 때까지는 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 상표등록출원서의 기재사항, 상표등록출원에 관한 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다.

1. 제55조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 재심사의 청구기간
- 1의2. 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: 제55조제1항·제3항 또는 제87조제2항·제3항에 따른 의견서 제출기간

② 제1항에 따른 보정이 다음 각 호의 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 있는 후에 제1항에 따른 보정이 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 것으로 인정된 경우에는 그 상표등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 상표등록출원을 한 것으로 본다.

제41조(출원공고결정 후의 보정) ① 출원인은 제57조제2항에 따른 출원공고결정 등본의 송달 후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 해당 호에서 정하는 기간 내에 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다.

1. 제54조에 따른 상표등록거절결정 또는 제87조제1항에 따른 지정상품의 추가등록거절결정의 거절이유에 나타난 사항에 대하여 제116조에 따른 심판을 청구한 경우: 심판청구일부터 30일
2. 제55조제1항 및 제87조제2항에 따른 거절이유의 통지를 받고 그 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정하려는 경우: 해당 거절이유에 대한 의견서 제출기간
- 2의2. 제55조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 재심사의 청구기간
3. 이의신청이 있는 경우에 그 이의신청의 이유에 나타난 사항에 대하여 보정하려는 경우: 제66조제1항에 따른 답변서 제출기간
- ② 제1항에 따른 보정이 제40조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다.
- ③ 상표권 설정등록이 있는 후에 제1항에 따른 보정이 제40조제2항 각 호의 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 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 것인 경우에는 결정으로 그 보정을 각하(却下)하여야 한다.

② 심사관은 제1항에 따른 각하결정을 한 경우에는 제115조에 따른 보정각하결정에 대한 심판청구기간이 지나기 전까지는 그 상표등록출원에 대한 상표등록여부결정을 해서는 아니 되며, 출원공고할 것을 결정하기 전에 제1항에 따른 각하결정을 한 경우에는 출원공고결정도 해서는 아니 된다.

③ 심사관은 출원인이 제1항에 따른 각하결정에 대하여 제115조에 따라 심판을 청구한 경우에는 그 심판의 심결이 확정될 때까지 그 상표등록출원의 심사를 중지하여야 한다.

④ 제1항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.

⑤ 제1항에 따른 각하결정(제41조에 따른 보정에 대한 각하결정으로 한정한다)에 대해서는 불복할 수 없다. 다만, 제116조에 따른 거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제115조(보정각하결정에 대한 심판) 제42조제1항에 따른 보정각하결정을 받은 자가 그 결정에 불복할 경우에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다.

【상표법시행규칙】

제33조(요지변경이 아닌 것으로 보는 경우) 법 제40조제2항제5호에서 “제36조제2항에 따른 표장에 관한 설명 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. 법 제36조제2항에 따른 표장에 관한 설명의 기재사항을 고치는 경우
2. 둘 이상의 도면 또는 사진이 서로 일치하지 아니하거나, 선명하지 아니한 도면 또는 사진을 수정하거나 교체하는 경우
3. 시각적 표현과 일치하지 아니하는 냄새견본 또는 소리파일을 시각적 표현에 맞게 수정하거나 교체하는 경우
4. 포괄명칭을 그 명칭에 포함되는 구체적인 명칭으로 세분하는 경우(포괄명칭을 그대로 둔 채 세분하는 경우를 포함한다)
5. 법 제34조제1항제7호 단서 또는 법 제35조제6항에 따른 상표등록에 대한 동의 사실을 증명할 수 있는 서류를 제출하거나 수정하는 경우

제34조(보정의 각하결정) ① 심사관은 법 제42조제1항에 따라 보정을 각하(却下)하는 결정을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 한다.

1. 상표등록출원번호(국제상표등록출원인 경우에는 국제등록번호)
 2. 상품류 구분
 3. 상표등록출원인의 성명과 주소(법인인 경우에는 그 명칭과 영업소의 소재지)
 4. 상표등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명과 주소 또는 영업소의 소재지
 5. 각하결정의 주문(主文)과 그 이유
 6. 각하결정 연월일
- ② 심사관은 제1항에 따른 결정을 하려는 경우에는 특허청장에게 보고하고 제1항에 따른 서면에 기명한 후 날인하여야 한다.

【제도의 취지】

『출원의 요지』란 출원서에 나타난 상표출원의 본질로서 상표등록출원서의 기재사항, 상표 및 지정상품으로 구성되는데, 『요지변경』이란 최초 출원의 내용과 보정내용을 비교한 결과 상표 또는 지정상품 등이 실질적인 동일성을 인정할 수 없을 정도로 현저하게 변경된 경우를 말한다. 최초출원의 요지를 변경하는

것을 허용할 경우 후출원인이나 기타 제3자의 이익을 침해할 우려가 있으며, 심사절차상 혼란을 초래할 수 있기 때문에 상표법에서는 요지변경을 인정하지 않고 있다.

1. 요지변경이 아닌 경우

1.1. 요지를 변경하지 아니하는 범위

출원인은 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 상표등록출원서의 기재사항, 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다. 요지가 변경되지 않는 범위는 외관·호칭·관념을 전체적으로 대비하였을 때 보정된 상표와 출원상표 사이에 별다른 차이가 없어 그 동일성이 인정되고, 보정 전 상표가 출원된 것으로 신뢰한 제3자에게 불이익을 미칠 우려가 없는 부분을 의미한다(특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017허3959 판결).

1.2 지정상품의 범위의 감축(법§40②1)

1.2.1 『지정상품 범위의 감축』이란 최초출원의 지정상품 일부를 삭제하거나 한정하는 경우를 말하며, 지정상품을 그 범위 내에서 세분화하는 것도 요지변경으로 보지 아니한다.

1.2.2 최초 출원서 지정상품의 범위를 확대하거나 변경하지 아니하고 그 범위내에서 지정상품을 추가하는 보정은 요지변경으로 보지 아니하며, 지정상품 일부를 삭제하는 보정을 한 후 다시 최초출원서에 포함된 지정상품을 추가하는 보정은 요지변경으로 보지 아니한다.

1.3 오기의 정정(법§40②2)

1.3.1 『오기의 정정』이란 표장이나 지정상품의 기재가 출원인의 실수로 잘못 표시된 경우에 이를 정정하는 것을 말한다. 표장에 대한 오기의 정정은 원칙적으로 인정하지 않고, 예외적으로 오기임이 객관적으로 명백한 경우에 한하여 정정을 인정한다.

《표장의 오기 정정 인정 예시》

지리적표시 단체표장을 출원하면서 상표의 설명 및 정관 등에는 모두 '안동사과'로 표기하였으나 표장에는 '한동사과'로 기재한 경우, 이를 '안동사과'로 정정

- 1.3.2 지정상품의 정정은 실질적인 내용이 변경되지 않는 경우 출원인의 의사를 존중하여 가급적 인정하나, 실질적으로 지정상품의 범위가 확장되는 경우에는 요지변경에 해당하는 것으로 본다.

《지정상품의 오기 정정 인정 예시》

1류 막걸리 → 33류 막걸리

1.4 불명료한 기재의 석명(법§40②3)

『불명료한 기재의 석명』이란 당해 지정상품의 의미나 내용을 명확히 하기 위하여 지정상품의 명칭에 한자 또는 영문 등을 부기하는 것을 말한다. 부기된 한자 또는 영문이 지정상품의 범위를 실질적으로 확장·변경하는 경우는 요지변경으로 본다.

《요지변경에 해당하는 한자 부기의 예시》

12류 무궤도전차 → 13류 무궤도전차(戰車)
(무궤도전차는 노면전차(Trolley Bus)를 지칭하나, 전차(戰車)는 무기(Tank)의 한 종류이므로 지정상품의 범위를 실질적으로 변경)

1.5 상표의 부기적인 부분의 삭제(법§40②4)

『상표의 부기적인 부분』이란 상표의 구성 중 이를 삭제하더라도 상표의 외관·호칭·관념 등에 중요한 영향이 없는 부분을 말한다. 해당 부분이 ① 외관상 표장의 주요부와 비교하였을 때 현저히 작은 비중을 차지하고, ② 식별력이 없거나 미약한 경우에는 부기적 부분으로 본다.

- 1.5.1 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 것은 요지변경으로 보지 아니한다.

1.5.2 상표의 구성 중 부기적인 부분에 법 제34조제1항제1호가목 내지 마목에서 규정하는 대한민국의 국기, 저명한 국제기관의 명칭 등을 포함하고 있는 경우 이를 삭제하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.

1.5.3 상표의 구성 중 부기적인 부분에 『주식회사』, 『(주)』 등 법인임을 표시하는 문자가 있는 경우 이를 삭제하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.

1.5.4 상표의 구성 중 부기적인 부분에 지정상품과 일치하는 상품명을 표시한 경우 이를 삭제하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.

1.6 기타

1.6.1 일반상표를 출원하면서 표장의 일부 색채를 변경하는 경우 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다. 다만, 상표의 외관·호칭·관념 등에 중요한 영향을 미친다고 판단될 경우에는 요지변경에 해당하는 것으로 본다.

1.6.2 상표견본에서 기호·문자·도형 등이 선명하지 않은 경우 동일성이 인정되는 범위 내에서 이를 선명하게 수정하거나, 동일성이 인정되는 범위 내에서 견본 전체의 크기를 변경하는 것은 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다. 다만, 상표의 외관·호칭·관념 등에 중요한 영향을 미친다고 판단될 경우에는 요지변경에 해당하는 것으로 본다.

1.6.3 표장에 관한 설명서의 기재사항을 명확히 하기 위해 고치는 경우에는 요지변경으로 보지 아니한다(규칙§33-1).

1.6.4 2 이상의 도면 또는 사진이 서로 불일치하거나 선명하지 않은 경우에 이를 보완하기 위하여 그 도면 또는 사진을 수정 또는 교체하는 경우에는 요지변경으로 보지 아니한다. 다만, 상표의 외관·호칭·관념 등에 중요한 영향을 미친다고 판단될 경우에는 요지변경에 해당하는 것으로 본다(규칙§33-2).

1.6.5 ‘시각적 표현’과 일치하지 아니하는 소리파일, 냄새견본을 시각적 표현에 맞게 수정 또는 교체하는 경우에는 요지변경으로 보지 아니한다(규칙§33-3).

1.6.6 포괄명칭을 그 명칭에 포함되는 구체적인 명칭으로 세분하는 경우(해당 포괄명칭을 그대로 둔 채 세분하는 경우를 포함한다)에는 요지변경으로 보지 아니한다(규칙§33-4).

《요지변경에 해당되지 않는 경우 예시》

출원상품	보정상품
의류	의류, 속옷, 바지
김치	김치, 총각김치, 파김치

1.6.7 법 제34조제1항제7호 단서 또는 법 제35조제6항에 따른 상표등록에 대한 동의 사실을 증명할 수 있는 서류를 제출하거나 수정하는 경우에는 요지변경으로 보지 아니한다(규칙§33-5).

2. 요지변경에 해당하는 경우

2.1 국내출원

2.1.1 상표에서 식별력이 있는 요부를 삭제하는 것은 요지변경에 해당하고, 지리적 표시 단체표장·증명표장의 경우 지리적명칭이 식별력이 있는 요부이므로 이를 삭제하거나 추가하는 보정은 요지변경에 해당한다.

2.1.2 상표의 구성 중 부기적 부분이 아니라 주요부와 결합되어 있거나 상표의 구성상 큰 비중을 차지하는 보통명칭, 품질표시, 현저한 지리적 명칭 등을 나타내는 문자, 도형 또는 기호를 변경하거나 추가 또는 삭제하는 것은 요지변경으로 본다.

2.1.3 외국어나 한자만으로 된 상표를 한글 음역으로 변경하거나 그 상표의 상하좌우에 한글 음역을 추가 병기하거나, 병기된 상표의 일부를 삭제하는 등 상표의 관념, 호칭에는 실질적인 영향이 없으나 외관에 큰 영향을 주는 경우 요지변경으로 본다.

《요지변경에 해당하지 않는 경우 또는 해당하는 경우 예시》

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

2.1.4 도형부분의 식별력이 크지 않더라도 문자 부분과 별개로 외관상 특징을 가져서 이를 삭제할 경우 외관에 상당한 변경이 생기게 되는 경우에는 동일성이 유지된다고 보기 어려우므로 요지변경에 해당한다(특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017허3959 판결).

2.2 국제상표등록출원

마드리드의정서에 의한 국제출원(지리적 표시 단체표장을 포함)은 기초출원이나 기초등록된 상표견본을 기초로 출원을 해야 하므로 지정국에서 상표견본의 보호가 허용되지 않고 따라서 상표견본의 변경이 있는 경우 모두 요지변경으로 본다.

3. 비전형상표의 요지변경 여부에 대한 판단

3.1 색채만으로 된 상표

색채만으로 된 상표에 색채를 새로이 결합하거나 색채를 변경하는 경우에는 요지변경으로 본다. 다만, 일반상표를 색채만으로 된 상표로 잘못 출원한 것이 명백한 경우(그 반대의 경우도 포함)에 상표의 유형을 변경하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.

3.2 입체상표, 홀로그램상표, 동작상표, 기타 시각적 상표

3.2.1 입체상표의 경우에는 정지된 3차원적인 형상, 홀로그램상표의 경우에는 빛의 간섭효과를 이용하여 평면에 나타나는 3차원적인 이미지, 동작상표의 경우에는 움직이는 동적 이미지 등 비전형상표마다 그 표장의 본질적 특징이 있는데, 입

체를 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.

- 3.2.2 입체·기타 시각적 상표의 경우 5장 이하, 홀로그램·동작상표의 경우 홀로그램, 동작 등의 특징을 나타내기 위하여 2장 이상 5장 이하의 상표전본 제출이 가능하므로 출원인이 상표의 실질적 동일성이 인정되는 범위 내에서 상표전본 일부를 삭제, 변경 또는 추가하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다. 다만, 상표전본을 삭제, 변경 또는 추가함으로써 입체·홀로그램·동작·기타 시각적 상표의 기본적인 형상이나 이미지가 실질적으로 달라지는 경우에는 요지변경으로 본다.

3.3 소리상표, 냄새상표, 기타 비시각적 상표

- 3.3.1 소리·냄새·기타 비시각적 상표는 출원서에 기재된 시각적 표현을 기준으로 요지변경 여부를 판단하되, 보호하고자 하는 표장의 실체는 첨부된 소리파일이나 냄새전본 등이므로 소리파일이나 냄새전본을 참고하여 요지변경 여부를 판단하여야 한다. 따라서 시각적 표현 중 오기를 정정하거나 표현을 명확히 하기 위해 구체적인 내용을 보충하거나, 불필요한 부분을 삭제하거나, 잘못된 내용을 수정하는 보정은 요지변경으로 보지 않지만, 첨부된 소리파일이나 냄새전본과 실질적인 동일성이 인정되지 않는 경우는 요지변경으로 본다.
- 3.3.2 소리·냄새·기타 비시각적 상표를 일반·색채·입체상표 등 시각적 상표로 변경(그 반대의 경우도 포함)하거나 소리·냄새·기타 비시각적 상표 상호간의 변경도 원칙적으로 요지변경으로 본다. 다만, 출원인이 상표의 유형을 잘못 기재하였음이 명백한 경우에는 소리상표를 냄새상표로, 기타 비시각적 상표를 일반상표 등으로 상표의 유형을 변경(그 반대의 경우도 포함)하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.

4. 요지변경인 경우의 처리

4.1 심사관(심판관)은 출원의 보정이 요지변경에 해당한다고 판단되면 그 보정을 각 하결정하여야 하며(법§42①), 각하결정통지서 작성시 요지변경에 해당하는 이유를 구체적으로 기재하여야 한다(법§42④).

4.2 다음의 경우 심사관(심판관)은 출원인이 각하결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 보정각하결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있으므로(법§115) 당해 결정등본의 송달이 있는 날부터 3개월을 경과할 때까지는 출원공고결정이나 거절이유통지, 등록여부결정 등을 하여서는 아니되며(법§42②), 보정각하결정불복에 관한 심판(소송)이 확정될 때까지 심사(심판)를 중지하여야 한다(법§42③, §123②).

(i) 출원공고결정 전이나 거절이유의 통지 전 보정에 대하여 각하결정한 경우

(ii) 출원공고된 적이 없이 거절이유통지를 받은 출원의 보정에 대하여 각하결정한 경우

(iii) 출원공고된 적이 없이 거절결정된 출원(지정상품추가등록출원 및 상품분류전환등록신청을 포함)에 대하여 거절불복심판이 청구된 후 그 심판청구일로부터 30일 이내에 또는 심판관이 직권으로 거절이유를 통지하여 그 의견서제출기간 이내에 제출된 보정에 대하여 각하결정한 경우

4.3 다음의 경우 심사관(심판관)은 출원인이 보정각하결정에 대하여 불복할 수 없으므로 심사(심판)를 중지함이 없이 계속한다(법§42⑤).

(i) 출원공고된 후 심사관의 거절이유통지를 받은 출원의 보정에 대하여 각하결정한 경우

(ii) 출원공고된 후 이의신청이 있는 출원의 보정에 대하여 각하결정한 경우

(iii) 출원공고된 후 거절결정된 출원(이의결정으로 거절된 출원, 지정상품추가등록출원을 포함)에 대하여 거절불복심판이 청구된 후 그 심판청구일로부터 30일 이내에 제출된 보정에 대하여 각하결정한 경우

5. 요지변경임이 간과된 등록상표의 효력

- 5.1 출원공고결정등본이 송달되기 전에 한 보정이 요지변경인 것으로 상표등록 후에 인정된 경우에는 그 보정서를 제출한 때에 출원한 것으로 본다(법§40③).
- 5.2 출원공고결정등본이 송달된 후에 한 보정이 요지변경인 것으로 상표등록 후에 인정된 경우에는 그 보정 전의 상표출원으로 상표권이 설정등록된 것으로 본다(법 §41③). 출원공고결정등본이 송달된 후에 제출된 보정이 여러 건인 경우 심사관에 의해 승인된 것 중 요지변경에 해당하지 않는 최종보정서에 의하여 상표출원이 정하여진다.

제3장 직권보정

관련 법령 및 취지

【상표법】

제59조(직권보정 등) ① 심사관은 제57조에 따른 출원공고결정을 할 때에 상표 등록출원서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정(이하 이 조에서 “직권보정”이라 한다)을 할 수 있다. 이 경우 직권보정은 제40조제2항에 따른 범위에서 하여야 한다. <개정 2023. 10. 31.>

② 제1항에 따라 심사관이 직권보정을 하려면 제57조제2항에 따른 출원공고 결정 등본의 송달과 함께 그 직권보정 사항을 출원인에게 알려야 한다.

③ 출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없는 경우에는 제57조제3항에 따른 기간 내에 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

④ 출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다. 이 경우 그 출원공고결정도 함께 취소된 것으로 본다.

⑤ 직권보정이 제40조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2023. 10. 31.>

【상표법시행령】

제19조(상표공보) ① 특허청장은 법 제221조제1항에 따라 다음 각 호의 사항을 게재한 상표공보를 발행하여야 한다.

1. 법 제57조제2항에 따른 출원공고

② 제1항제1호에 따른 출원공고 사항을 상표공보에 게재할 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

(중략)

14. 법 제59조에 따른 직권보정에 관한 사항

(이하 생략)

【제도의 취지】

『직권보정』이란 지정상품과 관련하여 명백히 잘못 기재된 내용이 있는 경우 심사관이 직권으로 보정을 할 수 있도록 함으로써 출원인이 보정서를 제출해야 하는 불편함과 심사절차의 지연을 방지하기 위하여 2010년 개정법에서 도입되었다. 또한, 심사관이 명백히 잘못되지 않은 사항을 직권보정할 경우 출원인의 의견서를 제출하지 않으면 해당 직권보정이 인정되는 문제점이 발생할 우려가 있어, 출원인의 의견제출이 없더라도 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다는 내용을 2023년에 신설하였다.

1. 직권보정의 시기

원칙적으로 출원공고결정을 할 때에 직권보정이 가능하다. 따라서 심사관이 1차 심사시 상표등록출원서에 적힌 사항의 명백한 오기 이외에 다른 거절이유가 없는 경우나, 거절이유를 통지한 후 보정서나 의견서 제출로 다른 거절이유는 모두 해소되었으나 여전히 상표등록출원서에 적힌 사항과 관련하여 명백한 오기가 있는 경우 심사관이 이를 직권보정하면서 출원공고할 수 있다.

2. 직권보정의 대상

- 2.1 지정상품 또는 그 유구분을 포함하여 출원서에 적힌 사항에 명백한 오기가 있는 경우에 할 수 있다.
- 2.2 상품명칭이 오기임이 분명한 이상 「상품고시」에 등재되어 있는 명칭에만 한정하지 않으며, 동일한 지정상품이 중복으로 기재된 경우에도 오기로 보고 중복된 지정상품 중 하나를 삭제할 수 있다.
- 2.3 상품류 구분의 보정은 특정 지정상품의 유구분 오기가 아니라 지정상품 전체의 유구분이 잘못 기재된 경우에 한한다.
- 2.4 직권보정은 법 §40②에 따른 범위에서 하여야 한다.

3. 직권보정사항의 통보 및 의견제출기회 부여

- 3.1 심사관은 직권보정시 출원공고결정서에 직권으로 보정한 사항을 기재하여 출원인에게 알려야 하며(법§59②), 출원공고시 상표공보에 그 사항을 게재하여야 한다(영§19②).

- 3.2 출원인은 직권보정사항 중 전부 또는 일부에 대하여 이의가 있는 경우 출원공고 기간 내에 의견서를 제출할 수 있으며(법§59③), 출원인으로부터 의견서가 제출된 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다(법§59④). 이 경우 그 출원공고결정도 함께 취소된 것으로 본다(법§59④).
- 3.3 출원인의 의견서가 직권보정에 대한 의견서임이 확인되면, 심사관은 출원공고결정 취소통지를 출원인과 이해관계인(정보제공인, 이의신청인 등)에게 하여야 하며, 해당 출원에 대해 직권보정 전의 내용으로 재심사를 한다.

4. 잘못된 직권보정의 무효

심사관의 직권보정이 명백히 잘못된 경우 출원인이 별도로 의견제출을 하지 않더라도 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(법 §59⑤).

제4장 분할출원

관련 법령 및 취지

【상표법】

제45조(출원의 분할) ① 출원인은 둘 이상의 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한 경우에는 제40조제1항 각 호 및 제41조제1항 각 호에서 정한 기간 내에 둘 이상의 상표등록출원으로 분할할 수 있다.

② 제1항에 따라 분할하는 상표등록출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 최초에 상표등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제46조제3항·제4항 또는 제47조제2항을 적용할 때에는 분할출원한 때를 기준으로 한다. <개정 2023. 10. 31.>

③ 분할의 기초가 된 상표등록출원이 제46조에 따라 우선권을 주장한 상표등록출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 상표등록출원에 대하여 제46조에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 그 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다. <신설 2021. 10. 19.>

④ 제3항에 따라 제46조에 따른 우선권 주장을 한 것으로 보는 분할출원에 대해서는 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다. <신설 2021. 10. 19.>

⑤ 제47조에 따른 출원 시의 특례에 관하여는 제3항 및 제4항을 준용한다. <신설 2021. 10. 19.>

【상표법시행규칙】

제37조(출원의 분할) ① 법 제45조제1항에 따라 상표등록출원을 분할하려는 자는 별지 제3호서식의 상표등록출원서에 제28조제2항 각 호(제1호는 제외한다)의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하고, 분할하려는 상표등록출원을 보정하여야 한다.

② 법 제45조에 따른 출원의 분할에 관하여는 제28조제3항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.

【제도의 취지】

『출원의 분할』이란 2 이상의 상품을 지정상품으로 하여 출원한 경우 보정기간 이내에 2 이상의 출원으로 분할하는 것을 말한다. 이는 지정상품 일부에 거절이유가 있는 경우 출원인이 출원을 분할하여 거절이유가 없는 상품은 먼저 등록을 받도록 하고, 거절이유가 있는 상품에 대해서는 선출원의 지위를 유지하면서 의견서 등을 통하여 계속 심사를 진행함으로써 출원인의 편의를 도모하고 재출원으로 인한 불편을 방지하기 위함이다.

1. 분할출원의 요건심사

1.1 실체보정 가능기간 이내에 분할할 것

출원의 분할은 현재 출원 계속중인 출원이어야 하며, 법 제40조 및 제41조의 규정에 의한 실체보정을 할 수 있는 기간 이내에 분할하여야 한다. 따라서, 원상표등록출원이 거절결정·확정·등록결정·확정, 절차의 무효, 출원의 취하나 포기된 출원은 분할출원의 대상이 될 수 없다.

1.2 실체적 요건을 충족할 것

- 1.2.1 분할출원을 할 수 있는 자는 원상표등록출원인이거나 그의 정당한 승계인이어야 하며, 공동출원한 경우 공유자 전원이 공동으로 분할출원하여야 한다.
- 1.2.2 원상표등록출원서에 기재된 상표와 분할출원서의 상표가 동일하여야 한다. 분할출원시 상표견본을 다시 제출할 필요가 없으므로(규칙§37①괄호부분) 표장이 달라질 가능성은 거의 없으나 출원인이 분할출원하면서 다른 상표견본을 제출할 수도 있으므로 확인할 필요가 있다.
- 1.2.3 출원의 분할은 원상표등록출원의 지정상품 범위 내에서의 분할이어야 하며, 원상표등록출원의 지정상품이 포괄명칭인 경우 그 포괄명칭 내에 속하는 구체적인 상품으로 분할할 수 있으며, 분할된 지정상품이 원상표등록출원의 포괄명칭에 포함되는지 여부는 「상품기준」을 참고하여 판단한다. 최초출원의 분할만이 아니라 분할출원의 분할출원도 가능하다.

- 1.2.4 출원의 분할은 지정상품의 분할이므로 원상표등록출원이 2 이상의 상품 또는 1 이상의 포괄명칭을 지정하여 출원한 경우에 분할할 수 있다. 동일한 상품류 구분에 속하는 상품 간에도 분할이 가능하며, 분할이전과 달리 유사한 상품 간의 분할도 가능하다.

2. 부적법한 분할출원에 대한 처리

- 2.1 법 제40조 또는 제41조에 규정된 보정기간이 경과한 후에 제출된 분할출원은 부적법한 분할출원으로 출원인에게 반려한다(규칙§25①13).
- 2.2 분할출원이 원상표등록출원서에 기재된 지정상품의 범위를 실질적으로 확장하는 경우, 분할출원을 하면서 원상표등록출원서에 기재된 지정상품 중 분할된 상품을 삭제보정(규칙§37①)하지 않는 경우 또는 출원인이나 상표견본이 일치하지 않는 경우 등 부적법한 분할출원으로 인정되는 경우에는 심사관은 분할출원불인정예고 통지를 하여야 한다. 출원인이 의견서 또는 보정서 제출 등을 통해 이를 해소하지 못한 경우에는 분할출원불인정확정통지를 한 후 분할출원한 날에 신규출원한 것으로 보고 심사한다.
- 2.3 원상표등록출원서에 기재된 지정상품 중 분할된 지정상품을 삭제하지 않은 상태에서 원출원상표등록출원에 대한 거절결정이 확정된 경우에는 다음과 같이 처리하며, 거절결정에 대한 심판을 이유로 심사보류를 하지 않는다.
- i) 분할출원불인정확정통지를 하기 전에 원출원에 대한 거절결정이 확정된 경우: 그 분할출원은 적법한 것으로 인정되고, 원상표등록출원일에 출원된 것으로 본다(법 §45②). 분할출원불인정확정통지는 발송하지 않는다.
 - ii) 분할출원불인정확정통지를 한 후에 원출원에 대한 거절결정이 확정된 경우: 그 분할출원은 분할출원한 날에 출원된 것으로 본다.
- 2.4 분할출원불인정예고통지를 받고도 출원인이 분할출원과 함께 원상표등록출원서에 기재된 지정상품 중 분할된 상품을 삭제보정(규칙§37①)하지 않는 경우 분할출원을 담당하는 심사관은 2.2 및 2.3과 함께 해당 출원에 대하여 법 제38조(1상표 1출원)를 적용하여 거절이유를 통지한다.

3. 분할출원의 효과

- 3.1 분할출원이 적법한 경우에는 그 분할출원은 최초출원을 한때에 출원한 것으로 본다(법§45②). 다만, 조약에 의한 우선권주장의 취지 기재 및 그 증명서류 제출과 출원시 특례적용의 취지 기재 및 그 증명서류 제출의 경우에는 분할출원한 날을 기준으로 적용한다(법§45② 단서). 이는 최초출원일로 소급하는 경우 분할출원시 우선권주장이나 출원시 특례적용 절차를 밟을 수 없게 되어 출원인에게 불리하기 때문에 출원인 편의를 위하여 특별히 규정한 것이다.
- 3.2 출원인의 오인·실수 등으로 분할출원 시 우선권 주장을 인정받지 못하는 경우가 발생할 수 있어 최초출원에 우선권 주장 또는 출원 시의 특례 주장이 있거나 증명서류 등의 제출이 있는 경우에는 분할출원 시에도 이를 자동으로 인정한다(법§45③). 이에 따른 분할출원에 대해서는 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다(법§45④).
- 3.3 분할출원을 다시 분할출원하는 경우에는 분할출원의 요건을 충족하여야 하며, 당해 요건을 충족하는 경우 재분할출원은 최초출원일에 출원한 것으로 간주한다.
- 3.4 분할출원은 원상표등록출원과는 별개의 독립된 출원이므로 분할출원 후 원상표등록출원이 거절 또는 취하되더라도 분할출원에는 영향이 없으며, 원상표등록출원의 절차적 효력도 분할출원에는 승계되지 않는다. 따라서 분할된 출원에 대해서는 원상표등록출원과 별개의 출원으로 보고 처음부터 다시 심사하여야 한다.

4. 지정상품추가등록출원의 분할출원 가능 여부

법 제88조(존속기간갱신등록신청 절차 등에 관한 준용)에서는 지정상품의 추가등록출원과 관련하여 준용하는 다른 조문에 대하여 규정하고 있으나 출원의 분할을 규정하고 있는 법 제45조는 준용하지 않고 있고, 지정상품의 추가등록출원은 하나의 출원이라기보다는 본인의 선등록 또는 선출원에 상품을 추가하는 종속적인 출원이라는 속성을 가진다는 점에서 분할출원이 허용되지 않는 것으로 본다.

5. 국제상표등록출원의 분할

국제상표등록출원의 경우 권리이전이 수반되지 않는 분할출원은 허용되지 않았으나, 법 제187조의 개정('24. 5. 1. 시행)으로 분할출원이 허용된다.

5.1 국제상표등록출원 심사사무취급규정 제30조의2 ①, ②

5.1.1 담당심사관은 분할신청에 대한 적부를 판단하여 하자가 있는 경우 국제상표등록출원인(이하 “출원인”이라 한다)에게 2개월의 보정기간을 정하여 ‘국제상표분할신청 불인정예고통지’를 한다. 거절이유와는 별개로 분할신청의 적부만을 판단하므로, 거절이유가 있는 지정상품과 분할신청된 지정상품이 다르더라도 이를 이유로 ‘국제상표분할신청 불인정예고통지’를 하지 않는다.

5.1.2 출원인이 기한 내에 하자를 미보정하는 경우 ‘국제상표분할신청 불인정통지’를 한다.

5.1.3 하자가 없거나 하자를 보정하여 분할신청을 승인하는 경우 출원인에게 ‘국제상표분할신청 인정통지’를 하고 국제사무국에 ‘국제등록의분할신청서(MM22)’를 송부한다.

5.1.4 분할의 기초가 되는 출원의 지정상품 삭제 보정서는 승인하지 않고 대기하며, 아래 5.3.2를 참고한다.

5.2 국제상표등록출원 심사사무취급규정 제30조의2 ③, ④

5.2.1 국제사무국이 분할신청에 대한 하자를 통지하는 경우 담당심사관은 즉시 1개월의 보정기간을 정하여 출원인에게 ‘국제상표분할신청 하자통지’를 한다. 단, 1개월의 보정기간이 경과되어 보정서가 제출되더라도 국제사무국의 하자 치유기간(3개월) 내에 치유가 가능한 경우에는 이를 인정하여 처리할 수 있다. 수수료납부에 대한 하자인 경우에는 출원인이 국제사무국에 수수료를 직접 납부하도록 통지한다.

5.2.2 보정서에 따라 하자가 보정되는 경우 국제사무국에 ‘국제등록의분할신청서(MM22)’ 또는 ‘의견서’를 송부하고, 국제사무국이 수수료 납부에 대한 하자만을 통지한 경우에는 출원인이 국제사무국에 수수료를 납부함으로써 하자가 치유되므로 ‘국제등록의분할신청서(MM22)’ 및 ‘의견서’를 송부할 필요가 없다.

5.3 국제상표등록출원 심사사무취급규정 제30조의2 ⑤

5.3.1 국제사무국이 분할신청에 대한 승인을 통지하는 경우 담당심사관은 출원인에게 ‘국제상표분할 승인통지’를 하고, 국제사무국이 분할신청에 대한 포기를 통지하는 경우 담당심사관은 출원인에게 ‘국제상표분할신청 포기통지’를 한다.

5.3.2 국제사무국의 분할승인 통지 이후에 5.1.4에서 승인하지 않았던 분할의 기초가 되는 출원의 지정상품 삭제 보정서를 승인하여 기초출원에서 분할의 대상이 되는 지정상품을 삭제한다.

5.4 국제상표등록출원 심사사무취급규정 제30조의3

국제등록기초상표권의 분할신청이 있는 경우에는 국제상표등록출원 심사사무취급규정 제30조의2를 준용하고, 해당 조항의 “국제상표등록출원인”은 “국제등록기초상표권자”로 본다. 또한, 지정상품을 삭제하는 경우가 아니므로 5.1.4 및 5.3.2는 적용하지 않는다.

제5장 변경출원

관련 법령 및 취지

【상표법】

제44조(출원의 변경) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출원을 한 출원인은 그 출원을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 다른 출원으로 변경할 수 있다.

1. 상표등록출원
2. 단체표장등록출원(지리적 표시 단체표장등록출원은 제외한다)
3. 증명표장등록출원(지리적 표시 증명표장등록출원은 제외한다)

② 지정상품추가등록출원을 한 출원인은 상표등록출원으로 변경할 수 있다. 다만, 지정상품추가등록출원의 기초가 된 등록상표에 대하여 무효심판 또는 취소심판이 청구되거나 그 등록상표가 무효심판 또는 취소심판 등으로 소멸된 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 변경된 출원(이하 “변경출원”이라 한다)은 최초의 출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제46조제3항·제4항 또는 제47조제2항을 적용할 때에는 변경출원한 때를 기준으로 한다. <개정 2023. 10. 31.>

④ 제1항 및 제2항에 따른 출원의 변경은 최초의 출원에 대한 등록여부결정 또는 심결이 확정된 후에는 할 수 없다.

⑤ 변경출원의 기초가 된 출원이 제46조에 따라 우선권을 주장한 출원인 경우에는 제1항 및 제2항에 따라 변경출원을 한 때에 그 변경출원에 우선권 주장을 한 것으로 보며, 변경출원의 기초가 된 출원에 대하여 제46조에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 그 변경출원에 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다. <신설 2023. 10. 31.>

⑥ 제5항에 따라 제46조에 따른 우선권 주장을 한 것으로 보는 변경출원에 대해서는 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다. <신설 2023. 10. 31.>

⑦ 제47조에 따른 출원 시의 특례에 관하여는 제5항 및 제6항을 준용한다. <신설 2023. 10. 31.>

⑧ 변경출원의 경우 최초의 출원은 취하된 것으로 본다. <개정 2023. 10. 31.>

【상표법시행규칙】

제36조(출원의 변경) ① 법 제44조제1항에 따라 다른 출원으로 변경하거나 같은 조 제2항에 따라 지정상품추가등록출원을 상표등록출원으로 변경하려는 출원인은 별지 제3호서식의 상표등록출원서에 제28조제2항제2호, 제6호 및 제7호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

② 법 제44조에 따른 출원의 변경에 관하여는 제28조제3항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.

【제도의 취지】

『출원의 변경』이란 출원의 주체 및 내용의 동일성을 유지하면서 출원의 형식만을 변경하는 것을 의미한다. 즉, 상표출원·단체표장출원·증명표장출원 상호 간의 출원 변경 혹은 상표출원과 지정상품추가등록출원 간의 출원변경을 말한다(법§44①, ②). 이는 출원인이 출원서에 권리구분을 잘못 기재한 경우 선출원의 지위를 계속 유지하면서 권리구분을 정정할 수 있도록 하여 출원인의 이익을 보호하고, 재출원으로 인한 불편을 방지하기 위함이다.

1. 변경출원의 요건심사

1.1 최초출원의 등록여부결정 또는 심결확정 이전에 변경할 것

1.1.1 상표, 단체표장(지리적 표시 제외), 증명표장(지리적 표시 제외) 상호간이나 지정상품추가등록출원을 상표등록출원으로 변경하는 경우에는 최초출원 또는 지정상품추가등록출원의 등록여부결정 또는 심결이 확정된 이후에는 변경할 수 없다(법§44④).

1.1.2 지정상품추가등록출원의 기초가 된 등록상표에 대하여 무효심판이나 취소심판이 청구되거나 그 기초가 된 등록상표가 무효심판 등으로 소멸된 경우에는 상표등록출원으로 변경할 수 없다(법§44②단서). 이는 상표권자가 기초가 된 등록상표가 무효나 취소가 될 경우를 대비하여 이와 동일·유사한 상표를 지정상품추가등록출원한 후에 상표등록출원으로 변경함으로써 변경출원제도를 악용할 소지가 있기 때문에 이를 방지하기 위한 것이다.

1.2 실체적 요건을 충족할 것

출원의 변경이 인정되기 위해서는 ①최초출원이 존재하여야 하며, ②표장이나 지정상품 등 출원의 목적물이 동일하여야 하며, ③최초출원의 출원인과 변경출원의 출원인이 동일인이거나 그의 정당한 승계인이어야 한다. 공동출원한 경우 공유자 전원이 공동으로 변경출원하여야 한다.

2. 변경출원의 대상

2.1 다음의 어느 하나에 해당하는 출원은 상호 간에 변경할 수 있다(법§44①).

(i) 상표등록출원

(ii) 단체표장등록출원(지리적 표시 단체표장등록출원은 제외)

(iii) 증명표장등록출원(지리적 표시 증명표장등록출원은 제외)

2.2 지정상품추가등록출원을 한 출원인은 이를 상표등록출원으로 변경할 수 있다(법§44②). 다만, 지정상품추가등록출원의 기초가 된 등록상표에 대하여 무효심판 또는 취소심판이 청구되거나 그 등록상표가 무효심판, 취소 심판 등으로 소멸된 경우에는 그러하지 아니하다.

2.3 지리적표시단체표장등록출원, 지리적표시증명표장등록출원, 업무표장등록출원은 다른 유형의 출원으로 변경할 수 없다.

3. 변경출원의 효과

3.1 변경출원이 있는 경우 그 변경출원은 최초출원을 한 때에 출원한 것으로 본다(법§44③). 다만, 조약에 의한 우선권주장의 취지기재 및 그 증명서류 제출과 출원시 특례적용의 취지기재 및 그 증명서류 제출의 경우에는 변경출원한 날을 기준으로 적용한다(법§44③ 단서). 이는 최초출원일로 소급하는 경우 변경출원시 우선권주장이나 출원시 특례적용 절차를 밟을 수 없게 되어 출원인에게 불리하기 때문에 출원인 편의를 위하여 특별히 규정한 것이다.

3.2 출원인의 오인·실수 등으로 변경출원 시 우선권 주장을 인정받지 못하는 경우가 발생할 수 있어, 최초출원에 우선권 주장 또는 출원 시의 특례 주장이 있거나 증

명서류 등의 제출이 있는 경우에는 변경출원 시에도 이를 자동으로 인정한다(법 §44⑤). 이에 따른 변경출원에 대해서는 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다(법§44⑥).

- 3.3 변경출원이 있는 경우 최초출원은 취하된 것으로 본다(법§44⑧). 이는 출원의 변경으로 인한 이중의 출원상태를 방지하고, 변경출원이 적법한 경우라면 부적법한 최초출원 절차를 유지할 실익이 없기 때문이다.

4. 부적법한 변경출원에 대한 처리

- 4.1 변경출원은 최초출원에 대한 등록여부결정 또는 심결이 확정되기 전에 하여야 하므로 이 기간을 경과한 변경출원은 부적법한 변경출원으로 출원인에게 반려한다(규칙§25①13).
- 4.2 심사관은 변경출원이 최초출원서에 기재된 지정상품의 범위를 실질적으로 확장하는 경우 또는 출원인이나 상표견본이 일치하지 않는 경우 등 부적법한 변경출원으로 인정되는 경우에는 변경출원불인정예고통지를 하여야 한다. 출원인이 의견서 또는 보정서 제출 등을 통해 이를 해소하지 못한 경우에는 변경출원불인정확정통지를 한 후 분할출원과 달리 변경되기 이전의 최초출원으로 심사를 진행한다.

5. 국제상표등록출원에 대한 적용의 특례

국제상표등록출원에 대해서는 법 제44조에 의한 변경출원제도를 적용하지 않는다(법§186).

제4부

상표등록의 요건



상표의 식별력

1. 식별력(Distinctiveness)의 의의

『식별력』이란 자기의 상품과 타인의 상품을 구별하게 해주는 힘(自他商品識別力)을 의미하며, 나아가 특정인에게 독점배타적인 권리를 주는 것이 공익상 적합한지 여부(自由使用의 必要性)까지 포함하는 개념으로 사용된다.

2. 식별력에 따른 상표의 구분

상표는 식별력 정도에 따라 보통명칭 표장(generic mark), 기술적 표장(descriptive mark), 암시적 표장(suggestive mark), 임의선택 표장(arbitrary mark), 조어(창작) 표장(coined or fanciful mark)으로 구분할 수 있다(Abercrombie test).

구분	보통명칭 표장	기술적 표장	암시적 표장	임의선택 표장	조어(창작) 표장
의미	상품명칭 그 자체	상품의 특성을 직접적으로 설명	상품의 특성을 간접적으로 암시	지정상품과 관계없는 용어를 상표로 선택	없던 용어를 만들어 상표로 사용
예시(지정 상품 “캔디”)	CANDY	SWEET	SWEETARTS	PRINCE	HONIVAL
식별력	항상 식별력 없음	(원칙) 식별력 없음 (예외) 사용에 의한 식별력 획득 가능	원래 식별력 있음	원래 식별력 있음	원래 식별력 있음
상표등록 가능성	어떠한 경우도 등록 불가	사용에 의한 식별력 획득시 등록 가능	등록 가능	등록 가능	등록 가능

* Abercrombie test : “Safari” 상표를 둘러싼 미국의 ‘Abercrombie & Fitch사’와 ‘Hunting World사’간의 상표분쟁사건 판결에서 제시된 상표의 식별력 판단방법

3. 식별력 여부 판단

가. 법 제33조제1항 각호의 『식별력 없는 표장』에는 본질적으로 상품의 출처표시 기능을 할 수 없는 것뿐만 아니라, 경쟁업자간의 자유로운 사용을 위하여 또는 공익상 특정인에게 독점배타적인 권리를 주는 것이 바람직하지 않은 경우 까지 포함하고 있다.

나. 따라서 식별력 여부를 판단할 때에는 먼저 상표로서 자타상품의 출처를 구별할 수 있는 기능을 할 수 있는지를 파악하고, 특정인에게 독점배타적인 권리를 부여해도 경쟁자 간의 자유경쟁 등 공익을 해칠 우려가 없는지를 판단하여야 한다. 다만, 상표법의 1차적 목적은 상표사용자의 업무상 신용유지와 수요자의 이익보호에 있으므로 해당 거래업계의 자유사용을 제한할 우려를 지나치게 확대해석해서는 아니된다.

4. 법 제33조제1항 각 호의 차이

일반적으로 보통명칭(제1호)·관용표장(제2호)·성질표시(제3호)는 「상품과 관련」하여 식별력 유무를 판단하여야 하나, 현저한 지리적 명칭(제4호)·흔한 성이나 명칭(제5호)·간단하고 흔한 표장(제6호)은 「상품과 관련 없이」 특정인에게 독점배타적인 권리를 부여하는 것이 공익상 부당하다는 정책적인 고려에서 식별력이 없는 것으로 보고 있다.

법 제33조제1항제1호 내지 제3호를 이유로 거절결정을 하는 경우 표장과 관련하여 식별력이 없는 지정상품에 대하여만 거절결정을 하여야 하는 반면, 법 제33조제1항제4호 내지 제6호를 이유로 거절결정을 하는 경우에는 지정상품 전부에 대하여 거절결정할 수 있다.

5. 법 제33조제1항 각 호의 판단시점

출원 상표가 법 제33조제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 대한 판단의 기준시점은 원칙적으로 상표등록여부결정을 할 때이다. 단, 부분거절결정시 거절이유가 없는 나머지 지정상품에 대한 식별력 유무판단은 부분거절결정이 확정된 이후 즉, 거절결정불복심판청구 없이 불복심판청구기간이 도과하거나(재심사청구에 의한 경우를 포함한다), 거절결정불복심판청구에 대한 심결이 확정된 이후에 한다.

제1장 상품의 보통명칭인 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제33조 제1항 제1호〉

1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

【제도의 취지】

법 제33조제1항제1호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)의 상품의 『보통명칭』은 자타상품을 구별할 수 있는 식별력이 없을 뿐만 아니라, 당해 상품의 일반적인 명칭이므로 누구나 자유롭게 사용할 수 있도록 해야 하며, 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 부당하기 때문에 상표로 등록받을 수 없도록 한 것이다.

1. 적용요건

1.1 ‘상품의 보통명칭에 해당’할 것

본호에서 규정하는 『그 상품의 보통명칭』이란 그 상품의 명칭, 약칭, 속칭, 기타 당해 상품을 취급하는 거래사회에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 명칭을 말한다. 따라서 상표의 관념으로부터 유추하여 단순히 일반수요자가 상품의 보통명칭으로 인식할 우려가 있다는 것만으로는 이에 해당하지 않는다.

《보통명칭 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
포장용 필름	แร(96후1224)	자동차용 전구	Truck Lite(96후986)
커피음료	Caffé Latté(02후321)	화 장 품	Foundation(01후89)
위 장 약	정로환(92후827)	건 과 자	콘치프(88후455)
가구재료	호마이카(86후93)	복 사 기	COPYER(86후67)
요 식 업	카페, 그릴(99허2068)	통 신 업	컴퓨터통신

1.2 상품의 보통명칭이 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시’되어 있을 것

보통으로 사용하는 방법으로 표시(법 제33조제1항제3호와 제5호에서 규정하는 것을 포함한다)되어 있다는 것은 상표의 외관, 호칭, 관념을 통해 상품의 『보통명칭 등(보통명칭, 성질표시, 흔한 성 또는 명칭을 말한다. 이하 이 장에서 같다)』으로 직감할 수 있도록 표시된 경우를 의미한다. 따라서 출원상표가 일반인의 특별한 주의를 끌 정도로 독특한 서체·도안 및 구성으로 표시되어 있어 문자의 의미를 직감할 수 없을 정도로 도안화된 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.

《보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이 아닌 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
 (신사복)	일반수요자가 “Premiere(최상의)”라는 불어나 영어단어를 표기한 것으로 직감할 수 없을 정도로 도형화되어 있음	1998후 1679
 (음악디스크)	표장의 구성 중 중앙부분의 문자가 일반인들이 “Jazz”의 필기체 표기로 직감할 수 없을 정도로 도안화되어 문자인 식력을 압도함	2000후 2569

1.3 상품의 보통명칭 ‘만’으로 된 상표일 것

본호를 적용하기 위해서는 출원상표가 지정상품의 보통명칭 『만』으로 구성되어 있어야 한다. 따라서 보통명칭에 다른 식별력 있는 문자나 도형 등이 결합되어 있어 전체적으로 식별력이 인정되는 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.

2. 판단시 유의사항

2.1 표장이 외관상 보통으로 사용된 것이라도 지정상품과 관련하여 그 상품의 보통명칭 등으로 직감되지 않거나 단순히 암시 또는 강조하는데 지나지 않는 경우에는 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로 보지 아니한다.

2.2 본호(법 제33조제1항제3호와 제5호를 포함한다)는 특수하게 사용하는 방법으로 표시한 표장이거나 다른 식별력 있는 부분과 결합하여 상표 전체로서 자타상품의 식별력이 인정되는 경우에는 적용하지 아니한다. 다만, 다른 식별력 있는 기호·

문자·도형 등이 결합되어 있다고 하더라도 상표 전체의 구성상 보통명칭 등의 보조적·부수적인 것에 불과하여 일반수요자가 직관적으로 보통명칭 등으로 인식할 수 있는 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다. 이 경우 『보조적·부수적』이란 함은 단순히 보통명칭 등의 부분 이외의 구성요소가 표장 전체에서 차지하는 크기의 크고 작음이 아니라 수요자에게 핵심적 요소로 인식되는지 여부로 판단하며, 상표 전체의 구성상 도형 등 다른 식별력 있는 부분이 보통명칭 등의 부분을 압도하지 못하는 경우를 포함한다.

《부수적인 것이 아닌 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
 (무선용 컴퓨터)	‘HD’ 부분은 왼쪽 wireless보다 다소 크고, ‘H’자의 아랫부분에 파도치는 형상 또는 비상하는 새의 한쪽 날개와 같은 형상을 배치하여 그 끝단이 ‘D’자의 왼쪽 가운데 부분에 이르도록 구성하는 등 시각적으로 두드러져 자타상품의 식별력을 가지는 표장	2008허 7539
 (활성탄필터를 포함하는 권연)	“ACF”가 둥근 테두리 글씨로 인하여 ‘활성탄 필터’의 의미로 인식될 여지가 있으나, 거래사회에서 약자로 널리 사용되고 있다고 보기 어려워 직감한다고 할 수 없고, “일정 물체가 여러 층을 통과”하는 여과 과정을 암시하는 것으로 도형의 식별력 있음	2000허 7755

《부수적인 것에 불과한 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
 (반도체 등)	문자부분은 식별력이 없고, ‘USB’와 ‘빛’ 도형은 ‘빛과 같이 빠른 USB’를 형상화한 것으로 상품의 형상, 품질 등을 나타내어 부수적인 것에 불과	2011허 11651

2.3 보통명칭 등을 영어, 한자 등으로 표시한 것은 보통으로 사용하는 방법의 표시에 해당하는 것으로 본다.

3. 다른 조문과의 관계

- 3.1 보통명칭에 다른 식별력 있는 문자나 도형 등이 결합되어 있어 전체적으로 식별력을 인정한 경우에도 당해 지정상품과 관련하여 상품에 대한 오인·혼동의 우려가 있을 때에는 지정상품의 범위를 그 보통명칭과 관련된 것에 한정하도록 법 제34조제1항제12호를 적용한다.
- 3.2 「종자산업법」 또는 「식물신품종 보호법」에 의해 등록되지 않은 종자나 품종명칭, 외국에 등록된 종자나 품종명칭이라도 거래업계에서 특정 종자나 품종명칭으로 널리 알려진 경우, 그 종자나 품종명칭과 동일한 상표를 그 종자나 묘목 또는 이와 관련된 상품에 출원한 경우에는 본호를 적용하며, 상품 자체를 오인하게 할 우려가 있는 경우에는 법 제34조제1항제12호를 함께 적용한다.

《미등록 품종명칭 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
Red Sandra (장미, 장미묘목, 나무, 화초, 원예용 종자, 구근, 묘목)	절화장미의 품종명칭으로 널리 사용, 장미·장미묘목은 법§6①1(개정법§33①1)에 해당, 나무·묘목 등 상품 자체를 오인케 할 우려가 있는 상품은 법§6①1(개정법§33①1), 법§7①11(개정법§34①12)에 해당	2001후2283

- 3.3 출원상표의 지정상품 중 특정한 작물의 명칭이 명시되지 않고 ‘신선한 과일’, ‘신선한 채소’, ‘종자’, ‘구근’, ‘묘종’, ‘묘목’, ‘관목’, ‘나무’ 등 포괄명칭으로 출원된 경우 법 제34조제1항제12호를 적용한다.
- 3.4 「식물신품종 보호법」 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 동일하거나 유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일하거나 유사한 상품에 출원한 상표에 대하여는 법 제34조제1항제17호(2010. 1. 27 개정 상표법에서 신설)를 적용한다.

제2장 관용상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제33조 제1항 제2호〉

2. 그 상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표

【제도의 취지】

법 제33조제1항제2호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)의 『관용상표』는 자타상품을 구별할 수 있는 식별력이 없을 뿐만 아니라 해당 상품의 제조·판매업자 등이 누구나 자유롭게 사용할 수 있어야 하기 때문에 상표로 등록받을 수 없도록 한 것이다.

1. 적용요건

1.1 ‘해당 상품의 동업자들이 자유롭게 사용’한 것일 것

본호에서 규정하는 『그 상품에 대하여 관용하는 상표』라 함은 당해 상품을 취급하는 동업자들 사이에 어떤 표장을 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 자유롭게 사용한 표장을 말하며, 반드시 전국적으로 알려져 있을 필요는 없다.

《특정지역 관용표장 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
병어리찰떡 (떡)	안동지역에서 80년간 떡을 생산·판매하는 동업자들 사이에 특정 종류의 떡 명칭으로 자유 사용하여 법§6①2(개정법§33①2)에 해당	2008허6710

1.2 동업자들이 자유롭게 사용한 결과 ‘그 표장이 식별력을 상실’하였을 것

동업자들 사이에 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 자유롭게 사용한 결과 그 표장이 식별력을 상실한 것이어야 한다.

1.3 ‘상표권자가 해당 상표의 보호를 위하여 필요한 조치를 취하지 아니’하였을 것

『상표의 보호를 위하여 필요한 조치』란 상표권을 침해하거나 침해할 우려가 있는 자에 대한 침해금지 경고나 침해금지 청구, 침해자에 대한 형사고소 등 상표권을 보호하기 위한 적절한 조치를 말하며, 상표권자가 해당 상표의 보호를 위하여 적절한 조치를 하였음에도 불구하고 동업자들이 사용한 경우에는 식별력이 상실되지 아니한 것으로 본다.

《관용표장 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
구중청량제	인단 (66후7)	직 물	TEX, LON, RAN
장식용 시트	데코시트 (99후24)	낙지요리	조방낙지 (05후1592)
장 아 짜	오복채 (03후243)	콜드크림	VASELINE (95후1463)
숙 박 업	관광호텔, 파크	꼬 낙	나폴레온 (83후14)
요 식 업	가든, 원, 장, 각, 성 (98허4111)	청 주	정 증
통 신 업	cyber, web, tel, com, net (98허7233)	금 융 업	Homebanking, Passcard, Cashcard

2. 판단시 유의사항

- 2.1 관용표장이 포함된 상표로서 그 관용표장이 다른 식별력이 있는 표장의 부기적 부분이거나 식별력이 있는 표장에 흡수되어 불가분의 일체를 구성하고 있는 때에는 전체적으로 식별력이 있는 것으로 본다.
- 2.2 관용표장과 유사한 상표는 관용표장으로 보지 아니한다.
- 2.3 등록상표의 관용표장화 여부는 법 제34조제1항제9호 및 제11호가 규정하는 주지·저명상표에 대한 상표권자의 보호와의 균형을 고려하여 이를 제한적으로 인정하여야 한다. 이 경우 관용표장의 적용요건을 엄격히 해석하여야 한다.

3. 다른 조문과의 관계

출원상표가 일부 지정상품의 관용표장인 경우에는 원칙적으로 해당 지정상품에 본호를 적용하며, 나머지 지정상품에 대해서는 상품자체를 오인하게 할 우려가 있는 경우 법 제34조제1항제12호를 적용한다.

4. 『관용표장』과 『보통명칭』의 차이

- 4.1 관용표장은 처음에는 특정인의 상표였던 것이 주지·저명한 상표로 되었다가 상표권자가 상표관리를 허술히 함으로써 동업자들이 자유롭게 사용하게 된 상표를 말하는 것이고, 보통명칭은 그 동업자들만이 아니라 일반수요자들까지도 지정상품의 보통명칭으로 사용하고 있는 것을 말한다.
- 4.2 관용표장은 문자 이외에 기호, 도형, 입체적 형상 등 실제 거래사회에서 사용하고 있는 모든 형태의 표장을 포함하지만, 보통명칭은 문자만을 의미하는 『명칭』만 포함한다.
- 4.3 관용표장은 표장의 사용태양을 의미하는 것으로 실제 거래사회에서 사용하고 있는 것이면 모든 형태를 포함하지만, 보통명칭은 표장의 구성태양을 의미하는 것으로 그 보통명칭을 보통의 사용방법으로 표시되어야 하고, 일반인의 특별한 주의를 끌 정도로 독특한 서체·도안 및 구성으로 표시된 것은 이에 해당하지 않는다.

제3장 성질표시 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제33조 제1항 제3호〉

3. 그 상품의 산지(產地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

【제도의 취지】

법 제33조제1항제3호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)에서 규정하는 『성질표시(性質標示)』 또는 『기술적(記述的) 표장(descriptive mark)』이라 함은 상품의 품질, 효능, 용도 등과 같은 성질을 직접적으로 기술하는 것에 불과한 표장을 말한다. 이러한 성질표시 표장은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구나 자유롭게 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 특정인에게 독점배타적인 권리를 부여해서는 안된다는 공익상의 요청과, 성질표시의 경우 상품의 출처표시로 인식되지 않고 제품의 설명으로 인식되어 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점 때문에 상표등록을 받을 수 없도록 한 것이다.

1. 적용요건

1.1 ‘해당 상품의 성질을 직접적으로 표시’하는 표장일 것

- 1.1.1 본호에 해당하기 위해서는 출원상표가 지정상품과의 관계에서 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기 등을 직접적으로 표시하여 상품의 출처표시로 인식될 수 없거나, 특정인에게 독점시킬 경우 당 업계의 경쟁을 제한할 우려가 있는 경우에 적용한다. 따라서 상품의 성질을 간접적·암시적으로 표시하는 것에 지나지 않는 경우에는 본호를 적용하지 않는다.

《간접적·암시적으로 표시한 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
냉 장 고	SMART & SOFT (1996후1729)	요가교육업	PUREYOGA (2005후2595)
화 장 품	QUEEN (2009후2098)	프린터용 잉크	BLUEMARK (2009허7345)

1.1.2 외국어사전이나 전문용어사전 등에 수록된 의미 중 일반수요자들에게 널리 알려진 의미를 기준으로 판단하고, 그 의미만으로 지정상품의 성질을 명확하게 나타내는 경우 직접적으로 표시하는 것으로 본다. 한편, 사전에 수록되어 있지 않더라도 인터넷 등에서 성질표시에 해당하는 특정한 의미로 널리 사용되고 있는 경우에는 원칙적으로 이에 해당하는 것으로 본다.

《성질표시 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
PNEUMOSHIELD (인체용폐렴백신)	“PNEUMO”는 ‘폐렴’, “SHIELD”는 ‘보호, 방패’를 의미하므로 주거래자인 의사, 약사를 기준으로 “폐렴예방백신”으로 용도·효능을 직감	2000후 2170
EARTH FRIENDLY PRODUCTS (세탁용 세제)	‘지구(환경) 친화적인 제품’ 내지 ‘친환경 제품’이라는 등의 의미로 해석되므로 지정상품에 사용될 경우 그 의미가 직접적으로 인식됨	2018허 1783

1.1.3 약칭이나 이니셜은 그 약칭이나 이니셜이 직접적인 성질표시로 인식될 경우 이에 해당하는 것으로 본다. 다만, 직접적인 성질표시로 인식되지 않거나 간접적으로 암시하는 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.

《외국어 약칭 성질표시 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
ITF 국제태권도연맹 (태권도 교수업, 태권도 경기조직업)	“ITF”는 밑에 “국제태권도연맹”이란 한글문자가 있어 쉽게 “INTERNATIONAL TAEKWONDO FEDERATION”의 약칭으로 이해될 수 있으므로, 지정서비스업의 용도 등을 직접적으로 표시한 표장	2009후 2548

《외국어 약칭 성질표시가 아닌 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
	상단 부분 “A. G. S”가 반드시 “Ace Golf Service”의 약어라고 단정할 수 없을 뿐 아니라, 그렇게 추론하는 과정은 적어도 하나의 인식단계를 거쳐야만 가능한 것으로 직감적인 인식이라고는 할 수 없을 것이므로 전체적으로 식별력 있음	2003후 403

1.2 ‘해당 상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시’한 표장일 것

‘보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장인지 여부’는 제1장 1.2를 준용하여 판단한다.

1.3 해당 상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장 ‘만’으로 된 상표일 것

‘만으로 된 상표인지 여부’는 제1장 1.3을 준용하여 판단한다.

2. 판단시 유의사항

2.1 성질표시 또는 기술적 상표인지 여부의 판단은 지정상품과 관련하여 상대적으로 결정하여야 한다. 상품에 대한 기술적 또는 설명적 표시라 하더라도 당해 지정상품에 대해서 직접적인 기술적 또는 설명적 표시라 볼 수 없는 때에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다. 다만, 다음에서 규정하는 사항을 고려하고 법 제90조제1항제2호가 규정하는 독점성 배제라는 입법취지, 거래계의 실상, 지정상품과의 관계 등을 종합적으로 감안하여 결정하여야 한다.

2.1.1 모든 상품에 공통적인 기술적 표장인 「BEST」, 「No1」, 「NICE」, 「SUPER」, 「DELUXE」, 「최고」, 「정상」, 「제일」 등과 이와 유사한 것은 지정상품을 불문하고 여기에 해당하는 것으로 한다.

2.1.2 성질표시 표장인지의 판단은 거래사회에서 실제로 사용되고 있는지의 여부를 불문한다. 다만, 지정상품과의 관계에서 간접적, 암시적이라고 인식될 수 있는 표장이라도 실제 거래업계에서 직접적으로 상품의 성질을 표시하는 표장으로 사용되고 있는 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다.

- 2.1.3 성질표시 표장인지는 상표등록여부결정을 할 때에 당해 상품 거래계의 실정을 중시하여 판단하여야 한다. 과거의 판례, 심결례, 심사례, 외국의 등록 등은 고려대상은 될 수 있으나 이에 구속받지 아니한다.
- 2.2 간접적, 암시적인 표장은 원칙적으로 식별력이 있는 것으로 보되 간접적, 암시적인지 여부에 대한 판단이 어려운 경우 동종업계에 종사하는 타인의 자유로운 사용을 제한할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단할 수 있다. 이 경우 타인의 자유사용을 제한할 우려가 없으면 간접적, 암시적인 표장으로 볼 수 있다.
- 2.3 성질표시를 영어, 한자 등 외국어로 표시한 경우에도 이에 해당하는 것으로 보며, 국내 일반수요자들이 쉽게 인식할 수 있는 영어단어와 극히 유사하여 두 단어가 동일 또는 유사한 의미를 지닌 단어 정도로 그리 어렵지 않게 인식할 수 있는 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다.

《외국어 성질표시 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
HABITAT FOR HUMANITY (빈곤자를 위한 주택건축수리업)	“HABITAT”가 일반인에게 널리 알려져 있지 않지만 객관적 의미가 그런 뜻이므로 거래사회에서는 직접적인 성질표시로 볼 것임	1997후3296
maquillée (미용실업)	“마끼예(maquillée)”는 불어로 ‘화장하는’ 의미, 미용업계에서 ‘메이크업, 웨딩화장업’으로 사용하고 있는 이상, 효능·용도표시 등에 해당	2011허10474

《쉽게 인식할 수 있는 영어단어와 극히 유사한 경우 예시》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
신용카드업	EasiCard (EASYCARD의 변형)	자동차	AUTOMATIQUE (AUTOMATIC의 변형)

- 2.4 성질표시적 표장 상호간에 결합된 표장에 대해서도 원칙적으로 본호를 적용한다. 다만, 성질표시적 표장만으로 결합된 상표가 각각의 표장이 지닌 단순한 의미가 아닌 새로운 의미를 나타내는 경우에는 식별력이 있는 것으로 본다.
- 2.5 본호는 특수하게 사용하는 방법으로 표시한 표장이거나 다른 식별력 있는 부분과 결합하여 상표 전체로서 자타상품의 식별력이 인정되는 경우에는 적용하지 아니한다.

3. 다른 조문과의 관계

3.1 본호에 해당하는 상표로서 동시에 상품의 산지, 품질, 효능 등을 오인, 혼동케 할 우려가 있거나 수요자를 기만할 우려가 있을 때에는 법 제34조제1항제12호를 함께 적용한다.

《성질표시와 품질오인 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
COLOR CON (콘크리트, 아스팔트)	‘유채색 콘크리트’ 의미를 직감하여 성질표시, ‘무채색 콘크리트’에 사용되거나 ‘아스팔트’에 사용할 경우 상품 자체를 오인케 할 우려 있음	2007후555

3.2 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 꼭 필요한 입체적 형상만으로 된 기능적인 상표는 법 제34조제1항제15호를 본호와 함께 적용한다.

4. 성질표시의 유형 및 판단

4.1 산지표시

4.1.1 상품의 『산지표시』란 해당 지역의 기후, 토양 등의 지리적 조건 등과 관련하여 해당 상품의 특성을 직감할 수 있는 지역을 표시하는 것으로서, 해당 상품이 해당 지방에서 과거에 생산되었거나 현실적으로 생산되고 있는 경우는 물론 그 지방에서 생산되고 있는 것으로 일반수요자가 인식할 수 있는 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다.

《산지표시 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
인 삼	금산인삼, 강화인삼	식 당 업	청진동해장국
사 과	대구사과, 충주사과	식 당 업	마산아구찜
모 시	한산모시	식 당 업	이동갈비
오 징 어	울릉도오징어	식 당 업	춘천막국수 닭갈비
굴 비	영광굴비	차	보성녹차

《산지표시 판결례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
안흥찐빵 (찐빵)	“안흥찐빵”이 ‘안흥’ 지역에서 생산되는 찐빵을 가리키는 관용어처럼 사용되고 있는 점, 횡성군의 홍보실적 등에 비춰 볼 때, 일반수요자들에게는 “안흥”이 ‘안흥’ 지역에서만 생산되는 찐빵’의 제조, 판매지 이름으로 인식되었다고 봄이 상당	2000허 4710
普洱茶 보이차 (녹차, 오롱차 등)	“普洱” 및 “보이”는 중국 운남성에서 생산되는 차의 집산지인 ‘보이현’의 명칭이라 할 것이고, 우리나라에서 중국차를 즐기는 전문 수요자들에게 茶의 산지로 인식되고 있었다고 봄이 상당	2001허 5893

- 4.1.2 산지표시인지 여부는 지정상품과의 관계에서 구체적으로 판단하여야 한다. 지정상품과 관련하여 산지표시라고 볼 수 없는 지리적 명칭이나, 원재료생산지·중간제품가공지·반출항구·판매지 등의 지리적 명칭은 본호에 해당하지 않는다. 다만, 그 지리적 명칭이 현저한 지리적 명칭에 해당하는 경우에는 법 제33조 제1항제4호를 적용한다.

《산지표시가 아닌 판결례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
화정똥돼지 (식당업)	고양시 “화정동”은 작은 동 이름으로 “화정”이란 상호를 사용하는 식당이 다수 있으나, 똥돼지의 전국적 산지로 인식되거나 똥돼지를 원료로 사용하는 식당들이 상당한 규모로 행해지고 있다고 볼 수 없음	2004후240 2003허3471
장수구들 (돌침대전시업 등)	전북 장수군이 곱돌, 감섬석의 산지로 알려져 있으나 이 돌들이 돌침대 재료로 사용되거나 장수군에서 돌침대가 생산되고 있는 것도 아니며, ‘구들돌’이 돌침대와 직접 관련도 없음	2000허3128

- 4.1.3 지리적 표시 단체표장등록출원 또는 지리적 표시 증명표장등록출원의 경우에는 산지표시에 해당하는 경우에도 법 제33조제3항에 따라 본호를 적용하지 않으며, 세계무역기구 회원국내의 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 동 표시를 포함하는 상표로서 포도주·증류주에 사용하려는 상표의 경우에는 법 제34조제1항제16호를 적용(단서규정에 해당하는 경우는 제외)한다.

4.2 품질표시

4.2.1 상품의 『품질표시』란 해당 상품의 품질 상태 또는 우수성을 직접적으로 표시하는 것이라고 인정되는 경우를 말한다.

4.2.2 상품의 품질표시에는 상품의 품위와 등급, 품질보증, 미감의 표시도 포함되는 것으로 보며, 현실적으로 해당 상품에 표시된 품질의 유무를 불문한다. 다만, 상품의 품질을 오인하게 하거나 실제보다 과대표시한 때에는 법 제34조제1항 제12호를 함께 적용한다.

《품질표시 사례》

구 분	사 례
환경친화표시	청정, 무공해, Green, BIO, ECO, 유기농, Organic 등
품질우수표시	명품, 원조, 순정, 일품, 특별, Super, Superior, New, Complete, Standard, Hi, High, Best 등
품질등급표시	상, 중, 하, 수, 우, 미, 양, 가, A+, 1++, 투플러스, 1등급 등
품질보증표시	KS, JIS(일본공업규격) 등
상품미감표시	Soft(초콜릿), Mild(커피) 등

《품질표시가 아닌 판결례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
FOREFRONT (컴퓨터S/W, 컴퓨터정보제공업)	사전적으로 ‘맨앞’, ‘선두’ 등의 의미가 있지만, 직감적으로 ‘최첨단’으로 인식되지 않으며, 관련업계에서 일반적으로 사용되지 않음	2008허 8938
순 생 (밀가루, 녹차, 건강기능식품 등)	“순생”은 일상생활에서 일반적으로 사용되지 않는 조어로서 ‘純生’, ‘順生’ 등 여러가지로 인식될 수도 있어 암시적이거나 강조하는 것에 불과함	2008허 6468

4.3 원재료표시

4.3.1 상품의 『원재료표시』란 해당 원재료가 지정상품에 현실적으로 사용되고 있거나 사용될 수 있다고 인정되는 경우를 말한다. 원재료에는 해당 상품의 주원료 또는 주요부품은 물론 보조원료 또는 보조부품이라 하더라도 해당 상품의 품질, 성능, 효능 등에 중대한 영향을 줄 수 있는 것은 여기에 포함된다.

《원재료표시 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
샴푸, 화장품	KERATIN (2002후192)	색 종 이	종이나라 (2001후41)
고 랑 주	죽엽청주 (2007허9132)	식 당 업	오델사계 (2006허10012)
냉 면	야 콘 (2004허8152)	두 유	비타두유 (2001허5274)

4.3.2 지정상품의 원재료 표시는 일반수요자나 거래업체에서 해당 상품의 원재료를 표시하는 것이라고 인식할 수만 있으면 되고 원재료의 명칭이나 성질 등을 정확히 인식할 필요는 없다.

《원재료표시 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
GLUTEN 글루텐 (낙시밥)	“글루텐”은 곡물류에 들어 있는 불용성단백질로서 점착성이 강한 떡밥의 원료로 사용되는 것으로 소개되어 낙시용 떡밥의 재료로 직감됨	2005후1356
CUAZ (목재방부제 등)	“CUAZ”는 목재방부제 등의 일종인 구리·아졸화합물계 목재방부제로서 건축·조경전문가 사이에 알려져 있으므로 법§6①3(개정법§33①3) 및 §7①11(개정법§34①12)에 해당	2008허5458

《원재료표시가 아닌 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
불가리스 (과즙함유 발효유)	“불가리스”는 조어로서 일반수요자가 불가리아의 유산균종균인 ‘Bulgaricus’나 국가명칭인 ‘불가리아’로 직감한다고 볼 수 없음	2005허9305
아스타 ASTA (계란, 비스킷 등)	“아스타잔틴(Astaxanthin)”은 새우 등 갑각류의 껍질에 있는 카로티노이드 화합물로서 기능성 식품의 원료로 사용되나, 지정상품의 재료로 사용되고 있다거나 일반수요자가 그 약칭으로 직감한다고 볼 수 없음	2007허2605

4.4 효능표시

4.4.1 상품의 『효능표시』란 해당 상품과의 관계에서 상품의 성능 또는 효과를 직접적으로 표시하는 것이라고 인정되는 경우를 말한다.

4.4.2 효능표시는 해당 상품의 객관적인 성능 또는 효과의 표시는 물론 주관적인 안락감, 쾌감 등 만족감의 표시도 포함하며, 실제로 그 효능이 있고 없고는 불문한다.

《효능표시 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
광 천 수	생 명 물 (1987후93)	구 두	키높이 (2005허1646)
마스카라	Decoration Eyes (2002후2235)	의료진단용 테스트기	원터치 (1995후26)
통신 S/W, 통신용 컴퓨터	Efficient Network (2003후151)	그림물감, 염료	Glass Deco (2003후2133)
립스틱, 매니큐어	Color Wearing (2002후2402)	신용카드업	BLACKCARD (2011허10955)

《효능표시가 아닌 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
DEEP (화장품)	“DEEP”가 ‘깊은, 깊숙한’ 등의 의미를 갖고 있지만, 화장품의 성질, 사용방법 등에 비추어 볼 때 효능, 품질 등을 직감시키는 것은 아님	2000허 7199
 (내려받기 가능한 전자서적)	‘과학(학문)을 지도하다, ‘과학(학문)을 똑바로 또는 직접’ 정도의 관념을 형성하여 지정상품의 효능 등을 암시 또는 강조하는 것에 불과	2008허 10351

4.5 용도표시

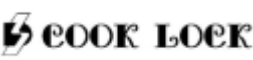
4.5.1 상품의 『용도표시』란 상품의 사용목적·사용처(수요계층, 다용도, 전천후, 필수품, 편의용품, 오락용 또는 레저용) 등 용도에 관한 기술적 또는 설명적인 표시를 말한다.

4.5.2 서적 및 정기간행물의 제호(Title)가 직접적으로 서적이거나 정기간행물의 내용을 나타내는 것이라고 인정되는 경우에는 이에 해당하는 것으로 본다. 녹음된 자기테이프, 녹음된 자기디스크, 녹음된 콤팩트디스크(CD), 영상이 기록된 필름 등의 제명에 대하여도 이에 준하여 판단한다.

《용도표시 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
가정용 물분배기	WATERLINE (07후3402)	이메일 송수신 서비스를 위한 소프트웨어 등	SOCIAL HUB (12허481)
자동차 장식업	AutoLife (12허214)	피부질환치료제	 (03허2423)

《용도표시가 아닌 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
 (방수지, 내산지 등)	“Nokstop” 및 “녹스탑”으로 인식·호칭된다고 하더라도 ‘Nok’을 한글 ‘녹’으로 인식하고 이를 다시 ‘녹슬다’의 의미로 인식하는 등 여러단계의 인식과정을 거쳐야 하므로 암시적임	2008허13435
 (구절판, 반찬용 식품저장용기 등)	“쿡락”으로 독특하고 리듬감 있는 호칭을 형성하고, 흔한 용어도 아니어서 ‘밀폐기능을 가지는 요리하는데 사용되는 용기’의 의미를 직감하기 어려움	2008허6284

《서적의 식별력 유무》

식별력 없는 것	식별력 있는 것
산업재산권법, 경제학, 행정학, 민법총칙, 현대문학전집, 영한사전	삼화영한사전

4.6 수량표시

4.6.1 상품의 『수량표시』란 거래사회에서 사용되고 있거나 사용될 수 있는 해당 상품의 개수, 크기 또는 규격, 중량의 표시를 말한다.

4.6.2 수량표시에는 해당 상품의 수량으로 인식될 수 있는 단위나 단위를 나타내는 기호 등도 이에 해당하는 것으로 본다.

《수량표시 사례》

2팩, 100그램, 10봉지, 3꾸러미, 325리터

《수량표시가 아닌 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
MILLION 밀리온 (의료용 기구 등)	“million”이 ‘백만, 무수’ 등의 의미가 있으나 일반수요자가 수량이나 가격으로 직감하지 않을 것임	85후99
BE 2566 (컨테이너문짝부품)	영국의 컨테이너 전문제조회사의 컨테이너 문짝 결속장치 및 부품의 특정모델명에서 유래한 것이나 ‘2566’ 숫자가 국내 거래업계에서 규격이나 수량표시로 사용되지 않음	96후245

4.7 형상표시

4.7.1 상품 또는 포장의 『형상표시』란 상품이나 상품의 포장 및 용기의 외형, 모양, 크기 또는 규격, 무늬, 색깔, 구조 등에 관한 기술적 또는 설명적인 표시(입체상표일 경우에는 그에 관한 도면 또는 사진)를 말한다.

《형상표시 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
신 발	265mm	페이스파우더	True Beige (2001후2436)
아이스크림	 (2011허3568)	휴대용 모바일 디지털전자기기	 (2012원4227)

《형상표시가 아닌 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
 (카메라 등)	외관이 독창적인 형태로 구성되어 보통의 방법으로 표시된 것이 아니고, 다양한 호칭 및 관념이 있어 '보 다 작게 디자인된 카메라' 등으로 직감되지 않음	2008허5858
 (이불)	'검정색 이중 실선을 한번 구부려서 접은 놓은 형상' 으로 이불을 한번 개어 놓은 형상을 암시하거나 강조 한 것에 불과함	2010허7266

4.7.2 일반적으로 상품과 관련 있는 입체적 형상은 상품의 기능을 효과적으로 발휘시키거나 또는 심미감을 일으켜 소비자의 구매의욕을 돋우기 위한 의도 등으로 창안되는 것이며, 자타상품을 식별하기 위한 기능을 하기 위한 것은 아니라는 점을 고려하여 입체적 형상의 식별력은 이를 제한적으로 인정하는 것으로 한다.

4.8 가격표시

4.8.1 상품의 『가격표시』란 해당 거래사회에서 현실적으로 사용되고 있는 가격과 가격표시로 인식되고 있는 단위 및 그 단위의 기호 등을 표시하는 것이라고 인정되는 경우에 이에 해당하는 것으로 본다.

4.8.2 가격표시에는 거래사회에서 현실적으로 유통되고 있거나 유통될 수 있는 가격표시는 물론, 그 가격표시의 단위 또는 기호만을 표시하는 것도 포함되는 것으로 본다.

《가격표시 사례》

일반적인 가격표시
100원, 10 Dollars, 5\$, 백원, 1,000 ¥, ₩500

4.9 생산방법·가공방법·사용방법표시

4.9.1 상품의 『생산방법·가공방법·사용방법의 표시』란 상품의 제조, 재배, 양식, 조립, 가공방법이나 push, pull, switch, combination 등의 사용방법 등을 기술적 또는 설명적으로 표시하는 경우를 말한다.

4.9.2 생산방법·가공방법·사용방법의 표시에는 해당 지정상품의 생산방법·가공방법 및 사용방법을 직접적으로 표시하는 것이라고 인정되는 경우에 이에 해당하는 것으로 본다.

《생산방법·가공방법·사용방법 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
햄	훈 제	치킨전문점	맥 시 칸
책 상	조 립	구 두	수 제
수지침술 강좌업	수족침 (94후1312)	운송배달업	 (00허8208)

《생산방법·가공방법·사용방법 표시가 아닌 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
핵귀요법 (물리치료업)	핵귀요법은 척추질환의 치료방법으로 출원인이 창작한 새로운 용어로 거래업계에서 사용되어 오던 것이 아님	2002허 2440
BIOTOUCH (헤어컨디셔너)	화장품업계에서 널리 사용되는 용어도 아니고 '탄력이나 활력이 있는 헤어컨디셔너'로 직감되지 않음	2005후 2182

4.10 시기표시

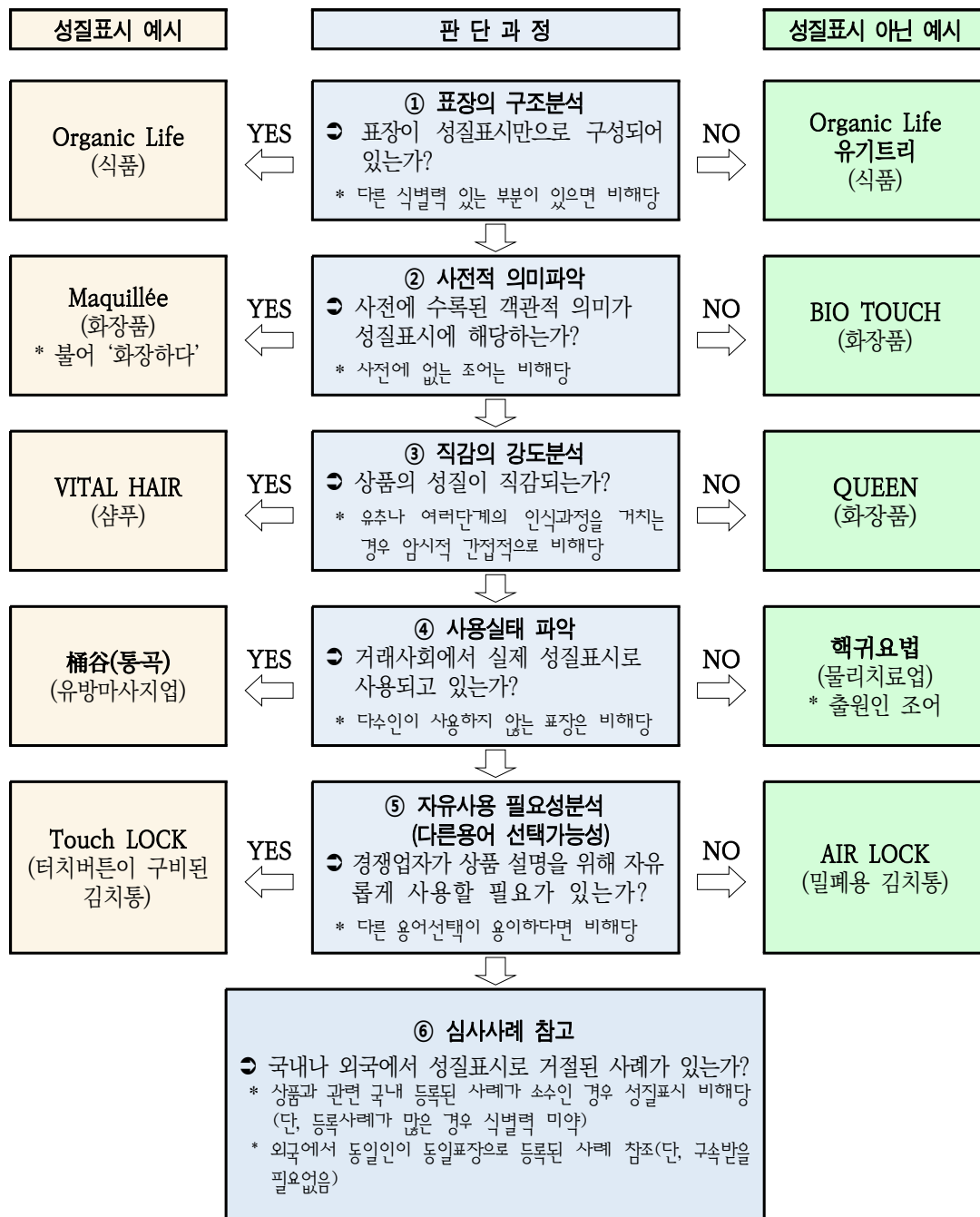
4.10.1 상품의 『시기표시』란 계절상품에 있어서 춘하추동의 표시, 상품의 특성상 오전, 오후, 주간, 야간, 식전, 식후, 맑은날 또는 우천, 전천후 등 상품의 판매 또는 사용의 특정 또는 불특정시기를 기술적 또는 설명적으로 표시하는 경우를 말한다.

4.10.2 시기표시에는 해당 지정상품과의 관계에서 그 상품의 판매 또는 사용의 계절, 시기, 시간 등을 직접적으로 표시하는 것이라고 인정되는 경우에 이에 해당하는 것으로 본다.

《시기표시 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
신 문	조간, 석간	의 류	춘, 하, 추, 동
약 품	식전, 식후	잡 지	AUGUST (08허6475)

《성질표시 여부 판단방법》



제4장 현저한 지리적 명칭

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제33조 제1항 제4호〉

4. 현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표

【제도의 취지】

법 제33조제1항제4호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)에서 규정하는 『현저한 지리적 명칭』은 자타상품의 식별력이 없을 뿐만 아니라, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 부당하기 때문에 상표등록을 받을 수 없도록 한 것이다. 특히, 현저한 지리적 명칭은 그 지역주민의 상호로 많이 사용되고 있어, 이러한 지리적 명칭을 등록시켜 준다면 해당 지역에서의 자유사용을 저해할 수 있기 때문에 일정규모 이상이나 널리 알려진 지리적 명칭에 대해서는 특정인에게 독점배타적인 권리를 부여하지 않는 것이다.

1. 적용요건

1.1 ‘현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도’에 해당할 것

1.1.1 법 제33조제1항제4호에서 규정하는 『현저한 지리적 명칭이나 그 약어』라 함은 국가명, 국내의 특별시, 광역시 또는 도의 명칭, 특별시·광역시·도의 시·군·구의 명칭, 저명한 외국의 수도명, 대도시명, 주 또는 이에 상당하는 행정구역의 명칭 그리고 현저하게 알려진 국내외의 고적지, 관광지, 변화가 등의 명칭 등과 이들의 약칭을 말한다. 다만, 특별시·광역시·도의 시, 군, 구의 명칭이 다의적인 의미를 지니고 있는 경우 사용실태 등을 감안하여 현저한 지리적 명칭으로 보지 아니할 수 있으며, 시, 군, 구보다 낮은 행정구역 명칭이라도 현저하게 알려져 있는 경우에는 본호를 적용할 수 있다.

(i) 본호에서 규정하는 『국가』는 대한민국의 국가승인 여부에 관계없이 실질적으로 영토, 국민, 통치권을 가지는 통치단체를 포함한다.

- (ii) 본호에서 규정하는 『지도』라 함은 세계지도(그 일부를 포함한다) 또는 국가의 지도 등을 의미하며, 정확한 지도는 물론 사회통념상 이러한 지도임을 인식할 수 있는 정도이면 된다. 국내지도는 일부지방의 지도도 본호에 포함되는 것으로 본다. 다만, 일반수요자가 본호에서 규정하는 『지도』로 인식하기 어려운 경우에는 그러하지 아니하다.

《현저한 지리적 명칭 사례》

OXFORD, HEIDELBERG, MANHATTAN, GEORGIA, BRITISH-AMERICAN, INNSBRUCK(인스브룩), VENEZIA, Dakota, JAVA, PRAHA, 홍천뚝배기

《현저한 지리적 명칭 해당 판결례》

상 표	판 단 내 용	관련판례
핀란드어	핀란드 국가명과 외관, 호칭 및 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자들이 현저한 지리적 명칭인 “핀란드”로 인식	1996후54
Fifth Avenue	“Fifth Avenue”는 관념상 ‘5번가’로 연상되고, 이는 미국 뉴욕시의 변화한 상점가를 가리키는 고유의 지리적 명칭으로 우리나라 수요자 간에도 널리 인식되어 있으며, “New York”이라는 지리적 명칭이 들어있지 않다고 하여도 같음	1992후728
사리원 면옥	사리원은 조선 시대부터 유서 깊은 곳으로 널리 알려져 있고, 그 후에도 여전히 북한의 대표적인 도시 중 하나로 알려져 있는 사정에 비추어 보면 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있음	2017후1342

《현저한 지리적 명칭이 아닌 사례》

상 표	판 단 내 용	관련판례
藝泉 예천	경북 “禮泉”과 한글이 동일하지만 한자가 다르고, 예천이 군 명칭에 해당하고 비행장이 있으나 널리 알려진 증거가 없음	2000허624
연수장레식장	“연수”는 다양한 의미로 인식될 수 있고, 인천광역시에 소재하는 “연수구”가 현저하게 알려져 있다고 볼 수 없음	2013원3327

- 1.1.2 국내·외의 산, 강, 섬, 호수 등이 일반수요자에게 널리 알려진 관광지일 경우에는 현저한 지리적 명칭으로 본다. 다만, 보통명사인 “산”, “강”, “섬”, “호수”, “도(島)”, “호(湖)”, “Mountain”, “River”, “Island”, “Lake” 등이 결합되지 않아 그 의미를 특정할 수 없는 경우에는 현저한 지리적 명칭에 해당하지 않는 것으로 본다. 외국의 유명한 “산”, “강”, “섬”, “호수” 등의 명칭은 보통명사인 “Mountain”, “River”, “Island”, “Lake” 등과 결합되지 않고 사용된 경우라도 국내 일반수요자가 유명한 산 등으로 인식할 수 있는 경우에는 현저한 지리적 명칭에 해당하는 것으로 본다.

《현저한 지리적 명칭 사례》

백두산, 한라산, 설악산, 월출산, 금강산, 영산강, 대청호, 진도, 거제도, 미시시피(강), 에베레스트(산), 나이아가라(폭포) 등

《현저한 지리적 명칭이 아닌 사례》

월출, 영산, 대청 등

- 1.1.3 관광지가 아닌 단순한 지명이거나, 관광지라도 널리 알려지지 않은 경우에는 본호를 적용하지 아니한다.
- 1.1.4 역사적 문화재의 경우에는 그 문화재가 저명한 결과 그 명칭이 단순히 문화재의 호칭으로써 뿐만 아니라 그 문화재가 소재하는 지역을 이르는 지리적인 명칭으로서도 현저하게 되었다면 본호에 해당하는 것으로 본다. 다만, 이와 같은 정도에 이르렀다고 보기 어려운 경우에는 저명한 문화재의 명칭이라도 현저한 지리적 명칭으로 보지 아니한다.

《현저한 지리적 명칭 사례》

남대문, 동대문, 불국사, 경복궁, 광화문 등

《현저한 지리적 명칭이 아닌 사례》

척주동해비(2004후1441)

1.1.5 현저한 지리적 명칭에 업종명칭이 단순결합된 표장은 식별력이 없는 것으로 본다.

(참고) 2008. 4. 13. 이전 상표심사기준 제9조제5항에서는 ‘본호가 규정하는 지리적 명칭과 업종명을 결합하여 만든 협회, 조합, 연구소 등 비영리 단체와 상법상의 회사의 명칭과 이들의 약칭에 대해서는 본호의 규정을 이를 적용하지 아니한다’라고 규정하여 업종명칭이 결합된 경우 식별력을 인정하였으나, 2008. 4. 14. 이 내용을 삭제하여 현저한 지리적 명칭에 업종명칭이 단순결합된 경우 원칙적으로 식별력이 없는 것으로 보도록 하였다(다만, 이 경우에도 사용에 의한 식별력을 획득한 경우에는 식별력을 인정함).

《업종명이 결합된 현저한 지리적 명칭 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
텔레비전 방송업	충청방송 (2004허110)	냉면식당업	천진함흥냉면 (2009후3916)
검도교육업	사단법인 한국해동검도협회 (2008허12999)	시장조사업	(주)코리아리서어치 KOREA RESEARCH CO.,LTD. (2000후181)

1.1.6 현저한 지리적 명칭에 ‘대학교’가 단순결합된 표장은 식별력이 없는 것으로 보되, 출원인이 제출한 상표 사용실적을 감안할 때 특정인의 상품에 관한 출처표시로 식별될 정도로 알려진 표장의 경우에는 사용에 의한 식별력을 인정할 수 있다. 이 때, 심사관은 ‘현저한 지리적 명칭+대학교’로 구성된 표장은 일반수요자들이 대학교 명칭으로 용이하게 인식하는 점을 감안하여 사용에 의한 식별력 취득 인정 여부를 판단할 수 있다. 출원인이 제출한 상표 사용실적을 바탕으로 판단함에 있어, ‘현저한 지리적 명칭+대학교’로 구성된 표장이 대학교 명칭으로 널리 사용된 결과, 일반수요자에게 대학교의 명칭으로 현저하게 알려져 특정 대학교 명칭으로 인식되는 경우에는 식별력이 형성되었다고 인정할 수 있으며, 식별력 형성이 인정되는 경우에는 교육 관련 업종 외의 이종 상품·서비스에 대해서도 식별력을 인정할 수 있다. 이 때, 현저하게 알려져 특정

대학교 명칭으로 인식되는지 여부는 (i) 50년 내외 대학교 명칭으로 장기간 사용, (ii) 전국적인 인지도 보유, (iii) 대부분의 연령층에서 특정 대학교 명칭으로 인식되고 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단할 수 있다.

〈식별력이 인정되지 않은 사례〉

표 장	사건번호
경남국립대학교	2011후996

〈사용에 의한 식별력이 인정된 사례〉

표 장	사건번호
경남대학교 KYUNGNAM UNIVERSITY 慶南大學校	2011후1982

1.2 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도 ‘만’으로 된 상표일 것

1.2.1 ‘만으로 된 상표인지 여부’는 제1장 1.3을 준용하여 판단한다.

1.2.2 현저한 지리적 명칭에 방위각 표시가 결합된 경우에도 원칙적으로 본호에 해당하는 것으로 본다. 다만, 직접적으로 현저한 지리적 명칭으로 인식되지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

《현저한 지리적 명칭에 해당하는 방위각 표시 결합 사례》

남서울, 서대전, 북창원 등

《현저한 지리적 명칭에 해당하지 않는 사례》

동경산, 북진도, 남천진 등

2. 판단시 유의사항

- 2.1 현저한 지리적 명칭인지 여부는 사전 등에 게재된 것을 기준으로 하는 것이 아니라 국내 일반수요자나 거래업계에 널리 인식된 명칭인지를 기준으로 판단하며, 특정 지역에서 다수가 사용하는 지리적 명칭인 경우 반드시 전국적으로 현저하게 알려진 경우가 아니더라도 현저한 지리적 명칭으로 볼 수 있다.
- 2.2 지리적 명칭은 원칙적으로 현존하는 것에 한한다. 다만, 특정 지역의 옛이름, 애칭이나 별칭 등이 일반수요자나 거래자들에게 통상적으로 사용된 결과 그 지역의 지리적 명칭을 나타내는 것으로 현저하게 인식되는 경우에는 지리적 명칭에 해당하는 것으로 본다.

《옛지명 등이 현저한 지리적 명칭인 사례》

빛고을(광주), 한밭(대전), 달구벌(대구), 제물포(인천) 등

- 2.3 본호는 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도가 상표의 주요 부분에 해당하는 경우에만 적용하고, 지리적 명칭 등이 그 상표의 부기적인 부분에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다.
- 2.4 지리적 표시 단체표장등록출원 및 지리적 표시 증명표장등록출원은 본호를 적용하지 아니한다(법§33③).

3. 다른 조문과의 관계

본호의 지리적 명칭 등(지리적 명칭 등이 부기적인 경우를 포함한다)이 지정상품과의 관계에서 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있다고 인정될 때에는 법 제34조제1항제12호의 규정도 함께 적용한다.

《혼동을 일으킬 우려가 있다고 판단한 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
프랑세스 베이커리 (건과자, 빵)	“프랑세스”는 ‘프랑스의’, ‘프랑스식의’ 라는 관념을 가지게 하기에 충분하여 산지표시, 현저한 지리적 명칭에 해당하고, ‘프랑스산’으로 상품의 품질을 오인케 하는 표장	2001허5350
일동 (약주, 위스키)	관광지인 경기도 포천 일동면으로 널리 알려져 있어 현저한 지리적명칭에 해당하고, 일동면 이외 지역에서 생산되는 약주에 사용하는 경우 일동면에서 생산되는 약주로 품질을 오인케 할 표장	2002후2464

제5장 흔히 있는 성 또는 명칭

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제33조 제1항 제5호〉

5. 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

【제도의 취지】

법 제33조제1항제5호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)에서 규정하는 『흔히 있는 성 또는 명칭』은 많은 사람들이 사용하고 있어 자타상품의 식별력이 없을 뿐만 아니라, 특정인에게 독점권을 부여할 경우 이를 자유롭게 사용하는 많은 영업자에게 피해를 줄 우려가 있기 때문에 상표등록을 받을 수 없도록 한 것이다.

1. 적용요건

1.1 ‘흔히 있는 성 또는 명칭’에 해당할 것

1.1.1 본호에서 규정하는 『흔히 있는 성 또는 명칭』이라 함은 현실적으로 다수가 존재하거나 관념상으로 다수가 존재하는 것으로 인식되고 있는 자연인의 성 또는 법인, 단체, 상호임을 표시하는 명칭 등을 말한다.

《흔히 있는 성 또는 명칭에 해당하는 사례》

윤씨농방(2000허2392), 김노인 마포상회(2003허3778), PRESIDENT(1985후57)

《흔히 있는 성이나 명칭에 해당하지 않는 것으로 판단한 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
미 스 주 (성형외과업)	“MISS”와 성씨의 “朱”나 “周”의 결합으로 볼 수도 있으나 “주”는 다양한 의미로 사용되어 전체적으로 특정 관념을 알 수 없는 조어임	2012원824
성 덕 도 (신문, 서적)	1952년경 도덕경을 경전으로 하는 창시된 종교로 신도 수가 35만명에 이르나 본호에 해당하지 않음	2000허7663

1.1.2 흔히 있는 명칭에는 법인명·단체명·법인격이 없는 단체명·상호·아호·예명·필명 또는 그 약칭 등을 포함하며, 회장·총장·사장 등 직위를 나타내는 명칭도 이에 해당하는 것으로 본다.

1.1.3 외국인의 성은 비록 당해 국가에서 흔히 있는 성이라고 하더라도 국내에서 흔히 볼 수 있는 외국인의 성이 아닌 한 여기에 포함되지 아니한다.

1.2 흔히 있는 성 또는 명칭을 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시’하였을 것

‘보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장인지 여부’는 제1장 1.2를 준용하여 판단한다.

1.3 흔히 있는 성 또는 명칭 ‘만’으로 된 상표일 것

1.3.1 ‘만으로 된 상표인지 여부’는 제1장 1.3을 준용하여 판단한다.

1.3.2 흔한 성과 “商社”, “商店”, “商會”, “工業社”, “社”, “會”, “당”, “양행”, “組合”, “協會”, “研究所” 또는 “會長”, “사장”, “이사장”, “總長” 등 명칭(외국문자 또는 그 번역도 포함한다)이 결합된 때에도 본호에 해당하는 것으로 본다.

1.3.3 흔한 성이 상호 결합된 경우 원칙적으로 본호에 해당하는 것으로 본다. 다만, 흔한 성과 흔하지 않은 성이 결합된 경우에는 본호에 해당하지 않는 것으로 본다.

《흔한 성에 해당하는 경우/해당하지 않는 경우 예시》

○ 해당하는 경우 : 김&박, 이&최 ○ 해당하지 않는 경우 : 김&가, 이&설

2. 판단시 유의사항

흔히 있는 성인지 여부 판단은 통계청 인구주택총조사에서 조사된 성씨별 인구순위 등을 참고로 하여 특정인에게 독점시킬 때 거래상의 혼란을 가져올 우려가 있거나 같은 성을 가진 자에게 불측의 피해를 줄 우려가 있다고 인정되는지 여부를 기준으로 판단한다.

3. 다른 조문과의 관계

흔히 있는 성 또는 명칭이 다른 문자나 도형 등과 결합된 경우라도 전체적으로 판단할 경우 흔히 있는 성 또는 명칭으로 직감되거나 새로운 관념이 형성되지 않을 경우에는 본호와 함께 법 제33조제1항제7호를 함께 적용한다.

《법§33①7을 함께 적용한 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
안경, 망원경	 (1991후1885)	수의, 직물	김노인 마포상회 (2003허3778)

제6장 간단하고 흔히 있는 표장

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제33조 제1항 제6호〉

6. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표

【제도의 취지】

법 제33조제1항제6호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)에서 규정하는 『간단하고 흔히 있는 표장』만으로 된 상표는 상거래에서만 아니라 일상에서 흔히 사용되는 것들로 식별력이 없을 뿐만 아니라, 누구나 자유롭게 사용할 수 있어야 하기 때문에 상표로 등록받을 수 없도록 한 것이다.

1. 적용요건

1.1 ‘간단하고 흔히 있는 표장’에 해당할 것

1.1.1 문자상표인 경우에는 1자의 한글로 구성된 표장이거나 2자 이내의 알파벳(이를 다른 외국어로 표시한 경우를 포함한다)으로 구성된 표장은 원칙적으로 이에 해당하는 것으로 본다. 다만, 구체적인 관념으로 직감될 수 있거나, 특정인의 출처표시로 직감되는 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.

(i) 구체적인 관념으로 직감될 수 있는 것에는 유체물은 물론 추상적인 관념도 포함되며, 거래사회뿐만 아니라 일반사회 통념상 구체적인 관념으로 직감될 수 있는 경우도 포함된다. 따라서 한글 1자도 구체적인 관념으로 직감될 수 있는 때에는 식별력이 있는 것으로 본다. 다만, 그 관념이 모호한 때에는 그러하지 아니하다.

《간단하고 흔한 표장 사례》

가, 나, 취, A, B, AB, e 등

《간단하고 흔한 표장이 아닌 사례》

닭, 별, 해, 용

- (ii) 『특정인의 출처표시로 직감되는 경우』라 함은 실제 사용에 의하여 특정인의 상표라는 것이 일반수요자에게 널리 알려져 있어 특별히 증명할 필요가 없는 경우를 말한다.

《특정인의 출처표시로 직감되는 사례》

LG, CJ, GS, HP, NH, KT, SK 등

* 지정상품을 고려하여 특정인의 출처표시로 직감되는지 여부를 판단하여야 한다.

- 1.1.2 한글1자와 영문자1자가 결합된 경우에는 식별력이 있는 것으로 본다. 다만, 지정상품과 관련하여 거래사회에서 성질표시로 인식되거나, 기타 식별력을 인정할 수 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

《결합에 의하여 식별력을 인정할 수 있는 사례》

W항(휴양소업, 미용업 등), N제(서적, 연필 등)

《결합에 의해서도 식별력을 인정할 수 없는 사례》

상 표	판 단 내 용	관련판례(출원)
P검 (퍼스널컴퓨터검증시험의 교재 및 실시업 등)	“P”는 ‘PC’를 지칭하는 것으로 직관적으로 인식되고, “검”은 ‘검정시험’을 지칭하는 것으로 직관적으로 인식되어져 전체로서 ‘PC검정시험’을 약칭한 것에 불과한 것으로 인식	2000원2980
T봉 (수지침강좌업 등)	“봉”은 ‘봉침’의 의미로 쉽게 인식되고, “T”는 봉침의 형상을 나타내는 것으로 인식되어져 전체적으로 ‘T자형상의 봉침’으로 인식	40-1999-0033921

- 1.1.3 1자의 한글 또는 2자 이내의 외국문자가 기타 식별력 없는 문자와 결합한 때에는 식별력이 없는 것으로 본다. 다만, 외국문자 2자를 『&』로 연결한 때에는 그러하지 아니하다.

《간단하고 흔한 표장 사례》

취, Co., E PRINT(프린터), MT, Ltd.

《간단하고 흔한 표장이 아닌 사례》

A&Z, AC-BC, AB55, 선AC, ACF,  

- 1.1.4 숫자상표인 경우에는 두 자리 이하의 숫자로 표시된 것(그것을 한글, 한자 또는 외국어로 표시한 것을 포함한다)은 이에 해당하는 것으로 보며, 10단위 숫자 2개와 +, -, ×, ÷, = 등 부호로 결합하거나, 10단위 숫자를 식별력이 없는 표장과 결합한 때에는 식별력이 없는 것으로 본다. 다만, 『&』로 결합된 경우에는 그러하지 아니하다.

《간단하고 흔한 표장 사례》

57, 22+35, 50/25

《간단하고 흔한 표장이 아닌 사례》

22&35, One and Two, 23.7, 3 & 7

- (i) 100 이상의 숫자라 하더라도 1 2 3 4 5 등과 같이 단순히 숫자를 연속으로 나열한 것은 식별력이 없는 것으로 본다. 다만, 『&』로 결합하거나 같은 숫자를 나열한 경우에는 그러하지 아니하다.

《간단하고 흔한 표장 사례》

123, 345, One Two Three

《간단하고 흔한 표장이 아닌 사례》

777, 888, 원 화이브 쓰리, 화이브 원 화이브,
One five Three, FIVE ONE THREE, 1&234

- (ii) 외국문자 1자와 숫자 1자를 결합한 것 또는 숫자를 순위의 문자로 표시한 경우에는 식별력이 없는 것으로 보며, 이들을 『-(하이폰)』으로 연결한 경우에도 식별력이 없는 것으로 본다. 영문자 1자끼리 『-(하이폰)』으로 연결한 경우도 또한 같다.

《간단하고 흔한 표장 사례》

A1, A-1, 원 쓰리, ninety-nine, 제2, second, A-B, K-Y 등

- 1.1.5 도형상표인 경우에는 흔히 사용되는 원형, 삼각형, 사각형, 마름모형, ㄱ, 삼태극 등과, 이러한 도형 또는 무늬를 동일하게 중복하여 표시한 것은 식별력이 없는 것으로 본다. 다만, 다른 도형 또는 무늬가 결합된 것 중에서 흔히 사용되는 것이라고 볼 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

《간단하고 흔한 표장 사례》

○, △, □, ◇, #, +, -, &, , , , , , , ㄱ무늬,  (대판 2001후591)

《간단하고 흔한 표장이 아닌 사례》

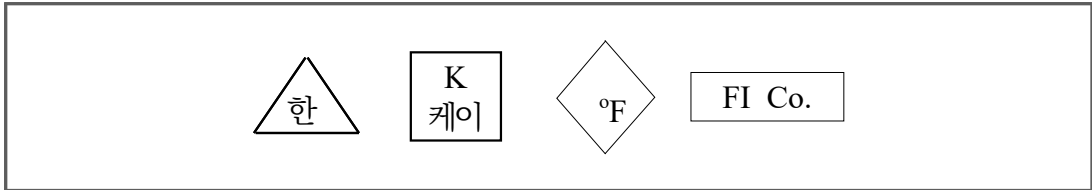
 (대판 80후83), , ,  (대판 93후 1308),  (대판 02후291)

- 1.1.6 간단하고 흔한 도형 또는 무늬와 다음의 문자 등이 결합한 상표는 식별력이 없는 것으로 본다.

- (i) 한글 1자, 다만 한글 1자가 거래사회에서 구체적인 관념으로 직감될 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
(ii) 알파벳 1자와 그 한글 음을 병기하여 표기한 경우

- (iii) 화약품, 금속기계 등에서 사용되고 있는 전문기호를 알파벳 또는 한글로 표기하거나 이들을 병기하여 표기한 경우
- (iv) 알파벳 1자 또는 2자에 “Co.,” “Ltd.” 등을 결합한 경우

《간단하고 흔한 표장 사례》



1.2 간단하고 흔히 있는 표장 ‘만’으로 된 상표일 것

본호를 적용하기 위해서는 출원상표가 간단하고 흔히 있는 표장 ‘만’으로 구성되어 있어야 한다. 따라서 간단하고 흔히 있는 표장에 다른 식별력 있는 문자나 도형 등이 결합되어 전체적으로 식별력이 인정되는 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.

2. 판단시 유의사항

- 2.1 본호에 해당하기 위해서는 상표의 구성이 간단하고(and) 흔한 것이어야 하므로, 간단하지만 흔하지 않거나 흔하지만 간단하지 않은 것은 본호에 해당하지 않는다.
- 2.2 간단하고 흔한 표장들이 특별히 도안화되었거나 색채와 결합하여 새로운 식별력이 생겼다고 인정되는 경우 간단하고 흔한 표장으로 보지 아니할 수 있다. 도안화 정도가 흔한지 여부는 실제 사회에서 그와 같은 도안화가 흔한지 여부를 기준으로 판단하며, 도안화 정도가 간단하고 흔한 문자나 기호 등을 압도할 정도에 이르거나 새로운 외관, 호칭, 관념이 생길 정도에 이르지 않더라도 일반수요자로 하여금 특정인의 출처표시로서 특별한 주의를 끌 정도로 도안화된 경우 식별력이 있는 것으로 본다.

《간단하고 흔한 표장 사례》

				
(2008허3650)	(2002허1539)	(2014허1624)	(1999허376)	(2007허4656)

《간단하고 흔한 표장이 아닌 사례》

				
(1980후83)	(1993후1308)	(1992허1738)	(2007허11722)	(2009후1001)

2.3 간단하고 흔한 표장이 도안화로 식별력을 인정받은 경우에는 간단하고 흔한 표장 그 자체에 독점배타권을 부여하는 것이 아니라, 특별한 도안화에 식별력을 인정 한 것이므로, 앞의 1.1.1 (ii)의 경우(사용에 의한 식별력을 인정받아 등록된 경우를 포함한다)를 제외하고는 타 상표와 유사여부를 판단함에 있어서 호칭·관념보다는 외관을 기준으로 판단하도록 한다.

2.4 간단하고 흔히 있는 표장이 다른 식별력이 있는 표장과 결합한 경우에는 본호를 적용하지 아니한다. 다만, 간단하고 흔히 있는 표장이 포함된 상표로서 간단하고 흔히 있는 표장 이외의 부분이 부기적 부분이거나 간단하고 흔히 있는 표장에 흡수되어 불가분의 일체를 구성하고 있는 때에는 그러하지 아니하다.

2.5 간단하고 흔한 표장 상호간 또는 간단하고 흔한 표장과 기타 식별력 없는 부분이 결합된 경우에는 원칙적으로 표장을 전체적으로 관찰하여 식별력 유무를 판단하도록 한다.

《간단하고 흔한 표장이 아닌 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
 (컴퓨터)	“SC”나 “plus” 부분만으로 분리되어 간략하게 호칭되거나 인식될 가능성이 없어 전체적으로 간단하고 흔한 표장이 아님	2006허5461

제7장 기타 식별력이 없는 표장

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제33조 제1항 제7호〉

7. 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표

【제도의 취지】

법 제33조제1항제7호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)에서 규정하는 기타 식별력이 없는 표장은 법 제33조제1항제1호 내지 제6호에는 해당하지 않으나 식별력이 없어 출처표시로 인식되지 않거나, 상표법의 목적이나 거래실정을 고려할 때 특정인에게 독점배타적인 권리를 부여하는 것이 타당하지 않은 상표에 대하여 등록을 받을 수 없도록 한 보충적 규정이다.

1. 적용요건

1.1 수요자가 ‘누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는’ 것

- 1.1.1 출처표시로 인식되지 않거나 자유사용이 필요한 일반적인 구호(슬로건), 광고문안, 표어, 인사말이나 인칭대명사 또는 유행어로 표시한 표장은 본호에 해당하는 것으로 본다. 다만, 일반적인 구호 등을 넘어 출처표시로 인식되는 경우에는 본호에 해당하지 않는 것으로 본다.

《일반적인 구호 등으로 식별력이 없는 표장 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
라벤더유, 스킨밀크	우린 소중한걸까요 (2004후912)	박물관경영업	Believe IT or Not (1994후173)
호텔업	GOODMORNING (2004허6293)	교과서출판업	Be Smart (2007허975)

- 1.1.2 방송이나 인터넷을 포함한 정보통신매체 등을 통하여 출처표시로 인식되지 않을 정도로 널리 알려져 일반인들이 유행어처럼 사용하게 된 방송프로그램 명칭이나 영화, 노래의 제목 등도 본호에 해당하는 것으로 본다.
- 1.1.3 단기 또는 서기로 연도를 나타내거나(이를 문자로 표시한 것을 포함한다) 연도표시로 인식될 수 있는 표장은 이에 해당하는 것으로 본다. 일본 연호의 경우 연호와 연도표시로 인식될 수 있는 표시가 결합되어 전체적으로 연도표시로 인식될 수 있는 경우에도 또한 같다.
- 1.1.4 사람·동식물·자연물 또는 문화재를 사진·인쇄 또는 복사하는 등의 형태로 구성된 표장은 이에 해당하는 것으로 본다. 다만, 지정상품과의 관계를 고려하여 식별력이 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

《식별력 없는 표장 사례》

사람사진	지문	서적 복사	동양화	건물사진
				

- 1.1.5 상품의 집합·판매·제조장소나 서비스 제공장소의 의미로 흔히 사용되는 표장은 이에 해당하는 것으로 본다. 다만, 다른 구성요소와 결합하여 새로운 관념을 형성하는 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.

《장소적 의미로 흔히 사용되는 표장 사례》

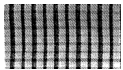
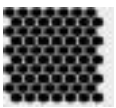
LAND, MART, PLAZA, WORLD, OUTLET, DEPOT, BANK, VILLAGE, HOUSE, CITY, TOWN, PARK, 마을, 마당, 촌, 나라

《장소적 의미로 인식되지 않는 결합표장 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
Art Valley (연예공연업)	지정서비스와 관련하여 일반수요자들에게 관용표장이거나 보통명칭으로 인식되지 않고, “valley”는 극장 등의 장소나 공간으로 인식되지 않음	2009후2326

1.1.6 표장이 지정상품의 외부 표면이나 원재료에 흔히 사용되는 장식적 무늬나 디자인적 요소로 인식되는 경우에는 이에 해당하는 것으로 본다. 다만, 흔히 사용되는 무늬가 아니거나 디자인적 요소로 인식되지 않는 경우에는 식별력이 있는 것으로 본다.

《상품 표면문양으로 식별력이 없는 것으로 판단한 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
핸드백	 (2001후2863)	지갑·넥타이	 (2010허7037)
시트지	 (2000허5841)	게임용 카드	 (2005허2199)

《식별력을 인정한 사례》

상표(지정상품)	판단내용	관련심결례
 (티셔츠, 혁대)	그 자체만으로는 지정상품인 의류의 직물무늬로 사용된다 고 단정할 수 없고, 전체적인 형상 및 검은색 바탕의 내 부에 흰색의 곡선, 작게 표시되기는 하였으나 영문자가 표 기된 점 등을 감안하면 식별력 있음	2004원4929

1.1.7 외관상으로 보아 사회통념상 식별력을 인정하기 곤란한 경우, 다수인이 현실적으로 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 경우, 법 제33조제1항제1호 내지 제6호 중 어느 하나의 항목에 해당함이 분명하지 아니한 표장으로서 법 제33조의 식별력에 관한 취지로 보아 등록을 거부하는 것이 합리적이라고 판단되는 경우에는 원칙적으로 본호에 해당하는 것으로 본다.

- (i) 해당 표장이 특정한 의미로서의 인식이 매우 강해 일반수요자들이 해당 표장을 접했을 경우 상표로서 인식하기보다는 특정한 고유 의미를 먼저 떠올릴 가능성이 높은 경우

* (예시) blockchain

- (ii) 해당 표장이 현실적으로 다양한 상품 또는 여러 분야에서 사용되고 있거나 사용될 가능성이 높은 경우 등

* (예시) k-pop, yolo

《외관상·사회통념상 식별력 없는 표장 사례》

- http://, www, @, .com(닷컴), co.kr, go.kr 등
- 메뉴표·설명문이나 서적의 한 면을 그대로 복사한 경우 ○ 단순한 색채상표

《다수인이 사용하고 있어 식별력 없는 표장 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
통신 관련 상품	CYBER, NET, COM, TEL, WEB	금융 관련 상품	CASH, CARD, PASS
정보 제공 관련	NEWS, DATA	교육 관련 상품	몬테소리(2012후2951)

1.2 (또는) ‘공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않다고 인정’되는 것

- 1.2.1 다수가 사용하는 종교단체의 명칭이나 긴급(안내)전화번호로 인식될 수 있는 숫자는 누구나 자유롭게 사용할 필요가 있어 이에 해당하는 것으로 본다.

《공익상 독점시키는 것이 부적당한 표장 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
조 계 종 (업무표장)	대한불교조계종이 주류를 이루지만 모든 소수 조계종종단이 사용할 필요가 있어 종교적 자유를 제한할 우려가 있음	2005허1073
114 (컴퓨터통신관련업)	출원인이 전화번호 안내서비스로 오랫동안 사용하였지만, 전기통신사업법에 의하여 타사업자가 동일용도로 사용 가능하고, 다수인이 114와 결합한 사이트를 사용	2001허5909

- 1.2.2 의약품의 국제적 비독점명칭(INNs; International Non-proprietary Names for Pharmaceutical substances)만으로 출원한 경우에는 이에 해당하는 것으로 본다. 다만, INNs와 식별력 있는 부분이 결합되어 전체적으로 식별력이 인정될 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.

(참고) 『의약품의 국제적 비독점명칭(INNs)』이란, 세계보건기구(WHO)에서 의약품에 사용되는 물질에 대하여 명명하는 방법 등에 관한 표준명칭을 정하고, 이를 인류 공공의 재산으로서 누구나 통일적으로 사용할 수 있도록 하기 위하여 회원국으로 하여금 국제적으로 독점을 허용하지 않도록 권장하고 있는 명칭

- 1.2.3 국가나 공공분야에서 사용되는 용어이거나 여러 분야에서 필수적으로 사용되어야 하는 용어와 같이 공공성이 높고 경쟁자의 자유 필요성이 높은 표장의 경우에는 이에 해당하는 것으로 본다. 이 때 특정인에게 독점권을 주는 것이 일반 수요자들의 법감정에 부합하지 않는지, 거래시장에서 분쟁의 발생 가능성이 높은지 등도 함께 고려할 수 있다.

2. 판단시 유의사항

출원상표가 슬로건이나 표어의 형태로 구성되었다 하더라도 전체적으로 관찰할 때 일반적으로 흔히 사용되지 않거나, 출처표시로 인식되는 경우에는 본호에 해당하지 않는 것으로 본다. 다만, 지정상품과 관련하여 볼 때 그 출처를 표시하기보다는 거래사회에서 흔히 사용되는 구호나 광고문안으로 인식되어 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않다고 인정되는 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다.

《일반적인 구호 등에 비해당, 식별력 인정 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
비 누	WEVE (2003후2140)	절삭공구	engineering your competitive edge (2005후2793)

3. 다른 조문과의 관계

- 3.1 저명한 연예인 이름, 연예인 그룹 명칭, 스포츠선수 이름, 기타 국내외 유명인사 등의 이름이나 이들의 약칭을 포함하는 상표를 출원한 경우에는 지정상품과 관계 없이 법 제34조제1항제6호를 적용한다.
- 3.2 유명한 방송프로그램 명칭, 영화나 노래 제목 등과 동일 또는 유사하거나, 유사하지는 않더라도 이들을 용이하게 연상시키는 상표를 출원하여 해당 방송프로그램

램 등과의 관계에서 영업상 혼동을 일으키게 하거나, 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우 법 제34조제1항제11호를 적용한다.

3.3 널리 알려진 방송프로그램 명칭, 영화나 노래 제목 등과 동일 또는 유사한 상표를 방송, 영화, 음악 등과 직·간접적으로 경제적 견련 관계가 있는 상품 또는 후원관계나 거래실정상 상품화 가능성이 높은 상품에 출원하여 수요자기만이 일어날 염려가 있는 경우에는 법 제34조제1항제12호를 적용한다.

3.4 의약품의 국제적 비독점명칭(INNs)만으로 출원된 표장이 상품의 품질, 성능 등의 오인을 유발할 때에는 법 제34조제1항제12호도 함께 적용한다.

《연예인 이름, 방송프로그램 명칭 등과 관련한 적용 조문》

적용조문	표 장	지정상품
법§33①7	출처표시로 인식되지 않을 정도로 널리 알려져 일반인들이 유행어처럼 사용하게 된 방송프로그램 명칭이나 영화, 노래의 제목	불문
법§34①6	저명한 연예인 이름, 연예인그룹 명칭, 스포츠선수 이름, 기타 국내외 유명인사 등의 이름이나 이들의 약칭을 포함하는 상표	불문
법§34①11	유명한 방송프로그램 명칭, 영화나 노래 제목 등과 동일 또는 유사하거나, 유사하지는 않더라도 이들을 용이하게 연상시키는 상표	방송프로그램 등과 관련된 상품뿐만 아니라 관련 없는 상품이라도 해당 방송프로그램 등과의 관계에서 영업상 혼동을 일으키게 하거나, 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우
법§34①12	널리 알려진 방송프로그램 명칭, 영화나 노래 제목 등과 동일·유사한 상표	방송, 영화, 음악 등과 직·간접적으로 경제적 견련관계가 있는 상품뿐만 아니라, 후원관계나 거래실정상 상품화 가능성이 높은 상품까지 포함하여 수요자기만이 일어날 염려가 있는 경우

제8장 식별력 없는 표장간의 결합상표

1. 식별력 유무 판단원칙

- 1.1 법 제33조제1항 각호에 해당하는 표장(식별력이 없는 표장) 상호간만으로 결합된 상표는 원칙적으로 전체관찰하여 식별력 유무를 판단하되, 결합에 의해 새로운 관념 또는 새로운 식별력을 형성하는 경우 식별력이 있는 것으로 본다.
- 1.2 전체관찰에 의해서도 식별력이 없다고 인정되는 경우 거절하도록 한다. 이 경우 법 제33조제1항 각호에 해당하는 거절이유가 2개 이상 있으면 해당 각호를 모두 적용하되, 명백한 거절근거조항의 선택이 곤란한 경우에는 법 제33조제1항제7호를 적용한다.
- 1.3 결합상표의 식별력 유무는 개별·구체적으로 각 지정상품과의 관계를 고려하여 판단하도록 한다.

2. 결합상표의 요부관찰

- 2.1 특정부분이 수요자의 주의를 끌거나 표장의 중요 부분으로 인식되는 경우에는 예외적으로 해당 부분을 통해 결합상표를 관찰할 수 있다.
- 2.2 결합상표를 주요부를 통해 관찰하는 경우에도 개별·구체적으로 지정상품과의 관계에서 표장의 각 구성요소를 통하여 식별력 유무를 판단하도록 한다. 상표등록 현황, 해당 상품분야에서의 거래실정 등을 고려하여 실제로 불특정 다수가 사용하고 있는 사실이 확인되는 경우에는 기타 식별력이 없는 상표에 해당한다고 볼 수 있다.

《결합표장으로서는 식별력 없는 사례》

지정상품	상 표	지정상품	상 표
청바지	BEST JEAN	이불	국민이불
화장품	STEAM CREAM (2013원6304)	자기디스크드라이브	SUPERSTORE (94후2241)
간이식당업	문어이야기 (2008원13868)	통신사업 등	모두의 5G (2018원4229)

《결합표장으로서 식별력 있는 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
Σ F 1 (저울)	구성부분을 개별적으로 분리하여 호칭하거나 인식하는 것이 부자연스럽고 그리스문자, 영문자, 아라비아숫자가 각 1자씩 결합된 독특한 구성이며, 특정인에게 독점권을 부여하는 것이 적당하지 않다고 볼 사정도 없음	2007허135
THE CITY SEVEN (건축업)	식별력이 미약한 부분들로 구성되어 있으므로 일반수요자가 전체로서 인식할 것이고 ‘일곱번째 도시, 제7의 도시’로 관념할 것임	2006허10517

제9장 사용에 의한 식별력

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제33조 제2항〉

② 제1항제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다. 〈개정 2023. 10. 31.〉

【제도의 취지】

사용에 의한 식별력은 원래 식별력이 없는 상표라도 특정인이 일정기간 계속하여 사용한 결과 식별력을 획득한 경우 이미 상표로서 기능할 뿐만 아니라, 더 이상 경쟁업자간의 자유사용을 보장할 공익상의 필요성이 없어졌다고 볼 수 있으며, 오히려 상표등록을 허용함으로써 제3자의 부정경쟁 목적의 사용을 방지하여 상표사용자의 신용을 보호하고, 일반수요자로 하여금 상품의 품질 오인이나 출처 혼동을 방지하는 것이 상표법의 본래 목적에 부합하기 때문에 사후적으로 식별력을 인정하는 것이다.

1. 적용대상

1.1 사용에 의한 식별력이 인정되는 상표

법 제33조제1항 각호 중 사용에 의한 식별력은 법 제33조제2항에 명시적으로 규정된 성질표시 표장(제3호), 현저한 지리적 명칭(제4호, 2001. 7.1 부터 시행), 혼한 성 또는 명칭(제5호), 간단하고 혼한 표장(제6호), 기타 식별력이 없는 표장(제7호, 2023. 10. 31.부터 시행)에 한하여 인정되며, 해당 상품의 보통명칭(제1호)과 관용표장(제2호)은 사용에 의한 식별력이 인정되지 않는다.

1.2 사용에 의한 식별력이 필요한 상표유형

기호·문자·도형 또는 이들을 결합한 일반상표는 그 자체만으로 상품의 출처표시로써 사용될 수 있는 본질적인(추상적·절대적) 식별력을 구비할 수 있으나, 색채·식별력 없는 소리·냄새·기타 시각적·기타 비시각적상표 등은 상품의 출처표시로서가 아니라 본질적으로 상품의 디자인이나 마케팅 방법 등으로 사용되던 것이 일정기간 이상 지속적으로 특정인에 의하여 특정상품에 독점적으로 사용됨으로써 2차적인 의미로 상품의 출처표시 기능을 획득하게 되는 것이므로 원칙적으로 사용에 의한 식별력을 입증하여야 상표등록이 가능하다.

2. 적용요건

2.1 ‘상표등록출원 전부터 상표를 사용’하였을 것

2.1.1 사용에 의한 식별력을 주장하기 위해서는 상표등록출원 전부터 계속적으로 사용할 것이 요구된다. 이 경우 『사용』이란 상표적 사용을 말하는 것으로 법 제2조제1항제11호 각목 및 제2조제2항에서 규정하는 행위에 해당하는 것이어야 한다.

【법 제2조제1항제11호 및 제2항】

11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
 - 가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
 - 나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위
 - 다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위
- ② 제1항제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.
 1. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위
 2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

2.1.2 상표 사용기간은 원칙적으로 5년 이상 실질적으로 비경합적이고 계속적으로 상표를 사용한 경우 사용에 의한 식별력 취득 인정의 중요 판단근거로 고려할 수 있다. 다만, 단기간에 많은 광고·선전을 통해 인지도가 상승할 수 있으므로 사용기간이 짧더라도 매출액, 시장점유율, 인지도 등이 크게 상승한 경우에는 이를 고려하여 판단할 수 있다.

2.2 ‘수요자간’에 그 상표가 ‘특정인의 상품에 관한 출처를 표시’하는 것으로 ‘식별할 수 있게’ 되어 있을 것

2.2.1 『수요자』란 해당 상품의 일반수요자와 거래자를 의미하며, 『특정인의 상품에 관한 출처』란 반드시 구체적인 특정인의 성명이나 명칭까지 인식하여야 하는 것은 아니고, 익명의 존재로서 추상적인 출처 정도로 수요자가 인식할 수 있을 정도면 충분하다. 다만, 그 사용상표와 동일·유사한 상표가 해당 상품의 거래자 사이에서 출처표시로써 사용되지 않아야 자타상품의 구별표지로서 식별력을 구비하였다고 할 수 있다.

2.2.2 『식별할 수 있게 된 정도』란 법 제34조제1항제13호의 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표의 인식도 보다는 높되, 법 제34조제1항제9호의 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표 즉, 주지상표의 인식도보다는 낮은 단계를 의미하며, 일부 지역에서 일부 거래자나 수요자들에게 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에도 인정 가능한 것으로 본다.

(참고) 사용에 의한 식별력은 원래 식별력이 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 과거에는 그 기준을 엄격하게 해석·적용하여야 한다고 보고 ‘현저하게 인식’된 경우로 주지상표보다 높은 인식도를 요구하였으나, 외국의 입법례에 비해서 요건이 너무 높고 제3자의 부정경쟁 목적의 사용으로 진정한 상표사용자의 이익 침해는 물론 수요자의 상품 품질 및 출처의 오인·혼동을 초래하여 상거래 질서를 어지럽히는 폐해가 커 2014. 6. 11. 시행한 개정 상표법에서 ‘특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우’로 인식도 요건을 완화하였다.

2.3 ‘실제로 사용한 상표를 사용한 상품에 출원’한 것일 것

2.3.1 사용에 의한 식별력은 원칙적으로 실제로 사용한 상표와 동일한 상표를 사용한 상품과 동일한 상품에 출원한 경우에 한하여 인정할 수 있으며, 유사한 상표나 상품에 대하여는 인정할 수 없다. 이 경우 상표와 상품이 동일한지 여부는 『물리적 동일성』을 의미하는 것이 아니라 『실질적 동일성』을 의미하는 것으로 거래사회의 통념상 일반수요자나 거래자가 동일하다고 인식할 수 있는 상표 및 상품을 말한다.

《사실상 동일한 상표로 보고 사용에 의한 식별력을 인정한 사례》

출원상표(지정상품)	실사용상표	관련판례
K2 (등산화, 등산의류 등)	K ₂ <i>K₂</i> K2	2006후2288
경남대학교 KYUNGNAM UNIVERSITY 慶南大學校 (교육업)	경남대학교  경남대학교 KYUNGNAM UNIVERSITY	2011후1982
SUPERIOR (골프용품)	  SUPERIOR	2012후2074

2.3.2 사용에 의한 식별력을 인정받은 상표의 효력은 법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)에도 불구하고 일반적인 등록상표와 동일하게 동일한 상표를 동일한 상품에 사용할 독점배타적 효력이 발생하고 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 타인이 상표등록하는 것을 배제할 수 있는 소극적 효력이 발생한다.

2.4 사용에 의한 식별력을 주장하는 자는 ‘입증자료를 제출’할 것

2.4.1 사용에 의한 식별력을 인정받기 위해서는 그 상표가 어느 정도 광고선전된 사실이 있거나 그 상표와 유사한 상표가 등록된 사실이 있다는 것만으로 이를 추정할 수는 없고, 구체적으로 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다는 입증자료가 있어야 한다.

- 2.4.2 사용에 의한 식별력을 주장하는 자는 그 입증자료(예시)로서 ①사용한 상표, ②사용한 상품, ③상당기간 계속 사용한 사실, ④전국 또는 일정지역에서 사용한 사실, ⑤해당 상품의 생산·제조·가공·증명·판매량, 매출액, 시장점유율, ⑥사용의 방법·횟수 및 내용, ⑦광고선전의 방법·횟수·내용·기간, ⑧객관적인 소비자 인지도조사, ⑨상품품질이나 명성을 입증할 수 있는 자료, ⑩사용상표를 독점배타적으로 사용하고 있다는 자료 등을 제출할 수 있다.
- 2.4.3 소비자 인지도 조사를 위한 설문조사는 원칙적으로 인적·물적 요건이 구비된 신뢰성 있는 조사기관에 의하여 실시되어야 한다. 공직선거법 제8조의9에 따라 선거여론조사심의위원회에 등록된 여론조사기관은 요건을 충족하는 것으로 본다. 또한, 상표에 관한 전문성 있는 기관·협회 등의 설문 조사설계와 선거여론조사심의위원회에 등록된 여론조사기관이 공동으로 실시하는 경우에도 조사기관의 요건을 충족하는 것으로 본다.
- 2.4.4 소비자 인지도 조사는 동종 상품의 실제 또는 잠재적 수요자를 대상으로 하여 대표성(지역, 성별, 연령 등)을 띄어야 하고, 설문에 응답한 표본수가 1000명 이상이며 질문의 형태가 공정하고 적절하게 구성된 경우 신뢰도가 높다고 볼 수 있다. 반면 응답한 표본수가 500명 이하인 설문조사의 경우 신뢰도가 낮다고 볼 수 있다.
- 2.4.5 심사관은 설문조사 결과에 기속되지는 않으나, 설문조사의 신뢰성 요건을 갖춘 설문조사 결과 응답자의 50% 이상이 해당 상표를 특정인의 상표로 인식하고 있는 것으로 조사된 경우 사용에 의한 식별력 취득 여부에 관한 판단의 유력한 증거자료로 고려할 수 있다.

3. 판단절차

- 3.1 심사관은 출원인의 사용에 의한 식별력 취득 주장에 대해 판단하는 경우에는 상표팀장을 포함한 3인의 심사관에 의한 협의심사를 실시하여야 한다.
- 3.2 심사관은 협의심사에서 사용에 의한 식별력이 취득되었다고 인정된 경우 「사용에 의한 식별력 취득 판단 심사위원회」에 상정하여 그 결과에 따라 사용에 의한 식별력 취득 여부를 최종 결정하여야 한다.

- 3.3. 사용에 의한 식별력이 취득되었다고 인정(심판·소송 또는 3.2절의 심사위원회 결정)되는 출원상표는 출원공고결정서 작성시에 ‘사용에 의한 식별력 상표’를 선택하여 출원공고 및 등록원부 등에 해당사항이 표시될 수 있도록 하여야 한다(영§19②10).

4. 판단시 유의사항

- 4.1 사용에 의한 식별력은 상표사용자만이 독점배타적으로 상표를 사용한 결과 자타 상품의 식별력을 취득한 것으로 인정하여 상표등록을 허용하는 것이므로 일반인 내지 경업자의 자유사용의 필요성, 상표의 사용기간, 사용방법, 매출액, 광고선전 실적 등을 종합적으로 고려하여 판단하되, 상품 자체의 특성도 고려하여 판단하도록 한다.
- 4.2 사용에 의한 식별력을 입증하기 위해서는 출원인이 적절한 입증자료를 제출해야 하지만, 지정상품의 거래실정이나 특성에 따라 입증자료가 다를 수 있으므로 너무 과다하거나 불필요한 자료를 요구해서는 안되며, 사용상표가 법 제33조제2항에서 요구하는 식별력 인정 요건을 넘어 널리 알려져 있음이 명백한 경우 일부 입증자료를 생략할 수 있다.
- 4.3 수요자들에게 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되어 있는지는 ①인적 범위는 해당 상품의 거래자나 수요자를 기준으로, ②지역적 범위는 원칙적으로는 전국적으로 알려져 있는 경우를 말하지만 지정상품의 특성상 일정지역에서 알려져 있는 경우도 인정 가능하며, ③사용에 의한 식별력 인정 여부 판단시점은 상표등록여부결정을 할 때로 한다. 다만, 사용상표를 상표등록 출원 전부터 사용하여 등록여부결정시까지 계속하여 사용하여야 한다.
- 4.4 상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 하는데, 출원인이 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지 판단할 수 있다.

제5부

상표등록을 받을 수 없는 상표



제1장 국기·국장 등과 동일·유사한 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제1호 가목 내지 마목〉

1. 국가의 국기(國旗) 및 국제기구의 기장(記章) 등으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 상표
 - 가. 대한민국의 국기, 국장(國章), 군기(軍旗), 훈장, 포장(褒章), 기장, 대한민국이나 공공기관의 감독용 또는 증명용 인장(印章)·기호와 동일·유사한 상표
 - 나. 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」(이하 “파리협약”이라 한다) 동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법조약」 체결국(이하 이 항에서 “동맹국 등”이라 한다)의 국기와 동일·유사한 상표
 - 다. 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명(著名)한 국제기관의 명칭, 약칭, 표장과 동일·유사한 상표. 다만, 그 기관이 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
 - 라. 파리협약 제6조의3에 따라 세계지식재산기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 동맹국등의 문장(紋章), 기(旗), 훈장, 포장 또는 기장이나 동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구의 명칭, 약칭, 문장, 기, 훈장, 포장 또는 기장과 동일·유사한 상표. 다만, 그 동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구가 자기의 명칭·약칭, 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
 - 마. 파리협약 제6조의3에 따라 세계지식재산기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 동맹국등이나 그 공공기관의 감독용 또는 증명용 인장·기호와 동일·유사한 상표로서 그 인장 또는 기호가 사용되고 있는 상품과 동일·유사한 상품에 대하여 사용하는 상표

【제도의 취지】

법 제34조 제1항 제1호 가목 내지 마목(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 파리협약 제6조의3을 입법화한 것으로 (i) 가목은 대한민국의 국기·국장 등의 존엄

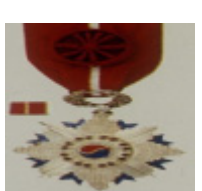
성과 품질보증기능을 하는 감독용이나 증명용 인장 등의 권위를 유지하고, (ii) 나목은 동맹국 등의 국기에 대한 존엄성을 유지하고, (iii) 다목은 저명한 국제기관의 권위를 유지하고, 이들의 명칭이나 약칭과 동일·유사한 상표의 등록을 인정하게 되면 사용자가 이들 기관과 특수한 관계에 있는 것처럼 오인·혼동을 일으킬 우려가 있기 때문에 이를 방지하기 위함이며, (iv) 라목은 동맹국 등의 문장(紋章), 기(旗), 훈장 등의 존엄성과, 정부 간 국제기구의 권위를 보호함과 아울러 국제적 신의를 유지하고, (v) 마목은 동맹국 등 또는 그 공공기관의 감독용이나 증명용 인장 등의 권위를 유지하고, 감독용이나 증명용 인장 등은 품질보증적 성격이 강하므로 품질오인으로부터 수요자를 보호하기 위한 규정이다.

1. 법 제34조제1항제1호가목 적용요건

‘대한민국의 국기, 국장(國章), 군기(軍旗), 훈장, 포장(褒章), 기장, 대한민국이나 공공기관의 감독용 또는 증명용 인장(印章)·기호와 동일·유사한 상표’

- 1.1 『대한민국의 국기, 국장, 군기, 훈장, 포장, 기장』이라 함은 「대한민국 국기에 관한 규정」, 국장은 「나라의 문장에 대한 규정」, 군기는 「군기령」, 훈장 및 포장은 「상훈법」 및 같은법 시행령이 정하는 것을 말하며, 기장은 공적을 기념하거나 신분, 직위 등을 표상하는 휘장 또는 표장을 의미한다.

《국기·국장·군기·훈장·포장의 예시》

국기	국장	군기	보국훈장	건국포장
				

《기장의 예시》

해군사관생도의 견장	대한민국 군인유족기장	6.25 참전용사 호국영웅기장
		

〈참고법령〉

【군기령】

제3조(종류) 군기의 종류는 다음 각호와 같이 합참기·각군기·부대기·병과기 및 소부대기로 하되, 각각 정기와 약기로 구분한다.

1. 합참기 : 합동참모본부기를 말한다.
2. 각군기 : 육군기·해군기 및 공군기를 말한다.
3. 부대기 : 육군의 연대급(독립대대급 부대를 포함한다)이상의 부대, 해군의 전대급 이상의 부대, 공군의 전대급(전투비행대대급 부대를 포함한다) 이상의 부대 및 국방부직할부대의 기를 말한다.
4. 병과기 : 군인사법 제21조제4항 각호에 규정된 각군의 병과별 기를 말한다.
5. 소부대기 : 제2호의 부대기를 사용하는 부대 외의 부대의 기를 말한다.

【상훈법】

제9조(훈장의 종류) 훈장의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 무궁화대훈장
2. 건국훈장
3. 국민훈장
4. 무공훈장
5. 근정훈장
6. 보국훈장
7. 수교훈장
8. 산업훈장
9. 새마을훈장
10. 문화훈장
11. 체육훈장
12. 과학기술훈장

제19조(포장의 종류) 포장은 훈장에 다음가는 훈격(勳格)으로서 그 종류는 다음 각호와 같다.

1. 건국포장
2. 국민포장
3. 무공포장
4. 근정포장
5. 보국포장
6. 예비군포장
7. 수교포장
8. 산업포장
9. 새마을포장
10. 문화포장
11. 체육포장
12. 과학기술포장

《본호에 해당하지 않는 도형 또는 명칭》

				대장, ADMIRAL, USMC
---	---	---	---	-------------------------

- 1.2 『공공기관』이라 함은 대한민국의 중앙 또는 지방행정기관, 지방자치단체, 공공조합, 공법상의 영조물법인과 그 대표기관 및 산하기관을 말한다.
- 1.3 『감독용 또는 증명용 인장(印章)·기호』라 함은 상품의 규격·품질 등을 관리, 통제(control), 증명(warranty)하기 위하여 대한민국 자체가 채택한 표장(예시 : 「KS」)을 말한다. 따라서 국가가 아닌 국가의 하위기관 또는 공법상 기관에서 채택한 것은 포함되지 않는다.
- 1.4 대한민국 또는 공공기관이 감독용 또는 증명용 인장·기호를 증명표장으로 출원하는 경우에는 등록이 가능한 것으로 본다.

2. 법 제34조제1항제1호나목 적용요건

‘공업소유권의 보호를 위한 파리 협약(이하 “파리협약”이라 한다) 동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법조약」 체결국(이하 이 항에서 “동맹국등”이라 한다)의 국기와 동일·유사한 상표’

- 2.1 국기는 모든 외국의 국기가 보호대상이 아니라 ‘공업소유권의 보호를 위한 파리협약 동맹국’, ‘세계무역기구 회원국’ 또는 ‘상표법조약 체결국’의 국기에 한한다. 다만, 동맹국 등이면 족하고 우리나라의 국가승인 여부는 불문한다.
- 2.2 동맹국 등의 국기는 라목의 동맹국 등의 문장, 기, 훈장 등과는 달리 WIPO로부터의 통지 여부와는 상관없이 보호대상이 된다.

3. 법 제34조제1항제1호다목 적용요건

‘국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명(著名)한 국제기관의 명칭, 약칭, 표장과 동일·유사한 상표’

3.1 『국제적십자』라 함은 『적십자』라는 명칭과 적십자의 표장(명칭을 포함한다), 그리고 국제적십자운동 구성기구를 말한다.

《적십자 표장》

적십자	적신월	적수정
		

《적십자운동 구성기구》

제네바협약 체약국 적십자사 (예: 대한적십자사)	국제적십자위원회(ICRC) (International Committee of the Red Cross)	국제적십자사연맹(IFRC) (International Federation of the Red Cross)
-------------------------------	---	--

3.2 『저명한 국제기관』이라 함은 국제연합(UN) 및 산하기구와 EU, NATO, OPEC와 같은 지역 국제기구 등 국제사회에서 일반적으로 인식되고 있는 국가간의 단체를 말하며, 정부간국제기구와 비정부간국제기구를 포함한다.

《저명한 국제기관의 명칭 예시》

정부간국제기구	비정부간국제기구
국제원자력기구(IAEA), 국제형사경찰기구(INTERPOL), 세계보건기구(WHO), 세계무역기구(WTO), 국제부흥개발은행(IBRD), 국제금융공사(IFC), 국제개발협회(IDA), 국제연합식량농업기구(FAO), 국제연합교육과학문화기구(UNESCO), 아프리카연합(AU), 국제노동기구(ILO), 국제통화기금(IMF), 석유수출국기구(OPEC), 세계지식재산기구(WIPO), 북대서양조약기구(NATO) 등	국제사면위원회(AI), 국제상공회의소(ICC), 국제의회연맹(IPU), 기독교청년회(YMCA), 기독교여자청년회(YWCA), 국경없는의사회(MSF), 세계교회협의회(WCC)

《저명한 국제기관의 표장 예시》



3.3 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명한 국제기관이 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록출원 한 때에는 등록이 가능한 것으로 본다.

4. 법 제34조제1항제1호라목 적용요건

‘파리협약 제6조의3에 따라 세계지식재산기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 동맹국등의 문장(紋章), 기(旗), 훈장, 포장 또는 기장이나 동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구의 명칭, 약칭, 문장, 기, 훈장, 포장 또는 기장과 동일·유사한 상표’

4.1 『파리협약 제6조의3에 따라 세계지적소유권기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 동맹국등의 문장, 기, 훈장, 포장 또는 기장이나 동맹국등이 가입한 정부간국제기구의 명칭, 약칭, 문장, 기, 훈장, 포장 또는 기장』이라 함은 파리협약 제6조의3(1)(a)가 규정하는 동맹국의 紋章, 旗, 기타의 記章…… 및 紋章學上 이들의 모방으로 인정되는 것 중에서 각국의 국기와 국장을 제외한 것을 의미한다(세계무역기구 회원국 및 상표법조약 체결국에 대해서도 이와 같다). 이 경우 각국의 국기를 제외한 훈장, 포장, 기장에 대해서는 다음의 기준에 따른다.

4.1.1 특허청장이 직권으로 인정하는 것 이외에는 파리협약 제6조의3(3)(a)및(6)의 규정에 따라 동맹국이 국제사무국을 통하여 우리나라에 통지된 것만(「파리협약 제6조의3에 의한 파리협약 등의 동맹국 공익표장의 보호에 관한 운영요령」 제10조의 규정에 따라 우리나라에서 보호하지 않기로 한 것은 제외한다)을 보호대상으로 한다.

4.1.2 본호는 4.1.1에 따른 통지를 수령한 날로부터 2개월이 경과된 이후에 등록여부를 결정하는 상표부터 적용한다.

4.2 동맹국 또는 동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구가 자기의 명칭·약칭(동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구에 한정한다), 표장을 상표등록출원한 때에는 등록이 가능한 것으로 본다.

〈관련조약(규정)〉

【파리협약】

제6조의3 마크 : 국가표장, 공공인장 및 정부간 기구의 표장에 관한 금지

1. (a) 동맹국은 동맹국의 국가문장, 기, 기타의 기장 및 동맹국이 택한 감독용 및 증명용의 공공의 기호와 인장 또는 문장학상 이러한 것들의 모방이라고 인정되는 것의 상표 또는 그 구성부분으로서의 등록을 거절 또는 무효로 하고 또한 권한있는 당국의 허가를 받지 않고 이를 상표 또는 그 구성부분으로 하여 사용하는 것을 적당한 방법으로 금지할 것에 합의한다.
(b) 세항(a)의 규정은 1 혹은 그 이상의 동맹국이 가입하고 있는 정부간 국제기구의 문장, 기, 기타의 기장, 약칭 및 명칭에 대하여도 적용된다. 다만, 이미 그의 보호를 보장하기 위한 현행 국제협정의 대상이 되고 있는 문장, 기, 기타의 기장, 약칭 및 명칭 등은 이에 해당하지 않는다.
(c) 동맹국은 이 조약이 그 동맹국에 있어서 효력을 발생하기 전에 선의로 취득한 권리의 소유자의 이익을 침해하는 경우에는 세항(b)의 규정을 적용하지 아니할 수 있다. 세항(a)에 언급된 사용 또는 등록이 당해 국제기구의 당해 문장, 기, 기장, 약칭 또는 명칭과 관계가 있는 것으로서 공중에 암시되는 것이 아닌 경우 또는 당해 사용자와 당해 국제기구간에 관계가 있는 것으로 공중을 오도하지 아니하는 것이라고 인정되는 경우에는 동맹국은 세항(b)의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.
2. 감독용 및 증명용의 공공의 기호 및 인장의 금지는 당해 기호 및 인장을 포함한 상표가 당해 기호 및 인장을 사용하고 있는 상품과 동일 또는 유사한 종류의 상품에 대하여 사용되고 있는 경우에 한하여 적용된다.
3. (a) 이러한 규정을 적용하기 위하여 동맹국은 국가 기장과 감독용 및 증명용의 공공의 기호 및 인장으로서 각국이 전면적으로 또는 일정 한도까지

이 조항의 규정에 의한 보호하에 둘 것을 현재에 요구하거나 또는 장래 요구하려는 것의 일람표 및 이 일람표에 첨가될 그 후의 모든 변경을 국제사무국을 통하여 상호 통지할 것에 동의한다. 각 동맹국은 통지된 일람표를 적절히 공중의 이용에 제공한다. 다만, 그 통지는 국가의 기장에 관하여는 의무적이지 아니다.

(b) 본 조 1항 세항(b)의 규정은 정부간 국제기구가 국제사무국을 통하여 동맹국에 통지한 당해 국제기구의 문장, 기, 기타의 기장 및 명칭에 한하여 적용된다.

4. 동맹국은 이의가 있을 경우에는 3항의 통지를 수령한 때로부터 12개월의 기간내에 그 이의를 국제사무국을 통하여 관계국 또는 관계 정부간 국제기구에 통보할 수 있다.
5. 위 1항의 규정은 국가의 기장에 관하여는 1925년 11월 6일 이후에 등록되는 상표에 대하여서만 적용된다.
6. 앞의 제 규정은 동맹국의 기를 제외한 국가 기장, 공공의 기호 및 인장과 정부간 국제기구의 문장, 기, 기타의 기장, 약칭 및 명칭에 관하여 위 제3항의 통지를 수령한 때로부터 2개월이 경과된 후에 등록되는 상표에 대하여서만 적용된다.

【파리협약 제6조의3에 의한 파리협약 등의 동맹국 공익표장의 보호에 관한 운영요령】

제10조(공개된 파리협약 등의 동맹국 공익표장에 대한 이의신청의 처리) ① 특허청장(상표정책과장)은 제9조제7항에 의하여 특허청장에게 이의신청이 제기된 경우 그 성립성 여부를 판단하여야 한다.

②상표심사정책과장은 제1항의 판단 결과 이의신청의 이유가 타당한 경우 제8조제2항의 통지수령일로부터 12개월 이내에 주제네바 대한민국대표부를 통하여 국제사무국에 이의를 제기하여야 한다.

③제1항에 의해 제기된 이의신청에 대한 모든 처리와 관리는 상표심사정책과장이 수행하고 상표디자인심사국장이 감독한다.

4.3 라목의 국제기구는 다목의 저명한 국제기관과는 달리 동맹국등이 가입한 정부간 국제기구에 한하며 저명한지 여부는 불문한다.

5. 법 제34조제1항제1호마목 적용요건

‘파리협약 제6조의3에 따라 세계지식재산기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 동맹국등이나 그 공공기관의 감독용 또는 증명용 인장·기호와 동일·유사한 상표로서 그 인장 또는 기호가 사용되고 있는 상품과 동일·유사한 상품에 대하여 사용하는 상표’

5.1 『공공기관』이라 함은 파리협약 동맹국, 세계무역기구회원국 또는 상표법조약 체결국의 중앙 또는 지방행정기관과 지방자치단체, 공공조합, 공법상 영조물법인과 그 대표기관 및 산하기관, 주정부 및 그 산하기관이 이에 해당하는 것으로 본다.

5.2 『감독용 또는 증명용 인장(印章)·기호』라 함은 상품 등의 규격·품질 등을 관리, 통제(control), 증명(warranty)하기 위하여 동맹국 국가 자체가 채택한 표장을 말한다. 따라서 국가가 아닌 국가의 하위기관 또는 공법상 기관에서 채택한 것은 포함되지 않는다.

《국가별 감독용이나 증명용 인장(印章) 또는 기호 예시》

미국	EU	일본	중국
			
미국 연방통신위원회 (FCC, Federal Communications Commission)의 통신 기기 인증마크	유럽 연합(EU)의 제품 안전마크 (conformite europeenne)	일본 공업규격 (Japanese Industrial Standards)	중국 품질안전인증마크 (China Compulsory Certification)

* conformite europeenne는 european communities의 불어표기

5.3 마목은 가목 내지 라목과는 달리 감독용 또는 증명용 인장·기호가 사용되고 있는 상품과 동일하거나 유사한 상품에 관하여 사용하는 것에만 적용이 된다.

5.4 동맹국등 또는 그 공공기관이 감독용 또는 증명용 인장·기호를 증명표장으로 출원하는 경우에는 등록이 가능한 것으로 본다.

6. 판단시 유의사항

6.1 본호에서 규정하는 표장은 현존하는 것에 한한다.

6.2 본호가 규정하는 표장의 명칭을 문자로 동일 또는 유사하게 표시한 경우에도 본호가 규정하는 표장과 동일 또는 유사한 표장으로 본다. 다만, 상표를 전체적으로 관찰할 때 그 명칭이 본호가 규정하는 표장을 특정하는 것이 아니고 다른 의미로 사용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

《본호에 해당하는 경우 예시》

○ 신기루 태극기 ○ 유엔미래영어마을

《본호에 해당하지 않는 경우 예시》

○ 태극기 휘날리며 ○ 유엔아이 영어마을

6.3 상표의 일부에 본호가 규정하는 표장을 결합한 경우에도 본호에 해당하는 것으로 본다.

7. 다른 조문과의 관계

7.1 국기 또는 외국 국기의 존엄을 해할 우려가 있다고 인정되는 상표는 설사 그것이 본호의 표장과 유사하지 않는 경우에도 법 제34조제1항제2호 및 제4호를 적용한다.

7.2 국화인 무궁화의 도형을 포함한 표장으로서 대한민국의 국장, 군기, 훈장 등과 동일 또는 유사한 표장에 대해서는 제1호를 적용한다. 다만, 무궁화의 도형을 포함하고 있는 표장일지라도 그것이 국장, 군기, 훈장 등으로 인식될 수 없는 것은 법 제34조제1항제2호를 고려하여 판단한다.

8. 판단시점

본호에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

제2장 국가 등과의 관계를 거짓으로 표시하거나 비방하는 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제2호〉

2. 국가·인종·민족·공공단체·종교 또는 저명한 고인(故人)과의 관계를 거짓으로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대한 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 상표

【제도의 취지】

법 제34조제1항제2호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 국가·인종·민족 등에 대한 권위와 존엄을 인정하여 국제적인 신의를 유지하고, 저명한 고인이나 그 유족의 명예와 인격을 보호하기 위한 규정이다.

1. 적용요건

1.1 ‘국가·인종·민족·공공단체·종교 또는 저명한 고인과 관계’가 있을 것

- 1.1.1 『국가』라 함은 대한민국은 물론 외국을 포함하며 이 경우 외국은 대한민국의 국가 승인 여부와 관계없이 실질적으로 영토·국민·통치권을 가지는 통치단체를 모두 포함하며, 교황청은 외국에 준하여 포함되는 것으로 본다.
- 1.1.2 『공공단체』라 함은 지방자치단체, 공공조합, 공법상 영조물법인과 그 대표기관 및 산하기관을 포함하며, 외국의 주정부 및 산하기관도 이에 해당하는 것으로 본다.
- 1.1.3 『저명한 고인』이라 함은 일반수요자에게 대체로 인식되고 있는 고인은 물론 지정상품과 관련하여 거래사회에서 일반적으로 인식되고 있는 고인을 말하며, 외국인도 포함한다.

1.2 국가 등과의 관계를 ‘거짓으로 표시하거나 비방 또는 모욕하거나, 평판을 나쁘게 할 우려’가 있을 것

- 1.2.1 거짓표시나 비방, 모욕, 평판을 나쁘게 할 우려는 상표의 구성 자체 또는 지정 상품과의 관계를 고려하여 현저히 부정적인 영향을 주거나 줄 우려가 있는 경우에 이에 해당하는 것으로 본다.

《평판을 나쁘게 할 우려가 있는 경우 예시》

양키, 로스케, Nigger (Negro), 흑인(DARKIE)

《평판을 나쁘게 할 우려가 없는 경우 예시》

인디안(89후346), WHITE RUSSIAN(97허1337)

- 1.2.2 거짓표시나 비방, 모욕, 평판을 나쁘게 할 우려는 출원인의 이러한 목적 또는 의사의 유무를 불문하고 사회통념상 이러한 결과를 유발할 우려가 있다고 인정되는 때에는 이에 해당하는 것으로 본다.

- 1.2.3 저명한 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것만으로는 고인과의 관계를 거짓으로 표시한 것으로 볼 수 없으므로 본호를 적용하지 아니한다. 즉, 고인과의 관계를 거짓으로 표시하거나 비방, 모욕 또는 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 경우에 한하여 본호를 적용한다.

《저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시한 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	사건번호
허준 本家 (동충하초가 함유된 쌀, 차(茶) 등)	저명한 고인인 “허준”의 본가를 의미하나, 실제 등록권리자는 “허준”의 본가와 아무런 관련이 없으므로, 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표	2011허7560

《저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시한 것이 아닌 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	사건번호
 (단화, 편상화)	검은색 바탕에 흰 오선을 긋고 그 위에 단순히 고인의 성명 자체를 기재하여 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐, 고인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없어 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당하지 않음	97후938

2. 판단시 유의사항

- 2.1 국가, 인종, 민족, 공공단체, 종교는 현존하는 것에 한하여 본호를 적용한다.
- 2.2 거짓표시, 비방, 모욕 또는 평판을 나쁘게 할 우려가 있는지 여부를 판단할 때에는 당해 국가, 인종, 민족, 공공단체, 종교의 신도, 고인의 유족의 입장과 감정을 충분히 고려하여야 한다.

3. 다른 조문과의 관계

- 3.1 본호는 저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시하거나 비방 또는 모욕하거나 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 경우에 적용하며, 현존하는 저명한 타인의 성명을 포함하는 상표에 대하여는 법 제34조제1항제6호를 적용한다.
- 3.2 저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시하는 것이 아니라도 지정상품과의 관계를 고려할 때 저명한 고인과 관련있는 것으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 경우에는 법 제34조제1항제12호를 적용한다.

《저명한 고인과 관련있는 것으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	사건번호
헤밍웨이 (서적출판업 등)	소설가 헤밍웨이와 관련된 문학작품을 출판하는 서적출판업 등으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 있음	2007허579

《법 제34조제1항제2호, 제4호, 제6호 비교》

적용조문	대 상	요 건
법§34①2	저명한 고인	고인과의 관계를 거짓으로 표시하거나 비방·모욕하거나 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 경우
법§34①4	저명한 고인	저명한 고인의 성명을 정당한 권리자의 동의 없이 출원하여 그 명성에 편승하려는 경우
법§34①6	현존하는 저명한 타인	저명한 타인의 성명이나 그 약칭을 포함하는 경우

4. 판단시점

본호에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

제3장 국가·공공단체 등의 업무를 나타내는 표장으로 저명한 것과 동일·유사한 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제3호〉

3. 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 비영리 업무나 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일·유사한 상표. 다만, 그 국가 등이 자기의 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

【제도의 취지】

법 제34조제1항제3호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 저명한 업무를 표시하는 표장을 가진 국가나 공익단체의 업무상의 신용과 권위를 보호하고, 그것이 상품에 사용되면 일반수요자나 거래자에게 상품출처에 대한 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 이로부터 일반 공중을 보호하기 위한 규정이다.

1. 적용요건

1.1 ‘국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인’일 것

- 1.1.1 국가에는 외국도 포함되며, 공공단체에는 지방자치단체, 공공조합, 공법상 영조물법인과 그 대표기관 및 산하기관, 외국의 주정부 및 그 산하기관도 이에 해당하는 것으로 본다.
- 1.1.2 『공익법인』이라 함은 민법 제32조에 따라 설립된 종교나 자선 또는 학술 등의 공익을 주목적으로 하는 비영리법인(사단 또는 재단)을 말하며, 여기에는 외국의 공익법정도 포함된다. 다만, 지방자치단체나 공공조합 등의 공공단체인 공법인은 제외된다.

〈참고법령〉

【민법】

제32조(비영리법인의 설립과 허가) 학술, 종교, 자선, 기예, 사교 기타 영리아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단은 주무관청의 허가를 얻어 이를 법인으로 할 수 있다.

《공익법인의 표장에 해당하는 경우 예시》

YMCA, 보이스카우트, YWCA

《공익법인의 표장에 해당하지 않는다고 판단한 사례》

상표	판 단 내 용	사건번호
	대한축구협회는 1933. 9. 19. 설립된 권리능력 없는 사단으로 제7조제1항제3호(개정법§34①3)소정의 공공단체나 그 기관 또는 공익법인으로 보기 어려움	2002허8035 (무효)

1.1.3 국가, 공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인 또는 공익사업체에서 자기의 표장을 상표등록출원한 때에는 본호를 적용하지 아니한다. 다만, 타인은 이들의 승인 또는 위임을 받더라도 등록을 받을 수 없다.

1.2 ‘비영리업무나 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명’한 것일 것

1.2.1 요금 또는 수수료의 부과 등 부수적으로 영리업무를 하더라도 주목적이 비영리업무 또는 공익사업을 수행하는 것이면 본호에서 규정하는 ‘비영리업무나 공익사업’에 해당하는 것으로 본다.

1.2.2 『공익사업을 표시하는 표장』이라 함은 국가·공공단체 또는 이들의 기관 및 공익법인이 수행하는 비영리 업무 또는 공익사업을 나타내는 표장을 말한다.

1.2.3 『저명한 표장』이라 함은 국내 사회통념상 또는 거래사회에서 일반적으로 널리 인지되고 있는 표장을 말한다.

《저명한 표장에 해당한다고 판단한 사례》

선사용표장	등록상표	판 단 내 용	관련판례
이화, EWhA	 헬로이화 (서적 등 교육관련 재료)	“이화” 또는 “EWhA”는 주지·저명한 교육기관인 “이화여자대학교”를 가리키는 것으로 현저하게 인식되었고, 등록상표는 “이화”만으로 분리관찰 가능하므로 본호에 해당	2006허7665 (무효)

2. 판단시 유의사항

- 2.1 본호에서 규정하는 표장은 원칙적으로 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 명칭 자체가 아니라 이들이 수행하는 ‘공익사업을 표시하는 표장’을 말한다. 다만, 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 명칭 자체가 직접 공익사업을 표시하는 표장으로 사용되고 있는 경우에는 본호를 적용할 수 있다.
- 2.2 본호에서 규정하는 ‘저명한 업무를 나타내는 표장’에는 법 제2조제1항제9호(업무표장의 정의) 및 제3조제6항(업무표장의 등록을 받을 수 있는 자)에 따라 등록된 업무표장만을 대상으로 하는 것은 아니다.

3. 다른 조문과의 관계

- 3.1 현존하는 저명한 공익법인의 명칭 또는 약칭이나 이를 포함하는 상표에 대해서는 법 제34조제1항제6호를 적용한다.
- 3.2 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 명칭을 거짓으로 표시하거나 비방 또는 모욕하거나 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 경우에는 법 제34조제1항제2호를 함께 적용하며, 그 명칭으로 인해 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우에는 법 제34조제1항제12호를 함께 적용한다.

4. 판단시점

본호에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

제4장 공서양속을 해칠 우려가 있는 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제4호〉

4. 상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표

【제도의 취지】

법 제34조제1항제4호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 자타상품의 식별력을 갖춘 상표라도 공익적 견지에서 사회 공공의 이익보호, 일반의 도덕관념의 유지, 국제적인 신의의 보호 등을 위해 선량한 풍속이나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표에 대해서는 등록을 받을 수 없도록 한 규정이다.

1. 선량한 풍속, 공공의 질서의 의미

- 1.1 『선량한 풍속』이라 함은 전통적 가치 중 미풍양속 등 사회통념상 존중되고 있는 사회적 윤리 및 도덕질서는 물론 자유시민으로서 지켜야 할 공중도덕을 포함한다.
- 1.2 『공공의 질서』라 함은 실정법상의 공법질서, 국제신뢰 또는 일반 사회질서는 물론 공정하고 신용있는 거래질서와 인간의 존엄과 가치, 평등권 보장 등 자유민주주의 기본질서도 포함한다.

2. 적용요건

2.1 ‘상표 그 자체가 공서양속을 해칠 우려’가 있는 경우

상표 그 자체가 수요자에게 주는 의미나 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 때에는 본호를 적용하며 다음과 같은 경우를 들 수 있다.

《상표 그 자체가 공서양속을 해칠 우려가 있는 경우 예시》

- 상표의 구성 자체가 과격한 슬로건으로 이루어진 상표, 문자나 도형을 읽는 방법 또는 보는 방법에 따라서 일반인에게 외설한 인상을 주거나, 성적흥분 또는 수치심을 유발할 수 있는 상표
- 사회주의 또는 공산주의혁명, 인민민주주의 또는 민중민주주의혁명, 노동자 계급독재, 김일성주체사상 등 자유민주주의 기본질서를 부정하는 내용의 상표
- 사기꾼, 소매치기, 새치기, 뇌물, 가로채기 등 형사상 범죄에 해당하는 용어나 공중도덕 감정을 저해하는 상표
- 사이버종교, 부적 등 미신을 조장하거나 국민간의 불신과 지역감정을 조장하는 문자나 도형

2.2 (또는) ‘상표가 상품에 사용되는 경우 공서양속을 해칠 우려’가 있는 경우

상표 그 자체는 공서양속을 해칠 우려가 없더라도 그 상표가 지정상품에 사용될 때 수요자에게 주는 의미나 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 때에는 본호를 적용한다.

《상표가 상품에 사용되는 경우 공서양속을 해칠 우려가 있는 경우 예시》

- “성적조작단”이라는 상표를 지정상품 ‘교육방송업’에 사용하는 경우

2.3 ‘기타 공서양속을 해칠 우려’가 있는 경우

2.3.1 다른 법률에 의하여 사용이 금지되거나 당해 상표사용행위가 명백히 다른 법률에 위반되는 상표. 이 경우 증명표장등록출원이 실정법의 인증요건을 회피하는 수단 등으로 이용되는 경우에도 본호를 적용한다.

《공서양속을 해칠 우려가 있는 상표로 판단한 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
 (외과수술용 이식물)	소정의 자격을 갖춘 자만이 약사법에 의해 판매가 허용됨에도 자격이 없는 자에게 해당 상표의 사용을 허용하는 것은 공서양속에 반함 * “HYLAFORM” 은 피부주름제거제	2006허11138 (무효)

2.3.2 저명한 인물의 캐리커처 등을 무단으로 사용하여 출원한 상표 및 저명한 고인의 성명 등을 도용하여 출원한 상표. 다만, 저명한 고인의 성명 등의 경우 고인과 관련 있는 기념사업회, 기념재단, 후원연구소나 단체 등의 동의가 있거나 고인의 성명을 관리하고 있는 기념재단, 기념사업회 등이 있는지 확인할 수 없거나 존재할 가능성이 없을 정도로 오래된 고인의 경우에는 다르게 판단할 수 있다.

《공서양속을 해칠 우려가 있는 상표로 판단한 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
 (미술관 경영업 등)	저명한 예술가의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 상품유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있음	2012후2104 (무효)

3. 판단시 유의사항

3.1 공서양속은 시대의 변화에 따라 달라지는 상대적인 개념이므로 출원상표가 본호에 해당하는지 여부는 거래실정 및 시대상황에 맞게 일반수요자의 평균적인 인식수준을 기준으로 판단한다.

《공서양속을 해칠 우려가 없는 것으로 판단한 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	관련판례
NUDE TEXT 누드교과서 (서적, 교육정보 제공업)	“누드교과서”라는 용어가 예술적 목적 내지 교육적 목적에 관련되어 있는 것으로 인식될 수 있을지언정 사회 일반인의 건전한 성적 감정을 해한다거나 성적 수치심 내지 거부감을 유발한다고 보기는 어려움	2003허 2683
 (횃집식당업)	“뱃놈”은 배를 부리거나 배에서 일하는 사람을 가리키는 “뱃사람”을 낮추어 부르는 용어이기는 하나, 과격하거나 외설적인 용어도 아니고, 자유민주주의의 기본질서를 부정하거나 이러한 용어가 포함된 서비스표의 사용이 다른 법률에 명백히 위반되는 것도 아님	2012원 8144

3.2 외국문자상표의 경우에는 실제 의미가 공서양속에 반하는 상표라 하더라도 우리나라 국민의 일반적인 외국어 지식수준으로 보아 그러한 의미로 이해할 수 없는 때에는 본호를 적용하지 아니한다.

- 3.3 상표의 부기적인 부분이 공서양속에 반하는 경우에도 본호에 해당하는 것으로 본다.

4. 다른 조문과의 관계

- 4.1 본호는 저명한 고인의 성명을 정당한 권리자의 동의 없이 출원한 경우에 적용하고, 현존하는 저명한 타인의 성명은 법 제34조제1항제6호를 적용한다.
- 4.2 주지·저명상표나, 국내·외에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표를 모방하여 출원한 경우에는 본호가 아닌 법 제34조제1항제9호, 제11호, 제12호, 제13호의 각 조문을 요건에 맞게 적용한다.
- 4.3 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 출원하는 등 신의칙에 위반하여 출원한 상표에 대하여는 법 제34조제1항제20호를 적용한다.

5. 판단시점

본호에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

제5장 박람회의 상패·상장 등과 동일·유사한 표장이 있는 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제5호〉

5. 정부가 개최하거나 정부의 승인을 받아 개최하는 박람회 또는 외국정부가 개최하거나 외국정부의 승인을 받아 개최하는 박람회의 상패·상장 또는 포장과 동일·유사한 표장이 있는 상표. 다만, 그 박람회에서 수상한 자가 그 수상한 상품에 관하여 상표의 일부로서 그 표장을 사용하는 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

【제도의 취지】

법 제34조제1항제5호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 박람회에서 시상한 상패·상장 등의 권위를 보호하고 동시에 박람회의 상패·상장 등은 품질을 보증하는 성격이 강하다고 할 수 있으므로 품질오인으로부터 수요자의 이익을 보호하기 위한 규정이다.

1. 적용요건

1.1 ‘정부가 개최하거나 정부의 승인을 받아 개최하는 박람회’ 또는 ‘외국정부가 개최하거나 외국정부의 승인을 받아 개최하는 박람회’일 것

- 1.1.1 『정부 또는 외국정부의 승인』이라 함은 정부 또는 외국정부의 인가, 허가, 면허, 인정, 공인, 허락 등 그 용어를 불문하고 정부가 권위를 부여하거나 이를 허용하는 일체의 행위를 말한다.
- 1.1.2 『박람회』라 함은 전시회, 전람회, 품평회, 경진대회 등 그 용어를 불문하고 넓게 해석한다.

1.2 ‘그 박람회의 상패·상장 또는 포장과 동일 · 유사한 표장’이 있는 상표일 것

1.2.1 『상패, 상장, 포장』이라 함은 공로패, 표창장, 감사장 등 용어를 불문하고 주최자가 수여하는 일체의 증서 또는 기념패 등을 말한다.

1.2.2 본호는 박람회의 상패, 상장, 포장과 동일 · 유사한 표장이 있는 상표에 적용되므로, 박람회의 상패, 상장, 포장이 부기적인 부분에 포함되어 있는 경우에도 적용된다.

2. 판단시 유의사항

본호는 그 상패·상장 또는 포장을 받은 자가 당해 박람회에서 수상한 상품에 관하여 상표의 일부로서 그 표장을 사용할 때에는 적용하지 아니한다. 그 상패·상장 또는 포장을 받은 자의 범위에는 그 사람의 영업을 승계한 자도 포함하는 것으로 보며, 『상표의 일부로서 그 표장을 사용할 때』라 함은 상표의 부기적인 부분으로 사용하는 경우를 말하며, 상표의 전부 또는 지배적인 표장으로 사용할 때에는 이에 해당하지 아니한다.

3. 다른 조문과의 관계

그 상패·상장 또는 포장을 받은 자가 상표의 일부로서 그 표장을 사용하더라도 상표의 사용이 상품의 품질보증적인 기능을 가질 때에는 법 제34조제1항제12호에 따른 상품의 품질 오인관계를 고려하여야 한다.

4. 판단시점

본호에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

제6장 저명한 타인의 성명·명칭 등을 포함하는 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제6호〉

6. 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호(雅號)·예명(藝名)·필명(筆名) 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표. 다만, 그 타인의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

【제도의 취지】

법 제34조제1항제6호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 상품의 출처의 오인·혼동을 방지하기 위한 규정이라기보다는 저명한 타인의 성명·명칭 등을 보호함으로써 타인의 인격권을 보호하기 위한 규정이다.

1. 적용요건

1.1 ‘저명’할 것

- 1.1.1 『저명』이라 함은 사회통념상 국내 일반수요자 또는 관련 거래업계에서 일반적으로 널리 인지될 수 있는 정도를 말한다. 다만, 저명성 요건은 널리 알려진 연예인이나 스포츠선수 이름, 국내외 유명인사 등의 이름으로 직감할 수 있으면 충분한 것으로 본다.
- 1.1.2 본호는 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭이 저명해야 한다는 의미이며, 타인 그 자체가 저명해야 한다는 의미는 아니다.

1.2 타인의 ‘성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭을 포함’하는 상표일 것

- 1.2.1 『타인』이라 함은 현존하는 자연인은 물론 법인(법인격이 없는 단체를 포함한다)이나 외국인도 포함된다. 이 경우 『외국인』이라 함은 국내 일반수요자

또는 관련 거래업계에서 일반적으로 널리 인식되고 있는 현존하는 외국의 자연인 또는 법인을 말한다.

- 1.2.2 『약칭』은 그 타인 스스로 약칭을 정하지 않았다고 하더라도 국내 일반수요자 또는 관련거래업계에서 그 타인으로 약칭되고 있으면 족하다고 본다.

《약칭의 예시》

- | | |
|-------------------|----------------|
| ○ 국립과학수사연구원 = 국과수 | ○ 한 국 은 행 = 한은 |
| ○ 한국전력공사 = 한전 | ○ 육군사관학교 = 육사 |

- 1.2.3 저명한 연예인 이름, 연예인그룹 명칭, 스포츠선수 이름, 기타 국내외 유명인사 등의 이름이나 이들의 약칭, 캐리커처 등을 포함하는 상표는 본호에 해당하는 것으로 본다.

《저명한 연예인 명칭으로 판단한 사례》

상표(지정상품)	판 단 내 용	사건번호
2NE1 (스킨, 마이크로션 등)	2NE1이라는 여성 아이돌 그룹이 출원일까지 약 2개월여 활동에 불과하다 하더라도, 음악에 대해 일반인의 접근이 용이하다는 점을 고려했을 때, 출원일 무렵 국내의 수요자 사이에 널리 알려져 있어 저명성을 획득	2012후1033

2. 판단시 유의사항

- 2.1 저명한 타인의 성명, 명칭 또는 상호, 초상, 서명, 인장, 아호, 예명, 필명 또는 이들의 약칭이 상표의 부기적인 부분으로 포함되어 있는 경우에도 본호에 해당하는 것으로 본다.

- 2.2 저명한 타인의 성명, 명칭 등이라도 그 타인의 승낙을 얻은 경우에는 본호를 적용하지 아니하며, 자기의 성명 또는 명칭과 저명한 타인의 성명 또는 명칭이 동일한 경우에는 그 타인의 승낙을 요한다.

- 2.2.1 타인에의 해당 여부 및 타인 승낙의 필요는 구체적인 사실 관계에 의해서 판단되어야 하며, 타인이 다수인으로 구성된 경우 원칙상 구성원 전원의 승낙을 요하지만, 그 명칭 등의 사용 및 관리 등에 특별한 사정이 있는 경우까지 구성원 전원의 승낙을 요하는 것은 아니다(2014원7115 심결 참조).

- 2.2.2 심사관은 제출된 승낙서에 출원인에게 상표를 출원하는 것을 허락한 사항이 있는지 확인한다.
- 2.2.3 미성년자는 법정대리인을 통해서만 상표에 관한 절차를 밟을 수 있고, 미성년자의 법률행위는 법정대리인의 동의를 얻어야 하므로, 저명한 타인이 미성년자인 경우 승낙서에 법정대리인(승낙을 필요로 하는 미성년자가 2인 이상인 경우 각 승낙자의 법정대리인)의 동의가 있는지 확인한다.
- 2.3 저명한 타인의 성명, 명칭 등을 상표로 사용한 때에는 타인 자신의 불쾌감의 유무 또는 사회통념상 타인의 인격권을 침해했다고 판단되는지 여부를 불문하고 본호를 적용한다.

3. 다른 조문과의 관계

저명한 타인의 성명, 명칭, 상호 등이 상표로 사용되어 유명해진 경우에는 그 타인의 승낙이 있더라도 제3자가 상표로 사용할 경우 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 법 제34조제1항제9호, 제11호 또는 제12호를 적용하며, 부정한 목적을 가진 것으로 인정될 경우에는 법 제34조제1항제13호를 함께 적용한다.

4. 판단시점

본호에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

제7장 선등록상표와 동일·유사한 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제7호〉

7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표. 다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다. 〈개정 2023. 10. 31.〉

【제도의 취지】

법 제34조제1항제7호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 선등록상표권자의 독점 배타적인 상표권을 보호하고, 동일·유사한 상품에 타인의 동일·유사한 상표가 등록되어 상품출처의 오인·혼동을 일으키는 경우 상표의 본래 기능인 자타상품 식별기능이 발휘될 수 없기 때문에 이를 유지하기 위한 규정이다. 상표의 유사 여부 판단 목적은 궁극적으로는 출처의 오인·혼동 가능성이 있는지를 판단하기 위한 것이므로 상표의 유사여부 판단시에는 유사 그 자체보다 출처의 오인·혼동 가능성이 있는지 여부를 중점적으로 검토하여 판단하여야 한다. 다만, 상표공존 동의제도의 시행으로 선등록상표권자의 동의를 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

1. 적용요건

1.1 ‘선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사’한 상표일 것

- 1.1.1 본호는 선출원에 의한 타인의 선등록상표와 동일·유사한 경우에만 적용하고, 후출원에 의한 선등록상표와 동일·유사한 경우에는 적용하지 않는다. 후출원에 의한 선등록상표가 심판 또는 재판에 의하여 무효가 확정되지 않는 한, 두 권리는 병존하는 것으로 본다.

1.1.2 본호에서 규정하는 『타인』이라 함은 법인격이 다른 주체를 의미하므로 동일한 기업그룹 내에 속한다 할지라도 권리주체가 다른 계열회사는 타인에 해당하는 것으로 본다. 또한, 인용표장의 권리자가 2인 이상일 경우에는 그 구성원의 전부가 일치하지 않는 한 타인에 해당하는 것으로 본다.

1.1.3 정부(입법·사법·행정부)의 소속 부처는 정부조직법 등에 의한 하부기관이고 법인격은 대한민국에 있으므로 각 부처가 개별 법인격을 가지는 것은 아니다. 따라서 정부부처 간은 본호의 타인에 해당하지 않는 것으로 본다.

1.1.4 지방자치단체는 법인(지방자치법 제3조제1항)이므로 각 지방자치단체는 별도의 법인격이 있다. 따라서 지방자치단체 간, 또는 정부와 지방자치단체 간은 본호의 타인에 해당하는 것으로 본다.

1.2 ‘지정상품이 동일·유사’할 것

본호는 지정상품이 동일·유사한 경우에만 적용한다. 심사에서 상품의 동일·유사여부는 일반적으로 유사군코드를 통해 판단하나, 같은 유사군코드 내의 상품이라 하더라도 개별·구체적으로 심사하여 다르게 판단할 수 있다.

1.3 상표공존동의제도에 따른 동의를 받은 경우 제외

상표공존동의제도의 시행으로 선등록상표권자의 동의를 받은 경우에는 본호를 적용하지 않으며, ‘상표공존동의제도’는 제5부 제7장 보충기준1을 참고한다.

2. 국제등록기초상표권과의 유사여부 판단

2.1 본호를 적용함에 있어서, 국제등록기초상표권이 선등록상표인 경우에는 국제등록부를 기준으로 심사하되 국내 상표등록원부도 확인하여야 한다.

(참고) 『국제등록기초상표권』이란 우리나라를 지정하여 통지된 국제상표등록출원이 등록결정되어 국내 상표등록원부에 등록되어 있는 상표권을 말한다.

2.2 본호를 적용함에 있어서 국제등록부에 등재된 감축(limitation), 명의변경(change in ownership) 등이 국내등록원부에 반영되기까지 시차가 있기 때문에, 국제등록기초상표권의 국제등록부를 반드시 확인하여야 한다.

- 2.3 본호를 적용함에 있어서 국내에 선등록되었던 국제등록기초상표권이 마드리드 의정서 제6조(4)에 따라 효력을 상실한 경우 심사를 중지하고, 그 국제등록기초상표권에 대한 재출원 여부를 확인한 후에 심사하여야 한다. 마드리드 의정서 제15조(5)(b)에 따라 국제등록명의인이 출원인 적격을 상실한 경우에도 같다.

3. 판단시 유의사항

- 3.1 상표의 유사여부는 반드시 상품출처의 오인·혼동 가능성이 있는지 여부를 고려하여 판단하여야 한다.
- 3.2 법 제35조제1항에 해당되어 거절이유통지가 되었으나, 심사과정에서 선출원상표가 등록되어 거절이유가 본호에 해당되게 된 경우에는 본호로 거절이유를 통지하고 최종 거절결정 시에 본호로 거절결정을 한다.
- 3.3 출원인이 본호의 거절이유 해소를 위해 상표권 양도협상 등을 추진한다고 심사보류요청을 하는 경우 심사관은 원칙적으로 심사보류를 하지 아니한다. 다만, 출원인이 상표권자와 출원인 사이에 이루어진 상표권 양도계약을 제출하는 등 빠른 시일 내에 거절이유가 해소될 가능성이 명백한 경우에는 심사보류를 할 수 있다.
- 3.4 사용에 의한 식별력을 취득한 상표와 선등록(출원)상표 등과의 유사판단시에는 다음 사항을 고려한다.
- (i) 사용에 의한 식별력을 인정받은 상표는 동일·유사 판단시 요부가 될 수 있다(대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 및 2009. 4. 23. 선고 2009후672 판결).
 - (ii) 사용에 의한 식별력을 인정받은 상표가 후출원이고, 동일·유사한 타인의 선등록(선출원)상표가 존재하는 경우, 후출원상표의 표장이 사용에 의한 식별력을 인정받았을지라도 그 효력이 타인 선등록(선출원)상표에까지 미쳐 요부가 되는 것은 아니므로, 사용에 의한 식별력이 인정되는 그 출원상표의 심사시 타인 선등록(선출원)상표를 인용하여 본호를 적용하여서는 안 된다.
 - (iii) 제3자의 후출원상표의 심사 있어서 사용에 의한 식별력을 인정받은 등록(출원)만을 인용하여 본호를 적용하여야 하며, 식별력을 인정받지 않은 등록(출원)상표까지 인용하여 본호를 적용하여서는 안 된다.

4. 다른 조문과의 관계

- 4.1 지명한 타인의 성명, 명칭 등이 상표로 등록된 경우에는 본호와 함께 법 제34조 제1항제6호를 함께 적용한다.
- 4.2 본호는 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 경우에 적용하며, 지명상표와 동일 또는 유사한 경우에는 법 제34조제1항제11호를 적용한다. 또한, 법 제34조제1항제9호는 미등록 주지상표에 적용하여 본호와 중복적용을 배제한다.
- 4.3 기등록상표의 품질표시 또는 광고기능을 보강하기 위하여 출원된 결합상표가 허위표시, 과대광고, 품질오인을 유발할 우려가 있거나 기등록상표가 성질표시적 결합표장의 이미지에 몰입된다고 판단되는 때에는 법 제34조제1항제4호(「독점규제및공정거래에관한법률」 위반 등) 및 제12호의 규정과 법 제33조제1항제3호를 적용한다.

5. 판단시점

- 5.1 본호에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.
- 5.2 부분거절결정시 일부 지정상품에 선출원에 의한 타인의 등록상표가 있는 경우 그 지정상품에 대하여 부분거절결정하여야 한다. 해당 부분거절결정이 확정된 이후에는 그 거절결정에서 인용된 선등록상표가 취소·무효 등의 사유로 소멸되거나, 선등록상표의 권리자와 출원인을 일치시키거나, 선등록상표 권리자의 동의를 받았다 하더라도 그 부분거절결정은 이미 확정되었으므로 거절이유가 해소되는 경우가 아니다.
- 5.3 타인의 선등록상표가 법 제117조의 상표등록의 무효심판에 따라 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 타인의 선등록상표는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 후발적 무효사유는 제외한다.

보충기준 1 : 상표공존동의제도

관련 법령 및 취지

【상표법】

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. <개정 2023. 10. 31.>

7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표. 다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.

제35조(선출원) ① 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있다.

② 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 같은 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다. 협이가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 특허청장이 행하는 추첨에 의하여 결정된 하나의 출원인만이 상표등록을 받을 수 있다.

③ ~ ⑤ (생략)

⑥ 제1항 및 제2항에도 불구하고 먼저 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 나중에 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인이 아닌 출원인도 상표를 등록받을 수 있다. <신설 2023. 10. 31.>

제119조(상표등록의 취소심판) ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. <개정 2023. 10. 31.>

5의2. 제34조제1항제7호 단서 또는 제35조제6항에 따라 등록된 상표의 권리자 또는 그 상표등록에 대한 동의를 한 자 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우

【상표법시행규칙】

제26조의2(상표등록 동의서의 제출) ① 출원인이 법 제34조제1항제7호 단서 또는 법 제35조제6항에 따른 상표등록에 대한 동의를 받아 상표등록을 받으려는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 서식에 동의 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 특허청장, 특허심판원장 또는 심판장에게 제출해야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우: 별지 제2호서식의 의견서
가. 법 제55조제1항 후단 및 제87조제2항에 따른 거절이유에 대한 의견서 제출
나. 법 제66조제1항에 따른 이의신청에 대한 답변서 제출
다. 법 제116조에 따른 심판에 대한 의견서 제출(법 제145조의2에 따라 준용되는 「민사소송법」 제146조 및 제147조에 따라 제출하는 의견을 말한다)
라. 법 제48조제2항에 따른 상표등록 분할이전출원
마. 법 제86조에 따른 지정상품 추가등록출원
바. 법 제205조 및 제206조에 따른 상표등록출원
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우: 별지 제3호서식의 상표등록출원서
가. 법 제36조에 따른 상표등록출원
나. 법 제44조에 따른 상표등록 변경출원
다. 법 제45조에 따른 상표등록 분할출원
라. 법 제48조제2항에 따른 상표등록 분할이전출원
마. 법 제86조에 따른 지정상품 추가등록출원
바. 법 제205조 및 제206조에 따른 상표등록출원
3. 법 제116조에 따른 심판을 청구하는 경우: 「특허법 시행규칙」 별지 제31호서식의 심판청구서

② 상표등록에 대한 동의를 받은 출원인이 제1항에 따른 동의 사실을 증명할 수 있는 서류를 제출하지 못하였거나 그 내용을 보정하려는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간 내에 별지 제5호서식의 보정서에 동의 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 제출할 수 있다.

1. 제1항제1호가목에 해당하는 경우: 법 제40조제1항제1호의2·제2호 및 제4호에 따른 기간
2. 제1항제1호나목에 해당하는 경우: 법 제41조제1항제3호에 따른 기간
3. 제1항제1호다목에 해당하는 경우: 법 제116조에 따라 심판을 청구한 날부터 법 제149조제3항에 따른 심리 종결의 통지를 한 날까지
4. 제1항제2호 각 목에 해당하는 경우: 법 제40조제1항 각 호 및 법 제41조제1항 각 호에 따른 각각의 기간
5. 제1항제3호에 해당하는 경우: 법 제40조제1항제3호에 따른 기간

【제도의 취지】

선등록(출원)상표의 권리자가 표장 및 지정상품이 동일·유사한(표장 및 지정상품이

모두 동일한 경우는 제외) 후출원상표의 등록에 동의하는 경우, 상표법 제34조 제1항제7호, 제35조제1항 및 제35조제2항의 거절이유가 해소되어 상표등록이 가능하도록 하는 제도로 2023년 개정법에서 도입되었다. 동제도가 시행됨으로써 상표의 양도·이전 등 우회적 방법으로 상표를 사용하는 출원인의 불편함이 감소할 수 있고, 상표권 관련 분쟁을 미연에 방지할 수 있으며, 중소기업 및 소상공인 등의 자유로운 상표사용이 촉진되는 효과를 기대할 수 있게 되었다.

1. 공존동의서 제출 요건

1.1 시기적 요건

- 1.1.1 공존동의서는 출원서 또는 의견서에 첨부하여 제출이 가능하다(규칙§26조의2①).
- 1.1.2 규칙§26조의2①에 따라 공존동의서를 제출하지 못하였거나, 그 내용을 보정하고자 할 경우에는, 규칙§26조의2②의 기간 내에 보정서에 첨부하여 제출할 수 있다.

1.2 실체적 요건

- 1.2.1 공존동의서에는 성명(법인명), 서명 또는 날인, 특허고객번호, 등록(출원)번호, 등록에 동의하는 지정상품, 등록원부 반영사항 확인, 동의일자 등의 필수 기재사항을 포함하여야 한다.
- 1.2.2 특허고객번호가 없는 경우에는 그 사유를 기재하고, 출원번호(국제등록번호)가 없는 경우에는 상표견본 및 상품류를 기재할 수 있다.

2. 불인정되는 공존동의서

2.1 조건부 공존동의서

기한·지역제한, 법률효과의 일부배제 등의 조건이 있는 공존동의서는 인정하지 아니한다.

2.2 포괄적 공존동의서

선등록(출원)상표 또는 후출원상표가 다수인 경우, 해당 등록(출원)번호를 모두 기재하여야 하며, 모든 권리자에게 공존동의서를 받아야 한다. 또한, '주요부 A를

포함하는 출원상표 일체에 대해 상표의 공존을 동의한다' 등의 포괄 동의는 인정하지 아니한다.

2.3 표장 및 지정상품이 모두 동일한 출원상표의 공존동의서

표장 및 지정상품이 모두 동일한 출원상표의 공존동의서는 인정하지 아니한다.

3. 상표공존동의제 미적용 표장

3.1 지리적표시 단체표장과 동일·유사한 표장은 법 §34①8의 거절이유에 해당하므로 공존동의를 적용하지 않는다.

3.2 또한, (지리적표시)단체표장, (지리적표시)증명표장, 업무표장 출원은 표장의 특성상 양도 및 사용권 설정 등이 엄격히 제한되고 있는 등 상표 공존동의의 취지에 맞지 않으므로 원칙적으로 공존동의를 적용하지 않는다. 해당 출원에 공존동의서가 제출된 경우에는 법 제54조 제1호의 정의규정 위반, 제4호의 자격규정 위반 등의 거절이유를 적용할 수 있고, 추가적으로 §34①3(저명한 국가공공기관 등의 업무 표시 표장과 유사), §34①11(식별력 또는 명성 희석), §34①12(수요자 기만), §34①13(부정한 목적) 등의 거절이유를 적용할 수 있다.

4. 공존동의서 제출 시 심사처리

4.1 하자 있는 공존동의서 제출 시 (필수 기재사항 미비 등)

4.1.1 의견제출통지서가 발송되기 이전에 첨부된 공존동의서 상 하자가 있는 경우에는 법 §34①7, §35① 또는 §35②에 따른 의견제출통지서를 발송할 시, 공존동의서 하자에 관한 내용도 같이 고지한다.

4.1.2 의견제출통지서가 발송된 후 의견서에 첨부된 공존동의서 상 하자가 있는 경우 또는 의견서 제출기한이 경과되고 심사관의 최종 등록여부결정 전에 보정서에 첨부된 공존동의서 상 하자가 있는 경우에는 거절결정예고통지서를 발송한다.

4.1.3 거절결정예고통지서를 발송한 후 적법한 공존동의서가 제출되지 않았을 시에는 거절결정한다.

4.1.4 불인정되는 공존동의서가 제출된 경우에도 하자가 있는 공존동의서로 판단하여 위와 같이 처리한다.

4.2 적법한 공존동의서 제출 시

- 4.2.1 적법한 공존동의서가 제출되면 해당 선등록(출원)상표와 저촉되어 발생하는 법 §34①7, §35① 및 §35②의 거절이유가 해소된다. 또한, 지정상품 일부에 대한 동의도 가능하며 동의한 지정상품에 한하여 거절이유가 해소된다.
- 4.2.2 법 §35① 또는 §35②에 해당하는 선출원인 또는 선순위자로부터 공존동의서를 받은 경우에는, 반드시 그 선출원인 또는 선순위자의 출원이 설정등록된 이후 공존동의제를 적용 하여야 한다. 이 때 선출원인 또는 선순위자의 동일자 출원이 등록 여부가 확정되지 않은 경우에는 심사를 보류하여야 한다.
- 4.2.3 공존동의에 의해 거절이유가 해소되어 출원공고 및 등록결정을 하는 경우에는 심사점검표에 공존동의서 제출에 의한 출원공고 및 등록결정임을 기재(표시)하여야 한다.

4.3 공존동의의 철회 및 계약무효(취소) 등

- 4.3.1 출원상표의 등록여부결정 이전에는 의견서, 보정서 및 정보제공서 등을 통해 공존동의의 철회 또는 계약무효(취소) 등과 관련된 자료를 제출할 수 있으며, 심사관은 이를 참고하여 심사한다.
- 4.3.2 공존동의는 양 당사자간의 협의에 의한 사항이므로, 양 당사자간의 협의에 의한 철회 및 계약무효(취소) 등은 인정될 수 있으나, 일방에 의한 철회 및 계약무효(취소) 등은 인정하지 아니한다.
- 4.3.3 출원상표의 등록여부결정 이후에는 심판절차에 따른다.

5. 유의사항

- 5.1 법 §34①7, §35① 또는 §35②에 해당하는 선등록(출원) 또는 선순위 동일자 출원상표가 여러 개 존재하는 경우, 모든 선등록 상표권자, 선출원인 또는 선순위자로부터 공존동의를 받아야 해당 거절이유가 해소된다.
- 5.2 공존동의서에 의한 거절이유 해소는 법 §34①7, §35① 및 §35②에만 적용이 가능하며, 타 거절이유에는 적용되지 않는다.
- 5.3 동일자 출원의 경우(법§35②), 협의·추첨을 통해 반드시 선순위자를 확정된 이후 공존동의제를 적용해야 한다.
- 5.3.1 선순위자가 정해지지 않은 경우에 제출된 공존동의서는 심사에 적용하지 않는다.

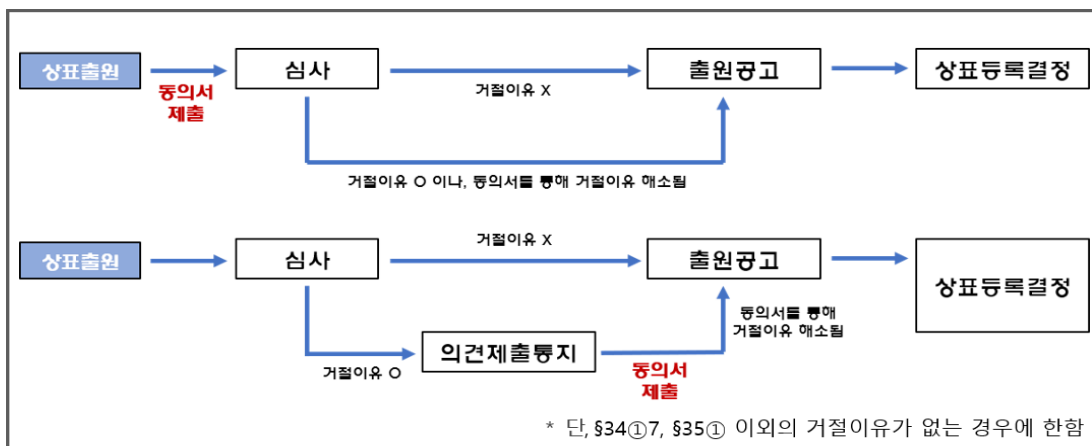
5.3.2 선순위자가 확정된 이후, 공존동의서가 다시 제출된 경우에는 제5부제7장 보충기준 1 : 상표공존동의제도 4.2절 「적법한 공존동의서 제출시」에서 정하는 바에 따라 심사한다.

5.4 공존동의서는 법 §34①7, §35① 및 §35②에 따른 거절이유를 해소하기 위한 서류이므로, 심사관이 비유사 하다고 판단하는 출원상표에 대하여 공존동의서가 제출되는 경우에는 심사에 공존동의서를 적용하지 않는다.

6. 참고사항

- 6.1 선등록(출원)상표 및 공존동의에 따라 등록된 후출원상표는 모두 등록원부에 공존동의에 따른 등록상표임이 표기된다.
- 6.2 공존동의에 따라 등록된 상표는 선등록상표와 동일한 지위에 있는 상표에 해당하여 일반적인 등록상표와 동일한 효력이 인정된다. 따라서, 존속기간 갱신등록 시에 공존동의서를 다시 제출할 필요가 없다. 또한, 공존동의를 통해 후출원상표가 등록된 이후 선등록(출원) 상표권자가 동일·유사한 상표를 동일·유사한 지정상품에 등록받고자 할 경우에는 후출원상표권자의 동의가 필요하다.
- 6.3 공존동의로 등록된 후출원상표 및 공존에 동의를 해준 선등록(출원)상표가 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다(법 §119①5의2).

《상표공존동의제 시행 후 심사절차도》



《상표공존동의서 예시》

상표공존동의서		
출원인	성명(법인명)	(서명 또는 인)
	특허고객번호	(특허고객번호가 없을 시, 사유 기재)
	출원번호 (국제등록번호)	(출원번호가 없을 시, 상표견본 및 상품류 기재)
아래 선등록(출원) 상표권자는 위 출원인의 상표출원·등록·사용에 동의합니다. ○ 공존동의를 받는 출원상표의 지정상품 - (예 : 해당 상품류의 지정상품 전부에 대하여 공존동의하는 경우) - 25류, 35류 : 전부 (예 : 해당 상품류의 지정상품 일부에 대하여 공존동의하는 경우) - 25류 : 모자, 신발 - 35류 : 모자 소매업, 신발 도매업 ‘선등록(출원)상표’ 및 ‘선등록(출원) 상표권자의 동의에 의해 등록되는 출원상표’ 모두는 등록원부에 공존동의와 관련된 등록상표임이 표기되며, 당사자는 이를 확인함. 년 월 일		
선등록(출원) 상표권자	성명(법인명)	(서명 또는 인)
	특허고객번호	
	등록(출원)번호	

※ 유의(참고) 사항

- 선등록(출원) 상표권자의 동의를 받아 등록되는 출원상표는 선등록(출원)상표와 동일한 지위에 있는 상표에 해당하여 일반적인 등록상표와 동일한 효력이 인정됩니다.
- 인정되지 않는 공존동의서
 - 조건부 공존동의서(기한·지역제한, 법률효과의 일부배제 등)
 - 포괄적 공존동의서(향후 출원되는 출원상표 일체에 대한 동의 등)
 - 선등록(출원)상표와 표장 및 지정상품이 모두 동일한 출원상표의 공존동의서
- 공존동의와 관련된 등록(출원)권이 다수인 경우 다수의 등록(출원)번호를 기재할 수 있으며, 각 건별로 지정상품의 범위를 달리하여 기재할 수 있습니다.

보충기준 2 : 상표의 동일·유사

1. 상표의 동일

1.1 의의

『상표의 동일』이라 함은 구성요소가 문자 그대로 동일한 경우를 말하는 ‘물리적 동일’ 뿐만 아니라 거래사회 통념상 동일한 상표라고 인식할 수 있는 ‘실질적 동일’까지 포함하는 개념으로 본다. 『실질적 동일』이란 물리적으로 완전히 동일하지는 않다고 하여도 거래사회 통념상 동일한 상표로 인식할 수 있는 정도를 의미하며 『동일성』이라는 용어로 사용한다. 동일성이 인정되는 경우는 상표의 부기적인 부분을 제외한 요부가 동일한 상표, 문자 등의 크기나 색채만을 달리하는 상표 등을 들 수 있다.

1.2 동일 여부 판단

상표의 동일 여부에 대한 판단은 상표법 각 조문의 입법취지에 따라 탄력적으로 해석하여야 한다. 사용에 의한 식별력 인정(법§33②), 우선권주장(법§46), 요지변경 여부(법§40②), 출원시 특례(법§47) 등의 판단시에는 비교적 엄격하게 동일할 것을 요구하지만, 물리적 동일보다는 실질적으로 동일성이 인정되면 동일한 상표로 보도록 한다.

《동일성이 인정된다고 판단한 사례》

출원상표	사용상표	판결요지	사건번호
K2	K ₂ , <i>K₂</i> , K2	“K2, <i>K₂</i> , K2” 등 동일성 범위 내에 있는 상표들을 장기간 사용하여 “ K2 ” 상표는 사용에 의한 식별력 획득	2006후2288 (등록무효)

2. 상표의 유사

2.1 의의

『상표의 유사』라 함은 2개의 상표가 완전히 동일하지도 않고 거래사회 통념상 동일한 것으로 인식되지도 않으나 양 상표가 외관, 호칭, 관념 중 어느 한 가지 이상의 점에서 유사하여 그들 상표가 동일 또는 유사한 상품에 사용될 경우 거래자나 일반수요자들이 그 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우를 말한다.

2.2 유사여부 판단

2.2.1 유사여부 판단의 일반원칙

상표의 유사여부는 동일 또는 유사한 상품에 사용되는 두 개의 상표를 놓고 그 외관·호칭·관념 등을 전체적·객관적·離隔的으로 관찰하여 일반수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 거래상 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 다만, 호칭·외관·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체적으로는 차이가 있어 거래상 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없는 때에는 유사한 상표라고 할 수 없고, 반대로 각 요소에서 서로 다른 부분이 있어도 전체적으로 볼 때 일반수요자나 거래자가 오인·혼동을 일으키기 쉬운 경우에는 유사한 상표로 보아야 한다. 또한, 상표를 구성하는 일부에 호칭이나 외관상 동일한 부분이 있다고 하더라도 그 동일한 부분이 상표구성의 일부에 국한된 것이라면 양 상표를 전체적으로 관찰하여 유사하지 않은 것으로 볼 수 있다.

2.2.2 유사여부 판단요소

상표의 유사여부를 판단함에 있어서는 호칭·외관·관념의 세 가지 요소를 대비하여 판단하되, 어느 한 가지 요소의 유사여부에 집중하기보다는 각 요소를 통해 상품출처의 오인·혼동이 일어나는지 여부를 중점적으로 고려하여 유사여부를 판단하여야 한다.

(i) 호칭

호칭의 유사여부는 거래사회의 경험칙에 비추어 자연적·구체적으로 판단하여야 하며, 일반적으로 상표의 要部로부터 추출하는 것이 원칙이다. 특히 조어상표인 경우 관념에 의한 판단이 제한되기 때문에 호칭의 유사여부가 가장 중요한 판단요소가 될 수 있다. 외국문자 상표에 관한 호칭 유사여부의 판단은 내국인 관례상의 호칭은 물론 해당 외국인의 대표적인 호칭도 함께 고려하여야 한다.

① 문자상표

한글의 발음은 글자를 읽을 때 소리나는 대로 결정되므로 두음법칙이나 자음접변 현상도 고려하여 판단한다. 여러 음절의 단어에 있어서는 어두 부분이 강하게 발음되고 인식되는 것이 일반적이므로 어두 부분의 호칭을 중점적으로 비교하여 유사여부를 판단한다. 외국어 문자상표의 경우, 영문으로 표기된 상표는 달리 호칭할 특별한 사정이 없는 한 원칙적으로 영어식 발음을 따른다. 다만, 약품류의 독일어식 발음, 화장품류의 불어식 발음과 같이 상품에 따라 영어 이외의 발음이 통용되는 경우에는 그에 따른다.

② 도형상표

동물이나 식물도형 등과 같이 그 자체가 보통 불리는 자연적 호칭이 있는 경우에는 그에 따른다. 다만, 특별한 호칭을 불러일으키지 아니하는 도형만으로 구성된 상표에 있어서 호칭은 대비대상이 되지 않으므로 주로 외관에 의해서 유사여부를 판단한다.

③ 결합상표

도형과 문자 또는 문자와 문자가 일련불가분적으로 결합하여 구성된 상표의 경우에는 그 전체로부터 발생하는 호칭을 통해 유사여부를 판단하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 결합상표라 하더라도 수요자의 눈길을 끌 수 있는 주요부가 따로 있는 경우 그 부분의 호칭을 중점적으로 비교하여 유사여부를 판단한다. 하나의 상표에서 두 개 이상의 식별력 있는 호칭이 발생하는 경우에는 각각의 호칭을 대비하여 유사여부를 판단하도록 한다.

《호칭이 유사한 표장 예시》

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ① INTERCEPTOR ≍ 인터셉트 | ② REVILLON ≍ REVLON |
| ③ LYSOTAN ≍ 로소탄(LOSOTAN) | ④ 千年 ≍ 天然 |
| ⑤ TVC ≍ TBC | ⑥ 마르샤 ≍ 마르셀 |
| ⑦ EVOL ≍ EPOL | ⑧ TOBY ≍ TOPY |
| ⑨ DANYL ≍ DAONIL | ⑩ Leeman ≍ Riman |
| ⑪ PAPASHELIN ≍ PAPAPHYLLIN | ⑫ CHROMATRON ≍ CHROMATONE |
| ⑬ SAFUNEN ≍ SAFUNENSO | ⑭ ADEFLON ≍ ADOPRON |

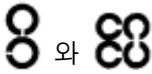
《호칭이 유사하지 아니한 표장 예시》

- | | |
|-------------------------|-------------|
| ① Solar ≠ polar | ② TBC ≠ CBC |
| ③ 삼성 ≠ 미쯔이, MITSUI, みつい | ④ 송하 ≠ 마쓰시다 |

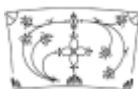
(ii) 외관

『외관』이라 함은 상표에 표시된 기호·문자·도형 등 상표의 외관상의 형상을 말한다. 외관의 유사여부는 외관상의 형상을 시각을 통해 관찰하였을 경우 서로 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부로 판단하며, 특히 이격적·직관적으로 관찰하여 유사여부를 판단하는 것을 원칙으로 한다. 외관의 유사성 판단은 주로 기호, 도형, 입체적 형상 또는 이들과 색채를 결합한 상표 간에 적용되나 문자상표 간에도 문자의 구성과 형태를 감안하여 외관의 유사성도 고려하여야 한다.

《외관이 유사한 표장 예시》

- | | |
|---|--|
| ①  와  | ② HOP=HCP |
| ③  와  | ④  와  |

《외관이 유사하지 아니한 표장 예시》

- | | |
|---|--|
| ①  ≠  | ②  ≠  |
|---|--|

(iii) 관념

『관념』이라 함은 상표가 가지는 의미를 말하는데, 호칭과 마찬가지로 상표의 요부로부터 나오며 어떤 의미를 가진 단어로 된 상표에 있어서는 호칭이 유사하면 관념도 유사한 경우가 보통이다. 어떤 의미를 가진 단어에 형용사 등 수식어가 결합된 경우에는 원칙적으로 수식어가 없는 단어와 관념이 유사한 것으로 본다. 그러나 아무런 뜻이 없는 조어로 된 상표는 관념이 있다고 할 수 없으므로 관념은 대비대상이 되지 아니하며, 다른 요소를 통해 유사여부를 판단해야 한다. 도형상표의 경우에는 도형이 일반수요자에 의해 이해되는 바에 따라 관념이 정해지므로 여기에서 나타나는 관념에 따라 유사여부를 판단한다.

《관념이 유사한 표장 예시》

① 임금 ≍ 王 ≍ KING	② 平和 ≍ PEACE
③ VICTOR ≍ VICTORY	④ Golden Spike ≍ Golden Spur (상품:골프화)
⑤ 조개표 ≍ 	⑥  ≍ 곰표

《관념이 유사하지 아니한 표장 예시》

① 말(실존관념) ≠ 용마(상상관념)	② SUNSHINE ≠ 일광(대판 89후1110)
③ 동백표 ≠ Camellia (대판 92후896)	④ 화니핀 장미 ≠ WHITE ROSE 화이트 로즈 (대판 90후472)

2.2.3 유사여부 판단을 위한 관찰방법

상표의 유사여부의 관찰방법은 전체적, 객관적, 이격적 관찰을 원칙으로 하되 상표 구성 중 인상적인 부분(요부)에 대하여 중점적으로 비교하는 것으로 한다. 이 경우 소리·냄새 등은 같은 유형의 상표간에 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단한다.

(i) 전체적 관찰

상표는 그 구성 전체가 하나의 상표로 인식되는 것이므로 구성요소 일부만을 따로 떼어 그 부분만을 가지고 다른 상표와 비교하여서는 아니되며, 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관·호칭·관념을 비교하여야 함이 원칙이다. 전체적 관찰을 통해서 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하여 출처의 오인·혼동이 일어나면 원칙적으로 유사한 상표라고 판단하여야 한다. 다만, 전체로서 명확하게 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 예외적으로 유사하지 않다고 판단하여야 한다.

(ii) 객관적 관찰

『객관적 관찰』이라 함은 상표 자체의 구성을 기초로 하여 객관적으로 판단하여야 함을 말한다. 즉 인용상표 또는 출원상표의 서체나 그 밖의 표시가 변경되어 사용된 경우 또는 특수한 방법으로 사용된 경우, 부정하게 사용할 의사가 있는지 여부는 상표의 유사여부 판단에 있어서 고려대상이 아니다. 다만, 상표에 따라 그 사용형태가 상품과의 관계에서 분명한 때에는 거래상 혼동될 염려의 유무라는 관점에서 사용형태를 감안하여 유사여부를 판단하여야 한다.

(iii) 이격적 관찰

『이격적 관찰』이라 함은 때와 장소를 달리하여 상표를 접하는 수요자의 불확실한 기억을 토대로 유사여부를 판단하는 방법을 말하는 것으로, 양 상표를 나란히 놓고 유사여부를 판단하는 방법인 대비적 관찰에 대응되는 개념이다. 두 개의 상표를 직접 놓고 대비할 때에는 구성요소가 다른 점이 있다고 하더라도, 때와 장소를 달리하여 관찰했을 때 경험칙상 서로 출처의 오인·혼동이 일어나는 경우에는 유사한 상표로 보아야 한다. 이격적 관찰은 호칭·관념을 대비하는 경우에도 적용되지만, 특히 외관의 유사여부를 판단할 때 중요하게 적용된다.

(iv) 요부관찰

상표는 전체관찰이 원칙이나 간이·신속을 위주로 하는 거래실제에 있어서 그 구성부분 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념되는 경우 요부관찰이 허용된다. 요부의 선정은 상표를 전체적으로 관찰했을 경우에 식별력을 가진 부분으로 하여 결정하여야 한다. 원칙적으로 법 제33조제1항 각호의 1에 해당하는 식별력이 없는 표장(사용에 의한 식별력을 획득한 경우는 제외)과 법 제90조 각호가 규정하는 상표권의 효력이 미치지 아니하는 표장은 요부가 아니며, 상품 또는 상품의 포장 등의 입체적 형상으로 된 상표 등에 있어서도 그 상품 또는 상품의 포장 등의 기능을 확보하는데 꼭 필요한 입체적 형상 등은 요부가 아니므로 이 부분을 유사여부 판단의 대상으로 해서는 아니된다. 다만, 이러한 부분이 상표의 전체적 관찰에 있어서 부수적 고려사항으로서도 배제되어야 함을 의미하지는 않는다. 상표의 요부 즉 인상적인 부분, 일반적으로 친숙해지기 쉬운 부분, 특히 주의를 끌기 쉬운 부분, 또는 특별한 의미를 가진 부분이라 하더라도 수요자에게 주는 식별력 또는 인상의 강약에 따라 요부의 강약이 인정되며 유사여부 판단에 있어서도 이를 고려하여야 한다.

2.2.4 유사여부 판단기준

상표의 유사여부 판단은 그 상표가 사용될 상품의 수요자 일반의 주의력을 기준으로 상품의 거래실정을 고려하여 출처의 오인·혼동이 일어날 염려가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

(i) 수요자 일반의 주의력

상표의 유사여부는 그 상표가 사용될 지정상품의 주된 수요계층과 기타 그 상품의 거래실정을 고려하여 일반수요자의 주의력을 기준으로 판단하여야 하며, 그 일반수요자란 최종소비자는 물론이고 중간수요자 또는 그 상품판매를 위한 도·소매상을 포함하는 것으로 본다. 일반수요자란 현실의 구체적인 수요자가 아니라 평균적 존재로서의 수요자 일반(추상적 수요자)을 의미하며, 따라서 주의력이 부족한 경솔한 사람 또는 전문적인 관찰력, 특수한

취미, 고도의 교육을 받은 사람의 주의력을 기준으로 하여서는 아니된다. 또한 도매상들은 이해할 수 있지만 일반거래자가 이격적 관찰에 따를 경우에 오인·혼동의 우려가 있는 상표는 유사한 상표로 보도록 한다.

(ii) 상품출처의 오인·혼동 우려

상표의 유사여부는 원칙적으로 두 개의 상표가 외관·호칭·관념 중 어느 하나 이상이 유사하여 이들 상표가 동일 또는 유사한 상품에 사용될 경우에 거래자나 일반수요자로 하여금 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으면 유사한 것으로 보는 것이 원칙이다. 상품출처의 오인·혼동은 거래의 경험칙에 비추어 일반수요자가 추상적·일반적으로 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지(일반적 출처의 혼동) 여부에 따라 판단하는 것으로 충분하고, 실제 거래에 있어서 개별적인 수요자가 구체적·현실적으로 오인·혼동을 일으키는지(구체적 출처의 혼동) 여부는 고려하지 아니한다.

(iii) 거래실정

비록 상표 자체의 외관·호칭·관념이 서로 유사하여 일반적·추상적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정 즉, 각 상품의 종류, 성격, 형상, 구조, 크기 등 사용되는 상품의 속성이나 그 상품의 거래자층의 종류, 상품이 거래되는 업계의 상관습 등을 종합적·전체적으로 고려할 때 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 명백히 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 인정되는 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 지장이 없다 할 것이므로 비유사한 상표로 판단할 수 있다. 예컨대 약제에 대해서는 독일어식 발음이, 화장품에 대해서는 프랑스어적인 발음이 많으므로 이들 상품에 대해서 사용되는 상표에 대해서는 이를 유럽어식의 호칭도 감안하여 유사여부를 판단하여야 한다.

3. 각 상표별 유사여부 판단기준

3.1 결합상표의 유사여부 판단

『결합상표』라 함은 문자, 기호, 도형 및 입체적 형상과 이들에 색채를 결합한 표장이 각각 또는 복합적으로 서로 결합하여 구성된 상표를 말하며, 결합상표는 그 결합의 강약 정도를 고려하여 다음과 같이 유사여부를 판단한다. 다만, 상표를 이루는 각 구성부분간의 결합으로 인하여 현저하게 다른 외관, 호칭 또는 관념을 낳는 것이 명백할 때에는 그러하지 아니하다.

3.1.1 형용사적 문자와 결합하여 구성된 상표는 원칙적으로 그 형용사적 문자가 결합하지 아니한 상표와 유사한 것으로 본다.

《형용사적 문자와 결합하여 유사한 표장 예시》

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| ① 얼굴 ≍ 새얼굴 | ② STAR ≍ SUPER STAR |
| ③ 모란 ≍ 금모란 | 멜 로 디 |
| MAGIC SALON ≍ SALON | ④ MELODY ≍ MY MELODY |
| ⑤ 매직 살롱 ≍ 살롱 | ⑥ DIAMOND ≍ BLUE DIAMOND |
| (대판 90후 2249) | |

3.1.2 결합상표는 거래상 분리하여 관찰함이 자연스러울 경우 각각의 부분만으로 된 상표와 유사한 것으로 본다. 다만, 결합된 어구가 일련 불가분적으로 호칭되거나 새로운 관념을 형성할 때에는 그러하지 아니하다.

《2개의 어구로 결합되어 유사한 표장 예시》

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| ① VOLCAN DAMEO ≍ VOLCAN 또는 DAMEO | ② ALCOS-ANAL ≍ 아날 |
| ③ 만수무강 ≍ 만수 또는 무강 | ④ GS PIPING ≍ G.S지에스 |
| ⑤ DITO SAMA ≍ DITTO 또는 SAMA | ⑥ COSMO WIND ≍ COSMO |
| COTY | asics TIGON |
| ⑦ COTY AWARDS ≍ 코티 | ⑧ TIGON ≍ 타이건 |

《2개의 어구로 결합되어 유사하지 아니한 표장 예시》

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① SANOMY ≠ SAN 또는 NOMY | ② WORLD CUP ≠ WORLD |
| ③ SUNSTAR ≠ SUNMOON | ④ SUNSTAR ≠ MOONSTAR |
| ⑤ Morning Glory ≠ Morning 또는 Glory
(나 팔 꽃) | ⑥ FREEPORT ≠ OLDPORT
(대판 91후 1359) |

3.1.3 긴 호칭으로 인하여 현저한 어느 일부분만으로 간략하게 인식될 가능성이 있는 상표는 원칙적으로 그 현저한 어느 일부분만으로 구성된 상표와 유사한 것으로 본다.

《긴 호칭 또는 결합상표 중 요부가 유사한 표장 예시》

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ① Chrysanthemumbluesky ≒ Chrysanthemum | ② Cherry blossom boy ≒ Cherry blossom |
|--|---------------------------------------|

3.1.4 지정상품과의 관계에서 관용문자와 다른 문자가 결합하여 구성된 상표는 관용문자를 제외한 부분만으로 된 상표와 유사한 것으로 본다.

《관용문자와 다른문자가 결합된 유사한 표장 예시》

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| ① 식물 : KINGTEX ≒ KING | ② 견직물 : ACELAN
에이스란 ≒ ACE |
|-----------------------|------------------------------|

3.1.5 상호상표(상호의 약칭으로 된 상표를 포함한다. 이하 같다)에 대해서는 상호의 일부분으로써 통상 사용하는 주식회사, 상사, 회사, CO., LTD., 사, 조합, 협동조합 등의 문자(이들의 용어를 외국어로 번역한 문자도 포함한다)가 상호의 요부에 해당하는 문자의 접두나 혹은 어느 부분에 구성되어 있든 간에 원칙적으로 이를 제외하고 상표의 유사여부를 판단하는 것으로 한다.

3.1.6 지리적 명칭과 업종명이 결합한 상호상표는 동일한 지리적 명칭이 결합되어 있어도 업종이 다른 때에는 원칙적으로 유사하지 아니한 것으로 본다.

《지리적 명칭이 결합된 상호상표로서 유사한 표장 예시》

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① 대한방직(주) ≒ 대한모직(주)
(업종이 유사한 경우) | ② 서울전선(주) ≒ 서울전기(주)
(업종이 유사한 경우) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

《지리적 명칭이 결합된 상호상표로서 유사하지 아니한 표장 예시》

① 대한모직(주)와 대한철강(주)
(업종이 다른 경우)

② 서울제과공업(주)와 서울전기공업(주)
(업종이 다른 경우)

3.1.7 지정상품과의 관계에 있어서 주지 또는 저명한 상표와 다른 문자가 결합된 상표는 원칙적으로 그 주지 또는 저명한 상표와 유사한 것으로 본다.

3.1.8 기호, 문자, 도형 및 입체적 형상으로 각기 구성된 상표와 (이들과 색채를 결합한 상표를 포함한다) 이들을 결합한 상표간의 대비 또는 이들을 결합한 상표들간에 대비를 할 때 유사판단은 기호, 도형 및 입체적 형상은 외관·호칭·관념에, 문자는 호칭과 관념에 중점을 두되 이들 표장간의 전체적 결합상태, 표장의 구성, 형태 등 전체적 외관도 부수적으로 고려하여야 한다. 다만, 도형화된 문자 상표는 외관·호칭 및 관념을 함께 고려하여 판단하나, 식별력이 없는 문자상표가 문자인식력을 압도할 정도로 도안화하여 등록받은 경우에는 해당 표장의 외관과 동일·유사한지의 여부를 중심으로 판단한다.

3.1.9 한글과 외국어가 결합된 상표의 유사여부는 그 중 어느 한 부분과 타 상표의 해당 부분과의 비교 관찰에 의하여 판단한다.

3.1.10 상표의 구성부분 중 식별력이 있는 부분(작게 표시된 경우를 포함한다)과 식별력이 없는 부분(크게 표시된 경우도 포함한다)이 결합되어 있는 때에는 후자를 고려대상에서 제외하고 식별력이 있는 부분을 중점적으로 고려하여 유사여부를 판단하되, 식별력이 있는 부분이라도 너무 작게 표시되어 있어 유사여부 판단 대상으로 보기 어려운 경우에는 이 부분도 판단 대상에서 제외할 수 있다.

3.2 성명상표의 유사여부 판단

성명상표의 유사여부 판단에 있어서 다음의 경우에는 전체관찰에 의하여 판단한다.

(i) 거래사회에서 성명 전체로 사용되는 경우

(예시) Calvin Klein, YvesSaintLaurent, Arnold Palmer

(ii) 국내 수요자에게 성명 전체로 어느 정도 인식된 경우

(예시) Michael Jackson, NINA RICCI, Kurt Geiger

(iii) 외국에서 흔한 이름에 성이 결합되어 전체로 인식될 수 있는 경우

(예시) steven BY STEVE MADDEN 과 steven ALAN

Smith Apple 과 SMITH & WOLLENSKY

(iv) 상표의 구성 형태로 보아 전체로 인식될 수 있는 경우



3.3 도메인 이름으로 구성된 상표의 유사여부 판단

3.3.1 도메인이름의 형태로 구성된 상표의 유사여부에 대한 판단은 원칙적으로 상표 심사의 일반기준에 따라 심사한다.

3.3.2 표장이 도메인이름의 형태로 구성된 경우 도메인이름에 공통적으로 쓰이는 부분은 식별력이 없는 것으로 보아 이러한 부분을 제외한 그 나머지 부분만으로 유사여부를 판단하여야 한다.

《도메인이름 중 식별력이 없는 부분 예시》

www, http://, @, com, go, edu, org, net, kr, re, pe

《도메인이름 상표의 유사여부 판단 사례》

후출원	선등록	유사판단	사건번호
Hwang hu.com	Empress	비유사	2004허4068
Cetizen.com	CITIZEN	유사	2008허5915

3.4 도치상표 간 유사여부 판단

3.4.1 도치상표란 하나의 상표가 독립적인 두 개의 단어로 결합되고, 그 단어의 배열 순서가 바뀐 상표를 말한다.

- 3.4.2 단어의 배열 선후의 변화로 인하여 양 상표의 관념에 차이가 발생하는 경우에는 비유사하다고 볼 수 있지만, 관념에 차이가 발생하지 않는 경우에는 유사하다고 볼 수 있다.

《도치상표의 유사 판단 사례》

출원상표	선등록	유사판단	사건번호
OneVision	VISION ONE	유사	2018원1533
SUPERSTAR	STARSUPER	비유사	2010원7134

4. 지정상품의 유사여부 판단기준

4.1 일반원칙

지정상품의 유사여부는 「상품기준」 별표1 및 별표2의 유사군코드를 참조하되 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단한다(상품기준§10).

4.2 개별·구체적으로 판단하는 경우

「상품기준」에 따른 거절이유통지나 거절결정이 상품의 속성인 품질, 형상, 용도 및 생산·판매부문, 수요자층 등의 거래실정 또는 서비스의 성질이나 내용, 제공 수단, 제공장소, 서비스의 제공자 및 수요자의 범위 등의 거래실정을 종합적으로 고려할 때 불합리하다고 판단하는 경우 담당심사관은 상품분류정책사무관(서기관)과 협의를 거쳐 「상품기준」과 달리 지정상품의 유사여부를 판단할 수 있다. 다만, 동 기준과 달리 지정상품의 유사여부를 판단한 때에는 상품분류정책사무관(서기관)에게 통보하여야 한다. 〈단서 삭제〉

제8장 선등록 지리적 표시 단체표장과 동일·유사한 상표

관련 법령

【상표법】

〈제34조 제1항 제8호〉

8. 선출원에 의한 타인의 등록된 지리적 표시 단체표장과 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 상표

【제도의 취지】

제7장 참조

1. 적용요건

1.1 ‘선출원에 의한 타인의 등록된 지리적 표시 단체표장과 동일·유사’한 상표일 것

본호는 선출원에 의한 타인의 선등록 지리적 표시 단체표장과 동일 또는 유사한 경우에만 적용하고, 후출원에 의한 선등록 지리적 표시 단체표장과 동일 또는 유사한 경우에는 적용하지 않는다.

1.2 ‘그 지정상품과 동일하다고 인식되어 있는 상품’에 사용하는 상표

- 1.2.1 본호는 지리적 표시 단체표장과 상품이 동일하다고 인식되어 있는 상품에만 적용이 가능하므로 유사한 상품 간에는 적용하지 않는다.

《동일하다고 인식되어 있는 상품 예시》

‘사과(신선한 것)’와 ‘냉동된 사과’ (2013원8157), ‘감귤’과 ‘귤’

《동일하다고 인식되어 있지 않은 상품 예시》

‘녹차’와 ‘홍차’, ‘사과’와 ‘사과쥬스’

- 1.2.2 출원상표의 상품이 도·소매업 등인 경우에 있어 도·소매업 등의 대상이 되는 상품과 지리적 표시 단체표장의 지정상품이 동일하다고 인식되는 경우에는 출원상표의 해당 도·소매업 등은 지리적 표시 단체표장의 지정상품과 ‘동일하다고 인식되어 있는 상품’에 해당하는 것으로 본다.

2. 판단시 유의사항

- 2.1 지리적 명칭을 포함하는 일반상표가 선등록상표인 경우, 해당 지리적 명칭은산지 또는 현저한 지리적 명칭으로 식별력이 없는 것으로 본다. 따라서 지리적 명칭을 포함하는 선등록 일반상표가 있어도 그 지리적 명칭으로 구성된 지리적 표시 단체표장은 등록이 가능하다.

《선등록상표를 인용하지 않아도 되는 경우 예시》

선등록상표 (지정상품 ‘사과’)	출원 지리적 표시 단체표장 (지정상품 : ‘사과’)
대물림 대구사과	대구사과

- 2.2 지리적 표시 단체표장이 선등록상표인 경우, 해당 지리적 표시는 식별력이 있는 것으로 본다. 즉, 지리적 명칭을 포함하는 상표가 출원되어 법 제34조제1항제8호에 따른 유사판단을 하는 경우에는 동 조문의 목적상 해당 지리적 명칭을 식별력이 있는 것으로 보고 심사하여야 한다. 따라서 그 지리적 표시와 동일 또는 유사한 상표에 대해서는 본호를 적용하도록 한다. 표장이 지리적 명칭과 상품명칭이 결합된 경우뿐만 아니라, 지리적 명칭만으로 이루어진 경우에도 같다.

《지리적 표시 단체표장에 의한 일반상표 거절 사례》

등록된 지리적 표시 단체표장	출원상표	심판번호
영주사과 (지정상품 : 사과)	 (지정상품 : 신선한 사과)	2013원8157

《선등록 지리적 표시 단체표장을 인용해야 하는 경우 예시》

선등록 지리적 표시 단체표장 (지정상품 '사과')	출원상표(지정상품 : '사과')	
대구	대물림	대물림
대구사과	대구	대구 사과

3. 판단시점

본호에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

제9장 주지상표와 동일·유사한 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제9호〉

9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표

【제도의 취지】

법 제34조제1항제9호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(이하 “주지상표”라 한다)와 동일 또는 유사한 표장을 동일 또는 유사한 상품에 등록받아 사용할 경우 수요자로 하여금 상품출처의 오인혼동을 일으키게 할 염려가 있어 이를 예방하고, 나아가 그 주지상표 사용자의 이익을 보호하려는데 그 취지가 있다. 따라서 본호는 선출원주의의 예외이자 사용주의 요소를 가진 규정이라고 할 수 있다.

1. 적용요건

1.1 ‘타인의 상품을 표시하는 상표’일 것

- 1.1.1 주지상표의 주체는 구체적으로 누구인지 명확히 밝혀질 필요는 없으며 대체로 누군가 타인의 상표라는 사실이 당해 상품의 거래자 및 수요자에게 널리 인식되어 있는 상표의 주체이면 족하다고 본다.
- 1.1.2 본호는 주지상표권자와 출원인이 다른 경우에 적용하며, 출원인이 주지상표권자의 승락을 받아 출원한 경우에도 적용한다.
- 1.1.3 상표를 사용하는 자가 그 사용을 시작하기 전에 타인이 먼저 사용하는 상표라는 것을 알고서도 계속 사용하여 널리 인식된 상표로 만들어 놓은 경우 이는 주지상표로 보지 아니한다.

1.2 그 타인의 상표가 ‘수요자들에게 널리 인식’되어 있을 것(주지상표)

- 1.2.1 『수요자』라 함은 최종소비자는 물론 중간 수요자 즉, 제품의 생산을 위한 원료, 기계, 부품 등 중간재의 소비자나, 판매를 위하여 그 상품을 구입하는 도매상 또는 소매상을 포함한다.
- 1.2.2 『널리 인식되어 있는 상표』라 함은 당해 상품의 거래자 및 수요자에게 누구의 상품을 표시하는 상표라고 널리 인식되어 있는 상표를 말한다.
- 1.2.3 주지상표는 원칙적으로 국내에 주지되어야 한다. 다만, 국내에는 시판되고 있지 않다고 하더라도 수출주종상표 또는 외국의 유명상표 등과 같이 국내 관련 거래업계에 주지되어 있는 경우에는 주지상표로 본다.
- 1.2.4 널리 인식되기 위한 지역적 범위는 전국이든 일정한 지역이든 불문하며, 상품의 특성상 일정한 지역에서만 거래되는 경우에는 그 특성을 충분히 고려하여 주지성을 판단하여야 한다.
- 1.2.5 본호는 상표로서 널리 인식되어 있는 경우에 적용하므로, 캐릭터나 영화 제목 등에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 캐릭터나 영화 제목 등이 상품화 사업을 통하여 상품식별표지로 널리 인식된 경우에는 본호를 적용한다.

《주지상표로 판단한 사례》

출원표장	인용표장	판 단 내 용	사건번호
눈높이 (제16류 칠판, 분필, 칠판지우개)	 (제22류 노트, 사인펜)	인용표장은 등록상표의 출원 당시에 이미 국내 수요자나 거래자에게 ‘학습지’ 상품에 부착되어 사용되는 특정인의 상표로 널리 알려졌음	2002후2563

《주지상표가 아닌 것으로 판단한 사례》

출원표장	인용표장	판 단 내 용	사건번호
SOLIDEA (속옷 등)	SOLIDEA (의류 등)	선사용상표의 지정상품이 국내에 수입된 사실이 있는 점, 극히 일부의 국내 광고매체에 선사용상표와 관련된 광고가 이루어진	2005허162

출원표장	인용표장	판 단 내 용	사건번호
		점 만으로는 국내에서 주지, 저명한 상태였다거나, 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 인정하기에는 부족	

1.3 ‘상표 및 상품이 동일 또는 유사’할 것

본호는 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표와 상표 및 지정상품이 동일 또는 유사한 경우에만 적용한다.

2. 판단시 유의사항

2.1 심사관은 법 제49조에서 규정한 정보제공절차에 따라 제출된 정보 및 증거뿐만 아니라 직권으로 인터넷 검색 등을 통해 출원상표가 본호에 해당하는지 여부를 조사하여 그 결과를 근거로 거절이유통지를 할 수 있다. 이 경우 거절이유통지서(거절결정을 하는 경우에는 거절결정서)에 주지상표인지 여부를 판단하는데 활용한 근거자료 및 출처를 기재하여 통지하여야 한다.

2.2 주지상표인지 여부는 상표의 사용방법, 사용기간, 사용지역, 매출 및 시장점유율, 광고선전 실적, 라이선스, 이전에 유명상표임을 인정한 사례, 소비자의 인지도 등을 종합적으로 고려하여 판단하도록 한다.

2.2.1 사용방법은 반드시 상품에 직접 사용하지 않더라도 신문, 잡지, 라디오, TV, 인터넷, 박람회 등을 통하여 광고한 결과 수요자들에게 타인의 상품을 표시하는 것으로 널리 인식되어 있으면 족하다고 본다.

2.2.2 사용기간이 길면 소비자에게 상표를 인식시킬 수 있는 기간이 길어지기 때문에 주지성이 높은 것으로 볼 수 있다. 다만, 사용기간을 획일적으로 정해놓을 수는 없고 광고선전을 통하여 단기간에 주지성을 획득할 수 있다는 점도 고려하여 판단하도록 한다.

2.2.3 사용지역이 넓을수록 그 상표를 인지하는 사람이 늘어날 것이므로 주지성이 높은 것으로 볼 수 있다. 다만, 전국적으로 알려진 경우가 아니라도 일정 지역에

서 주로 거래되거나, 일정 지역을 기반으로 영업활동을 영위함으로써 그 지역에서 널리 알려지게 된 경우도 주지성이 있는 것으로 볼 수 있다.

2.2.4 매출액 및 시장점유율이 높을수록 당해 상표를 사용한 상품을 구매한 수요자가 많기 때문에 주지성이 높은 것으로 볼 수 있다. 다만, 상품의 가격에 따라 매출액이나 시장점유율이 달라질 수 있으므로 단순 매출액 및 시장점유율뿐만 아니라 매출건수도 같이 고려하도록 한다.

2.2.5 광고선전 실적이 많을수록 더 넓은 범위의 소비자들이 당해 상표를 접하고 기억할 수 있으므로 광고선전 실적은 주지성을 판단하는데 있어서 중요한 요소로 작용할 수 있다. 특히 오늘날 다양한 매체의 발달로 광고선전이 폭넓게 이루어지고 있다는 점을 감안하여 그 비중을 높여 주지성을 판단하도록 한다.

2.2.6 라이선스가 많다는 것은 상표의 사용허가를 받으려는 사람이 많다는 것이고, 이는 곧 소비자들의 수요가 많다는 것을 의미하기 때문에 라이선스 실적이 많을수록 주지성이 높은 것으로 볼 수 있다.

2.2.7 기존에 당해 상표가 유명하다고 인정된 선례가 있으면 주지상표로 인정하는데 중요한 근거가 될 수 있다. 특허심판원의 심결, 법원의 판례, 공신력 있는 기관에서 발표하는 브랜드가치 순위, 특허청에서 발행하는 「주로 도용되는 상표자료집」 등 다양한 자료를 참고하여 주지상표인지 여부를 판단하도록 한다.

2.2.8 주지상표인지 여부의 판단은 결국 소비자가 당해 상표를 어느정도 인식하고 있느냐를 결정하는 문제이기 때문에 소비자의 인식도는 가장 확실한 증거가 될 수 있다. 객관적인 설문조사 자료나 연구결과가 있으면 적극 활용하여 주지성을 판단하도록 한다.

2.3 2개의 주지상표가 병존하는 경우에는 선의로 주지상표가 된 것이든, 악의로 주지상표가 된 것이든 불문하고 어느 것도 등록을 인정하지 아니한다.

2.4 본호 해당 여부에 관한 입증 방법은 사용에 의한 식별력 규정의 입증방법을 준용하되, 거래형태가 특수한 상품(예 : 의료용품)은 해당 상품의 거래실정을 충분히 고려하여야 한다.

3. 다른 조문과의 관계

본호는 주로 미등록 주지상표에 적용하고 선등록된 주지상표에는 법 제34조제1항제7호를 적용한다.

4. 판단시점

본호에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

제10장 주지된 지리적 표시와 동일·유사한 상표

관련 법령

【상표법】

〈제34조 제1항 제10호〉

10. 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 타인의 지리적 표시와 동일·유사한 상표로서 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 사용하는 상표

【제도의 취지】

제9장 참조

1. 적용요건

1.1 ‘특정 지역의 상품을 표시하는 지리적 표시’일 것

본호는 지리적 표시가 ‘특정 지역’의 상품을 표시하는 것으로 주지된 경우에 적용하며, ‘특정 지역’이란 추상적 출처가 아닌 구체적인 지역으로서의 출처를 의미한다.

1.2 ‘그 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품’에 사용하는 상표일 것

본호는 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에만 적용이 가능하므로 유사한 상품 간에는 적용하지 않는다.

2. 판단시 유의사항

본호는 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 타인의 지리적 표시에 적용하며, 특정 지리적 표시가 사용에 의한 식별력을 획득하여 특정인의 상품을 표시하는 것으로 주지된 경우에는 법 제34조제1항제9호를 적용한다.

3. 판단시점

본호에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

제11장 저명상표와 혼동을 일으키거나 저명상표를 희석화할 염려가 있는 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제11호〉

11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표

【제도의 취지】

법 제34조제1항제11호(이하 이 장에서 “본호”라 한다) 전단은 전통적인 혼동 이론을 법제화한 것으로, 당해 상표에 관한 거래자 및 수요자뿐만 아니라 이종 상품이나 이종영업에 걸친 일반수요자 대부분에까지 알려진 상표(이하 “저명상표”라 한다)와 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표의 등록을 배제하여 출처의 오인·혼동으로부터 수요자를 보호하기 위한 공익적 성격이 강한 규정이고, 후단은 희석화 이론을 법제화한 것으로 수요자의 출처의 오인·혼동 우려는 없다고 하더라도, 저명상표의 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우 등록을 불허함으로써 상표에 화체된 재산적 가치를 보호하기 위한 사익적 성격이 강한 규정이다.

1. 적용요건

1.1 인용상표가 ‘수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업’을 나타내는 것일 것(저명상표)

- 1.1.1 『수요자』라 함은 최종소비자는 물론 중간 수요자 즉, 제품의 생산을 위한 원료, 기계, 부품 등 중간재의 소비자나, 판매를 위하여 그 상품을 구입하는 도매상 또는 소매상을 포함한다.
- 1.1.2 『현저하게 인식되어 있다』라 함은 당해 상품이나 영업에 관한 거래자 및 수요자뿐만 아니라 이종상품이나 이종영업에 걸친 일반수요자 대부분에까지 알려져 있는 것을 말한다.

- 1.1.3 저명한 상품이나 영업의 주체인 「타인」은 주지상표와 마찬가지로 특정출처로서의 인식을 말하지만, 저명상표권자가 구체적으로 누구인지까지 알려질 필요는 없고 익명의 존재로서 추상적인 출처로 알려져 있으면 족하다.
- 1.1.4 저명한 상품이나 영업의 주체인 「타인」이 이러한 상품이나 서비스를 실제로 생산 또는 제공하지 않더라도 사회통념상 생산 또는 제공할 것으로 기대된다면 본호에 해당하는 것으로 본다.

1.2 저명상표와 ‘혼동을 일으키게 할 염려’가 있을 것

- 1.2.1 『혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우』라 함은 그 타인의 상품 또는 영업으로 오인하거나, 그 상품이나 서비스의 수요자가 그 상품이나 서비스의 출처에 대하여 혼동할 우려가 있는 경우는 물론, 그 타인과 계열관계 또는 경제적, 법적 상관관계가 있는 자의 상품 또는 영업으로 오인하거나 출처를 혼동할 염려가 있는 경우를 포함한다.

《본호에 해당한다고 판단한 사례》

등록표장	인용표장	판 단 내 용	사건번호
		인용표장은 등록상표 출원시 수요자간에 현저하게 인식될 정도로 알려진 저명서비스표라 할 것이고, 지정서비스업 또한 동일 유사하거나 서로 경제적인 건련의 정도가 밀접하므로 법§7①10(개정법§34①11)에 해당	2008후4264 (무효)

- 1.2.2 혼동의 범위는 동일 또는 유사한 상품뿐만 아니라 상표의 저명도로 인하여 다른 계통의 상품 또는 영업과 관련성이 있는 것으로 오해를 유발할 우려가 있는 경우를 포함한다.

《다른 계통의 상품 또는 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 판단한 사례》

등록표장	인용표장	판 단 내 용	사건번호
월마트안경 (안경수선업)	Wal-Mart (대형할인점업)	인용표장은 지속적인 선전, 광고, 사용을 통하여 영업상 신용이나 고객흡인력 등 무형적 가치가 축적된 저명한 서비스표이고, 서비스업은 유사하지 않더라도 일정한 경제적 건련관계가 있다 할 것이므로 법§7①10(개정법§34①11)에 해당	2004후 1151 (등록무효)

- 1.2.3 상표 자체로서는 저명상표와 유사하지 않더라도 양 상표의 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표가 용이하게 연상되거나, 타인의 상품이나 영업과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 출처에 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우에도 본호에 해당하는 것으로 본다.

《상표 자체는 유사하지 않으나 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 판단한 사례》

등록표장	인용표장	판 단 내 용	사건번호
Mickey & Minnie (이동복, 유아복 등)	Mickey Mouse, Minnie Mouse (완구, 서적 등)	“Mickey Mouse”와 “Minnie Mouse”는 수요자간에 널리 인식된 저명상표로 볼 수 있고, 등록상표 “Mickey & Minnie”에서 인용상표들이 용이하게 연상되고 인용상표와 밀접한 관련성이 있는 것으로 인식할 것임	95후576 등록무효(상)

- 1.2.4 본호는 국내에서 저명한 경우에 적용하며, 외국의 저명상표가 국내에서 널리 사용된 적이 없더라도 외국에서의 저명성이 국내에 알려져 일반수요자들에게 저명상표로 인식되었다면 본호를 적용할 수 있다. 국내에서의 저명성은 전국적이든 일정한 지역이든 불문하며, 관련 상품이나 영업, 거래실정 등을 충분히 고려하여 판단하도록 한다.

1.3 (또는) 저명상표의 ‘식별력 또는 명성을 손상시킬 염려’가 있을 것

- 1.3.1 본호는 타인의 저명상표를 비유사한 상품 또는 영업 등에 사용함으로써 비록 혼동의 염려는 없다 하더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우 즉, 저명상표를 희석화시킬 염려가 있는 경우에 적용하며, 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우면 족하고 반드시 손상에 의한 희석화의 결과가 발생하여야만 적용할 수 있는 것은 아니다.
- 1.3.2 『식별력의 손상』이란 타인의 저명상표를 혼동가능성이 없는 비유사한 상품에 사용함으로써 저명상표의 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능을 손상시키는 것을 말하며, 여기에는 식별력을 약화시키는 경우도 포함하는 것으로 본다.

《식별력을 손상시키는 경우 예시》

- 지정상품을 '피아노'로 하여 "KODAK"이라는 표장을 출원하는 경우
- 지정상품을 '증권업'으로 하여 "POSCO"라는 표장을 출원하는 경우

1.3.3 『명성의 손상』이란 어떤 좋은 이미지나 가치를 가진 저명상표를 부정적인 이미지를 가진 상품이나 영업에 사용함으로써 그 상표의 좋은 이미지나 가치를 훼손하는 것을 말한다.

《명성을 손상시키는 경우 예시》

- 지정상품을 "포르노 필름"으로 하여 "CHANEL"이라는 표장을 출원하는 경우
- 지정상품을 "건물청소업"으로 하여 '아모레 퍼시픽'이라는 표장을 출원하는 경우

1.3.4 유명한 방송프로그램 명칭, 영화나 노래 제목 등과 동일 또는 유사하거나, 유사하지는 않더라도 이들을 용이하게 연상시키는 상표를 출원하여 해당 방송프로그램 등과의 관계에서 영업상 혼동을 일으키게 하거나, 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다.

2. 판단시 유의사항

2.1 심사관은 직권으로 인터넷 검색 등을 통해 출원상표가 본호에 해당하는지 여부를 조사하여 그 결과를 근거로 거절이유통지를 할 수 있다. 이 경우 거절이유통지서(거절결정을 하는 경우에는 거절결정서)에 저명상표인지 여부를 판단하는데 활용한 근거자료 및 출처를 기재하여 통지하여야 한다.

2.2 본호의 저명성 여부를 판단함에 있어서는 그 상표의 매출액, 광고선전 실적, 시장점유율, 보급도, 창작성, 상호상표인지 여부, 그 기업의 업종범위 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 해당 상표를 직접 상품이나 영업에 사용하여 저명성을 획득한 경우뿐만 아니라 신문, 잡지, 라디오, TV, 인터넷, 박람회 등을 통하여 광고한 결과 저명성을 획득한 경우에도 이를 인정한다.

- 2.3 타인의 저명상표와 결합한 상표에 대해서는 비록 저명상표가 상표구성의 일부로 포함되어 그것이 요부가 아니거나 부기적인 부분이라도, 구성부분인 저명상표로 인하여 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있거나, 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우에는 이에 해당하는 것으로 본다.
- 2.4 본호는 저명한 타인의 상표는 물론 저명한 타인의 업무표장에도 적용하며, 주된 업무뿐만 아니라 부수적인 업무로서 상품이나 서비스를 생산 또는 제공하는 경우에도 저명한 상품 또는 영업으로 볼 수 있다.
- 2.5 본호 해당 여부에 대한 입증방법은 사용에 의한 식별력의 입증방법을 준용한다.

3. 다른 조문과의 관계

- 3.1 저명상표와 혼동의 염려는 없다 하더라도 저명상표의 출처표시기능을 희석화시키기 위한 목적의 출원으로 인정될 경우에는 법 제34조제1항제13호를 함께 적용한다.
- 3.2 본호는 상표가 유사하지 않더라도 그 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 그 상표가 사용된 상품 등이 용이하게 연상되면 적용 가능하나, 법 제34조제1항제13호는 상표가 동일 또는 유사한 경우에만 적용 가능하다.

4. 판단시점

- 4.1 본호를 적용하기 위해서는 상표등록출원을 한 때에 인용상표가 수요자들에게 현저하게 인식되어 있어야 한다(법§34②).
- 4.2 상표등록출원인이 해당 규정의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

《참고 : 주지상표와 저명상표의 비교》

구분	주지상표	저명상표
입법취지	사용사실상태의 보호	출처혼동방지 또는 희석화 방지
인식도	당해 상표가 사용된 상품에 관한 거래자 및 관련 수요자층	이종상품 · 이종영업에까지 걸친 일반 수요자층
범위	상품의 동일·유사범위 내	이종상품 · 이종영업까지 확대
제척기간	5년	없음

제12장 품질 오인 또는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제12호〉

12. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표

【제도의 취지】

법 제34조제1항제12호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 상표의 기능 중 품질 보증기능 및 출처표시기능을 보호함으로써 상품의 품질 오인 또는 출처의 오인·혼동으로부터 생길 수 있는 수요자 기만을 방지하고, 건전한 상거래질서를 유지하기 위하여 마련된 공익적 규정이다.

1. 적용요건

1.1 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려’가 있는 상표

1.1.1 『상품의 품질을 오인하게 한다』라 함은 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 가지는 것으로 수요자를 오인하게 할 가능성이 있는 경우(상품 품질의 오인) 또는, 상표를 당해 지정상품에 사용할 경우 상품 자체를 다른 상품으로 오인하게 할 가능성이 있는 경우(상품 자체의 오인)를 말한다.

《상품의 품질을 오인하게 하는 경우 예시》

- 지정상품을 ‘청주’로 하여 “맑은유자향”이라는 표장으로 출원하는 경우
- 지정상품을 ‘태양전지’로 하여 “Nano OLED”라는 표장으로 출원하는 경우

《상품 자체를 오인하게 하는 경우 예시》

- 지정상품을 ‘소주’로 하여 “보드카”라는 표장으로 출원하는 경우
- 지정상품을 ‘돼지고기’로 하여 ‘오리고기’라는 표장으로 출원하는 경우

- 1.1.2 특정의 상표가 품질오인을 일으킬 염려가 있다고 하기 위해서는, 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과, 현실적으로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 등 그 상품의 특성에 관하여 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 한다. 다만, 상표와 상품 사이에 견련관계가 있다고 하더라도 실제 오인·혼동으로 이어지지 않을 가능성이 높다면 본 호에 해당하지 아니한다.

《견련관계는 있으나 오인·혼동은 없는 사례》

상표	지정상품	이유
피자마루	파스타 전문식당업	요식업 영업형태상 겸업이 많고, 사업확장 가능성이 있으므로 상표에 포함된 ‘피자’가 품질오인으로 이어질 가능성은 매우 낮음

- 1.1.3 상품 품질의 오인은 품질이 그 상품에 실질적으로 존재하느냐를 불문하고 그 상품이 그러한 품질을 가지고 있는 것으로 수요자에게 오인될 가능성이 있으면 본호에 해당하는 것으로 보며, 상품 자체의 오인은 지정상품과의 관계에서 수요자에게 상품이 오인될 가능성이 있는 경우 본호에 해당하는 것으로 본다.

1.2 (또는) ‘수요자를 기만할 염려’가 있는 상표

- 1.2.1 『수요자를 기만한다』라 함은 자연인이 공법상 특수법인의 명칭을 출원하거나 상품의 지리적 출처를 오인하게 하는 경우와 같이, 상표의 구성이나 지정상품과의 관계에서 일반수요자에게 착오를 일으키게 하는 경우(순수한 수요자 기만) 또는, 국내 수요자에게 특정인의 상품표지로 인식되어 있는 상표와 상품출처의 오인·혼동을 일으키게 하는 경우(출처의 오인·혼동으로 인한 수요자 기만)를 말한다.

《순수한 수요자 기만의 예시》

- 지정상품을 ‘넥타이’로 하여 “MADE IN ITALY”라는 표장으로 출원하는 경우
- 자연인이 “한국전자통신연구원”이라는 명칭으로 출원하는 경우

《출처의 오인·혼동으로 인한 수요자 기만의 예시》

- '의류'에 있어서 당해 상품의 거래자나 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는 "UNION BAY" 상표와 유사한 상표를 타인이 '가방'에 출원한 경우

- 1.2.2 특정상표가 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위해서는 인용상표와 그 지정 상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만, 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상품이나 상표라 하면 특정인의 것이라고 알려져 있어야 하고, 상표에 대해서 수요자가 인식하는 상품과 현실적으로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 양자가 동일한 계통에 속하는 상품이라든가 재료, 용도, 외관, 제조방법, 판매계통이 공동으로 되어 있다든가 혹은 그 상품의 특성이 거래상 오인을 일으키는 것이 일반적으로 인정되는 관계가 있어야 한다.

(참고판례) 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결).

2. 판단시 유의사항

- 2.1 심사관은 직권으로 인터넷 검색 등을 통해 출원상표가 본호에 해당하는지 여부를 조사하여 그 결과를 근거로 거절이유통지를 할 수 있다. 이 경우 통지서에 상품 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으킬 염려가 있는지 여부를 판단하는데 활용한 근거자료 및 출처를 기재하여 통지하여야 한다.
- 2.2 품질의 오인을 일으키는지 여부는 상표 자체의 구성에 의하여 판단하되 상표를 전체적으로 관찰하여 결정하여야 한다. 다만, 품질의 오인을 유발하는 부분이 당해 상표의 요부이든 아니든 여부를 불문한다.
- 2.3 출처의 오인·혼동으로 인한 수요자 기만의 염려가 있는지 여부는 인용상표의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량, 광고선전 실적 등을 종합적으로 고려하여 판단하도록 한다.

- 2.4 수요자를 기만할 염려는 상품의 품질오인의 결과를 유발하든 상품의 출처 또는 영업의 혼동의 결과를 유발하든 혹은 기타의 사정을 유발하든 불문한다. 그 판단은 당해 상표의 구성 자체를 기준으로 할 뿐만 아니라 당해 상표가 거래될 경우에 거래사회의 통념상 수요자를 기만할 우려가 있다고 인정되는지 여부를 기준으로 한다.
- 2.5 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부를 판단할 때 출원인의 기만 의사가 있는지 여부는 불문한다.
- 2.6 지정상품과의 관계에서 상품의 품질을 오인케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상품에 대하여 거절이유를 통지한 경우에 보정에 의하여 상품의 오인과 기만을 하지 아니하는 지정상품으로 범위를 감축(지정상품의 삭제 또는 한정) 하였을 때에는 출원의 요지를 변경하지 아니하는 한 이를 인정한다. 다만, 지정상품을 감축한 경우에도 품질오인 및 기만의 우려가 완전히 해소되지 아니하였다고 판단되는 경우에는 그러하지 아니하다.

《적정한 보정인 경우 예시(보정 인정)》

(상 표)	(지정상품 한정)
용마표 모시	· 모시로 된 잠옷 · 잠옷(모시제품에 한함)
금 홍 금산인삼	· 인삼(금산에서 생산된 인삼에 한함)

《적정하지 않은 보정인 경우 예시(보정 불인정)》

(상 표)	(지정상품 한정)
금 홍 고흥 유자	· 매실차 소매업(고흥에서 생산된 유자로 만든 것에 한함)

3. 기타 본호에 해당하는 경우

- 3.1 상표 중 『특허』, 『실용신안』, 『디자인』, 『KS』, 『○○박람회 ○○상 수상』, 『○○장관상』등 상품의 품질을 보증하는 것으로 인식되는 문자, 기호, 도형이 결합되었을 때에는 원칙적으로 본호에 해당하는 것으로 본다. 다만, 그 상패·상장 또는 포장에 받은 자가 당해 박람회에서 수상한 상품에 관하여 상표의 일부로서 그 표장을 사용하는 때에는 그러하지 아니하다. 출원인이 상기의 문자나 기호 등을 삭제하는 보정을 하면 인정하고 그렇지 아니할 때에는 거절결정하도록 한다.
- 3.2 국가명(국기), 지명(지도) 등을 포함한 상표에 있어서 그것이 지정상품과의 관계상 상품의 산지 또는 판매지를 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 그 상표가 해당 국가 또는 산지 이외에서 생산, 판매되는 상품에 사용될 때에는 본호를 적용한다. 다만, 지정상품의 『○○산(제)의 ○○』 등과 같이 품질(산지, 판매지)을 오인케 할 우려가 없이 적정하게 표시되어 있는 경우에는 그러하지 아니한다. 상표 중 단순히 부기적으로 사용하고 있는 상품의 산지, 판매지를 표시하는 문자는 보정에 의하여 삭제할 수 있는 것으로 본다.
- 3.3 국가(도시)명과 연도표시가 병기되어 있는 경우에는 일반적으로 해당 연도부터 그 국가(도시)에서 생산되었다는 의미로 인식될 가능성이 높다 할 것이므로 본호를 적용한다.

《예시》

○ ENGLAND 1955	○ ITALY SINCE 1955	○ MILANO 1955
----------------	--------------------	---------------

- 3.4 지정상품이 해당 국가(도시)에서 유명하고, 상표에 해당 국가(도시)명이 포함될 경우 일반수요자가 그 유명성 때문에 상품에 유인될 가능성이 높으며, 그 국가(도시)명이 산지 또는 판매지 등으로 인식되는 상표는 본 호에 해당하는 것으로 본다. 다만, 국가(도시)명이 산지 또는 판매지 등으로 인식되지 않고 단순히 국가(도시)명의 양질감을 차용하기 위한 용도로 상표에 사용하는 경우에는 본 호를 적용하지 않는다.

《적용 예시》

상표	지정상품
통영 굴사랑	신선한 굴
금 흥 금산인삼	인삼

《부적용 예시》

상표	지정상품
MIRACLE NEWYORK	의류

- 3.5 자연인이 법인 명의의 상표를 출원하거나, 일반수요자에게 공법상 특수법인, 공공연구기관 및 협회 또는 연맹 등과 같은 단체로 오인을 유발할 우려가 있는 명칭의 상표를 출원한 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다.
- 3.6 법인이 출원한 상표가 일반수요자에게 특정인의 상표로 알려진 타법인의 명칭으로 오인될 우려가 있는 경우나, 공법상 특수법인이 아닌 법인이 공법상 특수법인의 명칭을 사용하여 출원한 경우에도 본호에 해당하는 것으로 본다.
- 3.7 널리 알려진 방송프로그램 명칭, 영화나 노래 제목, 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭 등과 동일 또는 유사한 상표를 출원하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우 본호에 해당하는 것으로 본다. 이 경우 지정상품은 방송, 영화, 음악 등과 직·간접적으로 경제적 관련관계가 있다고 인정되는 상품뿐만 아니라, 후원관계나 거래실정상 상품화 가능성이 높은 상품까지 포함하여 수요자기만이 일어날 염려가 있는지를 판단하도록 한다.

《방송프로그램 등과 관련관계 또는 후원·상품화 가능성이 있는 경우 예시》

- 방송업, 연예오락업, 광고업, 영화 관련업, 통신 관련업 등
- 의류, 신발, 모자 등 패션용품 및 관련 서비스 등

- 3.8 출원인이 본인의 저명한 의약품 명칭과 동일·유사한 상표를 다른 의약품 명칭에 출원하거나 타인의 의약품 명칭과 동일·유사한 상표를 출원한 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다.

3.9 상품명칭을 결합하여 출원한 상표에 있어서 그 상품의 명칭과 지정상품의 내용이 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인·혼동을 가져올 우려가 있는 때에는 본호를 적용한다.

4. 본호에 해당하지 않는 경우

4.1 법인의 명칭을 영문 등 외국어로 표기된 상표로 등록하고자 할 경우에 그 법인의 해외활동을 위하여 『KOREA』 등 우리 국가의 명칭을 표기한 경우 일반수요자에게 타법인으로 오인할 우려가 없을 경우에는 본호를 적용하지 아니한다.

4.2 자연인이 자기의 가명을 출원한 때에는 본호를 적용하지 아니한다.

4.3 증명표장의 구성 중 『품질보증』, 『approved』, 『certification』, 『guaranteed』 등의 품질을 보증하는 문자 등이 결합되어 있더라도 본호를 적용하지 아니한다.

5. 다른 조문과의 관계

5.1 특정상표를 지정상품에 사용할 경우 성질표시에 해당하게 되고, 성질표시에 해당하지 않는 지정상품으로 한정하면 수요자 기만 또는 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 본호와 함께 법 제33조제1항제3호를 적용한다(대판 98후928).

《성질표시에 해당하거나 수요자 기만이 일어나는 지정상품 사례》

표장	성질표시 해당	수요자 기만	사건번호
CARROT	향수, 공기청향제, 방향제 (당근성분이 함유된 상품으로 직감)	라벤더유 (당근성분이 함유된 상품인 것으로 품질을 오인)	98후928(거절불복)

5.2 법 제34조제1항제9호는 주지상표와 지정상품이 동일·유사한 경우에 적용하나 본호는 인용상표와 동일·유사한 상품이 아니라도 경제적 견련관계나 일반적인 거래 실정 등에 비추어 인용상표권자에 의하여 사용되는 상품이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있어 수요자를 기만할 염려가 있는 경우 적용한다.

5.3 출원된 상표가 법 제34조제1항제11호의 저명상표와 상품의 출처 또는 영업의 혼동을 일으키고, 그 결과 상품의 품질 오인 또는 수요자 기만을 유발하는 경우에는 제11호와 함께 본호를 적용한다.

《타인의 영업과 혼동을 일으키고 수요자 기만을 유발하는 경우 예시》

등록상표	선사용표장	판 단 내 용	사건번호
GALLUP UNIVERSITY (교육지도업 등)	 (여론조사업 등)	저명한 “GALLUP”을 쉽게 연상하여 영업의 혼동을 일으키게 할 염려가 있고 이로 인해 수요자 기만을 유발	2008허4905 등록무효(상)

6. 판단시점

본호는 사회거래질서 보호라는 공익적 견지에서 인정하는 것이므로 법 제34조제1항제11호, 제13호와 달리 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 하여 판단한다.

제13장 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제13호〉

13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려 하고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

【제도의 취지】

법 제34조제1항제13호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상표라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로, 정당한 상표사용자가 아닌 제3자가 부정한 방법으로 이와 동일 또는 유사한 상표를 등록받아 정당한 상표사용자의 사용을 배척하거나 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 출원하는 상표에 대해서는 사전에 등록을 배제하여 건전한 상거래질서를 유지하고, 모방상표로 인한 일반수요자들의 오인·혼동을 방지하기 위한 규정이다. 본호는 1997년 개정법에서 처음 도입되었는데, 당시에는 모방대상상표가 특정인의 상품표지로 ‘현저하게’ 인식된 경우에 적용할 수 있도록 하였으나, 2007년 개정법에서 모방상표에 보다 적극적으로 대처하고자 특정인의 상품표지로 인식되어 있으면 적용할 수 있도록 인식을 완화하였다.

1. 적용요건

1.1 ‘국내 또는 외국의 수요자들’에게 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사’한 상표일 것

- 1.1.1 본호는 국내의 수요자는 물론 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에도 적용하며, 외국의 수요자는 반드시 복수 국가의 수요자임을 요하지는 않는다.

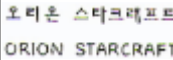
- 1.1.2 본호에서 말하는 『특정인』이라 함은 당해 상품의 거래자나 수요자 등이 그 상표를 사용하는 자가 누구인지를 구체적으로 인식하지는 못한다 하더라도, 익명의 존재로서 당해 상품의 출처를 인식할 수 있는 경우를 말한다.
- 1.1.3 「특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표」의 인식도는 국내외의 일반거래에 있어서 의미 있는 최소한의 범위의 사람들에게 그 상표라 하면 특정인의 것이라고 알려져 있는 정도를 말한다(2011허4653 판결).
- 1.1.4 「특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식」되어 있는지 여부는 출원인이 타인의 상표라는 인식이 있었는지 여부와 부정한 기대이익을 합해서 판단할 수 있다. 즉 출원인이 타인의 상표임을 알고 출원했다는 것과 이를 통해 매출액 증가 등 편승의 이익이 기대된다면 그 거래계에서 최소한의 범위의 사람들에게는 알려져 있는 상표라는 것을 보여주는 증거로 볼 수 있으므로, 이 경우 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 상표로 볼 수 있다.
- (i) 「타인의 상표라는 인식」은 출원인이 타인의 미등록 선사용 상표와 동일·유사한 표장을 우연히 출원한 것인지 아니면 특정인의 상표임을 사전에 인지한 상태에서 미등록 상표임을 알고 선점할 목적으로 출원한 것인지 여부를 중심으로 판단할 수 있다. 이 경우 창작성이 있는 도형 또는 조어로 구성된 선사용 상표와 전체적인 외관이나 그 결합형태가 동일하거나 극히 유사한 표장을 출원한 경우 출원인은 특정인의 상표임을 사전에 인지하고 출원한 것으로 볼 수 있다.
- (ii) 「부정한 기대이익」을 가지고 사용하는 상표인지 여부는 출원인이 타인의 선사용 상표를 출원함으로써 부당한 경제적 이익이 예상되는지 또는 특정인의 영업에 방해가 되는지 여부를 중심으로 판단하되 선사용상표의 창작성, 주지성, 선사용 상표의 상품과 출원상표의 상품간의 경제적 관련관계, 출원인의 과거 전력 등을 종합적으로 고려하여 판단할 수 있다. 이 경우 출원상표의 지정상품과 선사용 상표의 상품간에 밀접한 경제적인 관련관계가 있고, 출원인이 과거에도 타인의 모방상표를 출원한 전력에 있는 경우에는 출원인이 선사용 상표가 쌓아온 신용에 편승하거나 부당한 이익을 기대하고 출원한 것으로 볼 수 있다.

1.2 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 ‘부정한 목적으로 사용’하는 상표일 것

본호에서 규정하는 「부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적」은 다음에 해당하는 경우를 말하며, 해당 출원뿐만 아니라 출원인의 과거나 현재의 상표출원·등록 이력과 상표사용실태 등을 참고하여 이를 추정할 수 있다.

- 1.2.1 외국의 정당한 상표권자가 국내시장에 진입하는 것을 저지하거나 또는 대리점 계약체결을 강제할 목적으로 상표권자가 미처 등록하지 않은 상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원한 경우
- 1.2.2 법 제34조제1항제11호의 저명상표와 동일 또는 유사한 상표로서 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려는 없다 하더라도 저명상표의 출처표시기능을 희석화시키기 위한 목적으로 출원한 경우
- 1.2.3 창작성이 인정되는 타인의 상표를 동일 또는 극히 유사하게 모방하여 출원한 경우
- 1.2.4 그 밖에 타인의 선사용상표의 영업상의 신용이나 고객흡인력 등에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 출원한 경우

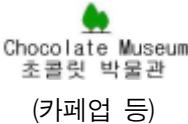
《저명상표로 인식된 선사용상표를 모방한 사례》

등록상표	선사용표장	판 단 내 용	사건번호
 ORION STARCRAFT (건과자, 캔디 등)	STARCRAFT (컴퓨터게임 소프트웨어)	“STARCRAFT”는 조어로 그 사용례를 쉽게 찾아 볼 수 없어 등록상표는 이를 모방한 것으로 추정되고, 선사용상표의 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 선사용상표의 가치를 희석화할 목적으로 출원하여 등록받은 상표로 법§7①12(개정법§34①13)에 해당	2003후 649 (등록무효)

2. 판단시 유의사항

- 2.1 심사관은 직권으로 인터넷 검색 등을 통해 출원상표가 본호에 해당하는지 여부를 조사하여 그 결과를 근거로 거절이유통지를 할 수 있다. 이 경우 거절이유통지서(거절결정을 하는 경우에는 거절결정서)에 그 근거자료 및 출처를 기재하여 통지하여야 한다.
- 2.2 본호는 상품이 비유사하거나 경제적 관련관계가 없는 경우에도 적용이 가능하며 선사용상표의 창작성이 매우 높은 경우, 선사용상표와 출원상표간의 동일·유사성이 매우 높은 경우, 선사용상표가 주지·저명한 경우, 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭을 모방하여 출원한 것으로 보이는 경우, 출원인과 특정인간의 사전 교섭이 있어 출원인이 특정인의 상표를 사전에 인지하고 있었다고 보이는 경우 등에 있어서는 출원상표와 선사용상표의 지정상품간 관련관계를 넓게 보고 부정한 목적 유무를 판단할 수 있다.
- 2.3 지정상품의 일부에 대하여 부정한 목적이 있다고 판단하여 거절이유통지를 한 경우 출원인이 선사용상품과 경제적 관련관계가 있는 상품을 삭제보정하더라도 부정한 목적은 치유되지 않는 것으로 본다.

《부정한 목적이 있었던 것으로 인정한 사례》

등록상표	선사용표장	판 단 내 용	사건번호
 Chocolate Museum 초콜릿 박물관 (카페업 등)	CHOCOLATE MUSEUM (초콜릿, 초콜릿 관련 종합 전시업)	선사용자의 사업내역, 관련 자료에 대한 인터넷 검색결과, 매출액, 광고선전 실적 등을 볼 때 선사용 표장은 국내 수요자 사이에 특정인의 상품표지로 인식되었다고 볼 수 있고, 표장의 유사성, 지정 서비스업의 경제적 관련관계 등을 종합하면 선사용표장을 모방하여 부정한 목적으로 등록된 상표로 법 §7①12(개정법§34①13)에 해당	2014후 1051 등록무효 (상)

3. 판단시점

- 3.1 본호를 적용함에 있어 타인의 상표가 국내외의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에 해당되는지 여부는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 판단한다.

3.2 상표등록출원인이 해당 규정의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

《법 제34조제1항제9호, 제11호, 제12호, 제13호 비교》

구분	법§34①9	법§34①11	법§34①12	법§34①13
취지	출처 오인·혼동 방지, 주지상표권자 이익보호	저명상품·영업과의 오인·혼동으로부터 수요자 보호, 저명상표 희석화 방지	상품의 품질오인, 출처 오인·혼동으로 인한 수요자 기만 방지(다만, 출처의 오인·혼동은 법§34①9,11,13 등을 요건에 맞게 우선 적용하고, 본호는 수요자 기만에 초점을 맞춰 적용)	진정한 상표사용자 신용보호, 브로커 방지, 공정한 경쟁질서 확립
주지도	동종업종에서 수요자들에게 현저하게 인식	이종상품이나 영업에 걸친 거래자 및 일반수요자 대다수에게 현저하게 인식	국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 인식	국내·외 수요자들에게 특정인의 상품표지로 인식
상표	동일·유사	비유사하여도 모티브나 아이디어 등을 비교하여 저명상표가 용이하게 연상되는 경우	동일·유사	동일·유사
상품	동일·유사	비유사	비유사(다만, 수요자 기만 발생과 관련하여 견련관계 고려)	비유사(다만, 부정목적 추정을 위해서는 견련성 검토 필요)
인식도 판단방법	상표 사용기간, 사용방법, 사용지역, 거래 범위, 상품 판매량, 광고선전 등을 종합 고려	좌동	좌동	좌동(다만, 특정인의 상표라는 인식+부당한 기대이익 유무를 통해 인식도 판단 가능)
시기적 기준	상표등록여부 결정을 할 때	상표등록출원을 한 때	상표등록여부 결정을 할 때	상표등록출원을 한 때
제척기간	5년	없음	없음	없음

제14장 국내외 지리적 표시와 동일·유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표

관련 법령

【상표법】

〈제34조 제1항 제14호〉

14. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 지리적 표시와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

【제도의 취지】

제13장 참조

1. 적용요건

1.1 ‘국내 또는 외국의 수요자들에게 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 지리적 표시와 동일·유사’한 상표일 것

- 1.1.1 본호는 국내의 수요자는 물론 외국의 수요자들에게 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에도 적용하며, 외국의 수요자는 반드시 복수 국가의 수요자임을 요하지는 않는다.

- 1.1.2 본호에서 ‘특정 지역’이란 추상적 출처가 아닌 구체적인 지역으로서의 출처를 의미한다.

- 1.1.3 「특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식」되어 있는지 여부는 출원인이 특정 지리적 표시라는 인식이 있었는지 여부와 부정한 기대이익을 합해서 판단할 수 있다. 즉 출원인이 특정 지리적 표시임을 알고 출원했다는 것과 이를 통해 매출액 증가 등 편승의 이익이 기대된다면 그 거래계에서 최소한의 범위의 사람들에게는 알려져 있는 지리적 표시라는 것을 보여주는 증거로 볼 수 있으므로

로, 이 경우 특정 지역의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 지리적 표시로 볼 수 있다.

1.2 ‘부당한 이익을 얻으려 하거나 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용’하는 상표일 것

본호에서 규정하는 ‘부당한 이익을 얻으려 하거나 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적’은 외국의 정당한 지리적 표시권자가 국내시장에 진입하는 것을 저지하거나, 특정 지리적 표시의 신용이나 고객흡입력 등에 편승하여 부당한 이득을 얻을 목적으로 출원한 경우 등을 말하며, 해당 출원뿐만 아니라 출원인의 과거나 현재의 상표출원·등록 이력과 상표사용실태 등을 참고하여 이를 추정할 수 있다.

2. 판단시 유의사항

- 2.1 본호는 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 지리적 표시와 동일 또는 유사한 상표에 적용하며, 특정 지리적 표시가 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식된 경우에는 법 제34조제1항제13호를 적용한다.
- 2.2 동일하거나 동일하다고 인식되어 있는 상품에만 적용하는 다른 지리적 표시 관련 규정과는 달리, 본호는 상품 면에서 제한이 없다. 다만, 부정한 목적을 판단하기 위해서는 상품간의 관계를 고려하여 판단하도록 한다.
- 2.3 심사관은 직권으로 인터넷 검색 등을 통해 출원상표가 본호에 해당하는지 여부를 조사하여 그 결과를 근거로 거절이유통지를 할 수 있다. 이 경우 거절이유통지서(거절결정을 하는 경우에는 거절결정서)에 그 근거자료 및 출처를 기재하여 통지하여야 한다.

3. 판단시점

- 3.1 본호를 적용함에 있어 타인의 상표가 국내외의 수요자들에게 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 지리적 표시에 해당되는지 여부는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 판단한다.

- 3.2 상표등록출원인이 해당 규정의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

제15장 입체상표, 색채만으로 된 상표 등의 기능성

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제15호〉

15. 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한(서비스의 경우에는 그 이용과 목적에 꼭 필요한 경우를 말한다) 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표

【제도의 취지】

법 제34조제1항제15호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 특정한 입체적 형상, 색채, 소리 또는 냄새(이하 “입체적 형상 등”이라 한다)가 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한(서비스의 경우에는 그 이용과 목적에 꼭 필요한 경우를 말함) 것인 경우 그 입체적 형상 등은 일정기간에 한하여 특허권·실용신안권으로 보호된 후 경쟁자가 자유로이 사용할 수 있도록 함으로써 관련 산업의 발전과 자유로운 경쟁을 보장하는 것이 원칙이므로 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 반영구적으로 보호가 가능한 상표등록을 배제하도록 한 규정이다.

1. 적용요건

1.1 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표일 것

본호는 상품 또는 그 상품의 포장(이하 “상품 등”이라 한다)의 기능 확보에 본질적이거나 품질·가격에 경쟁상 기술적 우위를 부여하기 위한 특성(이하 “기능성”이라 한다)이 있는 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 표장에 적용한다.

1.2 입체적 형상 등이 상품 등의 기능을 확보하는 데 꼭 필요할 것

1.2.1 입체적 형상 등이 상표등록을 받으려는 상품 등의 기능을 확보하는 데 꼭 필요하다는 것은 아래와 같은 경우가 있다.

(i) 기능 수행에 있어 본질적인 경우

- (ii) 이용 과정에서 본질적인 역할을 수행하는 경우
- (iii) 품질·가격에 영향을 주어 경쟁에서 이점을 주는 경우

《기능성이 있는 경우의 예시》

구분	1) 기능 수행에 있어 본질적인 경우	2) 이용 과정에서 본질적인 역할을 수행하는 경우	3) 품질·가격에 영향을 주어 경쟁에서 이점을 주는 경우
예시	 컵의 오목한 형상 (액체를 담는 데에 필수적)	 양식당의 포크·나이프 (음식을 먹는 데에 필수적)	 캔의 오목한 바닥 (충격에 대한 저항성을 부여하여 품질 개선)

- 1.2.2 기능성은 입체적 형상 등의 전체로서 검토되어야 한다. 그러므로 기능성이 없는 일부분이 존재하더라도 전체적으로 보았을 때 기능성이 있다고 판단되는 경우 기능성이 존재하는 것으로 판단한다.
- 1.2.3 상품 포장의 입체적 형상 등이 출원되었을 경우 상품 자체의 기능과는 별개로 포장의 기능(상품 보호, 취급상 편리 제공, 상품 정보 표시 등)을 고려하여야 하며 입체적 형상 등의 특징이 포장의 기능을 확보하는 데 필수적인 것인지를 고려하여야 한다.

〈참고 : 기능성의 의의〉

일반적으로 상품이나 포장의 형상, 특정 색채나 소리, 냄새 등은 어떤 실용적인 목적을 갖고 그 형상 등이 만들어졌기에 그 목적을 달성하기 위한 기능을 가지고 있는 경우가 많다. 이와 같은 실용적인 기능의 독점권은 오직 특허·실용신안 제도를 통해 부여될 수 있으며, 이는 해당 독점권을 일정 기간에 한하여 부여하고 존속기간이 만료된 후 경쟁자가 해당 입체적 형상 등을 자유로이 사용할 수 있도록 하여 산업의 발전과 자유로운 경쟁을 보장하기 위함이다. 이에 따라 실용적인 기능을 가진 입체적 형상 등을 상표에 의한 반영구적인 보호 적용에서 배제하는 원칙이 「기능성 원칙」이다.

〈기능성 관련 대법원 판례〉

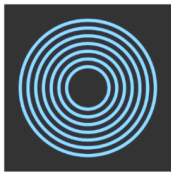
(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결)

“상품 등의 기술적(技術的) 기능은 원칙적으로 특허법이 정하는 특허요건 또는 실용신안법이 정하는 실용신안등록 요건을 구비한 때에 한하여 그 존속기간의 범위 내에서만 특허권 또는 실용신안권으로 보호받을 수 있는데, 그러한 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 그 입체적 형상에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 되어 특허제도 또는 실용신안제도와 충돌하게 될 뿐만 아니라, 해당 상품 등이 가지는 특정한 기능, 효용 등을 발휘하기 위하여 경쟁자가 그러한 입체적 형상을 사용해야만 할 경쟁상의 필요가 있음에도 그 사용을 금지시킴으로써 자유로운 경쟁을 저해하는 부당한 결과를 초래하게 된다”

2. 판단시 유의사항 및 절차

2.1 심사관은 출원된 입체적 형상 등이 기능적인지를 판단하기 위해서 다양한 경로로 자료를 수집하여야 한다. 수집대상 자료에는 출원표장과 관련된 자료(예시: 관련 특허문헌, 광고·홍보자료, 대체적 형상에 대한 자료 등) 외에도 동일·유사한 표장이 실제로 지정상품에 사용되는 사례 등이 포함된다.

《표장의 실제 사용사례를 통해 기능성을 적용한 사례》

 (출원서의 표장)	 (표장의 실제 사용례)
유럽지식재산청 심판원(EUIPO Board of Appeal)은 출원서에 기재된 다수의 청색 동심원으로 구성된 표장이 실제로는 다양한 직경의 파이프·케이블을 하나의 제품으로 밀봉할 수 있도록 고안된 형상임을 파악하고 기능성이 있다고 판단(Case R0940/2017-2)하였으며, 유럽연합법원(CJEU)에서 확정(CJEU C-893/19)	

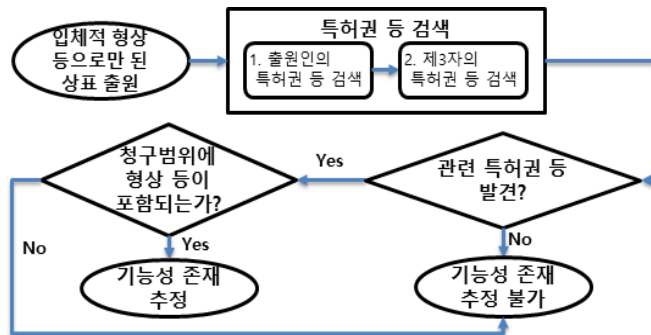
2.2 심사관은 출원된 입체적 형상 등이 기능성이 있는지 판단함에 있어 다음 네 가지 요건을 모두 고려해야 하고, 하나 이상의 사항에서 기능성이 있다고 판단되면 본호를 적용하여 거절이유통지를 하여야 한다.

- (i) 입체적 형상 등과 관련된 특허출원, 실용신안등록출원, 특허권 및 실용신안권(이하 “특허권 등” 이라 한다)의 존재 여부
- (ii) 입체적 형상 등이 제공하는 실용적인 이점에 대한 광고·홍보·설명의 존재 여부
- (iii) 동일한 기능을 가진 대체가능한 입체적 형상 등의 존재 여부
- (iv) 대체가능한 입체적 형상 등의 생산 용이성 및 경제성

2.2.1 입체적 형상 등과 관련된 특허권 등의 존재 여부

입체적 형상 등과 관련된 특허권 등은 기능성이 있다는 주요한 판단 근거가 될 수 있으므로 심사관은 기능성의 유무 판단 시 관련 특허 등의 존재를 우선적으로 고려한다.

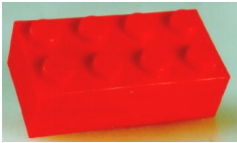
《특허권 등의 존재 여부를 통한 기능성 판단 과정》



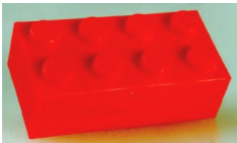
- (i) 출원인의 특허권 등 검색: 출원인이 출원한 특허권 등을 검색한다. 출원인의 등록된 특허 이외에도 존속기간이 만료되거나 포기된 특허 및 심사 중이거나 거절된 특허출원 또한 기능성의 증거로 활용할 수 있다.
- (ii) 제3자의 특허권 등 검색: 제3자의 특허권 등으로부터 기능성이 입증될 수도 있으므로, 출원된 상표의 지정상품 범위 내의 특허권 등을 검색한다. 검색 대상으로는 먼저 출원된 지정상품을 검색한 후 입체적 형상 등의 특성에 대해서도 검색한다.

- (iii) 특허권 등과 출원상표 비교: 특허권 등이 발견될 경우, 특허권 등의 청구범위(요약문 및 청구항을 참고한다)와 표장의 입체적 형상 등(상표의 견본 및 시각적 표현을 참고한다)을 비교한다. 청구범위가 표장의 입체적 형상 등을 포함한다면, 이는 기능성이 존재한다는 근거가 될 수 있다.

《지정상품의 특허권 등 검색 예시》

	1단계	2단계
 (출원 표장)	출원서의 지정상품 검색 ↓ ‘플라스틱제완구’, ‘완구용블록’, ‘세트완구’ 등	입체적 형상 등의 특성 등으로 추가 검색 ↓ ‘상호 결합’, ‘조립’, ‘홈’, ‘이중으로 배열’ 등 * 해외에서 출원된 특허권 등의 출 원서는 원어를 그대로 사용하는 경우도 존재하므로 원어도 검색 시 고려 (예시: 홈→스터드(Stud))

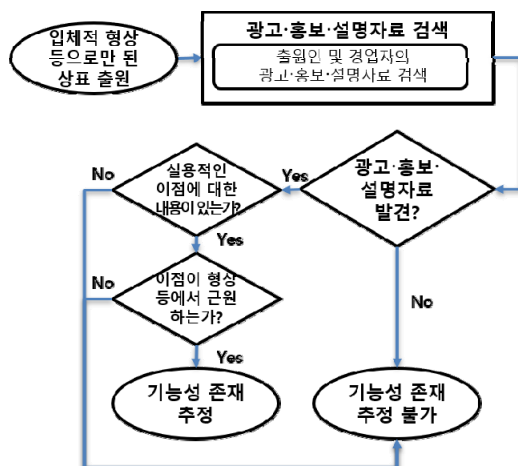
《특허권 등과 출원상표 비교 사례》

 (출원 표장)	유럽지식재산청 심판원(EUIPO Board of Appeal)은 레고 블록에서 가장 중요한 요소는 블록의 상부 표면에 있는 2줄의 돌기인데, 레고사의 종전 특허들에서 그 요소가 포함되어 있다는 점을 주목하였으며, 그 결과 심판부는 그 요소가 완구 블록의 조립과 같은 상품이 의도하는 기술적 결과를 얻는데 필요하고 색채만이 유일한 예외이므로 나머지 요소들은 전부가 기능적이라고 판단(Case R0856/2004-G)하였으며, 유럽 연합법원(CJEU)은 해당 판단을 타당하다고 보았음(CJEU C-48/09)
--	--

- (iv) 심사관이 본호를 적용하여 거절이유를 통지할 경우 거절이유의 근거가 되는 특허권 등에 대한 정보(출원·등록번호, 관련 청구항 등)를 기재해야 한다. 단, 이때 기재되는 특허권 등의 공개 가능 여부를 유의하여야 한다.

- 2.2.2 입체적 형상 등의 실용적인 이점에 대한 광고·홍보·설명 자료의 존재 여부
출원인이 입체적 형상 등이 포함된 상품에 대해서 실용적인 이점을 광고·홍보·설명하는 자료도 기능성이 있다는 판단 근거가 될 수 있다.

《광고·홍보·설명자료를 통한 판단 과정》

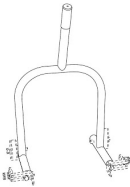


- (i) 광고·홍보·설명자료 검색: 상품에 대한 광고·홍보·설명자료 등을 출원인의 웹사이트, 출원인의 상품이 등록된 쇼핑몰, 신문·잡지 등의 지면 등에서 종합적으로 검색한다. 이때 검색 대상에는 광고·홍보·설명자료 등에는 대중매체를 통한 광고 외에도 해당 상품의 설명서·사양서 및 회사 내부분건 중 공개된 자료 등도 포함되며, 해당 입체적 형상 등이 동종 업계에서 다수 사용되고 있는 경우에는 경쟁자의 광고도 검색 대상으로 고려할 수 있다.
- (ii) 실용적인 이점 파악: 광고·홍보·설명자료가 발견된 경우 1) 먼저 광고·홍보·설명자료 등에서 실용적인 이점(상품의 기능을 더욱 효과적으로 수행하는지, 이용 시 편의를 제공하는지, 상품의 내구성이 강화되는지 등의 내용)에 대한 내용이 있는지 파악하고 2) 다음으로는 1)에서 확인한 실용적인 이점이 출원된 입체적 형상 등에서 기인하는지 검토한다. 검토결과 입체적 형상 등으로부터 실용적인 이점이 발생한다면 이는 기능성이 있다고 판단하는 근거가 될 수 있다.

《광고에서 기능성을 도출한 해외사례(미국)》

 (채혈관)	미국 연방순회법원은 채혈관 형태의 입체상표출원에 대해서, 해당 제품의 광고에서 ‘뚜껑의 주름진 형상이 미끄럼을 방지함’, ‘뚜껑 상부의 플라스틱 마개가 혈액의 유출을 방지함’ 등의 실용적인 이점이 확인되었고, 해당 이점이 특징적인 채혈관 뚜껑의 형상으로부터 비롯하였다는 점을 들어 해당 형상이 기능성을 가진다고 판단함(In re Becton, Dickinson & Co., 675 F.3d 1368, 1375-76, 102 USPQ2d 1372, 1377-78 (Fed. Cir. 2012)).
--	---

《경업자의 광고에서 기능성 관련 근거를 파악한 해외사례(미국)》

 (오토바이 스탠드)	미국 상표심판원(TTAB)은 출원된 오토바이 스탠드 형상에 대해서 출원인의 광고에서는 실용적인 이점에 대한 언급이 없었지만, 해당 제품의 유사 제품을 판매하는 타사의 광고에서 ‘내구성 향상’, ‘오토바이의 흔들림을 억제’ 등의 문구를 토대로 기능성이 있다고 판단함(In re Van Valkenburgh, 97 USPQ2d 1757, 1762-63, (TTAB 2011))
---	---

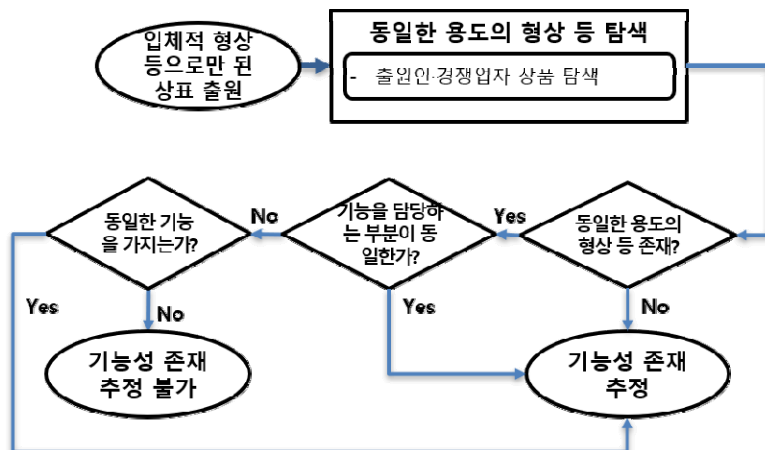
- (iii) 심사관이 본호를 적용하여 거절이유를 통지할 때 그 근거인 홍보·설명자료의 정보(출처·관련내용 등)를 기재하거나 첨부하도록 한다.

2.2.3 동일한 기능을 가진 대체가능한 입체적 형상 등의 존재 여부

2.2.3.1 출원된 입체적 형상 등과 동일한 기능(같은 용도에 대해서 동등한 성능을 제공하는 것을 의미한다)을 가진 대체가능한 입체적 형상이 없다면 그 입체적 형상 등은 기능 또는 실용적인 이점을 위해 부여된 것이라는 근거가 될 수 있다. 반면, 동일한 기능을 가진 대체가능한 입체적 형상 등이 존재한다 하더라도 그 입체적 형상 등이 상품의 기능·이용에 본질적일 경우에는 동일한 기능을 가진 대체가능 입체적 형상의 존재에도 불구하고 기능성이 있을 수 있으므로, 심사관은 대체가능한 입체적 형상 등의 존재만을 이유로 기능성이 없다고 단정하지 않도록 한다.

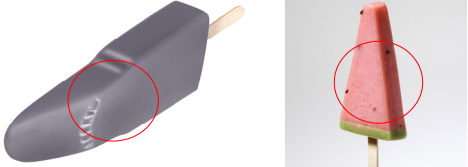
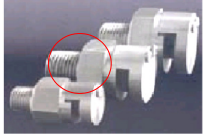
2.2.3.2 해당 사항에 대한 판단은 다음 과정을 통해 수행한다. 만약 입체적 형상 등이 2가지 이상의 용도가 있을 경우, 각각의 용도에 대해서 모두 수행한다.

《대체가능한 입체적 형상 등의 존재를 통한 판단 과정》



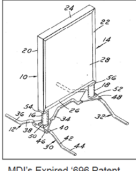
- (i) 동일한 용도의 입체적 형상 등 검색: 인터넷, 신문·잡지 등에서 출원된 입체적 형상 등과 동일한 용도로 사용되는 입체적 형상 등이 있는지에 대해서 출원인 및 경쟁자의 상품을 검색한다.
- (ii) 기능을 담당하는 부분의 동일여부 판단: 발견된 입체적 형상과 출원된 형상 등의 기능을 담당하는 부분을 비교하여 기능을 담당하는 부분의 형상 등이 동일하다면 이는 대체가능한 형상이 없다는 것을 의미하여 기능성이 있다는 근거로 할 수 있다.

《기능을 담당하는 부분 비교 예시》

출원된 입체적 형상	발견된 입체적 형상
 (아이스크림)	 (기능을 담당하는 부분의 형상이 상이)
 (스프레이노즐)	 (기능을 담당하는 부분의 형상이 일치)

- (iii) 동일한 기능 여부 판단: 기능을 담당하는 부분이 상이한 입체적 형상 등이 있다면 동일한 기능을 가지는지를 판단해야 한다. 이때 1) 상품에 관한 문헌(상품 설명서·사양서, 논문 등), 2) 상품에 대한 소비자 사용 의견 등을 검토하여 제품의 용도 수행에서의 성능(예시: 병의 용량), 이용에서의 편리(예시: 커피믹스의 이지컷(EasyCut) 부분), 내구성 등의 특성을 비교한다. 발견된 형상이 동일한 기능을 가진다면 출원된 형상을 대체가능하다는 의미므로 기능성이 없다는 근거가 될 수 있다.

《대체적인 형상의 존재 여부와 관계없이 기능성을 인정한 사례(미국)》

 MDI's Expired '696 Patent (도로 표지판)	미국 연방대법원은 도로표지판의 지지대가 다수의 스프링으로 구성되어 있는 구조는 지지대의 사용에 있어 본질적인 특성이고, 해당 특성이 이와 같은 기능을 수행하는 이상, 해당 특성은 대체 가능한 형상이 존재하는가와 관계없이 기능적이라고 판결(Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. 532 U.S. 23 (2001))
---	---

《대체가능한 형상이 없음을 근거로 기능성을 인정한 사례(미국)》

 (기타몸체)	미국 상표심판원(TTAB)은 출원인의 인쇄물에 출원인의 기타 모양이 더 나은 음악적 음향을 가능하게 해 준다고 분명히 기재되어 있는 점을 지적하면서, 출원인이 출원된 형상과 같은 음향을 낼 수 있는 대체 가능한 기타 형태가 있음을 보여주지 못했으므로 기타 몸체의 디자인이 기능적이라고 판단(Gibson Guitar, 61 USPQ2d at 1951)
---	--

- (iv) 심사관이 본호를 적용하여 거절이유를 통지하는 경우 대체가능한 형상 등이 검색되지 않았다는 사실 또는 발견된 형상 등이 동일한 기능을 가지지 못한다는 사실 등을 제시해야 한다.

2.2.4 대체가능한 입체적 형상 등의 생산 용이성 및 경제성

- 2.2.4.1 출원된 입체적 형상 등과 동일한 기능을 가진 대체가능한 입체적 형상 등이 존재하더라도 그 형상 등의 생산 비용이 지나치게 높거나 특별한 기술이 요구되는 등 상업적인 이용이 어렵다면, 출원된 형상 등은 생산상의 우위를

위해 부여된 것으로 판단될 수 있으므로 기능성이 있다는 유력한 근거가 될 수 있다.

- 2.2.4.2 이용가능성은 2.2.3을 통해 동일한 기능을 가진 대체가능한 입체적 형상 등이 발견된 경우에 판단한다. 심사관은 1) 입체적 형상 등이 사용된 상품 간의 가격 차이, 2) 사용된 기간의 비교, 3) 시장점유율 차이 등을 검토하여 생산시간, 원가, 불량률 등을 간접적으로 비교한다. 대체가능한 형상 등이 상업적으로 이용될 수 없다는 것은 기능성이 있다는 근거가 될 수 있다.

심사관이 본호를 적용하여 거절이유를 통지할 경우 대체가능한 형상 등이 상업적으로 이용이 불가능하다는 판단의 근거 등을 제시해야 한다.

《대체가능한 향의 이용이 제한됨을 근거로 기능성을 인정한 해외 사례(미국)》

오렌지향 의약품 (냄새상표)	미국 상표심판원(TTAB)은 약품에 의학적 재료의 불쾌한 냄새를 막아주는 향으로서 오렌지향은 가장 대중적인 향이며, 제약업계에 서 오렌지향을 오랜 기간 약품의 향으로서 사용한 점을 고려할 때 이를 대체할 수 있는 향은 극히 제한된다는 이유를 들어 해당 향의 상표 등록을 거절되어야 한다고 판단(In re N.V. Organon, 79 USPQ2d 1639, 1645-46 (TTAB 2006))
--------------------	--

- 2.3. 출원인은 입체적 형상 등으로 된 상표가 기능적이지 않다는 것을 주장하기 위해서 다음의 자료 등을 제출할 수 있다.
- 2.3.1 기재된 특허권 등의 청구범위가 출원된 입체적 형상 등을 포함하지 않는다는 사실 또는 특허권 등의 청구범위가 해당 상품의 기능 및 이용에 부수적이거나, 경쟁에서 실용적인 이점을 부여하지 않는다는 사실을 증명하는 자료
- 2.3.2 출원인·경업자의 광고·홍보·설명자료가 선전하는 실용적인 이점이 출원된 입체적 형상 등에서 기인하지 않는다는 사실을 증명하는 자료
- 2.3.3 관련업계에서 사용되고 있거나 사용될 수 있는 동일한 용도의 입체적 형상 등이 존재 또는 간단한 변형을 통해서 고안될 수 있으며, 이러한 형상 등이 출원된 형상 등과 동일한 기능을 가진다는 사실을 증명하는 자료
- 2.3.4 출원된 입체적 형상 등과 동일한 기능을 가진 대체가능한 형상 등의 생산 비용·난이도가 동등하다는 사실을 증명하는 자료

- 2.4. 심사관은 기능성 판단과 관련하여 다음과 같은 기술적 사항 등에 대해서 관련 협회·학회 등 전문가의 자문을 구할 수 있다.
- 2.4.1 기재된 특허권 등의 청구범위가 출원된 입체적 형상 등을 포함하는 지에 대한 판단
- 2.4.2 대체가능한 형상 등이 실제 존재하지 않더라도 간단한 변형을 통해 고안될 수 있는 지에 대한 판단
- 2.4.3 출원된 입체적 형상 등과 동일한 용도를 가지는 입체적 형상 등이 성능 면에서도 등등한 지에 대한 판단
- 2.4.4 출원된 입체적 형상 등과 비교하여 동일한 기능을 가지는 대체가능한 입체적 형상 등의 생산비용·난이도가 동등한 지에 대한 판단

3. 상표 유형별 판단방법

상기의 주요 판단 요건 외에도 각 상표 유형별(입체상표, 색채상표, 위치상표, 소리상표, 냄새상표)로 기능성 판단을 위해 보충적으로 활용할 수 있는 추가적인 고려사항이 존재한다. 이에 대한 내용은 제8부(비전형상표에 대한 심사)의 각 장의 심사기준을 참고한다.

4. 다른 조문과의 관계

- 4.1 입체적 형상 등이 기능적인 경우 보통의 상품 형상 등에 불과하여 식별력이 없는 경우가 상당수 있을 수 있으나 기능성과 식별력은 구분되는 개념으로 심사관은 기능성 유무와 식별력 판단을 별도로 하여야 한다.
- 4.2 출원된 입체적 형상 등이 본질적으로 식별력이 있거나 법 제33조제2항에 따라 사용에 의한 식별력을 가지는 경우라도 심사관은 본호의 적용 여부를 검토하여야 한다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결).

제16장 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시를 포함하는 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제16호〉

16. 세계무역기구 회원국 내의 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표로서 포도주 또는 증류주에 사용하려는 상표. 다만, 지리적 표시의 정당한 사용자가 해당 상품을 지정상품으로 하여 제36조제5항에 따른 지리적 표시 단체표장등록출원을 한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

【제도의 취지】

법 제34조제1항제16호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 WTO/TRIPs 협정에서 포도주 또는 증류주의 지리적 표시를 구성요소로 하는 상표는 일반공중의 혼동이 없는 경우라도 직권 또는 청구에 의하여 그 등록을 거절하거나, 설령 착오로 등록된 경우에도 그 등록을 무효로 하도록 규정하고 있어(제22조 (2),(3)) 이를 반영하여 1997년 개정 상표법에서 도입한 규정이다.

1. 적용요건

1.1 세계무역기구 회원국 내의 ‘포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 동 표시를 포함’하는 상표일 것

- 1.1.1 『포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 동 표시를 포함하는 상표』라 함은 당해 산지를 그 지역의 문자로 표시한 것뿐만 아니라 그에 대한 번역 및 음역을 모두 포함하는 것으로 본다. 이 경우 출처의 오인·혼동 가능성이 없다고 하더라도 해당 지리적 표시가 표시되어 있다면 본호를 적용한다.

《포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시가 표시되어 있는 경우 예시》

 (“Bordeaux”가 표시)	 (“IRISH”가 표시)
---	---

1.1.2 본호는 그 상표의 구성에 당해 지리적 표시가 ~종류, ~유형, ~양식, ~풍 등과 같은 표현으로 수반된 경우에도 적용한다.

《포도주 또는 증류주의 지리적 표시가 ‘~ 양식’ 등으로 표시되어 있는 경우 예시》

MAJUANG MOSELLE STYLE (“MOSELLE STYLE”이 표시)	MACALLAN BLENDED SCOTCH WHISKY (“BLENDED SCOTCH WHISKY”가 표시)
---	--

1.2 ‘포도주·증류주에 사용’하려는 상표일 것

1.2.1 본호는 포도주·증류주에 사용하려는 경우에 한하여 적용한다.

1.2.2 <삭제>

2. 판단시 유의사항

2.1 본호에서 정하는 지리적 표시를 포함하고 있는 표장이라도 해당 지리적 표시의 정당한 사용자가 지리적 표시 단체표장으로 출원한 경우에는 등록을 받을 수 있다. 다만, 정당한 사용자가 아닌 경우 상표뿐만 아니라 지리적 표시 단체표장으로 출원한 경우에도 등록을 받을 수 없으며, 정당한 사용자라 하더라도 상표로 출원한 경우에는 등록을 받을 수 없다.

2.2 본호에서 규정하는 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시가 상표의 부기적인 부분으로 포함되어 있는 경우에도 본호를 적용한다.

3. 다른 조문과의 관계

- 3.1 당해 지리적 표시가 속한 국가에서 보호되지 아니하거나 보호가 중단된 지리적 표시인 경우 또는 그 나라에서 사용하지 아니하게 된 지리적 표시에 대하여는 본호를 적용하지 아니한다. 다만, 지정상품과의 관계에서 상품의 품질이나 출처의 오인·혼동을 유발할 우려가 있는 경우에는 법 제34조제1항제12호를 적용한다.
- 3.2 문자상으로는 진정한 원산지 표시가 되어 있다 하더라도 수요자가 다른 영토나 지역에서 생산된 것으로 오인·혼동케 할 경우, 예컨대 캘리포니아주에서 생산하는 『보르도』 포도주에 미국산이라고 표기하는 경우에도 법 제34조제1항제12호와 별도로 본호를 적용하는 것으로 한다.
- 3.3 본호는 포도주·증류주에 사용하려는 상표에 적용하고, 법 제34조제1항제19호는 자유무역협정에 따라 보호되는 타인의 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되는 상품에 적용하는 것으로, 출원상표가 본호와 법 제34조제1항제19호에 모두 해당하는 경우 양 조문을 함께 적용하도록 한다.

4. 판단시점

본호에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

제17장 「식물신품종 보호법」에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사한 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제17호〉

17. 「식물신품종 보호법」 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일·유사한 상품에 대하여 사용하는 상표

【제도의 취지】

법 제34조제1항제17호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 「식물신품종 보호법」 제116조에서 품종명칭을 도용하여 종자를 판매·보급·수출하거나 수입할 수 없도록 규정하고 있으므로, 상표법과 「식물신품종 보호법」과의 저촉을 피하고 등록상표와 품종명칭의 중복으로 인한 오인·혼동을 방지하기 위해 2010년 개정 상표법에서 도입된 규정이다.

1. 적용요건

1.1 「식물신품종 보호법」 제109조에 따라 등록된 ‘품종명칭과 동일하거나 유사’한 상표일 것

1.1.1 『식물신품종 보호법』에 따라 등록된 품종명칭이란 「식물신품종 보호법」상의 품종명칭등록원부에 등록된 품종명칭을 말한다.

1.1.2 본호는 「식물신품종 보호법」에 따라 등록된 품종명칭과 동일하거나 유사한 상표에 대하여 적용한다.

1.2 그 품종명칭과 ‘동일 또는 이와 유사한 상품에 대하여 사용’하는 상표일 것

「식물신품종 보호법」상의 품종명칭은 해당 품종명칭이 사용되는 작물을 지정하여 등록받아야 하는데, 본호는 해당 품종명칭이 사용되는 작물과 동일 또는 유사한 상품에 출원한 경우에 한하여 적용한다. 따라서 「식물신품종 보호법」에 따라 등록된

품종명칭과 동일·유사한 상표라 하더라도 해당 작물과 동일·유사한 상품이 아니라면 본호를 적용하지 아니한다.

〈참고법령〉

【식물신품종 보호법】

제109조(품종명칭의 등록절차 등) ① 품종명칭 등록을 받으려는 자(이하 “품종명칭 등록출원인”이라 한다)는 공동부령으로 정하는 서류 등을 갖추어 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관에게 품종명칭 등록출원을 하여야 한다.

② 제106조제1항의 경우에 해당 품종보호 출원서를 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관에게 제출하였을 때에는 품종명칭 등록출원을 한 것으로 본다.

③ 심사관은 제1항에 따라 출원된 품종명칭에 대하여 제107조에 따른 품종명칭 등록요건을 갖추었는지를 심사하여야 한다.

④ 심사관은 출원된 품종명칭이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 품종명칭 등록출원에 대하여 거절결정을 하여야 한다.

1. 제42조제1항에 따라 해당 품종보호 출원에 대한 거절결정이 있는 경우
2. 제106조를 위반한 경우
3. 제107조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
4. 제108조에 따라 품종명칭의 등록을 받을 수 없는 경우

⑤ 심사관은 제4항제2호부터 제4호까지의 규정에 따라 품종명칭 등록출원을 거절하려 할 경우에는 해당 품종명칭 등록출원인에게 그 이유를 통보하여 그 품종명칭 등록출원인이 통보일부터 30일 이내에 새로운 품종명칭을 제출하게 하여야 한다.

⑥ 심사관은 제1항에 따른 품종명칭 등록출원에 대하여 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 이유를 발견할 수 없을 때에는 그 품종명칭 등록출원을 공보에 게재하여 공고하여야 한다.

⑦ 제6항에 따른 품종명칭 등록출원 공고가 있으면 누구든지 공고일부터 30일 이내에 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관에게 품종명칭등록 이의신청(이하 “품종명칭등록 이의신청”이라 한다)을 할 수 있다.

⑧ 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 제6항에 따른 품종명칭 등록출원 공고 및 품종명칭등록 이의신청 절차가 끝난 후 품종명칭 등록출원에 대하여 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 이유를 발견할 수 없을 때에는 해당 품종명칭을 지체 없이 품종명칭 등록원부에 등록하고 품종명칭 등록출원인에게 알려야 한다.

2. 판단시 유의사항

출원상표의 등록여부 판단시 품종명칭이 「식물신품종 보호법」에 따라 출원·등록되었는지를 확인 후 최종 결정하여야 한다.

3. 판단시점

본호에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

제18장 「농수산물 품질관리법」에 따라 등록된 지리적 표시와 동일·유사한 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제18호〉

18. 「농수산물 품질관리법」 제32조에 따라 등록된 타인의 지리적 표시와 동일·유사한 상표로서 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하는 상표

【제도의 취지】

법 제34조제1항제18호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 「농수산물 품질관리법」 제32조에서는 상표법에 따라 먼저 출원되었거나 등록된 타인의 상표와 같거나 비슷한 지리적 표시, 국내에서 널리 알려진 타인의 상표 또는 지리적 표시와 같거나 비슷한 지리적 표시는 등록을 거절하도록 규정하고 있는 것에 반해, 상표법에는 이러한 규정이 없으므로 「농수산물 품질관리법」과의 저촉을 피하고, 아울러 「농수산물 품질관리법」에 따라 등록된 지리적 표시 중 대한민국이 체결하여 발효된 자유무역협정에 따라 보호하기로 한 지리적 표시에 반영되지 아니한 지리적 표시도, 자유무역협정에 따라 보호의무가 발생한 지리적 표시와 마찬가지로 보호할 필요가 있기에 법 제34조제1항제19호와 같이 마련된 규정이다.

1. 적용요건

1.1 「농수산물 품질관리법」 제32조에 따라 등록된 ‘타인의 지리적 표시와 동일하거나 유사’한 상표일 것

- 1.1.1 「농수산물 품질관리법」은 상표법과 별개로 농수산물 또는 농수산가공품에 대한 지리적 표시를 등록에 의하여 보호하고 있는데, 본호는 「농수산물 품질관리법」에 따라 등록된 지리적 표시에 한하여 적용된다.

- 1.1.2 본호는 「농수산물 품질관리법」 제32조에 따라 등록된 타인의 지리적 표시에 적용되므로 본인의 지리적 표시에는 적용되지 아니한다. 따라서 「농수산물 품질관리법」에 따라 등록된 지리적 표시권자가 해당 표장을 상표법상의 지리적 표시 단체표장으로 출원하는 경우에는 본호를 적용하지 아니한다.

《예 시》

- 보성녹차 표장에 대하여 영농조합법인 보성녹차연합회에서 「농수산물 품질관리법」에 따라 지리적 표시로 등록(농산물 제1호)을 받고, 상표법에 따라 지리적 표시 단체표장으로 출원하여 등록(44-0000018호)받은 경우

- 1.1.3 본호는 「농수산물 품질관리법」에 따라 등록된 타인의 지리적 표시와 동일 또는 유사한 상표에 한하여 적용이 된다. 지리적 표시의 개념에 부합하게 사용되는 경우 특정 지역의 지리적 출처를 나타내는 용어도 식별력을 가진다고 볼 수 있으므로, 「농수산물 품질관리법」에 따라 등록된 지리적 표시는 표장의 유사판단 시 요부가 될 수 있다.

1.2 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 ‘동일하다고 인정되는 상품에 사용’하는 상표일 것

본호에서 규정하는 『동일하다고 인정되는 상품』이라 함은 주요 원재료에서 가공방법 등의 차이가 있는 상품이나, 소비자가 상품의 출처를 같은 생산자에게서 생산된 것이라고 인정되는 상품을 말한다. 다만, 같은 상품이라도 지리적 특성에 따라 서로 다른 품종을 생산하는 경우 동일하다고 인정되는 상품으로 보지 아니한다.

《동일하다고 인정되는 상품 예시》

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| ○ 사과 : 홍옥, 후지(부사), 국광, 스타킹 | ○ 배 : 신고, 황금 |
| ○ 복숭아 : 백도, 황도 | ○ 녹차 : 우전, 세작(작설차), 중작 |
| ○ wine : sparkling wine, still wine | |

《동일하다고 인정되지 않은 상품 예시》

- 녹차 vs 홍차 ○ 샴페인 vs 위스키 ○ 해남 겨울배추 vs 강원 고랭지배추

〈참고법령〉

【농수산물 품질관리법】

제32조(지리적표시의 등록) ① 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 지리적 특성을 가진 농수산물 또는 농수산가공품의 품질 향상과 지역특화산업 육성 및 소비자 보호를 위하여 지리적표시의 등록 제도를 실시한다.

② 제1항에 따른 지리적표시의 등록은 특정지역에서 지리적 특성을 가진 농수산물 또는 농수산가공품을 생산하거나 제조·가공하는 자로 구성된 법인만 신청할 수 있다. 다만, 지리적 특성을 가진 농수산물 또는 농수산가공품의 생산자 또는 가공업자가 1인인 경우에는 법인이 아니라도 등록신청을 할 수 있다.

③ 제2항에 해당하는 자로서 제1항에 따른 지리적표시의 등록을 받으려는 자는 농림축산식품부령 또는 해양수산부령으로 정하는 등록 신청서류 및 그 부속서류를 농림축산식품부령 또는 해양수산부령으로 정하는 바에 따라 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관에게 제출하여야 한다. 등록한 사항 중 농림축산식품부령 또는 해양수산부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 때에도 같다.

④ 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 제3항에 따라 등록 신청을 받으면 제3조제6항에 따른 지리적표시 등록심의 분과위원회의 심의를 거쳐 제9항에 따른 등록거절 사유가 없는 경우 지리적표시 등록 신청 공고결정(이하 “공고결정”이라 한다)을 하여야 한다. 이 경우 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 신청된 지리적표시가 「상표법」에 따른 타인의 상표(지리적 표시 단체표장을 포함한다. 이하 같다)에 저촉되는지에 대하여 미리 특허청장의 의견을 들어야 한다.

⑤ 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 공고결정을 할 때에는 그 결정 내용을 관보와 인터넷 홈페이지에 공고하고, 공고일부터 2개월간 지리적표시 등록 신청서류 및 그 부속서류를 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

⑥ 누구든지 제5항에 따른 공고일부터 2개월 이내에 이의 사유를 적은 서류와 증거를 첨부하여 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관에게 이의신청을 할 수 있다.

⑦ 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 다음 각 호의 경우에는 지리적표시의 등록을 결정하여 신청자에게 알려야 한다.

1. 제6항에 따른 이의신청을 받았을 때에는 제3조제6항에 따른 지리적표시 등록 심의 분과위원회의 심의를 거쳐 등록을 거절할 정당한 사유가 없다고 판단되는 경우
2. 제6항에 따른 기간에 이의신청이 없는 경우
- ⑧ 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관이 지리적표시의 등록을 한 때에는 지리적표시권자에게 지리적표시등록증을 교부하여야 한다.
- ⑨ 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 제3항에 따라 등록 신청된 지리적표시가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 등록의 거절을 결정하여 신청자에게 알려야 한다.
 1. 제3항에 따라 먼저 등록 신청되었거나, 제7항에 따라 등록된 타인의 지리적표시와 같거나 비슷한 경우
 2. 「상표법」에 따라 먼저 출원되었거나 등록된 타인의 상표와 같거나 비슷한 경우
 3. 국내에서 널리 알려진 타인의 상표 또는 지리적표시와 같거나 비슷한 경우
 4. 일반명칭[농수산물 또는 농수산가공품의 명칭이 기원적(起原的)으로 생산지나 판매장소와 관련이 있지만 오래 사용되어 보통명사화된 명칭을 말한다]에 해당되는 경우
 5. 제2조제1항제8호에 따른 지리적표시 또는 같은 항 제9호에 따른 동음이의어 지리적표시의 정의에 맞지 아니하는 경우
 6. 지리적표시의 등록을 신청한 자가 그 지리적표시를 사용할 수 있는 농수산물 또는 농수산가공품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업(業)으로 하는 자에 대하여 단체의 가입을 금지하거나 가입조건을 어렵게 정하여 실질적으로 허용하지 아니한 경우
- ⑩ 제1항부터 제9항까지에 따른 지리적표시 등록 대상품목, 대상지역, 신청자격, 심의·공고의 절차, 이의신청 절차 및 등록거절 사유의 세부기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2. 판단시 유의사항

- 2.1 본호는 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되는 상품에 한하여 적용하여야 하며, 유사한 상품에는 적용하지 아니한다.
- 2.2 동일하다고 인정되는 상품인지 여부 판단이 어려운 경우에는 상표심사정책과의 상품분류담당관과 협의심사를 하여 의견을 듣도록 한다.

3. 판단시점

- 3.1 「농수산물 품질관리법」에 의하여 등록된 지리적 표시와 출원상표의 동일·유사여부 판단은 상표등록출원을 한 때를 기준으로 한다. 다만, 타인에 해당하는지 여부 판단은 상표등록여부결정을 할 때로 한다.
- 3.2 「농수산물 품질관리법」에서 아직 등록이 완료되지 않은 경우 심사를 보류하였다가 최종 등록여부를 결정하도록 한다.

제19장 자유무역협정에 따라 보호되는 지리적 표시와 동일·유사한 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제19호〉

19. 대한민국이 외국과 양자간(兩者間) 또는 다자간(多者間)으로 체결하여 발효된 자유무역협정에 따라 보호하는 타인의 지리적 표시와 동일·유사한 상표 또는 그 지리적 표시로 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표로서 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하는 상표

【제도의 취지】

법 제34조제1항제19호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 한-EU FTA에서 지리적 표시의 상호 보호대상 리스트(부속서)를 교환함으로써 자국의 지리적 표시를 상대국에서 일괄적으로 보호해 주기로 하고 있으므로, 직접적으로는 한-EU FTA에서 보호의무가 발생한 지리적 표시를 보호하고자 2011년 개정 상표법에서 도입된 것이며, 나아가서는 자유무역협정에 의하여 보호의무가 발생하는 다른 지리적 표시에도 적용할 수 있도록 한 규정이다.

1. 적용요건

1.1 대한민국이 외국과 양자간(兩者間) 또는 다자간(多者間)으로 체결하여 발효된 ‘자유무역협정에 따라 보호하는 타인의 지리적 표시’일 것

- 1.1.1 본호에서 보호하는 지리적 표시(이하 “본호의 지리적 표시”라 한다)는 한-EU FTA 체결시 양국이 보호하기로 합의한 지리적 표시(협정문 부속서)와 향후 양국이 추가적으로 보호하기로 합의한 지리적 표시뿐만 아니라, 한-캐나다 FTA 등 자유무역협정에 따라 보호의무가 발생하는 다른 지리적 표시에도 적용한다.

1.1.2 본호의 지리적 표시는 국내 등록여부와 상관없이 보호된다. 다만, 한-EU FTA 제10.21조 4., 한-캐나다 FTA 제16.10조 4. 등에 따라 당해 지리적 표시가 속한 국가에서 보호되지 아니하거나 보호가 중단된 지리적 표시 또는 그 나라에서 사용하지 아니하게 된 지리적 표시에 대하여는 본호를 적용하지 아니한다.

1.1.3 본호는 타인의 지리적 표시에 한하여 적용되므로 본인의 지리적 표시에는 적용하지 아니한다. 따라서 지리적 표시의 정당한 사용자가 해당 표장을 직접 상표 또는 지리적 표시 단체표장으로 출원하는 경우에는 본호를 적용하지 아니한다.

1.2 그 지리적 표시와 ‘동일하거나 유사한 상표 또는 그 지리적 표시로 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표’로서 해당 지리적 표시를 사용하는 ‘상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용’하는 상표일 것

1.2.1 본호는 지리적 표시가 상표 구성에 표현되거나, 부기적으로 표시된 경우에도 적용한다. 지리적 표시가 상표의 구성에 표현되거나 부기적으로 구성된 경우라 함은 당해 지리적 표시를 한글 또는 영어로 번역한 것과, 한글, 영어, 로마자표기법으로 음역한 것을 포함한다(한-EU FTA 부속서 참고).

《본호에 해당하는 경우 예시》

- 해남고구마, Haenam Sweet Potato(영어 번역), Haenam Goguma(로마자 음역)
- Φέτα (“페따”의 그리스어 표기), Feta(로마자 음역), 페따(한글로 음역)

1.2.2 상표 구성에서 당해 지리적 표시를 ~종류, ~유형, ~양식, ~모조품 등과 같이 표현한 경우에도 본호에 해당하는 것으로 본다.

《본호에 해당하는 경우 예시》

- 윈헨style맥주, 로קי포트 유형의 캘리포니아 치즈, 노르망디 타입의 서울 치즈, 진도식 홍주 등

1.2.3 지리적 표시를 사용하는 상품의 보호 범위는 당해 상품과 동일하다고 인정되는 상품에 한정되므로 다른 유사상품까지는 적용되지 아니한다.

《본호에 해당하지 않는 경우 예시》

표 장	지정상품
콩떼(치즈의 지리적 표시)	버터, 발효유
샴페인(포도주의 지리적 표시)	맥주, 보드카

〈관련조약〉

【대한민국과 유럽연합 및 그 회원국 간의 자유무역협정】

제3관 지리적 표시

제10.18조

농산물 및 식품과 포도주에 대한 지리적 표시의 인정

1. 대한민국에서의 농산물 및 식품에 대한 지리적 표시의 등록, 통제 및 보호에 관련되는 한, 농산물품질관리법을 그 이행규칙과 함께 검토한 후, 유럽연합은 이 법령이 제6항에 규정된 요소를 충족한다고 결론을 내린다.
2. 유럽연합에서의 농산물 및 식품에 대한 지리적 표시의 등록, 통제 및 보호에 관한 이사회규정(EC) 제510/2006호와 그 이행규칙, 그리고 포도주 시장의 공통 체계에 관한 이사회규정(EC) 제1234/2007호를 검토한 후, 대한민국은 이 법령이 제6항에 규정된 요소를 충족한다고 결론을 내린다.
3. 제1항에 언급된 법령에 따라 대한민국에 의해 등록된 지리적 표시로서, 부속서 10-가에 등재된 대한민국의 지리적 표시에 해당하는 농산물 및 식품의 명세서 요약서를 검토한 후, 유럽연합은 이 장에 규정된 보호수준에 따라 부속서 10-가에 등재된 대한민국의 지리적 표시를 보호할 것을 약속한다.
4. 제2항에 언급된 법령에 따라 유럽연합에 의해 등록된 지리적 표시로서, 부속서 10-가에 등재된 유럽연합의 지리적 표시에 해당하는 농산물 및 식품 명세서의 요약서를 검토한 후, 대한민국은 이 장에 규정된 보호수준에 따라 부속서 10-가에 등재된 유럽연합의 지리적 표시를 보호할 것을 약속한다.

5. 제3항은 제10.24조에 따라 추가되는 지리적 표시에 대하여 포도주에 대한 지리적 표시에 적용된다.

6. (생 략)

제10.19조

포도주·방향포도주 및 증류주에 대한 특정 지리적 표시의 인정

1. 대한민국에서는, 부속서 10-나에 등재된 유럽연합의 지리적 표시는 지리적 표시에 관한 유럽연합의 관련법에 따라 이러한 지리적 표시를 사용하는 제품에 대하여 보호된다.
2. 유럽연합에서는, 부속서 10-나에 등재된 대한민국의 지리적 표시는 지리적 표시에 관한 대한민국의 관련법에 따라 이러한 지리적 표시를 사용하는 제품에 대하여 보호된다.

제10.21조

보호의 범위

1. 제10.18조 및 제10.19조에 언급된 지리적 표시는 다음의 행위로부터 보호된다.
 - 가. 그 상품의 지리적 근원에 대하여 공중을 오인하게 하는 방식으로 해당 상품이 진정한 원산지가 아닌 지역을 원산지로 한다고 표시하거나 암시하는 상품의 명명 또는 소개의 수단을 사용하는 것
 - 나. 그 상품의 진정한 원산지가 표시되어 있거나 지리적 표시가 번역 또는 음역되어 사용되거나 또는 “종류”, “유형”, “양식”, “모조품”이나 이와 유사한 표현이 수반되는 경우에도, 해당 지리적 표시에 나타난 장소를 원산지로 하지 아니하는 유사상품에 상품의 산지를 나타내는 지리적 표시를 사용하는 것, 그리고,
 - 다. 파리협약 제10조의2의 의미에서 불공정경쟁행위를 구성하는 그 밖의 사용
2. 이 협정은 거래과정에서 자신의 이름이나 영업상 전임자의 이름을 사용할 권리를 결코 저해하지 아니한다. 다만, 그러한 이름이 소비자를 오인하게 하는 방식으로 사용되는 경우는 그러하지 아니하다.
3. 양 당사자의 지리적 표시가 동음인 경우, 선의로 사용된 경우에 한하여, 각각의 표시에 보호가 부여된다. 지리적 표시 작업반은 해당 생산자에 대한 공평

한 대우를 보장해야 할 필요성과 소비자가 오인하지 아니하도록 보장해야 할 필요성을 고려하여 동음의 지리적 표시가 서로 구분될 수 있는 실제적인 사용조건을 결정한다. 이 협정을 통해 보호되는 지리적 표시가 제3국의 지리적 표시와 동음인 경우, 각 당사자는 해당 생산자에 대한 공평한 대우를 보장해야 할 필요성과 소비자가 오인하지 아니하도록 보장해야 할 필요성을 고려하여 동음의 지리적 표시가 서로 구분될 수 있는 실제적인 사용조건을 결정한다.

4. 이 협정의 어떠한 규정도 대한민국 또는 유럽연합이 원산지 국가에서 보호되지 아니하거나 보호가 중단되거나 또는 그 국가에서 사용되지 아니하게 된 지리적 표시를 보호할 의무를 부과하지 아니한다.
5. 이 조에 따른 지리적 표시의 보호는 지리적 표시의 보호 또는 인정을 위한 출원일 이전에 어느 한 쪽 당사자의 영역에서 출원, 등록되었거나 또는, 그 가능성이 해당 법령에 의하여 규정된 경우, 사용에 의하여 확립된 상표의 계속적인 사용을 저해하지 아니한다. 다만, 해당 당사자의 법령에 그 상표의 무효 또는 취소를 위한 근거가 존재하지 아니하여야 한다. 지리적 표시의 보호 또는 인정을 위한 출원일은 제10.23조제2항에 따라 결정된다.

【대한민국과 캐나다 간의 자유무역협정】

제16.10조

1. 캐나다는 “고려홍삼”, “고려백삼”, “고려수삼”, 그리고 “이천쌀”과 그 각각의 번역어인 “Korean Red Ginseng”, “Korean White Ginseng”, “Korean Fresh Ginseng”, “Icheon Rice”의 지리적 표시⁶⁴에 관하여 이해당사자를 위해 다음의 행위를 방지하는 법적 수단⁶⁵을 규정한다.
 - 가. 그 상품의 지리적 근원에 대하여 공중을 오인하게 하는 방식으로 해당상품이 진정한 원산지가 아닌 지역을 원산지로 한다고 표시하거나 암시하는 상품의 명명 또는 소개의 수단을 사용하는 것
 - 나. 그 관련 상품의 진정한 원산지가 표시되어 있거나 지리적 표시가 번역 또는 음역되어 사용되거나 또는 “종류”, “유형”, “양식”, “모조품”이나 이와 유사한 표현이 수반되는 경우에도, 해당 지리적 표시에 나타난 장소를 원산

- 지로 하지 아니하는 인삼 또는 쌀에 대하여, 각 경우에 맞게, 이러한 지리적 표시를 사용하는 것, 그리고,
- 다. 파리협약 제10조의2의 의미 내에서 불공정경쟁행위를 구성하는 그 밖의 사용
2. 한국은 “캐나다 위스키”, 그리고 “캐나다 라이 위스키”의 지리적 표시에 관하여 이해당사자를 위하여 다음의 행위를 예방하는 법적 수단을 제공한다.
- 가. 그 상품의 지리적 근원에 대하여 공중을 오인하게 하는 방식으로 해당상품이 진정한 원산지가 아닌 지역을 원산지로 한다고 표시하거나 암시하는 상품의 명명 또는 소개의 수단을 사용하는 것
- 나. 그 증류주의 진정한 원산지가 표시되어 있거나 지리적 표시가 번역 또는 음역되어 사용되거나 또는 “종류”, “유형”, “양식”, “모조품”이나 이와 유사한 표현이 수반되는 경우에도, 해당 지리적 표시에 나타난 장소를 원산지로 하지 아니하는 증류주에 대하여 지리적 표시를 사용하는 것, 그리고
- 다. 파리협약 제10조의2의 의미 내에서 불공정경쟁행위를 구성하는 그 밖의 사용
3. 이 협정의 발효일 전, 한쪽 당사국의 영역에서 상표가 선의로 출원 또는 등록되거나, 또는 선의로 사용되어 상표권이 취득된 경우, 이 조를 시행하기 위하여 그 당사국에서 채택되는 조치는 이러한 상표가 지리적 표시와 동일 또는 유사하다는 근거로 상표 등록의 적격성이나 유효성 또는 상표의 사용권을 저해하지 아니한다.
4. 당사국은 원산지에서 보호되지 아니하거나, 보호가 중단되거나, 또는 그 지역에서 사용되지 아니하게 된 지리적 표시는 이 조에 따라 보호할 의무가 없다.
5. 당사국은 상표의 사용 또는 등록과 관련하여 이 조에 따라 행하여지는 요청은 보호받는 표시가 부정적으로 사용된 것이 그 당사국내에 일반적으로 알려진 날부터 5년 이내에, 또는 그 상표가 그 당사국내에서 상표등록일까지 공표되고 그 등록일이 부정적 사용이 그 당사국 내에서 일반적으로 알려진 날보다 빠를 경우 등록일 이후 5년 이내에 제출되어야 한다고 규정할 수 있다. 다만, 지리적 표시는 악의로 사용되거나 등록되어서는 아니 된다.

2. 판단시 유의사항

- 2.1 자유무역협정에 따라 보호되는 지리적 표시와 상품 종류를 나타내는 명칭이 결합되어 있는 경우 상품의 종류는 일반명칭이므로 지리적 표시 보호대상이 아니다.

《지리적 표시와 상품 종류가 결합된 경우 예시》

까망베르 드 노르망디(Camembert de Normandie)	“까망베르”는 치즈의 종류
브리 드 모(Brie de Meaux)	“브리”는 치즈의 종류
에멘탈 드 사부아(Emmental de Savoie)	“에멘탈”은 치즈의 종류
모차렐라 디 부팔라 캄파나 (Mozzarella di Bufala Campana)	“모차렐라”는 치즈의 종류

- 2.2 본호에서 규정하는 동일하다고 인정되는 상품의 범위는 제18장 「농수산물 품질 관리법에 따라 등록된 지리적 표시와 동일·유사한 상표」의 1.2 부분을 준용하여 판단한다.
- 2.3 자유무역협정에 따라 보호하는 지리적 표시는 별첨 「FTA에 따라 보호되는 지리적 표시 목록」을 참고한다.

3. 다른 조문과의 관계

다른 영토나 지역에서 생산된 것으로 오인하게 할 경우, 예컨대 한국에서 생산하는 포도주에 한국산이라고 표시하며 『보졸레』라고 표기하는 경우에도 본호를 적용하며, 별도로 법 제34조제1항제12호를 함께 적용한다.

4. 적용 및 판단시점

- 4.1 본호는 대한민국이 양자간 또는 다자간으로 체결하는 각 FTA의 발효일 이후에 출원하는 상표에 대하여 적용하고, 각 FTA 발효 이후에 추가적으로 보호하기로 하는 지리적 표시 목록에 대해서는 그 추가된 지리적 표시 목록의 효력 발생일 이후 출원된 상표에 대하여 본호를 적용한다.

《지리적 표시 보호목록 교환 FTA 및 발효일》

FTA 명칭	타결일	발효일	보호 목록	심사기준 별첨목록
한-EU	2009.7.13.	2011.7.1.*	부속서 10-가, 10-나	별첨1
	GI 목록추가	2023.1.1.**		
한-칠레	2002.10.25.	2004.4.1.	부속서 16.4.3, 16.4.4	별첨2
한-페루	2010.8.30.	2011.8.1.	부속서 17가	별첨3
한-터키	2012.3.26.	2013.5.1.	부속서 2	별첨4
한-캐나다	2014.3.11.	2015.1.1.	제16.10조	별첨5
한-영	2019.6.10.	2021.1.1	부속서 10-나	별첨6

* 한-EU FTA의 전체발효는 2015.12.13.이나 지리적 표시 보호는 잠정발효일인 2011.7.1. 부터 보호

** 한-EU FTA의 지리적 표시 보호목록 중 추가된 Steirisches Kürbiskernöl(슈타이리셰스 퀴르비스케른윌) 등은 2014.12.19.부터, Nürnberger Lebkuchen(뉘른베르거 렘쿠헨)은 2021.7.26.부터, 명칭변경된 Prosciutto di San Daniele(프로슈토 디 산 다니엘레)등은 2017.7.13.부터 보호 (변경 전 명칭은 2017.7.12.보호종료)

4.2 본호의 타인 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

제20장 신의칙에 반하여 출원한 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제20호〉

20. 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표

【제도의 취지】

법 제34조제1항제20호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 타인과의 계약이나 거래관계 등 특정한 관계에 있던 자가 이를 통해 알게 된 타인의 상표를 자기가 출원하는 등 신의성실 원칙에 위반한 상표에 대하여 등록을 불허하기 위한 규정으로, 공서양속에 위반되는 상표등록출원에 대한 거절조문인 법 제34조제1항제4호가 ‘상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우’로 한정하고 있어 신의칙(信義則)에 어긋나는 상표출원 자체를 거절할 마땅한 조문이 없다는 점을 보완하기 위해 도입한 규정이라고도 할 수 있다.

1. 적용요건

1.1 ‘동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계’를 통한 것

1.1.1 『동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계』라 함은 문서를 통해 정식으로 동업·고용·거래관계가 이루어진 경우뿐만 아니라, 기타 계약관계나 거래관계가 증명되는 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다.

《동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 예시》

- 동업자가 다른 동업자의 사용을 배제하기 위하여 단독으로 출원하는 경우
- 종업원이 회사의 제품출시계획을 알고 해당 상표를 미리 출원하여 선점하고자 하는 경우
- 대리점 등 업무상 거래관계에 있는 자가 거래대상이 되는 제품의 상표를 선점목적으로 출원하는 경우
- 상표권을 영업과 함께 양도한 자가 해당 상표가 거래에 사용되고 있음을 알고도 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원한 경우

- 1.1.2 『그 밖의 관계』라 함은 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계에 준하는 일정한 신의성실관계를 말한다. 따라서 관련 없는 제3자의 영업활동이나 대중매체 등을 통하여 상표의 사용이나 사용 준비 중임을 인지하고 이를 출원하는 경우 등은 이에 해당하지 않는 것으로 본다.

《그 밖의 관계 예시》

- 지역 브랜드공모전의 당선작을 공모전 심사위원이었던 자가 무단으로 출원하는 경우

1.2 ‘타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표임을 알고’ 있을 것

- 1.2.1 『타인』이라 함은 출원인과의 관계에서 특정한 신의관계가 형성되어 있는 자로 국내외 자연인, 법인은 물론 법인격 없는 단체나 외국인도 포함한다.
- 1.2.2 『사용하거나 사용 준비 중인 상표』라 함은 속지주의 원칙상 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 경우에 적용하며, 사용 또는 사용 준비 중인 상표이므로 상표로 기능하지 않는 드라마 제명이나 저작물에는 적용되지 않는다. 다만, 그 타인이 드라마 제명이나 저작물을 상표로 사용하거나 사용 준비 중인 경우는 본호를 적용할 수 있다.
- 1.2.3 본호는 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 출원한 경우에 적용되나, 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계가 있었다면 대부분 그러한 인식이 가능하므로, 계약관계 등이 입증되면 사용하거나 사용 준비 중인 사실을 알고 있는 것으로 본다.

1.3 그 상표와 ‘동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품’에 출원한 것일 것

본호는 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원한 경우에 적용한다.

2. 판단시 유의사항

- 2.1 본호는 타인에게 손해를 끼칠 부정한 목적이나 타인의 신용에 편승하여 이익을 얻은 목적이 없어도 적용이 가능하다.

- 2.2 본호 적용 여부를 판단함에 있어서 정보제공이 있는 경우에도 제공된 정보만을 가지고 판단해서는 안되고 출원인의 의견도 수렴하여 사실관계를 충분히 확인하고 판단하여야 하며, 타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지를 판단하기 위해서는 타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결).
- 2.3 심사관은 필요하다고 인정되는 경우 「취급규정」 제101조(심사관 면담)에서 정하는 심사관 면담을 통하여 사실관계를 확인할 수 있다.

3. 다른 조문과의 관계

3.1 법 제34조제1항제4호와의 관계

- 3.1.1 법 제34조제1항제4호는 상표의 출원·등록과정에서 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우 등에 적용하고, 단순히 당사자간의 신의칙 위반이 있었다는 이유만으로는 본호를 적용한다.
- 3.1.2 법 제34조제1항제4호는 상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 공서양속에 위반되는지 여부를 판단하도록 하고 있으나, 본호는 상표 그 자체나 상품에 사용되는 경우보다는 그 상표를 출원하기까지의 과정을 기준으로 판단한다.
- 3.1.3 출원상표가 본호 뿐만 아니라 법 제34조제1항제4호에도 해당하는 경우에는 양 조문을 함께 적용한다.

3.2 법 제34조제1항제13호와의 관계

- 3.2.1 법 제34조제1항제13호는 모방대상상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표이어야 하나, 본호는 그러한 인식을 요하지 않는다.
- 3.2.2 법 제34조제1항제13호는 모방대상상표 사용자와 출원인 사이에 특별한 신의관계를 요하지 않으나, 본호는 신의관계가 필요하다.

- 3.2.3 법 제34조제1항제13호는 부정한 목적이 있어야 하나, 본호는 타인의 사용사실이나 사용 준비 중인 사실을 알고 있으면 족하다.
- 3.2.4 법 제34조제1항제13호는 상품면에서 제한이 없으나 본호는 동일·유사한 상품에 한하여 적용한다.
- 3.2.5 출원상표가 본호 뿐만 아니라 법 제34조제1항제13호에도 해당하는 경우에는 양 조문을 함께 적용한다.

《법 제34조제1항제20호와 제4호 비교》

법 §34①20	법 §34①4
당사자간 신의칙 위반이 있는 경우 적용	상표 그 자체 또는 상품과의 관계에서 공서양속에 위반되거나, 출원·등록과정에서 사회적 타당성이 현저히 결여된 경우 적용
출원하기까지의 과정에서 신의칙 위반이 있는 경우 적용	단순한 신의칙 위반이 있었다는 이유만으로는 적용이 어렵고, 출원·등록과정에서 사회적 타당성이 현저히 결여된 경우 적용

《법 제34조제1항제20호와 제13호 비교》

법 §34①20	법 §34①13
모방대상상표의 인식도가 필요 없음	모방대상상표가 특정인의 상표로 인식되어야 함
모방대상상표 사용자와 출원인간 신의관계 필요	모방대상상표 사용자와 출원인간 신의관계 불요
타인의 사용, 사용 준비중인 사실만 알고 있으면 적용	부정한 목적이 있는 경우 적용
동일·유사한 상품에 적용	상품 제한 없음(다만, 부정목적 유무 판단을 위해 견련성 검토 필요)

4. 판단시점

본호에의 해당 여부는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 판단한다. 다만, 상표등록출원인이 해당 규정의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

제21장 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제1항 제21호〉

21. 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표

【제도의 취지】

제34조제1항제21호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 조약당사국에 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와 계약이나 거래관계 등 특정한 관계에 있거나 있었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 않고 동일·유사한 상표를 출원하는 경우에 등록을 불허하기 위한 규정으로, 본 호는 파리협약 제6조의7을 반영하여 1980년 개정법에서 도입되었는데 조약당사국의 정당한 권리자를 보호하기 위한 파리협약상의 규정을 준수하고 공정한 국제거래를 확립하기 위한 규정이라고 볼 수 있다.

1. 적용요건

1.1 ‘조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표를 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품’에 출원한 것일 것

- 1.1.1 『조약당사국』이란 파리협약 당사국뿐만 아니라 WTO 회원국, 상표법조약 체결국을 포함하며, 그 밖에 다자간 또는 양자 조약의 당사국도 포함된다.
- 1.1.2 조약당사국에 등록된 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 한 경우에 적용된다.

1.2 ‘상표에 관한 권리를 가진 자와 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자’일 것

- 1.2.1 『동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계』라 함은 문서를 통해 정식으로 동업·고용·거래관계가 이루어진 경우 뿐만 아니라, 기타 계약관계나 거래관계가 증명되는 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다.
- 1.2.2 『그 밖의 관계』라 함은 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계에 준하는 일정한 신의성실관계를 말한다. 따라서, 관련 없는 제3자의 영업활동이나 대중매체 등을 통하여 인지한 상표를 출원하는 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.
- 1.2.3 관계가 있거나 있었던 자가 해당되므로 본호의 판단시점인 ‘상표등록출원을 한 때’를 기준으로 계약관계 등이 반드시 유지되고 있을 필요는 없고, 과거에 계약관계 등이 있었던 자도 적용된다.
- 1.2.4 2016.9.1. 개정 전의 구법 제23조제1항제3호의 ‘대리인이나 대표자 또는 대리인이나 대표자이었던 자’도 본호의 ‘동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계가 있거나 있었던 자’에 포함된다.

1.3 ‘상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 않았을’ 것

본호는 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받은 경우에는 적용되지 아니한다.

2. 판단시 유의사항

- 2.1 본호는 타인에게 손해를 끼칠 부정한 목적이나 타인의 신용에 편승하여 이익을 얻은 목적이 없어도 적용이 가능하다.
- 2.2 2016.9.1. 개정 전의 구법 제23조제1항제3호는 상표등록 이의신청이나 정보제공이 있는 경우에 적용되었으나, 본호는 상표등록 이의신청이나 정보제공의 유무에 상관없이 적용된다.

3. 다른 조문과의 관계

3.1 법 제34조제1항제4호와의 관계

- 3.1.1 법 제34조제1항제4호는 상표의 출원·등록과정에서 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로 용인할 수 없다고 보이는 경우 등에 적용하고, 본호는 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 않은 경우에 적용한다.
- 3.1.2 법 제34조제1항제4호는 상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 공서양속에 위반되는지 여부를 판단하도록 하고 있으나, 본호는 상표 그 자체나 상품에 사용되는 경우보다는 그 상표를 출원하기까지의 과정을 기준으로 판단한다.
- 3.1.3 출원상표가 본호 뿐만 아니라 법 제34조제1항제4호에도 해당하는 경우에는 양 조문을 함께 적용한다.

3.2 법 제34조제1항제13호와의 관계

- 3.2.1 법 제34조제1항제13호는 모방대상상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어있는 상표이어야 하나, 본호는 그러한 인식을 요하지 않는다.
- 3.2.2 법 제34조제1항제13호는 모방대상상표 사용자와 출원인 사이에 특별한 신의관계를 요하지 않으나, 본호는 신의관계가 필요하다.
- 3.2.3 법 제34조제1항제13호는 부정한 목적이 있어야 하나, 본호는 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니한 것만으로 족하다.
- 3.2.4 법 제34조제1항제13호는 상품면에서 제한이 없으나 본호는 동일·유사한 상품에 한하여 적용된다.
- 3.2.5 출원상표가 본호뿐만 아니라 법 제34조제1항제13호에도 해당하는 경우에는 양 조문을 함께 적용한다.

《법 제34조제1항제21호와 제4호 비교》

법§34①21	법§34①4
상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 않은 경우 적용	상표 그 자체 또는 상품과의 관계에서 공서양속에 위반되거나, 출원·등록과정에서 사회적 타당성이 현저히 결여된 경우 적용
출원하기까지의 과정에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 않은 경우 적용	단순한 신의칙 위반이 있었다는 이유만으로는 적용이 어렵고, 출원·등록과정에서 사회적 타당성이 현저히 결여된 경우 적용

《법 제34조제1항제21호와 제13호 비교》

법§34①21	법§34①13
모방대상상표의 인식도가 필요 없음	모방대상상표가 특정인의 상표로 인식되어야 함
모방대상상표 사용자와 출원인간 신의관계 필요	모방대상상표 사용자와 출원인간 신의관계 불요
상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니한 경우에 적용	부정한 목적이 있는 경우 적용
동일·유사한 상품에 적용	상품 제한 없음(다만, 부정목적 유무 판단을 위해 견련성 검토 필요)

3.3 기타 다른 조문과의 관계

3.3.1 조약당사국에 등록된 상표가 국내에서 주지·지명해진 경우에는 그 상표에 관한 권리자의 동의를 받은 경우에도, 제3자가 상표로 사용할 경우 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 법 제34조제1항제9호, 11호 및 제12호를 적용한다.

4. 판단시점

4.1 본호에의 해당 여부는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 판단한다. 다만, 상표등록출원인이 해당 규정의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

4.2 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받았는지 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

제22장 상표등록취소심판 청구 후 상표권자 등의 상표출원

관련 법령 및 취지

【상표법】

〈제34조 제3항〉

③ 상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자는 제119조제1항제1호부터 제3호까지, 제5호, 제5호의2 및 제6호부터 제9호까지의 규정에 해당한다는 이유로 상표등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 상표와 동일·유사한 상표[동일·유사한 상품(지리적 표시 단체표장의 경우에는 동일하다고 인정되는 상품을 말한다)을 지정상품으로 하여 다시 등록받으려는 경우로 한정한다]에 대해서는 그 청구일부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 날 이후 3년이 지나기 전에 출원하면 상표등록을 받을 수 없다. 〈개정 2023. 10. 31.〉

1. 존속기간이 만료되어 상표권이 소멸한 경우
2. 상표권자가 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기한 경우
3. 상표등록 취소의 심결(審決)이 확정된 경우

【제도의 취지】

등록상표의 불사용 등 상표권자의 의무위반에 대한 제재적 성격이 강한 규정으로서 이를 통하여 취소심판제도의 실효성을 확보하고자 하는 규정이다.

1. 적용요건

1.1 '상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자'일 것

상표권자의 의무위반에 대한 제재적 성격상 본 항은 소멸된 상표의 상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자에 한하여 적용된다.

1.2 '상표등록의 취소심판(법 제119조제1항제4호 제외)이 청구'되었을 것

본 항에서 말하는 취소심판의 청구란 반드시 모든 소송요건을 갖춘 적법한 청구일

것을 요하는 것은 아니고, 취소심판청구가 계류 중이면 족하며 그 이후 그 취소심판 청구의 처리결과에 영향을 받는 것은 아니라고 본다.

1.3 ‘심판청구일 이후에 법 제34조 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우’일 것

본 항 각호에 해당하게 된 경우란 상표등록취소심판 청구 후 존속기간이 만료되어 상표권이 소멸한 경우, 상표권자가 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기한 경우 및 상표등록 취소의 심결(審決)이 확정된 경우를 말한다.

1.4 ‘소멸된 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용’한 것일 것

소멸된 상표와 동일·유사한 상표인지 여부는 상표의 유사판단 일반원칙에 따라 판단하되, 취소심판의 취지가 반영될 수 있도록 취소심판 심결 내용을 고려하여 판단할 수 있다.

1.5 ‘법 제34조 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 날부터 3년 이내의 출원’일 것

1.5.1 법 제34조 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 날부터 3년이 지난 후에 출원해야만 상표등록을 받을 수 있으므로 해당하게 된 날부터 3년 이내에 출원한 경우에 본 항이 적용된다.

1.5.2 3년 이내에 출원한 경우에 해당하는 것은 법 제34조 제3항 각 호에 해당하게 된 날 후에 출원한 경우뿐만 아니라 취소심판청구 후 제34조 제3항 각 호에 해당하게 된 날 전에 출원한 경우도 포함된다.

2. 판단시점

본 항에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다. 다만, 3년 이내의 출원인지 여부는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 판단한다.

제23장 선출원

관련 법령 및 취지

【상표법】

제35조(선출원) ① 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있다.

② 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 같은 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 특허청장이 행하는 추첨에 의하여 결정된 하나의 출원인만이 상표등록을 받을 수 있다.

③ 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 그 상표등록출원은 제1항 및 제2항을 적용할 때에 처음부터 없었던 것으로 본다.

1. 포기 또는 취하된 경우
2. 무효로 된 경우
3. 제54조에 따른 상표등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
- ④ 특허청장은 제2항의 경우에는 출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간 내에 신고가 없는 경우에는 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.
- ⑤ 제1항 및 제2항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다.

1. 동일(동일하다고 인정되는 경우를 포함한다)하지 아니한 상품에 대하여 동일·유사한 표장으로 둘 이상의 지리적 표시 단체표장등록출원 또는 지리적 표시 단체표장등록출원과 상표등록출원이 있는 경우
2. 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 표장으로 둘 이상의 지리적 표시 단체표장등록출원이 있는 경우
- ⑥ 제1항 및 제2항에도 불구하고 먼저 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일

한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 나중에 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인이 아닌 출원인도 상표를 등록받을 수 있다.<신설 2023. 10. 31.>

【제도의 취지】

선출원주의란 2이상의 출원이 경합하는 경우 최선출원인만이 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도로, 독점배타적인 권리를 가지는 상표권의 성질상 어떤 특정국가의 영역 내에서는 동일 또는 유사한 상표에 대하여 하나의 상표만 존재하도록 함으로써 상품출처의 오인·혼동을 방지하기 위한 제도이다.

다만, 상표공존동의제도의 시행으로 선출원인의 동의를 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

1. 적용요건

- 1.1 상표등록출원에 대한 선후원의 판단은 출원일을 기준으로 판단한다. 다만, 선출원주의를 위반한 출원인지에 대한 적용시점은 상표등록여부결정을 할 때이다. 따라서 상표등록출원을 한 때에는 선출원상표가 존재하였다 하더라도 상표등록여부결정을 할 때에 출원인이 동일하게 되거나 선출원이 포기·취하 또는 무효로 되거나 거절결정이나 심결이 확정된 경우라면 선출원은 선출원의 지위를 상실하게 되므로 후출원은 상표등록을 받을 수 있다.
- 1.2 상표법상 선출원주의는 타인간의 출원에만 적용되고 동일인간에는 적용되지 않는다. 따라서 동일인이 같은 날 또는 다른 날에 유사한 상표를 출원한 경우에는 다른 거절이유(1상표 1출원 원칙 위반)가 없는 한 상표등록을 받을 수 있다.
- 1.3 상표법상 선출원주의는 상표와 지정상품이 동일 또는 유사한 경우에만 적용하므로 상표가 비유사하거나 지정상품이 비유사한 경우에는 선출원주의가 적용되지 않는다.
- 1.4 상표공존동의제도의 시행으로 선출원인의 동의를 받은 경우에는 제5부 제7장 ‘보충기준1 : 상표공존동의제도’를 참고한다.

2. 판단시 유의사항

2.1 다른 날 출원에 대한 심사

법 제35조제1항을 적용함에 있어서 동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 2 이상의 상표가 각각 다른 날에 출원된 경우는 다음과 같이 처리한다.

- 2.1.1 각 상표가 동일인에 의한 출원인 경우는 다른 거절이유(1상표 1출원 원칙 위반)가 없는 한 등록 가능하다.
- 2.1.2 각 상표가 타인에 의한 출원인 경우는 가장 먼저 출원한 자의 상표를 제외한 나머지 상표등록출원에 대하여는 법 제35조제1항에 따라 거절이유를 통지하고, 최우선 출원이 등록된 후 나머지 출원은 법 제34조제1항제7호로 거절이유통지를 한 후 거절결정하여야 한다. 다만, 최우선 출원이 취하·포기 또는 무효로 되거나 거절결정 또는 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
- 2.1.3 법 제35조제1항을 적용함에 있어서 후출원 상표에 대한 상표등록여부결정을 할 때 선출원 인용상표가 등록되고 그 등록상표에 대한 무효심판이 계류 중인 경우에는 당해 후출원 상표는 그 무효심판이 확정될 때까지 심사를 보류하여야 한다.
- 2.1.4 <삭제>
- 2.1.5 법 제35조제1항을 적용함에 있어서 후출원 상표에 대한 등록여부를 결정할 때 선출원 인용상표에 대하여 등록결정서가 발송되었으나 등록료가 납부되지 않은 경우 후출원 상표는 설정등록 또는 등록포기시까지 심사를 보류하여야 한다.

2.2 같은 날 출원에 대한 심사

법 제35조제2항이 규정하는 동일자 출원에 대해서는 다음과 같이 처리한다.

- 2.2.1 특허청장 명의로 협의를 요구하고 협의의 불성립 또는 불가능의 경우에는 담당 심사관은 아래 사항을 기재하여 양 당사자(또는 대리인)에게 추천할 날을 통지한다. 이 경우 추천일은 협의가 불성립되거나 불가능한 날 이후 가능한 빠른 시기로 정하되 양 당사자(또는 대리인)가 참석가능한 날을 고려하여 정하여야 한다.
 - (i) 추천할 날짜
 - (ii) 장소(추천의 장소는 원칙적으로 특허청으로 한다)
 - (iii) 불참석시 추천진행절차

- 2.2.2 추첨의 진행은 담당 심사과장 또는 심사팀장이 할 수 있고, 추첨의 방식은 제비뽑기의 방법을 원칙으로 하되 양 당사자가 모두 추첨에 참석한 경우에는 양 당사자로 하여금 제비를 뽑도록 할 수 있으며, 일방 당사자만 추첨에 참석한 경우에는 참석한 당사자가 제비를 뽑도록 할 수 있다.
- 2.2.3 제1차 추첨일 통지에 대해 양 당사자 모두 참석하지 않은 경우에는 제2차 통지를 하고, 제2차 통지 이후에는 담당 심사과장 또는 심사팀장 등이 지명하는 심사관이 대리하여 추첨할 수 있다.
- 2.2.4 법 제35조제2항에 따라 추첨에 의하여 하나의 출원인이 결정된 경우에는 다른 출원인에 대해서는 법 제35조제2항 및 제4항의 규정에 의하여 거절이유를 통지하고 결정된 출원인의 출원이 등록된 후에 거절결정하여야 한다. 다만, 협의 결과 당해 출원이 취하, 포기된 경우에는 그러하지 아니한다.

2.3 국제상표등록출원 또는 국제등록기초상표권이 선출원 상표인 경우의 심사

- 2.3.1 법 제35조제1항을 적용함에 있어서, 국제상표등록출원이 선출원 상표일 경우에는 국제등록부를 기준으로 하여 심사하되, 국제상표출원심사팀 심사관과 협의하여야 한다.
- 2.3.2 법 제35조제1항을 적용함에 있어서, 국제등록기초상표권이 선출원 상표일 경우에는 국제등록부에 limitation(감축)이 등록되어 있는지 여부를 확인하여야 한다.
- 2.3.3 법 제35조제1항을 적용함에 있어서, 국내에 선출원되었던 국제상표등록출원이 마드리드 의정서 제6조(4)에 따라 효력을 상실하였을 경우에는 심사를 중지하고 그 국제상표등록출원에 대한 재출원 여부를 확인한 후 심사하여야 한다. 마드리드 의정서 제15조(5)(b)에 따라 국제등록명의인이 출원인적격을 상실한 경우에도 같다.

2.4 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장과 관계

법 제35조는 선출원된 지리적 표시 단체표장 또는 지리적 표시 증명표장과 동일 또는 유사한 상표로서, 그 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하는 출원에도 적용한다.

제6부

심사일반



제1장 심사절차

관련 법령

【상표법】

제50조(심사관에 의한 심사) ① 특허청장은 심사관에게 상표등록출원 및 이의신청을 심사하게 한다.

② 심사관의 자격에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제51조(상표전문기관의 등록 등) ① ~ ③ (생략)

④ 특허청장은 상표등록출원의 심사에 필요하다고 인정하는 경우에는 관계 행정기관이나 상표에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람 또는 관계인에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수 있다.

(이하 생략)

제53조(심사의 순위 및 우선심사) ① 상표등록출원에 대한 심사의 순위는 출원의 순위에 따른다.

제54조(상표등록거절결정) 심사관은 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표등록거절결정을 하여야 한다. 이 경우 상표등록출원의 지정상품 일부가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정상품에 대하여만 상표등록거절결정을 하여야 한다.

1. 제2조제1항에 따른 상표, 단체표장, 지리적 표시, 지리적 표시 단체표장, 증명표장, 지리적 표시 증명표장 또는 업무표장의 정의에 맞지 아니하는 경우
2. 조약에 위반된 경우
3. 제3조, 제27조, 제33조부터 제35조까지, 제38조제1항, 제48조제2항 후단, 같은 조 제4항 또는 제6항부터 제8항까지의 규정에 따라 상표등록을 할 수 없는 경우
4. 제3조에 따른 단체표장, 증명표장 및 업무표장의 등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 아니한 경우
5. 지리적 표시 단체표장등록출원의 경우에 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니한 경우

6. 제36조제3항에 따른 정관에 대통령령으로 정하는 단체표장의 사용에 관한 사항의 전부 또는 일부를 적지 아니하였거나 같은 조 제4항에 따른 정관 또는 규약에 대통령령으로 정하는 증명표장의 사용에 관한 사항의 전부 또는 일부를 적지 아니한 경우
7. 증명표장등록출원의 경우에 그 증명표장을 사용할 수 있는 자에 대하여 정당한 사유 없이 정관 또는 규약으로 사용을 허락하지 아니하거나 정관 또는 규약에 충족하기 어려운 사용조건을 규정하는 등 실질적으로 사용을 허락하지 아니한 경우

제55조(거절이유통지) ① 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원인에게 미리 거절이유(제54조 각 호의 어느 하나에 해당하는 이유를 말하며, 이하 “거절이유”라 한다)를 통지하여야 한다. 이 경우 출원인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

1. 제54조에 따라 상표등록거절결정을 하려는 경우
2. 제68조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 상표등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 상표등록거절결정을 하려는 경우
- ② 심사관은 제1항에 따라 거절이유를 통지하는 경우에 지정상품별로 거절이유와 근거를 구체적으로 적어야 한다.
- ③ 제1항 후단에 따른 기간 내에 의견서를 제출하지 못한 출원인은 그 기간의 만료일부터 2개월 내에 상표에 관한 절차를 계속 진행할 것을 신청하고, 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

제55조의2(재심사의 청구) ① 제54조에 따른 상표등록거절결정을 받은 자는 그 결정 등본을 송달받은 날부터 3개월(제17조제1항에 따라 제116조에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 지정상품 또는 상표를 보정하여 해당 상표등록출원에 관한 재심사를 청구할 수 있다. 다만, 재심사를 청구할 때 이미 재심사에 따른 거절결정이 있거나 제116조에 따른 심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ② 출원인은 제1항에 따른 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다.
- ③ 제1항에 따라 재심사가 청구된 경우 그 상표등록출원에 대하여 종전에 이루어진 상표등록거절결정은 취소된 것으로 본다. 다만, 재심사의 청구절차가 제18조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.

제57조(출원공고) ① 심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우(일부 지정상품에 대하여 거절이유가 있는 경우에는 그 지정상품에 대한 거절결정이 확정된 경우를 말한다)에는 출원공고결정을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원공고결정을 생략할 수 있다.

1. 제2항에 따른 출원공고결정의 등본이 출원인에게 송달된 후 그 출원인이 출원공고된 상표등록출원을 제45조에 따라 둘 이상의 상표등록출원으로 분할한 경우로서 그 분할출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우
2. 제54조에 따른 상표등록거절결정에 대하여 취소의 심결이 있는 경우로서 해당 상표등록출원의 지정상품에 대하여 이미 출원공고된 사실이 있고 다른 거절이유를 발견할 수 없는 경우

② 특허청장은 제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 결정이 있을 경우에는 그 결정의 등본을 출원인에게 송달하고 그 상표등록출원에 관하여 상표공보에 게재하여 출원공고를 하여야 한다.

③ 특허청장은 제2항에 따라 출원공고를 한 날부터 2개월간 상표등록출원 서류 및 그 부속 서류를 특허청에서 일반인이 열람할 수 있게 하여야 한다.

제68조(상표등록결정) 심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우(일부 지정상품에 대하여 거절이유가 있는 경우에는 그 지정상품에 대한 거절결정이 확정된 경우를 말한다)에는 상표등록결정을 하여야 한다.

제68조의2(상표등록결정 이후의 직권 재심사) ① 심사관은 상표등록결정을 한 출원에 대하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 상표등록결정을 취소하고 그 상표등록출원을 다시 심사(이하 “직권 재심사”라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 거절이유가 제38조제1항에 해당하는 경우
2. 그 상표등록결정에 따라 상표권이 설정등록된 경우
3. 그 상표등록출원이 취하되거나 포기된 경우

② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 상표등록결정을 취소한다는 사실을 출원인에게 통지하여야 한다.

③ 출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 상표등록출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 상표등록결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

제69조(상표등록여부결정의 방식) ① 상표등록여부결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.

② 특허청장은 상표등록여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 출원인에게 송달하여야 한다.

제87조(지정상품의 추가등록거절결정 및 거절이유통지) ① 심사관은 지정상품추가등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정상품의 추가등록거절결정을 하여야 한다. 이 경우 지정상품추가등록출원의 지정상품 일부가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정상품에 대하여만 지정상품의 추가등록거절결정을 하여야 한다.

1. 제54조 각 호의 어느 하나에 해당할 경우
2. 지정상품의 추가등록출원인이 해당 상표권자 또는 출원인이 아닌 경우
3. 등록상표의 상표권 또는 상표등록출원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하게 된 경우

가. 상표권의 소멸

나. 상표등록출원의 포기, 취하 또는 무효

다. 상표등록출원에 대한 제54조에 따른 상표등록거절결정의 확정

② 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원인에게 거절이유를 통지하여야 한다. 이 경우 출원인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

1. 제1항에 따라 지정상품의 추가등록거절결정을 하려는 경우
2. 제88조제2항에 따라 준용되는 제68조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 지정상품의 추가등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 지정상품의 추가등록거절결정을 하려는 경우

③ 제2항 후단에 따른 기간 내에 의견서를 제출하지 아니한 출원인은 그 기간의 만료일부터 2개월 이내에 지정상품의 추가등록에 관한 절차를 계속 진행할 것을 신청하고, 그 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

- ④ 심사관은 제2항에 따라 거절이유를 통지하는 경우 지정상품별로 거절이유와 근거를 구체적으로 적어야 한다.

【상표법시행규칙】

제34조(보정의 각하결정) ② 심사관은 제1항에 따른 결정을 하려는 경우에는 특허청장에게 보고하고 제1항에 따른 서면에 기명한 후 날인하여야 한다.

제47조(심사참고자료의 제출) 상표등록출원인이 심사참고자료를 제출하려는 경우에는 「특허법 시행규칙」 별지 제23호서식의 정보제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장·특허심판원장 또는 심판장에게 제출할 수 있다.

1. 참고자료
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류

제50조(상표등록거절결정 및 거절이유에 대한 의견서 제출) ① 심사관은 법 제54조에 따라 상표등록거절결정을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 한다.

1. 상표등록출원번호와 상표등록출원공고번호(국제상표등록출원인 경우에는 국제등록번호와 국제상표등록출원공고번호를 말하며, 상표등록출원공고번호와 국제상표등록출원공고번호는 해당 출원공고가 있는 경우만 해당한다)
 2. 상품류 구분
 3. 상표등록출원인의 성명과 주소(법인인 경우에는 그 명칭과 영업소의 소재지)
 4. 상표등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명과 주소 또는 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
 5. 출원공고 연월일(출원공고가 있는 경우만 해당한다) 또는 거절이유통지 연월일
 6. 결정의 주문과 그 이유
 7. 결정 연월일
- ② (생략)

③ 법 제55조제1항 후단, 같은 조 제3항에 따라 의견서를 제출하려는 자는 별지 제2호서식의 의견서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장·특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다.

1. 의견내용을 증명하는 서류 1부
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부

제59조(상표권의 존속기간갱신등록신청서의 제출) ③ 법 제87조제2항 후단에 따라 의견서를 제출하려는 출원인은 별지 제2호서식의 의견서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 의견내용을 증명하는 서류 1부
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부

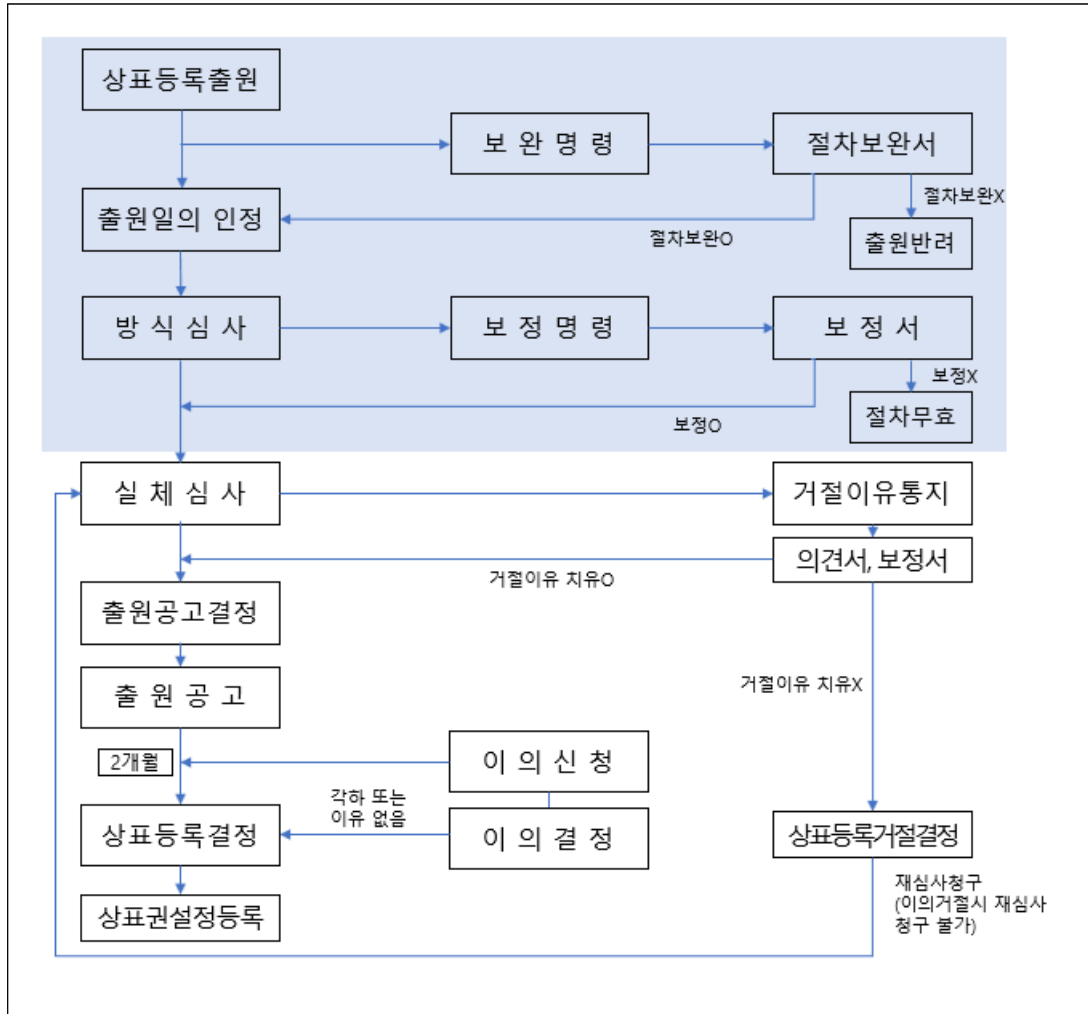
제94조(상품분류전환등록거절결정 이유에 대한 의견서 제출기간) ③ 법 제210조제2항 후단 및 같은 조 제3항에 따라 의견서를 제출하려는 신청인은 별지 제2호서식의 의견서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 의견내용을 증명하는 서류 1부
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부

제100조(상표공보) ① 상표공보에 게재하는 출원공고일은 해당 상표등록출원이 상표공보에 게재된 날로 한다.

② 상표공보에 게재하는 상표등록공고일은 해당 상표권이 상표공보에 게재된 날로 한다.

1. 심사절차도



2. 심사의 일반원칙

2.1 심사관에 의한 심사

2.1.1 특허청장은 심사관으로 하여금 상표등록출원·지정상품추가등록출원·상품분류전환등록신청·상표등록 이의신청을 심사하게 한다. 이는 일정한 자격과 전문적인 지식을 갖춘 심사관을 통해 심사업무를 수행하도록 함으로써 직무의 독립성과 심사의 정확성·공정성을 확보할 수 있도록 하기 위한 것이다.

- 2.1.2 특허청장 또는 심사관은 정확하고 공정한 심사를 위하여 필요하다고 판단되는 경우에는 관계전문기관·전문가 또는 관계인에게 필요한 의견조회를 하거나 자문을 구할 수 있다(법§51④).
- 2.1.3 심사관은 상표 및 지정상품이 동일하거나 유사한 출원에 대한 선행 심사결과가 있는 경우에는 이를 충분히 고려해야 하며, 선행 심사결과와 달리 판단하고자 하는 경우에는 심사점검표에 선행심사결과 및 선행심사와 달리 판단한 사유를 기재하여야 한다.
- 2.1.4 복수의 심사관이 상표 및 지정상품이 동일하거나 유사한 출원을 심사할 경우에는 협의를 거쳐야 하며, 달리 판단하고자 하는 경우에는 심사점검표에 협의대상 출원번호, 담당심사관, 협의일자, 달리 판단하고자 하는 사유를 기재하고 소속과장에게 보고하여야 한다.

2.2 심사의 순위

- 2.2.1 상표등록출원에 대한 심사는 출원의 순위에 따른다(법§53①). 따라서 심사관은 우선심사신청이 있는 경우를 제외하고는 원칙적으로 출원된 순서에 따라 1차심사를 착수하여야 한다.
- 2.2.2 분할출원, 변경출원이 적법하게 이루어진 경우 원출원일로 출원일이 소급되지만, 심사의 순위는 분할출원이나 변경출원을 한 날을 기준으로 정하여진다. 따라서 이 기준에 맞춰 1차심사를 착수하여야 한다.

3. 거절이유통지

3.1 거절이유통지의 대상

- 3.1.1 거절이유통지는 법 제54조에서 규정하고 있는 것을 그 대상으로 한다.
- 3.1.2 법 제54조는 한정 열거적 규정이므로 여기에서 정하는 거절이유 외에 다른 이유로는 상표등록거절결정을 할 수 없다.

3.2 관련 법령의 해석

- 3.2.1 법 제54조제2호에서 규정하는 『조약에 위반된 경우』라 함은 당해 상표등록출원

이 「파리협약」, 「WTO/TRIPs협정」, 「상표법조약」 등 상표와 관련한 국제조약 규정에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우를 말한다.

3.3 거절이유통지 방법

- 3.3.1 법 제55조제1항이 규정하는 거절이유통지는 출원서를 종합검토한 후 모든 거절이유를 함께 통지하고, 거절이유가 있는 지정상품을 명시하여 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 거절이유를 따로 통지할 수 있다.
- 3.3.2 상표등록출원에 거절이유가 있고 절차가 법령이 정한 방식에 위반되는 사항이 있는 경우에는 거절이유와는 별도로 법 제39조에 따라 절차의 보정을 명하여야 한다.
- 3.3.3 지정상품이 2개 이상이고, 그 일부 또는 전부에 거절이유가 있는 때에는 그 해당 지정상품별로 거절이유와 근거를 구체적으로 밝혀야 한다. 거절이유가 일부 상품에만 있는 경우에는 거절이유가 있는 상품을 보정하거나, 해당 출원을 분할할 수 있다는 취지를 거절이유와 함께 통지하여야 한다.
- 3.3.4 또한, 거절이유가 일부 상품에만 있는 경우 등록여부결정시까지 거절이유가 해소되지 않은 지정상품은 거절되나, 거절이유가 해소된 지정상품은 부분거절결정이 확정된 이후에 등록됨을 함께 통지하여야 한다(법55②).
- 3.3.5 선출원이 있는 때에는 후출원에 대해서는 법 제35조에 따라 거절이유를 통지하고 선출원의 처리 추이에 따라 심사보류통지 여부를 결정하도록 한다.

4. 거절결정

4.1 거절결정의 대상

- 4.1.1 거절결정은 법 제54조에서 규정하고 있는 사항만을 대상으로 한다.
- 4.1.2 거절결정은 사전에 통지한 거절이유통지서상에 명시한 거절이유에 한하여 할 수 있으므로, 거절이유통지한 거절이유가 아닌 다른 거절이유로는 거절결정을 할 수 없다. 따라서 새로운 거절이유가 발견된 경우에는 반드시 재차 거절이유 통지를 하여 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

4.2 거절결정 방법

- 4.2.1 심사관은 출원인의 의견서 또는 보정서의 제출이 있는 경우뿐만 아니라 의견서나 보정서의 제출이 없는 경우에도 당해 출원에 대한 재심사를 실시하여 최종 거절결정 여부를 판단한다. 이 경우 우선권주장이나 분할출원의 인정 여부 등에 따른 소급일 변경, 선출원의 취하나 포기에 따른 거절이유 해소 등 기존 심사결과가 변동되는 경우가 있으므로 반드시 재검색을 실시하여야 한다.
- 4.2.2 선등록상표를 인용하여 거절이유를 통지한 경우 최종 거절결정을 하기에 앞서 상표등록원부를 반드시 열람하여 권리의 변동 여부를 확인하여야 한다. 특히 의견서 제출 없이 권리자의 명의를 출원인과 동일인으로 변경하는 경우가 있으므로 주의하여야 한다.
- 4.2.3 법 제55조제1항에 따라 통지된 거절이유에 대한 출원인의 보정서와 의견서를 재심사한 결과 거절이유가 여전히 해소되지 않았다고 판단하여 거절결정하는 경우에는 거절결정하는 이유와 미해소된 거절조문을 거절결정서에 기재하여 통보하여야 한다.

5. 부분거절결정

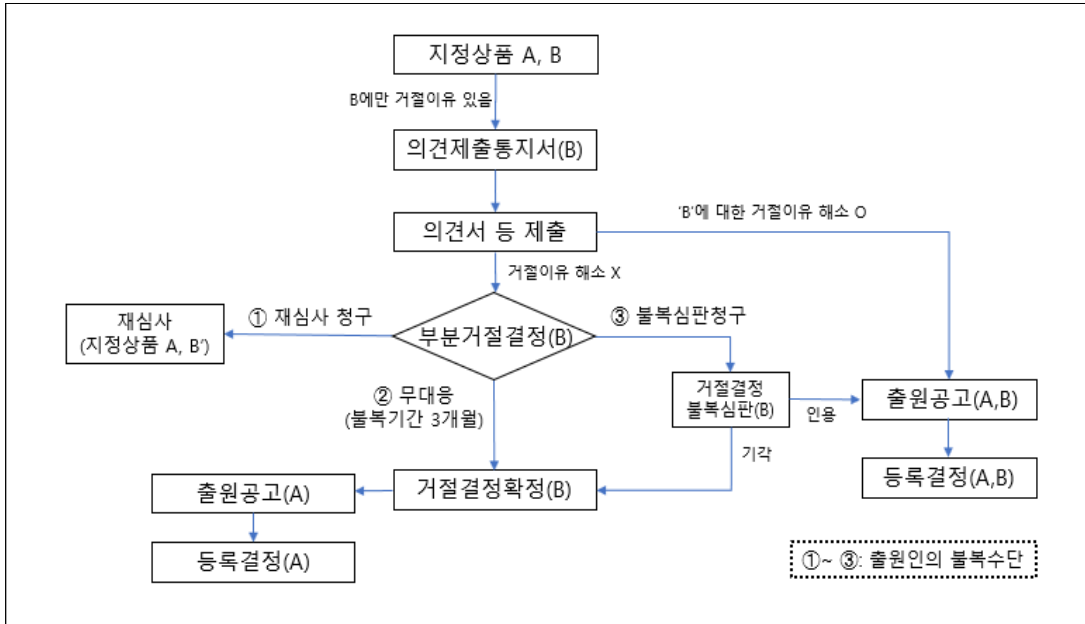
5.1 도입취지

종전에는 심사관의 거절이유통지에 출원인이 대응하지 않을 경우 모든 지정상품에 대하여 거절되었으나, 부분거절제도 도입으로 거절이유가 없는 일부 지정상품만이라도 등록받을 수 있게 되었다. 심사관은 출원한 지정상품 중에서 일부에만 거절이유가 있는 경우 그 지정상품에 대하여는 거절결정하고, 나머지 지정상품에 대하여는 등록결정을 하여야 한다.

5.2 의견제출통지 및 부분거절결정

- 5.2.1 심사관은 의견제출통지시 거절이유가 있는 지정상품은 부분거절되나, 거절이유가 없는 지정상품은 부분거절결정이 확정된 이후에 출원공고 하여 최종 등록됨을 기재하여야 한다(법§55②).

[부분거절결정 절차도]



5.2.2 심사관은 의견서, 보정서 제출 등으로 거절이유가 해소되지 않은 지정상품에 대하여만 거절결정을 하여야 한다(법§54). 거절결정서에는 거절결정의 대상이 되는 지정상품을 명시하여야 하고, 나머지 지정상품은 등록될 예정임을 기재하여야 한다.

5.2.3 출원인은 부분거절결정서를 송달받은 날로부터 3개월 이내에 거절결정된 상품의 전부 또는 일부에 관하여 심판을 청구할 수 있다(법§116).

5.2.4 출원인은 부분거절결정을 받은 지정상품에 대하여는 보정하거나 분할할 수 없다(법§40①2 및 §45①). 단, 거절결정불복심판 또는 재심사를 청구한 경우에는 그러하지 아니하다(법§40①1,3 및 §55의2).

5.3 거절이유가 없는 지정상품에 대한 등록결정

5.3.1 심사관은 부분거절결정의 불복기간이 도과하여 부분거절결정이 확정된 후에 나머지 지정상품에 대하여 출원공고결정을 한다. 부분거절결정에 대한 불복심판이 청구된 경우에는 그 심결이 확정된 후에 출원공고결정을 하여야 한다(법§57①).

5.3.2 부분거절결정서를 발송한 이후 나머지 지정상품에 대한 등록결정을 하기 전에 새로운 거절이유가 발견된 경우 심사관은 직전 부분거절결정이 확정된 이후에 의견제출통지하여야 한다. 새로운 거절이유통지에 대하여 의견서 또는 보정서 등으로 거절이유가 해소되지 않은 경우 그 지정상품에 대하여만 부분거절결정을 한다.

6. 출원공고 및 정정공고

6.1 출원공고

6.1.1 심사관은 상표등록출원 및 지정상품추가등록출원에 대한 심사결과 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 출원공고결정을 하며, 특허청장은 이를 상표공보에 게재하여 출원공고를 한다. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 출원공고결정 및 출원공고를 하지 아니한다.

- (i) 출원공고결정의 등본이 출원인에게 송달된 후 그 출원인이 출원공고된 상표등록출원을 법 제45조에 따라 2 이상의 상표등록출원으로 분할한 경우에 있어서 그 분할출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때
- (ii) 상표등록출원의 거절결정에 대하여 취소의 심결이 있는 경우에 있어서 당해 상표등록출원에 대하여 이미 출원공고된 사실이 있고 다른 거절이유를 발견할 수 없는 때

6.1.2 심사관은 부분거절결정의 불복기간이 도과하여 부분거절결정이 확정된 후에 나머지 지정상품에 대하여 출원공고결정을 한다. 부분거절결정에 대한 불복심판이 청구된 경우에는 그 심결이 확정된 후에 출원공고결정을 하여야 한다(법§57①).

6.1.3 출원공고가 있는 경우 공고일은 당해 상표등록출원이 공고된 취지를 게재한 상표등록출원공고용 상표공보가 발행된 날이다(법§97).

6.1.4 특허청장은 출원공고가 있는 날부터 2개월간 상표등록출원서류 및 그 부속서류를 공중의 열람에 제공하여야 한다.

6.2 정정공고

6.2.1 법 제57조제2항이 규정하는 상표공보에 기재된 출원공고사항 중 다음에 해당하는 경우에는 정정공고를 하여야 한다.

- (i) 상표 또는 지정된 상품의 전부 또는 일부가 누락되었을 경우
- (ii) 공고된 상표가 출원서에 첨부된 상표와 상이한 경우
- (iii) 상표 또는 지정상품을 인터넷공보상에서 판독할 수 없는 경우
- (iv) 해당 상품류구분이 변경되었을 경우
- (v) 출원공고된 시각적 표현이 출원서에 기재된 시각적 표현과 상이한 경우

6.2.2 정정공고가 있는 때에는 그때에 출원공고한 것으로 취급한다.

6.2.3 정정공고사항 이외의 사항이 오기 또는 누락된 경우에 그 부분이 심사의 본질적인 내용에 영향을 미치지 아니할 때에는 이에 대한 정정공고는 하지 않는 것으로 한다.

7. 등록결정

7.1 등록결정의 대상

7.1.1 심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 상표등록결정을 하여야 한다.

7.1.2 상표등록결정은 적법하게 출원공고가 이루어진 상표등록출원 또는 출원공고를 하지 않아도 되는 상표등록출원을 대상으로 한다.

7.2 등록결정 방법

7.2.1 등록결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다. 등록결정이 있는 경우 그 결정의 등본을 출원인에게 송달하여야 하며, 상표등록결정은 상표등록결정의 등본이 출원인에게 송달된 때에 확정된다.

7.2.2 심사관은 최종 등록결정을 하기에 앞서 재검색을 실시하여 새로운 거절이유가 있는지 확인하여야 하며, 본인 동일자출원이 있는 경우 그 심사결과도 참고하여 등록여부결정을 하여야 한다.

8. 등록공고

상표등록출원 및 지정상품추가등록출원이 설정등록된 경우에 특허청장은 상표공보에 상표등록번호 등을 게재하여 등록공고를 하여야 한다.

제2장 우선심사

관련 법령 및 취지

【상표법】

제53조(심사의 순위 및 우선심사) ① 상표등록출원에 대한 심사의 순위는 출원의 순위에 따른다.

② 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표등록출원에 대해서는 제1항에도 불구하고 심사관으로 하여금 다른 상표등록출원보다 우선하여 심사하게 할 수 있다.

1. 상표등록출원 후 출원인이 아닌 자가 상표등록출원된 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 지정상품에 정당한 사유 없이 업으로서 사용하고 있다고 인정되는 경우
2. 출원인이 상표등록출원한 상표를 지정상품의 전부에 사용하고 있는 등 대통령령으로 정하는 상표등록출원으로서 긴급한 처리가 필요하다고 인정되는 경우

【상표법시행령】

제12조(우선심사의 대상) 법 제53조제2항제2호에서 “출원인이 상표등록출원한 상표를 지정상품의 전부에 사용하고 있는 등 대통령령으로 정하는 상표등록출원으로서 긴급한 처리가 필요하다고 인정되는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 상표등록출원인이 상표등록출원한 상표를 지정상품 전부에 대하여 사용하고 있거나 사용할 준비를 하고 있음이 명백한 경우
2. 상표등록출원인이 그 상표등록출원과 관련하여 다른 상표등록출원인으로부터 법 제58조제1항에 따른 서면 경고를 받은 경우
- 2의2. 상표등록출원인이 그 상표등록출원과 관련하여 다른 상표권자로부터 이의를 제기 받은 경우
3. 상표등록출원인이 그 상표등록출원과 관련하여 법 제58조제1항에 따른 서면 경고를 한 경우

4. 법 제167조에 따른 마드리드 의정서(이하 “마드리드 의정서”라 한다)에 따른 국제출원의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 마드리드 의정서에 따른 국제등록일 또는 사후지정일이 국제등록부에 등록된 경우
5. 「조달사업에 관한 법률」 제26조제1항제2호에 따른 중소기업자가 공동으로 설립한 법인이 출원한 단체표장인 경우
6. 조약에 따른 우선권 주장의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 외국 특허기관에서 우선권 주장을 수반한 출원에 관한 절차가 진행 중인 경우
7. 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 상표권자가 상표등록출원을 한 경우로서 그 표장과 지정상품이 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 표장 및 지정상품과 전부 동일한 경우
8. <삭제>

제13조(우선심사의 신청 등) ① 법 제53조제2항에 따른 우선심사를 신청하려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 우선심사신청서에 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

② 특허청장은 제1항에 따른 우선심사 신청을 받은 경우에는 우선심사 여부를 결정하여 신청인에게 통지하여야 한다.

③ 제2항에 따른 우선심사 여부 결정에 필요한 사항은 특허청장이 정하여 고시한다.

【상표법시행규칙】

제49조(우선심사의 신청) 법 제53조제2항에 따라 우선심사를 신청하려는 자는 「특허법 시행규칙」 별지 제22호서식의 우선심사신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 특허청장이 정하여 고시한 사항을 적은 우선심사신청설명서 1부
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부

【조달사업에 관한 법률】

제26조(우수조달물품등의 지정) ① 조달청장은 조달물자의 품질향상을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물품 또는 상표를 우수조달물품 또는

우수조달공동상표(이하 이 조에서 “우수조달물품등”이라 한다)로 지정하여 고시할 수 있다.

1. (생략)
2. 우수조달공동상표: 대통령령으로 정하는 수 이상의 중소기업자(「중소기업기본법」 제2조제1항에 따른 중소기업자를 말한다)가 판매활동을 강화하기 위하여 개발·보유한 공동상표로서 기술 및 품질인증 등이 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 것

【조달사업에 관한 법률시행령】

제18조의2(우수조달 공동상표의 지정) ① 법 제26조제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 수”란 5를 말한다.

② 법 제26조제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 기준”이란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우를 말한다.

1. (생략)
2. 공동상표에 참여하는 중소기업자 중 제30조제1항에 따른 물품을 생산하는 자가 조달청장이 정하는 수 이상일 것

【제도의 취지】

상표등록출원에 대한 심사는 출원의 순위에 따라 이루어지는 것이 원칙이지만 모든 출원에 대하여 이러한 원칙을 적용하다 보면 공익이나 출원인의 신속한 권리보호가 필요한 경우에 적절하게 대응하지 못하는 경우가 발생할 수 있으므로 일정한 요건을 충족하는 출원에 대해서는 출원순위와 관계 없이 먼저 심사할 수 있도록 하는 것이 『우선심사제도』이다. 우선심사를 하기로 결정한 출원은 신속한 권리부여를 위해 신규심사 착수 뿐만 아니라 중간서류 심사에 있어서도 처리기간이 일반심사에 비해 짧기 때문에 심사관은 기간관리에 특히 유의하여야 한다.

1. 우선심사신청인 적격 및 우선심사의 대상

1.1. 우선심사를 신청할 수 있는 자

출원상표에 대한 우선심사는 출원인 또는 이해관계인이 신청할 수 있다. 다만, 출원인 또는 이해관계인이라도 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 우선심사신청을 할 수 없다.

- (i) 법 제180조(국제상표등록출원)에 따른 국제상표등록출원인 경우
- (ii) 법 제86조(지정상품추가등록출원)에 따른 지정상품추가등록출원 중 원출원(원출원이 상표등록된 경우는 제외한다)에 대한 우선심사신청이 없는 경우

1.2. 우선심사의 대상

우선심사는 도입 취지에 맞게 출원인의 신속한 권리보호나 공익을 위하여 필요한 경우에 인정하고 있으며, 그 대상은 다음과 같다.

- 1.2.1 출원인이 출원한 상표를 지정상품의 전부에 사용하고 있거나 사용준비 중인 것이 명백한 경우, 또는 출원한 상표를 일부 지정상품에 사용하고 있고, 이를 제외한 기타의 지정상품에 사용준비 중인 것이 명백한 경우(예: 지정상품이 A, B, C인 경우 A에 대해서는 상표를 사용하고 있고, B·C에 대해서는 사용준비 중인 것이 명백한 경우)
- 1.2.2 출원 후 출원인이 아닌 자가 정당한 사유 없이 업으로 출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용하고 있다고 인정되는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
 - (i) 출원인이 제3자에게 출원된 상표의 사용금지를 경고한 경우
 - (ii) 출원인이 제3자에게 상표사용금지가처분신청을 한 경우
 - (iii) 그 밖에 출원인이 제3자에게 출원된 상표의 사용을 허락하지 않은 경우
- 1.2.3 상표등록출원인으로부터 출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 사용하는 것으로 인정된다는 이유로 법 제58조제1항에 따라 서면으로 경고를 받은 경우 경고의 근거가 되는 상표등록출원

- 1.2.4 상표등록출원인이 다른 상표등록출원인으로부터 그 상표등록출원인의 출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 사용한다는 이유로 법 제58조제1항에 따라 서면으로 경고를 받은 경우 해당 상표등록출원
- 1.2.4.1 상표등록출원인이 그 상표등록출원과 관련하여 다른 상표권자로부터 이의를 제기 받은 경우 해당 상표등록출원
- 1.2.5 「조달사업에 관한 법률」 제26조제1항제2호에 따라 5 이상의 중소기업자가 판매활동을 강화하기 위하여 개발·보유한 단체표장을 출원한 경우

《예 시》

- 한국전기공업협동조합이 소속 단체원에게 사용하도록 하기 위하여 단체표장 “WEZES”(지정상품: 계전기, 변압기, 배선함, 배전반 등)를 만들어 출원하는 경우

- 1.2.6 마드리드 의정서에 따른 국제출원의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 마드리드 의정서에 따른 국제등록일 또는 사후지정일이 국제등록부에 등록된 경우 해당 기초상표등록출원
- 1.2.7 조약에 따른 우선권 주장의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 외국 특허기관에서 우선권 주장을 수반한 출원에 관한 절차가 진행 중인 경우 해당 상표등록출원
- 1.2.8 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 상표권자가 상표등록출원을 한 경우로서 그 표장과 지정상품이 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 표장 및 지정상품과 전부 동일한 경우 해당 상표등록출원
- 1.2.9 <삭제>

2. 우선심사신청에 대한 심사

우선심사는 「특허법 시행규칙」 별지 제22호 서식의 우선심사신청서에 우선심사 신청설명서를 첨부하여 신청하여야 하며, 심사관은 우선심사신청을 할 수 있는 자가 신청했는지 여부와 해당 출원이 우선심사 대상에 포함되는지 여부를 확인해야

한다. 우선심사 대상에 포함되는지 여부는 출원서 및 우선심사신청인이 제출한 우선심사설명서를 통해 확인하되 우선심사설명서에는 다음 사항이 나타나야 한다.

2.1 출원한 상표를 지정상품의 전부에 사용하고 있거나 사용준비 중인 것이 명백한 경우에 있어서는 ①당해 출원이 우선심사의 신청대상 중 어느 항목에 속하는지, ②상표사용 개시시기, 상표사용 내역(상표사용 준비중인 경우에는 상표사용 개시 예정시기, 상표사용 예정내용) 등 출원인이 출원한 상표를 지정상품의 전부에 사용하고 있거나 사용준비 중인 사실. 이 경우 다음의 자료를 참고하여 우선심사대상 여부를 판단한다.

2.1.1 상표사용 사실(다음의 어느 하나에 해당하는 자료)

- (i) 상표가 표시된 상품을 촬영한 사진(상표가 표시된 서비스를 제공하는 사진)
- (ii) 상표가 표시된 상품이 게재된 광고전단지, 팸플릿, 동영상 또는 인터넷 사이트(또는 상표가 게재된 서비스에 관한 광고전단지, 팸플릿, 동영상 또는 인터넷사이트)
- (iii) 기타 출원인이 지정상품에 대해 상표를 사용하고 있음을 입증할 수 있는 자료

2.1.2 상표사용 준비중인 사실(다음의 어느 하나에 해당하는 자료)

- (i) 지정상품에 대해 사용할 상표를 인쇄하기 위하여 인쇄회사에 발주한 것을 입증하는 서류
 - (ii) 상표가 첨부된 지정상품의 카탈로그, 팸플릿, 광고 등을 인쇄회사 또는 광고회사에 발주한 것을 입증하는 서류
 - (iii) 기타 출원인이 지정상품에 대해 상표사용을 명백히 준비하고 있음을 입증할 수 있는 자료
- (예) 상표와 상품을 확인할 수 있는 국가 및 지방자치단체에 제출된 법정서류(의약품 품목허가신청서 등), 출원상표에 대하여 사용하려는 계획이 명확히 나타나 있는 사업계획서 등

2.2 출원인이 아닌 자가 출원된 상표를 정당한 사유 없이 업으로서 사용하고 있다고 인정되는 경우에 있어서는 ①당해 출원이 우선심사의 신청대상 중 어느 항목에 속하는지, ②제3자의 성명(명칭), 주소(거주지), 사용과 관련된 상품 등 제3자의 상표사용사실. 이 경우 다음의 자료를 참고하여 우선심사대상 여부를 판단한다.

- (i) 제3자에게 경고를 한 경우에는 내용증명서 등 제3자에게 상표사용에 대한 경고를 하였음을 입증할 수 있는 서류
- (ii) 제3자에게 상표사용금지 가처분신청을 청구한 경우에는 소제기(계속)증명서 등 가처분신청 사실을 입증할 수 있는 서류
- (iii) 기타 제3자가 출원된 상표와 동일하거나 유사한 상표를 정당한 이유 없이 업으로서 사용하고 있다고 인정되는 경우에는(다음의 어느 하나에 해당하는 서류)
 - 상표가 표시된 상품을 촬영한 사진(상표가 표시된 서비스를 제공하는 사진)
 - 상표가 표시된 상품이 게재된 광고전단지, 팸플릿, 동영상 또는 인터넷 사이트 (또는 상표가 게재된 서비스에 관한 광고전단지, 팸플릿, 동영상 또는 인터넷사이트)
 - 기타 출원인이 출원한 지정상품에 대해 제3자가 출원된 상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하고 있음을 입증할 수 있는 자료

2.3 상표등록출원인으로부터 출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 사용하는 것으로 인정된다는 이유로 사용금지 경고를 받은 사실. 이 경우 다음의 자료를 참고하여 우선심사대상 여부를 판단한다.

- (i) 경고장 사본
- (ii) 사용한 상표 및 상품이 나타나 있는 사진이나 팸플릿
- (iii) 출원인이 제시한 출원사실을 나타내는 자료

2.3.1 상표등록출원인이 그 상표등록출원과 관련하여 다른 상표권자로부터 이의를 제기 받은 사실. 이 경우 다음의 자료를 참고하여 우선심사대상 여부를 판단한다.

- (i) 경고장 사본, 내용증명 사본, 구두경고, 정보제출, SNS 등 상표권자로부터 이의를 제기 받은 사실을 증명할 수 있는 일체의 자료
- (ii) 상표권자로부터 이의를 제기 받은 사실의 근거가 되는 선출원에 의한 상표 등록번호

2.4 「조달사업에 관한 법률」 제26조제1항제2호에 따른 단체표장의 출원에 있어서는 해당 단체의 출원임을 입증할 수 있는 사실. 이 경우 다음의 자료를 참고하여 우선심사대상 여부를 판단한다.

- (i) 조합(단체)의 정관 등
- (ii) 조달청의 우수조달 공동상표 지정 사실

2.5 마드리드 의정서에 따른 국제출원의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 마드리드 의정서에 따른 국제등록일 또는 사후지정일이 국제등록부에 등록된 사실. 이 경우 다음의 자료를 참고하여 우선심사대상 여부를 판단한다.

- (i) 국제등록일 또는 사후지정일이 부여된 사실을 입증할 수 있는 자료

2.6 조약에 따른 우선권 주장의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 외국 특허기관에서 우선권 주장을 수반한 출원에 관한 절차가 진행 중인 사실. 이 경우 다음의 자료를 참고하여 우선심사대상 여부를 판단한다.

- (i) 해당 국가의 출원사실 증명서류
- (ii) 해당 국가에서 우선권 주장을 수반한 출원의 절차가 진행 중임을 입증할 수 있는 자료

2.7 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 상표권자가 상표등록출원을 한 경우로서 그 표장과 지정상품이 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 표장 및 지정상품과 전부 동일한 사실. 이 경우 다음의 자료를 참고하여 우선심사대상 여부를 판단한다.

- (i) 소멸된 등록상표의 등록원부 또는 등록번호

2.8 〈삭제〉

3. 우선심사 여부의 결정

- 3.1 우선심사 여부를 결정함에 있어서 상표사용 사실 또는 사용준비 중인 사실의 인정 여부는 다음 기준에 따라 판단하며, 사용의 주체에는 출원인 자신뿐만 아니라 출원인으로부터 정당하게 사용허락을 받은 자를 포함하는 것으로 본다.
- 3.1.1 지정상품명이 광의의포괄명칭인 경우는 광의의포괄명칭에 속하는 각 유사군코드마다 하나 이상의 구체적인 상품에 대한 상표 사용사실 또는 사용 준비증임을 입증할 경우 해당 광의의포괄명칭 상품에 대한 사용사실의 증명 또는 사용 준비중인 사실이 입증된 것으로 본다.
- 3.1.2 「상품기준」에 따른 유사군코드가 서로 다른 지정상품이 출원된 경우 유사군코드가 같은 지정상품들 중 어느 하나에 대하여 사용하고 있거나 사용준비 중인 사실을 증명하면 해당 유사군코드가 같은 지정상품들 전부에 대해 사용하고 있거나 사용준비 중인 것으로 본다.
- 3.2 우선심사신청이 적정하게 이루어진 경우에는 우선심사신청인에게 우선심사결정서를 통지하고 「취급규정」에서 정하는 기간 내에 심사를 착수하여야 한다. 우선심사 대상 출원에 대한 실체심사 요령은 일반 출원과 동일하다.
- 3.3 우선심사신청이 우선심사를 신청할 수 있는 자에 의해 신청되지 않았거나, 우선심사 대상이 아니라고 판단되는 경우에는 우선심사불인정예고를 통지하고 우선심사신청서 및 첨부서류에 보완이 필요한 경우에는 이를 보완하도록 명하여야 한다.

제3장 정보제공에 대한 심사

관련 법령 및 취지

【상표법】

제49조(정보의 제공) 누구든지 상표등록출원된 상표가 제54조 각 호의 어느 하나에 해당되어 상표등록될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장 또는 특허심판원장에게 제공할 수 있다.

【상표법시행규칙】

제46조(상표등록출원에 대한 정보의 제공) ① 법 제49조에 따라 정보를 제공하려는 자는 「특허법 시행규칙」 별지 제23호서식의 정보제출서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

② 대리인에 의하여 제출하는 경우에는 제1항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

【제도의 취지】

『정보제공』은 상표등록출원에 거절이유가 있다고 인정되는 경우 그같은 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공하여 심사관이 심사에 활용하도록 함으로써 상표심사의 공정성과 정확성을 확보하기 위한 제도이다. 정보제공은 기간제한이 거의 없고 절차가 간단하며 수수료도 없어 거절이유가 있는 출원의 등록방지를 위해 누구나가 유용하게 활용할 수 있는 제도이다.

1. 정보제공의 요건

1.1. 정보제공 기간

정보제공은 상표등록출원의 등록여부결정 전까지 가능하다. 따라서 출원공고 후에도 정보제공이 가능하며 이의신청과는 별개로 정보를 제공하는 것도 가능하다(이의신청 기간인 ‘출원공고일부터 2개월 내’와는 관련 없음). 등록여부결정 후 제출된 정보제출서는 반려한다.

1.2 정보제공을 할 수 있는 자

정보제공은 이의신청과 마찬가지로 누구든지 가능하다.

1.3 정보제공의 대상

정보제공은 상표등록출원이 법 제54조 각호의 1에 해당하는 거절이유가 있다는 것을 그 대상으로 한다. 정보제공은 거절이유가 있다는 것을 대상으로 하기 때문에 거절이유통지에 대한 의견은 정보제공을 통해 제시할 수 없다.

2. 정보가 제공된 출원에 대한 심사

2.1 상표등록출원에 대한 정보제공이 있는 경우 제공된 정보 및 증거를 법 제54조 (상표등록거절결정)에 따른 거절결정의 이유로 활용할 수 있다. 다만, 제공된 정보 외에 다른 거절이유가 있는 경우 해당 거절이유에 대해서도 거절이유통지를 하여야 한다.

2.2 심사관은 모방이나 부정한 목적의 출원인지 여부, 신의칙을 위반한 출원인지의 여부를 판단함에 있어서 정보제공이 있는 경우 이를 적극적으로 활용하여 심사하되, 정보제공이 없는 경우에도 심사관 직권으로 상표사용실태를 조사하여 관련 조문의 적용 여부를 판단하여야 한다.

2.3 출원공고 후에 이의신청과는 별개로 정보제공이 있는 경우 이의신청 이유뿐만 아니라 제공된 정보에 나타나 있는 거절이유도 같이 심사할 수 있다. 제공된 정보에 나타나 있는 거절이유로 거절결정을 할 경우에는 상표등록출원인에게 거절이유를 통지하고 의견을 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

2.4 정보제공자의 편의를 위해 익명으로 정보를 제공할 수 있도록 허용하고 있으므로 익명으로 제출된 정보제공도 심사에 참고한다(특허법 시행규칙 별지 제23호).

3. 제공된 정보의 활용여부 통보

3.1 심사관은 해당 출원에 대해 정보를 제공받은 경우에는 출원공고를 할 때에 정보제공자에게 심사결과와 정보의 활용여부를 통지하여야 하며, 제공된 정

보의 활용여부에 대해 등록여부결정 시까지 통지가 없었던 경우에는 등록여부결정을 할 때에 정보제공자에게 심사결과와 정보의 활용여부를 통지하여야 한다.

다만, 익명으로 제출된 정보제공에 대하여는 활용 여부를 통지하지 않는다(취급 규정§33).

3.2 <삭제>

《유의사항》

- (정보제공에 대한 통지서 발송시기)
 - 출원공고 시 발송
 - 출원공고결정서 → 등록결정서
 - 의견제출통지서 → 출원공고결정서 → 등록결정서
 - 의견제출통지서 → (부분)거절결정서 → 출원공고결정서 → 등록결정서
 - 거절결정 시 발송
 - 의견제출통지서 → 거절결정서
 - * '출원공고결정서 → 의견제출통지서 → 거절결정서'의 경우에는 '출원공고 시 발송'한 경우라도, 심사판단이 변경된 사유 및 활용여부 등을 기재하여 '거절결정 시 추가 발송'
- (제공된 정보의 활용여부 통보)
 - 정보제공된 거절이유에 대해 활용 · 미활용 사유를 정확히 기재하여 통지
 - 타 거절이유를 적용할 시에도 그 심사결과를 기재하여 통지
- (심사점검표 기재)
 - '정보제공서 유무' 항목에 내용을 요약하여 정리

제4장 이의신청에 대한 심사

관련 법령 및 취지

【상표법】

제60조(이의신청) ① 출원공고가 있는 경우에는 누구든지 출원공고일부터 2개월 내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다는 것을 이유로 특허청장에게 이의신청을 할 수 있다.

1. 제54조에 따른 상표등록거절결정의 거절이유에 해당한다는 것
2. 제87조제1항에 따른 추가등록거절결정의 거절이유에 해당한다는 것
- ② 제1항에 따라 이의신청을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 이의신청서에 필요한 증거를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.
 1. 신청인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)
 2. 신청인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명을 말한다]
 3. 이의신청의 대상
 4. 이의신청사항
 5. 이의신청의 이유 및 필요한 증거의 표시

제61조(이의신청 이유 등의 보정) 제60조제1항에 따른 상표등록의 이의신청인(이하 “이의신청인”이라 한다)은 이의신청기간이 지난 후 30일 이내에 그 이의신청서에 적은 이유와 증거를 보정할 수 있다.

제62조(이의신청에 대한 심사 등) ① 이의신청은 심사관 3명으로 구성되는 심사관합의체(이하 “심사관합의체”라 한다)에서 심사·결정한다.

- ② 특허청장은 각각의 이의신청에 대하여 심사관합의체를 구성할 심사관을 지정하여야 한다.
- ③ 특허청장은 제2항에 따라 지정된 심사관 중 1명을 심사장으로 지정하여야 한다.
- ④ 심사관합의체 및 심사장에 관하여는 제130조제2항, 제131조제2항 및 제

132조제2항·제3항을 준용한다. 이 경우 제130조제2항 중 “특허심판원장”은 “특허청장”으로, “심판관”은 “심사관”으로, “심판”은 “심사”로 보고, 제131조제2항 중 “심판장”은 “심사장”으로, “심판사건”은 “이의신청사건”으로 보며, 제132조제2항 중 “심판관합의체”는 “심사관합의체”로 보고, 같은 조 제3항 중 “심판”은 “심사”로 본다.

제63조(이의신청에 대한 심사의 범위) 심사관합의체는 이의신청에 관하여 출원인이나 이의신청인이 주장하지 아니한 이유에 관하여도 심사할 수 있다. 이 경우 출원인이나 이의신청인에게 기간을 정하여 그 이유에 관하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.

제64조(이의신청의 병합 또는 분리) 심사관합의체는 둘 이상의 이의신청을 병합하거나 분리하여 심사·결정할 수 있다.

제65조(이의신청의 경합) ① 심사관합의체는 둘 이상의 이의신청이 있는 경우에 그 중 어느 하나의 이의신청에 대하여 심사한 결과 그 이의신청이 이유가 있다고 인정할 때에는 다른 이의신청에 대해서는 결정을 하지 아니할 수 있다.
② 특허청장은 심사관합의체가 제1항에 따라 이의신청에 대하여 결정을 하지 아니한 경우에는 해당 이의신청인에게도 상표등록거절결정 등본을 송달하여야 한다.

제66조(이의신청에 대한 결정) ① 심사장은 이의신청이 있는 경우에는 이의신청서 부분(副本)을 출원인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출의 기회를 주어야 한다.

② 심사관합의체는 제1항 및 제60조제1항에 따른 이의신청기간이 지난 후에 이의신청에 대한 결정을 하여야 한다.

③ 이의신청에 대한 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다. 이 경우 둘 이상의 지정상품에 대한 결정이유가 다른 경우에는 지정상품마다 그 이유를 붙여야 한다.

④ 심사관합의체는 이의신청인이 제60조제1항에 따른 이의신청기간 내에 그 이유나 증거를 제출하지 아니한 경우에는 제1항에도 불구하고 제61조에 따른 기간이 지난 후 결정으로 이의신청을 각하할 수 있다. 이 경우 그 결정의 등본을 이의신청인에게 송달하여야 한다.

⑤ 특허청장은 제2항에 따른 결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 출원인 및 이의신청인에게 송달하여야 한다.

⑥ 출원인 및 이의신청인은 제2항 및 제4항에 따른 결정에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 불복할 수 있다.

1. 출원인: 제116조에 따른 심판의 청구

2. 이의신청인: 제117조에 따른 상표등록 무효심판의 청구

제67조(상표등록 출원공고 후의 직권에 의한 상표등록거절결정) ① 심사관은 출원 공고 후 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 제54조에 따른 상표등록거절 결정을 할 수 있다.

② 제1항에 따라 상표등록거절결정을 할 경우에는 이의신청이 있더라도 그 이의신청에 대해서는 결정을 하지 아니한다.

③ 특허청장은 제1항에 따라 심사관이 상표등록거절결정을 한 경우에는 이의 신청인에게 상표등록거절결정 등본을 송달하여야 한다.

【상표법시행규칙】

제51조(상표등록 이의신청 등) ① 법 제60조제1항에 따라 이의신청을 하려는 자는 별지 제7호서식의 이의신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 상표등록 이의신청 사항을 증명하는 서류 1부

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부

② 법 제61조에 따라 상표등록 이의신청에 대한 보정을 하려는 자는 별지 제5호서식의 보정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 보정내용을 증명하는 서류 1부

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부

③ 법 제66조제1항에 따라 상표등록 이의신청에 대한 답변서를 제출하려는 자는 별지 제2호서식의 답변서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 답변사항을 증명하는 서류 1부

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부

④ 제3항에 따른 이의신청에 대한 답변에 대하여 의견을 제출하려는 자와 그 의견에 대한 재답변을 하려는 자는 별지 제2호서식의 의견서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 의견내용 또는 재답변 내용을 증명하는 서류 1부
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부

제52조(상표등록 이의결정서) 법 제66조제2항에 따라 상표등록 이의신청에 대한 결정을 할 때에는 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 한다.

1. 상표등록출원번호(국제상표등록출원인 경우에는 국제등록번호) 및 출원공고 번호
2. 상품류 구분
3. 출원인 및 이의신청인의 성명과 주소(법인인 경우에는 그 명칭과 영업소의 소재지)
4. 출원인 및 이의신청인의 대리인이 있는 경우에는 각각 그 대리인의 성명과 주소 또는 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
5. 결정의 주문과 그 이유
6. 이의결정 연월일

【제도의 취지】

『이의신청제도』는 상표등록결정 또는 지정상품추가등록결정 전에 심사관에 의한 심사결과를 일반 공중에게 열람하여 거절이유가 있는 경우 소정의 절차를 통해 이의를 제기하도록 함으로써 심사의 불완전성을 보완하고 부실권리의 발생을 방지하여 상표분쟁을 사전에 예방하기 위한 제도이다.

1. 이의신청의 요건

1.1 이의신청 기간

- 1.1.1 이의신청은 출원공고일부터 2개월 이내에 할 수 있으며, 이의신청서에 기재한 이유 및 증거의 보정은 이의신청 기간의 경과 후 30일 이내에 할 수 있다. 따라서 이의신청기간이 경과한 후 제출된 이의신청서는 반려대상이

되며, 이의신청 기간의 경과 후 30일 이내에 상표등록 이의신청의 이유나 증거를 제출하지 아니한 경우에는 상표등록 이의신청을 각하하여야 한다.

1.1.2 기간이 경과한 후 신청(제출)된 이의신청, 이의신청이유 등의 보정서류, 이의신청에 관한 답변서 등은 이를 인정하지 않는 것으로 하지만 직권조사자료로는 참고하여야 한다.

1.2 이의신청을 할 수 있는 자

이의신청은 정보제공과 마찬가지로 누구든지 할 수 있다.

1.3 이의신청의 대상

이의신청은 지정상품의 전부 또는 일부에 관하여 다음의 어느 하나에 해당함을 이유로 할 수 있다.

- (i) 상표법 제54조 각호의 1의 거절이유에 해당하는 경우
- (ii) 지정상품추가등록출원에 있어서 지정상품추가등록출원인이 당해 상표권자 또는 출원인이 아닌 경우
- (iii) 지정상품추가등록출원에 있어서 등록상표의 상표권이 소멸하거나 상표등록출원이 포기·취하 또는 무효되거나 상표등록출원에 대한 상표등록거절결정이 확정된 경우

2. 이의신청에 대한 심사

2.1 이의신청담당심사관 지정 및 심사관합의체 구성

2.1.1 상표등록 이의신청에 대하여는 이의신청심사의 전문성과 효율성을 고려하여 이의신청 전담심사관이 이의결정을 담당하도록 한다.

2.1.2 이의신청의 이유에 대한 결정은 3인의 심사관으로 구성된 심사관합의체에서 행하되 심사관합의체는 이의결정담당심사관, 심사과장, 심사과장이 지정하는 심사관 1명으로 구성한다.

2.2 이의신청의 처리절차

- 2.2.1 이의신청서가 제출된 경우 이의결정담당심사관은 이의신청서 부분을 출원인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 기회를 주어야 한다. 이의신청의 이유나 증거의 보정이 있는 경우에도 이와 같다.
- 2.2.2 법 제61조(이의신청 이유 등의 보정)에 따른 상표등록 이의신청 이유 등의 보정기간 내에 이의신청의 이유나 증거의 보정이 없는 경우 이의결정담당심사관은 결정으로 이의신청을 각하함과 동시에 당해 출원에 대하여 등록결정하고 이러한 사실을 당사자에게 통지한다. 다만, 직권심사나 정보제공을 통해 거절이유를 발견한 경우에는 상표등록출원인에게 그 이유를 통지하고 의견을 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
- 2.2.3 이의신청에 대한 답변이 있는 경우 이의결정담당심사관은 이의신청서와 답변서를 검토하여 이의신청인에게 답변서 부분을 송부할 수 있다.

2.3 이의신청에 대한 결정

- 2.3.1 이의신청에 대한 결정을 함에 있어서는 법 제60조 내지 제66조에서 규정하는 이의신청서, 제출된 증거자료, 답변서와 직권에 의한 조사자료를 종합하여 판단하되, 필요하다고 인정될 때에는 법 제51조(상표전문기관의 등록 등) 제4항에 따라 관계행정기관이나 상표에 관한 지식과 경험이 풍부한 자 또는 관계인의 의견을 들을 수 있다.
- 2.3.2 이의결정담당심사관은 출원상표, 지정상품 및 이의신청의 이유 등이 유사한 선행 이의결정이 있을 경우에는 이를 충분히 고려해야 한다. 또한, 진행 중인 이의신청에 대하여 복수의 이의결정담당심사관이 상표, 지정상품 및 이의신청의 이유 등이 유사한 이의신청에 대하여 결정할 경우에는 이의결정담당심사관간에 협의를 거쳐야 하며, 이의결정담당심사관간 협의가 이루어지지 않을 경우에는 과장이 주재하는 심사관합동회의를 거쳐 결정한다.
- 2.3.3 동일 상표등록출원공고에 대하여 2 이상의 상표등록 이의신청(이하 『이의신청』이라 한다)이 있는 경우에 그 이의신청이 이유가 있다고 인정될 때에는 그 이유의 전부 또는 일부를 거절결정에 인용하는 것으로 한다.

- 2.3.4 법 제34조제1항제7호에 해당한다는 것을 이유로 이의신청한 경우에 있어서 이의신청인이 예컨대 외관이 유사한 것만 주장하였으나 심사를 한 결과 그 외관에 있어서는 비유사하지만 호칭 또는 관념이 유사하다고 인정될 때에는 이의신청은 이유가 있는 것으로 본다.
- 2.3.5 원출원에 대한 이의신청 계속중에 출원인이 이의신청이유가 있는 상품류나 지정상품을 분할출원하는 경우에는 분할출원에 대해서도 이의결정을 하는 것으로 한다.
- 2.3.6 이의신청에 이유가 있다고 판단하는 경우 심사관합의체는 결정으로 이의신청이유 있는 것으로 함과 동시에 당해 출원에 대하여 거절결정하고 이러한 사실을 당사자에게 통지한다. 이의신청에 이유가 없다고 판단하는 경우 심사관합의체는 결정으로 이의신청을 이유 없는 것으로 함과 동시에 당해 출원에 대하여 등록결정하고 이러한 사실을 당사자에게 통지한다.
- 2.3.7 이의심사 결과, 지정상품의 일부에만 이의신청의 이유가 있는 경우, 이의결정서에는 거절결정의 대상이 되는 지정상품을 기재하고, 거절결정서에는 거절결정의 대상이 되는 지정상품을 기재하고, 나머지 상품은 등록될 것임을 표시하여야 한다.

2.4 이의결정시 지정상품의 유사여부 판단

- 2.4.1 지정상품의 유사여부는 「상품기준」에 따른 유사군코드를 획일적으로 적용하기 보다는 상품의 생산부문, 판매부문, 품질, 형상, 용도, 수요자의 범위 등의 일치 여부와 완성품과 부품과의 관계(지정서비스업의 경우에는 서비스의 성질이나 내용, 제공수단, 제공장소, 서비스의 제공자 및 수요자의 범위 등) 및 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 다만, 「상품기준」과 다르게 지정상품의 유사여부를 판단하는 때에는 상표심사정책과의 분류담당자와 사전에 협의하도록 한다.
- 2.4.2 지정상품과 지정서비스업간의 유사여부는 상품의 제조·판매와 서비스 제공 주체, 상품과 서비스의 용도, 상품의 판매장소와 서비스의 제공장소, 수요자의 범위 등을 종합적으로 고려하여 개별적·구체적으로 판단하여야 한다. 상품과 서비스업간의 유사여부에 대한 판단이 곤란한 경우에는 상표심사정책과의 분류담당자와 협의를 거쳐 판단할 수 있다.

3. 이의신청에 대한 기타 심사사항

3.1 이의신청 또는 이의신청이 제기된 출원이 취하된 경우의 처리

3.1.1 이의신청이 취하된 경우 이의신청은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 이의신청심사관은 이의신청인이 제출한 이유 또는 증거가 이유가 있는지를 검토하고, 이유가 있는 경우에는 직권으로 상표등록출원인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 이는 거절이유가 있는 경우에도 상표등록 이의신청인이 출원인과 합의하여 이의신청을 취하함으로써 부실권리가 발생할 수 있는 것을 방지하기 위한 것이다.

3.1.2 이의신청이 제기된 출원이 취하되거나, 이의신청의 대상이 되는 상품이 포기된 경우 이의결정담당심사관은 이러한 사실을 이의신청인에게 통지한다.

3.2 이의신청이 있는 경우의 보정

상표등록출원인이 이의신청이 제기된 후 행하는 보정에 관하여는 법 제41조(출원공고결정 후의 보정) 내지 제42조(보정의 각하)의 규정을 적용한다.

3.3 직권보정에 대한 의견서 제출로 출원공고결정이 취소된 경우의 처리

3.3.1 이의신청 대상 출원의 출원공고결정이 법 제59조제4항에 따라 취소된 경우에는 이의신청을 각하한다.

3.3.2 3.3.1에 따라 이의신청을 각하한 경우에는 이의신청인이 납부한 이의신청료를 이의신청인의 청구에 의하여 반환한다.

3.4 직권에 의한 거절이유 통지 및 이의결정 처리에 관한 사항

3.4.1 이의심사관은 지정상품 전부 또는 일부에 대하여, 이의신청서와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 제55조에 따른 거절이유를 통지하고, 출원인에게 의견을 제출할 기회를 부여하여야 한다(법§63조).

3.4.2 3.4.1에 따라 지정상품 전부 또는 일부에 대해 상표등록거절결정을 할 경우에는 거절결정의 대상이 되는 동일한 지정상품에 대하여 이의신청이 있더라도 그 이의신청에 대해서는 결정을 하지 아니한다. 반면, 거절결정되는 지정상품을 제외한 나머지 지정상품에 대한 이의신청에는 각 지정상품마다 이의결정을 하여야 한다.

제5장 지정상품추가등록출원에 대한 심사

관련 법령 및 취지

【상표법】

제86조(지정상품추가등록출원) ① 상표권자 또는 출원인은 등록상표 또는 상표등록출원의 지정상품을 추가하여 상표등록을 받을 수 있다. 이 경우 추가등록된 지정상품에 대한 상표권의 존속기간 만료일은 그 등록상표권의 존속기간 만료일로 한다.

② 제1항에 따라 지정상품의 추가등록을 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 지정상품의 추가등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 제36조제1항제1호·제2호·제5호 및 제6호의 사항
2. 상표등록번호 또는 상표등록출원번호
3. 추가로 지정할 상품 및 그 상품류분

제87조(지정상품의 추가등록거절결정 및 거절이유통지) ① 심사관은 지정상품추가등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정상품의 추가등록거절결정을 하여야 한다.

1. 제54조 각 호의 어느 하나에 해당할 경우
2. 지정상품의 추가등록출원인이 해당 상표권자 또는 출원인이 아닌 경우
3. 등록상표의 상표권 또는 상표등록출원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하게 된 경우

가. 상표권의 소멸

나. 상표등록출원의 포기, 취하 또는 무효

다. 상표등록출원에 대한 제54조에 따른 상표등록거절결정의 확정

② 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원인에게 거절이유를 통지하여야 한다. 이 경우 출원인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

1. 제1항에 따라 지정상품의 추가등록거절결정을 하려는 경우
2. 제88조제2항에 따라 준용되는 제68조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여

취소된 지정상품의 추가등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 지정상품의 추가등록거절결정을 하려는 경우

- ③ 제2항 후단에 따른 기간 내에 의견서를 제출하지 아니한 출원인은 그 기간의 만료일부터 2개월 이내에 지정상품의 추가등록에 관한 절차를 계속 진행할 것을 신청하고, 그 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

제88조(존속기간갱신등록신청 절차 등에 관한 준용) ① (생략)

- ② 지정상품추가등록출원에 관하여는 제37조, 제38조제1항, 제39조부터 제43조까지, 제46조, 제47조, 제50조, 제53조, 제57조부터 제68조까지, 제68조의2, 제69조, 제70조, 제128조, 제134조제1호부터 제5호까지 및 제7호, 제144조, 「민사소송법」 제143조, 제299조 및 제367조를 준용한다.

【제도의 취지】

『지정상품추가등록제도』는 상표등록출원 후 지정상품을 추가할 필요가 생겼거나, 상표등록 후에 사업 확장 등의 사정변화에 따라 지정상품의 범위를 확대하고자 할 경우 별도의 상표등록출원 절차에 의하지 아니하고 지정상품의 추가등록을 가능하게 함으로써, 출원인의 절차적 부담을 덜어주고 상표권의 권리범위를 보다 유연하게 확장할 수 있도록 하기 위하여 마련된 제도이다. 지정상품추가등록출원에 대한 심사는 신규출원과 동일하게 이루어지며, 등록이 되면 원상표등록원부에 지정상품추가등록출원의 출원일, 출원번호, 공고연월일, 등록결정연월일, 지정상품 등의 내역이 추가된다.

1. 지정상품추가등록출원의 요건

1.1 지정상품추가등록출원 기간

지정상품추가등록출원은 원상표권이나 원상표등록출원이 적법하게 존재하는 기간에 할 수 있다. 따라서 상표권이 소멸하였거나 상표등록출원이 포기, 취하 또는 무효되거나 상표등록출원에 대한 거절결정이 확정된 경우에는 할 수 없다.

1.2 지정상품추가등록출원을 할 수 있는 자

지정상품추가등록출원은 당해 상표권자 또는 출원인이거나 그의 정당한 승계인으로서 이전등록이나 출원인변경신고를 마친 자이어야 한다.

1.3 지정상품추가등록출원의 대상

1.3.1 지정상품추가등록출원은 원출원 또는 원등록이 상표/서비스표/상표서비스표인지에 관계없이 지정상품(서비스)을 모두 추가할 수 있다.

1.3.2 지정상품추가등록출원에서 추가되는 지정상품의 범위는 제한이 없다. 따라서 다른 류에 속하는 지정상품의 추가도 가능하다.

2. 지정상품추가등록출원에 대한 심사

2.1 지정상품추가등록출원에 대한 심사는 상표등록출원에 대한 심사와 동일한 방법으로 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제87조제1항 각 호를 적용하여 거절결정하여야 한다.

- (i) 지정상품추가등록출원인이 당해 상표권자 또는 출원인이 아닌 경우
- (ii) 상표권이 소멸한 경우
- (iii) 상표등록출원이 포기·취하·무효되거나 상표등록출원에 대한 거절결정이 확정된 경우

2.2 지정상품추가등록출원인이 원출원 또는 원권리표시를 보정하는 경우, 심사관은 보정에 의해 변경된 원출원 또는 원권리의 출원인 또는 상표권자와 추가등록출원인이 동일한 때에는 해당 보정을 승인하여야 한다.

2.3 지정상품추가등록출원은 동일 상표에 새로운 지정상품만 추가하는 것이므로 통상의 상표등록출원에 대한 심사규정이 준용된다. 따라서 법 제88조(준용규정)에 따라 출원의 보정, 우선권주장, 출원시특례, 출원공고, 이의신청제도가 동일하게 적용된다. 다만, 출원의 분할 및 변경은 준용되지 않는다.

3. 지정상품추가등록출원의 변경

3.1 지정상품추가등록출원을 한 출원인은 지정상품추가등록출원의 등록여부 또는 심결이 확정되기 전까지 상표등록출원으로 변경할 수 있다. 다만, 지정상품추가

록출원의 기초가 된 등록상표에 대하여 무효심판 또는 취소심판이 청구되거나 그 등록상표가 무효심판, 취소심판 등으로 소멸된 경우에는 변경할 수 없다(법 §44②).

- 3.2 지정상품추가등록출원을 상표등록출원으로 변경한 때에는 최초의 지정상품추가등록출원은 취하된 것으로 보며, 변경된 상표등록출원은 지정상품추가등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 우선권주장 및 그 증명서류의 제출, 출원시 특례 적용의 취지 및 그 증명서류의 제출은 출원인에게 기간의 이익을 주기 위하여 변경출원을 한 날을 기준으로 적용한다.

4. 지정상품추가등록의 효과

- 4.1 지정상품추가등록에 의해 원상표권에 지정상품이 추가되는 경우 동일한 상표에 대한 권리범위가 추가된 지정상품만큼 확장된다.
- 4.2 지정상품추가등록에 의해 추가된 지정상품의 상표권 존속기간은 원상표권의 존속기간 만료일로 하므로 원상표권의 설정등록일로부터 10년이다.

제6장 상품분류전환등록신청에 대한 심사

관련 법령 및 취지

【상표법】

제209조(상품분류전환등록의 신청) ① 종전의 법(법률 제5355호 상표법중개정법률로 개정되기 전의 것을 말한다) 제10조제1항에 따른 통상산업부령으로 정하는 상품류의 구분에 따라 상품을 지정하여 상표권의 설정등록, 지정상품의 추가등록 또는 존속기간갱신등록을 받은 상표권자는 해당 지정상품을 상품류의 구분에 따라 전환하여 등록을 받아야 한다. 다만, 법률 제5355호 상표법중개정법률 제10조제1항에 따른 통상산업부령으로 정하는 상품류의 구분에 따라 상품을 지정하여 존속기간갱신등록을 받은 자는 그러하지 아니하다.

② (생략)

③ 상품분류전환등록신청은 상표권의 존속기간이 만료되기 1년 전부터 존속기간이 만료된 후 6개월 이내의 기간에 하여야 한다.

④ 상표권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 상품분류전환등록을 신청하여야 한다.

제210조(상품분류전환등록의 거절결정 및 거절이유의 통지) ① 심사관은 상품분류전환등록신청이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 신청에 대하여 상품분류전환등록거절결정을 하여야 한다.

1. 상품분류전환등록신청의 지정상품을 해당 등록상표의 지정상품이 아닌 상품으로 하거나 지정상품의 범위를 실질적으로 확장한 경우
2. 상품분류전환등록신청의 지정상품이 상품류 구분과 일치하지 아니하는 경우
3. 상품분류전환등록을 신청한 자가 해당 등록상표의 상표권자가 아닌 경우
4. 제209조에 따른 상품분류전환등록신청의 요건을 갖추지 못한 경우
5. 상표권이 소멸하거나 존속기간갱신등록신청을 포기·취하하거나 존속기간갱신등록신청이 무효로 된 경우

② 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청인에게

거절이유를 통지하여야 한다. 이 경우 신청인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

1. 제1항에 따라 상품분류전환등록거절결정을 하려는 경우
2. 제212조에 따라 준용되는 제68조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 상품분류전환등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 상품분류전환등록거절결정을 하려는 경우
- ③ 제2항 후단에 따른 기간 내에 의견서를 제출하지 아니한 신청인은 그 기간이 만료된 후 2개월 이내에 상품분류전환등록에 관한 절차를 계속 진행할 것을 신청하고, 그 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

제213조(상품분류전환등록이 없는 경우 등의 상표권의 소멸) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품에 관한 상표권은 제209조제3항에 따른 상품분류전환등록신청기간의 만료일이 속하는 존속기간의 만료일 다음 날에 소멸한다.

1. 상품분류전환등록을 받아야 하는 자가 제209조제3항에 따른 기간 내에 상품분류전환등록을 신청하지 아니하는 경우
2. 상품분류전환등록신청이 취하된 경우
3. 제18조제1항에 따라 상품분류전환에 관한 절차가 무효로 된 경우
4. 상품분류전환등록거절결정이 확정된 경우
5. 제214조에 따라 상품분류전환등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우
- ② 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품으로서 제209조제2항에 따른 상품분류전환등록신청서에 적지 아니한 지정상품에 관한 상표권은 상품분류전환등록신청서에 적은 지정상품이 제211조에 따라 전환등록되는 날에 소멸한다. 다만, 상품분류전환등록이 상표권의 존속기간만료일 이전에 이루어지는 경우에는 상표권의 존속기간만료일의 다음 날에 소멸한다.

【제도의 취지】

『상품분류전환제도』는 상품류구분을 구 한국상품분류제도에서 1998년 3월 1일 국제상품분류(니스분류)제도로 변경함에 따라 구 한국상품류에 의하여 등록된

하여 등록된 기존의 지정상품을 국제상품분류에 의한 신 상품류구분으로 전환하기 위해 마련된 규정으로, 『상품분류전환등록』이란 구 한국상품분류로 등록된 상표의 지정상품을 국제상품분류(니스분류)로 전환하여 등록하는 것을 말한다.

1. 상품분류전환등록신청의 요건

1.1 상품분류전환등록신청 기간

상품분류전환등록신청은 상표권의 존속기간 만료일 1년 전부터 존속기간 만료 후 6월 이내의 기간에 하여야 한다. 기간 내에 하지 아니한 상품분류전환등록신청에 대해서는 법 제210조제1항제4호를 적용하여 거절하여야 한다.

1.2 상품분류전환등록신청을 할 수 있는 자

상품분류전환등록신청은 당해 등록상표의 상표권자이거나 그의 정당한 승계인으로서 이전등록을 마친 자이어야 한다. 상표권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 신청하여야 한다.

1.3 상품분류전환등록신청의 대상

1.3.1 상품분류전환등록신청의 대상이 되는 상표권은 1998. 3. 1. 이전에 구 한국상품류구분에 따라 지정상품을 지정하여 상표권의 설정등록, 지정상품추가등록 또는 존속기간갱신등록을 받은 상표 또는 단체표장으로서 1998. 3. 1.부터 2001. 6. 30. 사이에 존속기간갱신등록출원에 따라 상품류구분을 전환받지 아니한 상표권이다.

1.3.2 분류전환을 받고자 하는 지정상품은 원등록상표의 지정상품과 동일하거나 축소된 지정상품에 한한다.

2. 상품분류전환등록신청에 대한 심사

2.1 법 제209조제1항에 따른 상품분류전환등록대상이 아닌 지정상품에 대해서 상품

분류전환등록신청을 한 경우에는 법 제210조제1항제4호를 적용하여 거절결정하여야 한다.

- 2.2 상품분류전환등록신청의 지정상품을 원등록상표의 지정상품과 다르게 하거나 지정상품의 범위를 실질적으로 확장한 경우 또는 산업통상자원부령이 정하는 상품류구분과 일치하지 않는 경우 심사관은 법 제210조제1항제1호 및 제2호를 적용하여 거절결정하여야 한다.
- 2.3 상품분류전환등록신청이 있는 후에 당해 등록상표의 지정상품 일부가 포기, 무효 또는 취소가 되었으나, 상품분류전환등록을 신청한 상품에 동 포기 등이 된 상품의 전부 또는 일부가 여전히 포함되어 있는 경우에는 당해 등록상표의 지정상품 범위를 확장한 것으로 보아 법 제210조제1항제1호를 적용하여 거절결정하여야 한다.
- 2.4 상품분류전환등록신청 중의 상표권이 소멸한 경우(존속기간갱신등록신청을 하지 않거나, 당해 존속기간갱신등록출원이 취하·무효 또는 거절결정이나 심결이 확정되어 존속기간이 갱신되지 않고 원상표권의 존속기간이 만료된 경우, 당해 상표권의 전 지정상품에 대하여 포기, 무효 또는 취소가 있는 경우 등)에는 심사관은 법 제210조제1항제5호를 적용하여 거절결정하여야 한다.
- 2.5 동일한 상표권에 대하여 2회 이상 분류전환등록신청이 있는 경우, 선신청이 등록되거나 취하·포기·무효처분 또는 거절결정이 확정될 때까지 후신청의 심사는 보류하여야 한다. 이 경우 선신청이 등록된 때에는 후신청은 법 제210조제1항제4호를 적용하여 거절하고, 선신청이 취하·포기·무효처분 또는 거절결정이 확정된 때에는 후신청을 심사하여 등록결정 또는 거절결정을 한다.
- 2.6 상품분류전환등록신청은 지정상품의 류구분만 한국상품분류에서 국제상품분류(니스분류)로 전환하는 것이므로 1상표 1출원, 보정, 기타 심사에 관한 통상의 절차가 준용되지만, 출원공고 및 이의신청은 준용되지 않는다.

3. 상품분류전환등록이 없는 경우의 효과

상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품에 대한 상표권에 대하여 상품분류전환

등록이 되지 않은 경우 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품에 관한 상표권은 상품분류전환등록신청기간의 종료일이 속하는 존속기간의 만료일 다음날에 소멸한다(법§213).

제7장 재출원에 대한 심사

관련 법령

【상표법】

제205조(국제등록 소멸 후의 상표등록출원의 특례) ① 대한민국을 지정국으로 지정(사후지정을 포함한다)한 국제등록의 대상인 상표가 지정상품의 전부 또는 일부에 관하여 마드리드 의정서 제6조(4)에 따라 그 국제등록이 소멸된 경우에는 그 국제등록의 명의인은 그 상품의 전부 또는 일부에 관하여 특허청장에게 상표등록출원을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 상표등록출원이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 국제등록일(사후지정의 경우에는 사후지정일을 말한다)에 출원된 것으로 본다.

1. 제1항에 따른 상표등록출원이 같은 항에 따른 국제등록 소멸일로부터 3개월 이내에 출원될 것
2. 제1항에 따른 상표등록출원의 지정상품이 같은 항에 따른 국제등록의 지정상품에 모두 포함될 것
3. 상표등록을 받으려는 상표가 소멸된 국제등록의 대상인 상표와 동일할 것

③ 제1항에 따른 국제등록에 관한 국제상표등록출원에 대하여 조약에 따른 우선권이 인정되는 경우에는 그 우선권이 같은 항에 따른 상표등록출원에도 인정된다.

제206조(마드리드 의정서 폐기 후의 상표등록출원의 특례) ① 대한민국을 지정국으로 지정(사후지정을 포함한다)한 국제등록의 명의인이 마드리드 의정서 제15조(5)(b)에 따라 출원인 자격을 잃게 되었을 경우에는 해당 국제등록의 명의인은 국제등록된 지정상품의 전부 또는 일부에 관하여 특허청장에게 상표등록출원을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 상표등록출원에 관하여는 제205조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제205조제2항제1호 중 “같은 항에 따른 국제등록 소멸일로부터 3개월 이내”는 “마드리드 의정서 제15조(3)에 따라 폐기의 효력이 발생한 날부터 2년 이내”로 본다.

제207조(심사의 특례) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표등록출원(이하 “재출원”이라 한다)이 제197조에 따라 설정등록되었던 등록상표에 관한 것인 경우 해당 본인의 상표등록출원에 대해서는 제54조, 제55조, 제57조 및 제60조부터 제67조까지의 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 제54조제2호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제205조제2항 각 호의 요건을 모두 갖추어 같은 조 제1항에 따라 하는 상표등록출원
2. 제206조제2항에 따라 준용되는 제205조제2항 각 호의 요건을 모두 갖추어 제206조제1항에 따라 하는 상표등록출원

1. 재출원의 의의

『재출원』 또는 『전환(Transformation)』이란 Central attack에 의하여 국제상표등록출원 또는 국제등록기초상표권이 효력을 상실하였거나, 해당국의 마드리드 의정서가 폐기되어 국제등록명의인이 출원인 자격을 상실한 경우 일정한 조건하에 다시 통상의 국내상표등록출원으로 전환(출원)하는 것을 말한다. 재출원은 기초출원이나 기초등록을 출원의 요건으로 하는 국제상표 속성상 기초요건이 효력을 상실하는 경우 국제등록도 소멸하게 되므로 이에 따른 불이익으로부터 국제등록권리자를 보호하기 위하여 마드리드 의정서에 의하여 도입된 제도이다.

《참고 : Central attack》

국제등록은 본국관청의 기초등록(기초출원)이 각 지정국으로 그 보호의 영역이 확장된 것으로 볼 수 있다. 따라서 국제등록의 효력은 기초등록(기초출원)에 의존하게 되는데 이를 국제등록의 『종속(dependence)』이라 하고 종속기간은 5년이다. 즉 국제등록일로부터 5년 이내에 본국관청에서 기초등록(기초출원)이 실효되면 국제등록도 그 효력을 상실하게 되고, 모든 지정국에서 당해 국제등록된 상표에 대한 보호의 효력도 소멸하게 된다. 따라서, 이 해관계인은 국제등록일로부터 5년의 기간이 만료되기 전까지는 본국관청의 기초등록이나 기초출원을 집중적으로 공격하여 거절 또는 무효시킴으로써 모든 지정국에서의 국제등록의 효력을 소멸시킬 수 있는데 이를 『Central attack』이라 한다.

2. 재출원의 요건

- 2.1 Central attack에 의해 국제등록이 효력을 상실한 후에 재출원 할 경우에는 국제등록소멸일로부터 3월 이내에, 마드리드 의정서가 폐기되어 재출원 할 경우에는 폐기의 효력이 발생한 날부터 2년 이내에 각각 재출원하여야 한다.
- 2.2 적법한 재출원으로 인정되기 위해서는 ①재출원 명의인이 소멸된 국제등록의 명의인과 동일하여야 하며, ②국내에 재출원하는 상표와 효력이 소멸된 국제상표는 그 표장이 엄격히 동일하여야 하며, ③국내에 재출원하는 상표의 지정상품은 효력이 소멸된 국제등록상표의 지정상품에 모두 포함되어야 한다.

3. 재출원에 대한 심사

3.1 재출원의 인정여부 심사

- 3.1.1 재출원이 있는 경우 심사관은 재출원이 요건에 합치하는지 확인하여야 한다. 재출원이 요건에 합치하는 경우 별도의 재출원 인정통지는 하지 않고 통상의 국내출원과 같이 심사한다. 재출원이 적법한 경우 출원일은 국제등록일(사후지정의 경우에는 사후지정일)로 소급하여 인정되며, 소멸된 국제등록상표의 우선권이 인정되는 경우에는 재출원에도 그 우선권이 인정된다.
- 3.1.2 재출원이 요건에 합치하지 않는 경우 심사관은 그 이유를 기재하여 출원인에게 재출원불인정예고통지서를 송달하고 기간을 정하여 보정서나 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다. 재출원불인정예고통지서에는 출원인이 기간 내에 적절한 보정이나 의견이 없는 경우 당해 출원에 대한 출원일 소급을 인정하지 않고 재출원일에 출원된 상표등록출원으로 간주하여 심사한다는 취지를 기재하여야 한다. 출원인이 기간 내에 보정을 하지 않거나 의견이 없는 경우 또는, 제출된 의견에 의해서도 재출원을 인정할 수 없는 경우에는 재출원을 인정할 수 없다는 취지의 재출원불인정통지를 하고 당해 출원을 통상의 상표등록출원으로 간주하여 실제 출원일을 기준으로 심사한다.

3.2 재출원의 실체심사

3.2.1 국제상표가 국내에서 등록된 후 효력을 상실한 경우

국제상표등록출원이 국내에서 등록된 후 효력을 상실하여 재출원된 경우 이미 방식심사 및 실체심사를 거쳐 등록되었던 것이므로 재출원에 대한 요건심사만 실시하고 실체심사나 출원공고를 할 필요 없이 바로 등록결정을 한다(법 §207).

3.2.2 국제상표가 국내에서 등록되기 전에 효력을 상실한 경우

국제상표등록출원이 국내에서 등록되기 전에 효력을 상실하여 재출원된 경우 통상의 국내출원과 동일하게 취급하여 방식심사 및 실체심사를 진행하되 재출원에 대한 출원일만 국제등록일 또는 사후지정일로 소급하여 심사하도록 한다. 재출원에 대한 심사결과 거절이유를 발견할 수 없는 경우 출원공고결정을 하여야 한다. 출원공고되었던 국제상표등록출원이 재출원되어 거절이유를 발견할 수 없는 경우에도 다시 출원공고를 하여야 한다.

3.2.3 국제상표가 국내에서 거절결정된 후 효력을 상실한 경우

국제상표등록출원이 국내에서 거절결정된 후 효력을 상실하여 재출원된 경우 재출원 요건에 합치하지 않는 것으로 재출원불인정통지를 하고 재출원일의 출원일에 출원된 것으로 보고 심사한다. 다만, 거절결정 후 거절결정불복심판기간 내에 국제상표가 효력을 상실한 경우 재출원을 인정하고 국제등록일 또는 사후지정일로 출원일을 소급하여 심사한다.

제7부

상표 이외의 권리에 대한 심사



제1장 업무표장

관련 법령

【상표법】

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 8. (생 략)
9. “업무표장”이란 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자가 그 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장을 말한다.

② ~ ④ (생 략)

제3조(상표등록을 받을 수 있는 자) ① ~ ⑤ (생 략)

- ⑥ 국내에서 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자는 자기의 업무표장을 등록받을 수 있다.

제36조(상표등록출원) ① ~ ⑤ (생 략)

- ⑥ 업무표장등록을 받으려는 자는 제1항 각 호의 사항 외에 그 업무의 경영 사실을 증명하는 서류를 업무표장등록출원서에 첨부하여야 한다.

제48조(출원의 승계 및 분할이전 등) ① ~ ⑤ (생 략)

- ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 등록출원은 양도할 수 없다. 다만, 해당 호의 업무와 함께 양도하는 경우에는 양도할 수 있다.

1. 제3조제6항에 따른 업무표장등록출원
2. 제34조제1항제1호다목 단서, 같은 호 라목 단서 및 같은 항 제3호 단서에 따른 상표등록출원

⑦ ~ ⑧ (생 략)

제54조(상표등록거절결정) 심사관은 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표등록거절결정을 하여야 한다.

1. ~ 3. (생 략)
4. 제3조에 따른 단체표장, 증명표장 및 업무표장의 등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 아니한 경우
5. ~ 7. (생 략)

제93조(상표권 등의 이전 및 공유) ① ~ ③ (생략)

④ 업무표장권은 양도할 수 없다. 다만, 그 업무와 함께 양도하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ ~ ⑧ (생략)

【상표법시행규칙】

제44조(업무표장등록출원 등의 출원인변경신고서의 첨부서류) ① 법 제48조제6항 단서에 따라 업무표장등록출원을 양도받는 자는 「특허법 시행규칙」 별지 제20호서식의 권리관계 변경신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 해당 업무표장등록출원을 그 업무와 함께 양도하는 것을 증명하는 서류 1부
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부

1. 업무표장의 의의

1.1 『업무표장』이란 한국소비자원, 대한변호사협회, YMCA, 보이스카웃 등과 같이 비영리 업무를 하는 자가 그 비영리업무에 대하여 사용하는 표장을 말한다.

업무표장 예시



대한민국(특허청장)



대한민국(고용노동부장관)



서울특별시



한국장애인고용공단



사단법인 국제태권도연맹



국민연금공단

1.2 업무표장은 그 표장과 동일·유사한 표장을 상품에 사용함으로써 수요자가 출처의 오인·혼동을 일으키는 것을 방지하고, 업무자 자신의 신용을 구축·유지토록 하기 위해 독점권을 인정하는 표장이므로 일반적으로 상표에 관한 규정이 준용된다. 다만, 업무표장의 공익성으로 인하여 상표법은 다음과 같이 별도의 제한 규정을 두고 있다.

- i) 업무표장등록출원은 비영리 업무를 지정업무로 하기 때문에 법 제44조제1항에 의한 출원의 변경(상표로)이 허용되지 않는다.
 - ii) 업무표장등록출원 및 업무표장권은 업무와 함께 양도하는 경우를 제외하고는 이전할 수 없다(법§48⑥1, §법93④).
 - iii) 업무표장권에 대해서는 전용사용권이나 통상사용권을 설정할 수 없다(법§95②, 법§97⑤).
 - iv) 업무표장권을 목적으로 하는 질권의 설정은 인정되지 않는다(법§93⑧).
- * 업무표장등록출원이 이전 제한규정에 위반한 경우는 거절이유 및 등록무효사유에 해당하며(법§54-3, 법§117①1), 업무표장권의 이전 제한 규정에 위반한 경우에는 등록취소 사유에 해당함(법§119①4)

2. 업무표장을 받을 수 있는 자

2.1 국내에서 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자만 업무표장의 등록을 받을 수 있다(법§3⑥). 따라서 외국에서만 비영리업무를 하는 자, 비영리업무를 하고자 하는 자, 영리업무를 주 목적으로 하는 자는 업무표장의 등록을 받을 수 없다.

2.2 업무표장은 법인뿐만 아니라 자연인(개인)도 등록받을 수 있다. 이 경우 출원인은 자연인으로서 본인이 지정업무와 관련한 비영리업무를 하고 있는 자라는 사실을 입증하는 자료로서, 국가기관이나 지방자치단체 등 공신력 있는 기관이 발행하거나 인정한 자료를 제출하여야 한다. 따라서 단체나 법인의 대표 또는 구성원으로서 그 단체나 법인이 비영리업무를 하는 사실을 입증하는 자료를 제출하는 경우에는 법 제2조제1항제9호를 적용한다.

2.3 「상법」상 법인(주식회사 등)이 출원하는 경우 영리업무를 하는 자의 출원으로 보고 법 제2조제1항제9호를 적용하여 거절이유를 통지하여야 한다.

- 2.4 재외자인 외국인이 업무표장등록을 받기 위해서는 국내에서 비영리 업무를 하고 있다는 경영사실을 입증하여야 한다.

3. 업무표장의 심사

3.1 지정업무에 대한 심사

- 3.1.1 업무표장에 있어서 『업무』라 함은 비영리 분야에서 출원인의 특정한 목적을 달성하기 위한 활동이나 관련 시설의 유지·관리를 위한 활동 등을 말한다.
- 3.1.2 지정업무는 상품과는 달리 상품류 구분이 별도로 없으므로(심사시스템에서는 제99류로 구분) 법 제36조제6항에서 정한 업무의 경영사실을 입증하는 서면에 기재된 사업목적 또는 업무범위 내에서 개별적이고 구체적으로 지정되어야 하며, 그 범위를 초과하는 경우에는 법 제2조제1항제9호를 적용하여 거절이유를 통지하여야 한다.

《업무의 경영사실을 입증하는 서면 예시》

출원인	지정업무	업무의 경영사실을 입증하는 서면
대한민국 (대법원장)	○법률상의 쟁송을 심판하는 업무	〈법원조직법〉 제2조 ① 법원은 헌법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외한 일체의 법률상의 쟁송을 심판하고 이 법과 다른 법률에 의하여 법원에 속하는 권한을 가진다
서울특별시 서초구	○지방자치단체의 조직 및 행정관리에 관한 업무 ○지방자치단체의 환경정비에 관한 업무	〈서울특별시서초구행정기구설치조례시행세칙〉 제5조(총무과) 17. 직제에 관한 사항 47. 환경정비 계획수립 및 추진 62. 민방위업무계획의 수립 조정
사단법인 한국다도총연합회	○전통차의 대중화, 현대화, 세계화에 관한 업무 ○차에 관한 성분, 효능 연구를 통한 국민건강 증진 업무	〈사단법인한국다도총연합회 정관〉 제4조(사업) 본회는 제3조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 한다. 1. 전통차의 대중화, 현대화, 세계화에 관한 추진 사업 2. 차에 관한 성분, 효능을 연구 개발하여 국민 건강증진

- 3.1.3 지정업무가 사업목적 또는 업무범위 내에서 개별적이고 구체적으로 지정되지 아니하고 불명확할 경우에는 법 제38조를 적용하여 거절이유를 통지하여야 한다.

《불명확한 지정업무 예시》

- 지역사회와 국가발전에 이바지할 수 있는 업무
- 본회의 목적달성을 위하여 필요한 부대업무
- 국가에서 위탁하는 업무
- 본 연구소의 목적에 부합하는 업무

- 3.1.4 부대업무로서 수익사업의 일환인 상품의 제공은 비영리업무의 범위에 포함되지 않는 것으로 본다. 따라서 이러한 상품을 지정업무로 출원한 경우 정관에서 허가받은 사업이라도 법 제2조제1항제9호를 적용하여 거절이유를 통지하여야 한다.

《지정업무로 인정할 수 없는 수익사업의 일환인 부대업무의 예시》

출원인	지정업무	(사)한국창업보육협회 정관
(사)한국창업보육협회	○협회의 계속적 활동을 위한 수익사업(중소/벤처기업 생산제품의 판매 알선업무)	제4조(사업) 협회는 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 사업을 수행한다. 1. 창업보육센터간 협력체제 구축사업 2. 협회의 계속적 활동을 위한 각종 수익사업

3.2 식별력 유무에 대한 심사

- 3.2.1 업무표장의 심사에 있어서 상표법과 상표심사기준에 특별히 규정한 것을 제외하고는 상표에 관한 규정이 적용되므로 식별력 유무의 판단에 있어서도 원칙적으로 상표에 관한 판단기준을 적용한다.

《식별력 없는 업무표장 예시》

출원표장	판결내용	판례번호
예술의전당	예술분야의 가장 권위있는 기관 또는 예술과 관련된 활동이나 업무를 담당하는 기관 내지 시설이라는 의미를 직감하여 식별력 없음	2006후 3397

3.2.2 다만, 업무표장은 비영리기관이 비영리업무에 사용하는 표장이라는 특성을 고려하여 다음에 해당하는 경우 식별력 또는 사용에 의한 식별력을 인정할 수 있다.

- (i) 공법상의 사단법인 또는 재단법인, 영조물법인(營造物法人), 법령의 규정에 따라 설립된 공익법인, 국가기관 또는 지방자치단체에 의하여 공익적 목적으로 설립·운영되는 법인 등에서 자기의 법인명칭과 동일하거나 실질적으로 동일한 표장을 법령이나 정관에 기재된 업무를 지정업무로 하여 출원하는 경우
- (ii) 공공단체에 해당하지 아니하는 법인명칭 출원의 경우 해당 분야에서 3년 이상 타인이 동일·유사한 명칭을 사용하지 않았고, 회원 수·활동실적·알려진 정도 등을 고려할 때 일반수요자가 누구의 업무를 나타내는 표장인지 인식할 수 있게 된 것으로 인정되는 경우

《식별력 인정 업무표장 예시》

표장	출원인	지정업무
대한민국 해병대	대한민국(국방부 해병대사령관)	○군사교육 및 교육지원에 관한 업무 ○해병대 인재육성에 관한 업무
한국소비자원	한국소비자원	○소비자보호에 관한 교육업무 ○소비자 피해구제를 위한 분쟁조정업무
한국식품산업협회	한국식품산업협회	○식품제조자의 영업시설 개선에 관한 지도업무 ○식품포장에 관한 검사업무

3.3 유사여부에 대한 심사

3.3.1 업무표장에서 지정업무는 하나의 유사군코드(S9001)만 부여되기 때문에 지정업무간의 유사여부는 심사관이 각 업무내용에 따라 개별적·구체적으로 판단하여야 한다.

3.3.2 업무표장의 지정업무는 상품과 서로 밀접한 관련이 있는 경우 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 것으로 보고 관련 법조문을 적용하여 거절이유를 통지하여야 한다.

《출처의 오인혼동을 일으킬 우려가 있는 경우 예시》

지정업무	지정상품
정기간행물발행업무	정기간행물출판업
지질연구조사업무	지질연구조사업

《유사로 판단한 사례》

출원표장	인용표장	판결내용	관련판례
월드비전		출원업무표장의 지정업무인 '전도사업, 종교교육사업'은 선등록서비스표의 지정서비스업인 '그리스도교 신앙 및 사상의 전도업, 비종파적인 그리스도교에 관한 교육업 등과 그 성질이나 내용이 동일하고 제공 상대방의 범위도 일치하므로 서로 유사함	2010후 3578

- 3.3.3 업무표장의 등록을 받을 수 있는 자가 그 부대업무에 대하여 별도의 상표의 등록을 받고자 할 때에는 이를 인정하도록 한다. 이 경우 부대업무에는 영리를 목적으로 하는 업무도 포함될 수 있다.

3.4 다른 조문과의 관계

- 3.4.1 다른 법률에 의하여 사용이 금지되거나 사용이 다른 법률에 위반되는 업무표장의 경우에는 법 제34조제1항제4호를 적용하여 거절한다.
- 3.4.2 자연인이 법인 명의의 업무표장을 출원하거나 일반수요자에게 공법상 특수법인, 공공연구기관으로 오인을 유발할 우려가 있는 경우 또는 법인이 출원한 업무표장이 일반수요자로 하여금 타법인의 명칭으로 오인하게 할 우려가 있는 경우에는 법 제34조제1항제12호를 적용한다.

4. 업무표장의 기타 특별규정

- 4.1 업무표장등록출원은 상표·단체표장·증명표장등록출원과는 달리 비영리 업무를 지정업무로 하기 때문에 출원내용이 상이하여 법 제44조제1항에 따른 출원의 변경이 허용되지 않는다.
- 4.2 업무표장은 국내에서 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자가 등록을 받을 수 있으므로 업무표장등록출원도 법 제48조제6항제1호에 의해 양도가 제한된다. 다만, 그 업무와 함께 양도하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 4.3 업무표장제도는 국제조약이나 외국의 입법례를 찾아보기 힘든 우리나라 특유의 제도이므로, 마드리드의정서에 의한 국제출원에 관한 규정은 업무표장에 적용되지 않고(법§179), 국제상표등록출원의 경우에도 마찬가지이다(법§181).

제2장 단체표장

관련 법령

【상표법】

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 2. (생략)

3. “단체표장”이란 상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장을 말한다.

4. ~ 11. (생략)

② ~ ④ (생략)

제3조(상표등록을 받을 수 있는 자) ① (생략)

② 상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인(지리적 표시 단체표장의 경우에는 그 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자로 구성된 법인으로 한정한다)은 자기의 단체표장을 등록받을 수 있다.

③ ~ ⑥ (생략)

제36조(상표등록출원) ① ~ ② (생략)

③ 단체표장등록을 받으려는 자는 제1항 각 호의 사항 외에 대통령령으로 정하는 단체표장의 사용에 관한 사항을 정한 정관을 단체표장등록출원서에 첨부하여야 한다.

④ ~ ⑥ (생략)

제43조(수정정관 등의 제출) ① 단체표장등록을 출원한 출원인은 제36조제3항에 따른 정관을 수정한 경우에는 제40조제1항 각 호 또는 제41조제1항 각 호에서 정한 기간 내에 특허청장에게 수정된 정관을 제출하여야 한다.

② (생략)

제48조(출원의 승계 및 분할이전 등) ① ~ ⑥ (생략)

⑦ 단체표장등록출원은 이전할 수 없다. 다만, 법인이 합병하는 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.

⑧ (생략)

제54조(상표등록거절결정) 심사관은 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표등록거절결정을 하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 제3조에 따른 단체표장, 증명표장 및 업무표장의 등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 아니한 경우

5. (생략)

6. 제36조제3항에 따른 정관에 대통령령으로 정하는 단체표장의 사용에 관한 사항의 전부 또는 일부를 적지 아니하였거나 같은 조 제4항에 따른 정관 또는 규약에 대통령령으로 정하는 증명표장의 사용에 관한 사항의 전부 또는 일부를 적지 아니한 경우

7. (생략)

제93조(상표권 등의 이전 및 공유) ① ~ ⑤ (생략)

⑥ 단체표장권은 이전할 수 없다. 다만, 법인의 합병의 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ (생략)

【상표법시행령】

제3조(단체표장 사용에 관한 정관의 기재사항) ① 법 제36조제3항에서 “대통령령으로 정하는 단체표장의 사용에 관한 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 단체표장을 사용하는 소속 단체원의 가입자격·가입조건 및 탈퇴

2. 단체표장의 사용조건

3. 제2호의 사용조건을 위반한 자에 대한 제재

4. 그 밖에 단체표장 사용에 필요한 사항

② 지리적 표시 단체표장의 경우에는 제1항 각 호의 사항 외에 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성

2. 지리적 환경과 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성과의 본질적 연관성

3. 지리적 표시의 대상 지역
4. 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성에 대한 자체관리기준 및 유지·관리 방안

제8조(단체표장등록출원 등의 이전) ① 법 제48조제7항 단서에 따라 단체표장등록출원의 이전허가를 받으려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 이전허가신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 법인의 합병을 증명하는 서류
2. 합병 후 존속하는 법인의 정관(제3조 각 호에 따른 단체표장의 사용에 관한 사항이 포함된 것을 말한다)

【상표법시행규칙】

제28조(상표등록출원) ① (생략)

② 법 제36조제1항에 따라 상표등록을 받으려는 자는 별지 제3호서식의 상표등록출원서에 다음 각 호의 서류, 파일 또는 견본 등을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. ~ 6. (생략)
7. 별지 제4호서식의 정관 또는 규약의 요약서(단체표장등록출원, 지리적 표시 단체표장등록출원, 증명표장등록출원 및 지리적 표시 증명표장등록출원만 해당한다)

1. 단체표장의 의의

- 1.1 『단체표장』이란 상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장을 말한다(법§2①3).

단체표장 예시

WEZES

한국전기공업협동조합

K M
Korean Medicine

사단법인 대한한의사협회

IF

사단법인 국제청소년연합

KOFURNI
코 퍼 니

대한가구산업협동조합연합회

K MACHINE

한국기계공업협동조합연합회

自然温泉
한국의 온천
KOREA HOT SPRING

사단법인 한국온천협회

1.2 단체표장은 법인 자신이 사용하기 위한 것뿐만 아니라 그의 감독하에 있는 단체원이 그들의 영업에 관한 상품에 사용하게 하기 위한 표장이라는 점에서 권리자 스스로의 직접적인 사용을 목적으로 하는 상표와 구별되고, 영리성을 목적으로 하지 않는 업무표장과도 다르다.

1.3 단체표장은 다수의 단체원이 다 같이 공동으로 사용한다는 점에서 출처표시적인 기능 및 품질보증기능이 상표에 비해 강하다. 따라서 상표법은 상품의 출처혼동이나 품질의 오인을 방지하기 위하여 단체표장을 사용할 자의 범위와 조건을 요구하는 등 제한을 두고 있다.

【단체표장등록 취소사유】

- i) 소속단체원이 정관의 규정에 위반하여 단체표장을 타인에게 사용하게 한 경우 또는 단체의 정관에 위반하여 단체표장을 사용함으로써 품질의 오인 또는 출처의 혼동을 생기게 한 경우로써 단체표장권자가 소속단체원의 감독에 상당한 주의를 기울이지 아니한 경우(법§119①7-가)
- ii) 정관을 변경함으로써 품질의 오인 또는 출처의 혼동을 생기게 할 염려가 있는 경우 (§119①7-나)
- iii) 제3자가 단체표장을 사용함으로써 품질의 오인 또는 출처의 혼동을 생기게 하였음에도 단체표장권자가 고의로 상당한 조치를 취하지 아니한 경우(§119①7-다)

2. 단체표장의 출원인 적격

- 2.1 상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인(지리적 표시 단체표장의 경우에는 그 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자만으로 구성된 법인으로 한정한다)이 자기의 단체표장을 등록받을 수 있으므로(법§3②), 조합 등 권리능력이 없는 경우는 단체표장 등록을 받을 수 없다. 따라서 단체표장의 출원인이 개인(자연인)인 경우에는 법 제3조제2항을 적용하여 거절이유를 통지하여야 한다.
- 2.2 단체표장은 단체 또는 소속단체원의 영업에 관한 상품에 사용하기 위한 표장이기 때문에 소속단체원을 가진 법인격 있는 단체만 등록받을 수 있으며, 자연인(개인)은 등록받을 수 없다.
- 2.3 단체표장의 출원인은 단일하여야 하며 2 이상의 출원인이 공동으로 출원할 수 없다.

3. 단체표장의 심사

3.1 지정상품, 식별력, 유사여부에 대한 심사

- 3.1.1 단체표장의 심사에 있어서 상표법에 특별히 규정한 것을 제외하고는 상표에 관한 규정이 그대로 적용되고(법§2③), 상표심사기준에 있어서도 상표심사기준에서 특별히 정하는 것을 제외하고는 상표에 관한 규정이 그대로 적용된다.
- 3.1.2 따라서 지정상품, 식별력, 유사여부에 대한 심사에 있어서도 상표에 관한 규정이 그대로 적용된다.

3.2 정관에 대한 심사

- 3.2.1 단체표장등록을 받고자 하는 자는 대통령령이 정하는 단체표장의 사용에 관한 사항을 정한 정관을 제출해야 한다(법§36③). 정관을 수정한 경우에는 법 제40조제1항 각 호 또는 제41조제1항 각 호에서 정한 기간 내에 특허청장에게 수정된 정관을 제출하여야 한다.

3.2.2 단체표장등록출원서에 첨부된 정관에는 다음의 내용이 포함되어야 한다(영§3).

- (i) 단체표장을 사용하는 소속 단체원의 가입자격·가입조건 및 탈퇴 등에 관한 사항
- (ii) 단체표장의 사용조건과 이에 위반한 자에 대한 제재에 관한 사항
- (iii) 그 밖에 단체표장의 사용에 관한 사항

3.2.3 심사관은 단체표장등록출원서에 첨부된 정관에 영 제3조에서 규정한 사항이 기재되어 있는지 여부를 심사한 후, 그 전부 또는 일부의 기재가 없는 경우 법 제54조제6호를 이유로 기간을 정하여 거절이유를 통지하여야 한다.

3.2.4 출원인은 보정할 수 있는 기간 내에 수정정관을 제출하여 거절이유를 해소할 수 있다. 이 경우 정관과 단체표장의 사용에 관한 사항을 기재한 정관의 요약서의 내용이 서로 불일치할 경우에는 그 부분에 대한 기재가 없는 것으로 본다.

4. 단체표장 이전신청에 대한 심사

4.1 단체표장등록출원 또는 단체표장권은 원칙적으로 이전할 수 없다. 다만, 예외적으로 법인의 합병의 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다(법§48⑦, §93⑥)

4.2 출원 중인 단체표장의 이전과 등록된 단체표장의 이전의 허가를 신청함에 있어서는 법인의 합병을 증명하는 서류, 신청인의 정관 및 합병 후 법인이 법 제3조제2항의 단체표장의 등록을 받을 수 있는 자에 해당하고, 단체표장의 사용에 관한 정관의 규정 내용이 합병 전·후에 걸쳐서 실질적 동일성을 유지하고 있음을 설명하거나 확인하는 서면을 제출하여야 한다.

4.3 심사관은 단체표장등록출원 또는 단체표장권리의 이전신청에 대하여 이전 신청서류의 제출여부, 기재사항의 누락여부 및 기재 내용의 적합성 여부 등을 심사한 후, 이전허가 승인 또는 불승인을 통지하여야 하며, 불승인 통지시에는 허가 불승인 사유를 함께 기재하여야 한다.

제3장 증명표장

관련 법령

【상표법】

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 6. (생 략)
7. “증명표장”이란 상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업(業)으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장을 말한다.
8. ~ 9. (생 략)
- ② ~ ④ (생 략)

제3조(상표등록을 받을 수 있는 자) ① ~ ② (생 략)

③ 상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업으로 할 수 있는 자는 타인의 상품에 대하여 그 상품이 정해진 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 충족하는 것을 증명하는 데 사용하기 위해서만 증명표장을 등록받을 수 있다. 다만, 자기의 영업에 관한 상품에 사용하려는 경우에는 증명표장의 등록을 받을 수 없다.

- ④ ~ ⑥ (생 략)

제36조(상표등록출원) ① ~ ③ (생 략)

④ 증명표장등록을 받으려는 자는 제1항 각 호의 사항 외에 대통령령으로 정하는 증명표장의 사용에 관한 사항을 정한 서류(법인인 경우에는 정관을 말하고, 법인이 아닌 경우에는 규약을 말하며, 이하 “정관 또는 규약”이라 한다)와 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성을 증명하고 관리할 수 있음을 증명하는 서류를 증명표장등록출원서에 첨부하여야 한다.

- ⑤ ~ ⑥ (생 략)

제43조(수정정관 등의 제출) ① (생 략)

② 증명표장등록을 출원한 출원인은 정관 또는 규약을 수정한 경우에는 제40조제1항 각 호 또는 제41조제1항 각 호에서 정한 기간 내에 특허청장에게 수정된 정관 또는 규약을 제출하여야 한다.

제48조(출원의 승계 및 분할이전 등) ① ~ ⑦ (생략)

- ⑧ 증명표장등록출원은 이전할 수 없다. 다만, 해당 증명표장에 대하여 제3조 제3항에 따른 증명표장의 등록을 받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전하는 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.

제54조(상표등록거절결정) 심사관은 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표등록거절결정을 하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)
4. 제3조에 따른 단체표장, 증명표장 및 업무표장의 등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 아니한 경우
5. (생략)
6. 제36조제3항에 따른 정관에 대통령령으로 정하는 단체표장의 사용에 관한 사항의 전부 또는 일부를 적지 아니하였거나 같은 조 제4항에 따른 정관 또는 규약에 대통령령으로 정하는 증명표장의 사용에 관한 사항의 전부 또는 일부를 적지 아니한 경우
7. 증명표장등록출원의 경우에 그 증명표장을 사용할 수 있는 자에 대하여 정당한 사유 없이 정관 또는 규약으로 사용을 허락하지 아니하거나 정관 또는 규약에 충족하기 어려운 사용조건을 규정하는 등 실질적으로 사용을 허락하지 아니한 경우
8. (생략)

제93조(상표권 등의 이전 및 공유) ① ~ ⑥ (생략)

- ⑦ 증명표장권은 이전할 수 없다. 다만, 해당 증명표장에 대하여 제3조제3항에 따라 등록받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전할 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.
- ⑧ (생략)

【상표법시행령】

제4조(증명표장 사용에 관한 사항을 정한 서류 등의 기재사항) ① 법 제36조제4항에서 “대통령령으로 정하는 증명표장의 사용에 관한 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성(이하 “품질 등”이라 한다)
 2. 증명표장의 사용조건
 3. 제2호의 사용조건을 위반한 자에 대한 제재
 4. 그 밖에 증명표장 사용에 필요한 사항
- ② 법 제36조제4항에 따른 품질등을 증명하고 관리할 수 있음을 증명하는 서류에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 증명하려는 상품의 품질등에 대한 시험·검사의 기준, 절차 및 방법 등
 2. 증명하려는 상품의 품질등을 증명하고 관리하기 위하여 필요한 전문설비, 전문인력 등
 3. 증명표장 사용자에 대한 관리·감독 등
 4. 그 밖에 증명하려는 상품의 품질등을 증명하고 관리할 수 있음을 객관적으로 증명할 수 있는 사항

제6조(증명표장등록출원에 관한 의견 청취 등) 특허청장은 증명표장등록출원의 심사 시에 필요한 경우 다음 각 호의 사항에 대하여 관계 행정기관이나 상품에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람의 의견을 듣거나 자료 제출 등의 협조를 요청할 수 있다.

1. 증명하려는 상품의 품질등에 관한 사항
2. 증명표장등록출원인이 해당 상품의 품질등을 증명하고 관리할 수 있는 능력을 갖추고 있는지에 관한 사항
3. 그 밖에 증명표장등록의 요건에 관한 사항

제8조(단체표장등록출원 등의 이전) ① (생략)

② 법 제48조제8항 단서에 따라 증명표장등록출원의 이전허가를 받으려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 이전허가신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 증명표장등록출원을 그 증명표장의 업무와 함께 이전함을 증명하는 서류
2. 증명표장등록출원을 이전받을 자가 사용할 법 제36조제4항에 따른 정관 또는 규약
3. 제4조제1항에 따른 증명표장 사용에 관한 사항을 정한 서류
4. 제4조제2항에 따른 증명하려는 상품의 품질등을 증명하고 관리할 수 있음을 증명하는 서류

【상표법시행규칙】

제28조(상표등록출원) ① (생략)

② 법 제36조제1항에 따라 상표등록을 받으려는 자는 별지 제3호서식의 상표등록출원서에 다음 각 호의 서류, 파일 또는 견본 등을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. ~ 5. (생략)

6. 동작의 특징을 나타내는 영상을 수록한 전자적 기록매체(영 제2조제2호에 해당하는 연속된 동작 표장을 포함한 상표만 해당한다)

7. 별지 제4호서식의 정관 또는 규약의 요약서(단체표장등록출원, 지리적 표시 단체표장등록출원, 증명표장등록출원 및 지리적 표시 증명표장등록출원만 해당한다)

제45조(단체표장등록출원 등의 이전허가신청서) ① ~ ② (생략)

③ 영 제8조제2항제1호에 따른 서류에는 이전을 받을 자가 법 제3조제3항에 따라 증명표장을 등록받을 수 있는 자에 해당하고, 증명표장의 사용에 관한 정관의 내용이 업무를 이전하기 전후에 걸쳐서 실질적으로 동일성을 유지하고 있음을 설명하거나 확인하는 내용이 포함되어야 한다.

1. 증명표장의 의의

1.1 『증명표장』은 상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업(業)으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장을 말한다(법§2①7).

증명표장 예시



양모제품의 품질보증



식품위해요소중점관리기준



미국 전자제품 등의 안전인증



우리나라 국가통합인증



중국 품질·안전 강제인증



일본 전기용품 안전인증

- 1.2 증명표장 제도는 상표의 품질보호 기능의 강화추세를 반영한 것으로서, 수요자 및 거래자들에게 올바른 상품정보를 제공함으로써 소비자 및 거래자의 최선의 선택과 소비를 보장하기 위한 제도이다.
- 1.3 증명표장제도는 2012. 3. 15. 발효된 한·미 FTA의 이행을 위해 상표법에 반영(시행)되었으며, 한·미 FTA 협정문 제18.2조 2는 “각 당사국은 상표가 증명표장을 포함하도록 규정한다”라고 규정하고 있다.
- 1.4 증명표장은 수요자에게 그 상품이 어떤 특성을 구비하고 있거나 증명표장권자가 요구하는 품질과 기준을 충족하고 있다는 정보를 제공하기 위한 것이므로, 증명표장권의 양도에 대한 제한 또는 품질오인이나 출처의 혼동을 방지하는 것을 요구하는 등 제한을 두고 있다.

【증명표장등록 취소사유(법§119①9)】

- i) 증명표장권자가 제36조제4항에 따라 제출된 정관 또는 규약을 위반하여 증명표장의 사용을 허락한 경우
- ii) 증명표장권자가 제3조제3항 단서를 위반하여 증명표장을 자기의 상품에 대하여 사용하는 경우
- iii) 증명표장의 사용허락을 받은 자가 정관 또는 규약을 위반하여 타인에게 사용하게 한 경우 또는 사용을 허락받은 자가 정관 또는 규약을 위반하여 증명표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성에 관하여 혼동을 불러일으키게 한 경우. (다만, 증명표장권자가 사용을 허락받은 자에 대한 감독에 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.)
- iv) 증명표장권자가 증명표장의 사용허락을 받지 아니한 제3자가 증명표장을 사용하여 수요자에게 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 상품의 특성에 관한 혼동을 불러일으키게 하였음을 알면서도 적절한 조치를 하지 아니한 경우
- v) 증명표장권자가 그 증명표장을 사용할 수 있는 자에 대하여 정당한 사유 없이 정관 또는 규약으로 사용을 허락하지 아니하거나 정관 또는 규약에 충족하기 어려운 사용조건을 규정하는 등 실질적으로 사용을 허락하지 아니한 경우에는 증명표장등록이 취소될 수 있다.

【상표와 증명표장의 비교】

구분	상표	증명표장
기능	상품의 출처표시	품질 및 특성 등을 증명, 보증
사용 주체	소유자 본인	정관에서 정한 기준을 충족한 타인
관리	관라통제 필요성이 낮음	관라통제의 필요성이 높음(일반 공중의 이익 보호)
사용 허락	상표권자의 재량적 권한	정관에서 정한 기준을 사용자가 충족하는 경우 차별 없이 사용을 허락하여야 함

【단체표장과 증명표장의 비교】

구분	단체표장	증명표장
기능	사용자가 단체원이라는 출처표시	품질 및 특성 등을 증명·보증
사용 주체	단체원만 사용 가능	정관에서 정한 기준을 충족한 타인
	표장권자인 단체도 사용 가능	증명표장권자는 사용 불가
예시	 (한국전기공업 협동조합)	 (Wool Mark, 국가통합인증마크)

2. 증명표장의 출원인 적격

- 2.1 “증명표장”은 상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업(業)으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 충족한다는 것을 증명하기 위하여 사용하는 것으로, 자기의 영업에 관한 상품에 사용하려는 경우에는 증명표장 등록을 받을 수 없다(법§3③).
- 2.2 자기의 영업에 관한 상품에 증명표장을 사용하려고 하는 경우에는 증명표장의 등록을 받을 수 없다(법§3③단서). 따라서 증명표장등록출원인이 자기의 영업에 관한 상품에 사용하려고 출원하는 경우에는 법 제3조 위반을 이유로 거절이유를 통지하여야 한다.
- 2.3 증명표장은 품질 등을 보증하는 기능을 가진 것이므로 증명표장등록출원인이나 그 권리자는 증명표장과 동일하거나 유사한 표장을 상표·단체표장·업무표장으로 등록받을 수 없고, 그 반대의 경우에도 동일하다. 이를 위반한 경우 역시 법 제3조제5항 위반을 이유로 거절이유를 통지하여야 한다.

- 2.4 증명표장은 단체표장과는 달리 법인뿐만 아니라 개인도 출원하여 등록받을 수 있다. 다만, 증명표장등록출원의 출원인은 표장의 사용을 관리·통제할 수 있어야 하는데, 개인은 증명표장 사용자에게 손해가 되는 표장의 불법적 사용을 막거나, 표장 사용권자의 자유로운 사용을 보장하는데 어려움이 있으므로 증명의 능력이거나 증명표장사용자에 대한 관리·감독 기능을 엄격하게 심사하여야 한다.

3. 증명표장의 심사

3.1 표장에 대한 심사

- 3.1.1 증명표장의 심사에 있어서 상표법에 특별히 규정한 것을 제외하고는 상표에 관한 규정이 그대로 적용되고(법§2③), 상표심사기준에 있어서도 상표심사기준에 특별히 정하는 것을 제외하고는 상표에 관한 규정이 그대로 적용된다.
- 3.1.2 증명표장의 심사에 있어서 표장에 『증명(approved)』, 『보증(guarantee)』, 『인증(certification)』 등의 단어가 포함되어 있더라도 법 제33조제1항제3호 및 제34조제1항제12호를 적용하지 아니한다.

3.2 지정상품에 대한 심사

- 3.2.1 증명표장등록출원의 지정상품은 『증명의 대상』과 『증명의 내용』이 함께 기재되어야 한다.
- 3.2.2 증명표장등록출원에 있어 지정상품이 니스 분류상의 상품으로 쉽게 지정될 수 있는 경우에는 그 대상이 속한 상품 분류의 세부상품명과 증명하고자 하는 것의 내용을 함께 기재하여야 한다.

《증명표장의 지정상품 기재 예시 ①》

- 한국공기청정협회가 가정용 공기청정기의 집진효율 또는 오존발생량을 보증하기 위하여 “”을 증명표장으로 출원하는 경우, 지정상품은 「제11류 가정용 공기청정기의 집진효율 증명」 혹은 「제11류 가정용 공기청정기의 오존발생량에 관한 증명」
- 한국인터넷진흥원이 정보보호관리체계 인증을 위해 “”을 증명표장으로 출원하는 경우, 지정상품은 「제38류 정보통신서비스제공업의 정보 보호 관리체계의 우수성 증명」
- 앞차의 품질관리 회사가 홍차의 원산지(DARJEELING)를 증명하는 표장을 출원한 경우, 지정상품은 「제30류 홍차의 원산지(DARJEELING) 증명」, 홍차의 특별한 품질관리(Ozone-Free)를 증명하는 표장을 출원하는 경우, 「제30류 홍차의 오존 친화적 재배 품질의 증명」

3.2.3 증명표장등록출원에 있어 지정상품이 니스 분류상의 상품으로 명확히 지정하기 어려운 경우, 증명의 대상이 포괄명칭으로 기재된 것도 인정한다.

《증명표장의 지정상품 기재 예시 ②》

- 한국디자인진흥원이 제품 및 포장 등이 우수산업디자인이라는 것을 증명하기 위해 “”을 증명표장으로 출원하는 경우, 지정상품은 「제9류 컴퓨터 제품의 우수디자인 증명」, 「제12류 육상자동차의 우수디자인 증명」
- 민간업체가 백화점이나 지하철 역사 등의 공기의 질이 깨끗함을 증명하기 위한 표장을 출원하는 경우, 지정상품은 「제36류 건물관리업의 공기질 관리 증명」

3.2.4 증명표장등록출원의 지정상품에서 『증명의 대상』과 『증명의 내용』 중 어느 하나가 기재되어 있지 않거나 그 기재가 불명확한 경우, 심사관은 법 제38조제1항에 따라 불명확한 상품명칭으로 거절이유를 통지하여야 한다.

3.3 유사여부에 대한 심사

- 3.3.1 증명표장등록출원에 있어 표장의 동일 또는 유사여부는 증명표장은 물론 상표·업무표장·단체표장 등을 고려하여 판단하도록 하고, 지리적 표시 증명표장의 경우에는 지리적 표시 단체표장과 유사여부도 함께 고려하여야 한다.
- 3.3.2 상표·단체표장·업무표장등록출원인이나 권리자는 이와 동일하거나 유사한 표장으로 증명표장등록을 받을 수 없으므로, 타인의 선출원·선등록 뿐만 아니라 증명표장등록출원인의 선출원·선등록 사항에 대하여도 검색을 실시하여 법 제3조제5항의 적용 여부를 판단하여야 한다.
- 3.3.3 증명표장등록출원인과 상표·단체표장·업무표장등록출원인 또는 권리자가 동일한 경우 유사여부의 판단시점은 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 한다. 따라서 상표·단체표장·업무표장등록출원인 또는 권리자가 증명표장등록을 받기 위하여 이를 취하 또는 포기하는 경우 증명표장의 등록여부결정 전까지 취하 또는 포기하면 이를 인정하도록 한다.
- 3.3.4 증명표장은 자기의 영업에 관한 상품에 사용하는 경우에는 등록을 받을 수 없으므로, 심사관은 인터넷 검색 등을 통하여 증명표장등록출원인이 출원된 증명표장과 동일 또는 유사한 표장을 상품에 사용하고 있는지 여부를 조사하여야 하며, 사용사실을 확인하는 경우 법 제3조를 적용하여 거절결정하여야 한다.

3.4 정관 또는 규약 등의 심사

- 3.4.1 증명표장등록을 받으려는 자는 증명표장등록출원서에 증명표장의 사용에 관한 사항을 정한 서류(법인인 경우에는 정관, 법인이 아닌 경우에는 규약, 지방자치단체 또는 국가인 경우에는 조례·규칙·고시·훈령 등을 말한다. 이하 “정관 또는 규약”이라 한다) 및 요약서와 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성을 증명하고 관리할 수 있음을 입증하는 서류를 첨부하여야 한다. 정관 또는 규약을 수정한 경우에는 법 제40조제1항 각 호 또는 제41조 제1항 각 호에서 정한 기간 내에 특허청장에게 수정된 정관 또는 규약을 제출하여야 한다.

3.4.2 증명표장등록출원인은 정관 또는 규약을 작성함에 있어, 증명표장을 사용하기를 원하는 자가 증명표장이 증명하려는 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성에 대한 시험·검사의 기준, 절차 및 방법 등을 쉽게 알 수 있도록 기재하여야 하며, 심사관은 정관 또는 규약에 다음의 사항이 기재되어 있는지 여부를 확인하여야 한다(영§4①).

- (i) 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성에 관한 사항
- (ii) 증명표장의 사용조건에 관한 사항 및 사용조건을 위반한 자에 대한 제재에 관한 사항
- (iii) 그 밖에 증명표장의 사용에 필요한 사항

3.4.3 심사관은 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성을 증명하고 관리할 수 있음을 입증하는 서류가 다음의 사항을 포함하고 있는지 확인하여야 한다(영§4②).

- (i) 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성 등에 대한 시험·검사의 기준·절차 및 방법 등에 관한 사항
- (ii) 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성을 증명하고 관리하기 위하여 필요한 전문설비, 전문인력 등에 관한 사항
- (iii) 증명표장 사용자에 대한 관리·감독 등에 관한 사항
- (iv) 그 밖에 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성을 증명하고 관리할 수 있음을 객관적으로 증명할 수 있는 사항. 이 경우 다음의 어느 하나에 해당하는 자료는 객관성이 있는 것으로 본다.
 - ① 대학 등의 학술·연구기관 또는 시험·검사기관 등의 자료
 - ② 관련 분야의 석·박사 논문, 전문분야의 교과서·잡지 등에 게재된 자료
 - ③ 국가·지방자치단체·공공기관 등에서 발간한 정책·업무·연구용역 보고서 등의 자료
 - ④ 신문기사나 방송 프로그램에 소개된 자료로서 관련 전문가나 전문기관 등의 평가가 포함되어 있는 자료
 - ⑤ 기타 사회통념상 객관성이 있다고 인정되는 자료

- 3.4.4 증명표장등록출원인이 증명하려는 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성에 대한 시험·검사 또는 증명표장사용자에 대한 관리·감독을 직접 수행할 수 없는 경우에는 타인에게 위탁할 수 있다. 이 경우 타인의 명칭 및 소재지, 시험·검사의 절차 및 방법, 관리·감독을 위한 설비 및 인력 등에 대해 자세히 기재하여야 한다.
- 3.4.5 심사관은 정관 또는 규약을 심사함에 있어 증명표장의 사용에 관한 사항에 있어서 기재 사항의 전부 또는 일부의 기재가 없는 경우에는 법 제54조제6호에 해당함을 이유로 거절이유를 통지하여야 한다. 이 경우 출원인은 법 제43조에 따라 보정할 수 있는 기간 내에 수정정관 등을 제출하여 거절이유를 해소할 수 있다.
- 3.4.6 심사관은 정당한 사유 없이 정관 또는 규약으로 증명표장의 사용을 허락하지 않거나, 정관 또는 규약에 충족하기 어려운 사용조건을 규정하는 등 증명표장의 사용을 실질적으로 허락하지 않는 경우에는 법 제54조제7호에 해당함을 이유로 거절이유를 통지하여야 한다.

4. 증명표장의 이전허가

- 4.1 증명표장등록출원은 이전할 수 없다. 다만, 해당 증명표장에 대하여 법 제3조에 따른 증명표장을 등록받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전하는 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.
- 4.2 심사관은 증명표장등록출원의 이전신청의 승인 여부를 판단할 때에는 다음의 사항을 고려하여야 한다.
- (i) 업무와 함께 이전하는 것인지 여부
 - (ii) 증명표장의 양수인이 법 제3조의 증명표장의 등록을 받을 수 있는 자에 해당하는지 여부
 - (iii) 법 제36조제4항에 따른 정관 또는 규약의 기재 내용이 적정한지 여부
 - (iv) 양수인이 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성을 증명하고 관리할 수 있는지 여부

- 4.3 심사관은 증명표장등록출원의 이전신청에 대하여 이전신청서류의 제출여부, 기재 사항의 누락여부 및 기재 내용의 적합성 여부 등을 심사한 후, 이전허가 승인 또는 불승인을 통지하여야 하며, 불승인 통지시에는 그 사유를 함께 기재하여야 한다.

5. 증명표장권 특유의 제도

- 5.1 증명표장권은 원칙적으로 이전할 수 없다. 다만, 해당 증명표장에 대해 등록받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전할 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다(법§93⑦).
- 5.2 증명표장권에 대하여는 전용사용권이나 통상사용권을 설정할 수 없다(법§95②, §97⑤).
- 5.3 증명표장권을 목적으로 하는 질권의 설정을 할 수 없다(법§93⑧).

제4장 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장

관련 법령

【상표법】

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 3. (생략)
4. “지리적 표시”란 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우에 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시를 말한다.
5. “동음이의어 지리적 표시”란 같은 상품에 대한 지리적 표시가 타인의 지리적 표시와 발음은 같지만 해당 지역이 다른 지리적 표시를 말한다.
6. “지리적 표시 단체표장”이란 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장을 말한다.
7. (생략)
8. “지리적 표시 증명표장”이란 지리적 표시를 증명하는 것을 업으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 정해진 지리적 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장을 말한다.
9. ~ 11. (생략)
- ② ~ ③ (생략)
- ④ 지리적 표시 증명표장에 관하여는 이 법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 지리적 표시 단체표장에 관한 규정을 적용한다.

제3조(상표등록을 받을 수 있는 자) ① (생략)

- ② 상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인(지리적 표시 단체표장의 경우에는 그 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자로 구성된 법인으로 한정한다)은 자기의 단체표장을 등록받을 수 있다.
- ③ ~ ⑥ (생략)

제33조(상표등록의 요건) ① ~ ② (생략)

③ 제1항제3호(산지로 한정한다) 또는 제4호에 해당하는 표장이라도 그 표장이 특정 상품에 대한 지리적 표시인 경우에는 그 지리적 표시를 사용한 상품을 지정상품(제38조제1항에 따라 지정한 상품 및 제86조제1항에 따라 추가로 지정한 상품을 말한다. 이하 같다)으로 하여 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다.

제51조(상표전문기관의 등록 등) ① ~ ④ (생략)

⑤ 특허청장은 「농수산물 품질관리법」에 따른 지리적 표시 등록 대상품목에 대하여 지리적 표시 단체표장이 출원된 경우에는 그 단체표장이 지리적 표시에 해당되는지에 관하여 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관의 의견을 들어야 한다.

⑥ (생략)

제54조(상표등록거절결정) 심사관은 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표등록거절결정을 하여야 한다.

1. 제2조제1항에 따른 상표, 단체표장, 지리적 표시, 지리적 표시 단체표장, 증명표장, 지리적 표시 증명표장 또는 업무표장의 정의에 맞지 아니하는 경우
2. ~ 4. (생략)
5. 지리적 표시 단체표장등록출원의 경우에 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니한 경우
6. ~ 7. (생략)

【상표법시행령】

제3조(단체표장 사용에 관한 정관의 기재사항) ① (생략, 단체표장 참조)

② 지리적 표시 단체표장의 경우에는 제1항 각 호의 사항 외에 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성

2. 지리적 환경과 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성과의 본질적 연관성
3. 지리적 표시의 대상 지역
4. 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성에 대한 자체관리기준 및 유지·관리 방안

제5조(지리적 표시의 정의와 일치함을 증명할 수 있는 서류) 지리적 표시 단체표장등록이나 지리적 표시 증명표장등록을 받으려는 자는 법 제36조제5항에 따라 같은 조 제3항 또는 제4항의 서류 외에 지리적 표시의 정의와 일치함을 증명할 수 있는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.

1. 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성에 관한 서류
2. 지리적 환경과 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성과의 본질적 연관성에 관한 서류
3. 지리적 표시의 대상 지역에 관한 서류

제7조(지리적 표시 단체표장등록출원에 관한 지방자치단체의 의견 청취 등) ① 특허청장은 지리적 표시 단체표장등록출원의 심사에 필요한 경우 다음 각 호의 사항에 대하여 관련 지방자치단체의 의견을 듣거나 자료 제출 등의 협조를 요청할 수 있다.

1. 지리적 표시를 사용할 수 있는 해당 상품(이하 “지리적 표시 해당 상품”이라 한다)의 생산·제조·가공 및 유통에 관한 사항
2. 지리적 표시 해당 상품의 생산자 단체 등 지리적 표시 상품 현황에 관한 사항
3. 출원인이 그 지역의 생산자 등을 대표할 수 있는 자격이나 능력을 갖추고 있는지에 관한 사항
4. 그 밖에 지리적 표시 해당 상품의 특성, 지리적 환경과 상품의 특정 품질과의 본질적 연관성 등 지리적 표시 단체표장의 등록요건에 관한 사항

② 지리적 표시의 대상 지역을 관할하는 지방자치단체의 장은 해당 지리적 표시 단체표장등록출원에 대하여 특허청장에게 다음 각 호의 사항에 관한 의견을 제출할 수 있다.

1. 출원인이 지리적 표시 해당 상품의 생산·제조·가공 및 유통과 관련하여 그 지역의 생산자 등을 대표할 수 있는 자격이나 능력을 갖추고 있는지 여부
2. 지리적 표시 해당 상품의 특성, 지리적 표시의 대상 지역 및 자체관리기준 등이 적절한지 여부
- ③ 지리적 표시의 대상 지역을 관할하는 지방자치단체의 장은 지리적 표시의 적절한 보호를 위하여 필요한 경우에는 출원인과 협의하거나 조정할 수 있다.

【상표법시행규칙】

제28조(상표등록출원) ① ~ ② (생략)

③ 「농수산물 품질관리법 시행규칙」 제56조제1항제3호부터 제6호까지의 서류를 산림청장, 국립농산물품질관리원장 또는 국립수산물품질관리원장에게 제출한 경우(2011년 1월 1일 이후에 제출한 경우만 해당한다)에는 별지 제3호서식의 상표등록출원서에 해당 사항을 표시함으로써 영 제5조 각 호의 서류 제출을 갈음할 수 있다. 이 경우 특허청장은 산림청장, 국립농산물품질관리원장 또는 국립수산물품질관리원장에게 해당 서류의 제출 여부를 확인한 후 그 사본을 요청하여야 한다.

④ 법 제36조제5항에 따라 지리적 표시 단체표장등록이나 지리적 표시 증명표장등록을 받으려는 자는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.

1. 지리적 표시 단체표장의 출원인인 법인이 그 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 하는 자로 구성된 사실을 증명할 수 있는 서류 1부(지리적 표시 단체표장등록출원인 경우만 해당한다)
2. 다음 각 목의 사항을 지방자치단체의 장이 확인한 사실의 확인서류 1부(외국의 지리적 표시에 대하여 지리적 표시 단체표장등록출원이나 지리적 표시 증명표장등록출원을 하는 경우는 제외한다)
 - 가. 영 제5조의 사항
 - 나. 이해관계자 간의 조정 사항
3. 원산지 국가에서 지리적 표시로 보호받고 있다는 사실(외국의 지리적

표시에 대하여 지리적 표시 단체표장등록출원이나 지리적 표시 증명표장등록출원을 하는 경우만 해당한다)

⑤ (생 략)

⑥ 출원인은 지리적 표시 단체표장등록출원이나 지리적 표시 증명표장등록출원과 관련하여 다음 각 호의 사항을 적은 서류와 그 내용을 증명하는 서류를 특허청장에게 제출할 수 있다.

1. 지리적 표시를 사용할 수 있는 해당 상품의 생산·제조·가공 및 유통 현황(해당 지역 전체, 출원인, 소속 단체원별 현황, 그 밖에 동종 상품의 주요 생산지역 등으로 구분한다)
2. 출원인이 해당 지역에서 지리적 표시를 사용할 수 있는 해당 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자를 대표할 수 있는 자격이나 능력을 가지고 있다는 사실

1. 지리적 표시(Geographical Indications)의 의의

1.1 지리적 표시의 개념

「지리적 표시(Geographical Indications; GI)」란 ‘상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우에 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는(식별하는) 표시’를 의미한다(상표법§2①4, TRIPS§22①).

따라서, 『지리적 표시』란 단순한 지명이 아니라 ‘영광굴비’와 같이 특정 품질·명성 등이 본질적으로 해당 지역의 기후, 토양, 지형 등의 지리적 환경에 기인한 경우에 그 상품이 생산·제조 또는 가공된 지역을 나타내는 표시이다. 즉, 다른 지역과 구별되는 품질이나 명성 등의 특성이 그 지역의 기후, 토양, 지형 등의 자연적 조건이나 전통적인 생산비법 등의 인적 조건을 포함하는 지리적 환경에서 본질적으로 비롯되는 경우에 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시인 것이다. 이러한 점에서 지리적 표시는 상품의 특성과 관계없이 단순히 특정지역에서 생산된 상품임을 표시하는 출처표시(Indication of Source) 및 상품의 특성이 해당 지역과 아주 밀접하게 연관되어 다른 지역에서는 그러한 상품 특성을 얻을 수 없는 수준임을 표시하는 원산지 명칭(Appellations of Origin)과 구별된다.

지리적 표시 단체표장 예시

장흥 표고버섯

(44-0000001)

고흥 유자

(44-0000002)

이천도자기

(44-0000011)

보성녹차

(44-0000018)

영덕대게

(44-0000054)

함안소곡주

(44-0000189)

1.2 상표법상 지리적 표시 보호제도와 「농수산물 품질관리법」상의 지리적 표시 보호제도

1.2.1 세계 각국은 지리적 표시를 지리적 표시 등록 특별법이나 상표법 또는 부정경쟁방지법제로 보호하거나, 이들 모두를 통하여 보호하고 있다. 우리나라는 지리적 표시의 보호와 관련하여 위의 세 법제가 모두 마련되어 있다.

1.2.2 상표법은 지리적 표시를 단체표장과 증명표장으로 이원적으로 보호하고 있다. 또한, 지리적 표시 보호의 대상을 상품 전체로 하고 있으며, 상품의 생산·제조·가공의 어느 하나만이라도 그 지리적 특성과 관련이 있으면 보호의 대상이 된다는 데에 그 특징이 있다.

(i) 『지리적 표시 단체표장』이란, 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장을 말한다(법§2①6).

(ii) 『지리적 표시 증명표장』이란, 지리적 표시를 증명하는 것을 업으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 정해진 지리적 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장을 말한다(법§2①8).

1.2.3 반면, 「농수산물 품질관리법」상 지리적 표시 보호제도는 출처표시의 표지적 보호에 더하여 품질인증제의 성격을 강하게 띠고 있다. 「농수산물 품질관리법」은 지리적 표시의 개념을 ‘농수산물 또는 그 가공품의 명성·품질,

그 밖의 특징이 본질적으로 특정 지역의 지리적 특성에 기인하는 경우 해당 농수산물 또는 농수산가공품이 그 특정 지역에서 생산·제조 및 가공되었음을 나타내는 표시를 말한다'고 규정함으로써, 보호의 대상을 '농산물·수산물' 및 '그 가공품'으로 한정하고, 상품의 생산·제조·가공이 모두 특정지역에서 이루어 질 것을 요구하고 있다.

1.2.4 따라서 이천도자기, 남원목기 등의 지리적 표시는 상표법에 의해서는 등록될 수 있으나 「농수산물 품질관리법」에 의해서는 등록될 수 없다.

1.2.5 한편, 상표법과 「농수산물 품질관리법」은 각 법에 따라 먼저 출원되었거나 등록된 지리적 표시와 동일 또는 유사한 타인의 지리적 표시는 등록받을 수 없도록 하고 있다(법§34①18, 농수산물 품질관리법§32②2).

1.3 대한민국이 양자간 또는 다자간에 체결한 FTA에 의한 지리적 표시의 보호

1.3.1 대한민국이 외국과 양자간 또는 다자간으로 체결하여 발효된 FTA에 따라 보호하는 지리적 표시에 대하여는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제3조의2에 의하여 특별한 등록절차를 거치지 아니하고도 각 당사국에서의 배타적 사용을 보장하는 한편, 법 제34조제1항제19호에 의하여 타인의 등록을 배제하고 있다(한-EU FTA 합의사항을 2011년 개정 상표법에 반영).

1.3.2 <삭제>

1.3.3 지리적 표시가 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성이 지리적 특성에 기인한 것일 때에는 지리적 표시 증명표장으로 등록될 수 있다(한-미 FTA 합의사항을 2012년 개정 상표법에 반영).

1.3.4 <삭제>

2. 상표법상 보호대상이 되는 지리적 표시

2.1 상품

지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장은 상품에 한하여 보호가 된다.

반면, 상품의 종류에는 제한이 없으므로 농산물·수산물·그 가공품뿐만 아니라 공산품(특히 수공업품)도 보호의 대상이 된다.

2.2 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성

특정 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품이 타지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품과 구별되는 품질·명성, 생산방법 또는 그 밖의 특성이 있어야 한다. 이 경우 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성 중 어느 하나만 특정 지역에서 연유하면 족하다고 보며, 기후·토양·지형 등의 자연적 조건 외에 전통적인 생산비법 등 인적 조건에 의하여 획득되는 경우도 해당된다.

2.3 본질적인 연관성의 존재

단순히 그 지역에서 생산, 제조 또는 가공되었다는 것만으로는 지리적 표시로 인정될 수 없고, 그 상품의 특성 등이 그 지역의 기후, 토양, 지형 등의 자연적 조건이나 독특한 기법 등의 인적 조건을 포함하는 지리적 환경에 본질적으로 기초하여야 한다. 다만, 본질적이라는 요건에 대한 명확한 기준은 없으나 통상 자연적·인적 요소를 포함한 당해 지역의 지리적 환경이 없다면 당해 상품의 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 나타나기 어려운 경우 본질적 연관성이 있다고 본다. “탄닌 함량이 적당하여 떫고 쓴맛 등 5미가 분명함” 등과 같은 “보성녹차의 특성”과 “보성군에서 수백년간 적응되어온 재래종 녹차 종자”, “사양토로 구성되어 배수가 잘되는 토양”, “바다와 강이 인접해 있어 온도가 따뜻하고 안개 일수가 많음”, “차 생육기간에 집중되는 강수” 등과 같은 보성군의 “지리적 환경”은 본질적인 연관성이 인정될 수 있는 대표적인 예다.

2.4 상품의 지리적 원산지

상품이 생산·제조 또는 가공된 지역의 명칭을 말하나, 반드시 행정구역상의 범위와 일치되어야 하는 것은 아니고, 기후·토양·지형 등의 지리적 환경에 의하여 구획되며 외국의 지역도 포함된다. 지리적 표시의 대상지역은 생산·제조 또는 가공이 반드시 동일한 지역에서 이루어져야 하는 것은 아니나 상품의 품질 등이 생산·제조 및 가공의 전 과정에 의하여 비롯되는 경우에는 그 생산·제조 및 가공이 동일한 지역에서 이루어져야 할 것이다.

2.5 동음이의어 지리적 표시

동음이의어 지리적 표시라 함은 동일한 상품에 대한 지리적 표시에 있어서 타인의 지리적 표시와 발음상으로는 같지만, 해당 지역이 다른 지리적 표시를 말한다(법§2①5).

2.5.1 동음이의어 지리적 표시는 형식상으로는 지역명칭+상품명칭이 동일할 수는 있지만, 지역이 다르므로써 그 상품의 특성도 달라질 수 있으므로, 실질적인 동음이의어 지리적 표시란 인정되기 힘들다(예: 대한민국의 영덕과 동일한 명칭으로 중국에도 영덕이 있으나, 지리적 표시는 『영덕대게』 전체이고, 중국의 영덕은 대게로 유명한 곳이 아니므로 실질적인 동음이의어 지리적 표시가 아니다).

2.5.2 그러나 만약 지리적 특성에 기인한 상품까지도 같은 경우에는 각각 자유로운 사용을 보장할 필요가 있으므로 상표법은 동음이의어 지리적 표시에 대해 몇 가지 예외를 규정하고 있다.

- (i) 법 제34조제1항제8호, 제10호의 규정은 동음이의어 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 상호간에는 이를 적용하지 아니한다(법§34④).
- (ii) 법 제35조제1항 및 제2항의 규정은 동음이의어 지리적 표시 간에는 적용하지 아니한다(법§35⑤).
- (iii) 동음이의어 지리적 표시의 사용은 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 침해로 보지 아니한다(법§108②1 괄호).

2.5.3 다만, 법 제34조제1항제13호는 부정한 목적에 관한 것이므로, 동음이의어 지리적 표시가 타인의 상표를 모방하여 부당한 이익을 취하려 하는 경우라고 판단될 때에는 이를 적용할 수 있다.

2.5.4 동음이의어 지리적 표시는 출처에 대해 수요자의 오인·혼동의 우려가 있으므로, 지리적 표시 단체표장권자나 지리적 표시 증명표장권자 등은 수요자로 하여금 혼동을 초래하지 아니하도록 하는 표시를 등록표장과 함께 사용하여야 한다(법§223).

3. 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 출원인 적격

3.1 지리적 표시 단체표장의 출원인은 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자로 구성된 법인에 한한다(법§3② 괄호)

- 3.1.1 법인격을 가진 생산자단체, 가공자단체, 생산·가공자단체, 생산·제조·가공하는 자가 포함된 단체 또는 이들의 연합회 등으로서 그 주된 사무소 소재지가 당해 지역 내에 위치하여야 하며, 소속단체원(지리적 표시 사용 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자)의 경우에는 그 주소지·생활의 근거지·주된 사무소의 소재지 또는 생산·제조 또는 가공을 위한 토지나 공장 등의 주요 설비가 당해 지역 내에 위치하여야 한다.
- 3.1.2 출원인과 소속단체원(지리적 표시 사용 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자)은 단체의 주된 사무소의 소재지 등을 입증하기 위하여 법인등기부등본, 주민등록 초본 또는 관공서의 확인서 등의 자료를 제출하여야 한다.
- 3.1.3 소속단체원에는 지리적 표시 해당 상품의 생산·제조 또는 가공하는 자가 반드시 포함되어야 하나, 이를 전업으로 하는 것을 필요로 하지는 않는다.
- 3.1.4 출원인인 생산자단체 등에는 2 이상의 법인·개인·조합 또는 단체 등이 소속단체원으로 포함될 수 있다. 그러나 출원인은 단일하여야 하며 2 이상의 출원인이 공동으로 출원할 수는 없다.
- 3.1.5 지리적 표시 단체표장 소속단체원에 지리적 표시 사용 상품을 생산·제조·가공하는 자와 생산·제조·가공을 하지 않는 자가 함께 포함되어 있는 경우에는 정관에 단체표장권자 및 지리적 표시 사용 상품을 생산·제조·가공하는 단체원이 해당 지리적 표시 단체표장을 사용할 수 있고, 소속단체원 중 판매자의 경우에는 지리적 표시 사용 상품에만 해당 지리적 표시 단체표장을 사용할 수 있다고 규정하여야 한다. 정관에 지리적 표시를 사용할 수 있는 자의 범위에 대한 규정이 없는 경우에는 지리적 표시 단체표장 정의 규정에 합치하지 않는 것으로 본다.
- 3.1.6 출원인 적격 등이 인정되지 않는 출원에 대해서는 법 제3조(상표등록을 받을 수 있는 자)에 위반하는 것으로 거절이유를 통지하여야 한다.

3.2 지리적 표시 증명표장의 출원인은 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성을 업으로서 증명하고 관리할 수 있는 자이다.

- 3.2.1 증명표장은 법인뿐만 아니라 개인도 출원인 적격을 가지므로, 지리적 표시 증명표장도 개인이 출원하여 등록받을 수 있다. 그러나 개인이 지리적 특성에 관한 사항을 관리·감독하는 것이 어려울 수 있으므로, 그러한 능력이 있는지 여부에 대해 엄격하게 심사하여야 한다.
- 3.2.2 지리적 표시 단체표장은 출원인의 영업에 관한 상품에 직접 사용할 수 있으나, 지리적 표시 증명표장은 자기의 영업에 관한 상품에 사용하려는 경우에는 등록받을 수 없다.
- 3.2.3 그 밖의 사항에 대해서는 대부분 지리적 표시 단체표장에 관한 사항을 준용한다.

4. 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 심사

4.1 지리적 표시의 정의에 합치하는지 여부의 판단

- 4.1.1 지리적 표시의 정의에 합치하는지 여부의 판단은 정관·지정상품 등과 다음의 사항을 함께 고려하여 종합적으로 판단하여야 한다.
 - (i) 지리적 표시 해당 상품의 생산·제조·가공·유통현황
 - (ii) 출원인이 당해 지역에서 지리적 표시 해당 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자를 대표할 수 있는 자격이나 능력을 구비하고 있는지 여부
 - (iii) 출원인이 지리적 표시의 적절한 보호를 위하여 지리적 표시 해당 상품을 생산·제조 또는 가공하는 개인, 영농조합법인, 생산자단체 등의 유관단체와 관련 지방자치단체 및 전문기관 등의 참여를 보장하고, 지리적 표시 단체표장등록출원시 필요한 단체구성, 정관작성, 지리적 표시의 정의에 합치함을 입증하는 서류의 제출 등과 관련하여 이해관계자 상호간의 이해조정 또는 합의도출을 위하거나, 관련 지방자치단체 및 전문기관 등과의 협의·자문 또는 조정 등을 위해 추진한 사항 및 노력의 정도

4.1.2 지리적 표시의 정의에 합치하는지 여부의 판단시에는 관련 지방자치단체의 의견과 함께 농산물, 수산물 및 그 가공품 중 「농수산물 품질관리법」상의 지리적 표시 등록대상 품목에 대해서는 지리적 표시 해당여부에 관한 농림축산식품부장관 및 해양수산부장관의 의견을 참고하여야 하며, 심사에 필요하다고 인정하는 경우에는 법 제51조(상표전문기관의 등록 등) 및 취급규정 제105조(심사자문 의뢰)에 따라 심사자문위원의 의견을 들을 수 있다.

4.1.3 심사관은 지리적 표시의 정의에 합치하지 않는다고 판단하는 경우에는 그 이유를 항목별로 구체적으로 명시하여 일괄적으로 통지함으로써 출원인이 이를 수정·보완하거나 보정할 수 있는 기회를 부여하여야 한다.

4.2 정관 또는 규약의 기재사항에 대한 심사

4.2.1 지리적 표시 단체표장과 지리적 표시 증명표장의 출원에 있어 정관 또는 규약(부속서가 있는 경우에는 이를 포함한다. 이하 같다)의 기재사항은 단체표장 및 증명표장의 정관 또는 규약의 내용 외에 지리적 표시에 관한 다음 사항을 포함하여야 한다.

- (i) 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성에 관한 사항
- (ii) 지리적 환경과 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성과의 본질적 연관성에 관한 사항
- (iii) 지리적 표시의 대상지역에 관한 사항
- (iv) 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성에 대한 자체관리기준 및 유지관리방안에 관한 사항

4.2.2 정관 또는 규약의 기재사항에 대한 심사는 정관 또는 규약과 그 정관 또는 규약의 요약서의 내용이 일치하는지 여부와, 영 제3조제2항의 필수적 기재사항이 모두 포함되어 있는지 여부를 확인하여야 하며, 정관과 정관의 요약서의 내용이 일치하지 아니하거나 필수적 기재사항이 누락된 경우에는 법 제54조제6호를 적용하여 거절이유를 통지하여야 한다.

4.2.3 지리적 표시 단체표장의 경우 소속단체원의 가입 등에 관한 규정을 심사함에 있어서는 해당 가입규정이 없거나 지나치게 불명확한 경우, 단체의 가입조건

등이 사회통념상 내용적·절차적으로 이행하기 어려워 실질적으로 단체가입을 금지 또는 제한하는 것으로 인정되는 경우에는 법 제54조제5호에 해당하는 것으로 거절이유를 통지하여야 한다.

- 4.2.4 지리적 표시 단체표장 또는 증명표장의 출원인이 외국인인 경우, 해당 국가의 법령에 따라 정관에 4.2.1. 각호의 사항을 포함할 수 없거나, 포함하는 것이 극히 곤란할 수 있으므로, 이러한 경우에는 정관에 상기 사항이 없다고 하더라도 4.2.1. 각호의 사항이 기재된 정관에 상응하는 서류(예를 들어 4.2.1. 각호의 사항을 규정한 이사회 회의록 및 이러한 회의록이 공증과 동일한 효력을 갖는다는 진술서 등)가 제출되는 경우에는 정관에 포함된 것과 동일한 것으로 간주할 수 있다.

4.3 표장의 심사

- 4.3.1 지리적 표시 단체표장은 지리적 표시를 보호하는 것을 목적으로 하므로, 다음 각호의 경우를 제외하고는 지리적 표시만으로 구성된 표장 또는 지리적 표시와 상품명을 결합한 표장만을 지리적 표시의 정의에 합치하는 것으로 본다.

- (i) 그 지리적 표시의 사용에 일반적으로 수반될 수 있는 공통의 문양·로고·도형 또는 출원인의 명칭을 표장의 구성부분으로 포함하는 경우(지리적 표시 이외의 부분이 지리적 표시 부분을 과도하게 약화시키거나 희석시키는 경우를 제외한다)
- (ii) 지리적인 명칭이 아닌 비지리적 명칭(에펠탑)이나 엠블렘(에펠탑의 형상)등으로 구성되었으나 지리적 명칭을 즉각적으로 연상시키는 경우
- (iii) 지리적 표시 단체표장으로 출원한 표장이 원산지 국가에서 지리적 표시로 보호받고 있음을 증명한 지리적 표시와 동일한 표장인 경우

- 4.3.2 다음의 경우에는 지리적 표시의 정의에 합치하지 않는 표장으로 보아 거절이유를 통지한다.

- (i) 지리적 표시에 해당하는 표장이 없는 경우

- (ii) 표장의 구성에 있어서 해당 지리적 표시를 수식 또는 한정하거나 별도의 식별력을 가진 문자를 결합한 경우
- (iii) 지리적 표시의 사용에 일반적으로 수반될 수 있는 로고 등을 결합하였으나 이로 인하여 지리적 표시 부분이 과도하게 약화되거나 희석되는 것으로 판단하는 경우
- (iv) 2개 이상의 시·군명을 결합하거나 광역시·도명 또는 시·군명과 읍·면·동명을 결합하는 것과 같이 2개 이상의 지명 등을 결합한 경우(다만, 전통적으로 2개 이상의 지명을 결합한 것으로 사용되어 왔고 현재에도 그렇게 널리 사용되고 있거나 일반수요자들에게 2개 이상의 지명 등을 결합한 것으로 현저하게 인식되어 있는 경우를 제외한다)

4.3.3 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 출원에 있어서 지리적 표시 부분을 제외한 표장의 나머지 부분을 삭제보정하는 내용의 상표보정은 법 제 40조제2항에 의한 출원의 요지변경에 해당하지 않는 것으로 본다. 다만, 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록출원의 경우에는 요지변경으로 본다.

4.4 지정상품의 심사

- 4.4.1 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 경우 그 지리적 표시를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 등록받을 수 있으므로 원칙적으로 지리적 표시의 정의에 합치됨을 입증하는 자료를 제출한 1개의 상품을 지정상품으로 하여 등록받을 수 있다.
- 4.4.2 4.4.1.의 규정에도 불구하고, 원재료 상품 및 그 원재료 상품의 주원료가 되는 원료로 만든 복수의 가공품 등과 같이 매우 긴밀한 연관관계가 있고, 각각의 지정상품에 대하여 지리적 표시의 정의에 합치함을 입증하는 서류가 제출되는 경우에는 2개 이상의 지정상품을 등록받을 수 있으나, 요건을 충족하지 않는 지정상품은 지리적 표시의 정의에 합치하지 않음을 이유로 그 지정상품을 명시하여 거절이유를 통지하여야 한다.
- 4.4.3 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 지정상품이 포괄명칭인 경우 그 명칭이 전통적으로 관련 업계에서 널리 알려져 있고 현실적으로 널리 사용되고 있는 경우 해당 명칭으로 등록받을 수 있다.

4.5 지리적 환경과 상품의 특성 등에 대한 심사

4.5.1 기후, 토양, 지형 등의 자연적 요소와 해당지역에 고유한 전통적인 생산비법이나 특유한 가공방법, 포장방법 등의 인적 요소를 포함하는 지리적 환경이 당해 상품의 품질 또는 특성 등에 미친 적극적인 영향을 판단요소로 한다.

4.5.2 사회경험칙상 자연적 요소나 인적 요소 중의 어느 하나 이상의 요인이 없으면 지리적 표시 해당 상품의 품질, 명성이나 그 밖의 특성 중의 어느 하나 이상의 중요한 결과가 나타나기 어렵다고 판단되는 관계가 성립될 경우 지리적 환경과 상품의 특성 등간에 본질적 연관성이 있다고 본다.

4.5.3 지정상품의 심사에 관한 규정은 지리적 환경과 상품의 특성 등과의 본질적 연관성에 대한 심사에 준용한다.

4.5.4 상품의 품질 또는 그 밖의 특성에 대한 심사는 제출된 상품의 품질 또는 그 밖의 특성에 관한 기재 내용의 신뢰성 여부를 확인한 다음 지리적 표시의 정의에 합치하는 특성 등을 구비하고 있는지 여부로 판단한다.

4.5.5 상품의 품질 또는 그 밖의 특성에 관한 기재 내용이 다음에 해당하는 자료를 근거로 작성된 경우에는 신뢰성이 있는 것으로 본다.

- (i) 전문적이고 중립적인 대학 등의 학술기관·연구기관 또는 시험·검사기관 등의 자료
- (ii) 관련 분야에 대한 석·박사 등의 논문이나 전문분야의 교과서나 잡지 등에 게재된 자료
- (iii) 국가나 지방자치단체 등의 공공기관에서 발간한 정책 또는 업무관련 자료나 연구용역보고서 등의 자료
- (iv) 주요 신문이나 방송의 기사나 프로그램으로 소개된 자료로서 관련 전문가나 전문기관 등의 평가가 포함되어 있는 자료
- (v) 기타 사회통념상 일반적으로 신뢰성이 있다고 인정되는 자료

4.5.6 상품의 품질 또는 그 밖의 특성이 지리적 표시의 정의에 합치하는 특성을 구비하고 있는지 여부에 대한 심사는, 당해 상품의 품질이나 그 밖의 특성이 동

중 상품 일반 또는 비교대상이 되는 특정 지역의 동종 상품의 품질이나 그 밖의 특성과 대비하여 유의미한 차이를 나타내는 자타상품식별력(특별현저성)을 구비하고 있는지 여부를 판단하는 것으로 한다. 다만, 지리적 표시 사용 상품의 비교대상으로서 국내 타 지역의 동종 상품이 존재하지 않는 경우에는 해당 상품의 생산·제조·가공방법에 의한 특성만으로도 판단할 수 있다(예를 들어 가공식품의 경우에는 동종의 비교대상 상품이 존재하지 않는 경우가 많으므로 당해 상품의 특성만으로도 판단할 수 있다).

4.5.7 상품의 명성에 대한 심사는 상품의 유명성에 관한 역사적인 증빙자료, 국내의 인지도, 수상경력, 품질·규격 등의 국내외 인증 취득 등의 자료 및 소비자 인지도에 대한 설문조사 등의 자료를 토대로 하되, 법 제33조제2항의 수요자들에게 그 상표가 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 정도의 해당여부에 대한 판단기준을 준용한다.

4.5.8 가공식품의 경우에는 당해 지역의 기후, 토양, 지형 등의 자연적 조건과 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성과의 연관성보다는 상품의 역사성, 전통적인 생산비법, 특유한 가공방법 등의 인적요소에 기인하는 경우가 많으므로 가공식품에 있어 지리적 환경과 상품의 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성과의 본질적 연관성에 대한 심사에 있어서는 해당상품이 그 지역의 지리적 환경에 기인하는 역사성과 주지성을 획득하였는지 여부를 고려하여 심사한다.

4.5.9 가공식품이 역사성과 주지성을 획득하였는지 여부를 판단함에 있어서는 해당상품의 명성이 과거부터 축적되어 그 결과가 인지도 등으로 나타난 인과자료(연구자료, 문헌, 언론보도 등)로부터 타 지역의 상품과 구별되는 보다 높은 명성, 독특한 품질 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 그 지역의 지리적·인적 요인에 기인하는지 여부를 기준으로 판단한다.

4.5.10 상품의 품질이나 그 밖의 특성은 자연히 명성을 수반하고, 명성은 또 품질이나 그 밖의 특성에 주로 기인하므로, 상품의 품질이나 그 밖의 특성에 관한 서류 및 그 입증서류와 명성에 관한 서류 및 그 입증서류는 함께 제출되고 함께 심사하는 것을 원칙으로 한다.

4.5.11 지리적 표시 단체표장을 등록받으려는 자는 「농수산물 품질관리법 시행규칙」 제56조제1항제3호부터 제6호까지의 서류를 국립농산물품질관리원장, 산림청장 또는 국립수산물품질관리원장에게 제출한 경우(2011년 1월 1일 이후에 제출한 경우만 해당한다)에는 상표등록출원서에 해당사항을 표시하고, 아래 서류를 제출하지 아니할 수 있다.

- (i) 상품의 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성
- (ii) 지리적 환경과 상품의 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성과의 본질적 연관성
- (iii) 지리적 표시의 대상지역과 그 범위

4.6 지리적 표시의 대상지역 및 그 범위의 적정성에 대한 심사

4.6.1 지리적 표시의 대상지역은 해당 지리적 표시를 사용하는 상품의 원산지를 기 후, 토양, 지형 등의 자연적인 요인이나 인적 요인에 따라 일정지역으로 구획하여 표시하는 것을 말하며 특정 행정구역과 반드시 일치하는 것은 아니다.

4.6.2 지리적 표시의 대상지역의 기재는 지리적 표시에 해당하는 행정구역 단위를 기준으로 하며, 그 대상지역을 정확히 표시한 지도를 함께 제출하여야 한다. 이 경우 해당 행정구역 내의 일부로 한정되거나 해당 행정구역 단위를 넘어서 사용되어야 하는 기후, 토양 또는 지형 등의 지리적인 특징이나 공통적인 역사적 배경 등이 있는 경우에는 이를 명확히 식별할 수 있도록 하여야 한다.

4.6.3 지리적 표시의 대상지역이 해당 지리적 표시의 원산지에 해당하는 지명에 속하는 행정구역보다 한정되는 경우에는 이로 인하여 지리적 표시 해당 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자의 단체가입이 실질적으로 제한되는지 여부를 확인하여야 한다.

4.6.4 행정구역 명칭의 개편 등으로 지리적 표시 단체표장의 행정구역과 대상지역 행정구역 명칭이 상이한 경우 출원인이 동일 지역임을 입증하면 대상지역 범위가 일치하는 것으로 보며, 지리적 표시에 “산(山)”이나 “강(江)”이 포함되어 있는

경우 해당 산이나 강이 있는 구체적인 행정구역 명칭으로 대상지역을 한정하면 대상지역 범위가 일치하는 것으로 볼 수 있다.

5. 기타 증명서류에 대한 심사

5.1 원산지 국가에서 보호받고 있음을 증명하는 서류 등

『원산지국가에서 보호받고 있음을 증명하는 서류』라 함은 지리적 표시의 등록이나 관리를 담당하는 특허청 또는 관계행정기관 등에서 발급한 지리적 표시로 등록되었음을 증명하는 서류와, 법원 등에서 발급한 지리적 표시로 보호받고 있음을 인정하는 판결문 등의 서류를 말한다.

5.2 지리적 표시 단체표장 또는 지리적 표시 증명표장의 등록출원을 위해 관련 지방자치단체와 협의하고, 지방자치단체장이 확인한 사실을 증명하는 서류

5.2.1 『관련 지방자치단체와 협의하고, 지방자치단체장이 확인한 사실을 증명하는 서류』는 관할구역 안의 특정 지리적 표시 단체표장등록출원 또는 지리적 표시 증명표장등록출원과 관련하여, 관련 지방자치단체의 장이 단체의 구성, 소속단체원의 가입자격 및 가입조건, 이해관계자간의 이해조정, 지리적 표시 해당 상품의 특성, 지리적 환경과의 본질적 연관성, 지리적 표시 대상지역의 적정성, 품질 등의 특성에 대한 자체관리기준 및 유지관리방안 등에 관한 사항과, 출원인의 대표성 여부 등에 대하여 출원인과 협의 및 확인하였다는 내용 증명서를 말한다.

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

5.2.3 둘 이상의 지리적 표시 사용 단체가 동일·유사한 지리적 표시 단체표장을 출원한 경우에는 해당 지방자치단체의 확인 서류인 ‘협의사실증명서류’와 ‘단체 대표성 확인서류’를 면밀히 확인하여야 하며, ‘협의사실증명서류’에 지리적 표

시 단체표장을 출원한 양 단체가 충분한 협의를 거친 사실이 구체적으로 기재되지 않은 경우에는 지리적 표시 단체표장 정의에 합치하지 않는 것으로 본다. 필요한 경우 심사관은 지리적 표시 단체표장을 출원한 양 단체 등에 협의사실의 정합성 여부를 확인할 수 있다.

6. 동일한 지리적 명칭의 출원에 대한 처리

지리적 표시 단체표장은 특정 지리적 표시에 권리를 부여하는 것이므로 선등록 지리적 표시 단체표장권자와 동일한 출원인, 또는 선출원 지리적 표시 단체표장등록출원인과 동일한 출원인이 동일하다고 인식되어 있는 상품에 동일한 지리적 명칭을 포함하는 지리적 표시 단체표장을 다시 출원하는 경우 1상표 1출원에 위반되는 것으로 보아 법 제38조제1항으로 거절이유를 통지한다. 이 경우 해당 지리적 표시의 동일성을 넓게 보고 서체 등이 다르다 하여도 같은 지리적 명칭으로 인식할 수만 있으면 동일한 상표로 보도록 한다.

7. 출원의 변경 등

- 7.1 지리적 표시 단체표장등록출원과 지리적 표시 증명표장등록출원은 다른 유형의 출원으로 변경할 수 없다.
- 7.2 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록출원을 통해 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 등록을 받고자 하는 자는 국제등록일(사후지정의 경우에는 사후지정일) 또는 보정통지를 받은 날로부터 3개월 이내에 그 취지를 기재한 서류와 지리적 표시의 정의에 합치함을 입증할 수 있는 서류를 정관 또는 규약과 함께 제출하여야 한다(법§182③).

제8부

비전형상표에 대한 심사



제1장 입체상표

관련 법령

【상표법시행규칙】(제2장~제7장과 관련된 법령도 본 장을 참조)

제28조(상표등록출원) ① (생략)

② 법 제36조제1항에 따라 상표등록을 받으려는 자는 별지 제3호서식의 상표 등록출원서에 다음 각 호의 서류, 파일 또는 견본 등을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

〈상표법시행규칙 별지 제3호서식(상표등록출원서)〉

10. 【상표 유형】란

가. “일반상표”, “입체상표”, “색채만으로 된 상표”, “홀로그램상표”, “동작상표”, “그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 상표”, “소리상표”, “냄새상표”, “그 밖에 시각적으로 인식할 수 없는 상표” 중 어느 하나의 유형을 선택하여 ☐ 안에 표시(예: ☒)합니다.

나. 가목에 열거된 각각의 상표의 의미는 다음과 같습니다.

- 1) “일반상표”란 기호·문자·도형 또는 이들을 서로 결합한 상표를 말합니다. 또한 이들 각각에 색채를 결합한 것도 일반상표에 해당합니다.
- 2) “입체상표”란 3차원적인 입체적 형상으로 구성된 상표를 말합니다.
- 3) “색채만으로 된 상표”란 다른 것과 결합하지 아니한 색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표를 말합니다.
- 4) “홀로그램상표”란 두 개의 레이저광이 서로 만나 일으키는 빛의 간섭효과를 이용하여 사진용 필름과 유사한 표면에 3차원적 이미지를 기록한 것으로 된 상표를 말합니다.
- 5) “동작상표”란 일정한 시간의 흐름에 따라서 변화하는 일련의 그림이나 동적 이미지 등을 기록한 것으로 된 상표를 말합니다.
- 6) “그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 상표”란 기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색채, 홀로그램, 동작 또는 이들을 결합한 상표 외에 시각

적으로 인식할 수 있는 것으로 된 상표(“일반상표”, “색채상표”, “입체상표”, “홀로그램상표”, “동작상표”에 해당하지 않는 상표)를 말합니다.

7) “소리상표”란 소리만으로 된 상표를 말합니다.

8) “냄새상표”란 냄새만으로 된 상표를 말합니다.

9) “그 밖에 시각적으로 인식할 수 없는 상표”란 소리, 냄새 외에 시각적으로 인식할 수 없는 것으로 구성된 상표를 말합니다.

11. 【도면(사진)의 개수】란

출원하는 상표가 홀로그램상표, 동작상표, 입체상표 또는 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 상표에 해당하는 경우에는 다음 예와 같이 【도면(사진)의 개수】란에 상표견본에 표시되는 도면 또는 사진의 수를 적습니다. 이 경우 도면 또는 사진의 수는 시행규칙 제29조제2항제2호 및 제4호의 상표는 총 5장 이하, 동항제3호의 상표는 총 2장 이상 5장 이하로 제출해야 합니다.

[예] 【도면(사진)의 개수】2장

12. 【상표의 설명】란

출원하는 상표가 색채상표, 입체상표, 홀로그램상표, 동작상표, 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 상표, 소리상표, 냄새상표, 그 밖에 시각적으로 인식할 수 없는 상표 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 예와 같이 【상표의 설명】란을 만들어 상표견본, 소리, 냄새 등 해당 상표에 대한 설명을 적음으로써 상표에 대한 설명서 제출을 갈음할 수 있습니다. 이 경우 설명은 500자 이내로 간략하고 명확하게 적는 것을 원칙으로 합니다.

13. 【상표의 시각적 표현】란

출원하는 상표가 소리상표, 냄새상표, 그 밖에 시각적으로 인식할 수 없는 상표 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 예와 같이 【상표의 시각적 표현】란을 만들어 상표에 대한 시각적 표현을 1천자 이내로 적어야 합니다.

시각적 표현은 해당 표장을 기호·문자·도형이나 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적이며, 가능한 구체적으로 표현하여 일반 소비자가 해당

상표를 인식할 수 있어야 합니다. 소리상표의 경우는 소리에 대한 구체적인 서술로, 냄새상표의 경우는 냄새에 대한 구체적인 서술로, 그 밖에 시각적으로 인식할 수 없는 상표의 경우는 그 상표에 대한 구체적인 서술로 작성되어야 합니다.

※ 「상표법」 제91조에 따라 등록된 소리상표, 냄새상표 등의 보호범위는 상표의 시각적 표현에 있습니다.

16. 【첨부서류】란

가. 출원서에 첨부하는 서류는 다음과 같습니다.

- 1) 상표견본 1통(소리상표, 냄새상표 및 그 밖에 시각적으로 인식할 수 없는 상표의 경우에는 제출하지 않음)
- 2) 동작의 특징을 나타내는 화상 및 동영상의 수록된 이동식 저장장치 등 전자적 기록매체(동작상표출원인 경우)
- 3) 시각적 표현에 합치하는 소리파일 1통(소리상표의 등록출원의 경우에만 제출함)
- 4) 시각적 표현에 합치하는 냄새견본 밀폐용기 3통 또는 향 패치 30장(냄새상표의 등록출원의 경우에만 제출함)

※ 그 밖에 시각적으로 인식할 수 없는 상표는 소리상표 또는 냄새상표에 준하여 제출합니다.

5) ~ 10) 생략

- 11) 그 밖에 다음의 서류 또는 물건(출원인이 필요하다고 인정하는 경우에만 제출함)

1. 입체상표에 대한 설명서 1통
2. 지정상품에 대한 설명서 1통
3. 등록하려는 상표를 한글로 번역하거나 발음을 한글로 표기한 설명서 1통
4. 견본의 특징을 나타내는 영상을 수록한 이동식 저장매체 등 전자적 기록매체(홀로그램상표, 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 상표의 경우에만 제출함) 1건
5. 소리상표의 악보

마. 【첨부서류】란 기재방법

1) 생 략

2) 소리상표는 MP3(MPEG Audio Layer-3) 또는 WAV(웨이브 파일) 파일 형식으로 제출되어야 하며, 그 파일크기는 3 Megabyte 이하여야 합니다.

3) 냄새상표는 30mL 이상의 액체 형태의 물질을 포함하는 밀폐용기 3통 또는 향이 포함된 물질을 3mg 이상 도포한 향 패치 30장이 제출되어야 합니다.

※ 그 밖에 시각적으로 인식할 수 없는 상표는 소리상표 또는 냄새상표에 준하여 제출합니다.

자. 홀로그램상표 또는 동작상표의 견본의 영상을 담은 전자적 기록매체는 AVI, MPEG 4(Moving Picture Experts Group 4), WMV의 파일형식으로 작성하여야 하며, 파일크기는 총 10 Megabyte를 초과할 수 없습니다.

차. 냄새상표의 냄새견본은 전자문서첨부서류 등 물건제출서에 의하여 제출해야 합니다.

※ 그 밖에 시각적으로 인식할 수 없는 상표는 소리상표 또는 냄새상표에 준하여 제출합니다.

1. 입체상표의 개념

1.1 『입체상표』란 3차원적인 입체적 형상 자체 또는 입체적 형상에 기호·문자 등의 다른 요소가 결합된 상표를 말하며(법§2①2, 영§2-1), 1998. 3. 1. 시행된 상표법(법률 제5455호, 1997. 8. 22. 개정)에서 도입되었다.

1.2 입체상표의 유형은 아래와 같이 구분될 수 있다. 그러나 아래 유형에 해당하지 않은 3차원으로 표현된 입체적 형상도 포함될 수 있다.

(i) 상품 자체 또는 상품 일부의 입체적 형상

(ii) 상품의 포장·용기의 입체적 형상

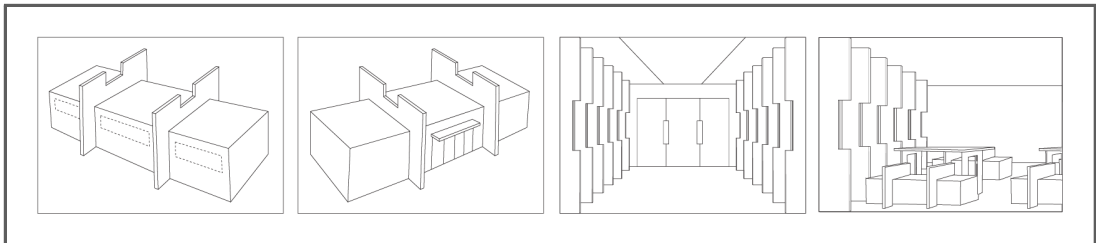
(iii) (i)·(ii)와 관련이 없는 입체적 형상

(iv) 상품 판매 장소 또는 서비스 제공 공간의 내·외부를 나타내는 입체적 형상

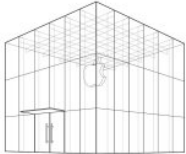
《입체상표의 유형별 등록 사례》

구분	상품 자체의 입체적 형상	상품 일부의 입체적 형상	상품의 용기의 입체적 형상	상품과 관련성이 없는 입체적 형상
표장				
등록 번호	제40-1138531호	국제(등록) 제1216793호	제40-1302518호	제41-0364501호
지정 상품	아이스캔디	우산대, 지팡이	향수, 화장품	컴퓨터 자료 검색업

《상품 판매 장소 또는 서비스 제공 공간의 내·외부를 나타내는 입체적 형상 예시》



《상품 판매 장소 또는 서비스 제공 공간의 내·외부를 나타내는 입체적 형상 등록 사례(미국)》

표장			
등록번호	미국(등록) 제4277914호	미국(등록) 제4021593호	미국(등록) 제3956102호
지정상품	휴대폰 소매업	컴퓨터 소매업	제과점업

1.3 <삭제>

《입체상표와 트레이드 드레스(trade dress)》

입체상표는 트레이드 드레스(trade dress)의 한 유형이라고 볼 수 있다. 트레이드 드레스는 입체적 형상을 포함하는 더 넓은 개념으로서 상품 전체의 이미지와 종합적인 외관을 말하며, 상품의 크기, 모양, 색채 또는 색채의 결합, 촉감, 도형, 설계 등이 포함된다고 볼 수 있다.

《미국상표심사기준의 트레이드 드레스에 관한 기술(TMEP 1202.02)》

트레이드 드레스는 미국 상표법 제2조(15 U.S.C. §1052.)에서 의미하는 ‘심벌(symbol)’ 또는 ‘고안(device)’을 구성한다. 트레이드 드레스는 원래 상품의 ‘포장(packaging)’이나 상품의 외장(dressing)’만을 의미하였으나, 최근에는 상품의 디자인(design)까지 포함하는 것으로 의미가 확장되었다. 트레이드 드레스는 일반적으로 상품의 ‘전체적 이미지(total image)’와 전반적인 외형(overall appearance)’ 또는 구성요소의 총체로서 정의되고 ‘크기, 형상, 색채 또는 색채의 조합, 질감, 그래픽’과 같은 특성이 포함될 수 있다.

그러므로 트레이드 드레스는 상품의 디자인(즉, 상품의 형상(shape)·형태(configuration)), 상품이 판매될 때의 포장(즉, 상품의 외장), 상품의 색채 또는 상품 포장의 색채, 상품의 향 등이 포함된다.

그러나 ‘의미가 담길 수 있는 거의 모든 것’들이 ‘심벌’ 또는 ‘고안’으로 사용되어 상품의 출처와 근원을 식별하는 트레이드 드레스를 구성할 수 있기 때문에 위에 언급된 목록들 만으로 한정되는 것은 아니다.

2. 상표 유형 및 표장에 대한 심사

- 2.1 출원인은 입체상표를 출원하는 경우 출원서의 ‘상표 유형’란에 입체상표임을 표시하여야 하며 심사관은 제출된 상표견본이 3차원의 입체적 형상으로 표현되었는지 반드시 확인하여야 한다.
- 2.2 상표등록출원서의 상표의 유형란에 입체상표로 기재된 경우라도 상표견본으로 제출된 입체적 형상이 입체상표로서의 구성 및 태양을 갖춘 것으로 인정되지 아니할 때에는 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지하여야 한다. 입체상표로서의 구성 및 태양을 갖춘 것으로 인정되지 않는 경우의 예시는 다음과 같다.

- (i) 입체적 형상이 3차원적으로 표현되지 아니한 경우
- (ii) 입체적 형상과 평면표장이 분리되어 기재된 경우
- (iii) 입체적 형상에 관한 복수의 도면 또는 사진이 불일치 하는 경우

《입체상표로서의 구성 및 태양을 갖춘 것으로 인정되지 않는 경우 예시》

3차원적으로 미기재		입체적 형상-평면표장 분리		복수의 도면 또는 사진이 불일치		
TLT		 ALBARAKA				

2.3 입체상표의 상표건본은 입체상표의 특징을 충분히 나타내는 5장 이하의 도면 또는 사진으로 작성되어야 하며, 해당 상표의 여러 측면으로 구성될 수 있다.

◆ 【상표법 시행규칙】(산업통상자원부령 제405호, 시행 2021. 2. 1.)

제29조(상표건본등의 규격 등) ① (생략)

② 상표건본은 다음 각 호의 구분에 따른 도면 또는 사진으로 작성하여야 한다.

1. (생략)
2. 입체적 형상을 포함한 상표: 상표의 일면 또는 여러 측면으로 구성하는 등 상표의 특징을 충분히 나타내는 5장 이하의 도면 또는 사진
3. (생략)
4. 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 표장을 포함하는 상표: 상표의 특징을 충분히 나타내는 5장 이하의 도면 또는 사진

③ (생략)

《적정한 입체상표 건본 예시》



- 2.4 상표건본이 5장 이하의 도면이나 사진으로 구성되었으나, 전체적으로 하나의 입체상표로 인식되지 않을 때에는 1개의 출원에 여러 상표를 출원한 것으로 보아 법 제38조제1항(1상표 1출원)에 위반되는 것으로 거절이유를 통지하여야 한다. 이 경우 동일성이 인정되지 않는 견본 일부를 삭제보정하는 경우 법 제40조에서 정하는 요지변경에 해당하지 않는 것으로 본다.
- 2.5 입체상표로 출원되었으나 상표건본이 2차원(평면)으로 제출된 경우 법 제2조제1항의 정의규정 위반으로 거절이유를 통지하고, 출원인이 일반상표로 상표의 유형을 변경하는 경우에는 이를 인정한다.
- 2.6 제출된 견본에 의하여 입체적 형상을 명확하게 파악할 수 없는 경우 법 제2조제1항의 정의규정 위반으로 거절이유를 통지하여 상표 견본을 명확하게 보정하도록 하여야 한다.
- 2.7 입체상표를 정확하게 파악하기 위하여 상표의 설명이 필요하다고 인정되는 경우 상표에 대한 설명서의 제출을 요구할 수 있고(규칙§29③1), 상표건본과 설명을 통해서도 입체상표를 정확히 파악할 수 없는 경우에는 법 제2조제1항의 정의규정 위반으로 거절결정하여야 한다.
- 2.8 상표의 설명란에 입체상표에 관한 설명이 기재되어 있으나 상표 유형을 일반상표로 변경하는 경우 상표의 설명도 변경되는 상표 유형에 맞게 수정되거나 삭제되어야 한다.
- 2.9 입체상표등록출원을 하면서 견본 대신 실물형상을 제출한 경우에는 상당한 기간을 정하여 도면 또는 사진으로 보완할 것을 명하여야 하며, 출원인이 절차보완서를 제출한 때에는 그 절차보완서가 특허청에 도달한 날을 상표등록출원일로 본다(법§37).
- 2.10 출원된 상표건본이 입체적 형상이고 그 형상을 이루는 일부에 점선 또는 일점쇄선(이하 “점선”으로 한다)으로 표현된 부분이 있더라도, 그 점선을 제외한 실선으로 표현된 부분이 입체적 형상으로 관찰되는 경우에는 입체상표의 정의규정에 합치하는 것으로 본다. 다만, 심사관은 실선이나 점선으로 표현된 부분이 명확하게 파악되지 않는 경우에는 출원인에게 상표에 대한 설명서의 제출을 요구할 수 있다.

3. 식별력 유무에 대한 심사

3.1 입체상표의 식별력 판단 기준

입체상표의 식별력 판단 시에는 입체적 형상뿐만 아니라 이와 결합된 구성요소도 관찰하여 표장 전체적으로 식별력 여부를 판단하여야 한다(대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2306 판결).

3.2 입체적 형상만으로 된 표장의 식별력 판단

3.2.1 입체적 형상이 그 지정상품 등의 통상적인 형상으로 인식되거나 일부 변형되었을 지라도 지정상품의 형상을 표시하는 것이라고 인식되는 정도에 불과한 경우에는 식별력이 없는 것으로 본다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결).

3.2.2 입체적 형상이 이례적으로 독특한 형태상 특징을 가지는 등 수요자가 상품의 출처표시로 인식할 수 있는 정도라면 식별력이 인정될 수 있다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결).

《입체상표의 유형별 본질적 식별력 인정 가능성》

입체상표의 유형	본질적 식별력 유·무
(i) 상품 자체 또는 상품 일부의 입체적 형상	본질적 식별력 없음
(ii) 상품의 포장·용기의 입체적 형상	본질적 식별력 약함
(iii) (i)·(ii)와 관련이 없는 입체적 형상	본질적 식별력 인정될 수 있음
(iv) 상품 판매 장소 또는 서비스 제공 공간의 내·외부를 나타내는 입체적 형상	본질적 식별력 약함

《미국의 비전형 상표의 식별력 존부에 대한 판단 기준》

1. Duraco 기준(미국 제3 연방순회법원 판결, USPQ2d 1724, 1725 (3rd Cir, 1994))
 상품 자체의 형상 트레이드 드레스는 아래의 요건을 모두 갖춘 경우 본질적 식별력이 있는 것으로 볼 수 있다
 - (i) 상품 자체의 형상으로서 특이하고 기억되기 쉬우며,
 - (ii) 상품으로부터 개념적으로 분리 가능하며,
 - (iii) 주로 상품의 출처표시로서 기능하는 경우

2. 미국 상표심사기준(TEMP 1202.02(b)(ii))

상품의 포장 트레이드 드레스의 식별력 판단시에는 다음 4가지 요소를 고려한다.

- (i) 상품의 포장 디자인이 일반적인 기본 형상이나 디자인인지 여부
- (ii) 상품의 포장 디자인이 그 사용분야에서 독특하거나 특이한지 여부
- (iii) 상품의 포장 디자인이 소비자의 관점에서 상품의 외장이나 장식으로서 특정한 상품류에 대해 일반적으로 채택되고 잘 알려진 장식의 형태를 단지 개선한 수준인지 여부
- (iv) 상품의 포장 디자인이 수반된 문자와 구분되는 상업적 인상을 주고 있는지 여부

《식별력이 없는 입체적 형상 사례》

출원표장	판결내용	판례번호
 (제28류 : 카드 판독기구)	입체상표가 지정상품(상품의 포장 또는 용기를 포함)의 일반적 형태를 나타내는 경우 법 제6조제1항제3호(개정법§33①3)(형상표시)에 해당함. 출원상표는 카드분배기의 일반적인 형상에 일부 변형을 가했으나 전체적인 형상·모양이 거래사회에서 채용할 수 있는 범위를 벗어나지 아니함	2010허5895 2006허5799 2004허5429
 (제30류: 마요네즈 등)	의장권은 존속기간이 15년인 반면 상표권은 갱신등록을 통해 반영구적으로 독점할 수 있어 의장과 유사한 입체상표는 식별력 유무를 엄격하게 해석하여야 함. 출원상표는 의장으로 등록되어 사용되던 용기들을 조합하여 상표로 출원한 것에 불과하여 법 제6조제1항제3호, 제7호(개정법§33①3,7)에 해당함	2004허3805
 (제30류: 초콜릿 등)	입체적으로 부가되어 있는 새우, 조개, 해마, 홍합의 형상들이 식별력을 가지고 있다 하여도 초콜릿 제품의 장식적인 형상으로 인식될 뿐 상품의 출처표시로 인식된다고 보기 어려워 이들에 의해 전체적으로 새로운 식별력이 생긴다고 보기 어려움	2005허2571

3.2.3 입체적 형상이 지정상품 또는 그 포장 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는 경우에는 법 제33조제1항제3호 또는 제7호에 해당하는 것으로 본다.

- 3.2.4 입체적 형상이 흔히 있는 구, 정육면체, 직육면체, 원기둥 삼각기둥 등으로만 구성된 경우 법 제33조제1항제6호에 해당되는 것으로 본다.
- 3.2.5 입체적 형상이 지정상품 또는 그 포장 등의 형상을 표시하는 것이라고 인식되지 않으며, 일반적이거나 흔하지 않은 매우 특이한 형상인 경우에는 식별력이 있는 것으로 본다.
- 3.2.6 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 식별력을 인정할 수 있다(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후655 판결).

3.3 입체적 형상에 기호, 문자, 숫자, 도형 등이 결합된 표장의 식별력 판단

- 3.3.1 입체적 형상에 기호, 문자, 숫자, 도형 등이 결합된 표장은 입체적 형상 이외에도 결합된 요소를 고려하여 표장의 식별력을 판단하여야 한다.
- 3.3.2 입체적 형상이 식별력이 없는 표장이더라도 입체적 형상에 식별력 있는 기호, 문자, 숫자, 도형 등이 결합된 경우에는 식별력이 있는 것으로 본다(입체표장에 결합된 요소의 식별력 판단은 제4부 상표등록의 요건 각 장을 참조한다).
- 3.3.3 입체적 형상에 결합된 요소가 무엇을 나타내는지 식별되지 못할 정도로 그 크기가 작거나 명확하게 표현되지 않은 경우에는 식별력이 없는 것으로 본다.

《입체적 형상에 결합된 도형·문자 등의 인식이 곤란한 경우 예시》



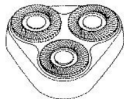
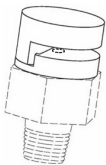
3.4 <삭제>

3.5 <삭제>

4. 기능성 유무에 대한 심사

4.1 입체적 형상만으로 된 상표가 식별력(사용에 의한 식별력 포함)이 있더라도 상표의 기능성 여부를 판단하여 기능성이 있는 경우 법 제34조제1항제15호를 적용하여 거절하여야 한다. 이는 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간 갱신등록을 통하여 그 입체적 형상에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 반영구적인 독점권을 허용하는 결과가 됨을 방지하기 위함이다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결).

《입체적 형상이 기능성을 가지는 경우 예시》

오른쪽 그림과 같이 액체가 새는 것을 방지하기 위하여 용기의 마개 부분을 나선형으로 만든 경우	
상표권에 부여되는 전용사용권으로 인해 경쟁자가 그런 기능이 포함된 제품을 공급할 가능성이 제한되고, 적어도 경쟁자가 자신의 제품에 그런 기능을 넣기 위해 사용할 수 있는 기술적인 방법에 대한 선택의 폭이 축소되기 때문에 이를 금지(유럽사법재판소, CJEU C-299/99)	 (면도기)
비록 출원인의 특허와 광고물은 기능성을 뒷받침해 주고 있지는 않지만, 출원인의 경쟁자가 같은 특성의 스프레이 노즐을 제조해 판매하고 있고, 해당 모양은 업계에서 선호하는 것이며, 효율성과 경제성 및 이점이 있는 형태임이 나타나 있다고 봄(미국 상표심판원, In re UDOR U.S.A., Inc., 89 USPQ2d 1978 (TTAB 2009))	 (스프레이노즐)

4.2 기능성 유무에 대한 심사시 유의사항 및 절차는 제5부 제15장을 참조한다.

4.3 디자인보호법 제34조제4호에서는 ‘물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 디자인’은 디자인 등록을 받을 수 없으므로, 해당 형상이 등록디자인이라면 기능성이 없다는 증거의 하나로 참고할 수 있다.

5. 유사여부에 대한 심사

- 5.1 입체적 형상으로만 구성된 입체상표는 원칙적으로 입체상표 간에만 검색을 하여 유사여부를 판단한다.
- 5.2 입체적 형상에 식별력 있는 도형이나 문자가 부가된 경우에는 부가된 도형이나 문자에 의해 출처의 혼동이 발생할 수 있으므로 법 제34조 또는 제35조와 관련된 검색을 실시하고 유사여부를 판단하도록 한다.
- 5.3 입체상표는 보는 방향에 따라 인식되는 외관이 다르다는 특수성이 있으므로 다음 기준에 따라 유사여부를 판단한다.
 - (i) 입체적 형상의 어느 특정한 방향에서 인식되는 외관이 평면표장 또는 다른 입체적 형상의 그것과 유사한 경우에는 양 표장은 유사한 것으로 본다.
 - (ii) 입체적 형상의 호칭 또는 관념은 형상의 전체적인 외관만이 아니라 어느 특정한 방향에서 인식되는 외관에 의해서도 발생하는 것으로 본다.
 - (iii) 입체적 형상과 문자가 결합된 경우 원칙적으로 당해 문자부분만으로 호칭 또는 관념이 발생하는 것으로 본다.

제2장 색채만으로 된 상표

1. 색채상표의 개념

1. 비전형상표로서의 색채상표(단일 색채, 색채의 조합만으로 된 상표)의 개념

1.1 비전형상표로서 『색채상표』란 단일의 색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표(이하 “색채만으로 된 상표”라 한다)를 말하며(법§2①2, 영§2-2), 기호나 문자, 도형 등에 색채가 결합된 것은 일반상표에 해당한다(시행규칙 별지 제3호서식 상표등록 출원서 기재요령 제10호).

1.2 표장의 구성요소로서 색채는 1996. 1. 1. 시행된 상표법(법률 제5083호, 1995. 12. 29. 개정)에서 도입되었고, 색채만으로 된 상표는 2007. 7. 1. 시행 상표법(법률 제8190호, 2007. 1. 3. 개정) 및 상표법 시행령(대통령령 제20125호, 2007. 6. 28. 개정)에서 도입되었다.

1.3 <삭제>

1.4 상품에 사용된 색은 수요자에게 출처표시보다는 디자인적 요소로 인식될 것이므로, 색채만으로 된 상표의 경우 그 색채를 특정한 상품에 계속 사용함으로써 수요자가 그 색채를 보고 특정인의 상품의 출처표시로 인식하게 된 경우, 즉 법 제33조제2항에서 정하는 사용에 의한 식별력을 획득한 경우 등록을 받을 수 있다.

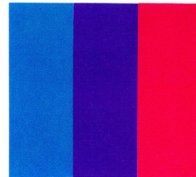
외국의 색채만으로 된 상표등록 사례



미국(등록) 제1633711호
(베개)



미국(등록) 제75087575호
(접착식메모지)



유럽(등록) 제2467876호
(자동차)



유럽(등록) 제3286614호
(세발자전거)

2. 상표 유형 및 표장에 대한 심사

- 2.1 색채만으로 된 상표로 출원하는 경우 출원인은 출원서의 '상표 유형' 란에 색채만으로 된 상표임을 표시하여야 하고, 상표견본 란에 빈 공간이 없도록 단일한 색채 또는 색채의 조합을 꼭 채워서 도면 또는 사진으로 출원하여야 한다. 왜냐하면, 빈 공간은 도형(네모)으로 인식될 수 있기 때문이다.
- 2.2 상표견본 란이 꼭 채워져 있는 경우라도 출원인은 식별력 유무를 떠나 일반상표로 출원하는 경우가 있을 수 있으므로, 상표 유형이 정확하게 지정되었는지 여부는 상표견본, 상표의 설명, 지정상품, 출원인의 정확한 출원 의도 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.
- 2.3 색채만으로 된 상표를 일반상표로 상표 유형을 잘못 지정한 경우 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지하여야 한다.
- 2.4 색채만으로 된 상표는 상표의 설명란에 상표에 대한 설명이 필수적으로 기재(또는 별도의 상표에 대한 설명서를 제출)되어야 하므로(규칙 §28②2), 상표의 설명이 제출되지 아니한 경우 법 제39조 및 규칙 제32조에 의하여 방식심사를 통해 보정이 이루어지는 것이 원칙이나, 상표에 대한 설명이 없는 출원서가 착오로 심사관에게 이송된 경우에는 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지할 수 있다.

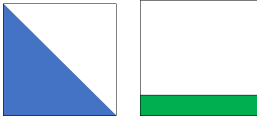
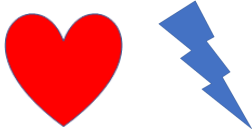
《색채만으로 된 상표의 상표등록출원서 기재사항 및 첨부서류 등》

제출되는 서류 등의 종류	관련조항	필수 여부
상표견본	규칙 제28조제2항제1호 (규칙 제29조제2항제1호)	필수
상표에 대한 설명서	규칙 제28조제2항제2호	필수

- 2.5 법 제36조제2항에 따라 상표등록출원서에 색채만으로 된 상표를 등록받고자 하는 취지가 기재된 경우라도 상표견본이 색채만으로 된 상표로서의 구성 및 태양을 갖춘 것으로 인정되지 않는 경우 법 제2조제1항의 상표의 정의 규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지하여야 한다. 다만, 상표등록출원서에 색채 이외의 다른 구성요소(문자, 도형, 기호 등)가 포함되어 있어 정의규정 위반으

로 거절이유를 통지한 후 출원인이 상표 유형을 일반상표로 변경하는 경우에는 이를 인정하고 일반상표로 보고 심사한다.

《정의규정에 합치하지 않는 것으로 보는 색채만으로 된 상표건본의 예시》

건본을 색채로 채우지 않은 상표	문자·기호 포함	도형 요소와 결합
		

2.6 심사관은 색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표에 대하여 상표에 대한 설명서에 상업적인 색채식별체계를 참조하여 색채의 명칭 및 색상, 명도, 채도 등을 나타내는 표시를 추가할 것을 요구할 수 있다.

《상업적 색채식별체계 예시》

구분	설명
Pantone	미국 팬톤社 에서 제작한 인쇄 및 소재별 잉크를 조색하여 제작한 색표
Hex	색상을 #과 뒤에 붙는 여섯 자리의 16진수로 나타낸 것
RGB	RGB(적·녹·청)에 의해 색을 정의하는 색 모델, 또는 색 표시 방식. 빛의 3 원색인 적·녹·청을 혼합하여 색을 나타내는 방식
RAL	독일 RAL社의 색채코드
CMYK	C(시안), M(마젠타), Y(노랑), K(검정)의 4색을 조합해서 정의한 색. 주로 인쇄에서 사용
KS A 0002	한국산업표준(KS) 색채표시방법(출처: 국가기술표준원)

3. 식별력 유무에 대한 심사

3.1 색채는 본질적으로 출처표시로 기능하는 것이 아니므로 색채만으로 된 상표로 등록받기 위해서는 지정상품과 관련하여 법 제33조제2항에서 정하는 사용에 의한 식별력이 인정되어야 한다.

심사관은 색채만으로 된 상표의 사용에 의한 식별력 취득 판단시에는 그 색채가

상표로서 지정상품에 사용되어 2차적인 의미의 상표 출처표시 기능이 획득되었음을 확인하여야 하며, 사용에 의한 식별력은 그 색채가 직접적으로 사용되어 사용에 의한 식별력을 취득한 지정상품에 한정하여 인정한다.

3.2 출원인이 사용에 의한 식별력을 입증하지 못하면 단일색채의 경우 간단하고 흔한 표장으로 보아 법 제33조제1항제6호를 적용하고, 색채의 조합만으로 이루어진 경우 법 제33조제1항제6호 또는 제7호를 적용하여 거절결정하도록 한다.

3.3 색채만으로 된 상표가 지정상품의 품질이나 효능, 용도 등의 성질을 직접적으로 나타내는 경우에는 법 제33조제1항제3호를 적용한다.

《효능·용도 등을 직접적으로 나타내는 경우의 예시》

색채	지정상품	표시 내용
	생수	'시원한'이라는 의미를 나타내어 효능의 표시
	안전표지판	'안전판에 사용하는'이라는 의미를 나타내어 용도의 표시

4. 기능성 유무에 대한 심사

4.1 색채만으로 된 상표가 법 제33조제2항에 의하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다 하더라도, 상표의 기능성 여부를 판단하여 기능성이 있는 경우 법 제34조제1항제15호를 적용하여 거절하여야 한다. 이는 기능을 확보하는 데 불가결한 색채에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 그 색채에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 됨을 방지하기 위함이다 (대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결).

4.2 기능성 유무에 대한 심사시 유의사항 및 절차는 제5부 제15장을 참조한다.

4.3 색채만으로 된 상표의 기능성을 판단함에 있어서는 다음과 같은 사항을 추가적으로 고려할 수 있다.

- (i) 해당 색채가 상품을 구성하는 소재·재료 본연의 색채인 경우, 그 소재·재료가 지정상품을 생산함에 있어서 다른 소재·재료에 비해 실용적인 이점을 가지는 경우, 그 색채는 기능성이 있다고 판단할 수 있다.

- (ii) 특허·실용신안 공보, 논문 등의 문헌 외에도, 해당 색채가 통상적으로 가지는 의미(예시: 노란색 → 경고)를 감안할 때, 그러한 의미가 상품의 기능을 수행함에 있어 본질적인 경우 해당 색채는 기능성이 있다고 판단할 수 있다.

5. 유사여부에 대한 심사

- 5.1 색채만으로 된 상표는 그 특성상 호칭은 있을 수 없으므로 지정상품과 관련하여 외관과 관념이 유사한지 여부를 중점적으로 비교하여 판단하도록 한다.
- 5.2 색채만으로 된 상표의 유사여부를 판단함에 있어서 『외관의 유사』라 함은 시각을 통해 색채를 관찰할 때 양 상표를 서로 혼동하기 쉬운 경우를 말하고, 『관념의 유사』라 함은 색채로부터 일정한 의미(암시나 인상을 포함한다)를 이끌어 낼 수 있는 경우에 양 상표가 그 의미로 인하여 서로 혼동되는 경우를 말한다.
- 5.3 양 상표의 외관 및 관념 중 어느 하나가 유사하여 표장 전체적으로 상품의 출처에 관하여 오인·혼동의 염려가 있는 경우 양 상표는 유사한 것으로 본다.

《색채 또는 색채의 조합이 기능성을 가지는 경우 예시》

- 일반적인 예: 소화기에 사용되는 빨간색, 안전표시판에 쓰이는 노란색, 소프트 아이스크림 콘의 갈색, 맥주 용기에 사용되는 갈색
- 미국 상표심판원(TTAB): 피부상처용 접착밴드에 사용되는 연주황 색상, 코팅된 연마재의 보라색 색상

제3장 홀로그램상표

1. 홀로그램상표의 개념

- 1.1 『홀로그램상표(Hologram mark)』란 두 개의 레이저광이 서로 만나 일으키는 빛의 간섭효과를 이용하여 사진용 필름과 유사한 표면에 3차원적 이미지를 기록한 상표를 말하며(법§2①2, 영§2-2), 2007. 7. 1. 시행 상표법(법률 제8190호, 2007. 1. 3. 개정)에서 도입되었다.
- 1.2 홀로그램은 제작에 사용되는 여러 가지 기술에 따라 시각적으로 다양한 입체적 효과를 갖게 되고, 보는 각도에 따라 다양한 문자나 모양 등을 나타내게 된다.

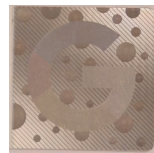
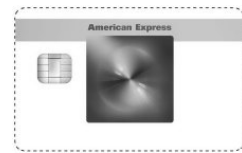
국내 · 외 홀로그램상표 등록 사례



제40-1444673호



제45-0025926호

유럽(등록)
제17993401호미국(등록)
제3045251호

2. 상표 유형 및 표장에 대한 심사

- 2.1 홀로그램상표로 출원하는 경우 출원서의 ‘상표 유형’ 란에 홀로그램상표임을 표시하여야 한다.
- 2.2 홀로그램상표의 상표견본은 홀로그램상표의 특징을 충분히 나타내는 2장 이상 5장 이하의 도면 또는 사진으로 작성되어야 하며, 보는 각도에 따라 변화하는 이미지를 정확히 파악할 수 있도록 작성되어야 한다.

《홀로그램상표의 상표등록출원서 기재사항 및 첨부서류 등》

제출되는 서류 등의 종류	관련조항	필수 여부
상표견본	규칙 제28조제2항제1호 (규칙 제29조제2항제3호)	필수
상표에 대한 설명서	규칙 제28조제2항제2호	필수
전자적 기록매체	규칙 제28조제5항제4호	출원인 선택
	규칙 제29조제3항제2호	심사관 요구

- 2.3 홀로그램상표를 출원하면서 출원서에 상표견본을 첨부하여 제출하지 않고 전자적 기록매체만을 제출한 경우 상당한 기간을 정하여 도면 또는 사진으로 보완할 것을 명하여야 하며, 출원인이 절차보완서를 제출한 때에는 그 절차보완서가 특허청에 도달한 날을 상표등록출원일로 본다(법§37).
- 2.4 홀로그램상표는 상표의 설명란에 상표에 대한 설명이 필수적으로 기재(또는 별도의 상표에 대한 설명서를 제출)되어야 하므로(규칙§28②2), 상표의 설명이 제출되지 아니한 경우 법 제39조 및 규칙 제32조에 의하여 방식심사를 통해 보정이 이루어지는 것이 원칙이나, 상표에 대한 설명이 없는 출원서가 착오로 심사관에게 이송된 경우에는 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지할 수 있다
- 2.5 법 제36조제2항에 따라 상표등록출원서에 홀로그램상표를 등록받고자 하는 취지가 기재된 경우라도 상표견본이 홀로그램상표로서의 구성 및 태양을 갖춘 것으로 인정되지 아니할 때에는 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지하여야 한다.
- 2.6 상표견본이 2장 이상의 도면이나 사진으로 구성된 경우 전체적으로 하나의 홀로그램상표로 인식되지 않을 때에는 1개의 출원에 여러 상표를 출원한 것으로 보아 법 제38조제1항(1상표 1출원)에 위반되는 것으로 거절이유를 통지하여야 한다.
- 2.7 제출된 상표견본을 통하여 상표를 정확하게 파악할 수 없는 경우 상당한 기간을 정하여 상표의 특징을 충분히 나타내는 영상을 수록한 비디오테이프 또는 CD-ROM·광디스크 등 전자적 기록매체의 제출을 요구할 수 있으며(규칙§29③2),

상표견본과 설명서, 전자적 기록매체를 보고도 홀로그램상표로 인정할 수 없을 때에는 법 제2조제1항의 정의규정 위반으로 거절결정하여야 한다.

3. 식별력 유무에 대한 심사

- 3.1 홀로그램상표의 경우 제출된 상표견본과 상표에 대한 설명을 통하여 특정되는 전체적인 외관이 지정상품의 품질, 원재료, 용도 등의 성질을 직접적으로 나타낸다고 인정되는 경우 법 제33조제1항제3호를 적용하고, 기타 식별력이 없다고 인정되는 상표인 경우에는 법 제33조제1항제7호를 적용한다.

(예시) 제33조제1항제3호: 지정상품 ‘녹차’에 출원하면서 홀로그램에서 형성되는 이미지가 “녹차잎”인 경우

(예시) 제33조제1항제7호: 지정상품에 흔히 사용되는 단순한 무늬로 구성된 표장

- 3.2 홀로그램의 외관이 간단하고 흔히 있는 표시라고 인정되는 경우에는 법 제33조제1항제6호를 적용한다.

4. 유사여부에 대한 심사

홀로그램상표는 보는 방향에 따라 인식되는 외관이 다르다는 특수성이 있으므로 다음에 따라 유사여부를 판단한다.

- 4.1 홀로그램상표의 어느 특정한 방향에서 인식되는 외관이 홀로그램이 아닌 평면으로 된 표장 또는 다른 입체적 형상의 그것과 유사한 경우에는 양 표장은 유사한 것으로 본다.
- 4.2 홀로그램상표의 호칭 또는 관념은 전체적인 외관만이 아니라 어느 특정한 방향에서 인식되는 외관에 의해서도 발생하는 것으로 보며, 특정 부분의 외관이 홀로그램이 아닌 평면으로 된 표장 또는 입체적 형상의 전부 또는 일부와 유사한 경우 양 상표는 유사한 것으로 본다.
- 4.3 홀로그램상표에 문자가 결합된 경우 원칙적으로 당해 문자부분으로도 호칭 또는 관념이 발생하는 것으로 본다.

제4장 동작상표

1. 동작상표의 개념

- 1.1 『동작상표(Motion mark, Movement mark)』란 일정한 시간의 흐름에 따라 변화하는 일련의 그림이나 동적 이미지를 기록한 상표를 말하며(법§2①2, 영§2-2), 2007. 7. 1. 시행 상표법(법률 제8190호, 2007. 1. 3. 개정)에서 도입되었다.
- 1.2 동작상표는 실거래사회에서 영화나 TV, 컴퓨터 스크린 등에서 특정 동작에 의하여 자타상품을 식별할 수 있게 하는 표장으로 많이 사용되고 있으며, 대표적인 예로는 콜롬비아 영화사에서 배급한 영화의 첫 부분에 나오는 움직이는 로고를 들 수 있다.

국내 · 외 동작상표 등록 사례



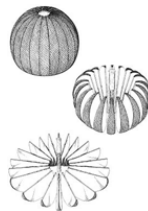
등록 제41-0267511호



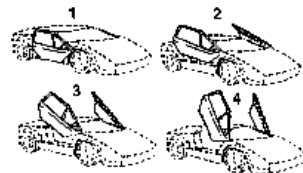
등록 제40-869737호 / 싱가포르(등록) 제T111192081호



유럽(등록) 제5338629호



영국(등록) 제228003호



미국(등록) 제2793439호

2. 상표 유형 및 표장에 대한 심사

- 2.1 동작상표로 출원하는 경우 출원인은 출원서의 '상표 유형' 란에 동작상표임을 표시하여야 한다.
- 2.2 동작상표의 상표견본은 동작상표의 특징을 충분히 나타내는 2장 이상 5장 이하

의 도면 또는 사진으로 작성되어야 하며, 동작의 흐름을 나타내는 여러 개의 정지화상을 담은 도면 또는 사진으로 구성할 수 있다(규칙§29②3 & 29③1).

《동작상표의 상표등록출원서 기재사항 및 첨부서류 등》

제출되는 서류 등의 종류	관련조항	필수 여부
상표견본	규칙 제28조제2항제1호 (규칙 제29조제2항제3호)	필수
상표에 대한 설명서	규칙 제28조제2항제2호	필수
전자적 기록매체	규칙 제28조제2항제6호	필수

- 2.3 동작상표를 출원하면서 출원서에 상표견본을 첨부하여 제출하지 않고 전자적 기록매체만을 제출한 경우 상당한 기간을 정하여 도면 또는 사진으로 보완할 것을 명하여야 하며, 출원인이 절차보완서를 제출한 때에는 그 절차보완서가 특허청에 도달한 날을 상표등록출원일로 본다(법§37).
- 2.4 동작상표는 상표의 설명란에 상표에 대한 설명이 필수적으로 기재(또는 별도의 상표에 대한 설명서를 제출)되어야 하므로(규칙§28②2), 상표의 설명이 제출되지 아니한 경우 법 제39조 및 규칙 제32조에 의하여 방식심사를 통해 보정이 이루어지는 것이 원칙이나, 상표에 대한 설명서가 없는 출원서가 착오로 심사관에게 이송된 경우에는 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지할 수 있다. 또한, 제출된 상표에 대한 설명서에는 상표견본 및 전자적 기록매체에 수록된 영상의 움직임을 명확히 표현하여야 하므로, 표현의 순서가 맞지 않거나 상표에 대한 설명으로부터 전체 동작의 움직임을 파악할 수 없는 경우에는 법 제2조제1항의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지하여야 한다.
- 2.5 법 제36조제2항에 따라 상표등록출원서에 동작상표를 등록받고자 하는 취지가 기재된 경우라도 상표견본이 동작상표로서의 구성 및 태양을 갖춘 것으로 인정되지 아니할 때에는 법 제2조제1항의 정의규정 위반으로 거절이유를 통지하여야 한다.
- 2.6 상표견본이 2장 이상의 도면이나 사진으로 구성된 경우 전체적으로 하나의 동작

상표로 인식되지 않을 때에는 1개의 출원에 여러 상표를 출원한 것으로 보아 법 제38조제1항(1상표 1출원)에 위반되는 것으로 거절이유를 통지하여야 한다.

2.7 제출된 상표견본을 통하여 동작을 정확하게 파악할 수 없는 경우 법 제2조제1항의 정의규정 위반으로 거절이유를 통지하고, 출원인이 동일성이 인정되는 견본을 추가로 제출하거나 명확하게 수정하여 제출하는 경우 이를 인정하도록 한다.

2.8 출원인은 동작의 특징을 나타내는 영상을 수록한 전자적 기록매체(비디오테이프, 시디롬(CD-ROM), 광디스크, USB 메모리, 메모리카드 등)를 제출하여야 하며(규칙§28②6), 전자적 기록매체를 제출하지 않은 경우 법 제39조 및 규칙 제32조에 의하여 방식심사를 통해 보정이 이루어지는 것이 원칙이나, 전자적 기록매체가 첨부되지 않은 출원서가 착오로 심사관에게 이송된 경우에는 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지할 수 있다.

《외국의 동작상표 등록 사례》

표장	지정상품	상표의 설명
 유럽(등록) 제1864610호	마케팅서비스업, 기업경영컨설팅업	The mark comprises six still pictures representing a moving image. Picture number 1 is the starting point with a stylized green coloured bird starting to open its wings. In the subsequent pictures the bird's wing/s is/are opening progressively to the highest position which is shown in the final picture number 6. The process described above then repeats itself beginning from picture 1.
 미국(등록) 제1975999호	영화제작업, 비디오 카세트녹화업	The mark consists of a moving image of a flash of light from which rays of light are emitted against a background of sky and clouds. The scene then pans downward to a torch being held by a lady on a pedestal. The word "COLUMBIA" appears across the top running through the torch and then a circular rainbow appears in the sky encircling the lady.

3. 식별력 유무에 대한 심사

- 3.1 동작상표의 경우 제출된 상표견본(도면 또는 사진)과 상표에 대한 설명서를 통하여 특정되는 동작 전체가 지정상품의 품질이나 용도, 원재료 등의 성질을 직접적으로 나타낸다고 인정되는 경우 법 제33조제1항제3호를 적용하고, 기타 식별력이 없다고 인정되는 표장인 경우에는 법 제33조제1항제7호를 적용한다.

(예시) 제33조제1항제3호: 지정상품 ‘티셔츠’에 출원하면서 골프에서 샷을 하는 동작을 나타내는 경우

(예시) 제33조제1항제7호: 기타 식별력 있는 요소가 포함되지 않은 연속된 자연 현상(일출, 달의 모양 변화 등)

- 3.2 동작 전체가 간단하고 흔히 있는 표시라고 인정되는 경우에는 법 제33조제1항제6호를 적용한다.

4. 유사여부에 대한 심사

동작상표의 경우에는 동작의 이미지가 변화하는 특수성이 있으므로 다음의 사항을 중점적으로 고려하여 유사여부를 판단한다.

- 4.1 동작상표 상호간에는 동작의 내용 및 동작 중의 기본적인 주체(요부)를 이루는 자태.
- 4.2 동작상표와 다른 유형의 상표간에는 동작 중의 기본적인 주체(요부)를 이루는 자태. 다만, 동작의 내용이 특이하다고 인정되는 경우에는 유사하지 아니한 것으로 볼 수 있다.
- 4.3 동작상표의 유사여부를 판단함에 있어서 대비되는 두 상표의 동작의 주체는 상이하나, 그 동작의 주체가 나타내는 자태의 특이성이 동일 또는 극히 유사하다고 판단되는 경우, 두 상표는 유사한 것으로 볼 수 있다.

제5장 위치상표(그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 상표)

1. 위치상표의 개념

- 1.1 『위치상표』란 기호·문자·도형 각각 또는 그 결합이 일정한 형상이나 모양을 이루고 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 된 표장을 말한다(법§2①2, 영§2-2).
- 1.2 위치상표는 2007. 7. 1. 시행된 상표법(법률 제8190호, 2007. 1. 3. 개정)에서 『그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 상표』의 하나로 인정되고 있던 상표라고 할 수 있으나, 대법원 전원합의체 판결(대법원 2012. 12. 20. 선고 2010후2339 판결)에 의해서 구체화되었다.

《대법원 전원합의체 판결(2010후2339)》

일정한 형상이나 모양 등이 그 자체로는 식별력을 가지지 않더라도, 지정상품의 특정 위치에 부착되어 사용됨으로서 당해 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정받아 상표로서 등록될 수 있다.

국내·외 위치상표 출원·등록 사례



등록 제40-1151808호



등록 제40-1031206호



40-2017-168327(거절)



유럽 (거절)



유럽(등록)
제1027747호



유럽(등록)
제9045907호



미국(등록)
제4767088호



미국(등록)
제3361597호

2. 상표 유형 및 표장에 대한 심사

2.1 위치상표로 출원하는 경우 출원인은 출원서의 '상표 유형' 란에 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 상표로 표시하여야 한다.

- * 상표등록출원서의 '상표 유형' 란에 기타 시각적으로 인식할 수 있는 상표로 표시되어 있고 상표견본에 나타난 형상에서 실선으로 표시된 부분(출원인이 보호받고자 주장하는 부분)이 형상이나 모양이 아닌 색채(단일의 색채 또는 색채의 조합)인 경우에도 위치상표로 보아 심사한다.

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

◆ 【상표법 시행규칙】(산업통상자원부령 제405호, 시행 2021. 2. 1.)

제29조(상표견본등의 규격 등) ① (생략)

② 상표견본은 다음 각 호의 구분에 따른 도면 또는 사진으로 작성하여야 한다.

1. (생략)
2. 입체적 형상을 포함한 상표: 상표의 일면 또는 여러 측면으로 구성하는 등 상표의 특징을 충분히 나타내는 5장 이하의 도면 또는 사진
3. (생략)
4. 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 표장을 포함하는 상표: 상표의 특징을 충분히 나타내는 5장 이하의 도면 또는 사진

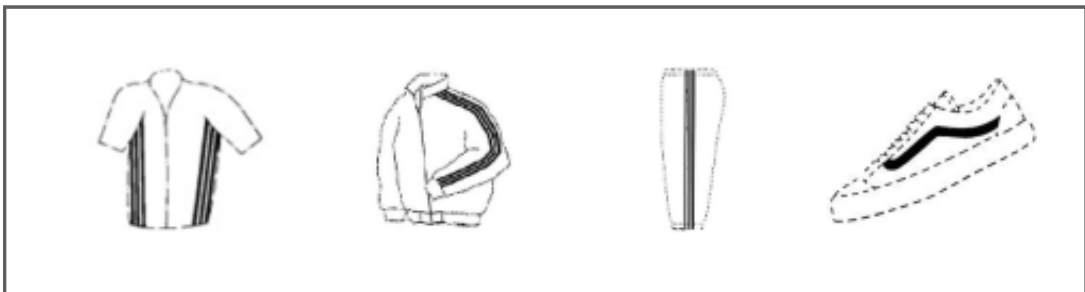
③ (생략)

《위치상표의 상표등록출원서 기재사항 및 첨부서류 등》

제출되는 서류 등의 종류	관련조항	필수 여부
상표견본	규칙 제28조제2항제1호 (규칙 제29조제2항제4호)	필수
상표에 대한 설명서	규칙 제28조제2항제2호	필수
전자적 기록매체	규칙 제28조제5항제4호	출원인 선택
	규칙 제29조제3항제2호	심사관 요구

- 2.3 상표전본이 5장 이하의 도면이나 사진으로 구성된 경우 전체적으로 하나의 위치상표로 인식되지 않을 때에는 1개의 출원에 여러 상표를 출원한 것으로 보아 법 제38조제1항(1상표 1출원)에 위반되는 것으로 거절이유를 통지하여야 한다. 출원인이 동일성이 인정되지 않는 견본 일부를 삭제 보정하는 경우에는 법 제40조에서 정하는 요지변경에 해당하지 않는 것으로 본다.
- 2.4 위치상표는 상표 설명란에 상표에 대한 설명이 필수적으로 기재(또는 별도의 상표에 대한 설명서를 제출)되어야 하므로(규칙§28②2), 상표의 설명이 제출되지 아니한 경우 법 제39조 및 규칙 제32조에 의하여 방식심사를 통해 보정이 이루어지는 것이 원칙이나, 상표에 대한 설명이 없는 출원서가 착오로 심사관에게 이송된 경우에는 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지할 수 있다.
- 2.5 점선으로 상품 전체의 형상을 나타낸 뒤 특정위치의 형상·모양 또는 색채를 나타낸 부분의 외곽만을 실선 등으로 표시하여 출원된 상표의 경우 지정된 상표 유형(출원의 취지), 상표의 설명 등을 고려하여 일반상표(도형)인지, 위치상표인지 여부를 파악하도록 한다.
- 2.6 상표전본에서 점선으로 상품 전체의 형상을 나타낸 뒤 특정위치의 형상·모양 또는 색채를 나타낸 부분의 외곽만이 실선 등으로 표시되어 있고, 상표 유형이 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 상표로 되어 있으며, 상표 설명란에 위치상표에 대한 설명이 기재되어 있는 경우 위치상표로 출원한 것으로 본다. 이 경우, 심사관은 점선으로 그려진 상품 전체의 형상이 법 제33조제1항제3호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하여서는 안 된다.

《위치상표 출원으로 볼 수 있는 경우 예시》



- 2.7 상표 견본에서 점선으로 상품 전체의 형상을 나타낸 뒤 특정위치의 형상·모양 또는 색채를 나타낸 부분의 외곽만이 실선 등으로 표시되어 있고, 상표 유형이 일반상표로 되어 있으며, 상표 설명란에 상표의 설명이 없는 경우 일반상표로 출원한 것으로 본다.
- 2.8 상표등록출원서에 위치상표로 등록받고자 하는 취지가 기재된 경우라도 상표견본이 위치상표로서의 구성 및 태양을 갖춘 것으로 인정되지 아니할 때에는 법 제2조제1항의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지하여야 한다.
- 2.9 제출된 상표견본을 통하여 위치상표를 정확하게 파악할 수 없는 경우 법 제2조제1항의 정의규정 위반으로 거절이유를 통지하고, 출원인이 동일성이 인정되는 견본을 추가로 제출하거나 명확하게 수정하여 제출하는 경우 이를 인정하도록 한다.
- 2.10 심사관은 위치상표를 정확하게 파악하기 위하여 필요한 경우 위치상표의 특징을 충분히 나타내는 영상을 수록한 비디오테이프·CD-ROM·광디스크 등 전자적 기록매체의 제출을 요구할 수 있으며, 상표견본과 설명서, 전자적 기록매체를 보고도 위치상표로 인정할 수 없을 때에는 법 제2조제1항의 정의규정 위반으로 거절결정하여야 한다(규칙§29③1,2).

3. 식별력 유무에 대한 심사

- 3.1 특정위치에 부착된 표장은 수요자의 입장에선 상표가 아니라 디자인적 요소로 보는 것이 일반적이므로 위치상표로 등록을 받기 위해서는 그 표장이 수요자들에게 상품의 출처표시로 인식된다는 것을 입증하여야 한다. 즉 위치상표로 등록받기 위해서는 법 제33조제2항에서 정하는 사용에 의한 식별력을 획득하여야 한다.
- 3.2 위치상표는 특정한 위치에 표시된 표장에 독점권을 부여하는 것이므로, 그 표장 전체의 식별력 유무와는 상관없이 전체적인 형상에서 그 특정한 위치의 표장이 상표로서 기능한다는 것과, 수요자들이 이를 특정인의 출처표시로 인식한다는 것을 출원인이 입증하여야 하며, 이러한 입증이 없으면 심사관은 법 제33조제1항 각호를 적용하여 거절결정을 하여야 한다.

- 3.3 위치상표가 법 제33조제2항에서 정하는 사용에 의한 식별력을 획득하기 위해서는 특정 위치에 해당 상표가 부착되어 사용됨으로써 지정상품의 디자인(장식)적 요소를 넘어 소비자에게 출처표시로 인식되었음을 요하므로, 심사관은 출원인이 제출한 사용에 의한 식별력 취득 증거가 기타 식별력 있는 요소와 결합되어 사용된 증거인지 출원된 위치상표 자체의 사용에 대한 증거인지를 확인하여야 한다.
- 3.4 사용에 의한 식별력은 그 위치상표가 직접적으로 사용되어 사용에 의한 식별력을 취득한 지정상품에 한정하여 인정한다.

4. 기능성 유무에 대한 심사

- 4.1 위치상표로 보호받고자 하는 부분이 입체적 형상 또는 색채이고 그 입체적 형상 또는 색채가 지정상품의 기능을 확보하는데 불가결한 요소인 경우 법 제33조제2항에 의한 사용에 의한 식별력을 입증하였다 하여도 법 제34조제1항제15호를 적용하여 거절결정을 하여야 한다.
- 4.2 위치상표의 기능성에 관한 판단은 제1장 ‘입체표장’, 제2장 ‘단일의 색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표’의 기능성 판단 부분과 제5부 제15장을 참조한다.

5. 유사여부에 대한 심사

- 5.1 위치상표는 위치상표뿐만 아니라 보호받고자 하는 부분의 유형에 따라 입체상표, 도형상표 및 색채만으로 된 상표도 검색하여 유사여부를 판단하도록 한다.
- 5.2 위치상표의 유사여부를 판단함에 있어서는 전체적인 형상이 아닌 상표로서 등록받고자 하는 표장을 표시한 위치, 표장의 모양, 각도의 유사성 등을 고려하여 출처의 오인·혼동의 우려가 있는 경우 유사한 것으로 본다.

제6장 소리상표

1. 소리상표의 개념

1.1 『소리상표』란 상품의 출처를 표시하기 위해 사용하는 소리를 말하며(법§2①2, 영 §2-3), 2012. 3. 15. 시행 상표법(법률 제11113호, 2011. 12. 2. 개정)에서 도입되었다.

(소리상표 예시) SK텔레콤의 통화 연결음(등록 제41-0282557호), 인텔의 효과음(등록 제40-1021202호)

1.2 소리는 수요자에게 상품의 출처표시보다는 소리 그 자체로 인식될 것이므로 소리상표의 경우 원칙적으로 그 소리를 특정한 상품에 계속 사용함으로써 수요자가 그 소리를 듣고 특정인의 상품의 출처표시로 인식하게 된 경우, 즉 법 제33조제2항에서 정하는 사용에 의한 식별력을 획득한 경우 등록을 받을 수 있다. 다만, 식별력 있는 특정 단어의 발음을 소리로 표현한 경우와 같이 그 자체로써 식별력이 있다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

《소리상표의 식별력 유무 예시》

- 본질적으로 식별력이 없는 경우 : 동물의 울음소리, 가사가 없는 음악
- 본질적으로 식별력이 있는 경우 : 음악과 “PRINCE”라는 단어의 발음이 결합된 경우

2. 상표 유형 및 상표의 설명에 대한 심사

2.1 소리상표로 출원하는 경우 출원인은 출원서의 ‘상표 유형’ 란에 소리상표임을 표시하여야 한다.

《소리상표의 상표등록출원서 기재사항 및 첨부서류 등》

제출되는 서류 등의 종류	관련조항	필수 여부
견본	규칙 제28조제2항제1호	없음
설명서	규칙 제28조제2항제2호	필수
시각적 표현	규칙 제28조제2항제3호 (규칙 제25조제1항제10호)	필수
소리파일	규칙 제28조제2항제4호	필수
악보	규칙 제28조제5항제5호	선택

- 2.2 소리상표는 상표의 설명란에 상표에 대한 설명이 필수적으로 기재(또는 별도의 상표에 대한 설명서를 제출)되어야 하므로(규칙§28②2), 상표의 설명이 제출되지 아니한 경우 법 제39조 및 규칙 제32조에 의하여 방식심사를 통해 보정이 이루어지는 것이 원칙이나, 상표에 대한 설명이 없는 출원서가 착오로 심사관에게 이송된 경우에는 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지할 수 있다.

《소리상표의 설명의 예시》

구분	상표의 설명
상표등록출원서 기재요령	이 소리상표는 사자 울음소리가 2초간 크게 들린 후 점점 작아지는 형태로 구성된다.
제40-1021202호 유럽(등록) 제3481744호 미국(등록) 제75332744호	이 소리상표는 D ^b , D ^b , G ^b , D ^b , A ^b 으로 구성된 선율이 약 4초간 연주됩니다. The mark consists of a five tone audio progression of the notes D FLAT, D FLAT, G, D FLAT and A FLAT (미국, 유럽 등록 기재사항)

- 2.3 소리상표로 출원하는 경우 시각적 표현에 합치하는 소리파일을 출원서에 첨부하여 제출하여야 한다. 이 경우 소리파일은 MP3(MPEG Audio Layer-3) 또는 WAV(웨이브 파일)의 오디오 파일형식으로, 3 Megabyte 이하로 만들어져야 한다. 소리파일이 제출되지 않은 경우 법 제39조 및 규칙 제32조에 의하여 방식심사를 통해 보정이 이루어지는 것이 원칙이나, 상표에 대한 소리파일이 첨부되지 않은 출원서가 착오로 심사관에게 이송된 경우에는 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지할 수 있다.

3. 소리의 시각적 표현에 대한 심사

- 3.1 소리상표로 출원하는 경우 해당 표장을 문자·숫자·기호·도형 또는 그 밖의 방법을 통하여 시각적으로 인식하고 특정할 수 있도록 구체적으로 표현한 시각적 표현(이하 『시각적 표현』이라 한다)을 출원서에 반드시 적어야 한다. 소리의 시각적 표현이 없는 경우에는 출원서를 반려하여야 한다(규칙§25①10).

3.2 <삭제>

- 3.3 소리가 문자·숫자·기호·도형 또는 그 밖의 방법을 통하여 시각적으로 인식하고 특정할 수 있도록 구체적으로 표현되지 않은 경우, 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지하여야 한다.
- 3.4 구체적으로 표현되어 있는지의 여부는 소리의 시각적 표현이 자세하게 기술되어, 시각적 표현만을 보고도 소리를 인식하거나 동일하게 재현할 수 있는지를 고려하여 판단한다. 이 경우 소리의 시각적 표현이 소리파일 등이나 다른 문헌을 참고해야만 비로소 소리를 인식하거나 재현할 수 있다면 구체적이라 볼 수 없다.
- 3.5 출원서에 기재된 시각적 표현과 그 출원서에 첨부된 소리파일이 서로 합치하지 않는 경우에는, 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 부합하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지하여야 한다.
- 3.6 소리파일이 음악이고 심사관이 출원서에 기재된 시각적 표현만으로 정확하게 음악을 파악하기 어려운 경우에는 거절이유를 통지하여 출원인에게 시각적 표현을 명확하게 하거나 악보 등의 자료 제출을 요청할 수 있다.
- 3.7 소리의 시각적 표현만으로는 소리를 정확히 파악하는데 한계가 있으므로 심사관은 상표의 설명, 소리파일, 소리상표의 악보 등을 종합적으로 고려하여 상표를 파악하도록 한다.

《소리상표의 시각적 표현 예시》

구분	시각적 표현
상표등록출원서 (기재요령)	이 소리상표는 첨부된 파일과 같이 숫사자 울음소리로 구성되는데 숫사자가 크게 울부짖는 큰 울음소리가 2초간 들린 후 잠시 후 다시 작은 울음소리가 들리는 소리로 구성된다.
제41-0282558호	이 소리 상표는 출원인의 징글음으로서 첨부된 파일 및 악보에서와 같이 가장조로 된 5개의 악음(樂音) E, C#, D, F#, E 에 따라 1.7초간 “땡땡 땡링땡” 으로 청음된다. 처음 2음은 8분 음표로 묶여있고, 나머지 3음은 16분 음표, 8분 음표, 16분 음표로 묶여있어서 밝고 경쾌한 느낌의 소리로 구성되어 있다

제40-1021202호 유럽(등록) 제3481744호 미국(등록) 제75332744호	이 소리상표는 첨부된 파일 및 악보에서와 같이 내림라 장조(D$\flat$ major)의 4/4박자를 기본으로 하여, D$\flat$, D$\flat$, G$\flat$, D$\flat$, A$\flat$으로 이루어진 음의 배열로 구성되어 있습니다. 첫번째 마디에서는 D$\flat$이 4분음표의 길이로 연주된 후 각각 1박(4분음표) 및 1/2박(8분음표)의 길이로 쉬고, 다시 D$\flat$이 8분음표의 길이로 연주되고, 이어 G$\flat$과 D$\flat$이 각각의 8분음표 길이로 연주되며, 두번째 마디는 A$\flat$이 온음표의 길이로 연주되는 것을 그 구성으로 합니다.  (유럽지식재산청(EUIPO)에 제출된 악보)
--	--

4. 식별력 유무에 대한 심사

4.1 동물의 울음소리 등과 같은 식별력 없는 소리는 수요자들에게 상품의 출처표시로 인식되지 않고 소리(음향) 자체로 인식되는 것이 일반적이라고 할 것이므로, 원칙적으로 자타 상품을 구별하는 식별력이 없는 것으로 보아 법 제33조제1항제7호에 해당하는 것으로 본다. 다만, 법 제33조제2항에서 정하는 사용에 의한 식별력을 인정받은 경우에는 등록이 가능하다. 소리상표의 사용에 의한 식별력 취득 판단시에는 단순한 제품의 판매량 또는 매출액만을 고려하여서는 안 되고 소리상표가 상품(서비스)에 직접적 사용된 사실 및 광고(TV·라디오 및 인터넷 매체 등)에서 노출된 정도와 소비자의 상품출처 인지도 조사 결과를 고려하여 판단하여야 한다.

4.2 소리 또는 소리의 시각적 표현이 지정상품의 품질·효능·용도 등의 성질을 직접적으로 나타내고 있다고 인정되는 경우 법 제33조제1항제3호에 해당하는 것으로 본다.

《품질·효능·용도 등을 직접적으로 나타내는 경우의 예시》

지정상품	소 리
생수	맑은물소리
방한복	바람소리
벌목서비스업	체인톱소리

4.3 소리상표를 구성하는 소리가 1음(音) 또는 2음(音)으로 구성되어 있는 경우(여기서 ‘1음’은 하나의 음표소리를 말한다)에는 법 제33조제1항제6호에 해당하는 것으로 본다.

(간단하고 흔한 소리의 예) 컴퓨터의 경고음 ‘땡’, 초인종소리 ‘딩동’

4.4 공익적인 소리, 국내외 국가(國歌)에 나오는 소리, 일반인들에게 널리 알려지고 흔히 사용되고 있어 특정인에게 독점권을 부여하는 것이 타당하지 않다고 인정되는 소리에 대해서는 법 제33조제1항제7호에 해당하는 것으로 본다. 이 경우 공익적인 소리나 국내외 국가(國歌)에 나오는 소리가 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 경우에는 법 제34조제1항제12호를 같이 적용하도록 한다.

(공익적인 소리의 예시) 구급차의 사이렌소리

4.5 일반수요자에게 널리 알려진 음악(노래)의 일부 또는 타인의 상표를 정당한 권한이 없는 자가 소리상표로 출원하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우에는 법 제34조제1항제12호를 적용하고, 부정한 목적을 가진 출원으로 인정되는 경우에는 법 제34조제1항제13호를 적용한다.

5. 기능성 유무에 대한 심사

5.1 소리로 구성된 표장이 식별력(사용에 의한 식별력 포함)이 있다 하더라도 표장의 기능성 여부를 판단하여 기능성이 있는 경우 법 제34조제1항제15호를 적용하여 거절하여야 한다. 이는 기능을 확보하는 데 불가결한 소리에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 그 소리에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 영구적

인 독점권을 허용하는 결과가 됨을 방지하기 위함이다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결).

5.2 기능성 유무에 대한 심사시 유의사항 및 절차는 제5부 제15장을 참조한다.

5.3 소리상표의 기능성 판단시에는 그 소리상표가 지정상품의 기능을 수행하는 데에 필수불가결하게 발생하는 소리인지를 파악해야 한다. 이러한 소리상표가 등록되는 경우에는 경쟁자가 해당 기능을 수행함에 있어 선택할 수 있는 기술적 해결이 제한되어 자유로운 경쟁이 저해될 수 있기 때문이다.

《소리가 기능적인 경우 예시》

자동차 수리업에 사용되는 자동차 엔진소리, 맥주병에 사용하는 맥주병의 병뚜껑 따는 소리

6. 유사여부에 대한 심사

6.1 소리상표는 원칙적으로 소리상표 상호간에 상표의 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단하도록 한다. 다만, 시각적 표현만으로는 상표를 정확히 파악할 수 없으므로 제출된 소리파일(악보가 제출된 경우에는 악보 포함)을 참고하여 유사여부를 판단하도록 한다.

6.2 소리상표에 특정 단어의 발음이 포함된 경우 다른 유형의 상표와도 그 호칭을 비교하여 출처의 오인·혼동의 우려가 있으면 인용하는 것으로 한다.

6.3 소리상표의 유사여부를 판단함에 있어서 시각적 표현으로부터 인식되는 소리의 유사성뿐만 아니라 해당 소리의 관념을 고려하여 일반수요자에게 출처의 오인·혼동의 우려가 있으면 유사로 볼 수 있다.

7. 1상표 1출원 위반에 해당하는 경우

7.1 출원인이 소리상표로 출원하면서 출원서에 문자·도형 등으로 구성된 상표견본을 함께 제출한 경우에는, 법 제38조제1항에 따른 1상표 1출원 위반으로 거절이유를 통지하여야 한다.

7.2 최초에 소리상표로 출원한 것이 명백하다고 인정되는 경우 출원인이 문자·도형 등의 상표견본을 삭제하는 보정을 하면 이를 인정하도록 한다.

제7장 냄새상표

1. 냄새상표의 개념

- 1.1 『냄새상표』란 상품의 출처를 표시하기 위해 사용하는 냄새를 말하며(법§2①2, 영 §2-3), 2012. 3. 15. 시행 상표법(법률 제11113호, 2011. 12. 2. 개정)에서 도입되었다.

《냄새상표 예시》

레이저 프린터 토너의 레몬향, 차량용 윤활유의 아몬드향

- 1.2 냄새는 수요자에게 상품의 출처표시보다는 상품 자체의 특성 정도로 인식될 것이므로 인식될 것이므로 냄새상표의 경우 그 냄새를 특정한 상품에 계속 사용함으로써 수요자가 그 냄새를 맡고 특정인의 상품의 출처표시로 인식하게 된 경우, 즉 법 제33조제2항에서 정하는 사용에 의한 식별력을 획득한 경우 등록을 받을 수 있다.

2. 상표 유형 및 상표의 설명에 대한 심사

- 2.1 냄새상표로 출원하는 경우 출원인은 출원서의 '상표 유형'란에 냄새상표임을 표시하여야 한다.

《냄새상표의 상표등록출원서 기재사항 및 첨부서류 등》

제출되는 서류 등의 종류	관련조항	필수 여부
견본	규칙 제28조제2항제1호	없음
상표에 대한 설명서	규칙 제28조제2항제2호	필수
시각적표현	규칙 제28조제1항제3호	필수
냄새견본(밀폐용기, 패치)	규칙 제28조제2항제5호	필수

- 2.2 냄새상표는 상표의 설명란에 상표에 대한 설명이 필수적으로 기재(또는 별도의 상표에 대한 설명서를 제출)되어야 하므로(규칙§28②2), 상표의 설명이 제출되지 아니한 경우 법 제39조 및 규칙 제32조에 의하여 방식심사를 통해 보정이 이루어지는 것이 원칙이나, 상표에 대한 설명이 없는 출원서가 착오로 심사관에게 이송된 경우에는 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지할 수 있다.

《냄새상표의 설명의 예시》

출처	상표의 설명
상표등록출원서 기재요령	이 냄새상표는 갓 깎은 풀 냄새로 구성된다.

- 2.3 냄새상표로 출원하는 경우 시각적 표현에 합치하는 냄새견본을 출원서에 첨부하여 제출하여야 한다. 이 경우 냄새견본은 냄새를 담은 밀폐용기 3통(제출된 내용물 총량은 90ml 이상이어야 한다) 또는 냄새가 첨가된 패치(향 패치) 30장(패치에 도포된 방향물질은 총 90mg 이상이어야 한다)으로 하며, 냄새가 쉽게 사라지거나 변하지 않도록 만들어진 밀폐용기 또는 향 패치로 하여야 한다. 냄새견본이 제출되지 않은 경우 법 제39조 및 규칙 제32조에 의하여 방식심사를 통해 보정이 이루어지는 것이 원칙이나, 냄새견본이 첨부되지 않은 출원서가 착오로 심사관에게 이송된 경우에는 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지할 수 있다.

3. 냄새의 시각적 표현에 대한 심사

- 3.1 냄새상표로 출원하는 경우 해당 표장을 문자·숫자·기호·도형 또는 그 밖의 방법을 통하여 냄새를 특정하여 인식할 수 있도록 구체적으로 표현한 시각적 표현을 출원서에 반드시 적어야 한다. 냄새의 시각적 표현이 없는 경우에는 출원서를 반려하여야 한다(규칙§25①10).
- 3.2 냄새가 문자·숫자·기호·도형 또는 그 밖의 방법을 통하여 냄새를 특정하여 인식할 있도록 구체적으로 표현되지 않은 경우, 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지하여야 한다.
- 3.3 구체적으로 표현되어 있는지의 여부는 냄새의 시각적 표현이 자세하게 기술되어, 시각적 표현만을 통해 해당 냄새를 특정하여 인식할 수 있는지 판단한다. 시각적 표현을 통해서 냄새를 재현하거나 인식할 수 없다면 구체적이라 볼 수 없다.
- 3.4 출원서에 기재된 시각적 표현과 그 출원서에 첨부된 냄새견본이 서로 합치하지 않는 경우에는, 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 부합하지 않는 것으로 보아 거절이유를 통지하여야 한다.

3.5 냄새의 시각적 표현만으로는 상표를 정확히 파악하는데 한계가 있으므로 상표의 설명, 냄새견본 등을 종합적으로 고려하여 상표를 파악하도록 한다.

《냄새상표의 시각적 표현 예시》

이 냄새상표는 첨부된 샘플과 같이 A 35%wt, B 15%wt, 정제수 50%wt의 혼합물로부터 나는 갓 깎은 풀냄새인데, 여기서 말하는 풀은 골프장에서 주로 사용되는 크리핑 벤트그래스 잔디를 말하며, 갓 깎은 풀냄새란 잔디를 잔디깎기 기계 또는 낫으로 깎자마자 발산되는 냄새로 깎은 지 1시간이 지나지 않은 냄새를 말한다.

《외국의 냄새상표 기재 사례》

The mark is a scent mark having a minty scent by mixture of highly concentrated methyl salicylate(10wt%) and menthol(3wt%)(이 상표는 살리실산 메틸(10웨이트퍼센트)과 멘톨(3웨이트퍼센트)이 섞여서 민트 향을 내는 냄새상표이다)[미국상표등록 제3589348호]

4. 식별력 유무에 대한 심사

4.1 냄새는 수요자들에게 상품의 출처표시로 인식되지 않고, 상품 자체의 특성 정도로 인식되는 것이 일반적이라고 할 것이므로, 원칙적으로 자타상품을 구별하는 식별력이 없는 것으로 보아 법 제33조제1항제7호에 해당하는 것으로 본다. 다만, 법 제33조제2항에서 정하는 사용에 의한 식별력을 인정받은 경우에는 등록이 가능하다.

4.2 냄새 또는 냄새의 시각적 표현이 지정상품의 품질·원재료·용도 등의 성질을 직접적으로 나타내고 있다고 판단하는 경우에는 법 제33조제1항제3호에 해당하는 것으로 본다.

《품질·효능·용도 등을 직접적으로 나타내는 경우의 예시》

지정상품	냄새
타이어	고무향
목재가공업	나무냄새
커피전문점업	커피향

5. 기능성 유무에 대한 심사

5.1 냄새상표가 법 제33조제2항에 의하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다 하더라도, 상표의 기능성 여부를 판단하여 기능성이 있는 경우 법 제34조제1항제15호를 적용하여 거절하여야 한다. 이는 기능을 확보하는 데 불가결한 냄새에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 그 입체적 형상에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 됨을 방지하기 위함이다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결).

5.2 기능성 유무에 대한 심사시 유의사항 및 절차는 제5부 제15장을 참조한다.

5.3 냄새상표의 경우 시각적 표현을 통해 제시된 구성물질과 관련된 특허 문헌 등을 검색하여 기능성 입증에 활용할 수 있다.

《외국의 냄새상표 기능성 판단 사례》

미국 상표심판원(TTAB)는 니트로글리세린 스프레이에 첨가된 페퍼민트 향의 기능성에 대해서, 냄새의 구성물질인 페퍼민트 오일을 특정 비율로 설하(舌下) 니트로글리세린 스프레이의 효능을 향상시킬 수 있다는 특허의 존재를 이유로 기능성 존재를 인정함

6. 유사여부에 대한 심사

6.1 냄새상표는 원칙적으로 냄새상표 상호간에 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단하도록 한다. 다만, 시각적 표현만으로는 상표를 정확히 파악할 수 없으므로 제출된 냄새견본을 참고하여 유사여부를 판단하도록 한다. 이 경우 시각적 표현은 그 관념이나 구성 물질을 통해 유사한 냄새상표의 검색에 활용될 수 있으며, 냄새견본은 검색된 냄새상표와 관념이 유사한지 여부를 후각적으로 관찰할 때에 사용한다.

6.2 냄새는 특성상 외관이 없고 호칭도 없다고 할 수 있으므로 냄새견본과 냄새의 시각적 표현에서 얻어지는 관념을 통해 유사여부를 판단하도록 한다. 이 경우

『냄새 자체의 유사』는 냄새를 통해 비교 대상 상표간 출처의 오인·혼동 우려가 발생하는 것을 말하며, 『관념의 유사』란 냄새로부터 일정한 의미를 파악하게 될 경우 그 인상이나 암시를 통해 오인·혼동의 우려가 있는 것을 말한다.

7. 1상표 1출원 위반에 해당하는 경우

- 7.1 출원인이 냄새상표로 출원하면서 출원서에 문자·도형 등으로 구성된 상표견본을 함께 제출한 경우에는, 법 제38조제1항에 따른 1상표 1출원 위반으로 거절이유를 통지하여야 한다.
- 7.2 최초로 냄새상표로 출원한 것이 명백하다고 인정되는 경우 출원인이 문자·도형 등의 상표견본을 삭제하는 보정을 하면 이를 인정하도록 한다.

제9부

국제상표심사기준의 특례



제1장 지정상품 심사의 특례

관련 법령

【마드리드협정 및 의정서에 의한 상표의 국제등록 가이드】

Part II, 17.06. 국제출원에 열거되는 상품 및 서비스의 분류와 그룹화에 대한 최종적인 책임은 국제사무국에 있으나 국제사무국은 본국관청과의 모든 의견차이를 해결하려고 노력해야 한다. 국제사무국은 그러한 과정에서 출원인에게 적절한 정보를 제공함으로써 출원인이 그 관청에 개입할 수 있는 가능성을 제공하게 된다.

1. 상품 분류에 대한 심사

- 1.1 마드리드 의정서상 류(Class) 구분에 대한 권한은 국제사무국에 있기 때문에 WIPO 지정통지서에 상품 분류상의 하자가 있는 경우에도 심사관은 가거절(Provisional Refusal)통지를 할 수 없다.
- 1.2 국내 대리인이 제출한 보정서에 류구분이 변경된 사항이 포함된 경우 심사관은 법 제42조에 근거하여 당해 보정서를 요지변경으로 간주하고 각하한다.

2. 영문 지정상품에 대한 심사

- 2.1 지정상품의 표현에 있어 「상품기준」에서 인정하지 않는 명칭을 구체화하기 위하여 “namely”로 표시되어 있는 경우에는, “namely” 이후의 지정상품이 개별적이고 구체적으로 표현되어 있으면 이를 인정한다.
- 2.2 지정상품의 표현에 있어 「상품기준」에서 인정하지 않는 명칭을 구체화하기 위하여 “particularly” 또는 “in particular”로 표시한 경우에는 “particularly” 또는 “in particular” 이후의 지정상품이 개별적이고 구체적으로 표현되었더라도 전체 상품명칭을 인정하지 않는다. 다만, 「상품기준」상 인정 가능한 상품명칭 이후에 “particularly” 또는 “in particular”로 표시한 경우에는 그러하지 아니하다.

- 2.3 상품의 명칭이 명확하지만 중복하여 기재되어 있는 경우에는 상표법 제38조제1항을 이유로 하여 거절이유를 통지하지 아니한다.
- 2.4 1상표 1출원과 관련하여 ‘동일상품’에 해당하는지 여부는 우리나라에 통지된 개별 영문지정상품의 명칭을 기준으로 판단한다.

제2장 보정의 특례

1. 보정을 할 수 없는 경우

- 1.1 국제등록의 명의인은 1회 이상 거절이유가 통지된 적이 없었던 국제상표등록출원에는 국내 대리인을 통하여 보정서를 제출할 수 없다(최소한 1회 이상 거절이유가 통지된 국제상표등록출원의 경우에 한해서 국내 대리인을 통하여 보정서를 제출할 수 있음).
- 1.2 마드리드 국제출원제도는 1개의 출원서로 여러국가를 지정하는 제도이므로 한 지정국(우리나라)만을 대상으로 표장을 보정할 수 없다.

2. 심사관의 직권에 의한 보정

심사관은 다음의 경우에 법 제38조제1항을 이유로 거절이유를 통지하지 않고 직권으로 보정할 수 있다. 이 경우 직권 보정한 내용을 심사점검표에 기록한다.

- i) 상품의 영문철자 및 영문 구두점(콤마, 세미콜론, 콜론 등)에 명백한 오기가 있는 경우
- ii) 1회 이상 거절이유가 통지된 적이 있는 국제상표등록출원에 대하여 국내 대리인을 통하여 보정서가 제출된 경우 국제출원서에 열거된 상품 등을 고려하여 볼 때 지정상품류 기재가 명백한 오기로 판단되는 경우

《직권보정이 가능한 경우 예시》

직권보정 전 지정상품	직권보정 후 지정상품
computers;;scanners	computers; scanners
services of trust-centres namely issuing and administration of digital keys and digital signatures	services of trust-centres, namely issuing and administration of digital keys and digital signatures
[상품류] 제09류 [지정상품] Clothing, namely jacket, suit, belt(clothing)	[상품류] 제25류 [지정상품] Clothing, namely jacket, suit, belt(clothing)

(참고) 상표법 제193조(상표등록결정 및 직권에 의한 보정 등의 특례)에서는 국제상표등록출원에 있어서 직권보정을 제한하고 있으나 출원인의 편의 제고 및 심사처리기간 단축을 위해 사소하고 명백한 오기가 있는 경우에는 심사관이 직권보정을 하도록 한다.

제3장 비전형상표 심사의 특례

관련 법령

【상표법】

제182조(국제상표등록출원의 특례) ① (생략)

② 국제상표등록출원에 대하여 이 법을 적용할 경우에는 국제상표등록부에 등록된 상표의 취지는 상표등록출원서에 기재된 해당 상표의 취지로 본다.

③ 단체표장등록을 받으려는 자는 제36조제1항·제3항에 따른 서류 및 정관을, 증명표장의 등록을 받으려는 자는 같은 조 제1항·제4항에 따른 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 지리적 표시 단체표장을 등록받으려는 자는 그 취지를 적은 서류와 제2조제1항제4호에 따른 지리적 표시의 정의에 합치함을 입증할 수 있는 대통령령으로 정하는 서류를 함께 제출하여야 한다.

【상표법시행규칙】

제86조(단체표장 또는 증명표장에 관한 정관 또는 규약의 제출기간) 법 제182조제3항 전단에서 “산업통상자원부령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다.

1. 법 제39조에 따른 보정통지를 받은 날부터 3개월
2. 법 제180조제2항 본문에 따른 국제등록일(대한민국을 사후지정한 경우에는 같은 항 단서에 따른 사후지정일)부터 3개월

제88조(국제상표등록출원의 보정 또는 정관 등의 제출) ① 국제상표등록출원에 대하여 법 제185조에 따라 법 제40조 및 제41조에 따른 보정을 하려는 자는 별지 제5호서식의 보정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출해야 한다.

1. 보정내용을 증명하는 서류 1부

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부
② 국제상표등록출원에 대하여 법 제182조제3항에 따라 정관 등을 제출하려는 자는 별지 제5호서식의 보정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장이나 특허심판원장에게 제출해야 한다.

1. 정관 또는 규약 1부
2. 별지 제4호서식의 정관 또는 규약의 요약서 1부
3. 지리적 표시 단체표장의 출원인인 법인이 그 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 하는 자만으로 구성된 사실을 증명할 수 있는 서류 1부(지리적 표시 단체표장등록출원인 경우만 해당한다)

4. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부
③ 국제상표등록출원에 대하여 법 제43조에 따라 수정정관 또는 수정규약을 제출하려는 자(법 제39조제2호에 해당하여 수수료를 보정하려는 자는 제외한다)는 별지 제5호서식의 보정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장이나 특허심판원장에게 제출해야 한다.

1. 수정정관 또는 수정규약, 단체표장 또는 증명표장의 사용에 관한 사항을 적은 그 수정정관 또는 수정규약의 요약서 각 1부
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부

1. 상표 유형별 기재사항에 대한 심사

1.1 <삭제>

1.2 법 제36조제2항 및 규칙 제28조제2항제2호에 따라 상표의 설명을 필수적으로 기재하여야 하는 ①색채만으로 된 상표, ②홀로그램상표, ③동작상표, ④그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 상표, ⑤소리상표는 국제출원서에 상표의 설명이 적정하게 기재되었는지 확인하여야 한다. 상표의 설명이 기재되지 않았거나 불명확한 경우 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 위반되는 것으로 보아 직권가거절 통지를 하여야 한다.

- 1.3 소리상표와 같이 상표의 시각적 표현이 필수적으로 기재되어야 하는 상표에 있어서 시각적 표현이 기재되지 않은 경우 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 위반되는 것으로 보아 직권가거절통지를 하여야 한다. 다만, 국제출원서에 기재된 상표의 설명을 통해 시각적 표현을 인식할 수 있는 경우에는 시각적 표현이 적정하게 기재된 것으로 본다.

2. 상표 견본에 대한 심사

- 2.1 ①입체상표, ②홀로그램상표, ③동작상표 등 2장 이상 또는 5장 이하의 상표 견본을 제출할 수 있는 상표라도 상표 견본의 보정이 인정되지 않는 국제상표등록출원의 특성상 1장의 견본에 의해서도 상표를 파악할 수 있는 경우 이를 인정하도록 한다.
- 2.2 소리상표에 있어서 소리파일이 제출되지 않은 경우 별도의 통지를 통해 소리파일을 제출하도록 요구하고, 법 제2조제1항의 상표의 정의규정에 위반되는 것으로 보아 직권가거절통지를 하여야 한다. 직권가거절통지에 의해서도 소리파일이 제출되지 않거나, 제출된 소리파일이 상표의 시각적 표현에 합치하지 않으면 표장의 정의규정에 위반되는 것으로 보고 법 제2조제1항에 따라 거절결정을 한다.

3. 사용에 의한 식별력 인정이 필요한 상표

- 3.1 사용에 의한 식별력 인정이 필요한 상표의 유형은 원칙적으로 국내 상표에서 정하는 바와 같다.
- 3.2 사용에 의한 식별력은 국내에서 사용하여 식별력을 인정받아야 하나, 외국에서 사용한 사실에 관한 자료도 제출된 경우 이를 참조하여 판단할 수 있다.

4. 단체표장, 증명표장에 대한 심사

- 4.1 국제상표등록출원에서도 단체표장등록을 받고자 하는 자는 법 제36조제3항에 따라 단체표장의 사용에 관한 사항을 정한 정관을, 증명표장등록을 받고자 하는 자는 법 제36조제4항에 따라 증명표장의 사용에 관한 사항을 정한 서류(정관 또는 규약)를 제출하여야 하나, 국내 지정통지시에는 이러한 서류를 제출하지 않는

경우가 대부분이므로 별도의 통지를 통해 정관 등을 제출하도록 요구하여야 한다. 이 경우 법 제2조제1항에 따른 상표의 정의에 합치하지 않는 출원으로 직권 가거절통지를 동시에 할 수 있다.

- 4.2 단체표장 또는 증명표장으로 등록받으려는 국제상표등록출원인이 법 제182조 및 규칙 제86조에 따라 정관(규약) 및 정관(규약)의 요약서를 제출하지 아니하였거나, 정관(규약) 및 정관(규약)의 요약서를 제출하였으나 단체표장 또는 증명표장의 사용에 관한 사항의 전부 또는 일부의 기재가 없는 경우 표장의 정의에 합치하지 않는 것으로 보고 법 제2조제1항에 따라 거절결정한다.

제4장 대체(Replacement)에 대한 심사

관련 법령[조약]

【상표법】

제183조(국내등록상표가 있는 경우의 국제상표등록출원의 효과) ① 대한민국에 설정등록된 상표(국제상표등록출원에 따른 등록상표는 제외하며, 이하 이 조에서 “국내등록상표”라 한다)의 상표권자가 국제상표등록출원을 하는 경우에 다음 각 호의 요건을 모두 갖추었을 때에는 그 국제상표등록출원은 지정상품이 중복되는 범위에서 해당 국내등록상표에 관한 상표등록출원의 출원일에 출원된 것으로 본다.

1. 국제상표등록출원에 따라 국제상표등록부에 등록된 상표(이하 이 항에서 “국제등록상표”라 한다)와 국내등록상표가 동일할 것
2. 국제등록상표에 관한 국제등록명의인과 국내등록상표의 상표권자가 동일할 것
3. 삭제 <2023. 10. 31.>
4. 마드리드 의정서 제3조의3에 따른 영역확장의 효력이 국내등록상표의 상표등록일 후에 발생할 것

② 제1항에 따른 국내등록상표에 관한 상표등록출원에 대하여 조약에 따른 우선권이 인정되는 경우에는 그 우선권이 같은 항에 따른 국제상표등록출원에도 인정된다.

③ 국내등록상표의 상표권이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 취소되거나 소멸되는 경우에는 그 취소되거나 소멸된 상표권의 지정상품과 동일한 범위에서 제1항 및 제2항에 따른 해당 국제상표등록출원에 대한 효과는 인정되지 아니한다.

1. 제119조제1항 각 호(제4호는 제외한다)에 해당한다는 사유로 상표등록을 취소한다는 심결이 확정된 경우
2. 제119조제1항 각 호(제4호는 제외한다)에 해당한다는 사유로 상표등록의 취소심판이 청구되고, 그 청구일 이후에 존속기간의 만료로 상표권이 소멸하거나 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기한 경우
- ④ 마드리드 의정서 제4조의2(2)에 따른 신청을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 국제등록명의인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)
 2. 국제등록번호
 3. 관련 국내등록상표 번호
 4. 중복되는 지정상품
 5. 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 사항
- ⑤ 심사관은 제4항에 따른 신청이 있는 경우에는 해당 국제상표등록출원에 대하여 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 효과의 인정 여부를 신청인에게 알려야 한다.

【마드리드의정서】

제4조의2 국제등록에 의한 국내등록 또는 지역등록의 대체

- (1) 계약당사자의 관청에서 국내 또는 지역등록의 대상인 표장이 국제등록의 대상이기도 하고 양 등록이 동일인의 명의로 되어있는 경우에는, 그 국제등록은 국내 또는 지역등록에 의하여 취득한 권리에 영향을 미치지 아니하고 국내 또는 지역등록을 대체하는 것으로 본다. 다만,
 - (i) 국제등록으로 인한 보호는 제3조의3 제1항 또는 제2항에 의하여 상기 계약당사자에게 확장되어야 하고,
 - (ii) 국내 또는 지역등록에 열거된 상품 및 서비스 전부가 상기 계약당사자에 관하여 국제등록에서도 열거되어 있어야 하며,
 - (iii) 그러한 확장은 국내 또는 지역등록일 이후에 효력이 발생하여야 한다.
- (2) 제1항에서 언급된 관청은 신청이 있을 때 국제등록에 관한 그 관청의 등록원부에 이를 기록하여야 한다.

【마드리드의정서 공통규칙】

규칙 21 국제등록에 의한 국내등록 또는 지역등록의 대체

- (3) [교체에 관한 자세한 사항]
 - (d) 대체와 관련된 국내 또는 지역등록의 지정상품과 서비스가 국제등록에 포함되어야 한다. 대체는 국내 또는 지역등록의 국내지정상품 및 서비스 중 일부에도 적용된다.

1. 대체의 의의

- 1.1 『대체(Replacement)』란 국제상표등록출원이 이미 지정국에 등록되어 있는 본인의 선등록 표장과 동일한 경우 등 법 제183조 각호 모두에 해당하는 경우 해당 국제상표등록출원은 지정상품이 중복되는 범위 안에서 국내 선등록상표의 출원일에 출원된 것으로 보는 것을 말한다. 이 경우 국내 선등록상표에 조약우선권이 인정되면 그 우선권의 효과도 국제상표등록출원에 그대로 인정되며, 대체하는 국제상표등록출원 상표와 대체되는 본인의 국내 선등록상표는 병존하게 된다.
- 1.2 기존에는 국제상표등록출원의 지정상품이 국내 선등록상표의 지정상품을 모두 포함하는 경우에 인정되었으나, 마드리드 의정서 공통규칙 개정에 따라 법 제183조 제1항 제3호가 삭제되어 지정상품의 일부만 포함하는 경우도 대체를 인정한다.

2. 대체의 요건

- 2.1 국제상표등록출원의 상표와 국내 선등록상표의 표장이 동일하여야 한다. 표장의 동일성은 실질적 동일성이 아니라 물리적 동일성을 의미하는 것으로 엄격하게 동일하여야 한다.
- 2.2 국제등록명의인과 국내 선등록 상표권자가 동일하여야 한다. 다만, 국제등록명의인의 성명 및 주소는 영문으로 표기되므로 영문 음역이 동일하면 동일인으로 간주한다.
- 2.3 국내등록상표의 지정상품이 국제등록상표의 지정상품에 전부 또는 일부 포함되어 있어야 한다.
- 2.4 영역확장의 효력일이 국내등록상표의 상표등록일 이후에 발생하여야 한다. 영역확장의 효력일은 국제출원의 경우에는 국제등록일이고 사후지정의 경우에는 사후지정일(사후지정이 국제등록부에 등록된 날)이다.

3. 대체에 대한 심사

- 3.1 법 제183조(국내등록상표가 있는 경우의 국제상표등록출원의 효과) 제1항 각호에 해당하는 경우(대체요건에 해당하는 경우)에는 심사관은 국제상표등록출원이 국

내등록상표를 대체하도록 심사(대체선언)하여야 한다. 이 때 심사관은 대체신청이 없는 경우에도 직권으로 대체 여부를 결정하여야 한다.

3.2 법 제183조제4항에 따른 국내등록상표의 대체신청이 있는 때에는 당해 국제상표등록출원에 대한 대체의 인정 여부를 판단하고 그 결과를 신청인에게 통보하여야 한다. 대체신청이 있는 경우 대체요건의 판단은 대체여부결정시를 기준으로 한다.

3.3 대체요건을 충족하는 경우에는 법 제38조제1항에 따른 1상표 1출원의 원칙에 위반되지 않는 것으로 본다.

4. 대체의 불인정

4.1 대체의 요건을 충족하기 위해서는 국제상표등록출원시 출원인의 국내상표가 설정등록되어 있어야 하므로 국내상표가 선출원의 상태에 있는 경우에는 대체를 인정하지 않고 법 제38조 제1항의 1상표 1출원 원칙에 위반하는 것으로 직권거절통지를 하여야 한다.

4.2 법 제119조(상표등록의 취소심판)에 해당한다는 것을 이유로 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되거나 존속기간 만료, 지정상품의 일부 포기 등으로 상표권 또는 지정상품 일부가 소멸된 경우 그 취소 또는 소멸된 상표권이나 지정상품과 동일한 범위 내에서는 대체가 인정되지 않는다.

제5장 명의변경(Change in Ownership)에 대한 심사

관련 법령[조약]

【상표법】

제174조(국제등록의 명의변경) ① 국제등록명의인이나 그 승계인은 지정상품 또는 지정국의 전부 또는 일부에 대하여 국제등록의 명의를 변경할 수 있다.
② 제1항에 따라 국제등록의 명의를 변경하려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 특허청장에게 국제등록 명의변경등록을 신청할 수 있다.

【상표법시행규칙】

제80조(국제등록 명의변경등록의 신청) 법 제174조제2항에 따라 국제등록 명의변경등록을 신청하려는 자는 별지 제38호서식의 국제등록 명의변경등록 신청서에 별지 제35호서식의 국제출원서 등 제출서를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

【마드리드의정서】

제9조(국제등록의 명의변경의 등록) 국제등록 명의인의 청구가 있거나, 이해관계 있는 관청의 직권청구 또는 이해관계 있는 자의 신청에 따른 관청의 청구가 있는 경우에, 국제사무국은 당해 국제등록의 효력이 그 영역에 미치는 계약상 대자의 전부 또는 일부에 관한 국제등록의 명의변경사항 및 당해 국제등록에 열거된 상품 및 서비스의 전부 또는 일부에 관한 국제등록의 명의변경은 국제등록부에 등록하여야 한다. 다만, 이 경우 새로운 명의인은 제2조(1)항에 의하여 국제출원을 할 수 있는 자이어야 한다.

1. 명의변경의 의의

『국제등록의 명의변경(Change in Ownership)』이란 국제등록에 포함되어 있는 지정상품의 전부 또는 일부, 지정국의 전부 또는 일부에 대하여 국제등록명의인을

변경하는 것을 말한다. 명의변경은 계약(양도 등), 상속 또는 합병, 법원의 판결(파산 등), 법률의 시행 등에 따라 발생하게 되며 새 명의인인 양수인은 국제출원을 할 수 있는 자격을 가진 자이어야 하고 양수인이 여러 명인 경우 각자가 자격요건을 갖추어야 한다.

2. 명의변경 효력일이 등록여부결정 전인 경우

- 2.1 명의변경이 등록여부결정 전에 통지되어 온 경우 명의변경 내역을 반영하여 심사한다. 출원공고 후 명의변경이 접수된 경우에도 다시 출원공고하지 않고 명의변경 내역만 반영하여 처리한다.
- 2.2 명의변경이 거절결정 후에 통지되어 왔으나 실제 효력일(명의변경 사실의 WIPO 국제등록부 기재일)은 거절결정 전인 경우 재심사하여 거절이유가 해소되면 거절결정을 취소하고 출원공고하며, 거절이유가 해소되지 아니하면 명의변경을 승인하고 기존 거절결정을 유지한다.
- 2.3 명의변경이 등록결정 후에 통지되어 온 경우 그 효력일(명의변경 사실의 WIPO 국제등록부 기재일)이 등록결정 전이라도 등록과에서 처리하도록 한다.

3. 명의변경 효력일이 등록여부결정 이후인 경우

- 3.1 명의변경의 효력일이 거절결정 이후인 경우에는 명의변경 통지도 당연히 거절결정 이후에 접수되므로 이 경우 명의변경만 인정(「명의변경의 효력 없음」을 선언하지 않음)하고 기존 거절결정을 유지한다.
- 3.2 명의변경의 효력일이 등록결정 이후인 경우 등록과에서 처리하도록 한다.

제6장 경정(Correction)에 대한 심사

관련 법령

【마드리드의정서 공통규칙】

규칙 28 국제등록부의 경정

(1) [경 정]

국제사무국은 직권으로 또는 권리자나 관청의 신청에 의하여, 국제등록부상의 어떤 국제등록에 관하여 오류가 있다고 판단한 경우에는, 국제등록부를 적절히 수정하여야 한다.

(2) [통 지]

국제사무국은 권리자 및 그 경정이 효력을 미치는 지정계약당사자의 관청에 동시에 적절히 통지하여야 한다. 또한, 국제사무국은 경정의 효력이 미치는 지정계약당사자의 관청 외에 경정을 신청한 관청에도 통지하여야 한다.

(3) [경정에 따른 거절]

제2항에서 언급된 관청은 국제사무국 앞으로의 가거절통지에 의하여, 경정에 따른 보호의 효력을 부여할 수 없다거나 더 이상 효력을 부여할 수 없다고 판단한다는 취지의 선언을 할 수 있는 권리를 가진다. 협정 제5조, 의정서 제5조 및 규칙 16에서 규칙 18까지의 규정은 이에 준용되며, 상기통지의 송부에 허용되는 기간은 당해 관청에 경정통지를 송부한 날부터 기산된다.

(4) [경정 기간]

제1항의 규정에 불구하고, 관청의 책임에 기인하고 오류의 경정이 국제등록으로 인한 권리에 영향을 미치는 오류는, 경정의 대상인 국제등록부의 기재사항의 공고일부터 9월 이내에 국제사무국이 경정신청을 수령한 경우에 한하여 경정될 수 있다.

1. 경정의 의의

『국제등록의 경정(Correction)』이란 국제등록부상의 특정 내용에 오류가 있다고 판단하는 경우 국제사무국이 직권으로 또는 본국관청이나 국제등록명의인의 신청

에 의하여 이를 정정하는 것을 말한다. 경정이 있는 경우 국제사무국은 권리자, 지정계약당사자의 관청 및 경정을 신청한 관청에 그 내역을 통지하게 되며, 국제사무국의 경정에 의하여 일부 지정상품이 추가되는 경우 이로 인한 새로운 가거절 이유에 대한 가거절통지 기한은 경정통지일로부터 기산된다.

2. 경정의 효력에 대한 심사원칙

국제사무국으로부터 경정통지가 있는 경우 경정된 바대로 경정의 효력을 인정하는 것을 원칙으로 한다.

3. 경정통지에 따른 심사

3.1 마드리드 의정서 공통규칙 제28조제3항에 따라 경정에 의해 보호의 효력을 부여할 수 없거나 더 이상 효력을 인정할 수 없다고 판단할 경우에는 그러한 취지의 선언을 국제사무국에 대한 가거절통지로 할 수 있다.

3.2 위와 관련하여 다음의 경정통지에 대하여는 재심사하고 심사결과 새로운 거절이유가 발견되면 경정통지일(WIPO 발송일)로부터 18개월 내에 그 거절이유에 대해서만 「경정에 따른 가거절통지서(Provisional Refusal Following a Correction (Rule 28(3)))」를 송부한다.

- (i) 상품을 추가하는 경정
- (ii) 국제상표등록출원인의 동일성을 해하는 경정
- (iii) 표장의 경정
- (iv) 국제등록일(사후지정일) 또는 우선일자에 대한 경정

4. 거절결정 후의 경정통지에 대한 심사

거절결정 후 국제사무국으로부터 경정이 통지된 경우에는 경정된 사항을 국제상표등록출원에 반영한다. 이때 거절이유가 해소되면 거절결정을 취소하고 출원공고하며, 거절이유가 해소되지 아니하면 기존 거절결정을 유지한다.

5. 등록결정 후의 경정통지에 대한 심사

등록결정 후 국제사무국으로부터 경정이 통지되어 등록과로부터 의견문의 요청이 오는 경우 담당심사관은 최종 권리범위를 확정한 심사관 의견서를 작성하여 등록과에 통보한다. 다만, 재심사가 필요한 경우에는 재심사하여 새로운 거절이유가 발생하면 「경정에 따른 가거절통지서(Provisional Refusal Following a Correction)」를 국제사무국에 발송하다. 새로운 거절이유가 발견되지 아니하고 정정공고 후 이의신청이 제기되지 아니하면 「경정에 따른 보호부여기술서(Statement of Grant of Protection following a Correction)」를 국제사무국에 송부하고, 국제상표등록출원인에 대하여는 「경정에 따른 등록결정서(Decision of Grant of Protection following a Correction)」를 발송한다.

제7장 감축(Limitation)에 대한 심사

1. 감축의 의의

『국제등록의 감축(Limitation)』이란 지정계약당사자 전부 또는 일부에 대하여 상품 전부 또는 일부를 축소하는 것을 말한다. 감축이 있는 경우 국제등록부에 등재된 국제등록에서 해당 상품을 삭제하는 것은 아니고, 감축이 신청된 계약국에서 해당 상품이 더 이상 보호되지 않을 뿐이다. 따라서 모든 지정국에 대하여 감축된 상품이라 하더라도 사후지정의 대상이 될 수 있으며, 갱신시 수수료의 산정에 있어서도 고려된다.

2. 감축의 효력에 대한 심사원칙

국제사무국으로부터 감축이 통지된 경우 요지변경에 해당하지 않는 한 승인하고 심사에 반영하는 것을 원칙으로 한다.

3. 보정서 접수 후의 감축통지에 대한 심사

- 3.1 감축의 효력일(국제등록부 등록일)이 보정서 접수일 전이고 보정된 상품이 감축된 상품의 범위를 넘는 경우에는 보정서를 각하한다.
- 3.2 감축의 효력일이 보정서 접수일 이후인 경우에는 보정된 상품과 감축된 상품을 비교하여 중복되는 상품만 인정한다.

4. 거절결정 후의 감축통지에 대한 심사

- 4.1 감축의 효력일이 거절결정 전인 경우 재심사하여 거절이유가 해소되면 거절결정을 취소하고 출원공고하며, 거절이유가 해소되지 아니하면 감축만 인정하고 기존 거절결정을 유지한다.
- 4.2 감축의 효력일이 거절결정 이후인 경우에는 기존 거절결정을 유지한다.

5. 거절결정 불복심판 청구와 관련한 감축통지에 대한 심사

- 5.1 거절결정 불복심판청구 이전 또는 심판진행 중에 감축이 통지되어 온 경우에는 취소환송될 때까지 당해 감축에 대한 심사를 보류하고, 취소환송 이후 당해 감축통지의 내용을 반영하여 재심사 후 출원공고한다.
- 5.2 심판청구가 기각된 경우에는 감축을 승인하고 거절결정을 유지한다.

6. 등록결정 후의 감축통지에 대한 심사

등록결정 후 감축이 통지되어 등록과로부터 의견문의 요청이 오는 경우 담당심사관은 최종 권리범위를 확정한 심사관 의견서를 작성하여 등록과에 통보한다.

제8장 취소(Cancellation)에 대한 심사

관련 법령

【마드리드의정서】

제6조(국제등록의 유효기간, 국제등록의 의존성 및 독립성)

- (1) 국제사무국에서의 표장의 등록은 10년간 유효하고, 제7조에서 명시하는 요건에의 하여 갱신을 할 수 있다.
- (2) 국제등록일로부터 5년 기간의 만료시, 그러한 등록은, 제3항 및 제4항의 규정을 조건으로, 기초출원이나 그로 인한 등록 또는 기초등록으로부터 독립한다.
- (3) 국제등록일로부터 5년 기간의 만료 전에, 국제등록에 열거된 상품 및 서비스의 전부 또는 일부와 관련하여, 기초출원이나 그로 인한 등록 또는 기초등록이 취하·존속기간의 만료로 소멸·포기되거나 거절·철회·취소 또는 무효의 최종결정의 대상인 경우에는, 국제등록이 양도의 대상인지 여부와 관계없이, 국제등록으로 인한 보호는 더 이상 원용될 수 없다. 다음의 결과로 국제등록일 부터 5년 기간의 만료 후에 기초출원이나 기초출원으로 인한 등록 또는 기초등록의 거절·철회·취소·무효 또는 취하를 명하는 최종결정이 있는 경우에도 동일하다.
 - (i) 기초출원의 효력을 거절하는 결정에 대한 불복청구
 - (ii) 기초출원의 취하를 청구하는 소송 또는 기초출원으로 인한 등록 또는 기초등록의 철회·취소·무효를 청구하는 소송, 또는
 - (iii) 기초출원에 대한 이의신청 다만, 그러한 불복청구·소송 또는 이의신청은 그 기간의 만료전에 개시되었어야 한다. 또한, 5년 기간의 만료 후에 기초출원이 취하되거나, 기초출원으로 인한 등록 또는 기초등록이 포기된 경우에도 동일하다. 다만, 취하 또는 포기 시에 상기 출원 또는 등록이 가목, 나목 및 다목에서 언급된 절차의 대상이고, 그러한 절차가 상기 기간의 만료 전에 개시되었어야 한다.
- (4) 본국관청은, 공통규칙에서 규정하는 바에 따라, 제3항에 관한 사실 및 결정을 국제사무국에 통지하여야 하고, 국제사무국은 공통규칙에서 규정하는 바

에 따라, 이를 이해관계인에게 통지하고 공고를 적절히 시행하여야 한다. 본 국관청은, 해당되는 경우, 해당되는 범위까지 그 국제등록을 취소할 것을 국제사무국에 신청하여야 하고, 국제사무국은 절차를 적절히 밟아야 한다.

1. 취소의 의의

국제등록의 취소(Cancellation)란 상품 전부 또는 일부와 관련하여 지정계약당사자 전부에 대하여 국제등록을 취소하는 것을 말한다. 국제등록의 취소는 감축(Limitation)이나 포기(Renunciation)와는 달리 해당 상품이 국제등록부에서 완전히 삭제되므로 취소된 상품에 대하여 사후지정을 신청할 수 없다.

2. 취소의 효력에 대한 심사원칙

국제사무국으로부터 의정서 제6조제3항 및 제4항에 따라 취소가 통지된 경우에는 「효력이 없음 선언」을 통지할 수 없다. 다만, 심사관이 판단하여 일부취소 통지서(Partial Ceasing of Effect)에 요지변경에 해당되는 상품이 포함되어 있는 경우 이를 심사에 적용하지 않을 수 있다. 이 경우 심사관은 당해 내용을 심사점검표에 기록하여야 한다.

3. 지정상품이 전부 삭제된 경우의 심사

일부취소에 의하여 지정상품이 모두 삭제된 국제상표등록출원에 대하여는 법 제54조제2호(조약의 규정에 위반된 경우)에 따라 가거절통지를 한다.

4. 거절결정 후의 취소통지에 대한 심사(의정서 제6조제3항 및 제4항에 의한 취소 포함)

- 4.1 취소의 효력일이 거절결정 이전인 경우 재심사하여 거절이유가 해소되면 거절결정을 취소하고 출원공고하며, 거절이유가 해소되지 아니하면 지정상품을 취소의 내용대로 변경하고 기존 거절결정을 유지한다.

4.2 취소의 효력일이 거절결정 이후인 경우에는 지정상품을 취소의 내용대로 변경하고 기존 거절결정을 유지한다.

5. 등록결정 후의 취소통지에 대한 심사

등록결정 후 취소가 통지되어 등록과로부터 의견문의 요청이 오는 경우 담당심사관은 최종 권리범위를 확정한 심사관 의견서를 작성하여 등록과에 통보한다.

제9장 동일한 날에 2 이상의 국제상표등록출원 또는 국제상표등록출원과 상표등록출원이 경합하는 경우의 처리절차

1. 출원이 경합하는 경우의 처리

심사관은 경합하는 국제상표등록출원에 대해 가거절통지 및 협의통지서를 통하여 협의할 것을 요구한다.

2. 협의 불성립시의 처리

협의를 통지하였음에도 불구하고 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 추첨일자를 통지하여 추첨을 하고, 추첨에 의하여 정하여진 출원에 대하여만 심사를 진행한다.

제10부

보 칩



제1장 하자있는 처분에 대한 처리

1. 규정의 취지

상표등록출원에 대한 심사에서 심사관의 결정이 위법한 경우라도 그 결정이 출원인이나 이해관계인 또는 제3자의 이익에 중대한 영향을 미치는 경우가 있으므로 심사관이나 특허청장이 직권으로 이를 취소하거나 변경하지 못하도록 하고 있다. 다만, 절차상 중대하고 명백한 하자가 있는 결정처분은 법률상 효력이 없는 처분에 해당한다고 볼 수 있고, 이러한 처분을 유지하는 경우 출원인이나 권리자에게 더 큰 불이익을 줄 수 있어 일정한 범위 내에서 심사관이나 특허청장이 직권으로 처분을 취소하거나 변경할 수 있도록 하고 있다.

2. 위법한 결정처분에 대해 직권취소가 가능한 경우

법 제42조(보정의 각하)에 따른 보정각하결정, 법 제54조(상표등록거절결정)에 따른 거절결정, 법 제66조(이의신청에 대한 결정)에 따른 이의신청에 대한 결정, 법 제68조(상표등록결정)에 따른 등록결정처분이 다음에 해당하는 중대하고도 명백한 절차 등의 하자가 있는 때에는 특허청장은 직권에 의하여 이를 취소할 수 있다. 이는 실현 불가능한 처분이나 절차상 중대하고도 명백한 하자가 있는 처분의 경우 그 효력을 인정할 수 없기 때문에 직권으로 취소 또는 변경하고 적정한 보정을 통해 적법한 법률효과를 발생시킬 수 있도록 한 것이다.

(i) 처분의 내용이 사실상 또는 법률상 실현 불가능한 처분

(해당 예시) 행위능력이 없는 자가 직접 출원한 상표등록출원에 대하여 등록결정을 한 경우

(ii) 법 제55조(거절이유통지)제1항에 따른 거절이유통지절차, 제57조(출원공고)제1항에 따른 출원공고절차, 법 제66조(이의신청에 대한 결정)제1항에 따른 답변서 제출기회부여 등 절차를 결여한 처분

(해당 예시) 거절이유통지 없이 거절결정을 한 경우 또는 이의신청에 대한 답변서 제출기회를 부여하지 않고 이의결정을 한 경우 등

(iii) 이유를 붙이지 아니한 이의신청에 대한 결정 또는 거절결정

3. 위법한 결정처분에 대해 직권취소가 제한되는 경우

3.1 다음에 해당하는 결정처분은 비록 그 처분이 위법 또는 부당하다고 하더라도 심판에 의한 절차에 의하지 않고는 직권으로 이를 취소 또는 변경하지 못한다. 이는 절차의 흠결이 아닌 실체심사의 흠결에 관한 사항으로 해당 처분에 대한 심판절차가 별도로 마련되어 있어 정식 심판절차에 의해 그 결정처분을 다투도록 한 것이다.

(i) 법 제42조(보정의 각하)에 따른 보정의 각하결정

(ii) 법 제54조(상표등록거절결정)에 따른 거절결정

(iii) 법 제66조(이의신청에 대한 결정)에 따른 이의신청에 대한 결정

(iv) 법 제68조(상표등록결정)에 따른 등록결정

3.2 직권취소가 가능한 위법한 결정처분이 상대방의 귀책사유가 아닌 특허청의 과오로 행하여진 경우에는 특허청은 적법한 보정을 할 수 있고 이 경우 그 처분은 직권취소가 제한되어 유효한 것으로 본다. 다만, 해당 처분이 장기간 방치로 인하여 이미 복잡한 거래관계가 형성된 때에는 보정행위가 없더라도 당해 처분에 대한 직권취소가 제한되어 유효한 것으로 본다.

3.3 직권취소는 하자있는 결정처분 등이 출원인과 제3자 등의 이익에 미치는 영향을 비교형량하여 제한적으로 하여야 한다.

4. 기타의 처분의 취소

심판에 의해서만 취소 또는 변경이 가능한 위법한 결정처분 이외의 사소한 절차적인 처분 등에 하자가 있는 때에는 심사관이나 특허청장은 직권 또는 신청에 의하여 이를 취소할 수 있다.

제2장 외국어상표에 대한 심사

1. 규정의 취지

상표사용의 국제화·다변화로 우리나라 언어뿐만 아니라 외국어로 이루어진 상표도 다수 출원되고 있는데 외국어상표는 특히 일반수요자가 그 의미를 인식하고 호칭할 수 있는지가 문제가 되며, 이는 심사방향과도 직결된다고 할 수 있다. 영어는 일반수요자가 쉽게 인식하고 호칭한다고 볼 수 있기 때문에 그 의미나 호칭을 통해 상표법 각 조문에 해당하는지 여부를 판단해야 하며, 일본어나 한자의 경우에도 정보검색기능의 발달로 용이하게 그 의미나 호칭을 파악할 수 있다고 볼 수 있어 음역이나 번역한 의미에 대해서도 상표법 각 조문 적용 여부를 판단하는 것으로 하고 있다.

2. 외국어상표에 대한 심사원칙

- 2.1 외국어(외국문자 단독으로 표기되거나 한글과 혼용 표기된 경우를 포함한다)로 된 상표에 대해서는 우리말로 음역 또는 번역하여 그 음역, 번역한 우리말에 대해서도 상표법 각 조문에 대한 해당 여부를 검토하는 것을 원칙으로 한다.
- 2.2 외국어로 된 상표가 상표법 각 조문에 해당하는지 여부는 거래업계 또는 일반수요자가 그 음역 또는 번역된 의미로 인식할 수 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.
- 2.3. 2.1에서 규정하는 외국어의 범위는 일반적으로 영어, 로마자 표기 언어(프랑스어, 독일어, 스페인어 등), 중국어(번체자, 간체자), 일본어(히라가나, 가타가나) 등으로 표기되는 문자를 말하며 이러한 문자로 구성된 상표는 문자상표로 취급하여 심사한다.
- 2.4 2.3에서 규정하는 범위를 벗어난 외국어는 원칙적으로 기호나 도형상표로 본다. 다만, 일반 소비자에게 널리 알려져 그 호칭 또는 관념이 인식되는 경우는 문자상표로 취급하여 심사할 수 있다.

제3장 심사절차의 중지

관련 법령 및 취지

【상표법】

제70조(심사 또는 소송 절차의 중지) ① 상표등록출원의 심사에서 필요한 경우에는 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 상표등록출원의 심사절차를 중지할 수 있다.

② 법원은 소송에서 필요한 경우에는 상표등록여부결정이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

【제도의 취지】

심사 또는 소송에 있어서 필요한 때에는 관련 있는 다른 절차가 완결될 때까지 그 심사 또는 소송절차를 중지할 수 있도록 하고 있다. 일반적으로 상표등록출원의 심사는 출원의 순위에 따르고, 심판이나 소송은 청구 순으로 심리가 진행되므로 어떤 절차의 판단이나 결론에 따라 다른 절차의 판단이나 결론이 직접적으로 영향을 받게 될 경우에는 서로 관련 있는 절차간에 합리적이고 조화로운 판단과 결론이 도출될 수 있도록 특정 심사나 소송 등의 절차를 각각 중지할 수 있는 근거규정을 둔 것이다.

1. 법 제70조제1항이 규정하는 『상표등록출원의 심사절차를 중지할 수 있는 필요한 때』라고 함은 심결 또는 판결이 확정될 때까지 심사를 중지하지 않고는 정당한 심사와 결정이 어렵다고 인정되는 직접적이고 명백한 이유가 있는 경우를 말한다.
2. 1의 규정에도 불구하고 다음에 해당하는 출원상표에 대해서는 심사중지 없이 처리함을 원칙으로 한다.
 - (i) 심판계류 중인 등록상표의 갱신등록신청상표
 - (ii) <삭제>

부 칙



재검토기한

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 예규에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 예규의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 〈제79호, 2014. 12. 30.〉

이 예규는 2015년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈제88호, 2016. 1. 27.〉

이 예규는 2016년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈제90호, 2016. 8. 29.〉

이 예규는 2016년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈제100호, 2017. 12. 19.〉

이 예규는 2018년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제7부 제4장 3.1 및 3.1.3의 개정 규정은 지리적 표시 단체표장 출원인 적격 확대 내용을 담은 상표법 일부개정법률안(의안번호 제2009193호)이 시행되는 날부터 시행한다.

부 칙 〈제106호, 2018. 12. 14.〉

이 예규는 2019년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈제112호, 2019. 12. 24.〉

이 예규는 2020년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈제119호, 2020. 12. 23.〉

이 예규는 2021년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈제127호, 2022. 4. 18.〉

이 예규는 2022년 4월 20일부터 시행한다.

부 칙 〈제130호, 2023. 2. 4.〉

이 예규는 2023년 2월 4일부터 시행한다.

부 칙 〈제134호, 2024. 5. 1.〉

이 예규는 2024년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈제136호, 2024. 12. 16.〉

이 예규는 2025년 1월 1일부터 시행한다.

별첨



별첨 1 한-EU FTA에 따라 보호되는 지리적 표시

부속서 10-가

농산물 및 식품에 대한 지리적 표시

제 1 부 유럽연합을 원산지로 하는 농산물 및 식품¹⁾²⁾

(제10.18조제4항에 언급된 바와 같이)

오스트리아

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
Tiroler Speck	햄	티롤러 슈페크
Steirischer Kren	고추냉이	슈타이리셔 크렌
Steirisches Kübiskernöl	호박씨유	슈타이리슈스 쿼비스케른윌

체코공화국

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
České pivo	맥주	체스께 피보 / 체스케 피보
Budějovické pivo	맥주	부데요비츠께 피보 / 부데요비츠케 피보
Budějovický měšt'anský var	맥주	부데요비츠끼 므네슈판스키바르 / 부데요비츠키 므네스탄스키바르
Českobudějovické pivo	맥주	체스꼬부데요비츠께 피보 / 체스코부데요비츠케 피보
Žatecký chmel	홉	자떼츠키 흐멜 / 자데츠키 흐멜

1) 이탤릭으로 쓰여진 단어는 지리적 표시(이하 “지리적 표시”라 한다)의 일부가 아니다.

2) 지리적 표시가 다음과 같이 표시된 경우, “Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi”, 이는 두 용어가 함께 또는 각자 사용될 수 있음을 의미한다.

사이프러스

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
Λουκούμι Γεροσκήπου /Loukoumi Geroskipou	과자류	루꾸미 게로스끼뿌

프랑스

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
Comté	치즈	꼥떼 / 콩테
Reblochon	치즈	르블로송 / 레블로송
Roquefort	치즈	로끄포르 / 로크포르
Camembert de Normandie	치즈	까망베르 드 노르망디 / 카망베르 드 노르망디
Brie de Meaux	치즈	브리 드 모
Emmental de Savoie	치즈	에멘탈 드 사부아 / 에멩탈 드 싸부아
Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits	조리건포도	프뤼노 다장 / 프뤼노 다쟁 / 프뤼노 다장 미뀌이/ 프뤼노 다쟁 미뀌이
Huîtres de Marennes-Oléron	굴	위트르 드 마렌느 올레롱 (마렌느 올레롱 굴)
Canards à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	오리지방간	까나르 아 푸아그라 뒤 쉬드우에스트 (샬로스, 가스콘/가스꼐뉴, 제르스, 랑드/렝드, 페리고르/뻬리고르, 케르시/께르시) (프랑스 남서부 푸아그라 오리)
Jambon de Bayonne	햄	장봉 드 바이욘 (바이욘 햄)
Huile d'olive de Haute-Provence	올리브유	월돌리브 드 오프 프로방스 (오프 프로방스 올리브유)
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/ Essence de lavande de Haute-Provence	라벤더 에센셜 오일	월 에쎝씨엘 드 라벵드 드 오프 프로방스 / 에쎝스 드 라벵드 드 오프 프로방스 (오프 프로방스 라벵드 에센스 오일) ³⁾

3) “Huile essentielle de lavande de Haute-Provence”는 “Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence”가 되었다.

독 일

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
Bayerisches Bier	맥주	바이어리쉴스 비어
Münchener Bier	맥주	뮌헨어 비어
Hopfen aus der Hallertau	홉	할러타우 홉펜
Lübecker Marzipan	과자류	뤼베커 마르지판
Nürnberger Lebkuchen	과자류	뉘른베르거 렵쿠헨
Schwarzwälder Schinken	햄	슈바르츠벨더 신켄

덴마크

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
Danablu	치즈	다나블루

그리스

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
<i>Ελιά Καλαμάτας</i> (transcription into Latin alphabet: Elia Kalamatas)	올리브	엘리아 깔라마따스
<i>Καλαμάτα</i> /Kalamata	올리브유	칼라마타 ⁴⁾
<i>Σητεία Λασιθίου Κρήτης</i> / Sitia Lasithiou Kritis	올리브유	시티아 라시티우 크리티스
<i>Λακωνία</i> /Lakonia	올리브유	라코니아
<i>Μαστίχα Χίου</i> (transcription into Latin alphabet: Masticha Chiou)	껌	마스티하 히우
<i>Φέτα</i> (transcription into Latin alphabet: Feta)	치즈	페따
<i>Γραβιέρα Κρήτης</i> /Graviera Kritis	치즈	그라비에라 크리티스
<i>Κασέρι</i> /Kasseri	치즈	카세리

헝가리

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi	살라미	세게드 텔리살라미 / 세게드 살라미

4) “칼라마타”라는 지리적 표시의 보호는 한국 영역 내 올리브에 대한 식물 품종 명칭의 사용을 금지하지 않는다. 그러한 표현은 보호되는 지리적 표시인 “엘리아 깔라마따스”에 협정에 따라 이미 부여된 보호를 변경하거나 축소하지 않는다.

이탈리아

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
Aceto balsamico Tradizionale di Modena	소스 - 양념	아체토 발사미코 트라디치오날레 디 모데나 (모데나의 전통 발사믹 식초)
Aceto Balsamico di Modena	식초	아체토 발사미코 디 모데나
Toscano	올리브유	토스카노
Cotechino Modena	돼지고기 소시지	코테키노 모데나 (모데나의 코테키노 <소시지의 일종>)
Zampone Modena	돼지고기	잠포네 모데나 (모데나의 돼지 앞발)
Mortadella Bologna	큰 돼지고기 소시지	모르타델라 볼로냐 (볼로냐의 모르타델라<소시지의 일종>)
Prosciutto di Parma	햄	프로슈토 디 파르마 (생햄)
Prosciutto di San Daniele	햄	프로슈토 디 산 다니엘레(생햄) ⁵⁾
Prosciutto Toscano	햄	프로슈토 토스카노 (생햄)
Bresaola della Valtellina	햄	브레사올라 델라 발텔리나
Salamini italiani alla cacciatora	살라미	살라미니 이탈리아니 알라 카차토라
Provolone Valpadana	치즈	프로볼로네 발파다나 (치즈의 일종)
Taleggio	치즈	탈레조 (베르가모 산 치즈의 일종)
Asiago	치즈	아시아고
Fontina	치즈	폰티나 (발다오스타 지역의 치즈의 일종)

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
Gorgonzola	치즈	고르곤졸라 (치즈의 일종)
Grana Padano	치즈	그라나 파다노 (치즈의 일종)
Mozzarella di Bufala Campana	치즈	모차렐라 디 부팔라 캄파나 (물소젖 치즈의 일종)
Parmigiano Reggiano	치즈	파르미자노 레자노 (치즈의 일종)
Pecorino Romano	치즈	페코리노 로마노 (로마의 페코리노 <양젖 치즈의 일종>)
Pecorino Toscano	치즈	페코리노 토스카노
Kiwi Latina	키위	키위 라티나
Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel	사과	멜라 알토 아디제/수드티롤레르 아펠

포르투갈

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
Queijo de São Jorge	치즈	께이주 드 썬 조르쥬

5) “Prosciutto di S.Daniele”는 “Prosciutto di San Daniele”가 되었다.

스페인

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
Baena	올리브유	바에나
Sierra Mágina	올리브유	씨에라 마히나
Aceite del Baix-Ebre-Montsía / Oli del Baix Ebre-Montsià	올리브유	아쎄이떼 델 바제브라몬시아/ 올리텔 바제브라몬시아 (바제브라몬시아 오일)
Aceite del Bajo Aragón	올리브유	아쎄이떼 델 바호 아라곤 (바호 아라곤산 기름)
Antequera	올리브유	안테께라
Priego de Córdoba	올리브유	쁘리에고 데 꼬르도바
Sierra de Cádiz	올리브유	씨에라 데 까디스
Sierra de Segura	올리브유	씨에라 데 세구라
Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta	올리브유	아쎄이떼 데 떼라 알따 / 올리 데 떼라 알따
Aceite Monterrubbio	올리브유	아쎄이떼 몬떼루비오
Estepa	올리브유	에스떼빠
Les Garrigues	올리브유	레스 가리게스
Sierra de Cazorla	올리브유	씨에라 데 까쏘를라
Siurana	올리브유	씨우라나
Guijuelo	햄	기후엘로
Jabugo	햄	하부고 ⁶⁾
Jamón de Teruel / Paleta de Teruel	햄	하몬 데 페루엘 / 팔레타 데 페루엘 ⁷⁾

6) “Jamón de Huelva”는 “Jabugo”가 되었다.

7) “Jamon de Teruel”는 “Jamón de Teruel/Paleta de Teruel”가 되었다.

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic	소시지	살치촌 데 빅/ 룡가니싸 데 빅 (빅산 살치촌, 육가공품의 일종)
Mahón-Menorca	치즈	마온-메노르까
Queso Manchego	치즈	계소 만체고 (라 만차산 치즈)
Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians	감귤류	씨프리꼬스 발렌씨아노스 (발렌씨아산 감귤류)
Jijona	누가	히호나
Turrón de Alicante	과자류	뚜론 데 알리칸떼 (알리칸떼산 설탕 과자류)
Azafrán de la Mancha	사프란	아싸프란 데 라 만차 (라 만차산 사프란)

네덜란드

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
Edam Holland	치즈	에담 홀란드
Gouda Holland	치즈	고다 홀란드

제 2 부 대한민국을 원산지로 하는 농산물 및 식품
(제10.18조제3항에 언급된 바와 같이)

보호되는 명칭	제품	로마자로의 음역
보성녹차(Boseong Green Tea)	녹차	Boseong Nokcha
하동녹차(Hadong Green Tea)	녹차	Hadong Nokcha
고창복분자주(Gochang Black Raspberry Wine)	복분자주	Gochang Bokbunjaju
영양고춧가루(Yeongyang Red Pepper Powder)	고춧가루	Yeongyang Gochutgaru
의성마늘(Uiseong Garlic)	마늘	Uiseong Maneul
괴산고추(Goesan Red Pepper Dried)	고추	Goesan Gochu
순창전통고추장(Sunchang Traditional Gochujang)	고추장	Sunchang Jeontong Gochujang
괴산고춧가루(Goesan Red Pepper Powder)	고춧가루	Goesan Gochutgaru
성주참외(Seongju Chamoe)	참외	Seongju Chamoe
해남겨울배추(Haenam Winter Baechu)	배추	Haenam Gyeoul Baechu
이천쌀(Icheon Rice)	쌀	Icheon Ssal
철원쌀(Cheorwon Rice)	쌀	Cheorwon Ssal
고흥유자(Goheung Yuja)	유자	Goheung Yuja
홍천찰옥수수(Hongcheon Waxy Corn)	찰옥수수	Hongcheon Charoksusu
강화약쑥(Ganghwa Mugwort)	약쑥	Ganghwa Yakssuk
횡성한우고기(Hoengseong Hanwoo Beef)	소고기	Hoengseong Hanwoogogi

보호되는 명칭	제품	로마자로의 음역
제주돼지고기(Jeju Pork)	돼지고기	Jeju Dwaejigogi
고려홍삼(Korean Red Ginseng)	홍삼	Goryeo Hongsam
고려백삼(Korean White Ginseng)	백삼	Goryeo Baeksam
고려태극삼(Korean Taekuk Ginseng)	태극삼	Goryeo Taekuksam
충주사과(Chungju Apple)	사과	Chungju Sagwa
밀양얼음골사과(Miryang Eoreumgol Apple)	사과	Miryang Eoreumgol Sagwa
정선황기(Jeongseon Hwanggi)	황기	Jeongseon Hwanggi
남해마늘(Namhae Garlic)	마늘	Namhae Maneul
단양마늘(Danyang Garlic)	마늘	Danyang Maneul
창녕양파(Changnyeong Onion)	양파	Changnyeong Yangpa
무안양파(Muan Onion)	양파	Muan Yangpa
여주쌀(Yeaju Rice)	쌀	Yeoju Ssal
청송사과(Cheongsong Apple)	사과	Cheongsong Sagwa
고창복분자(Gochang Black Raspberry)	복분자	Gochang Bokbunja
광양매실(Gwangyang Maesil)	매실	Gwangyang Maesil
정선찰옥수수(Jeongseon Waxy Corn)	찰옥수수	Jeongseon Charoksusu
진부당귀 (Chinbu Dangui)	당귀	Chinbu Dangui
고려수삼(Korean Fresh Ginseng)	수삼	Goryeo Susam
청양고추(Cheongyang Hot Pepper)	고추	Cheongyang Gochu

보호되는 명칭	제품	로마자로의 음역
해남고구마(Haenam Sweet Potato)	고구마	Haenam Goguma
영암무화과(Yeongam Fig)	무화과	Yeongam Muhwagwa
함안수박(Haman Watermelon)	수박	Haman Subak
고려인삼제품 (Korean Ginseng Products)	백삼 또는 태극삼 제품	Goryeo Insamjepum
고려홍삼제품(Korean Red Ginseng Products)	홍삼제품	Goryeo Hongsamjepum
군산찰쌀보리쌀(Gunsan Glutinous Barley)	보리	Gunsan Chalssalborissal
제주녹차(Jeju Green Tea)	녹차	Jeju Nokcha
홍천한우(Hongcheon Hanwoo)	소고기	Hongcheon Hanwoo
양양송이버섯(Yangyang Pine-mushroom)	송이버섯	Yangyang Songibeoseot
장흥표고버섯(Jangheung Oak-mushroom)	표고버섯	Jangheung Pyogobeoseot
산청곶감(Sancheong Persimmon Dried)	곶감	Sancheong Gotgam
정안밤(Jeongan Chestnut)	밤	Jeongan Bam
울릉도삼나물(Ulleungdo Samnamul)	삼나물	Ulleungdo Samnamul
울릉도미역취(Ulleungdo Miyeokchwi)	미역취	Ulleungdo Miyeokchwi
울릉도참고비(Ulleungdo Chamgobi)	참고비	Ulleungdo Chamgobi
울릉도부지갱이(Ulleungdo Bujigaengi)	부지갱이	부지갱이 Ulleungdo Bujigaengi

보호되는 명칭	제품	로마자자로의 음역
경산대추(Gyeongsan Jujube)	대추	Gyeongsan Daechu
봉화송이(Bonghwa Pine-mushroom)	송이버섯	Bonghwa Songi
청양구기자(Cheongyang Gugija)	구기자	Cheongyang Gugija
상주곶감(Sangju Persimmon Dried)	곶감	Sangju Gotgam
남해창선고사리(Namhae Changsun Fern)	고사리	Namhae Changsun Gosari
영덕송이(Yeongdeok Pine-mushroom)	송이버섯	Yeongdeok Songi
구례산수유(Gurye Corni fructus)	산수유	Gurye Sansuyu
광양백운산 고로쇠 (Gwangyang baekunsan Acer mono sap)	고로쇠수액	Gwangyang baekunsan Gorosoe
천안배(Cheonan Pear)	배	Cheonan Bae
나주배(Naju Pear)	배	Naju Bae
안성배(Anseong Pear)	배	Anseong Bae
고려흑삼제품(Korean Black Ginseng Product)	흑삼제품	Goryeo Heuksamjepum
예산사과(Yesan Apple)	사과	Yesan Sagwa
안성쌀(Anseong Rice)	쌀	Anseong Ssal
영월고춧가루(Yeongwol Red Pepper Powder)	고춧가루	Yeongwol Gochutgaru
고려흑삼(Korean Black Ginseng)	흑삼	Goryeo Heuksam

보호되는 명칭	제품	로마자로의 음역
보성웅치올벼쌀(Boseong Ungchi Olbyeossal)	쌀	Boseong Ungchi Olbyeossal
김포쌀(Gimpo Rice)	쌀	Gimpo Ssal
진도검정쌀(Jindo Black Rice)	쌀	Jindo Geomjeong Ssal
군산쌀(Gunsan Rice)	쌀	Gunsan Ssal
영월고추(Yeongwol Red Pepper)	고추	Yeongwol Gochu
영천포도(Yeongcheon Grapes)	포도	Yeongcheon Podo
무주사과(Muju Apple)	사과	Muju Sagwa
삼척마늘(Samcheok Garlic)	마늘	Samcheok Maneul
김천자두(Gimcheon Plum)	자두	Gimcheon Jadu
영동포도(Yeongdong Grapes)	포도	Yeongdong Podo
문경오미자(Mungyeong Omija)	오미자	Mungyeong Omija
청도반시(Cheongdo Seedless Flat Persimmon)	감	Cheongdo Bansi
평창산양삼(PyeongChang Wild-cultivated Ginseng)	산양삼	PyeongChang Sanyangsam
보은대추(Boeun Jujube)	대추	Boeun Daechu
충주밤(Chungju Chestnut)	밤	Chungju Bam

보호되는 명칭	제품	로마자로의 음역
가평잣(Gapyeong Korean Pine Nuts)	잣	Gapyeong Jat
정선곤드레(Jeongseon Gondre)	곤드레	Jeongseon Gondre
영동곶감(Yeongdong Persimmon Dried)	감	Yeongdong Gotgam
부여표고(Buyeo Oak Mushroom)	표고버섯	Buyeo Pyogo
완도미역(Wando Sea Mustard)	미역	Wando Miyeok
완도다시마(Wando Sea Tangle)	다시마	Wando Dasima
기장미역(Gijang Sea Mustard)	미역	Gijang Miyeok
기장다시마(Gijang Sea Tangle)	다시마	Gijang Dasima
완도김(Wando Laver)	김	Wando Gim
장흥김(Jangheung Laver)	김	Jangheung Gim
여수굴(Yeosu Oyster)	굴	Yeosu Gul
고흥미역(Goheung Dried Sea Mustard)	미역	Goheung Miyeok
고흥다시마(Goheung Dried Sea Tangle)	다시마	Goheung Dasima
신안김(Sinan Laver)	김	Sinan Gim
해남김(Haenam Laver)	김	Haenam Gim
고흥김(Goheung Laver)	김	Goheung Gim
고흥굴(Goheung Oyster)	굴	Goheung Gul

부속서 10-나

포도주, 방향포도주 및 증류주에 대한 지리적 표시

제 1 부 유럽연합을 원산지로 하는 포도주, 방향포도주 및 증류주⁸⁾

(제10.19조제1항에 언급된 바와 같이)

제 1 절 유럽연합을 원산지로 하는 포도주

사이프러스

보호되는 명칭	한글로의 음역
<i>Κομμανδαρία</i> (로마자로의음역: Commandaria)	꼬만다리아

프랑스

보호되는 명칭	한글로의 음역
Beaujolais	보졸레
Bordeaux	보르도
Bourgogne	부르고뉴 / 버건디
Chablis	샤블리 / 샤블리스
Champagne	샹파뉴 / 샴페인 / 샹빠뉴
Graves	그라브
Médoc	메독 / 매독
Moselle	모젤
Saint-Emilion	생테밀리옹 / 생테밀리옹
Sauternes	쑤테른 / 소테른
Haut-Médoc	오메독 / 오매독

8) 이탤릭으로 쓰여진 부분은 지리적 표시의 일부가 아니다.

보호되는 명칭	한글로의 음역
Alsace	알자스
Côtes du Rhône	꼬뜨 뒤 론 / 코트 뒤 론
Languedoc	랑그독
Côtes du Roussillon	꼬뜨 뒤 루시옹 / 코트 뒤 루시옹
Châteauneuf-du-Pape	샤또 네프 뒤 빠쁘 / 샤토 네프 뒤 파프
Côtes de Provence	꼬뜨 드 프로방스 / 코트 드 프로방스
Margaux	마르고 / 마고
Touraine	투렌느 / 투렌
Anjou	앙주 / 앙쥬
Val de Loire	발 드 루아르 / 발 드 르와르
Pays d'Oc	페이 독 / 빼이 독
Romanée-Conti	로마네 콘티 / 로마네 콩띠
Pauillac	포이약 / 보이약
Saint-Estèphe	세인트 에스테브 / 썽 에스테프

독 일

보호되는 명칭	한글로의 음역
Mittelrhein	미텔라인
Rheinhessen	라인헤센
Rheingau	라인가우
Mosel	모젤
Franken	프랑켄

그리스

보호되는 명칭	한글로의 음역
Ρετσίνα (transcription into Latin alphabet: Retsina)	레찌나
Σάμος (transcription into Latin alphabet: Samos)	사모스

헝가리

보호되는 명칭	한글로의 음역
Tokaj	토카이

이탈리아

보호되는 명칭	한글로의 음역
Chianti	키안티
Marsala	마르살라
Asti	아스티
Barbaresco	바르바레스코
Bardolino	바르돌리노
Barolo	바롤로
Brachetto d'Acqui	브라케토 다퀴
Brunello di Montalcino	브루넬로 디 몬탈치노
Vino nobile di Montepulciano	비노 노빌레 디 몬테 풀치아노
Bolgheri Sassicaia	볼게리 사씨카이아
Dolcetto d'Alba	돌체토 달바
Franciacorta	프란차코르타
Lambrusco di Sorbara	람브루스코 디 소르바라
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	람브루스코 그라스파로사 디 카스텔 베토로
Montepulciano d'Abruzzo	몬테풀치아노 다브루초
Soave	소아베
Campania	캄파니아
Sicilia	시칠리아

보호되는 명칭	한글로의 음역
Toscana	토스카나
Veneto	베네토
Conegliano Valdobbiadene	코넬리아노 발도비아데네
Prosecco	프로세코

포르투갈

보호되는 명칭	한글로의 음역
Madeira	마데이라
Porto or Port	포르투
Douro	도우루
Dão	더웅
Bairrada	바이하다
Vinho Verde	비뉴 베르드
Alentejo	알렌테주

루마니아

보호되는 명칭	한글로의 음역
Dealu Mare	데알루 마레
Murfatlar	무르파트라르
Cotnari	코트나리

슬로바키아

보호되는 명칭	한글로의 음역
Tokajská or Tokajský or Tokajské	토카이스카 / 토카이스키 / 토카이스케
Vinohradnícka oblasť Tokaj	비노흐라드니스카 오블라스트 토카이

슬로베니아

보호되는 명칭	한글로의 음역
Vipavska dolina	비파브스카 돌리나

스페인

보호되는 명칭	한글로의 음역
Málaga	말라가
Rioja	리오하
Jerez - Xérès - Sherry or Jerez or Xérès or Sherry	헤레스 - 헤레스 - 셰리, 헤레스, 헤레스 또는 셰리
Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda	만싸니야 - 산루까르 데 바라메다
La Mancha	라 만차
Cava	까바
Navarra	나바라
Valencia	발렌씨아
Somontano	소몬따노
Ribera del Duero	리베라 델 두에로
Penedès	페네데스
Bierzo	비에르쑈
Ampurdán-Costa Brava	암푸르단 - 꼬스따 브라바
Priorato or Priorat	쁘리오라또 / 뿌리오랄
Rueda	루에다
Rías Baixas	리아스 바이샤스
Jumilla	후미야
Toro	토로
Valdepeñas	발데페냐스
Cataluña	까탈루냐
Alicante	알리칸떼
Utiel-Requena	우띠엘 레께나

제 2 절 유럽연합을 원산지로 하는 증류주⁹⁾¹⁰⁾

오스트리아

보호되는 명칭	한글로의 음역
Jägertee / Jagertee / Jagatee	예저테
Inländerrum	인랜더룸
Korn / Kornbrand ¹¹⁾	코언 / 코언브랜드

벨기에

보호되는 명칭	한글로의 음역
Korn / Kornbrand ¹²⁾	코언 / 코언브랜드

사이프러스

보호되는 명칭	한글로의 음역
Ouzo ¹³⁾	우조
Ζιβανία/Tζιβανία/Ζιβάνα/Zivania	지바니아

9) 이탤릭으로 쓰여진 부분은 지리적 표시의 일부가 아니다.

10) 지리적 표시가 다음과 같이 사용된 경우: "Korn / Kornbrand", 이것은 두 용어가 함께 또는 각자 사용될 수 있음을 의미한다.

11) 오스트리아, 벨기에(독일어를 쓰는 공동체), 독일의 제품

12) 오스트리아, 벨기에(독일어를 쓰는 공동체), 독일의 제품

13) 사이프러스 또는 그리스의 제품

핀란드

보호되는 명칭	한글로의 음역
Vodka of Finland	보드카 오브 핀란드
Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur	피니쉬 베리 리퀴 / 피니쉬 프루트 리퀴

프랑스

보호되는 명칭	한글로의 음역
Cognac	꼬냑 / 코냑
Armagnac	아르마냑
Calvados	칼바도스 / 칼바도스

독일

보호되는 명칭	한글로의 음역
Korn / Kornbrand ¹⁴⁾	코언 / 코언브랜드

그리스

보호되는 명칭	한글로의 음역
Ouzo ¹⁵⁾	우조
Τσίπουρο/Tsipouro	치푸로

14) 오스트리아, 벨기에(독일어를 쓰는 공동체), 독일의 제품

15) 사이프러스 또는 그리스의 제품

헝가리

보호되는 명칭	한글로의 음역
Törkölypálinka	퇴르콰이팔린카
Pálinka	팔린카

아일랜드

보호되는 명칭	한글로의 음역
Irish whiskey / Irish whisky	아이리쉬 위스키 (양주의 일종)
Irish Cream	아이리쉬 크림

이탈리아

보호되는 명칭	한글로의 음역
Grappa	그라파

폴란드

보호되는 명칭	한글로의 음역
Polska Wódka / Polish Vodka	폴스카 부드카 / 폴리쉬 보드카
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy zubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass	부드카 지오워바 즈 니지느 푸노쯔노 포들라스키에이 아로마티조바나 에크 스트라크템 즈 트라브 줌프로베이 / 허발 보드카 프럼 더 놀스 포들라시에 로우랜드 아로마타이즈드 워드 언 익 스트렉트 오브 바이슨 그라스

스페인

보호되는 명칭	한글로의 음역
Brandy de Jerez	브랜드 데 헤레스 (헤레스산 브랜드)
Brandy del Penedés	브랜드 델 페네데스

스웨덴

보호되는 명칭	한글로의 음역
Swedish Vodka	스웨디쉬 보드카 (스웨덴산 보드카)
Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit	스웬스크 아쿠아비트/ 스웬스크 아쿠아비트/스웨디쉬 아쿠아비트 (스웨덴산 아쿠아비트)
Svensk Punsch / Swedish Punch	스웬스크 폰쎌 / 스웨디쉬 펀치

리투아니아

보호되는 명칭	한글로의 음역
Originali lietuviška degtinė /Original Lithuanian vodka	오리지널 리투아니아 보드카

벨기에, 네덜란드, 프랑스, 독일

보호되는 명칭	한글로의 음역
Genièvre/Jenever/Genever	예네이버 / 제니버

제 2 부 대한민국을 원산지로 하는 포도주, 방향포도주, 증류주
(제10.19조제2항에 언급된 바와 같이)

증류주

보호되는 명칭	로마자로의 음역
진도홍주(Jindo Hongju)	Jindo Hongju
무주머루와인(Muju Wild Grape Wine)	Muju Meoru Wine

별첨 2 한-칠레 FTA에 따라 보호되는 지리적 표시**부속서 16.4.3****한국의 지리적 표시**

보호되는 명칭	제품	로마자로의 번역
한국 인삼	인삼	Korean Ginseng
한국 김치	김치	Korean Kimchi
보성	차(茶)	Boseong

부속서 16.4.4**칠레의 지리적 표시**

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
Pisco	포도주, 증류주	피스코
Pajarete	포도주, 증류주	파하레테
Vino Asoleado	포도주	비노 아솔이에도

별첨 3 한-페루 FTA에 따라 보호되는 지리적 표시

부속서 17가

제1절

페루의 지리적 표시

보호되는 명칭	제품
Pisco Perú(Pisco Peru)	증류주
Cerámica de Chulucanas(Chulucanas Pottery)	도자기
Maíz Blanco Gigante Cusco(Cusco Giant White Corn)	옥수수
Pallar de Ica(Pallar Bean from Ica)	콩류

제2절

대한민국의 지리적 표시

〈「별첨 1 한-EU FTA에 따라 보호되는 지리적 표시」중

「제2부 대한민국을 원산지로 하는 농산물 및 식품」에 아래 명칭이 더 추가됨〉

보호되는 명칭	제품	로마자자로의 음역
안동포(Andong Hemp Cloth)	삼베	Andong Po
한산모시(Hansan Mosi)	모시	Hansan Mosi
진도홍주(Jindo Hongju)	증류주	Jindo Hongju
보성삼베(Boseong Hemp Cloth)	삼베	Boseong Sambe

보호되는 명칭	제품	로마자로의 음역
영월고추(Yeongwol Red Pepper)	고추	Yeongwol Gochu
영천포도(Yeongcheon Grape)	포도	Yeongcheon Podo
영주사과(Yeongju Apple)	사과	Yeongju Sagwa
서생간절곶배(Seosaengganjeolgot Pear)	배	Seosaengganjeolgot Bae
무주사과(Muju Apple)	사과	Muju Sagwa
영암대봉감 (Yeongam Daebong Persimmon)	감	Yeongam Daebonggam
천안호두(Cheonan Walnut)	호두	Cheonan Hodu
문경오미자(Mungyeong Omija)	오미자	Mungyeong Omija
무주머루(Muju Wild Grape)	머루	Muju Meoru
울진송이(Uljin Pine-mushroom)	송이	Uljin Songi
이천한우(Icheon Hanwoo)	소고기	Icheon Hanwoo
순창고추장(Sunchang Kochujang)	고추장	Sunchang Kochujang
이천도자기(Icheon Ceramic)	도자기	Icheon Dojagi
강진청자(Gangjin Celadon)	청자	Gangjin Cheongja
남원목기(Namwon Wooden Vessel)	목기	Namwon Mokgi

별첨 4 한-터키 FTA에 따라 보호되는 지리적 표시

부속서 2

제1부. 터키의 지리적 표시

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
Hereke carpet	카펫	헤레케 카펫/헤레케 카펫
Bünyan carpet	카펫	분얀 카펫/분얀 카펫

제2부. 한국의 지리적 표시

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
고려홍삼 (Korean Red Ginseng)	홍삼	Goryeo Hongsam
고려백삼 (Korean White Ginseng)	백삼	Goryeo Baeksam

별첨 5 한-캐나다 FTA에 따라 보호되는 지리적 표시

제 16.10 조 지리적 표시의 보호¹⁾

1. 한국의 지리적 표시

보호되는 명칭	제품	로마자자로의 번역
고려홍삼(GoryeoHongsam)	삼(蔘)	Korean Red Ginseng
고려백삼(GoryeoBaeksam)	삼(蔘)	Korean White Ginseng
고려수삼(GoryeoSusam)	삼(蔘)	Korean Fresh Ginseng
이천쌀(IcheonSsal)	쌀	Icheon Rice

2. 캐나다의 지리적 표시

보호되는 명칭	제품	한글로의 음역
Canadian Whisky	위스키	캐나다 위스키
Canadian Rye Whisky	위스키	캐나다 라이 위스키

1) 이 조의 목적상, 지리적 표시란 상품의 특정품질, 명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 지리적 근원에서 비롯되는 경우, 당사국의 영역이나 그 영역의 지역 또는 지방을 원산지로서 하는 상품임을 명시하는 표시이다.

별첨 6 한-영 FTA에 따라 보호되는 지리적 표시

부속서 10-나

포도주, 방향포도주 및 증류주에 관한 지리적 표시

제1부

영국을 원산지로 하는 포도주, 방향포도주 및 증류주
(제 10.18조 제1항에 언급된 바와 같이)

증류주¹⁾

보호되는 명칭	한글로의 음역
Scotch Whisky	스카치 위스키
Irish Whiskey / Irish Whisky ²⁾	아이리쉬 위스키 (양주의 일종)

제2부

대한민국을 원산지로 하는 포도주, 방향포도주 및 증류주
(제 10.18조 제2항에 언급된 바와 같이)

증류주

보호되는 명칭	로마자자로의 음역
진도홍주(Jindo Hongju)	Jindo Hongju

- 1) 지리적 표시가 다음과 같이 사용된 경우: “Irish Whiskey / Irish Whisky”, 이것은 두 용어가 함께 또는 각자 사용될 수 있음을 의미한다
- 2) Irish whiskey / Irish whisky에 대한 지리적 표시는 대한민국과 유럽연합 간의 자유무역협정 제10.20조에 따른 명세서에 부합하는 증류주를 시판하는 모든 운영자에 의하여 사용될 수 있다. 이 협정의 발효에도 불구하고, Irish whiskey / Irish whisky 지리적 표시를 보호하기 위해 요구되는 대한민국의 국내절차가 완료되지 않는 경우, Irish whiskey / Irish whisky에 대한 지리적 표시의 보호와 관련된 제10장의 규정은 대한민국의 국내절차가 완료되는 날부터 적용한다. 대한민국은 자국의 법정 절차에 합치하게 국내절차를 신속하게 진행할 것이다.

상표심사기준

Korean Intellectual Property Office

- 발 행 일: 2025년 1월
 - 발 행 처: 특허청 상표심사정책과
 - 연 락 처: (042)481-5274
-

