

선등록 상표 있어도 상표 등록 가능! ‘상표공존동의제’ 출원인 ‘호응’

- 상표공존동의제 지난 5월 시행 이후 4개월간 447건 접수, 성공적 안착 -
- 후출원상표도 선등록상표와 동일한 효력 인정...상표권 분쟁 방지 효과 -

상품 출시를 준비하고 있는 A씨는 상표를 출원하였으나, 유사한 상표가 먼저 등록되어 있어 상표등록이 거절되었다. 이미 제품 출시 과정을 진행하고 있어 경영상의 큰 피해가 예상되었으나, 다행히 상표공존동의제도는 심판단계(거절결정불복심판)에서도 활용이 가능하여, 최종적으로 상표등록을 할 수 있게 되었다.

선등록 상표 관리자가 동의하면 유사한 상표라도 등록이 가능하도록 하는 상표 공존동의제 시행('24. 5. 1) 후 지난 4개월 동안('24. 5~8) 총 447건이 접수된 것으로 나타났다.

특허청(청장 김완기)은 상표법 개정*에 따라 지난 5월부터 시행되고 있는 ‘상표공존동의제’가 성공적으로 안착하고 있다고 밝혔다.

* 상표법 일부개정 (법률 제19809호, '23.10.31. 개정, '24.5.1. 시행)

【 상표공존동의제 】

상표공존동의제란 선등록(출원)상표 관리자가 표장* 및 지정상품**이 동일·유사한 후출원상표의 등록에 동의하는 경우*** 해당상표가 등록받을 수 있도록 하는 제도다. 동일·유사한 선등록(출원)상표로 인해 자신이 사용하려던 상표를 등록하지 못하는 중소기업·소상공인 등의 고민 해결에 도움을 주고자 마련됐다.

* 표장: 기호, 문자, 도형 등 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시

** 지정상품: 출원인이 상표를 사용하고자 하는 상품의 명칭

*** 단, 상표와 지정상품이 모두 동일한 경우에는 적용 제외

<상표공존동의제 지난 5월 시행 이후 4개월간 447건 접수, 성공적 안착>

상표공존동의제는 지난 8월말까지 4개월 동안 총 447건이 접수되며 출원인들의 호응을 얻고 있다. 선·후출원 권리자 구분에 따라 살펴보면 기업과 기업이 321건(72%), 개인과 기업이 70건(16%), 기업과 개인이 36건(8%), 개인과 개인이 20건(4%)으로 집계돼, 기업과 기업 간의 관계에서 활발히 활용되고 있는 것으로 파악됐다. [붙임1]

상표공존동의서 제출 시 심사상태는 심사대기(의견서 제출 등) 217건(49%), 출원공고 185건(41%), 등록결정 34건(8%), 심판단계(거절결정 불복심판) 6건(1%)으로 집계됐다. 상표공존동의제가 상표출원부터 심사·등록·심판단계까지 다양한 단계에서 활용되며 양 당사자 간 다툼을 미연에 방지하고 있는 것으로 나타났다. [붙임1]

<후출원상표도 선등록상표와 동일한 효력 인정...상표권 분쟁 방지 효과>

상표공존을 원하는 출원인은 상표출원 또는 심사·심판단계에서 선등록(출원)상표 권리자가 동일·유사한 후출원상표의 등록에 동의한 내용이 기재된 상표공존동의서를 출원서, 의견서 등과 함께 제출하면 된다. 공존동의에 따라 등록된 상표는 선등록상표와 동일한 지위에 있는 상표에 해당하여 일반적인 등록상표와 동일한 효력이 인정된다.

종전에는 동일·유사한 상표가 이미 등록되어 있거나, 먼저 출원한 상표가 존재하는 경우 후에 출원한 상표는 등록이 거절되어, 상표의 양도·이전 등을 통해 해당 상표를 사용할 수밖에 없었다. 상표공존동의제 시행으로 이와 같은 출원인의 불편이 줄어들고, 상표권 관련 분쟁도 미연에 방지하는 효과가 나타나고 있다.

특허청 이춘무 상표디자인심사국장은 “향후 출원인 및 선등록(출원)상표 권리자의 의견을 적극 수렴하고, 불필요한 규제를 해소함으로써 동제도를 지속적으로 개선해 나갈 것”이라면서 “앞으로도 특허청은 효율적으로 제도를 정비·개선하여 출원인 등의 편의 제고를 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

※ 붙임 : 1. 상표공존동의서 접수 현황 2. 상표공존동의제 주요 내용

담당 부서	상표디자인심사국	책임자	과 장	남영택 (042-481-5265)
	상표심사정책과	담당자	사무관	시명근 (042-481-5274)

(’24.8.31. 기준)

①권리자 구분 (선등록(출원)인 / 후출원인)	출원건수	②심사상태	출원건수
기업/기업	321건 (72%)	심사대기 (의견서제출, 미착수, 보류 등)	217건 (49%)
개인/기업	70건 (16%)	출원공고	185건 (41%)
기업/개인	36건 (8%)	등록결정	34건 (8%)
개인/개인	20건 (4%)	심판단계*	6건 (1%)
-	-	기타 (취하, 재심사 등)	5건 (1%)
총합	447건 (100%)	총합	447건 (100%)

* 6건은 거절결정불복심판 단계에서 공존동의서 제출

□ **상표공존동의서 제출 요건**

○ **시기적 요건**

- 출원서, 의견서, 보정서에 첨부하여 제출이 가능

○ **실체적 요건**

- 성명(법인명), 서명 또는 날인, 특허고객번호, 등록(출원)번호, 등록에 동의하는 지정상품, 등록원부 반영사항 확인, 동의일자 등의 필수 기재 사항이 기재되어 있어야 함

□ **불인정되는 상표공존동의서**

○ **조건부 공존동의서 불인정**

- 기한·지역제한, 법률효과의 일부배제 등의 조건 불인정

○ **포괄적 공존동의서 불인정**

- 해당 등록(출원)번호가 기재되어 있어야 하므로, “향후 출원되는 출원 상표 일체에 대한 동의” 등의 포괄적 동의 불인정

○ **표장 및 지정상품이 모두 동일한 출원상표의 공존동의서 불인정**

- 표장이 동일하면서 지정상품이 동일한 상표는 선등록(출원) 상표권자 본인도 등록을 받을 수 없는 상표에 해당하여 불인정

□ **공존동의의 철회 및 계약무효(취소) 등**

- 공존동의는 양 당사자간의 협의에 의한 사항이므로, 양 당사자간의 협의에 의한 철회 및 계약무효(취소) 등은 인정될 수 있으며, 출원상표의 등록 여부결정 이후에는 심판절차에 따름

□ **유의(참고) 사항**

- 선등록(출원)상표가 여러 개 존재하는 경우 모든 선등록(출원)상표권자에게 공존동의서를 받아야 함
- 선등록(출원)상표 및 공존동의에 따라 등록된 후출원상표는 모두 등록원부에 공존동의에 따른 등록상표임이 표기됨
- 공존동의에 따라 등록된 상표는 선등록상표와 동일한 지위에 있는 상표에 해당하여 일반적인 등록상표와 동일한 효력이 인정됨
 - 따라서, 공존동의를 통해 후출원상표가 등록된 이후 선등록(출원) 상표권자가 동일·유사한 상표를 동일·유사한 지정상품에 등록받고자 할 경우에는 후출원상표권자의 동의가 필요함