발 간 등 록 번 호
11-1430000-001878-01

OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

부분거절, 재심사제도 도입이 심판에 미치는 영향 연구

2022. 09.

특허청 KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
한국지식재산연구원 Korea Institute of Intellectual Property

제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 “부분거절, 재심사제도 도입이 심판에 미치는 영향 연구” 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2022년 9월

○ 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원

○ 연 구 기 간 : 2022. 5. 26. ~ 2022. 9. 26.

○ 참 여 연 구 원 :

- 연구책임자 : 심미랑 (한국지식재산연구원 부연구위원)
- 참여연구원 : 김혁준 (한국지식재산연구원 연구위원)
  임효정 (한국지식재산연구원 연구위원)

[대 목 차]

요약문 ····· x

제1장 서론 ····· 1

제1절 연구의 배경 및 필요성 ····· 3

제2절 연구의 목적 및 범위 ····· 4

제2장 부분거절제도·재심사제도의 개요 및 해외 유사제도 ····· 7

제1절 부분거절제도와 재심사제도의 개요 ····· 9

제2절 주요국 유사제도 현황 ····· 16

제3장 심판 및 심결취소소송에서의 소송물 ····· 43

제1절 논의의 개요 ····· 45

제2절 개정법 이전의 원칙 및 관련 판례 ····· 46

제3절 심판절차에서의 심판물 ····· 50

제4절 심결취소소송에서의 소송물 ····· 68

CONTENTS

제4장 부분거절제도·재심사제도의 도입이 심판에 미치는 효과 분석 … 75

제1절 논의의 개요 …… 77

제2절 상표 부분거절제도·재심사제도 도입의 파급 경로 …… 81

제3절 상표 거절결정불복심판 청구건수 감소 …… 83

제4절 상표 심판 업무 부담 증가 …… 93

제5절 제도의 효과적 운영을 위한 정책 고려 사항 …… 106

제5장 결 론 …… 117

[세 부 목 차]

요약문 ····· x

제1장 서론 ····· 1

제1절 연구의 배경 및 필요성 ····· 3

제2절 연구의 목적 및 범위 ····· 4

I. 연구의 목적 ····· 4

II. 연구의 범위 및 방법 ····· 4

제2장 부분거절제도·재심사제도의 개요 및 해외 유사제도 ····· 7

제1절 부분거절제도와 재심사제도의 개요 ····· 9

I. 부분거절제도 ····· 9

1. 제도의 변화 및 도입의 취지 ····· 9

2. 부분거절제도 관련 신구법 비교 ····· 10

3. 거절결정불복심판 청구제도의 변화 ····· 11

II. 재심사제도 ····· 12

1. 제도의 변화 및 도입의 취지 ····· 12

2. 재심사제도 관련 신구법 비교 ····· 13

3. 특허법상 재심사제도와의 비교 ····· 14

CONTENTS

제2절 주요국 유사제도 현황 ····· 16

I. 미국 ····· 16

1. 개요 ····· 16

2. 관련 조문 ····· 17

3. 부분 포기(Partial Abandonment) 적용 요건 ····· 18

(1) 일부 지정상품 또는 일부 상품류에 대하여 거절이유를 통지하였을 것 ····· 18

(2) 의견제출기한 내에 의견서 미제출 또는 불완전한 의견서를 제출하였을 것 19

(3) 일부 지정상품 또는 일부 상품류에 대한 심사관의 직권 삭제보정 ····· 20

(4) 의견서를 제출하였으나 거절이유를 해소하지 못한 경우 ····· 21

4. 부분 포기에 대한 적용의 예외 및 구제방안 ····· 21

(1) 수수료에 대한 보정명령의 경우 ····· 21

(2) 의견서가 제출된 경우 ····· 22

(3) 부분 포기된 일부 지정상품에 대한 구제방안 ····· 22

5. 거절결정불복심판에서의 절차 ····· 23

(1) 일부 상품류에 대한 청구 ····· 23

(2) 일부 상품에 대한 청구 ····· 24

(3) 분할 신청 ····· 24

6. 우리나라 제도와의 차이 ····· 24

(1) 부분에 대한 "거절" vs. "포기" ····· 24

(2) 구제 방법 ····· 25

II. 중국 ····· 26

1. 개요 ····· 26

2. 관련 조문 ····· 26

3. 심사 및 복심단계에서 부분거절제도 관련 절차 ····· 27

4. 부분거절제도의 장단점 및 실제 사례 ····· 28

5. 우리나라 제도와의 차이 ····· 28

III. EU ····· 29
1. 개요 ····· 29
2. 관련 조문 ····· 29
(1) 출원 방식요건의 심사 ····· 29
(2) 절대적 거절이유에 대한 심사 ····· 30
(3) 이의신청에 대한 심사 ····· 31
3. 거절결정에 대한 불복 절차 ····· 31
(1) 불복 가능한 결정 및 불복기간 ····· 31
(2) 불복사유 심리기관(관할) ····· 32
(3) 일부 지정상품에 대하여 불복 및 심결이 가능한지 여부 ····· 33
4. 우리나라 제도와의 차이 ····· 33
IV. 영국 ····· 34
1. 개요 ····· 34
2. 상표등록출원 절차 ····· 34
(1) 상표등록출원에 대한 심사절차 ····· 34
(2) '부분 거절' 가능 여부 ····· 35
(3) '부분 거절'의 원칙 ····· 35
3. 부분 거절 이후의 절차 ····· 36
(1) 출원공고 ····· 36
(2) 심리 요청 및/또는 분할출원 ····· 37
4. 우리나라 제도와의 차이 ····· 38
V. 독일 ····· 38
1. 개요 ····· 38
2. 관련 조문 ····· 39
(1) 절대적 거절이유 ····· 39
(2) 일부 무효 또는 일부 취소 ····· 39
3. 부분 거절 이후의 절차 ····· 40

CONTENTS

4. 우리나라 제도와의 차이 ····· 41

VI. 소결 ····· 42

제3장 심판 및 심결취소소송에서의 소송물 ····· 43

제1절 논의의 개요 ····· 45

제2절 개정법 이전의 원칙 및 관련 판례 ····· 46

I. 출원일체의 원칙 ····· 46

1. 의의 ····· 46

2. 관련 판례 ····· 46

II. 무효심판과의 비교 ····· 47

1. 무효심판에서의 심판물 ····· 47

2. 상표무효심판 관련 판례 ····· 48

3. 특허무효심판 관련 판례 ····· 49

제3절 심판절차에서의 심판물 ····· 50

I. 일부 심판청구, 일부 취하 ····· 50

1. 논의의 개요 ····· 50

2. 논의의 정리 – 일부 지정상품에 대한 별개의 심판 청구 가능 여부 ···· 50

II. 심판절차에서의 심판물과 보정가능 범위 ····· 51

1. 논의의 개요 ····· 51

2. 논의의 정리 ····· 51

(1) 보정의 취지 및 관련 법규정 ····· 51

(2) 보정의 인정범위 ····· 53
(3) 심판청구서의 보정과의 비교 ····· 53
(4) 거절결정불복심판 청구 후 보정 가능범위 ····· 54
(5) 특허법상 거절결정불복심판 청구 후 보정 가능범위와 비교 ····· 55
III. 일부심결 가능여부 ····· 56
1. 논의의 개요 ····· 56
2. 논의의 정리 ····· 56
(1) 개정법의 취지 반영 필요 ····· 56
(2) 기존의 관련 판례 ····· 57
(3) 일부 인용 가능여부 ····· 57
(4) 거절결정불복심판 절차에서 심판물 ····· 58
(5) 상표등록취소심판 절차에서 심판물과 비교 ····· 59
IV. 지정상품 별로 심판이 청구된 경우 병합심리의 문제 ····· 60
1. 논의의 개요 ····· 60
2. 논의의 정리 ····· 60
(1) 병합심리의 취지 및 관련 법규정 ····· 60
(2) 병합심리의 요건 ····· 61
(3) 병합심리 가능여부 ····· 61
V. 일부 지정상품에 대하여 다수의 심판이 청구된 경우 중복심판의 문제 ··· 62
1. 논의의 개요 ····· 62
2. 논의의 정리 ····· 62
(1) 중복심판청구 금지의 취지 및 관련 법규정 ····· 62
(2) 적용요건 및 범위 ····· 63
(3) 관련 판례 ····· 64
(4) 중복심판 해당여부 ····· 67

C O N T E N T S

제4절 심결취소소송에서의 소송물 ····· 68

I. 논의의 개요 ····· 68

II. 논의의 정리 ····· 69

1. 일부 소제기, 일부인용·일부기각 여부 ····· 69

(1) 관련 판례 ····· 69

(2) 일부 소제기, 일부인용·일부기각 가능여부 ····· 70

2. 심결에서 인용된 지정상품에 대한 심리가능 여부 ····· 71

3. 심결에서 인용된 지정상품의 등록여부 확정시기 ····· 72

제4장 **부분거절제도·재심사제도의 도입이 심판에 미치는 효과 분석 ··· 75**

제1절 논의의 개요 ····· 77

I. 분석 필요성 ····· 77

II. 분석 과정 ····· 80

제2절 상표 부분거절제도·재심사제도 도입의 파급 경로 ····· 81

I. 상표 거절결정불복심판 청구건수 감소 ····· 81

II. 상표 심판 업무 부담 증가 ····· 82

제3절 상표 거절결정불복심판 청구건수 감소 ····· 83

I. 상표 거절결정불복심판 통계 추이분석 ····· 83

II. 상표 거절결정불복심판 청구건수 감소 효과 ····· 85

1. 분석 개요 ····· 85

2. 분석 방법 ····· 86

3. 분석 결과 ····· 86

(1) 상표 심판청구건수 예측 ····· 86
(2) 시나리오별 심판청구건수 감소 효과 ····· 88

제4절 상표 심판 업무 부담 증가 ····· 93

I. 상표 거절결정불복심판 단계별 업무 부담 분석 ····· 93

1. 심판 단계별 업무 ····· 93
2. 상표 심판처리기간 통계 추이 분석 ····· 94
3. 상표 거절결정불복심판 단계별 업무 비율 ····· 96
4. 부분거절제도 도입이 심판 업무에 미치는 영향 ····· 97

II. 심판 심파업무부담증가, 심판처리건수 및 심판대기물량과의 관계분석 ·· 100

1. 분석 개요 ····· 100
2. 분석 방법 ····· 101
3. 분석 결과 ····· 104

제5절 제도의 효과적 운영을 위한 정책 고려 사항 ····· 106

I. 상표 거절결정불복심판 수수료 체계 개편 ····· 106

1. 수수료 체계 개편(안) ····· 108
2. 수수료 세입 분석 ····· 110
3. 분석 결과 ····· 113
4. 적정 수수료 체계를 위한 제안 ····· 115

II. 심판관 업무 부담 가중에 따른 검토 사항 ····· 115

제5장 **결 론 ····· 117**

요/약/문

제1장 서 론

- 상표법상 부분거절제도 및 재심사제도 도입*에 따라 심사절차의 변화 뿐만 아니라, 거절결정불복심판 절차에도 큰 변화가 예상되므로, 거절결정불복심판의 심리범위, 심판에 미치는 영향 등을 연구·분석

  * 법률 제18817호, 2022. 2. 3. 상표법 일부개정, 2023. 2. 4. 시행 (시행 후 출원부터 적용)

제2장 부분거절제도·재심사제도의 개요 및 해외 유사제도

□ 부분거절제도

- (현행) 상표등록출원의 일부 지정상품에만 거절이유가 있는 경우라도 출원인이 거절이유가 있는 상품을 삭제하거나 보정하지 않는 경우 거절이유가 없는 상품까지 전부 거절결정되어 왔음
- (개정법) 일부 지정상품에만 거절이유가 있는 경우에 출원인이 상품 삭제 등 별도의 조치를 하지 않더라도 거절이유가 없는 상품은 등록을 받을 수 있음(상표법 제54조, 제57조, 제68조 등)

□ 재심사제도

- (현행) 심사관의 상표등록거절결정에 대해서는 거절결정 불복심판 청구만을 규정하고 있어 거절결정 이유를 간단하게 해소할 수 있는 경우에도 반드시 심판을 통해서만 극복 가능
- (개정법) 상품 보정 등으로 간단히 거절이유를 해소할 수 있는 경우에는 불복심판 청구 이외에 심사관에게 재심사를 청구할 수 있는 절차를 신설함으로써 출원인이 거절결정을 극복할 수 있는 기회를 확대(상표법 제55조의2)

□ 거절결정 불복심판 청구제도의 변화

- (현행) 거절결정 불복심판 청구 시 전체 상품에 대한 심판청구만 가능
- (개정법) 거절결정된 상품 중 일부만을 대상으로도 불복 심판청구가 가능하며, 심판청구 대상 중 일부에 대한 심판청구의 취하도 가능(법 제116조, 제148조)

□ 주요국 유사제도 현황

- 미국, 중국, 유럽연합, 영국, 독일 등에서는 상표출원에 지정상품에 여러개인 경우 일부 지정상품에 대하여만 거절이유가 존재하는 경우 일부 지정상품에 대하여만 거절할 수 있도록 규정
- 부분 거절된 지정상품에 대한 불복절차는 나라마다 조금씩 차이가 있는데, 일부 지정상품에 대하여만 거절된 경우 불복절차에 대하여 별도로 규정하고 있지는 않고 일반적인 거절결정에 대한 불복절차에 따라 재심사 청구, 심판 청구, 소송 제기를 할 수 있음
- 각 국가의 불복절차에서 일부 인용, 일부 기각 여부 등에 대해서 규정하고 있는 법규는 찾기 어려우나,
  - 독일 상표심사실무지침에서는 거절결정에 대한 출원인의 이의제기 절차에서 최초심사관은 이의제기가 신청된 범위 내에서 전부 인용, 전부 기각 판단만을 할 수 있고 일부 인용은 할 수 없으나, 최초심사관의 이의제기에 대한 기각결정에 대하여 판단하는 상급심사관은 모든 사실 및 중요사항을 새롭게 검토하여 최초심사관의 판단에 대해 전부 취소 또는 일부 취소하는 결정을 내릴 수 있다고 규정하고 있음

제3장 심판 및 심결취소소송에서의 소송물

□ 심판절차에서의 심판물

- (일부 인용·일부 기각 심결이 가능한지 여부) 개정법 취지 반영 필요, 개정 상표법에서는 출원원의 단일성, 출원 일체의 원칙 폐기
  - 일부 심판청구 및 일부 취하가 가능하도록 한 개정 상표법 제116조, 제148조 제2항의 취지도 거절결정불복심판에 대해서도 무효심판과 마찬가지로 지정상품별로 심판청구할 수 있도록 함으로써 지정상품별로 분리된 심판이 이루어질 수 있도록 한 것이라고 볼 수 있음

  ⇒ 개정법 하에서는 지정상품별로 심판물로 보아야 하므로 상표 거절결정불복심판에서 지정상품 별로 일부인용, 일부기각 심결이 가능하다고 보는 것이 타당
- **(지정상품 별로 심판이 제기된 경우 병합심리 여부)** 부분거절제도 도입으로 인하여 심판업무가 가중될 것으로 예상되는 상황에서, 동일한 상표출원에 대한 지정상품별로 거절불복심판청구를 하였다고 해서 지정상품별로 다른 심판관을 배정해서 심리를 진행하는 것은 바람직하지 않으며, 법리적으로도 얼마든지 병합심리는 가능

  ※ (관련 법규정) 민소법 제141조(변론의 제한·분리·병합), 행정심판법 제37조(절차의 병합 또는 분리), 상표법 제147조(심리·심결의 병합 또는 분리) → 재량사항

● **(일부 지정상품에 관하여 다수의 심판을 청구하는 경우 중복심판 여부)** 지정상품별로 심판물로 볼 경우 일부 지정상품에 대하여 다수의 거절결정불복심판이 청구된 경우에 해당하고, 심결시에 중복심판청구가 인정되면 부적법 각하

□ 심결취소소송에서의 소송물

● **(일부 소제기, 일부인용·일부기각 여부)** 개정법 하에서는 지정상품 별로 별도의 심판물이자 별도의 소송물로 보아야 하므로, 심판청구인(출원인)은 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결이 이루어진 지정상품 가운데 전부 또는 일부에 대해서 심결취소의 소를 제기할 수 있다고 봄이 타당하고, 특허법원은 소 제기된 지정상품의 부분에 대해서만 심리하여 일부인용·일부기각의 판결을 할 수 있다고 봄이 타당

● **(심결에서 인용된 지정상품에 대한 심리가능 여부)** 심결에서 인용한 지정상품 부분은 별도의 심판물(소송물)로 법원의 심리범위에 속하지 아니하며, 원고에게 더 유리한 판결을 구할 소의 이익이 없어 심결취소소송을 제기한 경우라도 부적법 각하

● **(심결에서 인용된 지정상품의 등록여부 확정시기)** 심결에서 인용된 지정상품에 대하여는 심사국으로 환송하여 심사국에서 등록이 가능하다는 결정을 하거나 또는 심판에서 자판하여 등록심결을 하여 등록여부가 분리확정(단 법 제57조 제1항 괄호에 의하여 출원공고만 보류)

- 거절결정되거나 거절심결된 지정상품에 대하여는 기간 내에 다투지 아니하면, 더 이상 불복으로 취소할 수 없게 되어 불복기간 경과시 거절결정이 확정
- 모든 지정상품에 대하여 등록여부(거절 or등록)의 최종결과가 확정되면, 취소환송으로 심사국에서 등록이 가능하다는 결정이나 심판원에서 등록심결된 지정상품 + 심사단계에서 거절이유가 통지되지 않았던 지정상품과 함께 출원공고절차 진행

제4장 부분거절제도·재심사제도의 도입이 심판에 미치는 효과 분석

□ 분석개요

● 상표 부분거절제도 및 재심사제도가 상표 심판과 관련하여 미치는 파급 경로를 예측하고, 이어서 과거에서 현재까지 상표 거절결정불복심판 청구건수, 심판처리기간과 관련된 통계 추이분석

□ 상표 거절결정불복심판 청구건수 감소

- 지정상품 삭제보정으로 거절이유가 해소 가능한 경우 재심사청구로 전환된다는 시나리오(시나리오 1)와 특허 재심사제도 시행(2009년 7월) 이후 특허의 심판청구건수 변화 추이가 상표에 그대로 나타날 것이라는 시나리오(시나리오2)에 따라 상표거절결정불복심판 청구건수 감소효과를 분석
  - 2022~2027년 상표 거절결정건수(추정치)에 심판청구 비율(추정치)을 적용한 결과, 거절결정불복심판 청구건수는 자연적으로 완만하게 감소할 것으로 전망
  - '제도 도입 미고려 시 심판청구건수'에서 '재심사로 대체된 건수(심판청구 감소 효과)'를 제함으로써 '제도 시행 효과를 고려한 심판청구건수'를 예측
  - 그 결과 시나리오 1에서는 2027년 재심사청구건수가 연간 150건 내외로 거절결정불복심판 청구건수는 전체 거절결정건수의 3.0% 수준까지 감소할 것으로 전망되었으며, 시나리오 2에서는 2027년 재심사청구건수는 약 683건으로 급격히 증가하여 전체 거절결정건수 대비 심판청구 비율은 3.4% 수준까지 낮아질 것으로 예측

□ 상표 심판 업무 부담 증가

- 부분거절 제도의 도입이 상표 심판처리기간에 미치는 효과의 정성적 분석을 위하여 심판관의 업무에 미치는 직간접적인 영향을 검토하기 위해 1) 심판관의 심판단계별 업무 분석, 2) 전체 심판처리기간 중 "심판관에 배정된 사건의 실제 착수 시점부터 심결문 작성까지의 기간(통상적으로 심판처리기간은 "심판청구일~최종심결일"까지의 기간을 의미)"에 미치는 영향 분석을 실시
- 심판관 직무 분석 결과, 전체 심판처리에 소요되는 기간 중 지정상품의 심리에 소요되는 시간은 약 1.5개월이며 이는 전체 심판처리 업무의 약 11.5%를 차지하는 것으로 검토되었으며, 부분거절제도 도입에 따른 심판 업무 부담도에 대한 영향을 정량적으로 파악하기 위해, 두 가지 가정에 따른 심판처리 업무 부담 증가 효과를 분석
  - 1) 상품류 수에 비례하여 업무 부담이 1.5배 증가 가정 시, 전체 심판 업무(본안 전 심리, 본란심리 후 합 의 심결문 작성) 부담은 최소 5.8% 증가, 2) 지정상품의 수에 비례하여 업무 부담 증가이 10% 증가 가정 시, 전체 심판 업무 부담은 22.3% 증가하는 것으로 분석됨
- 제도 도입에 따른 심판관 업무 부담에 대한 영향을 정성적으로 검토하기 위해, 심판관 대상 인터뷰를 진행
  - 현재 상표 거절결정불복심판 처리기간은 12개월 전후인데, 심판관에 배정된 사건의 "착수~심결문 작성"에 걸리는 시간은 심판관별로 차이가 있으나 1상품류 기준 1~2.5일 가량 소요되는 것으로 검토됨

- 부분거절 제도의 도입에 따라 일부 지정상품에 대한 거절심결 사유의 존재와 무관하게, 전체 지정상품을 검토해야 한다고 가정할 시, 예상되는 처리기간은 현재 처리기간 대비 1.5배~최대 5배까지 증가할 것으로 생각된다고 심판관들은 답변
- 특히 국제 상표의 경우 지정상품이 명확하지 않은 경우가 많아 소요 시간이 최대 8배까지 증가할 것으로 예상됨
- 그러나 상표 거절결정불복심판의 처리기간이 12개월임을 감안할 때, 제도 도입의 결과 심판관의 업무 지연이 전체 심판처리기간에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨

● 다음으로, '심판관의 업무부담 증가 → 심판 처리건수 감소 → 심판대기물량 증가 → 심판처리기간 지연'으로 연결되는 파급경로에 대하여 면밀한 분석이 필요하나, 가능한 데이터가 부족하므로 연간 심판처리건수의 변화에 따른 심판대기물량을 검토

- 심판처리기간이 늘어나지 않기 위해서는 심판대기물량이 현재보다 증가하지 않아야 하며, 이를 위해서는 심판관 업무 부담의 증가에도 불구하고 연간 심판처리건수를 유지할 필요가 있음

□ 제도의 효과적 운영을 위한 정책 고려 사항

● **(상표 거절결정불복심판 수수료 체계 개편방향)** 심판관의 지정상품별 등록여부 판단, 출원인의 무분별한 지정상품 설정 방지, 상표 출원 시 20개를 초과하는 지정상품에 수수료 가산 등을 고려하여 심판 청구 시에도 지정상품별 가산료 산정을 설정

- 분석결과 심판청구료 개편으로 인한 수수료 세입 증가분은(심판청구건수 감소 시나리오에 따라) 5년간 8,273만원~2.1억원(연간 1,655만원 ~ 4,270만원)인 것으로 분석
- 적정수수료 체계를 위해서는 심판부담 및 저장상표의 문제를 줄이기 위하여 20개를 초과하는 지정상품에 대한 거절결정불복심판청구료 가산제도 도입하는 것이 필요
- 수수료 원가분석 결과, 출원료 등과의 관계 등을 고려하여 가산수수료를 20개 초과 1상품당 10,000원으로 설정하는 것이 바람직, 2018~2020년 류당 평균 지정상품 수를 약 19개(19.4개)로 가정 시, 지정상품당 출원수수료(3,263원)에 비해 가산금(2,000원)이 적은 점을 감안하면 심판청구 수수료도 지정상품당 수수료(12,631원) 대비 낮은 수준인 10,000원으로 책정하는 것이 합리적이라고 판단됨

● **(심판관 실적점수 산정 방식 개선)** 1) 상품류당 10% 가산 방식 → 상품류 단위의 실적 점수 산정 방식으로 변경, 2) 지정상품 20개 초과하는 지정상품에 대한 가산점수의 도입 등을 고려

제5장 결론

- 상표법상 부분거절제도 도입은 그동안의 출원일체의 원칙에서 벗어난 상표절차 와 제도전반에 걸쳐 큰 변화이며 특히 심판절차에 미치는 영향이 클 것으로 예상
- 이에 본 연구에서는 부분거절 제도와 재심사제도를 도입한 개정 상표법에 따라 거절결정불복 심판의 심리범위 및 심판에 미치는 영향을 검토하였음
- 부분거절제도의 도입으로 거절결정불복심판과 심결최소소송 절차에서 지정상품별로 별도의 심판물(소송물)로 보아 지정상품 별로 분리되어 절차가 진행되고 등록여부의 확정시기가 달라지게 되는데, 이와 관련한 규정이 명확하지 않으므로 상표법 규정 또는 심판 편람 등을 통하여 관련 절차를 명확히 규정할 필요가 있음
- 제도의 효율적인 운영 및 성공적인 정착을 위해 상품의 동일/유사 식별판단을 위한 상품의 속성(nature) 등에 관한 기준이나 가이드라인을 작성하여 심판관에 제공하는 등 제도 시행을 위한 기반 마련 필요

제 1 장

서 론

제1절 연구의 배경 및 필요성

제2절 연구의 목적 및 범위

CHAPTER

제 1 장 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

기존에 우리 상표법은 하나의 상표등록출원에 대한 지정상품이 여러 개 있는 경우, 단 하나에 대한 지정상품에 대하여 거절이유가 있는 경우라도 출원일체의 원칙에 따라 전체 상표출원에 대하여 거절결정을 하여왔다. 이에 상표출원인은 거절이유가 통지된 지정상품을 삭제보정하거나, 분할출원을 하여 별도의 출원으로 분리하여야 거절이유가 없는 지정상품에 대한 상표출원이 등록이 될 수 있었다.

특허청은 이러한 출원인의 불편을 해소하고 권리확보 기회 확대를 위하여 2022년 2월 개정 상표법(이하, '법'이라 한다)을 통하여 지정상품 중 일부에 대해서만 거절이유가 있는 경우 삭제보정이나 분할출원 같은 별도의 조치를 취하지 않아도 나머지 지정상품에 대하여 상표등록을 받을 수 있는 **'부분거절제도'**를 도입하였다.[1] 이에 상표등록출원 심사결과 일부 지정상품에만 거절이유가 있는 경우 거절이유가 없는 지정상품만 등록받을 수 있고, 거절결정된 상품만을 대상으로 거절결정불복심판 청구도 가능하다(법 제54조, 제57조, 제68조 등). 거절결정된 지정상품 중에서 **일부에 대하여만 거절결정 심판청구**도 가능하고(법 제116조), **일부 지정상품에 대하여만 심판 취하**도 가능하다(법 제148조).

나아가 개정 상표법에서는 상표등록거절결정 이후 상품 보정 등으로 거절이유를 간단하게 해소할 수 있는 경우 심판절차 외에 새로운 불복수단으로 **'재심사 청구제도'**를 함께 도입하였다(법 제55조의2). 재심사에 의한 거절결정이 있거나 거절결정불복심판을 청구한 경우에는 재심사 청구는 할 수 없다(법 제55조의2 제1항 단서).

1) 법률 제18817호, 2022. 2. 3. 상표법 일부개정, 2023. 2. 4. 시행.

상표법상 부분거절제도 도입은 그동안의 출원일체의 원칙에서 벗어난 상표절차 와 제도전반에 걸쳐 큰 변화이며 특히 심판절차에 미치는 영향이 클 것이라 예상된다. 특히 심판·소송절차에 있어서 거절결정불복심판의 심리범위 등에 대한 소송물 검토가 필요하며, 부분거절 및 재심사제도의 도입으로 심판청구건수, 심판처리기간 등에 미치는 영향과 적정 심판청구 수수료 등에 대한 검토가 필요하다.

제2절 연구의 목적 및 범위

I. 연구의 목적

살펴본 바와 같이 2022년 2월 3일 개정 상표법에 따라, 2023년 2월 4일 출원부터 부분거절제도 및 재심사청구제도가 적용되고(법 제54조, 제41조 제1항 제2호의2, 제55조의2), 거절결정불복심판의 경우에도 일부 지정상품에 대한 심판청구와 일부 취하가 가능하다(법 제116조, 제148조 제2항).

이와 같은 상표법 개정에 따라 상표등록출원에 대한 심사절차의 변화 뿐만 아니라, 거절결정불복심판 절차에도 큰 변화가 예상된다. 이에 본 연구는 출원인의 편의를 도모하기 위하여 부분거절 제도와 재심사제도를 도입한 개정 상표법에 따라 거절결정불복심판의 심리범위 및 심판에 미치는 영향을 연구·분석하고 심판절차 개선의 기초자료로 활용하는 것을 목적으로 한다.

II. 연구의 범위 및 방법

이를 위해 본 연구에서는 먼저 개정 상표법상 부분거절제도, 재심사제도의 개요 및 심판절차의 변화를 살펴보고, 하나의 상표출원에 여러 개의 지정상품이 있는 경우 일부 지정상품에 대하여만 거절이 가능하도록 운영하고 있는 해외 주요국 유사제도 현황을 조사하여 비교 분석하였다. 다음으로 심판 및 심결취소소송에서의 소송물, 심리범위 및 심판·소송 절차 등의 검토를 위하여 먼저 특허심판원의 심판절차에서 i) 거절결정된 지정상품 중 일부에 대해서만 심결이 가능한지 여부, ii) 거절결정된 지정상품 별로 심판이 제기된 경우 병합심리 여부, iii) 일부 지

정상품에 대하여 다수의 심판이 청구된 경우 중복심판 해당 여부 등을 살펴보았다. 다음으로 특허법원의 심결취소소송절차에서 ⅰ) 일부 소제기, 일부 인용·일부 기각이 가능한지 여부, ⅱ) 심결취소소송에서 심리범위와 관련하여 심판에서 인용한 부분도 심리할 수 있는지 여부, ⅲ) 심결에서 인용된 지정상품의 등록결정 확정시기 등을 검토하였다.

다음으로 상표법상 부분거절제도, 재심사제도의 도입이 심판에 미치는 영향을 분석하였다. 이는 다음의 과정을 거쳐 진행한다. 우선, 상표 부분거절제도 및 재심사제도가 상표 심판과 관련하여 미치는 파급 경로를 예측한다. 이를 위해 과거에서 현재까지 추이 분석을 통해 상표 거절결정불복심판 청구건수를 예측한다. 다음은 지정상품 삭제보정으로 거절이유가 해소 가능한 경우 재심사청구로 전환된다는 시나리오(시나리오 1)와 특허 재심사제도 시행(2009년 7월) 이후 특허의 심판청구건수 변화 추이가 상표에 그대로 나타날 것이라는 시나리오(시나리오 2)에 따라 상표거절결정불복심판 청구건수 감소 효과를 분석하였다. 또한, 본 제도의 도입으로 인해 상표 심판관의 업무 부담에 미치는 영향을 몇몇 심판관으로부터 의견 수렴을 통해 정성적으로 분석하고, 그 결과 예상되는 연간 심판처리건수의 감소량 변화에 따른 심판대기물량의 증감 효과를 정량적으로 분석했다. 마지막으로 본 제도의 시행에 앞서 효율적 운영을 위해 검토가 필요한 정책 고려 사항으로, 심판 수수료 체계 개편, 심판관 업무 부담 해소 방안 등을 제안했다.

〈연구의 범위〉

법제분석	• 부분거절제도, 재심사제도의 개요 및 심판절차의 변화
	• 주요국 유사제도 현황 조사
	• 심판 및 심결취소소송에서의 소송물 검토
통계분석	• 심판청구건수에 미치는 영향 분석
	• 심판관 업무 부담에 미치는 영향 분석
	• 제도 시행을 위한 정책 고려 사항 검토

연구수행 방법으로 제도 비교부분은 상표 부분거절제도에 관한 선행문헌이 거의 존재하지 않으므로 관련 전문가의 자문을 받아 유사제도를 가지고 있는 각 국의 법령 위주로 분석하였다. 또한, 아직 법 시행 전으로 관련 심판례 사례가 나온 것이 없으므로 기존 특허법 사례 및 해외 사례 등을 참고하여 법리적 분석을 진행하였으며, 현직 법조계에 종사하는 지식재산권법 전문가(판사, 변호사, 심판관 출신 변리사)의 자문을 받아 의견을 수렴하여 정리·분석하였다.

본 제도의 도입이 심판에 미치는 영향 분석은 특허청으로부터 관련 데이터를 제공받아, 심판청구건수와 심판처리기간으로 구분하여 제도 도입을 고려하지 않은 변화와 제도 도입에 따른 변화와의 차이를 분석하여 순수한 제도 도입의 효과를 산출하였고, 해당 효과를 고려하여 적정 수수료 체계를 위한 개선방안 등 제도의 효과적 운영을 위한 정책적 고려 사항을 제시하였다.

〈연구추진체계〉

특허청	• 과제 점검·관리 및 주요 의사결정, 통계자료 제공
연구수행기관 (한국지식재산연구원)	• 법제분석 분야와 통계분석 분야로 나누어 연구진행 및 성과 도출
전문가 자문	• 제도비교 및 심판·소송 절차 관련 자문 및 의견 제시, 정보제공

제2장

부분거절제도·재심사 제도의 개요 및 해외 유사제도

제1절 부분거절제도와 재심사제도의 개요

제2절 주요국 유사제도 현황

CHAPTER

제2장 부분거절제도·재심사제도의 개요 및 해외 유사제도

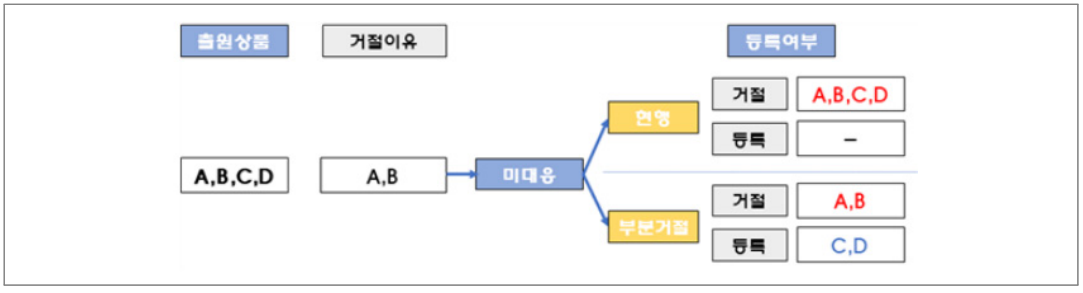
제1절 부분거절제도와 재심사제도의 개요

I. 부분거절제도

1. 제도의 변화 및 도입의 취지

현행 상표법은 상표등록출원의 일부 지정상품에만 거절이유가 있는 경우라도 출원인이 거절이유가 있는 상품을 삭제하거나 보정하지 않는 경우 거절이유가 없는 상품까지 전부 거절결정되어 왔다. 그러나 2022년 2월 3일 개정된 상표법(법률 제18817호)에서는 일부 지정상품에만 거절이유가 있는 경우에 출원인이 상품 삭제 등 별도의 조치를 하지 않더라도 거절이유가 없는 상품은 상표등록을 받을 수 있도록 하였는 바, 2023년 2월 4일 시행되며 시행 후 상표등록출원부터 적용된다. 이러한 개정을 통하여 상표등록출원 절차·제도에 익숙하지 않고, 거절이유통지에 시간·비용 등의 문제로 적절히 대응하지 못하는 개인·중소기업 출원인들의 상표권 확보에 도움이 될 것이라 예상되고 있다.

〈현행과 부분거절 제도 도입 시 비교〉



〈자료: 특허청 보도자료〉[2)]

2) 개인·소상공인, 중소기업 상표권 획득 쉬워진다!, 2022.01.11.자 특허청 보도자료.

2. 부분거절제도 관련 신구법 비교

현행 상표법 제54조에서는 심사관은 상표등록출원이 제54조 각 호의 거절이유에 해당하는 경우에는 상표등록을 거절결정을 하여야 한다고 규정하고 있으나, 개정법에서는 제54조 후단에 "이 경우 상표등록출원의 지정상품 일부가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정상품에 대하여만 상표등록거절결정을 하여야 한다."는 문구를 추가하였다.

〈거절결정 관련 신구법 비교〉

현행	개정법
제54조(상표등록거절결정) 심사관은 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표등록거절결정을 하여야 한다. 〈후단 신설〉	**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. ~ 7. (생 략)	1. ~ 7. (현행과 같음)

다만, 일부 지정상품에 대하여 거절결정이 통지되고 이에 대하여 출원인이 재심사청구 또는 거절결정불복심판 청구의 불복절차를 진행하는 경우에는 지정상품 별로 출원공고와 등록절차를 진행하는 것은 현실상 어렵고, 설정등록일이 달라지는 문제가 있어 그 지정상품에 대한 거절결정이 확정된 경우 출원공고결정과 상표등록결정을 하도록 하였다.

〈출원공고 및 등록결정 관련 신구법 비교〉

현행	개정법
제57조(출원공고) ① 심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 출원공고결정을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원공고결정을 생략할 수 있다.	**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. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 제54조에 따른 상표등록거절결정에 대하여 취소의 심결이 있는 경우로서 해당 상표등록출원에 대하여 이미 출원공고된 사실이 있고 다른 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

현행	개정법
제68조(상표등록결정) 심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 상표등록결정을 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.

지정상품추가등록출원의 경우에도 추가된 지정상품 중 일부 지정상품에만 거절이유가 존재하는 경우 부분거절이 가능하도록 하였으며, 상품분류전환등록출원에 대한 거절이유를 통지하는 경우에는 지정상품별로 거절이유와 근거를 구체적으로 적도록 하였다.

〈지정상품추가등록출원 및 상품분류전환등록 관련 신구법 비교〉

현행	개정법
제87조(지정상품의 추가등록거절결정 및 거절이유통지) ① 심사관은 지정상품추가등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정상품의 추가등록거절결정을 하여야 한다. 〈후단 신설〉	**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. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
②·③ (생 략)	②·③ (현행과 같음)
〈신 설〉	④ 심사관은 제2항에 따라 거절이유를 통지하는 경우 지정상품별로 거절이유와 근거를 구체적으로 적어야 한다.
제210조(상품분류전환등록의 거절결정 및 거절이유의 통지) ① ~ ③ (생 략)	**제210조(상품분류전환등록의 거절결정 및 거절이유의 통지)** ① ~ ③ (현행과 같음)
〈신 설〉	④ 심사관은 제2항에 따라 거절이유를 통지하는 경우 지정상품별로 거절이유와 근거를 구체적으로 적어야 한다.

3. 거절결정불복심판 청구제도의 변화

기존 제도 하에서는 거절결정불복심판 청구시 전체 출원에 대한 심판청구만이 가능하였으나, 부분거절제도 도입으로 인하여 개정법에서는 거절결정된 상품 중 일부만을 대상으로도 불복심판 청구가 가능하도록 하였다. 나아가 심판청구 대상 중 일부에 대한 심판청구의 취하도 가능하게 하여 출원인의 편의를 제고할 수 있도록 하였다.

〈거절결정불복심판 청구 관련 신구법 비교〉

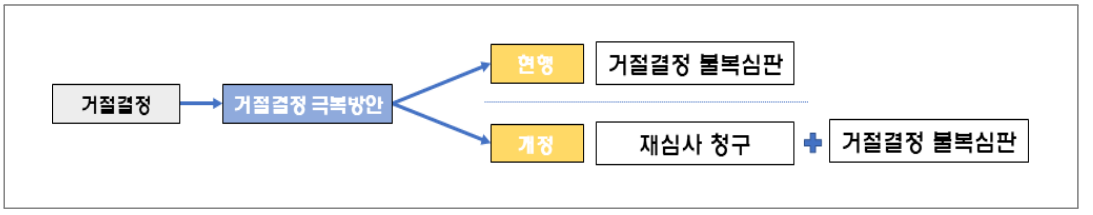
현행	개정법
제116조(거절결정에 대한 심판) 제54조에 따른 상표등록거절결정, 지정상품추가등록 거절결정 또는 상품분류전환등록 거절결정(이하 "거절결정"이라 한다)을 받은 자가 불복하는 경우에는 그 거절결정의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다.	**제116조(거절결정에 대한 심판)** 제54조에 따른 상표등록거절결정, 지정상품추가등록 거절결정 또는 상품분류전환등록 거절결정(이하 "거절결정"이라 한다)을 받은 자가 불복하는 경우에는 그 거절결정의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 거절결정된 지정상품의 전부 또는 일부에 관하여 심판을 청구할 수 있다.
제148조(심판청구의 취하) ① (생 략)	**제148조(심판청구의 취하)** ① (현행과 같음)
② 둘 이상의 지정상품에 관하여 제117조제1항, 제118조제1항 또는 제214조제1항에 따른 무효심판이 청구되었을 경우에는 지정상품마다 심판청구를 취하할 수 있다.	② 둘 이상의 지정상품에 관하여 제116조에 따른 거절결정에 대한 심판이나 제117조제1항, 제118조제1항 또는 제214조제1항에 따른 무효심판이 청구되었을 경우에는 지정상품마다 심판청구를 취하할 수 있다.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)

II. 재심사제도

1. 제도의 변화 및 도입의 취지

기존 상표법에서는 심사관의 상표등록거절결정에 대해서는 거절결정불복심판 청구만을 규정하고 있어 거절결정 이유를 간단하게 해소할 수 있는 경우에도 반드시 심판을 통해서만 극복이 가능하였다. 그러나 개정법에서는 상품 보정 등으로 간단히 거절이유를 해소할 수 있는 경우에는 불복심판 청구 이외에 심사관에게 재심사를 청구할 수 있는 절차를 신설함으로써 출원인이 거절결정을 극복할 수 있는 기회를 확대하였다.

〈현행과 개정법 재심사제도 비교〉



〈자료: 특허청 보도자료〉[3]

3) 개인·소상공인, 중소기업 상표권 획득 쉬워진다!, 2022.01.11.자 특허청 보도자료.

2. 재심사제도 관련 신구법 비교

개정법에서는 제55조의2를 신설하여 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 내에 지정상품 또는 상표를 보정하여 재심사를 청구할 수 있도록 규정하였다. 다만 이미 재심사절차에서의 거절결정이 있는 경우에는 다시 재심사를 청구할 수 없으며, 거절결정불복심판을 청구한 경우에도 재심사청구를 할 수 없다. 재심사가 청구된 경우에는 종전 거절결정은 취소된 것으로 본다. 재심사의 청구는 취하할 수 없으며, 지정상품추가등록출원과 상품분류전환등록신청에 대하여 거절결정이 있는 경우에도 재심사청구를 할 수 있다.

〈재심사제도 관련 신구법 비교〉

현행	개정법
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.	**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	1.·2. (현행과 같음)
2. 제55조제1항 및 제87조제2항에 따른 거절이유의 통지를 받고 그 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정하려는 경우: 해당 거절이유에 대한 의견서 제출기간	
〈신 설〉	2의2. 제55조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 재심사의 청구기간
3. 이의신청이 있는 경우에 그 이의신청의 이유에 나타난 사항에 대하여 보정하려는 경우: 제66조제1항에 따른 답변서 제출기간	3. (현행과 같음)
②·③ (생 략)	②·③ (현행과 같음)
〈신 설〉	**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

현행	개정법
	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.
제88조(존속기간갱신등록신청 절차 등에 관한 준용) ① (생 략) 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.	**제88조(존속기간갱신등록신청 절차 등에 관한 준용)** ① (현행과 같음) ② 지정상품추가등록출원에 관하여는 제37조, 제38조제1항, 제39조부터 제43조까지, 제46조, 제47조, 제50조, 제53조, 제55조의2, 제57조부터 제68조까지, 제68조의2, 제69조, 제70조, 제128조, 제134조제1호부터 제5호까지 및 제7호, 제144조, 「민사소송법」 제143조, 제299조 및 제367조를 준용한다.
제212조(상품분류전환등록신청에 관한 준용) 상품분류전환등록신청에 관하여는 제38조제1항, 제39조, 제40조, 제41조제3항, 제42조, 제50조, 제68조, 제68조의2, 제69조, 제70조, 제134조제1호부터 제5호까지 및 제7호를 준용한다.	**제212조(상품분류전환등록신청에 관한 준용)** 상품분류전환등록신청에 관하여는 제38조제1항, 제39조, 제40조, 제41조제3항, 제42조, 제50조, 제55조의2, 제68조, 제68조의2, 제69조, 제70조, 제134조제1호부터 제5호까지 및 제7호를 준용한다.

3. 특허법상 재심사제도와의 비교

특허법에는 2009년 1월 특허법 개정시 재심사제도가 도입되어 2009년 7월 1일 출원부터 적용되고 있으나,[4] 개정 상표법의 재심사제도와는 일부 차이점이 있다. 특허법에 재심사제도가 도입 당시 특허출원에 대한 보정기간을 규정하고 있는 특허법 제47조 제1항 각 호에서 "특허거절결정에 대한 심판청구일로부터 30일"을 규정하였던 제3호가 삭제되고, "특허법 제67조의2에 따른 재심사 청구를 하는 경우: 청구할 때"로 대체되었다.

4) 법률 제9381호, 2009. 1. 30. 특허법 일부개정, 2009. 7. 1. 시행.

즉, **상표의 경우에는 재심사 청구와 거절결정불복심판 청구시 모두 보정이 가능**하여 양 절차 중 선택이 가능하나, 특허의 경우에는 거절결정불복심판 청구시에는 보정을 할 수 없어 보정을 수반하는 경우에는 거절결정불복심판 청구를 할 수 없고 재심사 청구만을 하여야 한다. 단, 특허 거절결정불복심판 단계에서 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 있어서 최초거절이유통지와 최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 내에는 보정이 가능하다(특허법 제170조 제1항, 제170조 제2항에서 제47조제1항제1호·제2호, 제63조 준용). 재심사 절차에서 재거절결정이 나온 경우에는 이에 대한 거절결정불복심판 청구가 가능하다.

또한, 특허법에는 심사관이 특허결정 이후 명백한 거절이유를 발견하면 직권으로 특허결정을 취소하고 재심사할 수 있는 직권 재심사제도가 있는 반면(특허법 제66조의3 제1항), 상표법에는 이러한 직권 재심사제도가 없다.

〈특허법상 재심사제도와 상표법상 재심사제도의 비교〉

구분	특허법	상표법
재심사청구시 보정가능여부	• 보정가능	• 보정가능
재심사청구시 보정범위	• **(신규사항 추가금지)** 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내 특허법 제47조 제2항) • **(청구범위 보정제한)** 청구범위에 대한 보정은 1) 청구범위 감축, 2) 잘못된 기재의 정정, 3) 분명하지 않은 기재의 명확화, 4) 제47조 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우로 제한(특허법 제47조 제3항)	• 최초 상표등록출원의 요지변경 이 아닌 범위(상표법 제40조 제1항) • **(요지변경이 아닌 경우)** 1) 지정상품의 범위의 감축, 2) 오기의 정정, 3) 불명료한 기재의 석명, 4) 상표의 부기적인 부분의 삭제, 5) 그 밖에 제36조 제2항에 따른 표장에 관한 설명 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항(상표법 제40조 제2항)
심판청구시 보정가능여부	• 보정 불가능	• 보정가능(심판청구시 보정범위는 **재심사 청구시 보정범위와 동일,** 법 제40조 제1항 제1호·제3호)
심판절차에서 보정범위	**(특허거절결정이유와 다른 거절이유를 발견한 경우)** • **최초거절이유통지시**(특허법 제170조 제1항에서 제47조 제1항 제1호 준용): 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내**(신규사항 추가금지)** • 최후거절이유통지시(특허법 제170조 제1항에서 제47조 제1항 제2호 준용): → 재심사청구시 보정범위와 동일**(신규사항 추가금지 + 청구범위 보정제한)**	• 거절결정에 대한 심판절차에서 보정범위는 **재심사에서 청구시 보정범위와 동일,** 법 제40조 제1항 제1호·제4호)

구분	특허법	상표법
심판청구와의 선택여부	• 보정을 수반하는 경우 재심사청구만 선택 가능 • 거절결정불복심판청구시에는 보정 불가능	• 보정을 수반하는 경우 재심사청구와 거절결정불복심판청구 중 하나를 선택하여 청구 가능
직권 재심사 여부	• 직권 재심사 가능(특허법 제66조의3 제1항)	• 직권 재심사 불가능

제2절 주요국 유사제도 현황

이하에서는 우리 개정 상표법에 도입된 부분거절제도와 유사하게 상표등록출원에 대하여 지정상품 별로 거절을 할 수 있도록 상표제도를 운영하고 있는 국가로 미국, 중국, EU, 영국, 독일제도에 대하여 살펴본다.

I. 미국

1. 개요

미국의 경우 우리나라와 부분거절제도와 동일하지는 않지만, 지정상품별로 실체심사를 진행하여 일부 지정상품에 대하여만 거절이유가 존재하는 경우 **부분포기**(Partial Abandonment)로 보는 제도를 운영하고 있다. 즉, 미국 상표등록출원에 대한 실체심사 과정에서 심사관이 거절이유를 발견하면 출원인에게 이를 통지(Office Action; OA)하고, 의견을 제출할 기회를 부여하는데, 이와 같은 의견제출통지에 대하여 출원인이 의견서 제출 등의 **아무런 대응을 하지 않거나**, 형식적 하자가 있는 **불완전한 의견서**를 제출하는 경우 상표출원의 전부 또는 일부에 대하여 포기한 것으로 취급하고 있다. 이와 같은 일부 상품 또는 상품류에 대한 포기로 보는 경우를 '부분 포기(Partial Abandonment)'라 하며, 우리 개정 상표법상 '부분거절제도'와 유사한 제도로 볼 수있다.

2. 관련 조문

미국 상표법 시행령 제2.65조(37 CFR § 2.65)에서는 출원인이 상표출원을 포기(abandonment)한 것으로 보는 세 가지 경우로 (a) 부분 포기, (b) 출원의 명시적 취하, (c) 사용증거 미제출 또는 사용증거 제출기한 미연장에 대하여 규정하고 있다. 그 중 첫 번째 (a)항이 '**부분 포기**(Partial Abandonment)'에 관련된 내용이다.[5] 동 조항은 2003년 9월 26일자로 개정된 조항으로, 동 개정령에 의하여 같은 해 11월 2일 이후에 통지되는 통지서부터 적용된다.[6]

(b)항은 미국 상표법 시행령 제2.68조[7]에 근거하여 **출원을 포기하겠다는 명시적 의사표시**(written document required)를 제출한 경우에 해당하고, (c)항은 미국 상표법 제1조 (b)항에 기초하여 출원된 상표에 대하여 등록결정을 받은 후,[8] 시행령 제2.88조[9]에 규정된 바에 따라서 **상표 사용에 대한 증거를 제출하지 못한 경우** 또는 시행령 제2.89조[10]에 규정된 바에 따

---

5) § 2.65 Abandonment.

(a) An application will be abandoned if an applicant fails to respond to an Office action, or to respond completely, within six months from the date of issuance. A timely petition to the Director pursuant to §§ 2.63(a) and (b) and 2.146 or notice of appeal to the Trademark Trial and Appeal Board pursuant to § 2.142, if appropriate, is a response that avoids abandonment (see § 2.63(b)(4)).

(1) If all refusals and/or requirements are expressly limited to certain goods and/or services, **the application will be abandoned only as to those goods and/or services.**

(2) When a timely response by the applicant is a bona fide attempt to advance the examination of the application and is a substantially complete response to the examining attorney's action, but consideration of some matter or compliance with a requirement has been omitted, the examining attorney may grant the applicant thirty days, or to the end of the response period set forth in the action to which the substantially complete response was submitted, whichever is longer, to explain and supply the omission before the examining attorney considers the question of abandonment.

(b) An application will be abandoned if an applicant expressly abandons the application pursuant to § 2.68.

(c) An application will be abandoned if an applicant in an application under section 1(b) of the Act fails to timely file either a statement of use under § 2.88 or a request for an extension of time for filing a statement of use under § 2.89. [48 FR 23134, May 23, 1983, as amended at 54 FR 37592, Sept. 11, 1989; 68 FR 14332, March 25, 2003, effective May 1, 2003; 68 FR 55748, Sept. 26, 2003, effective Nov. 2, 2003; 73 FR 67759, Nov. 17, 2008, effective Jan. 16, 2009; 80 FR 2303, Jan. 16, 2015, effective Feb. 17, 2015]

6) Partial abandonment under § 2.65(a): This rule as amended shall apply to all Office actions issued on or after November 2, 2003, even if the application was filed prior to that date. (68 FR 55748, Sept. 26, 2003, effective Nov. 2, 2003)

7) § 2.68 Express abandonment (withdrawal) of application.

8) 15 U.S.C. §1051(b) a bona fide intention to use the mark in commerce;
연방상표등록을 위한 출원은 다음 요건 중 하나에 의거하여 제출할 수 있다. (a) 상표를 이미 사용한 경우, (b) 상표의 사용을 가까운 장래에 개시할 성실한 의도가 있는 경우, 또는 (3) 같은 상표에 대해 본국에서 상표등록을 받은 경우. (a)의 경우 출원과 동시에 사용증거를 제출하고, (b)의 경우에는 등록결정을 받은 후 6개월 이내에 상표의 사용증거를 제출해야 하며, (3) 외국의 등록상표의 경우 해당 등록증을 제출하여야 한다.

9) § 2.88 Statement of use after notice of allowance

10) § 2.89 Extensions of time for filing a statement of use

라서 상기 **사용증거의 제출기한을 연장하지 못한 경우**에 해당 출원을 포기한 것으로 규정하고 있다.

이하에서는 첫 번째 (a)항의 부분 포기에 대하여 자세히 살펴본다.

3. 부분 포기(Partial Abandonment) 적용 요건

미국 상표법 시행령 제2.65조 (a)항에서는 심사관이 출원인에게 일부 지정상품 또는 일부 상품류에 대하여 거절이유를 통지한 경우, 출원인이 거절이유가 제기된 일부 상품 또는 상품류에 대하여 포기할 것인지 여부를 결정할 수 있도록 하고 있다. 구체적으로, 심사관의 통지서 상에 거절이유(refusals) 및 요구사항(requirement)[11]이 일부 지정상품 또는 일부 상품류에 대한 것임이 명시적으로 기재되어 있고, 출원인이 그 거절이유 또는 요구사항을 극복하기 위한 **의견서를 제출하지 않았을 경우** 또는 **불완전한 의견서를 제출한 경우**, 그 출원은 거절이유가 지적된 일부 지정상품 또는 일부 상품류에 대해서 포기된 것으로 규정하고 있다.

미국 상표등록출원절차에서 지정상품의 일부분을 포기하는 것으로 간주하는 조항이 적용되기 위한 요건은 다음과 같다.

(1) 일부 지정상품 또는 일부 상품류에 대하여 거절이유를 통지하였을 것

[TMEP 718.02(a) Office Action Must State That Refusal Applies Only to Certain Goods, Services or Classes]

일부 지정상품에 대한 부분 포기가 되기 위해서는, 반드시 **심사관이 일부 지정상품/서비스업 또는 일부 상품류를 구체적으로 한정하여 거절이유가 있음을 통지한 경우에만 적용**된다. 첫 번째 통지서, 그에 따른 후속통지서(first or subsequent nonfinal Office action)이든지 또는 최종 통지서(final action)이든지는 상관없다. 거절이유 또는 요구사항(requirement)이 일부 지정상품 또는 일부 상품류에 해당하는 것임을 명시적으로 기재하지 않은 경우에 출원인이 의견서를 제출하지 않거나 불완전한 의견서를 제출하는 경우에는 출원 전체를 포기한 것으로 간주하게 된다.

11) 예를 들면, Requirements for Amendment of Identification of Goods/Services.

(2) 의견제출기한 내에 의견서 미제출 또는 불완전한 의견서를 제출하였을 것

[TMEP 718.02(a) Failure to Respond to Partial Refusal or Requirement, Incomplete Response to Partial Refusal or Requirement]

출원인이 일부 지정상품 또는 일부 상품류에 대한 거절이유의 통지를 받고, ① 의견서를 제출하지 않았거나, 또는 ②제출된 의견서를 통해서 거절이유를 완전히 극복할 수 없는 경우(불완전한 의견서 제출)에 적용된다.

가. 의견서 미제출의 경우

심사관의 거절이유 또는 요구사항(requirement)에 대하여 출원인은 6개월 이내에 대응하여야 하는데, 해당 기간이 경과하도록 출원인의 의견서 또는 보정서를 제출하지 않은 경우에는 지적된 일부 지정상품 또는 일부 상품류에 대한 등록을 받을 의사가 없는 것과 마찬가지로 보아 이를 부분 포기한 것으로 취급하게 된다.

나. 불완전한 의견서 제출의 경우

일부 지정상품 또는 일부 상품류에 대한 심사관의 통지서를 받은 출원인이 의견서 또는 보정서를 제출하기는 하였지만, 형식적인 하자가 있는 불완전한 의견서가 제출되고 이에 대한 보완이 되지 않을 경우에는 상기 의견서 또는 보정서의 제출이 없었던 경우와 마찬가지로 거절이유가 통지된 일부 지정상품 또는 일부 상품류에 대하여 등록을 포기한 것으로 취급한다.

다만, 이 경우에는 출원인이 거절이유를 해소하고자 하는 의사를 표명한 것이기 때문에, 출원인의 의견서 제출기한 동안 **아무런 대응을 하지 않은 경우와는 달리 부분 포기에 대한 적용을 엄격하게** 하고 있다. 즉, **제출된 의견서를 불완전한 것으로 취급하는 하자의 종류에 대하여 특정**하고 있을 뿐만 아니라, 이러한 **하자를 치유할 수 있는 추가적인 보완의 기회를 제공**하고 있다.

① 불완전한 의견서로 보는 하자의 종류 *[TMEP 718.03(a) Holding of Abandonment for Failure to Respond Completely]*

(i) 기한 내에 정식 서명된(properly signed) 의견서를 제출하였으나, 통지서상에 언급된 거절이유 또는 요구사항 중 일부에 대한 대응을 기재하지 않은 경우

(ii) 제출된 의견서에 출원인 또는 대리인의 서명이 없는 경우

(iii) 대리권 또는 대표권이 없는 자에 의한 서명인 경우

② 불완전한 의견서에 대한 추가적인 보완의 기회 *[TMEP 718.03(b) Granting Additional Time to Perfect Response]*

심사관이 추가적인 보완을 위하여 출원인에게 부여한 30일 또는 의견제출기한의 만료일(거절이유통지일~6개월) 중 늦은 날까지 출원인은 불완전한 사항에 대하여 보완할 수 있다.[12]

③ 처리시기

최종 거절이유통지(final OA)에 대하여 불완전한 의견서가 제출되고, 최종 통지서에 대한 불복심판을 제기할 수 있는 기한(최종거절이유통지일~6개월)이 남아 있는 경우에는, 심사관은 해당 불완전한 의견서는 '재심사 청구(request for reconsideration)'로 취급하고 이를 거절(deny the request)하여야 한다. **최종 거절이유통지에 대한 대응은 의견서 제출이 아니라 재심사 청구**이기 때문이며, 상기의 대응기한 내에는 불복심판을 청구할 수 있으므로 대응기한이 모두 경과할 때까지는 부분 포기에 대한 통지서의 발송을 기다려야 한다.[13]

(3) 일부 지정상품 또는 일부 상품류에 대한 심사관의 직권 삭제보정

[TMEP 718.02(a) Examiner's amendment deleting (abandoning) the goods/services/classes to which the refusal or requirement pertained.]

심사관의 통지서상에 거절이유(refusals) 또는 요구사항(requirement)이 일부 지정상품 또는 일부 상품류에 대한 것임이 명시적으로 기재되어 있고, 출원인이 그 거절이유 또는 요구

12) 〈관련 심사기준〉 Under 37 C.F.R. §2.65(a)(2), the examining attorney has discretion to grant an applicant 30 days, or to the end of the six-month response period set forth in the previous Office action, whichever is longer, to perfect the response.

13) TMEP 718.02(a): If an applicant files an incomplete response to a final action that is limited to only certain goods/services/class(es) and there is time remaining in the response period to file a notice of appeal, the examining attorney must treat it as a request for reconsideration and deny the request, but **must wait to issue the partial abandonment until all time to respond has expired.** If there is no time remaining to appeal, the examining attorney must issue an examiner's amendment deleting (abandoning) the goods/services/classes to which the refusal or requirement pertained. The examiner's amendment must clearly set forth the changes that will be made to the identification of goods/services. No prior authorization from the applicant or its attorney is needed to issue an examiner's amendment in this situation.

사항(requirement)을 극복하기 위한 의견서를 제출하지 않았을 경우, 또는 불완전한 의견서를 제출한 경우에 **심사관은 지적된 일부 지정상품 또는 일부 상품류를 삭제하는 직권보정서를 작성**해야 한다. 직권보정서 상에는 거절이유(refusals) 또는 요구사항(requirement)이 적용되는 일부 지정상품 또는 일부 상품류에 대한 변경사항이 명확히 기재되어야 한다. 심사관이 이러한 직권보정서를 작성하기 위해 출원인 또는 그 대리인으로부터의 사전 승인(prior authorization)은 필요하지 않다.

(4) 의견서를 제출하였으나 거절이유를 해소하지 못한 경우

출원인이 심사관의 거절이유 또는 요구사항에 대한 의견서 또는 보정서를 제출하였으나(불완전한 의견서가 아닌 경우), 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 **최종 거절이유통지(final OA)를 통지**한다.[14] 출원인이 이에 대하여 다투고자 하는 경우에는 6개월 이내에 **재심사 청구**(request for reconsideration)를 하거나, **불복심판 청구**를 하거나 선택하여야 한다. 일반적으로 최종 거절이유통지에 대한 불복으로는 재심사 청구를 한다. 재심사 청구를 하였으나 거절이유를 극복하지 못하고, 6개월 동안 심사관이 답변이 없으면 자동으로 포기(abandonment)한 것으로 간주된다(통지도 의무가 아님).

4. 부분 포기에 대한 적용의 예외 및 구제방안

(1) 수수료에 대한 보정명령의 경우

[TMEP 718.02(a) Exception – Requirements for Fees to Cover All Classes in a Multiple-Class Application]

다류를 지정한 상표출원에 있어서 **출원수수료가 부족하게 납부되어 이에 대한 보정요구를 통지**하는 경우에는 심사관이 (i) 추가수수료 납부하거나, (ii) 기납부된 수수료가 어느 상품류에 해당하는 것인지를 명확히 하도록 요구하는 통지서를 발송하게 된다. 이러한 통지서는 비록 일부 지정상품 또는 일부 상품류에만 해당하는 것이기는 하지만, 이와 같은 통지서에 대하여 출원인이 **미대응하는 경우에는 상표출원 전체가 포기된 것으로 취급**한다.

14) TMEP 714 Final Action
714.03 When Final Action is Appropriate
Final action is appropriate when a clear issue has been developed between the examining attorney and the applicant, i.e., the examining attorney has previously raised all outstanding issues and the applicant has had an opportunity to respond to them.

(2) 의견서가 제출된 경우

심사관의 거절이유 또는 요구사항(requirement)에 대한 의견서 또는 보정서를 제출한 경우라면 거절이유 또는 요구사항(requirement)을 해소하기 위한 출원인의 의지가 있었던 것으로 보아, 비록 제출된 의견서 또는 보정서로 인하여 거절이유가 해소되지 못하였다 하더라도 출원(전체 또는 부분)을 포기한 것으로 보지는 않게 된다. 따라서, 이 경우 설령 **종국적으로 거절이유가 해소되지 않았다 하더라도 심사관은 상표출원에 대한 거절결정**을 하게 되고 출원인은 재심사 청구나 불복심판을 통해서 다툴 수 있는 기회를 갖게 된다.

(3) 부분 포기된 일부 지정상품에 대한 구제방안

가. 의견서 미제출의 경우

출원인이 의견제출통지서를 받고 의견서를 제출할 수 있는 기간이 경과하도록 의견서 또는 보정서를 제출하지 않아서 지적된 일부 지정상품 또는 일부 상품류가 부분 포기된 것으로 처리된 경우에는, **추후 삭제된 지정상품 또는 상품류를 회복시켜달라는 신청**(petition to the Director 37 C.F.R. §2.66 to **revive** the deleted goods/classes)을 제출할 수 있다.[15] 이러한 신청은 심사관이 일부 지정상품 또는 상품류를 삭제한다는 통지서를 발급한 날로부터 2개월 이내 또는 해당 출원이 포기되었다는 사실을 인지한 날로부터 2개월 이내로서 포기가 전산에 기록된 날로부터 6개월 이내에 제출하여야 한다.[16]

나. 불완전한 의견서 제출의 경우

출원인이 불완전한 의견서를 제출하고, 흠결사항을 보완하지 못해서 일부 지정상품 또는 일부 상품류가 부분 포기된 것으로 처리된 경우에는, 출원인은 심사관의 부분 포기 처리를 번복

15) 37 C.F.R. §2.66 Revival of applications abandoned in full or in part due to unintentional delay, TMEP 1714.01 Procedural Requirements for Filing Petition to Revive 참고

16) 7 C.F.R. §2.66

(a) Deadline. The applicant may file a petition to revive an application abandoned in full or in part because the applicant did not timely respond to an Office action or notice of allowance, if the delay was unintentional. The applicant must file the petition by not later than:

(1) **Two months** after the issue date of the notice of abandonment in full or in part; **or**

(2) **Two months** after the date of actual knowledge of the abandonment **and** not later than **six months** after the date the trademark electronic records system indicates that the application is abandoned in full or in part, where the applicant declares under § 2.20 or 28 U.S.C. 1746 that it did not receive the notice of abandonment.

해달라는 신청(petition to the Director under 37 C.F.R. §2.146 to **reverse** the holding)을 제출할 수 있다.[17]

이러한 신청에 의해 부분 포기되었던 지정상품에 대한 출원이 되살아 나며, 포기간주 되었던 시점 이후의 절차(의견서 제출, 재심사 청구 또는 심판청구)를 다시 밟을 수 있다.[18]

〈미국 상표법상 출원인의 대응방안에 따른 처리절차 비교〉

구분	의견서 미제출	불완전한 의견서 제출	의견서 제출
심사 결과	거절이유가 존재하는 일부 지정상품/상품류에 대한 부분 포기	거절이유가 존재하는 일부 지정상품/상품류에 대한 부분 포기	포기 x, 의견서 또는 보정서를 제출하였으나 거절이유를 해소하지 못한 경우 최종 거절이유통지
극복 방안	포기(삭제)된 일부 지정상품/상품류에 대한 회복 신청	불완전한 의견서 제출 번복 신청(의견서를 다시 내게 해달라는 신청)	재심사 신청 또는 불복심판 청구

5. 거절결정불복심판에서의 절차

최종 거절이유를 통지받고 이에 대하여 불복하고자 하는 출원인은 ① 재심사 청구(A request for reconsideration)를 하거나 ② 거절결정불복심판(An appeal) 청구 중 선택하여 구제책을 강구할 수 있다. 최종 거절이유통지에 대하여 불복심판을 청구하는 경우, **일부 상품류 또는 일부 상품에 대하여 청구**할 수 있다.[19]

(1) 일부 상품류에 대한 청구

다류 출원에 대한 최종 거절통지에 대하여 일부 상품류에 대하여 불복심판을 청구하는 경우, 어느 상품류에 대하여 불복하는 것인지 명시하여야 하고,[20] 해당 상품류에 대한 수수료만 납부하면 된다. **거절이유가 존재하는 일부 상품류 중 불복심판을 청구하지 않는 상품류가 있는 경우에는 그 상품류는 포기한 것으로 취급**한다(예를 들어, 거절이유가 있는 3류, 5류 상품류 중 3류에 대한 불복심판을 청구하는 경우, 5류는 포기한 것으로 취급).

17) 37 C.F.R. §2.146 Petitions to the Director, TMEP 1713 Petition to Reverse Holding of Abondonment of Application for Incomplete Response 참고

18) https://www.uspto.gov/trademarks/apply/reviving-abandoned-application (2022.7.28. 최종접속).

19) TBMP 1202 Filing an Appeal of Refusal of Application

20) 37 C.F.R. §2.142 Ex parte appeals (c) Appeal fee required.... When a multiple-class application or registration is involved, if an appeal fee is submitted for fewer than all classes, the applicant or registrant must specify the class(es) for which the appeal is taken.

다류 출원에 대한 최종 거절통지에 대하여 일부 상품류에 대하여 불복심판을 청구하는 경우, 거절이유가 존재하지 않는 상품류에 대한 **출원공고 또는 등록절차**(Supplemental Register의 경우[21])는 거절이유가 존재하는 상품류에 대한 불복심판이 종결될 때까지 보류된다.

(2) 일부 상품에 대한 청구

하나의 상품류에 포함된 상품 중 일부 상품에 대하여만 거절이유가 존재하는 경우에도 **일부 지정상품에 대한 불복심판 청구가 가능**하다. 이 경우 거절이유가 없는 상품에 대한 분할을 신청하지 않는다면 해당 상품에 대한 **출원공고 또는 등록절차**(Supplemental Register의 경우)는 불복심판이 종결될 때까지 **보류**된다.

(3) 분할 신청

다류 출원 중 일부 상품류에 대하여만 거절이유가 존재하는 경우든지, 하나의 상품류에 포함된 상품 중 일부 상품에 대하여만 거절이유가 존재하는 경우든지, 거절이유가 없는 일부 상품류 또는 일부 상품에 대하여 분할을 신청할 수 있다. 거절이유가 없는 분할된 상품류 또는 일부 상품은 바로 **출원공고 또는 등록절차**(Supplemental Register의 경우)를 밟게 된다.[22]

분할 신청은 불복심판을 청구하기 전 또는 불복심판 단계에서도 신청할 수 있다.[23]

6. 우리나라 제도와의 차이

(1) 부분에 대한 “거절” vs. “포기”

우리나라 개정법상의 부분 거절결정과 미국 상표법상의 부분 포기는 출원인이 대응하지 않거나 불완전한 대응으로 인해 거절이유가 최종적으로 해소되지 않은 경우에 적용된다는 점은 동일하다.

---

21) 일반적으로 미국에서 상표를 출원하여 등록을 받는 경우 그 상표는 주동록부(Principal Register)에 등록되는 것이다. 그러나 상표가 일부 식별력이 없는 상표에 대하여(성질표시, 姓씨, 지리적 표시 등) 보조등록부(Supplemental Register)에 등록을 할 수 있는데, 추후 보조등록부에 등록된 상표권에 기헌 권리행사를 하기 위해서는 2차적 의미(secondary meaning) 획득이 인정되어야 한다(15 USC §1091). 보조등록부(Supplemental Register)에 등록한 상표는 이의신청의 대상이 되지 않으므로, 출원공고 없이 바로 등록결정을 하게 된다(15 USC §1092).

22) TBMP 1205.02 Request to Divide

23) TBMP 1202.05 Multiple Class Applications

그러나 우리나라의 경우 **전체 지정상품에 대한 거절이유를 통지한 이후, 일부에 대하여만 거절이유가 극복된 경우에도 부분 거절이 가능**한 반면, 미국의 경우에는 당초부터 일부 지정상품 또는 일부 상품류에 대한 거절이유임을 적시하여야 하므로, **전체 지정상품에 대한 거절이유가 통지된 이후 일부가 극복된 출원**에 대하여는 여전히 거절이유가 존재하는 일부 지정상품 또는 일부 상품류를 부분적으로 포기하는 것으로 보지 않고, **최종 거절이유를 통지하여 재심사 또는 불복심판을 청구할 수 있는 기회를 부여**하여야 한다.

우리나라와 미국의 상표출원 실무상 차이점은 우리나라는 상품유사군 코드에 따라 심사를 하나, 미국은 유사군 코드가 없어 실질적으로 일부 지정상품에 대하여만 거절이유가 있는 경우에도 지정상품 마다 판단하는 것이 어려워 전체 출원에 대하여 거절이유가 나오는 경우가 많아 **부분 포기가 발생하는 경우가 드물다.**

미국 상표법에서는 일부 지정상품에 대한 거절이유통지에 대하여 의견서를 제출하지 않거나 형식적인 하자가 있는 불완전한 대응을 하였을 경우, 출원인이 해당 부분에 대하여 등록을 포기한 것으로 취급한다. 따라서 **해당 지정상품 또는 상품류를 삭제하는 보정을 심사관 직권으로 처리**한다. 반면, 우리나라 개정법에서는 일부 지정상품에 대한 거절이유 통지에 대하여 거절이유가 해소되지 않은 경우 해당 지정상품에 대한 부분 거절결정을 하게 되고, 이에 대하여 출원인이 불복하여 재심사 청구나 거절결정불복심판 청구를 제기한 경우 거절이유가 없는 일부 지정상품 또는 상품류에 대한 출원공고는 보류된다.

(2) 구제 방법

미국 상표법에 따라서 **부분 포기한 것으로 취급되는 일부 지정상품 또는 상품류는 출원서에서 직권으로 삭제**되므로, 이에 대한 거절결정이 내려질 수 없으며 따라서 **거절결정에 대한 불복심판은 제기할 여지가 없다.**

다만, 직권으로 삭제된 부분에 대하여 **회복을 신청**하거나, **부분 포기의 원인이 된 불완전한 의견서 제출을 번복하기를 요청하는 신청**을 통해 포기된 출원을 되살려 포기간주 되었던 시점 이후의 절차(의견서 제출, 재심사 청구 또는 심판청구)를 다시 진행할 수 있다.

우리나라의 경우 거절이유가 있는 일부 지정상품 또는 상품류에 대한 거절결정통지서를 발송하므로, 이에 대하여 재심사청구를 하거나 불복심판을 제기하는 방식을 통하여 구제방안을 모색할 수 있다. 이 경우, 거절이유가 없는 일부 지정상품 또는 상품류는 심사단계에서 출원공

고가 보류처리 되고, 재심사나 불복심판이 청구된 부분에 대한 등록여부가 확정된 이후에 보류처리된 지정상품 또는 상품류와 함께 남은 절차가 진행된다.

거절결정을 받은 일부 상품에 대하여는 불복하여 다투고, 거절이유가 없는 일부 지정상품 또는 상품류에 대한 신속한 등록을 진행하기 원하는 경우에는 이에 대한 분할출원을 통해서 보류없이 출원공고 및 등록결정을 받도록 할 수 있다.

II. 중국

1. 개요

중국은 일부 지정상품에 대하여 심사하여 부분 거절을 할 수 있는 제도를 가지고 있으나, 다른 나라와는 달리 **상표출원에 대한 심사 후 의견서제출기회를 주지 않고 바로 거절결정**을 한다는 것이 가장 큰 특징이다. 단 중국 상표법 제29조에서는 심사과정에서 상표국이 상표등록출원의 내용에 대한 설명 또는 수정이 필요하다고 판단될 경우, 출원인에게 설명 또는 수정을 요구할 수 있도록 규정하고 있다. 이 경우 출원인이 설명 또는 수정을 하지 않더라도 상표국의 심사결정에 영향을 미치지는 않는다. 즉 출원인은 심사관에 **거절이유통지에 대하여 대응을 할 수 없고, 바로 거절결불복심판에 해당하는 복심을 청구를 통해서만 불복**할 수 있다.

이하에서는 중국 상표법상 부분거절제도의 관련 조문을 살펴보고, 심사 및 복심단계에서의 부분거절 관련 절차 및 부분거절제도의 장단점과 실제 사례를 살펴본다.

2. 관련 조문

'중화인민공화국 상표법 실시조례' 제21조 후단에서는 "일부 지정상품에 사용하는 상표의 등록출원이 규정에 부합하지 않으면 이를 거절하거나 또는 일부 지정상품에 사용하는 상표의 등록출원을 거절하고 출원인에게 서면으로 통지하고 그 이유를 설명한다."고 규정하고 있다.

동 실시조례 제22조에서는 "상표국이 일부 지정상품에 대해 상표등록출원을 거절하기로 결정한 경우 출원인은 해당 출원상표 중 초보심결한 부분에 대하여 분할하여 다른 하나의 상표로 신청할 수 있으며, 분할 후의 상표는 원 출원의 출원날짜를 유지한다."고 규정하고 있다. 분할신청을 진행할 경우 상표국의 상표등록출원 부분거절통지서를 받은 날로부터 15일 이내로 상표국에 분할신청을 제기하여야 한다. 상표국은 분할신청을 접수한 후 기존 출원 건을 두건으로

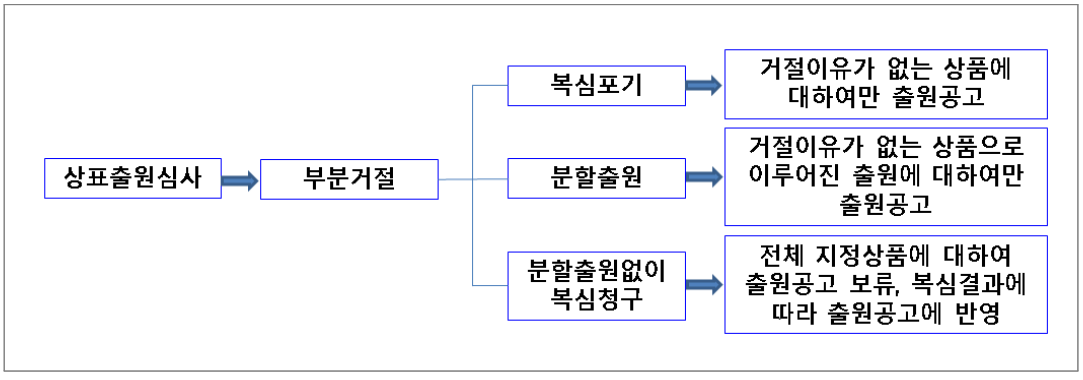
분할하여야 하며 초보심결한 부분을 분할하여 새로운 출원번호를 부여하고 이에 대해 공고를 진행하여야 한다. 실시조례 제22조에서는 하나의 상표출원에 대한 분할은 2개로만 가능하도록 규정하고 있다.

3. 심사 및 복심단계에서 부분거절제도 관련 절차

중국 상표국에서는 '중국상품서비스분류표'에 의거하여 동일 분류, 동일 유사군 코드에 속하는 지정상품(서비스업)을 유사상품(서비스업)으로 판단하고 있다. 이에 동일 분류에 속하더라도 지정상품이 서로 동일한 유사군에 속하지 않을 경우 유사하지 않은 것으로 판단하고, 지정상품이 동일한 유사군에 속하면 유사한 것으로 판단하고 있다. 이에 중국에서는 부분거절 및 부분등록이 상당히 많이 이루어지고 있다.

심사 및 복심단계에서의 부분거절제도는 유사하다. 중국 상표법과 상표법 실시조례에 일부 지정상품에 대한 복심청구가 가능한지에 대하여 명확히 규정하고 있지 않으나, 실무상 복심청구시 거절결정된 지정상품 중 일부 지정상품에 대하여만 청구하는 경우는 거의 없다고 한다. **복심을 거쳐 심사를 통과하지 못한 부분은 부분적으로 거절하고 최종 심사를 통과한 부분에 한하여 출원공고를 진행**한다. 즉 **복심단계에서도 일부 인용, 일부 기각이 가능**하며, **복심에서 등록가능하다고 판단되면 출원공고를 진행하여 등록이 확정**된다.

〈중국 상표법상 부분거절제도 관련 절차〉



4. 부분거절제도의 장단점 및 실제 사례

지정상품 일부에 대하여 거절결정이 되고 이에 대한 복심신청을 제기하지 않을 경우 별도의 대응조치를 취하지 않아도 심사를 통과한 상품에 대해 자동 출원 공고를 진행하므로, 출원인 및 대리인의 업무량이 감소되고 절차의 효율성 및 비용면에서 유리하다.

또한, 모든 상품/서비스에 대하여 일괄 거절하는 것이 아니고 거절된 부분에 대하여서만 해결 방안을 모색하면 되므로 출원인 및 대리인 업무의 효율성이 높다.거절이유가 통지된 일부 지정상품에 대하여만 복심을 청구하여 불복을 하고자 하는 경우에는 복심을 진행하는 부분의 영향을 받지 않기 위하여, 심사를 통과한 상품에 대해 분할출원의 방법을 통해 먼저 상표등록증을 발부받을 수 있다.이를 통해 출원인이 제때에 상표권을 획득할 수 있으므로 출원인 권리 행사에 유리하다고 할 수 있다.

다만, 분할출원을 통해 복심을 청구하여 다투고 있는 부분이 추후 등록이 되면 별도의 등록번호가 부여된 두 개의 상표가 되고, 출원인의 상표 유지 보수 비용이 두 배가 되는 단점이 있다(예: 변경 또는 갱신 시 분할된 두 상표에 대해 각각 변경 또는 갱신 비용을 지불해야 하는 경우).

〈중국에서 상표출원에 대하여 부분거절된 실제 사례〉

상표	출원번호	거절불복복심결정서
春雨	26275896	출원상표의 “샴푸, 바디워시” 등 지정상품과 제6731607호 상표의 “세제” 등 지정상품은 유사한 범위에 속하므로 공존할 경우 관련 공중들로 하여금 오인, 혼동을 일으키게 함. 단 “립밤” 등 나머지 복심 상품상에서는 인용상표와 유사한 범위에 속하지 않으므로 해당 상품들에 대하여서는 초보심결하기로 결정함.
济州天城	46715386	출원상표의 “음식점, 여행호텔 임대업” 등 서비스와 제1491682호 인용상표의 지정서비스는 유사한 서비스에 속하므로 거절하기로 하며, “요리 설비 임대업” 등 서비스는 인용상표와 유사한 범위에 속하지 않으므로 해당 서비스 상에서는 초보심결하기로 결정함.

5. 우리나라 제도와의 차이

중국과 우리나라 부분거절 제도는 매우 유사하나, 중국에서는 심사절차에서 거절이유통지에 대하여 의견서 및 보정서를 제출할 수 있는 절차가 없고 재심사제도도 없어서 거절결정 후 복심청구를 통하여만 다툴 수 있다는 것이 가장 큰 차이라고 볼 수 있다.

III. EU

1. 개요

유럽에서 상표를 보호받기 위한 방법은 크게 2가지로 나눌 수 있다. 하나는, 각 개별 국가의 담당관청을 통해 상표를 출원하고 등록을 받는 것이고, 또 하나는 유럽지식재산청(European Union Intellectual Property Office, EUIPO)에 상표를 출원하고 심사절차를 거쳐 상표등록을 획득하는 것이다.[24] 즉, EU에서는 EUIPO에 상표출원을 하여 유럽연합(European Community) 전역에서 효력이 있는 단일한 **유럽연합상표**(European Union Trademark, **EUTM**)[25]제도와 각 국가별 국내 상표제도가 공존하는 형태이므로 선택하여 이용할 수 있다.

유럽연합상표제도 또한 심사주의, 니스 협정(Nice agreement)의 국제분류 및 다류 일출원 제도를 채택하고 있다. 유럽연합상표출원에 대한 심사절차에서는 **절대적 거절이유의 유무에 대한 심사**만이 이루어진다.[26] 즉, 식별력 등의 상표의 본질적 요건을 갖추었는지 여부에 대한 심사는 필수적으로 행해지는 반면, 선행상표와 유사한지 여부에 대한 **상대적 거절이유는 선행권리자의 이의신청이 있는 경우에만 심사**하는 것이 원칙이다.[27]

유럽연합상표출원에 대하여도 지정상품 별로 개별적으로 심사를 하고 있으나, '부분 거절'에 대하여 별도로 규정하고 있지는 않고, 심사·이의신청·포기 등 각 절차에 대한 규정에서 개별적으로 지정상품별로 가능함을 언급하고 있다. 이에 대하여 관련 규정을 구체적으로 살펴본다.

2. 관련 조문

(1) 출원 방식요건의 심사

[Article 41 Examination of the conditions of filing]

24) 2016. 3. 23.자로 '유럽연합 상표청(Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM)'의 명칭이 '유럽지식재산청(European Union Intellectual Property Office, EUIPO)'으로 변경됨

25) 2016. 3. 23.자로 명칭이 기존 '공동체 상표(The Community Trademark, CTM)'에서 '유럽연합 상표(European Union Trade mark, EUTM)'로 변경됨; 공동체 상표규정 'Regulation (EC) No 40/94'에 기반하고 있으며, 현재는 유럽연합 상표규정 'European Union trade mark regulation, EUTMR, (EU) 2017/1001'과 유럽연합 상표시행규칙 'European Union trade mark implementing regulation, EUTMIR, (EU) 2018/626'으로 규율되고 있음 (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-legal-texts, 2022.8.1. 최종접속).

26) EUTMR 제7조: Absolute grounds for refusal

27) EUTMR 제8조: Relative grounds for refusal

유럽연합상표 출원은 유럽연합상표규정 제31조에 따라 일정 형식적·절차적 요건을 준수하여 출원하여야 하고, 적정한 수수료를 납부하여야 한다.[28] 공동체상표 출원이 일정 요건을 충족하지 못하는 때에는 출원인에게 일정한 기간을 정하여 흠결사항을 보정하거나 미납 수수료를 납부할 것을 명할 수 있다.

유럽연합상표규정에서는 출원 요건에 대한 흠결사항 또는 미납된 수수료가 일부 지정상품·서비스업에 해당되는 경우, **해당 지정상품·서비스업에 대하여만 거절**하여야 한다고 규정하고 있다(EUTMR 제41조 제8항).[29]

(2) 절대적 거절이유에 대한 심사

[Article 42 Examination as to absolute grounds for refusal]

유럽연합상표규정 제7조에서는 식별력 없는 상표, 수요자 기만, 공서양속에 반하는 상표 등 **절대적 거절이유**에 대하여 규정하고 있으며, 제42조에서는 출원된 공동체상표가 제7조에 따라 **지정상품이나 지정서비스업의 전부 또는 일부에 대해 부적합하면 해당 상품 또는 서비스업에 대한 출원은 거절된다고 규정하고 있다.** 유럽연합 상표출원에 대한 거절결정을 하기 위해서는 거절이유를 출원인에게 통지하고 출원의 취하 또는 수정할 기회를 부여하거나 의견서제출 기회를 부여하여야 한다. 이를 통해 출원인이 거절이유를 극복하지 못하는 경우 EUIPO는 해당 상표출원의 **전부 또는 일부에 대하여 거절결정**을 한다.[30]

심사단계의 경우, 심사관이 전부 또는 일부 지정상품·서비스업에 대하여 등록을 거절하는 결정을 하는 때에는, 거절결정의 이유를 상세하게 적시하여야 한다. 결정문에는 출원인이 제출한 의견서 뿐만 아니라 제3자의 정보제공(observations)에 대한 내용 또한 포함되어야 하고,

28) EUTMR 제31조: Conditions with which applications must comply

29) EUTMR Article 41 Examination of the conditions of filing

8. Where failure to satisfy the requirements referred to in paragraph 1(b) and (c) concerns only some of the goods or services, the Office shall refuse the application, or the right of priority or the right of seniority shall be lost, only in so far as those goods and services are concerned.

30) EUTMR Article 42 Examination as to absolute grounds for refusal

1. Where, under Article 7, a **trade mark is ineligible for registration in respect of some or all of the goods or services covered by the EU trade mark application, the application shall be refused as regards those goods or services.**
2. The application shall not be refused before the applicant has been allowed the opportunity to withdraw or amend the application or to submit his observations. To this effect, the Office shall notify the applicant of the grounds for refusing registration and shall specify a period within which he may withdraw or amend the application or submit his observations. **Where the applicant fails to overcome the grounds for refusing registration, the Office shall refuse registration in whole or in part.**

결정의 이유가 되는 관련 조문 뿐만 아니라 거절의 상세한 이유 또한 언급하여야 한다.

절대적 거절이유에 대한 EUIPO의 심사를 통과하면 출원공고된다.

(3) 이의신청에 대한 심사

[Article 47 Examination of opposition]

출원공고 후 3개월 이내에 이의신청을 제기할 수 있으며, 이의신청인은 이의신청의 근거가 되는 이유를 표시하여야 하는데, **상대적 거절이유**에 대하여만 이의신청을 제기할 수 있다. 즉, **선행 유럽연합상표(EUTM)에 근거**하여 **선행권리자만 이의신청을 제기**할 수 있고, 상표가 기술적이라거나 수요자를 기만할 염려가 있다는 절대적 이유에 근거하여서는 이의신청을 제기할 수 없다.

만약 심사 중에 선행 유럽연합상표 등록 또는 출원이 발견되면, 심사 중인 상표의 출원인과 발견된 **선행 상표권자 또는 선행 상표출원인 모두에게 통지**된다. 통지를 받은 경우, 유럽연합상표 출원에 대하여 이의신청을 할 것인지 여부는 선행 등록상표권자 또는 선행 출원인의 선택이다.

이의신청에 관한 결정은 3인 심사관 합의체에 의해 이루어지며, 이의신청의 심사결과 공동체상표가 지정상품이나 지정서비스업의 전부 또는 일부에 대해 등록될 수 없다고 확인되면 출원은 **해당 상품이나 서비스에 대하여 거절**된다.[31)]

3. 거절결정에 대한 불복 절차

(1) 불복 가능한 결정 및 불복기간

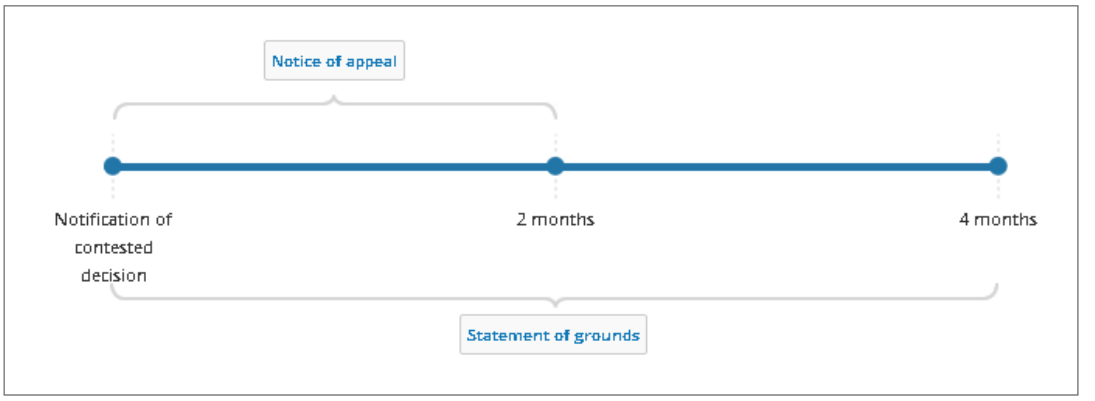
[Article 66 Decisions subject to appeal ; Article 68 Time limit and form of appeal]

심사관의 결정, 이의신청국의 결정, 상표행정국의 결정, 취소담당국의 결정에 대해 **결정통지일로부터 2개월 이내**에 당사자는 **EUIPO에 불복**(appeal)**을 청구**할 수 있으며, **결정통지일로부터 4개월 이내에 불복 이유를 설명하는 서면진술서를 제출**하여야 한다.

31) EUTMR Article 47 Examination of opposition

5. If examination of the opposition reveals that the trade mark may not be registered in respect of some or all of the goods or services for which the EU trade mark application has been made, **the application shall be refused in respect of those goods or services.** Otherwise the opposition shall be rejected.

〈EUTM 거절결정에 대한 불복절차의 기한〉



〈출처: EUIPO 홈페이지, https://euipo.europa.eu/ohimportal/appeal (2022.8.25. 최종접속)〉

심사단계의 결정에 대하여 불복이 제기되는 때에는 해당 결정의 효력이 정지되는 효력이 있기 때문에(Appeals have suspensive effect), 심사국에서는 불복이 제기될 수 있는 기간 동안에는 추후 불복의 결과에 따라서 번복될 수 있는 행위 (예를 들면, 출원공고 또는 등록원부의 등재)를 하여서는 안 된다.[32]

(2) 불복사유 심리기관(관할)

[Article 69 Revision of decisions in ex parte cases]

거절결정에 대하여 불복이 제기된 경우 불복대상이 된 결정을 한 담당부서(심사국)는 그 불복이 타당하고 근거가 충분하다고 판단할 경우 그 결정을 수정(Revision)하여야 한다. 불복 이유를 설명하는 **서면진술서를 받은 후 1개월 이내에 해당 결정이 수정되지 않으면 불복은 이유에 대한 언급없이 지체없이 심판원(Board of Appeal)에 회부**된다.

즉 유럽연합상표의 경우 거절결정에 대한 불복신청을 EUIPO에 제출을 하고, 이전 심사를 담당한 부서에서 불복의 근거가 충분하다고 판단한 경우 재심사를 진행하여 거절결정을 수정하나, 일정 기간내에 **거절결정이 수정되지 않은 경우 심판원에서 불복절차가 진행**되는 것이다.

32) Guidelines for Examination of EUTM, Part B Examination, Section 1 Proceedings, 3.2.1 Appeals
"Within the period in which an appeal can be lodged, the Office should not take any steps that cannot easily be reversed (e.g. publication or entry in the Register)."

심판원은 불복이 허용되는지 여부를 검토한 후, 불복심판에 대하여 심리를 진행한다.[33] 심판원의 심결에 대하여는 그 심결이 통보된 날로부터 2개월 이내에 일반법원에 소송을 제기할 수 있다.[34]

(3) 일부 지정상품에 대하여 불복 및 심결이 가능한지 여부

유럽연합상표규정, 시행규칙에서는 일부 지정상품 또는 서비스업에 대하여 거절결정불복심판을 제기할 수 있는지 여부는 명시되어 있지는 않다. 그러나 **결정에 의해 불리한 영향을 받는 절차의 모든 당사자**는 불복심판을 제기(appeal)할 수 있다고 규정하고 있고,[35] 전술한 심사단계의 규정 및 심사기준에 근거하여 보면 심사단계에서 일부 지정상품·서비스업에 대한 거절이유가 치유되지 않아서 최종 거절결정을 하게 되는 때에는, 출원인의 최종 거절결정된 일부 지정상품·서비스업에 대하여 불복을 제기할 수 있는 것으로 해석된다.

반면, 유럽연합 상표등록의 **취소 및 무효와 관련하여는** EUIPO에 신청하거나 침해소송에 대한 반소에 근거하여 선언될 수 있는데, 유럽연합상표규정 제58조에서는 등록된 일부 상품 또는 서비스에 대해서만 취소사유 또는 무효사유가 존재하는 경우 해당 **일부 상품 또는 일부 서비스에 대하여만 취소 또는 무효를 선언**한다고 규정하고 있다.[36]

4. 우리나라 제도와의 차이

우리나라 개정 상표법의 경우 상표출원에 대한 거절결정 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 상표출원을 보정하여 특허청에 재심사를 청구하거나(법 제55조의2), 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구할 수 있다(법 제116조). 즉 우리나라의 경우 재심사청구와 거절결정불복심판 청구는 선택적으로 청구가 가능하나, **EU공동체상표의 경우에는 거절결정에 대한 통지일**

33) EUTMR Article 70 Examination of appeals; Article 71 Decisions in respect of appeals

34) EUTMR Article 72 Actions before the Court of Justice

35) EUTMR Article 67 **Persons entitled to appeal and to be parties to appeal proceedings**
Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings as of right.

36) EUTMR Article 58 **Grounds for revocation** (2) Where the grounds for revocation of rights exist in respect of only **some of the goods or services** for which the EU trade mark is registered, the rights of the proprietor shall be declared to be revoked **in respect of those goods or services only.**; EUTMR Article 59 **Absolute grounds for invalidity** (3) Where the ground for invalidity exists in respect of only **some of the goods or services** for which the EU trade mark is registered, the trade mark shall be declared invalid **as regards those goods or services only.**; EUTMR Article 60 **Relative grounds for invalidity** (5) Article 59(3) shall apply.

로부터 2개월 이내에 EUIPO에 불복(appeal)을 청구하고, 해당 **심사국이 불복의 이유가 충분하다고 판단한 경우 재심사를 진행하여 결정을 수정**하고, **불복 이유를 설명하는 서면진술서를 받은 후 1개월 이내에 해당 결정이 수정되지 않은 경우 심판원(Board of Appeal)에 회부**된다.

Ⅳ. 영국

1. 개요

영국은 유럽연합에서 탈퇴(브렉시트)하여 2020년 12월 31일 자를 기하여 전환기간이 종료됨에 따라, 전환기간 종료일을 기준으로 유효하게 존속하는 유럽연합상표권은 자동으로 승계되어 영국 국내법에 따른 상표권으로 인정되었다. 2021년 1월 1일 이후 생성되는 영국 내 권리는 유럽연합 관련법이 아닌 영국 상표법이 적용되고,[37] 영국 지식재산청(UKIPO)의 절차에 따라 출원을 진행하여야 한다.

영국 상표제도 또한 심사주의, 니스 협정(Nice Agreement)의 국제상품분류 및 다류 일출원제도를 채택하고 있다. 유럽연합 상표출원에 대한 심사와 마찬가지로, 영국 상표법 하에서도 절대적 거절이유의 유무에 대한 심사가 주된 반면,[38] 선행상표와 유사한지 여부에 관한 상대적 거절이유에 대하여는 제3자의 이의신청이 있는 경우에만 심사하는 것이 원칙이다.[39]

2. 상표등록출원 절차

(1) 상표등록출원에 대한 심사절차

영국 지식재산청에 상표등록출원을 하게 되면 지식재산청 심사관은 상표출원을 심사하고 2~3주내에 심사보고서(examination report)를 출원인에게 송부하게 된다. 심사관은 출원된 상표가 등록요건을 충족하지 못한 것으로 판단하게 되면 출원인에게 그 이유를 고지하고 기한을 정하여 출원인으로 하여금 거절이유에 반대되는 근거를 설명하거나 해당 출원을 수정할 기회를 부여해야 한다.[40] 만약 출원인이 심사관의 거절이유에 대해 자신의 상표출원이 상표

37) 영국의 상표법은 영국, 웨일스, 스코틀랜드, 북아일랜드에 적용된다.

38) 영국 상표법 제3조 Absolute grounds for refusal of registration.
영국 상표 심사기준: The main focus of examination is consideration of the 'Absolute Grounds' for acceptance under section 3(1) of the Act.

39) 영국 상표법 제5조 Relative grounds for refusal of registration.

40) 영국 상표법 제37조.

등록요건을 충족하고 있다는 점을 밝히지 못하거나 등록요건에 맞게 출원이 보정되지 않았다면 심사관은 상표출원에 대한 거절결정을 내려야 한다.[41]

(2) '부분 거절' 가능 여부

영국 지식재산청 상표심사관은 상표출원에 대한 거절결정의 범위를 결정할 때 상표출원에 대한 거절 이유가 출원상표에 대한 일부 지정상품에만 존재하는 경우 상표출원은 그 **일부 지정상품에 대해서만 거절결정**을 해야만 한다.[42]

심사기준 및 판례에서도 거절이유가 일부 지정상품·서비스에 대한 것임이 명확할 때에는 해당 상품에 대하여만 거절이유가 적용된다는 점을 명확히 언급해야 한다고 하고 있다.[43]

(3) '부분 거절'의 원칙

이러한 원칙에 따라서 영국 상표등록출원의 심사 단계에서는 거절이유가 존재하는 지정상품·서비스업의 범위를 명시하고 있으며, 출원서에 기재된 모든 지정상품·서비스업에 대하여 거절이유가 없는 경우에는 등록이 가능한 일부 지정상품·서비스업을 명시하고 있다.

이는 소위 "**blue pencil approach**" 방식이 적용되는 것인데, "blue pencil approach"는 '일부'가 무효인 계약이나 규정이 있는 경우, 법원은 그 계약이나 규정 전체를 무효로 돌리지 않

41) 영국 상표법 제37조.

42) 영국 상표법 제5a조.

43) 영국지식재산청 상표심사지침서(**Manual of Trade mark practice**), p.100,
7 Onus on the Registrar to assess registrability in context of the goods/services claimed.
It is settled law that the registrability of a sign must be assessed in context 'first, by reference to the goods or services in respect of which registration has been applied for and, second, by reference to the relevant public's perception of the mark'.
In the Sensornet decision [**BL O/136/06**] Mr Richard Arnold QC, sitting as the Appointed Person stated at paragraphs 50 to 59:
"…**if an objection to registrability only applies to some goods or services in the specification applied for, then the application should only be refused in so far as it covers those goods or services and should be allowed to proceed in respect of the remainder... all that is needed is to identify which part of the specification is acceptable** and which is not, and the Registrar's decision can and should do this.… in the event that it is decided that grounds for refusal exist in respect of certain of the goods or services specified but not others, deleting the objectionable goods and services from the specification i.e. applying a blue pencil approach".
The guidance provided by the above decision has been supported in more recent decisions such as Fresh Direct [BL O/367/10] and O2 Holdings Limited Application [BL O/078/11] where it has been confirmed that the Registrar has the responsibility to indicate the extent of the refusal and to accept the application in respect of all non objectionable terms.

고, 그 무효인 일부 부분만을 분리 삭제/무효화함으로써 나머지 계약이나 규정의 효력을 유지시킬 수 있다는 법리를 의미한다.[44] 이러한 법리를 상표출원 심사에 적용하여, 출원서에 기재된 지정상품·서비스업 중에서 일부 지정상품·서비스업에 거절이유가 존재하더라도 해당 출원을 전부 거절하는 것이 아니고, 거절이유가 존재하지 않는 다른 지정상품·서비스업은 적법한 출원으로 취급하는 것이다.[45]

앞서 언급하였듯이, 영국특허청에서 상표출원에 대한 심사단계에서는 절대적 거절이유(식별력 유무, 공서양속 위반 등 절대적 부등록사유 등)에 대하여만 심사하는바, 식별력 심사시에는 표장과의 관계에서 보았을 때 식별력이 없는 것으로 인식되는 지정상품에 대하여서만 "blue pencil approach"가 적용되고, 이와 같은 방식은 일부 지정상품이 불명확·포괄명칭인 경우에도 마찬가지로 적용된다.

3. 부분 거절 이후의 절차

(1) 출원공고

거절된 일부 지정상품·서비스업에 대하여 출원인이 대응을 하지 않은 경우, 해당 출원은 거절이유가 지적되지 않은 다른 지정상품·서비스업에 대하여만 출원공고 된다.

심사관은 거절이유가 지적된 일부 지정상품·서비스업을 출원인의 동의 없이 변경(change)하거나 추가(add)할 수는 없지만, 이를 삭제(delete)할 수는 있기 때문에(**직권 삭제 가능**), 거절이유가 지적된 일부 지정상품·서비스업을 삭제하고 남은 지정상품·서비스업에 대한 상표출원을 공고하게 된다.[46]

---

44) 출처: https://blog.naver.com/phoonie/220188426179

45) 영국지식재산청 상표심사지침서(**Manual of Trade mark practice**), p.101,
7 Onus on the Registrar to assess registrability in context of the goods/services claimed.
Practice
In practical terms this will mean that **examiners will indicate at the examination stage the range of goods/services for which the mark is objectionable. Where the objection does not extend to all goods/services claimed in the application they will raise a partial refusal and will indicate the list of acceptable terms.**
As suggested in Sensornet, the examiner will apply a **blue pencil approach** to what he regards as obviously descriptive terms. The "blue pencil" will also be applied to broad terms which may cover objectionable items. In relation to the latter, there may well be goods and services also covered by the broad terms which may not face objection. It will be up to the applicant, following receipt of the examination report, to identify what these are and submit a restricted specification for consideration, should they wish to do so.

46) 영국지식재산청 상표심사지침서(**Manual of Trade mark practice**), p.101,
7 Onus on the Registrar to assess registrability in context of the goods/services claimed.
Practice

(2) 심리 요청 및/또는 분할출원

만약 거절된 일부 지정상품·서비스업에 대하여 불복절차가 진행되는 때에는, 해당 **상표출원 전체에 대한 절차는 불복에 대한 최종 결과가 나올 때까지 중단**된다.

심사관의 최종 거절결정 이후 상표 출원인이 심사관의 최종 결정에 대해서 불복을 제기 할 수 있는 수단은 결정계 심리제도(ex-parte hearing)가 있다. 심사관에 의해 상표출원이 거절된 출원인은 심사관의 거절결정에 대하여 **심리(hearings)를 요청**할 수 있는데, 심리절차는 유연하게 진행할 수 있어 전화 및 비디오 컨퍼런스를 통해서도 할 수 있고 출원인이 참석을 원하지 않는다면 이미 제출된 서류를 재검토하는 방식으로도 이루어질 수 있다. **심리의 신청이 있는 경우 원심사관(original examiner)이 아니라 상급심사관(senior officer)이 상표심사의 적법성에 대하여 다시 한번 심리**한다.[47] 심리 결과에 대해서도 출원인이 만족하지 못한다면 고등법원에 항소(appeal)할 수 있다.[48]

불복절차가 제기된 (원출원에 잔존하는) 일부 지정상품·서비스업에 대한 심사절차는 최종 결정이 나오기까지 보류되므로,[49] 출원인이 거절이유가 없는 일부 지정상품·서비스업에 대하여는 다음 절차를 진행시키고자 한다면, 해당 상표출원에 대하여는 **분할출원**을 할 수 있다. 이 경우, 거절결정이 나온 일부 지정상품·서비스업에 대한 불복심판 및 분할출원에 대한 절차는 개별적으로 진행되고, 거절이유가 없는 일부 지정상품·서비스업에 대한 분할출원은 출원공고가 된다.

If the applicant did not reply to the examination report, the application would be published for the acceptable goods. This is because the Registrar **does not have the power to change or add** to the wording of specifications without authority from the applicant, **but may delete objectionable terms** and publish the acceptable parts of the specification.

47) 영국 지식재산청 홈페이지 참조, https://www.gov.uk/guidance/trade-mark-disputes-resolution-hearings (2022. 8.30. 최종접속).

48) the High Court in England, Wales and Northern Ireland and the Court of Session in Scotland.

49) 영국지식재산청 상표심사지침서(**Manual of Trade mark practice**), p.101 하단 ~ p.102,
7 Onus on the Registrar to assess registrability in context of the goods/services claimed.
Practice
If an appeal is lodged against the refused goods/services, the whole application will be suspended until the outcome is finally determined. If the applicant wished the acceptable part of the specification to proceed whilst the appeal is ongoing, a form TM12 to divide the application should be filed. The acceptable part of the specification may proceed to publication, whilst the remainder will be suspended until finally determined.

4. 우리나라 제도와의 차이

우리나라가 새롭게 도입한 상표등록에 관한 부분거절제도는 영국 상표법 제5A조와 유사한 내용을 담고 있다. 우리나라의 경우 제54조에서 거절이유를 제1호부터 제7호까지 명확하게 규정하고 있지만, 영국 상표법의 경우 거절이유(Grounds for refusal)라고만 규정하고 있어 유형을 불문하고(절대적 거절이유와 상대적 거절이유 모두 포함) 영국 상표법에서 규정하고 있는 모든 등록 거절이유를 모두 포함하는 것으로 판단된다.

또한 우리나라는 상표 출원에 대한 심사관의 심사 결과가 일부 지정상품 및 서비스에 관해 일부 거절결정이 내려진 경우 이에 대해서 재심사를 청구하거나 거절결정불복심판을 출원인이 선택적으로 활용할 수 있도록 규정하였다. 우리나라가 도입한 재심사 청구제도는 출원인이 상표등록거절결정을 받은 이후에 출원인이 신청 가능한 제도라는 점에서 영국의 심리절차(hearings)와 유사하다. 다만 영국의 심리절차는 상표 등록출원에 대한 재심사가 아니라 상표출원을 심사한 심사관의 결정이 올바른 것인지 여부를 상급심사관(a senior officer)이 판단하는 절차이다.[50]

또한, 영국은 우리 특허심판원 같은 별도의 심판 기관을 두고 있지 않아 재심사 청구와 거절결정불복심판 중에 선택적으로 청구하는 것은 불가능하며, **영국특허청 상급심사관에 의한 심리절차(hearings)가 우리나라의 심판의 역할을 하고 있다고 볼 수 있으며, 심리결과에도 불복하는 경우에는 일반법원에 항소(appeal)를 제기**하여야 한다.

V. 독일

1. 개요

독일에서는 독일 상표법[51]에 근거하여 독일특허상표청(German Patent and Trade Mark Office)을 통해 등록받은 상표 및 유럽지식재산청(European Union Intellectual Property Office)을 통해 등록받은 유럽연합상표(European Union Trademark)에 대한 권리행사가 가능하다.

50) https://www.gov.uk/guidance/trade-mark-disputes-resolution-hearings#appealing-a-trade-mark-decision

51) German trademarks are governed by the Trademark Act, which implements the EU Trademark Directive (89/104/EEC) and the Regulation on Trademark-Related Administrative Proceedings [출처: https://www.worldtrademarkreview.com/global-guide/the-wtr-yearbook/2017/article/trademark-procedures-and-strategies-germany]

독일 상표제도 또한 심사주의, 니스 협정(Nice Agreement)의 국제상품분류 및 다류 일출원제도를 채택하고 있다. 유럽연합 상표출원에 대한 심사와 마찬가지로, 독일 상표법제하에서 또한 절대적 거절이유(독일 상표법 제3조 식별력에 관한 내용, 제8조 절대적 부등록 사유, 제10조 저명상표에 관한 위반 사항)[52]의 유무에 대한 심사가 주된 반면, 선행상표와 유사한지 여부[53]에 대한 상대적 거절이유는 제3자(선행 상표권자)의 이의신청이 있는 경우에만 심사하는 것이 원칙이다.

2. 관련 조문

(1) 절대적 거절이유

독일 상표법 제37조 제1항에서는 상표출원에 대한 절대적 거절이유로 ⅰ) 등록받을 수 있는 상표(제3조: Signs eligible for protection as trade marks, 식별력), ⅱ) 절대적 부등록사유(제8조: Absolute grounds for refusal), ⅲ) 주지저명한 상표 (제10조: Well-known marks)에 대하여 규정하고 있다.

독일 상표법 제37조 제5항에서는 상표출원 중 일부에 대하여만 거절이유가 존재하는 경우 **일부 지정상품·서비스업에 대하여만 해당 규정이 적용**되는 것으로 명문화되어 있다.[54]

(2) 일부 무효 또는 일부 취소

독일 상표법 제50조에 따르면, 등록된 상표에 **절대적 거절이유**가 존재하는 경우로서 해당 사유가 일부 지정상품·서비스업에만 해당하는 경우에는 해당 **일부 지정상품·서비스업에 대한 등록이 무효 또는 취소**될 수 있음이 명문화되어 있다.[55]

또한, 독일 상표법 제51조에서는 등록된 상표에 **상대적 거절이유**가 존재하는 경우로서 해당 사유가 일부 지정상품·서비스업에만 해당하는 경우에는 해당 **일부 지정상품·서비스업에 대한 등록이 무효 또는 취소**될 수 있음을 규정하고 있다.[56]

---

52) 독일 상표법 제37조 Examination for absolute grounds for refusal; observations by third parties

53) 독일 상표법 제42조 Opposition

54) 독일 상표법 제57조(5) Subsections (1) to (4) shall apply accordingly if the trade mark has only been excluded from registration for a part of the goods or services for which the application was filed.

55) 독일 상표법 제50조 Invalidity because of absolute grounds for refusal
(4) If there is a ground for invalidity only for a part of the goods or services for which the trade mark has been registered, the registration shall only be **declared invalid and cancelled for these goods or services.**

3. 부분 거절 이후의 절차

상표출원 이후 출원 상표는 심사관의 심사를 받는데 상표등록 거절이유가 없다면 **출원공고되고 3개월 동안 이의신청 기간을 거쳐 등록이 완료**된다. 그러나 만약 출원심사 과정에서 출원상표의 식별력이 존재하지 않거나 절대적 부등록사유가 존재하는 경우 심사관은 거절 이유에 대해서 출원인에게 소명할 기회(Beanstandungsbescheid)를 주어야 한다.[57] 만약 출원인의 소명을 통해 거절이유가 해소된 경우 해당 상표는 등록을 받게 되지만 거절이유를 극복하지 못한 경우 심사관은 거절결정을 내리게 된다. 이러한 특허청의 결과에 대해 출원인은 **이의제기**(Erinnerung) 신청을 할 수 있다.[58] 여기서 중요한 점은 출원인은 특허청의 거절결정에 대해서 곧바로 **특허청에 이의제기를 신청하거나 특허법원에 소송을 제기**할 수 있는 선택권을 가지고 있다. 출원인이 출원상표의 지정상품 또는 지정서비스 일부에 대하여 거절결정 통지를 받은 경우 거절이유가 통지된 지정상품 전체에 대해 이의제기를 해야만 하는지, 거절이유가 통지된 지정상품 일부분에 대해서 이의제기를 할 수 있는지 여부에 대해서는 명확하게 규정되어 있지 않지만, 이의제기절차에서 **최초심사관은 이의제기가 신청된 범위 내에서 판단을 할 수 있다**는 점에 비추어[59] 출원인이 이의제기 범위를 선택하여 신청할 수 있다고 판단된다.

출원인은 이의제기 신청 결과를 기다렸다가 특허법원에 취소소송을 제기할 수도 있고 이의제기 진행 도중에서 특허법원에 소송을 제기할 수도 있다. 이의제기 진행 도중에 출원인이 특허법원에 소송을 제기하는 경우 독일 특허청은 이의제기에 대한 결정을 하지 않는다.[60]

출원인은 독일특허청의 결정에 대해서 한 달 이내에 이의제기를 서면으로 신청할 수 있다.[61] 이의제기는 먼저 최초심사관(출원의 경우 최초심사관을 의미함)이 담당하게 된다. 이때 최초심사관은 이의제기가 신청된 범위 내에서 **전부 인용 또는 전부 기각 판단만을 할 수 있고 일부 인용은 할 수 없다**고 한다.[62] 만약 최**초심사관이 이의제기에 대해 기각결정**을 내린다면

56) 독일상표법 제51조 Invalidity because of the existence of earlier rights
(5) If there is a ground for invalidity only for a part of the goods or services for which the trade mark is registered, the registration shall only be **declared invalid and cancelled for these goods or services.**

57) 독일 상표법 제59조 제2항.

58) 독일 상표법 제64조 제1항.

59) 독일 상표 심사실무지침(Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung), 65면.

60) 독일 상표법 제64제 제7항.

61) 독일 상표 심사실무지침(Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung), 65면.

62) 독일 상표 심사실무지침(Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung), 65면, https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf (2022.9.14. 최종접속).

최초심사관은 관련 자료를 모두 상급심사관(juristschen Prüfer)에게 전달하고 이의제기 절차는 **상급심사관에 의해 다시 진행**된다. **상급심사관은** 관련 모든 사실 및 중요사항을 새롭게 검토하게 된다. 상급심사관은 최초심사관의 기각결정에 대해 결정(Beschluss)으로 판단을 하고,[63] 최초심사관의 판단에 대해 **전체를 취소하거나 일부분을 취소하는 결정**을 내릴 수 있다.[64]

4. 우리나라 제도와의 차이

우리나라는 상표 출원에 대한 심사관의 심사 결과가 일부 지정상품 및 서비스에 관해 일부 거절결정이 내려진 경우 이에 대해서 재심사를 청구하거나 거절결정불복심판을 출원인이 선택적으로 활용할 수 있도록 상표법을 개정하였다. 독일 상표 출원 및 등록제도와 비교해 보면 독일 특허청 내에서 우리나라와 같은 심판원의 기능을 가지는 독립기관을 찾아보기 어렵다. 따라서 독일 특허청의 상표출원 거절결정에 대한 이의제기는 독일 상표법 제64조에 따라 최초심사관이 출원인의 이의제기를 받아 **이의제기 범위 내에서 검토**를 하고 **최초심사관이 이의제기가 근거없다고 판단하면 다시 상급심사관이 모든 사실관계와 중요사항을 새롭게 검토하고 최종결정**을 하게 된다. 최초심사관은 이의제기가 신청된 범위 내에서 전부 인용 또는 전부 기각 판단만을 할 수 있고 일부 인용은 할 수 없으나, 상급심사관은 최초심사관의 판단에 대해 전체를 취소하거나 일부분을 취소하는 결정을 내릴 수 있다.[65]

독일의 이의제기 절차는 최초심사관이 자신의 판단에 대해 다시 한번 살펴보고 상급심사관이 최초심사관의 판단에 대해서 심사하는 것이라는 점에서 우리나라 재심사제도와 차이가 존재하며, 상급심사관의 심사가 우리의 심판원 역할을 하고 있다고 볼 수 있다. 다만, 우리나라 제도에서 출원인이 상표출원 부분 거절에 대한 재심사와 심판을 선택할 수 있게 한 점은 독일 상표제도에서 등록이 거절된 출원인이 이의제기를 할지 바로 특허법원에 소를 제기할지 선택권이 있는 점과 유사하다고 볼 수 있다.

63) 독일 상표법 제64조 제4항.

64) 독일 상표 심사실무지침(Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung), 65면. https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf (2022.9.14. 최종접속).

65) 독일 상표 심사실무지침(Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung), 65면. https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf (2022.9.14. 최종접속).

VI. 소결

살펴본 바와 같이 미국, 중국, 유럽연합, 영국, 독일 등에서는 상표출원에 지정상품에 여러개인 경우 일부 지정상품에 대하여만 거절이유가 존재하는 경우 일부 지정상품에 대하여만 거절할 수 있도록 규정하고 있다. 거절이유 통지된 지정상품에 대하여 출원인이 별도의 대응을 하지 않는 경우의 조치에 대하여 미국이나 영국에서는 심사관이 직권으로 삭제보정하고 나머지 지정상품에 대해여만 등록결정하도록 규정하고 있는 바, 우리도 이러한 미국과 영국 규정 등을 참고하여 상표법이나 심사기준에서 **부분 거절된 지정상품의 직권삭제**에 대하여 명확히 규정할 필요가 있다.

부분 거절된 지정상품에 대한 불복절차는 나라마다 조금씩 차이가 있는데, 일부 지정상품에 대하여만 거절된 경우 불복절차에 대하여 별도로 규정하고 있지는 않고 일반적인 거절결정에 대한 불복절차에 따라 재심사 청구, 심판 청구, 소송 제기를 할 수 있다. 각 국가의 불복절차에서 일부 인용, 일부 기각 여부 등에 대해서 규정하고 있는 법규는 찾기 어려우나, 독일 상표법 제50조, 제51조에 따르면, 등록된 상표에 거절이유가 존재하는 경우로서 해당 사유가 일부 지정상품·서비스업에만 해당하는 경우에는 해당 일부 지정상품·서비스업에 대한 등록이 무효 또는 취소될 수 있음이 명문화되어 있다. 또한, 독일 상표심사실무지침에서는 이의제기 절차에서 최초심사관은 이의제기가 신청된 범위 내에서 전부 인용, 전부 기각 판단만을 할 수 있고 일부 인용은 할 수 없으나, 최초심사관의 이의제기에 대한 기각결정에 대하여 판단하는 상급심사관은 모든 사실 및 중요사항을 새롭게 검토하여 최초심사관의 판단에 대해 전부 취소 또는 일부 취소하는 결정을 내릴 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 독일의 규정 등을 참고하여 우리 상표법이나 상표심사기준, 심판편람 등 관련 지침에 재심사 및 **심판절차에서 심리범위, 일부 인용 및 일부 기각 가능여부 등에 명확히 규정하여 추후 심사 및 심판 절차의 혼동을 방지**하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다.

제3장

심판 및 심결취소소송에서의 소송물

제1절 논의의 개요

제2절 개정법 이전의 원칙 및 관련 판례

제3절 심판절차에서의 심판물

제4절 심결취소소송에서의 소송물

CHAPTER

제3장 심판 및 심결취소소송에서의 소송물

제1절 논의의 개요

기존 제도 하에서는 거절결정불복심판 청구시 전체 출원에 대한 심판청구만이 가능하였으나, 부분거절제도 도입으로 인하여 개정법에서는 거절결정된 상품 중 일부만을 대상으로도 불복심판 청구가 가능하도록 하였다(법 제116조). 나아가 심판청구 대상 중 일부에 대한 심판청구의 취하도 가능하게 하여 출원인의 편의를 제고할 수 있도록 하였다(법 제148조 제2항).

이와 같이 **기존에는 "출원일체의 원칙" 이론에 입각하여 상표출원 전체를 하나의 소송물로 보아 심판, 소송단계를 진행**하여 왔으나, 개정법 하에서는 지정상품 별로 심판청구를 진행할 수 있어 거절결정불복심판 및 심결취소소송의 소송물, 심리범위 및 심판·소송 절차(일부청구, 일부취하, 일부심판결 가능여부) 등의 검토가 필요하다.

이하에서는 먼저 부분거절제도 도입 전 심판, 소송 단계에서의 소송물에 대한 이론 및 관련 판례를 살펴보고, 다음으로 부분거절제도 도입 후 심판절차와 소송절차에서 소송물과 관련하여 논의가 필요한 사항을 나누어 살펴본다. 먼저 **심판절차**에서는 ⅰ) 거절결정불복심판이 청구된 지정상품 중 **일부에 대해서만 심결이 가능한지 여부**, ⅱ) 지정상품 별로 여러개의 거절결정불복심판이 제기된 경우 **병합심리** 여부, ⅲ) 일부 지정상품에 관하여 다수의 심판이 청구된 경우 **중복소송 해당 여부**를 중심으로 살펴본다.

다음으로 특허법원의 심결취소소송절차에서 소송물, 심리범위 등과 관련하여 ⅰ) 심판단계에서 거절심결된 지정상품에 대한 **일부 소제기** 가능여부와 심결취소소송 단계에서 지정상품별 **일부 인용·일부 기각** 가능여부, ⅱ) 심결취소소송의 심리범위와 관련하여 **심판에서 인용한 부분(등록심결)도 심리할 수 있는지 여부**, ⅲ) **심결에서 인용된 지정상품의 등록여부 확정시기** 등을 중심으로 검토해 본다.

제2절 개정법 이전의 원칙 및 관련 판례

I. 출원일체의 원칙

1. 의의

지금까지 우리 상표법에서는 출원일체의 원칙(all or nothing)에 따라 상표등록출원에 지정상품이 여러 개인 경우 하나의 지정상품이라도 거절이유가 있으면 상표등록출원 전체에 대하여 거절결정을 하는 방식으로 상표등록여부를 결정하여 왔다.[66] 특허법에서도 마찬가지로 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원을 전부 거절 한다.[67]

2. 관련 판례

2015. 3. 19. 특허청 심사관이 출원상표는 선등록상표와 그 칭호가 동일 또는 유사하여 그 표장이 유사하고, 그 지정상품/서비스업중 컴퓨터게임 소프트웨어 등이 선등록상표의 지정상품 동일 또는 유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호(현 상표법 제34조 제1항 제7호)에 해당한다는 이유로 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 한 사건에서, 2016. 10. 13. 특허법원은 "이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 표장이 동일하거나 유사하고, 그 지정상품 중 일부가 동일하거나 유사하다고 할 것인데, 지정상품이 둘 이상인 경우 어느 하나의 지정상품에 관하여 거절이유가 있으면 전체 지정상품에 대한 출원은 일체로서 거절되어야 할 것이므로, 이 사건 출원상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다."고 판시한 바 있다.[68]

특허 거절결정 사건에서도 2014년 대법원에서는 의약용도발명인데 의약용도와 관련하여 선택발명에 해당하면서도 양적으로 현저한 효과가 있다고 인정되지 아니하는 부분을 포함하고 있어 진보성이 부정된다고 한 사례에서, "한 개의 특허청구범위의 항 일부에 공지기술에 의하여 진보성이 부정되는 등의 거절이유가 있는 경우에는 그 부분이 나머지 부분과 유기적으로

66) 특허법원 2016. 10. 13. 선고 2016허5606 판결(심리불속행 확정).

67) 대법원 1992. 2. 25. 선고 91후578 판결; 대법원 1995. 10. 13. 선고 94후2018 판결; 대법원 2003. 3. 25. 선고 2001후1044 판결; 대법원 2010. 7. 22. 선고 2008후934 판결; 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등.

68) 특허법원 2016. 10. 13. 선고 2016허5606 판결(심리불속행 확정).

결합된 것이라고 인정되지 아니하는 한 그 항을 전부 거절하여야 하고(대법원 1998. 9. 18. 선고 96후2395 판결 등 참조), 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원을 전부 거절하여야 한다(대법원 2010. 7. 22. 선고 2008후934 판결 등 참조). 그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명에서 진보성이 부정되는 부분은 나머지 부분과 서로 택일적인 관계에 있어 유기적으로 결합된 것이 아니므로 그 항을 전부 거절하여야 하고, 이로써 이 사건 출원발명은 그 전부를 거절하여야 한다."고 판시[69]하는 등 하나의 청구항에 거절이유가 있는 경우 출원 전체를 거절하고 있다.[70]

II. 무효심판과의 비교

1. 무효심판에서의 심판물

전술한 바와 같이 개정법 이전 출원일체의 원칙에 따라 지정상품 중 일부상품 또는 청구항 중 일부 청구항에 거절이유가 존재하는 경우 전체 출원을 거절하여 왔던 거절결정 사건과는 달리, 무효심판의 경우에는 상표법과 특허법 모두 일부무효를 인정하여 왔다. 즉, 개정법 이전에도 상표법 제117조 제1항에 따라 지정상품별로 심판을 청구할 수 있고, 법 제148조 제2항에 따라 지정상품마다 심판청구를 취하할 수 있었던 무효심판의 경우에는 지정상품별로 별개의 심판물로 인정하여 왔다.[71]

특허무효심판에서의 심판물과 관련해서는 ① **청구취지**(특정 청구항)에 의해 심판물이 특정된다는 견해,[72] ② **청구취지 뿐만 아니라 청구이유**(무효사유)도 포함한 것이 심판물이라는 견해,[73] ③ 특허무효심판에서의 심판물은 "**청구취지+청구원인+증거**"의 묶음으로 청구원인에 증거가 포함된다는 견해[74]가 있다. 특허 무효심판에서 심판물 동일 여부를 판단하여야 하는 경우로는 일사부재리(특허법 제163조),[75] 중복심판 금지(특허법 제154조 제8항),[76] 심결에

69) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결.

70) 대법원 1992. 2. 25. 선고 91후578 판결; 대법원 1995. 10. 13. 선고 94후2018 판결; 대법원 1997. 4. 25. 선고 96후603 판결; 대법원 2003. 3. 25. 선고 2001후1044 판결; 대법원 2010. 7. 22. 선고 2008후934 판결 등.

71) 대법원 1994. 5. 24 선고 92후2274 판례.

72) 윤주탁, 중복심판청구의 금지, 특별법연구 16권, 사법발전재단 (2019), 421면; 김병필, 민사소송의 소송요건 관점에서 바라본 특허심판에서의 심판의 적법요건 검토, 발명특허 제37권 제3호 (2012), 60면; 박길채, 특허 관련 심판과 소송에서의 대상물 및 당사자 적격에 관한 소고, 지식재산21 제21권 제87호, 특허청 (2004), 104-105면 등

73) 이미옥, 특허의 중복심판, 지식재산연구 제6권 제3호, 한국지식재산연구원 (2011), 38면.

74) 왕로·정차호, 특허무효심판에서의 심판물(subject matter)=청구취지(특정 청구항)+청구이유(무효사유+주요증거), 원광법학 제37권 제4호, 원광대학교 법학연구소 (2021.12), 151~152면.

대한 심결취소소송(제186조 제6항)[77]이 있다. 그러나 이는 심판 당사자가 청구원인(무효사유) 및 증거에 대한 제출 책임이 있기 때문에 소송경제 및 남소방지 등을 위한 취지에 부합하게 심판물의 범위를 판단할 필요가 있는 당사자계 심판인 무효심판에서 필요한 논의이다.

결정계 심판인 거절결정불복심판의 경우에는 심사관이 통지한 거절결정이라는 처분에 대하여 다투는 것이고, 당사자(출원인) 및 청구시기가 제한되어 있으므로 무효심판과 같이 청구취지를 넘어서 청구이유와 증거까지 심판물의 범위에 포함되는지 여부에 대한 논의는 필요성은 적다고 볼 것이고, 청구취지(특정 청구항 또는 지정상품)를 기준으로 심판물의 동일성을 판단하면 될 것이다.

2. 상표무효심판 관련 판례

1994년 대법원에서는 전원합의체 판결(황금당 사건)로 "2 이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록되어 있는 상표의 지정상품 중 일부에만 무효원인이 있는 경우 무효원인이 있는 지정상품에 한하여 등록무효의 심판을 할 수 있는지 여부"와 관련하여 구 상표법 제71조 제1항의 규정(현 상표법 제117조 제1항)의 취지는 "특정의 지정상품에 관한 부분에 대하여만 무효사유가 있는데도 적법하게 상표등록을 받을 수 있는 나머지 지정상품에 대하여까지 전부 무효로 하는 것은 불필요하고 가혹하며 불합리하므로 이러한 과잉조치를 피하게 하고자 하는 것인바, 어느 상표가 2 이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록이 되어 있는 경우에 심판청구인이 상표등록 전부의 무효심판을 청구하는 경우라도 지정상품 중 일부에만 무효원인이 있고 다른 지정상품에는 무효사유가 없음이 명백한 때에는 무효원인이 있는 지정상품에 한하여 등록무효의 심판을 하여 그 부분만 말소하게 함이 상당할 것이고, 이러한 해석은 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것)하에서도 같이 하여야 하며, 이와 같은 이치는 3 이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록된 경우 2 이상의 지정상품에 관하여 무효심판을 청구하는 경우에도 같다."고 판시한 바 있다.[78]

1994년 전원합의체 판결(92후2274)의 사안은 1990. 1. 13. 상표법이 개정되면서 "등록상

75) 특허법 제163조(일사부재리) 이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.

76) 특허법 제154조(심리 등) ⑧ 심판에 관하여는 「민사소송법」 제143조·제259조·제299조 및 제367조를 준용한다.
민사소송법 제259조(중복된 소제기의 금지) 법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.

77) 특허법 제186조(심결 등에 대한 소) ⑥ 특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다.

78) 대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결.

표의 **지정상품이 2이상인 경우 지정상품마다 무효심판청구를 할 수 있다**"는 규정(제71조 제1항)이 신설되었으나, 92후2274 사건에 적용될 1990. 1. 13. **개정 전 구 상표법은 지정상품이 2개 이상인데 각각에 무효사유가 있는 경우 지정상품의 일부에 대한 무효심판의 인정 여부에 관하여 명문의 규정을 두지 아니하였던 상황**이었다. 당시의 실무는 지정상품 중 1개에만 무효사유가 있어도 전부무효라고 판시하고 일부무효의 판시는 하지 않았으나, 일부무효의 판시를 하는 것이 옳다는 판결들도 수개 있었으므로 대법원의 통일된 태도 표명이 필요하여 대법원 전원합의체 합의를 거쳐 관여 법관 일치된 의견으로 지정상품 별 일부무효를 인정하는 위와 같은 판시가 내려졌다,[79]

이후 우리 법원은 상표등록무효 사건에서 지정상품 2이상의 지정상품 중 어느 하나에만 무효원인이 있는 경우 지정상품 별로 별개의 소송물로 보아 일부무효심판을 인정하고 있다.[80]

3. 특허무효심판 관련 판례

특허무효심판의 경우에도 특허청구의 범위에 관하여 다항제를 채택하고 있는 우리나라에 있어서 특허청구의 범위의 항이 2이상인 경우 그 특허청구의 범위의 항마다 무효로 할 수 있다는 것이 확립된 법리이다.[81] 단, 1개의 특허청구범위의 항의 일부에 무효사유가 있는 경우, 해당 부분이 특허성이 인정되는 다른 부분과 유기적인 결합관계가 인정되지 않는 한 그 청구항 전부가 무효가 된다.[82]

79) 김영란, 지정상품이 복수인 상표권의 일부 등록무효, 국민과 사법; 윤관대법원장 퇴임기념, 박영사(1999), 763면.

80) 대법원 1995. 10. 13. 선고 95후217 판결; 대법원 1998. 12. 23. 선고 98후1693 판결; 대법원 1999. 2. 23. 선고 98후1587 판결; 대법원 2000. 2. 22. 선고 97후3784 판결 등.

81) 대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결; 대법원 1994. 6. 14. 선고 90후1420 판결; 대법원 1998. 9. 18. 선고 96후2395 판결 등.

82) 대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결; 대법원 1994. 6. 14. 선고 90후1420 판결; 대법원 1998. 9. 18. 선고 96후2395 판결; 특허법원 2006. 6. 21. 선고 2005허6030 판결 등.

제3절 심판절차에서의 심판물

I. 일부 심판청구, 일부 취하

1. 논의의 개요

전술한 바와 같이 기존 제도 하에서는 거절결정불복심판 청구시 전체 출원에 대한 심판청구만이 가능하였으나, 개정법 제116조에서는 거절결정을 받은 자가 불복하는 경우에는 그 거절결정의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 거절결정된 지정상품의 **전부 또는 일부**에 대하여 심판을 청구할 수 있다고 규정하였다. 나아가 기존에 둘 이상의 지정상품에 대하여 무효심판이 청구된 경우 지정상품 마다 심판청구를 취하할 수 있도록 규정한 법 제148조 제2항에 거절결정에 대한 불복심판도 추가하여 둘 이상의 지정상품에 대하여 거절결정불복심판이 청구된 경우에도 지정상품마다 심판청구를 취하할 수 있다고 규정하였다.

이와 같은 개정에 의하여 2023년 2월 4일부터 출원된 상표등록출원에 대하여 거절결정이 있는 경우 **일부 지정상품에 대하여만 거절결정불복심판 청구가 가능**하며, 불복심판 청구 대상의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 **일부 취하도 가능**하다.

2. 논의의 정리 – 일부 지정상품에 대한 별개의 심판 청구 가능 여부

일부 지정상품에 대해서 거절결정불복심판 청구가 가능하도록 한 규정이 도입된 이유는 일부 지정상품에 대해서만 거절이유가 있는 경우 이에 대한 출원인의 별도의 대응이 없더라도 등록가능한 지정상품에 대해 등록가능하도록 하였기 때문이다. 이러한 취지를 고려하여 거절이유가 없는 상품을 제외하고 거절결정된 상품에 대해서만 심판을 청구 가능하도록 한 것이므로 지정상품별로 별개의 심판청구는 인정하지 않는 것이 바람직하다는 의견도 있을 수 있다. 그러나, 개정법 제116조에서 명백히 “거절결정된 지정상품의 전부 또는 일부에 관하여”심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 출원일체의 원칙을 폐기하고 지정상품 별로 등록여부를 판단하고자 하는 개정법 취지를 고려할 때 거절결정된 지정상품 일부에 대하여만 심판을 청구할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

이에 지정상품 중 A, B, C, D가 거절결정되고, 거절결정된 지정상품 중 A, B, C에 대하여만 심판 청구가 가능하다. 이 경우 지정상품 A, B, C에 대하여 하나의 심판만 청구할 수 있다는 의견과 지정상품 A에 대한 심판, 지정상품 B에 대한 심판, 및 지정상품 C에 대한 심판을 별도로 청구할 수 있다는 의견이 있을 수 있으나, 지정상품 별로 등록여부를 판단하고자 하는 개정법 취지와 개정 상표법 제116조 법문을 고려해 볼 때 A, B, C에 대하여 하나의 심판으로 청구하는 경우와 A, B, C에 대하여 각각 별도의 심판으로 청구하는 경우 모두 가능하다고 볼 것이다. 다만, 이는 후술할 병합심리의 문제, 중복심판의 문제가 있을 수 있다.

II. 심판절차에서의 심판물과 보정 가능 범위

1. 논의의 개요

상표법 제40조에 의하면 출원인은 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다. 과거 출원일체의 원칙에 의하여 출원 전체가 거절결정불복심판의 심판물에 해당할 경우에는 최초의 상표등록출원을 기준으로 요지변경 여부를 판단함이 타당할 것이다. 그러나, 부분거절제도 도입으로 인하여 심판의 심판물을 개별 지정상품으로 보는 경우 심판단계에서 보정가능한 범위에 대해서도 검토가 필요하다.

2. 논의의 정리

(1) 보정의 취지 및 관련 법규정

우리 상표법은 선출원주의를 채택하고 있는바, 선출원의 지위를 확보하기 위하여 출원 등을 서두르는 결과 흠결이 발생한 경우 이를 출원절차 내에서 정정할 수 있도록 하여 출원인의 이익을 보호함과 동시에 재출원으로 인한 절차의 번잡을 방지하고자 보정제도를 두고 있다. 상표법상 보정관련 법규정은 아래와 같다.

〈상표법상 보정 관련 규정〉

[법률 제18817호, 2022. 2. 3. 일부개정, 2023. 2. 4. 시행법 기준]

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 있은 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 있은 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.

상표법 시행규칙 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)

제123조(심사규정의 상표등록거절결정에 대한 심판에 관한 준용) ① 제54조에 따른 상표등록거절결정에 대한 심판에 관하여는 제41조, 제42조, 제45조, 제55조, 제57조부터 제68조까지, 제87조제2항·제3항 및 제210조제2항·제3항을 준용한다. 이 경우 그 상표등록출원 또는 지정상품추가등록출원에 대하여 이미 출원공고가 있는 경우에는 제57조는 준용하지 아니한다.

② 제1항에 따라 제42조를 준용하는 경우에는 제42조제3항 중 "제115조에 따라 심판을 청구한 경우"는 "제162조제1항에 따라 소를 제기한 경우"로, "그 심판의 심결이 확정될 때까지"는 "그 판결이 확정될 때까지"로 본다.

③ 제1항에 따라 준용되는 제42조제4항·제5항, 제55조, 제87조제2항·제3항 및 제210조제2항·제3항을 적용할 때에는 해당 상표등록거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에도 준용한다.

(2) 보정의 인정범위

보정은 **최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위**에서 이루어져야 하며, 1) 지정상품의 범위의 감축, 2) 오기의 정정, 3) 불명료한 기재의 석명, 4) 상표의 부기적인 부분의 삭제 등은 요지변경이 아닌 것으로 본다(법 제40조 제1항). 상표법 시행규칙 제55조에서는 요지변경이 아닌 경우로 1) 상표등록출원서에 기재한 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)를 규정하고 있다.

심사관은 보정이 요지변경인 경우에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다(법 제42조).

(3) 심판청구서의 보정과의 비교

상표등록출원의 보정과 심판청구서의 보정은 구별되어야 하는데, 당사자는 심판이 심판원에 계속되고 있는 때에 **심판청구의 요지를 변경하지 않는 범위** 내에서 **심판청구서를 보정**할 수 있다. **심판청구서의 요지란 심판의 당사자와 심판의 대상**들을 의미하므로 ① 당사자, ② 사건의 표시, ③ 청구의 취지 부분이 이에 해당되며, 심판청구의 이유의 보정은 요지변경으로 보지 아니한다(법 제125조 제2항).

심판청구서의 요지변경은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문에 원칙적으로 인정되지 않으나, 심판청구서의 전체적 취지를 합리적으로 해석하여 보정에 의하여 심판청구서의 내용이 실질적으로 변경되는지 여부를 기준으로 판단하여야 하며, 동일성을 벗어나지 않는 범위 내에서만 인정된다(법 제125조 제2항). 심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하여 보정이 불가능한 경우라고 판단되면 보정을 요구하지 않고 바로 심리종결 후 심결각하할 수 있다(법 제128조).

(4) 거절결정불복심판 청구 후 보정 가능범위

살펴본 같이 상표등록출원의 보정은 최초 상표등록출원의 요지를 변경하지 않는 범위에서, 심판청구서의 보정은 심판청구의 요지를 변경하지 않는 범위에서 이루어져야 하는데, 상표법 제116조에 따라 거절결정불복심판을 청구하는 경우에는 개정법에서는 그 거절결정된 지정상품에 관하여 심판을 청구할 수 있으므로, 심판단계에서 보정의 범위는 **심판청구 취지 범위 내에서 지정상품 및 상표를 보정**할 수 있는 것으로 봄이 타당할 것이다.

즉, 거절결정된 지정상품 A, B, C, D 중 A, B, C에 대해서만 불복심판을 청구하였다가 **심판진행 중 D를 추가하는 것은 최초 심판청구 취지의 범위를 벗어난 것으로 인정할 수 없고, 지정상품 D에 대한 거절결정은 거절결정불복심판 청구시기 경과시 더 이상 다툴 수 없게 되어 확정**되었다고 보아야 한다. 단, **거절결정의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내** 라면 **D에 대한 별도의 심판청구와 청구의 병합으로 지정상품 D를 심판대상에 추가**하는 것을 허용하는 것이 타당할 것이다.

단, 개정법에서 거절결정불복심판 청구 후 심판단계에서 상표출원의 보정범위와 관련된 규정이 명확하지 아니하므로, 심판단계에서의 보정은 최초 심판청구의 취지의 범위 내에서 이루어질 것을 **명확히 규정하는 것이 필요**하다고 판단된다.

(5) 특허법상 거절결정불복심판 청구 후 보정 가능범위와 비교

특허법에서는 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 재심사 청구(특허법 제67조의2) 또는 거절결정불복심판 청구를 할 수 있다(특허법 제132조의17). 다만,**특허법에서는 재심사를 청구하는 경우에만 보정이 가능하며, 거절결정불복심판청구 시에는 보정할 수 없다**(특허법 제47조 제1항). 이는 재심사 청구를 하면서 등록 가능한 청구항만으로 보정하는 경우 심판청구를 하지 않더라도 즉시 특허결정이 가능하게 되어 특허절차를 간소화하고, 출원인에게 불필요한 심판청구 수수료를 낼 필요가 없도록 하여 출원인의 편의를 도모하기 위함이다. 즉 출원인은 보정을 통해 거절결정을 극복하고자 하는 경우 재심사 청구를 하고, 보정없이 심판을 통해 불복하고자 하는 경우 거절결정불복심판 청구를 선택할 수 있다.

다만, 거절결정불복심판 절차에서 심사단계에서의 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우 심판관은 이에 대하여 거절이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하며, 이러한 경우 보정의 범위는 심사단계와 동일하다(특허법 제170조 제1항, 제170조 제2항에서 제47조제1항제1호·제2호, 제63조 준용). 즉, **상표법에서는 재심사 청구시 뿐만아니라 거절결정불복심판 청구시에도 보정이 가능**하고, 심판단계에서 거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 내에도 보정이 가능하며, 보정의 범위도 출원단계와 동일하게 규정하고 있으나(상표법 제40조, 제41조, 제123조에서 제41조, 제42조, 제45조 준용), 특허법에서는 거절결정불복심판 단계에서의 보정을 심판관이 심사단계에서의 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견하여 새로운 거절이유 통지를 한 경우로 제한하고 있다.

이에 상표법에서도 심판업무의 부담을 줄이고, 재심사제도의 활용도를 높이고자 거절결정불복심판 청구시에는 보정을 할 수 없도록 하고, 재심사 청구시에만 보정이 가능하도록 하여야 한다는 의견이 있을 수 있다. 그러나 개정 상표법에 **새로 도입된 부분거절제도는 별도의 삭제보정없이도 거절이유가 없는 상품에 대하여는 등록결정이 가능하므로, 등록가능한 청구항만으로 등록받기 위해서는 반드시 거절이유 있는 청구항의 삭제보정이 필요한 특허제도와는 상황이 다르다**고 볼 수 있다. 즉 지정상품의 삭제만으로 등록이 가능한 경우 출원인은 별도의 조치를 취하지 않아도 되므로 재심사 청구나 거절결정불복심판은 오히려 지정상품의 삭제보정없이 다투고자 하는 경우 청구하게 될 것으로 예상할 수 있다. 이에 상표법상 재심사제도는 부분거절제도의 도입으로 지정상품 별로 거절이유를 판단하여야 하여 심사와 심판 업무가 가중될 것이라 예상되므로 재심사 절차를 통해 기존의 심사관이 다시 한번 심사할 수 있도록 하여 심사의 정확도와 신뢰성을 높이는 기능을 할 수 있고, 재심사 단계에서 신속히 처리되는 건수

가 늘어나면, 심판업무의 부담도 줄어드는 순기능을 가질 수 있을 것이라 생각된다.

III. 일부심결 가능여부

1. 논의의 개요

개정법 하에서는 심사단계에서 일부 지정상품에 대하여만 거절결정이 된 경우, 별도의 대응을 하지 않아도 나머지 지정상품에 대하여만 등록을 받을 수 있으나, 거절결정된 지정상품에 대하여 다투고자 하는 경우에는 재심사청구 이외에도 거절결정불복심판을 청구하여 다툴 수 있다.

개정법 제116조에 따라 일부 지정상품에 대하여만 거절결정불복심판을 청구할 수 있음은 명확하나, 심판단계에서 심리결과 아래의 예시와 같이 불복된 일부 지정상품 중 일부에 대하여만 거절이유가 있다고 판단된 경우 일부 인용·일부 기각 심결이 가능한지 여부에 대하여 살펴볼 필요가 있다.

〈일부청구, 일부심결 예시〉

단계	심사		심판청구	심결	
지정상품	A	거절	A	A	거절이유X 인용, 등록심결
	B		B	B	거절이유O 기각, 거절심결
	C		C	C	
	D		–	–	
	E	등록	–	–	

2. 논의의 정리

(1) 개정법의 취지 반영 필요

개정법 제116조, 제148조 제2항의 취지는 결국 거절결정불복심판에 대해서도 **등록무효심판과 마찬가지로 지정상품별로 심판청구**할 수 있도록 함으로써 **지정상품별로 분리된 심판이 이루어질 수 있도록 한 것**이라고 볼 수 있다. 이러한 취지를 충분히 반영하자면 거절결정불복심판 사건을 심리하는 특허심판원은 등록무효심판 사건에서와 마찬가지로 심판청구된 지정상품들 가운데 상표등록요건에 부합하는 지정상품과 부합하지 않는 지정상품을 나누어 각각 다른 판단을 할 수 있어야 한다고 봄이 타당하다.

기존에 하나의 출원에 대하여 일부 지정상품에 대한 거절이유만으로 출원 전체를 거절하여야 한다는 원칙은 개정 상표법에 의해 변경되는 것이므로(**출원 일체의 원칙 폐기**), 이러한 개정법의 적용을 받는 상표출원에 대해서는 개정법의 **입법 취지를 거절결정불복심판 단계에도 충실히 적용**할 필요가 있다는 점에서도 그러하다.

(2) 기존의 관련 판례

지정상품이 둘 이상인 경우 어느 하나의 지정상품에 관하여 거절이유가 있으면 전체 지정상품에 대한 출원은 일체로서 거절되어야 한다는 특허법원 2016. 10. 13. 선고 2016허5606 판결(심리불속행 확정) 등은 '출원에 대해 일부 거절이유가 있으면 출원 전체를 거절하여야 한다'는 특허청의 기존 심사원칙을 전제로 하는 것으로, 개정 상표법의 적용을 받는 상표출원에 관하여는 더 이상 적용될 수 없다.

마찬가지로 "특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원을 전부 거절하여야 한다"는 대법원 1992. 2. 25. 선고 91후578 판결, 대법원 1995. 10. 13. 선고 94후2018 판결, 대법원 2003. 3. 25. 선고 2001후1044 판결, 대법원 2010. 7. 22. 선고 2008후934 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등은 특허법 아래에서는 그대로 유효한 법리이나, 개정 상표법의 적용을 받는 상표출원에 관하여는 그 취지가 적용될 수 없다고 보아야 할 것이다.

(3) 일부 인용 가능여부

앞에 제시된 예시에서 최초 출원된 지정상품 A, B, C, D, E 가운데 E 부분은 심사관의 등록이 가능하다는 결정 확정(출원공고는 보류),[83] 심사관이 거절결정한 A, B, C, D 가운데 D 부분은 불복심판이 청구되지 않아 거절결정 확정, 거절결정불복심판이 청구된 A, B, C 가운데 A 부분은 상표등록이 타당하다는 인용심결에 따라 심사국 환송을 거쳐 상표등록이 가능하다는 결정이되거나 심결에 의하여 상표등록심결, 심판에서도 거절이유가 있다고 판단된 B, C 부분은 심판청구 기각심결로 심결취소소송이 가능한 상태가 된 것으로 보아야 할 것이다.

83) 우리 상표법은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우 출원공고결정을 하고(법 제57조), 출원공고 후 2개월간 이의신청이 없는 경우 상표등록결정을 하므로(법 제68조), 법문상으로 엄밀히는 출원공고 전에 등록결정은 불가능하나, 본 보고서에서는 맥락에 따라 심사관이 해당 지정상품에 대하여는 거절이유를 발견할 수 없어 상표등록이 가능하다고 판단한 결정을 의미.

즉, 아래와 같이 지정상품 별로 별도의 심판물로 보아야 하는 개정법 하에서는 상표 거절결정 불복심판에서 **지정상품 별로 일부 인용, 일부 기각 심결이 가능**하다고 보는 것이 타당할 것이다.

(4) 거절결정불복심판 절차에서 심판물

현행법상 **상표 등록무효심판의 경우 지정상품마다 별개의 심판물(소송물)**로 봄이 통설이다. 이에 대한 유력 논거로는 지정상품 중 일부에 대해서 무효심판이 가능하고(법 제117조 후문), 무효심판 청구된 지정상품 중 일부에 대해 심판취하가 가능하기 때문이다(법 제148조 제2항). 개정법 이전의 대법원 판례도 "심판청구인이 상표등록 전부의 무효심판을 청구하는 경우라도 지정상품 중 일부에만 무효원인이 있고 다른 지정상품에는 무효사유가 없음이 명백한 때에는 무효원인이 있는 지정상품에 한하여 등록무효의 심판을 하여 그 부분만 말소"한다고 판시하고 있으며,[84] 이는 **특허 등록무효심판의 경우 청구항마다 별개의 심판물**로 봄과 마찬가지이다.[85]

다만, 현행 특허법과 개정전 상표법에서는 무효심판과 달리 거절결정불복심판의 경우 출원발명 전체 또는 출원상표 전체를 하나의 심판물로 보아왔으나, 일부 심판청구·일부 취하를 인정하는 개정 상표법 제54조, 제116조, 제148조 제2항의 규정에 따르면, 입법에 의하여 "출원일체의 원칙" 개념을 폐기하였으므로 거절결정불복심판의 심판물의 범위도 변경되어야 할 것이다.

즉 개정법의 경우 지정상품별로 거절결정을 하게됨이 원칙이 되었고(법 제54조), 일부 지정상품에 관하여 거절결정불복심판 청구를 할 수 있게 되었으며(법 제116조), 일부 지정상품에 대한 심판 취하가 가능하게 됨에 따라(법 제148조 제2항), **개정법 하에서는 거절결정불복심판의 경우에도 지정상품마다 별개의 심판물**로 봄이 타당할 것이다.

그렇지 않을 경우 심결취소소송과의 관계 정립 및 해석 등에 따라 개정법의 취지가 몰각될 우려가 있다. 따라서 지정상품 별로 심판물로 보아 일부 지정상품 별로 결론을 달리 할 수 있고, 지정상품별로 일부 인용 취지의 심결이 가능하도록 하는 것이 타당할 것이다.

84) 대법원 1994. 5. 24 선고 92후2274 판결.

85) 대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결; 대법원 1994. 6. 14. 선고 90후1420 판결; 대법원 1998. 9. 18. 선고 96후2395 판결 등.

(5) 상표등록취소심판 절차에서 심판물과 비교

개정법 하에서 거절결정불복심판의 심판물을 판단함에 있어서는 상표등록 취소심판에 관한 아래 판례를 참조해 볼 필요도 있디. 즉, 상표법 제119조 제2항, 제3항에서는 불사용취소심판의 경우에 한하여 일부 지정상품에 대하여 취소심판을 청구할 수 있도록 하면서도, 심판청구된 지정상품들 중 '하나'에 대해서만 사용사실을 증명하여도 심판청구가 기각되도록 규정하고 있다.[86] 이러한 규정으로 인하여 **상표등록취소심판의 경우에는 심판청구된 지정상품 전체를 불가분일체로 취급**하여 **하나의 청구로 간주하는 것으로 해석**하고 있다. 이와 같은 규정은 다른 법률에서는 잘 발견하기 어려운 소송법상 상당히 특이한 규정이라고 할 수 있다.

〈참조 판례: 대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결〉

"상표법은 제73조 제1항 제3호에서 등록상표를 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니함을 이유로 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고, 제3항 에서는 그때 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있으나, 한편 제4항 에서는 3년 이상 불사용하였음을 이유로 상표 등록취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표권자는 취소심판 청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하고 있다. 이러한 규정으로 미루어 볼 때 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 심판청구를 한 경우에는 그 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대하여 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없을 뿐 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니며(대법원 1993. 12. 28. 선고 93후718, 725, 732, 749 판결 , 대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후2916 판결 참조), 사용이 증명된 지정상품만에 대한 심판청구의 일부 취하가 허용되는 것도 아니다. 그렇다면 먼저 청구한 상표 등록 취소심판이 계속 중이라 하더라도 심판청구인으로서는 등록취소 요건의 일부를 이루는 상표 불사용 기간의 역산 기산점이 되는 심판청구일이나 등록취소를 구하는 지정상품의 범위를 달리하여 다시 상표 등록 취소심판을 청구할 이익이 있다 할 것이므로, 이 경우 공통으로 포함된 일부 지정상품에 관하여는 상표권자에게 중복하여 그 사용사실에 대한 증명책임을 부담시키는 것이 된다 하더라도 상표권자 역시 후에 청구된 등록 취소심판에서도 지정상품 중의 하나에 대하여 사용을 증명하면 그 심판청구의 대상인 지정상품 전체에 관하여 상표등록의 취소를 면할 수 있는 이상 그러한 정도의 증명책임의 부담만으로 후에 청구된 취소심판이 상표법 제73조 제4항의 입법 취지에 반하는 것으로서 부적법하다고 할 수 없다"

86) 상표법 제119조 ② 제1항제3호에 해당하는 것을 사유로 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 둘 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다.
③ 제1항제3호에 해당하는 것을 사유로 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다. 다만, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.

요컨대, **소송물 해석은 법규정에서 소송유형을 어떻게 정하고 있는지에 따라 파악할 문제**인데, 개정 상표법 규정에 따르면 무효심판과 같이 지정상품마다 심판물(소송물)이 별개로 성립한다고 해석하는 것이 타당하고, 이와 같이 해석하는 것이 행정편의에서 국민편의로 이동한 개정법의 취지에도 더 잘 부합한다고 할 것이다.

IV. 지정상품 별로 심판이 청구된 경우 병합심리의 문제

1. 논의의 개요

개정 상표법 제116조에 의하여 거절결정된 지정상품 중 불복하여 다투고자 하는 일부 지정상품에 대하여만 거절결정불복심판을 청구할 수 있으므로, 각 각의 지정상품에 대하여 별개의 불복심판을 청구하는 것도 가능하다고 볼 것이다. 이러한 경우 심판절차에서 여러개의 심판청구를 별도로 심리하여야 하는지, 병합심리를 하여야하는지 여부를 살펴볼 필요가 있다.

〈지정상품 별로 거절결정불복심판이 청구된 경우의 예시〉

단계	심사		심판청구
지정상품	A	거절	A – 청구1
	B		B – 청구2
	C		C – 청구3
	D		–
	E	등록	–

2. 논의의 정리

(1) 병합심리의 취지 및 관련 법규정

병합심리는 심판(소송)의 모순·저촉을 방지하고 경제성·효율성 관점에서 인정되고 있는 것으로, 민사소송법 제141조(변론의 제한·분리·병합)에서는 "법원은 변론의 제한·분리 또는 병합을 명하거나, 그 명령을 취소할 수 있다."고 규정하고 있으며, 행정심판법 제37조(절차의 병합 또는 분리)에서도 "위원회는 필요하면 관련되는 심판청구를 병합하여 심리하거나 병합된 관련 청구를 분리하여 심리할 수 있다."라고 규정하여 병합심리 또는 분리심리를 할 수 있도록 규정하고 있다. 상표법 제147조(심리·심결의 병합 또는 분리)에서도 "심판관합의체는 당사자

양쪽 또는 어느 한 쪽이 같은 둘 이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다."고 규정하고 있다.

(2) 병합심리의 요건

상표법 법문에서 심리병합에 특별한 요건을 규정하고 있지는 않지만, 실무상 ① 당사자의 양쪽 또는 한쪽이 동일할 것, ② 2 이상의 심판이 동일 종류일 것, ③ 심리종결 전일 것을 요하고, 심판물이 일치할 필요는 없다.[87] 이에 앞선 예시에서 청구 1 내지 3을 병합심리함에 별다른 장애는 없으나, 청구1, 청구2, 청구3이 필수적 공동심판에 해당한다거나 유사필수적 공동심판에 해당한다고 보기는 어려워 반드시 병합되어야 하는 경우에 해당하지는 않으므로,[88] 이 경우 심리병합은 심판관합의체의 재량사항이다. 그러나 원래 하나의 출원에 대한 지정상품 별 거절결정불복심판사건이므로 모순저촉되는 판단을 방지하고 절차의 효율성을 기하기 위하여 당사자의 신청, 또는 직권으로 임의적인 병합이 이루어질 수 있다. 이러한 경우 하나의 심판부에서 사건을 병합하여 심판하도록 하는 특허심판원 내부 규정을 두는 방안에 관하여 적극 검토가 필요하다고 판단된다.

(3) 병합심리 가능여부

부분거절제도 도입으로 인하여 심판업무가 가중될 것으로 예상되는 상황에서, 동일한 상표출원에 대한 지정상품별로 거절불복심판청구를 하였다고 해서 지정상품별로 다른 심판관을 배정해서 심리를 진행하는 것은 바람직하지 않으며, 법리적으로도 얼마든지 병합심리는 가능할 것으로 판단된다.

병합심리는 심판(소송)의 경제성·효율성 관점에서 인정되고 있기 때문에, 하나의 상표출원에 대한 지정상품별로 심판청구를 한 경우에 심판의 경제성·효율성 관점에서 이들 심판청구를 병합하여 심리할 수 있다고 해야 할 것이다.[89]

---

87) 특허심판원, 심판편람 제13판 (2021), 177면.

88) 필수적 공동소송이란 소송목적이 공동소송인 모두에게 합일적으로 확정되어야 할 경우의 공동소송을 말하며(민사소송법 67조), 소송의 공동이 법률상 강제되고 또 공동소송인 모두에게 합일확정의 필요가 있는 "고유필수적 공동소송"과 공동소송인들이 반드시 공동으로 소송을 수행할 필요는 없으나 일단 우연히 공동소송으로 된 이상 합일확정이 요청되어 승패를 일률적으로 하여야 할 공동소송형태인 "유사필수적 공동소송"으로 나뉜다.; 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 당해 특허는 제3자와의 관계에서도 무효로 되는 것이므로, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 심판청구인들 사이에 합일확정을 필요로 하는 이른바 유사필수적 공동심판에 해당한다(대법원 2009. 5. 28., 선고, 2007후1510, 판결).

V. 일부 지정상품에 대하여 다수의 심판이 청구된 경우 중복심판의 문제

1. 논의의 개요

개정 상표법 제116조에 의하여 일부 지정상품에 대하여만 거절결정불복심판을 청구할 수 있으므로, 동일한 상표등록출원에 대하여 순차적으로 여러 건의 거절결정불복심판이 청구되고 이 중 일부 지정상품이 중복되는 경우 중복심판청구에 해당하는지 여부를 검토해볼 필요가 있다.

〈지정상품 별로 거절결정불복심판이 청구된 경우의 예시〉

<table>
<tr><th>단계</th><th colspan="2">심사</th><th colspan="4">심판청구</th></tr>
<tr><td rowspan="5">지정
상품</td><td>A</td><td rowspan="4">거절</td><td>A</td><td>청구1</td><td rowspan="2">청구2</td><td rowspan="2">청구3</td></tr>
<tr><td>B</td><td>B</td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D</td><td>–</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td>등록</td><td>–</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

전술한 바와 같이 부분거절제도를 도입한 개정법 하에서의 제54조, 제116조, 제148조 제2항의 취지를 고려하면, '지정상품'별로 심판물이 된다고 봄이 타당하고, 위의 예시에서 청구 1, 2, 3은 A 부분 심판물이 중복되고, 청구 2, 3은 A, B 부분 심판물이 중복된다.

2. 논의의 정리

(1) 중복심판청구 금지의 취지 및 관련 법규정

상표법 제141조(심리 등) 제7항에서 민사소송법 제259조(중복된 소제기의 금지)를 준용하고 있어, 상표심판사건에도 **중복심판청구 금지**의 원칙이 적용되며 심판원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 심판을 청구하지 못한다.

민사소송법상 중복제소금지의 원칙은 소송경제상 도입된 규정으로, 동일한 분쟁에 대하여 소송제도의 남용을 방지하기 위한 제재적 취지의 규정으로 이해된다.

89) 단, 심결취소소송의 경우에도 이론상 변론의 병합이 가능하긴 하지만, 편의상 병행심리를 진행하고 있음을 참고할 필요가 있다. 즉, 변론 병합의 경우 기록의 전자기록의 편철 등이 매우 복잡해지고, 추후 변론을 분리할 경우 그 절차가 더욱 복잡해지는 어려움이 있어, 변론의 병합보다는 병행심리를 진행하여 수개의 사건을 같은 일자, 같은 시간에 변론기일을 지정하고, 같은 일자에 수개의 판결을 동시에 선고한다.

(2) 적용요건 및 범위

대법원은 "민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다."고 판시하고 있다.[90] 마찬가지로 상표심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, **후심판 심결시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다**고 보아야 한다.

중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저촉을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만, 그 요건 및 적용범위에 차이가 있다. 즉 **일사부재리 원칙은 심결이 확정되었을 경우에** 그 사건에 대해서는 누구든지 같은 사실 및 같은 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없도록 하는 것이므로,[91] 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 이전에 확정된 심결을 근거로 후심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.[92] 즉, 동일한 당사자에 의한 전심판의 계속 중 동일한 내용의 후심판이 청구되었는데 **후심판의 심결시**에는 **전심판이 확정되면 중복상태가 해소되어 중복심판청구에 해당하지 않고, 후심판의 심판청구시를 기준으로는 일사부재리 원칙도 적용되지 않게 된다.**

상표법 제116조(거절결정에 대한 심판)에서는 거절결정불복심판 청구시기를 거절결정등본 송달일로부터 3개월 이내로 규정하고 있다. 이 기간 내에 심판청구인은 지정상품별 거절이유에 대하여 심판을 청구할 수 있고, 상기 예시 그림에서와 같이 지정상품별로 중복하여 심판청구를 할 수도 있으며, **후심판의 심결시**를 기준으로 중복심판청구인지 여부를 판단하여 중복심판에 해당하는 경우 후심판의 중복된 심판물은 심결각하 되어야 할 것이다.

90) 대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2017다23066 판결 등 참조.

91) 상표법 제150조(일사부재리) 이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 경우에는 그 사건에 대해서는 누구든지 같은 사실 및 같은 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.

92) 대법원 2020.4.29. 선고 2016후2317 판결.

(3) 관련 판례

거절결정불복심판의 경우 그동안 출원일체의 원칙에 따라, 전체 출원에 대한 거절결정을 불복하는 것이었고, 심판청구 기간이 제한되어 있어 심결시를 기준으로 한 중복심판청구 금지에 위반되는 사례가 나올 수 없었다. 이에 이하에서는 향후 개정법하에서 거절결정중복심판 사건의 처리와 관련하여 참고할 수 있는 중복심판 관련 사례로 판단기준 시점과 관련한 판례와 지정상품 일부에 대하여 청구가 가능하지만, 전체 심판청구를 하나의 심판물로 보는 취소심판 관련 사례를 살펴본다.

1) 중복심판청구 금지에 위반되는지의 판단 기준시점이 문제된 사건

- 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결 [등록무효(특)]

【판시사항】

특허심판원에 계속 중인 심판에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우, 후심판이 중복심판청구 금지에 위반되는지 판단하는 기준 시점(=후심판의 심결 시)

【판결요지】

민사소송법 제259조는 "법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다."라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다. 이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하 '전심판'이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하 '후심판'이라 한다), 후심판의 심결 시를 기준으로 한 전심판의 심판계속 여부에 따라 후심판의 적법 여부를 판단하여야 한다.

① 민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결 시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결 시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다. 마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

② 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 '특허법 제163조의 일사부재

리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다'고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행 심결의 확정과 관련해서만 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다. 중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저촉을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이하지만 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판 청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.

2) 지정상품 모두에 대하여 취소심판청구를 한 후 다시 일부 지정상품에 대하여만 취소심판청구를 한 경우

- 특허법원 2009. 12. 4. 선고 2009허7413 판결 [등록취소(상)]

【판시사항】

[1] 상표법 제2조 제3항, 제73조 제1항 제3호가 정하고 있는 서비스표 등록취소심판청구에 있어서 동시에 수개의 지정서비스업에 대하여 취소심판청구를 한 때, 그 심판청구의 대상인 지정서비스업 중의 하나에 대하여 사용이 입증된 경우, 그 심판의 방법

[2] 등록서비스표의 지정서비스업 모두에 대하여 등록취소심판청구를 한 후, 다시 지정서비스업들 중 '식당체인업'에 대하여만 등록취소심판청구를 한 경우, 양 심판청구의 각 심판물이 서로 다르므로, '식당체인업'에 대한 심판청구는 중복심판청구에 해당하지 않는다고 한 사례

【판결요지】

[1] 상표법 제2조 제3항, 제73조 제1항 제3호가 정하고 있는 서비스표 등록취소심판청구에 있어서는, 동시에 수개의 지정서비스업에 대하여 취소심판청구를 한 경우 그 심판청구의 대상인 지정서비스업을 불가분의 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정서비스업 중의 하나에 대하여 사용이 입증된 경우에는 그 심판청구는 전체로서 기각되어야 한다.

[2] 등록서비스표의 지정서비스업 모두에 대하여 등록취소심판청구를 한 후, 다시 지정서비

스업들 중 '식당체인업'에 대하여만 등록취소심판청구를 한 경우, 양 취소심판청구일이 달라짐에 따라 등록취소의 요건으로서 심리 대상이 되는 '서비스표 불사용 기간의 기산점과 만료점'도 달라져 양 심판청구의 각 심판물이 서로 다르므로, '식당체인업'에 대한 심판청구는 중복심판청구에 해당하지 않는다고 한 사례

3) 심판청구일과 상품범위를 달리한 불사용 취소심판

- 대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 [등록취소(상)]

【판시사항】

[1] 등록상표 불사용을 이유로 동시에 수 개의 지정상품에 대한 상표등록의 취소를 구하는 심판 계속 중에 심판청구일이나 지정상품의 범위를 달리하여 다시 상표등록취소심판을 청구할 수 있는지 여부(적극)

[2] 등록상표의 불사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우, 이해관계인이 취소를 필요로 하는 지정상품의 범위를 임의로 정하여 상표등록의 취소심판을 청구할 이익이 있는지 여부(적극)

【판결요지】

[1] 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표등록취소심판청구를 한 경우에는 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대하여 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없을 뿐 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니며, 사용이 증명된 지정상품만에 대한 심판청구의 일부 취하가 허용되는 것도 아니다. 그렇다면 먼저 청구한 상표등록취소심판이 계속 중이라 하더라도 심판청구인으로서는 등록취소 요건의 일부를 이루는 상표불사용 기간의 역산 기산점이 되는 심판청구일이나 등록취소를 구하는 지정상품의 범위를 달리하여 다시 상표등록취소심판을 청구할 이익이 있으므로, 이 경우 공통으로 포함된 일부 지정상품에 관하여는 상표권자에게 중복하여 그 사용사실에 대한 증명책임을 부담시키는 것이 된다고 하더라도 상표권자 역시 후에 청구된 등록취소심판에서도 지정상품 중의 하나에 대하여 사용을 증명하면 그 심판청구의 대상인 지정상품 전체에 관하여 상표등록의 취소를 면할 수 있

는 이상 그러한 정도의 증명책임 부담만으로 후에 청구된 취소심판이 상표법 제73조 제4항의 입법 취지에 반하는 것으로서 부적법하다고 할 수 없다.

[2] 상표법 제73조 제3항은 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 동일·유사 지정상품군 단위로 등록취소심판을 청구하여야 한다는 규정을 별도로 두고 있지 아니하다. 이러한 규정 내용에, 상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위해 구분한 것으로서 상품의 유사범위를 정한 것은 아니므로 상품구분표의 같은 유별에 속한다고 하여 바로 유사상품이라고 단정할 수 없는 점, 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 입법 목적이 있고 이러한 불사용에 대한 제재의 실효성을 강화하기 위해 일부 지정상품에 대한 취소심판제도가 도입된 점 등을 아울러 고려해 보면, 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우 이해관계인은 취소를 필요로 하는 지정상품의 범위를 임의로 정하여 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있고, 등록상표의 지정상품 중 유사범위에 속하는 지정상품을 모두 포함하여 취소심판을 청구하지 않으면 심판청구가 인용되어도 심판청구인이 후에 유사상품에 관하여 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하거나 그 상표등록을 받을 수 없다는 사정을 들어 유사범위에 속하는 일부 지정상품만에 대한 등록취소심판을 청구할 이익이 없다고 할 수 없다.

(4) 중복심판 해당여부

앞서 살펴본 바와 같이 개정 상표법상 거절결정불복심판은 지정상품 별로 심판청구와 지정상품 별로 심판의 일부취하가 가능하다. 이에 지정상품별로 심판물로 볼 경우 일부 지정상품에 대하여는 다수의 거절결정불복심판이 청구된 경우에 해당하고, **심결시에 중복심판청구가 인정되면 부적법 각하**하여야 한다. 방법론적으로 특허심판원은 동일한 상표에 대하여 지정상품별로 중복심판을 청구하였는지 여부를 판단하려고 할 때, 3개월의 심판청구시기가 경과한 후에 지정상품별로 별도의 거절결정심판이 청구되었는지 상황을 보고 나서, **병합심리 여부를 판단**하거나, 중복심판청구가 있다고 판단하면 **심결시에 부적법 각하를 결정**하여야 할 것이다.

실무적으로는 상기 그림에서 예시된 바와 같이 지정상품 A, B. C에 대해 거절결정이 있고 이에 대하여 지정상품 별로 불복심판을 청구하는 경우,

ⅰ) **(전심판 보다 후심판의 소송물의 범위가 넓은 경우)** 거절결정등본이 송달된 날부터 3개월 이내에 지정상품 A(청구 1)에 대해 거절결정심판을 청구하고, 다시 A와 B를 함께 거절결정

심판을 청구한 경우(청구 2), 심판원은 청구 2를 심리하고 청구 1에 대하여는 취하를 권유하면 될 것이다. **청구 1과 청구 2 이후에, 최종적으로 지정상품 A, B, C를 대상으로 거절결정심판을 청구**한 경우(청구 3), 특허심판원은 최종 심판청구된 지정상품 **A, B, C에 대한 청구 3을 심리하고, 청구 1, 2에 대하여는 취하를 권유**하면 될 것이다.

ii) **(후심판 보다 전심판의 소송물의 범위가 넓은 경우)** 심판청구인이 **청구 3(지정상품 A, B, C)을 먼저 청구**한 후에, 청구 2와 청구 1을 순차적으로 추가하여 청구한 경우이거나, 청구 2 또는 청구 1 중 하나만 제기된 경우 **청구 2와 청구 1은 모두 중복심판에 해당하여 부적법 각하**되어야 한다. 다만, 살펴본 바와 같이 중복심판청구의 판단기준시는 후심판의 심결시라고 할 것이므로,[93] 청구 2 또는 청구 1의 심결시 청구 3의 계속이 소멸된 경우는 중복심판 청구에 해당하지 않는다. 그러나 이러한 경우는 이론적으로는 가능하겠지만, 심판청구인의 입장에서는 **심판청구의 실익이 없을 것**이다. 어차피 특허심판원이 모든 지정상품에 대하여 심리를 진행할 것이고, 순차적으로 심판을 청구할 때마다 수수료도 납부해야 하며, 특허심판원은 청구 3을 심리하고 있는데, 청구 2 또는 청구 1이 추가로 청구되었다할지라도 어차피 지정상품 A, B, C 모두에 대하여 심리를 진행할 것이기 때문이다.

제4절 심결취소소송에서의 소송물

I. 논의의 개요

특허심판원에서 거절결정불복심판에 대한 심결이 있는 경우 당사자는 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 심결에 대한 소를 제기할 수 있다(법 제162조). 다만, 개정 상표법에서 상표등록출원에 대하여 일부 지정상품에 대한 거절결정이 가능해지고(법 제54조), 일부에 대한 거절결정불복심판 청구가 가능함을 규정하고 있으나(법 제116조), 심결취소소송에 대하여는 일부청구가 가능한지 여부 등에 관한 규정이 없다.

결정계 심결취소소송의 법적성질에 대하여 판례는 "심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 **심결은 행정처분**에 해당하고, 그에 대한 불복소송인 **심결취소소송은 항고소송에 해당하여**

93) 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결.

그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법 여부"로 보고 있다.[94]

이러한 심결취소소송의 법적성질에 따라 아래의 예시에서와 같이 심판에서 일부 인용, 일부 기각 심결이 가능해지고 이에 대하여 불복하여 심결취소소송을 제기하는 경우에, ① 심결취소소송의 소송물은 행정처분(심결)의 위법성 일반이며, 심리판단의 대상은 심결의 실체상 판단 또는 절차상 하자가 위법한지 여부이므로 지정상품 **A, B, C 전체에 대한 판단이 소송물**로 보아야 한다는 의견(일부 소제기 불가), ② 개정법 하에서는 지정상품 **A, B, C 각 각에 대하여 별개의 소송물**로 보아야 할 것이므로 심판에서 기각된 지정상품 **B, C에 대하여만 심결취소소송의 대상**이 된다는 견해가 있을 수 있다(일부 소제기 가능).

지정상품 A, B. C전체를 소송물로 보는 ①의 경우에 심결에서 **인용된 A 상품에 대하여도 심결취소소송에서 심리가 가능한지** 여부, 심결에서 기각된 B, C에 대하여만 심결취소소송의 대상으로 보는 ②의 경우 B, C 중 **일부인 C에 대하여만 불복하는 일부 소제기가 가능한지** 여부와 심결에서 인용된 **A에 대한 등록여부확정시기**는 언제로 볼 것인지에 대한 검토가 필요하다.

〈심결취소소송의 소송물 예시〉

<table>
<tr><th>심판청구</th><th colspan="2">심결</th><th>심결취소소송</th><th>판결</th></tr>
<tr><td>A</td><td>A</td><td rowspan="2">거절이유X 인용, 등록심결</td><td rowspan="3">1) A, B, C 전체가 소송물 or
2) B, C에 대하여 함께 소제기만 가능?
3) C에 대하여만 일부소제기 가능?</td><td rowspan="3">1)의 경우 A에 대하여도 심리가능?
2), 3)의 경우 A의 등록확정시기?</td></tr>
<tr><td>B</td><td>B</td><td rowspan="2">거절이유O 기각, 거절심결</td></tr>
<tr><td>C</td><td>C</td></tr>
</table>

II. 논의의 정리

1. 일부 소제기, 일부 인용·일부 기각 여부

(1) 관련 판례

지정상품 별로 심판을 청구할 수 있는 무효심판의 경우, 전술한 바와 같이 지정상품 별로 소송물을 인정한 "대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결"이 있다. 이 사안은, 1990. 1. 13. 상표법이 개정되면서 "등록상표의 지정상품이 2이상인 경우 지정상품마다 무효심판청구를 할 수 있다"는 규정(당시 상표법 제71조 제1항)이 신설되었으나, 92후2274 사건

94) 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등.

에 적용될 1990. 1. 13. 개정 전 구 상표법은 지정상품이 2개 이상인데 각각에 무효사유가 있는 경우 지정상품의 일부에 대한 무효심판의 인정 여부에 관하여 명문의 규정을 두지 아니하였던 상황이었다.

당시의 실무는 지정상품 중 1개에만 무효사유가 있어도 전부무효라고 판시하고 일부무효의 판시는 하지 않았으나, 일부무효의 판시를 하는 것이 옳다는 판결들도 여러 개 있었으므로 대법원의 통일된 태도 표명이 필요하였다.[95] 이에 대법원 전원합의체 합의를 거쳐 관여 법관 일치된 의견으로 "상표가 2 이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록이 되어 있는 경우에 **심판청구인이 상표등록 전부의 무효심판을 청구하는 경우라도 지정상품 중 일부에만 무효원인이 있고 다른 지정상품에는 무효사유가 없음이 명백한 때에는 출원사정의 경우와는 달리 그 무효원인이 있는 지정상품에 한하여 등록무효의 심판을 하여 그 부분만 말소하게 함이 상당**할 것이고, 이러한 해석은 구 상표법하에서도 같이 하여야 할 것이다." 및 "이와 같은 이치는 3 이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록된 경우 2이상의 지정상품에 관하여 무효심판을 청구하는 경우에도 같다고 할 것이다."는 법리가 선언되었다.

위 전원합의체 판결의 취지는 개정법 제116조, 제148조 제2항에 따라 거절결정불복심판에 대해서도 등록무효심판과 마찬가지로 지정상품별로 심판청구할 수 있도록 한 입법 아래에서 **거절결정불복심판의 심결에 대한 심결취소소송에서도 동일하게 적**용할 수 있을 것이다.

특허무효심판의 경우에도 특허청구의 범위에 관하여 다항제를 채택하고 있는 우리나라에 있어서 특허청구의 범위의 항이 2이상인 경우 그 특허청구의 범위의 항마다 무효로 할 수 있다는 것이 판례의 확립된 법리이다.[96]

(2) 일부 소제기, 일부 인용·일부 기각 가능여부

개정법 제116조, 제148조 제2항의 취지는 결국 거절결정불복심판에 대해서도 등록무효심판과 마찬가지로 지정상품별로 심판물로 보아 심판청구할 수 있도록 함으로써 **지정상품별로 분리된 심판이 이루어지고 이에 따라 지정상품 별로 분리된 등록결정, 거절결정이 이루어질 수 있도록 한 것**이라고 볼 수 있다. 이러한 취지를 충분히 반영하자면 거절결정불복심판 사건을 심판하는 특허심판원은 등록무효심판 사건에서와 마찬가지로 심판청구된 지정상품들 가운데

95) 김영란, 앞의 논문(주 79), 763면.

96) 대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결; 대법원 1994. 6. 14. 선고 90후1420 판결; 대법원 1998. 9. 18. 선고 96후2395 판결 등; 박길채, 앞의 논문(주 72), 108면.

상표등록요건에 부합하는 지정상품과 부합하지 않는 지정상품을 나누어 각각 다른 판단을 할 수 있어야 한다고 봄이 타당하고, **심판청구인(출원인)은 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결이 이루어진 지정상품 가운데 전부 또는 일부에 대해서 심결취소의 소를 제기할 수 있다고 봄이 타당**하다.

결정계 심결취소소송에서 소송물은 **행정처분의 위법성** 일반이므로, 이 경우 심결취소소송에서는 **심판관이 심결에서 거절한 부분(기각심결,** 거절이유 ○**)의 위법성 일반에 대하여 심리**를 하여야 하며, 인용한 부분(등록심결, 거절이유 ×)에 대해서는 심결취소소송을 제기할 소의 이익이 인정되기 어려울 것이다.

앞의 예시에서는 거절결정불복심판이 청구된 A, B, C 가운데 A 부분은 상표등록이 타당하다는 심결에 따라 심사국 환송을 거쳐 상표등록결정이 되거나 심판원의 자판에 의하여 상표등록심결이 되어야 할 것이다. 심판에서도 거절이유가 있다고 판단된 B, C 부분은 심판청구 기각심결로 심결취소소송이 가능한 상태가 된 것으로 볼 수 있다. 지정상품 별로 별도의 심판물로 보아야 하므로 심판청구인(출원인)은 B, C 부분에 대하여 심결취소의 소를 제기할 경우, 지정상품 **B, C에 대한 심결취소소송을 하나의 소로 제기**할 수 도 있고, 지정상품 B에 대한 심결을 취소하는 소와 지정상품 C에 대한 **심결을 취소하는 소를 별도로 청구**할 수도 있다고 볼 수 있다. 단, B, C에 대한 심결취소소송을 각각 별도로 제기하였을 경우에는 행정소송법 제10조 제2항에 따라 법원은 변론의 병합을 진행할 수 있을 것이다.[97] 즉 **지정상품 별로 별도의 심판물이자 별도의 소송물**로 보아 특허법원은 소 제기된 지정상품의 부분에 대해서만 심리하여 **일부 인용·일부 기각의 판결을 할 수 있다**고 볼 수 있다.

부분거절제도 도입으로 원래 하나의 출원이었더라도 지정상품 별로 상표등록과 거절결정이 나뉘는 것을 전제로 하게 되었으므로, 거절결정불복심판 및 그 심결취소소송에서도 이러한 부분적인 상표등록과 거절결정이 나뉘는 제도의 모습이 그대로 유지되어 구현됨이 타당하다고 할 것이다.

2. 심결에서 인용된 지정상품에 대한 심리가능 여부

위와 같이 거절결정불복심판의 경우 지정상품 별로 별도의 심판물로 보아야 하고, 청구를 기각하는 심결이 이루어진 지정상품 가운데 일부 지정상품에 대하여만 심결취소소송을 제기할

97) 행정소송법 제10조(관련청구소송의 이송 및 병합) ② 취소소송에는 사실심의 변론종결시까지 관련청구소송을 병합하거나 피고 외의 자를 상대로 한 관련청구소송을 취소소송이 계속된 법원에 병합하여 제기할 수 있다.

수 있다고 볼 수 있다. 이러한 경우 심결취소소송의 소송물도 지정상품 별로 별도의 소송물로 보는 것이 타당하므로, 심결취소소송을 담당하는 특허법원에서도 소가 제기된 지정상품에 대해서만 심리하여 일부 인용, 일부 기각 판결을 수 있다 보는 것이 타당할 것이다.

심결에서 인용한 지정상품 부분에 대하여는, 개정법 하에서는 지정상품 별로 별개의 소송물(심판물)로 보아야 하므로 심결취소소송의 청구취지에 기재된 상품 이외의 상품은 별도의 소송물로 법원의 심리범위에 속하지 아니하며, 심결에서 인용한 지정상품에 대하여는 원고에게 보다 더 유리한 판결을 구할 소의 이익이 없어 최소소송이 제기된 경우라도 부적법 각하의 대상이 될 것이다.[98]

3. 심결에서 인용된 지정상품의 등록여부 확정시기

심결에서 인용된 지정상품의 경우, 일단 특허심판원에서 심결이 있게 되면, 그 등본이 당사자 등에게 송부된다(상표법 제149조 제6항). 심판에서 지정상품별 **거절결정을 취소하고 심사국으로 환송**한 경우, 심사관은 해당 지정상품에 대한 다른 거절이유가 없는 한 **등록결정**을 해야 하고(단, 다른 지정상품에 대한 거절결정이 확정될 때까지 출원공고는 보류), 심판관합의체에서 자판한 경우 등록심결을 거쳐 해당 지정상품에 대한 상표등록절차가 진행될 것이다.

즉, 상기 예시에서 C 부분에 대해서만 심결취소의 소를 제기한다면 B 부분은 심결취소소송 제기기간이 경과한 때 **더 이상 불복으로 취소할 수 없게 되어 거절결정이 확정**된다. A 부분은 상표등록이 타당하다는 심결에 따라 **심사국 환송을 거쳐 상표등록되거나 심결에 의하여 상표등록이 확정**되는 것으로 볼 수 있다.

개정법 제57조 제1항에서는 출원공고시기와 관련하여 괄호에서 “(일부 지정상품에 대하여 거절이유가 있는 경우에는 그 지정상품에 대한 **거절결정이 확정된 경우**를 말한다)”라고 규정하고 있어서 일부 지정상품에 대하여 거절결정이 있고, 이에 대한 다툼이 계속되는 경우에는 그 거절결정의 최종결과가 확정되어야 A 지정상품에 대해서도 등록이 확정되는 것으로 규정되어 있다. 이에 거절결정이 있는 지정상품에 대하여 분할출원되어 별도의 절차로 진행되지 않는 이상, 각각의 지정상품별로 거절결정 여부의 확정시기가 달라지더라도 모든 지정상품에 대하여 최종결과가 확정된 이후에 출원공고 절차를 진행할 수 있을 것이다.

즉 이를 정리하면, 심결에서 인용된 지정상품에 대하여는 심사국으로 환송하여 등록이 가능

98) 대법원 1987. 2. 24. 선고, 86누676, 판결; 대법원 1999. 2. 23., 선고, 98두14471 판결 등.

하다는 결정을 하거나 또는 심판에서 등록심결을 하여 **등록여부가 분리확정**된다고 볼 것이고, 제57조 제1항 괄호에 의하여 **출원공고만 보류**된다. 거절결정되거나 거절심결된 지정상품에 대하여 더 이상 다투지 아니하고 불복가능 기간이 경과한 경우에는 해당 지정상품의 거절결정에 대하여는 더 이상 다툴 수 없는 상태가 되어 거절결정이 확정되고, 모든 지정상품에 대한 등록여부가 최종적으로 확정되면, 심사국에서 등록이 가능하다는 결정이나 심판원에서 등록심결된 지정상품에 대하여 심사단계에서 거절이유가 통지되지 않았던 지정상품과 함께 출원공고를 한다. 다만, 개정법상 이와 같이 **일부 지정상품만 인용심결, 일부 지정상품에 대하여는 기각심결이 난 경우 처리 절차**와 **심결에서 인용한 A의 등록여부확정 시기**에 대하여 명확히 규정하고 있지 않으므로 추후에 이에 대한 규정이나 지침을 명확히 둘 필요가 있다.

〈지정상품 별로 등록여부 확정시기〉

심판청구	심결		심결취소소송	등록여부 확정 시기
A	A	거절이유X 인용, 등록심결	소의 이익이 없어 심결취소소송 대상 X	취소 환송의 경우 심사관 등록결정시, 제기기간 경과시
B	B	거절이유O 기각, 거절심결	B에 대하여는 불복X, C에 대하여만 불복하여 심결취소소송 제기 O	취소소송 제기기간 경과시
C	C			최종 법원의 판결 확정시

제4장

부분거절제도·재심사제도의 도입이 심판에 미치는 효과 분석

제1절 논의의 개요

제2절 상표 부분거절제도·재심사제도 도입의 파급 경로

제3절 상표 거절결정불복심판 청구건수 감소

제4절 심판 업무 부담 증가

제5절 제도의 효과적 운영을 위한 정책 고려 사항

CHAPTER

제4장 부분거절제도·재심사제도의 도입이 심판에 미치는 효과 분석

제1절 논의의 개요

I. 분석 필요성

상표 부분거절제도 및 재심사제도의 도입은 상표 거절결정불복심판 청구제도의 변화를 수반할 것으로 전망된다. 현재 상표법은 거절결정불복심판 청구 시 전체 상품에 대한 심판청구만 가능했지만 개정법에서는 출원인의 편의를 제고하기 위해 거절결정된 상품 중 일부만을 대상으로도 불복심판청구가 가능하며, 심판청구 대상 중 일부에 대한 심판청구의 취하도 가능하게 하였다.

〈상표 거절결정불복심판 청구 관련 신구법 비교〉

현행	개정법
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.	**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
1. 제57조에 따른 출원공고의 결정이 있는 경우: 출원공고의 때까지	1의2. 제57조에 따른 출원공고의 결정이 있는 경우: 출원공고의 때까지
2. 제57조에 따른 출원공고의 결정이 없는 경우: 제54조에 따른 상표등록거절결정의 때까지	2. 제57조에 따른 출원공고의 결정이 없는 경우: 제54조에 따른 상표등록거절결정의 때까지
3. 제116조에 따른 거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우: 그 청구일부터 30일 이내	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	4. 제123조에 따라 거절결정에 대한 심판에서 심사규정이 준용되는 경우: 제55조제1항·제3항 또는 제87조제2항·제3항에 따른 의견서 제출기간
② (생 략)	② (현행과 같음)

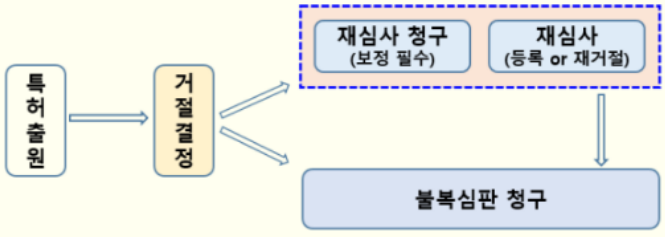
이번에 도입된 상표 재심사제도에 대해서는 이미 도입되어 시행 중인 특허 재심사제도와 비교해 상이한 측면이 있다. 즉, 기존에 "거절결정불복심판 청구일로부터 30일 이내에 보정이 가능(상표법 제40조)"했던 것이 재심사제도 도입 이후에도 그대로 유지된다는 점은 특허 재심사제도 도입 당시와는 상이하다. 다시 말해, 특허법에서는 재심사제도 도입 시 보정을 하는 경우에는 재심사청구, 보정이 없는 불복의 경우에는 거절결정불복심판을 청구할 수 있도록 하였으나 상표법에서는 재심사제도를 도입하면서 재심사청구 시와 거절결정불복심판 청구 시 모두 보정을 할 수 있도록 한 것이다.

〈특허 재심사제도 도입 당시 보정 관련 조항 신구법 비교〉

구법 [시행 2008. 12. 26] [법률 제9249호, 2008. 12. 26, 일부개정]	현행
제47조 (특허출원의 보정) ①특허출원인은 제42조제5항 각 호의 규정에 따른 기한까지 또는 심사관이 제66조의 규정에 의한 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 기간 이내에 한하여 보정할 수 있다.	**제47조(특허출원의 보정)** ① 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다. 〈개정 2016. 2. 29.〉
1. 제63조의 규정에 의한 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우에는 당해 거절이유통지에 의한 의견서제출기간	1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
2. 제1호의 거절이유통지에 대한 보정에 의하여 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우에는 당해 거절이유통지에 의한 의견서제출기간	2. 거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
3. 제132조의3의 규정에 의한 특허거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에는 그 심판의 청구일부터 30일	3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 청구할 때
② (생 략)	② (생 략)

※ [참고] 상표는 거절결정불복심판 청구 시 30일 이내에 지정상품 범위의 감축 등 보정이 가능한 반면(상표법 제40조), 특허의 심판 청구 시에는 청구범위 등의 보정이 불가능(특허법 제47조)

- 거절결정 후에 특허를 받기 위한 절차를 계속하고자 할 때 출원인의 선택지로는
  1) 재심사 청구, 2) 거절결정불복심판 청구가 있음
  - (재심사 청구) 거절결정을 받은 후 명세서 또는 도면 등 출원을 보정하는 경우에만 청구할 수 있음
  - **(거절절결정불복심판)** 출원을 보정하지 않는 경우에만 가능하며, 재심사를 거치지 않고 청구할 수도 있고 재심사를 거친 후에 청구할 수도 있음
- 단, 심판단계에서 최초거절이유통지와 최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 내에는 보정이 가능 (특허법 제170조 제1항에서 제47조제1항제1호·제2호 준용)



지정상품별로 거절이유를 판단해야 하므로 지정상품 수가 많은 경우 심판관의 업무 부담 및 처리기간 증가가 불가피할 것으로 보인다. 지금까지는 심판관이 일부 지정상품에 대하여 거절이유를 발견한 경우라도 상표등록출원 전체에 대하여 거절심결을 한 반면, 개정법 하에서 심판관은 심사단계에서 거절결정에 대하여 불복하여 심판이 청구된 각각의 지정상품에 대하여 거절여부를 판단하여야 할 것이다.

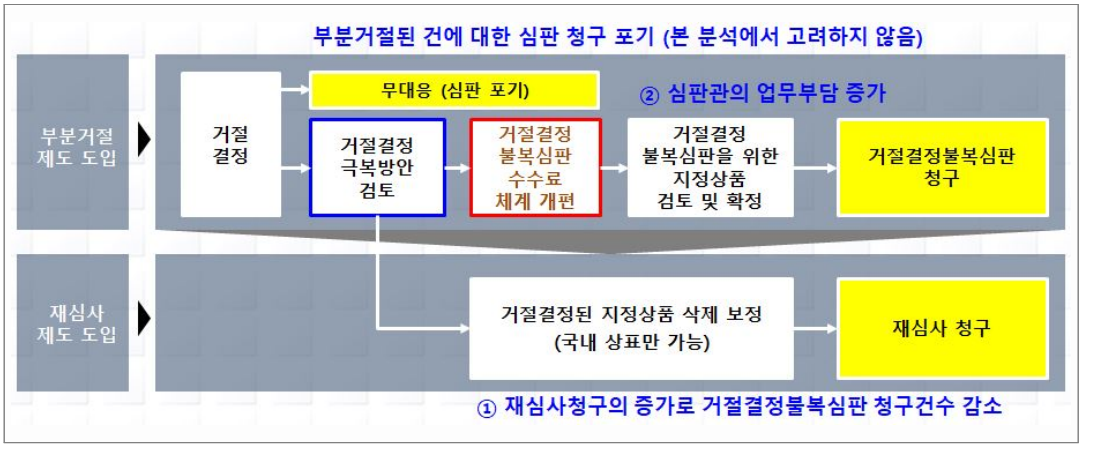
〈거절결정불복심판 시 심판관 업무 변화〉

현행	개정법(상표법 제116조)	심판관 업무 영향
지정상품 전체를 검토하지 않고, 일부 지정상품에 대한 거절이유가 발견된 경우 곧바로 거절심결	심판청구된 지정상품별로 거절결정 여부를 판단해야 하므로 전체 지정상품을 검토	판단해야 하는 지정상품 수의 증가로 심판처리기간 증가

이처럼 상표 부분거절제도 및 재심사제도는 상표 거절결정불복심판 청구 및 상표 심판관의 업무에 상당한 변화를 수반할 것으로 보이기에 그 효과가 어떻게 나타날지 제도 시행 전에 정밀히 예측하여 대비하기 위한 방안을 마련하는 것은 시의적절하다고 판단된다.

II. 분석 과정

〈제도 도입이 심판에 미치는 파급 경로 예측〉



상표 부분거절제도 및 재심사제도가 심판에 미치는 효과 분석은 다음의 과정을 거쳐 진행한다. 첫째, 상표 부분거절제도 및 재심사제도가 상표 심판과 관련하여 미치는 파급 경로를 예측한다. 이때, 부분거절제도 및 재심사제도는 상표 거절결정불복심판 청구건수와 상표 심판업무 난이도에만 영향을 미친다고 가정한다. 둘째, 과거에서 현재까지 상표 거절결정불복심판 청구건수, 심판처리기간과 관련된 통계 추이분석을 실시한다. 이는 우리나라의 경제·산업 규모의 확대에 따른 심판 환경 변화를 고려하여 순수한 부분거절제도 및 재심사제도의 영향을 파악할 수 있게 도움을 준다. 셋째, 지정상품 삭제보정으로 거절이유가 해소 가능한 경우 재심사청구로 전환된다는 시나리오(시나리오 1)와 특허 재심사제도 시행(2009년 7월) 이후 특허의 심판청구건수 변화 추이가 상표에 그대로 나타날 것이라는 시나리오(시나리오2)에 따라 상표거절결정불복심판 청구건수 감소효과를 분석한다. 넷째, 상표 심판처리기간이 증가되는 효과에 대해 정성적으로 분석한다.

제2절 상표 부분거절제도·재심사제도 도입의 파급 경로

I. 상표 거절결정불복심판 청구건수 감소

현행 제도는 출원일체의 원칙에 따라 거절결정된 출원 건(전체 지정상품)에 대하여 거절결정불복심판 청구가 가능하다. 하지만 개정법에서는 거절결정된 일부 지정상품의 삭제보정 등으로 거절이유를 해소할 수 있는 경우 심판청구 대신 재심사 청구가 가능해졌다. 따라서, 이러한 제도 도입의 효과분석 시 재심사제도(2023.2.4 시행)로 심판 청구 물량이 감소될 것이라는 점과 심판청구기간 연장(30일 → 3개월, 2022.4.20 시행)으로 심판착수시기가 지연될 것이라는 점을 고려하는 것이 필요하다.

지정상품 중 일부 등록결정된 건을 신속히 등록받기 위해 거절결정된 상품에 대한 심판청구를 포기하거나, 또는 거절결정된 지정상품의 삭제 보정을 통한 재심사 청구로 인해 거절결정불복심판청구 건수 감소가 예상된다. 부분거절제도는 일부 지정상품에 대하여 거절이유가 나온 경우 별도의 대응을 하지 않더라도 거절이유가 없는 상품에 대하여는 상표등록이 가능하므로 거절결정불복심판 청구건수를 감소시키는 영향을 미칠 것으로 예상된다. 제도 이해부족 등으로 거절이유에 적절히 대응하지 못하더라도 거절이유 없는 지정상품은 등록 가능하므로, 거절결정된 지정상품에 대한 심판청구를 포기하는 경우도 발생할 것으로 예상된다. 재심사제도는 거절결정 후 보정·재심사를 통해 거절이유를 해소할 수 있으므로 거절결정불복심판 청구건수를 감소시키는 영향을 미칠 것으로 예상된다. 즉, 금번 도입된 상표 재심사제도는 거절결정된 일부 지정상품의 삭제보정 등으로 간단히 거절이유를 해소할 수 있는 경우 심판청구 대신 재심사 청구를 가능케 하기에, 거절결정불복심판 청구건수 감소 효과를 가질 것으로 예상된다. 단, 이러한 거절결정불복심판 청구건수 감소 효과는 재심사청구가 가능한 국내상표에 국한하여 적용한다.

본 연구는 다음 두 가지 시나리오에 대하여 재심사제도 시행에 따른 상표의 거절결정불복심판 청구 감소건수를 산출한다. 첫째, 상표의 경우 '심판청구일 후 30일 이내'에 보정이 가능한데(상표법 제40조), 심판처리 사건 중 '지정상품 삭제보정으로 거절이유 해소' 가능한 건은 향후 재심사청구로 전환된다는 시나리오이다. 둘째, 특허·디자인의 재심사제도 시행(2009년 7월) 전·후 특허의 심판청구건수 감소 양태가 상표의 거절결정불복심판 청구 감소 양태에 적용

된다는 시나리오이다. 이 때 분석 시 가정으로서 출원인이 “부분거절결정된 지정상품에 대해 심판청구나 재심사청구 등 별도의 대응을 하지 않음으로써” 심판청구 감소에 미치는 효과는 고려하지 않는다.

분석에 활용한 데이터는 특허의 재심사청구 제도 시행 전·후 연도별 출원건수, 심사청구·처리건수, 거절결정건수, 거절결정불복심판 청구건수, 재심사청구건수 등 추이를 분석할 수 있는 자료였다.

II. 상표 심판 업무 부담 증가

상표 부분거절제도 및 재심사제도는 심판의 업무난이도를 증가시켜 궁극적으로 심판대기물량을 증가시킬 것으로 예상된다. 현재는 지정상품 전체를 검토하지 않고, 일부 지정상품에 대한 거절이유가 발견된 경우 곧바로 거절심결을 내리는 데 반해 개정법에서는 심판청구된 지정상품별로 거절결정 여부를 판단해야 한다. 부분거절제도로 인해 등록결정된 지정상품에 대해서는 거절결정불복심판을 청구할 필요가 없으므로, 심판청구 건에 포함된 지정상품의 수는 원출원건 대비 낮아질 것으로 전망되나 이에 대한 예측은 불가능한 상황이다. 그럼에도 불구하고, 심판청구된 건에 포함된 전체 지정상품을 검토해야 하므로 심판관의 판단사항이 대폭 확대될 것으로 보인다. 해외 국가에서 이러한 제도 변화로 인한 처리기간 변화를 유추할 수 있는 유사 사례를 찾기는 어려워 본 제도의 도입에 따른 심판처리기간 지연의 효과를 정량적으로 분석하기는 다소 어려움이 있으므로, 제4절에서는 상표 심판관 4명을 대상으로 심층인터뷰를 진행한 결과를 정리했다.

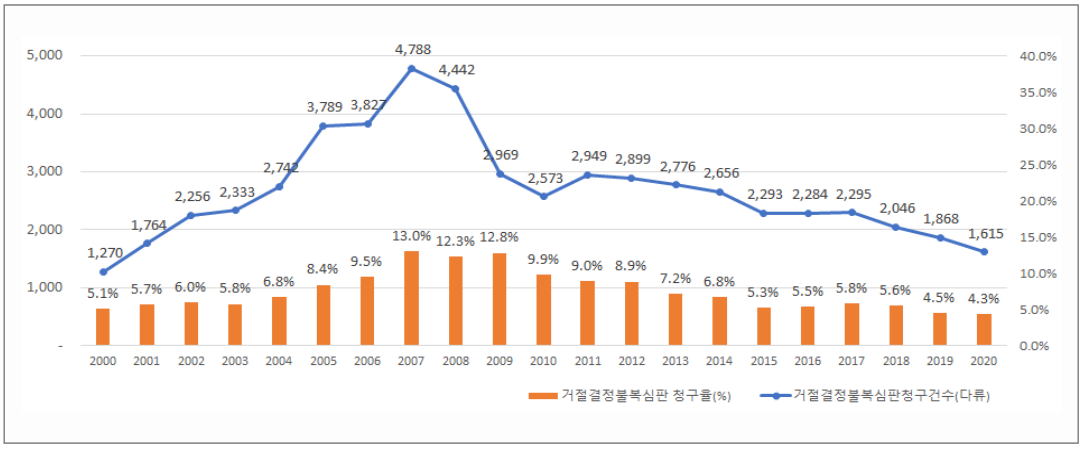
제3절 상표 거절결정불복심판 청구건수 감소

I. 상표 거절결정불복심판 통계 추이 분석

본 연구는 분석 데이터로 연도별 산업재산권 통계(2000년 이후 출원, 심사, 심판, 등록 등) 및 3년간 상표 심판청구 및 처리 데이터(2018~2020년 청구 및 처리건 기준)를 활용하였다.

분석 결과 상표 거절결정불복심판 청구건수는 2007년까지 급격히 증가하다 2009년 금융위기 이후 급격히 하락 후 완만한 하락세를 보이고 있다.

〈상표 거절결정불복심판 청구 건수 추이〉



데이터 출처 : 특허청 연도별 지식재산권 통계 (심판청구 건수는 다류 상표 기준)

거절결정불복심판 청구율[99]은 2007년에 13%로 최고점을 찍고 지속적으로 하향세를 보이며, 최근에는 4% 중반대로 수렴하고 있는 모양새다.

2018~2020년 거절결정불복심판 청구 사건에 포함된 지정상품 수는 상품류당 평균 20개 내외로, 국내상표(평균 18.8개) 대비 국제상표의 지정상품 수(평균 23.0개)가 더 많은 것으로 파악되었는데, 지정상품 수가 가장 많은 경우 국내상표는 1상품류당 251개지만, 국제상표는 최대 534개까지 지정된 경우도 있는 것으로 나타났다.

99) 거절결정불복심판 청구율(%) = (연도별 거절결정불복심판 청구건수 / 종결 기준 거절결정건수) × 100

〈거절결정불복심판 청구 사건의 평균 상품류(지정상품) 현황〉

구분		2018	2019	2020	합계
전체	청구건수	1,437	1,330	1,021	3,788
	평균 상품류	1.4류	1.4류	1.6류	1.5류
	지정상품 수/류 (평균)	18.6상품	19.4상품	20.4상품	**19.4상품**
	지정상품 수/류 (최대)	178상품	534상품	302상품	**534상품**
국내 상표	청구건수	1,260	1,155	829	3,244
	평균 상품류	1.3류	1.3류	1.4류	1.3류
	지정상품 수/류 (평균)	18.6상품	18.4상품	19.5상품	**18.8상품**
	지정상품 수/류 (최대)	176상품	251상품	153상품	**251상품**
국제 상표	청구건수	177	175	192	544
	평균 상품류	2.0류	2.2류	2.5류	2.3류
	지정상품 수/류 (평균)	18.8상품	26.2상품	23.9상품	**23.0상품**
	지정상품 수/류 (최대)	178상품	534상품	302상품	**534상품**

주) 지정상품 수는 최초지정분류건수 기준

심판청구 사건 기준, 1류별 지정상품 수의 분포를 살펴보면 국내상표는 지정상품 수가 20개 이내인 비율이 83.3%인 반면, 국제상표의 경우 그 비율이 69.1%였다.

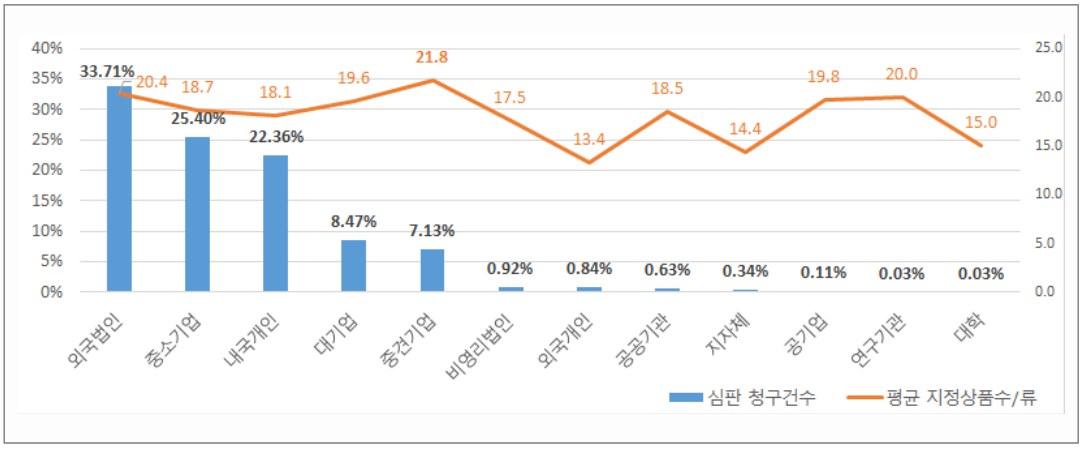
〈상품류별 지정상품 수에 따른 거절결정불복심판 청구 사건의 분포〉

1류별 상품 수 (전체상품수/류)	1~20개	21~100개	101~200개	201~300개	301~400개	401개~	총합계
국내상표	83.3%	15.8%	0.9%	0.1%	-	-	100.0%
국제상표	69.1%	26.7%	3.5%	0.4%	0.2%	0.2%	100.0%
전체	81.2%	17.3%	1.3%	0.1%	0.03%	0.03%	100.0%

주) 2018-2020년 심판청구된 사건별로 '지정상품 수/류'를 산출하여 1류별 상품 수 분포를 분석함

출원인 유형별 심판청구 현황을 살펴본 결과 거절결정불복심판 청구인의 대부분은 내국인으로 중소기업(25.4%), 개인(22.4%), 대기업(8.5%), 중견기업(7.1%)의 순이며, 외국법인(33.7%)도 큰 비중을 차지하였다.

〈출원인 유형에 따른 거절결정불복심판 청구 사건의 분포〉



데이터 출처 : 특허청 제공 (2018-2020년 심판청구 건 기준)

상품류별 평균 지정상품 수는 20개 내외로, 중견기업(21.8개)와 외국법인(20.4개)의 지정상품 수가 상대적으로 높았다.

※ [참고] 상표 거절결정불복심판 청구 수수료는 중소·중견기업 등을 위한 감면 대상이 아님

- 감면 대상 수수료
  - 출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허(등록)료, 4년차분 이후의 특허(등록)료, 우선심사신청료(특허), 출원인변경신고료, 권리의 이전등록료(특허·실용신안), 질권의 설정등록료(특허·실용신안), 적극적 권리범위확인심판청구료
  - 상표는 감면대상에서 제외됨

출처: 특허로 (https://www.patent.go.kr/smart/jsp/ka/menu/fee/main/FeeMain01.do)

II. 상표 거절결정불복심판 청구건수 감소 효과

1. 분석 개요

재심사제도 도입에 따른 상표 거절결정불복심판 청구건수에 대한 영향을 파악하기 위해 다음 두 가지 시나리오를 설정하고, 각 시나리오별로 심판 청구건수 감소 효과를 분석하였다. 시나리오1은 상표의 심판청구 대상 건 중 '지정상품 삭제보정으로 거절이유 해소' 가능한 건은 재심사청구로 전환되어 심판청구가 감소한다는 시나리오이다. 시나리오 2는 특허 재심사제도 시행(2009년 7월) 이후 특허의 심판청구건수 변화 추이를 상표 거절결정불복심판 청구건수 변화가 그대로 따른다는 시나리오이다.

2. 분석 방법

두 시나리오 모두 상표의 거절결정불복심판청구 감소 효과는 '제도 효과를 고려하지 않은 거절결정불복심판 청구건수 – 재심사청구 건수'로 분석한다는 점에서 접근 방식은 동일하다. 즉, 과거의 상표 출원·심사·심판 추세 분석을 통해 향후 5년간(2023~2027년) 상표 거절결정불복심판 청구건수를 예측(재심사제도의 효과를 고려하지 않은 자연 감소분)한 후, 제도 시행의 효과로 각 시나리오에 따른 재심사청구 건수를 예측하고, 그에 따른 심판청구 감소건수를 예측하였다.

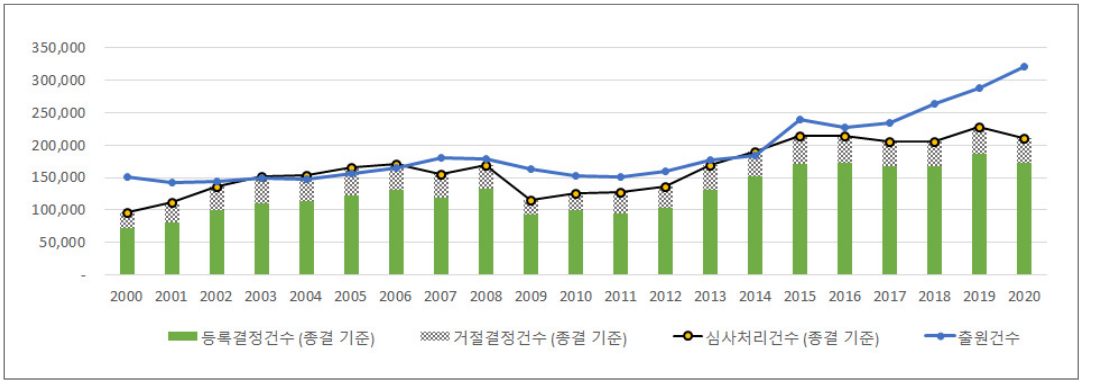
3. 분석 결과

(1) 상표 심판청구건수 예측

상표 거절결정건수의 연도별 추이를 토대로, 재심사제도 시행을 고려하지 않은 경우 2027년까지의 상표 거절결정불복심판 청구건수(거절결정 후 심판청구 대상 건수)를 예측하였다.

우선 상표 출원건수는 지속적으로 증가했으며, 연도별 상표 심사처리건수와 등록결정건수(심사종결 기준) 사이에는 매우 유사한 변화 추이를 보였는데, 2000~2020년 연도별 심사처리건수와 등록결정건수간 상관계수는 0.99(상관계수는 1에 가까울수록 유사도가 매우 높다고 해석)였다. 상표 심사처리건수는 변동성이 있는 완만한 증가세임에도 불구하고, 상표 거절결정건수는 매년 4만건 내외를 유지하고 있다.

〈연도별 상표 출원·심사·거절결정 건수 추이 ('00~'20년)〉



주) 상표 출원건수, 심사처리건수, 거절결정건수는 다류 기준임 (출처: 연도별 지식재산권 통계)

※ [참고] 상표 심판청구 비율 추정 방법

① ('21) 상표 심판청구건수는 1,724건(특허청 제공)으로, 상표 거절결정건수(추정치) 대비 심판청구 비율은 4.4%로 분석 (1,724건/39,366건)

② 연도별 심판청구 비율 : 연도별로 증감을 거듭하므로, 연도별로 완만하게 감소하도록 보수적으로 추정하기 위해 '16~'21년 연평균 감소율(CAGR)을 적용함

* 참고: CAGR('16-'20) -5.6%, CAGR('17-'21) -6.9%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR
심판청구 비율	5.5%	5.8%	5.6%	4.5%	4.3%	4.4%	-4.3%

우선, 2021년 상표 거절결정건수는 직전 5년간(2016년~2020년) 거절결정건수의 평균값[100]으로 구했고, 이후 수치도 마찬가지로 직전 5년간 거절결정건수를 평균하여 추산하였다. 한편, 2016~2021년 거절결정건수 대비 심판청구 비율은 연평균 4.3%씩 감소하고 있어, 2021년 심판청구 비율에 해당 감소율을 적용하여 2022~2027년 심판청구 비율을 추산하였다. 2022~2027년 상표 거절결정건수(추정치)에 심판청구 비율(추정치)을 적용한 결과, 거절결정불복심판 청구건수는 자연적으로 완만하게 감소할 것으로 전망되었다. 물론 이는 심판청구건수가 매년 감소 추세인 점을 반영한, 재심사제도의 도입에 따른 영향이 고려되지 않은 예측치이다.

〈상표 거절결정건수 및 거절결정불복심판 청구건수 예측 ('22~'27년)〉

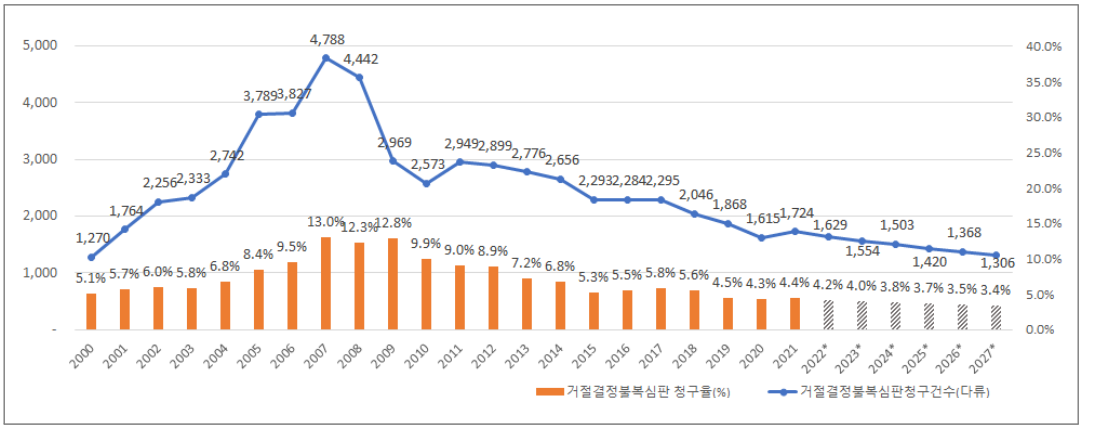
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
거절결정건수 (A)		39,820	38,880	38,774	39,189	38,695	38,981	38,904
심판청구 비율 (B)		4.4%	4.2%	4.0%	3.8%	3.7%	3.5%	3.4%
심판청구건수 (A*B)		1,724	1,629	1,554	1,503	1,420	1,368	1,306
	국내상표 심판청구건수	1,355	1,281	1,222	1,181	1,116	1,075	1,027
	국제상표 심판청구건수	369	348	332	321	304	293	279

주) '22~'27년 수치는 과거 추세에 따른 전망치로, 재심사청구 제도 도입의 효과가 고려되지 않은 수치임

국제상표는 재심사청구 대상이 되지 않기 때문에 다음의 재심사제도 도입에 따른 심판청구건수 감소 효과는 국내상표에만 영향을 미칠 것으로 예상된다. 따라서, 위에서 예측한 심판청구건수를 국내상표과 국제상표로 구분하기 위해 전체 심판청구건수 대비 국제상표의 비율(2017년~2020년 평균 21.4%)을 적용했다.

100) ('16) 41,795건 → ('17) 39,414건 → ('18) 36,697건 → ('19) 41,658건 → ('20) 37,267건으로 증감이 반복됨

〈상표 거절결정불복심판 청구건수의 변화 및 예측 추이 ('00~'27년)〉



주) '22~'27년 수치는 예측치임

(2) 시나리오별 심판청구건수 감소 효과

본 분석은 각 시나리오에 따른 연도별 재심사청구 건수만큼 거절결정불복심판청구가 감소한다고 보고, 다음 다섯 가지 사항을 가정한다. 첫째, 상표 거절결정건수 중 "심판청구 비율"에 해당하는 만큼 거절결정불복심판을 청구하며, 거절결정불복심판청구 대상 건(국내상표) 중 일부는 심판청구하지 않고 재심사로 진행된다. 둘째, 시나리오1에서는 심판청구 대신 재심사로 전환되는 비율은 과거 상표 심판처리 결과 중 '지정상품 삭제보정'에 의한 취소환송 비율을 이용한 '상표 심판청구 대체율'을 적용하여 재심사청구건수를 예측하고, 시나리오 2에서는 심판청구 대신 재심사로 전환되는 비율은 특허의 재심사제도 도입 후 연도별 '심판청구 대체율'을 적용하여 재심사청구건수를 예측한다. 셋째, 제도 이해부족 등으로 거절이유에 적절히 대응하지 못하더라도 거절이유 없는 지정상품은 등록 가능하므로, 거절결정된 지정상품에 대한 심판청구를 포기하는 경우도 발생할 것으로 예상되나 본 분석에서 이로 인한 심판청구 감소 효과는 고려하지 않는다. 넷째, 재심사청구 이후 재거절결정된 건에 대한 거절결정불복심판청구 건은 고려하지 않는다. 다섯째, 상표 재심사청구에 따른 수수료는 고려하지 않는다.

(시나리오1) '지정상품 삭제보정'이 가능한 심판청구 대상은 재심사청구로 전환되어 심판청구 감소

거절결정불복심판 단계에서 전체 심결건수의 약 12.8%에 해당하는 상표 출원건(서류철 기준)이 심판청구 이후 지정상품 삭제보정에 의해 거절결정이 취소(취소환송되어 심사에 부침)

된다. 따라서, 상표 재심사제도가 시행되면, 거절결정불복심판을 청구하려는 출원인 중 '지정상품 보정이 필요한 경우 심판청구 대신 재심사청구를 선택'할 가능성이 매우 높다.

〈상표 심결건수 중 '지정상품 삭제보정'으로 취소환송된 현황 ('16~'20년)〉

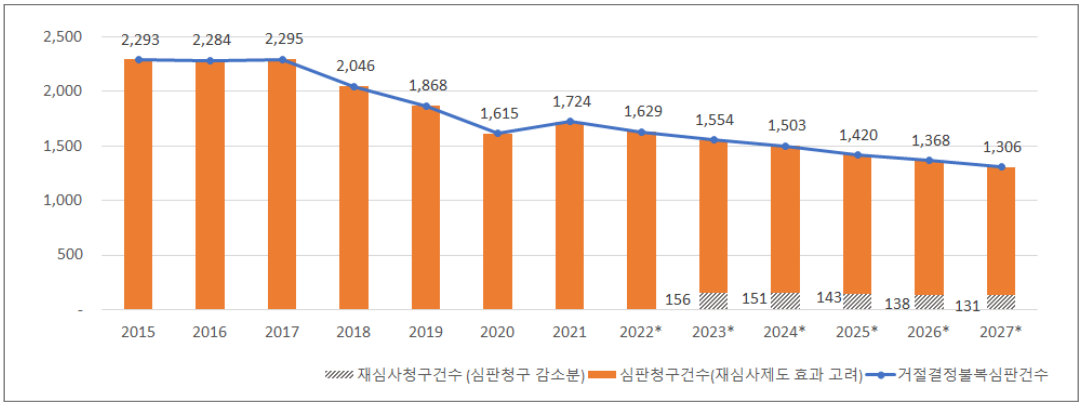
(단위: 건, %)

	2016	2017	2018	2019	2020	합계
거절결정불복심판 심결건수 (A)	1,349	1,103	1,759	1,840	1,239	7,290
지정상품 삭제보정으로 인한 취소환송 건수 (B)	127	151	264	234	155	931
상표 심판청구 대체율 (B/A)	9.4%	13.7%	15.0%	12.7%	12.5%	12.8%

주) 상표 심결건수, 취소환송건수는 서류철(출원) 기준임 (데이터 출처: 특허청 제공 자료)

상표의 거절결정심판청구건수(예상치) 중 지정상품 삭제보정에 의해 취소환송되는 비율만큼은 '심판청구 → 재심사청구로 대체'된다고 가정할 경우 거절결정된 상표의 '불복심판 처리건수' 대비 '지정상품 삭제보정으로 인한 취소환송 건수' 비율인 '상표 심판청구 대체율'은 뚜렷한 증감 추세를 보이지 않으므로 5개년(2016~2020년) 평균인 12.8%를 적용하였다.

〈(시나리오1) 재심사제도의 시행 후 거절결정불복심판청구건수 변화 예측〉



주) 2012-2021년 심판청구건수는 감소 추세로, 2022년 이후의 수치는 2016-2021년 CAGR을 이용해 분석

상표의 심판청구 대체율을 적용하여 2027년까지의 상표 재심사청구건수를 예측한 결과 상표 재심사청구건수는 2023년 156건에서 2027년 131건으로 전망되었다. 이 때, 재심사제도 시행(2023년 2월) 후 즉시 상표 재심사청구건이 발생한다고 가정하여, 위에서 구한 '상표 심판청구 대체율'을 적용하여 재심사청구건수를 구했다.

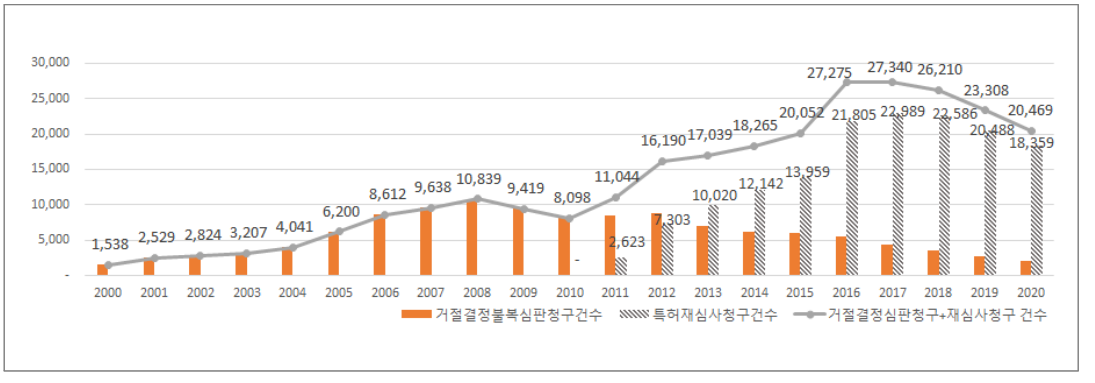
〈(시나리오1) 재심사제도의 시행 후 거절결정불복심판청구건수 변화 예측〉

	2022	2023 (제도 시행)	2024 (시행+1년)	2025 (시행+2년)	2026 (시행+3년)	2027 (시행+4년)
거절결정건수 (A)	38,880	38,774	39,189	38,695	38,981	38,904
제도 영향 미고려 시 심판청구건수 (B)	1,629	1,554	1,503	1,420	1,368	1,306
국내상표 심판청구건수 (B')	1,281	1,222	1,181	1,116	1,075	1,027
국제상표 심판청구건수 (C)	348	332	321	304	293	279
상표 심판청구 대체율 (D)	-	12.8%	12.8%	12.8%	12.8%	12.8%
재심사청구건수 (E=B'*C)	-	156	151	143	138	131
제도 시행 효과 고려한 심판청구건수 (F=B-E)	1,629	1,398	1,352	1,277	1,230	1,175
심판청구 비율 (F/A)	4.2%	3.6%	3.4%	3.3%	3.2%	3.0%

그리고 나서 '제도 도입 미고려 시 심판청구건수'에서 '재심사로 대체된 건수(심판청구 감소효과)'를 제함으로써 '제도 시행 효과를 고려한 심판청구건수'를 예측하였는데 그 결과 2027년 거절결정불복심판 청구건수는 전체 거절결정건수의 3.0% 수준까지 감소할 것으로 전망되었다.

(시나리오2) 특허 재심사제도 시행 전·후의 심판청구 추이 변화를 상표에 적용하여 상표 심판청구 감소건수 예측

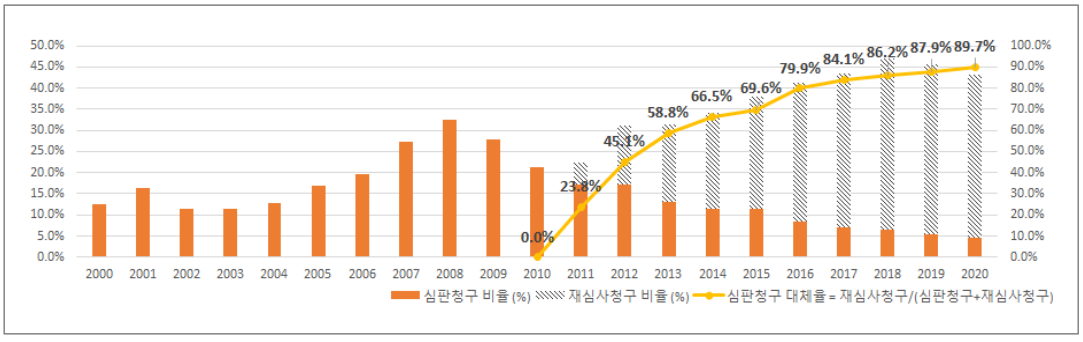
〈특허 재심사청구건수 및 거절결정불복심판 청구건수 변화 추이〉



데이터 출처 : 지식재산권 통계(특허청 홈페이지) 및 특허청 제공 자료

2009년 7월 특허 재심사제도가 시행된 이래로, 2011년부터 재심사청구가 증가하여 2017년 재심사청구건수는 22,989건으로 정점을 찍고 최근 약간씩 감소하고 있는 것으로 나타났다. 특허 거절결정불복심판 청구건수는 2008년 이후 지속적으로 하향세(2011~2012년 제외)를 보이지만, 2010년 이후 거절결정 특허에 대한 심판 및 재심사건수는 2017년까지 증가하는 것으로 분석되었다.

〈특허 심판청구 및 재심사청구 비율, 심판청구 대체율 변화 추이〉



주) 심판청구 비율(%) = 연도별 거절결정불복심판 청구건수/거절결정 등록건수(다류 기준)
재심사청구 비율(%) = 연도별 재심사청구건수/거절결정 등록건수(다류 기준)
심판청구 대체율(%) = 연도별 재심사청구건수/(심판청구건수+재심사청구건수)
데이터 출처 : 지식재산권 통계(특허청 홈페이지) 및 특허청 제공 자료

특허 재심사제도의 도입 이래 거절결정 건수(종결 기준) 대비 심판청구 비율은 하락한 반면, 재심사청구 비율은 지속적 증가하였는데, 거절결정된 특허 건에 대하여 '심판청구 또는 재심사청구한 건수' 대비 '재심사청구 건수' 비율인 '특허 심판청구 대체율'은 제도 시행 이래 급격히 증가하여 2020년 89.7%에 달하는 것으로 파악되었다. 다시 말해, 특허 재심사제도 시행 이후 지난 십여년간 거절결정불복심판청구를 대체하는 제도로 정착했다고 판단된다.

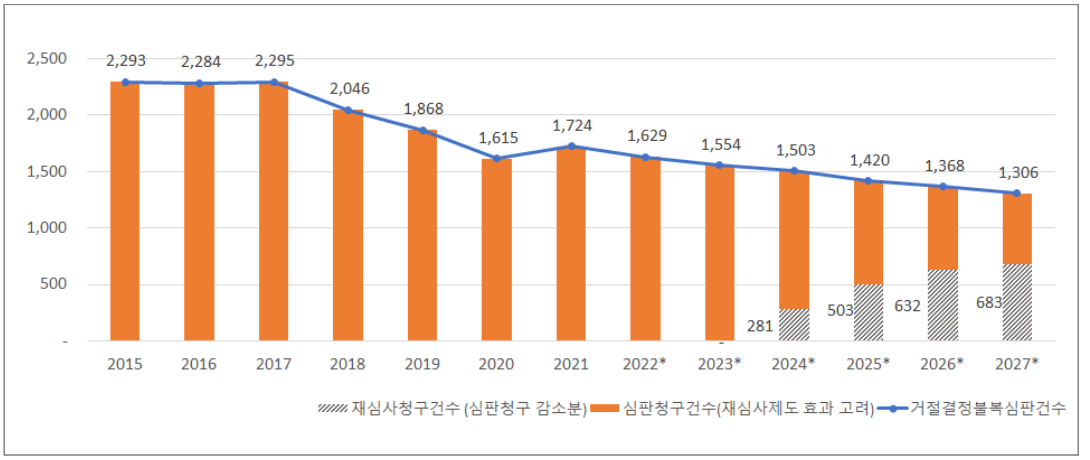
〈특허 재심사제도 도입 이후 재심사청구 비율 및 심판청구 대체율 추이〉

	특허 재심사제도 시행 이후									
	+1년	+2년	+3년	+4년	+5년	+6년	+7년	+8년	+9년	+10년
심판청구 비율(%)	17.1%	17.1%	13.0%	11.4%	11.5%	8.3%	6.9%	6.5%	5.5%	4.5%
재심사청구 비율(%)	5.3%	14.1%	18.5%	22.6%	26.4%	33.0%	36.6%	40.6%	40.2%	38.8%
심판청구 대체율(%)	23.8%	45.1%	58.8%	66.5%	69.6%	79.9%	84.1%	86.2%	87.9%	89.7%

주) 지식재산권 통계(특허청 홈페이지) 및 특허청 제공 자료

시나리오 2에 따라 특허의 심판청구 대체율을 국내상표의 심판청구건수에 적용하여 2027년까지의 상표 재심사청구건수를 예측한 후 이를 반영한 상표 거절결정불복심판 청구건수를 분석하였다. 거절결정된 상표 중 일부를 심판청구하는 대신 보정·재심사를 진행한다고 가정하면 국내상표의 재심사청구건수는 2024년 281건에서 2027년 683건으로 증가할 것으로 예상된다. 이 때, 재심사제도 시행(2023년 2월) 후 1년 후부터 상표 재심사청구건이 발생한다고 가정하여, 특허의 '심판청구 대체율'을 적용하여 재심사청구건수를 구했다.

〈(시나리오2) 재심사제도의 시행 후 거절결정불복심판청구건수 변화 예측〉



주) 2012-2021년 심판청구건수는 감소 추세로, 2016-2021년 CAGR을 이용해 분석

'제도 도입 미고려 시 심판청구건수'에서 '재심사로 대체된 국내상표 심판청구건수(심판청구 감소 효과)'를 제함으로써 '제도 시행 효과를 고려한 심판청구건수'를 예측한 결과 전체 거절결정건수 대비 심판청구 비율은 2027년 3.4% 수준까지 낮아질 것으로 예측되었다.

〈(시나리오2) 재심사제도의 시행 후 거절결정불복심판청구건수 변화 예측〉

	2022	2023 (제도 시행)	2024 (시행+1년)	2025 (시행+2년)	2026 (시행+3년)	2027 (시행+4년)
거절결정건수 (A)	38,880	38,774	39,189	38,695	38,981	38,904
제도 영향 미고려 시 심판청구건수 (B)	1,629	1,554	1,503	1,420	1,368	1,306
국내상표 심판청구건수 (B')	1,281	1,222	1,181	1,116	1,075	1,027
국제상표 심판청구건수 (C)	348	332	321	304	293	279
(특허) 심판청구 대체율 (D)	-	-	23.8%	45.1%	58.8%	66.5%
재심사청구건수 (E=B'*D)	-	-	281	503	632	683
제도 시행 효과 고려한 심판청구건수 (F=B-E)	1,629	1,554	1,222	916	736	624
심판청구 비율 (F/A)	4.2%	4.0%	3.8%	3.7%	3.5%	3.4%

제4절 상표 심판 업무 부담 증가

I. 상표 거절결정불복심판 단계별 업무 부담 분석

1. 심판 단계별 업무

심판의 업무량 분석은 3가지 관점에서 가능하다. 첫 번째는 심판청구부터 심결문작성까지의 업무량을 분석할 수 있고, 두 번째는 상표심판 전체업무에서 심판관이 1건의 심판과 관련된 실체심리의 업무량을 분석할 수 있으며, 세 번째는 심판관의 실체심리 업무 중 지정상품의 동일유사여부를 판단하는 업무량을 분석할 수 있다. 본 연구는 부분거절제도 도입으로 인한 지정상품별로 거절이유를 판단함으로 인해 심판관의 업무 부담이 얼마나 증가하였는지 여부를 살펴보기 위해서, 세 번째 관점의 지정상품의 동일유사 여부를 판단하는 업무량의 부담이 얼마나 증가하는지를 분석한다.

〈심판 업무 분석〉

구분	단계 구분						
분석 관점 1	심판청구	심리					심결문작성
분석 관점 2	심판청구	방식심리	실체심리			합의	심결문작성
분석 관점 3	심판청구	방식심리	표장의 식별력 판단	표장 동일유사 판단	지정상품 동일유사 판단	합의	심결문작성

2. 상표 심판처리기간 통계 추이 분석

거절결정불복심판의 청구~심결까지의 평균 처리기간은 12.8개월로, 그간 심판처리기간은 상품류의 수나 지정상품 수에 크게 영향을 받지 않았던 것으로 보인다. 2018~2020년 심판처리된 데이터를 기준으로 심판처리건에 포함된 상품류별 심판처리기간을 분석한 결과, 상품류가 1개 포함된 사건의 평균 심판처리기간은 12.8개월이고, 10개 이상의 상품류가 포함된 사건의 경우 평균 11.7개월이 소요된 것으로 분석되었다. 특히, 상품류 9개인 경우를 제외하면 평균 심판처리기간은 상품류가 증가할수록 오히려 감소하는 현상을 보인다.

〈상품류 수에 따른 거절결정불복심판 단계별 평균 처리기간〉

(단위: 개, 건, 개월)

심판청구건에 포함된 상품류	심판 처리건수	평균 심판처리기간 (청구~심결)	심판관 지정된 경우			
			심판 처리건수	청구~심판관 지정 기간	심판관 지정~ 심결 기간	평균 심판처리기간 (청구~심결)
1	3,904	12.8	3,904	1.1	11.8	12.8
2	560	12.6	560	1.0	11.9	12.6
3	256	12.9	256	1.0	12.1	12.9
4	94	12.6	94	1.0	11.6	12.6
5	58	12.7	58	2.2	10.7	12.7
6	29	12.4	29	0.4	12.0	12.4
7	22	10.6	22	1.3	10.1	10.6
8	15	10.6	15	1.0	9.6	10.6
9	17	15.5	17	0.3	15.1	15.5
10~	18	11.7	18.0	0.2	11.5	11.7
전체	**4,973**	**12.8**	**4,973**	**1.1**	**11.8**	**12.8**

주) '18-'20년에 심판처리 완료 건을 기준으로 분석

상품류별 지정상품 수에 따른 거절결정불복심판 처리기간을 분석한 결과에서도, 상품류당 지정상품 수가 200개 이하인 경우 심판처리기간이 지정상품 수 증가에 비례적으로 증가하지는 않는 것으로 나타났지만 지정상품 수가 201개 이상인 경우에는 심판처리기간이 상당히 증가하는 것으로 나타났다. 다만 2018~2020년 상표 거절결정불복심판 사건 4,973건 중 지정상품 수가 201개 이상인 경우는 15건(0.3%)에 불과해 심판처리 업무에 큰 지장을 주는 것으로 보기 어렵다.

〈상품류별 지정상품 수에 따른 거절결정불복심판 단계별 평균 처리기간〉

(단위: 건, 개월)

심판청구건에 포함된 지정상품수/류	심판 처리건수	평균 심판처리기간 (청구~심결)	심판관 지정된 경우			
			심판 처리건수	청구~심판관 지정기간	심판관 지정~ 심결기간	평균 심판처리기간 (청구~심결)
1~20	4,032	12.9	3,996	1.2	11.9	13.0
21~100	867	12.0	840	1.0	11.6	12.4
101~200	59	12.4	57	0.6	11.8	12.8
201~300	12	14.4	12	0.7	13.7	14.4
301~	3	16.7	3	0.1	16.6	16.7
총합계	**4,973**	**12.8**	**4,932**	**1.1**	**11.8**	**12.9**

주) '18-'20년에 심판처리 완료 건을 기준으로 분석

심판청구건에 대해 심판관이 지정된 경우, '심판청구일~심판관 지정'까지는 평균 1.1개월이 소요되며, '심판관 지정~심결'까지 평균 11.8개월이 소요되는 등 전체 심판처리기간은 12.9개월로 나타났다. 마찬가지로 상품류별 지정상품의 수가 200건 이하인 경우에는 '심판관 지정~심결'까지의 기간이 지정상품수에 크게 비례하지 않는 현상을 보이며, 201건 이상인 경우에는 심결까지의 기간이 지정상품수에 비례하는 것으로 관측되었다. 즉, 지정상품 수 201개 이상인 0.3%의 심판청구건수만 지정상품 수 증가에 따라 심판처리기간이 증가한다고 볼 수 있다. 다만, 심판처리리간이 증가하는 것이 지정상품 수 증가에 따른 것인지 다른 원인에 의한 것인지에 대한 인과성은 파악하지 못했다.

〈거절결정불복심판 심결 주문별 평균 심판처리기간〉

(단위: 건, 개월)

심결 구분	심판 처리건수	평균 심판처리기간 (청구~심결)	심판관 지정된 경우			
			심판 처리건수	청구~심판관 지정기간	심판관 지정~ 심결기간	평균 심판처리기간 (청구~심결)
각하	444	2.6	444	0.3	2.3	2.6
기각	1,571	15.1	1,571	1.3	13.8	15.1
무효처분	41	2.6	-	-	-	-
방식취하	25	0.6	1	0.4	0.3	0.7
인용	2,785	13.6	2,785	1.1	12.5	13.6
취하	107	4.8	107	0.4	4.4	4.8
총합계	**4,973**	**12.8**	**4,908**	**1.1**	**11.8**	**12.9**

주) '18-'20년에 심판처리 완료 건(총 4,973건)을 기준으로 분석

한편, 심판처리 결과별로 심판처리기간의 차이를 비교하면 앞의 표와 같다. 심판처리기간은 방식취하(0.6개월)이 가장 짧았고, 각하와 무효처분이 각각 2.6개월, 취하 4.8개월로 짧은 편이었다. 한편, 거절결정불복심판청구가 기각된 경우(15.1개월)와 인용된 경우(13.6개월)는 심판처리기간이 상당히 오래 걸렸다.

3. 상표 거절결정불복심판 단계별 업무 비율

심판관 직무 분석[101]결과에 의하면 심판 업무를 100으로 볼 경우, 본안 전 심리에 투입되는 시간은 4.2%, 본안 심리 중 실체심리인 조사·분석에 투입되는 시간은 66.8%, 심리 및 합의에 투입되는 시간이 29%이다.

즉, 앞에서 살펴본 심판의 업무량 분석 중 첫 번째인 심판청구부터 심결문 작성까지의 업무량을 100으로 볼 경우, 두 번째 차원의 심판 전체 업무에서 심리·합의를 포함한 실체심리(본안심리)의 업무량은 95.8%이다. 이 중 실체심리(본안심리)에서 지정상품의 동일유사여부 판단이 차지하는 업무량이 얼마인지 살펴보고자 한다.

이를 위해 심판처리에 소요되는 기간을 살펴보았다. 본안 전 심리에서 심판이 종결되는 경우 평균심판처리기간은 약 2.6개월이고 표장의 식별력 및 동일유사 여부를 판단하여 심판이 종결되는 경우 평균심판처리기간은 약 13.6개월, 지정상품의 동일유사여부 판단까지 모두 심리하여 심판이

101) 심판관 1인당 적정 심판물량 산정, 식스시그마, 2007.

종결되는 경우 평균심판처리기간은 약 15.1개월이다. 즉 전체 심판처리에 소요되는 기간 중 지정상품의 심리에 소요되는 시간은 약 1.5개월이며 이는 전체 심판처리 업무의 약 11.5%를 차지한다.

〈심판 단계별 업무 비율 및 심판처리기간〉

구분		본안 전 심리	본안 심리·합의	
		방식심리	조사·분석	심리
업무비율	100%	4.2%	66.8%	29%

구분		본안 전 심리	본안 심리·합의		
			표장의 식별력 판단	표장 동일유사 판단	지정상품 동일유사판단
평균심판처리기간[102]	12.8개월	2.6개월①	13.6개월②		15.1개월③
소요시간	12.8개월	2.6개월	11개월 * (심판처리기간–본안전심리기간)		1.5개월 * (심판처리기간– 본안전심리기간 –표장심리기간)
업무비율	100%	4.2%	84.2%		11.5%

4. 부분거절제도 도입이 심판 업무에 미치는 영향

(1) 심판 업무 부담 증가에 대한 정량적 검토

거절이유가 있는 지정상품에 대해서만 거절결정하는 부분거절제도 도입으로 거절결정불복심판 시 지정상품마다 거절이유 유무를 판단하기 때문에 심판 업무 중 상품 심사 및 심결문 작성에 부담이 증가할 것이며, 이러한 부담 증가에 영향을 미치는 핵심 요인은 지정상품이다.

상표등록을 받으려는 자는 상표법 제36조[103]에 따라 상표와 지정상품(상품류)을 출원서에 기재하여야 하며, 상품류는 상품 및 서비스업을 용도 및 기능에 따라 분류한 '국제상품분류제도에 간한 협정(니스협정)'에 의해 정해진 '니스분류'를 따른다. '니스분류'란 표장의 등록을 위

102) ①본안 전 심리로 심판을 종결하여 심결각하 또는 무효처분으로 심판이 종결되는 사건의 평균처리기간 ②본안심리에서 청구이유를 심리하여 표장의 식별력이 인정되고, 표장이 선등록상표 등과 비유사할 경우 지정상품은 살펴볼 필요도 없이 심판청구를 인용하므로 인용 심결로 심판이 종결되는 사건의 평균처리기간 ③본안심리에서 청구이유를 심리하여 표장의 식별력, 표장의 유사여부 및 지정상품의 유사여부까지 판단하여 청구인의 청구이유가 인정되지 않을 경우 심판청구를 기각하므로 기각 심결로 심판이 종결되는 사건의 평균처리기간

103) 상표법 제36조(상표등록출원) ① 상표등록을 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 상표등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 3. 상표 4. **지정상품 및 산업통상자원부령으로 정하는 상품류**(이하 "상품류"라 한다)

한 상품, 서비스업의 국제분류에 관한 니스협정에 따라 정해진 국제분류제도로서 1998년 이후 국내에 도입되어 상품의 류 구분에 있어서 기준이 되는 분류이며, 류별로 국제적으로 통용되는 해당상품의 목록을 제시하고 있다.

'상품심사'는 상품의 유사여부를 판단하는 것으로 심사단계[104]에서는 심사 일관성을 위해 상품의 특성에 맞게 유사범위(유사군코드)를 부여하고 이를 기준으로 상품이 동일 또는 유사한지 여부를 판단하나 심판단계에서는 실질적으로 상품의 속성, 수요자의 범위 등 거래실정 등을 고려하여 판단하여야 한다.

가. 분석 방법

부분거절제도 도입에 따른 심판 업무 부담도에 대한 영향을 파악하기 위해 두 가지 시나리오를 설정하고 각 사니라오별로 심판 업무 부담도를 분석하였다. 시나리오 1은 상품·서비스업을 용도 및 기능으로 분류한 상품류 수에 비례하여 심판 업무 부담이 증가한다는 시나리오이다. 이는 심판 업무부담도의 핵심 척도가 '검토해야 할 상품류 수'로 보고 그것이 33.3% 증가할 것이라고 가정한다. 시나리오 2는 거절결정불복심판 업무 처리에서 지정상품의 수에 비례하여 심판업무 부담이 증가한다는 시나리오이다. 이는 심판 업무부담도의 핵심 척도가 '검토해야 할 지정상품 수'로 보고 그것이 10% 증가할 것이라고 가정한다.

두 시나리오 모두 상표의 거절결정불복심판의 업무 부담을 분석하는데 지정상품을 주요 인자로 분석한다는 점에서 접근 방식은 동일하다. 즉, 과거의 거절결정불복심판 청구 건의 상품류 및 지정상품 수를 분석하여 상품류 또는 지정상품 수에 비례하여 업무부담이 증가한다고 볼 경우 업무부담이 얼마나 증가하는지를 분석한 것이다.

나. 분석 결과

① 상품류 수를 기준으로 한 상표 거절결정불복심판 업무 부담 증가 예측

거절결정불복심판을 청구하는 상품류 수는 평균 1.5류로 상품류 수에 비례하여 업무 부담이 증가한다고 보면 상품류 증가율과 앞에서 살펴본 지정상품의 동일유사 여부를 판단하는 상품심사가 심판 업무 전체에서 차지하는 비율(11.5%)을 곱하면 전체 심판 업무(본안 전 심리, 본안심리 후

104) 유사상품 심사기준 제10조(유사판단의 일반원칙) 지정상품의 동일 유사여부는 유사군코드를 참고하되 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위, 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단한다.

합의 심결문 작성)를 기준으로 볼 경우 심판 업무 부담은 최소 5.8% 증가한다고 볼 수 있을 것이다.

다만, 표장의 식별력 유무 및 표장의 유사여부 판단시에도 지정상품이 전혀 고려되지 않는다고 볼 수 없으므로 본안심리 중 조사분석 업무(66.8%)에 영향을 미친다고 볼 경우 심판 업무 부담은 33.4% 증가할 것이며, 본안심리 중 합의 및 심결문 작성 업무에도 영향(95.8%)을 미친다고 보면 심판 업무 부담은 최대 47.9% 증가한다고 볼 수 있을 것이다.

② 지정상품 수를 기준으로 한 상표 거절결정불복심판 업무 부담 증가 예측

거절결정불복심판을 청구하는 지정상품 수는 평균 19.4개로 지정상품 수에 비례하여 업무 부담이 증가한다고 보면 지정상품 수 증가율과 상품심사가 심판 업무 전체에서 차지하는 비율(11.5%)을 곱하면 전체 심판 업무를 기준으로 볼 경우 심판 업무 부담은 22.3% 증가한다고 볼 수 있을 것이다. 국내상표(평균 지정상품 수 18.8개)의 경우는 업무 부담이 약 21.6% 증가하나, 지정상품이 다수 출원되는 국제상표(평균 지정상품 수 23.0개)의 경우는 업무 부담이 약 26.5% 증가할 것으로 추측된다.

표장의 식별력 유무 및 표장의 유사여부 판단시에도 지정상품이 전혀 고려되지 않는다고 볼 수 없으므로 본안심리 중 조사분석 업무(66.8%)에 영향을 미친다고 볼 경우 심판 업무 부담은 129.5% 증가할 것이며, 본안심리 중 합의 및 심결문 작성 업무에도 영향(95.8%)을 미친다고 보면 심판 업무 부담은 최대 185.8% 증가한다고 볼 수 있을 것이다.

〈거절결정불복심판 청구 사건의 평균 지정상품 현황〉

구분		2018	2019	2020	합계
전체	청구건수	1,437	1,330	1,021	3,788
	평균 상품류	1.4류	1.4류	1.6류	1.5류
	지정상품 수/류 (평균)	18.6상품	19.4상품	20.4상품	**19.4상품**
	지정상품 수/류 (최대)	178상품	534상품	302상품	**534상품**
국내 상표	청구건수	1,260	1,155	829	3,244
	평균 상품류	1.3류	1.3류	1.4류	1.3류
	지정상품 수/류 (평균)	18.6상품	18.4상품	19.5상품	**18.8상품**
	지정상품 수/류 (최대)	176상품	251상품	153상품	**251상품**
국제 상표	청구건수	177	175	192	544
	평균 상품류	2.0류	2.2류	2.5류	2.3류
	지정상품 수/류 (평균)	18.8상품	26.2상품	23.9상품	**23.0상품**
	지정상품 수/류 (최대)	178상품	534상품	302상품	**534상품**

(2) 심판 업무 부담 증가에 대한 정성적 검토

제도 도입의 결과 심판관의 업무 부담이 얼마나 증가할 것인지를 예측하는 것은 심판관마다 업무숙련도 및 업무스타일이 다르기 때문에 객관적 근거를 확보하기가 곤란하다. 따라서 제도 도입에 따른 업무 부담 증가에 대한 정성적 검토 결과는 4명의 상표 심판관의 주관적 의견을 소개하는 것으로 갈음하고자 한다.

심판처리기간은 통상적으로 "심판청구일~최종심결일"까지의 기간을 의미하며 앞서 살펴본 것처럼 현재 상표 거절결정불복심판 처리기간은 12개월 전후임을 알 수 있다. 그러나 본 절에서는 제도의 도입이 심판관의 업무처리기간에 미치는 직접적인 영향을 검토하기 위해 심판처리기간을 "심판관에 배정된 사건의 실제 착수 시점부터 심결문 작성까지의 기간"으로 한정한다[105].

본 연구는 부분거절제도 도입이 상표 심판처리기간 변화에 얼마나 어떻게 영향을 미치는지 파악하기 위해 특허심판원의 상표 심판관 4명을 대상으로 심층인터뷰를 진행하였다. 우선 심판관 1인이 처리하는 상표 거절결정불복심판 처리건수는 월평균 1~4건으로 심판관 1인당 월간 처리량이 많지는 않았다. 상표에 포함된 평균 지정상품수는 20개 전후인데, 거절심결 사유가 발견된 경우 전체 지정상품 중 10~15개 정도만 검토를 하고 있다고 응답하였고, 심판관에 배정된 사건의 "착수~심결문 작성"에 걸리는 시간은 심판관별로 차이가 있으나 1상품류 기준 1~2.5일 가량 소요된다고 응답하였다. 현재 상표 거절결정불복심판 사건이 평균 1.5류임을 감안하면 사건당 평균 3.75일[106]이 소요된다고 산정할 수 있다. 부분거절 제도의 도입에 따라 일부 지정상품에 대한 거절심결 사유의 존재와 무관하게, 전체 지정상품을 검토해야 한다고 가정할 시 예상되는 처리기간은 현재 처리기간 대비 1.5배~최대 5배까지 증가할 것으로 생각된다고 심판관들은 답변했다. 특히 국제 상표의 경우 지정상품이 명확하지 않은 경우가 많아 소요 시간이 최대 8배까지 증가할 것으로 예상하였다.

II. 심판 업무부담증가, 심판처리건수 및 심판대기물량과의 관계분석

1. 분석 개요

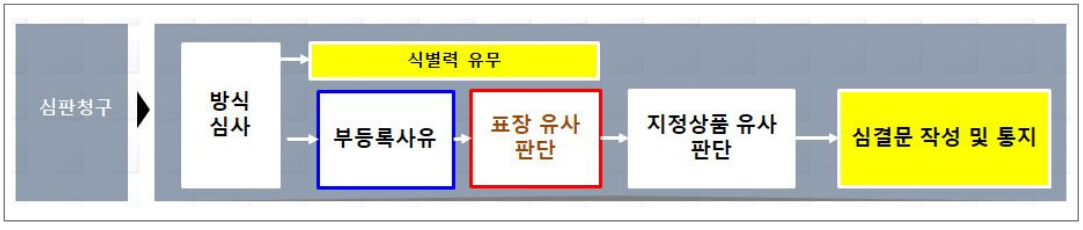
개정법의 시행(2023년 2월) 시, 상표 심판관은 거절결정불복심판이 청구된 사건에서는 각

105) 이는 심판처리기간을 심판관 단계의 시간과 행정처리 단계의 시간으로 구분할 때 심판관 단계 시간만을 고려하겠다는 의미로서 부분거절제도 도입에 따라 행정처리 단계의 시간은 변하지 않는다는 것을 가정한다.

106) 응답자의 거절결정불복심판 사건당 평균 류의 개수(1.5류/사건) × 류당 소요시간(2.5일/류) = 3.75일/사건

각의 지정상품에 대하여 거절여부를 판단해야 한다. 상표의 심사단계에서는 상품의 특성에 맞게 유사범위를 정하고, 상표등록출원된상품과 인용하고자 하는 상품이 동일 또는 유사한지 등을 판단한다. 이때, 상품 자체의 속성 및 거래실정 또는 서비스의 성질이나 내용, 서비스의 거래실정이 동일 또는 유사한 상품군을 의미하는'유사군코드'를 참고한다. 반면, 상표 거절결정불복심판 단계에서는 이러한 유사군코드로 판단하지 않고 개별 상품별로 동일/유사여부를 실질적으로 판단하므로, 사건에 포함된 상품류의 수나 지정상품의 수가 심판관 업무 부담에 영향을 줄 수 있다. 앞서, 현재 제도 하에서는 심판처리기간이 상품류의 수나 지정상품 수에 비례하지 않는 현상을 보임을 확인했다. 그러나 제도의 도입에 따라 상품류의 수 또는 지정상품 수에 따라 가중될 것으로 예상되는'심판의 업무부담 증가'는 결국 심판관이 연간 처리하는 '심판 처리건수 감소'로 이어지고, '심판대기물량 증가' 및 이로 인한 '심판처리기간 지연'으로 파급될 우려가 있다.

〈상표 거절결정불복심판 프로세스〉



2. 분석 방법

(1) 상표 거절결정불복심판 처리 현황

상표 결정계 심판 기본점수는 1.2점이며, 상품류 수에 따른 가산 점수인 조정점수와 류별 난이도를 고려한 난이도 점수를 더해서 실적을 산정하고 있다. 1류 초과 류당 10% 업무 부담이 증가한다고 보아 10% 심판처리실적을 가산하고 있다(다만, 다류상표의 가산은 최대 50%).

(2) 상품류에 비례한 심판 업무 부담 증가를 고려한 심판처리물량

거절결정불복심판을 청구하는 상품류 수는 평균 1.5류로 상품류 수에 비례하여 업무 부담이 증가한다고 보면 상품심사 업무(11.5%)에만 영향을 미친다고 보아 1류 초과 심판 처리실적을 11.5% 가산하면 심판처리실적은 1.27점(1.5류 기준)이며, 본안심리 중 조사·분석 업무(66.8%)에 영향을 미친다고 보아 1류 초과 류당 심판 처리실적을 66.8% 가산하면 심판처리실

적은 1.6점(1.5류 기준)이며, 본안심리 중 합의 및 심결문 작성 업무에도 영향(95.8%)을 미친다고 보아 1류 초과 류당 심판 처리실적을 95.8% 가산하면 평균 1.77점(1.5류 기준)이 된다.

그러나, 심판실적에는 부심 점수 등 지정상품의 상품류 외에 다른 요인도 영향을 미친다. 현재 심판처리실적 점수(1류 초과 류당 10%가산)를 분석하면 심판사건 1건당 심판처리실적 점수는 1.35점으로 기본 실적점수 1.26점(1.5류 기준)에 약 7% 가산된 점수가 부여되고 있다. 이는 부심 점수 등 다양한 요인이 영향을 미친 결과로 분석된다.

〈심판처리실적점수 개선(안)〉

(심판청구 사건 상품류 1.5류로 가정)

구분		개선(안)			현재
		①상품심사	②본안심리	③본안,심결	
심판업무부담증가		11.5%	66.8%	95.8%	10%
심판처리실적점수	기본	1.27	1.60	1.77	1.26
	기본+7% (부심 점수 등)	1.36	1.71	1.89	1.35[107]

〈(현행) 상표 거절결정불복심판 대기물량 예측(2022~2027)〉

구분	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*	2027*
A. 심판 미처리건수 (연초)	1,695	1,185	967	1,132	1,448	1,398	1,317	1,186	1,024
B. 심판청구건수	1,330	1,021	1,104	**1,086**	**932**	**901**	**851**	**820**	**783**
C. 심판처리대상 (A+B)	3,025	2,206	2,07	2,218	2,380	2,299	2,168	2,066	1,807
D. 심판처리(심결)건수	1,840	1,239	**939**	**770***	**982**	**982**	**982**	**982**	**982**
E. 심판 미처리건수 (연말, C-D)	1,185	967	1,132	1,448	1,398	1,317	1,186	1,024	825
F. 심판 처리기간 (E/(월평균 신규지정건수, B/12)	-	-	-	16.0	18.0	17.5	16.7	15.0	12.6

주1) 상표 **서류철 기준**으로, 연초 심판미처리건수는 전년도 연말 기준 미처리건수와 같음 (*는 예측치)

주2) 2022~2027년 심판청구건수는 제3절에서 '거절결정된 상표 중 지정상품 삭제보정을 통해 재심사로 진행됨에 따른 심판청구 건수 감소 효과'를 분석한 '시나리오1'의 결과를 활용하여 심판처리물량에 대하여 보수적으로 접근함. (다류 기준 심판청구건수/1.5 (평균상품류 수))

주3) 2022년 심판처리 건수 : '22년9월기준 심판처리 건수 기준으로 연간 처리건수 예측

주4) 2023년~2027년 심판처리 건수 : 2020년~2022년 평균 심판처리건수와 동일한 물량 처리 가정

107) 거절결정불복심판처리 실적점수(난이도 점수 제외)/심결건수(2019년~2021년 3년 평균)

〈(2안, 66.8%가산) 상표 거절결정불복심판 대기물량 예측(2022~2027)〉

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. 심판 미처리건수 (연초)	1,695	1,185	967	1,132	1,448	1,607	1,735	1,813	1,860
B. 심판청구건수	1,330	1,021	1,104	**1,086**	**932**	**901**	**851**	**820**	**783**
C. 심판처리대상 (A+B)	3,025	2,206	2,071	2,218	2,380	2,508	2,586	2,633	2,643
D. 심판처리(심결)건수	1,840	1,239	**939**	**770**	**773***	**773**	**773**	**773**	**773**
E. 심판 미처리건수 (연말, C-D)	1,185	967	1,132	1,448	1,607	1,735	1,813	1,860	1,870
F. 심판 처리기간 (E/(월평균 신규지정건수, B/12)	-	-	-	16.0	20.7	23.1	25.6	27.2	28.7

주1) 2023년 심판처리 건수 : 연간처리점수(1,322점('19년~'22년 거절결정불복심판처리점수 평균)/심판사건 1건당 평균점수(1.71))

〈(3안, 95.8%가산) 상표 거절결정불복심판 대기물량 예측(2022~2027)〉

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. 심판 미처리건수 (연초)	1,695	1,185	967	1,132	1,448	1,680	1,881	2,032	2,152
B. 심판청구건수	1,330	1,021	1,104	**1,086**	**932**	**901**	**851**	**820**	**783**
C. 심판처리대상 (A+B)	3,025	2,206	2,071	2,218	2,380	2,508	2,732	2,852	2,953
D. 심판처리(심결)건수	1,840	1,239	**939**	**770**	**700***	**700**	**700**	**700**	**700**
E. 심판 미처리건수 (연말, C-D)	1,185	967	1,132	1,448	1,680	1,881	2,032	2,152	2,235
F. 심판 처리기간(개월) (E/(월평균 신규지정건수, B/12)	-	-	-	16.0	21.6	25.1	28.7	31.5	34.3

주1) 2023년 심판처리 건수 : 연간처리점수(1,322점('19년~'22년 거절결정불복심판처리점수 평균)/심판사건 1건당 평균점수(1.89))

(3) 지정상품에 비례한 심판 업무 부담 증가를 고려한 심판처리물량

거절결정불복심판을 청구하는 상품류 수는 평균 19.4개로 지정상품 수에 비례하여 업무 부담이 증가한다고 보면 상품심사 업무(11.5%)에만 영향을 미친다고 보아 지정상품별 심판 처리실적을 11.5% 가산하면 심판처리실적은 3.82점(지정상품 19개 기준)이며, 본안심리 중 조사·분석 업무(66.8%)에 영향을 미친다고 보아 지정상품별 심판 처리실적을 66.8% 가산하면 심판처리실적은 16.4점(지정상품 19개 기준)이며, 본안심리 중 합의 및 심결문 작성 업무에도 영향(95.8%)을 미친다고 보아 지정상품별 심판 처리실적을 95.8% 가산하면 심판처리실적은 23.0점(지정상품 19개 기준)이 된다.

〈심판처리실적점수 개선(안)〉

(심판청구 사건 지정상품수 19개 가정)

구분	개선(안)			현재
	①상품심사	②본안심리	③본안,심결	
심판업무부담증가	11.5%	66.8%	95.8%	10%
심판처리실적점수	3.82	16.4	23.0	1.26

〈(1안, 11.5%가산) 상표 거절결정불복심판 대기물량 예측(2022~2027)〉

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. 심판 미처리건수 (연초)	1,695	1,185	967	1,132	1,448	2,034	2,598	3,103	3,577
B. 심판청구건수	1,330	1,021	1,104	**1,086**	**932**	**901**	**851**	**820**	**783**
C. 심판처리대상 (A+B)	3,025	2,206	2,071	2,218	2,380	2,935	3,449	3,923	4,360
D. 심판처리(심결)건수	1,840	1,239	**939**	**770**	**346***	**346**	**346**	**346**	**346**
E. 심판 미처리건수 (연말, C-D)	1,185	967	1,132	1,448	2,034	2,589	3,103	3,577	4,014
F. 심판 처리기간(개월) (E/(월평균 신규지정건수, B/12)	-	-	-	16.0	26.2	34,5	43.8	52.3	61.5

주1) 2023년 심판처리 건수 : 연간처리점수(1,322점('19년~'22년 거절결정불복심판처리점수 평균)/심판사건 1건당 평균점수(3.82))

3. 분석 결과

'심판관의 업무부담 증가 → 심판 처리건수 감소 → 심판대기물량 증가 → 심판처리기간 지연'으로 연결되는 파급경로에 대하여 면밀한 분석이 가능한 데이터가 부족하므로, 연간 심판처리건수의 변화에 따른 심판대기물량을 검토해 보았다. 특허청의 연간 거절결정불복심판 처리건수는 2019년 1,840건(서류철기준)에서 매년 지속적으로 감소하여 2022년에는 770건(2022년 8월말 기준 심판처리건수를 12개월로 확대하여 계산)으로 전망된다. 향후 심판 업무 부담 증가를 고려하지 않고, 현재와 유사한 수준의 심판처리건수를 유지한다고 가능하면(2020년~2022년 평균 심판처리건수), 심판 미처리 건수는 2027년까지 완만히 감소할 것으로 예상된다.

그러나, 심판 업무 부담 증가를 최소한으로 반영(66.8% 가산, 상품류 수에 비례하여 업무 부담 증가, 심판 업무 중 본안심리에만 영향 미침)하여 현재 심판처리 건수의 약 80%를 처리한다고 가정하면 심판 미처리 건수는 2027년까지 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 다만, 심판청구건수가 앞서 살펴본 시나리오 중 재심사청구 대체율을 고려할 경우에는 심판 미처리건수가 2026년부터 감소할 수 있다.

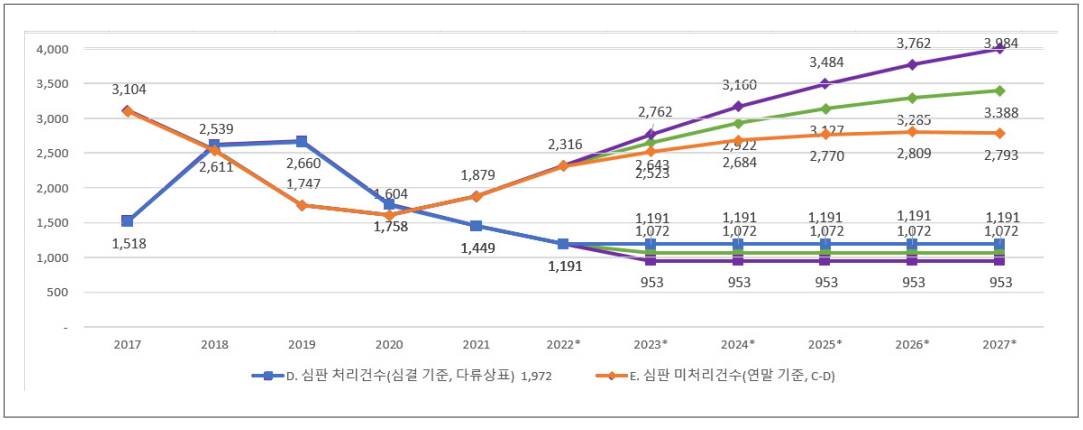
〈(상품류별 66.8%가산) 상표 거절결정불복심판 대기물량 예측(2022~2027)〉

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. 심판 미처리건수 (연초)	1,695	1,185	967	1,132	1,448	1,607	1,735	1,813	1,860
B. 심판청구건수 (재심사청구 대체율을 고려한 심사청구건수)	1,330	1,021	1,104	**1,086**	**932**	**901**	**851**	**820**	**783**
						(815)	**(611)**	**(491)**	**(416)**
C. 심판처리대상 (A+B)	3,025	2,206	2,071	2,218	2,380	2,508	2,586	2,633	2,643
						(2,422)	(2,260)	(1,978)	(1,621)
D. 심판처리(심결)건수	1,840	1,239	**939**	**770**	**773***	**773**	**773**	**773**	**773**
E. 심판 미처리건수 (연말, C-D)	1,185	967	1,132	1,448	1,607	1,735	1,813	1,860	1,870
						(1,649)	(1,487)	(1,205)	(848)

주1) 2023년 심판처리 건수 : 연간처리점수(1,322점('19년~'22년 거절결정불복심판처리점수 평균)/심판사건 1건당 평균점수(1.71))

다음 그림은 심판관의 업무 지연으로 인해 연간 심판처리건수가 감소한다고 가정 시 심판대기물량이 얼마나 증가하는지를 살펴본 것이다. 우선, 연간 심판처리건수가 2023년 이후 현재 수준의 90%로 감소(연간 1,072건을 유지)한다고 가정 시, 이는 심판 미처리건수 즉 심판대기물량을 2023년말 2,523건에서 2027년말 2,793건으로 지속적으로 증가시켜 결국은 심판처리기간 지연의 원인이 된다. 연간 심판처리건수가 20% 감소하여 연간 953건이 되면, 심판대기물량 증가의 폭은 훨씬 더 높아져서 2027년말에는 3,984건에 달하는 것으로 분석되었다. 결론적으로, 심판처리기간이 늘어나지 않기 위해서는 심판대기물량이 현재보다 증가하지 않아야 한다. 이를 위해서는 심판관 업무 부담의 증가에도 불구하고 연간 심판처리건수를 유지할 필요가 있다.

〈상표 거절결정불복심판 처리건수 변화에 따른 대기물량 예측(2022~2027)〉



제5절 제도의 효과적 운영을 위한 정책 고려 사항

I. 상표 거절결정불복심판 수수료 체계 개편

현재 거절결정불복심판청구 수수료는 상품류별로 산정하나, 부분거절제도 도입 시 지정상품별 심판청구 수수료 산정에 대해 검토하는 것이 필요하다. 우리나라에서 상표는 상품류를 기준으로 수수료를 징수하며, 출원·등록 시 지정상품 20개를 초과하는 경우 지정상품당 가산료를 부과, 거절결정불복심판 청구 시 지정상품 수에 관계없이 수수료가 동일한 상황이다. 참고로 특허는 출원·심사(재심사)·등록·심판 청구 시 기본료 외에 청구항마다 가산료를 부과하고 있다. 예를 들어 거절결정불복심판 청구 시 기본 수수료 15만원에 청구항 1항마다 1만5천원을 가산하고 있다.

〈우리나라 심사.심판 수수료 현황 (특허료 등의 징수규칙)〉

수수료 유형	구분	특허	디자인 (1디자인당)		상표 (1상품류당)
			심사	일부심사	
출원	기본료	46,000원[1]	94,000원	45,000원	56,000원[2]/ 62,000원 (20개 상품)
	가산료	-	104,000원	55,000원	2,000원/상품
심사 청구료	기본료	143,000원	-	-	-
	가산료	44,000원/청구항	-	-	-
재심사 청구료[3]	기본료	100,000원	30,000	-	-
	가산료	10,000원/청구항	-	-	-
등록료[4]	기본료	15,000원/연	25,000/연		211,000원 (20개 상품)
	가산료	13,000원/청구항/연	-		2,000원/상품
거절결정 불복심판 청구료	기본료	150,000원	240,000원		240,000원
	가산료	15,000원/청구항5)	-		-

출처: 특허로, https://www.patent.go.kr (모든 수수료는 전자문서제출 기준임)

주1) 특허 출원료의 경우, 서면출원 시에는 기본료(66,000원) 외에 명세서·도면·요약서의 합이 20면을 초과하는 경우 가산료(1,000원/면)가 부과되나 전자출원 시에는 가산료가 없음

주2) 특허청에서 고시하는 상품명칭만을 사용해 출원하는 경우 1상품류당 56,000원, 그렇지 않은 경우 62,000원

주3) 디자인재심사의 경우 '디자인 재심사를 위한 보정료'가 재심사청구료에 해당하며, 상표는 재심사제도 시행 전으로 재심사청구료가 확정되지 않음

주4) 등록료의 경우 특허와 디자인은 설정등록료(1~3년분)만 표기함

주5) 특허 심판청구료 중 가산료 산정 시, 특허에 포함된 전체 청구항이 아니라 '거절결정에 의한 거절결정한 청구항 수'를 기준으로 산정 (특허심판원예규 제92호 개정, '22.6.30. 시행)

해외의 주요국들도 상품류별로 출원 및 심판청구료를 징수하되, 상품류의 증가 시 출원 수수료를 가산하는 방식은 국가마다 차이가 있으나 심판 수수료에 지정상품 수를 고려하여 가산하는 경우는 없는 것으로 파악되고 있다. 지정상품 수에 따라 출원료를 가산하는 국가는 우리나라를 제외하면 중국이 유일하며, 심판 청구 시 지정상품별 가산료를 부과하는 국가는 없다.

〈주요국의 상표 관련 수수료 현황〉

	출원료	거절결정불복심판청구료
한국	6.2만원/류(지정상품 20개) + 2천원/지정상품(20개 초과)	24만원/류
미국	$250/류 (TEAS Plus) $350/류 (TEAS Standard)	$225/류
중국	$180/류 (지정상품 10개) + $15/지정상품(10개 초과)	$270/류
EUIPO	EUR 850 (1류) EUR 850 + EUR 50 (2류) EUR 900 +150/류 (3류 이상)	EUR 720/류
일본	¥3,400 + ¥8,600/류	¥15,000 + ¥40,000/류

출처: TM5 홈페이지 (전자청구 기준)

주) TEAS(Trademark Electronic Application System)은 미국의 상표전자출원시스템으로, Standard에 비해 Plus가 출원 시 필요한 초기 요구사항이 높은 대신 수수료는 저렴하며, 등록까지의 기간이 2개월 가량 짧으며 등록율이 높음[108)]

이러한 상황에서 거절결정된 지정상품에 대한 무분별한 심판청구 방지를 위해 지정상품별 가산료를 고려하여 수수료 체계 개편(안)을 설정하고, 현행 수수료 유지 vs. 개편(안)에 따른 수수료 세입 변화 예측 및 비교 분석이 필요해 보인다. 이는 거절결정된 지정상품 중 전략상 필요한 지정상품에 대해서만 거절결정불복심판을 청구하는 것이 아니라 저장상표 출원을 지양하도록 하여 심판부담 경감 효과를 가져올 수 있을 것으로 기대된다. 또한 이러한 수수료 체계 개편방향은 특허사무소 등 대리인에게도 지정상품별로 비용을 책정할 수 있는 시그널(signal)로 작용, 상표 출원 단계에서부터 불필요한 지정상품을 제외하는 효과를 유발할 수 있을 것으로 보인다.

108) https://teasstandard.com/;
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#TM%20Trial%20and%20appeal

1. 수수료 체계 개편(안)

본 연구는 수수료 체계 개편방향으로 첫째, 심판관의 지정상품별 등록여부 판단, 둘째, 출원인의 무분별한 지정상품 설정 방지, 셋째, 상표 출원 시 20개를 초과하는 지정상품에 수수료 가산 등을 고려하여 심판 청구 시에도 지정상품별 가산료 산정을 설정한다.

※ **[참고]** ① 상표 심판수수료 체계 개편(안)은 '23년 청구건부터 적용됨, ② 상표의 경우 출원인 유형(중소·중견기업 등)에 따른 수수료 감면 대상이 아님, ③ 심판청구료 증가에 따른 인지세(구간별 증액)는 고려하지 않음

〈거절결정불복심판 청구 사건의 수수료 개편(안)〉

구분	현행 유지	개정안(1안)	개정안(2안)
심판 청구료	24만원/류	24만원(지정상품 20개)	1~20개 : 24만원
심판 청구 가산료	없음	**[지정상품 수 20개 초과 시]** 1만원/상품	**[지정상품 수 구간별]** 20개~100개 : +12만원 101개~200개 : +24만원 200개~ : +36만원
수수료 반환*	(현) 심판청구료* (개정) 심판청구료 × 인용 비율	심판청구료 × 인용 비율	심판청구료 × 인용 비율
장점	상품류별 수수료 산정으로 **지정상품 수 확인불요**	지정상품 수에 따라 심판청구료 산정하여 **불필요한 심판 청구 방지 가능**	**과도한 심판 청구 방지 유도**하는 한편, 1안보다는 수수료 부담을 경감
단점	1상품류 지정상품이 과도할 경우 **지정상품별 판단 곤란**	심판청구료 증가로 인한 **출원인 부담** 가중 **지정상품 수 산정 절차 필요**	**지정상품 수 산정 절차 필요**

*** 상표법 제79조(상표등록료 및 수수료의 반환)** ① 납부된 상표등록료와 수수료가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 호의 구분에 따른 상표등록료 및 수수료를 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다.

3. 제156조에 따라 보정각하결정 또는 거절결정이 취소된 경우(제161조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함하되, 심판 또는 재심 중 제40조제1항 각 호 및 제41조제1항제1호에 따른 보정이 있는 경우는 제외한다): 이미 낸 수수료 중 심판청구료(재심의 경우에는 재심청구료를 말한다. 이하 이 조에서 같다)

1안은 1상품류 구분마다 24만원, 1상품류의 지정상품이 20개를 초과하는 경우 초과하는 지정상품마다 1만원씩 가산하는 방식이다. 여기서 가산료 1만원은 '심판 청구료 (24만원)/지정상품 20개 × 80% = 1만원'을 기준으로 산정되었다. 상표 출원 시 지정상품 20개를 초과하는 경우의 가산금은 2천원인데, 이는 상표 출원료 6.2만원을 20개로 나눈 금액의 65%에 해당하는 비율이다. 한편, 특허 관련 수수료에서도 청구항 추가에 따른 가산료를 기본료와 비교해 보면 10%~87%로 가산료의 적용 비율이 각각 다르다.

[참고] 특허 및 상표의 수수료 중 가산료
※ 상표 출원 수수료 : 6.2만원 (지정상품 20개) + 2천원/지정상품 (6.2만원/20개 × 65%)

※ 특허 관련 수수료
- 심사 청구료: 기본료 143,000원 + 44,000원/청구항 (기본료의 약 31%)
- 재심사 청구료: 기본료 103,000원 + 10,000원/청구항 (기본료의 10%)
- 설정 등록료(1~3년): 기본료 15,000원 + 13,000원/청구항 (기본료의 87%)
- 심판 청구료: 기본료 150,000원 + 15,000원/청구항 (기본료의 10%)

2안은 불필요한 상품에 대한 심판청구 지양이 목적인 점 등을 고려하여 지정상품이 추가된 경우 구간별로(20개, 100개, 200개~) 가산한다. 이 때 가산료는 1상품류의 지정상품이 20개 초과하면 12만원(50%), 100개 초과하면 24만원(100%), 200개 초과하면 36만원(150%)을 가산한다.

3안은 현행 수수료 체계를 유지하는 안으로서 1상품류 지정상품이 과도한 경우(100개↑)는 전체 청구건의 1.5%에 불과하므로, 심판청구 비용 부담 증가를 고려하여 현행 체계를 유지하는 안이다.

〈심판 수수료 개편(안)에 따른 지정상품 수별 수수료 비교 (예시)〉

상품류별 지정상품 수	개정안(1안)	개정안(2안)	현행 유지
~20개	24만원	24만원	24만원
21개	25만원 (24만원(20개)+1만원*1개)	**36만원** (24만원+12만원)	24만원
101개	**105만원** (24만원(20개)+1만원*81개)	60만원 (36만원+24만원)	24만원
201개	**205만원** (24만원(20개)+1만원*181개)	96만원 (60만원+36만원)	24만원
301개	**305만원** (24만원(20개)+1만원*281개)	96만원 (60만원+36만원)	24만원

분석의 편의를 위해, 거절결정불복심판 대상 지정상품 중 인용된 지정상품의 비율을 50%라고 가정(심판청구료의 1/2 반환) 한다. 비록 거절결정불복심판의 결과 거절결정이 취소된 경우(전체 지정상품에 거절결정 사유가 전혀 없는 경우에만) '심판청구료 전액'을 반환하지만 심판청구된 지정상품별로 거절결정 여부를 판단한 결과 일부 지정상품의 거절결정이 취소된 경우 '거절결정이 취소된 지정상품 수'에 비례하여 수수료를 반환하는 것이 합리적으로 보인다.

〈거절결정불복심판 결과 거절결정이 취소된 건수 및 인용 비율 ('17~'21년)〉

	2017	2018	2019	2020	2021	평균
인용건수(거절결정취소건수)	895	1648	1607	1062	884	1,219
거절결정불복심판 심결건수	1,518	2,611	2,660	1,758	1,449	1,999
인용 비율 (%)	59.0%	63.1%	60.4%	60.4%	61.0%	61.0%

주) 연도별 거설결정불복심판 심결 현황 데이터(특허청 제공) 활용, 인용 비율(%) = 인용건수/심결건수(당해년도 심결처리 건 기준)

2. 수수료 세입 분석

수수료 세입 분석에서는 지정상품 수를 고려하여 심판 수수료 개편(안)에 따른 향후 5년간(2023년~2027년) 수수료 세입을 예측하고 및 개편(안)별 결과를 비교한다. 현행 제도 유지 대비 수수료 체계 개편(안)에 따른 '수수료 세입(심판청구 수수료) - 수수료 반환액 = 수수료 순세입'을 분석한다.

'수수료 세입은' 지정상품 수에 따른 심판청구 수수료 개편(안) 각각에 대하여, 지정상품 수 분포 구간별 '심판청구건수 × 평균 지정상품 수 × 심판 청구료'를 곱하여 수수료 세입 예상액을 산출한다. 이를 분석하기 위해 앞에서 분석한 거절결정불복심판 청구건수, 지정상품 수 분포 현황 등의 데이터를 활용하였다.

향후 5년간 심판청구건수는 제도 시행 효과를 고려한 심판청구건수 추정치를 활용했는데, 앞서 예측한 시나리오1과 시나리오2를 토대로 '제도 시행 효과를 고려한 심판청구건수 = 제도 도입 미고려 시 심판청구건수 - 재심사로 대체된 건수(심판청구 감소분)'를 적용했다. 출원인은 거절결정된 지정상품의 전부 또는 일부에 대해 거절결정불복심판을 청구할 수 있으나, 분석에 사용된 데이터의 특성 상 '출원에 포함된 전체 지정상품에 대해 심판 청구'를 가정한다.

〈지정상품 수 분포별 거절결정불복심판청구건수 추정('23~'27년)〉

(단위: 건)

시나리오1			2023	2024	2025	2026	2027	합계
제도 시행 효과 고려한 심판청구건수			1,398	1,352	1,277	1,230	1,175	6,431
지정상품 수 분포	1~20개	81.2%	1,136	1,097	1,037	999	955	5,224
	~100개	17.3%	242	234	221	213	203	1,113
	~200개	1.3%	18	18	17	16	15	84
	~300개	0.1%	1	1	1	1	1	5
	301개~	0.06	1	1	1	1	1	5
시나리오2			2023	2024	2025	2026	2027	합계
제도 시행 효과 고려한 심판청구건수			1,554	1,222	916	736	624	5,052
지정상품 수 분포	1~20개	81.2%	1,262	993	744	598	507	4,104
	~100개	17.3%	269	211	158	127	108	873
	~200개	1.3%	20	16	12	10	8	66
	~300개	0.1%	2	1	1	1	1	6
	301개~	0.06	1	1	1	0	0	3

주) '지정상품 수 분포'는 '18~'20년 심판청구된 사건별로 '1류별 지정상품 수'를 산출한 분포임

지정상품 수 증가에 따른 1안의 심판 청구료 세입을 구하기 위해 편의상 2018~2020년 심판청구에 포함된 지정상품수 구간별 산출된 평균 지정상품 수 통계를 활용했다. 심판청구 수수료 개편(안)을 따르되, 1안(지정상품 20개 초과 시 지정상품별 1만원 가산료)의 경우, 지정상품 수 분포구간별로 평균 지정상품 수(37개, 134개, 227개, 418개)를 적용하여 계산하였다.

〈지정상품 수 분포 구간별 심판청구에 포함된 평균 지정상품 수〉

(단위: 건)

지정상품 수 분포구간별 평균 지정상품 수	심판청구년도 기준			전체
	2018	2019	2020	
1~20개	13	13	13	13
~100개	36	36	39	37
~200개	139	123	141	134
~300개	-	227	-	227
301개~	-	534	302	418

주) '18~'20년 심판청구 데이터를 활용하여 '지정상품 수 분포구간'별 평균 지정상품 수를 산출

지정상품 수에 따른 심판청구 수수료 개편(안) 각각에 대하여, 지정상품 수 분포 구간별 '평균 지정상품 수 × 심판 청구료'를 곱한 결과는 다음과 같다.

〈심판 수수료 개편(안)에 따른 지정상품 수별 수수료 비교〉

(단위: 만원)

지정상품 수 분포 구간	평균 지정상품 수	지정상품 수에 따른 심판청구 수수료		
		개정안(1안)	개정안(2안)	현행 유지
1~20개	13개	24만원	24만원	24만원
~100개	37개	**41만원** (24만원(20개)+1만원*17개)	**36만원** (24만원+12만원)	24만원
~200개	134개	**138만원** (24만원(20개)+1만원*114개)	**60만원** (36만원+24만원)	24만원
~300개	227개	**231만원** (24만원(20개)+1만원*207개)	**96만원** (60만원+36만원)	24만원
301개~	418개	**422만원** (24만원(20개)+1만원*398개)	**96만원** (60만원+36만원)	24만원

'수수료 반환액'은 '납부한 심판 수수료 × 인용 비율 × 수수료 반환 비율'에 의해 산출한다. 여기에서 '인용 비율(%) = 거절결정취소건수(인용건수)/심결건수'로, 직전 5년간(2017년~2021년) 거절결정불복심판 결과 거절결정이 취소된 건의 통계치인 '심판청구건의 61.0%'을 적용한다. 한편, 수수료 반환 비율은 '심판청구료의 1/2'을 임의로 적용한다.

본 분석에서, 인용 비율(61%)와 수수료 반환 비율(1/2 또는 50%)의 적용에는 많은 가정이 내포되어 있다. 우선, 상표 거절결정불복심판의 2017년~2021년 평균 인용비율은 61.0%로, 이는 심판청구된 건 중 '전체 지정상품에 대해 거절결정 사유가 전혀 없는' 비율을 의미한다. 개정법에 따르면, 심판청구된 건 중 '일부 지정상품에 대해 거절결정 사유가 없는 경우'라도 거절결정 취소가 가능하며, 그 비율은 61%보다 높을 것으로 예상된다. 그러나 해당 비율에 대한 예측이 불가능하므로 분석의 편의를 위해 61.0%를 적용하며, 인용 비율의 적용 시 출원인 유형, 심판청구 시 포함된 지정상품의 수 등은 고려하지 않는다. 한편, 거절결정불복심판청구에 포함된 전체 지정상품 중 일부만 인용된 경우 거절결정이 취소된 지정상품의 수를 예측할 수 없으므로, 반환 수수료는 '심판 청구료의 1/2'을 임의로 가정하여 적용하기로 한다.

출원인은 부분거절 제도의 도입으로 인해 다류 출원건 중 거절결정된 상품류에 대해서만 심판청구를 진행할 수 있게 되므로, 전체 상품류에 대한 심판청구 수수료가 아닌 해당 상품류에

대한 심판청구 수수료만 부담하면 된다. 결과적으로 출원인에게는 심판청구 수수료 부담이 경감되는 효과를 얻을 수 있다.

3. 분석 결과

심판청구료 개편으로 인한 수수료 세입 증가분은 (심판청구건수 감소 시나리오에 따라) 5년간 9,383만원~2.2억원(연간 1,876만원 ~ 4,382만원)인 것으로 분석되었다.

〈거절결정불복심판청구 수수료 체계 개편(안)에 따른 수수료 세입 예상액 요약〉

구분	개정안(1안)		개정안(2안)		현행 유지	
	시나리오1	시나리오2	시나리오1	시나리오2	시나리오1	시나리오2
심판 청구 수수료	24만원(지정상품 20개) +지정상품 20개초과 시 지정상품당 1만원 가산		1~20개 : 24만원 20개~100개 : +12만원 101개~200개 : +24만원 200개~ : +36만원		24만원/류 (지정상품 수 상관없음)	
수수료 순세입 ('23~'27년)	12억 9,177만원	10억 1,504만원	11억 9,154만원	9억 3,650만원	10억 7천만원	8억 4,267만원
수수료 체계 개편의 효과 (세입 증가액)	+2.2억원(5년) (4,382만원/연)	+1.7억원 (3,447만원/연)	+1.2억원(5년) (2,377만원/연)	+9,383만원 (1,876만원/연)	-	-

시나리오 1에서는 5년간 수수료 순세입은 1안 (12.9억원) 〉 2안 (11.9억원) 〉 현행 유지 (10.7억원)의 순으로, 수수료 체계 개편 시 연간 2,377만원(2안)~4,382만원(1안)의 세입 증가(개편(안)에 따른 수수료 순세입 – 현행 유지 시 수수료 순세입)가 예상되었다.

〈(시나리오1) 재심사제도의 시행 후 거절결정불복심판청구건수 변화 예측〉

(단위: 건, 만원)

		2023	2024	2025	2026	2027	합계
제도 시행 효과 고려한 심판청구건수		1,398	1,352	1,277	1,230	1,175	6,431
1안	수수료 세입	40,323	39,059	36,948	35,570	33,966	185,866
	수수료 반환액	12,299	11,913	11,269	10,849	10,360	56,689
	수수료 순세입	**28,024**	**27,146**	**25,679**	**24,721**	**23,606**	**129,177**
2안	수수료 세입	37,248	36,024	34,056	32,796	31,320	171,444
	수수료 반환액	11,361	10,987	10,387	10,003	9,553	52,290
	수수료 순세입	**25,887**	**25,037**	**23,669**	**22,793**	**21,767**	**119,154**
현행 유지	수수료 세입	33,552	32,424	30,648	29,520	28,200	154,344
	수수료 반환액	10,233	9,889	9,348	9,004	8,601	47,075
	수수료 순세입	**23,319**	**22,535**	**21,300**	**20,516**	**19,599**	**107,269**

시나리오 2에서는 5년간 수수료 순세입은 1안 (10.2억원) 〉 2안 (9.4억원) 〉 현행 유지 (8.4억원)의 순으로, 수수료 체계 개편 시 연간 1,876만원(2안)~3,447만원(1안)의 세입 증가(개편(안)에 따른 수수료 순세입 – 현행 유지 시 수수료 순세입)가 예상되었다.

〈(시나리오2) 재심사제도의 시행 후 거절결정불복심판청구건수 변화 예측〉

(단위: 건, 만원)

		2023	2024	2025	2026	2027	합계
제도 시행 효과 고려한 심판청구건수		1,554	1,222	916	736	624	5,052
1안	수수료 세입	44,961	35,344	26,643	21,170	17,931	146,049
	수수료 반환액	13,713	10,780	8,126	6,457	5,469	44,545
	수수료 순세입	**31,248**	**24,564**	**18,517**	**14,713**	**12,462**	**101,504**
2안	수수료 세입	41,460	32,580	24,456	19,620	16,632	134,748
	수수료 반환액	12,645	9,937	7,459	5,984	5,073	41,098
	수수료 순세입	**28,815**	**22,643**	**16,997**	**13,636**	**11,559**	**93,650**
현행 유지	수수료 세입	37,296	29,328	21,984	17,664	14,976	121,248
	수수료 반환액	11,375	8,945	6,705	5,388	4,568	36,981
	수수료 순세입	**25,921**	**20,383**	**15,279**	**12,276**	**10,408**	**84,267**

만약, 심판에서 거절결정이 취소된 경우 심판청구료를 청구인에게 반환하는 비율(1/2 가정)을 '거절결정이 취소된 지정상품 수/전체 지정상품 수' 등으로 조정 시 세입 증가분은 변동 가능성이 있을 것이다. 본 연구에서는 분석 편의 상 '인용된 지정상품수/총 지정상품수'를 50%라고 가정했다는 점에 유의해야 할 것이다.

4. 적정 수수료 체계를 위한 제안

심판부담 및 저장상표의 문제를 줄이기 위하여 20개를 초과하는 지정상품에 대한 거절결정불복심판청구료 가산제도 도입하는 것이 필요해 보인다. 내국인 출원의 평균 지정상품수 18.2개인 점을 고려하여 진정한 지정상품 출원 수요는 20개 이내로 보아 가산 기준을 설정(특허료 등의 징수규칙 개정 이유, 2011년)하였고, 2018~2020년 류당 평균 지정상품 수는 19.4개인 점을 볼 때 출원인의 진정한 지정상품 등록 수요는 20개 이내로 유지될 것으로 보인다.

또한 수수료 원가분석 결과, 출원료 등과의 관계 등을 고려하여 가산수수료를 20개 초과 1상품당 10,000원으로 설정하는 것이 바람직해 보인다. 2018~2020년 류당 평균 지정상품 수를 약 19개(19.4개)로 가정 시, 지정상품당 출원수수료(3,263원)에 비해 가산금(2,000원)이 적은 점을 감안하면 심판청구 수수료도 지정상품당 수수료(12,631원) 대비 낮은 수준인 10,000원으로 책정하는 것이 합리적이라고 판단된다.

〈상표 출원 및 거절결정불복심판 청구 수수료 원가분석〉

구분	출원		거절결정불복심판	
	상품류당	지정상품당[1)]	상품류당	지정상품당[1)]
원가 (A)	131,446원	6,918원	1,545,105원	81,321원
수수료 (B)	62,000원	3,263원	240,000원	12,631원
※가산금 (지정상품 20개 초과 시)	-	2,000원/지정상품	-	10,000원/지정상품(제안)
원가율[2)] (A/B×100)	212.0%		643.8%	

주1) '18~'20년 거절결정불복 심판청구 사건의 평균 지정상품 수(약 19개) 기준으로 지정상품당 원가 및 수수료 환산
주2) 거절결정불복심판 청구료 원가율 = 심판 원가/심판청구수수료*100

II. 심판관 업무 부담 가중에 따른 검토 사항

부분거절제도와 재심사제도의 도입은 출원인에게 다양한 이점을 제공한다는 점에 있어서는 의심할 여지가 없다. 반면, 앞서 분석한 결과에서도 예상되듯이 심판관의 업무는 더 가중될 것

으로 보인다. 이러한 심판관 업무 부담의 가중을 해소하기 위한 최선책은 '심판관 증원'을 통해 증가된 업무 부담을 경감시켜 주는 것이라 할 수 있다. 그러나 최근 정부의 공공부문 인력감축 기조 등으로 인해 인력을 증원하는 것은 쉬운 일이 아니다. 그럼에도 불구하고, 해외 주요국 대비 우리나라의 심판관 업무량은 다소 높은 편으로, 특허청은 심판관 증원을 위한 노력을 지속적으로 추진해야 할 것이다.

심판 업무부담 해소를 위한 대안으로, 심판관의 실적점수에 대한 개선이 검토될 수 있다. 현재 거절결정불복심판에 대한 심판관 실적점수는 사건별로 산정된다. 즉, 국내 상표의 경우 1.2점, 국제 상표의 경우 1.5점의 점수가 부여되면서 사건에 포함된 상품류가 1건을 초과하는 경우 상품류당 10%씩 가산되어 최대 50%까지 가산되는 방식이다.

그러나 제도 도입에 따른 심판관의 업무부담 증가를 고려해, 심판관이 충분한 검토 시간을 투입해 심판 품질을 제고할 수 있도록 다음 두 가지 개선 방향을 제안한다. 첫째, '사건'별(상품류당 10%씩, 최대 50% 가산)로 부여되는 현재의 심판점수 방식을 '상품류' 단위의 실적 점수 부여 방식으로 변경할 필요가 있다. 예를 들어, 최근 3년간 심판처리 데이터를 살펴본 결과 심판사건에 최대 22개의 상품류가 포함된 경우가 확인되었다. 기존에는 심판관이 1건의 심판청구건(국제상표, 22개 상품류)을 처리할 때 1.5점×150%(최대 가산비율 50% 적용) = 2.25점의 실적으로 인정되었다면, 각각의 상품류를 별개의 심판건으로 간주하면 1.5점×22개 상품류=33점의 실적으로 인정된다. 이는 최근 3년간 1건 발생한 사건에서의 극단적인 사례를 보여준 것이고, 최근 3년간 심판처리건에 포함된 상품류의 수는 평균 1.5개이므로 현재보다 심판관의 실적점수가 50% 정도 개선되는 효과를 가져올 것으로 판단된다.

둘째, 상품류별로 지정상품 20개를 초과하는 건에 대해서는 20개 초과된 지정상품에 따른 가산점수의 도입이 필요하다. 특허의 경우 심사관 점수 산정 시, 기본점수에 청구항수(IPC별 평균과 표준편차를 이용한 표준화된 값)에 따라 약 20%의 점수를 가산하고 있다. 뿐만 아니라 심사 판단에 영향을 주는 명세서, 도면의 수에 대해서도 11.8%, 6.7%의 가중치를 부여하여 점수를 합산하는 방식을 취한다. 지정상품별로 얼만큼의 가산점수를 적용할지에 대해서는 제도의 도입 이전에 추가적으로 면밀한 분석이 필요하다.

그 밖에, 제도의 효율적인 운영 및 성공적인 정착을 위해 상품의 동일/유사 식별판단을 위한 상품의 속성(nature) 등에 관한 기준이나 가이드라인을 작성하여 심판관에 제공하는 등 제도 시행을 위한 기반이 마련되어야 할 것으로 보인다.

제5장

결 론

CHAPTER

제5장 결 론

상표법상 부분거절제도 도입은 그동안의 출원일체의 원칙에서 벗어난 상표절차 와 제도전반에 걸쳐 큰 변화이며 특히 심판절차에 미치는 영향이 클 것이라 예상된다. 이에 본 연구에서는 부분거절 제도와 재심사제도를 도입한 개정 상표법에 따라 거절결정불복 심판의 심리범위 및 심판에 미치는 영향을 검토해 보았다.

먼저 개정 상표법상 부분거절제도, 재심사제도의 개요 및 심판절차의 변화를 살펴보고, 일부 지정상품에 대하여만 거절이 가능하도록 운영하고 있는 해외 주요국(미국, 중국, EU, 영국, 독일)의 유사제도 현황을 조사하여 비교 분석하였다. 미국의 경우 우리 개정법 상의 부분거절 제도와 유사한 부분 포기 제도를 가지고 있는데, 이는 일부 지정상품에 대하여 적용된다는 점에서는 우리 개정법상 부분거절제도와 동일하다. 그러나 미국 상표법에서는 일부 지정상품에 대한 거절이유통지에 대하여 의견서를 제출하지 않거나 형식적인 하자가 있는 불완전한 대응을 하였을 경우, 출원인이 해당 부분에 대하여 등록을 포기한 것으로 취급하고 해당 지정상품 또는 상품류를 삭제하는 보정을 심사관 직권으로 처리한다는 점에서 차이가 있다. 직권 삭제된 지정상품에 대하여는 거절결정이 내려질 수 없으며 따라서 거절결정에 대한 불복심판은 제기할 여지가 없다. 다만, 직권으로 삭제된 부분에 대하여 회복을 신청하거나, 부분 포기의 원인이 된 불완전한 의견서 제출을 번복하기를 요청하는 신청을 통해 포기된 출원을 되살려 포기간주되었던 시점 이후의 절차(의견서 제출, 재심사 청구 또는 심판청구)를 다시 진행할 수 있다.

중국 상표법의 부분거절 제도는 우리나라 부분거절 제도는 매우 유사하나, 중국에서는 심사절차에서 거절이유통지에 대하여 의견서 및 보정서를 제출할 수 있는 절차가 없고 재심사제도도 없어서 거절결정 후 복심청구를 통하여만 다툴 수 있다는 것이 가장 큰 차이라고 볼 수 있다. EU와 영국, 독일 등의 유럽국가의 경우에도 지정상품별로 개별적으로 심사를 하고 있으나, '부분 거절'에 대하여 별도로 규정하고 있지는 않고, 심사·이의신청·포기 등 각 절차에 대한 규정에서 개별적으로 지정상품별로 가능함을 언급하고 있다. 유럽연합 상표의 경우 우리나라 제도

와의 가장 큰 차이점은 심사관의 거절결정에 대한 불복방법으로 재심사청구와 거절결정불복심판 청구를 선택적으로 할 수 없다는 점이다. EU공동체상표의 경우에는 거절결정에 대한 통지일로부터 2개월 이내에 EUIPO에 불복(appeal)을 청구하고, 해당 심사국이 불복의 이유가 충분하다고 판단한 경우 재심사를 진행하여 결정을 수정하고, 불복 이유를 설명하는 서면진술서를 받은 후 1개월 이내에 해당 결정이 수정되지 않은 경우 심판원(Board of Appeal)에 회부된다. 영국의 경우에는 우리 특허심판원 같은 별도의 심판 기관을 두고 있지 않아 재심사 청구와 거절결정불복심판 중에 선택적으로 청구하는 것은 불가능하며, 영국특허청 상급심사관에 의한 심리절차(hearings)를 거쳐 심리결과에도 불복하는 경우에는 일반법원에 항소(appeal)를 제기하여야 한다. 독일의 경우에도 특허심판원의 기능을 가지는 독립기관을 찾아보기 어렵다. 따라서 독일 특허청의 상표출원 거절결정에 대한 이의제기는 최초심사관이 출원인의 이의제기를 받아 이의제기 범위 내에서 검토를 하고 최초심사관이 이의제기가 근거없다고 판단하면 다시 상급심사관이 모든 사실관계와 중요사항을 새롭게 검토하고 최종 결정을 하게 된다. 상급심사관의 결정에 대하여 불복하고자 하는 경우 특허법원의 소를 제기 할 수 있다. 다만 독일의 경우 상표 출원인은 특허청의 거절 결정에 대해서 곧바로 특허청에 이의제기를 신청하거나 특허법원에 소송을 제기할 수 있는 선택권을 가지고 있다.

심판 및 심결취소소송에서의 소송물과 관련하여서는 개정법에 따라 지정상품별로 거절결정이 가능하게 되었고(법 제54조), 일부 지정상품에 관하여 거절결정불복심판 청구를 할 수 있게 되었으며(법 제116조), 일부 지정상품에 대한 심판 취하가 가능하게 됨에 따라(법 제148조 제2항), 개정법 하에서는 거절결정불복심판의 경우에도 지정상품마다 별개의 심판물로 보는 것이 타당할 것이다. 이에 개정법 하에서는 상표 거절결정불복심판에서 지정상품 별로 일부 인용, 일부 기각 심결이 가능하다고 볼 것이며, 지정상품별로 거절불복심판청구를 한 경우에는 병합심리가 가능하다고 볼 것이다. 일부 지정상품에 대하여 다수의 심판이 청구된 경우 중복소송 해당 여부에 대하여는 지정상품별로 심판물로 볼 경우 일부 지정상품에 대하여 다수의 거절결정불복심판이 청구된 경우에 해당하고, 심결시에 중복심판청구가 인정되면 부적법 각하하여야 한다. 실무적으로는 전심판보다 후심판의 소송물의 범위가 넓은 경우에는 심판원은 소송물의 범위가 더 넓은 후심판의 청구를 심리하고 전심판의 청구에 대하여는 취하를 권유하면 될 것이고, 후심판 보다 전심판의 소송물의 범위가 넓은 경우에는 후심판은 중복심판에 해당하여 부적법 각하되어야 하나, 심판청구인의 입장에서는 후심판에 대하여는 심판청구의 실익이 없을 것이다.

심결취소소송절차에서 일부 소제기, 일부 인용·일부 기각이 가능한지 여부에 대하여는 개정

법 하에서는 지정상품 별로 별도의 심판물이자 별도의 소송물로 보는 것이 타당하므로, 심판청구인(출원인)은 심판절차에서 기각된 모두에 대해 심결취소의 소를 제기할 수도 있고, 일부에 대해서만 소를 제기할 수 있다고 볼 수 있다. 나아가 특허법원에서도 소가 제기된 지정상품의 부분에 대해서만 심리하여 일부 인용·일부 기각의 판결을 할 수 있다고 볼 수 있다. 즉, 거절결정불복심판 청구를 기각하는 심결이 이루어진 지정상품 가운데 일부 지정상품에 대하여만 심결취소소송을 제기할 수 있고, 이러한 경우 심결취소소송을 담당하는 특허법원에서는 소가 제기된 지정상품에 대해서만 판결할 수 있고, 지정상품 별로 분리하여 일부 인용, 일부 기각 판결을 할 수 있다고 보는 것이 타당할 것이다. 심결에서 인용된 지정상품 부분에 대하여는 원고가 더 유리하게 변경할 소의 이익이 없다고 보아야 할 것이며, 해당 상품을 포함하여 심결취소소송이 제기 된 경우에는 해당 상품 부분에 대하여만 부적법 각하를 하여야 할 것이다. 심결에서 인용된 지정상품의 등록결정 확정시기와 관련하여서는 해당 지정상품에 대하여는 심사국으로 환송하여 등록이 가능하다는 결정을 하거나 또는 심판에서 등록심결을 하여 등록여부가 분리 확정된다고 볼 것이고 출원공고만 보류된다고 볼 것이다. 거절결정되거나 거절심결된 지정상품에 대하여는 더 이상 다투지 아니하고 불복기간이 경과하여 불복절차가 종료되면, 불복기간 경과시에 거절결정 또는 거절심결이 확정되었다고 볼 것이다. 모든 지정상품에 대하여 등록여부의 최종결과가 확정된 경우, 심사국에서 등록이 가능하다는 결정이나 심판원에서 등록심결된 지정상품을 심사단계에서 거절이유가 통지되지 않았던 지정상품과 함께 출원공고를 한다. 이와 같이 부분거절제도의 도입으로 거절결정불복심판과 심결최소소송 절차에서 지정상품별로 별도의 심판물(소송물)로 보아 지정상품 별로 분리되어 절차가 진행되고 등록여부의 확정시기가 달라지게 되는데 이와 관련한 규정이 명확하지 않으므로 상표법 규정 또는 심판 편람 등을 통하여 관련 절차를 명확히 규정할 필요가 있다.

다음으로 상표법상 부분거절제도, 재심사제도의 도입이 심판에 미치는 영향을 분석하였다. 우선, 상표 부분거절제도 및 재심사제도가 상표 심판과 관련하여 미치는 파급 경로를 예측하고, 이어서 과거에서 현재까지 상표 거절결정불복심판 청구건수, 심판처리기간과 관련된 통계 추이분석을 실시하였다. 다음으로 지정상품 삭제보정으로 거절이유가 해소 가능한 경우 재심사청구로 전환된다는 시나리오(시나리오 1)와 특허 재심사제도 시행(2009년 7월) 이후 특허의 심판청구건수 변화 추이가 상표에 그대로 나타날 것이라는 시나리오(시나리오2)에 따라 상표거절결정불복심판 청구건수 감소효과를 분석하였다. 2022~2027년 상표 거절결정건수(추정치)에 심판청구 비율(추정치)을 적용한 결과, 거절결정불복심판 청구건수는 자연적으로 완만하게 감소할 것으로 전망되었다. '제도 도입 미고려 시 심판청구건수'에서 '재심사로 대체된

건수(심판청구 감소 효과)'를 제함으로써 '제도 시행 효과를 고려한 심판청구건수'를 예측하였는데 그 결과 시나리오 1에서는 2027년 거절결정불복심판 청구건수는 전체 거절결정건수의 3.0% 수준까지 감소할 것으로 전망되었으며, 시나리오 2에서는 전체 거절결정건수 대비 심판청구 비율은 2027년 3.4% 수준까지 낮아질 것으로 예측되었다.

또한, 본 제도의 도입이 상표 심판처리기간에 미치는 효과의 정성적 분석을 위하여 심판관의 업무에 미치는 직접적인 영향을 검토하기 위해 심판처리기간을 "심판관에 배정된 사건의 실제 착수 시점부터 심결문 작성까지의 기간(통상적으로 심판처리기간은 "심판청구일~최종심결일"까지의 기간을 의미)"으로 한정하여 심판관 심층인터뷰를 실시하였다. 현재 상표 거절결정불복심판 처리기간은 12개월 전후인데, 심판관에 배정된 사건의 "착수~심결문 작성"에 걸리는 시간은 심판관별로 차이가 있으나 1상품류 기준 1~2.5일 가량 소요되는 것으로 보인다. 부분거절 제도의 도입에 따라 일부 지정상품에 대한 거절심결 사유의 존재와 무관하게, 전체 지정상품을 검토해야 한다고 가정할 시 예상되는 처리기간은 현재 처리기간 대비 1.5배~최대 5배까지 증가할 것으로 생각된다고 심판관들은 답변했다. 특히 국제 상표의 경우 지정상품이 명확하지 않은 경우가 많아 소요 시간이 최대 8배까지 증가할 것으로 예상된다. 그러나 상표 거절결정불복심판의 처리기간이 12개월임을 감안할 때, 제도 도입의 결과 심판관의 업무 지연이 전체 심판처리기간에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단된다.

마지막으로 상표 거절결정불복심판 수수료체계 개편 방안에 따른 시나리오별 수수료 세입을 예측하고 적정 수수료체계 개편안을 제시하였다. 본 연구에서는 수수료 체계 개편방향으로 첫째, 심판관의 지정상품별 등록여부 판단, 둘째, 출원인의 무분별한 지정상품 설정 방지, 셋째, 상표 출원 시 20개를 초과하는 지정상품에 수수료 가산 등을 고려하여 심판 청구 시에도 지정상품별 가산료 산정을 설정하였다. 분석결과 심판청구료 개편으로 인한 수수료 세입 증가분은 (심판청구건수 감소 시나리오에 따라) 5년간 8,273만원~2.1억원(연간 1,655만원 ~ 4,270만원)인 것으로 분석되었다. 적정수수료 체계를 위해서는 심판부담 및 저장상표의 문제를 줄이기 위하여 20개를 초과하는 지정상품에 대한 거절결정불복심판청구료 가산제도 도입하는 것이 필요해 보인다. 수수료 원가분석 결과, 출원료 등과의 관계 등을 고려하여 가산수수료를 20개 초과 1상품당 10,000원으로 설정하는 것이 바람직해 보이며, 2018~2020년 류당 평균 지정상품 수를 약 19개(19.4개)로 가정 시, 지정상품당 출원수수료(3,263원)에 비해 가산금(2,000원)이 적은 점을 감안하면 심판청구 수수료도 지정상품당 수수료(12,631원) 대비 낮은 수준인 10,000원으로 책정하는 것이 합리적이라고 판단된다.

부분거절, 재심사 제도 도입이 심판에 미치는 영향 연구

발행기관: 특허청
대전광역시 서구 청사로 189 (둔산동) 정부대전청사 4동
수행기관: 한국지식재산연구원
서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 3층, 9층
발 행 일: 2022년 9월
대표전화: 02-2189-2600
홈페이지: www.kiip.re.kr