발간등록번호
11-1430000-001984-01

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지 공공저작물 자유이용허락

최종보고서

출원인 편의 제고를 위한 상표 이의신청 제도 개선 방향

2023. 12.

특허청
한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property

발간등록번호
11-1430000-001984-01

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지 공공저작물 자유이용허락

최종보고서

출원인 편의 제고를 위한 상표 이의신청 제도 개선 방향

2023. 12.

특허청
한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property

제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 “출원인 편의 제고를 위한 상표 이의신청 제도 개선 방향” 정책연구 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2023년 12월

○ 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원

○ 연 구 기 간 : 2023. 9. 11. ~ 2023. 12. 22.

○ 참 여 연 구 원 :

- 연구책임자 : 심미랑 (한국지식재산연구원 연구위원)
- 참여연구원 : 김혁준 (한국지식재산연구원 연구위원)
  심현주 (한국지식재산연구원 부연구위원)
  김 현 (한국지식재산연구원 위촉연구원)

대목차

출원인 편의 제고를 위한 상표 이의신청 제도 개선 방향

제1장 서 론 ····· 1

제1절 연구의 배경 및 목적 ····· 3

제2절 연구의 범위 및 방법 ····· 5

제2장 상표 이의신청제도 개선의 필요성 및 개선방안 ····· 7

제1절 현행 우리나라 상표 이의신청 제도 및 관련 제도의 비교 ····· 9

제2절 해외 주요국 이의신청제도의 비교 ····· 15

제3절 FTA 등 관련 조약과의 정합성 검토 ····· 26

제4절 상표 이의신청제도 개선방안 ····· 31

제3장 선행상표 관련 상표등록 거절이유의 문제점 및 개선방안 ··· 39

제1절 현행 우리나라의 선행상표 관련 상표등록 거절사유 ····· 41

제2절 해외 주요국의 선행상표관련 상표등록 거절사유와의 비교 ·· 78

제3절 선행상표 관련 상표등록 거절이유의 개선방안 ····· 116

제4절 상표공존동의제 관련 가이드라인(심사기준)(안) ····· 123

제4장 상표법 개정법률안 시행을 위한 하위법령 개정방안 ··· 137

제1절 개정 상표법의 주요 내용 ····· 139

제2절 개정 상표법 시행을 위한 하위법령 개정안 ····· 141

제5장 결 론 ····· 151

세부목차

출원인 편의 제고를 위한 상표 이의신청 제도 개선 방향

요약문 ····· vi

제1장 서 론 ····· 1

제1절 연구의 배경 및 목적 ····· 3

Ⅰ. 연구의 배경 및 필요성 ····· 3

Ⅱ. 연구의 목적 ····· 4

제2절 연구의 범위 및 방법 ····· 5

제2장 상표 이의신청제도 개선의 필요성 및 개선방안 ····· 7

제1절 현행 우리나라 상표 이의신청 제도 및 관련 제도의 비교 ····· 9

Ⅰ. 현행 우리 상표법상 이의신청제도 ····· 9

1. 상표 이의신청제도의 의의 및 취지 ····· 9
2. 이의신청제도의 연혁 및 주요 내용 ····· 9
3. 이의신청 현황 ····· 10
4. 부분거절제도 도입으로 인한 변화 ····· 11

Ⅱ. 상표법상 정보제공제도와의 비교 ····· 12

1. 정보제공제도의 의의 및 취지 ····· 12
2. 이의신청제도와 정보제공제도의 비교 ····· 12

Ⅲ. 특허법상 취소신청제도와의 비교 ····· 13

1. 특허취소신청제도의 연혁 ····· 13
2. 특허취소신청제도의 특징 ····· 13

Ⅳ. 소결 ····· 14

제2절 해외 주요국 이의신청제도의 비교 ····· 15

Ⅰ. 출원공고 후 이의신청제도 운영 국가 ····· 15

1. 미국 ····· 15
2. 중국 ····· 18
3. EU ····· 19
4. 영국 ····· 20
5. 프랑스 ····· 20

Ⅱ. 등록공고 후 이의신청제도 운영 국가 ····· 21

1. 독일 ····· 21
2. 일본 ····· 22

Ⅲ. 소결 ····· 23

제3절 FTA 등 관련 조약과의 정합성 검토 ····· 26

Ⅰ. WTO/TRIPs에서 상표 이의신청 관련 규정 ····· 26

Ⅱ. FTA에서 상표 이의신청 관련 규정 ····· 26

1. 검토의 필요성 ····· 26

2. 우리나라가 체결한 주요 FTA 협정에서 상표 이의신청 관련 규정 ····· 27

3. 소결 ····· 31

제4절 상표 이의신청제도 개선방안 ····· 31

Ⅰ. 부분거절제도 도입에 따른 상표 이의신청 관련 규정 개정방안 ····· 31

Ⅱ. 조속한 권리확보를 위한 상표 이의신청제도 개선방안 ····· 33

1. 개선의 방향성 ····· 33

2. 구체적 개선방안 ····· 33

제3장 선행상표 관련 상표등록 거절이유의 문제점 및 개선방안 ····· 39

제1절 현행 우리나라의 선행상표 관련 상표등록 거절사유 ····· 41

Ⅰ. 우리 상표법상 선행상표 관련 상표 등록 거절사유의 연혁 ····· 41

Ⅱ. 관련 법규정 취지 및 적용요건 분석 ····· 42

1. 상표법 제34조 제1항 제7호(선출원에 의한 타인의 등록상표) ····· 42

2. 상표법 제34조 제1항 제9호(타인의 주지상표) ····· 47

3. 상표법 제34조 제1항 제11호(타인의 저명상표, 희석화 방지) ····· 51

4. 상표법 제34조 제1항 제12호(품질오인·수요자기만) ····· 56

5. 상표법 제34조 제1항 제13호(부정한 목적으로 사용하는 상표) ····· 61

6. 상표법 제34조 제1항 제20호(신의칙에 반하여 출원한 상표) ····· 65

7. 상표법 제34조 제1항 제21호(조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표) ····· 69

Ⅲ. 소결 ····· 74

제2절 해외 주요국의 선행상표관련 상표등록 거절사유와의 비교 ····· 78

Ⅰ. 미국 ····· 78

1. 관련 법규정 조문별 분석 ····· 78

2. 우리 상표법과의 비교 ····· 81

Ⅱ. 일본 ····· 83

1. 관련 법규정 조문별 분석 ····· 83

2. 우리 상표법과의 비교 ····· 94

세부목차

출원인 편의 제고를 위한 상표 이의신청 제도 개선 방향

Ⅲ. 중국 ····· 99
1. 관련 법규정 조문별 분석 ····· 99
2. 우리 상표법과의 비교 ····· 105

Ⅳ. 유럽연합 ····· 107
1. 관련 법규정 조문별 분석 ····· 107
2. 우리 상표법과의 비교 ····· 111

Ⅴ. 소결 ····· 113

제3절 선행상표 관련 상표등록 거절이유의 개선방안 ····· 116

Ⅰ. 거절이유 정비 ····· 116
1. 제34조 제1항 제12호 후단(수요자 기만) 삭제 및 출처혼동 보충규정 신설 ····· 116
2. 제34조 제1항 제13호(부정한 목적) 삭제 또는 개정 ····· 118
3. 제34조 제1항 제20호(특정한 신의관계) 및 제21호
(조약당사국 등록상표권)의 통합 ····· 118
4. 무효사유 제척기간 정비 ····· 119

Ⅱ. 중복적용 제한 규정 마련 ····· 120
1. 제34조 제1항 제7호(선출원 등록상표)와 제9호(미등록 주지상표) 적용 구분 ····· 120
2. 제34조 제1항 제20호(특정한 신의관계) 및 제21호
(조약당사국 등록상표권) 우선적용 ····· 121
3. 등록여부, 적용범위, 인식도 정도에 따른 적용 구분 ····· 122

Ⅲ. 소결 ····· 122

제4절 상표공존동의제 관련 가이드라인(심사기준)(안) ····· 123

Ⅰ. 배경 및 필요성 ····· 123

Ⅱ. 상표공존동의의 법적 성격 ····· 124
1. 개관 ····· 124
2. 사인의 공법행위의 효과 ····· 124
3. 사인의 공법행위에 대한 적용 법규 ····· 124
4. 상표공존동의에의 적용 ····· 125

Ⅲ. 상표공존동의제 관련 심사기준 개정안 ····· 126
1. 공존동의가 있는 경우 적용 배제 규정 ····· 126
2. 공존동의서 제출 및 동의의 범위 ····· 127
3. 일부상품에 대한 공존동의가 있는 경우 부분거절의 문제 ····· 130
4. 단체표장, 증명표장, 업무표장의 경우 공존동의 적용 여부 ····· 130
5. 상표공보에 공존동의 공시 ····· 132

Ⅳ. 기타 상표공존동의제 관련 추가 검토필요 사항 ····· 132
1. 계약의 무효, 취소, 해제 등으로 인한 문제 ····· 132
2. 존속기간갱신등록 시의 문제 ····· 133
3. 제34조 제1항 제13호 '부정한 목적'과의 관계 ····· 134
4. 공존등록 후 출처혼동 우려 및 부정경쟁방지법과의 관계 ····· 134
5. 무상 공존동의의 경우 발생가능한 문제 ····· 135

제4장 상표법 개정법률안 시행을 위한 하위법령 개정방안 ····· 137

제1절 개정 상표법의 주요 내용 ····· 139

제2절 개정 상표법 시행을 위한 하위법령 개정안 ····· 141

Ⅰ. 개정 상표법 관련 하위법령 ····· 141

Ⅱ. 개정 상표법 관련 하위법령 개정안 ····· 147

제5장 결 론 ····· 151

참고문헌 ····· 155

□ 국내문헌 ····· 155

□ 해외문헌 ····· 155

제1장 서 론 (연구의 배경 및 범위)

- 최근 상표출원건수 급증에 따른 심사처리기간 지연*으로, 출원인의 조속한 권리확보 및 이를 통한 안정적 상표사용에 제약

  * 연간 상표출원건수(건) : (2017년) 202,539 → (2022년) 290,323 연도별 심사착수기간/종결기간(개월) : (2017년) 5.0/9.8 → (2022년) 13.9/17.7

- 등록 전 출원공고(2개월) 및 이의신청 제도로 이의심사관 업무량 과다 등에 따른 이의심사의 품질 저하 우려 및 상표 권리화 지연*

  * 이의신청이 제기되지 않는 대부분의 상표 출원까지 일괄하여 2개월간 등록 지연 ⇒ 상표출원의 조속한 권리화를 위한 이의신청제도 개선방안 제시 필요

- 주요 이의신청 사유에 해당하는 선행상표 관련 부등록사유* 간 중복적용의 문제 및 정합성 검토 필요 ⇒ 정비방안 제시

  * 상표법 제34조 제1항 제7호(선출원 등록상표), 제9호(주지상표), 제11호(저명상표/희석화), 제12호(품질오인/수요자기만), 제13호(부정한 목적), 제20호(특정한 신의관계) 및 제21호(조약당사국 등록상표)

- 상표공존동의제 도입, 사용에 의한 식별력 인정대상에 '기타 식별력 없는 상표' 포함 등을 내용으로 하는 개정 상표법*의 원활한 시행을 위해 상표공존동의제 가이드라인(심사기준)(안) 마련 및 하위법령 검토

  * 법률 제19809호, 2023.10.31. 일부개정, 2024.5.1. 시행

제2장 상표 이의신청제도 개선의 필요성 및 개선방안

□ 현행 우리나라 상표 이의신청 제도 및 관련제도의 비교

● **(현행 상표법상 이의신청제도)** 심사관은 상표등록출원에 대하여 상표법(이하, '법'이라 함) 제54조에 따른 거절이유를 발견할 수 없는 경우 출원공고 결정

- 누구든지 출원공고일로부터 2개월* 내 거절이유에 해당을 이유로 이의신청 가능(법 제60조)

* 연장 불가, 1973년 이의신청제도 도입 이후 계속 '출원공고일로부터 30일' 이었으나, 충분한 의견수렴기간 확보를 위하여 2007년 개정시(법률 제8190호) 2개월로 연장

● **(정보제공제도와의 비교)** 상표출원에 대한 공중심사협력제도로 정보제공제도*와 이의신청제도를 함께 운영하고 있으나, 절차권 보장·판단 주체, 별도 결정 여부 등에 차이가 있음

〈이의신청제도 VS 정보제공제도 비교〉

같은 점	차이점	
	이의신청	정보제공
- 공중심사협력제도 - 신청인: 누구든지 - 사유: 거절이유 전부 (제54조 각 호) - 별도 불복 불가	- 시기: 출원공고~2개월 - 특허청에만 제기 가능 - 판단: 심사관 합의체 - 이의신청인의 절차권 보장(의견진술기회, 이의결정 등본 송달 등) - 출원인의 절차권 보장(이의신청서 부본 송달, 답변서 제출기회 등) - 이유를 명시하여 서면으로 결정	- 시기: 등록여부결정 전 - 특허청 + 특허심판원에 제기 가능(거절결정 불복심판 단계) - 판단: 심사관 or 심판관 - 정보제공자 절차권 불인정 (but, 실무상 심사결과와 정보의 활용 여부 통지) - 별도 결정 없음

● **(특허취소신청제도와의 비교)** 과거 특허법에서도 출원공고 및 이의신청제도를 운영하였으나, 몇 차례의 개정을 거쳐 2016년 개정시 특허취소신청제도 도입(특허법 제132조의2부터 제132조의15까지 신설), 특허심판원에서 심판관이 심리, 판단/특허취소결정에 대해서는 특허법원에 불복(특허법 제186조 제1항)

〈상표 이의신청제도 VS 특허 취소신청제도 비교〉

상표 이의신청	특허 취소신청
- 시기: 출원공고~2개월 특허청에 제기 - 이의신청사유: 거절이유와 동일 - 판단: 심사관 합의체 - 참가 불가 - 별도 불복 불가	- 시기: 등록공고~6개월 특허심판원에 제기 - 취소신청이유: 신규성·진보성·확대된 선원·선출원 위반 - 판단: 3인 or 5인 심판관 합의체 - 특허권자 측에 보조참가 가능 - 취소결정에 대하여 특허법원에 불복, 기각 결정에 대하여는 별도 불복 불가

□ 해외 주요국 이의신청제도의 비교

<해외 주요국 이의신청제도 비교>

	미국	중국	EU	영국	프랑스	독일	일본
시기	출원공고일 ~ 30일 (최대 180일까지 연장가능)	출원공고일 ~ 3개월	출원공고일 ~ 3개월	출원공고일 ~ 2개월 (3개월까지 연장가능)	출원공고일 ~ 2개월	등록공고일 ~ 3개월	등록공고일 ~ 2개월
신청인 적격 및 이의신청사유	상표등록으로 손해를 받을 가능성이 있는 자/ 모든 거절이유를 기초로 신청 가능	상대적 거절이유에 대해서는 선권리자나 이해관계인만 신청 가능/절대적 거절이유에 대해서는 누구든지 신청 가능	상대적 거절이유에 대하여는 선권리자만이 신청 가능/ 이의신청인에게 선행 상표 사용증거 요청 가능	상대적 거절이유에 대해서는 선권리자만 신청 가능/ 절대적 거절이유에 대해서는 누구든지 신청 가능	상대적 거절이유에 대해서는 선권리자만 신청 가능/ 절대적 거절이유에 대해서는 누구든지 신청 가능	상대적 거절이유에 대해서 선권리자만 신청 가능	누구든지. 거절이유와 거의 동일(1상표 1출원 제외, 선출원 추가)
심리 주체	상표심판원(TTAB)에서 심리	상표국 심사관	EUIPO의 이의신청부 심사관	UKIPO의 심사관	INPI 심사관	절대적 거절이유를 심사한 심사관	심판관 합의체
당사자 합의	출원인 반소가능, 당사자 간 합의 가능	-	초기 2개월간 합의기간(cooling-off period) 부여 가능	출원인의 답변서 제출기한(2개월)을 cooling-off period 확보를 위해 7개월까지 연장가능, 양당사자 동의가 있는 경우 9개월까지 연장 가능	-	당사자 공동신청으로 cooling-off period 2개월 부여	-
불복	CAFC 또는 미국 지방법원에 소제기	별도 불복 불가 (무효심판 or 복심청구)	심판원에 불복	대법관이 임명한 자(Appointed Person) 또는 고등법원에 항소제기	항소법원에 불복	연방특허법원에 불복	취소결정에 대하여 지식재산고등재판소에 불복/ 유지결정에 대하여는 별도불복 불가 (무효심판 가능)

□ FTA 등 관련 조약과의 정합성 검토

- **(WTO/TRIPs 협정 Art. 15.5)** "회원국은 등록 전 또는 등록 후 신속히 모든 상표를 공개하며, 등록취소청구를 위하여 합리적인 기회를 제공한다. 회원국은 상표등록에 대하여 이의를 제기할 기회를 제공할 수 있다"고 규정 → 반드시 등록 전 단계에서 이의신청을 보장할 것을 규정하고 있지는 않음

● **(FTA)**우리나라의 FTA 추진현황을 검토하여, FTA 협정 준수 범위 내에서 상표 이의신청제도 개선안 마련

〈주요 FTA 협정에서 상표 이의신청 관련 내용 요약〉

체결국	관련 내용
한-미	출원에 대한 이의제기, 서면으로 이의결정 필요(전자적 제공 가능)
RCEP	출원에 대하여 이의제기 또는 정보제공 절차 중 최소한 하나의 기회 필요
한-EU	출원에 대한 이의제기
한-중	한-미 FTA와 유사하나, "등록 전"을 명시
한-중미	한-중 FTA와 동일

⇒ FTA 협정 검토결과 등록 전 이의신청 절차(서면으로 이의결정, 전자적 제공 가능)를 유지 필요: 이의신청 기간 단축, 심리기간 단축, 이의심사 품질제고 등 절차진행의 효율화·신속한 진행 도모를 위한 방안 마련

□ 상표 이의신청제도 개선방안

● 이의신청의 공중심사 기능 유지, 상표 출원에 대하여 이의신청 기회를 제공할 것을 규정하고 있는 FTA 규정 준수 → 출원 단계에서 이의신청제도를 유지하면서 조속한 권리화를 실현하기 위한 방안으로 ⅰ) 이의신청기간 단축, ⅱ) 출원공고제도를 폐지하고 정보제공제도와 병행하여 운영, ⅲ) 이의신청 심사 주체 변경 방안 등을 중심으로 이의신청제도 개선방안을 제안

제3장 선행상표 관련 상표등록 거절사유의 문제점 및 개선방안

□ 현행 우리나라 선행상표 관련 상표등록 거절사유

<선행상표 관련 거절이유 비교>

구분	7호 (선출원 등록상표)	9호 (주지상표)	11호 (저명상표, 희석화)	12호 (품질오인, 수요자기만)	13호 (부정한 목적)	20호 (특정한 신의관계)	21호 (조약당사국 등록상표권)
도입연혁	1949년 제정법 당시부터 존재 [제정법 §5①(11)]	1973년 전부개정법에서 도입 [1973년법 §9①(9)]	- 1973년 전부개정법에서 저명상표 규정 도입 [1973년법 §9①(10)], - 2014년 개정법에서 희석화 방지조항 도입 [14년 개정법 §7①(10)]	- 1949년 제정법 당시 '상품의 오인혼동' [제정법 §5①(8)] - 1980년 개정법 '수요자기만' 추가 [80년 개정법 §9①(11)]	- 1997년 개정법에서 신설[97년 개정법 §7①(12)] - 2007년 개정법에서 인식도 완화[07년 개정법 §7①(12)]	2014년 개정법에서 도입 [14년 개정법 §7①(18)]	- 1980년 개정법에서 상대적 거절이유, 취소사유로 도입 [80년 개정법 §16①(4), §45①(8)] - 2016년 전부개정시 부등록 사유로 규정 [16년법 §34①(21)]
법적 성격	사익 보호	절충설	전단: 공익/ 후단: 사익	공익적 규정	사익 보호	사익 보호	사익 보호
선행상표 등록여부	등록 O	등록여부 불문	등록여부 불문	등록여부 불문	등록여부 불문	등록여부 불문	조약당사국 등록 O
무효사유 제척기간	제척기간 5년	제척기간 5년	제척기간 X	제척기간 X	제척기간 X	제척기간 X	제척기간 X
동일·유사범위	상표의 동일·유사 상품의 동일·유사	상표의 동일·유사 상품의 동일·유사	- 비유사범위까지 포함 - 전단: 혼동 염려 - 후단: 식별력·명성의 손상	- 후단: 상표의 동일·유사/ 상품의 경우 비유사까지 확대(견련관계 고려)	상표의 동일·유사 - 상품의 유사여부는 제한이 없음(부정한 목적 판단시 견련관계 참조)	상표의 동일·유사 상품의 동일·유사	상표의 동일·유사 상품의 동일·유사
판단시점	등록여부결정시	등록여부결정시	- 상표등록출원시 - 타인: 등록여부결정시	등록여부결정시	- 상표등록출원시 - 타인: 등록여부결정시	- 상표등록출원시 - 타인: 등록여부결정시	- 상표등록출원시 - 타인: 등록여부결정시
주체적 기준 및 인식도	선출원 등록상표에 대한 특별한 인식도를 요하지 않음	- '해당 상품'에 관한 거래자 및 수요자 - 널리 인식	- 해당 상품 뿐만 아니라 이종상품이나 이종영업에 걸친 거래자 및 수요자 (일반수요자) - 현저하게 인식	- 일반 수요자를 기준으로 거래 통념에 따라 - 후단: 특정인의 상품표지로 인식	- 국내 외 해당상품에 관한 거래자 및 수요자 - 특정인의 상품표지로 인식	모방대상상표에 대한 특별한 인식도를 요하지 않음	모방대상상표에 대한 특별한 인식도를 요하지 않음
지역적 기준	국내	국내(전국 or 일정한 지역 불문)	국내(전국 or 일정한 지역 불문)	국내(전국 or 일정한 지역 불문)	국내외	국내외	조약당사국

□ 해외 주요국 선행상표 관련 상표등록 거절사유와의 비교

- **(일본)** 日상표법에는 우리 상표법 제12호 후단의 '수요자 기만 상표'와 제20호의 '계약관계 등 타인과의 신의관계에 반한 상표출원'에 대비할 수 있는 규정은 없음
  - 저명상표와 관련하여도 우리 상표법 제11호와 같은 별도의 규정을 가지고 있지 않으며, 제4조 제1항 제15호에서 제10호 내지 제14호에 해당되지 않고 출처혼동의 염려가 있는 상표에 대한 일반 규정을 두어 중복적용을 배제(제10호부터 전 호까지 열거하는 것을 제외)
  - 우리 상표법 제13호(부정한 목적)에 대응되는 日상표법 제4조 제1항 19호의 경우에도 인식도가 "널리 인식"될 것을 요구하여 우리 상표법에서 요구하는 인식도 보다 높음
  - 제4조 제1항 제1호 내지 제18호에 해당하는 경우에는 이들 규정이 적용되고 제19호(부정한 목적)는 적용되지 않는다고 규정하고 있는 점에서 우리 상표법 제34조 제1항 제13호가 다른 규정과 병렬적으로 중복 적용되는 것과 차이가 있음(전 각 호에 열거하는 것은 제외)

(일본 개정 상표법의 '상표공존동의제' 관련 규정 검토) 타인의 선출원이 있는 경우에도 선출원인의 동의서 및 출처혼동의 우려가 없음을 설명하는 서면을 제출하는 경우 병존 등록을 허용, 동일자 출원의 경우에도 상호 동의가 있고 혼동의 우려가 없는 경우 공존등록 허용(日상표법 제4조 제4항 및 제8조(선출원)에서 규정, 令和5年6月14日法律第51号, 2023. 6. 14. 공포)
- 공존동의제도에 의한 상표의 등록 후 출처표시기능의 훼손 우려 등이 있는 경우에는 당사자 간 혼동방지 표시청구 가능(日상표법 제24조의4)
- 당사자 중 어느 한쪽이 부정경쟁의 목적을 가지고 사용한 결과, 출처혼동이 발생한 경우 누구든지 취소심판 청구 가능(日상표법 제52조의2)
- 부정경쟁방지법에서는 상기 개정 상표법에 의해 등록된 상표에 대해서는, 부정한 목적이 아니고 그 상표를 사용하는 행위 등을 부정경쟁으로서 취급하지 않는 것으로 함(日부경법 제19조)

- **(미국)** 미 연방상표법 제2조(d)항에서는 선등록된 타인의 상표와 혼동(confusion), 오인(mistake), 기만(deceive)의 우려가 있는 경우를 상표 부등록사유의 하나로 규정
  - 다만, 상표의 사용방식이나 장소, 상품에 대한 일정한 조건과 제한을 하는 경우 1인 이상의 사람이 계속적으로 사용한다고 하더라도 혼동, 오인, 기만 가능성이 없다고 판단되는 경우에는 합법적으로 동시에 상업적으로 사용하는 자에게 공존등록을 허여

- **(중국)** 우리나라의 경우 수요자 기만의 경우 출처혼동 방지규정의 하나로 보는데 반하여 중국의 경우 상품의 품질이나 산지를 오인케 하는 행위를 기만행위로 보고 있음(中상표법 제10조 제1항 제7호)
  - 외국에서 주지 또는 저명한 상표를 보호하는 명시적 규정은 없으나, 제32조(타인이 이미 사용하고 있고 일정한 영향력이 있는 상표)가 관련된 규정으로 볼 수 있음/ 상표심사기준 개정 후 '중국 내 사용' 문구가 삭제되고 '중국 일정범위 내의 관련 공중에게 잘 알려진'으로 수정되어 외국의 유명상표가 중국 소비자들에게 알려져 있을 경우에는 보호를 받을 수 있음

- **(EU)** EU상표법은 상표등록의 거절사유를 절대적 거절사유(Article 7)와 상대적 거절사유(Article 8)로 구분하고, 선행상표에 관하여서는 주로 상대적 거절사유에 의해 규정. 상대적 거절사유는 이의신청이 있는 경우에만 심사
  - Article 8(1)(a),(b)에서 이중동일(상표, 상품 동일)과 혼동가능성으로 구분/ 우리 상표법상 동일·유사한 상표에 대한 거절사유에 해당
  - Artucle 8(3)에서 대리인 또는 대표자의 무단출원 규정, Artucle 8(4)에서 미등록 사용상표 규정, Artucle 8(5)에서 상품 비유사의 경우 저명성 훼손 규정
  - EU상표법은 절대적 사유로서 Article 7(1)(g) 공중에 대한 상품 또는 서비스의 속성, 품질 및 지리적 출처의 기만을 제시하고 있는바, 우리 상표법상 품질오인 및 수요자기만(제34조 제1항 제12호)에 대응

□ **선행상표 관련 상표등록 거절사유의 개선방안**

① 거절이유 정비

● **(제34조 제1항 제12호 후단 삭제 및 출처혼동 보충규정 신설)**

- 상표법상 기만적 상표(deceptive trademarks)에 대한 일반적 의미와 다른 취지로 적용되고 있고, 도입 시 입법취지를 상실한 제12호 후단을 삭제, 인용상표가 주지·주지저명에 이르지 못하고, 비유사범위의 사용이지만 출처혼동 염려가 있는 경우에 적용이 가능한 보충적 규정을 두는 방안 고려 필요
- 단, 이 경우 다른 선행상표 관련 부등록사유가 적용 가능한 경우에는 적용이 제외되도록 단서 또는 괄호 규정을 두어 일반조항으로의 도피, 중복적용의 문제 및 타 규정취지 몰각의 문제가 발생하지 않도록 하여야 할 것

● **(제34조 제1항 제13호 삭제 또는 개정)**

- 제13호의 경우(부정한 목적) 주지·저명도에 이르지 않은 인식도를 가진 상표에 대하여 상품 면에서 제한 없이 적용 가능하여 지나치게 넓은 보호범위로 상표법의 속지주의 및 등록주의 원칙이 손상 & 외국의 미등록 상표를 우리나라에서만 과도하게 보호하여 상호주의에도 맞지 않는다는 지적 有
- 2014년 개정시 저명상표의 희석화 방지를 위한 제11호 후단이 추가되었으므로 본 호 삭제 검토 필요하다는 견해 존재
- 日상표법 제4조 제1항 제19호와 유사하게 우리 상표법 제34조 제1항 제13호의 경우에도 다른 부등록사유의 적용이 어려운 경우에만 적용 가능함을 명시하거나, 외국에서만 사용된 경우에도 국내 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 것을 요구하는 등의 개정 검토 필요

● **(제34조 제1항 제20호 및 제21호의 통합)**

- 제20호(특정한 신의관계)의 경우 타인의 상표 사용이나 사용 준비사실에 대한 악의, 제21호(조약당사국 등록상표권)의 경우 조약당사국 등록상표권자의 상표출원에 대한 미동의 등의 적용 요건에 일부 차이는 있으나, 규정의 취지, 대상상표의 인식도 불필요, 계약관계나 업무상의 거래관계 등 신의관계, 상표와 상품의 동일·유사 범위에서 적용된다는 점 등 규정의 상당 부분이 동일하므로 양 규정의 통합 검토 필요

● **(무효사유 제척기간 정비)**

- 선행상표 관련 무효사유 중 제34조 제1항 제7호와 제9호 만 등록 후 5년의 제척기간 적용
- 선행권리자의 사익보호 만큼이나 특허청의 상표등록을 믿고 상표를 사용한 자(상표권자 또는 사용권자, 가맹점사업자 등) 또는 그 상표를 믿고 상거래를 하고 있는 일반 수요자 및 거래자들의

신뢰보호, 법적안정성 및 권리의 안정성도 중요

- 등록권리의 법적안정성, 일정기간 유지된 등록상표에 대한 수요자 및 거래자들의 신뢰보호 등을 위하여 적용범위가 넓은 제12호 후단 및 제13호와 사익간의 이해관계를 조정하는 규정인 제20호, 제21호의 경우에는 등록 후 5년의 제척기간을 둘 필요가 있음

② 중복적용 제한 규정 마련

- **(제34조 제1항 제7호와 제9호 적용 구분)**
  - 제7호(선출원 등록상표)와 제9호(주지상표)는 적용범위가 동일·유사 범위로 동일하여 선행상표가 주지상표인 경우에는 제7호와 제9호의 중복적용이 가능
  - 상표공존동의제가 시행되는 경우, 선출원(등록)상표권자에게 공존동의를 받은 경우에도 선행상표가 주지상표인 경우에는 제9호의 적용이 가능하여 등록받을 수 없는 상황 발생 가능
  - 선행상표가 등록상표인 경우에는 제7호를 적용하고 제9호는 본래 입법취지에 따라 미등록 주지상표인 경우 적용하도록 입법이나 심사기준 개정을 통해 구분하는 방안 필요

- **(특정한 신의관계가 있는 경우 제34조 제1항 제20호 및 제21호 우선적용)**
  - 제20호와 제21호는 인용상표의 인식도를 요구하지 않고, 다른 부등록사유에 비하여 적용요건이 구체적이고 명확함에도 불구하고 제20호나 제21호를 적용하여 거절되는 경우는 찾기가 어려워 활용도가 낮음(심사단계에서는 출원서만으로는 계약관계 등을 파악하기 어렵기 때문)
  - 정보제공, 이의신청 등으로 심사관이 특별한 신의관계에 대해 알게 된 경우에는 제20호 또는 제21호의 규정을 우선적으로 적용하도록 하여 심사의 효율성 도모, 사문화 방지

- **(등록여부, 적용범위, 인식도 정도에 따른 적용 구분)**
  - 특별한 신의관계가 있는 경우에는 제20호 및 제21호를 우선적으로 적용
  - 선출원 등록상표와 동일·유사범위의 상표출원에 대하여는 제7호 적용
  - 미등록 주지상표와 동일·유사범위의 상표출원에 대하여는 제9호 적용(제7호 적용 가능한 경우에는 제9호에서 제외)
  - 저명상표와 비유사범위의 상표출원에 대하여는 제11호 적용(제7호, 제9호 적용 가능한 경우에는 제11호에서 제외)
  - 국내외에서 주지·저명에 이르지 못한 상표와 동일·유사한 상표(상품은 비유사)에 대하여는 제13호 적용(제7호, 제9호, 제11호 적용이 가능한 경우에는 제13호에서 제외)
  - 제12호 후단 수요자기만 규정을 삭제하고, 주지·저명에 이르지 못한 상표의 비유사범위에서

사용이지만 출처혼동이 있는 경우에 적용이 가능한 출처혼동 관련 보충적·일반적 규정을 도입하고 선행상표 관련 제7호, 제9호, 제11호, 제13호, 제20호 및 제21호를 적용할 수 없는 경우에만 적용

〈상표법 제34조 제1항 선행상표 관련 거절사유 정비방안〉

적용규정	선행상표	출원상표	비고
제7호	타인의 등록 상표	유사범위	중복적용 제한
제9호	타인의 미등록 주지상표	유사범위	
제11호	타인의 저명 상표 (등록여부 불문)	비유사범위, 출처혼동 or 희석화	제7호, 제9호 적용이 어려운 경우에만 적용
제12호 후단	현행 '수요자기만' 삭제, 보충적·일반적 출처혼동 규정 신설		다른 부등록사유 적용이 어려운 경우에만 적용
제13호	외국에서만 사용된 경우에도 일정한 정도 국내 인식 요구	상품 비유사, 출처혼동X, 부정한 목적O	제7호, 제9호, 제11호 적용이 어려운 경우에만 적용
제20호	타인이 사용 or 사용 준비 중	특정한 신의관계 있는 자의 유사범위 출원	통합 검토, 특정한 신의관계 있는 경우 우선 적용
제21호	조약당사국 등록상표		

□ 상표공존동의제 관련 가이드라인(심사기준)(안)

● 상표공존동의제와 관련하여 현행 상표심사기준 「제5부 상표등록을 받을 수 없는 상표, 제7장 선등록상표와 동일·유사한 상표 및 제23장 선출원」부분에 다음과 같은 내용 추가 필요

■ **(적용배제 규정)** 법 제34조제1항제7호 단서 또는 제35조제6항에 따라 선출원에 의한 등록상표권자, 먼저 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인(이하, "선출원(등록)상표권자")으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 후출원에 대하여 **법 제34조제1항제7호 본문 또는 제35조제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다.**

■ **(공존동의서 제출)** 선출원(등록)상표권자에게 공존동의를 받은 후출원인은 다음과 같은 사항을 포함한 **공존동의서**를 특허청에 제출하여야 한다.

ⅰ) 출원상표가 등록되어 공존하는 것에 대하여 동의한다는 취지의 서면에 동의일자를 기재하여 선출원(등록) 상표권자가 기명한 후 서명하거나 날인*한 동의사실을 증명하는 서류
* 동의자(선출원등록상표권자)는 기명 후 인감날인, 인감증명서 제출 필요

ⅱ) 선출원(등록) 상표에 대한 정보: 선출원(등록)상표권자의 성명·주소, 출원(등록)번호, 상표견본

ⅲ) 해당 출원에 대한 정보: 출원인의 성명·주소, 출원번호, 상표견본, 선출원(등록)상표권자가 등록을 동의한 지정상품

■ **(동의 조건 포함 불인정)** 공존동의서에 포함된 공존동의의 대가, 공존동의기간 및 상표사용지역 등의 조건은 인정하지 아니한다.

■ **(동의의 범위)** 공존동의서는 ⅰ) 동일한 상표로서 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 상표 또는 ⅱ) 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표(유사범위)에 대한 동의인 경우에만 인정되며, 이 외의 범위에 대한 공존동의서는 인정하지 아니한다.

■ **(선출원(등록)상표권이 복수인 경우)** 상표출원의 유사범위에서 선출원(등록)상표권이 여러 개 존재하는 경우 모든 선출원(등록)상표권의 권리자에게 상표등록공존동의를 받아야 한다.

■ **(제출시기 등)** 공존동의서는 **상표등록여부결정 전까지 제출**할 수 있으며, 공존동의가 인정되지 않는 범위에 대하여 공존동의서가 제출된 경우에는 **거절이유통지시 공존동의가 인정되지 않는다는 취지를 함께 통지**한다.

■ **(일부 공존동의)** 법 제34조제1항제7호 본문 또는 제35조제1항·제2항의 거절이유가 있는 **지정상품 중 일부에 대하여만 공존동의가 있는 경우에 공존동의가 없는 일부 지정상품에 대하여는** 제34조제1항제7호 본문 또는 제35조제1항·제2항을 적용하여 **거절이유통지**를 하고, 공존동의가 있는 **일부 지정상품에 대하여는** (다른 거절이유가 없는 경우) 출원공고 및 **등록결정**을 한다.

■ 단체표장, 증명표장, 업무표장출원에 대하여 공존동의서가 제출된 경우에도 법 제54제1호 정의규정 위반, 제4호 단체표장, 증명표장, 업무표장 등록을 받을 수 있는 자격 위반 규정에 해당하는지 여부를 검토하여 해당 규정 위반시 거절이유를 통지한다.

■ 상표공존동의가 있는 상표출원을 출원공고 또는 설정 등록하는 경우에는 **공존동의 관련 정보**를 공보에 표시하여야 한다.

□ 기타 상표공존동의제 관련 추가 검토필요 사항

① 계약의 무효, 취소, 해제 등으로 인한 문제

- **(무효, 취소)** 공존동의를 받아 등록된 이후, 계약이 원천적으로 무효가 되거나 최소사유가 있어 취소한 경우, 취소한 법률행위는 처음부터 무효이므로 이러한 경우는 상표법 제34조 제1항 제7호 본문의 무효사유를 적용하여 무효가 가능

- **(해제, 해지)** ⅰ) 공존동의 계약이 유효하게 성립한 이후 당사자의 계약불이행 등으로 인하여 계약이 "해제"되는 경우, 처음부터 계약이 존재하지 않았던 것과 같은 효과 → 제34조 제1항 제7호 본문 적용하여 무효 가능, ⅱ) 공존동의 계약이 장래를 향하여 소멸시키는 "해지"의 경우, 후발적 무효사유나 상표등록취소사유에 추가하는 방안 등을 마련하거나, 법적안정성 도모와 선행권리자의 신중한 공존동의 유도 등을 위하여 공존동의를 받아 후출원상표가 등록된 이후에는 공존동의 계약의 장래를 향한 해지는 인정하지 않는 방안 등을 검토해 볼 필요가 있음

② 존속기간갱신등록 시의 문제

- 공존동의를 받아 등록된 이후 사정변경 등을 확인하기 위하여 갱신등록신청시 공존동의서를 다시 제출하도록 하는 경우, 10년 마다 공존동의에 대한 협의의 과정을 다시 거쳐야 하여 당사자와 추가적인 수고가 비용이 소요되어 제도의 원활한 시행을 위해서는 적절하지 않다고 판단됨
  - 선행상표권자가 동의의사를 철회하여 공존동의서를 받을 수 없어 갱신등록을 받을 수 없는 상황이 가능하게 되면 공존동의를 받은 후출원 등록상표의 지위는 매우 불안정
  - 이에 한번 공존동의를 받아 등록된 상표는 이후에는 상표권자의 갱신등록신청만으로 갱신이 가능하도록 하는 것이 타당할 것이며, 선행상표권자는 공존동의를 해주는 경우 후행 상표권이 반영구적으로 존속이 가능함을 고려하여 신중하게 공존동의를 결정하여야 할 것

③ 제34조 제1항 제13호 '부정한 목적'과의 관계

- 제34조 제1항 제7호의 경우 등록여부결정시를 기준으로 판단하는데 반하여, 제13호는 출원시를 기준으로 판단하므로 출원서와 동시에 공존동의서를 제출하지 않은 경우 제13호가 적용될 여지가 있음
  - 이와 관련하여 ⅰ) 추후 공존동의서가 제출된 경우 출원시부터 제13호의 '부정한 목적'이 없었던 것으로 판단할 수 있도록 규정하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다는 의견, ⅱ) 제7호와 제13호의 보호법익이 다르고 대상상표도 다르므로 상표공존동의와는 별개로 제13호를 판단해야 한다는 의견, ⅲ) 부정한 목적의 경우 실체적 요건이므로 판단기준을 출원시로 하는 것은 무리라는 의견 등이 있음[특허청, '상표분야 제도 개선 협의체' Kick-off 회의 (2023.11.15.)]

- 이 경우 선행상표 관련 상표등록 거절사유 개선방안에서 제시한 바와 같이 제13호의 경우 제7호, 제9호, 제11호의 적용이 어려운 경우에 해당하는 "상품 비유사 범위에서, 출처혼동은 없으나 부정한 목적이 있는 경우"의 출원에 적용하도록 하면 이러한 문제는 발생하지 않을 것임
  - 상품 비유사 범위의 출원이고 출처혼동이 없는 경우에는 공존동의 대상이 되지 않기 때문

④ 공존등록 후 출처혼동 우려 및 부정경쟁방지법과의 관계

- 우리나라 개정 상표법은 심사시에 유사범위에서 공존동의서 제출이 있는 경우 출처혼동여부에 대하여 별도로 판단하지 않고 등록*, 등록 이후에 부정경쟁의 목적으로 사용하여 출처혼동을 일으킨 경우에 취소사유로만 규정(법 제119조 제1항 제5조의2)

* 미국, 중국, 일본 등의 경우에는 공존동의서를 제출하더라도 심사관이 판단하여 출처혼동의 중국, 우려가 있다고 판단되면 공존동의에 기속되지 않고 거절가능

● 이와 관련하여 공존등록 후 출처혼동방지를 위하여 일본 개정 상표법과 같은 혼동방지청구권의 인정여부, 부정경쟁 목적으로 사용하여 취소사유가 있는 경우 상표등록취소 전에 사용에 대하여 부정경쟁방지법 상 부정경쟁행위로 볼 수 있을지 여부에 대하여 부경법 제15조(다른 법률과의 관계) 적용 관련 문제 등에 대하여 추가적인 검토 필요

⑤ 무상 공존동의의 경우 발생 가능한 문제

● 법인의 대표이사가 제3자에게 무상 또는 대가를 적절히 받지 아니하고 상표공존동의를 한 경우에는 배임행위가 될 우려* → 배임행위가 되지 않기 위해서는 법인인감증명서, 주주결의서 필요

* 형법 제355조 ② 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가한 때에도 전항의 형과 같다.

● 계열사 간에 무상 또는 대가를 적절히 받지 아니하고 상표공존동의를 해 준 경우에는 공정거래법 상 부당지원에 해당할 수 있음* → 계열사간 상표공존동의에 있어 공정거래법 상 부당지원의 문제에 대한 검토 필요

* 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제45조(불공정거래행위의 금지) ① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 해칠 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

9. 부당하게 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수 관계인 또는 다른 회사를 지원하는 행위

가. 특수 관계인 또는 다른 회사에 가지급금·대여금·인력·부동산·유가증권·상품·용역·**무체재산권 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래**하는 행위

제4장 개정 상표법 시행을 위한 하위법령 개정방안

□ 개정 상표법* 관련 현행 하위법령 검토 결과

* 법률 제19809호, 2023.10.31. 일부개정, 2024.5.1. 시행

- 상표법 개정규정을 살펴본 결과, 구체적 내용을 하위법령에 위임한 규정은 없으며, 대부분 별도의 하위법령이 필요 없거나, 현행 하위법령으로 별도의 개정 없이 해결이 가능한 경우가 대부분
  - 다만, 개정 법안에서 ⅰ) 상표공존동의제 도입에 따라 선출원(등록)상표권자의 동의를 증명하는 서류의 제출 관련, ⅱ) 존속기간갱신등록의 신청자격을 상표권자로 명확히 한 규정 관련하여 하위법령의 개정이 필요하다고 판단되고, ⅲ) 국제상표등록출원 및 국제등록기초상표권의 분할을 인정한 규정 관련하여 별도의 신청서 양식이 필요하다면 시행규칙에 관련 규정 및 별지 서식이 필요 ⇒ 상표법 개정법안 관련 하위법령 개정안(예시) 제시

제5장 결 론

- 해외 주요국의 이의신청제도 비교 검토, FTA 규정 검토 등을 통해 이의신청제도의 공중심사기능을 유지하면서 조속한 권리화를 실현하기 위한 방안으로 ⅰ) 이의신청기간 단축, ⅱ) 출원공고제도를 폐지하고 정보제공제도와 병행하여 운영, ⅲ) 이의신청 심사 주체 변경 방안 등 제안

- 선행상표 관련 거절사유의 개선방안으로 ⅰ) 거절이유 정비방안(제34조 제1항 제12호 후단 삭제 및 출처혼동 보충규정 신설/ 제34조 제1항 제13호 삭제 또는 개정/ 제34조 제1항 제20호 및 제21호의 통합/ 무효사유 제척기간 정비), ⅱ) 중복적용 제한 규정 마련(제34조 제1항 제7호와 제9호 적용 구분/ 특정한 신의관계가 있는 경우 제34조 제1항 제20호 및 제21호 우선적용/ 등록여부, 적용범위, 인식도 정도에 따른 적용 구분) 등 제안

- 상표공존동의제 관련 가이드라인(심사기준)(안)으로 현행 상표 심사기준에 포함되어야 할 내용으로 적용배제 규정, 공존동의서 제출, 동의 조건 포함 불인정, 동의의 범위, 선출원(등록)상표권이 복수인 경우, 공동동의서 제출시기, 일부 공존동의, 단체표장/ 증명표장/ 업무표장 출원에 대하여 공존

동의서가 제출된 경우, 공존동의 관련 정보 공보에 표시 등에 대하여 제안하고, 기타 상표공존동의제 관련 추가 검토필요 사항 제시

- 2024년 5월 시행예정인 상표공존동의제도 도입으로 인하여 많은 변동성이 예상되므로 선행상표 관련 상표 거절이유 정비는 이러한 변동성과 발생 가능한 사례 등을 충분히 고려하여 검토한 후에 추진 필요

제 1 장

서 론

제1절 연구의 배경 및 목적
제2절 연구의 범위 및 방법

제1장

서론

제1절 연구의 배경 및 목적

Ⅰ. 연구의 배경 및 필요성

디지털 시대로의 전환에 따라 신기술을 활용한 온라인·가상공간이 확대되고, 기술변화의 속도가 빨라짐에 따라 상품의 라이프사이클도 짧아져 상표의 조기 권리화의 중요성이 증대되고 있다. 그러나 최근 상표출원건수 급증에 따른 심사처리기간 지연으로,[1] 상표출원인의 조속한 권리확보 및 이를 통한 안정적 상표사용에 제약이 되고 있다.

이러한 상황에서 상표의 권리화 지연의 원인의 하나로 현행 출원공고 후 이의신청제도의 문제점이 지적되고 있다. 심사관이 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우 상표법(이하 '법'이라 함) 제57조 제1항에 따라 출원공고결정을 하고, 2개월간의 이의신청기간을 거쳐 상표등록결정을 한다. 이에 따라 **이의신청이 제기되지 않는 대부분의 상표출원까지 일괄하여 2개월간 등록이 지연**되는 결과가 발생하게 되는 것이다. 상표권 확보가 지연되면 기업 등의 안정적 비즈니스 활동에 큰 제약이 될 수 있으므로, 상표출원인의 조속한 권리확보를 위하여 이의신청제도의 개선을 검토할 필요가 있다.

현행 이의신청사유는 거절이유와 동일하며(법 제60조 제1항), 이와 관련하여 선행상표 관련 부등록사유 간 중복적용의 문제 등도 존재한다. 현행 상표법상 선행상표 관련 거절이유로는 법 제34조 제1항 **제7호(선출원 등록상표), 제9호(주지상표), 제11호(저명상표/희석화), 제12호(품질오인/수요자기만), 제13호(부정한 목적), 제20호(특정한 신의관계) 및 제21호(조약당사국 등록상표)** 등 여러 규정이 존재한다. 주지·저명한 선등록 상표를 출원한 경우에는 제7호, 제9호 제11호 및 제12호를 중복 적용할 수 있고, 조약당사국에 등록된 상표가 주지·저명해진 경우에는

1) 연간 상표출원건수(건) : (2017년) 202,539 → (2022년) 290,323
연도별 심사착수기간/종결기간(개월) : (2017년) 5.0/9.8 → (2022년) 13.9/17.7

제9호, 제11호, 제12호 및 제21호 등을 중복 적용할 수 있으며, 출원인의 부정한 목적, 선행상표권자와의 관계와 선행상표를 알고 있었는지 여부 등에 따라 제13호 및 제20호 등도 중복적용이 가능하다. 거절이유 중복적용 문제와 관련하여 심사관은 모든 관련 거절이유를 검토하여 적용하여야 하는 어려움이 있으며, 출원인의 입장에서도 상표등록여부 판단 및 거절이유통지에 대한 대응에 어려움이 있는 상황이다. 이에 선행상표 관련 거절사유 간 중첩되는 부분을 검토하여 규정의 통합 및 분리를 통해 심사의 효율 및 출원인의 편의를 도모할 필요가 있다. 또한, 2024년 5월 시행 예정인 개정상표법에서 선출원(등록) 상표권자의 동의가 있으면 유사상표의 중복등록을 허용하는 '상표공존동의제도'가 도입됨에 따라,[2] 공존동의제도의 원활한 시행을 위한 가이드라인 제시(심사기준 개정)가 필요하다.

나아가 상표공존동의제 도입뿐만 아니라, 사용에 의한 식별력 인정대상에 제33조 제1항 제7호에 해당하는 상표('기타 식별력 없는 상표')를 포함하고, 변경출원의 기초가 된 상표등록출원 등에 조약에 따른 우선권 주장이나 출원 시의 특례 취지 및 그 서류의 제출이 있는 경우에는 변경출원에 대해서도 그 주장 및 서류의 제출이 있는 것으로 간주하도록 하는 등의 내용을 포함한 개정 상표법이 시행을 앞두고 있는 바,[3] 해당 법안의 시행에 필요한 상표법 하위법령(시행령 및 시행규칙)의 검토가 필요하다.

Ⅱ. 연구의 목적

본 연구에서는 ①상표출원인의 조속한 권리확보를 위한 **이의신청제도의 개선방안을 제시**하고(이의신청기간 단축을 중심으로), ② 선행상표 관련 상표등록 거절이유의 문제점을 파악하고 관련 거절이유의 종합적 검토를 통해 **거절이유의 통합, 분리, 삭제 등 개선안을 제시**하며, ③ 더불어 **상표공존동의제도의 원활한 시행을 위한 가이드라인(안)을 제시**하고자 한다. ④ 나아가 2024년 5월 시행예정인 **개정 상표법**의 원활한 시행을 위해 관련 하위법령(시행령, 시행규칙)을 검토하고, **개정이 필요한 하위법령을 도출하여 개정안을 제시**하는 것을 목적으로 한다.

2) 법률 제19809호, 2023.10.31. 일부개정, 2024.5.1. 시행.
3) 법률 제19809호, 2023.10.31. 일부개정, 2024.5.1. 시행.

제2절 연구의 범위 및 방법

본 연구의 범위는 다음과 같다. 첫째, 현행 우리 상표법상 **이의신청제도의 개선방안**을 도출하기 위하여 먼저 현행 우리나라 상표 이의신청제도의 내용 및 현황을 살펴보고, 정보제공제도와의 비교, 특허법상 취소신청제도와 비교 및 해외 주요국의 이의신청제도와의 비교를 통하여 차이점 및 장단점을 분석해 본다. 또한, 우리나라는 해외 각국과 자유무역협정(FTA)을 체결하고 있는 바, FTA 협정을 준수하는 범위 내에서 상표 이의신청제도의 개선안을 마련하기 위해서 우리나라가 체결한 FTA에서 상표 이의신청 관련 규정을 검토한다. 이를 통해 상표 이의신청제도 개선방안을 제시한다.

둘째, **선행상표 관련 상표등록 거절이유의 정비**를 위하여 법 제34조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호, 제13호, 제20호 및 제21호의 규정의 연혁, 취지 및 목적을 살펴보고, 주요 판결 및 심결례 검토를 통해 판단기준 및 요건을 분석한다. 또한 비교법적 검토를 위하여 일본을 중심으로 해외 주요국의 선행상표 관련 상표등록 거절사유 규정 및 상표공존동의제도 관련 규정 등을 비교 분석해 본다. 셋째, 거절이유 검토와 더불어 상표공존동의제의 원활한 시행을 위한 **상표공존동의제 가이드라인(심사기준)을 제시**하고, 상표공존동의제와 관련하여 추가적 쟁점이 되는 사항을 살펴본다.

넷째, 상표공존동의제 도입 등을 위한 개정상표법이 시행을 앞두고 있는 바,[4] **해당 개정법 시행에 필요한 상표법 하위법령**(시행령 및 시행규칙)의 정비방안을 제시한다.

연구의 전 과정은 **국내제도 검토, 해외사례 비교 분석, 관련 판례 및 심결례 분석과 전문가 의견 수렴** 등을 바탕으로 진행되며, 이를 통해 현행 이의신청 제도 및 선행상표 관련 거절이유의 개선방안을 도출하고, 상표공존동의제 가이드라인(심사기준 개정)과 개정법 관련 하위법령 개정안을 제시한다.

4) 법률 제19809호, 2023.10.31. 일부개정, 2024.5.1. 시행.

제2장

상표 이의신청제도 개선의 필요성 및 개선방안

제1절 현행 우리나라 상표 이의신청 제도 및 관련 제도의 비교
제2절 해외 주요국 이의신청제도의 비교
제3절 FTA 등 관련 조약과의 정합성 검토
제4절 상표 이의신청제도 개선방안

출원인 편의 제고를 위한 상표 이의신청 제도 개선 방향

제2장

상표 이의신청제도 개선의 필요성 및 개선방안

제1절 현행 우리나라 상표 이의신청 제도 및 관련 제도의 비교

Ⅰ. 현행 우리 상표법상 이의신청제도

1. 상표 이의신청제도의 의의 및 취지

상표 이의신청제도는 상표등록 심사에 대한 공정성과 완전성을 담보하고, 부실권리를 예방하며, 분쟁의 사전적 방지 등을 위한 공중심사협력제도이다. 심사관은 상표등록출원에 대하여 법 제54조에 따른 거절이유를 발견할 수 없는 경우 출원공고결정을 하며, 누구든지 출원공고일로부터 2개월 내 거절이유에 해당한다는 것을 이유로 이의신청이 가능하다(법 제60조).

2. 이의신청제도의 연혁 및 주요 내용

이의신청제도는 1973년 상표법 전부개정시 상표권 분쟁을 미연에 방지하고 심사의 공정을 기하기 위하여 등록 전 출원공고제와 함께 도입되었다.[5] 상표법에 이의신청제도를 도입하면서 이의신청에 대한 세부적인 절차는 별도의 규정을 두지 않고 특허법의 이의신청에 관한 규정을 준용하는 것으로 하였다. 다만, 특허와 달리 상표는 요지의 파악이 용이하다는 점을 고려하여 출원공고 기간 및 이의신청 기간을 출원공고가 있는 날로부터 30일로 짧게 부여하였다(1973년 개정 구상표법 제17조 제3항).[6] 이의신청제도 도입 이후 이의신청기간은 계속 '출원공고일로부터 30일'이었으나, 2007년 상표법 개정 시[7] 상표등록이의신청 기간이 짧아 이의신청제도의 취지를 살리는데 한계가 있다는 문제제기가 있어 제3자로부터 충분한 의견수렴을 가능하기 위하여

5) 법률제2506호, 1973.2.8. 전부개정, 1974.1.1. 시행.
6) 정준권, 상표법상 이의신청제도 개선에 관한 연구, 고려대학교 법무대학원 법학석사 학위논문 (2022.8.), 9면.
7) 법률 제8190호, 2007.1.3. 일부개정, 2007.1.3. 시행.

이의신청기간을 한 달 연장하여 '출원공고일로부터 2개월'로 연장한 이후 현재까지 2개월의 이의신청기간을 유지하고 있다.

이의신청기간의 연장은 불가하나, **이의신청기간 경과 후 30일 이내에 이의신청 이유 및 증거의 보정이 가능**하다(법 제61조). 이의신청은 3인의 심사관합의체(1인 심사장)에서 심사·결정하며(법 제62조), 심사장은 이의신청서 부분을 출원인에게 송달, 답변서 제출 기회를 주어야 하고(법 제66조 제1항), 출원인은 기간 내 답변서 제출 및 보정이 가능하다. 심사관합의체는 출원인이나 이의신청인이 주장하지 아니한 이유에 관하여도 심사가 가능하며, 서면으로 이유를 명시하여 이의신청에 대하여 결정을 한다(법 제66조 제3항). 이 경우 둘 이상의 지정상품에 대한 결정이유가 다른 경우에는 지정상품마다 그 이유를 붙여야 한다.

우리 상표법은 이의신청에 대한 심사를 재심사의 성격으로 취급하여 이의결정에 대하여 별도의 불복은 허용하지 않으며, 이의신청을 인용하는 결정(거절결정)이 있는 경우 출원인은 거절결정 불복심판 청구로 불복할 수 있고, 이의신청을 기각하는 결정(등록결정)이 있는 경우 이의신청인은 상표등록 후에 등록상표에 대한 무효심판 청구로 불복이 가능하다(법 제66조 제6항).

3. 이의신청 현황

최근 5년 간(2017년~2021년) 상표 이의신청 건수는 매 년 약 1,500건 내외로 출원공고 건수 대비 약 1.0%~2.0% 사이에서 이의신청이 제기되고 있으며, 이의신청 인용률은 약 20%~50%로 편차가 크게 나타나고 있다.

〈상표 이의신청 건수 (2017년~2021년)〉

(단위: 건)

년도	2017	2018	2019	2020	2021
출원공고	107,033	109,983	98,557	94,942	146,761
이의신청	1,756	1,597	1,851	1,318	1,497
(공고건수 대비 이의신청률)*	(약 1.6%)	(약 1.5%)	(약 1.9%)	(약 1.4%)	(약 1.0%)
이의인용	892	541	468	415	343
(이의신청건수 대비 인용률)*	(약 50.8%)	(약 33.8%)	(약 25.3%)	(약 31.5%)	(약22.9%)

〈출처: 2021 지식재산통계연보, 2022년 발행〉

* "공고건수 대비 이의신청률"과 "이의신청건수 대비 인용률"은 출원공고기간과 이의심사 기간을 고려하지 않고, 각 년도의 발생 건수로 산정한 것으로 오차가 있을 수 있음

4. 부분거절제도 도입으로 인한 변화

여러 개의 상품을 지정하여 상표출원을 한 경우 하나의 지정상품에 대하여만 거절이유가 있는 경우에도 전체 상표출원을 거절하는 "출원 일체의 원칙"을 폐기하고, 2022년 상표법 개정 시 지정상품 중 일부에 대해서만 거절이유가 있는 경우 나머지 지정상품은 상표등록을 받을 수 있도록 하는 부분거절제도가 도입되었다.[8] 이에 따라 **지정상품 일부에 대하여 이의신청이 가능**하도록 하여야 하며, 이의신청에 대한 심사 및 결정도 지정상품 별로 이루어져야 하며, 이의신청에 대한 심사결과 거절이유가 있는 지정상품에 대하여는 이의신청을 인용하는 결정, 거절이유가 없는 지정상품에 대해서는 이의신청을 기각하는 결정을 하여야 할 것이다.

그러나 이의신청에 대한 결정과 관련해서 상표법에는 이전의 "출원 일체의 원칙"을 전제로 하는 규정이 잔존하고 있다. 즉, 이의신청의 경합이 있는 경우 어느 하나의 이의신청에 대하여 심사한 결과 그 이의신청이 이유가 있다고 인정할 때에는 다른 이의신청에 대해서는 결정을 하지 않을 수 있다고 규정하고 있으며(법 제65조 제1항), 출원공고 후 심사관이 거절이유를 발견하여 직권 거절결정을 하는 경우에는 이의신청이 있더라도 그 이의신청에 대해서는 결정을 하지 아니한다고 규정하고 있다(법 제67조 제1항 및 제2항).

그러나 "출원 일체의 원칙"을 폐기하고 부분거절제도를 도입함에 따라 **동일한 지정상품에 대하여 이의신청의 경합**이 있는 경우에만 어느 하나의 이의신청에 대하여 심사한 결과 그 이의신청이 이유가 있다고 인정한 경우에 다른 이의신청에 대하여 결정을 하지 않을 수 있고, 다른 이의신청에서 이의가 제기된 **지정상품이 다른 경우에는 모든 이의신청에 대하여 결정**을 하여야 할 것이다. 또한, 출원공고 후 심사관 **직권 심사**에 의하여 거절결정을 하는 경우에도 동일한 지정상품에 대하여 이의신청이 있는 경우에만 그 이의신청에 대한 결정을 하지 아니하고, 이의신청이 제기된 **지정상품이 다른 경우에는 그 이의신청에 대하여 결정**을 하여야 할 것이다. 이에 부분거절제도의 취지를 고려하여 제60조 제1항에서 일부 지정상품에 대하여 이의신청을 제기할 수 있도록 규정하고, 이의신청이 경합된 경우 이의결정과 관련된 제65조 제1항과 출원공고 후 심사관 직권 심사가 있는 경우 이의결정에 관한 제67조 제2항에서 다른 지정상품에 대하여는 모두 결정을 하도록 개정할 필요가 있다.

8) 법률 제18817호, 2022.2.3. 일부개정, 2023.2.4. 시행.

Ⅱ. 상표법상 정보제공제도와의 비교

1. 정보제공제도의 의의 및 취지

상표법은 공중심사협력제도의 하나로 이의신청제도와 함께 정보제공제도를 운용하고 있다. 상표법 제49조에서는 "누구든지 상표등록출원된 상표가 제54조 각 호의 어느 하나에 해당되어 상표등록될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장 또는 특허심판원장에게 제공할 수 있다."라고 규정하고 있다.

2. 이의신청제도와 정보제공제도의 비교

정보제공제도는 "누구든지, 모든 거절이유"에 대한 정보를 제공할 수 있다는 점에서는 이의신청과 동일하지만, 시기·절차권 보장·판단주체·별도의 결정 여부 등에서 차이가 있다. 즉 이의신청은 출원공고 후 2개월이라는 제한된 기간 내에만 신청이 가능하고, 심사관 합의체가 심판에 관한 규정을 준용하여 엄격한 형식에 따라 절차를 운용하고 양 당사자에게 충분한 절차권을 보장하고 이의신청에 대한 별도의 결정을 하는 것과 달리, 정보제공은 등록여부결정 전에는 언제든지 가능하여 거절결정불복심판 단계에서도 가능하며, 심사관 또는 심판관에게 해당 상표출원이 거절이유가 있다는 정보를 제출하는 것일 뿐 당사자 간에 절차권이 보장되지 않으며, 익명으로 정보를 제출하는 것도 가능하고(상표법 시행규칙 제46조 제1항에 따른 「특허법 시행규칙」 별지 제23호서식), 심사관 또는 심판관은 해당 정보를 참고하여 상표등록여부에 대한 결정 또는 심결을 하는 것이고 정보제공에 대한 별도의 결정을 하지는 않는다. 그러나 정보제공이 있는 경우 실무상 심사결과와 정보의 활용여부를 정보제공자에게 통지해 주는데, 익명으로 제출한 경우에는 활용여부를 통지하지 않는다(상표심사사무취급규정 제33조).

〈이의신청제도 VS 정보제공제도 비교〉

같은 점	차이점	
	이의신청	정보제공
- 공중심사협력제도 - 신청인: 누구든지 - 사유: 거절이유 전부 (제54조 각 호) - 별도 불복 불가	- 시기: 출원공고~2개월 - 특허청에만 제기 가능 - 판단: 심사관 합의체 - 이의신청인의 절차권 보장(의견진술 기회, 이의결정 등본 송달 등) - 출원인의 절차권 보장(이의신청서 부본 송달, 답변서 제출기회 등) - 이유를 명시하여 서면으로 결정	- 시기: 등록여부결정 전 - 특허청 + 특허심판원에 제기 가능 (거절결정 불복심판 단계) - 판단: 심사관 or 심판관 - 정보제공자 절차권 불인정 (but, 실무상 심사결과와 정보의 활용여부 통지) - 별도 결정 없음

Ⅲ. 특허법상 취소신청제도와의 비교

1. 특허취소신청제도의 연혁

과거 특허법에서도 출원공고 및 이의신청제도 운영하여 왔으나, 특허권의 조기확보를 위하여 1997년 개정 시 등록 후 이의신청제도로 변경하였고,[9] 이후 등록 후 이의신청제도가 무효심판과 중복된다는 비판에 따라 2006년 개정 시 설정등록일부터 등록공고일 후 3개월 이내에는 누구든지 특허무효심판을 청구할 수 있도록 하여 특허무효심판제도로 통합하였으나,[10] 복잡한 특허무효심판절차로 활용도가 적어 특허검증강화를 위하여, 2016년 개정 시 누구든지 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월 이내에 하자가 있는 특허에 대하여 선행기술정보에 기초한 특허취소사유를 특허심판원에 제공하면 심판관이 해당 특허의 취소 여부를 신속하게 결정하는 특허취소신청제도를 도입하였다(특허법 제132조의2부터 제132조의15까지 신설).[11]

2. 특허취소신청제도의 특징

특허취소신청에 대하여는 특허심판원에서 3인 또는 5인의 심판관합의체에서 심리, 판단하며(특허법 제132조의7), 특허취소결정에 대해서는 특허법원에 불복할 수 있다(특허법 제186조 제1항). 이는 미국 상표법상 이의신청 사건을 상표심판원(TTAB)에서 심리, 판단하고 그 결정에 대해서 CAFC에 불복할 수 있는 것과 유사한 구조라고 볼 수 있다. 특허취소신청에 대한 기각결정에 대해서는 별도로 불복할 수 없고, 취소신청인이 이해관계인이라면 특허무효심판을 제기하여 특허의 무효를 주장할 수 있다.

모든 거절이유에 대하여 이의신청을 제기할 수 있는 상표 이의신청제도와 달리 특허취소신청 이유는 신규성·진보성·확대된 선원·선출원 요건 위반으로 제한되며, 서면 또는 전기통신회선을 통해 공개된 자료에 한정되고 심사관이 거절이유로 통지한 선행기술만으로는 취소신청이 불가하다(특허법 제132조의2). 특허취소신청의 피신청인은 특허권자이며, 해당 특허권에 대하여 권리를 가진 자 또는 이해관계를 가진 자는 특허권자 측에 보조참가가 가능하다(특허법 제132조의9). 심판장은 특허취소결정을 하고자 할 때에는 미리 특허권자 및 참가인에게 취소이유를 통지하여 의견서 제출 및 특허에 대한 정정청구 기회를 부여한다(특허법 제132조의13 제2항).

9) 법률 제5329호, 1997.4.10. 일부개정, 1997.7.1. 시행.
10) 법률 제7871호, 2006.3.3. 일부개정, 2007.7.1. 시행.
11) 법률 제14035호, 2016.2.29. 일부개정, 2017.3.1. 시행.

〈상표 이의신청제도 VS 특허 취소신청제도 비교〉

상표 이의신청	특허 취소신청
- 시기: 출원공고~2개월 특허청에 제기 - 이의신청사유: 거절이유와 동일 - 판단: 심사관 합의체 - 참가 불가 - 별도 불복 불가	- 시기: 등록공고~6개월 특허심판원에 제기 - 취소신청이유: 신규성·진보성·확대된 선원·선출원 위반 - 판단: 3인 or 5인 심판관 합의체 - 특허권자 측에 보조참가 가능 - 취소결정에 대하여 특허법원에 불복, 기각 결정에 대하여는 별도 불복 불가

Ⅳ. 소결

살펴본 바와 같이 현행 우리 상표법에서는 공중심사협력제도로 이의신청제도와 함께 정보제공제도를 운영하고 있다. 이의신청과 정보제공은 모든 거절이유에 대하여 누구든지 가능하다는 점에서는 동일하나, 출원공고 후 2개월이라는 제한된 기간 내에만 제기가 가능하며 양당사자의 절차권이 보장되는 이의신청제도와 달리 정보제공은 상표등록여부 결정전에는 언제든지 가능하나 정보제공자에게 절차보장이 되지 않으며 제공된 정보를 등록여부 판단에 참고자료로 활용한다는 차이점이 있다.

특허법에서는 과거 상표법과 유사한 출원공고 후 이의신청제도를 가지고 있었던 적이 있으나, 현재는 등록공고 후 6개월 내에 제한된 사유로만 특허심판원에 제기 가능한 취소신청제도를 운영하고 있다.

제2절 해외 주요국 이의신청제도의 비교

해외 주요국에서도 상표출원에 대한 공중심사협력제도로 이의신청제도를 운영하고 있는데, 이하에서는 크게 출원공고 후 이의신청제도를 운영하고 있는 국가(미국, 중국, EU, 영국, 프랑스 등)와 등록공고 후 이의신청제도를 운영하고 있는 국가(독일, 일본 등)으로 나누어 살펴본다.

Ⅰ. 출원공고 후 이의신청제도 운영 국가

1. 미국

(1) 이의신청기간 및 이의신청인 적격

미국에서는 상표출원에 대한 출원공고일로부터 30일 이내에 모든 거절이유를 근거로 미국 상표 주등록부(principal register)[12] "상표등록으로 인해 손해를 받을 염려가 있는 자"는 미국 특허상표청(USPTO)에 이의신청을 제기할 수 있다(15 U.S.C. §1063).[13] 이에 이의신청인은 ⅰ) 해당 상표가 등록되면 손해를 받을 가능성과 ⅱ) 해당 상표가 등록될 수 없다는 합당한 근거를 제시하여야 한다. 즉, 누구든지 이의신청을 제기할 수 있는 우리나라와 달리 미국은 이의신청인 적격을 제한하고 있는데, 다만 판례는 실제 이해관계가 있고 손해에 대한 합리적인 믿음이 있는 경우 신청인 적격을 인정하고, 소비자들에게 영향을 미치는 상표의 경우 시장의 경쟁자가 아닌 소비자도 이의신청의 당사자가 될 수 있다고 하여 이의신청인 적격기준을 엄격히 요구하지는 않는다.[14]

(2) 이의신청기간 연장

미국에서 상표등록으로 인하여 자신이 손해를 받을 염려가 있다고 생각하는 사람은 미국 상표심판원(Trademark Trial and Appeal Board, TTAB)에 이의신청기간 연장을 신청할 수

12) 미국 상표등록은 주등록(Principal Register)과 보조등록(Supplemental Register)으로 나뉘어지며 일반적으로 모든 등록요건을 만족하여 등록된 상표는 "주등록"으로 등록되고, 식별력이 없는 상표라 할지라도 소정의 등록불가사유(15 U.S.C. §1052)에 해당되지 않고 미국 내에서 상품이나 서비스에 관련하여 거래에서 사용하여 온 상표(즉, 식별력이 없더라도 사용에 의한 상표로서의 기능을 가진 것으로 인정되는 상표)는 보조등록부 등록 대상이 된다. 보조등록부에 등록된 상표도 등록상표로 표시할 수 있고, 심사관이 인용 등에 이용할 수 있으며나 이의신청을 위한 출원공고의 대상이 되지 않는다. 보조등록부 등록 후 5년간 제3자의 이의신청이 없을 경우 일반상표로 전환되거나 주지성을 취득한 경우에 주등록부에 기재될 수 있다. 다만, 보조등록부에 기재되어 있다는 사실만으로 주등록부에 등록된 일반상표와 같은 배타적 보호권(incontestability)을 가지지 못한다.(15 U.S.C. §1091, 1092)

13) TBMP 2023-06, Chapter 200 – EXTENSIONS OF TIME TO OPPOSE, https://tbmp.uspto.gov/RDMS/TBMP/current#/current/TBMP-200d1e1.html (2023.11.27. 최종접속).

14) Revecca Curtin v. United Trademark Holdings, Inc. Opposition No. 91241083 (2018), https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91241083-OPP-12.pdf (2023.11.27. 최종접속).

있다(37 CFR §2.102(a)). 출원공고일로부터 30일은 공고된 상표에 대한 조사, 사실관계 및 관련 법률 검토, 대리인이 사건을 위임 받고 이의신청서를 작성하여 제출하기에는 시간이 충분하지 못하여 이의신청을 제기하고자 하는 경우에는 기간 연장신청을 하는 것이 일반적이라고 한다.[15]

이의신청기간의 연장은 공고일로부터 30일이 경과하기 전 또는 이전에 허가된 연장기간 종료 전에 신청하여야 한다(TMRP §2.102(c)). 이의신청기간의 연장 신청은 기술적인 문제나 특별한 상황으로 인해 ESTTA(Electronic System for Trademark Trials and Appeals)를 사용할 수 없는 경우를 제외하고 ESTTA를 통해 전자적으로 제출되어야 한다(37 CFR §2.102(a)(1)).

연장기간은 별도의 사유를 제시하지 않고 30일을 신청하거나, 정당한 사유가 있는 경우 90일 연장을 신청할 수 있다. 최초 30일의 연장신청이 승인된 경우 정당한 사유가 있는 경우 추가로 60일 연장신청을 할 수 있다. 90일에 거쳐 1회 또는 2회 연장 허가를 받은 후, 최종 60일 동안 1회의 추가 연장을 신청할 수 있다. 최종 60일의 연장신청은 특별한 상황이 있는 경우 상표출원인의 동의나 잠재적 이의신청인 또는 권한을 위임받은 대리인이 서명하여 신청하여야 한다(37 CFR §2.102(c)(3)). 이의신청기간의 연장신청은 최대 3회까지, 출원공고일로부터 180일까지만 가능하다(37 CFR §2.102(c)). 연장사유에 대하여는 특별히 검증을 하지는 않으나, 잠재적 이의신청인 또는 대리인의 서명이 필요하다(37 CFR §2.102(a)).

연장된 이의신청기간에 제출되는 이의신청은 반드시 연장이 허가된 사람의 이름으로 제기되어야 한다(37 CFR § 2.102(b)).[16] 즉, **이의신청기간 연장의 효력은 연장을 신청한 당사자에게만** 있다.

〈미국 상표 이의신청기간 연장 요약〉

이의신청기간	최초 연장신청	추가 연장신청	최종 연장신청
- 출원공고후 - **30일** 이내	- **30일:** 연장사유 제시 불필요 - **90일:** 정당한 사유(good cause)가 있는 경우	- **60일:** 정당한 사유(good cause)가 있는 경우	- **60일:** 특별한 상황(extraordinary circumstances)이 있는 경우

※ 이의신청기간은 ① 30일+30일+60일+60일 또는 ② 30일+90일+60일 총 180일까지 연장가능〈37 CFR § 2.102(c)〉

15) J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition 4th, Vol3, §20:5; Morris , What is an Extension of Time to Oppose a Trademark Application?, YourTrdemarkAttorney.com. https://yourtrademarkattorney.com/extension-of-time-to-oppose-trademark/ (2023.11.27. 최종접속).

16) 37 CFR § 2.102(b) A request to extend the time for filing an opposition must identify the potential opposer with reasonable certainty. Any opposition filed during an extension of time must be in the name of the person to whom the extension was granted, except that an opposition may be accepted if the person in whose name the extension was requested was misidentified through mistake or if the opposition is filed in the name of a person in privity with the person who requested and was granted the extension of time.

(3) 미국 상표 이의신청절차의 특징

이의신청은 USPTO에 제기하나 이의신청이 있는 경우 USPTO 청장은 모든 당사자에게 이를 통지하고, 상표심판원에 결정을 내리도록 지시하여 **당사자계 심판** 절차에 따르며 3인의 심판관 합의체에서 심리한다(15 USC § 1067, 37 CFR § 2.120).[17] 이의신청기간은 출원공고 후 30일이나, **이의신청을 하고자 하는 자의 기간연장신청을 최대 180일까지 폭넓게 인정**하여 이의신청 주장을 조사하기 위한 추가 시간, 변호사를 찾고 변호사와 협의할 추가 시간, 출원인과 합의를 논의하기 위한 시간 등이 이의신청기간 연장의 정당한 사유가 될 수 있다.[18]

2021년도에 제기된 상표 이의신청기간 연장신청은 17,200건 이었으나, 실제 제기된 이의신청 건수는 6,669건이었으며, 2022년도에는 16,814건의 이의신청기간 연장이 신청되었으나, 실제 제된 이의신청 건수는 6,702건으로 이의신청기간 연장신청 건수 대비 약 30%정도의 이의신청이 제기되고 있다.[19]

이와 같이 미국에서는 이의신청의 충분한 준비를 위하여 이의신청기간의 연장을 탄력적으로 인정하고 있는 반면, 우리나라 상표법 제61조에서와 같은 이의신청기간 경과 후 이의신청서 이유 등의 보정은 인정하고 있지 않다. 즉 연장기간을 포함하여 이의신청기간 종료 후에는 이의신청서에 명시된 것 이상으로 이의신청 대상 상품이나 공동이의신청인을 추가할 수 없으며, **이의신청 사유, 이의신청 대상 상품, 이의신청인은 ESTTA에 제출된 이의신청서에 명시된 내용으로 제한**된다(37 CFR § 2.107).[20]

이의신청이 제기되면 출원인에게 통지하고, 답변서 제출 기회를 부여(최소 30일, 통상 약 40일)하며(37 CFR § 2.105(a)), 답변서에 이의신청에서 주장된 선행상표의 등록의 유효성을 공격하는

17) WIPO, TRADEMARK OPPOSITION PROCEEDINGS IN THE UNITED STATES (2014); US trademark opposition and most common ways to resolve it, Tramatm, LEXOLOGY (March 27 2023), https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=87718384-0dfa-4dd8-a63d-501f472af00c (2023.11.27. 최종접속).

18) What is an extension of time to oppose a trademark application?, PatentTrademarkBlog, https://www.patenttrademarkblog.com/extension-of-time-to-oppose-trademark/ (2023.11.27. 최종접속).

19) TTAB Incoming Filings and Performance Measures for Decisions, Fiscal year (FY) 2023, United States Patent and Trademark Office, Trademark Trial and Appeal Board, https://www.uspto.gov/trademarks/ttab/ttab-incoming-filings-and-performance (2023.11.27. 최종접속).

20) §2.107 **Amendment of pleadings in an opposition proceeding.**
(a) Pleadings in an opposition proceeding against an application filed under section 1 or 44 of the Act may be amended in the same manner and to the same extent as in a civil action in a United States district court, except that, after the close of the time period for filing an opposition including any extension of time for filing an opposition, an opposition may not be amended to add to the goods or services opposed, or to add a joint opposer.
(b) Pleadings in an opposition proceeding against an application filed under section 66(a) of the Act may be amended in the same manner and to the same extent as in a civil action in a United States district court, except that, once filed, the opposition may not be amended to add grounds for opposition or goods or services beyond those identified in the notice of opposition, or to add a joint opposer. **The grounds for opposition, the goods or services opposed, and the named opposers are limited to those identified in the ESTTA cover sheet** regardless of what is contained in any attached statement.

항변이 있는 경우 강제반소가 된다(37 CFR § 2.106(b)(3)(i)).

민사소송절차와 마찬가지로 디스커버리 절차를 실시하며(37 CFR § 2.120), 이의신청절차에서 출원인이 이의신청인의 상표권에 대하여 등록취소 심판 등의 반소(counter-claim) 제기가 가능하며, 반소 제기가 있는 경우 이의신청 절차에 병합하여 심리하도록 하여 심리의 완전성과 분쟁의 일회적 해결을 도모하고 있다는 점에 특징이 있다(37 CFR § 2.106). 또한 미국 상표심판원은 당사자 간의 협상을 적극 권장하여 당사자들이 합의를 위해 협상 중이라는 사실이 심판원에 통보되면 신청 또는 직권으로 최대 6개월 동안 이의신청 절차를 중단할 수 있으며, 중단기간 만료 전 언제든지 당사자 일방이 절차 재개를 요청할 수 있으며(37 CFR § 2.117, TBMP §605.02), 합의에 의한 이의신청 절차의 종결이 가능하다(TBMP §605.03). 이의결정에 대하여 불복하고자 하는 당사자는 연방순회항소법원(CAFC)에 불복의 소를 제기하거나 미국 지방법원에 소를 제기할 수 있다(15 USC §1071, TBMP 901.01).

2. 중국

(1) 이의신청기간 및 이의신청사유

중국에서는 출원공고일로부터 3개월 이내에 이의신청이 가능하다.(중국 상표법 제33조). 중국에서는 거절이유 별로 이의신청인 적격이 나누어 지는데, 중국 상표법 제13조 제2항, 제3항(저명상표 모방출원), 제15조(무권대리인 등의 출원), 제16조 제1항(지리적 표시), 제30조(선등록상표), 제31조(선출원상표), 제32조(현존하는 타인의 선권리)의 규정 위반의 **상대적 거절이유에 대해서는 선권리자나 이해관계인만이 이의신청이 가능**하며, 중국 상표법 제4조(사용을 목적으로 하지 않는 악의적 상표출원), 제10조(상표로 사용할 수 없는 상표), 제11조(식별력이 없는 표지), 제12조(등록 받을 수 없는 입체표지), 제19조 제4항의 규정 위반의 **절대적 거절이유에 대해서는 누구든지** 이의신청이 가능하다.

(2) 이의신청절차

중국에서 상표 이의신청에 대해서는 상표국에서 이의신청서를 수리하여 심사관이 심사한다. 심사관은 상표출원인에게 이의신청서를 송부하고, 출원인은 이의신청서류 수령일로부터 30일 이내 답변서를 제출할 수 있으나, 답변하지 않은 경우에도 상표국 결정에는 영향을 미치지 않는다(중국 상표법 실시조례 제27조 제1항). 이의신청인과 피신청인은 이의신청서 제출일 또는 답변서 제출일로부터 3개월 내에 증거자료 제출이 가능하며, 기한 내에 제출하지 아니한 경우 증거자료 제출을 포기한 것으로 간주된다.

이의신청에 대하여는 출원공고기간 만료일로부터 12개월 이내에 상표등록여부를 결정하며, 서면으로 이의신청인과 피신청인에게 통지한다(중국 상표법 제35조 제1항). 상표국의 이의결정에 대하여 별도 불복은 할 수 없으며, 이의신청이 기각되어 상표가 등록되면 무효심판을 청구할 수 있고, 이의신청이 인용되어 상표등록출원이 거절되면 출원인은 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 상표국 상표평심위원회에 복심청구를 할 수 있다(중국 상표법 제34조).

(3) 중국 이의신청제도의 특징

중국은 우리나라와 같이 출원공고제도와 이의신청제도를 채택하고 있지만 이의신청이유에 따라 이의신청인 적격을 제한하고 있으며, 이의신청인 또는 피신청인으로 하여금 이의신청서 또는 답변서를 제출한 날로부터 3개월 이내에 증거자료를 제출하도록 하여 이의신청에 대한 심사가 지연되는 것을 방지하고, 출원공고기간 만료일로부터 12개월 이내에 심사를 종결하도록 법정하고 있다.

3. EU

(1) 이의신청기간 및 이의신청사유

EUIPO는 유럽연합상표(EUTM)에 대하여 절대적 거절이유에 대하여만 심사하고, 선등록상표나 선사용 주지상표 등 상대적 거절이유에 대하여는 심사하지 않는다.[21] 이의신청을 하고자 하는 자는 출원공고일로부터 3개월 이내에 이의신청서를 제출하여야 하며, 상대적 거절이유에 기초하여 선행상표에 대한 권리자만 이의신청이 가능하다.

(2) 이의신청절차

이의신청이 제기되고 초기 2개월간 당사자 간에 합의기간(cooling-off period)을 부여하고, 합의기간은 24개월까지 연장이 가능하다.[22] 당사자는 합의기간을 조기에 끝내기 원하면 일방적으로 cooling-off period에 참여하지 않겠다는 선언을 할 수 있다. 2개월의 합의기간 종료 후 이의신청인은 추가자료 제출이 가능하며, 출원인은 2개월 이내에 답변을 할 수 있다.

EUIPO의 이의신청부(Opposition Division)에서 이의신청에 대한 심사 및 결정을 담당하고, EUIPO는 이의신청인에게 선행상표의 사용증거 제출을 요청할 수 있는데, 이의신청인이

21) EUIPO Trade mark guidelines, Part C Opposition, https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1788522/trade-mark-guidelines/part-c-opposition (2023.11.27. 최종접속).
22) EUIPO, Opposition, https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/opposition, (2023.11.27. 최종접속).

선행상표를 사용하지 않았다면 그 이의신청은 기각된다. 이의결정 통지일로부터 2개월 내에 심판원(Board of Appeal)에 불복이 가능하다(EUTMR 제66조 제1항, 제68조 제1항).

4. 영국

(1) 이의신청기간 및 이의신청사유

영국에서는 상표출원에 대한 출원공고 후 2개월간 영국 특허청(UKIPO)에 이의신청을 할 수 있으며, 전체 출원에 대하여 이의신청을 제기하거나, 일부 상품에 대하여만 이의신청을 제기할 수 있다(영국 상표법 제38조). 이의신청기간은 1개월 연장하여 3개월까지 연장이 가능하며, 이의신청서 제출 후 이의신청의 근거를 추가하기 위해서는 수수료 납부와 함께 이의신청 근거추가 요청을 하여야 한다. 영국 상표법 제3조에 식별력 흠결이나 부등록 사유와 같은 상표 자체의 흠결에 따른 **절대적 거절이유에 대해서는 누구든지** 이의신청이 가능하며, 영국 상표법 제5조에 따른 **선행상표 존재에 근거한 상대적 거절이유에 대해서는 선권리자만**이 이의신청을 제기할 수 있다.[23]

(2) 이의신청절차

이의신청 통지를 받은 출원인은 2개월 내에 답변서를 제출하여야 하는데, 양 당사자가 동의할 경우 협상기간 확보를 위하여 합의기간(cooling off period)을 통하여 답변서 제출기한을 7개월까지 연장할 수 있으며, 양당사자가 동의하는 경우 9개월까지 더 연장할 수 있다. 당사자 일방에 의하여 cooling off period를 종료할 수 있다.[24]

이의신청에 대한 결정에 대하여는 경험이 많은 상표전문가로 일정조건을 갖추어 항소를 심리하고 결정하도록 대법관이 임명한 자(Appointed Person)에게 제기할 수도 있고, 고등법원에 항소를 제기할 수 있다(영국 상표법 제76조(2), 제77조).

5. 프랑스

(1) 이의신청기간 및 이의신청사유

프랑스에서는 출원공고일로부터 2개월간 누구든지 절대적 거절이유를 근거로, 선행권리자는 선행상표를 근거로 프랑스 특허청(Institut national de la propriété industrielle, INPI)에

23) Guidance: standard opposition proceedings before the Trade Marks Tribunal, UK IPO (18 November 2019), https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-standard-opposition/guidance-standard-opposition-proceedings-before-the-trade-marks-tribunal (2023.11.27. 최종접속).

24) Opposition against a UK trade mark application, Pinsent Masons OUT-LAW GUIDE (14 Sep 2022), https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/opposition-against-uk-trade-mark-application (2023.11.27. 최종접속).

이의신청을 제기할 수 있다(프랑스 지식재산권법 L.712-3, L.712-4, L.712-4-1). 프랑스에서는 절대적 거절이유에 대하여만 심사를 하며, 선행상표와 저촉되는 상대적 거절이유에 대해서는 이의신청 있는 경우에만 판단한다.

(2) 이의신청 절차

이의신청이 접수되면 상표출원인에게 통지하고 답변서 제출기회를 주어야 하며, 이의결정에 대한 초안이 양당사자에게 통보되며, 양당사자에 이에 대하여 한 달 이내에 의견을 제출할 수 있다. 당사자가 의견제출을 하지 않은 경우 이의결정이 확정되며, 당사자들이 의견을 제출한 경우 프랑스 특허청은 이의결정에 이를 참고할 수 있다. 이의신청인은 출원인이 요구하는 경우 이의신청인의 상표가 최근 5년간 실제 사용되었음을 입증하여야 하며 이러한 입증을 못하는 경우 이의신청은 기각된다(프랑스 지식재산권법 R. 712-17). 프랑스 특허청은 이의신청일로부터 6개월 내에 결정을 통보하여야 하며, 당사자는 결정이 통보된 날로부터 1개월 이내에 상표권을 관할하는 10개 항소법원 중 하나에 항소를 제기할 수 있다.[25]

Ⅱ. 등록공고 후 이의신청제도 운영 국가

1. 독일

(1) 독일 상표 이의신청제도의 연혁

독일에서는 1894년 "상품표시의 보호에 관한 법률"에서 처음으로 이의신청제도를 도입하였다. 당시에는 출원상표에 저촉되는 선행상표를 발견한 경우 선행권리자에게 통지하고, 통지 후 1개월 내에 선행권리자가 이의신청을 하지 않는 경우 출원상표를 등록하는 출원공고 없는 이의신청 제도를 운영하였다. 1949년, 2차 세계대전으로 인한 자료 손실로 심사관에 의한 선행상표와 일치여부 심사가 어려워지자, 출원공고 후 이의신청제도로 전환하였으며, 1994년 신속성과 효율성 측면을 고려하여 **절대적 거절이유만 심사하여 등록한 후, 상대적 거절이유에 대하여는 이의신청이 있는 경우에만 심사**하는 제도로 변경하였다. 2019년에 이의신청사유에 원산지 표시 또는 지리적 표시를 추가하였으며, 양당사자의 신청으로 2개월의 합의기간(cooling-off period)을 부여하였다.

25) French Trademark Opposition Proceedings at INPI, Matthieu Pacaud, https://www.pacaud-avocat.fr/en/french-trademark-opposition-proceedings/ (2023.11.27. 최종접속).

(2) 이의신청기간 및 이의신청사유

독일에서는 상표출원에 대하여 상표법상 표지로 보기 어려운 경우(독일 상표법 제3조), 식별력이 없는 상표, 공서양속에 반하는 상표 등 절대적 부등록사유(동법 제8조) 등 절대적 거절이유만 심사하여 등록 후, 등록공고일로부터 3개월 이내 상대적 거절이유에 대하여 선행권리자만이 이의신청이 가능하다. 선출원 또는 선등록 상표의 권리자, 선사용 유명상표 권리자, 대리인 등이 상표등록을 받은 경우에 해당 상표의 정당한 권리자, 독일 상표법 제4조에 따라 보호받는 미등록 영업표지의 권리자, 보호되는 원산지 또는 지리적 표시에 대한 권리자 등(독일 상표법 제42조 제2항) 선행권리와 관련된 **상대적 거절이유에 대해서는 선행권리자만**이 이의신청을 하여 다툴 수 있다(독일 상표법 제42조 제1항).

(3) 이의심사 절차

독일에서는 이의신청만 심사하는 별도의 부서 또는 기관은 없으며, 해당 상표의 절대적 거절이유를 심사한 심사관이 이의신청에 대하여 심사한다.

양 당사자의 공동신청에 의하여 최소 2개월의 합의기간(cooling-off period)을 부여하며, 합의에 도달하지 못한 경우 상표권자는 이의신청에 대하여 2개월 내에 답변을 하여야 한다.[26] 이의신청 심사결과에 불복하는 당사자는 독일연방특허법원에 소를 제기할 수 있다(독일 상표법 제66조 제1항).

2. 일본

(1) 이의신청기간 및 연혁

일본에서는 누구든지 상표게재공보 발행일로부터 2월 이내에 이의신청이 가능하며, 일부 지정상품에 대해서만 이의신청이 가능함을 명시하고 있다(일본 상표법 제43조의2).[27] 일본은 과거 우리나라와 동일한 출원공고 후(~2개월) 이의신청제도에서 1996년 개정법에서 등록 후 이의신청제도로 개정하였다.

(2) 이의신청사유 및 절차

이의신청사유는 거절이유와 거의 동일하나, '1상표 1출원'에 관한 일본 상표법 제6조 제1항

26) Amendment of the German Trademark Law, Plasseraud〉 Article (13 September, 2020), https://www.plass.com/en/articles/amendment-german-trademark-law (2023.11.27. 최종접속).
27) 일본 상표법 원문, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127 (2023.11.27. 최종접속).

또는 제2항(상품류 구분에 따라 1이상의 상품지정) 거절이유는 되나 이의신청사유에서는 제외된다(일본 상표법 제15조, 제43조의2). 반면, 동일·유사 범위에서 다른 날에 2이상의 출원이 있는 경우 선출원에 대해서만 등록받을 수 있도록 한 일본 상표법 제8조 제1항의 선출원 규정은 거절이유에는 해당하지 않고, 이의신청 사유에만 해당한다. 이에 따라, 심사단계에서는 선출원에 대한 심사가 후출원에 대한 심사를 방해하지 않고 후출원에 대해서도 신속하게 심사를 진행할 수 있다.[28)]

이의신청에 대하여는 3인 또는 5인의 심판관 합의체가 심리 및 결정하며(일본 상표법 제43조의3), 이의신청 이유가 인정되면 상표등록 취소결정을 하고, 상표권은 소급하여 소멸된다. 취소결정등본 송달일로부터 30일 이내에 취소결정에 대하여 동경지식재산고등재판소에 소제기가 가능하다(동법 제63조, 특허법 제178조 제2항 준용). 이의신청 이유가 인정되지 않는 경우에는 상표등록 유지결정을 하며, 별도 불복은 할 수 없으며 무효심판 제기가 가능하다.

동일한 상표권에 관한 2이상의 이의신청이 있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 심리 병합이 원칙이며(동법 제43조의10), 상표권자 측에만 보조참가가 가능하다(동법 제43조의7). 청구하지 않은 이유에 대한 직권심리가 가능하나, 청구하지 않은 지정상품에 대하여는 직권심리를 할 수 없다(동법 제43조의9). 심판장은 취소결정시 상표권자에게 취소이유를 통지하고, 의견서 제출 기회를 부여한다(일본 상표법 제43조의12). 이의결정은 문서로 이의신청 사건마다, 지정상품별로 신청된 경우에는 지정상품 마다 확정한다(일본 상표법 제43조의13, 제43조의14).

Ⅲ. 소결

해외 주요국의 상표 이의신청제도는 크게 출원공고 후 이의신청제도(미국, 중국, EU, 영국, 프랑스 등)와 등록공고 후 이의신청제도(독일, 일본 등)로 나눌 수 있다. 이의신청기간은 대개 공고일 이후 2개월~3개월로 운영하고 있는데, 이의신청기간이 출원공고일로부터 30일로 가장 짧은 미국의 경우에는 이의신청을 제기하고자 하는 자의 신청에 의하여 최대 180일까지 이의신청기간을 연장할 수 있도록 하여 탄력적으로 운영하고 있다. 연장기간 내에 사실관계 및 법률검토, 대리인 선임, 피신청인과의 합의 등을 할 수 있는 충분한 시간을 보장받을 수 있다.

EU 및 유럽 국가의 상표 이의신청제도는 상대적 거절이유에 대해서는 선권리자나 이해관계인만 이의신청을 할 수 있도록 하고 절대적 거절이유에 대해서는 누구든지 이의신청을 할 수 있도록 하여 이의신청인 적격을 구분하고 있다. 이러한 국가에서는 상대적 거절이유의 경우에는 당사자 간에 사익보호를 위한 규정으로 보고 절대적 거절이유는 출처혼동 및 거래질서

28) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 商標法 コンメンタール 新版 (2022), 376면.

유지를 위한 공익보호 규정으로 나누어 특허청 심사단계에서는 절대적 거절이유 중심으로 심사하여 심사기간을 단축하고, 상대적 거절이유는 공중심사에 맡기고 있는 것으로 볼 수 있다. 이러한 제도와 관련하여 유럽국가의 경우에는 거절이유에 관하여 거래실정을 잘 아는 당사자들로 하여금 표장 간 출처 혼동위험과 관련한 권리부여가능성에 대한 다툼을 주도하게 함으로써 형식적 심사가 아닌 구체적이고 실질적인 심사가 이루어질 수 있도록 하는 장점이 있으며, 상표심사기간 단축을 통한 조기권리 확보와 상표의 선택 및 사용가능성을 확대할 수 있다는 점을 고려할 때 장기적인 관점에서 우리 상표법에서도 검토할 필요가 있다는 의견도 있다.[29)]

미국 및 유럽 국가의 경우에는 이의신청 단계에서 당사자 간에 합의를 허용하여 상표의 귀속 및 사용여부를 사적 계약에 의하여 해결할 수 있도록 하는 특징이 있으며, 미국과 일본의 경우에는 상표 이의신청에 대한 심리를 심판원에서 진행하여 심판절차의 규정을 적용하도록 하는 특징이 있다.

29) 양대승, 상표이의신청제도 개선방안에 관한 연구, 지식재산연구 제8권 제2호 (2013.6.), 77~78면.

〈해외 주요국 이의신청제도 비교〉

	미국	중국	EU	영국	프랑스	독일	일본
시기	출원공고일~30일 (최대 180일까지 연장가능)	출원공고일~3개월	출원공고일~3개월	출원공고일~2개월 (3개월까지 연장가능)	출원공고일~2개월	등록공고일~3개월	등록공고일~2개월
신청인 적격 및 이의 신청 사유	상표등록으로 손해를 받을 가능성이 있는 자/ 모든 거절 이유를 기초로 신청 가능	상대적 거절이유에 대해서는 선권리자나 이해관계인만 신청 가능/절대적 거절 이유에 대해서는 누구든지 신청 가능	상대적 거절이유에 대하여는 선권리자만이 신청 가능/ 이의신청인에게 선행 상표 사용 증거 요청 가능	상대적 거절이유에 대해서는 선권리자만 신청 가능/절대적 거절이유에 대해서는 누구든지 신청 가능	상대적 거절이유에 대해서는 선권리자만 신청 가능/절대적 거절이유에 대해서는 누구든지 신청 가능	상대적 거절이유에 대해서 선권리자만 신청 가능	누구든지. 거절 이유와 거의 동일(1상표 1출원 제외, 선출원 추가)
심리 주체	상표심판원(TTAB)에서 심리	상표국 심사관	EUIPO의 이의신청부 심사관	UKIPO의 심사관	INPI 심사관	절대적 거절이유를 심사한 심사관	심판관 합의체
당사자 합의	출원인 반소가능, 당사자 간 합의 가능	-	초기 2개월간 합의기간(cooling-off period) 부여 가능	출원인의 답변서 제출기한(2개월)을 cooling-off period 확보를 위해 7개월까지 연장 가능, 양당사자 동의가 있는 경우 9개월까지 연장 가능	-	당사자 공동신청으로 cooling-off period 2개월 부여	-
불복	CAFC 또는 미국 지방법원에 소제기	별도 불복 불가 (무효심판 or 복심 청구)	심판원에 불복	대법관이 임명한 자 (Appointed Person) 또는 고등법원에 항소제기	항소법원에 불복	연방특허법원에 불복	취소결정에 대하여 지식재산고등재판소에 불복/ 유지 결정에 대하여는 별도불복 불가 (무효심판 가능)

제3절 FTA 등 관련 조약과의 정합성 검토

무역관련 지식재산권에 관한 협정(WTO/TRIPs)과 우리나라가 다른 국가들과 체결한 자유무역협정(FTA)에서 상표 이의신청 관련 규정이 존재하는 바, 이의신청제도 개선안을 마련함에 있어서 해당 규정을 검토해볼 필요가 있다.

Ⅰ. WTO/TRIPs에서 상표 이의신청 관련 규정

TRIPs 협정 Art. 15.5에서는 "회원국은 등록 전 또는 등록 후 신속히 모든 상표를 공개하며, 등록취소청구를 위하여 합리적인 기회를 제공한다. 회원국은 상표등록에 대하여 이의를 제기할 기회를 제공할 수 있다"고 규정하고 있다.[30]

이러한 TRIPs 규정에 따를 때, 상표의 공개는 반드시 등록 전 출원공고에 따를 필요는 없고, 등록 후 등록공고에 의하여 등록상표를 공개하여도 되며, 상표등록에 대하여 이의를 제기할 기회를 제공할 수 있다고 하여 반드시 등록 전 단계에서 이의신청을 보장할 것을 규정하고 있지는 않다.

Ⅱ. FTA에서 상표 이의신청 관련 규정

1. 검토의 필요성

우리나라는 세계적인 FTA 확산추세에 대응하여 안정적인 해외시장을 확보하고 개방을 통해 우리 경제의 경쟁력을 강화하기 위하여 FTA를 적극 추진한 결과, 2023년 11월 기준 59개국 21건의 FTA가 체결되었으며, 여타 신흥국가와의 FTA도 지속적으로 추진해오고 있다.[31] FTA에서는 특허, 상표를 포함한 지식재산권 관련 규정이 포함되어 있으며, 지식재산제도를 개선함에 있어서는 FTA 협정 위반의 문제가 발생하지 않도록 관련 규정과의 정합성을 검토할 필요가 있다.

30) WTO/TRIPs Section 2: trademarks, Article 15 Protectable Subject Matter, 5. Members shall publish each trade mark either before it is registered or promptly after it is registered and shall afford a reasonable opportunity for petitions to cancel the registration. In addition, Members may afford an opportunity for the registration of a trade mark to be opposed. WTO/TRIPs 원문, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_04_e.htm#2 (2023.11.27. 최종접속).

31) 우리나라의 FTA 추진현황, https://www.fta.go.kr/main/situation/kfta/ov/ (2023.11.27. 최종접속).

2. 우리나라가 체결한 주요 FTA 협정에서 상표 이의신청 관련 규정

(1) 한-미 FTA

2012.3.15. 발효된 한-미 FTA에서는 제18장에서 "지적재산권"에 대하여 규정하고 있으며 제18.2조에서 "지리적표시를 포함한 상표"에 대한 규정이 있다. 제18.2조 제9호에서는 각 당사국은 다음을 포함하는 상표등록제도를 규정한다고 하여 이의신청제도 관련해서는 (다)목에서 이해당사자가 상표 출원에 대하여 이의를 제기하고 상표가 등록된 후 그 상표의 취소를 구할 수 있는 기회를 제공하여야 함을 규정하고, (라)목에서 이의제기 및 취소절차에서의 결정은 이유가 설명되어야 하며 서면으로 이루어져야 할 것을 규정한다(전자적 제공 가능).

이러한 한-미 FTA 규정에 따를 때, 상표 이의신청제도는 등록 전 출원에 대하여 이의신청을 보장하여야 하며, 이의결정은 서면으로 이유를 명시하여 이루어져야 한다. 이의신청인 적격과 관련해서는 반드시 누구든지 제기할 수 있도록 할 필요는 없으며, 이해당사자에게 이의신청 기회를 제공하면 된다.

(2) 한-EU FTA

2015.12.13. 발효된 한-EU FTA에서는 제10장에서 "지적재산"에 대하여 규정하고 있으며, 제2관에서 "상표"에 대하여 규정하며, 제10.15조에서 "등록절차"를 규정하면서, 대한민국과 유럽연합은 이해당사자가 상표출원에 대하여 이의를 제기할 수 있는 가능성을 도입한다고 규정하고 있다.

이에 한-EU FTA 규정에 따를 때에도 이해당사자에게 상표등록 전에 출원에 대한 이의신청 기회를 보장하여야 한다.

(3) 한-중 FTA

2015.12.20. 발효된 한-중 FTA에서는 제15장에서 "지식재산권"에 대하여 규정하고, 제3절 "상표", 제15.14조에서 "상표의 등록 및 출원"에 대하여 규정한다. 이의신청과 관련해서는 제15.14조 제1호에서 각 당사국은 다음을 포함하는 상표등록제도를 규정한다고 하여 (다)목에서 이해당사자가 등록 전에 상표 출원에 대하여 이의를 제기하고 상표가 등록된 후 그 상표의 취소나 무효화를 구할 수 있는 기회를 보장할 것을 규정하며, (라)목에서 이의제기 및 취소절차에서의 결정은 이유가 설명되어야 하며 서면으로 이루어져야 한다는 요건을 규정한다(전자적 제공 가능).

이에 한-중 FTA는 한-미 FTA 규정과 유사하게 이해당사자에게 상표등록 전에 출원에 대한 이의신청 기회를 보장하여야 하며, 이의결정은 서면으로 이유를 명시하여 이루어져야 한다는

것을 규정하고 있다.

(4) 한-중미 FTA

2021.3.1. 발효된 한-중미 FTA는 중미 5개국(파나마, 코스타리카, 온두라스, 엘살바도르, 니카라과)와 체결된 자유무역협정이다. 상표 이의신청 관련하여는 한-중미 FTA 제15장 "지식재산권", 제2절 "상표", 제15.11조 "상표 등록 및 출원", 제1호에서 상표등록제도를 규정하면서 (다)목, (라)목에서 상표 이의신청, 취소, 무효에 대하여 규정하고 있는데, 관련 내용은 한-중 FTA와 동일하다. 즉, 이해당사자에게 상표등록 전에 출원에 대한 이의신청 기회를 보장하여야 하며, 이의결정은 서면으로 이유를 명시하여 이루어져야 한다.

(5) RCEP

2020.11.15. 체결된 RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership)은 아세안 10개국(브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남) 및 한·중·일·호주·뉴질랜드 등 15개국이 참여하는 다자 FTA를 말한다.

2022.1.1.에 10개국(브루나이, 캄보디아, 라오스, 싱가포르, 태국, 베트남, 호주, 중국, 일본, 뉴질랜드)을 대상으로 발효되었고, 우리나라에서는 비준서의 아세안 사무국 기탁 후 60일째인 2022.2.1.에 발효되었다. 말레이시아는 2022.3.18.에 발효되었고, 인도네시아는 2023.1.2.에 발효, 필리핀은 2023.6.2.에 발효되어 미얀마를 제외한 14개국에 발효되었다.

RCEP 제11장에서 "지식재산"에 대하여 규정하며, 제3절 "상표", 제11.22조 "상표 등록 및 출원", 제1호에서 상표등록제도에 대하여 규정하며, (다)목에서 등록 전에 상표와 관련하여 1) 상표 출원에 대하여 이의제기 또는 2) 상표출원이 등록을 위한 요건을 충족하지 못한다는 정보를 권한있는 당국에 제공 중 최소한 하나를 할 수 있는 기회를 제공할 것을 규정하고 있다. 즉, RCEP에서는 상표출원에 대하여 이의신청이나 정보제공 절차 중 최소한 하나의 기회를 제공하도록 규정하고 있어 다른 앞선 FTA 규정보다는 다소 완화된 규정으로 볼 수 있다.

〈주요 FTA 협정에서 상표 이의신청 관련 규정〉

체결국	관련 규정	발효일
한-미	**제18장 지적재산권, 제18.2조 지리적 표시를 포함한 상표** 9. 각 당사국은 다음을 포함하는 상표등록제도를 규정한다. 다. **이해당사자**가 **상표 출원에 대하여 이의를 제기**하고 상표가 등록된 후 그 상표의 취소를 구할 수 있는 기회 그리고, 라. 이의제기 및 취소절차에서의 **결정은 이유가 설명되어야 하며 서면**으로 이루어져야 한다는 요건. 서면 결정은 전자적으로 제공될 수 있다.	2012.3.15.
	⇨ (검토) 출원에 대한 이의제기, 서면으로 이의결정 필요(전자적 제공 가능)	
한-EU	**제10장 지적재산, 제2관 상표, 제10.15조 등록절차** (생략) 대한민국과 유럽연합은 또한 **이해당사자가 상표출원에 대하여 이의를 제기**할 수 있는 가능성을 도입한다. (생략)	2015.12.13.
	⇨ (검토) 출원에 대한 이의제기	
한-중	**제15장 지식재산권, 제3절 상표, 제15.14조 상표의 등록 및 출원** 1. 각 당사국은 다음을 포함하는 상표등록제도를 규정한다. 다. **이해당사자가 등록 전에 상표 출원에 대하여 이의를 제기**하고 상표가 등록된 후 그 상표의 취소나 무효화를 구할 수 있는 기회, 그리고 라. 이의제기 및 취소절차에서의 **결정은 이유가 설명되어야 하며 서면**으로 이루어져야 한다는 요건. 서면 결정은 전자적으로 제공될 수 있다.	2015.12.20.
	⇨ (검토) 한-미 FTA와 유사하나, "등록 전"을 명시	
한-중미	**제15장 지식재산권, 제2절 상표, 제15.11조 상표 등록 및 출원** 1. 각 당사국은 다음을 포함하는 상표등록제도를 규정한다. 다. **이해당사자가 등록 전에 상표 출원에 대하여 이의를 제기**하고 상표가 등록된 후 그 상표의 취소나 무효화를 구할 수 있는 기회, 그리고 라. 이의제기 및 취소절차에서의 **결정은 이유가 설명되어야 하며 서면**으로 이루어져야 한다는 요건. 서면 결정은 전자적으로 제공될 수 있다.	2021.3.1.
	⇨ (검토) 한-중 FTA와 동일	
RCEP	**제11장 지식재산, 제3절 상표, 제11.22조 상표 등록 및 출원** 1. 각 당사자는 다음을 포함하는 상표등록 제도를 규정한다. 다. 등록 전에 상표와 관련하여 다음 중 최소한 하나를 할 수 있는 기회 1) **상표 출원에 대하여 이의제기**, 또는 2) 상표 **출원이 등록을 위한 요건을 충족하지 못한다는 정보를 권한 있는 당국에 제공**	2022.2.1.
	⇨ (검토) 출원에 대하여 이의신청 또는 정보제공 중 최소한 하나의 기회 필요	

체결국	관련 규정	발효일
한- 이스라엘	**제14장 지식재산권, 제2절 상표 제14.9조 상표의 등록 및 출원** 1. 각 당사국은 다음을 포함하는 상표등록제도를 규정한다. (c) 어떠한 사람도 **상표 등록 전에 상표 출원에 대하여 이의를 제기할 수 있는 기회** 및 이해당사자가 상표가 등록된 후 그 상표의 취소나 무효화를 구할 수 있는 기회	2022.12.1.
	⇨ (검토) 한-중 FTA와 유사하게 '등록 전'을 명시	
한-호주	**제13장 지식재산권, 제13.2조 상표 – 상표 출원 및 등록** 8. (b). **이해당사자가 상표 출원에 대하여 이의를 제기할 수 있는 기회**를 제공한다. (c) (전략) 이해당사자가 상표에 대한 **권리에 행정적 또는 사법적 수단 또는 두 수단 모두를 통하여 이의를 제기**하도록 허용하는 제도를 제공한다.	2014.12.12.
	⇨ (검토) 한-EU FTA와 유사하게 출원에 대한 이의제기를 규정, 권리(등록 후)에 대한 이의제기와 구분	
한- 뉴질랜드	**제11장 지식재산권, 제11.4조 상표** 8. (전략) 각 당사국은 **제3자가 상표등록에 대하여 이의를 제기**할 수 있도록 규정한다. (후략) 11. (전략) 이해당사자가 상표에 대한 **권리에 행정적 또는 사법적 수단 또는 두 수단 모두를 통하여 이의를 제기**하도록 허용하는 제도를 제공한다.	2015.12. 20.
	⇨ (검토) "**상표 등록**"에 대한 이의제기를 규정	
한-캐나다	**제16장 지식재산, 제16.9조 상표 – 상표 등록 및 출원** 9. 각 당사국은 **상표출원에 대하여 이의를 제기할 수 있는 가능성**을 도입한다.	2015. 1. 1
	⇨ (검토) 한-EU FTA와 유사하나, 이의신청인 적격에 대한 언급 없음	
한-영	**제10장 지식재산, 제2절 지식재산권에 관한 기준, 제2관 상표, 제10.14조 등록 절차** (전략) 대한민국과 영국은 또한 **이해당사자가 상표출원에 대해 이의를 제기할 수 있는 가능성**을 도입한다. (후략)	2021. 1. 1.
	⇨ (검토) 한-EU FTA와 유사	
한- 콜롬비아	**제15장 지식재산권, 제15.6조 상표 – 상표의 등록 및 출원** 9. 각 당사국은 또한 **상표출원에 대해 이의를 제기할 수 있는 가능성**을 도입한다.	2016.7.15.
	⇨ (검토) 한-EU FTA 및 한-캐나다 FTA 유사	
한- 튀르키예	**제2장 지식재산권, 제2.3조 상표** 5. (전략) 각 당사국은 또한 **상표출원에 대해 이의를 제기할 수 있는 가능성**을 도입한다. (후략) 7. (전략) 이해당사자가 상표에 대한 **권리에 행정적 또는 사법적 수단 또는 두 수단 모두를 통하여 이의를 제기**하도록 허용하는 제도를 제공한다.	2013. 5. 1.
	⇨ (검토) 한-호주 FTA 유사	
한-베트남	**제12장 지식재산권 제12.5조 상표 – 상표의 등록과 출원** 8. 각 당사국은 **상표출원에 대하여 이의를 제기할 수 있는 가능성**을 도입한다.	2015.12. 20.
	⇨ (검토) 한-캐나다 FTA 유사(이의신청인 적격에 대한 언급 없음)	

3. 소결

살펴본 바와 같이 우리나라 체결하고 현재 발효된 FTA 중 한-미 FTA, 한-중 FTA, 한-EU FTA 등을 비롯한 다수의 자유무역협정에서 상표 이의신청절차에 대한 규정을 두고 있다. 대부분 '출원에 대한 이의신청(oppose trademark applications)' 또는 등록 전(before registration) 이의신청 절차를 규정하고 있으나, 한-뉴질랜드 FTA 제11.4조, 제8호에서는 "Each Party shall provide that third parties may **oppose the registration of a trademark.**"라고 하여 **상표등록에 대한 이의 제기**를 규정하고 있다.

한-미·한-중·한-중미 FTA 등에서는 이의신청에 대한 "결정은 이유를 설명하여 서면"으로 할 것으로 규정하고 있으며(전자적 제공 허용), 이의신청인 적격에 대해서는 특별히 규정하고 있지 않은 경우도 많으나, 한-미·한-EU·한-중·한-중미 FTA 등에서는 "이해당사자(interested parties)"이의제기 기회를 제공할 것을 규정하고 있다.

이에 상표권의 조기 확보를 위하여 우리나라 상표법 상의 이의신청제도를 등록 후 이의신청 제도로 전환하는 경우 다수의 FTA 협정 위반의 우려가 있다. 이에 **FTA 규정과의 정합성을 고려하여 이의신청제도의 개선방안을 마련하기 위해서는 등록 전 상표출원에 대한 이의신청 제도를 유지할 필요**가 있다.

제4절 상표 이의신청제도 개선방안

Ⅰ. 부분거절제도 도입에 따른 상표 이의신청 관련 규정 개정방안

전술한 바와 같이 2022년 상표법 개정 시 지정상품 중 일부에 대해서만 거절이유가 있는 경우 나머지 지정상품은 상표등록을 받을 수 있도록 하는 부분거절제도가 도입되어 2023.2.4. 시행되고 있는 바,[32] 출원 일체의 원칙이 폐기됨에 따라 **지정상품 일부에 대하여 이의신청이 가능**하도록 하여야 하며, **이의신청에 대한 심사 및 결정도 지정상품 별**로 이루어져야 한다. 이에 이의신청 관련 규정도 부분거절제도 취지를 반영하여 다음과 같이 개정될 필요가 있다.

32) 법률 제18817호, 2022.2.3. 일부개정, 2023.2.4. 시행.

〈부분거절제도 도입에 따른 상표 이의신청 관련 규정 개정안(예시)〉

현행	개정안
제60조(이의신청) ① 출원공고가 있는 경우에는 누구든지 출원공고일부터 2개월 내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다는 것을 이유로 특허청장에게 이의신청을 할 수 있다. 1. (생 략) 2. (생 략)	**제60조(이의신청)** ① 출원공고가 있는 경우에는 누구든지 출원공고일부터 2개월 내에 출원공고된 지정상품의 전부 또는 일부에 관하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다는 것을 이유로 특허청장에게 이의신청을 할 수 있다. 1. (현행과 같음) 2. (현행과 같음)
제65조(이의신청의 경합) ① 심사관합의체는 둘 이상의 이의신청이 있는 경우에 그 중 어느 하나의 이의신청에 대하여 심사한 결과 그 이의신청이 이유가 있다고 인정할 때에는 다른 이의신청에 대해서는 결정을 하지 아니할 수 있다.	**(1안)** **제65조(이의신청의 경합)** ① 심사관합의체는 동일한 지정상품에 대하여 둘 이상의 이의신청이 있는 경우에 그 중 어느 하나의 이의신청에 대하여 심사한 결과 그 이의신청이 이유가 있다고 인정할 때에는 다른 이의신청에 대해서는 결정을 하지 아니할 수 있다. **(2안)** **제65조(이의신청의 경합)** ① 심사관합의체는 둘 이상의 이의신청이 있는 경우에 그 중 어느 하나의 이의신청에 대하여 심사한 결과 그 이의신청이 이유가 있다고 인정할 때에는 다른 이의신청에 대해서는 결정을 하지 아니할 수 있다. 다만, 이의신청된 지정상품이 다른 경우에는 모든 이의신청에 대한 결정을 하여야 한다.
제67조(상표등록 출원공고 후의 직권에 의한 상표등록거절결정) ① 심사관은 출원공고 후 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 제54조에 따른 상표등록거절결정을 할 수 있다. ② 제1항에 따라 상표등록거절결정을 할 경우에는 이의신청이 있더라도 그 이의신청에 대해서는 결정을 하지 아니한다.	**(1안)** **제67조(상표등록 출원공고 후의 직권에 의한 상표등록거절결정)** ① (현행과 같음) ② 제1항에 따라 상표등록거절결정을 할 경우에는 동일한 지정상품에 대하여 이의신청이 있더라도 그 이의신청에 대해서는 결정을 하지 아니한다. **(2안)** **제67조(상표등록 출원공고 후의 직권에 의한 상표등록거절결정)** ① (현행과 같음) ② 제1항에 따라 상표등록거절결정을 할 경우에는 이의신청이 있더라도 그 이의신청에 대해서는 결정을 하지 아니한다. 다만, 상표등록거절결정된 지정상품과 이의신청이 제기된 지정상품이 다른 경우에는 지정상품 마다 결정을 하여야 한다.

Ⅱ. 조속한 권리확보를 위한 상표 이의신청제도 개선방안

1. 개선의 방향성

매년 출원공고 건수 대비 상표 이의신청률은 약 1.0~2.0% 사이로 전체 상표출원에 대한 비율로 볼 때는 낮은 수치이지만, 이의신청건수 대비 인용률은 20~50% 사이로 최근 5년간(2017~2021년) 연 평균 500건 이상의 상표출원이 이의신청에 의해 거절결정이 되고 있으므로, 이의신청의 공중심사 기능을 무시할 수는 없다. 그러나 이의신청이 제기되지 않는 대다수 상표출원도 모두 출원공고 후 2개월 동안 일괄하여 등록이 지연되는 문제를 해결하기 위해서는 독일이나 일본과 같이 등록공고 후 이의신청제도로 전환하는 방안도 고려해 볼 수 있으나, 살펴본 바와 같이 우리나라가 체결한 다수의 FTA에서 이해관계인에게 등록 전 상표 출원에 대한 이의신청의 기회를 제공할 것을 규정하고 있어 등록 후 이의신청제도로 전환하는 경우 FTA 규정을 위반하게 되는 문제가 있다.

이에 본 연구에서는 상표등록 전 출원 단계에서의 이의신청제도를 유지하면서 조속한 권리화를 실현하기 위한 방안으로 ⅰ) **이의신청기간을 단축**하는 방안과 ⅱ) **출원공고제도를 폐지**하고 정보제공제도와 병행하여 운영하는 방안, ⅲ) 이의신청 **심사의 주체를 변경**하는 방안을 중심으로 이의신청제도 개선방안을 제안하고자 한다.

2. 구체적 개선방안

(1) [제1안] 이의신청기간 단축방안

가. 이의신청기간 단축 및 이의신청기간 연장허용

상표권의 조속한 권리화를 위한 이의신청제도 개선방안으로 출원공고제도를 유지하면서 **이의신청기간을 공고일로부터 30일로 단축**하고, 이의신청을 하고자 하는 자에게는 충분한 준비시간을 보장해주기 위하여 미국과 같이 **이의신청기간 연장**을 허용하는 방안을 고려해 볼 수 있다.

1973년 이의신청제도 도입이후 이의신청기간은 계속 '**출원공고일로부터 30일**'이었으나, **2007년 상표법 개정 시**[33] 이의신청 기간이 짧아 이의신청제도의 취지를 살리는데 한계가 있다고 하여 제3자로부터 충분한 의견수렴을 가능하도록 하기 위하여 이의신청기간을 한 달 연장하여 '**출원공고일로부터 2개월**'로 연장하였다. 이후 현재까지 2개월의 이의신청기간이 유지되고

33) 법률 제8190호, 2007.1.3. 일부개정, 2007.1.3. 시행.

있는데, 16년이 경과한 지금 시점에는 일반 공중의 인터넷 접근성이 현저히 증가하고 상표권에 대한 인식도 높아졌으며, 출원공고여부와 관계없이 인터넷(특허정보검색서비스, 키프리스, www.kipris.or.kr)을 통해 상표출원 내용이 즉시 공개되고 있으므로 누구든지 출원공고 전이라도 해당 상표출원 관련 사실관계나 법률적 검토가 충분히 가능하다.

이에 이미 이해관계인이나 경쟁업자 등은 출원공고 전에 해당 상표의 출원사실을 알고 있는 경우가 대부분일 것이다. 다만 출원공고일로부터 30일까지의 기간 내에 상표출원 사실은 알았으나 이의신청을 위한 사실관계 및 법률적 검토 등이 부족한 경우에는 연장신청을 허용하여 기간 연장신청을 한 자에게는 **30일의 기간 연장이 가능**하도록 한다면 이의신청 준비 기간도 보장해 줄 수 있을 것이다. 또한 심사관 직권연장도 허용하여 해당 상표출원이 분쟁의 우려가 있는 등의 경우 심사관 **직권으로 이의신청기간을 연장**할 수 있도록 할 필요가 있다.

나. 이의신청 이유 등의 보정기간 관련

미국의 경우에는 공고일로부터 30일을 이의신청기간으로 하고, 최장 180일까지 연장을 허용하고 있는데(37 CFR §2.102(c)), 이와 같이 미국은 이의신청인의 충분한 준비를 위하여 탄력적으로 이의신청기간을 허용하는 반면, 연장기간까지 포함하여 이의신청기간 경과 후에는 이의신청이유 등의 보정은 인정하고 있지 않다(37 CFR § 2.107). 반면 우리나라는 상표법 제61조에서 이의신청인은 **이의신청기간이 지난 후 30일 이내에 그 이의신청서에 적은 이유와 증거를 보정**할 수 있도록 규정하고 있고, **이의신청 이유 등의 보정기간도 기간 연장의 대상**이 되며(법 제17조 제1항 제1호), **교통의 불편한 지역에 있는 자를 위해서 추가 연장**도 가능하므로(법 제17조 제1항 본문 단서, 시행규칙 제7조: 횟수 1회, 기간 30일), 미국과 같이 이의신청기간의 연장을 장기간 인정해 줄 필요는 적다고 판단된다.

과거 이의신청기간이 출원공고일로부터 30일이었던 경우에 상표법(2007.1.3. 개정전 구 상표법)에서는 별도로 기간연장에 관한 규정을 두지 않고, 특허법상 기간의 연장등에 관한 규정을 준용하고 있었다(구 상표법 제5조 준용, 특허법 제15조). 당시 특허법 제15조 제1항에서는 "특허청장 또는 특허심판원장은 **교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여** 청구에 의하여 또는 직권으로 제132조의3의 규정에 의한 심판의 청구기간을 연장할 수 있다."고 규정하고 있었고, 이에 따라 상표등록 이의신청 이유 등의 보정기간의 연장도 "교통이 불편한 지역에 있는 자"를 위하여만 허용이 되었다. 해당 규정은 2007년 개정 상표법에서 이의신청 기간이 2개월로 연장된 이후에도 같은 취지로 유지되었고, **2016년 상표법 전부개정**[34]**시** 현행 상표법 제17조와 같은 형태로 규정되어 **최초의 기간 연장은 별도의 요건을 규정하지 않고**, 신청 또는 직권으로 30일 내에서 한차례 연장할 수 있도록 하고, 상표법 제17조 제1항 단서에서 **"도서·벽지 등 교통이**

34) 법률 제14033호, 2016.2.29. 전부개정, 2016.9.1. 시행.

불편한 지역에 있는 자"의 경우에만 추가연장이 가능하도록 규정하였다.

이에 **출원공고 기간을 30일로 단축**하는 경우에도, **30일의 이의신청 기간 연장을 허용하고 관련 규정을 제17조 제1항 각 호에 추가**하는 경우,[35] 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자에게는 추가로 30일의 이의신청 기간연장이 가능하다. 이의신청 기간 종료 후에도 30일의 이의신청 이유 등의 보정이 허용되며, 보정기간은 30일 연장이 가능하며, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자에게는 추가로 30일의 이의신청 이유 등의 보정을 허용된다. 이에 **최대 90일의 이의신청기간, 최대 90일의 이의신청 이유 등의 보정기간이 보장된다.** 따라서, 이의신청이 제기되지 않은 대부분의 상표는 기존보다 빠르게 상표등록이 가능하고, 상표분쟁을 미연에 방지하고자 하는 이의신청 제도의 취지에 따라 이의신청을 제기하고자 하는 자는 현재와 크게 다름없이 이의신청 준비기간을 보장받을 수 있을 것이다.

〈이의신청기간 단축방안에 따른 상표법 개정안(예시)〉

현행	개정안
제17조(기간의 연장 등) ① 특허청장은 당사자의 청구에 의하여 또는 직권으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 30일 이내에서 한 차례 연장할 수 있다. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다. 1. 제61조에 따른 이의신청 이유 등의 보정기간 2. 제115조에 따른 보정각하결정에 대한 심판의 청구기간 3. 제116조에 따른 거절결정에 대한 심판의 청구기간 ② (생 략) ③ (생 략)	**제17조(기간의 연장 등)** ① 특허청장은 당사자(제1호의 경우 이의신청을 하고자 하는 자)의 청구에 의하여 또는 직권으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 30일 이내에서 한 차례 연장할 수 있다. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다. 1. 제60조 제1항에 따른 이의신청기간 1-1. 제61조에 따른 이의신청 이유 등의 보정기간 2. 제115조에 따른 보정각하결정에 대한 심판의 청구기간 3. 제116조에 따른 거절결정에 대한 심판의 청구기간 ② 제1항 제1호의 기간이 연장된 경우 기간 연장의 효력은 그 기간 연장을 신청한 자에게만 발생한다. (신 설) ③ (현행 ②항과 같음) ④ (현행 ③항과 같음)
제57조(출원공고) ① (생 략) ② (생 략) ③ 특허청장은 제2항에 따라 출원공고를 한 날부터 2개월간 상표등록출원 서류 및 그 부속 서류를 특허청에서 일반인이 열람할 수 있게 하여야 한다.	**제57조(출원공고)** ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ 특허청장은 제2항에 따라 출원공고를 한 날부터 30일간 상표등록출원 서류 및 그 부속 서류를 특허청에서 일반인이 열람할 수 있게 하여야 한다.

35) 기간연장신청서 양식은 특허법 시행규칙 [별지 제10호서식]에 따름.

제60조(이의신청) ① 출원공고가 있는 경우에는 누구든지 출원공고일부터 2개월 내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다는 것을 이유로 특허청장에게 이의신청을 할 수 있다. 1. (생 략) 2. (생 략)	**제60조(이의신청)** ① 출원공고가 있는 경우에는 누구든지 출원공고일부터 30일 내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다는 것을 이유로 특허청장에게 이의신청을 할 수 있다. 1. (생 략) 2. (생 략)

〈기간 연장신청서 기재방법 및 개정방안(예시)〉

○ 상표법 제17조에 따른 기간연장 신청 양식은 특허법 시행규칙 [별지 제10호 서식]에 따름
○ 해당 양식의 【신청 구분】에서 □법정(지정) 기간연장 체크, 【사건과의 관계】란에 "상표출원에 대한 이의신청을 제기하고자 하는 자"로 기재
○ 【출원번호】란에 기재할 수 있는 번호로 현재 (기술평가청구번호, 국제등록번호, 이의신청번호*, 상품분류전환등록신청번호, 취소신청번호, 심판번호)만 열거되어 있으나, 해당 부분에 "상표출원공고번호" 추가

〈이의신청기간 단축방안에 따른 상표법 시행규칙 개정안(예시)〉

현행	개정안
제51조(상표등록 이의신청 등) ① 법 제60조제1항에 따라 이의신청을 하려는 자는 별지 제7호서식의 이의신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 상표등록 이의신청 사항을 증명하는 서류 1부 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부	**제51조(상표등록 이의신청 등)** ① 법 제60조제1항에 따라 이의신청을 하려는 자는 별지 제7호서식의 이의신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 상표등록 이의신청 사항을 증명하는 서류 1부 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부 3. 법 제17조 제1항에 따른 이의신청기간 연장의 신청이 있었던 경우에는 이의신청기간 연장 신청을 한 자와 이의신청인이 동일함을 증명하는 서류 1부 (신 설)

(2) [제2안] 출원공고제도 폐지 방안

1973년 상표법 전부개정[36]에 의해 출원공고제도를 도입할 당시에는 일반인들이 상표등록출원의 내용을 알기 어려워 상표권의 분쟁을 미연에 방지하고 심사의 공정을 기하기 위하여 상표등록 전 출원공고제도와 함께 이의신청제도를 신설하였다. 그러나 출원공고제도 도입한 후에도 책자 형태로 출원공고가 되어 일반 수요자나 관련 거래자들이 적시에 이해관계 있는 상표등록출원을 찾아내 이의신청을 제기하는 것이 용이하지는 않았다. 공보 발간 형식은 1998년 5월에 책자공보를 CD-ROM 공보로 전환하였고, **2001년 7월부터는 인터넷 공보로 발간**하여 특허청 홈페이지(www.

36) 법률 2506호, 1973.2.8. 전부개정, 1974.1.1. 시행.

kipo.go.kr)와 특허정보검색서비스(www.kipris.or.kr)에 공고하고 있다.[37]

그러나 현재에는 **출원공고와 상관없이 상표의 경우에는 상표등록출원의 내용이 특허정보검색서비스(KIPRIS)를 통해 출원 직후에 바로 조기에 공개**되고 있으며, 누구든지 웹사이트를 통해 상표등록출원의 내용을 검색하여 심사관에게 정보를 제공할 수 있다. 즉 상표는 창작이 아닌 선택의 문제로 특허와 달리 신규성이나 진보성이 문제되지 않으므로 특허와 같은 별도의 1년 6개월의 출원공개 기간 경과나 출원인의 신청 없이 출원과 동시에 해당 내용이 공개되고 있어 반드시 이의신청기간을 정보제공과 분리하여 출원공고 이후로 제한할 필요는 없다고 판단된다.

이에 출원공고제도를 폐지하고 이의신청제도를 정보제공제도와 병행하여 **상표출원 단계에서는 언제든지 이의신청이나 정보제공이 가능**하도록 하고, 단 정보제공의 경우에는 누구든지 익명 제공이 가능하며 정보제공자에게 결과의 통지 등의 절차보장이 되지 않으나, 이의신청의 경우에는 이해관계인으로 신청인 적격을 제한하고 해당 신청에 대하여 서면으로 이유를 명시한 결정을 통지하도록 하여 신청인의 절차를 보장하도록 구별하는 방안을 검토해 볼 수도 있다.

관련 **FTA 규정**에서도 상표출원에 대한 이의신청 기회를 보장하고, 이의신청에 대하여 서면으로 이유를 명시하여 결정할 것만을 규정하고 있고 **별도의 출원공고기간을 가질 것을 규정하고 있지는 않다.** 또한 이의신청인 적격과 관련하여도 이해관계인으로 규정하고 있거나 별도로 신청인 적격에 대하여 규정하고 있지 않다. 위와 같이 정보제공제도와 통합하여 이의신청제도를 운영하는 경우 FTA 규정 위반의 우려는 없다고 판단된다. TRIPs 협정 Art. 15.5에서도 "회원국은 등록 전 또는 등록 후 신속히 모든 상표를 공개하며...."라고 규정하여 별도의 출원공고제도를 규정하고 있지 않다.

이에 출원공고 전 출원 즉시 인터넷에 상표출원 내용이 공개되고 있는 현실을 반영하여 출원공고제도를 폐지하고 이의신청제도를 정보제공제도와 병행하여 운영하는 경우 2개월의 출원공고기간을 거칠 필요가 없어 조속한 권리확보가 가능하고, 상표출원에 대한 이의제기(oppose a trademark application) 기회를 제공할 것에 관한 FTA 규정 위반의 우려없이 제도개선이 가능할 것으로 보인다.

(3) [제3안] 이의신청 심사주체 변경방안

현재 우리 상표법에서는 이의심청에 대한 심사를 심사관 3명으로 구성되는 심사관합의체에서 하도록 규정하고 있고(법 제62조 제1항), 별도의 이의심사부를 운영하고 있다. 이러한 경우 상표출원에 대하여 처음부터 다시 심사하여 이의신청에 관하여 출원인이나 신청인이 주장하지

37) 특허청, 인터넷 공보 안내, https://www.kipo.go.kr/ko/kpolframe.do?menuCd=SCD0200684 (2023.11.27. 최종접속).

아니한 이유에 관하여도 심사할 수 있어(법 제63조) 심사에 충실을 기할 수 있는 이점은 있으나, 심사기간이 오래 소요될 수 있다.

이에 독일과 같이 이의신청에 대한 심사주체를 상표출원 거절이유에 대해 심사한 **기존 심사관이 심사를 진행**하도록 하는 방안도 고려해볼 필요가 있다. 이러한 경우 기존 상표출원에 대한 내용을 파악하고 있는 심사관이 다시 심사하여 기간이 단축되고, 3인의 심사관 합의체에 소속되었던 이의심사부 심사관이 다른 상표심사에 투입될 수 있어 심사의 신속을 기할 수 있을 것이다.

(4) [제4안] 이의신청 관련 심사지침 마련

현행 상표심사지침에는 이의신청 관련하여 이의심사 시 별도의 심사지침이 규정되어 있지 않다. 이의신청에 대한 심사의 경우 일반 상표출원에 대한 심사와 다른 특수성이 존재하므로 이의신청에 대한 심사처리를 투명하고 효율적으로 할 수 있는 심사지침을 마련할 필요가 있다.

제3장

선행상표 관련 상표등록 거절이유의 문제점 및 개선방안

제1절 현행 우리나라의 선행상표 관련 상표등록 거절사유
제2절 해외 주요국의 선행상표관련 상표등록 거절사유와의 비교
제3절 선행상표 관련 상표등록 거절이유의 개선방안
제4절 상표공존동의제 관련 가이드라인(심사기준)(안)

출원인 편의 제고를 위한 상표 이의신청 제도 개선 방향

제3장

선행상표 관련 상표등록 거절이유의 문제점 및 개선방안

제1절 현행 우리나라의 선행상표 관련 상표등록 거절사유

Ⅰ. 우리 상표법상 선행상표 관련 상표 등록 거절사유의 연혁

1949년 우리나라 상표법 제정 당시에는 제5조 제1항 각호에서 식별력이 없는 경우와 부등록사유를 두었으며,[38] 선행상표와 관련한 것으로 제11호에 "타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 동종의 상품에 사용하는 것", 제8호에는 "상품을 오인혼동시키거나 기만할 염려가 있는 것"을 규정하였다.

1973년 전부개정을 통해 법체계 정비를 하며 식별력을 제8조 제1항으로 부등록사유를 제9조 제1항으로 조문을 이동하였다.[39] 제9조 제1항 제9호 및 제10호에 타인의 주지·저명상표를 부등록사유로 추가하였으며, 제11호에서 품질오인을 규정하였다. 이후 1980년에 일부를 개정하면서 동항 제11호 후단에 수요자기만 요건을 추가하였다.

1990년도 개정시 식별력을 제6조 제1항으로 부등록사유를 제7조 제1항으로 이동하였고,[40] 1997년 일부개정을 하면서 제1항 제12호에 부정한 목적의 상표 사용을 신설하였다.[41] 2014년에는 동조 동항 제10호 후단에 상표의 희석화 방지 근거 규정을 추가하였고, 제18호에 계약 및 업무상 관계 등이 있는 경우 신의성실 관련 사항을 신설하였다.[42]

2016년 전부개정을 통해 상표에 대한 국민들의 이해를 돕기 위해 법 체계를 전반적으로 정비하면서 부등록사유를 제34조로 이동하였고,[43] 제1항 제21호에 조약당사국 권리자 보호를

38) 법률 제71호, 1949. 11. 28. 제정, 1949. 11. 28. 시행.
39) 법률 제2506호, 1973. 2. 8. 전부개정, 1974. 1. 1. 시행.
40) 법률 제4210호, 1990. 1. 13. 전부개정, 1990. 9. 1. 시행.
41) 법률 제5355호, 1997. 8. 22. 일부개정, 1998. 3. 1. 시행.
42) 법률 제12751호, 2014. 6. 11. 일부개정, 2014. 6. 11. 시행.

위한 규정을 부등록사유로 신설한 후 현재와 동일하게 시행 중이다.

이하에서는 선행상표 관련 부등록사유로 현행 상표법 제34조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호, 제13호, 제20호 및 제21호 간의 중복적용의 문제 및 규정간 통합 및 분리가능성 등을 통합적으로 검토해 본다.

Ⅱ. 관련 법규정 취지 및 적용요건 분석

1. 상표법 제34조 제1항 제7호(선출원에 의한 타인의 등록상표)

> 7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표. [다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.]

(1) 취지

본 호는 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표는 제33조의 규정에 의한 식별력을 갖추고 있다고 하더라도 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이 규정의 입법취지는 ① 선출원에 의한 등록상표권자의 독점배타적인 상표권을 보호하기 위한 사익적 규정이라는 견해, ② 동일·유사 상품에 대하여 서로 저촉되는 동일·유사 상표가 중복등록될 경우에 일반 수요자로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 이를 방지하기 위한 공익적 규정이라는 견해, ③ 양자를 모두 포함하다는 절충적인 견해가 있다.[44]

한편, 현행법상 동일·유사범위에서 타인의 선출원이나 선등록상표가 있는 경우 후출원상표는 상표등록을 받을 수 없으나(법 제33조 제1항 및 제34조 제1항 제7호), 타인의 선출원(선등록) 상표와 동일·유사 사유로 상표등록이 거절되는 사례가 많고, 상표등록 거절대상인 동일·유사한 상표가 실제 거래시장에서 공존하고 있으나, 양도방식 등으로 상표등록을 받는 불편이 있다는 지적이 있어왔다. 이에 따라 2023년 10월 개정상표법에서는 선출원(등록) 상표권자의 동의가 있으면 유사상표의 중복등록을 허용하는 '상표공존동의제도'를 도입하였고, 2024년 5월 시행을 앞두고 있다(법 제34조제1항제7호 단서 및 제35조제6항 신설).[45]. 이와 같이 선행상표권자의

43) 법률 제14033호, 2016. 2. 29. 전부개정, 2016. 9. 1. 시행.
44) 정상조 대표편집, 상표법 주해 I , 박영사 (2018), 677-678면.
45) 법률 제19809호, 2023.10.31. 일부개정, 2024.5.1. 시행.

동의가 있는 경우 후출원의 등록을 허용해주는 상표공존동의제가 도입됨에 따라 본 호는 선행권리자의 사익을 보호해주기 위한 규정으로의 성격이 명확해졌다.

〈현행법 및 개정안 비교〉

현 행	개 정 안
제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.	제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)①----------.
1. ~ 6. (생 략)	1. ~ 6. (현행과 같음)
7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표 〈단서 신설〉	7. ----------사용하는 상표. 다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.
8. ~ 21. (생 략)	8. ~ 21. (현행과 같음)
제35조(선출원) ① ~ ⑤ (생 략)	제35조(선출원) ① ~ ⑤ (현행과 같음)
〈신 설〉	⑥ 제1항 및 제2항에도 불구하고 먼저 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 나중에 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인이 아닌 출원인도 상표를 등록받을 수 있다.

(2) 연혁

제정 1949. 11. 28. 법률 제71호	**제5조 ① 좌의 각호의 1에 해당하는 상표는 등록 할 수 없으며 이미 등록된 것도 갱신할 수 없다.** **11. 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 동종의 상품에 사용하는 것**
전부개정 1973. 2. 8.공포 1974. 1. 1.시행 법률 제2506호	**제9조 (등록을 받을 수 없는 상표)** ① **다음** 각호의 1에 해당하는 상표는 **전조의 규정에 불구하고** 등록**을 받을 수 없다.** **7. 선출원에 의한** 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 **그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표**
전부개정 1990. 1. 13.공포 1991. 9. 1.시행 법률 제4210호	**제7조 (상표등록을 받을 수 없는 상표)** ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표는 **제6조**의 규정에 불구하고 **상표**등록을 받을 수 없다. 7. 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표
일부개정 2004. 12. 31.공포 2005. 7. 1.시행 법률 제7290호	**제7조 (상표등록을 받을 수 없는 상표)** ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표는 제6조의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 없다. 7. 선출원에 의한 타인의 등록상표**(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)**와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표
전부개정 2016. 2. 29.공포 2016. 9. 1.시행 법률 제14033호	**제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)** ① **제33조**에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 7. 선출원**(先出願)**에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표
상표법 개정법률안	**제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)** ① **제33조**에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 7. 선출원**(先出願)**에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표. 다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.

1949년 제정 상표법에서는 제5조 제1항 제11호에 '타인의 등록상표와 동일·유사한 상표'를 '동종의 상품에 사용'하는 상표를 부등록사유로 규정하였다. 이후 1973년 전부개정 시에 제9조 제1항 제7호로 이동하고, 등록받을 수 없는 상표 대상을 '선출원에 의한 타인의 등록상표'로 명확히 하였으며, 상품의 범위를 '지정상품과 동일·유사'로 확대하여 현행 조문과 유사해졌다.

1990년 전부개정을 하면서 제7조로 이동하였으며, 2004년 일부개정 시에 지리적 표시의 단체표장 등록이 인정되면서 관련 부등록 사유가 신설되면서 부등록사유의 적용을 구분하기 위해 본 호 괄호에서 선등록 상표에서 지리적 표시 단체표장은 제외함을 명확히 규정하였다. 2016년 전부개정시 제34조로 이동하여 현행과 본문과 동일하게 유지되고 있다. 다만, 2024년 5월 시행 개정상표법에서는 선출원(등록)상표가 있는 경우에도 선행상표권자의 동의를 받은 경우에는 등록받을 수 있도록 단서를 추가하였다.[46]

(3) 적용요건

1) 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표일 것

본 호는 선출원에 의한 타인의 선등록상표와 동일·유사한 경우에만 적용하고, 후출원에 의한 선등록상표와 동일·유사한 경우에는 적용하지 않는다. 후출원에 의한 선등록상표가 심판 또는 판결에 의하여 무효가 확정되지 않는 한, 두 권리는 병존하는 것으로 본다.[47] 출원상표가 선출원에 의한 타인의 등록상표인 인용상표와 유사하고 그 상표의 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 상표라면 출원상표가 국내외에 널리 알려진 저명상표이고 인용상표에 불사용으로 인한 취소사유가 있더라도 인용상표가 심판 또는 판결에 의하여 취소되지 아니하는 한 등록받을 수 없다.[48]

본 호에서 규정하는 '타인'이라 함은 법인격이 다른 주체를 의미하므로 동일한 기업그룹 내에 속한다 할지라도 권리주체가 다른 계열회사는 타인에 해당하는 것으로 본다. 또한, 인용표장의 권리자가 2인 이상일 경우에는 그 구성원의 전부가 일치하지 않는 한 타인에 해당하는 것으로 본다.[49]

2) 지정상품이 동일·유사할 것

본 호는 지정상품이 동일·유사한 경우에만 적용한다. 심사에서 상품의 동일·유사여부는 일반적으로 유사군 코드를 통해 판단하나, 같은 유사군 코드 내의 상품이라 하더라도 개별·구체적으로 심사하여 다르게 판단할 수 있다.

(4) 판단시점

본 호 및 본 호의 '타인'에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다(법 제34조 제2항).[50] 2016년 전부개정시 본 호의 판단시점을 '상표등록출원을 한 때'에서 '상표등록여부결정을 할 때'로 변경하였는바, 선출원 상표가 등록되기 전 유사한 후출원 상표가 출원된 경우에도 후출원 상표의 결정시를 기준으로 선출원 상표가 등록이 되었다면, 후출원 상표를 거절하고자 할 때에는 본 호의 적용이 있게 된다. 심사기준에서도 "법 제35조제1항에 해당되어 거절이유통지가 되었으나, 심사과정에서 선출원상표가 등록되어 거절이유가 본 호에 해당되게 된 경우에는 본 호로 거절이유를 통지하고 최종 거절결정 시에 본 호로 거절결정을 한다."고

46) 법률 제19809호, 2023.10.31. 일부개정, 2024.5.1. 시행.
47) 상표심사기준 (2023), 제5부 제7장 1.1.1., 50701.
48) 대법원 1990. 9. 28. 선고 90후366 판결.
49) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 679면.
50) 상표심사기준 (2023), 제5부 제7장 5.1., 50704.

규정하고 있다.[51] 따라서 출원시에 선등록상표가 존재하였다 하더라도 출원 이후에 선등록상표가 무효심판, 취소심판 등으로 소멸하였다면, 상표등록여부결정 시를 기준으로 선등록상표가 존재하지 않는 것이 되므로 본 호의 적용을 받지 않고 등록을 받을 수 있다.

또한, 혼 호에 있어 '타인'에 해당하는지 여부도 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 하므로, 선등록상표의 양수 등으로 인하여 타인에 해당하지 않게 되면 본 호의 적용을 받지 않으며, 반대로 상표출원 시에는 타인이 아닐지라도 상표권의 이전등록으로 상표등록여부결정을 할 때 타인에 해당된다면 본 호가 적용된다.[52]

상표공존동의제 등을 포함한 개정상표법이 시행을 앞두고 있는 바,[53] 상표등록여부결정시를 기준으로 선출원(등록)상표권자가 후출원상표의 등록에 동의하면, 양 상표에 대한 상표·지정상품의 동일·유사 판단에도 불구하고 상표등록이 가능하다(안 제34조제1항제7호 단서 및 제35조제1항 단서 신설).

(5) 다른 조문과의 관계

저명한 타인의 성명, 명칭 등이 상표로 등록된 경우에는 본 호와 함께 법 제34조 제1항 제6호를 함께 적용한다.

본 호와 제34조 제1항 제9호(타인의 주지상표), 제11호(타인의 저명상표, 희석화 방지), 제12호(품질오인·수요자기만) 및 제13호(부정한 목적으로 사용하는 상표)는 중복적용될 수 있으며, 본 호는 제122조 제1항에 의한 제척기간(등록일로부터 5년)의 적용을 받고 동일·유사한 상품에 적용되지만, 제34조 제1항 제11호 내지 제13호는 제척기간의 적용을 받지 않고 제11호, 제13호는 상품의 유사 판단에 있어서도 동일 또는 유사한 상품에 국한되지 아니하며 제12호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표의 경우에도 양 상표가 사용되는 상품이 동일 또는 유사한 경우뿐만 아니라 경제적인 견련관계가 있는 경우에도 적용되므로 중복하여 적용할 실익이 있다.[54]

기등록상표의 품질표시 또는 광고기능을 보강하기 위하여 출원된 결합상표가 허위표시, 과대광고, 품질오인을 유발할 우려가 있거나 기등록상표가 성질표시적 결합표장의 이미지에 몰입된다고 판단되는 때에는 법 제34조 제1항 제4호(「독점규제및공정거래에관한법률」 위반 등) 및 제12호의 규정과 법 제33조 제1항 제3호(기술적 표장)를 적용한다.[55]

51) 상표심사기준 (2023), 제5부 제7장 3.2., 50703.
52) 대법원 2016.3.24. 선고, 2015후2020 판결.
53) 법률 제19809호, 2023.10.31. 일부개정, 2024.5.1. 시행.
54) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 681면.
55) 상표심사기준 (2023), 제5부 제7장 4., 50703-50704.

2. 상표법 제34조 제1항 제9호(타인의 주지상표)

> 9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표

(1) 취지

본 호는 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표, 즉 강학상 주지상표를 그 등록 여부와 관계없이 선등록상표와 동일하게 취급하여 주지상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 상표의 등록을 금지하고 있는 것이다.[56] 등록상표의 경우에도 본 호가 적용될 수 있지만 그러한 경우에는 상표법 제34조 제1항 제7호에 의하여 처리될 것이므로 본 호의 실질적 입법취지는 미등록 주지상표를 보호하기 위한 것에 있다.

상표에 관하여 선출원 선등록주의를 취하고 있는 상표법 체계 하에서 제9호를 둔 입법취지에 관해서는 주지상표는 비록 등록되어 있지 아니하더라도 일반 소비자에게 특정의 상품에 관한 상표로서 강력한 이미지를 획득하고 있으므로 그와 저촉하는 상표가 등록되게 되면 상품의 출처에 관한 혼동이 생기고 거래질서를 혼란케 하므로 이를 방지하기 위하여 등록을 허용하지 아니한다는 견해(출처혼동방지설, 공익보호설), ② 상표의 사용자가 상품에 관한 출처 및 품질을 나타내기 위한 상표를 거래계에 주지케 한 경우 거기에 축적된 사실상의 이익을 법적으로 보호할 필요가 있으므로 본 호는 사용에 의한 사실상태를 보호하기 위한 규정이라는 견해(사용사실 보호설, 사익보호설)와 ③ 주지상표 보호 규정은 공익보호와 사익보호의 성격을 모두 가질 수 있으며 공익정 규정과 사익적 규정의 경계에 있다고 보아 양자를 절충한 견해가 있다.[57] 우리나라 대법원은 '(구) 상표법 제9조 제1항, 제46조 제1호에서 주지상표와 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록을 받을 수 없고, 이를 위반하여 등록된 상표는 심판에 의하여 등록을 무효로 한다고 규정하고 있는 취지는 어떤 상품에 사용되는 표장이 그 사용자의 표장으로서 수요자에게 널리 주지됨에 이른 때에는 타인이 이와 동일 또는 유사한 표장을 상표로서 동일상품 또는 유사한 상품에 사용할 때에는 **수요자로 하여금 상품의 출처에 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있어 이를 예방**하고 나아가 그 **주지상표 사용자의 이익을 보호**하는 데 있다 할 것'이라고 판시함으로써 기본적으로 **절충설의 입장**을 취하고 있는 것으로 보인다.[58]

56) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 688면.
57) 송영식 외 6인 공저, 지적소유권법(하), 육법사(2013), 153-154면.
58) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 690면; 대법원 1985. 2. 26. 선고 84후15 판결.

(2) 연혁

전부개정 1973. 2. 8.공포 1974. 1. 1.시행 법률 제2506호	**제9조 (등록을 받을 수 없는 상표)** ① **다음 각호의 1에 해당하는 상표는 전조의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 없다.** **9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표**
전부개정 1990. 1. 13.공포 1991. 9. 1.시행 법률 제4210호	**제7조 (상표등록을 받을 수 없는 상표)** ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표는 **제6조**의 규정에 불구하고 **상표**등록을 받을 수 없다. 9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 **그 타인의** 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표
일부개정 2004. 12. 31.공포 2005. 7. 1.시행 법률 제7290호	**제7조 (상표등록을 받을 수 없는 상표)** ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표는 제6조의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 없다. 9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표**(지리적 표시를 제외한다)**와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표
전부개정 2016. 2. 29.공포 2016. 9. 1.시행 법률 제14033호	**제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)** ① **제33조**에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 **수요자들에게 널리 인식**되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표

1949년 제정 상표법에서 주지상표 관련 규정은 없었으나, 거래시장에는 존재하는 실정이었다.[59] 1973년 전부개정시 제9조 제1항 제9호로 명문화하여 주지상표에 대한 수요자의 상품출처에 대한 오인혼동을 예방하고, 주지상표 사용자의 이익을 보호하고자 하였다.[60]

1990년 전부개정 때 제7조로 이동하였으며, 2004년 일부개정 시에 지리적 표시의 단체표장 등록이 인정되면서 부등록사유의 적용을 구분하기 위해 본 호 괄호에서 지리적 표시는 제외하였다. 이후 2016년 전부개정시에 부등록사유가 제34조로 이동하여 "현저하게 인식"이라는 표현을 저명상표와 구분하여 "널리 인식"이라는 표현으로 바꾸고 현행과 같이 유지되고 있다.

(3) 적용요건

1) 타인의 상품을 표시하는 상표일 것

주지상표의 주체는 구체적으로 누구인지 명확히 밝혀질 필요는 없으며 대체로 누군가 타인의 상표라는 사실이 당해 상품의 거래자 및 수요자에게 널리 인식되어 있는 상표의 주체이면 족하다고 본다.[61]

59) 임석재, 주지상표에 관한 문제점, 특허와 상표 제34호, 대한변리사회(1970.4.25.), 4면.
60) 특허청, 조문별상표법해설, 특허청 행정법무관실(2004.4.), 72면.

본 호는 주지상표권자와 출원인이 다른 경우에 적용하며, **출원인이 주지 상표권자의 허락을 받아 출원한 경우에도 적용**한다. 상표를 사용하는 자가 그 사용을 시작하기 전에 타인이 먼저 사용하는 상표라는 것을 알고서도 계속 사용하여 널리 인식된 상표로 만들어 놓은 경우 이는 주지상표로 보지 아니한다.

주지상표에 관한 권리가 이전됨으로써 해당 주지상표의 주지성 내지 신용을 승계한 자가 그 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원한 경우에는 타인의 상표를 출원한 것이라 할 수 없다. 주지상표에 관한 권리와 함께 관련 영업이 이전된 경우에는 특별한 사정이 없는 한 해당 주지상표에 화체된 주지성 내지 신용을 양수인이 승계하였다고 볼 수 있다.[62] 이 때 해당 주지상표의 주지성 내지 신용의 승계를 위하여 반드시 주지상표에 관한 영업이 함께 이전되어야 하는지 문제되나, 영업과 분리되어 상표권만이 양도된 경우에도 **상표권 양도 전의 사용실적을 고려하여 그 상표의 인식도를 판단**할 수 있다는 제34조 제1항 제13호에 관한 최근의 대법원 판결[63]에 비추어 보면 주지상표의 주지성 내지 신용의 승계를 위하여 반드시 주지상표에 관한 권리와 관련 영업이 함께 이전되어야 하는 것은 아니라고 볼 수 있다.

2) 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(주지상표)

'수요자'라 함은 최종소비자는 물론 중간 수요자 즉, 제품의 생산을 위한 원료, 기계, 부품 등 중간재의 소비자나, 판매를 위하여 그 상품을 구입하는 도매상 또는 소매상을 포함한다. '**널리 인식**되어 있는 상표'라 함은 **당해 상품의 거래자 및 수요자의 대다수(압도적 다수)가 해당 상표를 특정출처의 상품표지로 인식하고 있는 상표**를 의미하며, 등록여부는 불문한다. 주지상표는 원칙적으로 국내에 주지되어야 한다. 다만, 국내에는 시판되고 있지 않다고 하더라도 수출주종 상표 또는 외국의 유명상표 등과 같이 국내 관련 거래업계에 주지되어 있는 경우에는 주지상표로 본다. 널리 인식되기 위한 지역적 범위는 전국이든 일정한 지역이든 불문하며, 상품의 특성상 일정한 지역에서만 거래되는 경우에는 그 특성을 충분히 고려하여 주지성을 판단하여야 한다.[64]

구체적으로 그 상표가 주지상표인가의 여부는 **그 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정이나 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부**가 우선의 기준이 된다.[65]

---

61) 대법원 1991. 11. 22 선고 91후301 판결("주지상표라 함은 반드시 수요자 또는 거래자가 그 상표사용인이 누구인가를 구체적으로 인식할 필요는 없다 하더라도 적어도 그 상표가 특정인의 상품에 사용되는 것임을 수요자 또는 거래자 간에 널리 인식되어 있음을 필요로 하고, 주지상표인가의 여부는 그 사용, 공급 또는 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정이나 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 일응의 기준이 된다.").

62) 대법원 1996.5.31. 선고, 96도197 판결.

63) 대법원 2021.12.30. 선고, 2020후11431 판결.

64) 상표심사기준 (2023) 제5부 제9장 1.2.4., 50902.

본 호는 '상표'로서 널리 인식되었을 것을 요건으로 한다. 따라서 단순히 '캐릭터'나 '영화제명' 등으로 널리 알려졌다는 사정만으로는 본 호의 주지상표라 볼 수 없고 상품화 사업 등을 통하여 상표로서 주지된 경우라야 한다.[66] 다만, '상호'의 경우에는 현실적으로 상표와의 구분이 용이하지 않고 상호로서 널리 알려진 경우 동시에 상품 또는 서비스의 출처표시로도 널리 알려지는 경우가 대부분이라는 점에서 판례는 상호로서 주지성을 획득한 이상 본 호를 적용할 수 있다고 보고 있다.[67]

3) 상표 및 상품이 동일 또는 유사할 것

본 호는 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표와 상표 및 지정상품이 동일 또는 유사한 경우에만 적용한다.[68]

(4) 판단기준 및 판단시점

주지성의 정도는 '해당 상품'에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 인식될 정도를 요하며, 저명상표의 경우와 같이 일반수요자에게까지 인식되어 있을 필요는 없다. 국내에 주지된 경우에 한하므로 **외국에서 주지하다는 사실만으로 본 호를 적용할 수 없으나, 외국의 주지상표가 국내에서 널리 사용된 적이 없다고 하더라도 외국에서의 주지성이 국내에 전파되어 국내 거래계의 수요자에게 널리 인식**되어 있다면 본 호의 주지상표로 해석될 수 있을 것이다.[69]

주지상표의 지역적 범위는 전국이든 일정한 지역이든 불문하며, 상품의 특성상 일정한 지역에서만 거래되는 경우에는 그 특성을 충분히 고려하여 주지성을 판단하여야 한다.[70]

본 호 및 상표등록출원인이 본 호의 타인에 해당하는지 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다(법 제34조 제2항).[71]

(5) 다른 조문과의 관계

본 호는 **주로 미등록 주지상표에 적용**하고 선등록된 주지상표에는 법 제34조 제1항 제7호를 적용하나 우리 심사실무는 선등록된 주지상표에도 본 호의 적용을 배제하지는 않으며,[72] **2개의**

65) 대법원 1994. 1. 25. 선고 93후268 판결, 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2322 판결 등.
66) 대법원 1997.4.22. 선고, 96도1727 판결; 대법원 2000.5.30. 선고 98후843 판결 등.
67) 대법원 1984.1.24. 선고 83후34 판결.
68) 상표심사기준 (2023), 제5부 제9장 1.3., 50903.
69) 박종태, 리담상표법 제16판, 한빛지적소유권센터(2022), 369면.
70) 상표심사기준 (2023), 제5부 제9장 1.2.4., 50902
71) 상표심사기준 (2023), 제5부 제9장 4., 50905.

주지상표가 병존하는 경우 어느 것도 등록을 인정하지 않는다.[73] 유사한 취지의 판결로 상표등록무효 사건에서 등록상표와 인용상표가 모두 주지성을 획득한 경우, "이 사건 등록상표가 그 등록 이전부터 피심판청구인의 상표로서 일반에게 주지되어 있었다 하더라도 그것이 주지상표로서 인용상표 또는 그와 동일 또는 유사한 다른 상표의 등록을 저지하고, 그 등록을 무효케 하는 사유가 될 수는 있을지언정, 이 사건 등록상표에 관하여 상표법 제9조 제1항 제9호의 적용을 배제 또는 면하게 하는 사유가 될 수는 없다."고 판시한 바 있다.[74]

이에 따라 개정상표법에 의하여 도입되는 '상표공존동의제'가 시행되는 경우 선출원(등록) 상표권자의 동의를 받았으나 선출원(등록) 상표가 주지상표인 경우의 처리방안(예: ⅰ) 제9호의 경우 선행상표가 미등록 주지상표인 경우에만 적용, ⅱ) 제7호 단서에 따라 선출원(등록) 상표권자의 동의를 받은 경우에는 제9호는 미적용 또는 ⅲ) 선출원(등록)상표권자의 동의가 있는 경우에도 선출원(등록)상표가 주지상표인 경우에도 제9호 적용이 가능하여 등록 불가 등)의 검토가 필요하다.

3. 상표법 제34조 제1항 제11호(타인의 저명상표, 희석화 방지)

> 11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표

(1) 취지

본 호는 이른바 저명상표의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표는 등록받을 수 없도록 규정하고 있다.[75] 저명상표는 그 상표가 수요자에게 널리 알려져 있을 뿐만 아니라 상표품이 갖는 품질의 우수성 때문에 상표의 수요자 뿐만 아니라 일반 대중에게까지 양질감을 획득하고 있어 상품의 출처뿐만 아니라 그 영업주체를 표시하는 힘까지 갖게 된 상표를 의미한다.[76]

상표법은 선출원주의와 등록주의를 취하고 있어서 가장 먼저 출원된 상표가 등록되고 등록된 상표만이 상표법상 보호를 받을 수 있으나, 수요자 간에 현저하게 인식되어 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표(**저명상표**)는 제33조의 규정에 의한 식별력을 갖추고

72) 상표심사기준 (2023), 제5부 제9장 4., 50905.
73) 상표심사기준 (2023), 제5부 제9장 2.3., 50904.
74) 대법원 1985.2.26. 선고 84후15 판결.
75) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 706면.
76) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 706면.

있다고 하더라도 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 이는 저명상표 영업주를 보호함을 목적으로 하는 것이 아니고 저명한 상품 또는 영업과의 **오인·혼동의 방지**를 직접의 목적으로 하는 **공익적 규정**이라는 것이 통설·판례의 입장이다.[77] 다만, 후단의 희석화 방지 규정은 전통적인 혼동이론에서 벗어나 일반 수요자의 혼동이 없는 경우에도 저명상표의 식별력이나 명성을 손상하는 상표를 부등록 사유로 규정하여 **상표에 화체된 재산적 가치를 적극적으로 보호**하기 위한 것으로[78] 전단의 저명상표 규정과는 달리 **사익적 성격**이 강한 규정이라고 볼 수 있다.[79]

(2) 연혁

전부개정 1973. 2. 8.공포 1974. 1. 1.시행 법률 제2506호	**제9조 (등록을 받을 수 없는 상표)** ① **다음 각호의 1에 해당하는 상표는 전조의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 없다.** **10. 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표**
전부개정 1990. 1. 13.공포 1991. 9. 1.시행 법률 제4210호	**제7조 (상표등록을 받을 수 없는 상표)** ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표는 **제6조**의 규정에 불구하고 **상표**등록을 받을 수 없다. 10. 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표
일부개정 2014. 6. 11.공포·시행 법률 제12751호	**제7조(상표등록을 받을 수 없는 상표)** ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표는 제6조에도 불구하고 상표등록을 받을 수 없다. 10. 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표
전부개정 2016. 2. 29.공포 2016. 9. 1.시행 법률 제14033호	제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표

1949년 상표법 제정 당시에는 저명상표 보호 또는 희석화 방지 관련의 명문 규정이 없었으나,[80] 1973년 전부개정 시 제9조 제1항 제10호에 부등록사유로 저명상표 관련 규정을 신설하였다.

1990년 전부개정시에 제7조로 이동하였고, 2014년 일부개정 시 상표의 희석화 방지를 위한 근거규정으로 후단에 '식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표'가 추가되었다. 이후 2016년 전부개정 때에는 제34조 제1항 제11호로 이동하여 본문 개정없이 현행과 동일하게 유지되고 있다.

77) 대법원 1980. 3. 11. 선고 80후1 판결, 대법원 1995. 10. 12. 선고 95후576 판결 등; 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사(2014), 583면.
78) 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결.
79) 박종태, 앞의 책 (주 69), 379면.
80) 특허청, 앞의 책 (주 60), 75면.

(3) 적용요건

1) 수요자들에게 현저하게 인식(저명성)

저명성은 당해 상품이나 영업에 관한 거래자 및 수요자뿐만 아니라 이종상품이나 이종영업에 걸쳐 일반 수요자 대부분에까지 알려져 있는 것을 말한다.[81] 즉, 인식주체의 범위나 인식의 정도가 주지상표보다 넓고 깊다.

저명상표인지 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간·방법·양태와 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다.[82]

2) 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려

본 호의 경우에는 **상품에 관한 혼동 이외에 '영업에 관한 혼동'**까지 규정하고 있어 양자 사이에 거래상, 경제상, 조직상 또는 그 밖에 특수한 관계에 있는 것처럼 오인되는 광의의 혼동이 포함된다.[83] **상표의 경우** 저명상표와 비교하여 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인, 혼동을 일으키는 경우에도 본 호가 적용된다.[84] **상품의 경우** 한 기업이 여러 산업분야에 걸쳐 이종상품을 생산 판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조하에서는 저명상표와 유사한 상표를 저명상표의 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용하더라도 수요자들로서는 저명상표권자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산 판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처나 영업에 관한 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있다. 다만, 비유사 상품사이에 혼동이 일어난다고 하기 위하여는 저명한 타인의 영업상 신용 및 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있어야 한다.[85]

저명상표인 선사용표장의 권리자(타인)는 개인이나 개별 기업 뿐만 아니라 '그들의 집합체인 사회적 실체'도 될 수 있다. 경제적·조직적으로 밀접한 관계가 있는 계열사들로 이루어진

81) 대법원 2015. 10. 15 선고 2013후1207 판결("선사용상표가 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면, 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 선사용상표의 사용상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다.").

82) 대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결, 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11794 판결 등.

83) 박종태, 앞의 책 (주 69), 381면.

84) 대법원 1993. 3. 23. 선고 92후1370 판결.

85) 대법원 1991. 2. 12. 선고 90후1376 판결.

기업그룹이 분리된 경우에는 그 기업그룹의 선사용표장을 채택하여 등록·사용하는데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되는 계열사들을 선사용표장의 권리자로 보아야 하며,[86] 이러한 법리는 제34조 제1항 제11호 뿐만 아니라 제34조 제1항 제9호, 제12호 및 제13호 등에도 그대로 적용될 수 있다.

3) 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표

본 호는 타인의 저명상표를 비유사한 상품 또는 영업 등에 사용함으로써 비록 혼동의 염려는 없다 하더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우 즉, **저명상표를 희석화시킬 염려가 있는 경우**에 적용하며, 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우면 족하고 반드시 손상에 의한 희석화의 결과가 발생하여야만 적용할 수 있는 것은 아니다.[87]

'식별력의 손상'이란 타인의 저명상표를 혼동가능성이 없는 비유사한 상품에 사용함으로써 저명상표의 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능을 손상시키는 것을 말하며, 여기에는 식별력을 약화시키는 경우도 포함하는 것으로 본다. '명성의 손상'이란 어떤 좋은 이미지나 가치를 가진 저명상표를 부정적인 이미지를 가진 상품이나 영업에 사용함으로써 그 상표의 좋은 이미지나 가치를 훼손하는 것을 말한다.[88]

(4) 판단시점

저명성 등 본 호의 적용요건은 '상표등록출원을 한 때'를 기준으로 판단하나, '타인'에 해당하는지는 '상표등록여부결정을 할 때'를 기준으로 결정한다(법 제34조 제2항). 한편, 저명상표에 관한 권리의 이전 등으로 상표등록여부결정을 할 때에 '타인'에 해당하지 않으면 본 호는 적용되지 않는다.[89] 이 때 저명상표의 저명성 내지 신용의 승계를 위하여 저명상표에 관한 영업이 함께 이전되어야 하는지 여부는 앞서 살펴본 제34조 제1항 제9호에서의 논의와 같이 영업과 분리되어 상표권만이 양도된 경우에도 **상표권 양도 전의 사용실적을 고려하여 그 상표의 인식도를 판단**할 수 있다는 제34조 제1항 제13호에 관한 최근의 대법원 판결의 취지를 고려하여 판단하여야 할 것이다.[90]

86) 대법원 2015.1.29. 선고 2012후3657 판결; 대법원 2016.1.28. 선고 2014다24440 판결.
87) 상표심사기준 (2023), 제5부 제11장 1.3.1., 51103.
88) 대법원 2004.5.14. 선고, 2002다13782 판결; 상표심사기준 (2023), 제5부 제11장 1.3.2., 1.3.3., 51103-51104.
89) 상표심사기준,(2023), 제5부 제11장 4.2., 51105.
90) 대법원 2021.12.30. 선고, 2020후11431 판결.

(5) 다른 조문과의 관계

우리 대법원은 "인용상표가 그 지정상품에 대한 관계거래자 이외에 **일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면 그 상표를 주지시킨 상품** 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계가 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 이러한 경우에는 **수요자로 하여금 상품의 출처를 오인·혼동케 하거나 수요자를 기만할 염려**가 있으며, 이 경우에는 **구 상표법 제9조 제1항 제10호(현행 상표법 본 호에 해당) 및 제11호(현행 상표법 제12호에 해당) 모두에 해당한다.**"라고 판시한 바 있다.[91] 위 판결의 취지에 따르면 저명상표의 경우 상표법 제34조 제1항 제11호 소정의 "수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표"와 제12조 후단의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표' 간에 그 판단기준시가 전자는 출원시이고, 후자는 등록여부결정시인 점을 제외하고는 그 적용요건에 차이가 없게 되어(제척기간의 제한을 받지 아니한다는 점에서도 같다), **우리 상표법은 출처의 혼동에 관계되는 규정으로 제11호 외에 제12호를 하나 더 가지고 있는 셈이 된다**고 할 것이다.[92]

본 호는 국내에서 저명한 경우에 한하나, 외국의 저명상표가 국내에서 널리 사용된 적이 없다고 하더라도 외국에서의 저명성이 국내에 전파되어 국내 거래계의 수요자에게 널리 인식되어 있다면 본 호의 저명상표로 해석될 수 있을 것이다. 저명성의 지역적 범위는 제34조 제1항 제9호의 주지상표와 마찬가지로 전국적이든 일정지역이든 불문한다.[93]

저명상표와 혼동의 염려는 없다 하더라도 저명상표의 **출처표시기능을 희석화**시키기 위한 목적의 출원은 제13호 소정의 **부정한 목적이 인정**될 수도 있으므로,[94] 본 호 후단에 해당하는 상표는 경우에 따라 **제13호도 함께 적용**한다.[95]

본 호는 상표가 유사하지 않더라도 그 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 그 상표가 사용된 상품 등이 용이하게 연상되면 적용 가능하나, 법 제34조 제1항 제13호는 상표가 동일 또는 유사한 경우에만 적용 가능하다.[96]

91) 대법원 1995. 6. 13 선고 94후2186 판결.
92) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 713면.
93) 상표심사기준 (2023), 제5부 제11장 1.2.4., 51103.
94) 대법원 2005. 6. 9. 선고 2003후649 판결.
95) 상표심사기준 (2023), 제5부 제11장 3.1., 51105.
96) 상표심사기준 (2023), 제5부 제11장 3.2., 51105.

4. 상표법 제34조 제1항 제12호(품질오인·수요자기만)

12. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표

(1) 취지

우리 대법원은 구상표법 제9조 제1항 제11호 소정의 "상품의 품질을 오인케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표"라 함은 그 전단이 상품의 품질의 오인 또는 기만을 포함함은 물론이나 그 후단은 상품의 품질과 관계없이 상품의 출처의 오인을 초래함으로써 수요자를 기만할 염려가 있는 경우도 포함한다."라고 판시한 바 있다.[97] 이 판결에 따라 본 규정의 전단은 '품질'을 오인하게 할 염려가 있는 상표를 후단은 '출처'의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 상표를 의미한다고 하여, **전단과 후단을 별개의 상표 부등록사유**로 보아야 한다는 것이 확립된 판례가 되었다.[98] 즉, 본 호의 전단은 상품 자체의 오인과 상품 품질의 오인을 포함하며, 후단은 상품의 진정성에 관하여 일반 수요자에게 착오를 일으키게 하는 경우(순수한 수요자 기만)와 출처혼동으로 인한 수요자 기만을 포함한다.

상표는 일반 소비자 입장에서 보면 상품 선택의 길잡이 노릇도 하므로 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하기 위해 일반 소비자가 상품의 품질을 오인케 할 염려가 있는 경우는 물론 상품의 원산지 등에 관하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표의 경우 등록을 허용하지 않고 있는 것이다.[99] 이에 본 호는 기존의 상표를 보호하기 위한 규정이 아니고 상품의 품질오인 및 출처의 혼동으로부터 생기는 **일반 수요자의 불이익을 방지하고 건전한 상거래질서를 유지하기 위한 공익적 규정**이다.[100]

(2) 연혁

제정 1949. 11. 28. 법률 제71호	**제5조 ① 좌의 각호의 1에 해당하는 상표는 등록 할 수 없으며 이미 등록된 것도 갱신할 수 없다. 8. 상품을 오인혼동시키거나 기만할 염려가 있는 것**
전부개정 1973. 2. 8.공포 1974. 1. 1.시행 법률 제2506호	**제9조 (등록을 받을 수 없는 상표)** ① **다음** 각호의 1에 해당하는 상표는 **전조의 규정에 불구하고** 등록**을 받을 수 없다. 11. 상품의 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있는 상표**

97) 대법원 1989. 11. 10 선고 89후353 판결.
98) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 724면.
99) 송영식 외 6인 공저, 앞의 책 (주 57), 167면.
100) 대법원 1999. 9. 3. 선고 98후2870 판결; 대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결.

일부개정 1980. 12. 31.공포 1981. 9. 1.시행 법률 제3326호	제9조 (등록을 받을 수 없는 상표) ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표는 제8조의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 없다. 11. 상품의 품질을 **오인케 하거나 수요자를 기만**할 염려가 있는 상표
전부개정 1990. 1. 13.공포 1991. 9. 1.시행 법률 제4210호	**제7조** (**상표**등록을 받을 수 없는 상표) ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표는 **제6조**의 규정에 불구하고 **상표**등록을 받을 수 없다. 11. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표
전부개정 2016. 2. 29.공포 2016. 9. 1.시행 법률 제14033호	**제34조**(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① **제33조**에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 12. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표

1949년 제정에서는 상표법 제5조 제1항 제8호에 '상품의 오인혼동'을 방지하기 위한 일반적 규정을 두어 일반수요자들을 보호하고자 하였다.[101] 이후 1973년 전부개정 시 조문의 위치를 제9조 제1항 제11호로 이동하였고, 주지상표와 저명상표의 규정을 별도로 신설함에 따라, 본 호의 부등록사유 요건을 '상품의 품질의 오인'으로 축소하였다.[102]

1980년에 일부개정시 본 호 후단에 '**수요자 기만'요건이 추가**되었다. 이는 1970년대 말 국내 소상공인들이 **외국인의 유명상표에 편승**하는 사례가 증가함에 따라, **국제적으로 통상마찰과 사회적 물의를 일으키게 되어 본 호로써 규제하기 위한 근거를 마련**한 것이라고 한다.[103]

1990년 전부개정과 2016년 전부개정을 거치며 현재의 제34조 제1항 제12호로 이동하게 되어 현행과 같이 유지되고 있다.

(3) 적용요건

1) 품질오인

본 호 전단의 '상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고,[104] 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 한다.[105]

101) 임석재, 앞의 논문 (주 59), 4면.
102) 문삼섭, 상표법, 세창출판사(2002), 367면.
103) 이인종, 상표법개론 제6판, 선학사(2016), 302, 307면.
104) 구체적으로는 "특정의 상표가 품질오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위하여는, 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실관계, 예컨대 양자가 동일 계통에 속하는 상품이거나 재료, 용도, 외관, 제법, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 함으로써 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 하고, 지정상품과 아무런 관계가 없는 의미의 상표로서 상품 자체의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다는 사유만을 가지고는 일반적으로 품질오인의 우려가 있다고는 할 수 없는 것"이라고 판시하였다(대법원 1994. 12. 9 선고 94후623 판결).

2) 수요자 기만

본 호 후단의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'라고 하기 위해서는 어떤 상표나 **그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도**로 알려져 있어야 한다. 이러한 경우 **선사용상표와 동일·유사한 상표가 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정** 등에 비추어, 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야만 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며,[106] 한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 **등록여부결정시**를 기준으로 판단하여야 한다.[107]

(4) 판단기준

본 호 후단이 적용되기 위해서는 인용상표나 상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 **국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자**에게 '**특정인의 상표나 상품이라고 인식**'될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다.[108]

여기서 **'특정인의 상표나 상품이라고 인식'되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다.**[109]

이러한 인식은 선사용상표의 권리자가 직접 그 상표를 사용하거나 그 권리자로부터 직접 그 상표의 사용에 관한 허락을 받은 사용권자의 사용 등으로 알려진 경우는 물론 **상표 자체의 사용권과는 직접 관계가 없는 제3자의 사용에 의하여 알려진 경우라도 상관이 없다**. 따라서 외국회사에 의해 선사용상표가 표시된 상품을 수입·판매하는 판매대리인이나 국내대리점 총판을 하는 영업자가 선사용상표를 그 외국회사의 상품으로 인식시키는 방법으로 광고를 하는 등으로 사용함으로써 국내에서도 그 상표가 외국회사의 업무와 관련된 상품을 표창하는 것으로

105) 대법원 2012. 10. 18 선고 2010다103000 전원합의체 판결.
106) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1921 판결 등.
107) 대법원 2003.4.8 선고 2001후1884, 1891 판결.
108) 대법원 1991.1.11. 선고 90후311 판결; 대법원 1995.9.26. 선고 95후262 판결; 대법원 1997.3.14. 선고 96후412 판결 등.
109) 대법원 2020.9.3. 선고 2019후11688 판결.

알려진 경우에는 비록 그렇게 알려진 것이 국내 영업자의 사용 등으로 인한 것이라 하더라도 이는 **외국회사의 상표로 알려진 것일 뿐 국내 영업자의 상표로 알려진 것이라고 볼 것은 아니다**. 그러므로 그 선사용상표의 권리자인 외국회사가 나중에 국내에 상표등록을 출원하였다고 해도 이를 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'의 등록을 출원한 것이라고 할 수는 없다.[110]

인식의 지역적 범위는 반드시 국내 전역에 걸쳐서 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 국내 일부지역에서 사용되어 그 지역 또는 그 지역을 포함하는 상당지역의 수요자 및 거래자를 기준으로 특정인의 상표나 상품이라고 인식되면 족하다.[111]

(5) 판단시점

본 호는 사회거래질서 보호라는 공익적 견지에서 인정하는 것이므로 법 제34조 제1항 제11호, 제13호와 달리 **상표등록여부결정을 할 때를 기준**으로 하여 판단한다.[112] 후단의 수요자 기만 적용시 인식도나 '타인' 해당여부도 상표등록여부 결정시를 기준으로 판단한다.

(6) 다른 조문과의 관계

특정상품에 사용할 경우 성질표시에 해당하게 되는 상표를, 성질표시에 해당하지 않는 상품을 지정상품으로 포함하여 출원하게 되면 본 호 전단과 함께 법 제33조 제1항 제3호(기술적 표장)를 적용한다.[113]

법 제34조 제1항 제9호는 주지상표와 지정상품이 동일·유사한 경우에 적용하나 본 호 후단은 인용상표의 상품과 동일·유사한 상품이 아니라도 경제적 견련관계나 일반적인 거래실정 등에 비추어 인용상표권자에 의하여 사용되는 상품이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있어 수요자를 기만할 염려가 있는 경우에도 적용한다.[114] 한편, 우리 대법원은 본 호의 규정 취지 및 기존의 **상표의 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용한 경우에도 본 호를 적용할 수 있다**고 판시하고 있다.[115] 즉, 대법원은 본 호

110) 대법원 2013.3.14. 선고 2012후3619 판결.
111) 대법원 2020.9.3. 선고, 2019후11688 판결.
112) 상표심사기준 (2023) 제5부 제13장 3.1., 51304.
113) 대법원 1998. 8. 21. 선고 98후928 판결.
114) 상표심사기준 (2023), 제5부 제12장 5.2., 51207.
115) 대법원 2004. 3. 11 2001후3187 판결("상표법 제7조 제1항 제11호 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고, 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자 등에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이며, 위 규정을 적용한 결과 기존의 상표가 사실상 보호받는 것처럼 보인다고 할지라도 그것은 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 간접적, 반사적 효과에 지나지 아니하므로, 기존의 상표의 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하였다고 하더라도 그 사정을 들어 위 규정의 적용을 배제할 수는 없다.").

후단규정을 기존이 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 상품의 출처 등에 관한 **일반 수요자의 오인·혼동을 방지하고자 하는 공익적 규정**으로 해석하고 있다.[116] 그러나 이와 같은 대법원의 해석은 악의의 선사용상표와의 사이에서 제34조 제1항 제9호가 적용될 것인지 여부에 대하여 논란의 소지가 있다.[117] 즉, 타인의 선행상표가 존재한다는 사실을 알면서 이와 저촉되는 상표를 사용한 결과 주지상표에 이르게 된 이른바 '악의의 주지상표'에 대해서 제34조 제1항 제9호를 적용하여 보호할 수 있는지에 대해 학설은 보호부정설[118]과 보호긍정설[119]로 나뉘어 있으나 대법원 판례는 아직 없다. 특허청의 상표심사기준은 "상표를 사용하는 자가 그 사용을 시작하기 전에 타인이 먼저 사용하는 상표라는 것을 알고서도 계속 사용하여 널리 인식된 상표로 만들어 놓은 경우 이는 주지상표로 보지 아니한다."라고 하여 보호부정설을 취하고 있다.[120] 즉, 대법원이 추후에 악의의 주지상표를 제34조 제1항 제9호에 의해 보호할 수 있는지 여부와 관련하여 보호긍정설을 취한다면 별 문제가 없을 것이나, 특허청의 상표심사기준이나 일본의 통설, 판례가 취하고 있는 보호부정설을 받아들인다면, 제34조 제1항 제12호 후단에 관한 우리 대법원의 해석은 재검토될 필요가 있다는 견해가 있다.[121] 그 이유는 선사용상표가 '악의의 주지상표'이므로 제34조 제1항 제9호에 의해 타인의 상표등록을 저지할 수 없다고 하더라도 선사용상표가 주지상표에 이를 필요는 없고, '특정인의 상표'로 알려지기만 하면 적용할 수 있는 제34조 제1항 제12호 후단에 의해 타인의 상표등록을 저지할 수 있게 되므로, 제9호와 관련하여 보호부정설을 취하는 것이 무의미해지기 때문이다.[122]

출원된 상표가 법 제34조 제1항 제11호의 저명상표와 상품의 출처 또는 영업의 혼동을 일으키고, 그 결과 상품의 품질 오인 또는 수요자 기만을 유발하는 경우에는 **제11호와 함께 본호를 적용**한다.[123]

본 호 후단의 경우 판례는 인식도가 주지·저명에 미치지 못하는 경우에도 국내 수요자나 거래자에게 '**특정인의 상표나 상품이라고 인식**'될 수 있을 정도로 알려져 있는 경우에도 적용하고,[124] 인용상표의 구체적 사용실태와 인식도 정도에 따라 **동일·유사 상품이 아닌 이종상품에도 적용**

116) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 733면.
117) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 734면.
118) 상표법 제34조 제1항 제9호가 선출원주의의 예외를 인정하는 것은 성실하고 정당한 선사용자가 이미 획득한 신용상태를 가능한한 보호하려는 데 취지가 있음을 그 근거로 들고 있다(송영식 외 6인, 지적소유권법(하), 육법사(2008), 160면. 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 734면에서 재인용).
119) 상표제도의 근간을 이루는 상품출처와 자타상품 식별기능 및 상품유통질서 확립이라는 입장에서 악의 또는 부정경쟁의 목적 여부를 불문하고 주지상표는 보호되어야 함을 근거로 들고 있다(이수웅, 상표법, 1994, 352면, 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 734면에서 재인용).
120) 상표심사기준(2023), 제5부 제9장 1.1.3., 50901면.
121) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 735면.
122) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 735면.
123) 상표심사기준 (2023), 제5부 제12장 5.3., 51208.
124) 대법원 1991. 1. 11. 선고 90후311 판결. 대법원 1995. 9. 26. 선고 95후262 판결. 대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 등.

가능하다고 보는 등,[125] 제12호 후단 '수요자 기만'의 확대 해석으로 인해 법 제34조 제1항 **제9호, 제11호 및 제13호의 취지를 몰각시킨다는 비판**이 존재하며, 이에 본 호의 삭제 또는 제34조 제1호 **제9호와의 통합 등에 대한 논의**가 있다.[126]

5. 상표법 제34조 제1항 제13호(부정한 목적으로 사용하는 상표)

> 13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

(1) 취지

본 호는 국내에서 주지 또는 저명한 상표와 동일·유사한 상표는 그 상표등록이 거절되지만, 제3자가 출처 혼동의 우려가 없는 비유사한 상품에 출원하거나, **외국에서만 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표**를 출원한 경우에는 상표등록을 허용함은 상표법의 목적에 반함에도 불구하고 적절한 거절의 근거가 없었으므로 1997년 개정 상표법[127]에서 진정한 상표사용자의 신용을 보호하고 공정한 경쟁질서를 확립하기 위하여 본 호를 신설하였다.[128]

본 호의 취지에 대해 대법원은 "국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 위 규정의 취지는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 **위 상표 권리자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적**으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 데에 있다"라고 판시하고 있다.[129] 본 호는 **주지·저명에 이르지 못한 모방 대상상표 권리자의 이익**을 보호하기 위한 것으로 **사익보호**의 성격을 가진다고 판단된다.

---

125) 대법원 1997. 3.14. 선고 96후412 판결. 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3275 판결, 대법원 2006. 5. 12. 선고 2004후820 판결 등.

126) 문삼섭, 앞의 책 (주 102), 371면; 최성우, 상표법 전부개정법률안 공술인 진술서-불합리한 관행제거와 공정한 상표제도 구축을 중심으로-, (2015), 6면.

127) 법률 제5355호, 1997. 8. 22. 일부개정, 1998.3.1. 시행.

128) 윤선희, 상표법, 법문사(2014), 289면.

129) 대법원 2011. 7. 14 선고 2010후2322 판결.

(2) 연혁

일부개정 1997. 8. 22.공포 1998. 3. 1.시행 법률 제5355호	**제7조 (상표등록을 받을 수 없는 상표)** ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표는 제6조의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 없다 **12. 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표**
일부개정 2004. 12. 31.공포 2005. 7. 1.시행 법률 제7290호	**제7조 (상표등록을 받을 수 없는 상표)** ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표는 제6조의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 없다 12. 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표**(지리적 표시를 제외한다)**와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표
일부개정 2007. 1. 3.공포·시행 법률 제8190호	**제7조 (상표등록을 받을 수 없는 상표)** ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표는 제6조의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 없다. 12. 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 **인식되어** 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표
전부개정 2016. 2. 29.공포 2016. 9. 1.시행 법률 제14033호	**제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)** ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. **13.** 국내 또는 외국의 **수요자들에게** 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 **입히려고** 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

본 호는 **1997년 개정법에서 신설**된 것으로, 출원인이 부정한 목적으로 국내·외 수요자간에 널리 알려져 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표에 대해 출원하는 경우를 상표 부등록사유로 규정하여 건전한 상거래 질서를 확립하고자 하였다. 이후 **2007년 일부개정 시** 인식요건에서 '현저하게'를 삭제함으로써 주지·저명상표에 이르지 아니한 상표도 본 호에 의하여 보호받을 수 있도록 **인식요건을 완화**하였다.[130] 이를 통해 모방상표의 등록을 효과적으로 차단하여 상표 보호대상을 확대하고자 하였으며, 이후 2016년 전부개정 시 제34조 제1항 제13호로 조문의 위치를 이동하여 현행과 동일하게 유지되고 있다.

(3) 적용요건

1) 선사용상표의 인식도

본 호는 선출원주의나 속지주의의 엄격한 운영에 따른 모방상표등록이라는 사회적 폐단과 속칭 **상표브로커에 대처**하기 위하여 1997년 개정법에서 최초로 규정되었고,[131] **2007년 상표법**

130) 이인종, 앞의 책 (주 103), 320~321면.
131) 법률 제5355호, 1997.8.22. 일부개정, 1998.3.1. 시행.

개정[132]**을 통해 "현저하게 인식되어 있는"을 "인식되어 있는"으로 선사용상표의 인식도의 정도를 완화하는 방향으로 규정 개정**이 이루어졌다. 따라서 현행 상표법에서는 선사용상표의 인식 정도를 주지상표의 인식도 보다 낮은 국내 또는 외국의 수요자 사이에 **특정인의 상품을 표시하는 정도로만 인식되어 있으면 충분**하다고 해석해야 한다. 따라서 선사용상표의 인식 정도는 **상표법 제34조 제1항 제12호 후단의 수요자 기만상표에 해당하기 위한 요건으로 대법원이 설시해오고 있는 선사용상표의 인식 정도와 동일**하게 된다.[133]

2) 부정한 목적

우리 대법원은 "부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인식도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다."라고 판시해오고 있다.[134]

한편, 부정한 목적의 예시로는 ① 외국 상표권자의 국내시장 진입을 저지하거나 대리점 계약체결을 강제할 목적, ② 저명상표의 출처표시기능을 희석화하기 위한 목적,[135] ③ 창작성이 인정되는 타인의 상표를 동일 또는 극히 유사하게 모방한 경우, ④ 타인의 선사용상표의 영업상의 신용이나 고객흡인력 등에 편승하여 부당한 이득을 얻을 목적이 있는 경우 등이 있다.[136]

3) 선사용상표의 귀속주체가 변경된 경우

여기서 선사용상표가 **특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태**를 말하는 것이다. 이때 **선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식**될 수 있으면 충분하다. 최근 대법원 판례는 "선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의

132) 법률 제8190호, 2007.1.3. 일부개정, 2007.1.3. 시행.
133) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 754면.
134) 대법원 2005.6.9. 선고 2003후649 판결, 대법원 2010.7.15. 선고 2010후807 판결, 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결, 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결, 대법원 2022. 12. 1. 선고 2020후11622 판결 등.
135) 대법원 2005.6.9. 선고 2003후629 판결.
136) 상표심사기준 (2023), 제5부 제13장 1.2., 51303.

경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다."고 판시한 바 있다.[137] 이러한 판례의 법리는 그 근본 취지에서 크게 다르지 않은 법 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제12호 후단에도 그대로 적용될 수 있을 것이라 판단된다.[138]

4) 상표 및 상품의 범위

본 호는 국내외의 특정인의 상품표지로 인식된 상표와 **동일·유사한 상표에** 한하여 적용된다. 다만, 상품의 경우 법문이 지정상품의 범위를 한정하고 있지 않고, 주관적 요건으로서의 부정한 목적을 요구하고 있어 상품의 유사여부는 부정한 목적을 판단하는 자료로 사용될 수 있으므로, 본 호는 **상품의 면에서는 그 제한이 없다**고 본다.[139]

(4) 판단기준 및 판단시점

특정인의 상품표지로 인식되었는지 여부는 '해당 상품에 관한 거래자 및 수요자'의 인식의 정도를 기준으로 판단한다. 다만, 본 호는 **국내는 물론 외국에서만 특정인의 상품출처로 인식된 경우도 포함**된다.

대법원은 "구 상표법(2011. 6. 30. 법률 제10811호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라고 한다. 이하 같다) 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조). 여기서 모방대상상표가 **국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단**하여야 한다."고 판시하였다.[140]

본 호를 적용함에 있어 타인의 상표가 국내외의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는

137) 대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결.
138) 박종태, 앞의 책 (주 69), 405면.
139) 박종태, 앞의 책 (주 69), 405면.
140) 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결, 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결 등 참조.

것이라고 인식되어 있는 상표에 해당되는지 여부는 **상표등록출원을 한 때**를 기준으로 하여 판단한다. 한편, 상표등록출원인이 해당 규정의 '타인'에 해당하는지는 **상표등록여부를 할 때**를 기준으로 판단한다(법 제34조 제2항).[141]

(5) 다른 조문과의 관계

국내 저명상표의 출처표시기능을 **희석화시키기 위한 목적**의 출원은 본 호와 함께 법 **제34조 제1항 제11호 후단이 동시에 적용**되며, 출원인이 모방 대상상표의 사용자와 **계약 또는 거래관계 등의 신의관계**가 있는 경우에는 본 호와 후술할 법 **제34조 제1항 제20호가 동시에 적용**될 수 있다. 또한, 모방 대상상표가 **조약당사국에 등록된 상표**인 경우로서 계약 또는 거래관계 등의 신의관계가 있는 경우에도 본 호와 함께 후술할 **제34조 제1항 제21호가 동시에 적용**될 수도 있다.

본 호는 상품의 면에서 제한없이 적용이 가능하여 법 제34조 제1항 제9호 등 다른 규정에 비하여 지나치게 넓은 보호범위로 상표법의 속지주의 및 등록주의 원칙이 손상되고, 특히 외국의 미등록 유명상표를 우리나라에서만 과도하게 보호하여 상호주의에도 맞지 않는다는 지적이 있다. 이에 본 호의 적용범위를 모방 대상상표의 사용상품 등과 경제적 견련관계가 있는 지정상품으로 한정할 필요가 있다거나, **2014년 개정법에서 저명상표의 희석화 방지를 위한 제34조 제1항 제11호 후단이 신설**되었으므로 본 호는 삭제할 필요가 있다는 입법론이 있다.[142]

6. 상표법 제34조 제1항 제20호(신의칙에 반하여 출원한 상표)

> 20. 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표

(1) 취지

본 호는 타인과의 계약이나 거래관계 등 특정한 관계에 있던 자가 이를 통해 알게 된 타인의 상표를 자기가 출원하는 등 상표등록출원과정에서 신의성실의 원칙에 위반한 상표에 대하여 등록을 불허하기 위한 규정으로,[143] 상표법 제34조 제1항 제13호(부정한 목적으로 사용하는 상표)와 더불어 등록단계에서 모방상표와 **상표브로커의 제도 악용현상** 등에 적극 대처함으로써 **공정하고 건전한 상거래질서를 확립**하고자 한 것이 주된 취지라고 할 수 있다. 한편으로

141) 상표심사기준 (2023), 제5부 제13장 3.2., 51305.
142) 최성우, 앞의 글 (주 126), 6면.
143) 대법원 2020.11.5. 선고 2020후10827 판결; 대법원 2020.9.3. 선고 2019후10739 판결 등.

공서양속에 위반되는 상표등록출원에 대한 거절 조문인 상표법 제34조 제1항 제4호가 '상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표'로 한정하고 있어 신의칙에 어긋나는 상표출원 자체를 거절할 마땅한 조문이 없다는 점을 보완하기 위해 도입한 규정이다.[144] 타인과의 계약 등의 관계에 대한 신뢰보호 성격이 크므로 당사자간의 **사익보호**를 위한 규정으로 볼 수 있다.

최근 판례도 "위 규정의 취지는, 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)를 알게 된 사람이 **타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반**하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다."고 판시한 바 있다.[145]

(2) 연혁

일부개정 2014. 6. 11.공포·시행 법률 제12751호	**제7조 (상표등록을 받을 수 없는 상표)** ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표는 제6조의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 없다 **18. 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표**
전부개정 2016. 2. 29.공포 2016. 9. 1.시행 법률 제14033호	**제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)** ① **제33조**에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. **20.** 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표

본 호는 2014년 개정법에서 모방상표와 상표브로커 제도 악용현상 등에 적극 대처하여 공정한 상거래질서를 확립하기 위하여 계약 및 업무상 관계 등 타인과의 관계에서 신의칙에 반하는 출원의 상표등록을 방지를 위해 신설되었으며, 희석화 방지 조항(법 제34조 제1항 제11호 후단)과 상표권의 사용이 부정경쟁행위에 해당하게 될 경우 사용권을 제한하는 규정(법 제92조의 제2항)과 함께 도입되었다.

144) 상표심사기준 (2023), 제5부 제20장, 52001.
145) 대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결; 대법원 2020.11.5. 선고, 2020후10827 판결; 대법원 2020.9.3. 선고, 2019후10739 판결 등.

(3) 적용요건

1) 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계

본 호의 '동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계'라 함은 문서를 통해 정식으로 동업·고용·거래관계가 이루어진 경우뿐만 아니라, 기타 계약관계나 거래관계가 증명되는 경우에는 본 호에 해당하는 것으로 본다.[146] '그 밖의 관계'라 함은 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계에 준하는 일정한 신의성실관계를 말한다. 따라서 **관련 없는 제3자의 영업활동이나 대중매체 등을 통하여 상표의 사용이나 사용 준비 중임을 인지하고 이를 출원하는 경우 등은 이에 해당하지 않는 것**으로 본다.[147]

한편, 대법원은 "타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 **타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단**해야 한다."라고 판시하였다.[148]

2) 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표임을 알고 있을 것

'타인'이라 함은 **출원인과의 관계에서 특정한 신의관계가 형성되어 있는 자**로 국내외 자연인, 법인은 물론 법인격 없는 단체나 외국인도 포함한다.[149] '사용하거나 사용 준비 중인 상표'라 함은 **속지주의 원칙상 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 경우에 적용**한다. 다만, 판례는 선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 **국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통**되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 '타인이 사용한 상표'에 해당한다."라고 판시하였다.[150]

사용 또는 사용 준비 중인 상표이므로 상표로 기능하지 않는 드라마 제명이나 저작물에는 적용되지 않는다. 다만, 그 타인이 드라마 제명이나 저작물을 상표로 사용하거나 사용 준비 중인 경우는 본 호를 적용할 수 있다.[151] 본 호는 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서

146) 상표심사기준 (2023) 제5부 제20장 1.1.1., 52001.
147) 상표심사기준 (2023) 제5부 제20장 1.1.2., 52002.
148) 대법원 2020. 9. 3.선고 2019후10739 판결.
149) 상표심사기준 (2023) 제5부 제20장 1.2.1., 52002.
150) 대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결.
151) 상표심사기준 (2023) 제5부 제20장 1.2.2., 52002.

출원한 경우에 적용되나, 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계가 있었다면 대부분 그러한 인식이 가능하므로, **계약관계 등이 입증되면 사용하거나 사용 준비 중인 사실을 알고 있는 것으로 본다.**[152]

본 호를 적용하기 위해서는 출원인의 악의만으로 충분하고, 타인에게 손해를 미칠 부정한 목적이나 타인의 신용에 편승하고자 하는 부정경쟁의 목적까지 있어야 하는 것은 아니다.

3) 상표 및 상품의 범위

본 호는 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원한 경우에 적용한다.

(4) 판단시점

본 호의 적용여부는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 판단한다. 다만, 상표등록출원인이 해당 규정의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다(법 제34조 제2항).

(5) 다른 조문과의 관계

법 제34조 제1항 제4호는 상표의 출원·등록과정에서 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우 등에 적용하고, 단순히 당사자 간의 신의칙 위반이 있었다는 이유만으로는 제34조 제1항 제20호를 적용한다. 법 제34조 제1항 제4호는 상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 공서양속에 위반되는지 여부를 판단하도록 하고 있으나, 본 호는 상표 그 자체나 상품에 사용되는 경우보다는 그 상표를 출원하기까지의 과정을 기준으로 판단한다. 출원상표가 본 호 뿐만 아니라 법 제34조 제1항 제4호에도 해당하는 경우에는 양 조문을 함께 적용한다.[153]

한편, 법 제34조 제1항 제13호는 모방대상상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표이어야 하나, 본 호는 타인의 상표의 **인식도를 요하지 않는다**. 법 제34조 제1항 제13호는 모방대상상표 사용자와 출원인 사이에 특별한 신의관계를 요하지 않으나, 본 호는 신의관계가 필요하다. 법 제34조 제1항 제13호는 부정한 목적이 있어야 하나, 본호는 타인의 사용사실이나 사용 준비 중인 사실을 알고 있으면 족하다. 법 제34조 제1항 제13호는 상품 면에서 제한이 없으나 **본 호는 동일·유사한 상품에 한하여 적용**한다. 출원상표가 본 호 뿐만 아니라 법 제34조 제1항 제13호에도 해당하는 경우에는 양 조문을 함께 적용한다.[154]

152) 상표심사기준 (2023) 제5부 제20장 1.2.3., 52002.
153) 상표심사기준 (2023), 제5부 제20장 3.1., 52003.

7. 상표법 제34조 제1항 제21호(조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표)

> 21. 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표

(1) 취지

본 호는 조약당사국에 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와 계약이나 거래관계 등 특정한 관계에 있거나 있었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 않고 동일·유사한 상표를 출원하는 경우에 등록을 불허하기 위한 규정으로, 본 호는 파리협약(공업소유권 보호를 위한 파리협약, Paris Convention for the Protection of Industrial Property) 제6조의7[155]을 반영하여 1980년 개정법에서 도입되었다. 즉, 본 호는 조약당사국의 정당한 권리자를 보호하기 위한 파리협약상의 규정을 준수하고 **공정한 국제거래를 확립**하기 위한 규정이라고 볼 수 있다.[156] 다만, **조약당사국의 권리자의 동의**가 있는 경우 국내 상표등록이 가능하므로 **사익 보호**를 위한 규정으로 볼 수 있다.

(2) 연혁

일부개정 1980. 12. 31.공포 1981. 9. 1.시행 법률 제3326호	**제16조 (거절사정 및 거절이유의 통지)** ①심사관은 상표등록출원이 다음 각호의 1에 해당한다고 인정할 때에는 그 출원에 대하여 거절사정을 하여야 한다. **4. 조약당사국 영역내에서 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일전 1년내에 대리인이나 대표자였던 자가 권리자의 승낙을 받지 아니하는등 정당한 이유없이 그 상표의 상품과 동일 또는 유사한 상품을 지정상품으로 상품등록출원을 한 것이라는 이유로 권리자로부터 이의신청이 있을 때**

154) 상표심사기준 (2023), 제5부 제20장 3.2., 52003-52004.

155) Article 6septies Marks: Registration in the Name of the Agent or Representative of the Proprietor Without the Latter's Authorization
(1) If the agent or representative of the person who is the proprietor of a mark in one of the countries of the Union applies, without such proprietor's authorization, for the registration of the mark in his own name, in one or more countries of the Union, the proprietor shall been titled to oppose the registration applied for or demand its cancellation or, if the law of the country so allows, the assignment in his favor of the said regis tration, unless such agent or representative justifies his action.
(2) The proprietor of the mark shall, subject to the provisions of paragraph (1), above, be entitled to oppose the use of his mark by his agent or representative if he has not authorized such use.
(3) Domestic legislation may provide an equitable time limit within which the proprietor of a mark must exercise the rights provided for in this Article.

156) 상표심사기준 (2023), 제5부 제21장, 52101.

	제45조 (상표등록의 취소 사유) ①상표권자가 다음 각호의 1에 해당할 경우에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하여야 한다. **8. 제16조제1항제4호에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 상표의 권리를 가진 자가 당해 상표등록일로부터 5년내에 취소심판을 청구하였을 때**
전부개정 1990. 1. 13.공포 1991. 9. 1.시행 법률 제4210호	**제23조 (거절사정 및 거절이유통지)** ①심사관은 상표등록출원이 다음 각호의 1에 **해당하는 경우**에는 그 **상표등록**출원에 대하여 거절사정을 하여야 한다. 3. 조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일전 1년이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 **상표에 관한 권리를 가진** 자의 **동의**를 받지 아니하는 등 정당한 이유없이 그 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 **경우**. **다만, 그 권리자**로부터 **상표등록**이의신청이 **있는 경우에 한한다.** **제73조(상표등록의 취소심판)** ①**등록상표**가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. **7. 제23조제1항제3호 본문**에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 **상표에 관한** 권리를 가진 자가 당해 상표등록일부터 5년이내에 취소심판을 **청구한 경우**
일부개정 2001. 2. 3.공포 2001. 7. 1.시행 법률 제6414호	**제23조 (상표등록거절결정 및 거절이유통지)** ①심사관은 상표등록출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 상표등록출원에 대하여 **상표등록**거절**결정**을 하여야 한다. 3. 조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우. 다만, 그 권리자로부터 상표등록이의신청이 **있거나 제22조제3항의 규정에 의한 정보제공이 있는** 경우에 한한다. **제73조 (상표등록의 취소심판)** ①등록상표가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. 7. 제23조제1항제3호 본문에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 당해 상표등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우
전부개정 2016. 2. 29.공포 2016. 9. 1.시행 법률 제14033호	**제34조**(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. **21. 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표**

본 호는 1980년 개정법에서 파리협약의 공통규정사항을 채택하여 조약당사국의 정당한 상표권리자를 보호하기 위해 도입된 것으로 최초에는 부등록사유 규정(구법 제9조)과는 별도로 이의신청이 있는 경우에만 심사하는 상대적 거절이유(구법 제16조 제1항 제4호) 및 등록 후 취소사유(구법 제45조 제1항 제8호)에서 규정하고 있었다. 1990년 전부개정 시 조문의 위치를 제23조 제1항 제3호로 이동한 후, 2001년 개정법에서 이의신청 이외에도 정보제공이 있는

경우에도 심사를 할 수 있도록 해당 내용을 단서에 추가하였다.

그러나 2016년 전부개정부터 다른 상표 부등록사유와 함께 제34조 제1항 제21호에 규정하고 이의신청이나 정보제공과 무관하게 거절할 수 있도록 하였는 바, 이는 유사한 취지의 동조 동항 제20호와의 균형을 맞추고 다수의 외국 입법례를 본받은 것이다.[157] 종전에는 조약국 상표권자의 동의 없는 상표등록을 제한하는 출원인의 범위를 '출원일 전 1년 이내 대리인이나 대표자였던 자'에 한정하였으나, 이를 '동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있었던 자'로 개정하여 인적관계의 범위와 대상기간을 확대하였다.[158]

(3) 적용요건

1) 조약당사국에 등록된 상표

'조약당사국'이란 파리협약 당사국뿐만 아니라 WTO 회원국, 상표법조약 체약국을 포함하며, 그 밖에 다자간 또는 양자 조약의 당사국도 포함된다.[159] 또한 법문 상 '조약당사국에 등록된 상표'이어야 하나, 해당 조약당사국이 사용주의 국가인 경우에는 파리협약의 해석상 '사용에 의하여 발생한 상표권'을 포함하는 개념으로 해석될 수 있다.[160]

2) 상표 및 상품의 범위

파리협약은 조약당사국에 등록된 상표와 동일한 상표에 한하여 등록을 금지하나, 본 호는 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 출원한 경우에 적용되도록 규정하여 유사범위에까지 적용을 확대하였다.

3) 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계

'동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계'라 함은 문서를 통해 정식으로 동업·고용·거래관계가 이루어진 경우 뿐만 아니라, 기타 계약관계나 거래관계가 증명되는 경우에는 본 호에 해당하는 것으로 본다.[161]

'그 밖의 관계'라 함은 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계에 준하는 일정한 신의성실 관계를 말한다. 따라서 관련 없는 제3자의 영업활동이나 대중매체 등을 통하여 인지한 상표를 출원하는 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.[162]

157) 박종태, 앞의 책 (주 69), 442면.
158) 박종태, 앞의 책 (주 69), 446면.
159) 상표심사기준 (2023) 제5부 제21장 1.1., 52101.
160) 특허법원 1999.3.19. 선고, 98허8519 판결.
161) 상표심사기준 (2023) 제5부 제21장 1.2.1., 52102.

관계가 있거나 있었던 자가 해당되므로 본 호의 판단시점인 '상표등록출원을 한 때'를 기준으로 계약관계 등이 반드시 유지되고 있을 필요는 없고, 과거에 계약관계 등이 있었던 자도 적용된다.[163]

2016.9.1. 개정 전의 구법 제23조 제1항 제3호의 '대리인이나 대표자 또는 대리인이나 대표자이었던 자'도 본 호의 '동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계가 있거나 있었던 자'에 포함된다.[164]

3) 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 않았을 것

본 호는 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받은 경우에는 적용되지 아니한다.[165] 여기서 동의는 **명시적 동의 뿐만 아니라 묵시적 동의도 포함**된다.[166]

(4) 판단시점

본 호에의 해당 여부는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 판단한다. 다만, 상표등록출원인이 해당 규정의 **타인에 해당하는지와 동의를 받았는지 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준**으로 판단한다.[167]

(5) 다른 조문과의 관계

법 제34조 제1항 제4호는 상표의 출원·등록과정에서 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로 용인할 수 없다고 보이는 경우 등에 적용하고, 본 호는 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 않은 경우에 적용한다. 법 제34조 제1항 제4호는 상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 공서양속에 위반되는지 여부를 판단하도록 하고 있으나, 본 호는 상표 그 자체나 상품에 사용되는 경우보다는 그 상표를 출원하기까지의 과정을 기준으로 판단한다. 출원상표가 본 호 뿐만 아니라 법 제34조 제1항 제4호에도 해당하는 경우에는 양 조문을 함께 적용한다.[168]

조약당사국에 등록된 상표가 국내에서 주지·저명해진 경우에는 그 상표에 관한 권리자의 동의를 받은 경우에도, 제3자가 상표로 사용할 경우 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을

162) 상표심사기준 (2023) 제5부 제21장 1.2.2., 52102.
163) 상표심사기준 (2023) 제5부 제21장 1.2.3., 52102.
164) 상표심사기준 (2023) 제5부 제21장 1.2.4., 52102.
165) 상표심사기준 (2023) 제5부 제21장 1.3., 52102.
166) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 876면.
167) 상표심사기준 (2023) 제5부 제21장 4.1., 52104.
168) 상표심사기준 (2023), 제5부 제21장 3.1., 52103.

일으키게 할 염려가 있으므로 법 제34조 제1항 제9호, 11호 및 제12호를 적용한다.[169]

한편, 법 제34조 제1항 제13호는 모방대상상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표이어야 하나, 본 호는 그러한 인식을 요하지 않는다. 법 제34조 제1항 제13호는 모방대상상표 사용자와 출원인 사이에 특별한 신의관계를 요하지 않으나, 본 호는 신의관계가 필요하다. 법 제34조 제1항 제13호는 부정한 목적이 있어야 하나, 본 호는 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니한 것만으로 족하다. 법 제34조 제1항 제13호는 상품 면에서 제한이 없으나 본 호는 동일·유사한 상품에 한하여 적용된다. 출원상표가 본 호뿐만 아니라 법 제34조 제1항 제13호에도 해당하는 경우에는 양 조문을 함께 적용한다.[170]

국내외에서 특별하게 알려지지 않은 상표를 계약 또는 거래관계 등 특별한 관계가 없는 자가 단순히 모방하여 출원하였다는 사정만으로는 제34조 제1항 제20호 및 제21호나 제13호 모두 그 적용이 없으므로, 제3조에 의하여 사용의사가 부정되지 않는 한 원칙적으로 상표법상 상표등록을 받을 수 있다.[171]

〈제34조 제1항 제13호 vs 제20호 및 제21호 비교〉

구분	13호 (부정한 목적)	20호, 21호 (특정한 관계, 조약당사국 등록상표권)
공통점	등록단계에서 모방상표와 상표브로커의 제도 악용에 대처	
모방 대상상표의 인식	모방 대상상표가 특정인의 출처로서 인식	모방 대상상표의 특별한 인식을 요하지 않음
모방대상 상표 사용자와 출원인의 관계	특별한 관계 요하지 않음	계약관계나 업무상의 거래관계 등 신의관계를 요함
주관적 목적	부정한 목적 (부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 입히려 하는 등)	(20호) 타인의 상표 사용 or 사용 준비사실에 대한 악의 (21호) 조약당사국 등록상표권자의 상표출원에 대한 미동의
상표의 범위	상표의 동일·유사	상표의 동일·유사
상품의 범위	상품 면에서 제한이 없음	상품의 동일·유사

169) 상표심사기준 (2023), 제5부 제21장 3.3.1., 52104.
170) 상표심사기준 (2023), 제5부 제21장 3.2., 52103.
171) 박종태, 앞의 책 (주 69), 449면.

Ⅲ. 소결

이상에서 살펴본 바와 같이, 현재 우리 상표법상 선행상표 관련 거절이유는 법 제34조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호, 제13호, 제20호 및 제21호로 다수의 부등록사유가 열거되어 있다. 이 중에 1949년 제정법 당시부터 존재하였던 규정은 현행법 기준 제34조 제1항 제7호 및 제12호 전단에 불과하며, 1973년 전부개정시 제9호와 제11호 전단의 주지·저명상표 관련 규정이 도입되었으며, 1980년 개정법에서 제12호 후단의 '수요자기만'규정의 추가와 함께 제21호의 조약당사국 등록상표권 관련 규정이 상대적 거절이유와 등록 후 취소사유로 추가되었다. 이후 1997년 개정법에서 제13호의 부정한 목적 관련 조항이 추가되고, 2007년 개정법에서는 제13호의 인식도가 완화되었다. 2014년 개정법에서 제11호 후단에 희석화 방지조항이 추가되고, 제20호의 특정한 관계에 있는 경우 신의성실 관련 조항이 추가되었다. 2016년 전부개정 시에는 기존에 이의신청 또는 정보제공이 있는 경우에만 심사하는 상대적 거절이유와 취소사유로 규정되어 있던 제21호가 절대적 부등록사유로 함께 규정되었다.

이와 같은 부등록사유 개정 연혁에 따라 현재 우리 상표법 제34조 제1항에는 선행상표 관련 다수의 부등록사유 규정이 존재하게 되었고, 일부 적용요건이 중첩되는 경우에도 적용규정의 우선순위 등이 존재하지 않아 적용가능한 모든 규정을 중복적용하고 있는 실정이다. 예를 들어 주지·저명한 선행상표가 존재하고, 출원인이 부정한 목적 등이 인정됨과 동시에 선행상표권자와 계약 등을 통한 신의관계가 존재하는 경우, 선행상표가 선출원 등록상표이면 법 제34조 제1항 제7호·제9호·제11호·제12호·제13호·재20호 및 제21호가 적용요건에 따라 모두 중복적용될 수 있으며, 선행상표가 국내 미등록인 경우에도 제34조 제1항 제9호·제11호·제12호·제13호·제20호 및 제21호가 적용요건에 따라 중복적용 될 수 있다.

다만, 상표법 조문에는 "주지상표" 또는 "저명상표"라는 용어를 별도로 사용하고 있지 않고, 인용상표의 인식도와 관련하여 수요자들에게 "널리 인식(제9호)", "현저하게 인식(제11호)", "인식(제13호)"이라는 표현을 사용하고 있으며, 제12호 후단에서는 "인식"이라는 표현 자체를 쓰지 않고, "수요자 기만"이라는 표현을 사용하고 있다. 즉, 인용상표의 인식도에 따라 다른 표현을 사용하고 있는데 판례에서는 각 호의 인용상표의 인식도를 다음과 같이 구분하고 있다.

[인용상표의 인식도에 관한 판례에서 정의 및 판단기준]

제34조 제1항 조문 각 호	조문에서 인식도 표현	판례에서의 정의	인식도
제11호	현저하게 인식	타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 상품 또는 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 **그 상표로부터 타인의 저명한 상표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미(2019후12179, 2008후2510 등)**	
		상표의 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 알려지고 또한 양질감으로 인한 우월적 지위를 갖게 된 이른바 저명상표(2019후11787); 선사용상표가 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 **일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성**을 획득 (2013후1207)	
제9호	널리 인식	주지상표로서 타인의 상표등록을 배제하려면 그 상표가 특정인의 상표에 사용되는 것임이 수**요자 또는 거래자간에 널리 인식**되어 있을 것이 필요하고, 구체적으로 그 상표가 주지상표인가의 여부는 그 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정이나 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 일응의 기준(93후268 등)	
		주지상표라 함은 반드시 거래자 또는 수요자가 그 상표사용인이 누구인가를 구체적으로 인식할 필요는 없다 하더라도 적어도 그 상표가 **특정인의 상품에 사용되는 것임을 거래자 또는 수요자간에 인식**되고 있음을 요함 (2010후2322 등)	
제13호	인식	선사용상표가 **특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식**되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말함. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분(2020후11431 등)	동일
제12호 후단	수요자 기만	선사용상표나 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만, 국내 수요자에게 상표나 상품이라고 하면 곧 **특정인의 상표나 상품이라고 인식**될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 함(2014후1921 등)	

※ 제7조, 제20호, 제21호는 인용상표의 별도의 인식도를 요하지 않으며, 인식도 판단기준과 관련하여서는 제9호, 제11호, 제12호 후단, 제[13호 모두 유사하게 인용상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정이나 사회통념상 객관적으로 널리 or 상당한 정도로 알려졌는지 여부가 기준이 됨(93후268, 97후3975, 3982, 2013후1207, 2013후2460, 2019후11688 등)

특히 '상표공존동의제도' 관련 개정 상표법에 따를 때 선행상표가 주지·저명한 경우에는 선행권리자의 동의를 받더라도 다른 부등록사유가 적용되어 등록이 어렵게 되는 상황이 발생할 수 있다. 이에 각 규정의 취지 및 적용요건을 비교하여 독자적 존치이유가 희박한 경우에는 다른 규정과 통합 또는 삭제를 고려하여야 할 것이며, 규정의 취지가 선행권리자의 사익보호 성격을 가지고 있는 경우 선행권리자의 동의로 병존 등록이 가능하나, 출처혼동 방지와 거래질서 유지를 위한 공익보호 성격이 강한 경우에는 선행권리자의 동의가 있는 경우에도 병존 등록을 불허하도록 하는 것이 타당할 것이다.

이하에서는 해외 주요국(미국, 일본, 중국, 유럽연합)의 선행상표 관련 상표등록거절사유를 살펴보고, 특히 우리나라와 상표법 체계가 유사한 일본 상표법에서 부등록사유 중복적용의 문제를 어떻게 해소하고 있는지 검토해 보기로 한다.

〈선행상표 관련 거절이유 비교〉

구분	7호 (선출원 등록상표)	9호 (주지상표)	11호 (저명상표, 희석화)	12호 (품질오인, 수요자기만)	13호 (부정한 목적)	20호 (특정한 신의관계)	21호 (조약당사국 등록상표권)
도입연혁	1949년 제정법 당시부터 존재 [제정법 §5①(11)]	1973년 전부개정법에서 도입 [1973년법 §9①(9)]	- 1973년 전부개정법에서 저명상표 규정도입 [1973년법 §9①(10)], - 2014년 개정법에서 희석화 방지조항 도입[14년 개정법 §7①(10)]	- 1949년 제정법 당시 '상품의 오인혼동' [제정법 §5①(8)] - 1980년 개정법 '수요자기만' 추가 [80년 개정법 §9①(11)]	- 1997년 개정법에서 신설[97년 개정법 §7①(12)] - 2007년 개정법에서 인식도 완화[07년 개정법 §7①(12)]	2014년 개정법에서 도입 [14년 개정법 §7①(18)]	- 1980년 개정법에서 상대적 거절이유, 취소사유로 도입 [80년 개정법 §16①(4), §45①(8)] - 2016년 전부개정시 부등록 사유로 규정 [16년법 §34①(21)]
법적 성격	사익 보호	절충설	전단: 공익/ 후단: 사익	공익적 규정	사익 보호	사익 보호	사익 보호
선행상표 등록여부	등록 O	등록여부 불문	등록여부 불문	등록여부 불문	등록여부 불문	등록여부 불문	조약당사국 등록 O
무효사유 제척기간	제척기간 5년	제척기간 5년	제척기간 X	제척기간 X	제척기간 X	제척기간 X	제척기간 X
동일· 유사범위	상표의 동일·유사 상품의 동일·유사	상표의 동일·유사 상품의 동일·유사	- 비유 사범위까지 포함 - 전단: 혼동 염려 - 후단: 식별력·명성의 손상	- 후단: 상표의 동일· 유사/ 상품의 경우 비유사까지 확대 (견련관계 고려)	상표의 동일·유사 - 상품의 유사여부는 제한이 없음(부정한 목적 판단시 견련관계 참조)	상표의 동일·유사 상품의 동일·유사	상표의 동일·유사 상품의 동일·유사
판단시점	등록여부결정시	등록여부결정시	- 상표등록 출원시 - 타인: 등록여부결정시	등록여부 결정시	- 상표등록 출원시 - 타인: 등록여부결정시	- 상표등록 출원시 - 타인: 등록여부결정시	- 상표등록 출원시 - 타인: 등록여부결정시
주체적 기준 및 인식도	선출원 등록상표에 대한 특별한 인식도를 요하지 않음	- '해당 상품'에 관한 거래자 및 수요자 - 널리 인식	- 해당 상품 뿐만 아니라 이종상품이나 이종 영업에 걸친 거래자 및 수요자 (일반수요자) - 현저하게 인식	- 일반 수요자를 기준으로 거래 통념에 따라 - 후단: 특정인의 상품표지로 인식	- 국내 외 해당상품에 관한 거래자 및 수요자 - 특정인의 상품표지로 인식	모방대상상표에 대한 특별한 인식도를 요하지 않음	모방대상상표에 대한 특별한 인식도를 요하지 않음
지역적 기준	국내	국내(전국 or 일정한 지역 불문)	국내(전국 or 일정한 지역 불문)	국내(전국 or 일정한 지역 불문)	국내외	국내외	조약당사국

제2절 해외 주요국의 선행상표관련 상표등록 거절사유와의 비교

Ⅰ. 미국

1. 관련 법규정 조문별 분석

(1) 美 연방상표법 제2조 (d)항(선등록/선사용 상표와 혼동가능성)

15 USC §1052

(d) 특허상표청에 등록된 표장 또는 타인이 미국에서 사용했으며 포기하지 아니하여 출원인의 상품에 사용되는 경우 **혼동, 오인, 또는 기만을 야기할 우려가 있는 표장 또는 상호**. 다만, 청장이 해당 혼동과 오인 또는 기만행위가 표장 사용의 형식이나 장소 또는 그 표장이 사용되고 있는 상품에 대한 일정한 조건과 제한에 비추어 2인 이상의 자에 의한 동일 또는 유사한 표장의 계속적인 사용에 기인한 것이 아니라고 판단하는 경우에는, 아래 각 호에 정하는 일자 이전에 상거래에 합법적으로 동시 사용한 결과로서 해당 표장을 사용할 수 있는 자격을 획득한 출원인에게 동시등록을 허여할 수 있다.

(1) 출원계속 중이거나 또는 본 장의 규정에 의하여 허여된 등록의 최초 출원일

(2) 1881년 3월 3일 또는 1905년 2월 20일 상표법에 의하여 등록되고 1947년 7월 5일에도 계속적으로 효력을 유지한 경우에는 1947년 7월 5일

(3) 1905년 2월 20일 상표법에 의하여 출원되고 1947년 7월 5일 이후에 등록된 경우에는 1947년 7월 5일

출원 계속 중인 경우 출원인 또는 등록인이 당해 출원인에 대한 동시등록 허여에 동의하는 경우, 계류 중인 출원 또는 등록의 출원일 이전 사용 요건은 적용되지 아니한다.

특허상표청장은 관할법원이 2인 이상의 자가 동일 또는 유사한 표장을 상거래에 사용할 권리가 있다고 최종적으로 결정한 때에도 등시등록을 허여할 수 있다. 동시등록을 허여함에 있어서 청장은 각 사용자에 대한 표장의 사용 방법 또는 장소, 상표에 관한 상품의 조건 및 제한을 규정해야 한다.

가. 취지

미 연방상표법 제2조 (d)항에서는 특허상표청(USPTO)에 선등록된 타인의 상표 또는 미국에서 선사용되고 포기되지 않은 타인의 상표나 상호와 유사한 상표로 구성되거나 이를 포함한 것으로서 출원인의 상품에 또는 출원인의 상품과 관련하여 사용될 경우 **혼동(confusion)이나 오인(mistake)을 일으키거나 기만하게(deceive)** 할 가능성이 있는 경우를 상표 부등록사유의 하나로 규정하고 있다. 다만, **상표의 사용방식이나 장소 또는 상표가 사용되는 상품에 대한 일정한 조건과 제한을 하는 경우 1인 이상의 사람이 계속적으로 사용한다고 하더라도 혼동이나 오인을 일으키거나 기만하게 할 가능성이 없다고 판단되는 경우에는 합법적으로 동시에 상업적으로 사용하는 자에게 공존등록을 허여할 수 있다. 아울러 관할법원이 1인 이상의 사람이 동일 또는 유사한 상표를 상업적으로 사용할 권리가 있다고 최종적으로 판단하는 경우에도 특허상표청장은 공존등록을 허여**할 수 있다.

본 규정은 보통법상 상표나 상호를 선사용하는 자가 후사용하는 자에 대하여 우선권을 가진다는 원칙을 연방상표법에 명시적으로 반영한 것으로 선등록 또는 선사용 상표권자의 권리를 보호할 목적으로 그와 유사한 상표의 등록을 거절하기 위하여 마련한 규정이다. 다만, 공존등록도 예외적으로 허용함으로써 본 규정이 다른 공익적 목적의 절대적 거절이유와 달리 상대적 거절이유로서의 성격을 가지고 있다는 것을 명확히 하고 있다. 아울러 연방상표법 제2조 (d)항에서 인정하고 있는 공존등록제도는 보통법상의 'Tea Rose-Rectanus 원칙'에 따른 공존사용을 1946년 Lanham Act에 명문으로 반영한 것으로 "원칙적으로 한 사람 이상의 자가 타인의 상표출원 전에 또는 타인의 등록상표의 상표출원일 전에 정당하게 동시에 사용하는 경우로서 소비자에게 상품의 출처나 후원관계 등에 관하여 혼동이나 오인을 일으키거나 기만할 가능성이 없는 경우 상표의 사용방식, 사용지역 또는 상품에 대한 일정한 제한을 조건으로 타인의 상표등록과 더불어 동시에 상표등록을 허용하는 것"을 말한다.[172]

나. 적용요건

본 규정에서 상표와 상호는 출원인의 상표보다 먼저 사용된 미등록된 상표나 상호를 포함한다. 한편, 혼동을 일으킬 가능성이 있는지의 여부를 판단할 때에는 ① 전체적으로 볼 때 두 상표의 유사성, ② 상품 간의 관련성, ③ 상품의 거래 경로 또는 확장 가능한 거래 경로의 유사성, ④ 상품의 구매 조건과 소비자의 구매 성향, ⑤ 유사한 상품과 관련한 유사한 상표의 수와 성격, ⑥, 출원인과 선등록한 상표권자 간의 유효한 동의서의 존재 여부 등의 요소들을 각 사안 별로 고려하여야 한다.[173]

다. 출원인의 선등록한 상표권자의 동의서 제출

심판관이 연방상표법 제2조 (d)항에 따라 출원상표가 선등록상표와 상품의 출처 또는 후원관계 등에 관하여 소비자의 혼동가능성이 있다고 출원인에게 거절이유를 통지하는 경우, **출원인은 선등록한 상표권자와 접촉하여 출원상표가 등록되어 사용된다고 하더라도 혼동이 발생하지 않도록 상표의 사용 지역 또는 지정상품 등에 대한 일정한 조건을 설정한 선등록한 상표권자의 동의서(letter of consent, consent letter, consent to register)를 받아 심사관에게 제출**함으로써 거절이유를 해소할 수 있다. 여기서 **심사관이 선등록한 상표권자의 동의서를 제출하라고 출원인에게 요청할 수는 없다**.[174]

선등록한 상표권자의 **동의서에는 상품의 출처 또는 후원관계 등에 관한 소비자의 혼동이**

172) 문삼섭, 미국상표법, 세창출판사(2019), 249면.
173) TMEP 1207.01.
174) 문삼섭, 앞의 책 (주 172), 250면.

발생하지 않기 위한 구체적인 조건을 설정하여야 하는데, **일반적으로 상표의 사용 지역이나 상표가 사용될 상품 등을 한정하는 방법이 많이 이용**되고 있다. 비록 출원인이 심사관에게 선등록한 상표권자의 동의서를 제출한다고 하더라도 상품의 출처 또는 후원관계 등에 관한 소비자의 혼동을 방지하기 위한 구체적인 조건이 설정되어 있지 않은 포괄적 동의서(naked consent agreement)만으로는 일반적으로 심사관의 거절이유를 극복하기 어렵지만, 상품의 출처 또는 후원관계 등에 관한 소비자의 혼동을 방지하기 위한 구체적인 조건을 설정한 동의서(clothed consent agreement)는 거절이유를 극복할 가능성이 높다.[175]

한편, 출원인이 선등록한 상표권자의 동의서를 제출하였고 그 동의서에 상품의 출처 또는 후원관계 등에 관한 소비자의 구체적인 혼동 방지를 위한 조건이 설정되어 있다고 하더라도 양 상표가 동일하거나 극히 유사하여 심사관이 판단할 때 출원인이 제출한 **선등록한 상표권자의 동의서에 다른 조건에 따른다고 하더라도 아직 상품의 출처 또는 후원관계 등에 관한 소비자의 혼동가능성이 아직 남아있다고 판단하는 경우에는 상표등록을 거절**할 수 있다.[176]

(2) 美 연방상표법 제43조 (C)항 (1) (희석화 방지)

15 USC §1125 (c) 상표의 약화에 의한 희석화; 손상에 의한 희석화
(1) 금지명령
형평의 원칙에 따라, 선천적으로 또는 후천적으로 고유한 저명 상표의 소유자는 소유자의 상표가 저명해진 후 언제라도 실제 혼동 또는 혼동 가능성, 경쟁 또는 실제 경제적 피해의 유무에 관계없이 저명 상표를 모호하게 하거나 손상시켜 희석시킬 가능성이 있는 상표 또는 상호명을 상업적으로 사용하기 시작하는 다른 자에 대해 금지명령을 청구할 수 있는 권리를 갖는다.

연방상표법 제43조 (C)항에서는 저명상표의 희석화에 대하여 규정하고 (1)호에서 등록여부, 실제 혼동가능성이나 경쟁관계 유무와 상관없이 저명상표의 식별력을 약화시키거나 저명상표의 명성을 손상시켜 저명상표를 희석시킬 가능성이 있는 경우 상표의 사용에 대하여 금지명령을 청구할 수 있음을 규정하고 있다. (2)호에서는 저명성 판단시 고려사항과 약화에 의한 희석화와 손상에 의한 희석화 정의 등에 대하여 규정하고 있다. 다만, 본 규정은 다른 부등록사유와는 달리 상표등록의 이의신청이 있는 경우에만 적용된다(美연방상표법 제13조(a)항, 15USC §1063).[177]

175) 문삼섭, 앞의 책 (주 172), 250~251면.
176) 문삼섭, 앞의 책 (주 172), 251면.
177) 문삼섭, 앞의 책 (주 172), 279면.

2. 우리 상표법과의 비교

〈한국 상표법 v. 미국 상표법에서 선행상표 관련 거절이유 비교〉

한국 상표법 제34조 제1항	美 연방상표법
7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표	제2조 (d) 특허상표청에 등록된 표장 또는 타인이 미국에서 사용했으며 포기하지 아니하여 출원인의 상품에 사용되는 경우 혼동, 오인, 또는 기만을 야기할 우려가 있는 표장 또는 상호. 다만, 청장이 해당 혼동과 오인 또는 기만행위가 표장 사용의 형식이나 장소 또는 그 표장이 사용되고 있는 상품에 대한 일정한 조건과 제한에 비추어 2인 이상의 자에 의한 동일 또는 유사한 표장의 계속적인 사용에 기인한 것이 아니라고 판단하는 경우에는, 아래 각 호에 정하는 일자 이전에 상거래에 합법적으로 동시 사용한 결과로서 해당 표장을 사용할 수 있는 자격을 획득한 출원인에게 동시등록을 허여할 수 있다. (1) 출원계속 중이거나 또는 본 장의 규정에 의하여 허여된 등록의 최초 출원일 (2) 1881년 3월 3일 또는 1905년 2월 20일 상표법에 의하여 등록되고 1947년 7월 5일에도 계속적으로 효력을 유지한 경우에는 1947년 7월 5일 (3) 1905년 2월 20일 상표법에 의하여 출원되고 1947년 7월 5일 이후에 등록된 경우에는 1947년 7월 5일 출원 계속 중인 경우 출원인 또는 등록인이 당해 출원인에 대한 동시등록 허여에 동의하는 경우, 계류 중인 출원 또는 등록의 출원일 이전 사용 요건은 적용되지 아니한다. 특허상표청장은 관할법원이 2인 이상의 자가 동일 또는 유사한 표장을 상거래에 사용할 권리가 있다고 최종적으로 결정한 때에도 등시등록을 허여할 수 있다. 동시등록을 허여함에 있어서 청장은 각 사용자에 대한 표장의 사용 방법 또는 장소, 상표에 관한 상품의 조건 및 제한을 규정해야 한다.
9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표	
11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표	제43조 (C)항 (1) 금지명령 형평의 원칙에 따라, 선천적으로 또는 후천적으로 고유한 저명 상표의 소유자는 소유자의 상표가 저명해진 후 언제라도 실제 혼동 또는 혼동 가능성, 경쟁 또는 실제 경제적 피해의 유무에 관계없이 저명 상표를 모호하게 하거나 손상시켜 희석시킬 가능성이 있는 상표 또는 상호명을 상업적으로 사용하기 시작하는 다른 자에 대해 금지명령을 청구할 수 있는 권리를 갖는다.

한국 상표법 제34조 제1항	美 연방상표법
12. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표	제2조 (d) 특허상표청에 등록된 표장 또는 타인이 미국에서 사용했으며 포기하지 아니하여 출원인의 상품에 사용되는 경우 혼동, 오인, 또는 기만을 야기할 우려가 있는 표장 또는 상호. 다만, 청장이 해당 혼동과 오인 또는 기만행위가 표장 사용의 형식이나 장소 또는 그 표장이 사용되고 있는 상품에 대한 일정한 조건과 제한에 비추어 2인 이상의 자에 의한 동일 또는 유사한 표장의 계속적인 사용에 기인한 것이 아니라고 판단하는 경우에는, 아래 각 호에 정하는 일자 이전에 상거래에 합법적으로 동시 사용한 결과로서 해당 표장을 사용할 수 있는 자격을 획득한 출원인에게 동시등록을 허여할 수 있다. (1) 출원계속 중이거나 또는 본 장의 규정에 의하여 허여된 등록의 최초 출원일 (2) 1881년 3월 3일 또는 1905년 2월 20일 상표법에 의하여 등록되고 1947년 7월 5일에도 계속적으로 효력을 유지한 경우에는 1947년 7월 5일 (3) 1905년 2월 20일 상표법에 의하여 출원되고 1947년 7월 5일 이후에 등록된 경우에는 1947년 7월 5일 출원 계속 중인 경우 출원인 또는 등록인이 당해 출원인에 대한 동시등록 허여에 동의하는 경우, 계류 중인 출원 또는 등록의 출원일 이전 사용 요건은 적용되지 아니한다. 특허상표청장은 관할법원이 2인 이상의 자가 동일 또는 유사한 표장을 상거래에 사용할 권리가 있다고 최종적으로 결정한 때에도 등시등록을 허여할 수 있다. 동시등록을 허여함에 있어서 청장은 각 사용자에 대한 표장의 사용 방법 또는 장소, 상표에 관한 상품의 조건 및 제한을 규정해야 한다.
20. 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표	
21. 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표	

우리 상표법 제34조 제1항에서는 선행상표 관련 부등록 사유로 제7호(선출원 등록상표), 제9호(주지상표), 제11호(저명상표, 희석화 방지) 등 선행상표 유형별로 나열하여 규정하고 있으나, 미국 연방상표법 제2조 (d)항은 이전에 등록되거나 사용된 표장과 혼동을 일으킬 수 있는 상표의 등록을 방지하는 데 중점을 두고 있는 것으로 규정하여 우리 법의 위 규정들을 포괄하고 있다.

우리 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 희석화 방지와 관련해서는 미국 상표법 제43조 (c)항에서 저명상표의 희석화 행위에 대하여는 상표등록여부나 경쟁관계, 혼동가능성과 상관없이 금지청구를 할 수 있으며, 희석화 우려가 있는 상표출원은 이의신청 대상이 된다. [178]

Ⅱ. 일본

1. 관련 법규정 조문별 분석

(1) 日상표법 제4조 제1항 제11호 (선출원 등록상표)

> 11. 해당 상표등록출원일 전의 상표등록출원과 관련된 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표로서, 그 상표등록과 관련된 지정상품이나 지정서비스(제6조제1항(제68조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다.)의 규정에 따라 지정한 상품 또는 서비스를 말한다. 이하 같다) 또는 이와 유사한 상품이나 서비스에 대하여 사용하는 것

가. 취지

우리 상표법 제34조 제1항 제7호에 대응되는 규정으로, 본 호의 취지에 대해서는 구법이래 상표권자의 권리를 보호하기 위한 것이라는 사익보호설과 상품 또는 서비스의 출처 혼동방지를 위한 것이라는 공익보호설이 있다. 그러나 사익보호, 공익보호는 대립하는 것이 아니고, 상표권자의 독점적인 상표사용을 보증한다면 상표권자의 사익이 보호되는 것이 수요자의 혼동을 방지하는 것으로 동일한 현상을 설명하는 것이 다른 것 뿐이라는 견해가 있다.[179] 본 호에 해당하는 경우에는 거절이유(日상표법 제15조 제1호) 및 이의신청이유(日상표법 제43조의2 제1호)이며, 또한 무효사유(日상표법 제46조 제1항 제1호)가 된다.[180]

나. 적용요건

일본에서도 본 호 적용과 관련하여 선행 상표권자가 후출원상표의 등록에 동의한 경우 후출원의 등록을 인정해야 하는지 문제가 되었다(이른바 공존동의제도(コンセント制度)의 문제). 이와 관련하여 선행 상표권자가 후출원 등록을 승낙한 경우에는 본 호의 적용을 받지 않는다고 하는 재판례도 있었고,[181] 일본 상표심사기준에 따르면, 다음과 같이 상표공존동의제를 인정하고 있었다.[182]

즉, 출원인으로부터 출원인과 인용상표권자의 관계가 ① 인용상표권자가 출원인의 지배하에

178) 우리 법상 희석화 방지를 위한 조항은 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목과 상표법 제34조 제1항 제11호임(손호진, 상표의 희석화와 상표법 제34조 제1항 제13호(구법 제7조 제1항 제12호)의 적용요건에 관한 고찰 –특허법원 2010. 7. 23. 선고 2010허1718 판결의 평석을 중심으로 –, 안암법학 통권 제57호, (2019) 268면).

179) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책 (주 28), 155면.

180) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책 (주 28), 155면.

181) 도쿄 고판 1996.8.9. (1994년(행ケ) 164호)[가와치스루가야 사건]; 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 商標法 コンメンタール 新版 (2022), 156면.

182) 현재 상표심사기준은 개정 15판(2020년 4월 1일 시행), 상표공존동의제도 도입으로 인한 상표심사기준은 개정되지 않음(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun-kaitei/index.html, 2023. 11.28. 최종접속).

있는 경우이거나 또는 ② 출원인이 인용상표권자의 지배하에 있었다는 주장과 더불어 ③ 출원과 관련된 상표가 등록을 받는 것에 대하여 인용상표권자가 승낙하고 있다는 사실의 증거의 증거 제출이 있는 때에는 본 호에 해당하지 않는 것으로 취급한다.[183]

① 또는 ②에 해당하는 예는 다음과 같다.

(가) 출원인이 인용상표권자의 의결권 과반수를 가지는 경우.

(나) (가)의 요건을 충족하지 않지만 자본제휴의 관계가 있고 인용상표권자의 회사 사업활동이 사실상 출원인의 지배하에 있는 경우

즉 일본 상표법의 공존동의제는 선행상표권자와 출원인이 대기업 계열사 등으로 지배 관계에 있어 혼동의 우려가 없다고 인정되는 경우 유사범위의 상표라도 선행상표권자의 동의가 있는 경우 공존등록을 허용하고 있는 것으로 기업 간의 지배관계나 혼동의 우려를 별도로 고려하지 않는 우리 개정 상표법상의 공존동의제와 차이가 있다.

본 호에 해당되는지 여부를 판단하는 기준시는 상표등록결정(査定)시 또는 심결시이다(日상표법 제4조 제3항).[184] 또한 상표등록무효심판청구는 제척기간의 적용을 받는다. 따라서 상표 설정등록일로부터 5년을 경과한 후에는 본 호를 이유로 무효심판을 청구할 수 없다(日상표법 제47조 제1항).[185]

위와 같은 공존동의제도와 관련하여 일본에서는 선권리자의 동의서 및 출처혼동의 우려가 없음을 설명하는 서면을 제출하는 경우 병존 등록을 허용하는 법률이 2023년 6월 14일에 공포되었다.[186] 공존동의제도에 의한 상표의 등록 후 한쪽 권리자에 의한 상표의 사용 결과, 다른 쪽 권리자의 업무상 이익이 해를 끼칠 우려(등록상표의 출처표시기능 훼손 포함)가 있는 경우에는 당사자 간 혼동방지 표시청구가 가능하다(日상표법 제24조의4).[187] 또한 상표등록 후 당사자 중 어느 한쪽이 부정경쟁의 목적을 가지고 사용을 한 결과, 현실적으로 출처혼동이 발생한 경우에는 누구든지 취소심판 청구도 가능하도록 규정하였다(日상표법 제52조의2).[188] 부정경쟁방지법에서는

183) 일본특허청, 제4조 제1항 제11호의 심사기준, 98면(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/document/mitoroku/20_4-1-11.pdf, 2023.11.28. 최종접속).

184) 일본 상표법 제4조 제3항에서 나열하고 있는 제8호, 제10호, 제15호, 제17호 또는 제19호는 등록출원시가 판단시점이고 그 외에 호는 상표등록결정시 또는 심결시로 해석하고 있다(正林真之, (弁理士試験論文マスターノート), 商標法(2016), 35면).

185) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책(주 28), 174면.

186) 不正競争防止法等の一部を改正する法律 (令和5年6月14日法律第51号). 동 법률은 2023년 3월 10일 각의결정, 6월 7일에 승인 및 제정, 6월 14일에 공포됨(JPO 홈페이지, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/fuseikyousou_2306.html (2023.8.2. 최종접속)); 일본 상표심사기준에서는 거절가능형(유보형) 공존동의제도와 유사한 '거래실정설명서'를 규정하여 지배관계에 있는 회사들 간의 공존만 허용하는 것으로 2017. 4.부터 운용되어 왔음 (제406회국회(임시회) 제1차 산업통상자원중소벤처기업위원회, 상표법 일부개정법률안 검토보고, 〈상표 공존동의제도 도입〉 구자근의원 대표발의(의안번호 제2120764호) (2023.5), 5면).

187) JPO, コンセント制度の導入 (2022.11.28.), 개정 상표법 신구조문 대조표 41면 참고, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/document/fuseikyousou_2306/04.pdf, (2023.11.28. 최종접속).

상기 개정 상표법에 의해 등록된 상표에 대해서는, 부정한 목적이 아니고 그 상표를 사용하는 행위 등을 부정경쟁으로서 취급하지 않는 것으로 규정하였다(日부정경쟁방지법 제19조).[189]

우리 개정 상표법에서는 상표법상 혼동방지표시청구나 부경법상 부정경쟁의 목적이 없는 것으로 보는 규정 등은 없고, 등록 후 공존 상표 중 어느 한쪽이라도 추후 부정경쟁의 목적으로 사용하여 수요자의 오인·혼동을 야기한 경우에는 등록취소사유로만 규정하였다(개정 상표법 제119조 제1항 제5조의2 신설).

또한, 일본 개정 상표법 제8조 제2항에서는 동일 유사범위에 같은 날에 2 이상의 출원이 있는 경우에는 상호동의하에 혼동의 우려가 없는 경우 병존등록이 가능하도록 규정하고 있으나, 우리 개정 상표법은 이러한 규정이 없고 같은 날 출원의 경우 협의·추첨에 의하여 정해지거나 결정된 출원인으로부터 동의를 받도록 규정하고 있다(개정 상표법 제35조 제6항).

일본 상표법에 공존동의제도 관련 규정의 도입으로 일본 특허청 산업구조심의회 지적재산분과회 상표제도소위원회 상표심사기준 워킹그룹에서는 공존동의제도의 도입에 따른 상표심사기준 개정에 대해 논의하고 있으나,[190] 2023년 11월 현재 결정된 바는 없어 기존의 상표심사기준이 개정되지는 않고 있다.[191]

〈 日상표법 제4조 제4항 (상표공존동의제도 관련) 신구조문 대비〉

개정 전	개정 후[192]
제4조 ① 다음에 열거하는 사유에 대해서는, 전조의 규정에도 불구하고 상표등록을 받을 수 없다. 1. ~ 19. 생략 ② ~ ③ 생략 **〈신 설〉**	**제4조** ① 다음에 열거하는 사유에 대해서는, 전조의 규정에도 불구하고 상표등록을 받을 수 없다. 1. ~ 19. 생략 ② ~ ③ 생략 **④ 제1항 제11호에 해당하는 상표출원이더라도, 그 상표등록출원인이 상표등록을 받는 것에 대해 동호의 타인의 승낙을 얻고, 또한 당해 출원상표를 사용하는 상품 또는 서비스와 동호의 타인의 등록상표의 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자의 업무에 관한 상품이나 서비스 간에 혼동을 발생시킬 우려가 없는 경우에는 동호의 규정은 적용하지 않는다.**

188) JPO, コンセント制度の導入 (2022.11.28.),개정 상표법 신구조문 대조표 42면 참고, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/document/fuseikyousou_2306/04.pdf, (2023.11.28. 최종접속).

189) 개정 부정경쟁방지법 신구조문 대조표 7~8면 참고, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/document/fuseikyousou_2306/04.pdf, (2023.11.28. 최종접속).

190) 일본 특허청 산업구조심의회 회의록 참고(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/32-shiryou.html, 2023.11.28. 최종접속).

191) 관련 내용에 대해서는 JPO에 이메일 문의함(2023. 10. 16. 내부연구진).

192) 개정 상표법 원문은 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127_20240613_505AC0000000051에서 확인 가능함(2023.10.15. 최종접속).

〈日상표법 제8조(상표공존동의제도 관련) 신구조문 대비〉

개정 전	개정 후[193]
제8조(선원) ① 동일 또는 유사한 상품이나 서비스에 대해 사용하는 동일 또는 유사한 상표에 대하여 다른 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 최우선(最先)의 상표등록출원인만이 그 상표에 대하여 상표등록을 받을 수 있다. **〈단서 신설〉**	제8조(선원) ① 동일 또는 유사한 상품이나 서비스에 대하여 사용하는 동일 또는 유사한 상표에 대하여 다른 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 최우선(最先)의 상표등록출원인만이 그 상표에 대하여 상표등록 받을 수 있다. **다만, 후일에 상표등록출원을 한 상표등록출원인(이하 이 항에서 "후출원인"이라 한다.)이 상표등록을 받는 것에 관하여 먼저 상표등록출원을 한 상표등록출원인(해당 상표등록출원인이 복수인 때에는 해당 복수의 상표등록출원인. 이하 이 항 및 제6항에서 "선출원인"이라 한다.)의 승낙을 얻고 있으며, 해당 후출원인이 그 상표를 사용하는 상품 또는 서비스와 해당 선출원인이 그 상표를 사용하는 상품 또는 서비스(해당 상표가 상표등록된 경우에는 그 등록상표와 관련된 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자의 업무와 관련된 상품 또는 서비스) 간에 혼동이 발생할 우려가 없는 때에는 해당 후출원인도 그 상표에 대하여 상표등록을 받을 수 있다.**
② 동일 또는 유사한 상품이나 서비스에 대하여 사용하는 동일 또는 유사한 상표에 대하여 같은 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 상표등록출원인의 협의에 의하여 정해진 하나의 상표등록출원인만이 그 상표에 대하여 상표등록을 받을 수 있다. **〈단서 신설〉**	② 동일 또는 유사한 상품이나 서비스에 대하여 사용하는 동일 또는 유사한 상표에 대하여 같은 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 상표등록출원인의 협의에 의하여 정해진 하나의 상표등록출원인만이 그 상표에 대하여 상표등록을 받을 수 있다. **다만, 모든 상표등록출원인이 상표등록을 받는 것에 대하여 상호 승낙하고 있고, 각각의 상표를 사용하는 상품 또는 서비스 간에 혼동을 일으킬 우려가 없는 때에는 해당 모든 상표등록출원인이 각각의 상표에 대하여 상표등록을 받을 수 있다.**
③ 상표등록출원이 포기, 취하 또는 각하된 때 또는 상표등록출원에 대해 사정 또는 심결이 확정된 때에는 그 상표등록출원은 전 2항의 규정 적용에 대해서는 처음부터 없었던 것으로 본다.	③ 상표등록출원이 포기, 취하 또는 각하된 때 또는 상표등록출원에 대해 사정 또는 심결이 확정된 때에는 그 상표등록출원은 전 2항의 규정 적용에 대해서는 처음부터 없었던 것으로 본다.
④ 특허청장은 **제2항**의 경우에는 상당한 기간을 정하여 **동항의** 협의를 하여 그 결과를 신고하여야 한다는 취지를 상표등록출원인에게 명하여야 한다.	④ 특허청장은 **제2항 본문**의 경우에는 상당한 기간을 지정하여 **동항 본문의** 협의를 하여 그 결과를 신고하여야 한다는 취지를 상표등록출원인에게 명하여야 한다.
⑤ **제2항**의 협의가 성립하지 아니하거나 또는 전항의 규정에 의해 지정한 기간 내에 동항의 규정에 의한 신고가 없을 때에는 특허청장이 실시하는 공정한 방법에 의한 추첨에 따라 정해진 **하나의** 상표등록출원인만이 상표등록을 받을 수 있다.**〈단서 신설〉**	⑤ **제2항 본문**의 협의가 성립하지 아니하거나 전항의 규정에 의해 지정한 기간 내에 동항의 규정에 의한 신고가 없는 **때(제2항 단서에서 규정하는 때를 제외한다.)**에는 특허청장이 실시하는 공정한 방법에 의한 추첨에 따라 정해진 **순위에서의 최우선** 상표등록출원인만이 상표등록을 받을 수 있다. **다만, 해당 추첨에 의하여 정한 순위에서의 후순위 상표등록출원인(이하 이 항에서**

개정 전	개정 후[193]
	“후순위 출원인”이라 한다)이 상표등록을 받는 것에 대하여 선순위 상표등록출원인(해당 상표등록출원인이 복수인 때에는 해당 복수의 상표등록출원인. 이하 이 항 및 다음 항에서 “선순위 출원인”이라 한다.)의 승낙을 얻고 있으며, 해당 후순위 출원인이 그 상표를 사용하는 상품 또는 서비스와 해당 선순위 출원인이 그 상표를 사용하는 상품 또는 서비스(해당 상표가 상표등록된 경우에는 그 등록상표와 관련된 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자의 업무와 관련된 상품 또는 서비스) 간에 혼동이 발생할 우려가 없는 때에는 해당 후순위 출원인도 그 상표에 대하여 상표등록을 받을 수 있다.
〈신 설〉	**⑥ 제1항 단서 또는 전항 단서의 경우에 있어서, 선출원인 또는 선순위 출원인의 상표가 상표등록되어, 그 등록 상표에 관한 상표권이 이전되었을 때는, 그 등록 상표에 관한 상표권자를 선출원인 또는 선순위 출원인으로 간주하여 이들 규정을 적용한다.**

(2) 日상표법 제4조 제1항 제10호 (주지상표)

> 10. 타인의 업무와 관련된 상품이나 서비스를 표시하는 것으로서 수요자 사이에 널리 인식되고 있는 상표 또는 이와 유사한 상표로서, 그 상품이나 서비스 또는 이와 유사한 상품이나 서비스에 대하여 사용을 하는 것

가. 취지

우리 상표법 **제34조 제1항 제9호에 대응**되는 주지상표 관련 규정이다. 자기의 업무에 관한 상품 또는 서비스를 표시하기 위한 표식, 즉 사회적 사실로서의 상표로서 사용되고, 수요자·거래자 사이에 널리 인식되어 객관적으로도 거래사회에서 상표로서의 기능을 널리 지니고 있는 상표는 일반적으로 주지상표라고 한다. 그 중에서도 일본에서는 본 호를 **미등록 주지상표에 대해서 적용되어 그 등록을 배제하기 위한 규정**으로 보고 있다.[194]

본 호의 취지에 대해서는 학설이 대립하는데, 상품 또는 서비스의 출처의 혼동방지라고 하는 **출처혼동방지설**, 일정한 신용을 축적한 미등록 주지상표이 기존에 획득한 이익의 보호라고 하는 **신용사실보호설**, 출처의 혼동방지와 신용사실의 보호 둘다 보호목적으로 한다는 **절충설**로 나뉜다.[195] 이러한 학설 중 신용사실보호설이 유력설이다. 판례는 출처혼동방지설[196], 절충설의

193) 개정 상표법 원문은 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127_20240613_505AC0000000051에서 확인 가능함(2023.10.15. 최종접속).
194) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책(주 28), 148면.
195) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책(주 28), 148면.

입장도 취하는 경우[197]도 있다.[198]

나. 적용요건

'수요자 사이에 널리 인식되고 있는 상표'에는 최종 소비자까지 널리 인식되고 있는 상표뿐만 아니라 거래자 사이에 널리 인식되고 있는 상표를 포함하고, 또한 전국적으로 인식되고 있는 상표뿐만 아니라 어느 한 지방에서 널리 인식되고 있는 상표도 포함한다.[199] 또한 **주지상표를 사용한 자에게 고의 또는 부정경쟁의 악의가 있는 경우에는 본 호가 적용될 수 없다**는 것이 통설, 판례이다.[200]

본 호의 규정을 적용하기 위하여 인용되는 상표는 상표등록출원 시에(日상표법 제4조 제3항) 일본 국내 수요자들 사이에 널리 인식되어 있어야 한다.[201] 즉, 상표등록결정(査定)시에 본 호에 해당되는 상표라도 상표등록출원시에 해당되지 않는 경우에는 본 호는 적용되지 않는다(日상표법 제4조 제3항).[202] 그러한 상표를 부등록으로 하는 것은 출원인에게 가혹하다고 생각되기 때문이다.

한편, 본 호에 위반하는 것을 이유로 하는 무효심판의 청구는 부정경쟁의 목적으로 상표등록을 받은 경우를 제외하고 5년의 제척기간이 적용된다(日상표법 제47조 제1항). 본 호에 무효심판의 제척기간이 적용됨에 따라 제척기간의 경과 후에 상표권침해소송에서 무효의 항변을 주장하는 것은 원칙적으로는 인정되지 않지만, 상표등록출원시에 주지상표의 사용자였던 자는 제척기간의 경과 후에도 권리남용의 항변을 주장할 수 있다.[203]

196) 東京高判 平4·2·26 知財集24巻1号182頁. 東京高判 平10·12·24 知財集30巻4号1076頁.

197) 최근 일본 최고재판소에서는 "본 호의 취지는 출처의 혼동 방지와 함께 「해당 상표에 대해서 자기의 업무에 관한 상품 등을 표시하는 것으로서 인식되고 있는 자의 이익과 상표등록출원인의 이익과의 조정을 도모하는」 것에 있다"라고 판결하였다.(最判 2017.2.28. 民集 71巻 2号 221頁[Emax 사건]).

198) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책 (주 28), 148-149면.

199) 일본특허청, 제4조 제1항 제10호의 심사기준, 76면(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/document/mitoroku/19_4-1-10.pdf, 2023.9.24. 최종접속).

200) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 734면.

201) 일본 상표법 제4조 제3항 : 제1항 제8호, 제10호, 제15호, 제17호 또는 제19호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 시에 해당 각 호에 해당하지 아니하는 것에 대해서는 이 규정들을 적용하지 아니한다.; 일본특허청, 제4조 제1항 제10호의 심사기준, 77면(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/document/mitoroku/19_4-1-10.pdf, 2023.9.24. 최종접속).

202) 일본 상표법 제4조 제3항
第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない(제1항 제8호, 제10호, 제15호, 제17호 또는 제19호에 해당하는 상표라도, 상표등록출원시에 당해 각호에 해당하지 않는 경우에는 이들 규정을 적용하지 않는다.).

203) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책 (주 28), 153면.

(3) 日상표법 제4조 제1항 제15호 (혼동 우려)

15. 타인의 업무와 관련된 상품 또는 서비스와 혼동이 발생할 우려가 있는 상표(제10호부터 전 호까지에 열거하는 것을 제외한다.)

가. 취지

본 호는 출처의 혼동방지를 목적으로 하는 사익적 규정인 제10호 내지 제14호와 동질의 규정으로 해석되고 있다. 즉, 본 호는 제10호 내지 제14호에 해당되지 않고 출처혼동의 염려가 있는 것에 대하여 그 등록을 거절하기 위한 총괄적인 규정이다. 이에 따라 현행 **일본 상표법 제15호의 경우 명문으로 제10호 내지 제14호와 중복적용되지 않음을 규정**하는 한편, 무효심판청구의 제척기간에 관한 규정도 적용되는 것으로 규정하고 있다(日 상표법 제47조).

본 호에 해당되는 것은 상표등록출원의 거절사유(日 상표법 제15조 제1항), 등록이의신청에 의한 취소사유(日 상표법 제43조의2 제1호), 등록의 무효사유(日 상표법 제46조 제1항 제1호)가 된다.[204]

나. 적용요건

'타인의 업무와 관련된 상품 또는 서비스와 혼동을 일으킬 우려가 있는 상표'란, 그 타인의 업무와 관련된 상품 또는 서비스(이하 '상품 등'이라 한다.)로 오인하여 그 상품 등의 수요자가 상품 등의 출처에 관하여 혼동할 우려가 있는 경우뿐만 아니라, 그 타인과 경제적 또는 조직적으로 어떤 관계가 있는 자의 업무와 관련된 상품 등으로 오인하여 그 상품 등의 수요자가 상품 등의 출처에 관하여 혼동할 우려가 있는 경우도 말한다.[205]

한편, 타인의 저명한 상표에 해당하는 상표출원의 경우 제4조 제1항 각 호는 다음과 같이 취급한다.[206]

① 제4조 제1항 제10호에 해당한다고 판단하는 경우 (미등록 저명상표)

타인의 저명한 미등록상표와 유사하여 해당 상표의 사용과 관련된 상품 등과 동일 또는 유사한 상품 등에 사용한다고 인정되는 때

204) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책 (주 28), 187면.
205) 일본특허청, 제4조 제1항 제15호의 심사기준, 102면(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/document/mitoroku/24_4-1-15.pdf, 2023.11.28. 최종접속).
206) 일본특허청, 제4조 제1항 제15호의 심사기준, 103-104면(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/document/mitoroku/24_4-1-15.pdf, 2023.11.28. 최종접속).

② 제4조 제1항 제11호에 해당한다고 판단하는 경우 (등록 저명상표)

타인의 저명한 등록상표와 유사하여 해당 상표등록과 관련된 지정상품 또는 지정서비스와 동일 또는 유사한 상품 등에 사용한다고 인정되는 때

③ 제4조 제1항 제15호에 해당한다고 판단하는 경우 (비유사범위 출처혼동)

타인의 저명한 상표와 유사하지 아니하다고 인정되는 경우 또는 타인의 저명한 상표와 유사하더라도 상품 등이 **서로 유사하지 아니하다고 인정되는 경우, 상품 등 출처의 혼동이 발생할 우려**가 있는 때

④ 제4조 제1항 제19호에 해당한다고 판단하는 경우 (출처혼동 없더라도 부정한 목적이 있는 경우)

타인의 저명한 상표와 유사하더라도 상품 등이 서로 유사하지 않고, 상품 등의 **출처 혼동을 일으킬 우려도 없다고 인정되는 경우, 부정한 목적으로 사용**을 하는 것인 때

제15호 해당여부는 **상표등록출원시**를 기준으로 판단한다(日상표법 제4조 제3항). 즉, 상표등록출원시와 상표등록결정(査定)시 둘 다 본 호에 해당되어야 한다. 그 이유는 출원과 결정(査定) 사이에 상당한 시간이 경과하는 것도 있을 수 있으므로, 상표등록출원시에는 본 호에 해당되지 않아 상표출원하였음에도 불구하고, 결정(査定)시에 본 호에 해당되어 부등록사유로 거절된다면, 이는 상표출원자에게 가혹하기 때문이다.[207]

한편, 본 호에 위반한 상표등록은 무효사유가 되는데(日상표법 제46조 제1항 제1호), 부정한 목적으로 등록을 받은 경우를 제외하고, 무효심판청구에 대해서 제척기간 규정이 적용된다(日상표법 제47조 제1항). 즉, 등록일로부터 5년을 경과한 경우에는 무효심판청구를 할 수 없다. 이와 관련하여 일본 최고재판소는 심판이 청구되지 않고 제척기간이 경과한 때에는 상표등록에 의하여 발생한 기존의 계속적인 상태를 보호하기 위해서 상표등록의 유효성을 다툴 수 없다고 판시하였다(最判 2005.7.11. 集民 217号 317頁 [RUDOLPH VALENTINO 사건]).[208]

(4) 日상표법 제4조 제1항 제16호 (품질오인)

16. 상품의 품질 또는 서비스의 품질 오인을 초래할 우려가 있는 상표

207) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책 (주 28), 202면.
208) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책 (주 28), 202면.

가. 취지

본 호는 상표의 주요한 기능 중 하나인 품질보증기능을 담보하기 위한 규정이라고 할 수 있다.[209] 우리나라 상표법 제34조 제1항 제12호 전단에 대응되는 규정으로 일본은 우리 상표법 제34조 제1항 제12호 후단의 '수요자 기만'에 해당하는 규정은 없으며, 해당 역할을 일본 상표법 제4조 제1항 제15호(출처혼동)가 하고 있다.

나. 적용요건

'오인을 초래할 우려'란 상표가 나타내는 상품의 품질 등을 가진 상품의 제조, 판매 또는 서비스의 제공이 현실적으로 이루어지고 있을 필요는 없으며, 수요자가 그 상품의 품질 등을 오인할 가능성이 있는 경우를 말한다. '오인을 초래할 우려'의 유무는 상표가 나타내는 상품의 품질 등과 지정상품 또는 지정서비스가 관련되어 있는지 여부 및 상표가 나타내는 상품의 품질 등과 지정상품 또는 지정서비스가 갖는 품질 또는 질이 다른지 여부에 따라 판단한다.[210] 또한 '오인을 초래할 우려'를 판단할 때에는 고의인지, 부정경쟁의 의사가 있는지 등과 같은 주관적인 관점에서가 아니라 객관적으로 판단한다.[211] 본 호에 해당되는지 여부를 판단하는 기준시는 상표등록결정(査定)시 또는 심결시이다(日상표법 제4조 제3항).[212]

(5) 日상표법 제4조 제1항 제19호 (부정한 목적)

> 19. 타인의 업무와 관련된 상품 또는 서비스를 표시하는 것으로서 일본 국내 또는 외국에서의 수요자 사이에 널리 인식되고 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서, 부정의 목적(부정한 이익을 얻을 목적, 타인에게 손해를 가할 목적 및 그 밖의 부정의 목적을 말한다. 이하 같다)으로 사용하는 것(전 각 호에 열거하는 것은 제외한다.)

가. 취지

우리 상표법 제34조 제13호에 대응되는 규정으로 일본은 1996년 개정 상표법(1997년 4월 1일 시행)에서 제4조 제1항 제19호를 신설하였다. 1996년 상표법 개정 이전에도 일본 국내 또는 외국에서의 주지상표에 대해서 부정한 목적으로 이루어진 출원은 日 상표법 제4조 제1항 제7호(공서양속 위반) 및 제15호(출처혼동의 우려) 규정의 탄력적인 해석에 의하여 등록이 배제되어 왔다. 그러나 주지·저명한 상표의 보호를 명확히 하고, 국내외의 주지·저명한 상표를 부정한 목적으로

209) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책 (주 28), 206면.
210) 일본특허청, 제4조 제1항 제16호의 심사기준, 105면(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/document/mitoroku/25_4-1-16.pdf, 2023.11.28. 최종접속).
211) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책 (주 28), 208면.
212) 正林真之, 앞의 책 (주 184), 49면.

사용되는 것을 방지하는 것이 바람직하다는 의견이 제기됨에 따라 본 호가 신설되었다.[213]

다만, 본 호 단서 괄호에서 "전 각호에서 제시한 것을 제외한다" 규정하여 일본 상표법에서는 **제4조 제1항 제1호 내지 제18호에 해당하는 경우에는 이들 규정이 적용되고 19호는 적용되지 않는다는 점에서 우리 상표법 제34조 제1항 제13호가 다른 규정과 병렬적으로 적용**되는 것과 차이가 있다.

나. 적용요건

먼저 '부정의 목적'을 판단함에 있어 ① 다른 사람의 상표가 수요자들 사이에 널리 알려진 사실, ② 그 주지상표가 조어(造語)로 이루어진 것인지 또는 구성상 현저한 특징을 가진 것인지, ③ 그 주지상표의 소유자가 일본에 진출하는 구체적 계획(예를 들면, 일본으로의 수출, 국내에서의 판매 등)을 가지고 있는 사실, ④ 그 주지상표의 소유자가 가까운 장래에 사업규모 확대 계획(예를 들면 신규사업, 새로운 지역에서의 사업 실시 등)을 가지고 있는 사실, ⑤ 출원인으로부터 상표의 매수나 대리점 계약 체결 등의 요구를 받고 있는 사실 또는 출원인이 외국 권리자의 국내 진입을 막으려는 사실, ⑥ 출원인이 그 상표를 사용한 경우 그 주지상표로 화체된 신용, 명성, 고객흡인력 등을 훼손시킬 우려가 있다는 등의 사실을 충분히 고려한다.[214]

한편, ① 하나 이상의 외국에서 주지된 상표 또는 일본 국내에서 전국적으로 알려진 상표와 동일하거나 극히 유사한 것 및 ② 그 주지상표가 조어로 이루어진 것이거나 구성상 현저한 특징을 가진 것 등 두 요건을 충족하는 상표등록출원과 관련된 상표에 대해서는 타인이 주지상표를 부정한 목적으로 사용하는 것으로 추인하여 취급한다.[215]

제19호 해당여부는 상표등록출원시를 기준으로 판단한다(日상표법 제4조 제3항). 즉, 日상표법 제4조 제1항 각호 소정의 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당되는지 여부를 판단하는 기준시는 원칙적으로 상표등록결정(査定)시 또는 심결시이지만,[216] 제19호의 경우에는 상표등록결정(査定)시 또는 심결시에 본 호에 해당되어도 상표등록출원시에 해당되지 않으면 본 호는 적용되지 않는다(日상표법 제4조 제3항). 이러한 규정을 둔 이유는 상표등록출원시에 해당되지 않음에도 출원 후 이들 규정에 해당되게 된 상표를 부등록하는 것은 출원인에게 가혹하기 때문이다. 즉, 제19호에 대해서는 상표등록출원시에 주지성을 갖지 않는 상표가 결정(査定)시(심결시)에 주지성을 가지게 되어 거절된다면, 출원에 의하여 등록을 받을 기대를

213) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책 (주 28), 226면.
214) 일본특허청, 제4조 제1항 제19호의 심사기준, 112-113면(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/document/mitoroku/28_4-1-19.pdf, 2023.9.24. 최종접속).
215) 일본특허청, 제4조 제1항 제19호의 심사기준, 113면(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/document/mitoroku/28_4-1-19.pdf, 2023.9.24. 최종접속).
216) 最判 2004.6.8. 判時 1868号 108頁 [LEONARD KAMHOUT 사건].

부당하게 뺏을 가능성이 있는 것이다. 그 결과, 출원시에 '부정한 목적'이 있는 표절적 출원이 이루어졌다고 해도 그 시점에서 주지·저명성이 없는 타인의 상표를 출원하는 경우에는 본 호에는 해당되지 않게 된다.[217] 그러나 제19호와 달리 日상표법 제4조 제1항 제7호(공서양속 위반)에 대해서는 상표등록출원시에 제7호에 해당되지 않는 경우에도 등록여부결정시로 적용할 수 있다(상표등록출원시를 적용시점으로 규정하고 있는 日상표법 제4조 제3항의 적용이 있는 것은 제4조 제1항 제8호, 제10호, 제15호, 제17호 및 제19호뿐이다). 따라서 출원시에 주지·저명성이 없는 타인의 상표에 대한 '부정한 목적'이 있는 표절적 출원에 대해서는 제7호의 적용에 의하여 등록받을 수 없을 가능성이 있다.[218]

(6) 日상표법 제53조의2 (조약당사국 상표)

> 등록상표가 파리조약의 동맹국, 세계무역기구의 가맹국이나 상표법조약의 체약국에서 상표에 관한 권리(상표권에 상당하는 권리에 한한다.)를 가진 자의 해당 권리와 관련된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 해당 권리와 관련된 상품이나 서비스 또는 이와 유사한 상품이나 서비스를 지정상품 또는 지정서비스로 하는 것이고, 그 상표등록출원이 정당한 이유가 없음에도 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 승낙을 얻지 아니하고 그 대리인이나 대표자 또는 해당 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자였던 자에 의해서 행해진 것인 때에는 그 상표에 관한 권리를 가진 자는 해당 상표등록에 대한 취소심판을 청구할 수 있다.

가. 취지

우리 상표법 제34조 제1항 제21호에 대응되는 규정으로, 일본은 본 조항을 파리협약 제6조의7을 이행하기 위하여 규정한 것으로 조약당사국에서 상표에 관한 권리를 보유한 자의 보호를 강화하는 것을 목적으로 하고 있다.[219] 즉, 조약당사국에서 상표에 관한 권리를 보유한 자의 승낙없이 그 대리인·대표자가 국내(일본)에서 해당 상표와 동일·유사한 상표의 출원을 하고 그 상표가 등록된 경우에는 상표에 관한 권리를 보유한 자가 그 등록을 취소를 청구할 수 있도록 규정하고 있다.[220]

나. 적용요건

일본 상표법에서는 구법상 해당 규정 위반시에 우리나라의 구 상표법과 동일하게 상표등록 이의신청이유와 상표등록 취소심판사유에 모두 해당하는 것으로 규정하고 있었으나, 평성 8년(1996년) 개정 일본 상표법에서 해당 규정의 위반을 상표등록 이의신청이유로부터 제외하여

217) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책(주 28), 238면.
218) 東京 高判 1999.11.29. 判時 1710号 141頁 [호로하타 사건] 참조.
219) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책(주 28), 866면.
220) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책(주 28), 866면.

현행법상 본 조항 위반시 단지 제척기간 5년(日상표법 제53조의3[221])의 상표등록 취소사유로서만 규정하고 있을 뿐이고, 대리인이었던 자의 기간에 관해서도 과거 상대적 거절이유로 규정하고 있던 우리 구 상표법과 같이 출원일 전 1년으로 한정하고 있다.[222]

본 조항은 현재의 대리인이나 대표자뿐만 아니라 무단출원일로부터 1년 이내의 대리인 또는 대표자였던 자도 포함하여 규정하고 있다. 즉, 현재의 대리인이나 대표자만으로 한정하고 있는 파리조약 제6조의7 제1항보다 넓게 취소의 범위를 인정하고 있다.[223]

한편, 취소심판이 확정되면, 상표권은 그 시점으로부터 소멸한다(日상표법 제54조 제1항). 또한 제53조의2 요건에 해당하는 자가 해당 상표를 사용하는 행위는 부정경쟁행위에도 해당하여(日부정경쟁방지법 제2조 제1항 제22호), 금지·손해배상청구도 할 수 있다(日부정경쟁방지법 제3조 및 제4호).[224]

2. 우리 상표법과의 비교

(1) 선행상표 관련 거절이유

〈한국 상표법 v. 일본 상표법에서 선행상표 관련 거절이유 비교〉

한국 상표법 제34조 제1항	일본 상표법
7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표. 다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.(법률 제19809호, 2023.10.31. 일부개정, 2024.5.1. 시행)	일본 상표법 제4조 제1항 11. 해당 상표등록출원일 전의 상표등록출원과 관련된 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표로서, 그 상표등록과 관련된 지정상품이나 지정서비스(제6조제1항(제68조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다.)의 규정에 따라 지정한 상품 또는 서비스를 말한다. 이하 같다) 또는 이와 유사한 상품이나 서비스에 대하여 사용하는 것 일본 상표법 제4조 제4항 ④ 제1항 제11호에 해당하는 상표출원이더라도, 그 상표등록출원인이 상표등록을 받는 것에 대해 동호의 타인의 승낙을 얻고, 또한 당해 출원상표를 사용하는 상품 또는 서비스와 동호의 타인의 등록상표의 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자의 업무에 관한 상품이나 서비스 간에 혼동을 발생시킬 우려가 없는 경우에는 동호의 규정은 적용하지 않는다.

221) 일본 상표법 제53조의3 전조의 심판은 상표권설정등록일로부터 5년이 경과한 후에는 청구할 수 없다.
222) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 851-852면 각주16).
223) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책 (주 28), 871면.
224) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책 (주 28), 876-877면.

한국 상표법 제34조 제1항	일본 상표법
9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표	일본 상표법 제4조 제1항 10. 타인의 업무와 관련된 상품이나 서비스를 표시하는 것으로서 수요자 사이에 널리 인식되고 있는 상표 또는 이와 유사한 상표로서, 그 상품이나 서비스 또는 이와 유사한 상품이나 서비스에 대하여 사용을 하는 것
11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표	15. 타인의 업무와 관련된 상품 또는 서비스와 혼동이 발생할 우려가 있는 상표(제10호부터 전 호까지에 열거하는 것을 제외한다.)
12. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표	16. 상품의 품질 또는 서비스의 품질 오인을 초래할 우려가 있는 상표
13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표	19. 타인의 업무와 관련된 상품 또는 서비스를 표시하는 것으로서 일본 국내 또는 외국에서의 수요자 사이에 널리 인식되고 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서, 부정의 목적(부정한 이익을 얻을 목적, 타인에게 손해를 가할 목적 및 그 밖의 부정의 목적을 말한다. 이하 같다)으로 사용하는 것(전 각 호에 열거하는 것은 제외한다.)
20. 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표	-
21. 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표	일본 상표법 제53조의2 등록상표가 파리조약의 동맹국, 세계무역기구의 가맹국이나 상표법조약의 체약국에서 상표에 관한 권리(상표권에 상당하는 권리에 한한다.)를 가진 자의 해당 권리와 관련된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 해당 권리와 관련된 상품이나 서비스 또는 이와 유사한 상품이나 서비스를 지정상품 또는 지정서비스로 하는 것이고, 그 상표등록출원이 정당한 이유가 없음에도 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 승낙을 얻지 아니하고 그 대리인이나 대표자 또는 해당 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자였던 자에 의해서 행해진 것인 때에는 그 상표에 관한 권리를 가진 자는 해당 상표등록을 취소하는 것에 관한 심판을 청구할 수 있다.

일본 상표법에는 우리 상표법 제34조 제1항 제12호 후단의 '수요자 기만 상표'와 제20호의 '계약관계 등 타인과의 신의관계에 반한 상표출원'에 대비할 수 있는 규정은 없고, 저명상표와 관련하여도 우리 상표법 제34조 제1항 제11호와 같은 별도의 규정을 가지고 있지 않으며, **제4조 제1항 제15호에서 제10호 내지 제14호에 해당되지 않고 출처혼동의 염려가 있는 것에 대하여**

그 등록을 거절하기 위한 총괄적인 규정을 두어 중복적용을 배제하고 있다. 일본 상표법 제4조 제10호부터 제15호는 사익적 규정으로 해석된다는 점에서 공익적 성질을 일부 가지고 있는 것으로 해석되는 우리 상표법의 규정들과 차이가 있다.[225]

또한 우리 상표법 제34조 제1항 제13호에 대응되는 일본 상표법 제4조 제1항 제19호의 경우에도 인식도가 "널리 인식"될 것을 요구하여 우리 상표법에서 요구하는 인식도 보다 높으며, 단서 괄호에서 "전 각 호에서 제시한 것을 제외한다"고 규정하여 **제4조 제1항 제1호 내지 제18호에 해당하는 경우에는 이들 규정이 적용되고 제19호는 적용되지 않아 중복적용을 배제**하고 있는 점에서 우리 상표법 제34조 제1항 제13호가 다른 규정과 병렬적으로 중복적용되는 것과 차이가 있다.

〈일본 상표법에서 주지·저명상표 관련 거절이유 적용 기준〉[226]

선행상표	출원상표	적용규정
타인의 미등록 주지·저명 상표	유사범위	제4조 제1항 제10호
타인의 등록 주지·저명 상표	유사범위	제4조 제1항 제11호
타인의 주지·저명 상표	비유사범위, 출처혼동	제4조 제1항 제15호
타인의 주지·저명 상표	비유사범위, 출처혼동없지만 부정한 목적 존재	제4조 제1항 제19호

(2) 상표공존동의제도

2023년 일본 개정 상표법에서 상표공존동의제도가 도입됨에 따라 제4조 제1항 제11호에 해당하는 상표라도 ① 선행등록상표권자로부터 승낙을 얻고, ② 선행등록상표 사이에 혼동을 일으킬 염려가 없는 것, 두 가지 요건을 충족하는 경우에는 제4조 제1항 제11호의 적용이 제외되어 병존적 등록이 인정되게 된다.[227]

단, 일본 상표법의 공존동의제는 동일범위에서의 동의를 제외하고 있지 않으나, 우리 상표법에서는 상표와 상품이 모두 동일한 경우에는 공존동의를 인정하지 아니하며, 일본 상표법은 선행상표권자와 출원인이 대기업 계열사 등으로 지배 관계에 있어 혼동의 우려가 없다고 인정되는 경우 선행상표권자의 동의가 있는 경우 공존등록을 허용하고자 하는 것으로 기업 간의 지배관계나 혼동의 우려를 별도로 고려하지 않는 우리 개정 상표법상의 공존동의제와 차이가 있다.

또한 일본 상표법에서 선원주의를 규정한 제8조 제1항 및 동일(同日) 출원의 취급을 정한 제8조

225) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 723면.
226) 일본특허청, 제4조 제1항 제15호의 심사기준, 103-104면(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/document/mitoroku/24_4-1-15.pdf, 2023.12.20. 최종접속) 참조하여 정리.
227) 佐藤俊司, コンセント制度の導入, ジュリスト No.1590 (2023.11.), 24면.

제2항 및 제5항 단서 요건이 추가되어 제4조 제4항에서 규정한 두 가지 요건을 충족하는 경우에는 후출원인이나 동일(同日) 출원인 간에서도 선원주의의 예외로서 병존등록이 인정되게 된다.[228] 즉, 상표공존동의제도는 제8조 선출원 규정 적용시 선출원인의 동의서 및 출처혼동의 우려가 없음을 설명하는 서면을 제출하는 경우 병존 등록을 허용하고 있으며(日상표법 제8조 제1항), 동일자 출원의 경우 상호동의가 있고 혼동의 우려가 없는 경우 병존 등록을 허용하고 있다(日상표법 제8조 제2항, 제5항).[229] **일본 개정상표법 제8조 제2항에서는 동일 유사범위에 같은 날에 2 이상의 출원이 있는 경우에는 상호동의하에 혼동의 우려가 없는 경우 병존등록이 가능하도록 규정하고 있으나, 우리 개정 상표법은 이러한 규정이 없고 같은 날 출원의 경우 협의·추첨에 의하여 정해지거나 결정된 출원인으로부터 동의를 받도록 규정하고 있는 차이가 있다(개정 상표법 제35조 제6항).**

나아가 일본 개정상표법에서는 공존동의제도에 의한 상표의 등록 후 한쪽 권리자에 의한 상표의 사용한 결과, 다른 쪽 권리자의 업무상 이익이 해를 끼칠 우려(등록상표의 출처표시기능 훼손 포함)가 있는 경우에는 당사자 간 혼동방지 표시청구가 가능하다(日상표법 제24조의4).[230] 또한 상표등록 후 당사자 중 어느 한쪽이 부정경쟁의 목적을 가지고 사용을 한 결과, 현실적으로 출처혼동이 발생한 경우에는 누구든지 취소심판 청구도 가능하도록 규정하였다(日상표법 제52조의2).[231] 한편, 상표공존동의제도의 도입에 따라 유사한 상표가 병존하는 경우에 일방의 상표권자가 주지·저명성을 획득한 경우에 日부정경쟁방지법과의 관계를 조정하는 규정도 이번 개정에 추가되었다.[232] 즉, 상표공존동의제도 도입에 따라 유사한 상표가 병존하게 되는 경우에 부정한 목적이 아닌, 그 등록상표를 사용하는 행위 등에 대해서 日부정경쟁방지법 제19조 제1항 제3호의 적용제외로 되었다.[233] 이에 따라

228) 佐藤俊司, 위의 논문, 25면.

229) 不正競争防止法等の一部を改正する法律（令和5年6月14日法律第51号). 동 법률은 2023년 3월 10일 각의결정, 6월 7일에 승인 및 제정, 6월 14일에 공포됨(JPO 홈페이지, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/fuseikyousou_2306.html (2023.8.2. 최종접속)); 일본 상표심사기준에서는 거절가능형(유보형) 공존동의제도와 유사한 '거래실정설명서'를 규정하여 지배관계에 있는 회사들 간의 공존만 허용하는 것으로 2017. 4.부터 운용되어 왔음 (제406회국회(임시회) 제1차 산업통상자원중소벤처기업위원회, 상표법 일부개정법률안 검토보고, 〈상표 공존동의제도 도입〉 구자근의원 대표발의(의안번호 제2120764호) (2023.5), 5면).

230) JPO, コンセント制度の導入 (2022.11.28.), 개정 상표법 신구조문 대조표 41면 참고, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/document/fuseikyousou_2306/04.pdf, (2023.11.28. 최종접속).

231) JPO, コンセント制度の導入 (2022.11.28.),개정 상표법 신구조문 대조표 42면 참고, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/document/fuseikyousou_2306/04.pdf, (2023.11.28. 최종접속).

232) 개정 부정경쟁방지법 신구조문 대조표 7~8면 참고, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/document/fuseikyousou_2306/04.pdf, (2023.11.28. 최종접속); 佐藤俊司, 고앞의 논문 (주 227), 25면.

233) (適用除外等)
第十九条　第三条から第十五条まで、第二十一条及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
三. 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる不正競争　商標法第四条第四項に規定する場合において商標登録がされた結果又は同法第八条第一項ただし書、第二項ただし書若しくは第五項ただし書の規定により商標登録がされた結果、同一の商品若しくは役務について使用（同法第二条第三項に規定する使用をいう。以下この号において同じ。）をする類似の登録商標（同法第二条第五項に規定する登録商標をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。）又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなっ

한쪽 상표권자가 주지·저명성을 획득한 경우에도 日부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호[234] 및 제2호[235]를 이유로 하는 금지청구권을 행사할 수 없게 되었다. 뿐만 아니라 일본 부정경쟁방지법 제19조 제2항 제2호[236]가 추가되어 상표공존동의제도 도입에 의해 유사한 상표가 병존하는 것에 따라 영업상의 이익이 침해되거나 또는 침해될 우려가 있는 경우에는 한쪽 상표권자에 대해서 혼동방지 표시청구를 할 수 있는 것으로 되었다.[237] **우리 개정 상표법에서는 상표법 및 부경법상 혼동방지표시청구나 부경법상 부정경쟁의 목적이 없는 것으로 보는 규정 등은 없고, 등록 후 공존 상표 중 어느 한쪽이라도 추후 부정경쟁의 목적으로 사용하여 수요자의 오인·혼동을 야기한 경우에는 상표법상 등록취소사유로만 규정하였다(개정 상표법 제119조 제1항 제5조의2 신설).**

た場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が不正の目的でなく当該登録商標の使用をする行為.

(적용 제외 등)

제19조 제3조부터 제15조까지, 제21조 및 제22조의 규정은 다음 각 호에 열거하는 부정경쟁의 구분에 따라 해당 각 호에서 정하는 행위에 대해서는 적용하지 아니한다.

(중 략)

3. 제2조 제1항 제1호 및 제2호에 열거하는 부정경쟁 : 상표법 제4조 제4항에서 규정하는 경우에 있어 상표등록이 된 결과 또는 상표법 제8조 제1항 단서, 제2항 단서 또는 제5항 단서의 규정에 따라 상표등록이 된 결과 동일 상품 또는 서비스에 대하여 사용(동법 제2조 제3항에서 규정하는 사용을 말한다. 이하 이 호에서 같다)를 하는 유사한 등록상표(동법 제2조 제5항에서 규정하는 등록상표를 말한다. 이하 이 호 및 다음 항 제2호에서 같다.) 또는 유사한 상품이나 서비스에 대하여 사용을 하는 동일 또는 유사한 등록상표와 관련된 상표권이 다른 상표권자에게 속하게 된 경우, 그 하나의 등록상표와 관련된 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 부정의 목적이 아닌 해당 등록상표의 사용을 하는 행위).

234) 一 他人の商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。）として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(타인의 상품 등 표시(사람의 업무와 관련된 성명, 상호, 상표, 표장, 상품의 용기나 포장 및 그 밖의 상품 또는 영업을 표시하는 것을 말한다. 이하 같다)로서 수요자 사이에 널리 인식되고 있는 것과 동일 또는 유사한 상품 등 표시를 사용하거나 그 상품 등 표시를 사용한 상품을 양도, 인도, 양도 또는 인도를 위하여 전시, 수출, 수입 또는 전기통신회선을 통하여 제공하여 타인의 상품 또는 영업과 혼동을 일으키는 행위).

235) 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(자기 상품 등 표시로서 타인의 저명한 상품 등 표시와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 그 상품 등 표시를 사용한 상품을 양도, 인도, 양도 또는 인도를 위하여 전시, 수출, 수입 또는 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위).

236) (適用除外等)

第十九条

2前項第二号から第四号までに定める行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じて当該各号に定める者に対し、自己の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。(전항 제2호부터 제4호까지에서 정하는 행위에 의하여 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 다음 각 호에서 정하는 행위의 구분에 따라 해당 각 호에서 정하는 자에 대하여 자기의 상품 또는 영업과의 혼동을 방지하는데 적당한 표시를 부착할 것을 청구할 수 있다.)

(중략)

二 前項第三号に定める行為: 同号の一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者及び通常使用権者(전항 제3호에서 정하는 행위 : 동호의 하나의 등록상표와 관련된 상표권자, 전용사용권자 및 통상사용권자)

(후략).

237) 佐藤俊司, 앞의 논문 (주 227), 25면.

〈 우리나라 상표공존동의제 관련 개정 상표법 〉

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표. [다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.] (단서 추가)
제35조(선출원) ⑥ 제1항 및 제2항에도 불구하고 먼저 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 나중에 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인이 아닌 출원인도 상표를 등록받을 수 있다. (신 설)
제119조(상표등록의 취소심판) ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. 5의2. 제34조제1항제7호 단서 또는 제35조제6항에 따라 등록된 상표의 권리자 또는 그 상표등록에 대한 동의를 한 자 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우 (신 설)

Ⅲ. 중국

1. 관련 법규정 조문별 분석

(1) 中상표법 제7조 등 (신의성실원칙)

中상표법 제7조 : 상표출원과 사용은 신의성실원칙을 준수하여야 한다 中상표법 제19조 제1항 : 상표대리사무소는 신의성실원칙에 따라야 하고... 中상표법 제68조 제3항 : 상표대리사무소가 신의성실원칙에 위반하여 위임자의 합법적 이익을 침해한 경우

본 조는 2014년 상표법 개정시에 민법을 준용하던 규정을 상표법에 직접 규정한 것으로서, 선언적 규정에 해당하지만, 실무적으로 악의적 상표출원 또는 상표권 침해에 대한 판단 근거로 자주 인용되는 조항이다. 중국이 상표법에 신의성실 원칙을 도입한 것은 타인의 유명상표를 선점하는 행위들이 빈번히 발생함에 따라 공정한 시장경쟁 질서를 보호하기 위함이었다. 실제로 심판이나 법원판결에서도 신의성실원칙 위반을 지적하는 사례들을 다수 볼 수 있다.[238]

상표대리사무소에 대해서도 신의성실원칙을 준수하여야 하고 이를 위반하였을 경우 민사책임

238) 2018~2019년간의 53건의 상표브로커 공동대응에서 이의신청 6건의 경우 심결문에서 상표브로커의 신의성실 원칙 위반을 가장 핵심적인 이유로 적시함.

및 징계 처분을 받게 된다. 본 조 외에도 신의성실 원칙을 직접 언급하고 있지는 않으나 신의성실원칙에 따른 규정들이 중국 상표법 곳곳에 존재한다. 즉, 악의적 상표선점 행위 금지(中상표법 제15조 제2항), 무효심판은 원칙적으로 상표등록 후 5년 이내에 청구하여야 하나 악의적 등록인 경우에는 5년의 기간제한을 받지 않는 것(中상표법 제45조 제1항), 5년 이내 2회 이상 상표권 침해한 자에 대한 가중처벌(中상표법 제60조 제2항) 등이다.

(2) 中상표법 제30조 (선출원 등록상표)

中상표법 제30조 : 출원한 상표가 이 법의 관련 규정에 부합하지 아니하거나, 타인이 동일 또는 유사한 상품에 이미 등록했거나 또는 초보심사 결정한 상표와 동일 또는 유사한 경우, 상표국은 출원을 거절하고 공고하지 아니한다.

본 조는 중국 상표출원 거절이유로 가장 많이 인용되는 조항이나, 심판과정에서 공존동의서를 제출할 경우에는 거절이유가 해소된다.[239]

〈중국의 상표공존동의제도〉

- 선,후출원 상표 유사시, 선행상표권자가 양 상표의 공존에 동의
- 심판, 소송과정에서 심판관, 법관의 허락 시 공존 가능
- 최근의 경향을 보면 심판단계에서는 양 상표가 매우 유사할 경우에는 인정 가능성 낮음, 다만 법원단계는 이런 경우에도 인정 가능성이 상대적으로 높음

<법원 소송과정에서 공존협의를 통해 거절이유 극복한 주요 사건>

출원상표		인용상표
등록번호	상표	
1257791	(9류 광학기계 등)	(9류 광학기계 등)
15181926	MIDO (35류 광고업 등)	mido (35류 광고업 등)
G975800	VALENTINO GARAVANI (18류 피혁 등)	VALENTINO (18류 피혁 등)
11029262	Brooks (9류 측량기 등)	BROOKS (9류 물리학설비 등)
G1203083	SIAMP (11류 위생설비 등)	SLAMP (11류 위생설비 등)
15273646	Bench. (24류 의류, 신발 등)	BENCH (제24류 의류, 신발 등

239) 중국에서는 공존동의제도에 대해 정한 법률이나 규정 또는 심사기준은 없지만, 실무상 공존동의서를 제출하면 긍정적으로 작용하기도 하며 상표심판위원회 내부의 심판 가이드라인(예: 베이징시 고등인민법원 상표권 확인 행정사건 심리지침 15.10., 베이징시 고등인민법원 상표권 확인 행정사건 심리지침 15.11. 등)에도 규정하고 있다(특허청, 공존동의·권리불요구제도 도입 타당성 및 현행 제도와의 조화방안 연구(2022), 41~42면).

(3) 中상표법 제10조 제1항 제7호 (품질 또는 산지 오인, 수요자 기만)

> 中상표법 제10조 제1항 제7호
> ① 아래 표장은 상표로서 사용할 수 없다
> 7. 기만성이 있어, 공중이 상품의 품질 등의 특징 또는 산지에 대하여 용이하게 오인을 초래할 수 있는 경우

본 호는 중국 상표법 제30조와 함께 가장 흔히 나타나는 거절이유이다. 여기서 말하는 '기만성'이란, 상표가 그 지정상품 또는 지정서비스업의 품질 등의 특징이나 산지에 대하여 고유의 정도를 초과하거나 사실과 부합하지 아니하는 표시를 하여, 지정상품 또는 지정서비스업의 품질이나 원산지 등의 특징에 대하여 용이하게 공중의 오인을 초래하게 하는 것을 말한다.[240] 실무적으로 품질오인으로 거절될 경우 불복심판에서도 극복이 쉽지 않다. **우리나라의 경우 법 제34조 제1항 제12호 후단의 수요자 기만의 경우 선행상표와의 출처혼동에 대한 거절이유 중 하나로 보는데 반해, 중국의 경우에는 수요자에게 상품의 품질이나 산지에 대하여 오인을 초래하는 것을 기만으로 보고 있는 차이가 있다.**

(4) 中상표법 제15조 (대리인 또는 대표자, 계약 등의 기타 거래관계)

> 中상표법 제15조 : ① 권한을 수여받지 아니하고, 대리인 또는 대표자가 자신의 명의로 피대리인 또는 피대표자의 상표에 대하여 상표출원하여, 피대리인 또는 피대표자가 이의를 제기한 경우, 등록하지 아니하고 사용을 금지한다
> ② 동일 또는 유사한 상품에 등록을 출원한 상표가 타인이 먼저 사용한 미등록 상표와 동일 또는 유사하고, 출원인과 그 타인이 전항의 규정 이외의 계약, 업무 거래 또는 기타 관계로 그 타인의 상표가 존재하는 것을 명백히 알고 있으며, 그 타인이 이의를 제출한 경우 등록을 허가하지 아니한다.

대리인 또는 대표자가 권한없이 무단으로 피대리인 또는 피대표자의 상표를 등록하는 것은 신의성실원칙을 위반하고 피대리인, 피대표자 또는 이해관계자의 합법적인 권익을 침해하는 것이므로 이러한 행위를 금하고 있다. 대리·대표관계가 종료된 후에라도 대리인 또는 대표자가 상표출원을 하는 경우, 중국 상표법 제15조 제1항 위반에 해당한다. 우리 기업이 중국 진출시 직접 진출보다는 중국 기업과의 파트너 관계를 바탕으로 총판 계약 방식을 선택하는 경우가 많으므로 총판이나 대리상이 우리기업 상표를 선점하는 사례가 많다.

한편, 본 조 제2항은 특정 관계인이 계약, 거래 또는 기타 관계로 인해 타인의 상표임을 알았으면서도 먼저 등록하는 행위는 신의성실원칙에 위배된다는 조항이다. 계약·거래 관계는 양측의 대표 관계, 대행관계 이외의 기타 상업적 계약·거래 관계를 의미하며, 기타 관계는 쌍방의

240) 중국상표심사기준 하편 제3장 3.7.

상업적 거래 이외의 관계를 의미한다. 여기에서 '기타 거래관계'를 매우 폭넓게 인정한다. 최고인민법원의 관련 규정[241]에서도 '기타 관계'란, 다음의 사항들이 기타 관계에 해당된다고 규정하고 있다. ① 친족관계, 노사관계, 근거리 영업장소, ② 대리, 대표 관계의 형성에 대해 협상하였지만 무산된 경우, ③ 계약, 업무거래 관계의 형성에 대해 협상하였지만 무산된 경우 등이다.

우리나라와 달리 중국 상표법 제15조에 따른 대리관계나 계약관계 등이 있는 경우에는 피대리인이나 선행상표권자 등이 이의신청이 있는 경우에만 등록을 거절한다.

(5) 中상표법 제32조 (선권리 및 선사용 상표)

中상표법 제32조 : 상표출원은 타인의 현존하는 선권리에 손해를 끼쳐서는 안되고 부정당한 수단으로 타인이 이미 사용하고 있고 일정한 영향력이 있는 상표를 먼저 등록해서는 안된다.

본 조에서 규정한 선권리는 분쟁상표의 출원일 전에 이미 취득한 상표권 이외의 기타 권리로서, 상호권, 저작권, 디자인권, 성명권, 초상권 및 보호되어야 하는 기타 합법적인 선권익을 포함한다. 또한, 타인이 먼저 사용하고 있고 일정한 영향력이 있으나 아직 등록하지 않은 상표를 부정당한 수단으로 상표를 선점할 수 없다. 특히, 일부 상표 브로커들이 중국 내에서 상표등록이나 출원이 되지 않았으나 이미 일정한 인지도를 가지고 있는 외국 상표(다수가 한국 중소기업의 상표)를 선점한 후, 이를 빌미로 상표의 정당 권리자를 협박하거나, 고가로 양도하는 등 부당 선점하는 행위가 점차 늘어나고 있다.

본 조에서 '이미 사용하고 있고 일정한 영향력이 있는' 문구와 관련하여 최근 심사기준의 큰 변화가 있었다. 기존 심사기준은 '일정한 영향력이 있는 타인의 선사용상표란 중국 본토에서 사용되어 관련 공중에게 알려진 상표'로 해당 상표가 중국 본토 내 사용에 의하여 일정한 영향력을 취득하였을 것을 요구하였다. 그러나 2022년 개정 심사기준(2022.1.1. 시행)에서는 '중국 내 사용'의 제한을 삭제하여, 중국 본토가 아닌 지역에서 사용된 경우라도 그 명성이 중국에 전달되어 중국 수요자들로부터 일정한 영향력을 취득하였을 경우 본 조의 적용 가능하게 되었다. 즉, 심사기준 개정 전에는 우리 기업상표가 우리나라에서 아무리 알려져 있어도 중국에서 실제 사용하지 않았다면 제32조를 주장할 수 없었으나, 심사기준 개정으로 중국에서는 사용되지 않았다 하더라도 쿠팡, 무신사 등 온라인 플랫폼에서 사용되고 중국인들이 다수 구매를 해 간 것이 입증된다면 제32조를 적용하는 것이 가능해졌다. 다만, 이를 위한 입증이 뒷받침되어야 한다.

241) 최고인민법원 상표권부여 및 확인 행정사건의 몇 가지 문제에 대한 규정(最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定, 2017.3.10 시행) 제16조.

(6) 中상표법 제44조 (기타 부정당한 수단으로 등록된 상표는 무효)

> 中상표법 제44조 : ① 등록된 상표가 본 법 제10조, 제11조, 제12조 규정을 위반했거나, 기만 수단이나 기타 부정당한 수단으로 등록된 경우 상표국에서 해당 등록상표에 대해 무효선고를 내린다.

우리 기업의 상표브로커 대응 무효심판에서 심판관이 가장 많이 인용하는 조항이다. 2018-2019년 53건 대규모 상표브로커 공동대응에서 무효심판 47건 모두 심판관이 상표법 제44조를 인용하여 등록상표 무효결정을 내렸다.

특히 '기타 부정당한 수단'을 폭넓게 인정하고 있어 이를 적극 활용할 필요가 있다. 기타 부정당한 수단의 구체적인 행위는 아래와 같다.[242]

① 분쟁상표의 출원인이 여러 건의 상표를 출원했을 뿐만 아니라, 타인의 식별력이 강한 상표와 동일 또는 유사한 경우

② 분쟁상표의 출원인이 여러 건의 상표를 출원했을 뿐만 아니라, 타인의 상호, 기업명칭, 사회조직 및 기타 기구의 명칭, 유명상품의 특유명칭, 포장, 인테리어 등과 동일 또는 유사한 경우

③ 분쟁상표의 등록인이 대량의 상표를 출원하였으나, 진실한 사용의도가 명백하게 결여되어 있는 경우

④ 기타 부정당한 수단으로 인정되는 행위

〈2018~2019년 상표브로커 대응 무효심판에서 무효이유 예시〉

	라예귀 (罗礼贵)	옥인도 (玉人图)	김광춘 (金光春)	신사격림 (绅士格林)	석가장전애 (石家庄专爱)	합계
건수	20건 - 무효 14건 - 이의 6건	5건	15건	3건	10건	53건 - 무효 47건 - 이의 6건
평심위 결과	무효 14건 勝 이의 6건 勝	5건 勝	15건 勝	3건 勝	10건 勝	53건 勝 - 무효 47건 - 이의 6건
무효 및 이의사유	상표법 제7조, 제10조제1항제7호제8호, 제13조, 제32조, 제44조 제1항, 제45조					
상대방 답변여부	답변	답변	답변 없음	답변 없음	일부 답변	
무효이유	***상표법 제44조 제1항***					
이의결정 이유	***상표법 제7조*** *제30조*					

242) 중국 상표심사 및 심리기준 (2016), 178면.

(7) 中상표법 제13조 (저명상표)

中상표법 제13조 : ① 관련 공중에게 널리 알려진 상표의 소유자가 자신의 권리가 침해받았을 경우, 이 법 규정에 의하여 저명상표 보호를 청구할 수 있다.
② 동일 또는 유사한 상품에 출원한 상표가, 타인이 중국에서 등록하지 아니한 저명상표를 복제·모방 또는 번역하여, 용이하게 혼동을 초래할 경우, 등록하지 아니하고 사용을 금지한다.
③ 동일하지 아니하거나 유사하지 아니한 상품에 출원한 상표가 타인이 중국에서 등록한 저명상표를 복제·모방 또는 번역하여, 공중의 오인을 초래하고 그 저명상표권자의 이익에 손해를 초래할 우려가 있는 경우, 등록하지 아니하고 사용을 금지한다.

중국은 분쟁과정을 통해 저명상표를 인정받는 제도가 있다. 즉, 상표 소유자가 자신의 권리가 침해받았다고 판단되는 경우, 이의신청, 거절불복심판, 무효심판 및 소송과정에서 저명상표로 인정해 줄 것을 요청한다. 이에 따라 상표국 또는 법원은 당사자가 제출한 증거자료와 여러 사정들[243]을 고려하여 그 상표의 저명성을 인정하게 된다. 이렇게 인정된 중국의 저명상표는 약 200개가 있고 이중 외국기업의 상표는 약 100개가 있다.[244]

타인이 출원한 상표가 저명상표를 복제, 모방 또는 번역하여 공중의 오인을 초래하고, 그 저명상표권자의 이익에 손해를 초래할 우려가 있는 경우, 거절하고 그 사용을 금지한다. 등록된 저명상표와 등록되지 않은 저명상표의 보호범위는 다르다. 등록 저명상표는 비유사 상품까지도 보호를 받지만, 미등록 저명상표는 동일 유사상품에서만 보호를 받는다.[245]

〈중국 상표법 제13조 제2항 및 제3항에 의한 저명상표 보호〉

등록여부	대상상품	보호여부 및 범위
중국에 등록된 저명상표	동일 유사 상품	일반 상표와 동일하게 등록불허, 사용금지
	비유사 상품	제13조 제3항에 의해 등록불허, 사용금지
중국에 미등록된 저명상표	동일 유사 상품	제13조 제2항에 의해 등록불허, 사용금지
	비유사 상품	보호불가

243) 그 상표에 대해 관련 공중이 알고 있는 정도, 상표의 사용 지속 시간, 광고 선전 정도, 기타 저명한 요소.
244) 우리나라 상표 중에서 중국에서 저명상표로 인정된 것은 "오리온". "죽염치약" "삼성", "LG" "세라젬", "정관장" 등 6개 상표임.
245) 파리바게트의 중문상표 巴黎贝甜는 부정경쟁관련 민사소송에서 법원으로부터 미등록 저명상표로 인정받음(북경시 고급인민법원, 2022.1.10.).

2. 우리 상표법과의 비교

〈한국 상표법 v. 중국 상표법에서 선행상표 관련 거절이유 비교〉

한국 상표법 제34조 제1항	중국 상표법
7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표	**제30조:** 출원한 상표가 이 법의 관련 규정에 부합하지 아니하거나, 타인이 동일 또는 유사한 상품에 이미 등록했거나 이미 출원공고된 상표와 동일 또는 유사한 경우 상표국은 출원을 거절하고 공고하지 아니한다.
9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표	**제13조** ② 동일 또는 유사한 상품에 출원한 상표가, 타인이 중국에서 등록하지 않은 저명상표를 복제, 모방, 번역한 것으로 용이하게 혼동을 초래할 경우, 등록하지 아니하고 사용을 금한다.
11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표	③ 동일하지 아니하거나 유사하지 않은 상품에 대해 출원한 상표가 타인이 이미 중국에서 등록한 저명상표를 복제, 모방, 번역하여, 공중의 오인을 초래하고 그 저명상표권자의 이익에 손해를 초래할 우려가 있는 경우 등록하지 아니하고 사용을 금한다.
12. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표	**제10조** ① 아래 표장은 상표로서 사용할 수 없다 7. 기만성이 있어, 공중이 상품의 품질 등의 특징 또는 산지에 대하여 용이하게 오인을 초래할 수 있는 경우
13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표	**제32조**: 상표출원은 타인의 현존하는 선권리에 손해를 끼쳐서는 안되고 부정당한 수단으로 타인이 이미 사용하고 있고 일정한 영향력이 있는 상표를 먼저 등록해서는 안된다.
20. 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표	**제7조**: 상표출원과 사용은 신의성실원칙을 준수하여야 한다. **제15조** ① 권한을 수여받지 아니하고, 대리인 또는 대표자가 자신의 명의로 피대리인 또는 피대표자의 상표를 등록하여 피대리인 또는 피대표자가 이의를 제기한 경우 등록하지 아니하고 사용을 금한다.
21. 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표	② 동일 또는 유사한 상품에 출원한 상표가 타인이 먼저 사용한 미등록상표와 동일 또는 유사하고, 출원인과 그 타인이 전 항의 규정 이외의 계약, 업무거래 관계 또는 기타 관계로 인하여 그 타인의 상표가 존재한다는 사실을 분명히 알고 있고, 그 타인이 이의를 제기한 경우 등록하지 아니한다.

선출원 등록상표의 경우 우리나라와 중국의 상표법 규정에 별다른 차이는 없다(우리나라 상표법 제34조 제1항 제7호, 中상표법 제31조). 또한 품질오인 관련한 규정도 우리나라와 중국의 상표법 규정에 별다른 차이는 없으나, 우리나라의 경우 수요자 기만의 경우 출처혼동 방지규정의 하나로 보는데 반하여 중국의 경우 상품의 품질이나 산지를 오인케 하는 행위를 기만행위로 보고 있다(우리나라 상표법 제34조 제1항 제12호, 中상표법 제10조 제1항 제7호).

반면, 주지상표, 저명상표 희석화의 경우 우리나라와 중국의 상표법은 상당한 차이가 있다. 즉, 우리나라는 상표법 제34조 제1항 제13호에 의해 해외에서의 주지 또는 저명상표도 보호를 받을 수 있다. 그러나 **중국의 경우 상표법에는 외국에서 주지 또는 저명한 상표를 보호하는 명시적 규정은 없다**. 다만, 중국 상표법 **제32조가 관련된 규정**으로 볼 수 있으나, 외국에서의 주지 저명상표 보호한다는 내용 대신, **부정한 수단으로 타인이 이미 사용하고 있고 일정한 영향력이 있는 상표를 먼저 등록해서는 안된다**고 규정하고 있다. '타인이 이미 사용하고 있고 일정한 영향력이 있는 상표'는 외국에서의 저명상표를 지칭하기 보다는, 원칙적으로 중국 내에서 혹은 중국인들에게 일정한 영향력이 있는 상표를 지칭하므로 우리 상표법과는 차이가 있다고 보여진다. 상표심사기준 개정 전에는 중국에서 사용되어져야 보호를 받을 수 있었으나 개정 후에는 '중국 내 사용' 문구가 삭제되고 '중국 일정범위 내의 관련 공중에게 잘 알려진'으로 수정되어 외국의 유명상표가 중국 소비자들에게 알려져 있을 경우에는 보호를 받을 수 있다.

한편, 우리나라 상표법과 달리 중국 상표법은 대리 또는 대표자 관계와 계약관계 등으로 인한 특정 관계인에 의한 출원으로 구분해서 규정하고 있다. 즉, 대리 또는 대표자 관계는 중국 상표법 제15조 제1항, 특정 관계인에 의한 출원은 중국 상표법 제15조 제2항에서 규정하고 있다. 특히, 중국 상표법 제15조의 경우 우리 기업이 중국시장 진출시 중국 총판이나 대리상을 통해 진출하는 경우가 많은데 이로 인해 대리상 등이 우리기업의 상표를 선점하는 일들이 종종 일어나고 있어, 대리상 등에 의해 선점당했을 경우에는 이 조항을 적용할 수 있다.

Ⅳ. 유럽연합

1. 관련 법규정 조문별 분석

(1) EU 상표법상 선행상표의 개념(Article 8(2))

EUTMR Article 8
2. 제1항에 따른 '선행상표'는 다음을 의미한다.
(a) 상표등록을 위한 출원서가 제출된 시점을 기준으로 하여 EU 상표등록출원일보다 앞선 등록출원일이 있는 다음과 같은 유형의 상표로서:
(i) EU 상표;
(ii) 회원국에 등록된 상표 또는 베네룩스 지식재산권청에 등록된 벨기에, 네덜란드 또는 룩셈부르크의 상표;
(iii) 회원국에서 유효한 국제협정에 따라 등록된 상표; 및
(iv) EU에서 유효한 국제협정에 따라 등록된 상표와,
(b) (a)에 따른 상표의 등록을 위하여 출원된 상표와;
(c) EU 상표등록출원일 또는 해당 출원일과 관련된 우선권 주장일에 회원국에서 파리협약 제6조의2에 따른 '잘 알려진 상표'의 의미로서 잘 알려진 상표.

EU 상표법(EUTMR, European Union trade mark regulation)[246] Article 2에서는 '선행상표'(earlier trade mark)의 개념을 별도로 정의하고 있다. 선행시점의 기준은 출원서 제출시점으로 판단하며 대상은 EU 상표 외에 회원국 및 베네룩스 지식재산권청에 등록된 상표 및 회원국과 EU에서 유효한 국제협정에 따라 등록된 상표로 구성된다(Article 8(2)(a)).

등록된 상표 외에도 등록을 위하여 출원된 상표와 파리협약에 따라 '잘 알려진 상표'로 규정된 상표를 포함한다(Article 8(2)(b) and (c)). 즉, 파리협약 제6조의2는 '잘 알려진 상표'의 개념을 "동맹국의 국내법에 따라 직권상으로 또는 관계국의 요청에 의하여 파리협약에 따른 보호를 적용받을 권리가 있는 자의 상품으로서 동일·유사한 상품에 사용되고 있음이 이미 그 국가에서 잘 알려진 것"으로 제시하고 있다. Article 8(2)(c) 및 파리협약 제6조의2는 '잘 알려진 상표'가 등록상표일 것을 명시하지 않고 있다. 이는 EU 상표법 Article 8(5)가 등록된 EU 상표만을 보호하는 것에 따른 보호의 공백을 줄여주는 것으로서, Article 8(5)에 따른 이종 상품에 대해서는 보호받을 수 없지만 동일하거나 유사한 상품에 대해서는 보호를 받을 수 있게 하고 있다.

246) 원문은 EU Lex 홈페이지 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001 참고 (2023. 10. 16. 최종접속).

(2) EUTMR Article 8(1)(a) (선행상표와 동일범위)

> EUTMR Article 8
> 1. (a) 선행상표와 동일하고 출원상표의 상품과 서비스가 선행상표가 보호하는 상품 또는 서비스와 동일한 경우

EU 상표법은 상대적 거절 이유로서 선행상표와의 동일 및 상품 및 서비스가 동일한, 이른바 '이중동일성'에 따른 출원상표는 등록받을 수 없다고 규정하고 있다. 상대적 거절이유를 적용하기 위해서는 표장이 동일할 것과 상품 또는 서비스가 동일할 것의 두 조건이 명확히 부합해야 한다. **이중동일성이 명백히 확인된다면 혼동가능성의 문제는 입증할 필요가 없으며 절대적으로 보호**된다.

(3) Article 8(1)(b) (선행상표와 혼동가능성)

> EUTMR Article 8
> 1. (b) 선행상표와의 동일성 또는 유사성으로 인하여 상표가 보호하고자 하는 상품 또는 서비스와의 동일성 또는 유사성으로 인하여 선행상표가 보호되고 있는 영역 내의 공중의 관점에서 선행상표와의 연관 가능성을 포함하여 혼동의 가능성이 있는 경우

동 규정은 선행상표와의 "혼동 가능성"(likelihood of confusion)에 따른 상표등록을 거절하고 있다. 앞선 Article 8(1)(a)의 이중동일성과 달리 표장 또는 상품 및 서비스라는 요소에 대하여 단순한 유사성 및 두 요소 중 하나의 동일성에 기하여 이의를 신청할 수 있다. EU 상표법은 혼동(confusion)을 별개로 정의하고 있지 않으나, 대체로 판례법상 ① 상표에 대한 직접적 혼동, ② 상표를 연관 짓거나, 대상 상품 및 서비스가 동일하거나 경제적으로 연결된 기업으로부터 유래한 것으로의 가정하게될 가능성(연관 가능성)의 개념임이 정착되었다(EU Trade mark guidelines Part C 2.1.3.1).

동 규정 하단의 "연관 가능성"(likelihood of association)은 소비자가 일반적인 것으로 여기는 라이선싱, 상품화, 유통 등의 다양한 상황에서 해당 표장의 사용을 통해 기업이 경제적으로 연결된 것으로 오인케 하는 등의 출처를 혼동시키는 것으로서, 혼동 가능성의 대안(alternative)적 개념이 아닌, 혼동가능성의 범위를 정의하는 것으로 보아야 한다(EU Trade mark guidelines Part C 2.1.3.2).

판례는 선행상표의 혼동가능성에 관해서는, 선행상표의 식별력이 높을수록 혼동가능성이 커지며,[247] 식별력이 높은 상표는 식별력이 낮은 상표에 비해 더욱 넓은 보호를 받는다고 판시한 바 있다.[248]

247) C-251/95.

(4) Article 8(3) (대리인이나 대표자의 무단출원)

EUTMR Article 8
3. 상표권자의 이의신청이 있는 경우, 상표권자의 대리인 또는 대표자가 상표권자의 동의없이 자신의 이름으로 상표등록출원을 하는 경우, 대리인 또는 대표자가 자신의 행위 정당화시키지 못하는 한 해당 상표는 등록되지 않는다.

EU 상표법 Article 8(3)에서는 상표권자의 동의없는 대리인이나 대표자의 무단출원을 상대적 거절이유로 규정하고 있다.

(5) Article 8(4) (미등록 사용 상표)

EUTMR Article 8
4. 등록되지 않은 상표 또는 단순한 지역적 표장을 넘어 거래행위에 사용되는 다른 표장의 소유자에 의한 이의신청의 경우, 출원된 상표는 다음과 같은 유럽연합의 규정 또는 그러한 표장에 대한 회원국의 법률에 따라 등록되지 아니한다.
(a) 해당 표장에 대한 권리가 EU 상표등록출원일 또는 EU 상표등록출원을 위해 청구된 우선권 주장일 이전에 취득되었거나;
(b) 해당 표장이 그 소유자에게 후행 상표의 사용을 금지할 권리를 부여하는 경우

EU 상표법은 등록된 선행상표 외에 등록되지 않은 상표 또는 거래과정에서 사용되는 표식이더라도 법적 근거가 있는 경우 상표등록을 거절할 수 있는 규정을 마련하였다. 선행상표 외에 선행상표와 유사한 지위를 부여하는 대상으로는 등록되지 않은(non-registered) 상표와 거래과정에서 사용되는 표장(sign)이 규정되었다. EU 회원국의 상당수가 등록되지 않은 상표에 대해서도 사용을 기반으로 보호의 근거를 제공하고 있으므로 회원국의 법률에 따라 보호가 제공되는 경우에는 EUTM에 따른 출원등록에 있어 선행상표에 준하는 보호를 규정하고 있다.[249] 단, 거래과정에서 사용되는 표장은 광범위한 범주를 갖는 것으로서 상업적 출처를 식별하는 기능으로서 소유자가 수행하는 경제활동을 식별하지 못한다면 인정받기 어려운 것으로 엄격히 적용된다.[250]

248) C-39/97.
249) 베네룩스, 루마니아, 스페인, 슬로베니아, 루마니아, 리투아니아, 에스토니아, 폴란드, 프랑스, 헝가리 등은 사용기반의 미등록 상표를 보호하지 않음.
250) C-96/09 P. ("it must serve to identify an economic activity engaged in by its proprietor, a matter which, in this instance, is not in dispute.").

(6) Article 8(5) (저명한 선행 등록상표)

EUTMR Article 8
5. 제2항에 따라 선행상표의 소유자에 의한 이의신청이 제기된 경우, 출원된 상표는 해당 상품 또는 서비스가 선행상표와 동일하거나 유사한 경우에는 등록되지 않으며, 이 경우 출원된 상표가 신청한 상품 또는 서비스가 그 선행상표의 등록과 동일하거나 유사하지 아니하더라도 무관하며, 그러한 합당한 이유 없는 출원상표의 사용이 선행상표가 EU상표인 경우 상표가 유럽연합 내에서, 선행상표가 회원국의 상표인 경우 회원국 내에서, 불공정한 이익을 얻거나, 선행상표의 고유한 성질 또는 명성을 저해할 경우에는 등록되지 아니한다.

EU 상표법 Article 8(5)에 따른 이의신청은 **저명한 선행등록상표를 전제**로 하는 것으로, 선행상표의 고유한 성질 또는 명성을 저해하는 경우 이의신청을 전제로 하는 **상대적 거절이유**로 규정하고 있다. 동 규정은 EU 상표법이 보호하고자 하는 대상이 상표의 직접적인 기능 외에도 사치재(luxury), 생활양식(lifestyle), 배타적 구분(exclusivity) 등의 광고적 기능(advertising function)을 포함하고 있음을 목적으로 하며,[251] 상표소유자가 브랜드 이미지를 구축하는데 투자한 비용과 노력에 대하여 상표가 부여하는 별개의 경제적 가치를 보호한다(EU Trade mark guidelines Part C. 5.1.1).

EU 상표법 Article 8(5)에 따른 이의신청자는 이의신청시 저명성을 입증할 자료를 함께 제출해야 하며, 상표출원인이 부정한 목적으로 출원하고 있음을 입증해야 한다. 유럽연합 및 회원국에서의 명성의 성격과 범위는 EUTMR에 의해 명시적으로 제시되지 않으며, 판례는 정량적 기준에 기초하여 평가하되, 명성의 경제적 가치도 보호대상이므로 질적 측면을 함께 고려하고 있으며, 단순한 유명성(famous)이 아닌 시장에서의 관련 상품 및 서비스에 대하여 획득한 성공과 명성을 뜻하는 것으로 해석한다.[252] 범위의 판단은 인지도, 관련 공중, 관련 상품과 서비스, 관련 영역, 시기, 다른 표장으로 획득한 명성을 포함하며, 관련 요소로서 상표에 대한 인식, 시장점유율, 사용의 정도, 사용의 지리적 범위, 사용기간, 판촉활동 등을 함께 고려하여 판단한다. 여기서 입증책임은 이의신청인에게만 있으며. EUIPO는 직권으로 저명성을 조사할 권한이 없고, 제출된 증거는 전체적으로 평가하되 직접 획득한 정보, 의견과 추정적으로만 구성된 정보, 비공식적 정보, 출처불명의 정보, 정량적 정보가 거의 포함되어 있지 않은 정보는 불충분한 증거로 간주될 확률이 높다(EU Trade mark guidelines Part C 5.3.1.4).

251) C-487/07.
252) R 0201/2010-2; R 2008-11-4.

(7) Article 7(1)(g) (기만적 상표)

> EUTMR Article 7
> 1. 다음의 각 유형은 상표등록될 수 없다.
> (g) 상표의 성질이 공중에 대하여 상품 또는 서비스의 속성, 품질 및 지리적 출처를 기만하기 위한 것

EU 상표법 Article 7은 선행상표 등의 존재에 따른 상대적 거절이유와 구분하여 **본질적으로 등록될 수 없는 절대적 거절이유**를 규정하며, 그 중 하나로 **공중을 기만(deceive the public)하기 위한 상표**를 제시하고 있다.

절대적 사유에 해당하는 상표는 등록 후에도 취소될 수 있으며(Article 59(1)(c)), 제3자의 신청에 의하여 무효가 될 수 있다(Article 59(1)(a)). 판례법은 기만성에 관하여 소비자가 기만성에 기한 상표에 관하여 특정하고 명확하며 이견 없는 메시지를 전달받을 수 있는지의 여부와 그러한 메시지로 인하여 상품 또는 서비스의 품질을 오인할 수 있는지의 여부의 두 단계로 판단하고 있다(EU Trade mark guidelines Part B 4.8.2).

2. 우리 상표법과의 비교

〈한국 상표법 v. EU 상표법에서 선행상표 관련 거절이유 비교〉

한국 상표법 제34조 제1항	EUTMR
7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표	Article 8(1) (a) 선행상표와 동일하고 출원상표의 상품과 서비스가 선행상표가 보호하는 상품 또는 서비스와 동일한 경우 (b) 선행상표와의 동일성 또는 유사성으로 인하여 상표가 보호하고자 하는 상품 또는 서비스와의 동일성 또는 유사성으로 인하여 선행상표가 보호되고 있는 영역 내의 공중의 관점에서 선행상표와의 연관 가능성을 포함하여 혼동의 가능성이 있는 경우.
9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표	Article 8(4) 등록되지 않은 상표 또는 단순한 지역적 표장을 넘어 거래행위에 사용되는 다른 표장의 소유자에 의한 이의신청의 경우, 출원된 상표는 다음과 같은 유럽연합의 규정 또는 그러한 표장에 대한 회원국의 법률에 따라 등록되지 아니한다. (a) 해당 표장에 대한 권리가 EU 상표등록출원일 또는 EU 상표등록출원을 위해 청구된 우선권 주장일 이전에 취득되었거나; (b) 해당 표장이 그 소유자에게 후행 상표의 사용을 금지할 권리를 부여하는 경우
11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표	

한국 상표법 제34조 제1항	EUTMR
	Article 8(5) 제2항에 따라 선행상표의 소유자에 의한 이의신청이 제기된 경우, 출원된 상표는 해당 상품 또는 서비스가 선행상표와 동일하거나 유사한 경우에는 등록되지 않으며, 이 경우 출원된 상표가 신청한 상품 또는 서비스가 그 선행상표의 등록과 동일하거나 유사하지 아니하더라도 무관하며, 그러한 합당한 이유 없는 출원 상표의 사용이 선행상표가 EU상표인 경우 상표가 유럽연합 내에서, 선행상표가 회원국의 상표인 경우 회원국 내에서, 불공정한 이익을 얻거나, 선행상표의 고유한 성질 또는 명성을 저해할 경우에는 등록되지 아니한다.
12. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표	Article 7(1) (g) 상표의 성질이 공중에 대하여 상품 또는 서비스의 속성, 품질 및 지리적 출처를 기만하기 위한 것.
13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표	-
20. 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표	Article 8(3) 상표권자의 이의신청이 있는 경우, 상표권자의 대리인 또는 대표자가 상표권자의 동의없이 자신의 이름으로 상표등록출원을 하는 경우, 대리인 또는 대표자가 자신의 행위를 정당화시키지 못하는 한 해당 상표는 등록되지 않는다.
21. 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표	

상표법의 형식상 우리 상표법이 상표등록을 받을 수 없는 상표를 제34조 이하 개별 유형과 구체적 목적과 내용에 따라 부등록 사유를 제시하고 있는 데에 비해, **EU 상표법은 상표등록의 거절사유를 절대적 거절사유(Article 7)와 상대적 거절사유(Article 8)로 구분하고, 선행상표에 관하여서는 주로 상대적 거절사유에 의해 규정하면서 상대적 거절사유의 경우에는 선행권리자의 이의신청이 있는 경우에만 심사**를 하고 있다. 이러한 형식적 차이로 인하여 우리 상표법 제34조의 각 유형을 EU 상표법 하의 부등록사유에 일일이 대응시키기는 어려운 점이 있다.

내용상의 차이점으로는 선행상표에 관한 상대적 거절사유는 우리 상표법이 보다 자세한 규정을

마련하고 있다. 우리 상표법 규정으로 대입해보자면 우리 상표법 제34조 제1항 제7호와 대응되는 EU 상표법은 동일유사성을 이중동일(Article 8(1)(a))과 혼동 가능성(Article 8(1)(b))으로 구분하는바, 상표와 상품이 동일한 경우에는 혼동 가능성을 별도로 요구하지 않으며, 동일성·유사성 범위에 있는 경우에는 혼동 가능성을 요구한다.

우리 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제13호에 대해서는 일대일 대응은 어렵지만 관련 조문으로 Article 8(1)에 따른 선행상표와의 이중동일 및 혼동 가능성 관련 규정에 더하여, Article 8(3)에서 선행상표권자의 대리인 또는 대표자에 의한 무단출원에 대하여 상표권자의 이의신청이 있는 경우, Article 8(4)에서 미등록 사용상표에 대한 권리자의 이의신청이 있는 경우, Article 8(5)에서 등록상표권자의 이의신청이 있는 경우에 대하여 규정하면서, 상품 비유사의 경우 저명성의 훼손에 따른 거절을 규정하고 있다. 우리 상표법 제34조 제1항 제12호에 대해서는 EU 상표법은 절대적 사유로서 Article 7(1)(g)에서 공중에 대한 상품 또는 서비스의 속성, 품질 및 지리적 출처의 기만을 제시하고 있는바, 우리 상표법상 품질오인에 해당한다. 다만, 우리 상표법에서의 수요자 기만을 출처혼동을 의미하는데 비하여 EU상표법에서는 공중에 대한 기만은 상품의 속성, 품질 및 지리적 출처에 대한 기만이다.

즉, 상표법의 본질적인 형식차이와 상세규정의 마련여부, 상세규정의 방향성에서의 차이에 따라 EU 상표법과의 완전한 비교는 다소간의 한계가 존재할 수밖에 없다. 그럼에도 불구하고, EU 상표법이 거절사유를 절대적-상대적이라는 비교적 간명한 관념구조로서 취하고 있다는 점, 거절 사유의 상세유형을 나열하기 보다는 개념적으로 구조화하고자 하는 노력을 취하고 있다는 점에서 시사점이 있다.

Ⅴ. 소결

상표가 식별력을 가지고 상표법 제33조 상표등록의 요건을 충족한다고 하더라도 그 상표가 제34조 제1항 각 호 부등록사유에 해당하는 경우에는 상표등록을 받을 수 없다. 그 이유는 출처혼동방지 등 공익상 상표등록을 허여하는 것이 적절하지 않다는 공익적 측면과 선행상표권자 또는 선행상표사용자의 이익보호를 위한 사익적 측면에서이다. 즉, 앞서 검토한 바와 같이 우리 상표법 제34조 제1항에서는 선행상표 관련 부등록 사유로 제7호(선출원 등록상표), 제9호(주지상표), 제11호(저명상표, 희석화 방지), 제12호(품질오인·수요자기만), 제13호(부정한 목적으로 사용하는 상표), 제20호(신의칙에 반하여 출원한 상표), 제21호(조약당사국에 등록된 상표) 등 선행상표 및 출원상표 유형별로 나열하여 규정하고 있다. 해외 주요국들도 자타상품의 식별력을 갖춘 상표라도 공익적 측면, 사익적 측면을 고려하여 상표법에 부등록 사유를 규정하고

있으나, 그 규정에 있어서 세부적인 차이가 존재한다.

먼저, 미국 연방상표법 제2조 (d)항은 혼동을 일으킬 수 있는 상표의 등록을 방지하는 데 중점을 두고 있는 것으로 규정하여 우리 상표법의 규정들을 포괄하고 있다. 또한 일본 상표법에는 우리 상표법 제34조 제1항 제12호 후단의 '수요자 기만 상표'와 제20호의 '계약관계 등 타인과의 신의관계에 반한 상표출원'에 대비할 수 있는 규정은 없고, 저명상표와 관련하여도 우리 상표법 제34조 제1항 제11호와 같은 별도의 규정을 가지고 있지 않으며, 일본 상표법 제4조 제1항 제15호에서 제10호 내지 제14호에 해당되지 않고 출처혼동의 염려가 있는 것에 대하여 그 등록을 거절하기 위한 총괄적인 규정을 두어 중복적용을 배제하고 있다. 일본 상표법 제4조 제10호부터 제15호는 사익적 규정으로 해석된다는 점에서 공익적 성질을 일부 가지고 있는 것으로 해석되는 우리 상표법의 규정들과 차이가 있다.[253] 또한 우리 상표법 제34조 제1항 제13호에 대응되는 일본 상표법 제4조 제1항 제19호의 경우에도 인식도가 "널리 인식"될 것을 요구하여 우리 상표법에서 요구하는 인식도 보다 높으며, 단서 괄호에서 "전 각 호에서 제시한 것을 제외한다"고 규정하여 제4조 제1항 제1호 내지 제18호에 해당하는 경우에는 이들 규정이 적용되고 제19호는 적용되지 않아 중복적용을 배제하고 있는 점에서 우리 상표법 제34조 제1항 제13호가 다른 규정과 병렬적으로 중복적용되는 것과 차이가 있다.

중국 상표법의 경우 선출원 등록상표 관련 규정은 우리나라 상표법 규정과 큰 차이는 없다(우리나라 상표법 제34조 제1항 제7호, 中상표법 제31조). 또한 품질오인 관련한 규정도 우리나라와 중국의 상표법 규정에 별다른 차이는 없으나, 우리나라의 경우 수요자 기만의 경우 출처혼동 방지규정의 하나로 보는데 반하여 중국의 경우 상품의 품질이나 산지를 오인케 하는 행위를 기만행위로 보고 있다(우리나라 상표법 제34조 제1항 제12호, 中상표법 제10조 제1항 제7호). 반면, 주지상표 관련 규정과 저명상표 희석화의 경우 우리나라와 중국의 상표법은 상당한 차이가 있다. 즉, 우리나라는 상표법 제34조 제1항 제13호에 의해 해외에서의 주지 또는 저명상표도 보호를 받을 수 있으나, 중국 상표법에는 외국에서 주지 또는 저명한 상표를 보호하는 명시적 규정은 없다. 다만, 중국 상표법 제32조에서 부정한 수단으로 타인이 이미 사용하고 있고 일정한 영향력이 있는 상표를 먼저 등록해서는 안된다고 규정하고 있는데, 여기서 '타인이 이미 사용하고 있고 일정한 영향력이 있는 상표'는 상표심사기준 개정 전에는 중국에서 사용되어져야 보호를 받을 수 있었으나 심사기준 개정으로 '중국 내 사용'이라는 문구가 삭제되고 '중국 일정범위 내의 관련 공중에게 잘 알려진'으로 수정되어 외국의 유명상표가 중국 소비자들에게 알려져 있을 경우에는 보호를 받을 수 있다. 한편, 우리나라 상표법과 달리 중국 상표법은 대리 또는 대표자 관계(中상표법 제15조 제1항)와 계약관계 등으로 인한 특정 관계인에 의한 출원

253) 정상조 대표편집, 앞의 책 (주 44), 723면.

(中상표법 제15조 제2항)으로 구분해서 규정하고 있다. 우리 기업이 중국시장 진출시 중국 총판이나 대리상을 통해 진출하는 경우가 많은데 이로 인해 대리상 등이 우리기업의 상표를 선점하는 일들이 종종 일어나고 있어, 대리상 등에 의해 선점당했을 경우에는 중국 상표법 제15조를 적용할 수 있다.

EU 상표법은 상표등록의 거절사유를 절대적 거절사유(Article 7)와 상대적 거절사유(Article 8)로 구분하고, 선행상표에 관하여서는 주로 상대적 거절사유에 의해 규정하면서 상대적 거절사유의 경우에는 선행권리자의 이의신청이 있는 경우에만 심사를 하고 있다.[254] 우리 상표법 규정으로 대입해보자면 우리 상표법 제34조 제1항 제7호와 대응되는 EU 상표법은 동일유사성을 이중동일(Article 8(1)(a))과 혼동 가능성(Article 8(1)(b))으로 구분하는바, 상표와 상품이 동일한 경우에는 혼동 가능성을 별도로 요구하지 않으며, 동일성·유사성 범위에 있는 경우에는 혼동 가능성을 요구한다. 우리 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제13호에 대해서는 일대일 대응은 어렵지만 관련 조문으로 Article 8(1)에 따른 선행상표와의 이중동일 및 혼동 가능성 관련 규정에 더하여, Article 8(3)에서 상표권자의 동의없는 대리인 또는 대표자의 무단출원에 대하여, Article 8(4)에서 미등록 사용상표에 대한 권리자의 이의신청이 있는 경우, Article 8(5)에서 등록상표권자의 이의신청이 있는 경우에 대하여 규정하면서, 상품 비유사의 경우 저명성의 훼손에 따른 거절을 나누어 규정하고 있다. 우리 상표법 제34조 제1항 제12호에 대해서는 EU 상표법은 절대적 사유로서 Article 7(1)(g)에서 공중에 대한 상품 또는 서비스의 속성, 품질 및 지리적 출처의 기만을 제시하고 있는바, 우리 상표법상 품질오인에 해당한다. 다만, 우리 상표법에서의 수요자 기만을 출처혼동을 의미하는데 비하여 EU상표법에서는 공중에 대한 기만은 상품의 속성, 품질 및 지리적 출처에 대한 기만이다.

살펴본 바와 같이 우리 상표법은 타국에 비하여 선행상표 관련 거절사유의 유형이 많고 중복적용의 여지가 있어 수요자나 심사관 입장에서 적용가능한 모든 규정을 검토해 볼 수 밖에 없고, 이는 곧 상표제도 운용의 효율성 저하로 이어지게 되므로, 각 거절사유의 적용대상을 간명히 제시하면서 적용유형을 구분하여 상표제도의 효율성을 도모할 필요가 있다.

254) 이러한 EU 상표제도와 같이 우리 상표법에서도 거절이유를 절대적 거절이유와 상대적 거절이유로 나눌 필요가 있다는 견해도 있음. 최근 상표심사지연으로 최초거절이유통지 시까지 12개월 이상이 소요되는 상황으로 심사관 증원과 상표전문기관에 검색의뢰로 인한 업무 부담 감소가 제한적인 상황에서 심사의 품질을 고려할 때 심사기간 단축이 어려움. 이와 같은 현실에서 거절이유를 절대적 거절이유와 상대적 거절이유로 나누어 전자는 전부 심사하게 하고, 후자는 이의신청이 있는 경우에만 심사하게 하는 것이 효과적이라는 견해가 있음(본 연구과제 전문가 자문회의(2023.12.15.). 최성우 자문위원 의견 등).

제3절 선행상표 관련 상표등록 거절이유의 개선방안

Ⅰ. 거절이유 정비

1. 제34조 제1항 제12호 후단(수요자 기만) 삭제 및 출처혼동 보충규정 신설

우리 상표법 제34조 제1항 제12호 후단(수요자 기만)의 경우 출처혼동 방지 규정의 하나로 적용되고 있으며, 인용상표의 인식도가 주지·저명상표 보다 낮은 경우에도, 이종상품에도 적용이 가능하여 그 적용범위가 매우 넓다.[255] 이에 제9호(주지상표), 제11호(저명상표), 제13호(부정한 목적) 등의 취지를 몰각시킨다는 비판이 꾸준히 존재하여 왔다. 제12호 후단 '수요자 기만' 규정의 도입취지를 살펴보면, 1980년 개정시 국내 소상공인들이 외국인의 유명상표에 편승하는 사례가 증가함에 따라, 국제적으로 통상마찰과 사회적 물의를 일으키게 되어 규제하기 위한 근거를 마련하기 위한 것이었다. 그러나 1997년 개정시 제13호의 부정한 목적의 상표 사용 방지 규정을 신설하였고, 2014년 개정시 제11호 후단에 상표의 희석화 방지 근거 규정을 추가하였으며, 제20호에 계약 및 업무상 관계 등이 있는 경우 신의성실 관련 사항 신설 등으로 인해 현재는 제12호 후단의 입법취지를 달성할 수 있는 다수의 규정이 존재하고 있는 상황이다.

미국 상표법의 경우 연방상표법 제2조 (d)항에서 타인의 선사용상표와 유사한 상표가 출원인의 상품에 사용될 경우 혼동(confusion)이나 오인(mistake)을 일으키거나 기만하게(deceive) 할 가능성이 있는 경우를 상표 부등록사유의 하나로 규정하고 있는데, 여기서 기만적 상표(deceptive trademarks)라고 함은 유기농이 아닌 상품에 Organic이라는 단어를 포함한 표장을 사용하거나

255) 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위하여는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하며, 이러한 경우에는 인용상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 위 규정에 의하여 일반 수요자로 하여금 **상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다**고 할 수 있을 것이고, 인용상표가 그 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 인용상표의 사용상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인·혼동케 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 보게 되는 것이며, **특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 상표법 제7조 제1항 제11호 규정의 목적**에 비추어 보면, 인용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 만일 어떤 상표가 인용상표와 동일 또는 유사하고, 인용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2000. 2. 8. 선고 99후2594 판결).

비건음식을 제공하지 않는 레스토랑에 Vegan이라는 단어를 포함한 표장을 사용하는 등 i) 상품에 대한 잘못된 설명을 제공하고, ii) 수요자가 이러한 설명이 실제 상품을 설명한다고 믿을 가능성이 있으며, iii) 그러한 잘못된 설명이 수요자의 구매 결정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 의미한다.[256]

일본의 경우 수요자 기만 상표에 대한 별도의 규정은 없고, 일본 상표법 제4조 제1항 제15호에서 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동이 발생할 우려가 있는 상표를 부등록사유로 규정하면서 괄호에서 제10호부터 전 호까지에 열거하는 것을 제외한다고 규정하여 타인의 미등록 주지상표(제10호), 선출원등록상표(제11호) 규정을 적용할 수 없는 비유사범위에서 출처혼동이 있는 경우에만 본 호를 적용할 수 있도록 규정하고 있다.

중국의 경우에는 중국 상표법 제10조 제1항 제7호에서 기만성이 있어 상품의 품질이나 산지에 오인을 초래할 수 있는 경우를 부등록사유로 규정하고 있으며, EU 상표법 제7조 제1항 (g)호에서도 상품의 속성, 품질 및 지리적 출처를 기만하기 위한 것을 부등록 사유로 규정하고 있다.

즉, 일반적으로 주요국 상표법에서는 수요자 기만 상표라 함은 출처혼동과는 다른 개념으로 우리 상표법 제34조 제1항 제12호 전단의 품질오인 상표와 동일한 의미로 보고 있다. 이에 우리 상표법 제34조 제1항 제12호 후단의 수요자 기만 상표 규정은 상표법상 일반적 의미와 다른 취지로 적용되고 있으며, 도입시 입법취지를 상실한 제12호 후단의 삭제를 검토해 볼 필요가 있다. 다만, 제12호 후단을 삭제하는 경우 기존의 보호대상이 되던 주지·저명상표 보다는 인식도가 낮지만 특정인의 상표로 인식되어 있는 경우의 **상표가 유사범위를 벗어나 경제적 견련관계에 있는 상품에 사용되어 출처의 오인·혼동을 일으키는 경우 보호**의 공백이 생긴다는 문제제기가 있을 수 있다.[257] 이에 일본 상표법 제4조 제1항 제15호와 유사하게 인용상표가 주지·주지저명에 이르지 못하고, 비유사범위에서 사용이지만 출처혼동이 있는 경우에 적용이 가능한 보충적 규정의 도입을 검토해 볼 수 있다.[258] 단, 이 경우에는 다른 선행상표 관련 부등록사유가 적용가능한 경우에는 적용할 수 없도록 단서 또는 괄호 규정을 두어 일반조항으로의 도피 및 중복적용의 문제가 발생하지 않도록 하여야 할 것이다.

---

256) What is a Deceptive Trademark for Purposes of Trademark Registration?, yourtrademarkattorney.com, https://yourtrademarkattorney.com/what-is-a-deceptive-trademark/ (2023.11.29. 최종접속).

257) 한미 FTA에서 동일·유사 상품 이외에 관련 상품(related goods)이라는 용어가 있는데, 이는 우리나라 상표법에는 없는 개념으로 현재 관련 상품의 경우 제12호 후단 적용이 가능하므로 제12호 후단이 전혀 의미없는 것은 아니라는 의견이 있음(본 연구과제 전문가 자문회의(2023.12.15.), 이헌희 자문위원 의견).

258) 이에 대하여 "우리 상표법은 거절이유의 요건, 판단시점, 제척기간 등을 통해서 선행권리자와 출원인의 이익을 형량·조정하고 있으며, 이미 출처혼동을 방지하기 위한 여러 규정들이 있음에도 불구하고 보충규정을 신설할 분명한 이유는 없으며(특히 13호는 주지·저명을 요구하지 않고 있음), 제12호 후단 삭제 후 보충적 규정을 신설하는 경우 이는 삭제된 12호 후단의 또 다른 얼굴일 될 우려가 있다는 견해가 있음(본 연구과제 전문가 자문회의(2023.12.15.), 최성우 자문위원 의견).

2. 제34조 제1항 제13호(부정한 목적) 삭제 또는 개정

법 제34조 제1항 제13호의 경우(부정한 목적) 주지·저명도에 이르지 않은 인식도를 가진 상표에 대하여 상품 면에서 제한없이 적용 가능하여 지나치게 넓은 보호범위로 **상표법의 속지주의 및 등록주의 원칙이 손상될 우려**가 있고, 외국의 미등록 상표를 우리나라에서만 과도하게 보호하여 **상호주의에도 맞지 않는다는 지적**이 있다. 2014년 개정시 저명상표의 희석화 방지를 위한 제11호 후단이 추가되었으므로 본 호를 삭제하는 방안도 검토가 필요하다는 입법론이 있다.[259] 이에 대하여 본 호는 외국기업의 국내 진출을 용이하게 하며, 실보다는 득이 많은 조항이므로 어느 정도의 인지도를 요구하는 등의 심사시 약간의 제한을 두는 것은 별개로 하고 삭제하는 것은 반대한다는 의견도 있다.[260]

일본의 경우 유사한 규정을 일본 상표법 제4조 제1항 제19호에 규정하고 있으나, 일본 국내 또는 외국에서 수요자 사이에 "널리 인식"될 것을 요구하여 우리 상표법 상의 인식도보다 높으며, 단서 괄호에서 "**전 각호에서 제시한 것을 제외**한다"고 규정하여 앞에서 열거된 부등록사유를 적용할 수 없는 경우에만 적용하고 있다. 중국의 경우 중국 상표법 제32조에서 부정당한 수단으로 타인이 이미 사용하고 있고 일정한 영향력이 있는 상표를 먼저 등록받을 수 없도록 규정하고 있는데, 기존 심사기준은 '일정한 영향력이 있는 타인의 선사용상표란 중국 본토에서 사용되어 관련 공중에게 알려진 상표'로 해당 상표가 중국 본토 내 사용에 의하여 일정한 영향력을 취득하였을 것을 요구하였다. 그러나 2022년 개정 심사기준(2022.1.1. 시행)에서는 '중국 내 사용'의 제한을 삭제하여, 중국 본토가 아닌 지역에서 사용된 경우라도 **그 명성이 중국에 전달되어 중국 수요자들로부터 일정한 영향력을 취득**하였을 경우 본 조의 적용 가능하게 되었다.

이러한 해외 규정을 참고하여 **우리 상표법 제34조 제1항 제13호의 경우에도 다른 부등록사유의 적용이 어려운 경우에만 적용가능함을 명시**하거나, **외국에서만 사용된 경우에도 국내 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 것을 요구**하는 등의 개정을 검토해 볼 필요가 있다.

3. 제34조 제1항 제20호(특정한 신의관계) 및 제21호(조약당사국 등록상표권)의 통합

법 제34조 제1항 제20호(특정한 신의관계)의 경우 타인의 상표 사용이나 사용 준비사실을 알고 있었을 것, 제21호(조약당사국 등록상표권)의 경우 조약당사국 등록상표권자의 상표출원에 대한 동의가 없었을 것 등 적용요건에 일부 차이는 있으나, 모방상표와 상표브로커의 제도 악용에 대처하고자 하는 규정의 취지, 대상상표의 특별한 인식도를 요하지 않으며, 계약관계나 업무상의

259) 최성우, 앞의 글 (주 126), 6면.
260) 본 연구과제 전문가 자문회의(2023.12.15.), 이헌희, 유성원 자문위원 의견.

거래관계 등 신의관계를 요하고, 상표와 상품의 동일·유사 범위에서 적용된다는 점이 동일하여 규정의 상당 부분이 중복된다. 이에 양 규정의 통합을 검토해 볼 필요가 있다.

〈제34조 제1항 제20호 및 제21호 비교〉

구분	20호 (특정한 신의관계)	21호 (조약당사국 등록상표권)
취지	등록단계에서 모방상표와 상표브로커의 제도 악용에 대처	
모방 대상상표의 인식	모방 대상상표의 특별한 인식을 요하지 않음	
모방대상 상표 사용자와 출원인의 관계	계약관계나 업무상의 거래관계 등 신의관계를 요함	
주관적 목적	타인의 상표 사용 or 사용 준비사실에 대한 악의	조약당사국 등록상표권자의 상표출원에 대한 미동의
상표의 범위	상표의 동일·유사	
상품의 범위	상품의 동일·유사	

4. 무효사유 제척기간 정비

선행권리자의 사익보호 만큼이나 상표등록을 믿고 상표를 사용한 자(상표권자 또는 사용권자, 가맹점사업자 등) 또는 그 상표를 믿고 상거래를 하고 있는 일반 수요자 및 거래자들의 신뢰보호, 법적안정성 및 권리의 안정성도 중요하기에 상표법 제122조 제1항에서는 상표등록 후 5년이 지난 후에는 무효심판을 청구할 수 없도록 하는 제척기간이 적용되는 무효사유에 대하여 규정하고 있다.

그러나 선행상표 관련 상표등록 거절사유(상대적 거절이유)는 대부분 선행상표권자의 사익을 보호하기 위한 규정임에도 불구하고 무효심판 청구에 제척기간이 없는 것들이 많이 있다. 즉, 선행상표 관련 거절이유 중 등록 후 5년의 제척기간이 적용되는 규정은 제34조 제1항 제7호와 제9호 뿐이어서 문제의 소지가 있다. 특히, 제12호 후단 수요자기만은 선행상표가 주지·저명에 이르지 못한 경우에도 비유사 상품(일정한 견련관계 요구)에 까지 적용되며, 제13호의 부정한 목적에 의한 출원은 속지주의 예외 규정임에도 불구하고 제척기간의 정함이 없기 때문에 특허청의 상표등록을 믿고 등록상표를 사용한 상표권자나 사용권자, 가맹점사업자 등의 투자가 일시에 큰 타격을 입을 수 있다. 외국 상표를 데드카피한 경우는 별론으로 하더라도 상품이 전혀 비유사한 경우까지 적용될 수 있으므로 등록권리의 법적안정성과 일정기간 유지된 등록상표에 대한 수요자 및 거래자들의 신뢰보호 등을 위하여 제척기간을 둘 필요가 있다.[261]

또한, 제20호의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 등이 있는 경우는 대표적인 사인간의 이해관계를 조정하는 규정인데 제척기간의 정함이 없는 것은 문제이다. 파리협약 제6조의7 규정을 반영한 제21호의 규정도 2016년 상표법 전면 개정 전에는 5년의 제척기간이 있는 등록취소사유로 되어 있었기에 과거에는 등록이 취소되더라도 취소심결 확정 전까지의 권리관계는 인정되었으나, 전면개정시 원시적 무효사유에 기한 등록무효로 되면서 무효심결 전까지의 권리관계도 영향을 받게 되었다. 파리협약 제6조의7 제3항은 "상표에 관한 권리를 가진 자가 본 조에 정하는 권리를 행사할 수 있는 거절한 기간은 국내법령으로 정할 수 있다"고 되어 있는데 굳이 우리 상표법에 제척기간을 정하지 않는 것은 외국인에게 특혜를 주는 것밖에 되지 않을 것이다. 따라서 적어도 법 제34조 제1항 제13호, 제20호 및 제21호의 규정에 대해서는 등록 후 5년 정도의 제척기간을 둘 필요가 있다.[262]

Ⅱ. 중복적용 제한 규정 마련

1. 제34조 제1항 제7호(선출원 등록상표)와 제9호(미등록 주지상표) 적용 구분

법 제34조 제1항 제7호와 제9호는 적용범위가 선행상표와 동일·유사 범위로 동일하여 선행상표가 주지상표인 경우에는 제7호와 제9호의 중복적용이 가능하다. 이에 개정 상표법에 의해 도입된 상표공존동의제가 시행되는 경우, 선출원(등록)상표권자에게 공존동의를 받은 경우에도 선행상표가 주지상표인 경우에는 제9호의 적용이 가능하여 등록받을 수 없는 모순이 발생한다. 이에 선행상표가 등록상표인 경우에는 제7호를 적용하고, 미등록 주지상표인 경우에만 제9호를 적용하도록 입법이나 심사기준 개정을 통하여 구분할 필요가 있다. 제9호의 입법취지가 미등록 주지상표 보호를 위한 규정이며, 공존동의제의 취지 자체가 상표의 중복등록을 허용하기 위한 것이므로 선행상표가 미등록인 경우에는 중복등록에 대한 동의를 받을 대상이 없으므로 선행상표 등록여부에 따라 제7호와 제9호의 적용을 구분하여 중복적용의 문제와 상표공존동의제 시행시 예상되는 문제를 해결할 필요가 있다.[263]

우리 상표법 제34조 제1항 제9호에 대응되는 일본 상표법 제4조 제1항 제10호도 미등록

261) 본 연구과제 전문가 자문회의(2023.12.15.), 최성우 자문위원 의견.

262) 본 연구과제 전문가 자문회의(2023.12.15.), 최성우 자문위원 의견.

263) 특허청, '상표분야 제도 개선 협의체' Kick-off 회의 (2023.11.15.); 이에 대하여 주지상표에 대하여 공존동의를 해주는 것은 기대하기 어렵고, 개정 상표법이 제34조 제1항 제7호와 제35조에 대해서만 공존동의를 규정한 것은 주지·저명상표 등 널리 알려진 상표는 일반 수요자들의 혼동방지 등의 필요성 때문에 불인정한 것이라고 보아야 할 것이므로 등록 주지상표는 제7호만 적용하고 제9호의 적용을 피해가도록 한다면 개정법의 취지를 훼손하는 것이라는 의견이 있다. 이 의견에서는 주지상표에 대한 공존동의는 지주사와 계열사 또는 계열사 간의 경우에나 가능한데 이것은 일본 심사기준처럼 출원의 동일이 아니라 출처의 동일성으로 출처개념을 확대하면 해결 가능할 것이라고 보고 있다(본 연구과제 전문가 자문회의(2023.12.15.), 최성우 자문위원 의견).

주지상표에 대해서 적용되어 그 등록을 배제하기 위한 규정으로 보고 있으며,[264] 일본 상표심사기준에서 타인의 주지·저명한 상표에 해당하는 상표출원의 경우 타인의 상표가 미등록인 경우에는 일본 상표법 제4조 제1항 제10호를 적용하고, 타인의 상표가 등록상표인 경우에는 제4조 제1항 제11호(우리 상표법 제34조 제1항 제7호에 대응)를 적용하도록 규정하고 있다.[265]

이에 우리 상표법 제34조 제1항 제9호(주지상표) 단서에서 제7호(선출원 등록상표)가 적용되는 경우에는 제9호를 적용하지 않는다는 것을 명확히 규정하거나, 상표심사기준에서 선행상표가 등록상표인 경우에는 제7호를 적용하고, 제9호는 미등록 주지상표인 경우에 적용한다는 것을 명확히 할 필요가 있다. 선행상표가 국내 미등록이나 주지상표의 인식도에 이르지 못한 경우에는 선행상표사용자와 출원인이 계약관계 등 특별한 신의관계가 존재하는 경우에 제20호 또는 제21호를 적용할 수 있을 것이다.

2. 제34조 제1항 제20호(특정한 신의관계) 및 제21호(조약당사국 등록상표권) 우선적용

우리 상표법 제34조 제1항 제20호 및 제21호는 선행상표의 인식도를 요구하지 않고, 계약관계나 업무상의 거래관계 등 신의관계가 있는 경우 타인의 상표 사용이나 사용 준비사실에 대한 악의(제20호) 또는 선행상표권자의 미동의(제21호)라는 구체적 요건을 요구한다. 이에 다른 부등록사유에 비하여 적용요건이 구체적이고 명확함에도 불구하고 제20호나 제21호를 적용하여 거절되는 경우는 찾기가 어려워 활용도가 낮다. 이는 심사단계에서는 정보제공이나 이의신청 없이 상표출원서만으로는 계약관계나 업무상의 거래관계를 파악하기 어렵기 때문이라고 판단된다.

이에 국내에 미등록된 선행상표의 동일·유사범위의 출원으로 정보제공이나 이의신청 등으로 인하여 심사관이 출원인이 선행상표권자와 특별한 신의관계에 있었던 사실을 알게 된 경우에는 제20호 또는 제21호의 규정을 우선적으로 적용할 것을 심사기준에 명시하는 방안 등을 검토해 볼 필요가 있다. 즉, 국내에 미등록된 선행상표의 동일·유사범위의 출원으로 특별한 신의관계가 있는 경우에는 제20호 및 제21호를 우선적으로 적용하고, 특별한 신의관계가 없거나 비유사범위의 출원으로 제20호 및 제21호의 적용이 어려운 경우 제9호(주지상표), 제11호(저명상표, 희석화 방지), 제13호(부정한 목적) 등을 검토하도록 심사기준에 명시하여 비교적 적용요건이 구체적인 제20호 및 제21호의 활용도를 높여 심사의 효율성을 도모하고 제20호와 제21호의 사문화를 방지할 필요가 있다.

---

264) 金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 앞의 책(주 28), 148면.

265) 일본특허청, 제4조 제1항 제15호의 심사기준, 103-104면(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/document/mitoroku/24_4-1-15.pdf, 2023.12.20. 최종접속).

3. 등록여부, 적용범위, 인식도 정도에 따른 적용 구분

특별한 신의관계가 있는 경우에는 제20호 및 제21호를 우선적으로 적용하는 방안과 함께 선출원 등록상표와 동일·유사범위의 상표출원에 대하여는 법 제34조 제1항 제7호를 적용, 미등록 주지상표와 동일·유사범위의 상표출원에 대하여는 제9호 적용(제7호 적용 가능한 경우에는 제9호에서 제외), 저명상표와 비유사범위의 상표출원에 대하여는 제11호 적용(제7호, 제9호 적용 가능한 경우에는 제11호에서 제외), 국내외에서 주지·저명에 이르지 못한 상표와 동일·유사한 상표(상품은 비유사까지 포함)에 대하여는 제13호를 적용(제7호, 제9호, 제11호 적용이 가능한 경우에는 제13호에서 제외)한다는 점을 입법 또는 심사기준을 통해 명확히 규정하는 방안을 검토해볼 필요가 있다.

또한, 전술한 바와 같이 제12호 후단의 수요자 기만 상표 규정은 상표법상 일반적 의미와 기만적 상표와는 다른 취지로 적용되고 있으며, 도입시 입법취지를 상실하였으므로 제12호 후단 수요자 기만 규정을 삭제하고, 주지·저명에 이르지 못한 상표의 비유사범위에서 사용이지만 출처혼동이 있는 경우에 적용이 가능한 출처혼동 관련 보충적·일반적 규정을 도입하고 선행상표 관련 제7호, 제9호, 제11호, 제13호, 제20호 및 제21호를 적용할 수 없는 경우에만 적용하도록 하는 방안을 검토해 볼 수 있다.

Ⅲ. 소결

이상에서 살펴본 우리 상표법 제34조 제1항의 선행상표 관련 거절사유의 정비방안을 요약 정리하면 아래와 같다.

〈상표법 제34조 제1항 선행상표 관련 거절사유 정비방안〉

<table>
<tr><th>적용규정</th><th>선행상표</th><th>출원상표</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>제7호</td><td>타인의 등록 상표</td><td>유사범위</td><td rowspan="2">중복적용 제한</td></tr>
<tr><td>제9호</td><td>타인의 미등록 주지상표</td><td>유사범위</td></tr>
<tr><td>제11호</td><td>타인의 저명 상표
(등록여부 불문)</td><td>비유사범위, 출처혼동 or
희석화</td><td>제7호, 제9호 적용이 어려운
경우에만 적용</td></tr>
<tr><td>제12호 후단</td><td colspan="2">현행 ‘수요자 기만’ 삭제,
보충적·일반적 출처혼동 규정 신설</td><td>다른 부등록사유 적용이
어려운 경우에만 적용</td></tr>
<tr><td>제13호</td><td>외국에서만 사용된 경우에도
일정한 정도 국내 인식 요구</td><td>상품 비유사, 출처혼동X,
부정한 목적O</td><td>제7호, 제9호, 제11호
적용이 어려운 경우에만 적용</td></tr>
<tr><td>제20호</td><td>타인이 사용 or 사용 준비 중</td><td rowspan="2">특정한 신의관계 있는 자의
유사범위 출원</td><td rowspan="2">통합 검토, 특정한 신의관계
있는 경우 우선 적용</td></tr>
<tr><td>제21호</td><td>조약당사국 등록상표</td></tr>
</table>

제4절 상표공존동의제 관련 가이드라인(심사기준)(안)

Ⅰ. 배경 및 필요성

2023.10.31. 개정 상표법(법률 제19809호, 2024.5.1. 시행)에서는 선출원(등록)상표권자가 동의하는 경우에는 유사범위에서 후출원 상표등록을 허용하는 '상표공존동의제'를 도입하였다. 단, 상표 및 지정상품이 모두 동일한 경우에는 적용이 제외되며 공존 상표 중 어느 한쪽이라도 추후 부정경쟁의 목적으로 사용하여 수요자의 오인·혼동을 야기한 경우에는 등록취소사유로 규정하고 있다.

[상표공존동의제 관련 개정 상표법]

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표. [다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.] (단서 추가)
제35조(선출원) ⑥ 제1항 및 제2항에도 불구하고 먼저 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 나중에 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인이 아닌 출원인도 상표를 등록받을 수 있다. (신 설)
제119조(상표등록의 취소심판) ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. 5의2. 제34조제1항제7호 단서 또는 제35조제6항에 따라 등록된 상표의 권리자 또는 그 상표등록에 대한 동의를 한 자 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우 (신 설)

상표공존동의제의 원활한 시행과 수요자의 이해를 돕기 위하여 「상표심사기준」에 관련 가이드라인 제시가 필요한 바, 이하에서는 상표공존동의의 법적성격을 살펴보고, 2024년 5월 시행 개정 상표법 규정을 기초로 심사기준에 개정안에 포함되어야 할 내용을 제시해 보았다.

Ⅱ. 상표공존동의의 법적 성격

1. 개관

선출원(등록)상표권자가 상표공존동의를 하는 법률행위의 성격을 무엇으로 정의하는지에 따라 공존동의서의 양식 및 추후 법률효과 등이 명확해질 수 있을 것이다. 상표공존동의는 선출원(등록)상표권자와 후출원인 사인간의 사적 계약을 기초로 하지만, 특허청에 공존동의서를 제출하는 행위는 상표등록이라는 일정한 공법상 효력을 발생시킬 목적으로 하는 법률행위라는 점에서 '사인의 공법행위'로 볼 수 있다. 이러한 사인의 공법행위는 행정행위와 다르고, 사적자치 및 평등원칙에 의하여 지배되는 사법행위와도 다르다.[266]

2. 사인의 공법행위의 효과

사인의 공법행위의 하자의 효과에 대해서는 사인의 공법행위가 행정행위의 단순한 사실상의 동기인 때에는 그 흠결은 행정행위의 효과에 영향이 없다. 반면, 사인의 공법행위가 행정행위의 요건인 경우에는 사인의 공법행위에 단순한 위법사유가 있는 때에는 행정행위는 원칙적으로 유효하다 할 것이고, **사인의 공법행위에 무효사유에 해당하는 하자가 있는 때(예를 들어 강박에 의한 제출 등)에는 당해 행정행위도 무효**라고 할 것이다.[267] **상표공존동의의 경우 사인의 공법행위가 행정행위의 요건인 경우에 해당**한다 할 것이다. 따라서 무효사유에 해당하는 하자가 있는 경우에는 상표공존동의도 무효로 보아야 할 것이다.

3. 사인의 공법행위에 대한 적용 법규

사인의 공법행위에 대한 적용법규에 관해서는 개별법에서 산발적으로 규정하고 있고 일반적인 규정은 없다. 따라서 그러한 개별규정조차 없는 경우 민법상의 법률행위에 관한 규정 또는 법원리가 유추적용될 수 있는지가 문제된다. 사인의 공법행위에 있어서는 다음의 몇가지 사항들이 주로 문제되고 있다.

---

266) 김동희, 행정법 Ⅰ(2016), 123면; 공법행위(公法行爲)는 일반적으로 공법관계의 법률행위로서, 공법적 효과를 발생・변경・소멸시키는 행위를 말한다. 공법(public law)는 국가의 조직이나 공공단체 상호간 또는 이들과 개인의 관계를 규정하는 법률로 헌법·행정법·형법·소송법·국제법 등이 이 법에 해당한다. 즉, 국가적, 공익적, 권력적, 윤리적(倫理的), 타율적, 비대등적 관계를 규율하는 법이다. 이에 대해 사법(私法)은 개인의 의무와 권리에 대하여 규정한 법률로, 민법과 상법을 들 수 있다. 즉, 개인적, 사익적, 비권력적, 경제적, 자율적, 대등적 관계를 규율하는 법이다. 상표법을 포함한 지식재산권법은 개인의 재산적 권리를 규율한다는 점에서는 사법의 영역에 속하나, 특허청의 심사에 의하여 개인의 권리가 설정된다는 점에서 공법의 영역에 속하므로 사법과 공법이 융합된 것으로 사법의 공법화 경향을 보여주는 법의 유형이라 볼 수 있다.

267) 김동희, 앞의 책 (주 266), 129면.

첫째, 사인의 공법행위는 **반드시 요식행위이여야 하는 것은 아니다**. 그러나 **행위의 존재나 내용을 명확하게 하기 위하여** 법령으로 또는 내규(훈령이나 예규 또는 지침 등)로 **일정한 서식에 의하도록 규정하고 있는 경우가 많다**(예: 행정심판청구서·인허가신청서 등). 따라서 상표공존동의의 경우도 행위의 존재나 내용을 명확하게 하기 위하여 법령 또는 내규로 일정한 서식을 규정할 필요가 있다. 둘째, 효력발생시기에 대한 공법상의 일반적 규정은 없으나, 개별법에서 달리 규정하고 있지 않는 한 민법에서와 같이 **도달주의**에 의하여야 한다.[268] 셋째, 의사의 흠결 및 의사표시상의 하자에 관한 사항으로, 사인의 공법행위에 **의사의 흠결 또는 의사표시상 하자**가 있는 경우에 사인의 행위의 효력에 어떠한 영향을 미치는가에 대하여는 공법상 일반적 규정이 없으므로 **민법의 규정이 유추적용**된다.[269] 넷째, 사인의 공법행위에는 **부관(附款)을 붙일 수 없는 것이 원칙**이다. 왜냐하면 부관은 행정목적의 조기실현이나 행정법 관계의 안정요청에 반하는 것이기 때문이다. 다섯째, 사인의 공법행위는 그에 의거하여 **행정처분이 행해지거나 법적 효과가 완성되기까지는 일반적으로 자유로이 철회하거나 보정할 수 있다**고 본다. 그러나 법률상 그 자유가 제한되는 경우도 있다.[270]

4. 상표공존동의에의 적용

상표공존동의는 사인의 공법행위이므로 반드시 요식행위이여야 하는 것은 아니지만, 행위의 존재나 내용을 명확하게 하기 위하여 법령 또는 내규(훈령이나 예규 또는 지침 등)로 일정한 서식을 규정할 필요가 있다. 따라서 **공존동의제도 도입으로 인한 절차규정 등은** 정책적 판단에 따라 상표법령 또는 **상표심사기준의 개정으로 마련**해야 할 필요가 있다. 다만, 일단 법령으로 입법이 완료되면 그 법령이 적법한 절차를 거쳐 폐지 또는 개정되기 전까지 유효한 법령으로 존재한다는 점에 유의하여야 한다.[271] 이와 같은 법령의 경직성은 과잉규제 등 법령이 규제의 필요성을 넘는 규제의 원인이 되는 경우가 있으므로 상표법에서 도입된 제도의 운영을 뒷받침하는 내용의 규제는 상표심사기준 개정으로도 충분할 것으로 생각된다. 또한 사인간 공존동의를 함에 있어 의사의 흠결이나 의사표시상의 하자가 있는 경우 민법 규정(민법 제107조부터 제110조까지)을 유추적용하여 공존동의 의사표시를 무효로 보거나, 취소가 가능하다고 볼 것이며, 공존동의 의사표시가 무효 또는 취소가 되는 경우에는 상표법 제34조 제1항 제7호를 적용하여 거절하거나, 등록 후에는 상표등록무효가 가능하다.

---

268) 김동희, 앞의 책 (주 266), 129면; 민법 제111조(의사표시의 효력발생시기) ① 상대방이 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생긴다.

269) 민법 제107조(진의 아닌 의사표시), 제108조(통정한 허위의 의사표시), 제109조(착오로 인한 의사표시), 제110조(사기·강박에 의한 의사표시) 등.

270) 김동희, 앞의 책 (주 266), 130면.

271) 법제처, 법령입안심사기준(2022), 8면.

한편, 공존동의에 있어 부관(附款) 즉, 조건, 기한, 부담, 철회권의 유보, 법률효과의 일부배제 등을 둘 수 없다. 따라서 이러한 부관이 있는 경우 공존동의서 제출은 무효로 보아야 할 것이다. 마지막으로 사인의 공법행위는 그에 의거하여 행정처분이 행해지거나 법적 효과가 완성되기까지는 일반적으로 자유로이 철회하거나 보정할 수 있다.

Ⅲ. 상표공존동의제 관련 심사기준 개정안

상표공존동의제와 관련하여 현행 상표심사기준「**제5부 상표등록을 받을 수 없는 상표, 제7장 선등록상표와 동일·유사한 상표 및 제23장 선출원**」부분에 다음과 같은 내용을 추가할 필요가 있다.

1. 공존동의가 있는 경우 적용 배제 규정

■ **(적용배제 규정)** 법 제34조제1항제7호 단서 또는 제35조제6항에 따라 선출원에 의한 등록상표권자, 먼저 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인(이하, "선출원(등록)상표권자")으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 후출원에 대하여 **법 제34조제1항제7호 본문 또는 제35조제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다.**

개정 상표법상 상표공존동의에 의해 적용이 배제되는 거절이유는 법 제34조제1항제7호 본문(선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표)과 제35조제1항(선출원상표와 동일·유사한 상표) 및 제2항(동일자 출원의 경우 협의·추첨에 의해 결정된 출원과 동일·유사한 상표)만 해당하므로, 공존동의가 있는 경우라도 다른 거절이유에 해당하는 경우 해당 조문을 적용하여 거절이 가능하다. **공존동의는 유사범위에 대하여만 인정**되므로 **비유사범위 출원에 대하여 공존동의가 있는 경우 그 동의는 인정되지 아니하고 제11호, 제12호 후단, 제13호를 적용할 수 있다. 제20호는 미등록 선사용상표, 제21호는 조약당사국 등록상표**의 권리자와 계약관계 등 신뢰관계가 있는 경우 적용하기 위한 규정으로 공존동의제의 대상이 아니어서 **적용의 여지가 없을 것**이다.

이에 **선출원(등록)상표가 주지·저명상표인 경우에 유사범위에서 공존동의가 있는 경우 제34조제1항 제9호, 제11호, 제12호 후단, 제13호 적용여부가 주로 문제**될 것이다. 이에 공존동의제의 원활한 시행을 위해서는 전술한 바와 같이 **선행상표 관련 거절이유 정비방안으로 중복적용을 제한**할 필요가 있으며, 선행상표와 **유사범위 출원인 경우에는 제7호와 제9호만을 적용**하도록 규정할 필요가 있다.

주로 문제가 될 것으로 예상되는 제9호의 경우 미등록 주지상표 보호의 취지를 가진 규정이나, 현재 심사실무는 등록여부를 불문하고 주지상표인 경우 제7호와 제9호를 중복적용이 가능하도록 운영하고 있고,[272] 개정 상표법 규정상 공존동의가 있는 경우 적용이 배제되는 규정은 법 제34조 제1항 제7호 본문과 제35조 제1항 및 제2항에 한정되므로 선출원(등록)상표가 주지상표인 경우에는 공존동의가 있는 경우에도 제34조 제1항 제9호를 적용하여 거절이 가능한 것으로 해석된다. 이러한 경우 선행상표가 주지상표의 경우에는 공존동의를 인정하지 않는 결과가 되어 법적형평성과 안정성, 예측가능성을 해칠 우려가 있다. 이에 심사기준 개정 등을 통해 **제34조 제1항 제9호는 미등록 주지상표에만 적용하고 등록 주지상표의 경우에는 제7호를 적용함을 명확히 할 필요**가 있다.[273]

2. 공존동의서 제출 및 동의의 범위

■ **(공존동의서 제출)** 선출원(등록)상표권자에게 공존동의를 받은 후출원인은 다음과 같은 사항을 포함한 **공존동의서**를 특허청에 제출하여야 한다.
- ⅰ) 출원상표가 등록되어 공존하는 것에 대하여 동의한다는 취지의 서면에 동의일자를 기재하여 선출원(등록)상표권자가 기명한 후 서명하거나 날인*한 동의사실을 증명하는 서류
  * 동의자(선출원등록상표권자)는 기명 후 인감날인, 인감증명서 제출 필요
- ⅱ) 선출원(등록) 상표에 대한 정보: 선출원(등록)상표권자의 성명·주소, 출원(등록)번호, 상표견본
- ⅲ) 해당 출원에 대한 정보: 출원인의 성명·주소, 출원번호, 상표견본, 선출원(등록)상표권자가 등록을 동의한 지정상품

■ **(동의 조건 포함 불인정)** 공존동의서에 포함된 공존동의의 대가, 공존동의기간 및 상표사용지역 등의 조건은 인정하지 아니한다.

■ **(동의의 범위)** 공존동의서는 ⅰ) 동일한 상표로서 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 상표 또는 ⅱ) 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표(유사범위)에 대한 동의인 경우에만 인정되며, 이 외의 범위에 대한 공존동의서는 인정하지 아니한다.

■ (선출원(등록)상표권이 복수인 경우) 상표출원의 유사범위에서 선출원(등록)상표권이 여러 개 존재하는 경우 모든 선출원(등록)상표권의 권리자에게 상표등록공존동의를 받아야 한다.

■ (제출시기 등) 공존동의서는 상표등록여부결정 전까지 제출할 수 있으며, 공존동의가 인정되지 않는 범위에 대하여 공존동의서가 제출된 경우에는 거절이유통지시 공존동의가 인정되지 않는다는 취지를 함께 통지한다.

272) 상표심사기준 (2023), 제5부 제9장 4., 50905.

273) 이와 관련하여 미국, 중국, 일본은 공존동의서를 제출하더라도 심사관이 판단하여 출처혼동의 우려가 있다고 판단되면 공존동의에 기속되지 않으나, 우리 개정상표법은 공존동의가 있으면 해당 거절규정(법 제34조 제1항 제7호, 제35조 제1항 및 제2항)이 적용되지 않도록 강행규정으로 하였으므로, 선등록상표 관련해서 다른 거절이유(예. 9호, 11호, 12호 등)가 있는 경우라면 공존동의에도 불구하고 해당 규정을 적용함이 타당하다는 의견이 있다(본 연구과제 전문가 자문회의(2023.12.15.), 최성우 자문위원 의견).

(1) 공존동의서 기재사항

상표공존동의의 법적성격은 사인의 공법행위로 볼 수 있으므로 공존동의서에는 상표법에서 요구하는 최소한의 사항인 선출원(등록)상표 및 후출원에 대한 정보와 공존등록을 동의한 지정상품에 대한 정보만 기재하면 족하고, 공존동의기간이나 사용지역에 대한 조건이 포함되어서는 안될 것이다. 사인의 공법행위에는 부관(附款)을 붙일 수 없는 것이 원칙이며, 상표권은 기간 또는 지역 등을 한정하여 등록할 수 없으며, 심사관은 상표사용에 관한 조건이 충족되도록 보장할 수 있는 위치에 있지 않으므로 기간 및 지역 등 조건이 공존동의서에 포함된 경우 심사관은 그 조건의 적법성 등에 대하여 판단하거나 인정하지 않는다.[274]

법 제34조제1항제7호에서 동일범위(동일한 상표로서 동일한 지정상품에 사용하는 상표)에 대한 공존동의는 인정하지 아니하며, 유사범위 밖(비유사범위)의 경우에는 법 제34조 제1항 제7호, 제35조 제1항 및 제2항의 적용대상이 아니므로 공존동의서가 불필요하다. 이에 공존동의가 인정되는 유사범위 이외의 동일범위나 비유사범위에 대한 공존동의서는 인정하지 아니하며, 거절이유통지시 공존동의가 인정되지 않는다는 취지를 함께 통지한다.

공존동의서에 동의를 해주는 측의 경우는 기명 후 인감날인이 필요하며 진위확인을 위하여 인감증명서 제출이 필요하다. 개인인 경우에는 개인인감증명서를 제출하도록 하고, 법인인 경우에는 대표자의 기명 후 법인인감증명서를 제출하도록 하여야 할 것이다.

선출원(등록)상표권자가 여러 명인 경우 모두의 동의가 있어야 할 것이며, A가 B, C, D 등 여러 명에게 공존동의를 해주어 모두 등록이 된 이후, E가 상표출원을 하고자 하고 하는 경우 E의 출원의 범위가 선행상표권자인 A, B, C, D의 상표권의 유사범위에 모두 속하는 경우 A, B, C, D 모두의 동의를 받아야 할 것이며, A, B의 상표권에 대하여만 유사범위에 속하는 경우 A, B에게만 동의를 받으면 된다.

(2) 공존동의서 제출시기

상표법 제34조 제1항 제7호는 상표등록여부결정시를 기준으로 판단하므로 공존동의서는 상표등록여부결정 전까지 제출할 수 있다고 해석된다. 이에 심사단계 뿐만 아니라 **거절결정불복심판단계에서도 심결시까지 제출가능**하다고 볼 것이다.

특허법원 단계에서도 제출이 가능한지 여부는 심결취소소송의 소송물과 관련하여 살펴보아야

274) 공존동의시 별도의 조건은 사인 간의 별도의 공존동의계약을 통해서 가능하며, 향후 분쟁 발생시 계약위반의 문제로 해결. 공존동의서에 공존동의의 대가, 공존동의 기간, 사용지역 등의 조건이 기재되어 있는 경우 이와 같은 조건이 포함된 공존동의서 제출 자체를 인정하지 아니할지, 사인 간의 별도의 공존동의계약의 내용으로 보고 공존동의서에 공존동의인정에 필요한 사항이 모두 기재된 경우 별도의 조건을 기재하는 것은 인정할지 특허청에서 결정할 필요가 있음.

한다. **거절결정에 대한 불복심판에서 심판의 대상**이 되는 것은 '**상표출원에 대하여 등록을 허용할 것인가의 여부**' 자체인 반면, 그 **심결취소소송에서 심리의 대상**이 되는 것은 '**거절결정을 유지한 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부**'이고, 특허법원이 '상표출원에 대하여 등록을 허용할 것인가 여부'를 직접적으로 판단하는 것은 아니다.[275] 즉 심결취소소송에서의 소송물은 심결의 위법성이고, 심결의 위법성에 대한 판단의 기준시점은 심결시이다.

이에 **거절결정불복심판 단계까지 공존동의서를 제출하지 아니하고 상표법 제34조 제1항 제7호로 거절심결이 된 경우, 이에 대한 심결취소소송에서 공존동의서를 제출하여 심결의 위법성을 다툴 수는 없다**고 볼 것이며, 다만 특허법원에서 **취소환송되어 특허심판원에서 다시 심리를 하게 된 경우에는 특허심판원에 제출**할 수 있다고 볼 것이다.[276]

이와 관련하여 출원인이 심결 이후에 공존동의를 받을 수 있는 경우라면 ① 재출원하고 우선심사신청하여 등록을 받을 수 있고, ② 이미 특허법원에 사건이 계류 중인 경우라도 소를 취하하고 재출원하면 되기 때문에 논의의 실익이 크지는 않다.

〈상표공존동의서 예시〉

상표공존동의서

특허청장 귀하

상표출원(또는 등록상표)(출원번호 또는 등록번호, 상표견본 삽입)의 출원인(또는 상표권자) _____(선출원인 또는 등록상표권자 성명 또는 법인명)는 _____(출원인명)의 상표출원(출원번호, 상표견본 삽입)의 상품(상품류 구분, 상품명)에 관하여 상표출원, 등록 및 사용에 동의합니다.

2023년 00월 00일

선출원(등록)상표권자
주소:
상호:_____
성명: 대표이사_____(인감날인)

상표출원인
주소:
상호:_____
성명: 대표이사_____(인)

275) 대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121 판결 등 참조; 박태일, 특허심판원의 심결에 대한 취소소송의 심리범위를 제한하여야 하는가, 사법 제1권 제51호 (2020. 3.), 531-532면.

276) 심판단계에서 선행상표권자에게 공존동의를 받기 위하여 선등록상표에 대하여 무효심판을 제기하고 공존동의서를 받아 제출한 경우 등에 있어서는 민법상 의사표시의 하자사유(민법 제107조 진의 아닌 의사표시, 제108조 통정한 허위의 의사표시, 제109조 착오로 인한 의사표시, 제110조 사기, 강박에 의한 의사표시)에 해당하는 경우 공존동의 의사표시를 무효로 보거나 취소할 수 있을 것이다.

3. 일부상품에 대한 공존동의가 있는 경우 부분거절의 문제

■ **(일부 공존동의)** 법 제34조제1항제7호 본문 또는 제35조제1항·제2항의 거절이유가 있는 지**정상품 중 일부에 대하여만 공존동의가 있는 경우에 공존동의가 없는 일부 지정상품에 대하여는** 제34조제1항제7호 본문 또는 제35조제1항·제2항을 적용하여 **거절이유통지**를 하고, 공존동의가 있는 **일부 지정상품에 대하여는** (다른 거절이유가 없는 경우) 출원공고 및 **등록결정**을 한다.

2023년 2월 시행 개정법에서 기존의 '출원 일체의 원칙'을 폐기하고, 상표등록출원서에 기재된 지정상품 중 일부에 대해서만 거절이유가 있는 경우 나머지 지정상품은 상표등록을 받을 수 있도록 하는 부분거절제도가 도입됨에 따라,[277] 공존동의서에 명시된 지정상품이 상표출원의 지정상품 중 일부 지정상품만 명시된 경우, 해당 지정상품만 거절이유가 해소되고 나머지 지정상품에 대하여는 거절이유 해소가 안된 경우에는 부분거절결정을 하여야 한다.

이 경우 동일 유사군코드 내에서도 지정상품 간 등록여부가 상이해질 수 있어, 제도 복잡성이 증가할 우려가 있다는 의견도 있으나, 업계에서는 실무상 보통 지정상품을 축소하고 동의를 하기 때문에 부분거절에 대한 문제는 많이 발생하지 않을 것이라 예상하고 있다.[278]

4. 단체표장, 증명표장, 업무표장의 경우 공존동의 적용 여부

■ 단체표장, 증명표장, 업무표장출원에 대하여 공존동의서가 제출된 경우에도 법 제54제1호 정의규정 위반, 제4호 단체표장, 증명표장, 업무표장 등록을 받을 수 있는 자격 위반 규정에 해당하는지 여부를 검토하여 해당 규정 위반시 거절이유를 통지한다.

"단체표장"이란 상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장을 말하며(법 제2조 제1항 제3호), "증명표장"이란 상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업(業)으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장을 말하고(법 제2조 제1항 제7호), "업무표장"이란 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자가 그 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장을 말한다(법 제2조 제1항 제9호).

단체표장, 증명표장, 업무표장의 경우 표장의 특성상 양도, 사용권 설정 등이 엄격히 제한되고 있으므로(법 제48조 제6항·제7항 및 제8항, 제93조 제4항·제6항·제7항 및 제8항, 제95조 제2항, 제97조 제5항),[279] 공존동의를 인정하는 것이 적절하지 않다고 판단된다. 그러나 현행 상표법

277) 법률 제18817호, 2022. 2. 3. 일부개정, 2023. 2. 4. 시행.
278) 특허청, '상표분야 제도 개선 협의체' Kick-off 회의 (2023.11.15.).

제2조 제3항에서는 "단체표장·증명표장 또는 업무표장에 관하여는 이 법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 상표에 관한 규정을 적용한다."고 규정하고 있고, **개정 상표법에서 단체표장·증명표장 또는 업무표장에 관하여 공존동의 적용여부에 대한 특별히 규정한 바 없으므로 단체표장, 증명표장, 업무표장의 경우에도 공존동의제가 적용**된다고 해석된다. 단, 공존동의가 있더라도 법 제54조 제1호 **정의규정 위반**,[280] 제4호 단체표장, 증명표장, 업무표장 등록을 받을 수 있는 자격 위반 등의 규정에 따라 거절가능한 사례가 많으리라 예상되고, 등록된 경우라도 법 제119조 제1항 제7호 내지 제9호에 따라 취소가 가능할 것이다.[281]

---

279) **상표법 제48조(출원의 승계 및 분할이전 등)**
⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 등록출원은 양도할 수 없다. 다만, 해당 호의 업무와 함께 양도하는 경우에는 양도할 수 있다.
1. 제3조제6항에 따른 업무표장등록출원
2. 제34조제1항제1호다목 단서, 같은 호 라목 단서 및 같은 항 제3호 단서에 따른 상표등록출원
⑦ 단체표장등록출원은 이전할 수 없다. 다만, 법인이 합병하는 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.
⑧ 증명표장등록출원은 이전할 수 없다. 다만, 해당 증명표장에 대하여 제3조제3항에 따른 증명표장의 등록을 받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전하는 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.
제93조(상표권 등의 이전 및 공유)
④ 업무표장권은 양도할 수 없다. 다만, 그 업무와 함께 양도하는 경우에는 그러하지 아니하다.
⑥ 단체표장권은 이전할 수 없다. 다만, 법인의 합병의 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.
⑦ 증명표장권은 이전할 수 없다. 다만, 해당 증명표장에 대하여 제3조제3항에 따라 등록받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전할 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.
⑧ 업무표장권, 제34조제1항제1호다목 단서, 같은 호 라목 단서 또는 같은 항 제3호 단서에 따른 상표권, 단체표장권 또는 증명표장권을 목적으로 하는 질권은 설정할 수 없다.
제95조(전용사용권)
② 업무표장권, 단체표장권 또는 증명표장권에 관하여는 전용사용권을 설정할 수 없다.
제97조(통상사용권)
⑤ 통상사용권의 공유 및 설정의 제한 등에 관하여는 제93조제2항 및 제95조제2항·제4항을 준용한다.

280) **제54조(상표등록거절결정)** 심사관은 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표등록거절결정을 하여야 한다. 이 경우 상표등록출원의 지정상품 일부가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정상품에 대하여만 상표등록거절결정을 하여야 한다.
1. 제2조제1항에 따른 상표, 단체표장, 지리적 표시, 지리적 표시 단체표장, 증명표장, 지리적 표시 증명표장 또는 업무표장의 정의에 맞지 아니하는 경우
4. 제3조에 따른 단체표장, 증명표장 및 업무표장의 등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 아니한 경우
제3조(상표등록을 받을 수 있는 자)
② 상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인(지리적 표시 단체표장의 경우에는 그 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자로 구성된 법인으로 한정한다)은 자기의 단체표장을 등록받을 수 있다.
③ 상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업으로 할 수 있는 자는 타인의 상품에 대하여 그 상품이 정해진 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 충족하는 것을 증명하는 데 사용하기 위해서만 증명표장을 등록받을 수 있다. 다만, 자기의 영업에 관한 상품에 사용하려는 경우에는 증명표장의 등록을 받을 수 없다.
④ 제3항에도 불구하고 상표·단체표장 또는 업무표장을 출원(出願)하거나 등록을 받은 자는 그 상표 등과 동일·유사한 표장을 증명표장으로 등록받을 수 없다.
⑤ 증명표장을 출원하거나 등록을 받은 자는 그 증명표장과 동일·유사한 표장을 상표·단체표장 또는 업무표장으로 등록을 받을 수 없다.
⑥ 국내에서 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자는 자기의 업무표장을 등록받을 수 있다.

281) **119조(상표등록의 취소심판)** ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
7. 단체표장과 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
가. 소속 단체원이 그 단체의 정관을 위반하여 단체표장을 타인에게 사용하게 한 경우나 소속 단체원이 그 단체의 정관을 위반하여 단체표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질 또는 지리적 출처를 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 단체표장권자가 소속 단체원의 감독에 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.
나. 단체표장의 설정등록 후 제36조제3항에 따른 정관을 변경함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의

추후 입법에 의해 단체표장, 증명표장, 업무표장의 경우에는 공존동의가 인정되지 않음을 명확히 규정할 필요가 있다.

5. 상표공보에 공존동의 공시

■ 상표공존동의가 있는 상표출원을 출원공고 또는 설정등록하는 경우에는 **공존동의 관련 정보**를 공보에 표시하여야 한다.

공존동의에 대한 공시가 없는 경우 추후 상표등록이 된 경우 제34조 제1항 제7호를 사유로 무효심판 등이 제기될 수 있으므로 이해관계인의 이해를 돕고, 법적안정성과 예측가능성을 도모하기 위하여 상표출원에 대하여 상표공존동의가 있어 등록이 되는 경우에는 "선출원(등록)상표의 번호"와 "선출원(등록)상표권자의 동의에 따라" 출원공고결정 또는 등록결정이 되었음을 출원공고공보와 등록공보에 공시하여야 할 것이다.

Ⅳ. 기타 상표공존동의제 관련 추가 검토필요 사항

1. 계약의 무효, 취소, 해제 등으로 인한 문제

상표등록의 공존동의는 당사자 간에 사적계약을 기초로 하므로 당사자 간 계약이 무효, 취소가 되거나 해제가 된 경우의 공존동의를 받아 등록된 상표권의 효력에 대한 문제가 생길 수 있다.

공존동의 계약이 민법 제107조(진의 아닌 의사표시), 제108조(통정한 허위의 의사표시) 등에

업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 할 염려가 있는 경우
다. 제3자가 단체표장을 사용하여 수요자에게 상품의 품질이나 지리적 출처를 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 하였음에도 단체표장권자가 고의로 적절한 조치를 하지 아니한 경우
8. 지리적 표시 단체표장과 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
가. 지리적 표시 단체표장등록출원의 경우에 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니하거나 그 지리적 표시를 사용할 수 없는 자에게 단체의 가입을 허용한 경우
나. 지리적 표시 단체표장권자나 그 소속 단체원이 제223조를 위반하여 단체표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 지리적 출처에 대한 혼동을 불러일으키게 한 경우
9. 증명표장과 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
가. 증명표장권자가 제36조제4항에 따라 제출된 정관 또는 규약을 위반하여 증명표장의 사용을 허락한 경우
나. 증명표장권자가 제3조제3항 단서를 위반하여 증명표장을 자기의 상품에 대하여 사용하는 경우
다. 증명표장의 사용허락을 받은 자가 정관 또는 규약을 위반하여 타인에게 사용하게 한 경우 또는 사용을 허락받은 자가 정관 또는 규약을 위반하여 증명표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성에 관하여 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 증명표장권자가 사용을 허락받은 자에 대한 감독에 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.
라. 증명표장권자가 증명표장의 사용허락을 받지 아니한 제3자가 증명표장을 사용하여 수요자에게 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 상품의 특성에 관한 혼동을 불러일으키게 하였음을 알면서도 적절한 조치를 하지 아니한 경우
마. 증명표장권자가 그 증명표장을 사용할 수 있는 자에 대하여 정당한 사유 없이 정관 또는 규약으로 사용을 허락하지 아니하거나 정관 또는 규약에 충족하기 어려운 사용조건을 규정하는 등 실질적으로 사용을 허락하지 아니한 경우

의하여 **원천적으로 무효**가 되는 경우, 상표법 제34조 제1항 제7호 단서가 적용되지 아니하고 제7호 본문의 무효사유를 적용하여 무효가 가능하다고 볼 것이다. 공존동의 계약이 민법 제109조(착오로 의한 의사표시), 제110호(사기, 강박에 의한 의사표시)에 해당하는 경우 취소할 수 있고, **취소한 법률행위는 처음부터 무효**인 것으로 보므로(민법 제141조) 이 경우에도 상표법 제34조 제1항 제7호 본문의 무효사유를 적용하여 무효가 가능하다고 판단된다.[282]

이 외에 공존동의 계약이 유효하게 성립한 이후 당사자의 계약불이행 등으로 인하여 **계약이 해제**되는 경우가 있을 수 있으며, 계약을 해제하게 되면 처음부터 계약이 존재하지 않았던 것과 같은 효과를 가지며, 당사자 일방이 계약을 해제하면 그 상대방에 대하여 원상회복 의무를 가진다. 이러한 경우에도 상표법 제34조 제1항 제7호의 무효사유 적용이 가능하다고 볼 것이며, 계약의 해제를 주장하는 당사자 일방이 관련 증명서류를 제출하여 무효심판 청구를 할 수 있을 것이다.

이 외에 계속적인 계약을 장래에 향하여 실효시키는 "**해지**"가 있을 수 있는데, 소급하여 계약을 없던 것으로 하는 해제와는 구별된다. 해지는 당사자 사이의 계약이나 법률의 규정으로 발생하고, 해지권이 실현되면 해제권과 달리 오로지 장래에 대해서만 효력을 잃게 된다. 이와 관련하여는 ① 공존동의 계약이 해지되는 경우 **후발적 무효사유나 상표등록취소사유에 추가하는 방안** 등을 마련하거나, ② 후출원등록상표권자의 보호, 법적안정성 도모, 상표등록행정의 번잡을 방지하고 선행권리자의 신중한 공존동의 유도 등을 위하여 공존동의를 받아 후출원상표가 등록된 이후에는 공존동의 **계약의 장래를 향한 해지는 인정하지 않는 방안 등**을 검토해 볼 필요가 있다.[283]

2. 존속기간갱신등록 시의 문제

상표권은 반영구적인 권리로 10년 마다 갱신등록이 가능하기 때문에(법 제84조), 공존동의에 의해 등록된 상표의 경우 갱신등록신청시 공존동의서를 다시 한번 제출하게 할지 여부에 대한 논의가 있을 수 있다.

이에 대하여 갱신등록신청시 공존동의서를 다시 제출하도록 하는 경우 선행상표권자에게 다시 동의를 받기 위해 사용료 등을 더 지급하여야 하는 등 10년 마다 공존동의에 대한 협의의 과정을

282) 계약의 해제는 당사자 간 가능하나, 공존동의 계약의 무효, 취소의 입증과 관련하여 무효나 취소는 당사자 간에 할 수 없어 법원의 최종판결이 필요하며, 확정판결문을 제출하는 수 밖에 없을 것이다(본 연구과제 전문가 자문회의(2023.12.15.), 이용민 자문위원 의견).

283) 이와 관련하여 등록여부결정시 전에 공존동의 의사를 철회하면 거절결정을 하면 되고, 일단 등록된 이후에는 철회가 불가하다고 보아야 할 것이라는 의견이 있다. 공존동의를 하여 등록상표를 평온하게 사용하고 있는데, 선행권리자가 일방적으로 공존동의 의사를 철회할 수 있고 등록취소 또는 등록무효사유가 된다면 공존동의를 받은 후출원 등록상표의 지위는 매우 불안정할 수 밖에 없기 때문에 제도적으로 등록여부 결정시 이후에는 공존동의 철회를 불인정해야 한다는 의견이다(본 연구과제 전문가 자문회의(2023.12.15.), 최성우 자문위원 의견).

다시 거쳐야 하여 당사자와 추가적인 수고가 비용이 소요되어 제도의 원활한 시행을 위해서는 적절하지 않다고 판단된다.[284] 공존동의를 받아 10년 동안 상표를 사용하였는데 갱신등록신청시 선행상표권자가 동의의사를 철회하여 공존동의서를 받을 수 없어 갱신등록을 받을 수 없는 상황이 가능하게 되면 공존동의를 받은 후출원 등록상표의 지위는 매우 불안정할 수 밖에 없다. 이에 한번 공존동의를 받아 등록된 상표는 이후에는 상표권자의 갱신등록신청만으로 갱신이 가능하도록 하는 것이 타당할 것이며 선행상표권자는 공존동의를 해주는 경우 후행 상표권이 반영구적으로 존속이 가능함을 고려하여 신중하게 공존동의를 결정하여야 할 것이다.

3. 제34조 제1항 제13호 '부정한 목적'과의 관계

판단시점과 관련하여 제34조 제1항 제7호, 제9호 및 제12호의 경우 등록여부결정시를 기준으로 판단하는데 반하여, 제13호는 출원시를 기준으로 판단하므로 출원서와 동시에 공존동의서를 제출하지 않은 경우 제13호가 적용될 여지가 있다.

이와 관련하여 ⅰ) 추후 공존동의서가 제출된 경우 출원시부터 제13호의 '부정한 목적'이 없었던 것으로 판단할 수 있도록 규정하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다는 의견, ⅱ) 제7호와 제13호의 보호법익이 다르고 대상상표도 다르므로 상표공존동의와는 별개로 제13호를 판단해야 한다는 의견, ⅲ) 부정한 목적의 경우 실체적 요건이므로 판단기준을 출원시로 하는 것은 무리라는 의견이 있다.[285]

이 경우 앞서 살펴본 선행상표 관련 상표등록 거절사유 개선방안에서 제시한 바와 같이 제13호의 경우 제7호, 제9호, 제11호의 적용이 어려운 경우에 해당하는 상품 비유사 범위에서의 출원이고, 출처혼동은 없으나 부정한 목적이 있는 경우에 적용하도록 하면 이러한 문제는 발생하지 않을 것이다. 제13호의 경우 상품 비유사 범위의 출원이고 출처혼동이 없는 경우에 적용되므로 공존동의 대상이 되지 않기 때문이다.

4. 공존등록 후 출처혼동 우려 및 부정경쟁방지법과의 관계

미국, 중국, 일본 등의 경우 공존동의서를 제출하더라도 심사관이 판단하여 출처혼동의 우려가 있다고 판단되면 공존동의에 기속되지 않고 거절할 수가 있다. 그러나 우리나라 개정 상표법은 심사시에 유사범위에서 공존동의서 제출이 있는 경우 출처혼동여부에 대하여 별도로 판단하지 않고 등록하며, 등록 이후에 부정경쟁의 목적으로 사용하여 출처혼동을 일으킨 경우에

284) 본 연구과제 전문가 자문회의(2023.12.15.), 이용민 자문위원 의견.
285) 특허청, '상표분야 제도 개선 협의체' Kick-off 회의 (2023.11.15.).

취소사유로만 규정하고 있다(법 제119조 제1항 제5조의2).

이와 관련하여 가맹계약의 상표권 문제 등이 발생할 우려가 있어 공존등록 후 출처혼동방지를 위하여 일본 개정 상표법과 같은 혼동방지청구권의 인정여부, 부정경쟁 목적으로 사용하여 취소사유가 있는 경우 상표등록취소 전에 사용에 대하여 부정경쟁방지법 상 부정경쟁행위로 볼 수 있을지 여부에 대하여 부경법 제15조(다른 법률과의 관계) 적용 관련 문제 등에 대하여 추가적인 검토가 필요하다는 견해가 있다.[286]

5. 무상 공존동의의 경우 발생가능한 문제

법인의 대표이사가 제3자에게 무상 또는 대가를 적절히 받지 아니하고 상표공존동의를 한 경우에는 배임행위가 될 우려가 있으며(형법 제355조),[287] 계열사 간에 무상 또는 대가를 적절히 받지 아니하고 상표공존동의를 해 준 경우에는 공정거래법 상 부당지원에 해당할 수 있다(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제45조 제1항 제9호).[288] 따라서 배임행위가 되지 않기 위해서는 주주결의서가 있어야 할 것이며, 계열사간 상표공존동의에 있어 공정거래법 상 부당지원의 문제에 대한 검토가 있어야 할 것이다.[289]

286) 본 연구과제 전문가 자문회의(2023.12.15.).

287) 형법 제355조(횡령, 배임) ① 타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 그 반환을 거부한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.
② **타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가한 때**에도 전항의 형과 같다.

288) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제45조(불공정거래행위의 금지) ① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 해칠 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.
9. 부당하게 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인 또는 다른 회사를 지원하는 행위
가. 특수관계인 또는 다른 회사에 가지급금·대여금·인력·부동산·유가증권·상품·용역·**무체재산권 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위**
나. 다른 사업자와 직접 상품·용역을 거래하면 상당히 유리함에도 불구하고 거래상 실질적인 역할이 없는 특수관계인이나 다른 회사를 매개로 거래하는 행위

289) 본 연구과제 전문가 자문회의(2023.12.15.).

제4장

상표법 개정법률안 시행을 위한 하위법령 개정방안

제1절 개정 상표법의 주요 내용
제2절 개정 상표법 시행을 위한 하위법령 개정안

출원인 편의 제고를 위한 상표 이의신청 제도 개선 방향

제4장

상표법 개정법률안 시행을 위한 하위법령 개정방안

제1절 개정 상표법의 주요 내용

상표공존동의제 등을 포함한 개정 상표법이 2024년 5월 시행을 앞두고 있는 바,[290] 개정 상표법의 주요 내용은 아래와 같다.

〈개정 상표법의 주요 내용〉

① 상표등록공존동의제 관련
- **(선출원(등록)상표권자의 동의에 의한 상표등록 허여)** 선상표권자가 후출원상표의 등록에 동의하면, 양 상표에 대한 상표·지정상품의 동일·유사 판단에도 불구하고 상표등록이 가능(안 제34조제1항제7호 단서 및 제35조제1항 단서 신설)
- **(동의에 의한 상표등록에 대한 취소심판 청구 사유 추가)** 공존 동의에 의해 등록된 상표가 부정경쟁 목적으로 사용되어 수요자의 오인·혼동을 야기한 경우, 상표등록의 취소사유로 규정(안 제119조제1항제5호의2 신설)
- **(취소 사유 신설에 따라 등록취소된 상표의 재출원 제한 규정 정비)** 제119조제1항제5의2호에 따라 등록취소된 상표와 동일·유사한 상표는 심결 확정일로부터 3년까지 재출원 불가(안 제34조제3항)
- **(취소 사유 신설에 따른 취소심판 청구의 제척기간 규정 정비)** 신설된 제119조제1항제5호의2의 상표 취소사유 대한 취소심판 청구의 제척기간을 3년으로 규정(안 제122조제2항)
② 상표등록요건 및 상표등록 출원 관련
- **(사용에 의한 식별력 인정 대상 확대)** '기타 식별력 없는 상표'의 사용에 의한 식별력 취득 인정(안 제33조제2항)
- **(상표등록요건 판단 시기 및 상표등록 제한 시기 명확화)** 상표 부등록요건의 타인 여부 판단 시기 명확화(안 제34조제2항), 불사용 등을 이유로 취소된 상표와 동일·유사한 상표의 등록 가능한 출원 시점을 명확화(안 제34조제3항)
- **(변경출원시의 우선권주장의 자동 인정 등)** 원출원의 우선권 주장 및 제출서류를 변경출원시에도 자동 인정, 변경·분할 출원시 우선권 주장 취지의 기재 등에 대한 기준시점 명확화(안 제44조 및 제45조)

290) 법률 제19809호, 2023.10.31. 일부개정, 2024.5.1. 시행.

③ 상표 출원·등록·권리 제도 관련
- **(잘못된 직권보정의 무효 간주 규정 마련)** 심사관의 직권보정이 잘못된 경우 또는 요지변경에 해당하는 경우에는 이를 무효로 간주(안 제59조)
- **(상표등록료 반환 대상 확대)** 갱신신청 및 갱신등록료납부 후 새로운 존속기간 개시 전 상표권이 소멸된 경우 존속기간 개시 전에 납부한 등록료를 반환(안 제79조제1항)
- **(존속기간갱신등록신청에 관한 사항 정비)** 존속기간갱신등록의 신청 자격을 상표권자로 명확히하고 신청서 기재 사항을 갱신등록에 적합하게 정비 (안 제84조)
- (상속인이 없는 상표권의 소멸에 관한 규정 신설) 상표권자가 상속인이 없이 사망한 경우에 해당 상표권은 소멸됨을 규정(안 제106조)
④ 국제상표의 출원·권리 제도 관련
- **(국제상표등록출원의 부분대체 인정)** 국제상표등록출원이 국내상표권 지정상품의 일부를 포함하는 경우에도 해당 지정상품의 부분대체 인정(안 제183조)
- **(국제상표의 분할인정)** 명의변경 없는 국제상표등록출원 및 국제등록기초상표권의 분할을 인정(안 제187조 및 제200조)
- **(국제상표등록출원 등록여부결정 통지 절차 개선)** 국제상표등록출원에 대한 통지서의 송부 방식을 국제사무국을 통하여 출원인에게 통지하는 것으로 일원화(단, 부분거절 통지시에는 적용 제외)(안 제193조의3 및 제220조)

제2절 개정 상표법 시행을 위한 하위법령 개정안

Ⅰ. 개정 상표법 관련 하위법령

2024년 5월 시행 개정 상표법 관련 현행 하위법령은 다음과 같다(이하에서 '시행령'은 상표법 시행령을 의미하고, '시행규칙'은 상표법 시행규칙을 의미한다).

〈개정 상표법 관련 현행 하위법령〉

개정 상표법	관련 하위법령(현행)
제33조(상표등록의 요건) ① (현행과 같음) ② 제1항제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다. ③ (현행과 같음)	**시행규칙 제28조(상표등록출원)** ⑦ 출원인은 상표등록을 하려는 상표가 법 제33조 제2항에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 사항과 그 내용을 증명하는 서류 및 증거물을 특허청장에게 제출할 수 있다. 1. 사용한 상표 2. 사용기간 3. 사용지역 4. 지정상품의 생산·가공·증명 또는 판매량 등 5. 사용방법 및 횟수 6. 등록출원한 상표에 대한 소비자 인식도 조사 결과 7. 그 밖에 사용사실을 증명하는 사항
제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 1. ~ 6. (현행과 같음) 7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표. 다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다. 8. ~ 21. (현행과 같음) ② 제1항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 결정(이하 "상표등록여부결정"이라 한다)을 할 때를 기준으로 하여 결정한다. 다만, 제1항제11호·제13호·제14호·제20호 및 제21호의 경우는 상표등록출원을 한 때를	

개정 상표법	관련 하위법령(현행)
기준으로 하여 결정하되, 상표등록출원인(이하 "출원인"이라 한다)이 제1항의 타인에 해당하는지는 상표등록 여부결정을 할 때를 기준으로 하여 결정한다. 1.·2. (현행과 같음) ③ 상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자는 제119조제1항제1호부터 제3호까지, 제5호, 제5호의2 및 제6호부터 제9호까지의 규정에 해당한다는 이유로 상표등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 상표와 동일·유사한 상표[동일·유사한 상품(지리적 표시 단체표장의 경우에는 동일하다고 인정되는 상품을 말한다)을 지정상품으로 하여 다시 등록받으려는 경우로 한정한다]에 대해서는 그 청구일부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 날 이후 3년이 지나기 전에 출원하면 상표등록을 받을 수 없다. 1. ~ 3. (현행과 같음) ④ (현행과 같음)	
제35조(선출원) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ 제1항 및 제2항에도 불구하고 먼저 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 나중에 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인이 아닌 출원인도 상표를 등록받을 수 있다.	**시행규칙 제27조(협의 결과의 신고)** ① 특허청장은 법 제35조제2항 후단에 따라 추첨을 할 때에는 심사관 3명 이상을 참석하게 하여야 하며, 추첨 결과를 각 출원인에게 서면으로 통지하여야 한다. ② 법 제35조제4항에 따라 협의의 결과를 신고하려는 자는 「특허법 시행규칙」 별지 제20호서식의 권리관계 변경신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 출원인 전원이 기명한 후에 서명하거나 날인한 협의 사실을 증명하는 서류 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 ③ 제2항에 따른 신고를 하는 경우에는 각 출원에 대하여 협의의 결과에 따른 절차를 동시에 밟아야 한다.
제44조(출원의 변경) ①·② (현행과 같음) ③ 제1항 및 제2항에 따라 변경된 출원(이하 "변경출원"이라 한다)은 최초의 출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제46조제3항·제4항 또는 제47조제2항을 적용할 때에는 변경출원한 때를 기준으로 한다. ④ (현행과 같음)	**시행규칙 제36조(출원의 변경)** ① 법 제44조제1항에 따라 다른 출원으로 변경하거나 같은 조 제2항에 따라 지정상품추가등록출원을 상표등록출원으로 변경하려는 출원인은 별지 제3호서식의 상표등록출원서에 제28조제2항제2호·제6호 및 제7호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. ② 법 제44조에 따른 출원의 변경에 관하여는 제28조제3항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.
⑤ 변경출원의 기초가 된 출원이 제46조에 따라 우선권을 주장한 출원인 경우에는 제1항 및 제2항에 따라 변경출원을 한 때에 그 변경출원에 우선권 주장을	**시행규칙 제38조(우선권 증명서류의 제출)** 법 제46조제4항에 따른 서류의 제출은 「특허법 시행규칙」 별지 제13호서식의 서류제출서에 따른다. 이 경우 다음

개정 상표법	관련 하위법령(현행)
한 것으로 보며, 변경출원의 기초가 된 출원에 대하여 제46조에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 그 변경출원에 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다. ⑥ 제5항에 따라 제46조에 따른 우선권 주장을 한 것으로 보는 변경출원에 대해서는 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다. ⑦ 제47조에 따른 출원시의 특례에 관하여는 제5항 및 제6항을 준용한다. ⑧ (현행 제5항과 같음)	각 호의 서류를 첨부하여야 한다. 1. 우선권 증명서류의 한글번역문 1부 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부 **시행규칙 제40조(출원 시의 특례 적용대상 증명서류의 제출)** 법 제47조제2항에 따라 출원 시의 특례를 적용받기 위한 증명서류를 제출하려는 경우에는 「특허법 시행규칙」 별지 제13호서식의 서류제출서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 상표등록출원과 동시에 증명서류를 제출하려는 경우에는 상표등록출원서에 증명서류를 제출한다는 취지를 적음으로써 갈음할 수 있다.
제45조(출원의 분할) ① (현행과 같음) ② 제1항에 따라 분할하는 상표등록출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 최초에 상표등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제46조제3항·제4항 또는 제47조제2항을 적용할 때에는 분할출원한 때를 기준으로 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	**시행규칙 제37조 (출원의 분할)** ① 법 제45조제1항에 따라 상표등록출원을 분할하려는 자는 별지 제3호서식의 상표등록출원서에 제28조제2항 각 호(제1호는 제외한다)의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하고, 분할하려는 상표등록출원을 보정하여야 한다. ② 법 제45조에 따른 출원의 분할에 관하여는 제28조제3항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.
제59조(직권보정 등) ① 심사관은 제57조에 따른 출원공고결정을 할 때에 상표등록출원서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정(이하 이 조에서 "직권보정"이라 한다)을 할 수 있다. 이 경우 직권보정은 제40조제2항에 따른 범위에서 하여야 한다. ② ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 직권보정이 제40조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.	
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. 1. ~ 7. (현행과 같음) 8. 제84조제2항 본문에 따라 존속기간 만료 전에 존속기간갱신등록신청을 하였으나 존속기간갱신등록의 효력발생일 전에 상표권의 전부 또는 일부가 소멸	**특허료 등의 징수규칙 제9조(반환할 특허료·등록료·수수료 및 등록면허세의 납부사항 정정)** ①「특허법」 제84조,「실용신안법」 제20조에 따라 준용되는「특허법」 제84조,「디자인보호법」 제87조,「상표법」 제79조 및 이 규칙 제8조제19항에 따라 반환을 청구할 수 있는 자는 납부일부터 1년 이내에 특허료·등록료·수수료 및 등록면허세 납부사항의 정정을 신청할 수 있다.

개정 상표법	관련 하위법령(현행)
또는 포기된 경우: 이미 낸 상표등록료에서 그 소멸 또는 포기된 상표권을 제외하여 산정한 상표등록료를 뺀 금액 9. 제72조제1항 후단에 따라 상표등록료를 분할납부한 경우로서 2회차 상표등록료를 납부하였으나 상표권의 설정등록일 또는 존속기간갱신등록일로부터 5년이 되기 전에 상표권의 전부 또는 일부가 소멸 또는 포기된 경우: 이미 낸 2회차 상표등록료에서 그 소멸 또는 포기된 상표권을 제외하여 산정한 2회차 상표등록료를 뺀 금액 ②·③ (현행과 같음)	
제84조(존속기간갱신등록신청) ① 제83조제2항에 따라 존속기간갱신등록신청을 하고자 하는 상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다. 이하 이 조에서 같다)는 다음 각 호의 사항을 적은 존속기간갱신등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 상표권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다) 2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명을 말한다] 3. 등록상표의 등록번호 4. 지정상품 및 상품류 ② 존속기간갱신등록신청서는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 제출하여야 한다. 다만, 이 기간에 존속기간갱신등록신청을 하지 아니한 상표권자는 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월 이내에 할 수 있다.	**시행규칙 제59조(상표권의 존속기간갱신등록신청서의 제출)** ① 법 제84조제1항에 따라 상표권의 존속기간갱신등록신청을 하려는 자는 「특허권 등의 등록령 시행규칙」 별지 제23호서식의 존속기간갱신등록 신청서에 다음 각 호의 서류나 물건을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. ~ 2. (생 략)
제106조(상표권의 소멸) ① (현행과 같음) ② 상표권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 그 상표권은 소멸된다. ③ (현행 제2항과 같음)	
제119조(상표등록의 취소심판) ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. 1. ~ 5. (현행과 같음) 5의2. 제34조제1항제7호 단서 또는 제35조제6항에 따라 등록된 상표의 권리자 또는 그 상표등록에 대한	

개정 상표법	관련 하위법령(현행)
동의를 한 자 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우 6. ~ 9. (현행과 같음) ② ~ ⑦ (현행과 같음)	
제122조(제척기간) ① (현행과 같음) ② 제119조제1항제1호·제2호·제5호·제5호의2, 제7호부터 제9호까지 및 제120조제1항에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 취소심판 및 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 지난 후에는 청구할 수 없다.	
제183조(국내등록상표가 있는 경우의 국제상표등록출원의 효과) ① 대한민국에 설정등록된 상표(국제상표등록출원에 따른 등록상표는 제외하며, 이하 이 조에서 "국내등록상표"라 한다)의 상표권자가 국제상표등록출원을 하는 경우에 다음 각 호의 요건을 모두 갖추었을 때에는 그 국제상표등록출원은 지정상품이 중복되는 범위에서 해당 국내등록상표에 관한 상표등록출원의 출원일에 출원된 것으로 본다. 1.·2. (현행과 같음) 3. 국내등록상표의 지정상품이 국제등록상표의 지정상품에 모두 포함되어 있을 것**〈삭 제〉** 4. (현행과 같음) ② ~ ⑤ (현행과 같음)	
제186조(출원 변경의 특례) 국제상표등록출원에 대해서는 제44조제1항부터 제7항까지의 규정을 적용하지 아니한다.	
제187조(출원 분할의 특례) 국제상표등록출원에 대해서는 제45조제4항을 적용하지 아니한다.	**시행규칙 제37조(출원의 분할)** ① 법 제45조제1항에 따라 상표등록출원을 분할하려는 자는 별지 제3호 서식의 상표등록출원서에 제28조제2항 각 호(제1호는 제외한다)의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하고, 분할하려는 상표등록출원을 보정하여야 한다. ② 법 제45조에 따른 출원의 분할에 관하여는 제28조제3항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.
제193조의3(상표등록여부결정의 방식에 관한 특례) 국제상표등록출원에 대하여 제69조제2항을 적용할 경우 "상표등록여부결정"은 "상표등록여부결정(제54조 각 호 외의 본문 후단에 해당하는 경우에는 제외	

개정 상표법	관련 하위법령(현행)
한다)"으로, "출원인에게"는 "국제사무국을 통하여 출원인에게"로 본다.	
제200조(상표권 분할의 특례) 국제등록기초상표권에 대해서는 제94조를 적용하지 아니한다.**〈삭 제〉**	**특허권 등의 등록령 시행규칙 제13조(등록 관련 신청서식 등)** ① 등록 관련 신청 서식은 다음 각 호의 구분과 같다. 1. ~ 2. (생 략) 3. 특허권등에 관한 권리의 전부 또는 일부의 이전등록 신청, 권리의 지분 전부 또는 일부의 이전등록 신청, 상표권의 분할이전등록 신청 또는 분할등록 신청 서식: 별지 제15호서식
제220조(재외자에 대한 송달) ① 재외자로서 상표관리인이 있으면 그 재외자에게 송달할 서류는 상표관리인에게 송달하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 심사관이 제190조에 따라 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 거절이유를 통지하는 경우 2. 심사관이 제193조의3에 따라 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 상표등록여부결정의 등본을 통지하는 경우 ② (현행과 같음) ③ 제1항제2호에 따라 상표등록여부결정의 등본을 국제사무국에 발송하였거나 제2항에 따라 서류를 항공등기우편으로 발송하였을 경우에는 발송을 한 날에 송달된 것으로 본다.	

개정 상표법의 개정 규정을 살펴본 결과, 구체적 내용을 하위법령에 위임한 규정은 없으며, 대부분 별도의 하위법령이 필요없거나, 현행 하위법령으로 별도의 개정없이 해결이 가능한 경우가 대부분이다.

다만, 개정법에서 ⅰ) 상표공존동의제 도입에 따라 선출원(등록)상표권자의 동의를 증명하는 서류의 제출 관련, ⅱ) 존속기간갱신등록의 신청자격을 상표권자를 명확히 한 규정 관련하여 하위법령의 개정이 필요하다고 판단되고, ⅲ) 국제상표등록출원 및 국제등록기초상표권의 분할을 인정한 규정 관련하여 별도의 신청서 양식이 필요하다면 시행규칙에 관련 규정 및 별지 서식이 필요하므로 이하에서 살펴본다.

Ⅱ. 개정 상표법 관련 하위법령 개정안

이하에서는 개정 상표법의 시행을 위해 **개정이 필요한 하위법령**(시행령 및 시행규칙)의 정비방안을 제시한다.

〈개정 상표법 관련 현행 하위법령 개정안(예시)〉

상표법 개정법안	관련 하위법령(현행)	개정안(예시)
제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 1. ~ 6. (현행과 같음) 7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표. 다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다. 8. ~ 21. (현행과 같음)	**시행규칙 제27조(협의 결과의 신고)** ① 특허청장은 법 제35조제2항 후단에 따라 추첨을 할 때에는 심사관 3명 이상을 참석하게 하여야 하며, 추첨 결과를 각 출원인에게 서면으로 통지하여야 한다. ② 법 제35조제4항에 따라 협의의 결과를 신고하려는 자는 「특허법 시행규칙」 별지 제20호서식의 권리관계 변경신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 출원인 전원이 기명한 후에 서명하거나 날인한 협의사실을 증명하는 서류 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 ③ 제2항에 따른 신고를 하는 경우에는 각 출원에 대하여 협의의 결과에 따른 절차를 동시에 밟아야 한다.	**시행규칙 제27조(협의 결과의 신고 및 동의의 증명)** ① 특허청장은 법 제35조제2항 후단에 따라 추첨을 할 때에는 심사관 3명 이상을 참석하게 하여야 하며, 추첨 결과를 각 출원인에게 서면으로 통지하여야 한다. ② 법 제35조제4항에 따라 협의의 결과를 신고하려는 자는 「특허법 시행규칙」 별지 제20호서식의 권리관계 변경신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 출원인 전원이 기명한 후에 서명하거나 날인한 협의사실을 증명하는 서류 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 ③ 제2항에 따른 신고를 하는 경우에는 각 출원에 대하여 협의의 결과에 따른 절차를 동시에 밟아야 한다. ④ 법 제34조제1항제7호 단서 또는 법 제35조제6항에 따라 선출원에 의한 등록상표권자 또는 먼저 출원한 자로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 다음 각 호의 사항을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 상표등록 동의의 범위 2. 선출원인 또는 선출원에 의한 등록상표권자가 기명한 후 서명하거나 날인한 동의사실을 증명하는 서류 3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류
제35조(선출원) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ 제1항 및 제2항에도 불구하고 먼저 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 나중에 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인이 아닌 출원인도 상표를 등록받을 수 있다.	〈신 설〉	

상표법 개정법안	관련 하위법령(현행)	개정안(예시)
제84조(존속기간갱신등록신청) ① 제83조제2항에 따라 존속기간갱신등록신청을 하고자 하는 상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다. 이하 이 조에서 같다)는 다음 각 호의 사항을 적은 존속기간갱신등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. ~ 4. (생 략)	**시행규칙 제59조(상표권의 존속기간갱신등록신청서의 제출)** ① 법 제84조제1항에 따라 상표권의 존속기간갱신등록신청을 하려는 자는 「특허권 등의 등록령 시행규칙」 별지 제23호서식의 존속기간갱신등록신청서에 다음 각 호의 서류나 물건을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. ~ 2. (생 략)	**시행규칙 제59조(상표권의 존속기간갱신등록신청서의 제출)** ① 법 제84조제1항에 따라 상표권의 존속기간갱신등록신청을 하려는 상표권자는 「특허권 등의 등록령 시행규칙」 별지 제23호서식의 존속기간갱신등록 신청서에 다음 각 호의 서류나 물건을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. ~ 2. (생 략)
제187조(출원 분할의 특례) 국제상표등록출원에 대해서는 제45조제4항을 적용하지 아니한다.	**시행규칙 제37조(출원의 분할)** ① 법 제45조제1항에 따라 상표등록출원을 분할하려는 자는 별지 제3호서식의 상표등록출원서에 제28조제2항 각 호(제1호는 제외한다)의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하고, 분할하려는 상표등록출원을 보정하여야 한다. ② 법 제45조에 따른 출원의 분할에 관하여는 제28조제3항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.	(현행과 같음)
	〈신 설〉	**시행규칙 제00조(국제상표등록출원의 분할)** 국제상표등록출원을 분할하려는 자는 별지 제00호서식의 국제상표등록출원 분할출원서에 제28조제2항 각 호(제1호는 제외한다)의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하고, 분할하려는 국제상표등록출원을 보정하여야 한다. ※ 국제상표등록출원에 대한 별도의 분할출원서 양식을 만들지 않는다면, 위와 같은 별도의 규정없이 시행규칙 제37조에 따르면 된다고 판단됨
제200조(상표권 분할의 특례) 국제등록기초상표권에 대해서는 제94조를 적용하지 아니한다.**〈삭 제〉**	**특허권 등의 등록령 시행규칙 제13조(등록 관련 신청 서식 등)** ① 등록 관련 신청서식은 다음 각 호의 구분과 같다. 1. ~ 2. (생 략) 3. 특허권등에 관한 권리의 전부 또는 일부의 이전등록 신청, 권리의 지분 전부 또는 일부의 이전등록	(현행과 같음)

상표법 개정법안	관련 하위법령(현행)	개정안(예시)
	신청, 상표권의 분할이전등록 신청 또는 분할등록 신청 서식: 별지 제15호서식	
	〈신 설〉	**시행규칙 제00조(국제등록기초상표권의 분할)** 국제등록기초상표권을 분할하려는 자는 제00호서식의 국제등록기초상표권의 분할등록 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. ※ 국제상표등록기초상표권에 대한 별도의 분할등록신청서 양식을 만들지 않는다면, 위와 같은 별도의 규정없이 특허권 등의 등록령 시행규칙 제13조 제3호, 별지 제15호 서식의 권리이전 등록 신청서에 따르면 된다고 판단됨

제5장

결 론

출원인 편의 제고를 위한 상표 이의신청 제도 개선 방향

제5장

결론

본 연구에서는 ①상표출원인의 조속한 권리확보를 위한 이의신청제도의 개선방안을 제시하고, ② 선행상표 관련 상표등록 거절이유의 종합적 검토를 통해 거절이유의 통합, 분리, 삭제 등 개선안을 제시하며, ③ 2024년 5월 시행예정인 상표공존동의제도의 원활한 시행을 위한 가이드라인(안)과 추가 검토필요사항 및 ④ 개정 상표법의 원활한 시행을 위해 관련 하위법령(시행령, 시행규칙)을 검토해 보았다.

먼저 이의신청제도 개선방안으로는 ⅰ) 부분거절제도 도입으로 인해 이의신청에 대한 심사 및 결정도 지정상품 별로 이루어져야 하므로 지정상품 일부에 대하여 이의신청이 가능하도록 하여야 할 것이며, 이의신청의 경합과 출원공고 후 직권에 의한 거절결정시 이의신청이 있는 경우에도 지정상품이 다른 경우에는 지정상품 마다 결정을 하도록 하여야 할 것이다. ⅱ) 조속한 권리확보를 위한 이의신청제도 개선방안으로는 ① 이의신청기간 단축방안, ② 출원공고제도 폐지방안 및 ③ 이의신청 심사주체 변경방안 등을 제시해 보았다.

선행상표 관련 상표등록 거절사유의 개선방안으로는 ⅰ) 거절이유 정비방안으로 ① 제34조 제1항 제12호 후단(수요자 기만) 삭제 및 출처혼동 보충규정 신설안, ② 제34조 제1항 제13호(부정한 목적) 삭제 또는 개정안, ③ 제34조 제1항 제20호(특정한 신의관계) 및 제21호(조약당사국 등록상표권)의 통합안, ④ 무효사유 제척기간 정비안을 제시하였고, ⅱ) 중복적용 제한을 위하여 ① 제34조 제1항 제7호(선출원 등록상표)와 제9호(미등록 주지상표) 적용 구분, ② 제34조 제1항 제20호(특정한 신의관계) 및 제21호(조약당사국 등록상표권) 우선적용, ③ 등록여부, 적용범위, 인식도 정도에 따라 순차적으로 적용하는 안을 제시해 보았다.

상표공존동의제 관련 가이드라인(안)과 관련하여서는 먼저 ⅰ) 상표공존동의의 법적성격(사인의 공법행위)을 살펴보고, ⅱ) 상표공존동의제 관련 심사기준 개정안으로 상표심사기준「제5부 상표등록을 받을 수 없는 상표, 제7장 선등록상표와 동일·유사한 상표 및 제23장 선출원」부분에 추가가 필요한 내용으로 ① 공존동의가 있는 경우 적용 배제 규정, ② 공존동의서 제출 및 동의의 범위(공존동의서 예시 제시), ③ 일부상품에 대한 공존동의가 있는 경우 부분거절의 문제,

④ 단체표장, 증명표장, 업무표장의 경우 공존동의 적용 여부, ⑤ 상표공보에 공존동의 공시에 관한 내용을 제시하였다. iii) 기타 상표공존동의제 관련 추가 검토가 필요한 사항으로는 ① 계약의 무효, 해제, 취소 등으로 인한 문제, ② 존속기간갱신등록 시의 문제, ③ 제34조 제1항 제13호 '부정한 목적'과의 관계, ④ 공존등록 후 출처혼동 우려 및 부정경쟁방지법과의 관계, ⑤ 무상 공존동의의 경우 발생가능한 문제 등을 살펴보았다.

개정 상표법 시행을 위한 하위법령 개정방안으로는 먼저 개정 상표법의 주요내용을 살펴보고, 개정 상표법 관련 현행 하위법령을 검토하여 개정 상표법 시행을 위해 개정 또는 신설이 필요한 하위법령 개정안을 제시하였다.

2024년 5월 시행예정인 상표공존동의제도 도입으로 인하여 많은 변동성이 예상되므로 선행상표 관련 상표 거절이유 정비방안은 이러한 변동성과 발생가능한 사례 등을 충분히 고려하여 검토한 후에 추진하여야 할 것이다.

참고문헌

□ 국내문헌

김동희, 행정법 Ⅰ(2016)

문삼섭, 상표법, 세창출판사(2002)

문삼섭, 미국상표법, 세창출판사(2019)

박종태, 리담상표법 제16판, 한빛지적소유권센터(2022)

법제처, 법령입안심사기준(2022)

손호진, 상표의 희석화와 상표법 제34조 제1항 제13호(구법 제7조 제1항 제12호)의 적용요건에 관한 고찰 －특허법원 2010. 7. 23. 선고 2010허1718 판결의 평석을 중심으로 －, 안암법학 통권 제57호 (2019)

송영식 외 6인 공저, 지적소유권법(하), 육법사(2013)

양대승, 상표이의신청제도 개선방안에 관한 연구, 지식재산연구 제8권 제2호 (2013.6.)

윤선희, 상표법, 법문사(2014)

이인종, 상표법개론 제6판, 선학사(2016)

임석재, 주지상표에 관한 문제점, 특허와 상표 제34호, 대한변리사회(1970.4.25.)

정상조 대표편집, 상표법 주해Ⅰ, 박영사(2018)

정준권, 상표법상 이의신청제도 개선에 관한 연구, 고려대학교 법무대학원 법학석사 학위논문 (2022.8.)

최성우, 상표법 전부개정법률안 공술인 진술서-불합리한 관행제거와 공정한 상표제도 구축을 중심으로-, (2015)

특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사(2014)

특허청, 조문별상표법해설, 특허청 행정법무관실(2004.4.)

특허청, 공존동의·권리불요구제도 도입 타당성 및 현행 제도와의 조화방안 연구(2022)

□ 해외문헌

WIPO, TRADEMARK OPPOSITION PROCEEDINGS IN THE UNITED STATES (2014)

正林真之, (弁理士試験論文マスターノート), 商標法(2016)

金井 重彦/鈴木 將文/松嶋 隆弘, 商標法 コンメンタール 新版 (2022)

佐藤俊司, コンセント制度の導入, ジュリスト No.1590 (2023.11.)

출원인 편의 제고를 위한 상표 이의신청 제도 개선 방향

발 행 일: 2023년 12월

발행기관: 특허청 (www.kipo.go.kr)
대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 4동
TEL. 1544-8080

수행기관: 한국지식재산연구원 (www.kiip.re.kr)
서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 3층, 9층
TEL. (02) 2189-2600

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

출원인 편의 제고를 위한
상표 이의신청 제도 개선 방향

특허청
대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 4동
TEL. 1544-8080 (www.kipo.go.kr)

한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property
서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 3층, 9층
TEL. (02) 2189-2600 (www.kiip.re.kr)

ISBN : 979-11-6884-172-7 13500
DOI : 10.8080/P9791168841727