

보도시점 2024. 4. 30.(화) 09:00

배포 2024. 4. 30.(화) 08:30

먼저 등록된 상표 있어도 ‘공존’ 길 열려

- 5월 1일부터 ‘상표공존동의제’ 시행 -

- 선등록(출원)상표 권리자가 동의하면 유사한 상표라도 등록 가능 -
- 관련 분쟁 및 상표 변경에 따른 손실을 미연에 방지하여 안정적 경영에 기여 -
- 상표 등록료 반환 확대 등 출원인 편의제고를 위한 규정도 함께 시행 -

(사례1) 식당 개업을 준비하는 갑씨는 원하는 가게 이름을 상표로 등록하지 못했다. 이미 특허청에 을씨의 유사한 상표가 등록되어 있었기 때문이다. 을씨는 서로 지역과 메뉴가 다르므로 혼동할 우려가 없다고 보고 상표 사용을 허락했지만, 제도상의 한계로 갑씨는 결국 가게 이름을 바꾸고 미리 제작한 간판과 식기를 모두 폐기해야만 했다.

(사례2) 의류 쇼핑몰을 운영하는 병씨는 최근 비슷한 이름의 미용 제품 상점(쇼핑몰)이 있음을 알게 되었다. 해당 상점(쇼핑몰)은 상표 등록이 되어 있어 병씨가 상표권을 침해하고 있는 상황이다. 하지만 상점(쇼핑몰) 이름을 바꾸면 이미 확보한 고객을 잃을 수 있어 이러지도 저러지도 못하고 있다.

오는 5월 1일부터 먼저 등록된 동일·유사 상표가 있어도 선등록상표권자의 동의를 받을 경우, 상표 후출원인의 상표 등록이 가능해진다.

특허청은 상표법 개정*에 따라 이 같은 내용의 상표공존동의제가 시행된다고 밝혔다. 이에 따라, 동일·유사한 선등록(출원)상표로 인해 자신이 사용하려던 상표를 등록하지 못하는 소상공인의 고민이 줄어들 것으로 전망된다.

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

<선등록(출원)상표 권리자가 동의하면 유사한 상표라도 등록 가능>

상표공존동의제란 선등록상표권자 및 선출원인이 표장* 및 지정상품**이 동일·유사한 후출원상표의 등록에 동의하는 경우*** 해당상표가 등록받을 수 있도록 하는 제도이다.

* 표장: 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들의 결합과 거기에 색채를 결합한 것

** 지정상품: 출원인이 상표를 사용하고자 하는 상품의 명칭

*** 단, 상표와 지정상품이 모두 동일한 경우에는 적용 제외

종전에는 동일·유사한 상표가 이미 등록이 되어 있거나, 먼저 출원을 한 상표가 존재하는 경우에는 후에 출원한 상표는 등록이 거절되어, 상표의 양도·이전 등을 통해 해당 상표를 사용할 수밖에 없었다. 상표공존동의제가 시행됨으로써 이와 같은 출원인의 불편이 줄어들고, 상표권 관련 분쟁도 미연에 방지될 것으로 기대된다.

특히 중소기업과 소상공인의 안정적 상표 사용과 기업 경영에 기여할 것으로 보인다. 최근 거절된 상표의 40% 이상이 동일·유사한 선등록상표가 있어서*였고, 그 중 80%의 출원인이 중소기업 및 소상공인이었다.

* 전체 거절 건수('22년 국내심사 기준) : 48,733, 선등록으로 인한 거절 건수 : 19,651

이와 함께, 수요자 보호를 위해 공존하게 되는 상표 중 어느 한쪽이라도 부정목적으로 사용되어 수요자에게 오인·혼동을 일으키는 경우에는 그 등록을 취소할 수 있도록 하는 안전장치도 마련하였다.

<상표 등록료 반환 확대 등 출원인 편의제고를 위한 규정도 함께 시행>

존속기간 만료일 전에 갱신등록료를 납부하였으나, 새로운 존속기간의 개시 전 상표권이 소멸·포기된 경우에는 이미 납부한 등록료를 반환하는 규정도 함께 시행된다.

이외에 △ 국제상표등록출원의 분할출원 및 부분대체 인정 △ 변경출원 시 우선권주장의 자동인정 △ 잘못된 직권보정의 무효간주 등의 시행도 포함 되어 보다 다양한 측면에서 출원인의 권익보호 및 편의제고에 기여할 수 있을 전망이다.

특허청 구영민 상표디자인심사국장은 “상표공존동의제가 시행된 이후에도 동제도가 안정적으로 정착될 수 있도록 출원인의 의견 등을 적극 수렴하여 효율적인 제도로 만들어 나갈 것”이라면서 “앞으로도 특허청은 상표 출원·등록의 서비스 향상을 위해 지속적으로 제도를 개선해 나갈 것”이라고 밝혔다.

※ 붙임 : 상표공존동의제 주요 내용

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



□ 상표공존동의서 제출 요건**○ 시기적 요건**

- 출원서, 의견서, 보정서에 첨부하여 제출이 가능

○ 실체적 요건

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

□ 불인정되는 상표공존동의서**○ 조건부 공존동의서 불인정**

- 기한·지역제한, 법률효과의 일부배제 등의 조건 불인정

○ 포괄적 공존동의서 불인정

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

○ 표장 및 지정상품이 모두 동일한 출원상표의 공존동의서 불인정

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

□ 공존동의의 철회 및 계약무효(취소) 등

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

□ 유의(참고) 사항

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