

상표법 일부개정법률안 (최승재의원 대표발의)

의안 번호	5023
----------	------

발의연월일 : 2020. 11. 6.

발 의 자 : 최승재 · 배준영 · 정진석
김정재 · 엄태영 · 한무경
송석준 · 박덕흠 · 김희곤
김태흠 · 구자근 · 이철규
김희국 · 김기현 · 이종배
김성원 의원(16인)

제안이유

현행법은 출원인이 상표등록출원서에 적은 지정상품 중 일부에 대해서 거절이유가 있는 경우 그 지정상품을 삭제하지 않을 경우 모든 지정상품에 대한 상표등록이 거절되고 있는 문제가 있으므로 개인·중소기업 등 거절이유통지에 대하여 적절한 대응이 쉽지 않은 출원인들에게 상표권을 확보할 수 있는 기회를 확대할 필요가 있다는 지적이 있음.

또한 거절결정 이후 거절결정에 대한 심판 절차가 규정되어 있으나 심사단계에서 거절이유를 극복할 수 있는 기회를 확대할 필요가 있다는 의견이 있어 현행 「특허법」과 같이 거절결정서를 받은 후 재심사 청구제도를 신설할 필요가 있음.

더불어 현재 「특허법」은 출원인이 재심사를 청구할 때에만 특허

출원의 보정이 가능하여 보정 기회를 지나치게 제한한다는 의견이 있으므로 상표등록출원의 경우 재심사 청구기간 동안 여러 번 보정을 할 수 있도록 하여 출원인의 편의를 제고하려는 것임.

주요내용

- 가. 상표등록출원에 대해 거절이유가 일부 지정상품에만 있는 경우 거절이유가 없는 나머지 지정상품에 대해서는 상표등록을 받을 수 있도록 하는 부분거절제도를 도입함(안 제55조).
- 나. 심사관의 상표등록거절결정 이후 지정상품 범위의 감축 등으로 그 거절이유를 간단하게 해소할 수 있는 경우에는 반드시 심판절차를 거칠 필요 없이 심사관에게 재심사를 청구할 수 있도록 함(안 제55조의2 신설).
- 다. 재심사의 청구는 국제상표등록출원에는 적용하지 아니하는 특례규정을 둠(안 제193조의2 신설).

상표법 일부개정법률안

상표법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제40조제1항제1호를 제1호의2로 하고, 같은 항에 제1호를 다음과 같이 신설하며, 같은 항 제4호 중 “제55조제1항·제3항”을 “제55조제1항·제4항”으로 한다.

1. 제55조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 재심사의 청구기간까지

제41조제1항에 제2호의2를 다음과 같이 신설한다.

- 2의2. 제55조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 재심사의 청구기간

제55조제3항을 제4항으로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 심사관은 거절이유가 지정상품 일부에만 있는 경우에는 부분거절의 취지를 명시한 거절이유를 통지하여야 한다.

제55조의2를 다음과 같이 신설한다.

제55조의2(재심사의 청구) ① 제54조에 따른 상표등록거절결정을 받은 자는 그 결정 등본을 송달받은 날부터 30일(제17조제1항에 따라 제16조에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 이

내에 지정상품 또는 상표를 보정하여 해당 상표등록출원에 관한 재심을 청구할 수 있다. 다만, 재심을 청구할 때에 이미 재심사에 따른 거절결정이 있거나 제116조에 따른 심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

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

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

④ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.

제57조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “거절이유를 발견할 수 없는 경우에는”을 “거절이유를 발견할 수 없는 지정상품에 대하여는”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “상표등록출원에 대하여”를 “상표등록출원의 지정상품에 대하여”로 한다.

제68조 중 “거절이유를 발견할 수 없는 경우에는”을 “거절이유를 발견할 수 없는 지정상품에 대하여는”으로 한다.

제83조제2항과 제3항을 각각 제3항과 제4항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제4항(종전의 제3항) 중 “제1항 및 제2항”을 “제1항부터 제3항까지의 규정”으로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

② 제55조제3항에 따라 거절이유가 지정상품 일부에만 있어 거절이유를 발견할 수 없는 나머지 지정상품에 대해 상표권이 설정등록되고, 거절이유가 있는 일부의 지정상품에 대한 상표등록거절결정이 있는 후 그 결정에 대한 심판 등의 절차에 따라 거절이유가 있었던 일부 지정상품에 대해서도 거절이유를 발견할 수 없게 되어 해당 지정상품에 대한 상표권이 설정등록되는 경우 그 상표권의 존속기간 만료일은 나머지 지정상품에 대해 먼저 설정등록된 상표권의 존속기간 만료일로 한다.

다만, 제2항에 의해 설정등록된 경우에는 먼저 설정등록된 상표권의 설정등록일을 기준으로 한다.

제84조제1항 중 “제83조제2항”을 “제83조제3항”으로 한다.

제87조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 거절이유통지에 관하여는 제55조제2항 및 제3항을 준용한다.

제88조제2항 중 “제57조부터 제70조까지”를 “제55조의2, 제57조부터 제70조까지, 제83조제2항”으로 한다.

제185조제2항 중 “제40조제2항제4호”를 “제40조제1항제1호·제2항제4호 및 제41조제1항제2호의2”로 한다.

제190조제2항 중 “제55조제3항”을 “제55조제4항”으로 한다.

제191조 중 “경우에는”을 각각 “지정상품에 대하여는”으로 한다.

제193조제1항 중 “경우에는”을 각각 “지정상품에 대하여는”으로 한다.

제193조의2를 다음과 같이 신설한다.

제193조의2(재심사 청구의 특례) 국제상표등록출원에 대해서는 제55조의2를 적용하지 아니한다.

제210조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 거절이유통지에 관하여는 제55조제2항 및 제3항을 준용한다.

제212조 중 “제68조부터 제70조까지”를 “제55조의2, 제68조부터 제70조까지, 제83조제2항”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(일반적 적용례) 이 법은 이 법 시행 이후 출원한 상표등록출원부터 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제40조(출원공고결정 전의 보정) ① 출원인은 다음 각 호의 구분에 따른 때까지는 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 상표등록출원서의 기재사항, 상표등록출원에 관한 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다. <u><신 설></u> 1. (생략) 2. 3. (생략) 4. 제123조에 따라 거절결정에 대한 심판에서 심사규정이 준용되는 경우: 제55조제1항·제3항 또는 제87조제2항·제3항에 따른 의견서 제출기간 ②·③ (생략)	제40조(출원공고결정 전의 보정) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1. 제55조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 재심사의 청구기간까지 1의2. (현행 제1호와 같음) 2. 3. (현행과 같음) 4. ----- ----- -----: 제55조제1항·제4항 ----- ----- ----- ②·③ (현행과 같음)
제41조(출원공고결정 후의 보정) ① 출원인은 제57조제2항에 따른 출원공고결정 등본의 송달	제41조(출원공고결정 후의 보정) ① ----- -----

후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 해당 호에서 정하는 기간 내에 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다.

1. 2. (생략)

<신설>

3. (생략)

② ③ (생략)

제55조(거절이유통지) ① ② (생략)

<신설>

③ (생략)

<신설>

--.

1. 2. (현행과 같음)

2의2. 제55조의2에 따른 재심사를
청구하는 경우: 재심사의
청구기간

3. (현행과 같음)

② ③ (현행과 같음)

제55조(거절이유통지) ① ② (현행과 같음)

③ 심사관은 거절이유가 지정
상품 일부에만 있는 경우에는
부분거절의 취지를 명시한 거
절이유를 통지하여야 한다.

④ (현행 제3항과 같음)

제55조의2(재심사의 청구) ① 제5
4조에 따른 상표등록거절결정
을 받은 자는 그 결정 등본을
송달받은 날부터 30일(제17조
제1항에 따라 제116조에 따른

기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 지정상품 또는 상표를 보정하여 해당 상표등록출원에 관한 재심사를 청구할 수 있다. 다만, 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 거절결정이 있거나 제116조에 따른 심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

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

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

④ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.

제57조(출원공고) ① 심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는

제57조(출원공고) ① -----
-----거절이유를 발견할 수 없는 지정상품에 대하여는

출원공고결정을 하여야 한다.
다만, 다음 각 호의 어느 하나
에 해당하는 경우에는 출원공
고결정을 생략할 수 있다.

1. (생략)

2. 제54조에 따른 상표등록거절
결정에 대하여 취소의 심결
이 있는 경우로서 해당 상표
등록출원에 대하여 이미 출
원공고된 사실이 있고 다른
거절이유를 발견할 수 없는
경우

②·③ (생략)

제68조(상표등록결정) 심사관은
상표등록출원에 대하여 거절이
유를 발견할 수 없는 경우에는
상표등록결정을 하여야 한다.

제83조(상표권의 존속기간) ①
(생략)

<신설>

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

----- 상표등록출원
의 지정상품에 대하여 ----

--

②·③ (현행과 같음)

제68조(상표등록결정) -----
----- 거절이유를 발견할
수 없는 지정상품에 대하여는
상표등록결정을 하여야 한다.

제83조(상표권의 존속기간) ①
(현행과 같음)

② 제55조제3항에 따라 거절이
유가 지정상품 일부에만 있어
거절이유를 발견할 수 없는 나
머지 지정상품에 대해 상표권
이 설정등록되고, 거절이유가
있는 일부의 지정상품에 대한
상표등록거절결정이 있는 후

그 결정에 대한 심판 등의 절차에 따라 거절이유가 있었던 일부 지정상품에 대해서도 거절이유를 발견할 수 없게 되어 해당 지정상품에 대한 상표권이 설정등록되는 경우 그 상표권의 존속기간 만료일은 나머지 지정상품에 대해 먼저 설정등록된 상표권의 존속기간 만료일로 한다.

② (생략)

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표권의 설정등록일 또는 존속기간갱신 등록일부터 5년이 지나면 상표권이 소멸한다. <단서 신설>

1. ~ 3. (생략)

제84조(존속기간갱신등록신청) ①
제83조제2항에 따라 존속기간
갱신등록신청을 하고자 하는
자는 다음 각 호의 사항을 적

③ (현행 제2항과 같음)

④ 제1항부터 제3항까지의 규정

. 다만, 제2항에 의해 설정등록된 경우에는 먼저 설정등록된 상표권의 설정등록일을 기준으로 한다.

1. ~ 3. (현행과 같음)

제84조(존속기간갱신등록신청) ①
제83조제3항-----

<p>은 존속기간갱신등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.</p> <p>제87조(지정상품의 추가등록거절 결정 및 거절이유통지) ① (생략)</p> <p>1. ~ 3. (생략)</p> <p>②·③ (생략)</p> <p><u><신설></u></p> <p>제88조(존속기간갱신등록신청 절차 등에 관한 준용) ① (생략)</p> <p>② 지정상품추가등록출원에 관하여는 제37조, 제38조제1항, 제39조부터 제43조까지, 제46조, 제47조, 제50조, 제53조, <u>제57조부터 제70조까지</u>, 제128조, 제134조제1호부터 제5호까지 및 제7호, 제144조, 「민사소송법」 제143조, 제299조 및 제367조를 준용한다.</p> <p>제185조(보정의 특례) ① (생략)</p>	<p>----- -----.</p> <p>제87조(지정상품의 추가등록거절 결정 및 거절이유통지) ① (현행과 같음)</p> <p>1. ~ 3. (현행과 같음)</p> <p>②·③ (현행과 같음)</p> <p><u>④ 거절이유통지에 관하여는 제55조제2항 및 제3항을 준용한다.</u></p> <p>제88조(존속기간갱신등록신청 절차 등에 관한 준용) ① (현행과 같음)</p> <p>② ----- ----- ----- ----- <u>제55조의2, 제57조부터 제70조까지, 제83조제2항,</u> ----- ----- ----- ----- -----.</p> <p>제185조(보정의 특례) ① (현행과 같음)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

② 국제상표등록출원에 대해서는 제40조제2항제4호를 적용하지 아니한다.

제190조(거절이유 통지의 특례)

① (생략)

② 국제상표등록출원에 대해서는 제55조제3항을 적용하지 아니한다.

제191조(출원공고의 특례) 국제상표등록출원에 대하여 제57조제1항 각 호 외의 부분 본문을 적용할 경우 “거절이유를 발견할 수 없는 경우에는”은 “산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는”으로 본다.

제193조(상표등록결정 및 직권에 의한 보정의 특례) ① 국제상표등록출원에 대하여 제68조를 적용할 경우 “거절이유를 발견할 수 없는 경우에는”은 “산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는”으로 본다.

② -----
-- 제40조제1항제1호·제2항제4호 및 제41조제1항제2호의2-----
-----.

제190조(거절이유 통지의 특례)

① (현행과 같음)

② -----
-- 제55조제4항-----
-----.

제191조(출원공고의 특례) -----

----- 지정상품에 대하여
는-----

--- 지정상품에 대하여는---
-----.

제193조(상표등록결정 및 직권에 의한 보정의 특례) ① -----

----- 지정상품에 대하여
는-----

----- 지정상품에 대하여

<p>② (생략)</p> <p><u><신설></u></p> <p>제210조(상품분류전환등록의 거절결정 및 거절이유의 통지)</p> <p>① (생략)</p> <p>1. ~ 5. (생략)</p> <p>②·③ (생략)</p> <p><u><신설></u></p> <p>제212조(상품분류전환등록신청에 관한 준용) 상품분류전환등록 신청에 관하여는 제38조제1항, 제39조, 제40조, 제41조제3항, 제42조, 제50조, <u>제68조부터 제70조까지</u>, 제134조제1호부터 제5호까지 및 제7호를 준용한다.</p>	<p><u>는-----.</u></p> <p>② (현행과 같음)</p> <p><u>제193조의2(재심사 청구의 특례)</u></p> <p><u>국제상표등록출원에 대해서는 제55조의2를 적용하지 아니한다.</u></p> <p>제210조(상품분류전환등록의 거절결정 및 거절이유의 통지)</p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>1. ~ 5. (현행과 같음)</p> <p>②·③ (생략)</p> <p><u>④ 거절이유통지에 관하여는 제55조제2항 및 제3항을 준용한다.</u></p> <p>제212조(상품분류전환등록신청에 관한 준용) -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>----- <u>제55조의2, 제68조부터 제70조까지, 제83조제2항-----.</u></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------