

상표법 일부개정법률안 (구자근의원 대표발의)

의안 번호	20764
----------	-------

발의연월일 : 2023. 3. 20.

발 의 자 : 구자근 · 김희곤 · 최영희
이주환 · 정희용 · 이종배
김학용 · 이명수 · 박성민
박대수 의원(10인)

제안이유

출원상표가 「상표법」 제34조제1항제7호 또는 제35조제1항에서 정하는 타인의 선출원(선등록)상표와 동일·유사한 경우에는 상품 출처의 오인·혼동 우려가 있다는 이유로 상표등록이 거절되고 있으며, 2022년 거절이유가 있는 상표등록출원 중 「상표법」 제34조제1항제7호 또는 제35조제1항에 해당하는 출원은 약 40%에 이르고, 그 중 약 82%는 개인·소상공인·중소기업 등이 출원한 건에 해당함.

또한, 선등록상표의 상표권자가 거래시장에서 출원상표와 상품 출처의 오인·혼동이 없다고 판단하여 출원상표의 상표등록에 동의를 한다 하더라도 현행 「상표법」은 이를 인정하지 않고 있어, 출원인은 우회절차(타인의 상표권을 양수하여 등록받고 이를 재양도하는 방식)를 통해 상표등록을 받는 불편이 있음.

한편, 심사관에 의해 상품 출처의 오인·혼동 우려가 있다는 판단으

로 상표등록이 거절됨에도 불구하고 실제 거래시장에서는 상표가 공존하는 경우가 있으므로, 심사관에 의한 상품 출처의 오인·혼동 여부 판단만으로 출원상표의 상표등록 여부를 결정하는 것에는 한계가 있다는 비판이 있음.

이에 출원상표가 타인의 선등록상표와 동일·유사하여 상표등록의 거절이유가 있다 할지라도, 선등록상표의 상표권자가 출원상표의 상표등록에 동의를 하면 상표등록을 받을 수 있도록 함으로써, 심사과정에서 실제 거래사회의 사정을 고려할 수 있도록 하고, 출원인이 우회절차를 통해 상표를 등록받는 불편을 해소하는 한편, 개인·소상공인·중소기업 등의 상표등록 가능성을 높일 수 있도록 하려는 것임.

주요내용

가. 선출원(선등록)상표권자의 동의에 의한 거절이유 해소 사유 규정
(안 제34조제1항제7호 단서 및 제35조제1항 단서 신설).

나. 선출원(선등록)상표권자의 동의에 의해 등록된 상표가 부정경쟁 목적으로 사용되는 경우 상표등록의 취소사유로 규정(안 제119조제1항제5호의2 신설)하고 취소심판의 제척기간을 규정(안 제122조제2항).

상표법 일부개정법률안

상표법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제34조제1항제7호 중 “사용하는 상표”를 “사용하는 상표.”로 하고, 같은 호에 단서를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “제3호까지 및 제5호부터”를 “제3호까지, 제5호, 제5호의2 및 제6호부터”로 한다.

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.

제35조제1항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 먼저 출원한 자로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 나중에 출원한 자도 상표를 등록받을 수 있다.

제119조제1항에 제5호의2를 다음과 같이 신설한다.

5의2. 제34조제1항제7호 단서 또는 제35조제1항 단서에 따라 등록된 상표의 권리자가 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요

자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우

제122조제2항 중 “제119조제1항제1호·제2호·제5호”를 “제119조제1항제1호·제2호·제5호·제5호의2”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(상표 공존에 관한 적용례) 제34조제1항제7호 단서, 제35조제1항 단서, 제119조제1항제5호의2 및 제122조제2항의 개정규정은 이 법 시행 이후 출원하는 상표등록출원, 변경출원, 분할출원 및 지정상품 추가등록출원부터 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
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. (생략)	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. ----- ----- ----- ----- ---- <u>사용하는 상표. 다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)</u> 에는 상표등록을 받을 수 있다.
8. ~ 21. (생략)	8. ~ 21. (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
③ 상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자는 제11	③ ----- -----

9조제1항제1호부터 제3호까지
및 제5호부터 제9호까지의 규
정에 해당한다는 이유로 상표
등록의 취소심판이 청구되고
그 청구일 이후에 다음 각 호
의 어느 하나에 해당하게 된
경우 그 상표와 동일·유사한
상표[동일·유사한 상품(지리적
표시 단체표장의 경우에는 동
일하다고 인정되는 상품을 말
한다)을 지정상품으로 하여 다
시 등록받으려는 경우로 한정
한다]에 대해서는 그 해당하게
된 날부터 3년이 지난 후에 출
원해야만 상표등록을 받을 수
있다.

1. ~ 3. (생략)

④ (생략)

제35조(선출원) ① 동일·유사한
상품에 사용할 동일·유사한 상
표에 대하여 다른 날에 둘 이
상의 상표등록출원이 있는 경
우에는 먼저 출원한 자만이 그
상표를 등록받을 수 있다. <단
서 신설>

-----제3호까지,
제5호, 제5호의2 및 제6호부터-

1. ~ 3. (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

제35조(선출원) ① -----

-----.

다만,

먼저 출원한 자료부터 상표등
록에 대한 동의를 받은 경우

② ~ ⑤ (생략)

제119조(상표등록의 취소심판) ①
 등록상표가 다음 각 호의 어느
 하나에 해당하는 경우에는 그
 상표등록의 취소심판을 청구할
 수 있다.

1. ~ 5. (생략)

<신설>

6. ~ 9. (생략)

② ~ ⑦ (생략)

(동일한 상표로서 그 지정상품
 과 동일한 상품에 사용하는 상
 표에 대하여 동의를 받은 경우
 는 제외한다)에는 나중에 출원
 한 자도 상표를 등록받을 수
 있다.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제119조(상표등록의 취소심판) ①

 -----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

5의2. 제34조제1항제7호 단서
또는 제35조제1항 단서에 따
 라 등록된 상표의 권리자가
 자기의 등록상표의 지정상품
 과 동일·유사한 상품에 부
 정경쟁을 목적으로 자기의
 등록상표를 사용함으로써 수
 요자에게 상품의 품질을 오
 인하게 하거나 타인의 업무
 와 관련된 상품과 혼동을 불
 러일으키게 한 경우

6. ~ 9. (현행과 같음)

② ~ ⑦ (현행과 같음)

제122조(제척기간) ① (생략)	제122조(제척기간) ① (현행과 같음)
② <u>제119조제1항제1호·제2호·제5호</u> , 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.	② <u>제119조제1항제1호·제2호·제5호·제5호의2</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.