

## 상표법 일부개정법률안 (이철규의원 대표발의)

의안 번호	16859
----------	-------

발의연월일 : 2022. 8. 16.

발 의 자 : 이철규 · 정운천 · 구자근  
이인선 · 김성원 · 박덕흠  
서일준 · 박정하 · 김학용  
최영희 의원(10인)

### 제안이유

등록상표가 실사용상표와 글자체가 다른 경우 글자체만을 바꾸어 상표를 출원하여야 하는 불편함을 해소하기 위하여 ‘표준문자’ 상표출원을 도입하고 ‘표준문자’로 등록된 상표를 글자체만을 바꾸어 사용하는 경우에 등록상표와 동일성이 있는 상표로 인정하는 한편, 상표의 사용에 의한 식별력 인정 대상을 확대하여 상표 관리의 편의성을 제고하고 권리보호를 강화하고자 함.

이와 함께, 원출원에 우선권 주장이 있는 경우 이를 변경출원시 자동으로 인정하고, 심사관이 직권보정의 요건에 맞지 않은 사항에 대하여 직권보정한 경우 해당 직권보정은 없었던 것으로 간주하도록 하는 한편, 존속기간 갱신신청 후 새로운 존속기간이 시작되기 전에 상표권이 소멸 또는 포기된 경우 이미 낸 상표등록료를 반환하도록 규정하는 등 운영상 미비점을 보완하고자 함.

또한, 현재는 국내등록상표의 지정상품이 국제등록상표 지정상품에 모두 포함된 경우에만 국제등록에 의한 국내등록의 대체를 인정하고 있으나, 이를 지정상품의 일부만이 포함된 경우에도 대체가 가능하도록 하고, 국제상표등록출원 및 국제상표기초상표권의 분할을 인정하여 해외 출원인 및 권리자의 편의를 제고하며, 국제사무국과 출원인계 중복하여 통지하고 있는 국제상표등록출원의 등록여부결정서 통지 방식을 국제사무국을 통하여 출원인에게 송달하는 것으로 일원화하여 행정의 효율성을 제고하고자 함.

더불어, 특허법 및 디자인보호법 등 타 지식재산권 법률과 달리 상표법은 상표권자가 상속인이 없이 사망한 경우의 상표권 소멸에 관한 사항을 규정하고 있지 않아 이에 대한 권리관계가 불분명한바 이를 명확히 할 필요가 있고, 현행 법조문에서 상표등록요건의 판단 시기가 명확하지 않은 부분 등을 개선하여 법적안정성을 도모하고 국민이 알기 쉬운 법령을 만들고자 함.

## 주요내용

가. 사용에 의한 식별력 인정 대상에 제33조제1항제7호에 해당하는 상표(‘기타 식별력 없는 상표’)를 포함하도록 함(안 제33조제2항).

나. 상표등록요건 판단시기에 관한 규정 중 해석이 불분명한 부분을 명확하게 함(안 제34조제2항 및 제3항).

다. 특허청장이 지정한 문자 및 방식만으로 구성된 상표를 출원하는

- 경우 ‘표준문자’ 상표로 출원하여 등록받을 수 있도록 하고, 표준문자 등록상표의 동일성 인정 범위를 규정함(안 제36조 및 제225조).
- 라. 변경출원의 기초가 된 상표등록출원 등에 조약에 따른 우선권 주장이나 출원 시의 특례 취지 및 그 증명서류의 제출이 있는 경우에는 변경출원에 대해서도 그 주장 및 서류의 제출이 있는 것으로 보도록 함(안 제44조제5항부터 제7항까지 신설 등).
- 마. 심사관의 직권보정이 요지변경에 해당하거나 명백히 잘못되지 않은 사항을 직권보정한 경우에 해당 직권보정은 없었던 것으로 간주하도록 함(안 제59조).
- 바. 존속기간 갱신의 효력발생일 전에 상표권이 소멸 또는 포기된 경우에 이미 납부된 등록료를 반환하도록 함(안 제79조제1항).
- 사. 존속기간갱신신청에 관한 기재 사항 등 요건을 상표권과 관련한 사항으로 정비함(안 제84조).
- 아. 상표권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우 해당 상표권은 소멸되도록 함(안 제106조제2항 신설).
- 자. 국제상표등록출원의 대체 요건을 국내등록상표의 지정상품 전부를 포함하고 있을 때만 인정하던 것을 지정상품 일부만을 포함하는 경우에도 인정하는 부분대체를 도입함(안 제183조).
- 차. 국제상표등록출원의 분할출원 및 국제등록기초상표권을 분할 제도를 도입함(안 제187조 및 제200조).
- 카. 국제상표등록출원에 대한 등록여부결정의 통지를 국제사무국을 통

하여 출원인에게 송부하는 것으로 일원화함(안 제193조의3 및 제220조).

## 상표법 일부개정법률안

상표법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제33조제2항 중 “제6호까지”를 “제7호까지”로 한다.

제34조제2항 각 호 외의 부분 본문 중 “제1항 및 상표등록출원인(이하 “출원인”이라 한다)이 해당 규정의 타인에 해당하는지는”을 “제1항은”으로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 “하여”를 “하여 결정하되, 상표등록출원인(이하 “출원인”이라 한다)이 해당 규정의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 하여”로 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “그 해당하게”를 “그 청구일부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게”로, “날부터 3년이 지난 후에 출원해야만”을 “날 이후 3년이 지나기 전에 출원하면”으로, “있다”를 “없다”로 한다.

제36조제1항에 제3호의2를 다음과 같이 신설한다.

3의2. 제3호의 상표가 특허청장이 정하여 고시한 구성·표현방식 및 문자(이하 “표준문자”라 한다)만으로 된 상표인 경우에는 그 취지

제44조제3항 단서를 다음과 같이 한다.

다만, 제46조제3항 및 제4항 또는 제47조제2항을 적용할 때에는 그러하지 아니하다.

제44조제5항을 제8항으로 하고, 같은 조에 제5항부터 제7항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

⑤ 변경출원의 기초가 된 출원이 제46조에 따라 우선권을 주장한 출원인 경우에는 제1항 및 제2항에 따라 변경출원을 한 때에 그 변경출원에 우선권 주장을 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.

제45조제2항 단서를 다음과 같이 한다.

다만, 제46조제3항 및 제4항 또는 제47조제2항을 적용할 때에는 그러하지 아니하다.

제59조제1항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 직권보정은 제40조제2항에 따른 범위에서 하여야 한다.

제59조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 직권보정이 제40조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

제79조제1항에 제8호 및 제9호를 각각 다음과 같이 신설한다.

8. 제84조제2항에 따라 존속기간 만료전에 존속기간갱신등록신청을 하였으나 존속기간갱신등록의 효력발생일 전에 상표권의 전부 또는 일부가 소멸 또는 포기된 경우: 이미 낸 상표등록료에서 그 소멸 또는 포기된 상표권을 제외하여 산정한 상표등록료를 뺀 금액
9. 제72조제1항 단서에 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

제84조제1항 각 호 외의 부분 중 “자는”을 “상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다. 이하 이 조에서 같다)는”으로 하고, 같은 항 제1호를 다음과 같이 하며, 같은 항 제2호를 제3호로 하고, 같은 항에 제2호 및 제4호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2항 단서 중 “자는”을 “상표권자는”으로 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]

#### 4. 지정상품 및 상품류

제106조제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

- ② 상표권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 그 상표권은 소멸된다.

제183조제1항제3호를 삭제한다.

제186조 중 “제4항”을 “제7항”으로 한다.

제187조 중 “제45조를”을 “제45조제4항을”로 한다.

법률 제18817호 상표법 일부개정법률에 제193조의3을 다음과 같이 신설한다.

제193조의3(상표등록여부결정의 방식에 관한 특례) 국제상표등록출원에 대하여 제69조제2항을 적용할 경우 “출원인에게”는 “국제사무국을 통하여 출원인에게”로 본다.

제200조를 삭제한다.

제220조제1항 단서 중 “심사관이 제190조에 따라 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 거절이유를 통지하는”을 “다음 각 호의”로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항 중 “제2항”을 “제1항제2호에 따라 상표등록여부결정의 등본을 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 발송하였거나 제2항”으로 한다.

1. 심사관이 제190조에 따라 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 거절이유를 통지하는 경우



2. 심사관이 제193조의3에 따라 국제사무국을 통하여 국제상표등록 출원인에게 상표등록여부결정의 등본을 통지하는 경우

제225조제1항 중 “그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는”을 “다음 각 호의”로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표
2. 표준문자로 등록된 그 등록상표와 유사하고 문자로만 구성된 상표로서 글자체만을 변경하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표

제225조제2항 중 “그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는”을 “다음 각 호의”로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표
2. 표준문자로 등록된 그 등록상표와 유사하고 문자로만 구성된 상표로서 글자체만을 변경하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표

제225조제3항 중 “그 등록단체표장과 유사한 상표로서 색채를 등록단체표장과 동일하게 하면 등록단체표장과 같은 상표라고 인정되는”을 “다음 각 호의”로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 그 등록단체표장과 유사한 상표로서 색채를 등록단체표장과 동일하게 하면 등록단체표장과 같은 상표
2. 표준문자로 등록된 그 등록단체표장과 유사하고 문자로만 구성된 상표로서 글자체만을 변경하면 등록단체표장과 같은 상표라고 인정되는 상표

## 부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(상표등록출원에 관한 적용례) 제36조제1항제3호의2의 개정규정은 이 법 시행 이후 최초로 출원한 상표등록출원부터 적용한다.

제3조(출원의 변경에 관한 적용례) 제45조제5항부터 제7항까지의 개정규정은 이 법 시행 이후 출원한 변경출원부터 적용한다.

제4조(직권보정에 관한 적용례) 제59조제5항의 개정규정은 이 법 시행 이후 출원공고된 상표등록출원 및 지정상품추가등록출원부터 적용한다.

제5조(상표등록료의 반환에 관한 적용례) 제79조제1항제8호 및 제9호의 개정규정은 이 법 시행 전에 상표등록료를 낸 경우로서 이 법 시행 이후 상표권의 전부 또는 일부가 소멸한 경우에도 적용한다.

제6조(상표등록여부 결정의 방식에 관한 특례 등의 적용례) 제193조의 3 및 제220조의 개정규정은 이 법 시행 이후 상표등록여부결정을

하는 국제상표등록출원부터 적용한다.

## 신·구조문대비표

[illegible]



제36조(상표등록출원) ① 상표등록을 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 상표등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

<신설>

4. ~ 6. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

제44조(출원의 변경) ①·② (생략)

③ 제1항 및 제2항에 따라 변경된 출원(이하 “변경출원”이라 한다)은 최초의 출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제46조제1항에 따른 우선권 주장이 있거나 제47조제1항에 따른 출원 시의 특례를 적용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ (생략)

<신설>

제36조(상표등록출원) ① -----

-----

-----

-----

--.

1. ~ 3. (현행과 같음)

3의2. 제3호의 상표가 특허청장이 정하여 고시한 구성·표현 방식 및 문자(이하 “표준문자”라 한다)만으로 된 상표인 경우에는 그 취지

4. ~ 6. (현행과 같음)

② ~ ⑥ (현행과 같음)

제44조(출원의 변경) ①·② (현행과 같음)

③ -----

-----

-----

-----. 다만, 제46조제3항 및 제4항 또는 제47조제2항을 적용할 때에는 그러하지 아니하다.

④ (현행과 같음)

⑤ 변경출원의 기초가 된 출원이 제46조에 따라 우선권을 주



제46조제1항에 따른 우선권 주장이 있거나 제47조제1항에 따른 출원 시의 특례를 적용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ ~ ⑤ (생략)

제59조(직권보정 등) ① 심사관  
은 제57조에 따른 출원공고결  
정을 할 때에 상표등록출원서에  
적힌 사항이 명백히 잘못된 경  
우에는 직권으로 보정(이하 이  
조에서 “직권보정”이라 한다)을  
할 수 있다. <후단 신설>

② ~ ④ (생략)

## <신 설>

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 청구

제46조제3항 및 제4항 또는 제47조제2항을 적용할 때에는 그러하지 아니하다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

제59조(직권보정 등) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

이  
경우 직권보정은 제40조제2항  
에 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 -----



에 의하여 반환한다.

1. ~ 7. (생략)

<신설>

<신설>

②·③ (생략)

제84조(존속기간갱신등록신청) ①

-----.

1. ~ 7. (현행과 같음)

8. 제84조제2항에 따라 존속기간 만료전에 존속기간갱신등록신청을 하였으나 존속기간 갱신등록의 효력발생일 전에 상표권의 전부 또는 일부가 소멸 또는 포기된 경우: 이미 낸 상표등록료에서 그 소멸 또는 포기된 상표권을 제외하여 산정한 상표등록료를 뺀 금액

9. 제72조제1항 단서에 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 존속기간 갱신등록신청을 하고자 하는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 존속기간갱신등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 제36조제1항제1호·제2호·제4호 및 제6호의 사항

<신 설>

2. (생 략)

<신 설>

② 존속기간갱신등록신청서는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 제출하여야 한다. 다만, 이 기간에 존속기간갱신등록신청을 하지 아니한 자는 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월 이내에 할 수 있다.

③ 삭 제

④ (생 략)

-----  
----- 상  
표권자(상표권이 공유인 경우  
각 공유자도 상표권자로 본다.  
이하 이 조에서 같다)는 --.

1. 상표권자의 성명 및 주소(법  
인인 경우에는 그 명칭 및 영  
업소의 소재지를 말한다)

2. 대리인이 있는 경우에는 그  
대리인의 성명 및 주소나 영  
업소의 소재지[대리인이 특허  
법인·특허법인(유한)인 경우  
에는 그 명칭, 사무소의 소재  
지 및 지정된 변리사의 성명  
을 말한다]

3. (현행 제2호와 같음)

4. 지정상품 및 상품류

② -----  
-----  
-----  
----- 상표권자는 -  
-----  
-----.

④ (현행과 같음)



제186조(출원 변경의 특례) 국제  
상표등록출원에 대해서는 제44  
조제1항부터 제4항까지의 규정  
을 적용하지 아니한다.

제187조(출원 분할의 특례) 국제  
상표등록출원에 대해서는 제45  
조를 적용하지 아니한다.

법률 제18817호 상표법  
일부개정법률

<신 설>

제200조(상표권 분할의 특례) 국  
제등록기초상표권에 대해서는  
제94조를 적용하지 아니한다.

제220조(재외자에 대한 송달) ①  
재외자로서 상표관리인이 있으  
면 그 재외자에게 송달할 서류  
는 상표관리인에게 송달하여야  
한다. 다만, 심사관이 제190조에  
따라 국제사무국을 통하여 국제  
상표등록출원인에게 거절이유  
를 통지하는 경우에는 그러하지

제186조(출원 변경의 특례) ----  
-----  
----- 제7항-----  
-----.

제187조(출원 분할의 특례) ----  
----- 제45  
조제4항을 -----.

법률 제18817호 상표법  
일부개정법률

제193조의3(상표등록여부결정의  
방식에 관한 특례) 국제상표등  
록출원에 대하여 제69조제2항  
을 적용할 경우 “출원인에게”는  
“국제사무국을 통하여 출원인  
에게”로 본다.

<삭 제>

제220조(재외자에 대한 송달) ①  
-----  
-----  
-----  
---. --- 다음 각 호의 -----  
-----  
-----  
-----

아니하다.

<신 설>

<신 설>

② (생 략)

③ 제2항에 따라 서류를 항공등기우편으로 발송하였을 경우에는 발송을 한 날에 송달된 것으로 본다.

제225조(등록상표와 유사한 상표 등에 대한 특칙) ① 제89조, 제92조, 제95조제3항, 제97조제2항, 제104조, 제110조제4항, 제119조제1항제3호 및 같은 조 제3항, 제160조, 제222조 및 제224조에 따른 “등록상표”에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 같은 상표라고 인정

-----.

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 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 발송하였거나 제2항-----

-----.

제225조(등록상표와 유사한 상표 등에 대한 특칙) ① -----

-----

-----

-----

-----

----- 다

음 각 호의 -----

-----

-----

되는 상표가 포함되는 것으로 한다.

<신 설>

<신 설>

② 제108조제1항제1호 및 제119조제1항제1호에 따른 “등록상표와 유사한 상표”에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표가 포함되지 아니하는 것으로 한다.

<신 설>

<신 설>

-----  
----.

1. 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표

2. 표준문자로 등록된 그 등록상표와 유사하고 문자로만 구성된 상표로서 글자체만을 변경하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표

② -----  
-----  
----- 다음 각  
호의 -----  
-----  
-----  
-----.

1. 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표

2. 표준문자로 등록된 그 등록상표와 유사하고 문자로만 구성된 상표로서 글자체만을 변

③ 제108조제2항제1호에 따른 “타인의 지리적 표시 등록단체 표장과 유사한 상표”에는 그 등록단체표장과 유사한 상표로서 색채를 등록단체표장과 동일하게 하면 등록단체표장과 같은 상표라고 인정되는 상표가 포함되지 아니하는 것으로 한다.

<신 설>

<신 설>

④ (생략)

경하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표

③ -----  
-----  
----- 다음 각  
호의 -----  
-----  
-----  
-----.

1. 그 등록단체표장과 유사한 상표로서 색채를 등록단체표장과 동일하게 하면 등록단체표장과 같은 상표
2. 표준문자로 등록된 그 등록단체표장과 유사하고 문자로만 구성된 상표로서 글자체만을 변경하면 등록단체표장과 같은 상표라고 인정되는 상표

④ (현행과 같음)