

상표법 일부개정법률안
(송갑석의원 대표발의)

의안 번호	4893
----------	------

발의연월일 : 2020. 11. 3.

발 의 자 : 송갑석 · 문진석 · 박광온
서삼석 · 양정숙 · 이개호
이용빈 · 이장섭 · 이형석
인재근 · 전용기 · 조오섭
의원(12인)

제안이유

분할출원시 출원인의 실수 등으로 우선권 주장 취지의 기재 등이 누락될 경우 우선권 주장 기간 이내에 출원된 다른 상표등록출원으로 인하여 당해 상표등록출원의 등록이 거절되는 문제가 발생하므로 이를 방지하여 출원인의 편의를 도모할 수 있도록 함.

또한, 상표등록결정 이후 등록료 납부 전까지 심사관이 상표등록결정을 받은 출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우 직권으로 상표등록결정을 취소하고 그 출원에 대해 다시 심사할 수 있도록 함으로써 하자 있는 출원상표의 등록을 방지하여 상표등록의 무효가능성을 사전에 차단하는 한편, 경매 등에 의하여 타인에게 상표권이나 공유인 상표권이 이전되더라도 그 상표권자가 질권설정 또는 공유물의 분할청구 전에 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용하고 있는 경우에는 통상사용권을 부여하여 상표를 계속 사용할 수 있도록 함으

로써 상표권자를 보호하며, 보정각하결정 및 거절결정에 대하여 출원인에게 충분한 심판청구기간을 제공하여 심판준비를 충실히 할 수 있도록 하는 등 출원인의 편의를 제고하려는 것임.

주요내용

- 가. 상표에 관한 절차에서 무효처분의 취소나 상표등록료의 추가납부 또는 보전에 의한 상표권의 회복 요건을 ‘책임질 수 없는 사유’에서 ‘정당한 사유’로 완화함(안 제18조제2항 및 제77조제1항).
- 나. 분할의 기초가 된 상표등록출원에 조약에 따른 우선권 주장이나 출원 시의 특례 취지 및 그 증명서류의 제출이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 그 주장 및 서류의 제출이 있는 것으로 보도록 함(안 제45조제3항부터 제5항까지 신설).
- 다. 상표등록결정 이후 심사관이 명백한 하자를 발견한 경우 직권으로 재심사할 수 있도록 함(안 제68조의2 신설).
- 라. 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제1호차목이 제2조제1호카목으로 변경됨에 따라 이를 반영함(안 제92조제2항).
- 마. 경매 등에 의하여 타인에게 상표권이나 공유인 상표권이 이전되더라도 그 상표권자가 질권설정 또는 공유물의 분할청구 전에 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용하고 있는 경우에는 통상사용권을 부여하도록 함(안 제104조의2).
- 바. 보정각하결정 및 거절결정에 대한 심판청구기간을 30일에서 3개월

로 연장하도록 함(안 제115조 및 제116조).

상표법 일부개정법률안

상표법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제18조제2항 본문 중 “책임질 수 없는 사유”를 “정당한 사유”로 한다.

제45조에 제3항부터 제5항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

③ 분할의 기초가 된 상표등록출원이 제46조에 따른 우선권 주장이 있는 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대하여도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 상표등록출원에 대하여 제46조에 따라 제출된 서면 또는 서류가 있는 경우에는 그 분할출원에 대해서도 해당 서면 또는 서류가 제출된 것으로 본다.

④ 제3항에 따라 제46조에 따른 우선권 주장을 한 것으로 보는 분할출원에 대해서는 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.

⑤ 제47조에 따른 출원 시의 특례에 관하여는 제3항·제4항을 준용한다.

제55조제1항 전단 중 “제54조에 따라 상표등록거절결정을 하려는 경우에는”을 “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는”으로, “같은 조”를 “제54조”로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 제54조에 따라 상표등록거절결정을 하려는 경우
2. 제68조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 상표등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 상표등록거절결정을 하려는 경우

제68조의2를 다음과 같이 신설한다.

제68조의2(상표등록결정 이후의 직권 재심사) ① 심사관은 상표등록결정을 한 출원에 대하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 상표등록결정을 취소하고 그 상표등록출원을 다시 심사(이하 “직권 재심사”라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 거절이유가 제38조제1항에 해당하는 경우
2. 그 상표등록결정에 따라 상표권이 설정등록된 경우
3. 그 상표등록출원이 취하되거나 포기된 경우

② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 상표등록결정을 취소한다는 사실을 출원인에게 통지하여야 한다.

③ 출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 상표등록출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 상표등록결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

제77조제1항 본문 중 “책임질 수 없는 사유”를 “정당한 사유”로 한다.

제87조제2항 전단 중 “제1항에 따라 지정상품의 추가등록거절결정을 하려는 경우에는”을 “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는”으로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 제1항에 따라 지정상품의 추가등록거절결정을 하려는 경우
2. 제68조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 지정상품의 추가등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 지정상품의 추가등록거절결정을 하려는 경우

제88조제2항 중 “제70조까지”를 “제68조까지, 제68조의2, 제69조, 제70조”로 한다.

제92조제2항 중 “제2조제1호차목에”를 “제2조제1호카목에”로 한다.

제104조의2를 다음과 같이 신설한다.

제104조의2(질권행사 등으로 인한 상표권의 이전에 따른 통상사용권)
상표권자(공유인 상표권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 상표권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유물의 분할청구 전에 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용하고 있는 경우에는 그 상표권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 상표권에 대하여 지정상품 중 사용하고 있는 상품에 한하여 통상사용권을 가진다. 이 경우 상표권자는 경매 등에 의하여 상표권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

제115조 중 “30일”을 “3개월”로 한다.

제116조 중 “30일”을 “3개월”로 한다.

제193조의 제목 중 “보정의”를 “보정 등의”로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 국제상표등록출원에 대해서는 제68조의2를 적용하지 아니한다.

제210조제2항 전단 중 “제1항에 따라 상품분류전환등록거절결정을 하려는 경우에는”을 “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는”으로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 제1항에 따라 상품분류전환등록거절결정을 하려는 경우
2. 제68조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 상품분류전환등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 상품분류전환등록거절결정을 하려는 경우

제212조 중 “제68조부터 제70조까지”를 “제68조, 제68조의2, 제69조, 제70조”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(절차의 무효 등에 관한 적용례) 제18조제2항 및 제77조제1항의 개정규정은 이 법이 시행된 날부터 적용한다.

제3조(출원의 분할에 관한 적용례) 제45조제3항부터 제5항까지의 개정규정은 이 법 시행 이후 분할출원된 상표등록출원부터 적용한다.

제4조(상표등록결정 이후의 직권 재심사 등에 관한 적용례) 제55조제1항, 제68조의2, 제87조제2항, 제88조제2항, 제193조제3항, 제210조제2항 및 제212조의 개정규정은 이 법 시행 이후 출원된 상표등록출원부터 적용한다.

제5조(질권 행사 등으로 인한 상표권의 이전에 따른 통상사용권에 관한 적용례) 제104조의2의 개정규정은 이 법 시행 이후 최초로 상표권을 목적으로 하는 질권 행사 또는 공유물의 분할청구부터 적용한다.

제6조(보정각하결정에 대한 심판 등에 관한 적용례) ① 제115조의 개정규정은 이 법 시행 이후 보정각하결정의 등본을 송달받은 상표등록출원부터 적용한다.

② 제116조의 개정규정은 이 법 시행 이후 거절결정의 등본을 송달받은 상표등록출원부터 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제18조(절차의 무효) ① (생략)	제18조(절차의 무효) ① (현행과 같음)
② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 상표에 관한 절차를 무효로 하였더라도 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 <u>책임질 수 없는 사유에 의한 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 의하여 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 경우에는 그러하지 아니하다.</u>	② ----- ----- ----- ----- ----- <u>정당한 사유</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
③ (생략)	③ (현행과 같음)
제45조(출원의 분할) ①·② (생략)	제45조(출원의 분할) ①·② (현행과 같음)
<u><신설></u>	③ <u>분할의 기초가 된 상표등록출원이 제46조에 따른 우선권 주장이 있는 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대하여도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의</u>

<신 설>

<신 설>

제55조(거절이유통지) ① 심사관은 제54조에 따라 상표등록거절결정을 하려는 경우에는 출원인에게 미리 거절이유(같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 이유를 말하며, 이하 “거절이유”라 한다)를 통지하여야 한다. 이 경우 출원인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

기초가 된 상표등록출원에 대하여 제46조에 따라 제출된 서면 또는 서류가 있는 경우에는 그 분할출원에 대해서도 해당 서면 또는 서류가 제출된 것으로 본다.

④ 제3항에 따라 제46조에 따른 우선권 주장을 한 것으로 보는 분할출원에 대해서는 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.

⑤ 제47조에 따른 출원 시의 특례에 관하여는 제3항·제4항을 준용한다.

제55조(거절이유통지) ① -----
---다음 각 호의 어느 하나에
해당하는 경우에는-----
-----제54
조-----

-----.

<신 설>

<신 설>

② · ③ (생 략)

<신 설>

<신 설>

1. 제54조에 따라 상표등록거절
결정을 하려는 경우

2. 제68조의2제1항에 따른 직권
재심사를 하여 취소된 상표등
록결정 전에 이미 통지한 거
절이유로 상표등록거절결정을
하려는 경우

② · ③ (현행과 같음)

제68조의2(상표등록결정 이후의
직권 재심사) ① 심사관은 상
표등록결정을 한 출원에 대하
여 명백한 거절이유를 발견한
경우에는 직권으로 상표등록결
정을 취소하고 그 상표등록출
원을 다시 심사(이하 “직권 재
심사”라 한다)할 수 있다. 다
만, 다음 각 호의 어느 하나에
해당하는 경우에는 그러하지
아니하다.

1. 거절이유가 제38조제1항에
해당하는 경우

2. 그 상표등록결정에 따라 상
표권이 설정등록된 경우

3. 그 상표등록출원이 취하되거나
포기된 경우

② 제1항에 따라 심사관이 직

<신 설>

제77조(상표등록료 납부 또는 보전에 의한 상표등록출원의 회복 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 책임질 수 없는 사유로 제72조제3항 또는 제74조에 따른 납부기간 내에 상표등록료를 내지 아니하였거나 제76조제2항에 따른 보전기간 내에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 상표등록료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지났을 경우에는 상표등록료를 내거나 보전할 수 없다.

권 재심사를 하려면 상표등록
결정을 취소한다는 사실을 출
원인에게 통지하여야 한다.

③ 출원인이 제2항에 따른 통
지를 받기 전에 그 상표등록출
원이 제1항제2호 또는 제3호에
해당하게 된 경우에는 상표등
록결정의 취소는 처음부터 없
었던 것으로 본다.

제77조(상표등록료 납부 또는 보전에 의한 상표등록출원의 회복 등) ① -----

정당한 사유

_____.

②·③ (생략)

제87조(지정상품의 추가등록거절 결정 및 거절이유통지) ① (생략)

② 심사관은 제1항에 따라 지정상품의 추가등록거절결정을 하려는 경우에는 출원인에게 거절이유를 통지하여야 한다. 이 경우 출원인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

<신설>

<신설>

③ (생략)

제88조(존속기간갱신등록신청 절차 등에 관한 준용) ① (생략)

② 지정상품추가등록출원에 관

②·③ (현행과 같음)

제87조(지정상품의 추가등록거절 결정 및 거절이유통지) ① (현행과 같음)

② -----다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는-----
-----.

-----.

1. 제1항에 따라 지정상품의 추가등록거절결정을 하려는 경우

2. 제68조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 지정상품의 추가등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 지정상품의 추가등록거절결정을 하려는 경우

③ (현행과 같음)

제88조(존속기간갱신등록신청 절차 등에 관한 준용) ① (현행과 같음)

② -----

하여는 제37조, 제38조제1항, 제39조부터 제43조까지, 제46조, 제47조, 제50조, 제53조, 제57조부터 제70조까지, 제128조, 제134조제1호부터 제5호까지 및 제7호, 제144조, 「민사소송법」 제143조, 제299조 및 제367조를 준용한다.

제92조(타인의 디자인권 등과의 관계) ① (생략)

② 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표의 사용이 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제1호차목에 따른 부정경쟁행위에 해당하는 경우에는 같은 목에 따른 타인의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다.

<신설>

-----제68조까지, 제68조의2,
제69조, 제70조-----

-----.

제92조(타인의 디자인권 등과의 관계) ① (현행과 같음)

② -----

-----제2조제1호차목에-----

-----.

제104조의2(질권행사 등으로 인한 상표권의 이전에 따른 통상사용권) 상표권자(공유인 상표권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 상표권을 목적으로 하는 질권설

정 또는 공유물의 분할청구 전
에 지정상품에 관하여 그 등록
상표를 사용하고 있는 경우에
는 그 상표권이 경매 등에 의
하여 이전되더라도 그 상표권
에 대하여 지정상품 중 사용하
고 있는 상품에 한하여 통상사
용권을 가진다. 이 경우 상표권
자는 경매 등에 의하여 상표권
을 이전받은 자에게 상당한 대
가를 지급하여야 한다.

제115조(보정각하결정에 대한 심
판) 제42조제1항에 따른 보정
각하결정을 받은 자가 그 결정
에 불복할 경우에는 그 결정등
본을 송달받은 날부터 30일 이
내에 심판을 청구할 수 있다.

제116조(거절결정에 대한 심판) 제54조에 따른 상표등록거절결
정, 지정상품추가등록 거절결정
또는 상품분류전환등록 거절결
정(이하 “거절결정”이라 한다)
을 받은 자가 불복하는 경우에
는 그 거절결정의 등본을 송달
받은 날부터 30일 이내에 심판
을 청구할 수 있다.

제115조(보정각하결정에 대한 심
판) -----

-----3개월-----
-----.

제116조(거절결정에 대한 심판)

-----3개월-----
-----.

제193조(상표등록결정 및 직권에 의한 보정의 특례) ①·② (생략)

<신 설>

제210조(상품분류전환등록의 거절결정 및 거절이유의 통지)

① (생략)

② 심사관은 제1항에 따라 상품분류전환등록거절결정을 하려는 경우에는 신청인에게 거절이유를 통지하여야 한다. 이 경우 신청인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

③ (생략)

제193조(상표등록결정 및 직권에 의한 보정 등의 특례) ①·② (현행과 같음)

③ 국제상표등록출원에 대해서는 제68조의2를 적용하지 아니한다.

제210조(상품분류전환등록의 거절결정 및 거절이유의 통지)

① (현행과 같음)

② -----다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는-

-----.

-----.

1. 제1항에 따라 상품분류전환등록거절결정을 하려는 경우

2. 제68조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 상품분류전환등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 상품분류전환등록거절결정을 하려는 경우

③ (현행과 같음)

제212조(상품분류전환등록신청에 관한 준용) 상품분류전환등록 신청에 관하여는 제38조제1항, 제39조, 제40조, 제41조제3항, 제42조, 제50조, <u>제68조부터 제 70조까지</u> , 제134조제1호부터 제5호까지 및 제7호를 준용한 다.	제212조(상품분류전환등록신청에 관한 준용) ----- ----- ----- ----- <u>제6 8조, 제68조의2, 제69조, 제70조</u> ----- -----.
---	--