

최근 상표제도 개선 동향

2019. 6.

상표디자인심사국 상표심사정책과

I. 최근 상표법 주요 개정사항('18~'19년)

1 지리적 표시 단체표장의 출원인 적격 확대('18.7.18. 시행)

□ 개정이유

- 우리 상표법이 지리적 표시 단체표장 등록을 받을 수 있는 자(출원인 적격)를 그 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조·가공하는 자만으로 구성된 법인으로 한정하여 유통과 판매를 하는 법인을 제한하고 있어 출원인에게 과도한 규제로 인식되는 측면이 있어 이의 시정이 필요

□ 개정내용

- 지리적 표시 단체표장을 등록받을 수 있는 자를 '상품을 생산·제조 또는 가공하는 자만으로 구성된 법인'에서 '상품을 생산·제조 또는 가공하는 자로 구성된 법인'으로 변경
- 해당 법인에 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자가 포함되어 있으면 지리적 표시 단체표장 등록 가능

구 상표법	현행 상표법
<p>제3조(상표등록을 받을 수 있는 자) ① (생략)</p> <p>② 상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인(지리적 표시 단체표장의 경우에는 그 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 <u>가공하는 자</u> <u>만으로</u> 구성된 법인으로 한정한다)은 자기의 단체표장을 등록받을 수 있다.</p> <p>③ ~ ⑥ (생략)</p>	<p>제3조(상표등록을 받을 수 있는 자) ① (현행과 같음)</p> <p>② ----- ----- ----- ----- <u>가공하는 자로</u> ----- -----</p> <p>-.</p> <p>③ ~ ⑥ (현행과 같음)</p>

2 전자화기관 임직원이 직무상 알게된 비밀누설시 시정조치 등 (`18.10.18. 시행)

□ 개정이유

- 상표문서 전자화기관에 대한 시정명령 및 위탁취소 사유가 지정기준을 충족하지 못한 경우로만 한정하여 비밀누설 등의 보안사고 발생 시 기관에 대한 적절한 제재조치를 취하는 데 한계
- 위탁취소 시 전자화기관에 의견을 진술할 기회를 부여하지 않고 있었음

□ 개정내용

- 전자화기관의 임직원이 직무상 알게 된 상표등록출원 중의 상표에 관하여 비밀을 누설하거나 도용할 경우에도 전자화기관에 시정명령 및 위탁취소를 할 수 있도록 하는 규정을 신설
- 전자화기관의 위탁취소시 전자화기관의 방어권 보장을 위한 근거규정을 마련하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여하는 규정을 신설

구 상표법	현행 상표법
<p>제217조(상표문서 전자화업무의 대행) ① . ②(생략)</p> <p><u><신 설></u></p> <p>③ (생략)</p> <p>④ (생략)</p> <p>⑤ (생략)</p> <p>⑥ 특허청장은 제2항에 따라 상표문서 전자화업무를 위탁받은 자(이하 이 항에서 “상표문서 전자화기관”이라 한다)가 같은 항에 따른 산업통상자원부령으로 정하는 시설 및 인력기준에 미치지 못하는 경우에는 시정을 명할 수 있으며, 상표문서 전자화기관이 시정명령에 따르지 아니하면 상표문서 전자화업무의 위탁을 취소할 수 있다.</p>	<p>제217조(상표문서 전자화업무의 대행) ① . ②(현행과 같음)</p> <p>③ <u>제2항에 따라 상표문서 전자화업무를 위탁받은 자(이하 “상표문서 전자화기관”이라 한다)의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 직무상 알게 된 상표등록출원 중인 상표에 관하여 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다.</u></p> <p>④ 현행 제3항과 동일</p> <p>⑤ 현행 제4항과 동일</p> <p>⑥ 현행 제5항과 동일</p> <p>⑦ 특허청장은 상표문서 전자화기관이 제2항에 따른 산업통상자원부령으로 정하는 시설 및 인력기준에 미치지 못하는 경우 <u>또는 임직원이 직무상 알게 된 상표등록출원 중인 상표에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 시정을 명할 수 있으며, 상표문서 전자화기관이 시정명령에 따르지 아니하면 상표문서 전자화업무의 위탁을 취소할 수 있다. 이 경우 미리 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.</u></p>

3 상표전문기관 지정제에서 등록제로 변경(‘19.7.9. 시행예정)

□ 개정이유

- 「특허법」은 특허출원심사에 필요한 선행기술 조사 등의 업무를 수행할 전문기관을 지정이 아닌 등록을 할 수 있도록 규정함으로써 전문성이 검증된 다수의 전문기관이 특허출원심사 관련 조사·분석 업무에 참여할 수 있도록 하고 있음

□ 개정내용

- 상표등록출원심사와 관련한 상표검색 등의 업무를 수행할 전문기관도 지정제에서 등록제로 변경하여 출원심사 관련 조사·분석의 품질 제고에 기여

구 상표법	현행 상표법
<p>제51조(상표전문기관의 지정 등) ① 특허청장은 상표등록출원의 심사에 필요하다고 인정하면 <u>전문기관을 지정하여</u> 다음 각 호의 업무를 의뢰할 수 있다.</p> <p>1. ~ 3. (생략)</p> <p>② <u>특허청장은 상표등록출원의 심사에 필요하다고 인정하는 경우에는 관계 행정기관이나 상표에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람 또는 관계인에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수 있다.</u></p> <p>③ 특허청장은 「농수산물 품질관리법」에 따른 지리적 표시 등록 대상품목에 대하여 지리적 표시 단체표장이 출원된 경우에는 그 단체표장이 지리적 표시에 해당되는지에 관하여 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관의 의견을 들어야 한다.</p> <p>④ 제1항에 따른 전문기관의 지정기준 및 상표검색 등의 의뢰에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p>	<p>제51조(상표전문기관의 지정 등) ① ----- ----- ----- <u>제2항에 따른 전문기관에</u> ----- -----.</p> <p>1. ~ 3. (현행과 같음)</p> <p>② <u>제1항에 따라 특허청장이 의뢰하는 업무를 수행하려는 자는 특허청장에게 전문기관의 등록을 하여야 한다.</u></p> <p>③ <u>특허청장은 제1항의 업무를 효과적으로 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 전담기관으로 하여금 전문기관 업무에 대한 관리 및 평가에 관한 업무를 대행하게 할 수 있다.</u></p> <p>④ <u>특허청장은 상표등록출원의 심사에 필요하다고 인정하는 경우에는 관계 행정기관이나 상표에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람 또는 관계인에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수 있다.</u></p>

구 상표법	현행 상표법
<신 설> <신 설>	⑤ 특허청장은 「농수산물 품질관리법」에 따른 지리적 표시 등록 대상품목에 대하여 지리적 표시 단체표장이 출원된 경우에는 그 단체표장이 지리적 표시에 해당되는지에 관하여 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관의 의견을 들어야 한다. ⑥ 제2항에 따른 전문기관의 등록기준 및 상표검색 등의 의뢰에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

4 특허심판 국선대리인제도 도입(19.7.9. 시행예정)

□ 개정이유

- 지식재산권 분쟁에 있어 소요되는 비용 및 시간이 중소기업 등 사회적·경제적 약자에게는 큰 부담으로 작용 및 공정한 경쟁을 어렵게 하는 요인으로 작용
- 공익변리사 특허상담센터를 통해 사회적 약자의 심판 대리를 지원하고 있으나, 심판 단계에서 사회적 약자가 지식재산을 충분히 보호받을 수 있도록 지원을 더욱 확대할 필요

□ 개정내용

- 특허심판에서 당사자의 신청에 의해 심판원장이 국선대리인을 선임할 수 있는 근거를 마련하고, 경제적 지원효과를 높이기 위하여 국선대리인이 선임된 사건에 대해서 심판수수료를 감면할 수 있는 근거를 같이 마련

구 상표법	현행 상표법
<p><신 설></p>	<p>제124조의2(국선대리인) ① 특허심판원장은 산업통상자원부령으로 정하는 요건을 갖춘 <u>심판 당사자의 신청에 따라</u> 대리인(이하 “국선대리인”이라 한다)을 <u>선임하여</u> 줄 수 있다. 다만, 심판청구가 이유 없음이 명백하거나 권리의 남용이라고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>② 국선대리인이 선임된 당사자에 대하여 <u>심판절차와 관련된 수수료</u>를 감면할 수 있다.</p> <p>③ 국선대리인의 신청절차 및 수수료 감면 등 국선대리인 운영에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.</p>

5 공유상표권 존속기간 갱신등록신청 요건 완화(19.10.24. 시행예정)

□ 개정이유

- 현행법에 따르면 상표권의 존속기간은 설정등록이 있는 날부터 10년으로 하고, 존속기간갱신등록 신청에 의하여 그 존속기간을 10년씩 갱신할 수 있으며, 상표권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하여야 함
- 공유자 중 일부의 소재가 불분명하거나 일방 당사자가 악의적으로 갱신등록신청을 거부하면 상표권이 소멸되어 동일한 상표를 다시 출원절차를 거쳐야 하는 등 시간적·경제적 비용이 소요될 뿐만 아니라, 제3자가 먼저 출원한 경우 상표등록을 받을 수 없는 불합리가 발생할 소지

□ 개정내용

- 상표권이 공유인 경우 공유자 모두의 동의를 받아야 하는 절차적 어려움을 해소하기 위해 공유자 모두가 공동으로 갱신등록신청을 하던 것을 공유자 중 일부도 신청할 수 있도록 갱신절차를 완화

구 상표법	현행 상표법
<p>제84조(존속기간갱신등록신청) ①·② (생략)</p> <p>③ 상표권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하여야 한다.</p> <p>④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 존속기간갱신등록신청에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.</p> <p>제118조(존속기간갱신등록의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 존속기간갱신등록이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 갱신등록된 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 해당 상표권자가 아닌 자가 존속기간갱신등록신청을 한 경우</p> <p>② ~ ④ (생략)</p>	<p>제84조(존속기간갱신등록신청) ①·② (현행과 같음)</p> <p><삭제></p> <p>④ 제1항 및 제2항----- ----- -----.</p> <p>제118조(존속기간갱신등록의 무효심판) ① ----- ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. -----상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다)-----</p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p>

II. 최근 상표법 시행규칙 개정('18~'19년)

1 일부 지정상품 포기 시 제출서류 간소화('18.1.1. 시행)

□ 개정내용

- 둘 이상의 지정상품이 있는 상표등록출원에 대한 상표등록결정을 받은 자 등이 상표 등록료를 낼 때 지정상품별로 상표등록을 포기하려는 경우 종전에는 설정등록료 납부서와 함께 포기서도 제출하도록 하였음
- 일부 지정상품 포기 시 포기서를 별도로 제출하지 않고 납부서에만 그 취지를 기재하여 제출할 수 있도록 변경

상표법 제73조(상표등록료를 납부할 때의 일부 지정상품 포기) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 상표등록료를 낼 때에는 지정상품별로 상표등록을 포기할 수 있다.

구 상표법 시행규칙 제53조(일부 지정상품의 포기) 법 제73조제1항에 따라 지정상품의 일부에 대한 상표 등록을 포기하려는 자는 상표등록료를 낼 때에 다음 각 호의 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 지정상품 일부에 대한 상표등록을 포기한다는 취지를 적은 납부서
2. 포기서

2 등록상표의 표시 관련 규정 신설(18.1.1. 시행)

□ 개정내용

- 상품 또는 포장 등에 등록상표 문자와 등록상표번호를 표시할 수 있도록 하고, 등록상표 번호를 표시하는 것에 갈음하여 이를 게재한 인터넷주소를 표시할 수 있도록 함

상표법 제222조(등록상표의 표시) 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 등록상표를 사용할 때에 해당 상표가 등록상표임을 표시할 수 있다.

[개정 상표법 시행규칙]

제100조의2(등록상표의 표시) ① 법 제222조에 따라 등록상표표시를 하는 경우 상품 또는 상품의 포장 등에 “등록상표”라는 문자와 그 등록상표번호를 표시한다.

② 제1항에 따라 등록상표표시를 하는 경우 등록상표번호를 게재한 인터넷주소를 표시함으로써 등록상표 번호의 표시를 갈음할 수 있다.

3 전자파일 등록증 발급근거 및 신청절차 신설(`18.7.11. 시행)

□ 개정내용

- 상표권자 등의 편의를 제고하기 위하여 특허청장이 상표권자에게 발급하는 상표등록증을 서면뿐만 아니라 전자문서로도 발급할 수 있도록 하고, 상표권 등을 승계한 자가 상표권 등의 이전등록 후 별도로 등록증 재발급 신청서를 제출하지 아니하더라도 등록증을 재발급 받을 수 있도록 제출서류를 간소화

상표법 제81조(상표등록증의 발급) ① 특허청장은 상표권의 설정등록을 하였을 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 상표권자에게 상표등록증을 발급하여야 한다.

② 특허청장은 상표등록증이 상표원부나 그 밖의 서류와 맞지 아니할 경우에는 신청에 의하여 또는 직권으로 상표등록증을 회수하여 정정발급하거나 새로운 상표등록증을 발급하여야 한다.

[개정 상표법 시행규칙]

제55조(상표등록증 등의 발급) ① 특허청장은 상표권, 단체표장권, 증명표장권 또는 업무표장권의 설정등록을 한 경우에는 법 제81조제1항에 따라 그 상표권자, 단체표장권자, 증명표장권자 또는 업무표장권자(이하 "상표권자등"이라 한다)에게 설정등록의 내용에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 등록증을 발급(전자문서에 의한 발급을 포함한다)하여야 한다.

1. ~ 6. 생략

② 특허청장은 상표권자등의 신청이 있는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 영어 등록증(이하 "영어 등록증"이라 한다)을 발급(전자문서에 의한 발급을 포함한다)하여야 한다.

1. ~ 6. 생략

③ ~④ 생략

제58조(상표등록증의 발급신청 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신청을 하려는 자는 「특허법 시행규칙」 별지 제29호서식의 발급(재발급)신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 제1호에 따른 신청의 경우 「특허권 등의 등록령 시행규칙」 별지 제15호서식의 신청서에 등록증 재발급 신청의 취지를 적은 경우는 그러하지 아니하다.

1. ~3. 생략

② ~④ 생략

4 부적법한 출원서류 등의 반려근거 마련(18.10.17. 시행)

□ 개정내용

- 상표등록출원인 등이 상표에 관한 절차를 밟기 위하여 특허청 또는 특허심판원에 제출한 서류가 이미 제출된 서류와 중복되는 경우에는 해당 제출자에게 반려이유를 통지하고 즉시 반려하도록 함으로써 상표등록출원인 등의 편의를 제고

[개정 상표법 시행규칙]

제25조(부적법한 출원서류 등의 반려) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 상표에 관한 절차를 밟기 위하여 특허청 또는 특허심판원에 제출한 서류·견본 또는 그 밖의 물건(이하 이 조에서 “출원서류등”이라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 반려한다.

1. ~ 18. (생략)

19. 동일한 출원인등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우

Ⅲ. 최근 상표심사기준 개정사항(18.1.1. 시행)

1 설정등록료를 미납한 선출원상표 인용 상표출원의 심사처리 개선

□ 개정이유 · 내용

○ 출원인 편의 제고 및 심사처리기간 단축을 위해 선출원상표가 설정등록료 납부기간 내에 등록료를 미납한 경우에는, 상표법 제75조에 따라 해당 선출원상표는 포기된 것으로 보고 후출원상표를 심사보류하지 않고 처리할 수 있도록 함

- 이전에는 설정등록료 납부기간 내에 등록료를 미납한 경우에도 상표법 제77조에 따른 권리회복의 가능성 때문에 1년 이상 후출원상표를 심사보류 하였음

- 상표등록출원 회복 규정이 도입('01.2) 된 이래 동 규정을 적용받아 설정등록료를 추가 납부하여 상표등록출원이 회복된 사례는 없었음

* 상표법 제75조(상표등록료의 미납으로 인한 출원 또는 신청의 포기) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표등록출원, 지정상품추가등록출원 또는 존속기간갱신등록신청을 포기한 것으로 본다.

1. 제72조제3항 또는 제74조에 따른 납부기간에 해당 상표등록료(제72조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 분할납부하는 경우에는 1회차 상표등록료를 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 내지 아니한 경우

□ 참고사항

- 선출원상표가 등록료 미납으로 포기된 것으로 간주되었더라도 상표법 제77조에 따라 상표 등록출원이 회복될 수도 있음
 - * 상표법 제77조(상표등록료 납부 또는 보전에 의한 상표등록출원의 회복 등) ① <前略> 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.
 - 1.~3. (생략)
 - ② 제1항에 따라 상표등록료를 내거나 보전한자는 제75조에도 불구하고 그 상표등록출원을 포기하지 아니한 것으로 본다.
- 등록결정통지서에는 설정등록료를 미납하여 등록포기 된 선출원상표가 상표법 제77조에 따라 회복되는 경우에는 이견 등록상표가 등록무효심판의 대상이 될 수 있음을 안내

<안내문구 예시>

설정등록료 납부기간 내 설정등록료를 미납하여 상표법 제75조(상표등록료 미납으로 인한 출원 또는 신청의 포기) 제1호에 따라 등록포기된 선출원상표 “ ”이 같은 법 제77조(상표등록료 납부 또는 보전에 의한 상표 등록출원의 회복 등)에 따라 회복되는 경우에는 이 사건 등록상표가 등록무효심판의 대상이 될 수도 있습니다.

IV. 최근 상표심사기준 개정사항〔19.1.1. 시행〕

1. 캐릭터 및 캐릭터 명칭 상표출원 심사기준 정비

□ 개정이유

- 정당한 권리가 아닌 자가 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭을 모방하여 출원한 상표의 등록 방지를 위한 심사 강화

* ‘저명한 캐릭터 및 캐릭터 명칭 상표출원 심사지침’(18.5월) 심사기준 반영

□ 개정내용

- 미처 상품화가 안 된 주지·저명한 캐릭터, 캐릭터 명칭 및 저명한 인물의 캐릭터의 경우라도 통상 상품화가 되는 것이 일반적이므로,
 - 상품화 경향이 높은 상품을 지정하여 출원한 모방상표에 대해서는 일반수요자들에게 출처 오인·혼동에 따른 수요자 기만이 일어날 수 있는 것으로 봄

- 특정인의 상품 출처표시라고 인식되어 있는 캐릭터 또는 캐릭터 명칭 상표를 모방하여 출원한 것으로 판단되는 경우에는,
 - 선사용상표의 영업상의 신용이나 고객흡인력 등에 편승하여 부당한 이득을 얻을 목적으로 출원한 경우라고 보고 지정상품과 관련성이 약하더라도 부정한 목적이 있다고 봄

- 단순히 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭을 모방하여 출원하였다는 이유만으로는 공서양속 위반이라고 보기 힘들다는 판례를 반영하여 관련 심사기준 규정 삭제
 - * 모방상표의 경우에는 상표법 제34조 제1항 제13호를 적용하여 거절

- 저명한 인물의 캐리커처 등을 무단으로 사용한 상표의 경우에는 공서양속 규정에 위반되고, 저명한 타인의 초상을 무단으로 사용한 상표라고 봄

□ 개정안

현 행	개 정 안
<p>[제5부 제4장] 2.3.2 타인의 <u>저명한 저작권을 침해하거나</u> 저명한 고인의 성명 등을 도용하여 출원한 상표.<단서생략></p> <p>[제5부 제6장] 1.2.3 저명한 연예인 이름, 연예인그룹 명칭, 스포츠선수 이름, 기타 국내외 유명인사 등의 이름이나 <u>이들의 약칭</u>을 포함하는 상표는 본호에 해당하는 것으로 본다.</p> <p>[제5부 제12장] 3.7 널리 알려진 방송프로그램 명칭, <u>영화나 노래 제목 등과</u> 동일 또는 유사한 상표를 출원하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우 본호에 해당하는 것으로 본다. <이하 생략></p> <p>[제5부 제13장] 2.2 본호는 상품이 비유사하거나 경제적 건련관계가 없는 경우에도 적용이 가능하며 선사용상표의 창작성이 매우 높은 경우, 선사용상표와 출원상표간의 동일·유사성이 매우 높은 경우, <u>선사용상표가 주지·저명한 경우</u>, 출원인과 특정인간의 사전 교섭이 있어 출원인이 특정인의 상표를 사전에 인지하고 있었다고 보이는 경우 등에 있어서는 출원상표와 선사용상표의 지정상품 간 건련관계를 넓게 보고 부정한 목적 유무를 판단할 수 있다.</p>	<p>[제5부 제4장] 2.3.2 <u>저명한 인물의 캐리커처 등을 무단으로 사용하여 출원한 상표 및</u> -----.<현행과 같음></p> <p>[제5부 제6장] 1.2.3 ----- 이 ----- <u>들의 약칭, 캐리커처 등을</u> -----.</p> <p>[제5부 제12장] 3.7 -----, <u>영화나 노래 제목, 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭 등과</u> ----- ----- . <현행과 같음></p> <p>[제5부 제13장] 2.2 ----- ----- -----, <u>선사용상표가 주지·저명한 경우, 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭을 모방하여 출원한 것으로 보이는 경우</u>, ----- -----.</p>

2. 프랜차이즈 상표출원에 대한 사용의사 확인제도 개선

□ 개정이유

- 가맹본부(법인)의 프랜차이즈 상표를 법인이 상표등록을 받을 수 있도록 유도함으로써 가맹사업 운영의 안정성 도모

* ‘프랜차이즈 상표출원 심사지침’에 따라 기 시행('18.5월 이후 출원부터 적용)

□ 개정내용

- 가맹본부(법인)의 프랜차이즈 상표를 법인의 대표자 등 개인이 출원하는 경우 상표 사용의사 확인

□ 개정안

현 행	개 정 안
<p>[제2부 제2장] 2.3.4 기타 출원인이 상표를 사용할 의사 없이 상표 선점이나 타인의 상표등록을 <u>배제할 목적으로</u> 출원하는 것이라고 의심이 드는 경우 (i) ~ (ii) (생략) <신 설></p>	<p>[제2부 제2장] 2.3.4 ----- ----- <u>배제할 목적 등으로</u> ----- (i) ~ (ii) (현행과 같음) (iii) <u>가맹본부(법인)의 프랜차이즈 상표를 법인의 대표자 등 개인이 출원하는 경우에는 이에 해당하는 것으로 본다.</u></p>

※ <참고> 심사사례 유형

유형1

법인 설립 후 대표자 등이 프랜차이즈 상표를 출원한 경우

□ 유형 사례

- 가맹본부(법인)를 설립한 후 대표자나 특수관계인이 프랜차이즈 상표를 출원한 경우

□ 거절이유통지

- 가맹본부 법인이 사용하거나 사용할 프랜차이즈 상표를 가맹본부의 대표자 등 특수관계인이 출원하였는바,
 - 특수관계인 본인이 상표를 사용하거나 사용할 의사가 있는지 합리적인 의심이 드는 경우에 해당하므로 거절이유를 통지

□ 출원인 대응 유형

출원인 대응 유형		심사 처리
(i) 사용사실이나 사용의사 입증서류 미제출	❑	거절이유 미해소
(ii) 법인의 사용사실이나 사용의사 제출	❑	거절이유 미해소
(iii) 법인에게 상표 사용권을 설정할 계획 제출	❑	거절이유 미해소
(iv) 출원인을 법인으로 변경(출원인 권리관계변경 신고)	❑	거절이유 해소

유형 2

법인 전환 후 대표자 등이 프랜차이즈 상표를 출원한 경우

□ 유형 사례

- 개인사업자로서 프랜차이즈 상표를 등록한 후 가맹본부를 법인으로 전환한 경우에 있어, 법인전환 후 대표자나 특수관계인이 프랜차이즈 상표를 추가로 출원한 경우

□ (거절이유통지) 유형1 사례와 동일한 이유로 거절이유 통지

□ 출원인 대응 유형

출원인 대응 유형		심사 처리
1 차 거절	(i) 사용사실이나 사용의사 입증서류 미제출	▶▶▶ 거절이유 미해소
	(ii) 법인의 사용사실이나 사용의사 제출	▶▶▶ 거절이유 미해소
	(iii) 법인에게 상표 사용권을 설정할 계획 제출	▶▶▶ 거절이유 미해소
	(iv) 출원인을 법인으로 변경	▶▶▶ 거절이유 해소(§3) 선등록상표 저촉(§34)

유형 3

법인의 대표자 등이 프랜차이즈업 (가맹점업)을 지정하여 출원한 경우

□ 유형 사례

- 법인인 가맹본부의 대표자나 특수관계인이 프랜차이즈 상표와 무관한 새로운 상표를 출원하면서 지정서비스를 '○○프랜차이즈업(가맹점업)'을 지정하여 출원한 경우

□ 거절이유 통지

- 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」에 따르면 '가맹사업'이란 가맹본부가 가맹점으로 하여금 자기의 상표·상호 등을 사용하여 상품과 용역을 판매하도록 하는 지속적인 거래관계라고 정의하고 있는바,
 - 법인인 가맹본부가 사용할 신규의 프랜차이즈 상표를 가맹본부의 대표자 등 특수관계인이 출원한 것으로 의심되므로,
 - 대표자나 특수관계인 본인이 상표를 사용하거나 사용할 의사가 있는지 합리적인 의심이 드는 경우에 해당하여 거절이유를 통지함

□ 출원인 대응 유형

출원인 대응 유형		심사 처리
(i) 사용사실이나 사용의사 입증서류 미제출	▶	거절이유 미해소
(ii) 법인의 사용사실이나 사용의사 제출	▶	거절이유 미해소
(iii) 법인에게 상표 사용권을 설정할 계획 제출	▶	거절이유 미해소
(iv) 가맹본부와 별개로 사업을 운영할 계획서 제출	▶	거절이유 해소
(iv) 출원인을 법인으로 변경	▶	거절이유 해소

<신 설>

(ii) 해당 표장이 현실적으로 다양한 상품 또는 여러분야에서 사용되고 있거나 사용될 가능성이 높은 경우 등

* (예시) k-pop, yolo

1.2.3 국가나 공공분야에서 사용되는 용어이거나 여러 분야에서 필수적으로 사용되어야 하는 용어와 같이 공공성이 높고 경업자의 자유 필요성이 높은 표장의 경우에는 이에 해당 하는 것으로 본다. 이 때 특정인에게 독점권을 주는 것이 일반수요자들의 법감정에 부합하지 않는지, 거래시장에서 분쟁의 발생 가능성이 높은지 등도 함께 고려할 수 있다.

감사합니다 !!!