

마드리드 국제출원 및 국제상표등록출원 사무취급규정

제정	2006.02.22	특허청훈령	제451호
일부개정	2008.06.23	특허청훈령	제556호
일부개정	2009.08.24	특허청훈령	제620호
일부개정	2011.08.10	특허청훈령	제698호
전부개정	2011.10.17	특허청훈령	제703호
일부개정	2012.08.22	특허청훈령	제732호
일부개정	2015.08.22	특허청훈령	제826호
일부개정	2016.09.01	특허청훈령	제850호
일부개정	2019.11.21	특허청훈령	제961호
일부개정	2019.12.27	특허청훈령	제977호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 마드리드의정서에 의한 국제출원 및 국제상표등록출원에 대한 사무취급 기준을 정하여 사무처리의 일관성 및 효율성을 기함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "마드리드의정서"라 함은 「표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서」를 말한다.
2. "공통규칙"이라 함은 「표장의 국제등록에 관한 마드리드협정 및 그 협정에 대한 의정서의 공통규칙」을 말한다.
3. "시행세칙"이라 함은 「표장의 국제등록에 관한 마드리드협정 및 그 협정에 대한 의정서의 적용을 위한 시행세칙」을 말한다.
4. "국제출원"이라 함은 상표법 제167조에 따른 국제출원을 말한다.
5. "기초출원"이라 함은 마드리드의정서 제2조 제1항에 따른 기초출원을 말한다.
6. "기초등록"이라 함은 마드리드의정서 제2조 제1항에 따른 기초등록

을 말한다.

7. "합치심사"라 함은 상표법 제171조 제1항에 따라 국제출원서의 기재 사항이 기초출원 또는 기초등록의 기재사항과 합치되는지를 심사하는 것을 말한다.

8. "국제상표등록출원"이라 함은 상표법 제180조에 따른 국제상표등록 출원을 말한다.

9. "국제사무국"이라 함은 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization)의 국제사무국을 말한다.

10. "본국관청"이라 함은 국제출원을 위한 기초출원 또는 기초등록이 계속 중인 관청을 말한다.

11. "지정국관청"이라 함은 국제상표등록출원을 당해 지정국의 영역 안에서 보호할 것인지를 심사하는 관청을 말한다.

12. "마드리드협정 및 의정서 사무처리시스템(MAPS)"라 함은 국제사무국의 심사관이 국제출원의 심사 및 국제등록의 관리를 위하여 사용하는 전산시스템을 말한다.

제3조(전산에 의한 사무처리) ① 국제출원과 방식심사 담당자(이하 "방식심사 담당자"라 한다)는 사무처리상황을 신속·정확하게 전산입력 하여야 한다.

② 국제출원과장은 방식심사 담당자가 전산에 의하여 사무를 처리하는 과정에서 전산자료의 오류를 발견한 경우 즉시 정보시스템과장에게 오류의 정정을 요청하여야 한다.

제4조(적용범위 등) 국제출원 및 국제상표등록출원에 관한 사무의 처리는 다른 법령(마드리드의정서, 공통규칙 및 시행세칙을 포함한다)에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제2장 국제출원에 관한 사무

제1절 국제출원서 등의 접수

제5조(본국관청 절차) ① 본국관청 절차란 국제출원서 등에 대한 방식심사, 합치심사 및 국제사무국으로부터 통지된 하자를 관리하는 절차를 말한다.

② 본국관청 절차에는 제1항 이외에 특허청에 제출된 사후지정, 존속기간의 갱신 및 국제등록의 명의변경을 위한 신청서에 대한 처리 절차를 포함한다.

제6조(국제출원서 등의 접수) ① 출원과 및 서울사무소 출원등록과 접수 담당자(이하 "접수 담당자"라 한다)는 서면 또는 전자문서로 제출된 국제출원에 관한 문서를 접수한다.

② 접수 담당자는 국제출원서 등을 서면 또는 우편으로 접수한 경우에는 「산업재산권 관련 서류 전자화 사무취급규정」에 따라 전자화에 필요한 조치를 취한다.

③ 접수 담당자는 제1항에 따른 전자화 이후 서면으로 접수한 서류의 기재사항이 전산시스템에 바르게 입력되었는지 확인하고 이상이 있을 경우 이를 즉시 전자화기관 담당자에게 통지하고 수정을 요청한다.

제2절 방식심사 및 합치심사 등

제7조(방식심사 등) ① 방식심사 담당자는 국제출원에 관한 문서(전자문서를 포함한다. 이하 같다)에 대하여 방식심사를 하여야 한다. 이 경우 국제출원에 관한 문서가 국제출원서일 경우에는 합치심사도 하여야 한다.

② 방식심사 담당자는 제1항에 따른 심사결과 하자를 발견하지 못한 때에는 당해 문서에 특허청 도달일을 기재하고 관인을 날인하여야 한다. 이 경우 국제출원에 관한 문서가 국제출원서일 경우에는 당해 국제출원서의 기재사항이 기초출원 또는 기초등록의 기재사항과 합치한다는 사실을 인정하는 취지를 국제출원서에 기재하여야 한다. 단, 전자문서로 접수한 경우에는 그러하지 아니한다.

제8조(합치심사) ① 방식심사 담당자는 국제출원서의 기재사항이 기초출원 또는 기초등록의 기재사항과 합치하는지에 대하여 심사하여야 한다.

② 합치심사는 출원인의 성명 및 주소, 표장, 지정상품 등 합치 여부를 대상으로 한다.

제9조(출원인의 성명 및 주소의 심사) 방식심사 담당자는 국제출원서에 기재한 출원인의 영문 성명과 주소가 특허고객번호의 영문 성명 및 주소와 일치하는가를 확인하여야 한다.

제10조(표장의 심사) ① 방식심사 담당자는 국제출원의 표장이 기초출원 또는 기초등록과 동일한지를 심사하여야 한다.

② 방식심사 담당자는 합치심사를 함에 있어 보정이 인정되는 범위 내에서 차이가 있는 표장 또는 불사용취소심판에서 등록상표의 사용으로 인정되는 사회통념상의 동일한 범위 내에서 차이가 있는 표장인 경우에도 동일한 표장으로 보지 아니한다.

제11조(지정상품의 심사) ① 방식심사 담당자는 국제출원서에 기재된 지정상품이 기초출원 또는 기초등록의 지정상품과 동일하거나 그 범위 이내인지를 심사하여야 한다.

② 방식심사 담당자는 국제출원서에 기재된 지정상품의 상품류가 니스협정 제2조 제1항에 따른 국제상품분류상의 상품류 구분에 맞게 기재되었는지를 심사하여야 한다.

제12조(대체서류 또는 국제출원보정서 제출 요청) ① 방식심사 담당자는 제7조 및 제8조에 따른 방식심사 및 합치심사 결과 하자를 발견한 경우에는 상표법 제39조 및 상표법시행규칙 제81조에 따라 기간을 지정하여 출원인 또는 신청인에게 대체서류 또는 국제출원보정서를 제출하도록 요청하여야 한다. 다만, 치유할 수 없는 하자를 발견한 경우에는 그 이유를 기재하여 특허청장 명의로 당해 문서를 반려하여야 한다.

② 제1항에 따른 대체서류 및 국제출원보정서 제출의 지정기간은 통지서의 발송일로부터 15일 이내로 함을 원칙으로 하며, 이에 대한 기간연장은 허용하지 아니한다.

③ 제1항에도 불구하고 경미한 하자인 경우에는 대체서류 및 국제출원 보정서를 제출하지 아니하였거나 하자가 치유되지 아니한 경우에도 방식 심사 담당자는 합치인증을 하여 출원일부터 2개월이 경과하기 전에 국제사무국에 송부할 수 있다.

제13조(국제사무국에 대한 문서 송부 등) ① 방식심사 담당자는 제7조 및 제8조에 따른 방식심사 및 합치심사를 완료한 경우에는 특허청에 도달한 날부터 2월 이내에 국제사무국에 도달할 수 있도록 즉시 국제출원서에 관한 문서 및 그 밖에 필요한 문서를 국제사무국에 송부하여야 한다.

② 방식심사 담당자가 제1항에 따라 국제사무국에 국제출원서를 송부한 경우에는 그 사본을 특허청장 명의로 출원인에게 송부하여야 한다.

③ 제1항에 따른 국제출원서 등의 사본 송부는 전자적 전송방법에 의하여 송부하는 것을 원칙으로 한다.

제15조(국제사무국에 송부한 문서의 도달 확인) 방식심사 담당자는 국제출원에 관한 문서를 국제사무국에 송부한 경우에는 그 문서가 국제사무국에 도달하였는지를 마드리드협정 및 의정서 사무처리시스템(MAPS)을 통해 즉시 확인하여야 한다.

제16조(국제사무국에 대한 하자 보정 등) ① 방식심사 담당자는 국제사무국으로부터 국제출원에 관한 문서에 공통규칙 제11조 내지 제13조에 따른 하자가 있다는 취지의 통지를 받은 경우에는 송부일부터 1월 이내의 기간을 정하여 국제출원인에 대하여 특허청장에게 의견서를 제출하도록 통지하여야 한다. 다만, 국제사무국에 납부하여야 하는 수수료에 관한 하자, 사용의사선언에 관한 하자 및 보정이 불가능한 하자에 관하여는 그러하지 아니하다.

② 방식심사 담당자는 국제사무국에 대한 제출기한에 영향이 없다고 판단하는 경우에는 제1항에 따른 기간을 직권으로 1월 이내의 기간을 정하여 연장할 수 있다.

③ 방식심사 담당자는 국제출원인 또는 신청인이 제1항 또는 제2항에 따른 기간 이내에 특허청장에게 의견서를 제출한 경우에는 그 취지를 반

영한 하자보정서 또는 의견서를 작성하여 국제사무국에 송부하여야 한다.

제17조(국제등록 여부 확인) 방식심사 담당자는 국제출원이 국제사무국에 의하여 국제등록부에 등록되었다는 통지를 받은 즉시 등록사항을 확인하고 국제등록번호 등 필요한 사항을 전산입력 하여야 한다.

제18조(사후지정의 심사) 방식심사 담당자는 사후지정신청서를 접수한 경우 출원인이 국제등록부에 기재된 지정상품의 범위를 초과한 사후지정인지를 심사하여야 한다.

제19조(존속기간 갱신의 심사) 방식심사 담당자는 존속기간갱신신청서를 접수한 경우 갱신 신청 국가 및 갱신 신청 기한 등과 다른 변경사항이 있는지를 심사하여야 한다.

제20조(국제등록 명의변경의 심사) ① 방식심사 담당자는 국제등록 명의 변경의 새로운 권리자가 마드리드의정서 제2조에 따른 국제등록의 권리자가 될 수 있는지를 심사하여야 한다.

② 방식심사 담당자는 국제등록명의변경신청서를 접수한 경우 권리이전 사실을 증명할 수 있는 서류를 확인하여야 한다.

제21조(국제사무국에 대한 기초출원의 소멸 등에 관한 통지) ① 방식심사 담당자는 국제등록일부터 5년 이내에 그 국제등록의 기초가 되는 기초출원(기초출원의 분할로 인한 분할출원도 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 기초등록에 대하여 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 있는 경우에는 즉시 그 사실을 국제사무국에 통지하여야 한다.

1. 기초출원에 대한 무효처분절차가 확정되는 경우
2. 기초출원의 취하가 있는 경우
3. 기초출원에 대한 등록료를 납부하지 아니하여 출원의 포기로 간주되고 그 기초출원이 회복되지 아니하는 것으로 확정되는 경우
4. 기초출원에 대한 등록료 납부 시 일부 지정상품을 포기하고 그 기초출원에 대한 설정등록이 있는 경우
5. 기초출원에 대한 보정이 있는 후 그 기초출원에 대한 등록결정이 확

정되는 경우

6. 기초출원에 대한 이의신청이 제기되어, 거절결정 또는 지정상품을 감축하는 내용의 등록결정이 확정되는 경우

7. 기초출원에 대한 거절결정이 확정되는 경우

8. 기초출원에 대한 거절결정에 대하여 불복심판이 청구되고, 등록을 거절하는 취지의 심결 또는 지정상품을 감축하는 취지의 등록심결이 확정되는 경우

9. 존속기간의 만료로 인하여 기초출원으로 인한 등록 또는 기초등록의 소멸이 확정되는 경우

10. 상표권의 전부 또는 일부의 포기로 인하여 기초출원으로 인한 등록 또는 기초등록의 전부 또는 일부가 소멸하고, 그 취지가 상표등록원부에 등록된 경우

11. 상속인의 부존재로 인하여 기초출원으로 인한 등록 또는 기초등록의 전부 또는 일부가 소멸되는 경우

12. 기초출원으로 인한 등록 또는 기초등록에 대한 무효심판 또는 취소심판이 청구되고, 등록을 무효로 하는 취지의 심결 또는 등록을 취소하는 취지의 심결이 확정되는 경우

13. 상품분류전환등록신청에 의하여 기초등록의 지정상품을 감축하는 취지가 상표등록원부에 등록된 경우

14. 그 밖에 기초출원 또는 기초등록의 효력이 소멸하는 경우

② 방식심사 담당자는 국제등록일로부터 5년 이내에 그 국제등록의 기초가 되는 기초출원 또는 기초등록에 대하여 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 있는 경우에는 즉시 그 사실을 국제사무국에 통지하여야 한다.

1. 기초출원의 분할 또는 분할이전이 있는 경우

2. 기초등록의 분할 또는 분할이전이 있는 경우

③ 방식심사 담당자는 국제등록일부터 5년 경과 시에 그 국제등록의 기초가 되는 기초출원 또는 기초등록에 대하여 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 있는 경우에는 국제등록일부터 5년이 경과하는 즉시 이의신청

또는 심판청구 사실을 국제사무국에 통지하여야 한다.

1. 국제등록일부터 5년 이내에 기초출원에 대한 이의신청이 제기되었으나, 이에 대한 결정이 확정되지 아니하는 경우

2. 국제등록일부터 5년 이내에 기초출원에 대한 거절결정에 대하여 불복심판이 청구되었으나, 심결이 확정되지 아니하는 경우

3. 국제등록일부터 5년 이내에 기초출원으로 인한 등록 또는 기초등록에 대한 무효심판 또는 취소심판이 청구되었으나, 심결이 확정되지 아니하는 경우

④ 방식심사 담당자는 국제등록일부터 5년 경과 후에 그 국제등록의 기초가 되는 기초출원 또는 기초등록에 대하여 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 있는 경우에는 즉시 그 사실을 국제사무국에 통지하여야 한다.

1. 국제등록일부터 5년 이내에 기초출원에 대한 이의신청이 제기되고, 거절결정 또는 지정상품을 감축하는 내용의 등록결정이 확정되거나 기초출원이 취하되는 경우

2. 국제등록일부터 5년 이내에 기초출원에 대한 거절결정에 대하여 불복심판이 청구되고, 등록을 거절하는 취지의 심결 또는 지정상품을 감축하는 취지의 등록심결이 확정되거나 기초출원이 취하되는 경우

3. 국제등록일부터 5년 이내에 기초출원으로 인한 등록 또는 기초등록에 대한 무효심판 또는 취소심판이 청구되고, 등록을 무효로 하는 취지의 심결 또는 등록을 취소하는 취지의 심결이 확정되거나 포기되는 경우

⑤ 기초출원에 대한 명의변경 및 기초출원으로 인한 등록 또는 기초등록에 대한 상표권 이전은 제1항 내지 제3항에 따른 통지에 영향을 미치지 아니한다.

제22조(국제등록명의인에 대한 기초출원의 소멸 등에 관한 통지) ① 방식심사 담당자는 제21조 제1항 또는 제4항의 각 호의 1에 해당하는 사유로 기초출원의 소멸 등을 국제사무국에 통지하고자 하는 경우 그 사실을 국제등록명의인에게 사전에 통지하여야 한다.

1. 국제사무국에 통지하는 해당 사실

2. 마드리드의정서 제9조 제5항에 따른 재출원 절차

② 방식심사 담당자는 제1항에 따른 통지시 기초출원 또는 기초등록에 기재된 각각의 지정상품 자체가 축소보정 등으로 효력의 일부가 소멸된 결과 그 해당 지정상품의 효력이 존속하는 영문 지정상품을 새로 작성하여 국제사무국에 통지할 필요가 있는 경우에는 새로운 영문 지정상품명에 대하여 국제등록명의인의 의견을 들을 수 있다. 단, 국제등록명의인이 제시한 영문 지정상품명의 범위는 기초출원 또는 기초등록에 효력이 존속하는 범위 이내이어야 한다.

제3장 국제상표등록출원에 관한 사무

제1절 국제상표등록출원서의 접수 등

제23조(지정국관청 접수 절차) 지정국관청 접수 절차란 마드리드 의정서 및 상표법 제180조에 따라 대한민국을 지정 또는 사후지정한 국제상표 등록출원에 대해 방식심사 및 국제사무국으로부터의 심사와 관련된 통지를 접수하고 관리하는 절차를 말한다.

제24조(국제상표등록출원 등의 문서 접수) ① 방식심사 담당자는 국제사무국이 송부하는 국제상표등록출원 등의 문서(전자문서를 포함한다)를 접수한다.

② 방식심사 담당자는 국제사무국으로부터 송부받은 문서에 하자가 있는 경우 즉시 국제사무국에 통지하여야 한다.

제2절 방식심사

제25조(방식심사) ① 방식심사 담당자는 국제상표등록출원과 관련하여 접수된 문서(국제사무국으로부터 송부받은 문서는 제외)가 법령에서 정한 절차적 요건에 적합한지를 심사한다.

② 방식심사 담당자는 제1항에 따른 방식심사결과 당해 서류가 법령에

서 정한 절차에 위배되거나, 보정료 등 수수료를 납부하지 아니하거나 부족하게 납부한 경우에는 지체없이 특허청장 명의로 보정통지를 하여야 한다.

제26조(무효처분) 방식심사 담당자는 제25조 제2항에 따른 보정통지에 대하여 국제상표등록출원인이 보정서를 제출하지 아니하였거나 보정서를 제출하였으나 그 사유가 해소되지 못하였다고 인정되는 경우에는 특허청장 명의로 그 절차를 무효처분하여야 한다.

제27조(반려이유안내 및 반려안내) ① 상표법시행규칙 제25조 제1항에 따른 부적법한 서류 등이 접수된 경우 방식심사 담당자는 특허청장 명의로 서류반려이유 및 소명기간을 기재한 통지서를 보낸다.

② 서류가 중복 제출되어 내용이 모두 같고, 국제상표등록출원인에게 귀속되는 효과가 같다고 인정되는 경우에는 방식심사 담당자는 중복제출된 서류 중 하나를 특허청장 명의로 반려할 수 있다. 이때 국제상표등록출원인에게 그 취지를 알려야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 서류반려이유안내를 통지받은 국제상표등록출원인이 상표법시행규칙 제25조 제3항 및 제4항에 따른 소명기간 내에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명의 내용이 이유없다고 인정되는 경우에는 특허청장 명의로 제출된 서류를 즉시 반려하여야 한다.

제28조(절차의 보정기간 등) ① 상표법 제39조에 따른 보정기간의 지정기간은 1월 이내로 함을 원칙으로 한다.

② 제1항에 따른 지정기간을 연장하고자 하는 경우, 연장기간은 매회 1월로 하고 필요한 경우 2회에 한하여 연장할 수 있음을 원칙으로 한다.

제30조(국제등록부의 출원인 정보변경 중인 국제상표등록출원 서류의 방식심사) ① 출원인이 국제사무국에 성명 또는 주소의 변경 신청을 했으나 국제등록부에 반영이 완료되지 않은 경우 국제사무국에 제출한 신청서 사본(MM9서식 또는 이와 동등한 문서)을 제출하면 이를 정보변경에 대한 증명서류로 인정하여 해당 국제상표등록출원 서류의 방식심사 절차

를 진행할 수 있다. 다만, 신청서 사본에 기재된 성명 및 주소가 국제상표등록출원 서류에 기재된 성명 및 주소와 일치하거나, 특허고객번호에 등록된 사항과 일치하는 경우에 한한다.

② 방식심사 담당자는 국제등록부의 명칭 및 주소변경 신청이 국제사무국에 접수되었는지를 마드리드 협정 및 의정서 사무처리시스템(MAPS)를 통하여 확인하여야 한다.

제31조(국제등록부의 명의변경 중인 국제상표등록출원 서류의 방식심사)

① 출원인이 국제사무국에 명의변경 신청을 했으나 국제등록부에 반영이 완료되지 않은 경우 해당 국제상표등록출원의 방식심사 절차를 보류함을 원칙으로 한다.

② 국제상표등록출원 심사사무취급규정 제19조에 따라 제1항에 따른 방식심사 보류가 어려운 경우 담당심사관과의 협의를 거쳐 방식심사를 진행할 수 있다.

③ 방식심사 담당자는 국제등록의 명의변경 신청이 국제사무국에 접수되었는지를 마드리드 협정 및 의정서 사무처리시스템(MAPS)를 통하여 확인하여야 한다.

제3절 개별수수료의 확인

제32조(개별수수료 내역의 접수) 방식심사 담당자는 대한민국을 지정(사후지정을 포함한다)하거나 존속기간의 갱신을 신청한 국제상표등록출원의 개별수수료 내역 문서(전자문서를 포함한다)를 국제사무국으로부터 접수한다.

제33조(개별수수료의 내역 확인 등) ① 운영지원과장이 수수료 확인을 요청하면 국제출원과장은 개별수수료 내역을 확인하고 건별 수수료 확인 내역을 통지한다.

② 방식심사 담당자는 대한민국을 지정(사후지정을 포함한다)하거나 존속기간의 갱신을 신청한 국제상표등록출원에 대하여 국제사무국이 송금

한 수수료에 과오납이 발생한 경우에는 즉시 국제사무국에 통지하여야 한다.

제34조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제977호, 2019.12.27.>

이 규정은 2019.12.27.부터 시행한다.