



문의	상표디자인심사국 상표심사정책과	과장 박주연 사무관 정무철	042-481-5265 042-481-5089
  <p>2021년 1월 7일(수) 오전 9시 이후 보도해 주시기 바랍니다.</p>			

소프트웨어 관련 상표출원 시 ‘용도’를 기재하세요

- 특허청, 21년 1월 이후 출원되는 소프트웨어 관련 상표는
‘용도’를 명확히 기재해야만 상표등록 가능 -

- 특허청(청장 김용래)은 이달부터 출원되는 소프트웨어 관련 상표는 용도를 명확히 기재해야만 상표등록이 가능하도록 심사기준을 개정했다고 밝혔다.
 - 소프트웨어가 다양한 상품 및 서비스 산업 분야에서 활발히 사용되는 거래 실정, 관련업계의 의견, 미국 등 외국의 상표심사 실무를 반영해 소프트웨어와 관련된 상표 심사기준을 개정했다.
- 그동안은 상표출원인이 ‘기록된 컴퓨터 소프트웨어’, ‘스마트폰용 애플리케이션 소프트웨어’ 등 소프트웨어 명칭을 포괄적으로 기재해도 상표등록을 허용해, 상표권자에게 상표권 효력범위를 ‘모든 용도에 대한 소프트웨어’로 넓게 인정되는 측면이 있었으나,
 - 현실에선 상표권자가 특정용도에 한정된 소프트웨어만 사용하는 경우가 일반적이어서, 용도가 상이한 소프트웨어 관련 유사 상표를 등록받으려는 경쟁업체의 상표선택권을 과도하게 제한한다는 문제점이 지적돼 왔다.

- 특허청은 이러한 문제를 해소하기 위해 올해부터 출원되는 소프트웨어와 관련된 상표는 ‘게임용 소프트웨어’, ‘자동차내비게이션용 소프트웨어’ 등 용도를 명확히 기재한 상품만 상표등록이 가능하도록 심사기준을 개정했다.
- 또한 소프트웨어와 연계한 서비스가 활성화됨에 따라 상품으로서의 소프트웨어에 대한 ‘상표’와 서비스업종의 ‘서비스표’ 간의 유사 여부에 있어서도 양 표장의 ‘용도’를 중심으로 구체적·개별적으로 심사하여 수요자의 상품이나 서비스의 출처에 관한 혼동이 발생하지 않도록 심사기준을 개정했다.

<소프트웨어 상품명칭 등록가능 여부 예시>

구분	등록 가능해요	등록할 수 없어요
상품명칭	<ul style="list-style-type: none"> • 컴퓨터 운영시스템 소프트웨어 • 비디오게임 소프트웨어 • 음악작곡용 소프트웨어 • 내비게이션 소프트웨어 • 어린이 교육용 소프트웨어 	<ul style="list-style-type: none"> • 기록된 컴퓨터소프트웨어 • 인터넷 접속용 소프트웨어 • 스마트폰용 애플리케이션 소프트웨어 • 기업용 컴퓨터소프트웨어 • 통합 소프트웨어 패키지

- 특허청 문삼섭 상표디자인심사국장은 “이번 심사기준 개정은 디지털 전환 시대에 소프트웨어 산업계의 실거래에 부합하는 합리적인 상품기준을 정립하는 데 기여하는 한편 시장에 새로 진입하고자 하는 경쟁업자가 소프트웨어와 관련된 상표권을 취득할 수 있는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
- 한편 ‘21년 유사상품 심사기준 세부 내용은 특허청 홈페이지 (www.kipo.go.kr>책자/통계>법령 및 조약>훈령/예규/고시)에서 확인할 수 있다.

※ 붙임: 소프트웨어 관련 유사상품 심사기준 개정 내용



보도자료와 관련해 자세한 내용을 원하시면 상표디자인심사국
상표심사정책과 정무철 사무관(☎ 042-481-5089)에게 연락 바랍니다.

유사상품 심사기준 주요 개정 사항

	기 존	변 경
①	소프트웨어 단일 상품	세목화 (시스템/응용/게임 소프트웨어)
②	포괄명칭 인정 (컴퓨터 프로그램, 컴퓨터 소프트웨어 등)	포괄명칭 불인정 (용도 한정 필요)
③	소프트웨어 및 하드웨어 서비스업에 동일 상품군 부여	소프트웨어 및 하드웨어 서비스업의 상품군 세분화
④	소프트웨어 상품과 관련 서비스업 간 비유사 판단	소프트웨어 상품과 관련 서비스업 간 용도 중심적으로 유사 여부 판단

※ 심판례(2018원2339, IC카드, 집적회로가 내장된 카드를 위한 운영소프트웨어 vs 기업 내 비디오 및 전화 회의/메시지/협업용 컴퓨터 소프트웨어) : 비유사 판단

- 양 지정상품이 모두 소프트웨어 상품이나 그 용도, 이용대상자, 기술분야, 공급자 및 생산자가 달라 각 상품이 속하는 산업 간에 경쟁적 관계라 할 수 없는 상품들임