

October 24, 2023

‘상표공존동의제도’ 도입을 위한 「상표법」 개정안 국회 본회의 통과 - 그 주요 내용과 시사점 -

‘상표(브랜드)’ 즉, 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(상표법 제2조 제1항 제1호)은 기업의 명성과 신용을 대표하는 가장 핵심적인 지식재산권입니다. 따라서 많은 노력과 비용을 들여 구축한 상표와 관련하여 불필요한 분쟁들이 발생하는 경우 경제적 손실은 물론이고 기업이 가진 고유한 가치마저 훼손될 수 있습니다.

2023. 10. 6. 국회 본회의에서 가결된 개정안에 따라 일부 개정되는 「상표법」(이하 “개정 상표법”)은 상표와 관련하여 발생할 수 있는 불필요한 분쟁과 불편을 미연에 방지하고, 나아가 상표간의 조화로운 공존을 추구할 수 있는 ‘상표 공존동의제도’를 도입하기 위해 새로운 규정을 마련하였습니다.

I. 개정 상표법 전반

2023. 10. 6. 국회 본회의를 통과한 개정 상표법은 세간에 많은 관심을 불러일으키고 있는 ‘상표공존동의제도’의 도입에 관한 사항 이외에도 10여가지의 상표법 전반의 다양한 개정사항을 포함하고 있습니다. 개정 상표법은 공포 되고 6개월의 유예기간을 둔 후 내년 4월 중 시행될 것으로 예상됩니다. 아래에서 개정 상표법의 전반적인 내용을 간략히 살펴보겠습니다.

- ① 사용에 의한 식별력 인정 대상에 ‘기타 식별력 없는 상표’를 포함하여 그 범위 확대 (개정 상표법 제33조 제2항)
- ② 상표등록요건 판단시기 관련 규정 명확화 (개정 상표법 제34조 제2항 및 제3항)
- ③ 상표공존동의제도의 도입 (개정 상표법 제34조 제1항 제7호 단서 및 제35조 제6항)
- ④ 변경출원에 대한 조약에 따른 우선권 주장, 출원 시의 특례 등 인정 (개정 상표법 제44조 제5항 내지 제7항)
- ⑤ 심사관 직권보정 무효 간주 사유 확대 (개정 상표법 제59조 제5항)
- ⑥ 존속기간 갱신 효력 발생 전 상표권 소멸 또는 포기를 상표등록료 반환대상에 추가(개정 상표법 제79조 제1항 제8호 및 제9호)
- ⑦ 존속기간갱신신청에 관한 기재 사항 등 요건을 상표권 관련 사항으로 정비 (개정 상표법 제84조)
- ⑧ 상속 개시 시 상속인 부존재를 상표권 소멸사유로 규정 (개정 상표법 제106조 제2항)
- ⑨ 공존동의상표의 부정경쟁목적 사용 시 상표등록 취소사유로 규정 및 취소심판 제척기간 명시 (개정 상표법 제119조 제1항 제5호 의2 및 제122조 제2항)
- ⑩ 지정상품 일부 포함의 경우에도 국제상표등록출원의 대체 요건 인정 (개정 상표법 제183조 제1항 제3호 삭제)
- ⑪ 국제상표등록출원 및 국제등록기초상표의 분할 허용 (개정 상표법 제187조 및 제200조)
- ⑫ 국제사무국을 통한 국제상표등록출원 등록여부 결정 통지 규정 (개정 상표법 제193조의3 및 제220조)

II. 상표공존동의제도에 관한 개정 상표법의 주요 내용과 시사점

이번에 통과된 개정 상표법은 선등록상표권자 및 선출원인의 동의를 전제로 후출원상표의 상표등록을 허용하는 ‘상표공존동의제도’를 주요 골자로 하고 있습니다. 아래에서 상표공존동의제도에 관한 개정 상표법 조문을 구체적으로 살펴보겠습니다.

1. 개정 상표법 중 상표공존동의제도 관련 조문

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)

- ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.
1. - 6. (현행과 같음)
 7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표. 다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.
 - ③ 상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자는 제119조 제1항 제1호부터 제3호까지, 제5호, 제5호의2 및 제6호부터 제9호까지의 규정에 해당한다는 이유로 상표등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 상표와 동일·유사한 상표[동일·유사한 상품(지리적표시 단체표장의 경우에는 동일하다고 인정되는 상품을 말한다)을 지정상품으로 하여 다시 등록받으려는 경우로 한정한다]에 대해서는 그 청구일부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 날 이후 3년이 지나기 전에 출원하면 상표등록을 받을 수 없다.

제35조(선출원)

- ① - ⑤ (현행과 같음)
- ⑥ 제1항 및 제2항에도 불구하고 먼저 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 나중에 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인이 아닌 출원인도 상표를 등록받을 수 있다.

제119조(상표등록의 취소심판)

- ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
1. - 5. (현행과 같음)
 - 5의2. 제34조 제1항 제7호 단서 또는 제35조 제6항에 따라 등록된 상표의 권리자 또는 그 상표등록에 대한 동의를 한자 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우

제122조(제척기간)

- ① (현행과 같음)
- ② 제119조 제1항 제1호·제2호·제5호·제5호의2, 제7호부터 제9호까지 및 제120조 제1항에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 취소심판 및 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 지난 후에는 청구할 수 없다.

현행 상표법 제34조 제1항 제7호에 따르면 선등록상표와 동일·유사한 상표는 상표등록을 받을 수 없습니다. 이로 인해 실제 상표 사용에 있어 지리적 차이가 존재하고, 판매상품이 달라 실제로는 상표의 오인·혼동 우려가 없음에도 불구하고 선등록(선출원) 상표와 동일·유사한 상표라는 이유만으로 후출원상표의 등록이 거절되는 경우가 많으며, 이에 대해 선등록상표의 등록무효를 구하는 등의 관련 분쟁도 다수 발생하고 있습니다.

이러한 상황에 의해 불필요한 경제적 손실이 발생하는 것은 물론이고, 상표의 등록이 지나치게 제약된다는 우려가 제기되어 왔고, 실무적으로 당사자들의 합의 하에 동일·유사한 상표를 공존시키기는 경우에도 상표등록을 받기 위해서는 상표 이전, 양도 등의 우회적인 방식을 거쳐야 하는 불편함이 존재해왔습니다.

이를 개선하고자 개정 상표법에서는 **선등록상표권자 및 선출원인이 동의하는 경우 선등록(선출원) 상표와 동일·유사한 후출원상표도 등록받고 사용할 수 있도록 규정**하였습니다(개정 상표법 제34조 제1항 제7호 단서 및 제35조 제6항). 다만, 상표공존동의에 의해 등록된 상표가 부정경쟁의 목적으로 사용되어 수요자의 오인·혼동을 야기한 경우를 상표등록 취소심판 청구사유로 규정하고(개정 상표법 제119조 제1항 제5호의2), 취소심판의 제척기간을 3년으로 하였습니다(개정 상표법 제122조 제2항). 그리고 취소심판을 통해 등록이 취소된 상표와 동일·유사한 상표는 심결 확정일로부터 3년 동안 재출원할 수 없도록 하였습니다(개정 상표법 제34조 제3항).

2. 시사점

상표법이 개정되어 상표공존동의제도가 도입됨에 따라 기업은 보다 안정적인 상표의 사용을 보장받을 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 이번 상표법 개정으로 도입되는 상표공존동의제도는 미국, EU, 싱가포르 등 해당 제도를 시행하는 대부분의 국가가 선택한 **‘유보형 공존동의’**이므로 상표권자의 동의가 있다고 하더라도 **① 출처의 오인·혼동 우려가 존재하는 경우, ② 선등록(선출원)상표와 후출원상표 및 지정상품이 모두 동일한 경우, ③ 이외의 다른 등록거절사유가 존재하는 경우에 해당된다고 판단되면 상표등록을 받을 수 없다는 점을 유념**해야 합니다.

III. 일본 개정 상표법의 주요 내용과 시사점

일본은 과거 2006. 2.과 2016. 7.에 상표공존동의제도(コンセント制度)의 도입을 검토한 바 있습니다. 당시 ‘수요자들의 출처 혼동 우려’ 개념 정립의 어려움을 이유로 상표법 개정이 불발된 이후 2017. 4. ‘거래실정설명서제도’를 규정하여 심사운용을 통해 상표공존동의제도와 유사하게 운영하여 오다가, 2021. 7. 상표공존동의제도에 대한 의견을 청취하여 도입 여부를 재검토하였습니다. 그 결과 2023. 3. 10. 일본 경제산업성은 상표공존동의제도에 관한 상표법 개정안을 일본 제211회 통상국회에 제출하였고, 2023. 6. 6. 참의원 본회의에서 가결되어 그 시행을 앞두고 있습니다. 아래에서 상표공존동의제도에 관하여 개정된 일본 상표법(이하 “**일본 개정 상표법**”)을 간략히 살펴보겠습니다.

1. 일본 개정 상표법 중 상표공존동의제도 관련 조문¹

第四条(商標登録を受けることができない商標)

- ④ 第1項第11号に該当する商標であっても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。

第二十四条の四(商標権の移転等に係る混同防止表示請求)

次に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益（当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。）が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

1. 第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。

第五十二条の二(商標登録の取消しの審判)

- ① 第二十四条の四各号に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
- ② 第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。

제4조(상표등록을 받을 수 없는 상표)

- ④ 제1항 제11호에 해당하는 상표라도 그 상표등록 출원인이 상표등록을 받는 것에 대하여 타인의 승낙을 얻고, 또한 해당 상표를 사용하는 상품 또는 서비스와 타인의 등록상표에 관련된 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자의 업무에 관한 상품 또는 서비스와의 사이에서 혼동을 일으킬 우려가 없는 것에 대해서는 동호가 적용되지 않는다.

제24조의4(상표권의 이전 등에 관한 혼동방지표시청구)

다음에 열거한 사유에 따라, 동일한 상품 혹은 서비스에 사용하는 유사한 등록 상표 또는 유사한 상품 혹은 서비스에 대해서 사용하는 동일 또는 유사한 등록상표에 관한 상표권이 다른 상표권자에 속하게 된 경우, 그 하나의 등록상표에 관한 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자의 지정상품 또는 지정서비스에 대한 등록상표의 사용에 의해 다른 등록상표에 관련된 상표권자 또는 전용사용권자의 업무상의 이익(해당 다른 등록상표를 사용하고 있는 지정상품 또는 지정서비스에 관련된 것에 한한다.)을 해칠 우려가 있는 때에는, 해당 다른 등록상표에 관련된 상표권자 또는 전용사용권자는, 해당 하나의 등록 상표에 관한 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 대하여, 해당 사용에 대해, 그 자의 업무에 관련된 상품 또는 서비스와 자신의 업무에 관련된 상품 또는 서비스와의 혼동을 방지하기 위해 적절한 표시가 있어야 함을 청구할 수 있다.

1. 제4조 제4항의 규정에 의하여 상표등록된 것.

제52조의2(상표등록 취소심판)

- ① 제24조의4 각 호에 따라 동일한 상품 혹은 서비스에 대하여 사용하는 유사한 등록상표 또는 유사한 상품 혹은 서비스에 대하여 사용하는 동일 또는 유사한 등록상표에 관한 상표권이 다른 상표권자에 속하게 된 경우, 그 하나의 등록상표에 관한 상표권자가 부정경쟁의 목적으로 지정상품 또는 지정서비스에 대한 등록상표의 사용으로 다른 등록상표에 관련된 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자의 업무에 관련된 상품 또는 서비스와 혼동을 일으킨 때에는, 누구든지 그 상표등록을 취소하는 것에 대하여 심판을 청구할 수 있다.
- ② 제51조 제2항 및 전조의 규정은 전항의 심판에 준용한다.

¹ 일본 개정 상표법 원문은 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127_20240613_505AC0000000051 참고.

일본 개정 상표법은 ① 선등록상표권자의 승낙이 존재할 것, ② 선등록상표와의 출처 혼동의 우려가 없을 것을 요건으로 하여 선등록상표 또는 이와 유사한 상표의 등록을 허용하고 있습니다(일본 개정 상표법 제4조 제4항). 그리고 상표공존동의에 의해 상표가 등록됨에 따라 발생할 수 있는 혼동을 방지하기 위해 일방의 상표권자가 다른 상표권자에 대하여 혼동방지표시를 하도록 청구할 수 있다고 규정하였습니다(일본 개정 상표법 제24조의4 제1호). 또한 일방의 상표권자가 부정경쟁의 목적으로 상표의 출처 혼동을 야기하는 경우에는 누구나 상표등록 취소심판의 청구가 가능하도록 규정하였습니다(일본 개정 상표법 제52조의2).

2. 시사점

일본 개정 상표법에 의한 상표공존동의제도(コンセント制度)의 요건 및 그 내용은 우리가 도입하고자 하는 상표공존동의제도와 크게 다르지 않은 것으로 보입니다. 다만, 일본 개정 상표법은 ① 혼동의 우려와 관련하여 상표권자 이외에 해당 상표에 관련된 전용사용권자 또는 통상사용권자도 명시적으로 고려하고 있다는 점, ② 공존동의에 의해 상표가 등록됨에 따라 출처의 혼동이 우려되는 경우 일방의 상표권자가 다른 상표권자에 대하여 혼동방지표시를 청구할 수 있도록 규정하여 상표등록 후의 혼동 방지 방안을 마련하고 있다는 점이 특징입니다.

IV. 향후 전망

상표공존동의제도가 시행되면 기업이 사용하고자 하는 상표에 유사한 선등록상표가 있다는 이유만으로 그 출원 및 등록이 거절되는 상황은 발생하지 않도록 할 수 있고, 이에 따라 기업은 보다 안정적이고, 유연하게 상표를 등록하고 이를 사용할 수 있을 것입니다. 그리고 이러한 상표의 공존이 법률의 강제나 규제에 의해 이루어지는 것이 아닌 상호간의 자율적인 합의에 의해 이루어진다는 것 역시 의의가 있습니다. 다만, 상표공존동의제도와 관련하여서는 ① 오인·혼동의 우려 판단을 위한 구체적인 요소 및 상세 기준에 관한 실무지침 마련, ② 상표등록 후 혼동 방지를 위한 공시시스템 등의 조치 마련, ③ 부당한 상표공존 동의 방지 방안의 마련 등의 선결과제가 산적하여 있으므로 상표공존동의제도의 성공적인 정착과 활성화를 위해 이미 상표공존동의제도를 시행하고 있는 외국의 사례나 일본 개정 상표법 등을 참고하여 선결과제를 신속히 해결하기 위한 합리적인 대응방안을 마련하여야 하고, 기업 또한 상표공존동의제도가 기업의 상표 사용에 미칠 영향을 분석하여 이에 대한 전략을 마련하여야 할 필요가 있습니다.

관련 구성원

김지현

변호사

T 02.3404.0180

E jihyun.kim@bkl.co.kr

염호준

변호사

T 02.3404.0464

E hojun.yeom@bkl.co.kr