

## NEWSLETTER

November 2023

지식재산권 그룹  
Intellectual Property Group

## CONTACT



변호사 김윤호

T: 02.772.4695  
E: [unho.kim@leeko.com](mailto:unho.kim@leeko.com)

변호사 이은우

T: 02.772.4334  
E: [eunwoo.lee@leeko.com](mailto:eunwoo.lee@leeko.com)

변호사곽재우

T: 02.772.4985  
E: [jaewoo.kwak@leeko.com](mailto:jaewoo.kwak@leeko.com)

변리사 정지우

T: 02.6386.0776  
E: [jiwoo.jeong@leekoip.com](mailto:jiwoo.jeong@leekoip.com)

변리사 한일희

T: 02.6386.6249  
E: [ilhee.bahn@leekoip.com](mailto:ilhee.bahn@leekoip.com)

## 상표법 개정 - 상표권 공존 동의제 도입

‘선등록상표의 상표권자가 후출원상표의 상표등록에 동의를 하면 상표등록을 받을 수 있도록 하는 일명 ‘공존 동의제’ 를 도입한 것을 주요 내용으로 하는 ‘상표법’ 개정안이 2023. 10. 31. 공포되었으며 2024. 5. 1. 시행될 예정입니다. 이번 개정의 주요 사항은 다음과 같습니다.

## 1. 선등록상표권자 및 선출원인의 동의 하에 동일·유사한 상표 등록을 가능케 하는 공존 동의제 도입

현행 상표법에는 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표의 등록과 관련하여 ‘다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우’ 에는 ‘먼저 출원한 자’ 만이 그 상표를 등록받을 수 있다고 규정되어 있습니다(제35조 제1항). 이로 인해 타인의 선등록·선출원상표와 동일·유사한 상표를 나중에 출원한 자는 상표를 등록할 수 없게 되어, 후속 출원인의 안정적 상표 사용에 상당한 제한이 있었습니다.

그런데 이번 개정에서는 출원상표가 타인의 선등록·선출원상표와 동일·유사하여 상표등록의 거절이유가 있다 하더라도, 그 타인이 출원상표의 상표등록에 동의를 하면 상표등록을 받을 수 있도록 하여, 자율적인 합의에 의하여 후속 출원인의 계속적인 상표 사용을 가능토록 함으로써 경영상의 안정성을 보장함과 동시에 사전에 상표 관련 분쟁을 방지할 수 있게 하였습니다. 다만, 소비자들의 오인·혼동을 방지하기 위하여 상표와 지정상품이 ‘동일’한 경우에는 이러한 동의가 있는 경우라고 하더라도 등록을 할 수 없도록 하였습니다.

개정법은 상표의 유연한 등록을 가능하게 하는 한편으로, 상표 등록 취소 사유로 선등록상표권자나 선출원인의 동의 하에 등록된 상표 또는 그 상표등록에 동의를 한 자의 상표 중 어느 한쪽이라도 부정경쟁 목적으로 사용되는 경우를 추가함으로써, 두 상표권자 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 경우에는 상표등록을 취소할 수 있게 하였습니다.

## 2. 사용에 의한 식별력 인정 대상의 확대

‘사용에 의한 식별력’ 은 원래 식별력이 없는 상표라도 특정인이 일정기간 계속하여 사용한 결과 식별력을 획득한 경우 이미 상표로서 기능할 뿐만 아니라 더 이상 경쟁업자간의 자유로운 사용을 보장할 공익상의 필요성이 없어졌다고 볼 수 있으므로, 상표등록을 허용하여 상표사용자의 신용을 보호하고 일반수요자로 하여금 상품의 품질 오인이나 출처 혼동을 방지하고자 사후적으로 식별력을 인정하는 것을 의미합니다(상표법 제33조 제2항).

다만, 현행법은 출처표시로 인식되지 않거나 자유로운 사용이 보장되어야 하는 일반적인 표장<sup>1</sup> 또는 공식상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않다고 인정되는 표장은 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하는 보충적 규정인 '기타 식별력 없는 상표'로서, 상표법 제33조 제2항에서 규정하는 사용에 의한 식별력이 인정되는 대상에서 제외되어 있었습니다.

그런데 이번 개정안에서는 명시적으로 제33조 제2항에서 제33조 제1항 제7호의 '기타 식별력 없는 상표'도 사용에 의한 식별력이 인정되는 대상으로 규정하였습니다. 이에 따라 '기타 식별력 없는 상표'라도 그 상표의 사용 결과 특정인의 출처표시로 식별력을 취득하게 된 경우에는 상표 등록을 받을 수 있도록 하여, 사용에 의한 식별력 취득의 적용범위를 확대하였습니다.

### 3. 상속인이 없는 경우 상속대상 상표권에 대한 권리관계 명확화

상표권자가 사망한 경우 상표권은 상속인에게 상속되는데, 특허법 및 디자인보호법과 달리 상표법에서는 상표권자가 상속인이 없이 사망한 경우의 상표권 소멸에 관한 사항이 규정되어 있지 않았습니다.

이번 개정안에서는 상표권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 상표권이 소멸된다는 조항을 신설하여, 상속대상 상표권의 권리관계를 보다 명확히 하였습니다.

### 4. 시사점

이번 개정안은 전반적으로 출원인의 권익을 보호하고 편의를 제고하려는 취지에서 마련된 것으로 평가되며, 특히 향후 상표 공존 동의제의 도입으로 유연한 상표등록 제도 하에 상표의 사용이 더욱 촉진될 수 있을 것으로 예상됩니다. 나아가 공존 동의제를 통하여 동일·유사한 상표 사이에서 발생하는 소모적인 분쟁들을 사전에 방지할 수 있게 되었고, 기업들은 더 효율적으로 상표 보호 및 관리를 할 수 있게 되었습니다.

한편, 선등록권자나 선출원인, 그리고 후출원인 각 당사자들은 상표등록에 대한 동의와 관련하여 동일·유사 상표의 공존시 발생할 수 있는 잠재적인 리스크와 상표 공존 동의로 얻을 수 있는 이점 등을 면밀하게 검토하여 상표 동의 공존 제도를 향후 적극적으로 활용할 필요성이 커졌습니다.

법무법인(유) 광장 지식재산권 그룹은 특허, 상표, 디자인, 저작권, 영업비밀 및 부정경쟁행위에 관한 본안 소송 및 가처분 신청의 성공적 수행 이외에도, 다수의 지식재산권 관련 소송, 자문을 수행하고 있습니다. 이와 관련하여 법적 도움이 필요하실 경우 언제든지 법무법인(유) 광장 지식재산권 그룹에 문의하여 주시기 바랍니다.

1 일반적인 구호·광고문안·표어 등으로 표시한 표장, 연도표시로 인식될 수 있는 표장, 사람·동식물 등을 사진·인쇄·복사 하는 등의 형태로 구성된 표장, 장소적 의미로 흔히 사용되는 표장 등

이 뉴스레터는 일반적인 정보 제공만을 목적으로 발행된 것으로서, 법무법인(유) 광장의 공식적인 견해나 법률의견이 아님을 알려드립니다. 법무법인(유) 광장에서 발송하는 뉴스레터를 원하지 않으시면 [수신거부](#)를 클릭해 주십시오.

뉴스레터 더 보기