

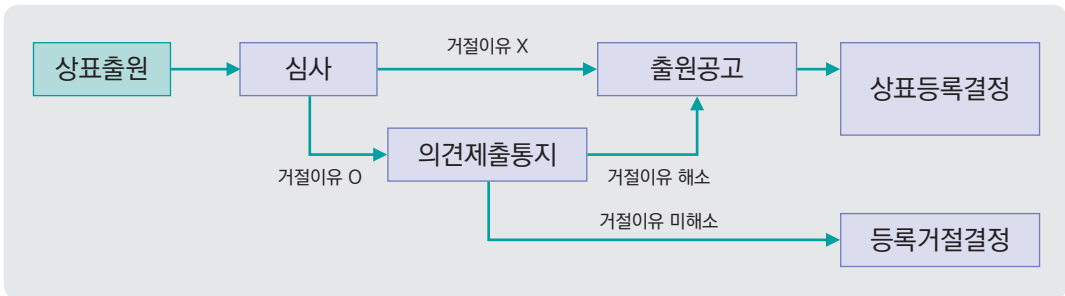
상표공존동의제도

1 | 제도의 취지

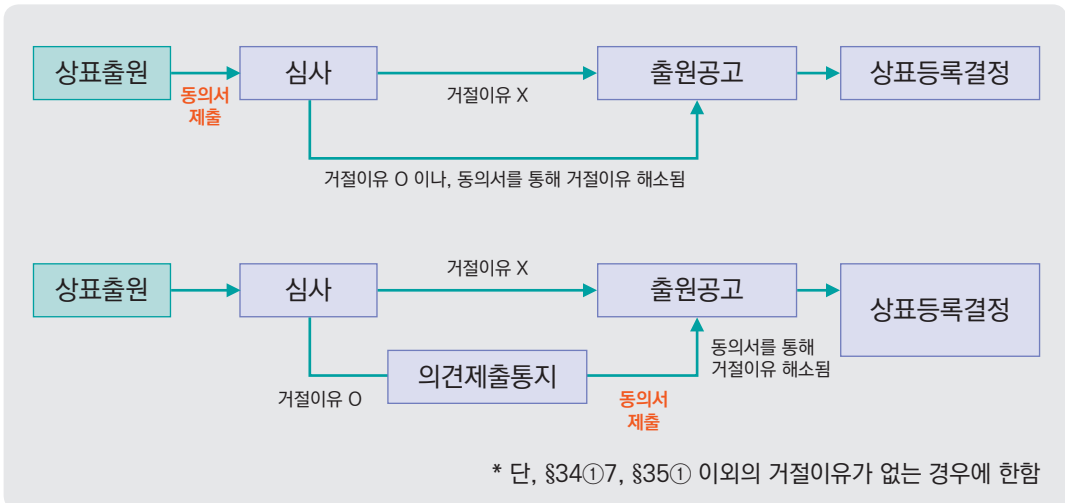
- 선등록(출원)상표의 권리자가 표장 및 지정상품이 동일·유사한 후출원상표의 등록에 동의하는 경우 상표등록이 가능하도록 하는 제도로 2024. 5. 1.부터 시행됩니다.
- 제도가 시행됨으로써 등록 후 재양도·분할이전 등 우회적 방법으로 동일·유사한 상표를 사용하는 출원인의 불편함이 감소될 수 있고, 중소기업 및 소상공인 등의 자유로운 상표사용이 촉진될 수 있으며, 상표권 관련 분쟁을 미연에 방지할 수 있습니다.

공존동의제 시행 전후 절차비교

• 현행절차



• 시행 후 절차



* 단, §34①7, §35① 이외의 거절이유가 없는 경우에 한함

2 | 공존동의서 제출 요건

● 시기적 요건

- 공존동의서는 출원서 또는 의견서에 첨부하여 제출이 가능하며(상표법 시행규칙 §27조의2①)
- 상표법 시행규칙 §27조의2①에 따라 공존동의서를 제출하지 못하였거나, 그 내용을 보정하고자 할 경우에는 상표법 제40조 및 제41조의 기간 내에 보정서에 첨부하여 제출할 수 있습니다.(상표법 시행규칙 §27조의2②)

● 실체적 요건

- 공존동의서에는 성명(법인명), 서명 또는 날인, 특허고객번호, 등록(출원)번호, 등록에 동의하는 지정상품, 등록원부 반영사항 확인, 동의일자 등의 필수 기재사항이 기재되어 있어야 합니다.

3 | 불인정되는 공존동의서

● 조건부 공존동의서 불인정

- 기한·지역제한, 법률효과의 일부배제 등의 조건이 있는 공존동의서는 인정되지 않습니다.

● 포괄적 공존동의서 불인정

- 공존동의서에는 특별한 경우를 제외하고 해당 등록(출원)번호가 기재되어 있어야 하므로, “향후 출원되는 출원상표 일체에 대한 동의” 등의 포괄적 공존동의서는 인정되지 않습니다.

● 표장이 동일하면서 지정상품이 동일한 출원상표의 공존동의서 불인정

- 표장이 동일하면서 지정상품이 동일한 상표는 선등록(출원) 상표권자 본인도 등록을 받을 수 없는 상표에 해당하므로, 이에 대한 공존동의서는 인정되지 않습니다.

4 | 기타 참고사항

- 공존동의서는 상표법 §34①7(선출원에 의한 타인의 등록상표) 및 §35①(선출원상표)에 따른 거절이유를 해소하기 위한 서류이므로, 타 거절이유에는 적용되지 않습니다.

- 또한, 심사관이 비유사 하다고 판단하는 출원상표에 대하여 공존동의서가 제출되는 경우에는 심사에 공존동의서를 적용하지 않습니다.

- 후출원상표의 지정상품 전부 또는 일부에 대하여 공존동의를 가능하며, 아래 예시를 참고하여 작성이 가능합니다.

상표공존동의서

출원인	성명(법인명)	(서명 또는 인)
	특허고객번호	(특허고객번호가 없을 시, 사유 기재)
	출원번호 (국제등록번호)	(출원번호가 없을 시, 상표견본 및 상품류 기재)

아래 선등록(출원) 상표권자는 위 출원인의 상표출원·등록·사용에 동의합니다.

- 공존동의를 받는 출원상표의 지정상품

-

(예 : 해당 상품류의 지정상품 전부에 대하여 공존동의하는 경우)

- 25류, 35류 : 전부

(예 : 해당 상품류의 지정상품 일부에 대하여 공존동의하는 경우)

- 25류 : 모자, 신발
- 35류 : 모자 소매업, 신발 도매업

‘선등록(출원)상표’ 및 ‘선등록(출원) 상표권자의 동의에 의해 등록되는 출원상표’ 모두는 등록원부에 공존동의와 관련된 등록상표임이 표기되며, 당사자는 이를 확인함.

년 월 일

선등록(출원) 상표권자	성명(법인명)	(서명 또는 인)
	특허고객번호	
	등록(출원)번호	

※ 유의(참고) 사항

- 선등록(출원) 상표권자의 동의를 받아 등록되는 출원상표는 선등록(출원)상표와 동일한 지위에 있는 상표에 해당하여 일반적인 등록상표와 동일한 효력이 인정됩니다.
- 인정되지 않는 공존동의서
 - 조건부 공존동의서(기한·지역제한, 법률효과의 일부배제 등)
 - 포괄적 공존동의서(향후 출원되는 출원상표 일체에 대한 동의 등)
 - 선등록(출원)상표와 표장 및 지정상품이 모두 동일한 출원상표의 공존동의서
- 공존동의와 관련된 등록(출원)권이 다수인 경우 다수의 등록(출원)번호를 기재할 수 있으며, 각 건별로 지정상품의 범위를 달리하여 기재할 수 있습니다.

Q 공존동의서는 언제 제출할 수 있나요?

A 공존동의서는 출원서 또는 의견서에 첨부하여 제출이 가능하고, 그 기간에 제출하지 못한 경우에는 보정서에 첨부하여 제출하는 것도 가능합니다.

Q 공존동의서에는 어떠한 사항이 기재되어 있어야 하나요?

A 공존동의서에는 성명(법인명), 당사자의 서명 또는 날인, 특허고객번호, 등록(출원)번호, 등록에 동의하는 지정상품, 등록원부 반영사항 확인, 동의일자 등의 필수 기재사항이 기재되어 있어야 하며, 예시 서식을 제시하여 드리고 있습니다.

Q 동일·유사한 선등록(출원)상표가 다수인 경우에도 공존동의를 가능한가요?

A 선등록(출원) 상표권자의 동의를 모두 받는 경우 공존동의를 가능합니다.

Q 공존동시에 의해 등록된 상표권의 존속기간을 갱신하는 경우에도 공존동의서를 제출해야 하나요?

A 공존동시에 따라 등록된 상표는 선등록상표와 동일한 지위에 있는 상표에 해당하여 일반적인 등록상표와 동일한 효력이 인정됩니다.

따라서, 등록된 이후에 존속기간을 갱신하는 경우, 공존동의서를 제출할 필요가 없습니다.

Q 후출원상표가 등록된 이후, 동일·유사한 상표를 선등록(출원) 상표권자가 출원하는 경우에도 공존동의서가 필요한가요?

A 공존동시에 따라 등록된 상표는 선등록상표와 동일한 지위에 있는 상표에 해당하여 일반적인 등록상표와 동일한 효력이 인정됩니다.

따라서, 선등록(출원) 상표권자가 동일·유사한 상표를 동일·유사한 지정상품에 등록받고자 할 경우에는 후출원상표권자의 동의가 필요합니다.

Q 지역제한, 기간제한 등의 조건부 공존동의도 가능한가요?

A 기한·지역제한, 법률효과의 일부배제 등의 조건이 있는 공존동의서는 인정되지 않습니다.

다만, 특허청에서는 당사자간의 계약(사인간의 계약) 내용까지는 관여하지 않으므로, 계약서에 조건을 기재할 수는 있을 것입니다.

Q 후출원상표의 출원인이 동일·유사한 상표를 계속 출원하는 경우, 향후 출원하는 모든 건에 대하여 공존동의가 가능한가요?

A 공존동의서에는 특별한 경우를 제외하고 후출원상표의 출원번호가 기재되어 있어야 하므로, '향후 출원하는 모든 건'과 같은 형식의 포괄동의는 인정되지 않습니다.

Q 모든 종류의 상표(표장)에 대해 공존동의를 적용할 수 있나요?

A 상표법 「제34조 제1항 제7호」 및 「제35조 제1항」의 거절이유는 공존동의에 의하여 해소할 수 있으나, 지리적표시 단체표장과 동일·유사한 표장은 「제34조 제1항 제8호」의 거절이유에 해당하므로 공존동의가 적용되지 않습니다.

또한, (지리적표시)단체표장, (지리적표시)증명표장, 업무표장 출원은 표장의 특성상 양도 및 사용권 설정 등이 엄격히 제한되고 있는 등 공존동의의 취지에 맞지 않으므로 이를 적용하지 않습니다.

- 아울러, 해당 출원에 공존동의서가 제출된 경우에는 법 제54조 제1호의 정의규정 위반, 제4호의 자격규정 위반 등의 거절이유가 적용될 수 있습니다.

Q 공존동의에 의해 등록된 상표는 등록원부에 관련 사항이 반영되나요?

A 「선등록(출원)상표」 및 「선등록(출원) 상표권자의 동의에 의해 등록되는 출원상표」 모두 등록원부에 공존동의와 관련된 상표임이 표기되며, 관련 등록번호도 함께 표기됩니다.

다만, 그 이후의 변동사항은 반영되지 않습니다.

Q 공존동의를 철회, 계약무효(취소) 등에 따른 심사절차는 어떻게 되나요?

A 출원상표의 등록여부결정 이전에는 의견서, 보정서, 정보제공서 등을 통해 공존동의를 철회, 계약무효(취소) 등과 관련된 자료를 제출할 수 있으며, 심사관은 이를 참고하여 심사할 수 있습니다.

- 공존동의를 양 당사자간의 협의에 의한 사항이므로, 양 당사자간의 협의에 의한 철회 및 계약무효(취소) 등은 인정될 수 있으나
- 일방에 의한 철회 및 계약무효(취소) 등은 인정되지 않습니다.

출원상표의 등록여부결정 이후에는 심판절차에 따릅니다.

Q 공존동의로 등록된 후출원상표가 수요자에게 오인·혼동을 야기하는 경우에는 어떻게 하나요?

A 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 취소심판 청구가 가능합니다.(개정 상표법 제119조 제1항 5의2)

다만, 공존동의로 등록된 후출원상표 뿐만 아니라 공존에 동의를 해준 선등록(출원)상표도 이에 해당하는 경우 취소심판의 대상이 될 수 있습니다.



특허청

Korean Intellectual Property Office