

## 상표의 출원절차

### 1. 들어가며

상표법은 상표의 보호대상, 요건, 상표권의 효력 등에 관한 실체법적 내용과 함께 상표등록 출원, 등록 등의 전자법적인 성격을 동시에 지니고 있다.

지난 호에서 상표의 일반적 등록요건과 부등록사유(상표법 제6조, 제7조 등)에 관해 상세하게 살펴본 바와 같이 상표법은 어떤 상표권에 대하여 특정인에게 독점적인 권리를 부여할 것인가를 정하는 실체적 내용을 담고 있다. 또한, 이와 더불어 상표등록을 출원하는 경우에 일정한 형식과 절차에 따르도록 하는 제반규정을 두고 있다.

후자를 절차적 요건이라 하고, 우리나라 상표법에서 규정하고 있는 원칙으로서의 서면주의, 양식주의, 국어주의, 선출원주의, 수수료 납부주의, 1상표 1출원주의 등이 있다.

지난 1월호에서 절차적 요건의 일반원칙에 대해 개략적으로 살펴본 바 있으므로 이번 호에서는 이 중 출원심사 시 등록여부결정의 핵심적인 요소의 하나인 1상표 1출원주의에 대하여 검토한 다음, 상표등록 출원 후에 이미 제출한 서류 등에 흠결이 발견된 경우 출원일의 소급효를 인정받기 위하여 출원인이 취할 수 있는 조치인 『출원의 보정, 분할, 변경제도』에 대하여 구체적으로 살펴보기로 한다.

## II. 1상표 1출원 원칙

### 1. 의의

(1) 『1상표 1출원주의』란 상표등록출원은 상표법시행규칙이 정하는 상품구분상 1류구분 이상의 상품을 지정하여 “상표마다 출원”하여야 한다는 원칙이다. 즉, 하나의 출원으로 동시에 2 이상의 상표를 출원하는 것은 허용되지 않는다는 의미이다. 그러나 상품에 대하여는 1출원서에 다류에 속하는 복수의 상품은 물론 상품과 서비스업을 동시에 지정하여 출원할 수는 있다.

(2) 1상표 1출원의 원칙은 법이론상의 필요에 의한 것이라 보다는 상표절차상의 간편함과 제도의 운영을 보다 용이하게 하기 위해 마련된 것이다.

(3) 2007년 1월 1일 시행하는 상표법시행규칙은 상품분류에 관한 국제적 규범에 부합될 수 있도록 포괄명칭을 인정하고, 도·소매업을 서비스업으로 출원하는 것을 허용하도록 개정된 바 있다.

### 2. 1상표 1출원의 내용

(1) 상표등록 출원은 “상표마다 출원”하여야 한다.

1출원서에는 하나의 상표만을 표시하여야 하고, 2 이상의 상표를 기재하여서는 거절의 대상이 된다. 2 이상의 상표에 해당하는 지의 여부는 상거래상 하나의 상표로 사용되거나 또는 하나의 상표로 인식될 수

있는가의 여부에 따라 결정된다.

실무에서는 하나의 상표에 동시에 요부가 3개가 있더라도 일체성만 있다면 하나의 상표로 취급하고 있다. 예컨대, 상표가 “우리의 영지, 김영철 추어탕, 도형”으로 구성된 경우로서 요부가 3개로 구성된 표장이더라도 1상표로 보아 다른 등록요건을 갖추었다면 등록이 가능하다.

그러나 이러한 표장을 등록받은 경우라도 이 중 일부분만을 사용한다면 불사용 내지는 부정사용에 해당되어 상표권의 취소대상이 되므로 상표출원시에는 등록 후 상표사용의 가능성을 고려하여 출원하여야 한다.

(2) 상품류 구분상 1류 이상 출원 가능

1997년 이전법에서는 동일상품류 구분 내에서 1 또는 2 이상의 상품을 지정하여 출원하도록 되어 있었으나, 상표법조약(TLT)의 발효를 계기로 우리 상표법도 하나의 출원에 다류출원이 가능하도록 하였다.

(3) 지정상품 및 서비스업의 허용범위

(가) 협의의 포괄명칭에 대한 상표등록

2007년 1월 1일 시행하는 상표법시행규칙은 “협의의 포괄명칭”에 대하여는 종전과 달리 적법한 지정상품으로 보아 등록을 허용하고 있다.

속옷의 경우, 종전에는 거들, 팬티, 브래지어 등 개별상품에 대하여만 등록을 허용하고, 속옷은 개별상품의 상위개념에 해당하므로 포괄명칭이라고 보아 등록이 인정되지 않았다. 그러나 이번 관련규정 개정으로 “협의의 포괄명칭”에 대하여도 등록이 가능하도록 됨에 따라 속옷에 대하여도 인정하게 되었다.

그러나 겹옷, 한복, 속옷 등의 “협의의 포괄명칭”에 대하여만 인정되는 것이지 “광의의 포괄명칭”인 피복에 대하여는 등록이 허용되지 않는다.

(나) 서비스업의 인정범위

종전 규정에서는 도·소매업이 인정되지 아니하고, 판매알선업, 판매대행업 등으로 현실과 동떨어지게 변

칙적으로 운영하고 있었는데, 이번에 대법원판례와 거래사회의 현실을 고려하여 도·소매업을 서비스업으로 출원하여 등록받을 수 있게 되었다.

서비스업 인정범위는 팬티도매업, 팬티소매업 및 속옷도매업, 속옷소매업은 허용되나, 팬티 및 가구도매업은 동종의 상품군으로 분류되지 아니하므로 허용되지 않는다.

### 3. 1상표 1출원의 판단시점

1상표 1출원의 판단시점은 출원시가 아니라 등록여부결정시이다. 따라서 1상표 1출원 원칙에 위배된 출원이라도 등록여부결정 시까지 흠결을 치유하면 상표등록을 받을 수 있다.

### 4. 1상표 1출원의 위반과 구제방법

1상표 1출원의 원칙에 위배되면 출원보정이나 분할 등을 통하여 이를 구제 받을 수 있다.

#### ① 광의의 포괄명칭과 지정상품의 불명확

상품명을 협의의 포괄명칭 또는 개별명칭으로 특정하거나 명확하게 하고, 이해를 돕기 위하여 괄호 안에 한자 또는 외국어를 병기할 수 있다.

#### ② 지정상품과 상품류 구분의 불일치

정당한 상품류 구분으로 보정하거나 요지변경이 되지 않는 범위 내에서 상품명을 정정할 수 있다.

#### ③ 2이 상의 상품류 구분을 1류에 기재

해당 구분류를 선택하여 분리하거나 불필요한 상품은 삭제 보정한다.

### 5. 1상표 1출원원칙의 위반효과

#### (1) 상표권의 설정등록 전

1상표 1출원 원칙에 위반되면 거절이유와 이의신청의 사유가 된다. 다만 출원의 보정을 할 수 있는 기간 내에 보정 또는 분할 등의 조치를 취하면 거절이유가 해소될 수 있다.

그리고 2 이상의 상품 중 하나의 상품에만 거절이유가 있는 경우에도 '출원일체의 원칙' 상 당해 출원 전체가 거절되게 된다.

#### (2) 상표권의 설정등록 후

1상표 1출원 원칙에 위반하면 거절이유의 대상은 되나, 이에 위반하여 등록되었다 하더라도 상표등록의 무효사유는 되지 아니한다. 이는 실체적 등록요건이 아닌 행정절차상의 편의차원에서의 규정에 불과하기 때문이다.

## Ⅲ. 출원의 보정

### 1. 의의

(1) 『출원의 보정』이란 출원절차상 또는 내용상의 흠결을 출원인이 자진하여 또는 특허청장의 명령에 의하여 법령에서 정하는 요건에 맞도록 요지변경에 해당하지 않는 범위 내에서 일정한 기간 내에 정정하는 것을 말한다.

(2) 출원서의 기재나 제출서류에 있어 당초부터 하자가 없다면 보정제도가 필요없지만, 선원주의를 취하는 관계로 출원요건을 완벽히 갖추지 못하고 출원하는 경우가 많은데, 동일 내용을 재출원하게 하면 출원일이 늦춰지거나 경제적으로도 불이익을 주게 되므로 출원인의 이익을 보호하기 위하여 보정제도를 두고 있다.

### 2. 출원보정의 종류

#### (1) 출원인에 의한 보정

##### (가) 출원공고결정 전의 보정

출원인은 최초의 출원요지를 변경하지 아니하는 범위 내에서 상표를 원칙적으로 상표등록결정 또는 거절결정의 통지서 송달 전에 보정하여야 한다. 다만 예외적으로

거절결정의 불복심판을 청구하는 경우에는 그 청구일로부터 30일 이내 또는 심판관이 거절이유를 통지한 경우에도 의견서 제출기간 내에 보정을 할 수 있다.

보정은 최초출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 보정할 수 있다.

#### (나) 출원공고결정 후의 보정

출원인은 출원공고결정등본의 송달 후에라도 ① 거절이유의 통지를 받은 경우 심사관 또는 심판관이 지정한 의견서 제출기간 내 ② 이의신청이 있는 경우 심사관이 지정한 답변서 제출기간 내 ③ 거절결정에 대한 불복심판을 청구한 경우에는 심판의 청구일로부터 30일 이내에 최초출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위 내에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다.

#### (2) 명령에 의한 보정

특허청장은 다음의 경우에 기간을 정하여 보정을 명할 수 있다.

##### ① 절차에 있어 행위능력 또는 대리권에 관한 규정에 위반하였을 경우

즉, 행위능력이나 법정대리권이 없거나 출원절차를 밟음에 있어 특별 수권없이 위임대리인이 절차를 밟는 경우에 해당한다.

##### ② 절차가 법령에서 정한 방식에 위반하였을 경우

상표를 표시하는 서면의 작성방법이 잘못되었거나 제출서류에 흠결이 있는 경우를 말한다.

##### ③ 소정의 수수료를 납부하지 않았을 경우

### 3. 요지변경

#### (1) 의의

「요지변경」이란 최초의 출원내용과 보정내용을 비교한 결과 동일성을 인정할 수 없을 정도로 현저하게 변경된 경우를 말한다. 이를 무제한 인정하게 되면

후출원인이나 선의의 제3자의 이익을 침해할 우려가 있고 심사절차를 지연시킬 가능성이 있기 때문에 이를 인정하지 아니하고 있다.

#### (2) 요지변경이 되지 아니하는 경우

다음의 경우에는 최초의 출원서의 내용을 변경한 경우에도 요지변경에 해당되지 아니하는 것으로 보아 정정이 인정된다.

##### (가) 지정상품의 범위의 감축

최초 출원의 지정상품의 일부를 삭제하거나 한정하는 것을 의미한다.

즉, 다른 류의 전부나 일부의 지정상품을 삭제하거나 동일류에서 일부를 삭제하는 경우와 지정상품이 모시인 경우 잠옷(모시제품에 한함)으로 한정하는 경우가 이에 해당한다.

##### (나) 오기의 정정

오기임이 객관적으로 명백한 경우에 이를 정정하는 경우에 한한다. 그러나 객관적으로 명백한 오기는 정정하지 아니하더라도 실질적인 내용에 따라서 그 효력이 발생하게 된다.

##### (다) 불명료한 기재의 석명

지정상품의 명칭에 한자나 영문을 부기하여 당해 지정상품의 의미를 명확하게 하거나 오해를 해소할 수 있는 최소한의 설명의 경우가 이에 해당한다.

##### (라) 상표의 부기적인 부분의 삭제

상표의 부기적 사항으로서 이를 삭제하더라도 최초 출원의 외관, 칭호, 관념 등에 중요한 영향이 없는 부분을 삭제하는 것을 말한다.

상표의 부기적 부분 중 'KS', '특허' 등의 문자나 기호 또는 산지표시 문자를 삭제하는 것 등이 이에 해당한다.

##### (마) 기타의 경우

상표구성 전체의 형상을 비례적으로 확대 또는 축소하는 것, 상표의 구성 중 주식회사, (주) 등 법인임을 표시하는 문자의 삭제 등은 사회통념상 허용되는 정도이고, 제3자의 이익을 해하는 정도의 것이 아니므로 요지

변경이 아니라고 본다.

(3) 요지변경이 되는 경우

(가) 상표 중 부기적부분이 아닌 보통명칭, 품질표시, 재료표시 등 문자, 도형 또는 기호를 변경하거나 추가하거나 혹은 삭제하는 것은 요지변경에 해당한다.

(나) 상표의 구성 중 외형상 부기적 사항이 아닌 경우에는 상표의 외관, 칭호, 관념 등에 중요한 영향이 없는 일부삭제도 요지변경으로 본다.

(다) 출원상표에 색채를 새로이 결합하거나 색채를 변경하는 경우에는 요지변경에 해당한다.

(라) 입체적 형상을 추가 또는 삭제하거나 입체적 형상을 평면 표장으로 변경하는 것은 원칙적으로 요지변경에 해당한다.

(마) 지정상품을 유사하거나 비유사한 상품으로 변경하는 것은 요지변경에 해당한다.

4. 출원보정의 요건

(1) 요지변경에 해당하지 아니한 보정일 경우에도 보정이 인정되기 위하여는 ① 원출원이 적법하게 계속 중이어야 하고 ② 원출원인과 보정후의 출원인이 동일해야 하고 ③ 시기 및 내용이 보정범위 내에 해당하여야 한다.

(2) 출원인은 상표법시행규칙에서 정하는 서식에 의한 보정서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

5. 보정의 각하

(1) 출원공고 결정전의 보정의 각하

보정이 출원의 요지를 변경한 것일 때에는 심사관은 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 각하결정은 서면으로 하고 그 이유를 붙여야 한다.

각하결정이 있는 경우에는 당해 결정등본의 송달이 있은 날부터 30일을 경과할 때까지 당해 상표등록출원에 대한 등록여부결정을 하여서는 아니된다.

(2) 출원공고결정 후의 보정의 각하

출원공고결정 후의 보정이 요지변경에 해당하는 때에는 심사관은 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 출원공고 결정 후의 보정각하에 대하여는 독립하여 불복을 신청할 수 없으나 거절결정에 대한 불복청구시 함께 다룰 수 있다.

6. 출원보정의 효과

(1) 적법한 보정

절차 보정에 있어서 보정명령을 이행한 경우에는 출원계속의 효과가 발생한다. 그리고 실체보정에 있어 보정한 내용대로 최초의 출원으로 보아 출원일의 소급효가 인정된다.

(2) 부적법한 보정

절차적 보정에 있어서 보정명령에 불응한 경우에는 절차무효의 대상이 된다. 그리고 실체보정은 지정기간을 경과하여 제출한 보정의 경우에는 당해 보정서를 부적법한 것으로 보아 출원인에게 반려하고, 원출원만으로 심사를 진행한다.

이와 더불어 심판청구와 관련한 사항을 보면, 심판청구서의 요지를 변경하는 보정은 허용되지 아니한다. 예컨대, 등록권리자인 회사가 아닌 회사대표자를 피청구인으로 한 경우 피청구인을 회사로 변경하는 것은 단순한 당사자 표시의 정정이 아니라 요지변경에 해당하므로 부적법한 청구로서 각하된다.

IV. 출원의 분할

1. 의의

(1) 『출원의 분할』이란 출원인이 2 이상의 상품을 지

정상상품으로 하여 상표등록출원을 하였을 경우에 2 이상의 상표등록출원으로 분할하는 것을 말한다.

이는 상표의 구성요소를 분할하는 것을 의미하는 것이 아니라 단순히 지정상품별로 분할하는 것을 의미한다.

- (2) 당초 출원서에 지정상품이 다수 포함되어 있는 경우에 그 상품 일부에 선원상표의 지정상품과 유사한 상품이 포함되어 있는 경우 그 부분을 삭제하는 경우도 있으나, 경우에 따라서는 유사상품에 대하여도 삭제하지 아니하고 분리하여 2 이상의 출원으로 유지하는 것이 필요한 경우도 있게 된다. 이러한 경우 출원분할 제도를 이용하게 되면 출원일의 소급효를 인정받게 되므로 출원인에게 유리하게 된다.

## 2. 출원분할의 요건

### (1) 실체적 요건

출원분할이 인정되기 위하여는 다음과 같은 일정한 요건이 충족되어야 한다.

- ① 2 이상의 상품을 지정상품으로 하여 출원되었어야 한다.
- ② 상표는 최초출원과 분할출원이 동일하여야 한다.
- ③ 원출원인과 분할출원인이 동일하거나 권리를 승계한 자라야 한다.
- ④ 분할대상이 되는 상품은 출원인이 최초의 출원서에 포함되어 있어야 한다.

### (2) 절차적 요건

출원의 분할은 특허청에 출원이 계속 중에 있어야 하며, 상표법 규정에 의한 보정가능 기간 내에 있어야 한다. 그러므로 원출원이 거절결정 및 등록결정이 확정되거나 절차의 무효, 출원의 취하나 포기된 출원은 인정되지 아니한다.

## 3. 출원분할의 절차

분할출원을 하고자 하는 자는 별도의 상표등록 분할출원

서에 일정한 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

그리고 분할출원과 함께 원 상표등록출원에 대하여 그 지정상품 중 분할되는 상품은 보정하여야 한다.

## 4. 출원분할의 효과

### (1) 적법한 보정

#### (가) 출원일의 소급효

분할출원은 최초에 출원한 때에 출원한 것으로 보아 출원일의 소급효가 인정된다. 다만, 조약에 의한 우선권 주장과 출원시의 특례규정에 대하여는 소급효가 인정되지 아니한다.

#### (나) 분할출원의 독립성

분할출원은 원출원과 별개의 독립된 출원이므로 원출원이 취하나 무효가 되어도 아무런 영향을 미치지 아니한다.

#### (다) 분할출원을 원출원으로 하는 분할출원의 인정여부

원출원으로부터 분할출원을 하고 분할된 출원을 다시 원출원으로 하는 분할출원의 경우에 재분할출원을 인정할 수 있는가가 문제된다.

현행법령에서는 이에 대한 금지규정이 없고 제3자의 이익을 해할 우려가 없으므로 인정하는 것이 타당하다고 본다. 실무에서도 같은 취지로 운영하고 있다.

### (2) 부적법한 보정

보정은 지정기간을 경과하여 제출한 경우에는 당해 보정서를 부적법한 것으로 보아 출원인에게 반려한다.

또한 분할출원한 것이 ① 분할출원을 통해 원출원 서상에 기재된 지정상품의 범위를 실질적으로 확장한 경우 ② 출원인 또는 상표권본의 불일치, 불비한 경우에는 특허청장은 출원일이 소급되지 아니한다는 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다.

## V. 출원의 변경

### 1. 의의

(1) 『출원의 변경』이란 출원의 주체나 내용은 동일하나 출원의 종류를 변경하는 것을 말한다. 출원인은 상표등록출원을 서비스표등록출원으로, 서비스표등록출원을 상표등록출원으로 변경하는 것을 의미한다.

(2) 출원인이 착오로 상표의 종류를 잘못 기재한 경우 재출원하도록 하면 출원일이 늦추어져 불이익을 받게 되므로 절차의 중복방지와 비용의 절감을 도모하는 차원에서 마련된 제도이다.

### 2. 출원변경의 허용범위

출원변경은 상표등록출원과 서비스표등록출원 상호간에만 인정된다. 따라서 상표와 서비스표, 단체표장, 업무표장 상호 간에는 출원변경이 허용되지 아니한다.

또한 상표, 특허, 실용신안, 디자인등록출원 상호 간에도 인정되지 아니한다.

### 3. 출원변경의 요건

#### (1) 실체적요건

출원분할이 인정되기 위하여는 다음과 같은 일정한 요건이 충족되어야 한다.

① 원출원이 존재하여야 한다. ② 출원의 목적물이 동일하여야 한다. ③ 원출원인과 변경출원인이 동일하거나 권리를 승계한 자라야 한다. ④ 분할대상이 되는 상품은 출원인이 최초의 출원서에 포함되어 있어야 한다.

#### (2) 절차적 요건

출원의 변경은 특허청에 출원이 계속 중에 있어야 하며, 상표법의 규정에 의한 보정가능 기간 내에 있어야 한다. 그러므로 원출원이 거절결정 및 등록결정

이 확정되거나 절차의 무효, 출원의 취하나 포기된 출원은 인정되지 아니한다.

### 4. 출원변경의 절차

출원변경을 하고자 하는 자는 변경에 관한 출원절차를 밟아야 한다. 별도의 변경출원서에 일정한 서류를 첨부하여 제출하여야 한다. 다만, 원출원에 대하여 제출한 서류 중 변경을 요하지 아니하는 것은 이를 원용할 수 있다.

### 5. 출원변경의 효과

#### (1) 적법한 보정

##### (가) 출원일의 소급효

변경출원은 최초에 출원한 때에 출원한 것으로 보아 출원일의 소급효가 인정된다. 다만, 조약에 의한 우선권 주장과 출원시의 특례규정에 대하여는 소급효가 인정되지 아니한다.

##### (나) 원출원의 취하

최초에 한 출원은 취하된 것으로 간주된다. 그 이유는 형식적으로 동일내용의 출원이 존재하게 되는데, 최초 출원을 유지하여야 할 실익이 없기 때문이다.

##### (다) 출원의 변경대상의 확대문제

현행 상표법에서는 상표, 서비스표와 단체표장 상호 간의 변경은 인정하지 않고 있다. 이들 상호 간의 변경을 인정한다 하더라도 내용이 서로 배치되지 않는 이상 상호충돌의 우려가 없으므로 인정하는 것이 타당하다고 보여 진다.

#### (2) 부적법한 보정

보정은 지정기간을 경과하여 제출한 보정의 경우에는 당해 보정서를 부적법한 것으로 보아 출원인에게 반려한다.

## VI. 나가며

위에서 살펴본 바와 같이 상표등록을 받고자 하는 자는

상표법시행규칙에서 정하고 있는 출원서식에 의거 국문으로 작성하여 특허청에 제출하여야 한다.

상표출원은 상품류 구분상 1류구분 이상의 상품을 지정하여 상표마다 출원하여야 한다. 이는 만약 상품을 출원인에게 임의 지정하도록 맡겨두면 심사 및 등록절차가 복잡해지고 권리관계가 혼선을 가져올 우려가 있으므로 이를 예방하는 행정편의차원에서 도입된 것이다. 따라서 상표등록 전에는 거절이유와 이의신청이유가 되지만, 착오로 등록된 경우에는 무효사유로는 되지 않는다.

상표등록을 받고자 하는 자가 상표등록출원을 한 후에 출원인의 원래 의도와는 달리 출원된 것을 발견한 경우, 이를 신규로 재출원하여야 한다면 출원일이 늦춰지고 출원비용도 추가되어 출원인에게 부담을 주게 된다. 따라서 변경하여야 할 대상이 흠결을 치유할 수 있는 정도라면 재출원의 절차를 밟지 아니하고 출원일의 소급효를 인정받는 제도가 필요하다.

즉, 상표법에서는 출원보정, 분할, 변경제도를 두어 형

식적인 흠결과 실제적 내용이 불비한 경우 그 흠결을 시정하게 하였다. 그러나 흠결 보완 시 출원일이 소급되므로 이를 무한정 인정한다면 선원주의를 우회적으로 침범하여 선의의 제3자에게 불이익을 줄 수 있을 뿐 아니라 행정절차의 복잡화와 심사의 지연을 가져올 수 있다. 그러므로 상표법은 일정한 기간과 범위를 정하여 그 틀 안에서만 이를 허용하고 있다.

최초 상표등록 출원 시에 출원서를 완벽하게 작성하여 특허청에 제출하는 것이 좋겠지만, 최선출원 우위의 원칙에 따라 가장 먼저 출원하여 등록을 받겠다는 의도로 그 형식과 내용에 흠결이 있는지를 심도있게 검토하지 아니하고 출원하는 경우가 있다.

따라서 출원인은 출원 후에 출원 형식의 흠결이나 실제적 내용이 불비한 것이 발견된 때에는 “출원보정, 분할, 변경제도”를 이용하여 하자를 치유하는 것이 권리보호차원에서 바람직할 것이다. **민국발명진흥원**



**장혜룡**

(현) 유유국제특허법률사무소 대표변리사  
특허심판원 심판관  
특허청 심사관, 법무담당관실  
행정안전부 및 대법원조사관(파견)  
제44회 변리사시험합격  
호주 Wollongong대학 대학원 석사