

RESEARCH ARTICLE

# Legal Nature of Consent to Coexistence under the Trademark Law: Focusing on the Revised Trademark Law Promulgated on October 31, 2023

Youngtaeg Nam<sup>1\*</sup>, Jiseon Yoo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Director, Korean Intellectual Property Office, Trademark Examination Policy Division, Republic of Korea

<sup>2</sup>Deputy Director, Korean Intellectual Property Office, Trademark Examination Policy Division, Republic of Korea

\*Corresponding Author: Youngtaeg Nam (mosain67@gmail.com)

## ABSTRACT

The revised Trademark Law allows an applicant to obtain trademark registration even if the applied-for trademark is identical or similar to a prior registered trademark, provided that a coexistence agreement is submitted from the rightholder of the prior registration.

Revealing the rightholder's intent for coexistence to the Intellectual Property Office through the agreement should be considered a public legal act because the intent is expressed to an administrative body for the purpose of an administrative action, namely, the registration of the trademark.

If there are defects in the declaration of intent between private parties, civil law provisions are applicable, allowing for cancellation. However, the provisions of civil law regarding defects are not applicable to the declaration of coexistence consent by the rightholder due to its legal nature and specific relationship with the administrative body. The effectiveness of the coexistence agreement is determined on externally and objectively manifested indications. Nevertheless, if the defects are substantial and externally clear, they may serve as grounds for registration refusal or as a basis for a trial to invalidate the registration.

## KEYWORDS

Coexistence Agreement, 2023 Trademark Law Amendments, Legal Nature of Coexistence Agreement, Legal Effect of Defective Coexistence Agreement, Private Acts in Public Law, International Examples of Coexistence Agreement



## Open Access

**Citation:** Nam Y, Yoo J, 2024. Legal nature of consent to coexistence under Trademark Law: Focusing on the revised Trademark Law promulgated on October 31, 2023. The Journal of Intellectual Property 19(2), 1-26.

**DOI:** <https://doi.org/10.34122/jip.2024.19.2.1>

**Received:** February 16, 2024

**Revised:** February 28, 2024

**Accepted:** May 29, 2024

**Published:** June 30, 2024

**Copyright:** © 2024 Korea Institute of Intellectual Property

**Funding:** The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

**Conflict of interest:** No potential conflict of interest relevant to this article was reported.



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

원저

# 상표법상 공존동의의 법적 성질: 개정 상표법(2024. 5. 1. 시행, 법률 제19809호)을 중심으로\*

남영택<sup>1\*</sup>, 유지선<sup>2</sup>

<sup>1</sup>특허청 과장, 충남대 대학원 지재권법학 박사과정 수료, <sup>2</sup>특허청 사무관, 변호사

\*교신저자: 남영택 (mosain67@gmail.com)

## 차례

1. 서론
2. 개정 상표법 및 해외 입법례
  - 2.1. 공존동의제도 도입경과
  - 2.2. 개정 상표법
    - 2.2.1. 공존동의 유형
    - 2.2.2. 적용범위
    - 2.2.3. 수요자 보호조치
  - 2.3. 해외 입법례
    - 2.3.1. 미국
    - 2.3.2. 일본
    - 2.3.3. EU 및 영국(UK)
    - 2.3.4. 기타 국가
3. 공존동의의 법적 성질
  - 3.1. 출원인의 공존동의서 제출행위
    - 3.1.1. 사인의 공법행의 개념 및 유형
    - 3.1.2. 검토
  - 3.2. 특허청 심사관의 상표심사
    - 3.2.1. 형식적 심사와 실질적 심사
    - 3.2.2. 방식심사와 실체심사
    - 3.2.3. 공존동의의 심사범위
  - 3.3. 선등록권자 공존동의의 법적성질
    - 3.3.1. 문제의 소재
    - 3.3.2. 사적행위로 보는 견해
    - 3.3.3. 사인의 공법행위로 보는 견해
    - 3.3.4. 검토
  - 3.4. 소결
4. 흠 있는 공존동의의 효과
  - 4.1. 학설

- 4.2. 흠 있는 의사표시 유형별 검토
  - 4.2.1. 진의 아닌 의사표시
  - 4.2.2. 착오, 사기에 의한 의사표시
  - 4.2.3. 강박에 의한 의사표시
- 4.3. 심사 및 심판 단계에서의 적용

## 5. 결론

### 국문초록

상표공존동의제도는 후출원상표가 선등록상표와 동일 또는 유사하더라도 선등록권자의 동의를 얻어 그 후출원자가 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도이다.

선등록권자와 출원인이 공존동의합의에 이르러 양 당사자 간에 상표공존동의계약을 체결할 수 있는데, 이는 사적계약이다. 그러나 공존동의서 등을 통해 특허청에 표시한 선등록권자의 공존동의의사는 후출원인의 상표등록결정을 목적으로 하는 행정요건적 행정행위 즉 사인의 공법행위로 볼 수 있다. 이에 공존동의의 법적성질에 대해 고찰해보고, 그 의사표시에 흠이 있는 경우 이를 요건으로 한 행정행위에 어떤 효과를 미치는지 검토해 볼 필요가 있다.

통상적으로 사인 간의 의사표시에 흠이 있는 경우 예컨대, 진의 아닌 의사표시나 착오나 사기·강박에 의한 의사표시가 있는 경우에는 민법 관련 규정이 적용되어 취소할 수 있다. 그러나 상표법상 공존동의는 사인의 공법행위라는 법적 성격과 행정청과의 법률관계의 특수성 때문에 외부적·객관적으로 표시된 바에 따라 그 효력이 발생한다. 다만, 그 흠이 외견상 중대하고 명백한 경우 /무효사유로서 거절 이유가 되거나 혹은 무효심판 청구의 대상이 될 수 있을 것이다.

### 주제어

공존동의, 2023 개정 상표법, 공존동의의 법적 성질, 흠 있는 공존동의의 법적 효과, 사인의 공법행위, 공존동의 해의 사례

## 1. 서론

상표공존동의제도를 도입한 개정 상표법이 시행을 앞두고 있다.<sup>1)</sup> 공존동의제도는 후출원상표와 동일 또는 유사한 선등록(이하 ‘선출원’을 포함한다)상표가 있더라도 선등록권리자(이하 ‘선출원인’을 포함한다)의 동의가 있으면 후출원인의 상표등록을 허용하는 제도이다.

그러나 상표등록의 원인행위인 공존동의 행위에 대한 법적성질에 대해서는 법에서 별도로 규정하고 있지 않아, 그 원인행위에 흠이 있는 경우의 법적 효과에 대해서는 민법이나 행정법 원리 등에 근거한 해석에 의존할 수밖에 없다. 특히 이와 유사한 경우로, 상표법 제34조 제1항 제6호에서도 ‘타인의 승낙’을 원인행위로 하여 상표등록을 받을 수 있도록 하였으나,<sup>2)</sup> 이에 대한 법적성질에 대해서도 논의된 바 없고 관련된 심·판결례도 없어 이번 기회에 이를 검토해 보는 것도 의미 있는 연구가 될 것이라고 생각된다. 이에 따라 공존동의의 법적 성질이 무엇인지를 먼저 살펴보고, 법적 성질에 따른 흠 있는 공존동의의 효과에 대해서 차례대로 살펴본다.

## 2. 개정 상표법 및 해외 입법례

### 2.1. 공존동의제도 도입경과

공존동의제도는 지난 2015년 정부안으로 제출된 상표법 전부개정법률안에도 포함되어 있었으나,<sup>3)</sup> 동 제도를 도입할 경우 출처의 오인·혼동 가능성은 더욱 높아진다는 점, 동의서를 제출한다 하더라도 등록되지 않을 수 있다는 점, 동의에 의한 등록 이후 무효 또는 취소 사유가 발생할 경우에 대한 검토가 제대로 이루어지지 않았다는 점 등을 이유로 국회 산업통상자원위원회 법안소위 심의단계에서 삭제되었다.<sup>4)</sup>

이를 고려하여 이번 개정법에서는 공존동의서를 제출하면 거절할 수 없도록 하였으며, 공존동의 이후 오인·혼동의 우려가 있는 경우에는 이를 해소하기 위한 취소사유를 규정하여 제도 도입 및 시행의 실효성을 높였다. 아래에서는 공존동의 제도에 대한 개정 상표법의 내용과 해외사례에 대해 알아본다.

### 2.2. 개정 상표법(2024. 5. 1. 시행, 법률 제19809호)

#### 2.2.1. 공존동의 유형

상표 공존동의를 적용하는 방식은 공존동의가 있는 경우에 형식조건만 갖추면 상표등록이 가능한 방식(거절불가형)과 선등록상표와의 오인·혼동여부를 심사하여 등록여부를 결정하는 방식(거절가능형)으로 나누어 볼 수 있다.<sup>5)</sup> 거절불가형은 당사자 간 자유로운 계약에 의한 유사

\* 이 논문은 저자의 소속기관인 특허청의 공식입장과는 무관하며, 저자의 개인적 견해에 따른 것입니다.

1) 공포번호 제19809호(공포일자 2023. 10. 31., 시행일자 2024. 5. 1.)

2) 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.

6. 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호(雅號)·예명(藝名)·필명(筆名) 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표. 다만, 그 타인의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

3) 상표법 전부개정법률안(의안번호 제13183호, 2014. 12. 24. 제출)

제36조(선출원의 예외) ① 제34조 제1항 제7호 및 제35조 제1항은 먼저 출원하여 등록한 상표권자 또는 먼저 출원한 자로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우는 적용하지 아니한다. 이 경우 상표의 출처 오인의 우려 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하지 아니하여야 한다.

② 제1항에 따른 동意的 확인 절차 및 방법, 그 밖에 필요한 사항에 대해서는 산업자원부령으로 정한다.

4) 산업통상자원위원회, “상표법 전부개정법률안 검토보고서”, 산업통상자원위원회, 2015, 20-21면.

5) 일본에서는 공존동의 유형을 완전형(完全型)과 유보형(留保型)으로 분류하고 있으며, 유보형은 심사단계에서

상표 사용의 활용을 촉진하고 당사자 간 다툼을 원만하게 해결할 수 있다는 장점이 있는 반면, 시장에서 상표의 오인·혼동 가능성은 당사자 간의 판단에 따르게 되므로 당사자 책임이 더 커진다고 할 수 있다.<sup>6)</sup>

개정 상표법이 도입하는 제도는 공존동의의 형식요건만 갖추면 심사관이 혼동가능성에 대한 심사를 하지 않고 출원공고를 하는 거절불가형이다. 다만 거절불가형이라 하더라도 상표법 제34조 제1항 제7호 및 동 법 제35조 제1항에 해당하는 사유인 경우에만 거절이유가 해소된 것으로 보고, 상표의 동일·유사와 관련된 타 규정은 이에 해당하지 않는다.<sup>7)</sup> 이에 대해서는 아래에서 설명한다.

## 2.2.2. 적용범위

### 2.2.2.1. 동일 또는 유사 상표

공존동의는 타인의 선등록 상표와 동일 또는 유사를 이유로 하는 상대적 거절사유의 경우에만 이를 해소하기 위한 방법으로 이용할 수 있다. 이를 반영하여 개정 상표법은 법 제34조 제1항 제7호에서 예외문구를 추가하고 제35조 제6항을 신설하여 선등록권자 혹은 선출원인으로 부터 상표권 공존동의를 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있도록 규정하고 있다.<sup>8)9)</sup>

그러나 이 경우에도 상표뿐만 아니라 상품까지 동일한 경우에는 허용하지 않는다(예외문구의 괄호부분). 동일한 상품에 동일한 상표가 권리자를 달리하여 등록될 경우, 소비자의 오인·혼동여지가 크므로 이를 막기 위한 제도적인 장치라고 할 수 있다.

한편 선출원상표의 경우에는 제35조 제1항에서 규정하지 않고 제6항을 신설하여 이를 규정하고 있는데 이는 동일자 출원 건(법 제35조 제2항)에 대해서도 공존동의가 적용됨을 명확히 하기 위한 것이다. 즉 동일자 출원 건에 대해서는 협의 또는 추첨에 의해 선출원인을 정한 다음 그 선출원인의 동의를 받아 등록을 받을 수 있다.

### 2.2.2.2. 주지·저명상표에의 적용여부

상표공존동의가 상표의 동일 또는 유사 여부를 판단하도록 하고 있는 주지·저명 상표와 관련된 규정에도 적용할 수 있는지가 문제된다. 결론적으로 법 제34조 제1항 제7호와 제35조 제1항

상대적 거절이유를 심사한다(일본특허청, “동의제도의 도입(コンセント制度の導入), 산업구조심의회 지적재산분과회 제9차 상표제도소위원회(産業構造審議会知的財産分科会第9回商標制度小委員会) 자료(2021. 9. 29)”, 일본특허청, 2021, 10면].

6) 비틀즈가 설립한 음반사인 Apple Corps()와 Apple Computer()는 1991년 상표공존계약을 체결했다. 이에 따라 Apple Computer는 “전자제품, 컴퓨터 소프트웨어, 데이터 처리 및 데이터 전송 서비스”와 관련하여 상표사용의 독점권을 갖게 된다. 반면, Apple Corps는 “저작물이 녹음되거나 전달된 수단에 관계 없이 음악 및/또는 음악 공연을 주요 콘텐츠로 하는 현재 또는 미래의 창작물에 또는 이와 관련하여” 상표를 독점할 권리를 갖게 되었다. 이것이 공존동의의 기초가 되었다(WIPO, “IP and Business: Trademark Coexistence”, WIPO, <[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2006/06/article\\_0007.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html)>, 검색일: 2023. 8. 23.).

7) 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제12호, 제13호

8) 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.

7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 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 상표는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.

9) 제35조(선출원) ⑥ 제1항 및 제2항에도 불구하고 먼저 출원한 자로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대해 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 나중에 출원한 자도 상표등록을 받을 수 있다.

을 제외한 법 제34조 제1항 제9호, 제11호 내지 제13호의 주지·저명상표와 관련된 규정에는 적용되지 않는다. 애초에 주지·저명상표의 보호에 관련된 규정이 도입된 계기는 등록되지 않은 상태에서 해당 상표가 사용되고 있는 경우에 이를 보호하기 위한 것으로, 등록된 경우에는 선등록상표와의 동일·유사를 이유로 거절하면 된다. 따라서 상표에 관한 공존동의를 해주는 주체는 선등록권자(혹은 선출원인)로 한정된다고 볼 수 있다. 또한 주지·저명상표와 관련된 규정은 주지·저명성 여부, 식별력 또는 명성 손상 여부, 품질 오인 또는 수요자 기만 여부, 부정한 목적 여부 등 동일·유사 외에 판단해야 하는 요건들이 있으므로, 공존동의를 단순 적용하여 거절이유를 해소하는 것에는 한계가 있다.

### 2.2.2.3. 공존상표 상호간 효력 제한 여부 등

공존동위에 의해 상표가 등록된 경우에는 그렇지 않은 경우와 효력 면에서 차이가 없으므로, 상표권의 효력(법 제89조),<sup>10)</sup> 침해금지청구(법 제107조),<sup>11)</sup> 권리범위확인심판(법 제121조)<sup>12)</sup> 등과 관련하여 이에 대한 제한이나 예외규정은 두지 않고 있다. 따라서 이와 관련된 다툼이 있는 경우에는 해당 규정과 관련된 일반원칙이나 요건에 따라 처리하는 것이 타당하다.

공존동위와 관련하여 권리등록 이후에 공존동의를 철회할 수 있는지도 문제될 수 있다. 이와 관련하여 개정 상표법은 철회와 관련된 별도의 규정을 두지 않고 있다. 이는 상표등록은 권리를 설정하는 행위라는 점, 권리가 설정된 이후에는 상표법상의 독점배타권이 제한 없이 적용된다는 점, 설정된 상표권을 바탕으로 다양한 법적 관계가 형성된다는 점 등을 고려한 법적 안정성과 거래관계의 신속성·효율성을 높이기 위한 것이다.<sup>13)</sup> 다만, 사기, 강박 등 공존동의 의사표시에 흠이 있는 경우, 등록여부가 결정되기 전이라면 정보제공, 이의신청 등을 통해 이를 주장할 수 있고, 등록 이후에는 민사적 해결이나 무효심판 청구가 가능할 수 있다.

### 2.2.3. 수요자 보호조치

앞서 언급한 바와 같이, 개정 상표법이 규정하고 있는 공존동의제는 거절불가형으로 출원상표가 선등록상표와 동일·유사하더라도 선등록권자의 공존동의가 있다면 상표법 제34조 제1항 제7호의 거절이유가 해소된다. 이는 새로 도입한 공존동의제도의 실효성을 담보하고 양당사자의 계약 자유의 원칙에 따라 표시된 의사를 존중하는 측면이 있지만 그에 따른 법적 책임도 같이 부담해야 한다.

다만 공존동의상표 등록 이후, 사용과정에서 선등록상표 혹은 공존동의상표 중 어느 하나가 부정경쟁의 목적으로 사용되어 출처의 오인혼동을 일으키게 한 경우에 선등록권자 혹은 공존동의상표권자 중 1인이 부정경쟁을 목적으로 취소심판을 제기할 수 있도록 규정하여 사후에 수요자 보호를 위한 장치를 마련하였다(법 제119조 제1항 제5의2호).<sup>14)</sup> 상표의 사용에 따라 어느

10) 제89조(상표권의 효력) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 다만, 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 제95조제3항에 따라 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.

11) 제107조(권리침해에 대한 금지청구권 등) ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

12) 제121조(권리범위 확인심판) 상표권자, 전용사용권자 또는 이해관계인은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 둘 이상 있는 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다.

13) 상표법 제34조 제1항 제6호의 경우에도 별도의 철회 절차를 규정하고 있지 않다.

14) 제119조(상표등록의 취소심판) ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다

5의2. 제34조 제1항 제7호 단서 및 제35조 제1항 단서에 따라 등록된 상표의 권리자 또는 그 상표등록에 대한 동의를 한 자 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기

하나의 상표가 널리 알려지게 되면, 상대방은 양 상표의 혼동가능성을 이용하여 널리 알려진 상표의 명성, 신용, 고객흡인력 등에 편승함으로써 부당한 이득을 얻을 우려가 있으므로 이를 방지하기 위한 것이다.<sup>15)</sup>

신설된 규정은 상품을 분할하여 상표권을 이전한 경우, 이에 따른 유사상표의 공존과 관련된 부정경쟁 행위를 사후적으로 방지하고자 하는 제5호 규정과 맥을 같이한다고 해석할 수 있다.<sup>16)</sup>

### 2.3. 해외 입법례

상표제도를 시행하고 있는 많은 나라들에서 공존동의 제도를 도입하여 시행하고 있다. 공존동의 제도는 후출원상표의 등록여부가 선등록권자의 동의여부에 의존하고 있기는 하지만, 일단 등록되면 종속적인 권리가 아니라 독자적인 하나의 권리로 기능하는 것으로, 이는 모든 국가에서 공통적으로 적용된다. 다만 심사단계에서 동일·유사에 관한 실체심사는 하지 않지만 동일·유사한 상표가 시장에서 사용될 경우, 수요자에게 발생할 수 있는 혼동가능성을 사전에 심사하는지 여부만 차이가 있다. 아래에서 살펴보는 대부분의 사례는 출원공고 이전에 혼동가능성을 심사하는 거절가능형을 채택하고 있고, 우리처럼 거절불가형을 채택하고 있는 국가는 많지 않다.

#### 2.3.1. 미국

미국은 연방상표법에 규정하지 않고, 상표심사기준에서 공존동의에 대해 규정하고 있다. 상표심사기준에서 동의서(consent agreement)란 일반적으로 당사자(예컨대 선등록권자)가 다른 당사자(예컨대 동일한 상표 또는 유사한 상표의 등록출원인)의 상표등록에 동의하거나, 혹은 각 당사자가 상대방의 동일한 상표 또는 유사한 상표의 등록에 동의하는 계약을 의미한다.<sup>17)</sup> 동의서는 법적 효력이 없는 ‘명목상의 동의(naked consent)’여서는 안 되고,<sup>18)</sup> 혼동가능성이 없는 이유와 소비자 혼란을 방지하기 위하여 당사자들에 의해 행해지는 조치들을 상세히 기재해야 한다.<sup>19)</sup> 즉, ① 동의서가 양 당사자 간 합의에 의한 것인지 여부뿐만 아니라, ② 상품 또는 서비스가 별개의 채널을 통해 유통된다는 사실, ③ 양 당사자가 사용분야를 제한하는데 동의하

의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우

15) 참고로, 사전보호조치의 일환으로 출원 및 등록공고 시 상표공보에 타인의 공존동의 상표임을 공시하는 방법도 고려해 볼 수 있다.

16) 제119조(상표등록의 취소심판) ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.

5. 상표권의 이전으로 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 되고 그 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

17) Trademark Manual of Examining Procedure(TMEP)

1207.01(d)(viii) Consent Agreements

The term “consent agreement” generally refers to an agreement in which a party (e.g., a prior registrant) consents to the registration of a mark by another party (e.g., an applicant for registration of the same mark or a similar mark), or in which each party consents to the registration of the same mark or a similar mark by the other party.

18) ‘naked consent’는 영미법의 ‘naked contract[nudum pactum: 청약[講約(offer)]은 있으나 약인[約因(consideration)]이 없어서 법적효력이 없는 계약과 유사한 것으로 양 당사자 간에 공존동의계약서가 그 형식을 갖추어 제출되었으나, 공존동의의 효과(즉, 상표등록)는 없는 동의를 말한다.

19) A consent agreement that is not merely a “naked” consent typically details reasons why no likelihood of confusion exists and/or arrangements undertaken by the parties to avoid confusing the public[TMEP 1207.01(d)(viii)].

는지 여부, ④ 당사자들이 혼동을 방지하기 위하여 노력하고 향후 발생할 수 있는 혼동을 피하기 위해 협력하고 조치를 취할 것인지 여부, ⑤ 실제 혼동의 증거없이 해당 상표가 일정기간 동안 사용되었는지 여부 등이 있어야 유효한 공존동의로서 인정받을 수 있다.<sup>20)</sup> 거절이유를 극복하기 위하여, 동의서가 제출되면 심사관은 동의서와 그 동의서에 기재된 내용과 관련된 모든 증거물들을 고려하여 혼동가능성을 판단한다.<sup>21)</sup> 즉, 미국은 우리와 달리 동의서를 제출하더라도 곧바로 그 거절이유가 해소되지 않고, 심사관이 혼동가능성 여부를 심사하여 등록여부를 결정하게 된다.<sup>22)</sup> 심사관은 공존동의를 통해 거절이유가 해소될 수 있다고 판단하더라도 동의서를 직접 요청할 수는 없다.<sup>23)</sup> 한편, 심사관은 제출된 동의서에 큰 비중을 두고 판단해야 한다. 혼동가능성이 없다고 본 실제 이해당사자들의 판단이 우선되어야 하고, 혼동가능성이 있음을 확실하게 입증할만한 사정이 없는 한 심사관의 판단이 이를 대체해서는 안 된다.<sup>24)</sup>

### 2.3.2. 일본

일본의 경우, 장기간의 논의 과정을 거쳐 공존동의제도 도입을 내용으로 하는 상표법 개정안이 2023년 6월 의회를 통과하여 공포되었다.<sup>25)</sup> 개정 일본상표법은 법 제4조 제1항 제11호에 예외규정으로 선등록상표권자가 공존동의를 한 경우에는 상표등록을 받을 수 있도록 규정하고 있으며,<sup>26)27)</sup> 선출원(동일자 출원 포함)의 경우 상호승낙이 있으면 상표의 공존이 가능하도록 하였다.<sup>28)</sup> 또한 우리 개정 상표법과 같이 양 상표 가운데 어느 한 상표가 부정경쟁의 목적으로

20) The refusal was overturned based on a consent agreement submitted by the parties. Based on this case, there are five main factors for an acceptable consent statement:

(1) Whether the consent shows an agreement between both parties;

(2) Whether the agreement includes a clear indication that the goods and/or services travel in separate trade channels;

(3) Whether the parties agree to restrict their fields of use;

(4) Whether the parties will make efforts to prevent confusion, and cooperate and take steps to avoid any confusion that may arise in the future; and

(5) Whether the marks have been used for a period of time without evidence of actual confusion[TMEP 1207.01(d)(viii)].

21) A consent agreement may be submitted by the applicant to overcome a refusal of registration under §2(d) of the Act, or in anticipation of a refusal to register. When a consent agreement is submitted, the examining attorney will consider the agreement, and all other evidence in the record, to determine likelihood of confusion[TMEP 1207.01(d)(viii)].

22) 앞서 언급한 ‘거절가능형’에 해당한다.

23) The examining attorney may not solicit a consent agreement[TMEP 1207.01(d)(viii)].

24) The Court of Appeals for the Federal Circuit has made it clear that consent agreements should be given great weight, and that the USPTO should not substitute its judgment concerning likelihood of confusion for the judgment of the real parties in interest without good reason, that is, unless the other factors clearly dictate a finding of likelihood of confusion[TMEP 1207.01(d) (viii)].

25) 각의를 통과한 상표법 개정안이 금년 3월 의회에 제출되었고, 5월에 중의원, 6월에는 참의원을 통과하여 공포(‘23. 6. 14)되었다.

26) 우리 상표법 제34조 제1항 제7호와 같다.

27) 일본상표법

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない

4. 第一項第十一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。

28) 第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「後出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役

사용되는 경우 상대방 당사자에 의해 취소할 수 있도록 하고 있다.<sup>29)</sup>

그러나 우리와는 달리, 동의서가 제출된다 하더라도 심사관이 심사과정에서 혼동가능성에 대한 실제심사를 통해 거절이 가능하도록 하여 거절가능형 공존동의제도를 채택하고 있으며, 부정경쟁방지법에 예외규정으로 공존동의상표와 관련해서 부정한 목적 없이 상표를 사용하면 부정경쟁행위에 해당하지 않는다는 것을 명시적으로 규정하고 있다.<sup>30)</sup>

### 2.3.3. EU 및 영국(UK)

유럽 의회 및 이사회 지침은 제4조 제5항에서 선등록상표권자 혹은 다른 선행 권리자가 출원 상표의 등록에 동의하는 경우, 등록을 허용하거나 혹은 무효선언을 하지 않을 수 있다고 규정하고 있다.<sup>31)</sup>

한편, 유럽공동체상표규정 제8조는 출원상표가 선등록상표 혹은 선출원상표와 동일 또는 유사한 경우를 상대적 거절사유의 하나로 규정하고, 이에 대한 선등록상표권자(혹은 선출원인)의 이의신청이 있으면 등록여부를 심사할 수 있도록 하고 있다.<sup>32)</sup> 상표심사기준에 따르면,

務(当該商標が商標登録された場合においては、そ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ときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。

2. ....ただし、全ての商標登録出願人が、商標登録を受けることについて相互に承諾しており、かつ、それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。

29) 第五十二条之二 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る商標権者に属することとなった場合において、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。

30) 일본 부정경쟁방지법 (適用除外等)

第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。

三、第二条第一項第一号及び第二号に掲げる不正競争商標法 第四条第四項に規定する場合において商標登録がされた結果、又は同法第八条第一項ただし書、第二項ただし書若しくは第五項ただし書の規定により商標登録がされた結果、同一の商品若しくは役務について使用(同法第二条第三項に規定する使用をいう。以下この号において同じ。)をする類似の登録商標(同法第二条第五項に規定する登録商標をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)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る商標権者に属することとなった場合において、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が不正の目的でなく当該登録商標の使用をする行為

31) DIRECTIVE 2008/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008

Article 4 Further grounds for refusal or invalidity concerning conflicts with earlier rights

5.The Member States may permit that in appropriate circumstances registration need not be refused or the trade mark need not be declared invalid where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration of the later trade mark.

32) REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union trade mark

Article 8 Relative grounds for refusal

1. Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered:

(a) if it is identical with the earlier trade mark and the goods or services for which registration is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected:

(b) if, because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected: the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

EUIPO(European Union Intellectual Property Office, 이하 'EU지식재산청')는 선등록상표권자의 이의신청에 대하여 이유 있다고 인정되면, 양 당사자에게 그 취지와 함께 2개월 후에 절차가 시작됨을 통지하도록 규정하고 있고, '냉각기간(Cooling-off period)'으로 불리는 이 기간 동안 당사자들은 이의신청 내용을 원만하게 해결하기 위한 합의를 협상하도록 권장하고 있다.<sup>33)</sup>

이를 종합해 보면, EU지식재산청은 우리와는 달리, 식별력 등 절대적 거절사유에 대해서만 심사관이 직권으로 심사하고 제3자의 의견제출도 가능하지만, 상대적 거절사유에 대해서는 직권으로 심사하지 않고 이의신청이 있는 경우에만 등록여부를 심사하므로 공존동의서를 EUIPO에 제출하는 절차는 없다. 상표심사기준에서 정한 2개월의 '냉각기간'은 이의신청을 철회할 수 있는 기간을 의미하는 것으로 이의신청 철회로 장래에 이의신청이 없는 것과 마찬가지로 효과만 있을 뿐이다.

영국은 상표의 동일 또는 유사 판단에 대해서는 동의서의 효력에 대해 절대적인 태도를 취하고 있다. 1994년 영국 상표법 제5조 제5항은 어떤 조항도 선등록상표권자 또는 다른 선행 권리자의 등록에 대한 동의가 있는 경우에 상표등록을 방해하지 않는다고 규정하고 있어,<sup>34)</sup> 적어도 상표의 동일 또는 유사 판단에 관한 한 선등록상표권자의 동의서가 절대적인 효력이 있는 것으로 보인다.

### 2.3.4. 기타 국가

싱가포르의 경우 출원인은 인용상표권자로부터 출원상표의 등록에 대한 동의를 얻어 거절이유를 극복할 수 있고, 이러한 동의서가 제출된 경우 심사관은 재량에 따라서 등록결정할 수 있다.<sup>35)</sup> 공존동의에 관련된 내용도 심사대상이며 거절가능형에 해당한다.

뉴질랜드는 상표법에 동일 또는 유사한 상표에 의한 부등록의 예외 사유로 선출원등록상표의 권리자가 후출원상표 등록에 동의한 경우, 뉴질랜드 지식재산청장은 반드시 후출원상표를

33) GUIDELINE FOR EXAMINATION  
EUROPEAN UNION  
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)  
PART C Opposition  
3 Cooling-off Period  
3.1 Setting the cooling-off period  
Article 6(1) EUTMDR

When the opposition is found admissible, the Office sends a notification to the parties to that effect, also informing them that the adversarial part of the proceedings is deemed to commence 2 months after receipt of the notification.

This 2-month period serves as a so-called 'cooling-off' period before commencement of the adversarial part of the proceedings. During this period, the parties are encouraged to negotiate an agreement in order to settle the opposition amicably.

34) Trade Marks Act 1994  
5. Relative grounds for refusal of registration.

(5) Nothing in this section prevents the registration of a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration.

35) Examination Guideline for trademark at IPOS  
Section 7.1.2 Obtaining consent from the proprietor of the cited mark:  
7.1.2.1 Letter of consent

Under section 8(9) of the Act, the Registrar may, in his discretion, register a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration.

An applicant may overcome a citation by obtaining consent in the form of a consent letter from the cited mark proprietor consenting to the registration (and not just use) of the mark.

등록해야 한다고 규정하고 있다.<sup>36)</sup> 이는 심사관의 심사없이, 선등록권자의 동의 여부만으로 출원 상표의 등록 여부를 결정하는 거절불가형 제도를 채택하고 있다 할 수 있다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 상표 공존동의제도는 다수의 국가에서 도입·시행하고 있다는 점에서 그 필요성이 인정된 것으로 볼 수 있다. 다만 상표의 공존동의가 있는 경우, 심사과정에서 혼동가능성 여부를 심사하는지 여부에 차이만 있을 뿐이다. 거절가능형 공존동의는 심사관의 판단에 따라 거절할 수 있도록 함으로써 시장에서 출처의 혼동가능성을 줄일 수 있는 반면, 양 당사자의 의사를 적극적으로 반영하지 못한다는 단점이 있고, 거절불가형 공존동의는 당사자 간의 자유로운 의사에 의한 상표사용의 활용을 촉진하고, 당사자 간 다툼의 여지를 줄임으로써 분쟁을 사전에 예방할 수 있는 반면 시장에서의 혼동가능성이 거절가능형 보다는 상대적으로 높다는 단점이 있다. 따라서 이 두 가지 유형 모두 장·단점이 있으므로 어느 유형을 선택하는지는 개정의 목적 및 취지, 거래업계의 요구, 법체계 등을 고려한 입법정책적인 문제라고 할 수 있다.

### 3. 공존동의의 법적 성질

공존동의서는 출원인이 상표출원시에 출원서류와 함께 제출할 수도 있으나, 출원상표와 동일·유사하다고 심사관이 판단한 선등록상표 즉 인용상표가 무엇인지 정확히 알 수 없으므로 일반적으로 심사단계에서 심사관의 의견제출통지서를 받고 출원인이 의견서를 제출하면서 선등록권자의 동의서를 첨부하는 형태가 될 것이다. 의견제출통지서에는 거절이유와 관련된 법 조항과 인용상표가 기재되어 있고, 출원인은 특허정보검색서비스(KIPRIS)<sup>37)</sup> 등을 통해 인용상표의 등록권자가 누구인지 알 수 있다.

일단 선등록권리자가 누구인지 알게 되면 출원인은 선등록권자와 교섭단계에 들어갈 수 있다. 교섭단계에서는 출원인이 먼저 선등록권자에게 공존동의를 요청할 것이고, 혼동가능성 유무 등을 고려하여, 선등록권자가 동의하는 형태로 진행될 것이므로 청약과 승낙이라는 민법상의 계약행위를 구성한다고 볼 수 있다.

이렇게 양 당사자가 합의에 이르고, 그에 따라 출원인이 동의서를 제출하는 행위는 사인인 출원인이 특허청장에 대하여 자신의 권리 또는 이익을 위하여 일정한 조치(상표등록결정)를 취해 줄 것을 요구하는 행위에 해당한다. 그런데, 출원인이 제출한 동의서에는 선등록권자(선출원인)의 공존동의 ‘의사표시’가 포함되는데, 이러한 선등록권자(선출원인)의 의사표시행위의 법적 성질이 사적행위인지 아니면 사인의 공법행위인지가 문제된다. 우선 출원인의 공존동의서 제출행위와 특허청 상표심사관의 심사범위 및 심사실무 등을 정리한 후에 선등록권자의 동의행위의 법적성질에 대하여 검토해 보도록 한다.

36) Trade Marks Act 2002  
Section 26 Exceptions

The Commissioner must register trade mark A if—

(a) the owner of trade mark B, trade mark C, or trade mark D (as the case may require) consents to the registration of trade mark A; or

37) 한국특허정보원에서 제공하는 특허정보검색서비스([www.kipris.or.kr](http://www.kipris.or.kr))가 있고, 이 외에 민간기업에서 제공하는 상표검색엔진도 있다.

### 3.1. 출원인의 공존동의서 제출행위

#### 3.1.1. 사인의 공법행위의 개념 및 유형

행정법상 법률관계는 그 주체를 기준으로 행정주체의 공법행위와 사인의 공법행위로 나눌 수 있다. 여기에서 사인의 공법행위란 사인의 행위로서 공법적 효과의 발생을 목적으로 하는 법적 행위를 말한다. ‘사인’의 행위라는 점에서 행정주체의 공권력 발동행위인 행정행위와 차이가 있고, 행정행위에서 인정되는 특수한 효력인 공정력, 집행력 등이 인정되지 않는다.<sup>38)</sup>

사인의 공법행위는 다시 그 효과를 기준으로 자기완결적 공법행위와 행정요건적 공법행위로 나눌 수 있다.

##### 3.1.1.1. 자기완결적 공법행위와 행정요건적 공법행위

자기완결적 공법행위는 행정상 법률관계의 어느 한쪽 당사자인 사인의 의사표시만으로 법률 효과가 발생하는 공법행위를 말한다. 자기완결적 공법행위에 속하는 대표적인 사례로는 신고를 들 수 있다. 행정법상 신고는 사인이 행정청에 대하여 공법적 효과의 발생을 목적으로 일정한 의사표시를 하거나 혹은 일정한 관념 또는 사실을 통지하는 것으로,<sup>39)</sup> 적법한 요건을 갖춘 신고서가 행정청에 도달한 때에 신고의무는 이행된 것으로 본다.<sup>40)41)</sup>

행정요건적 공법행위는 사인의 공법행위 그 자체로는 완결된 법률효과를 발생시키지 못하고 행정주체의 행위요건이 되어 법률효과를 발생시키는 공법행위를 의미한다.<sup>42)</sup> 행정요건적 행위의 경우, 사인의 공법행위가 적법하게 이루어지면 행정청은 적법한 절차를 거쳐 또는 재량권을 행사하여 처리해야 할 의무를 지며<sup>43)</sup> 법률효과는 사인의 의사표시에 의해 발생하는 것이 아닌 행정청의 행위에 의해 발생하게 된다.<sup>44)</sup> 행정요건적 공법행위의 대표적인 사례로는 신청행위를 들 수 있다.<sup>45)46)</sup> 행정법상 신청이란 사인이 행정청에 대하여 일정한 조치를 취하여 줄 것을 요구하는 의사표시를 말하는 것으로, 주로 행정청에 수익적 행정행위를 구하는 행위이며 신청 그 자체에 의무적 성격은 없다.<sup>47)</sup> 신청은 인·허가와 같이 자신에 대하여 직접 이익을 부여하는 처분을 요구하는 경우뿐만 아니라 제3자에 대하여 규제조치를 발동할 것을 요구하는 경우도 있다.<sup>48)</sup>

38) 하명호, 「행정법」, 제5판, 박영사, 2023, 88면; 박균성, 「행정법강의」, 제19판, 박영사, 2022, 88면; 홍정선, 「행정법특강」, 박영사, 2013, 86면; 정하중, 「행정법개론」, 제4판, 법문사, 2010, 109면.

39) 하명호, 위의 책, 93면.

40) 행정절차법 제40조 제2항.

41) 행정절차법 제40조는 행정청에 일정한 사항을 통지함으로써 의무가 끝나는 신고에 대한 절차와 효력에 대해 규정하고 있는(수리를 요하지 않는 신고) 반면, 행정기본법 제34조는 행정청에 일정한 사항을 통지하여야 하여야 하는 것으로서 법률에 신고의 수리가 필요하다고 명시되어 있는 신고(수리를 요하는 신고)에 대해 규정하고 있다. 자기완결적 공법행위는 수리를 요하지 않는 신고를 말하는 것으로, 단순히 의무가 종결되는 신고, 건축신고와 같이 신고유보부 금지를 해제하는 신고, 신고납부방식의 조세에서의 신고 등을 예로 들 수 있다(하명호, 위의 책, 96면).

42) 행정요건적 공법행위를 행위요건적 공법행위, 행정행위 등의 동기 또는 요건적 행위 등으로 부르기도 한다.

43) 하명호, 위의 책, 89면; 장태주, 「행정법개론」, 제7판, 법문사, 2009, 173면.

44) 하명호, 위의 책, 89면; 정하중, 위의 책, 109면; 박균성, 위의 책 170면.

45) 행정절차법 제17조.

46) 신청의 사례로는 i) 각종 인허가 신청·특허신청·등록신청과 같이 쌍방적 행정행위에 있어 행정청에 당해 행위를 청구하는 경우, ii) 공법상계약에서의 청약행위, iii) 청원이나 행정심판청구와 같이 행정청의 법률적 또는 사실적 판단을 청구하는 경우 등이 있다(김동희, 「행정법 I」, 제11판, 박영사, 2005, 122면).

47) 박균성, 위의 책, 121면; 윤기중, “행정법상 신고와 유사개념의 구별에 관한 연구”, 「동아법학」, 제78호(2018), 107면; 이상천, “요건으로서의 신고·신청에 따른 효과로서의 수리·등록·허가의 개념적 구분 재론”, 「공법학 연구」, 제11권 제3호(2010), 277면.

48) 박균성, 위의 책, 121면

### 3.1.2. 검토

상표법 제55조는 심사관은 거절이유가 있는 경우에 출원인에게 미리 거절이유를 통지하여야 하며, 출원인은 일정기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.<sup>49)</sup> 거절이유를 통지 받은 출원인이 의견서를 제출할 경우에는, 상표법 시행규칙 제50조 제3항에서 정하고 있는 별지서식에 따라 ‘거절이유 등 통지에 따른 의견’과 ‘증거자료’ 혹은 ‘서류’ 등을 첨부하여 제출하여야 하며, 반드시 서면으로 하여야 한다.<sup>50)</sup> 심사관은 거절이유가 해소되면 출원공고결정을 하여야 한다.<sup>51)</sup>

상표법 제60조는 출원공고가 있는 경우, 누구든지 일정기간 이내에 상표등록출원 등에 거절이유가 있다는 것을 이유로 특허청장에게 이의신청을 할 수 있다고 규정하고 있다.<sup>52)</sup> 즉 제3자가 출원인의 출원상표를 거절해줄 것을 특허청장에게 요청하는 것이다. 이의신청이 적법하게 신청되면, 심사관 3인으로 구성된 심사관합의체에서, 상표출원의 내용 또는 이의신청인이 제출한 증거자료를 바탕으로 이의신청에 대한 결정을 하여야 한다.<sup>53)</sup>

상표출원 시 혹은 심사단계(이의심사 포함)에서 심사관의 거절이유 해소를 위한 출원인의 공존동의서 제출은, 특허청의 거절이유가 없음을 이유로 혹은 그 거절이유를 해소하였음을 이유로 출원상표에 대한 등록결정을 요구하는 행정요건적 공법행위이며, 그 중에서 청구의 의사표시인 신청행위로 볼 수 있다. 상표법 제55조 단서는 “이 경우 출원인은 … 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다”고 규정하고 있어 출원인은 의견서를 제출할 권리가 있다.<sup>54)</sup> 따라서 선등록상표와의 동일 또는 유사만을 이유로 심사관이 의견제출통지를 한 경우, 선등록권자의 공존동의가 있었다는 의견서와 이를 뒷받침하는 공존동의서가 증거자료로 적법하게 제출되면 심사관은 거절이유가 해소된 것으로 보고 출원상표를 등록하여야 한다. 즉 의견서 제출로 거절이유가 해소되면 행정청인 심사관은 반드시 출원공고결정을 하여야 한다.<sup>55)</sup>

### 3.2. 특허청 심사관의 상표심사

행정요건적 공법행위로서 신청행위는 행정청의 심사 등을 거쳐 법률효과가 발생하는 쌍방적 행정행위로 볼 수 있으며, 행정청이 행하는 심사는 사후적·공권적 확인행위이다.<sup>56)</sup> 통설은 특

#### 49) 상표법

제55조(거절이유통지) ① 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원인에게 미리 거절이유(제54조 각 호의 어느 하나에 해당하는 이유를 말하며, 이하 “거절이유”라 한다)를 통지하여야 한다. 이 경우 출원인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

1. 제54조에 따라 상표등록거절결정을 하려는 경우

2. 제68조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 상표등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 상표등록거절결정을 하려는 경우

#### 50) 상표법 시행규칙

제50조(상표등록거절결정 및 거절이유에 대한 의견서 제출) ③ 법 제55조제1항 후단, 같은 조 제3항에 따라 의견서를 제출하려는 자는 별지 제2호서식의 의견서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장·특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다.

1. 의견내용을 증명하는 서류 1부

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1부

#### 51) 상표법 제57조(출원공고)

52) 상표법에서 규정한 이의신청은 신청대상의 제한 없이 공중심사를 도모함으로써 심사의 불완전성을 보완하고, 부실권리의 발생을 방지하여 상표분쟁을 사전에 예방하기 위한 제도로(최지환, 「상표법강의」, 제1판, ME:LAB, 2022, 403면), 행정기본법상 제36조의 처분에 이의가 있는 당사자가 신청하는 이의신청과는 차이가 있다.

53) 상표법 제62조(이의신청에 대한 심사 등), 제66조(이의신청에 대한 결정) 제2항

54) 심사관의 거절이 이유 있다고 인정되면 의견서를 제출하지 않을 수 있어서 제출행위 자체는 의무사항은 아니다.

55) 단, 이 경우에도 해소되지 않은 다른 거절이유가 없어야 한다.

56) 박균성·윤기중, “수리를 요하는 신고의 구별기준”, 「경희법학」, 제48권 제4호(2013), 508면.

허청 심사관의 심사·등록행위를 권리 형성을 위한 행위 즉 강학상 ‘특허’로 보기보다, 특허청 심사관은 단지 법 소정의 요건이 구비되어 있는지를 확인하는 역할만을 담당하고 그런 확인이 있게 되면 법률효과가 부여된다는 논리를 취하여 준법률적 행정행위의 하나인 ‘확인행위’로 보고 있다.<sup>57)</sup>

심사는 형식적 심사와 실질적 심사로 구분할 수 있는데, 상표법에서 채택한 공존동의제도는 거절불가형이므로 제출된 동의서의 심사범위를 어디까지로 할 것인가가 문제될 수 있다. 아래에서는 형식적 심사와 실질적 심사의 의미와 그 범위를 알아보고 상표공존동의제하에서 심사의 범위를 구체적으로 살펴본다.

### 3.2.1. 형식적 심사와 실질적 심사

형식적 심사는 필요적 사항의 기재여부, 법령상 요구되는 서류의 완비여부 등 형식적 요건에 대한 단순검사를 의미한다.<sup>58)</sup> 형식적 심사를 할 때 형식적 요건에 대한 진위심사도 포함할 것인지에 대해서는 견해가 나뉜다. 신청서에 기재된 내용에 모순이나 허위사항이 없는지를 직관적·피상적으로 검토하는 정도의 심사도 포함하는 것으로 보는 견해와<sup>59)</sup> 형식적 요건에 대한 진위심사도 내용의 진위여부에 대한 판단이므로 실질적 의미에 해당한다고 보는 견해가<sup>60)</sup> 있다.

판단컨대, 형식적 심사과정에서 기 제출된 서면 내용의 모순이나 허위사항이 기재되어 있는 것을 가려내는 경우, 신청서 기재사항과 첨부서류로 제출된 타기관 발행 자료나 문서 등의 대조를 통해 허위 기재사항 혹은 제출된 문서나 자료의 위조 등을 가려내는 경우 등은 신청내용의 실제적인 내용을 심사하는 것은 아니므로 형식적 심사에 해당한다고 보아야 한다. 이와 관련하여, 대법원 판례는 제출된 서면의 진위 여부를 오직 제출된 서면 자체를 검토하거나 이를 등기부와 대조하는 등의 방법으로 심사하는 것은 형식적 심사에 해당한다고 보고 있다.<sup>61)62)</sup>

실질적 심사는 신청내용에 대한 실제적인 조사나 판단을 의미하는 것으로 근거법령의 입법 취지나 보호법익, 법령상의 요건 충족여부 및 안전성·공익성 충족 여부, 실제법상의 권리관계의 일치여부 등 실제적인 내용을 중심으로 심사하는 것을 말한다.<sup>63)</sup> 여기에는 단순히 신청인이 제출한 신청서나 첨부서류에 한정하여 단순 대조 등의 방법으로 심사하는 것뿐만 아니라, 행정청이 보유한 정보를 활용하거나 현장방문·감정 등을 통한 실태조사 등을 통해 적극적으로 진위 여부를 조사하는 것까지 포함할 수 있다.<sup>64)65)</sup>

57) 박균성, 「행정법론(상)」, 박영사, 2021, 358면; 박준석, “한국 지적재산권법과 다른 법률들과의 관계”, 「법조」, 통권 제687호(2013), 35면.

58) 류광해, “행정법상 신고의 요건과 심사범위”, 「법학연구」, 제16집 제1호(2013), 32면, 39-40면; 박균성·윤기중, 위의 논문, 509면.

59) 박균성·윤기중, 위의 논문, 509면.

60) 류광해, 위의 논문, 40면.

61) “등기관은 등기신청에 대하여 부동산등기법상 그 등기신청에 필요한 서면이 제출되었는지 여부 및 제출된 서면이 형식적으로 진정한 것인지 여부를 심사할 권한을 갖고 있으나, 그 등기신청이 실제법상의 권리관계와 일치하는지 여부를 심사할 실질적인 심사권한은 없으므로, 등기관으로서 오직 제출된 서면 자체를 검토하거나 이를 등기부와 대조하는 등의 방법으로 등기신청의 적법 여부를 심사하여야 할 것이고, 이러한 방법에 의한 심사 결과 형식적으로 부진정한 즉 위조된 서면에 의한 등기신청이라고 인정될 경우 이를 각하하여야 할 직무상의 의무가 있다(대법원 2005.2.25. 선고 2003다13048 판결; 대법원 2007.12.8. 선고 2006다21675 판결)”.

62) 류광해, 위의 논문, 41면; 박균성·윤기중, 위의 논문, 509-510면.

63) 박균성·윤기중, 위의 논문, 510-513면; 김민섭, “자체완성적 공법행위로서의 신고와 행정요건적 공법행위로서의 신고의 구별”, 「홍익법학」, 제16권 제1호(2015), 690-691면.

64) 박균성·윤기중, 위의 논문, 510면; 김민섭, 위의 논문, 691면.

65) 이에 대해서는 기존 정보까지 포함한 심사는 허용되지만, 법령상의 명백한 근거가 없는 이상 적극적·능동적 실사는 허용되지 않는다고 보는 입장도 있다(류광해, 위의 논문, 48-49면).

### 3.2.2. 방식심사와 실체심사

#### 3.2.2.1. 방식심사(형식적 심사)

상표등록출원을 할 때에는 상표견본을 첨부한 출원서와 대리인의 경우 그 대리권을 증명하는 서류, 기타 법령의 규정에 의한 증명서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.<sup>66)</sup>

이렇게 출원된 서류는 상표법에서 규정하고 있는 출원인·대리인의 절차능력, 제출된 서류의 기재방식 및 첨부서류, 수수료 납부사항 등 절차의 흠결 유무를 점검하는 방식심사를 거치게 된다. 다만, 방식 위반사항이 실체심사와 밀접한 관련이 있어 방식담당부서에서 처리하기에 부적절한 경우에는 실체심사관이 방식심사를 수행한다.<sup>67)</sup>

방식심사의 대상은 상표법령에 의하여 반려대상이 되는 사유와 절차의 보정대상이 되는 사유에 해당하는 것으로 출원의 주체에 관한 사항, 절차능력에 관한 사항, 법령에 정하는 방식에 관한 사항, 수수료에 관한 사항 등을 들 수 있다.<sup>68)</sup>

방식심사 결과, 절차로서의 형태는 갖추었으나 절차의 본질적인 요건을 갖추지 못하여 그 법적 효과를 인정할 수 없는 흠으로 보정으로서도 치유할 수 없는 사항은 반려처분을 하며, 반려사항에 해당되지는 아니하지만 절차상 흠이 있는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명한다.<sup>69)</sup>

#### 3.2.2.2. 실체심사(실질적 심사)

상표등록출원서나 이의신청서가 접수되면 특허청장은 심사관에게 이를 심사하게 하여야 한다(법 제50조). 심사관이 상표의 등록여부를 심사할 때에는 방식심사를 포함하여 국제상품 분류에 따라 지정상품이 적절하게 분류되어 있는지, 상표법상의 등록요건(법 제33조)과 부등록 사유(법 제34조)에 해당하는지 여부 등의 실제적 요건을 심사하여 등록이나 거절 결정을 하게 된다. 이의신청의 경우에도, 심사관은 출원상표가 신청인이 주장하는 등록요건 혹은 부등록 사유에 해당하는지 여부를 심사하여 인용 혹은 기각 결정을 하게 된다.

심사관에 의한 실체심사의 본질은 출원상표가 자타상품을 구별하여 출처표시로 기능할 수 있는 식별력을 갖추었는지 여부뿐만 아니라(법 제33조 제1항), 식별력이 있는 상표라고 하더라도 특정인에게 독점배타적 권리를 허용하는 것이 적절한지 여부 등의 요건을 충족하는지 여부까지(법 제34조 제1항) 심사하는 것이다.

#### 3.2.3. 공존동의의 심사범위

상표공존동의는 출원상표와 선등록상표가 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호의 거절이유에 해당하더라도, 선등록권자의 동의서를 받아 이를 극복하는 것이므로, 공존동의가 있으면 심사관이 실체심사를 하지 않는 것으로 볼 여지가 있다. 거절불가형 공존동의제도 하에서는 선등록권자의 공존동의의사가 확인되면 심사관은 선등록상표와의 상표 및 지정상품의 유사 여부에 대한 판단 없이 출원공고 결정을 해야 하기 때문이다.

그러나 공존동의가 확인된다고 하더라도 첫째, 상표법 제34조 제1항 제7호의 거절이유만 해소될 뿐이고, 심사관은 그 외에 다른 거절이유에는 해당하지 않는지 심사해야 한다. 둘째, 공존동의의 범위에 대해서 검토해야 한다. 즉, 심사관은 동일한 상품을 제외한 유사범위에서의 동의인지 확인해야 한다.<sup>70)</sup> 또한, 이미 시행된 부분거절제도에 따라 거절이유가 있는 경우, 공존동

66) 상표법 제36조, 상표법 시행규칙 제28조.

67) 특허청, “2022 출원 방식심사 지침서”, 특허청, 2022, 18-23면, 41면.

68) 특허청, 위의 지침서, 42-44면.

69) 특허청, 위의 지침서, 45-56면.

의가 있는 지정상품에 대해서만 등록하고, 나머지 지정상품에 대해서는 거절결정을 해야 하므로 공존동의가 확인된 지정상품과 그렇지 않은 지정상품을 구별하는 과정도 거쳐야 한다. 이는 모두 실질적 심사에 해당한다.

### 3.3. 선등록권자의 공존동의의 법적 성격

#### 3.3.1. 문제의 소재

현재 개정 상표법에 구체적인 선등록권자의 공존동의 방식은 포함되어 있지 않고 하위법령이나 심사기준에서 정할 문제이기는 하지만, 앞선 해외 입법사례 등을 검토해보면 일방의 선언서가 아닌 계약서 형태로 그 동의의사를 확인할 가능성이 높다.<sup>71)</sup> 이 경우 선등록권자의 동의의 법적성질이 문제된다. 즉, 선등록권자와 출원인 간에 체결된 ‘공존동의계약서’를 제출한 경우, 이 계약서에 나타난 선등록권자의 ‘동의’가 출원인에 대한 ‘사적 행위’로서 동의인지, 아니면 상표등록이라는 공법적 효과를 목적으로 하는 ‘사인의 공법행위’로서 동의에 해당하는지에 대한 검토가 필요하다. 출원인의 상표출원행위는 앞서 검토한 ‘신청행위’로서 사인의 공법행위에 해당한다는 점이 명확하나, 선등록권자의 ‘동의’는 선등록권자 명의로 특허청장에게 신청하는 것이 아니고, 공존동의계약서 상의 양 당사자도 ‘선등록권자’와 ‘출원인’이기 때문에 ‘사적 행위’로서의 동의로 해석될 여지가 있다. 특히, 이러한 공존동의계약서에는 선등록권자의 공존동의의사 뿐만 아니라 공존동의의 금전적인 대가, 상표사용에 대한 시간적·장소적 제한 등이 포함될 수 있는데, 그 법적성질에 따라 공존동의에 조건, 기한 등을 설정할 수 있는지도 달라질 수 있다. 사인의 공법행위에는 사법행위에서와 달리 부관을 붙일 수 없기 때문이다.<sup>72)</sup> 이하에서는 이러한 동의행위의 법적성질에 대하여 검토해보도록 한다.

#### 3.3.2. 사적 행위(私的 行爲)로 보는 견해(1설)

이에 따르면, 선등록권자의 공존동의 행위는 출원인에 대한 동의의 의사표시로서 사인의 공법행위가 아닌 사적 행위(私的 行爲)에 해당한다고 보는 것이다.

첫째, 선등록권자는 행정청인 특허청장에게 공존동의의 의사표시행위를 직접 하지 않는다. 출원인이 상표등록출원을 하게 되면, 심사관은 타인의 선등록상표와 동일·유사를 이유로 상표법 제34조 제1항 제7호에 따라 의견제출통지를 하고, 이러한 거절이유를 해소하기 위하여, 출원인은 선등록권자와의 공존동의계약서를 제출할 수 있다. 특허청장은 출원인의 신청(상표등록출원)에 대한 실제심사 과정에서 등록요건의 하나로 ‘선등록권자’의 동의의사의 존부를 확인할 뿐이고, 선등록권자가 직접 특허청장에게 공존동의의사를 밝히지는 않는다. 출원인의 상표등록출원부터 등록결정에 이르기까지의 기간 동안 선등록권자가 특허청장에 대하여 이루어진 독립된 의사표시는 없으므로 ‘동의행위’를 독립적인 행위로 볼 수 없다.

둘째, 선등록권자의 동의가 특허청의 행정행위(등록결정)를 담보하지 않으므로 행정청의 행위(등록결정)를 목적으로 한다고 할 수 없다. 심사관은 선등록권자의 동의에도 불구하고, 여전히 제34조 제1항 제7호가 아닌 다른 거절이유로 거절이 가능하다. 선등록권자의 공존동의는 사익적 규정인<sup>73)</sup> 법 제34조 제1항 제7호를 이유로 후출원인의 상표권 획득이 거부되지 않도록 하

70) 개정 상표법제34조 제1항 제7호 단서 내 괄호

71) 미국의 경우 선등록권자(선출원인)와 출원인 간의 서명이 포함된 계약서로 한정하고 있고, 선등록권자(선출원인)의 선언은 유효한 공존동의로 받아들여지지 않는다[TMEP 1207.01(d)(viii)].

72) 박균성, 위의 책, 104면.

73) 사익적 규정의 근거로 제척기간 5년의 적용을 받고, 거절불가형이라는 점을 들 수 있다. 즉, 양 당사자 간

는데 의의가 있지만, 그렇다고 해서 상표권 등록을 보장해 주지는 않는다. 따라서 동의행위가 등록결정을 목적으로 이루어진다고 할 수 없다.

셋째, 동의로 인한 법률효과가 선등록권자에게 직접 발생하지 않는다. 사인의 공법행위 중 ‘동의’ 혹은 ‘승낙’에 대한 판례는 공무원의 사직의사표시와 같이 본인에게 직접 발생하는 법률효과를 목적으로 하고, 타인에 대한 법률효과를 목적으로 한 경우는 없다.

### 3.3.3. 사인의 공법행위 중 행정요건적 행정행위로 보는 견해(2설)

사인의 공법행위로 보는 견해는, 선등록권자는 계약서를 통해 특허청장에게 공존동의의 의사표시를 한다고 본다. 선등록권자는 상표등록출원 절차의 당사자가 아니기 때문에 직접 계약서를 제출할 수는 없지만, 절차의 당사자인 출원인이 선등록권자 명의로 작성된 계약서를 제출하여 공존동의의사를 특허청장에게 전달한다고 보는 것이다. 선등록권자가 서명한 계약서가 특허청장에게 제출되었음에도, 출원인이 제출했다는 이유만으로 선등록권자의 공존동의 의사표시가 아니라고 볼 수는 없다. 선등록권자가 계약서에 기재한 공존동의 의사표시는 출원인이 계약서를 제출하여 특허청장에게 도달하였으므로 행정청인 특허청장을 상대방으로 하는 사인의 공법행위에 해당한다고 볼 수 있다.

둘째, 사인의 공법행위는 그 법률효과가 반드시 본인에게만 미쳐야 한다고 볼만한 명확한 근거가 없다. 사인의 공법행위란 ‘공법적 효과의 발생을 목적으로 하는 사인의 법칙행위’<sup>74)</sup> 말한다. 따라서 행정청으로부터 공법적 효과, 즉 상표권 설정이라는 법률효과가 발생한다면 그 상대방이 선등록권자 자신이 아닌 출원인이라고 하더라도 사인의 공법행위에 해당함에 영향이 없다.

셋째, 공존동의 행위는 행정요건적 행정행위로 상표권 등록여부를 결정하는 심사관이 공존동의 의사표시의 흠으로 인한 무효나 취소사유가 있는지 확인하는 것이 제도의 안정성과 법치행정의 원칙에 부합한다.

넷째, 공존동의 의사표시를 특허청장에 대한 행위로 보고, 특허청장이 공존동의 유무에 대해서도 검토하는 것이 현행 심사 실무에 부합한다고 볼 수 있다. 의사표시의 상대방을 특허청장이 아닌 후출원인으로 보는 1설에 따를 경우, 상표가 등록된 이후에는 선등록권자가 의사표시의 흠을 이유로 상표등록무효를 주장하는 것이 사실상 불가능하다. 즉 이 경우에는 민법상 의사표시의 흠에 관한 규정인 제107조 내지 제110조를 적용해야 하는데, 행정청인 특허청장이 선등록권자의 의사표시에 흠이 있었다는 사실 가령, 착오나 사기·강박에 의한 의사표시가 있었다는 사실 혹은 출원인이 도장을 위조해서 제출했다는 사실 등을 알았거나 알 수 있었을 가능성이 거의 없으므로 선의의 제삼자(이 경우에는 행정청)에게는 의사표시의 취소나 무효를 주장할 수 없다는 결론에 도달한다. 결론적으로 (동의) 의사표시의 흠으로부터 보호되는 선의의 제삼자인 특허청장은 공존동의계약서 상의 의사유무 만을 형식적으로 심사하고, 나아가 무효심판에서 공존동의계약서의 유·무효를 가지고 다룰 실익 또한 없게 되므로, 상표등록요건의 실질적인 판단을 하고 있는 현행 심사실무와도 배치된다.

의 공존동의 합의가 있다면 심사관은 출처의 오인·혼동을 이유로 거절결정을 할 수 없다. 경합등록(공존동의)을 인정하는 영미권에서는 본 호를 사익적 규정으로 해석한다(정상조 외 49인, 「상표법 주해」, 박영사, 2018, 678면 참조).

74) 박균성, 위의 책, 103면.

### 3.3.4. 검토

선등록권자는 계약서를 통해 특허청에 동의의사를 표시한 것으로 볼 수 있고, 상표등록요건을 실질적으로 심사하는 실무에 비추어 보면 선등록권자의 동의행위는 후출원인에 대한 상표등록을 목적으로 하는 사인의 공법행위에 해당한다.

비록 선등록권자가 특허청에 자신의 이름으로 직접 동의서를 제출한 것은 아니지만, 그 실질은 특허청에 대한 의사표시라고 할 수 있다. 즉 선등록권자는 후출원인에게 상표등록을 허락하기 위한 목적으로 공존동의계약서를 작성하였고, 후출원인이 이를 특허청장에게 제출하여 상표출원등록을 받으리라는 것도 알고 있다고 보는 것이 타당하다.

다음으로 선등록권자의 공존동의행위를 사인의 공법행위로 보고, 의사표시 유효·무효 여부를 실질적 심사에 포함시키는 것이 현행 실무에도 부합된다. 선등록권자의 공존동의행위가 후출원인에 대한 사적 행위(私的 行爲)에 해당한다고 볼 경우, 특허청장은 공존동의 의사표시의 상대방이 아닌, 흠으로부터 보호되는 선의의 제삼자의 지위에 서게 되고, 선의의 제삼자의 지위에서는 단지 당사자(선등록권자와 후출원인) 간에 작성된 계약서를 무조건 신뢰하여 등록할 수밖에 없다. 따라서 등록결정 이후에 선등록권자가 자신이 체결한 공존동의 계약에 의사표시의 흠으로 인한 취소나 혹은 무효 사유를 주장하더라도 선의의 제삼자인 특허청장에게 대항할 수 없으므로 그로 인한 등록결정이 영향을 받지 않는다. 그 의사표시 흠의 사유가 사기·강박 등과 같은 무효사유라고 하더라도 마찬가지다. 결국 특허청 심사관은 선등록권자와 후출원인 사이에 체결된 ‘공존동의계약서’가 제출되었는지만을 형식적으로 심사할 수밖에 없는데, 이는 상표등록요건을 실질적으로 심사하는 현행 심사실무와 차이가 있고, 심사제도의 취지와도 맞지 않는다. 특허청 심사관은 상표법 제33조 및 제34조 각 호의 등록요건들에 대해서는 실질적으로 심사하고 있다. 예컨대 상표법 제34조 제1항 제20호 신의칙 위반 여부를 판단할 때에는 거래관계의 유무를 확인하기 위해 계약서의 유효·무효를 판단하고 있다. 따라서 상표법 제34조 제1항 제7호에 대해서만 유독 공존동의의 유무만을 형식적으로 심사하는 것은 현행 실무와 부합하지 않는다.

한편, 선등록권자는 공존동의의사표시 흠을 이유로 상표등록을 무효로 하기 위한 우회수단으로 민사법원에 ‘공존동의계약무효 확인의 소’ 등을 제기하여 승소한 후에, 상표등록무효심판을 청구하거나 선등록권자의 상표등록말소를 청구하는 방법 등을 고려할 수 있다. 이 경우 행정청인 특허청장이 선의의 제삼자라는 이유로 상표등록무효심판청구를 기각할 수는 없을 것이다. 그러나 이는 ① 심판전치주의에도 불구하고, 상표등록의 무효사유를 민사 1심 법원에서 판단한다는 문제가 있고, ② 확인의 소의 이익 또한 인정되지 않을 가능성이 크다. 확인의 소의 이익이 인정되기 위해서는 법률상 이익을 지키는데 유효·적절한 수단이나 다른 구제절차가 없다는 점이 인정되어야 한다. 그런데, 상표등록무효심판이라는 별도의 무효를 다룰 수 있는 수단이 있으므로 이 점이 인정되기는 쉽지 않을 것이다. 따라서 공존동의 의사표시의 흠에 대해 다투기도 전에 적법요건을 갖추지 못하여 소가 각하될 가능성이 크다. 요컨대, 선등록권자의 동의의 의사표시를 사적 행위로 볼 경우, 동의의 의사표시에 흠이 있어 공존동의계약 자체가 무효로 될 만한 사유가 있다 하더라도 이를 이유로 상표등록을 무효 시킬 수단은 심판전치주의로 인해 매우 제한되게 될 것이고, 특허심판원의 무효심판에서도 내용의 흠을 이유로 인용될 가능성은 매우 낮을 것이다.

결국 선등록권자의 동의의사는 계약서를 통해 특허청에 대한 의사표시로 보고, 선등록권자(선출원인)의 동의행위는 후출원인에 대한 상표등록을 목적으로 하는 사인의 공법행위에 해당한다고 보아 실질적인 심사의 대상으로 삼는 것이 타당하다. 특히 앞서 문제점으로 지적한 선등록권자의 의사표시에 흠이 있을 경우, 심사 및 심판 단계에서 상표등록에 미치는 영향을 검토해

보면 더욱 그러하다.

### 3.4. 소결

출원인과 선등록권자 간에 이루어진 공존동의 합의는 사적자치의 원칙에 따라 체결된 사적 계약이다. 그러나 일단 특허청에 선등록권자의 공존동의의사가 확인되었다면 이는 등록결정을 목적으로 하는 행정요건으로서의 사인의 공법행위에 해당한다고 봄이 타당하다. 그 이유로는 첫째, 선등록권자의 공존동의 의사표시는 출원인이 상표법 제55조에 따른 의견서 제출과정(신청행위)에서 특허청장에게 도달하였으므로 행정청을 상대방으로 하는 사인의 공법행위에 해당한다고 볼 수 있기 때문이다. 둘째 현행 심사실무에 비추어 볼 때 법적 안정성을 해치지 않으면서 사안의 구체적인 타당성을 확보할 수 있기 때문이다. 선등록권자의 공존동의행위를 사적행위로 볼 경우 앞서 검토한 바와 같이 선등록권자 공존동의 의사표시에 흠이 있어 공존동의계약이 무효로 되더라도 특허청은 의사표시 하자로부터 보호받는 선의의 제삼자가 되어 등록결정을 무효로 하기가 대단히 어렵고, 그 수단도 제한적이다. 선등록권자의 공존동의의사를 특허청에 대한 사인의 공법행위로 보고 심사관이 공존동의 유무를 검토하는 것, 그리고 이러한 공존동의에 중대·명백한 하자가 있을 때에 비로소 상표등록을 무효로 하는 것이 공존동의제도의 안정적 운영과 구체적 타당성 확보를 위한 올바른 방향이 될 것이다.

## 4. 흠 있는 공존동의의 효과

### 4.1. 학설

학설은 사인과 행정청과의 관계에서 행정행위가 발동하는데 영향을 미치는 사인의 공법행위에 흠이 있는 경우 행정행위의 효력에 대하여 견해를 달리하고 있다.

#### 4.1.1. 제1설

사인의 공법행위가 행정행위를 발동하는 단순한 동기에 불과한 경우(희망의 의사표시)에는 그 흠의 정도에 관계없이 행정행위에 영향을 미치지 않는다. 그러나 신청이나 동의를 요하는 행정행위에서 신청이나 동의가 없거나 혹은 신청이나 동의가 무효인 행정행위는 발동의 필수적인 전제요건이 결여된 행정행위이므로 원칙적으로 무효가 되나, 취소사유에 그치는 흠이 있는 경우에는 그에 대한 행정행위는 원칙적으로 유효하다고 보는 것이 다수설과 판례의 입장이다<sup>75)</sup>.

한편 사인의 공법행위가 취소할 수 있는 행위인 경우, 사인은 그 전제요건이 되는 행정행위가 발동되기 전까지는 언제든지 취소할 수 있으나, 일단 행정행위가 행하여진 이후에는 더 이상 취소할 수 없으며 다만 행정행위의 취소를 구할 수 있을 뿐이다<sup>76)</sup>.

#### 4.1.2. 제2설

사인의 공법행위가 단순한 희망의 의사표시인지 필요적 전제요건인지 구별하기 곤란하고, 그에 의거한 행정행위에 흠이 있더라도 취소사유에 해당하는지 무효사유가 되는지 구분하기도

75) 하명호, 위의 책, 89-90면; 박균성, 위의 책, 120-121면; 정하중, 위의 책, 112면.

76) 정하중, 위의 책, 112면.

곤란하므로, 사인의 공법행위에 흠이 있으면 그에 의거한 행정행위는 원칙적으로 취소할 수 있는 것으로 보아야 한다는 입장이다. 본래 행정행위는 행정청의 일방적 행위로서의 성질을 가지고 있으므로, 사인의 행위에 의해 행정행위의 효력이 좌우되면 사인이 행정행위를 형성하는 것이 되어 행정행위의 속성에 맞지 않는다는 것이다<sup>77)78)</sup>.

#### 4.1.3. 소결

사인의 공법행위는 공법적 효과의 발생을 목적으로 행정청의 행정행위를 구하는 것이므로, 사인의 행위가 외관상 중대·명백하여 원칙적으로 무효인 경우에는 당연히 행정행위의 효력이 없다. 그러나 단순 흠만 있는 사인의 공법행위는 표시된 대로 행정행위의 법률효과가 발생한다고 볼 수 있어 행정행위 효력에는 영향이 없다고 보는 것이 타당하다. 따라서 사인의 공법행위에 무효사유가 존재하는 경우에는 그에 의거한 행정행위는 그 전제요건이 없는 것이 되어 무효가 됨이 원칙이며, 취소사유에 그치는 흠이 있는 경우에는 그에 대한 행정행위는 원칙적으로 유효하다고 보아야 할 것이다.

### 4.2. 흠 있는 의사표시 유형별 검토

사인의 공법행위는 공법적 효과의 발생을 목적으로 하므로 행정청의 처분을 구하는 신청행위에 의사표시의 흠이 있는 경우 그 사인의 공법행위에 근거한 행정행위의 법적 효과가 어떻게 나타나는지가 문제될 수 있다. 또한 흠 있는 의사표시에 관한 민법규정이나 민법원칙이 적용될 수 있는지도 문제 된다.

상표공존동의의 경우, 출원인의 상표 출원단계 혹은 심사단계에서 제출하는 공존동의서는 출원인과 행정청과의 관계가 아니라, 출원인과 선등록권자라는 사인 간의 관계에서 일어나는 행위의 결과물을 제출하는 것이다. 그렇지만 앞서 검토한 것처럼, 공존동의는 선등록권자가 특허청에 대하여 후출원인의 상표등록을 허용하도록 요청하는 의사표시인 사인의 공법행위로서의 성질도 동시에 가지고 있는 것으로, 이러한 의사표시에 흠이 있는 경우 행정행위에 어떤 효과가 있는지를 검토해 볼 필요가 있다. 이하에서는 공존동의서가 선등록권자의 흠 있는 의사표시에 의한 경우 행정행위에 미치는 영향을 유형별로 검토해본다.

#### 4.2.1. 진의 아닌 의사표시

민법상 진의 아닌 의사표시(법 제107조)는 원칙적으로 효력이 있다. 이는 민법의 법률행위에 관한 규정은 대등한 당사자 간의 거래를 대상으로 하여 서로의 이해를 조정함을 목적으로 하는 것이므로 형식적 확실성을 중히 여기기 때문이다<sup>79)</sup> 다만, 상대방이 의사표시자의 진의 아님을 알았거나 이를 알 수 있었을 경우에는 무효로 한다(제1항 단서).

사인의 공법행위 역시 진의 아닌 의사표시에 의한 신청행위는 유효하다. 이때 단서조항이 사인의 공법행위에 적용될 수 있는지와 관련하여, 판례는 사인의 공법행위는 그 법률관계의 특수성에 비추어 외부적·객관적으로 표시된 바를 존중하여야 할 것이므로, 비록 사직원 제출자의 내

77) 김남진·김연태, 「행정법 I」, 제26판, 법문사, 2022, 155-156면.

78) 예외적인 무효사유로, ① 법이 개별적으로 상대방의 동의를 행정행위의 효력발생요건으로 정하고 있는데(공무원 임용 등) 그에 동의하지 않는 경우, ② 행정행위가 공문서의 교부를 통하여 행해지는데 상대방이 그 수령을 거부하는 경우, ③ 신청을 요하는 행정행위에서 신청의 결여가 명백한 경우 등을 들고 있다(김남진·김연태, 위의 책, 155-156면).

79) 대법원 1978. 7. 25. 선고 76누276 판결.

심의 의사가 사직할 뜻이 아니었다 하더라도 그 의사가 외부에 객관적으로 표시된 이상 그 의사는 표시된 대로 효력을 발하는 것이며, 민법 제107조 제1항 단서의 진의 아닌 의사표시의 무효에 관한 규정은 그 성질상 사인의 공법행위에 적용되지 아니한다고 하였다.<sup>80)</sup>

공존동의서가 진의 아닌 의사표시로 성립된 경우, 행정행위에는 어떤 영향을 미치는지가 문제된다. 이 경우 첨부서류인 공존동의에 선등록권리자의 진의 아닌 의사표시가 있었다고 하더라도, 공존동의서에 표시된 내용에 따라 효력이 있다고 보아야 하므로 심사관은 민법 제107조 제1항 단서 규정과 상관없이, 동의가 있었다고 보고 판단하여야 한다.

그러나 정보제공이나 이의신청이 있는 경우, 예컨대 정보제공자나 이의신청인이 출원인인 진의 아닌 의사표시를 알았거나 알 수 있었기 때문에 공존동의가 무효라고 주장하는 경우, 심사관(‘이의심사관’을 포함한다)이 공존동의의 효력유무를 판단할 수 있는지가 문제될 수 있다. 이 경우 앞서 설명한 바와 같이 상표법에 따른 등록요건 및 부등록사유를 실제적으로 심사하는 심사관은 이러한 공존동의의 효력 유무를 판단할 수 있다. 그러나 의사의 흠결 문제는 선등록권자와 출원인 간의 문제이고, 선등록권자와 특허청 간에는 사인의 공법행위로서의 문제만 남는다. 따라서 성질상 민법 제107조가 적용되지 않기 때문에 심사관이 비진의의사표시임을 알거나 알 수 있었다고 하더라도 동조 제1항 단서규정에 의해 당연무효로 되지 않는다. 따라서 동의의 의사표시가 비진의 의사표시라고 하더라도 표시한대로 효력이 발생하는 바, 공존동의계약서가 제출되었다면 이를 근거로 심사관은 등록결정을 할 수 있다.

#### 4.2.2. 착오, 사기에 의한 의사표시

민법에는 의사표시의 중요 부분에 착오가 있는 경우에는 취소할 수 있다고 규정하여, 취소하기 전까지는 원칙적으로 유효한 것으로 보고 있다(법 제109조). 다만, 그 착오가 의사표시를 한 자의 중대한 과실로 인한 경우에는 취소할 수 없다. 또한, 민법상 사기에 의한 의사표시는 취소할 수 있도록 하고 있다(법 제110조). 따라서 원칙적으로 사기에 의한 의사표시는 취소하기 전까지 유효한 행위이다. 이러한 민법상 착오, 사기에 의한 의사표시는 성질상 사인의 성질상 공법행위에는 적용되지 않는다고 보기 때문에<sup>81)</sup> 선등록권리자가 착오, 사기 등으로 출원인에게 공존동의를 했다고 하더라도 원칙적으로는 표시한 대로 효력이 있다. 즉, 착오나 사기는 공존동의 효력에 영향을 미치지 아니하며, 심사관은 공존동의가 있음을 전제로 심사하여야 한다. 정보제공이나 이의신청이 있는 경우에도 심사관은 착오나 사기여부와 상관없이 적법한 공존동의가 있는 것으로 보고 제공된 정보를 불사용하거나 이의신청을 기각하여야 한다.

#### 4.2.3. 강박에 의한 의사표시

민법상 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있도록 하고 있다(법 제110조). 따라서 강박에 의한 의사표시는 취소하기 전까지 유효한 행위이다.

그러나 사인의 공법행위와 관련하여, 판례는 사직서의 제출이 감사기관이나 상급관청 등의 강박에 의한 경우에는 그 정도가 의사결정의 자유를 박탈할 정도에 이른 것이라면 그 의사표시는 무효로 될 것이고 그렇지 않고, 의사결정의 자유를 제한하는 정도에 그친 경우에는 그 성질에 반하지 아니하는 한 의사표시에 관한 민법 제110조의 규정을 준용하여 그 효력을 따져보아야 할 것이라고 하였다.<sup>82)</sup> 해당 판례는 공무원에 대하여 감사기관이나 상급관청 등에 의한 강

80) 대법원 1992. 8. 14. 선고 92누909 판결; 1997. 12. 12. 선고 97누13962 판결; 2001. 8. 24. 선고 99두9971 판결.

81) 대전고등법원 2016. 7. 27. 선고 2015누11210.

박이 있었는지가 문제된 사안으로 후출원인의 강박으로 선등록권자가 동의의 의사표시를 하는 것과는 사안이 다소 다르기는 하지만, 그 결론은 유사하다. 즉, 의사결정의 자유를 박탈할 정도에 이른 것이라면 행정행위의 전제요건을 결하는 행정행위이므로 무효로 볼 수 있으나, 그것을 제한하는 정도에 그친 경우에는 취소할 수 있는 행정행위가 될 것이다. 다만, 현행 상표법은 공존동의를 취소를 상표취소심판사유로 규정하고 있지 않으므로 사실상 의사결정 자유를 박탈할 정도에 이르러야 상표등록무효심판청구가 받아들여질 수 있을 것이다.

### 4.3. 심사 및 심판 단계에서의 적용

#### 4.3.1. 심사단계에서의 적용

적법한 사인의 공법행위가 있는 경우에는 개별법규에서 정한 바에 따라 법률상의 효과가 발생한다. 신청 등 행정요건적 공법행위는 행정청에게 처리의무가 부과되어 정해진 처리기간 내에 응답 또는 신청에 따른 처분을 해야 한다<sup>83)</sup>.

따라서 심사관은, 다른 거절이유가 없고 적법한 공존동의를 있는 한, 그에 따라 출원공고 결정을 내려야 하고, 정보제공이나 이의신청이 있는 경우에는, 공존동의를 효력 유무에 따라, 거절이나 등록 결정 혹은 기각이나 인용 결정을 내려야 한다.

#### 4.3.2. 심판단계에서의 적용

위에서 살펴본 바와 같이, 공존동시에 흠이 있더라도 행정행위의 특수성 등을 고려하여 외관상 표시된 대로 효력이 있다는 점, 공존동의를가 제출되면 거절할 수 없는 거절불가형 제도를 도입했다는 점 등을 고려하면, 공존동의를의 흠을 이유로 거절되는 경우는 거의 없을 것이고 이에 따라 거절불복심판 청구 또한 거의 없을 것으로 예상된다.

또한 상표법 제119조 제1항에서 정하고 있는 취소사유 역시 공존동의를의 흠을 이유로 심판을 청구할 수 있는 근거를 규정하고 있지 않으므로, 결국 동 법 제117조 제1항 제1호의 규정을 근거로 무효심판을 청구할 수 있는지가 문제될 수 있다.

이에 대해서는 무효심판을 청구할 수 있다는 입장(청구긍정설)과 청구할 수 없다는 입장(청구부정설)으로 견해가 나뉜다.

청구긍정설은 상표법 제117조 제1항 제1호에 법 제34조의 규정에 위반된 경우 무효심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있으므로 당연히 심판청구가 가능하다는 입장이다. 즉, 선등록권자의 ‘동의’는 상표법 제34조제1항제7호에 따른 거절이유 해소 요건이고, 이러한 ‘동의’가 무효로 되어 동 조항의 판단기준시인 등록결정시에 선등록권자의 동의가 없었다면 거절이유가 있음에도 등록된 상표이므로 무효심판청구가 가능하다.

청구부정설은 공존동의를는 사인간의 계약이므로 상표법에 명시적으로 무효신청사유로 규정하고 있지 않는 한, 공존동의를의 무효를 이유로 심판을 청구할 수 없다는 견해이다. 사인간의 계약은 민법의 규정에 따라 민사절차에 의해 해결되어야 하고, 그 결과에 따라 상표등록취소 또는 무효심판을 청구해야 한다는 것이다.

판단컨대, 청구부정설에 따른 경우 상표등록결정의 유·무효를 심판원이 아닌 민사절차에 따라 해결해야 한다는 결론에 도달하므로 상표법의 취지에 맞지 않는다는 문제가 있다. 또한, 공

82) 대법원 1997. 12. 12. 선고 97누13962 판결.

83) 하명호, 위의 책, 89면; 홍정선, 위의 책, 88면; 박균성, 위의 책, 120면.

존동의는 상표법의 등록거절이유를 해소하기 위한 요건 중 하나이고, 최종적인 행정행위는 특허청의 상표등록결정이므로 애초에 공존동의의사표시의 흠으로 인하여 거절이유를 해소할 수 있는 '동의'가 없었다면 상표등록결정의 무효심판을 청구할 수 있다고 보는 것이 타당하다. 앞서 살펴본 바와 같이 행정행위의 특수성으로 인하여 민법에서 규정하고 있는 비진의 의사표시, 착오, 사기·강박에 의한 의사표시에 해당된다는 이유만으로는 상표등록 자체가 무효로 되기는 어렵고, 그 의사표시의 흠이 중대하여 동의의 의사가 전혀 존재하지 않는다는 것이 당연히 효력이 없다고 인정할 만한 경우에는 그에 기한 행정행위인 등록결정도 그 전제조건을 결하는 것이기 때문에 역시 무효로 될 것이다. 이 때 이 흠이 중대한지 여부를 판단함에 있어서 관련 민·형사 소송이 있다면 심판에서 중요한 참고자료로 사용될 수 있을 것이다.

## 5. 결론

상표공존동의는 출원상표와 동일 또는 유사한 선등록상표가 있더라도 선등록권리자의 동의가 있으면 후출원인이 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도이다. 선등록권자와 출원인이 공존동의합의에 이르러 양 당사자 간에 상표공존동의계약을 체결할 수 있는데, 이는 사인 간 계약에 해당한다. 반면, 계약서를 통해 특허청에 표시한 선등록권자의 공존동의의사는 상표등록결정을 목적으로 하는 행정요건적 행정행위 즉 사인의 공법행위에 해당한다고 봄이 타당하다.

공존동의제도를 이용하기 위해서는 통상적으로 서면으로 작성된 공존동의서(consent letter)를 출원서 혹은 의견제출통지를 받은 경우(심사단계)에는 의견서에 첨부하여 제출하게 된다. 공존동의서는 서류를 제출하는 행위와 마찬가지로 사인의 공법행위로서 행정요건적 공법행위인 신청행위에 해당하게 된다. 적법한 신청행위가 행해지면 행정청인 특허청장은 신청서류를 근거로 상표등록여부 결정을 위한 심사 의무를 부담한다.

미국·일본 등과 같이 거절가능형 제도를 채택한 국가와는 달리, 개정 상표법은 오인·혼동 여부에 대한 실체심사를 하지 않는 거절불가능형 제도를 채택하고 있어, 다른 거절이유가 없다면, 곧바로 출원공고를 하여야 한다. 다만 공존동의서 상의 동의를 한 자가 선등록권자와 일치하는지 여부, 조건부 동의 여부 등 필수적인 사항은 심사를 하여야 한다.

심사단계에서 심사관은 공존동의서를 위조하거나 혹은 선등록권자가 아닌 타인명의로 서명이 있는 경우 등 동의라는 필수적 전제요건이 없는 신청행위는 외관상 공존동의를 하는 것과 마찬가지로 거절결정을 하여야 한다. 그러나 공존동의에 따른 의사표시에 흠이 있는 경우, 예컨대 진의 아닌 의사표시, 착오에 의한 의사표시, 사기나 강박에 의한 의사표시 등은 행정행위의 특성상 외관상 표시된 바에 따라 법률효과가 발생한다고 보아야 하므로 이러한 공존동의를 전제로 상표등록결정이 가능하다.

상표가 권리로 등록된 이후에는 공존동의의 흠을 이유로 무효심판을 청구할 수 있다. 그러나 이 경우에도, 그 흠이 중대·명백하여 그 동의자체가 없었다고 볼 정도에 이르러야 무효심판청구가 인용될 수 있을 것이다.

마지막으로 상표공존동의제도는 선등록권자가 동일·유사한 상표의 사용에 동의를 하였다 하더라도, 시장에서 양 상표가 병존하는 결과로 수요자의 오인·혼동을 야기할 수 있는 문제는 내재되어 있다고 볼 수 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 출원공고 혹은 상표등록공고 시에 상표 공존동의사항의 공시를 검토하고 있는 것은 바람직한 것으로 보인다. 그러나 수요자들이 상품을 구매하면서 등록원부를 확인할 수 없으므로, 향후에는 선등록권자가 후등록권자에게 상표 사용을 개시하기 전 또는 사용 중에 수요자들이 혼동하지 않도록 적절한 표시를 요구할 수 있는 '혼동방지청구권'을 마련하여 실제 거래계에서 오인·혼동이 일어나지 않도록 하는 방안도

검토해 볼만 하다. 또한 공존동의제도의 활용을 활성화하기 위해 상표법 제34조 제1항 제7호와 제9호, 제11호, 제13호 등 미등록 주지·저명상표와의 관계를 어떻게 설정할 것인지에 대해서도 면밀한 검토가 필요하다고 생각된다.

## 참고 문헌(References)

### 단행본(국내 및 동양)

- 김남진·김연태, 「행정법 I」, 제26판, 법문사, 2022.  
김동희, 「행정법 I」, 제11판, 박영사, 2005  
박균성, 「행정법론(상)」, 박영사, 2021  
박균성, 「행정법강의」, 제19판, 박영사, 2022  
장태주, 「행정법개론」, 제7판, 법문사, 2009  
정상조 외 49인, 「상표법 주해」, 박영사, 2018  
정하중, 「행정법개론」, 제4판, 법문사, 2010  
최지환, 「상표법강의」, 제1판, ME:LAB, 2022  
특허청, 「2022 출원 방식심사 지침서」, 특허청, 2022  
하명호, 「행정법」, 제5판, 박영사, 2023  
홍정선, 「행정법특강」, 박영사, 2013

### 학술지(국내 및 동양)

- 김민섭, “자체완성적 공법행위로서의 신고와 행정요건적 공법행위로서의 신고의 구별”, 「홍익법학」, 제16권 제1호(2015).  
류광해, “행정법상 신고의 요건과 심사범위”, 「법학연구」, 제16집 제1호(2013).  
박균성·윤기중, “수리를 요하는 신고의 구별기준”, 「경희법학」, 제48권 제4호(2013).  
박준석, “한국 지적재산권법과 다른 법률들과의 관계”, 「법조」, 통권 제687호(2013).  
윤기중, “행정법상 신고와 유사개념의 구별에 관한 연구”, 「동아법학」, 제78호(2018).  
이상천, “요건으로서의 신고·신청에 따른 효과로서의 수리·등록·허가의 개념적 구분 재론”, 「공법학 연구」, 제11권 제3호(2010).

### 판례

- 대법원 1978. 7. 25. 선고 76누276 판결.  
대법원 1992. 8. 14. 선고 92누909 판결.  
대법원 1997. 12. 12. 선고 97누13962 판결.  
대법원 2001. 8. 24. 선고 99두9971 판결.  
대법원 2005. 2. 25. 선고 2003다13048 판결.  
대법원 2007. 12. 8. 선고 2006다21675 판결.  
대전고등법원 2016. 7. 27. 선고 2015누11210 판결.

### 인터넷 자료

- WIPO, “IP and Business: Trademark Coexistence”, WIPO, <[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2006/06/article\\_0007.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html)>, 검색일: 2023. 8. 23.

### 기타자료

- 미국특허청, “미국특허청 상표심사기준(Trademark Manual of Examining Procedure, TEMP), 제8판, 2022. 7. 공포”, 미국특허청, 2022.  
법제처, “상표법 전부개정법률안(의안번호 제13183호, 2014. 12. 24. 제출)”, 법제처, 2014.

산업통상자원위원회, “상표법 전부개정법률안 검토보고서”, 산업통상자원위원회, 2015.

유럽지식재산청(EUIPO), “유럽지식재산청 상표심사기준(Trademark and Design Guidelines), 2023. 3. 31 발효”, 유럽지식재산청, 2023.

일본특허청, “동의제도의 도입(コンセンスト制度の導入), 산업구조심의회 지적재산분과회 제9차 상표제도소위원회(産業構造審議會知的財産分科会第9回商標制度小委員会) 자료(2021. 9. 29)”, 일본특허청, 2021.