

입문자를 위한 자주 인용되는 판례 중심 심판가이드

상 표 편



발 간 사

최근 K-브랜드의 위상이 높아지고 글로벌 시장에서의 브랜드 경쟁이 심화되는 상황에서, 상표 심판의 품질에 대한 중요도는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 어떤 표장이 식별력을 갖추었는지, 선등록상표와 유사한지, 실제 사용한 사실이 인정되는지, 심판 청구가 적법한지와 같은 문제들은 모두 구체적인 사실관계와 판례의 축적 속에서 비로소 정확한 판단이 가능합니다. 특히 상표 심판 사건을 처리함에 있어서는 일반 수요자의 인식, 거래사회의 실정, 상품·서비스업의 특성 등을 함께 고려하여야 하므로, 심판관은 개별 사건에서 쟁점이 되는 법리와 사례를 유기적으로 연결하여 판단할 필요성이 존재합니다.

이번에 발간하는 「입문자를 위한 자주 인용되는 판례 중심 심판가이드 -상표편-」은 이러한 실무상 필요에서 출발하였습니다. 상표 심판을 처음 접하는 실무자가 심판유형별 기본 구조를 이해하고, 자주 문제되는 쟁점을 빠르게 파악할 수 있도록 주요 체크포인트와 관련 판례를 함께 정리함으로써, 실제 사건 검토과정에서 바로 참고할 수 있는 유용한 자료를 만들고자 하였습니다.

무엇보다 이 가이드는 판례를 단순히 나열하는 데 그치지 않고, 상표의 동일·유사 판단, 식별력 판단 등 반복적으로 등장하는 쟁점들을 판례의 동향과 흐름 속에서 정리함으로써, 초심자에게는 길잡이가 되고 경험 있는 실무자에게는 판단 기준을 다시 점검하는 참고자료가 될 수 있을 것입니다.

이무쪼록 이 책자가 상표 심판 업무를 담당하는 구성원들이 보다 안정적이고 일관된 판단을 하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 특허심판원은 앞으로도 심판 실무의 전문성과 예측가능성을 높이고, 국민과 기업이 신뢰할 수 있는 지식재산 분쟁 해결기관으로서의 역할을 충실히 수행해 나가겠습니다.

2026년 6월

특허심판원장 김 기 범



CONTENTS 목 차



심판필수 체크포인트

1

제1절 거절결정불복 심판	3
제2절 상표등록 취소심판(제119조)	9
제3절 권리범위확인심판(제121조)	13
제4절 상표등록 무효심판(제117조)	15
■ 상표 판례 코드 정의	21



상표 등록요건(제33조)

23

제1절 보통명칭	26
제2절 관용표장	28
제3절 성질표시상표(기술적 표장)	29
제4절 현저한 지리적 명칭	35
제5절 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭	40
제6절 간단하고 흔히 있는 표장	42
제7절 기타 식별력이 없는 표장	45
제8절 사용에 의한 식별력의 취득	47



부등록 사유(제34조)

53

제1절	55
제2절	58
제3절	59
제4절	60
제5절	62
제6절	63
제7절	64
제8절	73
제9절	75



제10절	79
제11절	88
제12절	91
제13절	92
제14절	93
제15절	94
제16절	96

III

거절결정불복심판

99

IV

상표등록 무효심판(제117조)

103

V

상표등록 취소심판(제119조)

107

제1절	109
제2절	115
제3절	126
제4절	127

VI

권리범위확인심판

129

제1절	131
제2절	134
제3절	136

VII

기타

141



심판필수 체크포인트





심판필수 체크포인트

제1절

거절결정불복 심판

1.1 심판 청구

- 거절결정을 받은 출원인은 거절결정등본을 송달받은 날로부터 3개월(21. 10. 19.자 30일->3개월로 개정) 내에 거절결정된 지정상품의 **전부 또는 일부**에 관하여 불복심판을 청구할 수 있고(상§116), 거절결정 전에 불복심판을 청구하면 그 청구는 심결로서 각하한다.
- ※ 당사자의 청구 또는 직권으로 거절결정에 대한 심판청구기간을 30일 이내에서 한 차례 연장할 수 있다. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 한 차례 추가로 연장할 수 있다(상§17)
- 출원인이 거절결정된 지정상품의 일부에 대하여 불복심판을 청구하는 경우, 거절결정된 나머지 지정상품에 대한 거절결정은 심판청구기간의 도과와 함께 확정된다.

1.2. 청구인 적격

- 거절결정을 받은 자(승계인 포함) 명의로 심판청구가 되었는지 확인한다(상§116).
- 공동 출원인 경우에는 반드시 모두가 심판청구인이 되어야 하며(상§124③), 공유자 중 일부에 의해 심판청구가 이루어진 경우에는 심결로서 각하한다(상§128).
- ※ 단, 청구인의 기재사항을 바로잡기 위한 보정(추가하는 것을 포함)은 허용되므로(상§126②1) 심판청구의 보정을 통해 그 흠을 해소할 수 있다.
- 심결취소소송에서는 공유자의 1인이라도 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 참조).



□ 공유 상표권의 심결취소소송에서의 원고 적격 관련 사례

○ 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결

○ **판결요지** : 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다. 그리고, 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다 할 것이고, 위와 같이 공유자 1인에 의한 심결취소소송의 제기를 인정하더라도 다른 공유자의 이익을 해한다거나 합일확정의 요청에 반하는 사태가 생긴다고 할 수 없다.

○ 참가는 허용되지 않으나(상§154) 제3자 정보제공은 가능하다(심판사무취급규정 §38의2).

1.3 출원서 보정여부

- 심판청구 후 보정서가 제출되는 경우 대부분 거절결정에서 지적된 지정상품을 삭제하는 보정이므로 삭제보정에 의해 거절이유가 해소되었는지를 확인한다.
- 표장을 보정하여 요지변경에 해당하면 해당 보정을 각하하고, 보정서가 적법하면 보정사항을 반영하여 원거절결정의 적법여부를 판단한다.
- 거절결정불복 심판청구 후 심판관의 보정각하결정은 특허법원에 소제기 가능하고, 소가 제기되면 계속 중인 심판절차는 중지된다.
- 보정각하결정에 대한 취소소송이 기각 시 보정전의 출원서로 원거절결정의 적법여부를 판단하고, 인용 시 보정된 출원서로 원거절결정의 적법여부를 판단한다.

1.4 원거절결정의 적법여부 등 심리

(1) 심판이익

- 심판청구 후 출원취하* 또는 포기가 되어 심판대상이 소멸하면 심판이익이 없으므로 심결로서 각하한다(*심판청구 취하가 아님에 주의).
- 거절결정 전에 거절결정불복심판을 청구하면 그 청구를 심결로써 각하하고 거절결정이 된 후라면 그 거절결정 등본의 송달 전 또는 송달 중에는 불복심판이 청구될 수 있는 것으로 해석한다.

(2) 적법성 심리

- 적법요건에 흠이 있는 경우¹⁾에 본안심리를 하지 않고 심결로서 각하한다. 또한, 부적법한 청구로서 그 흠을 보정할 수 없는 경우에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고도 심결로서 그 청구를 각하할 수 있다(상§128).
- 심판장은 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 경우에 그 결과를 당사자 등에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(상§144⑤).

□ 직권주의에서 의견제출 기회(1)

○ 대법원 1997. 8. 29. 선고 1996후2104 판결

○ **판결요지** : 직권으로 증거조사를 할 경우에도 기록상 그 근거를 남겨야 하고, 이에 대하여는 당사자에게 기일을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 기회를 주어야 하며(상표법 제82조 제1항, 특허법 제159조 제1항 단서), 이 규정은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라 할 것인데(대법원 1996.2.9. 선고 94후241 판결 참조), 이 사건 기록에 의하여도 원심이 직권으로 구두 확인하였는지의 여부나 그 확인 내용을 알 수가 없고, 또한 당사자에게 그 확인내용에 대한 의견진술의 기회를 주었다는 자료가 없으므로, 결국 원심의 위와 같은 직권증거조사는 강행법규를 위반한 잘못이 있다 할 것이어서 그 결과를 증거자료로 삼을 수는 없다고 할 것이다.

1) 이해관계 없는 자에 의한 무효심판 청구, 일사부재리 원칙 위배, 중복심판 청구 등



□ 직권주의에서 의견제출 기회(2)

○ 특허법원 2023. 12. 15. 선고 2023허12114 판결

○ **판결요지** : 상표법 제144조 제1항은 심판에서 당사자 등의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제144조 제5항은 심판장은 위 제1항에 따라 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 경우에는 그 결과를 당사자 등에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표법 제144조 제5항은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라 할 것이므로[구 상표법(1995. 1. 5. 법률 제4895호로 개정되기 전의 것) 제82조 제1항에 대한 대법원 1997. 8. 29. 선고 96후2104 등 판결 등 참조], 특허심판원이 직권으로 조사한 증거에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없고, 이러한 의견서 제출의 기회가 주어지지 아니한 채 직권으로 이루어진 증거조사나 증거보전은 형식상으로는 이러한 의견서 제출의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 없는 한 위법한 것으로서 허용되지 않는다고 할 것이다.

(3) 심사에 관한 규정의 준용

- 거절결정에 대한 심판에 관하여는, 출원공고결정 후의 보정(제41조), 보정의 각하(제42조), 출원의 분할(제45조), 거절이유통지(제55조), 출원공고(제57조), 손실보상청구권(제58조), 직권보정(제59조), 이의신청 관련 규정들(제60조 내지 제66조), 출원공고 후 직권에 의한 상표등록거절결정(제67조), 상표등록결정(제68조), 지정상품추가등록 거절이유통지(제87조 제2항·제3항), 상품분류전환등록 거절이유통지(제210조 제2항·제3항) 규정들을 준용한다. 다만, 이미 출원공고가 있는 경우에는 다시 출원공고할 필요가 없으므로 제57조를 준용하지 아니한다.
- 의견제출기회를 부여하지 않은 절차적 위법이 있는지를 판단하여 절차적 위법이 있다면 본안 판단을 하지 않고 취소 환송한다.
- 심사단계에서 거절이유를 통지한 사유가 거절결정의 이유가 되지 않은 경우에 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 상표법 제123조, 제55조에 따라 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다.

□ 심사단계에서 기(既)통지된 거절이유 중 거절결정의 이유가 되지 않은 경우의 취급

○ 대법원 2020. 11. 12. 선고 2017후1779 판결

○ **판결요지** : 심사단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 **‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’**에 해당하므로, 심판 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 구 상표법 제81조, 제23조에 따라 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다. 위 규정은 거절이유를 미리 통지함으로써 그에 대한 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하여 출원인 또는 심판청구인의 절차적 권리를 보호하고, 심사 및 심판의 적정을 기하여 심사 및 심판 제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 따른 강행규정이다.

(4) 기타 체크사항

- 본안을 판단하여 원거절결정이 적법하면 기각하고, 부적법하면 새로운 거절이유가 존재하는지 확인한다.
- 복수의 거절이유가 있는 거절결정불복사건의 경우에 명백히 하나의 거절이유가 극복되지 않는 경우 다른 거절이유를 살피지 않고 기각심결을 할 수 있으나, 성질표시와 품질오인 등과 같이 밀접한 관련이 있는 거절이유에 대해서는 전부를 판단하여 기각한다.
- 심결취소소송에 대비하여 해당될 여지가 있는 거절이유는 심판단계에서 모두 판단하는 것이 필요하며, 소송수행자는 거절결정 이유에 포함되었으나 심결에서 판단하지 아니한 이유에 대해서도 특허법원에서 주장하여야 한다.

□ 거절이유의 일부만 판단한 사례

○ 특허법원 2008. 10. 10. 선고 2008허7034 판결

○ **판결요지** : 이 사건 출원상표는 전체적으로 자타 상품을 구별할 수 있는 식별표지로서의 기능을 충분히 발휘할 수 있다고 할 것이므로, 결과적으로 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제4호에 해당한다고 할 수 없다. 다만, 이 사건 출원상표가 그 지정상품 중 우유, 풍미를 낸 우유, 우유 음료, 과일잼, 과일젤리, 커드, 생수, 광천수, 소다수, 소프트드링크, 과일음료, 과일주스, 과일주스함유 과실음료 등에 사용되는 경우, 일반 수요자로 하여금 상품의 내용이 미국의 시애틀에서 생산된 커피가 함유된 상품인 것으로 품질을 오인·혼동하게 할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당할 여지는 있으나, 피고(특허청장)가 이 사건 심결취소소송에서 위와 같은 거절이유를 주장하고 있지 아니하므로 이에 대하여는 판단하지 않기로 한다.



- 지정상품의 보정이 있는 경우 최종 보정된 지정상품을 기준으로 거절이유를 판단한다.
- 거절결정불복심판에서 취소 환송시 거절이유의 전부에 대하여 판단한다.
- 거절결정 당시의 의견서만 보고 심결하지 말고, 심판청구서상의 청구의 이유를 기초로 심결한다.
- 거절결정불복심판청구된 지정상품 중에서 일부지정상품의 거절사유만 해소된 경우에는 해당 지정상품에 대해서만 인용하고, 나머지 지정상품은 기각한다.
- 선등록상표권자로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우에는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당되지 않게 되어 상표등록을 받을 수 있다.²⁾ 단, 상표 및 상품이 모두 동일한 경우에는 적용되지 아니한다.

1.5 새로운 거절이유 유무 판단

- 본안 판단 시 심판단계에서 심사관이 지적하지 않은 새로운 거절이유가 있다고 판단되면 의견제출통지를 하여 기각여부를 판단한다. 이 경우 원결정의 거절이유와 청구인의 주장이 달라지므로 그 경위, 판단내용 등을 심결문에 기재한다.

□ 거절결정불복심판 청구시 지정서비스업의 보정

- 대법원 1994. 2. 22. 선고 93후1346 판결
- **판결요지:** 거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 서비스표등록출원의 지정서비스업에 대한 보정이 있는 경우에는 거절결정에 대한 불복심판을 보정된 지정서비스업에 의하여 할 것인지 아니면 보정 전의 지정서비스업에 의하여 할 것인지 그 불복심판의 대상을 확정하기 위하여 먼저 그것이 요지의 변경에 해당하는지 여부를 가려야 하는 것이고, 만일 요지의 변경에 해당하는 경우에는 불복심판의 절차와는 별도의 절차에서 보정각하결정을 하고 이에 대한 불복의 유무나 그 결과에 따라 보정이 요지의 변경에 해당하는 것으로 확정되면 보정 전의 지정서비스업으로 판단하고, 요지의 변경에 해당하지 않는 것으로 확정되거나 특허심판원이 요지의 변경에 해당하지 않는다고 판단하는 경우에는 보정된 지정서비스업을 대상으로 불복심판의 당부를 판단하여야 한다

2) 2024. 5. 1. 시행 법률 제19809호 개정법 부칙 제2조에서는 제34조 제1항 제7호 단서의 개정규정은 이 법 시행 전에 출원된 상표등록출원, 변경출원, 분할출원 및 지정상품추가등록출원으로서 이 법 시행 이후 상표등록여부결정을 하는 경우에도 적용한다고 규정하고 있다.

제2절 ○ 상표등록 취소심판(제119조)

2.1 당사자적격 판단

- 상표등록취소심판은 누구든지 청구할 수 있으나, 상표권 이전 위반, 부정경쟁행위로 타인 동의 없는 사용은 이해관계인만 청구(상§119⑤)

2.2 심판이의 판단

- 무효심판은 상표권 소멸 후에도 청구가 가능하나, 취소심판은 상표권이 존속중인 경우에만 청구할 수 있음
- 중복심판, 일사부재리 심판청구의 대상을 잘못 기재한 경우에는 부적법한 심판청구로 보아 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결각하
- 상표권자 또는 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 경과한 후에는 그 사실을 이유로 취소심판을 청구할 수 없음

2.3 심리

- 불사용취소심판은 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우 전부 또는 일부에 대한 취소심판이 모두 가능하고, 상표권자는 둘 이상의 지정상품을 대상으로 하여 취소심판이 청구된 경우 둘 이상의 지정상품 중 어느 하나의 상품에 대하여 사용한 사실을 입증(심판편람 839p)
- 불사용에 의한 취소심판을 제외한 나머지 취소심판은 상표권자 등의 부정사용이나 수요자를 보호하기 위한 제재조항으로서, 일부 지정상품 취소심판청구에 관한 규정이 없어 전부 취소심판을 청구하여야 하고 일부의 지정상품에 그 취소사유가 성립되는 경우 그 전부를 취소
- 불사용 취소심판 시 등록권리자 또는 통상사용권자가 해당 등록상표와 동일한 상표를 청구일 전 3년 내에 상표적으로 사용했는지 여부를 판단(심판편람 837p)
- 불사용취소심판에서 피청구인이 사용사실을 입증하는 답변서를 기한 내 제출하지 않은 경우, 신속하게 심결



2.4 기타 체크사항

- 전용사용권을 등록하지 않은 경우 전용사용권 설정의 효력은 없지만 통상사용권 자료로서의 지위는 있음(2007허1169, 체크포인트집 186p)
- 청구인이 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단(2005후3291, 체크포인트집 192p)
- 이해관계 증빙자료 제출시 타인 명의인지를 면밀히 확인(체크포인트집 199p)
- 청구취지의 명백한 오기를 청구의 이유와 일치하도록 보정하는 것은 심판청구서의 청구취지에 어떤 실질적 변경을 초래하는 것이 아니어서 심판청구서의 요지 변경에 해당하지 않음(2000허6544, 체크포인트집 189p)
- 상품의 생산이 중단된 이후의 상품 유통을 상표의 사용으로 인정(2002허5500, 체크포인트집 187p)
- 사용증거로서 사진은 실제 존재하는 것인지 피청구인이 판매한 것인지에 대한 사실확인이 어려우며, 세금계산서는 거래당사자가 품목란을 사후에 부기하거나 임의로 작성할 수 있는 사문서이므로 그 진정성립이 인정되기 어려움을 충분히 감안하여야 함(2006허8422, 체크포인트집 197p)
- 상표의 사용사실의 인정에 있어서 서증자료상의 사용상품이 지정상품과 일치하는지에 대한 보다 면밀한 확인 및 검토가 필요(체크포인트집 198p)
- 상표등록 후 3년이 경과된 후의 불사용 취소심판 청구인지를 확인(체크포인트집 199p)
- 치외법권적 지역인 주한 일본대사관, 영사관에 등록상표를 부착한 상품을 공급한 것은 국내에서의 사용으로 볼 수 없음(91후684, 심판편람 842p)
- 상표권자의 판매대리점이 상표권자의 제품에 관하여 사용하는 것은 상표권자 자신의 사용으로 보아야 함(88후615, 심판편람 844p)
- 모회사가 상표권자인 경우에 자회사에 의한 사용도 양자는 별개의 법인격이므로 상표권자의 사용으로 볼 수 없다(78후9, 심판편람 844p)
- 상표권자의 이전등록이 있는 경우에 전 권리자의 불사용기간이 통산됨(97후3920, 심판편람 844p)

- 상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가, 그 상표에 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용한다 하더라도 이는 동일한 상표의 사용이다(93후2059, 심판판람 843p)
- 취소사유로 ‘불사용’ 및 ‘부정 사용’ 청구시 불사용에 대해서만 판단하고 심판청구를 기각하는 사례가 없도록 함(체크포인트집 199p)
- 불사용취소심판 심결문 작성 시 지정상품 일부취소인지 전부취소인지를 확인하여 작성(체크포인트집 200p)

□ 상표권이 무효심결에 의해 소멸한 경우 취소심판의 적법성

- **판결요지:** 등록상표에 관하여 등록무효의 심결이 확정되었다면 그 등록상표의 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보아야 하므로, 그 상표등록취소심판 청구는 효력이 없는 상표등록의 취소를 청구하는 것에 귀착되어 그 취소를 구할 법률상이익이 없게 되어 부적법하게 된다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182 판결 참조).

□ 취소심판 계속 중 상표권자가 상표권을 포기한 경우 취소심판의 적법성

- **판결요지:** 상표등록취소심판 청구는 취소의 대상이 되는 상표등록을 심판으로써 취소할 현실적인 필요가 있는 것을 전제로 하므로, 심판청구 계속중에 취소의 대상이 되는 등록상표의 상표권자가 상표권을 포기함으로써 말미암아 상표등록이 말소되면 상표등록무효심판청구의 경우와는 달라 이미 효력이 없어진 상표등록의 취소를 청구하는 것에 귀착되어 법률상 이익이 없는 부적법한 것으로 각하될 수 밖에 없다(대법원 1989. 5. 23. 선고 88후929 판결 및 대법원 1989. 7. 11. 선고 87후43 판결).

□ 취소심판의 이해관계인

- **판결요지:** 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 같은 조 제6항에 정한 ‘이해관계인’이라 함은 취소되어야 할 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결 참조)



□ 불사용취소심판 계속 중 다른 지정상품이 추가등록된 경우

- **판결요지:** 심판청구인이 기존의 지정상품 전부에 관한 상표등록을 취소하는 심판을 청구한 경우로서, 심판 계속 중 다른 지정상품이 추가등록된 경우 취소심판의 대상이 되는 심판물에 추가등록된 지정상품도 포함되는지 문제되는데, 특허법원은 상표법 제119조 제1항 제3호에 의해 등록이 취소되는 상품은 ‘심판청구 당시 등록된 지정상품으로서 취소심판청구와 관계되는 지정상품’이어야 하는 점을 종합할 때, 심판의 심리대상이 되는 지정상품은 심판청구 당시 지정상품으로 등록되어 있던 상품에 한정된다고 판시하여, 추가등록된 지정상품은 심판의 대상이 되는 심판물에 포함되지 아니하는 것으로 보았다(특허법원 2011. 6. 22 선고 2011허1432 판결).

제3절 ○ 권리범위확인심판(제121조)

3.1 당사자 적격 판단

- 적극적 권리범위확인심판의 청구인은 상표권자 또는 전용사용권자
- 소극적 권리범위확인심판의 청구인은 확인대상표장을 사용하거나 사용예정인 이해관계인이며, 피청구인은 상표권자임(심판편람 537p)

3.2 확인대상표장의 특정 및 보정

- 확인대상표장이 특정이 되지 않으면 반드시 보정명령을 하여 확인대상표장을 보정할 수 있는 기회를 부여하여야 하며, 특정여부는 직권조사사항(심판편람 542p)
 - 확인대상표장이 특정되지 않으면 이후의 절차를 진행하지 않고 바로 심결각하
 - 확인대상표장의 보정은 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 표장의 동일성이 유지되는 것이라면 요지변경에 해당되지 않으나, 그렇지 않은 경우는 요지 변경으로 심결각하(심판편람 550p)
- ※ 단, 적극적 권리범위확인심판의 경우, 확인대상표장을 실시주장표장과 일치시키는 보정은 요지변경이 되더라도 적법한 보정으로 인정(상§125②3, '07.7.1.이 후 청구된 심판사건에 한함)

3.3 실제 사용표장과 동일성 판단

- 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장과 실제사용표장이 동일한 경우에만 확인의 이익이 있으므로 동일하지 않은 경우는 심결각하(심판편람 556p)
- 적극에서 청구인이 확인대상표장의 사용증거를 제출하지 않은 경우, 청구인에게 피청구인이 확인대상표장을 사용함을 입증하는 증거를 제출하도록 보정명령하고, 청구인이 증거자료를 제출하지 못하는 경우 특별한 사유가 없는 한 심결각하(심판편람 560p)
- 적극에서 피청구인이 확인대상표장의 사용여부에 대해 다투는 경우, 청구인에게 심문서를 발송하여 피청구인의 주장에 대한 의견을 제출하도록 요구하여 양 당



사자의 주장을 청취한 후, 피청구인이 확인대상표장을 사용한 적도 없으며 현재 사용하고 있지도 않는다고 판단되는 경우에는 심판청구를 각하하고, 사용하는 것으로 인정되는 경우에는 그 취지를 심결문에 기재(심판판람 560p)

- 적극에서 피청구인이 청구인의 확인대상표장의 사용 주장 및 증거에 대해 다투지 않는 경우, 심문서·구술심리 등을 통해 다시 한번 실시여부에 대해 확인하고, 심리결과 피청구인이 확인대상표장을 사용하는 것으로 인정되는 때에는 그 취지를 심결문에 기재(심판판람 561p)
- 침해소송이 법원계류중인 경우 소제기대상표장이 확인대상표장과 동일한지 확인하고, 적극에서 소제기대상표장이 불명확하거나 전혀 기재되어 있지 않아 확인대상표장과 동일여부를 확인할 수 없는 경우에는 심문서 등을 통해 석명권을 행사(심판판람 561p)
- 확인대상표장이 2개 이상인 경우에는 1개로 특정하도록 보정명령을 하고 보정이 요지변경에 해당되는지 여부를 판단(체크포인트집 181p)

3.4 기타 체크사항

- 심판청구를 인용하는 경우 주문에 청구의 취지와 동일하게 기재하였는지 확인하여야 함(“이 건 심판청구를 인용한다”고 기재하면 안 됨) (체크포인트집 181p)
- 「이 사건 등록상표는 확인대상표장의 권리범위에 속하지 않는다.」라고 권리범위 확인의 주체를 혼동하여 기재하지 말 것(체크포인트집 181p)
- ‘이 사건 등록상표는 또는 이 사건 등록상표 중 일부는 구 상표법 제51조각호의 하나의 상표권의 효력이 미치지 않는 범위에 속한다’라고 기재하면 안 됨 (체크포인트집 181p)

제4절 ○

상표등록 무효심판(제117조)

4.1 심판 청구

- 상표등록무효심판이란, 설정등록이 이루어진 상표권에 일정한 사유(무효사유)가 존재하는 경우에 심판절차에 의하여 그 상표등록의 효력을 소멸시키는 제도를 말하는 것으로 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다(제117조).
- 등록 당시에 하자가 있지 아니하였더라도 상표등록 이후 식별력이 상실되는 경우 등 그 상표등록을 유지하는 것이 상표제도의 목적에 부합하지 아니하게 되는 경우에는 후발적인 무효사유가 발생하는 것으로 본다(제117조 제1항 제5호 내지 제7호).
- 상표법 제117조 제1항에 따른 무효심판은 상표권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.

4.2 당사자 적격

- 상표등록 무효심판은 이해관계인과 심사관이 청구할 수 있고(상§117①), 이해관계가 없는 자의 심판청구는 부적법한 것으로서 각하되며, 이해관계가 있는 자인지에 대한 판단시점은 심결시이다.
- 하나의 상표권에 대하여 상표등록무효심판을 청구하려는 자가 2인 이상이면 각자 또는 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다(상§124①). 그러나 상표권 또는 상표등록을 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 경우에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(상§124③).
- 이해관계인이란 상표권자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려가 있으므로 말미암아 현재 업무상 손해를 받거나 또는 후일 손해를 받을 염려가 있는 자를 포함하는데, 이러한 이해관계인에는 ‘등록상표와 동일·유사한 상표를 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자’, ‘등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 판매하고 있음으로써 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계를 갖는 자’, ‘동일·유사한 상표를 그 지정상품에 사용할 것으로 추측되는 자’, ‘사용중지의 요청이나 경고장을 받은 자’, ‘침해죄를 이유로 기소되어 형사재판을 받고 있는 자’, ‘동일·유사한 상



표를 먼저 등록한자’, ‘선등록상표와 동일·유사하다는 이유로 거절이유의 통지를 받거나 거절당한 자’, ‘동업자 단체로서 그 지정상품에 관하여 피심판청구인과 직접 영업관계에 있는 많은 회원들로 구성된 협회’ 등이 포함된다.

□ 이해관계인 관련 사례(1)

○ 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 판결

○ **판결요지** : 구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

□ 이해관계인 관련 사례(2)

○ 대법원 1990. 10. 23. 선고 1989후2151 판결

○ **판결요지** : 디자인 등록무효심판은 이해관계인 또는 심사관에 한하여 이를 청구할 수 있고 심판청구 당시 이해관계가 있는 당사자라 하더라도 심판계속 중에 당사자간에 다투지 아니하기로 하는 합의가 있으면 이해관계는 소멸되는 것이라고 해석하여야 할 것이다.

- 상표권자가 피청구인 적격을 가지며 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 피청구인이 된다. 또한, 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있을 경우에는 모두에 대하여 그 효력이 발생한다.
- 심판을 청구할 수 있는 자는 심리가 종결될 때까지 청구인으로서 해당 심판에 참가할 수 있고(상§142①), 참가인은 피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다(상§142②).

4.3 심판이의 판단

- 지정상품, 지정서비스업마다 청구가 가능하고, 이해관계 없는 자에 의해 무효심판이 청구된 경우, 일사부재리 원칙에 위반된 경우, 중복심판청구에 해당하는 경우에는 심결로서 각하한다.

- 상표권이 소급효 없이 소멸한 경우는 상표권이 소멸한 후에도 무효심판 청구가 가능하다.
- 상표법 제34조 제1항 제6호부터 제10호까지 및 제16호, 제35조에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록무효심판은 상표등록일로부터 5년이 지난 후에는 청구할 수 없다

□ 제척기간 관련 사례(1)

○ 대법원 2012. 2. 23. 선고 2011후2275 판결

- **판결요지** : 상표등록의 무효심판은 상표등록일로부터 5년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다고 규정하고 있는바, 그 취지는 제척기간을 설정하여 등록상표권을 둘러싼 법률관계를 조속히 확정시킴으로써 그 안정을 도모하기 위한 것이다. 위와 같은 취지에 비추어 보면 그 제척기간 경과 전에 특정한 선등록상표 또는 서비스표에 근거하여 등록무효심판을 청구한 경우라도 제척기간 경과 후에 그 심판 및 심결취소소송 절차에서 새로운 선등록상표에 근거하여 등록무효 주장을 하는 것은, 비록 그 새로운 선등록상표가 새로운 무효사유가 아닌 동일한 무효사유에 대한 새로운 증거에 해당한다고 하더라도, 실질적으로는 제척기간 경과 후에 새로운 등록무효심판청구를 하는 것과 마찬가지이므로 허용되지 아니한다고 봄이 상당하다.

□ 제척기간 관련 사례(2)

○ 대법원 2009. 5. 28. 선고 2008후4691 판결

- **판결요지** : 상표법 제122조 제1항은 제34조 제1항 제7호 등에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판은 상표등록일로부터 5년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없도록 규정하고 있는바, 이는 제척기간이 경과한 후에는 무효심판을 청구할 수 없음은 물론 제척기간의 적용을 받지 않는 무효사유에 의하여 무효심판을 청구한 후 그 심판 및 심결취소소송 절차에서 제척기간의 적용을 받는 무효사유를 새로 주장하는 것은 허용되지 않는다는 취지이다. 그런데 기록에 의하면, 원고는 이 사건 등록상표가 상표법 제33조 제1항 제4호, 제7호에 해당한다고 주장하면서 이 사건 등록상표의 무효심판을 청구한 후, 심결취소소송 단계에 이르러 이 사건 등록상표의 상표등록일인 2000. 8. 4.부터 5년이 경과하였음이 역수상 분명한 2008. 8. 2.자 준비서면에서, 이 사건 등록상표는 선등록상표들에 대한 관계에서 구 상표법(2004. 12. 31. 법률 제7290호로 일부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 새로 주장하고 있는바, 원고의 위 주장은 제척기간이 경과한 후에 제출된 것으로서 허용될 수 없다.



□ 제척기간 관련 사례(3)

○ 특허법원 2014. 4. 4. 선고 2013허7915 판결

○ **판결요지** : 심판청구인이 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 상표법 제122조 제1항의 제척기간 내에 등록무효심판청구를 하면서 심판청구서에 구체적인 선등록상표를 기재하지 않았다면 후에 보정의 방법으로 선등록상표를 제출할 수 있고, 그 제출시기가 제척기간 경과 후라고 하여 달리 볼 것은 아니다. 또한 이러한 보정을 통해 선등록상표를 제출한 것이 심판청구의 요지변경이나 새로운 등록무효 심판청구에 해당한다고 볼 수도 없다.

4.4 원시적 무효사유

- 상표등록이 제3조(상표등록을 받을 수 있는 자), 제27조(외국인의 권리능력), 제33조부터 제35조까지(자타 상품 식별력, 부등록사유, 선출원), 제48조(출원의 승계 및 분할이전 등)제2항 후단, 같은 조 제4항 및 제6항부터 제8항까지, 제54조(상표의 정의, 조약 위반 등)제1호·제2호 및 제4호부터 제7호까지의 규정에 위반된 경우(상§117①1)
- 상표등록이 그 상표등록출원에 의하여 발생한 권리를 승계하지 아니한 자가 한 것인 경우(상§117①2)
- 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 조약에 위반된 경우(상§117①4)
- 단, 제38조 제1항의 규정에 따른 1상표 1출원 원칙은 절차상의 편의를 위한 것일 뿐 권리의 실체적 하자와 관련된 것은 아니어서 상표등록 무효사유에 포함되지 않는다.
- 원시적 무효사유를 근거로 무효심결이 확정된 경우에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다(상§117③본문)

4.5 후발적 무효사유

- 상표등록된 후 그 상표권자가 제27조(외국인의 권리능력)에 따라 상표권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 등록상표가 조약에 위반된 경우(상§117⑤)
- 상표등록된 후 그 등록상표가 제33조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(제33조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외)(상§117⑥)

- 제82조(상표권 설정등록)에 따라 지리적 표시 단체표장 등록이 된 후 그 등록단체표장을 구성하는 지리적 표시가 원산지 국가에서 보호가 중단되거나 사용되지 아니하게 된 경우(상§117①7)
- 후발적 무효사유를 근거로 무효심결이 확정된 경우에는 그 등록상표가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다(상§117③단서). 다만, 제3항 단서를 적용하는 경우에 등록상표가 제1항 제5호부터 제7호까지의 규정에 해당하게 된 때를 특정할 수 없는 경우에는 해당 상표권은 제1항에 따른 무효심판이 청구되어 그 청구내용이 등록원부에 공시된 때부터 없었던 것으로 본다.

□ 후발적 무효사유 관련 사례(1)

- 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후372 판결
- **판결요지** : 상표법 제117조 제1항 제6호의 규정은 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되어 2001. 7. 1.부터 시행된 상표법에 신설된 규정인데, 위 개정 상표법 부칙 제4항에 의하면 그 시행 전에 상표등록출원 등이 된 등록상표의 심판 및 소송 등에 대하여는 종전의 규정을 적용하여야 한다고 정하고 있고, 이는 위 개정 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 따라서 위 개정 상표법 시행 전인 1996. 9. 19.에 출원된 이 사건 등록서비스표에 대하여는 상표법 제117조 제1항 제6호가 적용되지 아니하므로, 이 규정에 의해 그 등록을 무효로 할 수 없다.

□ 후발적 무효사유 관련 사례(2)

- 특허법원 2011. 3. 25. 선고 2010허5840 판결
- **판결요지** : 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정된 상표법(시행일 2001. 7. 1.)은 제117조 제1항 제6호를 신설하여 상표등록이 된 후에 그 등록상표가 상표등록의 요건을 상실한 경우를 상표등록무효사유로 추가하였으나, 위 개정된 상표법 부칙은 제4항 본문에서 “이 법 시행전에 출원되어 등록된 상표의 심판에 대하여는 종전의 규정에 의한다.”라고 규정하고 있으므로, 위 부칙 규정의 문언해석상 이 사건 등록상표와 같이 위 개정 상표법 시행 전에 출원되어 등록된 상표의 심판에 대하여는 종전의 규정에 의하여야 할 것이고, 위 부칙 규정의 ‘이 법 시행전에 상표권의 존속기간갱신등록출원에 의한 등록상표의 심판에 대하여는 종전의 규정에 의한다.’라는 부분은 상표권의 존속기간 갱신등록출원에 대한 심사의 적법 여부를 다투는 심판에서 존속기간갱신등록출원시점을 기준으로 하여 적용될 규정을 정한 취지이지, 위 개정 상표법 시행 전에 상표등록 출원되어 등록된 상표의 등록무효 여부를 다투는 심판에서 존속기간갱신등록출원시점을 기준으로 하여 적용될 규정을 정한 것은 아니라고 할 것이다(이와 같이 해석하는 것이 상표권자의 신뢰보호 내지는 법적안정성에 보다 부합한다).



□ 후발적 무효사유 관련 사례(3)

○ 대법원 1994. 5. 24. 선고 1992후2274 판결

○ **판결요지** : 피심판청구인이 이 사건 심판계속 중 지정상품 중 일부에 대한 상표권을 포기하여 그 말소등록이 되었다고 하여도 그 상표권포기의 효력은 그 등록의 말소가 있을 때에 발생하고 소급효가 있는 것은 아니므로, 상표권을 포기한 이들 상품에 대한 상표등록의 무효여부도 심판의 대상이 된다고 할 것이다.

4.6 기타 체크사항

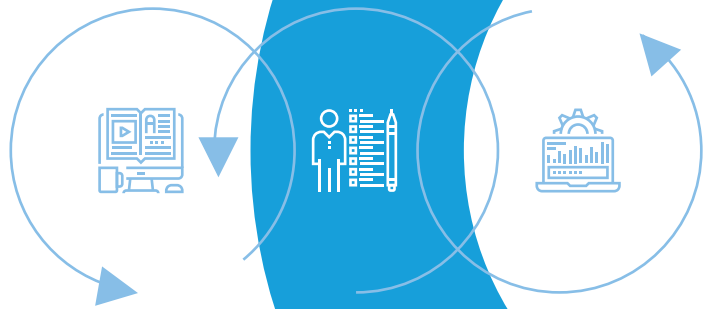
- 본안판단으로 무효사유 중 청구인이 주장하는 무효사유를 심리하고, 청구인이 주장하지 않는 이유에 대해 직권으로 심리하는 경우에는 의견제출기회를 부여해야 한다.

〈 상표 판례 코드 정의 〉

<u>TM 033 101 01</u>	대분류	*TM : Trade Mark (상표를 의미)
	중분류	*조문 번호 033: 상표 등록요건 034: 부등록 사유 116: 거절결정불복심판 117: 상표등록 무효심판 119: 상표 취소 심판 121: 권리범위확인심판 300: 기타
	소분류	*조문에서의 항번호 및 호번호 000: 별도의 항번호와 상관없는 경우 101: 제1항제1호 120: 제1항제20호 200: 제2항 201: 제2항제1호
	상세 항목	*개별 쟁점에서의 개별 판례



PART I



상표 등록요건(제33조)





I. 상표 등록요건(제33조)

TM03300001

식별력 판단시점(등록여부 결정시)

출원상표가 상표법 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결)

TM03300002

33조와 34조의 관계(33조는 34조의 先판단요건 x)

상표법 제6조는 상표등록을 받기 위한 상표등록의 적극적 요건을 규정하고 있고, 상표법 제7조는 상표등록을 받을 수 없는 상표등록의 소극적 요건을 규정하고 있다. 따라서 어떤 상표가 상표법 제6조에서 정하는 특별현저성을 갖추어야 할 뿐만 아니라 상표법 제7조 제1항의 각호에서 정하는 부등록사유에 해당하지 않아야 상표등록을 받을 수 있는 것으로서 어떤 상표에 대한 상표등록을 거절하기 위하여는 상표법 제6조 또는 제7조 중 어느 하나의 규정에 해당하면 충분하고, 상표법 제7조 제1항 본문에서 ‘.... 제6조의 규정에 불구하고’라고 규정되어 있다고 하더라도, 이는 어떤 상표가 상표법 제6조의 특별현저성을 갖추든지 그러하지 아니하든지 상관없이 상표법 제7조 제1항 각호에 해당하는 경우에는 상표등록을 받을 수 없다는 취지이므로 상표법 제7조의 판단에 앞서 반드시 상표법 제6조의 등록요건을 판단하여야 한다고 할 수 없다(특허법원 2000. 8. 25. 선고 2000허3265).



제1절

보통명칭

1.1 제33조제1항제1호(구법 제6조제1항제1호)

➔ 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

TM03310101

상품의 보통명칭의 의미 및 판단시점

상표법 제33조 제1항 제1호에서 규정하는 ‘상품의 보통명칭’이라 함은 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등을 뜻하고, 상품의 보통명칭에 해당하는지 여부는 상표의 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 판단하여야 하며, 특정 지정상품의 보통명칭에 해당하는 상표는 그 지정상품과 서로 포함관계에 있거나 관련되는 상품 모두에 대하여 식별력이 없다고 봄이 상당하다(대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후2283 판결).

TM03310102

상품의 보통명칭 판단 기준(수요자 인식)

상표법 제33조 제1항 제1호 소정의 ‘상품의 보통명칭’이란 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 당해 업자 또는 일반 수요자 사이에 일반적으로 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 약칭, 속칭 기타의 명칭을 뜻하는 것으로, 어떤 명칭이 상표법상의 보통명칭이 되기 위하여는 단지 일반 소비자가 이를 보통명칭으로 인식할 우려가 있다는 것만으로는 부족하고, 거래계에서 그 명칭이 특정 상품의 일반명칭으로서 현실적으로 사용되고 있는 사실이 인정될 수 있어야 한다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2002후2143 판결 참조).

TM03310103

지정상품의 보통명칭화 여부 판단 방법

어느 상표가 지정상품의 보통명칭화 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하며, 상표권자의 이익 및 상표에 화체되어 있는 영업상의 신용에 의한 일반수요자의 이익을 희생하면서까지 이를 인정해야 할 만한

예외적인 경우에 해당하는가를 고려하여 신중하게 판단하여야 하고, 그 상표가 해당 상품의 동업자들이 자유롭게 사용한 결과 표장이 식별력을 상실하게 되었는지, 상표권자가 해당 상표의 보호를 위한 적절한 조치를 취하지 않았는지 검토하여 제한적으로 허용해야 할 것이다(특허법원 2018. 10. 25. 선고 2018허5020 판결 등 참조).

TM03310104

보통명칭 판단 기준(속지주의)

어느 상표가 지정상품의 보통명칭이 되었는지 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라 결정하여야 하므로, 비록 외국의 여러 나라에 등록된 외국의 상표라고 하여 우리나라에서 그 지정상품의 보통명칭이 되지 아니한다고 할 수 없다(대법원 1996. 5. 14. 선고 95후1463 판결, 2003. 1. 30. 선고 2003후595 참조).

TM03310105

보통명칭(종자산업법 상의 품종 명칭)

거래계에서 식물 품종의 일반적 명칭으로 사용되고 인식되어져 있는 표장은 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 상표법 제33조 제1항 제1호에서 정하는 보통명칭에 해당하고(대법원 2002. 11.26. 선고 2001후2283 판결 참조), 또한 종자산업법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록이 됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 보통명칭으로 되었다고 본다(대법원 2004. 9. 24. 선고 2003후1314 판결 참조).



제2절

관용표장

2.1 제33조제1항제2호(구법 제6조제1항제2호)

➔ 그 상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표

TM03310201

관용표장의 의미 및 판단시점

상표법 제33조 제1항 제2호 소정의 ‘상품에 대하여 관용하는 상표’라고 함은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말하고(대법원 2003. 12. 26. 선고 2003후243 판결 참조), 관용표장에 해당하는지 여부는 상표등록출원에 대하여 등록결정을 할 때를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2002후2143 판결 등 참조).

TM03310202

관용표장의 정의

상품의 관용표장은 처음에는 특정인의 상표였던 것이 주지저명의 상표로 되었다가 상표권자가 상표관리를 허술히 함으로써 동업자들 사이에 자유롭고 관용적으로 사용하게 된 상표를 말하는 것이다(대법원 2000. 7. 6. 선고 98후1839 판결 참조).

TM03310203

관용표장의 지역적 범위(전국적 범위 x)

상표법 제33조 제1항 제1호에 규정된 보통명칭의 경우에는 거래업계의 동업자들뿐만 아니라 일반 소비자들에 의해서도 특정 종류의 상품의 일반명칭으로 사용될 것을 요하나, 상표법 제33조 제1항 제2호에 규정된 관용표장은 거래업계의 동업자들 사이에 자유롭게 사용된 표장이면 족하고(대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후2246 판결 참조), 전국적 범위가 아닌 특정 지역 거래업계의 동업자들 사이에 자유롭게 사용된 표장도 이에 해당한다(특허법원 2008. 9. 25. 선고 2008허6710 판결 참조).

제3절

성질표시상표(기술적 표장)

3.1 제33조제1항제3호(구법 제6조제1항제3호)

- ➔ 그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

TM03310301

제33조제1항제3호의 취지(기술적 표장, 공익상 요청)

상표법 제33조 제1항 제3호는 지정상품 또는 그 포장(이하 ‘상품 등’이라고 한다)의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 그 규정의 취지는 위와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능이 없는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있다고 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시키는 것은 공익상 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2004. 6. 25. 선고 2002후710 판결, 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결 등 참조).

TM03310302

제33조제1항제3호의 취지(보통으로 사용하는 방법, 공익상 요청)

상표법 제33조 제1항 제3호가 지정상품의 품질, 효능, 용도, 사용방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정한 취지는, 이와 같은 표장은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다 할 것이다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).



TM03310303

기술적 표장의 의미

어떤 상표가 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정하는 “상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표”에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하는바(대법원 2011. 4. 28. 선고 2011후33 판결, 대법원 2012. 10. 25. 선고 2012후2128 판결 등 참조), 수요자가 지정상품을 고려하여서 그 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 기술적 표장이라 할 수 있다(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 등 참조).

TM03310304

결합상표 전체판단

두개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다. 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 따라 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결 등 참조).

TM03310305

기술적 표장(산지 표시)

상표법 제33조 제1항 제3호가 상품의 산지(產地)를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는 것은 상품의 산지는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어려우므로 상품의 산지를 이른바 기술적(記述的) 표장으로 보아 이를 상표로 사용하는 것을 허용할 수 없다는 데에 그 이유가 있다(대법원 1997. 5. 23. 선고 96후 1729 판결, 대법원 2004. 4. 28. 선고 2004후240 판결 참조).

TM03310306**기술적 표장(원재료 표시)**

상표법 제33조 제1항 제3호는 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있으므로, 어떤 상표의 지정상품에 현실적으로 사용하는 원재료를 뜻하거나, 일반 수요자나 거래자가 그 지정상품의 원재료로 인식하고 있는 표장은 상표등록을 받을 수 없다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

TM03310307**문자인식력을 압도하는 기술적 문자상표의 식별력**

기술적 문자상표가 도형화(도안화)되어 있어 일반인이 보통의 주의력을 가지고 있는 경우 전체적으로 보아 그 도형화된 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르러 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자인식력을 압도할 경우에는 특별한 식별력을 가진 것으로 보아야 하므로 이러한 경우에는 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정하는 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는’ 표장이라고 볼 수 없다(대법원 선고 2002. 6. 11. 선고 2000후2569 판결 참조).

TM03310308**외국어로 된 성질 표시 표장의 식별력**

외국어로 된 표장은 원칙적으로 수요자가 직관적으로 그 의미를 인식할 수 있는 경우 이어야 하나, 그 단어가 갖고 있는 객관적인 의미가 상품의 품질·효능·용도 등을 나타내는 것이고, 실제 그와 같은 의미대로 상품의 품질·효능·용도 등으로 사용되고 있다면, 비록 그 단어 자체는 수요자들이 쉽게 접할 수 없어 사전 등을 찾아보고서야 알 수 있는 것으로 보이더라도 이러한 표장은 성질표시표장에 해당한다고 보아야 할 것이다(대법원 2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결, 특허법원 2012. 1. 20. 선고 2011허10474 판결 등 참조).

TM03310309**기술적 표장의 판단 기준(평균적 일반 수요자 기준)**

어떤 상표가 위 규정에서 정한 기술적 표장에 해당하는지는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의



정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 이에 해당되지 아니하며, 이러한 판단도 그 지정상품이 전문가들에 의하여 수요되고 거래되는 특수한 상품이 아닌 한 평균적 일반 수요자나 거래자를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2007. 4. 27. 선고 2005후3031 판결 참조).

TM03310310

성질을 암시 또는 강조하는 표장의 식별력

어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니하며, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

TM03310311

지정상품의 성질을 직감하는 표장의 식별력

어떤 표장이 지정상품 중 일부만의 성질을 나타내고 있더라도 수요자 또는 거래자가 지정상품을 고려하여서 그 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있다면 지정상품의 성질을 표시한 기술적 표장에 해당한다(지정상품을 콘크리트타일 등으로 하는 상표 “COLOR CON”이 ‘유채색’ 콘크리트 제품의 성질을 나타내는 기술적 표장이라고 본 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결, 지정서비스업을 변호사업 등으로 한 서비스표 “나홀로”가 변호사 등 전문직 종사자에게 업무를 위임하지 아니하고 스스로 할 수 있도록 도와주는 서비스 방식을 표시한 기술적 표장이라고 본 대법원 2005. 10. 28. 선고 2004후271 판결 등 참조).

TM03310312

보통으로 사용하는 방법 표시 표장(입체상표)

상품 등의 입체적 형상으로 된 이른바 입체상표의 경우, 그 입체적 형상이 해당 지정 상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적·기본적인 형태에 해당하거나, 거래 사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나, 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서는 그 상품의 장식 또는 외장으로만 인식되는 데에 그칠 뿐 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면, 위 규정에서 말하는 ‘상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당한다고 보아야 한다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결 등 참조).

TM03310313

입체표장에 대한 식별력 판단 방법

상표법 제33조 제1항 제3호는 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있을 뿐, 입체적 형상에 다른 식별력이 있는 기호·문자·도형 등이 결합되어 있는 상표에 대하여는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있지 아니하고, 달리 상표에 입체적 형상 부분이 포함되어 있다는 이유로 이와 결합된 기호·문자·도형 등을 무시하고 입체적 형상만을 기준으로 식별력을 판단하여야 한다는 상표법 규정도 없다(대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2306 판결 참조).

TM03310314

수요자가 전문가인 경우 식별력 판단 방법

이 사건 출원상표는 "PNEUMO"와 "SHIELD"를 간격없이 연속적으로 표기하여 구성된 표장으로서, 우리나라에서 흔히 사용하는 영한사전에 "PNEUMO"는 “폐, 호흡, 폐렴”의 뜻을 가진 결합사로, “SHIELD”는 “방패, 보호물” 등의 뜻을 가진 단어로 해설되고 있고, 이 사건 출원상표의 지정상품들은 생물학제제로서 그 성질상 약사법 제2조 제13항 소정의 전문의약품에 속한다고 볼 수 있어서 그 주 거래자는 의사, 약사



등 특별히 자격을 갖춘 전문가라고 할 수 있으므로, 그들의 영어교육수준에 비추어 보면 이 사건 출원상표가 위와 같은 뜻을 가진 "PNEUMO"와 "SHIELD"의 두 단어가 결합됨으로써 그 지정상품과 관련하여 "폐렴예방백신" 등의 의미를 직감할 수 있게 된다고 할 것이어서, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 효능·용도 등을 직접으로 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당하여 상표법 제33조 제1항 제3호에 의하여 등록될 수 없다(대법원 2000. 12. 8. 선고 2000후2170 판결 참조).

TM03310315

도형부분이 문자부분의 보조적 부수적인 것에 해당하는 경우의 판단

이 사건 출원상표는 "RESOLVE"라는 문자와, 바탕을 흑색으로 한 도형이 결합한 상표이나, "RESOLVE"는 "분해하다, 용해하다, 녹이다" 등의 뜻을 가지고 있는 단어로서 우리나라의 영어 보급 수준에 비추어 볼 때 이를 그 지정상품인 세제류에 사용할 경우에는 일반수요자에게 "불순물 등을 잘 분해하는 세제"임을 직감하게 하고, 한편 그 중 도형부분은 그것이 특별한 관념을 낳거나 위와 같은 문자부분의 관념을 상쇄, 흡수하는 것이 아닌 보조적, 부수적인 것에 불과하여 본원상표는 전체적으로 지정상품의 성질(품질, 효능)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다(대법원 1998. 8. 21. 선고 98후1235 판결 참조).

TM03310316

성질표시표장의 입증 책임(심판청구인)

상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장·증명할 책임을 진다(대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결 참조).

제4절

현저한 지리적 명칭

4.1 제33조제1항제4호(구법 제6조제1항제4호)

➔ 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표

TM03310401

제33조제1항제4호의 규정 취지

상표법 제33조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데에 입법 취지가 있다(대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결 등 참조). 이에 비추어 보면, 상표법 제33조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는다고거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니라면 지리적 명칭 등과 기술적 표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 위 법조항의 적용이 배제된다고 할 수 없다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000후181 판결, 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조).

TM03310402

현저한 지리적 명칭 등이 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우

현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우에는 상표등록을 할 수 있다. 이 경우에 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합만으로 무조건 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없다(대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 판결, 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 등 참조).

**TM03310403****‘현저한 지리적 명칭’의 의미**

현저한 지리적 명칭이란 단순히 지리적, 지역적 명칭을 말하는 것일 뿐 특정상품과 지리적 명칭을 연관하여 그 지방의 특산물의 산지표시로서의 지리적 명칭임을 요하는 것은 아니라 할 것이다. 따라서 그 지리적 명칭이 현저하기만 하면 여기에 해당하고, 지정상품과 사이에 특수한 관계가 있음을 인식할 수 있어야만 하는 것은 아니다(대법원 2000. 6. 13. 선고 98후1273 판결, 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조).

TM03310404**‘현저한 지리적 명칭’의 판단기준**

현저한 지리적 명칭이란 그 용어 자체가 특정상품과 관련하여 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말하므로 출원상표가 현저한 지리적 명칭 그 자체가 아니라면 출원상표와 현저한 지리적 명칭과를 칭호, 외관 및 관념의 면에서 종합적으로 고려하여 식별력 유무를 판단하여 상표로서 등록될 수 있는 것인지의 여부를 가려야 한다(대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결 참조). 또한, 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 등록결정시점을 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문 조사 등을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조).

TM03310405**‘현저한 지리적 명칭’과 지정상품과 연관성(관계없음)**

상표법 제6조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭 또는 그 약어(略語)만으로 된 상표를 상표등록의 소극적 요건으로 규정한 취지는 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 특별현저성을 인정할 수 없어 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있는 것이고, 여기에서의 현저한 지리적 명칭이란 일반 수요자 및 거래자에게 널리 알려져 있는 것으로서, 지정상품과의 사이에 특수한 관계가 있음을 인식할 수 있어야만 하는 것은 아니다(대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결, 2000. 6. 13. 선고 98후1273 판결, 2003. 7. 11. 선고 2002후2464 판결 등 참조).

TM03310406

저명한 문화재라는 이유만으로는 현저한 지리적 명칭 미해당

상표법 제33조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표 또는 서비스표를 상표 또는 서비스표등록의 소극적 요건으로 규정한 취지는 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 특별현저성을 인정할 수 없어 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있다 할 것이므로 본호에서 말하는 현저한 지리적 명칭은 국가나 행정구역의 명칭에 한정되는 것은 아니고 유명한 관광지, 저명한 지역 또는 지리적인 장소 등도 포함하는 것이다. 따라서, 역사적 문화재의 경우에도 그 문화재가 저명한 결과 그 명칭이 단순히 문화재의 호칭으로써 뿐만 아니라 그 문화재가 소재하는 지역을 이르는 지리적인 명칭으로서도 현저하게 되었다면(예컨대 남대문이나 동대문 등) 그와 같은 명칭은 본호에 해당하여 등록될 수 없다고 할 것이나, 그와 같은 정도에 이르렀다고 볼만한 자료가 없는 경우에는 단순히 저명한 문화재의 명칭이라는 이유만으로 본호에 해당하는 현저한 지리적 명칭이라고 할 수는 없다 할 것이다(특허법원 판결 2003. 5. 1. 선고 2003허274 판결, 대법원 2005. 10. 7. 선고 2004후1441 판결 참조).

TM03310407

‘현저한 지리적 명칭’의 식별력 여부

상표의 유사여부를 판단함에 있어서는 상표의 구성 중 현저한 지리적 명칭에 해당하는 부분은 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는지의 여부에 관계없이 자타상품을 식별할 수 있는 요부가 된다고 할 수 없다(대법원 2001. 2. 9. 선고 98후362 판결, 2006. 1. 26. 선고 2004후1175 판결 등 참조).

TM03310408

‘현저한 지리적 명칭’의 범위(약어, 관용적인 지명도 포함)

현저한 지리적 명칭은 국가나 행정구역의 명칭에 한정되는 것은 아니고 유명한 관광지, 저명한 지역 또는 지리적인 장소 등도 포함하는 것이고(특허법원 2003. 5. 1. 선고 2003허274), 또한 반드시 법령으로 정하여진 행정구역의 명칭 또는 그 약어만으로 된 상표가 아니더라도 현저하게 알려진 관용적인 지명 또는 그 약어만으로 된 상



표도 현저한 지리적 명칭 또는 그 약어만으로 된 상표에 해당되어 등록될 수 없다(대법원 1986. 7. 22. 선고 85후103 판결 참조).

TM03310409

多의미 단어의 ‘현저한 지리적 명칭’ 판단 방법

현저한 지리적 명칭에도 해당되고 다른 의미도 함께 담겨져 있는 문자가 한글로만 표기되어 상표의 일부를 구성한다고 하여 언제나 그 부분이 식별력이 없다고 단정할 수는 없고, 그것이 쓰이고 있는 상표의 전체 구성 및 문맥 등에 따라 그 구체적인 의미나 관념을 개별적으로 파악하여 그 식별력 유무를 판단하여야 할 것인바, ‘장수’라는 단어는 국어사전적으로 ‘장사를 하는 사람’, ‘전라북도 장수(長水)군의 군청소재지’, ‘오래도록 삶(長壽)’, ‘군사를 거느리고 지휘하는 우두머리(將帥)’ 등의 다양한 의미가 있으나, 이 사건 출원상표에서는 ‘장수’가 거북이 모양의 도형 및 한글 ‘거북이표’와 함께 표기되어 있고 지정상품은 돌침대, 소파, 안락의자 등인 점을 고려하여 볼 때 그것이 반드시 ‘전라북도 장수군’을 나타내는 현저한 지리적 명칭의 표기로 인식된다고 보기는 어렵다고 할 것이다(특허법원 2005. 6. 24. 선고 2005허2502 판결 참조).

TM03310410

의미가 직감되지 않더라도 그 뜻이 현저한 지리적 명칭인 경우 ‘현저한 지리적 명칭’ 판단방법

상표법 제33조 제1항 제4호가 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 상표등록의 소극적 요건으로 규정하고 있는 취지는, 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 특별현저성을 인정할 수 없어서 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는데 있는 것이므로(대법원 1997. 8. 22. 선고 96후 1682 판결), 일반수요자들이 이 건 출원상표인 영어단어 “ANTARCTICA”의 의미를 직감하지 못한다 하더라도, 위 영어단어의 사전상의 의미가 “남극대륙”이고, 이 건 출원상표의 관념인 남극대륙이 국내의 일반 수요자들이나 거래자들 대부분에게 널리 알려진 즉 현저한 지리적 명칭인 이상 특정인에게 위 “ANTARCTICA”의 독점사용권을 부여하여서는 아니되므로, 이 건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제4호가 규정하는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 해당한다(특허법원 1998. 11. 12. 선고 98허 7196 판결 참조).

TM03310411

시설의 이름이 알려진 결과 지역이 알려진 경우에 있어서 ‘현저한 지리적 명칭’ 판단 방법

상표법 제33조 제1항 제4호의 취지는 현저한 지리적 명칭이나 그 약어만으로 된 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 특별현저성을 인정할 수 없어 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있는 것이므로, 이러한 입법취지에 비추어 보면 지리적 명칭이 그 자체로 또는 그 지역에 소재한 지형이나 시설 등이 널리 알려졌다는 이유로 현저하게 알려진 것이 아니라, 우연히 다른 지역에 소재한 시설의 이름으로 사용되고 그 시설의 이름이 현저하게 알려진 결과 그 반사적인 효과로 현저하게 알려진 경우에는 위 규정 소정의 현저한 지리적 명칭이라고 볼 수 없다고 할 것이다(2004. 11. 12. 선고 2004허3164 판결).



제5절 ○ 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭

5.1 제33조제1항제5호(구법 제6조제1항제5호)

- ➔ 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

TM03310501 ‘흔히 있는 성 또는 명칭’의 의미

상표법 제33조 제1항 제5호의 “흔히 있는 성 또는 명칭”은 현실적 또는 관념적으로 다수가 그것이 존재하는 것으로 인식하는 자연인의 성 또는 법인, 단체, 상호임을 표시하는 명칭 등을 말한다(특허법원 2001.5.11. 선고 2000허7663 판결 참조).

TM03310502 외국에서 ‘흔히 있는 성 또는 명칭’의 판단 기준

상표법 제33조 제1항 제5호는 ‘흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’는 상표등록을 받을 수 없는 것으로 규정하고 있는데 이러한 상표는 많은 사람들이 사용하고 있어 자타상품의 식별력이 없을 뿐만 아니라 특정인에게 독점권을 부여할 경우 이를 자유롭게 사용하는 많은 경쟁업자들에게 예측하지 못한 손해를 줄 염려가 있기 때문이다. 또한 ‘흔히 있는 성 또는 명칭’이라 함은 현실적으로 다수가 존재하거나 관념상으로 다수가 존재하는 것으로 인식되고 있는 자연인의 성 또는 법인, 단체, 상호임을 표시하는 명칭 등을 말하는데, 이에 해당하는지 여부는 등록결정시 국내의 일반 수요자나 거래자의 인식을 기준으로 판단하여야 하므로, 외국에서 흔히 있는 성 또는 명칭이라 하더라도 국내에서 흔히 있는 성 또는 명칭으로 인식되는 것이 아니면 이에 해당하지 않는다(대법원 1997. 11. 14. 선고 97후1238 판결, 특허법원 2012. 5. 25. 선고 2011허9696 판결 참조).

TM03310503 ‘흔히 있는 성 또는 명칭’이 도안화된 경우

상표법 제33조 제1항 제5호에서 정하고 있는 ‘흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’는 자타 상품의 식별력이 없을 뿐만

아니라 특정인에게 독점권을 부여할 경우 이를 자유롭게 사용하는 많은 영업자에게 불측의 손해와 불이익을 줄 우려가 있기 때문에 공익적 견지에서 상표등록을 거절하도록 하고 있으며, 여기에서 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표’에는 흔히 있는 성 또는 명칭을 한글, 한자 또는 로마문자 등으로 표시하거나 이들 문자를 병기하여 표시된 표장은 포함되나, 흔히 있는 성 또는 명칭이 도형화하는 등 특수하게 사용하는 방법으로 표시되거나 다른 식별력이 있는 표장과 결합함으로써 상표 전체로서 자타상품의 식별력이 있는 표장은 포함되지 않는다고 할 것이다.



제6절

간단하고 흔히 있는 표장

6.1 제33조제1항제6호(구법 제6조제1항제6호)

➔ 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표

TM03310601

도안화의 정도에 따른 판단 기준

등록출원한 상표가 상표법 제33조 제1항 제6호의 “간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표”에 해당하여 등록을 받을 수 없는지 여부는 그 구성이 특별히 사람의 주의를 끌만한 것인지, 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별하기에 충분한지 여부 등 거래의 실정과 그 표장에 대한 독점적인 사용이 허용되어도 좋은지 여부 등의 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 한다(대법원 1999. 8. 24. 선고 99후1461 판결, 대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결 등 참조). 그런데 흔히 사용하는 단순한 문자의 조합이나 도형을 도안화한 표장의 경우에는 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 그 문자나 도형이 본래 가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르러야만 위 조항이 정한 ‘간단하고 흔히 있는 표장’에 해당하지 않는다(대법원 2007. 3. 16. 선고 2006후3632 판결 등 참조).

TM03310602

결합상표는 전체관찰로 판단

상표법 제33조 제1항 제6호에는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표는 등록받을 수 없는 것으로 규정되어 있는바, 이 규정의 취지는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 표장은 거래시에 일반인들에 의하여 흔히 사용되는 것이기 때문에 자타상품의 식별표지로서의 기능을 발휘하기가 어렵고, 또 그 식별력이 있다고 하더라도 공익상 이러한 상표를 어느 특정인에게 독점시키는 것은 부당하기 때문이다. 따라서 그 자체로서는 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하여 등록 받을 수 없는 표장이 다른 식별력이 있는 부분과 결합하여 상표등록이 된 경우에 그 등록상표와 다른 상표의 유사 여부를

판단함에 있어서는 그 간단하고 흔히 있는 표장 부분은 원래 식별력을 인정할 수 없는 부분이어서 그 부분만으로 분리되어 호칭되고 관념될 수 없다고 할 것이고, 가사 분리되어 호칭·관념될 수 있는 경우라고 하더라도 이 부분만을 다른 식별력이 있는 부분과 분리된 별도의 요부로 취급하여 다른 상표와 유사 대비를 하는 경우에는 이러한 표장만으로 구성되거나 이러한 표장을 포함하는 상표는 모두 위 등록상표와 유사한 상표로 보게 되어 결국 그 간단하고 흔히 있는 표장 부분에 대한 독점권을 인정하는 결과가 되는데, 이는 원래 간단하고 흔히 있는 표장에 대하여 공익상 독점을 허용하지 아니하려는 상표법 제33조 제1항 제6호의 규정취지에 어긋나게 된다. 따라서 간단하고 흔히 있는 표장이 다른 식별력이 있는 부분과 결합하여 구성된 결합상표의 경우에 다른 상표와의 유사 여부를 판단함에 있어서는 간단하고 흔히 있는 표장 부분이 다른 식별력이 있는 부분과 분리하여 관찰하는 것이 부자연스러울 정도로 일체불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 경우에도 간단하고 흔히 있는 표장 부분을 그 상표의 요부로 보아 이 부분만을 분리하여 다른 상표와 유사 대비를 하여서는 안되고 이를 제외한 나머지 부분을 대비하거나 양 상표를 전체 대 전체의 관계에서 보아 유사 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1078 판결, 대법원 1999. 3. 12. 선고 98후2818 판결 참조).

TM03310603

제33조제1항제6호의 성립요건(교집합)

상표법 제33조 제1항 제6호의 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 해당하여 등록을 받을 수 없는지 여부는 그 구성이 특별히 사람의 주의를 끌만한 것인지, 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별하기에 충분한지 여부 등 거래의 실정과 그 표장에 대한 독점적인 사용이 허용되어도 좋은지 여부 등의 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 한다(대법원 1999. 8. 24. 선고 99후1461 판결, 대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결 등 참조). 또한 흔히 사용하는 도형 혹은 문자를 도안화한 표장의 경우에는 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 그 도형이 본래 가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르러야 '간단하고 흔히 있는 표장'에 해당하지 아니한다(대법원 2007. 3. 16. 선고 2006후3632 판결 등 참조). 이 요건은 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표일



때에는 등록받을 수 없다는 것이지 간단하거나 흔히 있는 표장만으로 된 상표일 때에는 등록받을 수 없다는 뜻이 아니라 할 것이고(대법원 1985. 1. 29. 선고 84후93 판결), ‘흔히 있는 표장’이란 해당 표장이 제3자에 의해 다양하게 사용되고 있어 어렵지 않게 찾아볼 수 있거나 장래에 그러한 개연성이 있다는 것을 의미한다(특허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허4390 판결 참조).

제7절

기타 식별력이 없는 표장

7.1 제33조제1항제7호(구법 제6조제1항제7호)

➔ 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표

TM03310701

제33조제1항제7호의 취지 및 판단기준(상표사용실적)

상표법 제33조 제1항 제7호에서 정하는 ‘제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하고, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이고, 식별력이 없는 표장이 결합된 상표의 경우에도 결합에 의하여 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니라면 여전히 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

상표법 제33조 제1항 제7호 소정의 ‘기타 식별력 없는 상표’에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 상표가 그 상표등록결정 또는 지정상품추가등록결정 전에 해당 지정상품에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된 경우에 그 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이므로, 그러한 상표가 해당 지정상품에 관하여 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 한다. 다만 경우에 따라서는 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 수도 있는데, 그러한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단할 수 있다. 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 참조).

**TM03310702****제33조제1항제7호의 경우에도 사용에 의한 식별력 획득 가능**

상표법 제33조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 것은 등록을 받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용 상태를 고려하지 아니하고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 식별력이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제33조 제1항 제7호의 식별력이 없는 상표에 해당하지 아니하게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없다. 이는 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 아니하다는 사정만으로 달리 볼 것은 아니다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결 등 참조).

TM03310703**제33조제1항제7호의 의미(식별력 판단의 보충적 성격)**

상표법 제33조 제1항 제7호에 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 규정한 것이고, 따라서 상표가 특별현저성을 가진 상표인가 여부는 어느 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐 없느냐에 따라 결정된다(대법원 1994. 9. 27. 선고 94후906 판결, 대법원 2005. 6. 23. 선고 2004후2871 판결 참조).

TM03310704**흔히 사용되는 구호나 광고 문안으로 된 상표**

출원상표가 여러 개의 단어로 이루어진 문구 혹은 문장으로 구성되었다는 이유만으로 식별력이 없게 되어 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다고 할 수는 없으나, 그 지정상품과 관련하여 볼 때 그 출처를 표시한다기보다는 거래사회에서 흔히 사용되는 구호나 광고 문안으로 인식되는 등의 사정이 있어 이를 특정인이 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부적절하게 되는 경우에는 그 상표등록이 거절되어야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2005후2793 판결 등 참조).

제8절

사용에 의한 식별력의 취득

8.1 제33조제2항(구법 제6조제2항)

➔ 사용에 의한 식별력을 획득한 상표

TM03320001

규정의 취지, 식별력 판단 기준 시점

상표법 제33조 제2항에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는, 원래 특정인에게 독점 사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것인데, 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자 사이에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것이며, 한편 이와 같은 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록 결정시 또는 거절 결정시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시이다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결 등 참조).

TM03320002

사용에 의한 식별력 취득 기준(엄격하게 판단)

구 상표법 제6조 제2항이 등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 할 것인바, 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야



할 것이며(대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 판결, 1994. 8. 26. 선고 93후 1100 판결, 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결 등 참조).

TM03320003

사용에 의한 식별력이 인정되는 상표의 범위 및 사용기간

상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다(대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결 참조). 그리고 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소라 할 것이다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후 2288 판결 등 참조).

TM03320004

사용에 의한 식별력이 인정되는 지정상품의 범위

사용에 의하여 식별력을 취득할 수 있는 것은 당해 상표가 사용된 상품과 실질적으로 동일한 상품에 한하므로 동일 상품류 구분 내의 다른 상품 또는 유사 상품에 대하여는 등록을 받을 수 없다(대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 참조).

TM03320005

사용에 의한 식별력을 취득한 주체의 범위

해당 지정상품에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된 경우에 그 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이므로, 그러한 상표가 해당 지정상품에 관하여 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 한다. 다만 경우에 따라서는 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 수도 있는데, 그러한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표

사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단할 수 있다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

TM03320006

사용에 의한 식별력 획득 관련 지역적 범위(전역)

상표법 제6조 제2항이 상표를 출원전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인가를 현저하게 인식되어 있는 것은 그 제1항 제3, 5, 6호의 규정에 불구하고 등록받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대 세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 할 것이고, 상표는 일단 등록이 되면 우리나라 전역에 그 효력이 미치는 것이므로 현저하게 인식 되어 있는 범위는 전국적으로 걸쳐 있어야 할 것이고 특정지역에서 장기간에 걸쳐 영업활동을 해 왔고 그 지역방송 또는 신문 등에 선전광고를 해 왔다거나, 그 상표와 유사한 다른 상표에 대한 장기간의 선전광고가 있었다는 것만으로는, 그 상표가 같은 법 제6조 제2항에 해당하는 상표라고 보기는 어렵다고 할 것이다(대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결 참조).

TM03320007

사용에 의한 식별력과 다른 상표법과의 관계 (구 상표법 제6조제1항제7호)

상표법 제6조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 서비스표라도 특별현저성이 없는 상표는 등록받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정서비스업의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 서비스 업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 특별현저성이 없는 서비스표에 해당하지 않게 되고, 그 결과 서비스표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339, 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결 참조).

**TM03320008**

사용에 의한 식별력이 인정되는 표장의 범위

㉮ 이미 식별력을 취득한 상표에 부가적인 구성부분 결합시 판단

등록상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력을 가지게 되므로(대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 등 참조), 위와 같이 식별력을 취득한 부분을 그대로 포함함으로써 그 이외의 구성 부분과의 결합으로 인하여 이미 취득한 식별력이 감쇄되지 않는 경우에는 그 등록상표는 전체적으로 볼 때에도 그 사용된 상품에 관하여는 자타상품의 식별력이 없다고 할 수 없고, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다(대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1982판결).

TM03320009

‘입체적 형상으로 된 상표’의 사용에 의한 식별력 취득

상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 인정하기 위하여는 그 형상의 특징, 사용시기와 기간, 판매수량과 시장점유율, 광고·선전이 이루어진 기간과 규모, 해당 형상과 유사한 다른 상품 등의 경합적 사용의 정도나 태양, 상표사용자의 명성과 신용 등을 종합적으로 고려하여 그 형상이 수요자에게 누구의 상품을 표시하는 상표라고 현저하게 인식되어 있는지를 엄격하게 해석·적용하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결 참조).

TM03320010

사용에 의한 식별력 취득과 서비스업의 관계

특별현저성이 없는 것으로 보이는 표장이 사용된 결과 수요자나 거래자 사이에 서비스업의 출처를 표시하는 식별표지로 현저하게 인식되어 식별력을 가지게 되더라도, 사용에 의하여 식별력을 취득하는 것은 실제로 그 서비스표가 사용된 서비스업에 한하므로 그 서비스표는 당해 서비스업에 대해서만 등록을 받을 수 있고 그와 유사한 서비스업에 대하여는 등록을 받을 수 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 참조).

TM03320011

서비스표의 등록적격성과 지정서비스업과의 관계

서비스표의 등록적격성의 유무는 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고 다른 서비스표의 등록례는 특정 서비스표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조).

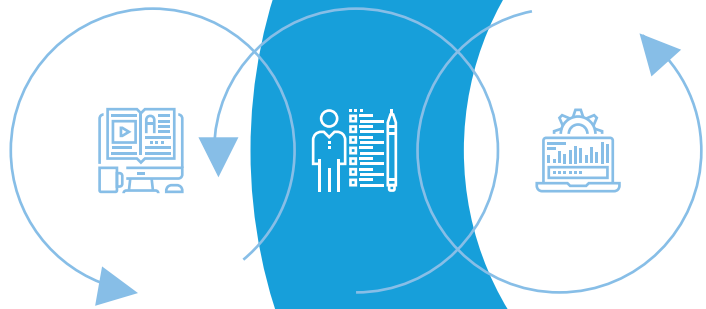
TM03320012

‘위치상표’의 사용에 의한 식별력 취득

위치상표는 비록 일정한 형상이나 모양 등이 그 자체로는 식별력을 가지지 아니하더라도 지정상품의 특정 위치에 부착되어 사용됨으로써 당해 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면, 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정받아 상표로서 등록될 수 있다(2012. 12. 20. 선고 2010후2339 판결 참조).



PART II



부등록 사유(제34조)





II. 부등록 사유(제34조)

제1절

1.1 제34조제1항제1호(구법 제7조제1항제1호) : 등록결정시

➔ 국가의 국기 및 국제기구의 기장 등으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 상표

TM03410101

제34조제1항제1호 가목의 의미(국기)

대한민국의 국기, 국장, 군기, 훈장, 표장, 기장, 대한민국 또는 공공기관의 감독용이나 증명용 인장 또는 기호와 동일하거나 이와 유사한 상표를 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는 상표법 제34조 제1항 제1호는 대한민국의 국기는 공익적 측면에서 존엄성의 정도가 높아서 등록 주체가 누구인가를 가리지 아니하고 이에 해당할 경우에는 상표로서 등록받을 수 없는 것으로 규정한 것이다(대법원 1997. 6. 13. 선고 96후1774 판결 참조).

TM03410102

제34조제1항제1호 가목의 의미(기장)

구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문개정되기 전의 것, 이하 같다) 제9조 제1항은 등록을 받을 수 없는 상표를 규정하면서 그 제1호 전단에서 “국기·국장·군기·훈장·표장·기장·외국의 국기 및 국장과 동일 또는 유사한 상표”를 들고 있는 바, 본호에 규정된 ‘기장’이란 공적을 기념하거나 신분, 직위 등을 표상하는 휘장 또는 표장을 의미하고, 이는 뒷부분에 ‘외국의 국기 및 국장’을 열거하고 있는 점에 비추어 대한민국의 기장을 말하는 것으로 해석함이 상당하다(대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결 참조).

**TM03410103****제34조 제1항 제1호 가목의 의미(감독용 또는 증명용 인장·기호)**

상표법 제34조 제1항 제1호는 “대한민국의 공공기관이 사용하는 감독용이나 증명용 인장 또는 기호와 동일하거나 이와 유사한 상표”는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있으며, 여기에 해당하는 상표인지를 판단하는 기준시점은 등록거절결정시이다. 그런데 위 규정에서의 ‘감독용이나 증명용 인장 또는 기호’는, 위 규정이 대한민국의 공공기관이 ‘사용하는’ 감독용이나 증명용 인장 또는 기호일 것을 요구하고 있으므로, 출원상표서비스표의 등록거절결정 당시 공공기관이 현실적으로 감독용이나 증명용으로 사용하고 있는 인장이나 기호이어야 하고 단순히 앞으로 그 인장이나 기호를 감독용이나 증명용으로 사용할 계획이 있다는 사정만으로는 상표법 제34조 제1항 제1호 소정의 감독용이나 증명용 인장 또는 기호에 해당한다고 할 수 없다(특허법원 2005. 8. 11. 선고 2005허2915 판결 참조).

TM03410104**‘저명한 국제기관’의 의미**

상표법 제34조 제1항 제1호 다목은 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명한 국제기관의 명칭, 약칭, 표장과 동일하거나 이와 유사한 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 이는 ‘공업소유권의 보호를 위한 파리협약’ 제6조의3을 입법화한 것으로 저명한 국제기관의 권위를 유지하고, 이들의 명칭이나 약칭과 동일·유사한 상표의 등록을 인정하게 되면 사용자가 이들 기관과 특수한 관계에 있는 것처럼 오인·혼동을 일으킬 우려가 있기 때문에 이를 방지하기 위함이며, 「저명한 국제기관」이라 함은 국제연합(UN) 및 산하기구와 EU, NATO, OPEC와 같은 지역 국제기구 등 국제사회에서 일반적으로 인식되고 있는 국가간의 단체를 말하고, 정부간국제기구와 비정부간국제기구를 포함한다.

TM03410105**‘저명한 국제기관’의 판단 기준**

상표법 제34조 제1항 제1호에서 적십자, 올림픽 또는 저명한 국제기관의 칭호나 표장과 동일 또는 유사한 상표의 등록을 금지하고 있는 입법취지는, 공익적 견지에서 국제기관의 존엄을 유지하기 위하여 그 칭호나 표장과 동일 또는 유사한 상표에 대하

여 등록을 인정하여 사인의 독점적 사용을 하게 하는 것은 국제신의 입장에서 적당하지 않기 때문이고(대법원 1987. 4. 28. 선고 85후11 판결), 상표법 제34조 제1항 제1호의 입법취지에 비추어 볼 때, 위 조항 소정의 "저명한 국제기관"이라 함은 원칙적으로 상표등록 사정 당시 존재하는 기관으로서 그 조직이나 활동상황 등에 의해 국제적으로 널리 알려질 것을 요하고, 이미 오래 전에 폐지되어 위 사정 당시에 활동을 하지 않는 경우에는 이에 해당하지 않는다고 할 것이다(대법원 1991. 8. 9. 선고 90후2263 판결).

따라서 '저명한 국제기관'에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서, 현존하는 국제기관으로서 그 조직이나 활동상황 등에 의하여 국제사회에 널리 알려져 있어 어떠한 개인의 독점적·배타적 사용을 허용한다면 해당 국제기관의 존엄을 훼손하여 국제적 신의를 상실할 염려가 있는 경우에는 공익적 견지에서 상표등록을 금지해야 한다는 상표법 제34조 제1항 제1호의 입법취지를 고려해야 하고, 이때 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제5조, 구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것) 제26조에 따라 조약은 국내법에 우선하여 효력이 있고 상표법 제34조 제1항 제1호는 파리협약 제6조의3 규정과 관련되어 있으므로(대법원 1999. 12. 7. 선고 97후3289 판결 참조), 파리협약 제6조의3 규정내용도 참작할 수 있을 것이다(특허법원 2012. 4. 18. 선고 2011허11132 판결 참조).



제2절

2.1 제34조제1항제2호(구법 제7조제1항제2호) : 등록결정시

- ➔ 국가·인종·민족·공공단체·종교 또는 저명한 고인(故人)과의 관계를 거짓으로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대한 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 상표

TM03410201

‘저명한 고인과의 관계에 대한 허위표시’의 판단 기준

상표법 제34조 제1항 제2호에서는 ‘저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 상표’는 등록될 수 없는 것으로 규정하고 있는 바, 그 취지는 저명한 고인과 관계되는 모든 것에 대하여 상표등록을 거절한다는 것이 아니라 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 비방, 모욕 또는 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 상표에 한하여 등록 받을 수 없다는 의미라고 보아야 할 것이며, 이는 저명한 고인의 권위와 존엄을 인정하고, 고인에 대하여 일반 수요자들이 가지고 있는 명성과 신뢰에 편승하여 상품의 품질오인이나 출처의 혼동을 일으키게 하는 것을 방지할 필요가 있어 규정하였다고 할 것인 바, 이와 같은 염려가 있는지의 여부는 당해 표장 자체가 가지고 있는 외관, 칭호, 관념과 지정 상품, 일반거래의 실정 등을 종합적으로 관찰하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 1998. 2. 13. 선고 97후938 판결, 1990. 9. 28. 선고 89후711 판결 등 참조).

TM03410202

‘허위로 표시하는 상표’의 의미(헤밍웨이 사건)

상표법 제34조 제1항 제2호의 상표부등록 사유인 ‘저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하는 상표’는 같은 항 제6호가 생존한 타인의 경우에 ‘저명한 타인의 성명을 포함하는 상표’를 상표부등록 사유로 삼고 있는 것과 비교하여 보면, 단순히 고인의 성명이 상표의 구성으로 포함된 것만으로는 부족하고 상표의 구성 자체에서 고인과의 관련성이 허위로 표시된 경우를 의미한다. 그런데, 이 사건 출원서비스표는 단순히 저명한 고인인 ‘헤밍웨이’를 서비스표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐 서비스표의 구성 자체에는 고인인 ‘헤밍웨이’와의 관련성에 관하여 아무런 표시가 없으므로 상표법 제34조 제1항 제2호에 해당한다고 할 수 없다(특허법원 2007. 6. 7. 선고 2007허579 판결 참조).

제3절 ●

3.1 제34조제1항제3호(구법 제7조제1항제3호) : 등록결정시

- ➔ 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 비영리 업무나 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일·유사한 상표

TM03410301

제34조제1항제3호 규정의 취지 / 판단 시점

상표법 제34조 제1항 제3호 본문은 "국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 비영리 업무나 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일·유사한 상표"는 상표등록을 받을 수 없는 상표로 규정하면서, "다만, 그 국가 등이 자기의 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다"고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 저명한 업무표장을 가진 공익단체의 업무상 신용 및 권위를 보호함과 동시에, 그와 같은 표장이 상품에 사용될 경우 일반수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 그러한 위험으로부터 일반 공중을 보호하는 데 있는 것이다(대법원 1998. 4. 24. 선고 97후1320 판결, 특허법원 2015. 5. 22. 선고 2015허468 판결 등 참조). 한편 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제3호에 해당하는지 여부는 그 등록여부결정시이고(상표법 제34조 제2항), 거절결정 불복심판절차에 의하여 등록가부가 결정되는 경우에는 그 심결시를 기준으로 하여 판단하여야 한다.



제4절

4.1 제34조제1항제4호(구법 제7조제1항제4호) : 등록결정시

- ➔ 일반인의 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표

TM03410401

‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’의 의미

상표법 제34조 제1항 제4호는 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 여기서 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’라고 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우뿐만 아니라, 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우도 포함되며(대법원 2000. 4. 21. 선고 97후860, 877, 884 판결 등 참조), 또한 그 상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해하는 것이라면 이는 공공의 질서에 위반되는 것으로서 허용될 수 없다고 보아야 할 것이다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3325 판결 참조).

TM03410402

모방 출원한 경우 판단 방법 / 판단 시점

상표법 제34조 제1항 제4호에서 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용되는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말한다고 할 것인바, 대상상표가 주지·저명하지 아니하다면 이를 모방하여 출원한 것 자체만으로는 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수는 없고, 여기서 대상상표가 주지·저명하다는 것은 국내에서 주지·저명한 것을 말한다(대법원 2002. 7. 9. 선고 99후451 판결, 대법원 2002. 8. 23. 선고 99후1669 판결 등 참조). 또한, 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하는

지 여부는 상표등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 할 것이다(대법원 2002. 12. 10. 선고 2001후1358 판결, 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 참조).

TM03410403

저명한 화가의 서명(피카소 서명 사건)

화가가 그의 미술저작물에 표시한 서명은 그 저작물이 자신의 작품임을 표시하는 수단에 불과하여 특별한 사정이 없는 한 그 자체가 예술적 감정이나 사상의 표현을 위한 것이라고는 할 수 없어 저작권법상의 독립된 저작물이라고 보기 어려움은 상고이유에서 지적하는 바와 같다 할 것이나, 이러한 서명은 저작자인 화가가 저작권법 제12조 제1항에 의한 성명표시권에 의하여 자기 저작물의 내용에 대한 책임의 귀속을 명백히 함과 동시에 저작물에 대하여 주어지는 사회적 평가를 저작자 자신에게 귀속시키려는 의도로 표시하는 것이므로, 그 서명이 세계적으로 주지·저명한 화가의 것으로서 그의 미술저작물에 주로 사용해 왔던 관계로 널리 알려진 경우라면, 그 서명과 동일·유사한 상표를 무단으로 출원등록하여 사용하는 행위는 저명한 화가로서의 명성을 떨어뜨려 그 화가의 저작물들에 대한 평가는 물론 그 화가의 명예를 훼손하는 것으로서, 그 유족의 고인에 대한 추모경애의 마음을 손상하는 행위에 해당하여 사회 일반의 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 뿐만 아니라, 이러한 상표는 저명한 고인의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 공정하고 신용있는 상품의 유통질서를 침해할 염려가 있다 할 것이므로 이러한 상표는 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당한다고 봄이 상당하다(대법원 2000. 4. 21. 선고 97후860 판결 참조).



제5절

5.1 제34조제1항제5호(구법 제7조제1항제5호) : 등록결정시

- ➔ 정부가 개최하거나 정부의 승인을 받아 개최하는 박람회 또는 외국정부가 개최하거나 외국정부의 승인을 받아 개최하는 박람회의 상패·상장 또는 포장과 동일·유사한 표장이 있는 상표

TM03410501

제34조제1항제5호 규정의 취지

상표법 제34조 제1항 제5호는 "정부가 개최하거나 정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회 또는 외국정부가 개최하거나 외국정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회의 상패, 상장 또는 포장과 동일 또는 유사한 표장이 있는 상표"는 등록받을 수 없다고 규정하고 있는데, 동 규정은 박람회의 권위를 유지하고 상품의 품질에 대한 오인을 방지하여 일반수요자의 신뢰를 보호하고자 하는 규정으로 정부가 권위를 부여하거나 이를 허용하는 박람회를 비롯하여 품평회, 경진대회 등에서 사용된 일체의 증서·기념패와 동일·유사한 표장이 그 대상이 된다고 할 수 있다(대법원 1991. 4. 23. 선고 89후 261판결 참조).

제6절

6.1 제34조제1항제6호(구법 제7조제1항제6호) : 등록결정시

- ➔ 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표. 다만, 그 타인의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

TM03410601

저명성에 대한 판단 방법

상표법 제34조 제1항 제6호는 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 제6호에 해당하기 위해서는 타인의 성명·상호 등이 그 자체로서 저명한 것이면 되고, 타인의 성명, 상호 등이 상표로서 사용되어 저명하여야 하는 것은 아니다. 여기서 타인의 명칭 등이 저명한지는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량 및 거래의 범위와 상품거래의 실정 등을 고려하여 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래사회에서 타인의 명칭 등이 널리 인식될 수 있는 정도에 이르렀는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 25. 선고 2003후2096 판결, 대법원 2013. 10. 31. 선고 2012후1033 판결, 2009. 8. 21. 선고 2009허3527 판결 참조).

TM03410602

제34조제1항제6호 규정의 취지 / 판단시점

상표법 제34조 제1항 제6호 단서에 의하면 타인의 승낙을 얻은 경우 저명한 타인의 성명 등을 포함하는 상표도 등록받을 수 있고, 상표법 제34조 제1항 제11호 이외에 상표법 제34조 제1항 제6호가 별도로 규정되어 있으므로, 상표법 제34조 제1항 제6호의 규정취지는 상품이나 서비스의 출처의 오인·혼동을 방지하기 위한 규정이 아니라 타인의 인격권을 보호하기 위한 규정으로 보아야 한다(특허법원 2000. 2. 10. 선고 99허7667 판결, 특허법원 2016. 5. 19. 선고 2015허7292 판결 참조). 그리고 상표법 제34조 제1항 제6호에 해당하는지 여부를 판단하는 기준시는 등록여부결정을 할 때이다(상표법 제34조 제2항).



제7절

7.1 제34조제1항제7호(구법 제7조제1항제7호) : 등록결정시

- ➔ 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표

가. 상표의 유사 여부 판단

TM03410701

상표의 유사 판단(외관, 호칭, 관념 및 전체적, 객관적, 이격적)

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 수요자의 입장에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 수요자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2013. 9. 12. 선고 2013후808 판결, 대법원 2013. 1. 16. 선고 2011후3322 판결 등 참조).

TM03410702

상표의 유사 판단(도형상표)

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으

로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 등 참조).

TM03410703

상표의 유사 판단(개별·구체적)

대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결, 대법원 2013. 6. 27. 선고 2011다 97065 판결 등 참조).

TM03410704

상표의 유사 판단(전체관찰)

상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2012. 4. 12. 선고 2012후351 판결 등 참조).

TM03410705

문자 상표의 유사 판단(호칭의 유사 여부)

상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여



결정하여야 되는 것이므로, 외관·칭호·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다고 할 것이고, 한편 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결, 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조).

TM03410706

외국어로 이루어진 상표의 호칭을 정하는 기준(한글표기)

상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 등 참조).

TM03410707

외국어로 이루어진 상표의 호칭을 정하는 기준(특정발음)

상표의 유사 여부 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여야 할 것이되, 다만 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분이 실제로 그 외국어 상표를 특정한 발음으로 널리 호칭·인식하고 있다는 등의 구체적·개별적 사정이 있는 경우에는 이를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정할 수 있을 것이나, 그와 같은 구체적·개별적 사정은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 한다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2006후954 판결 등 참조).

TM03410708

외국어로 이루어진 상표의 호칭을 정하는 기준(영어 인식 경향)

로마자자로만 이루어지거나 로마자로 이루어진 문자부분을 포함하고 있는 상표의 경우 우리나라의 외국어 보급현황과 보급수준에 비추어 일반 수요자나 거래자들이 이러한 문자상표를 대할 때 독일어에서만 사용되는 움라우트(`)나 프랑스어에서만 사용되는 악상 그라브(`)와 같은 고유한 문장부호가 사용되거나 그 의미가 널리 알려져 있는 등의 경우가 아닌 한 그 외관에 의하여 이를 영어 단어로 인식하고 영어의 음운법칙에 따라 발음하려는 경향이 있음을 부정할 수 없다(대법원 2005. 6. 24. 선고 2004후1113 판결 참조).

TM03410709

외국어로 이루어진 상표의 호칭을 정하는 기준(영어·한글병기)

그리고 상표가 영문자와 그 우리말 표기라고 보이는 한글로 병기되어 있는 경우 일반 수요자나 거래자는 영문자 표기보다는 한글 표기에 따라 이를 호칭하는 것이 일반적이라 할 수 있지만, 한글 부분이 영문자 부분을 발음하는 대로 표기한 것이 아니고 또 영문자의 모양이 한글 못지않게 쉽게 식별되며 그 문자의 구성이나 발음이 비교적 단순한 경우에는 영문표기에 의하여 호칭될 수도 있다고 보아야 한다(대법원 1999. 7. 27. 선고 98후2238 판결 참조).

나. 결합상표

TM03410710

결합상표의 유사 판단(요부관찰)

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성 부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후1763 판결 등 참조).

**TM03410711****결합상표의 유사 판단(요부추출 방법 1')**

상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조).

TM03410712**결합상표의 유사 판단(요부추출 방법 2)**

결합상표가 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어진 경우에는 식별력 있는 문자 부분을 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되었다는 사정 등이 없는 한 그 중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 할 것이다. 어느 문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후2964 판결, 대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조). 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 '식별력 있는 요부'에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후2964 판결 등 참조).

TM03410713**결합상표의 유사 판단(요부추출 방법 3)**

상표의 구성부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할

수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 대상상표를 그 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 일체불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 마찬가지라 할 것이다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 등).

TM03410714

단어 결합상표의 유사 판단(유사)

본원상표는 영문자로 “Harry Winston”이라고 표기한 문자상표로서 “Harry”와 “Winston” 두 개의 요부로 구성되어 있어 수요자나 거래자가 본원상표를 “Harry”와 “Winston”으로 분리하여 인식하고 또 오늘날 상품거래에 있어 긴 호칭을 간략하게 하려고 하는 거래의 실정상 간략하게 호칭하는 경우 윈스톤으로 호칭된다고 할 것이므로 칭호에 있어 선출원에 의하여 등록된 인용상표의 호칭인 윈스톤과 동일하여 두 상표를 각 지정상품에 사용할 경우 일반수요자나 거래자에게 상품출처에 관하여 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 있다(대법원 1992. 9. 25. 선고 92후742 판결 참조).

TM03410715

결합서비스표의 유사 판단

각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 인정할 수 없는 서비스표는 언제나 그 구성부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것은 아니고 ‘독립하여 자타 서비스의 식별기능을 할 수 있는 구성부분’만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있고, 또 하나의 서비스표에서 2개 이상의 호칭이나 관념이 생기는 경우에 그 중 하나의 호칭·관념이 타인의 서비스표와 동일 또는 유사한 때에는 양 서비스표는 유사하다고 할 수 있다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등 참조). 서비스표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지라 할 것인데, 그 부분에 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 2006. 9. 14. 선고 2003후137 판결 참조).

**TM03410716****문자·도형 결합상표에서의 분리관찰 및 유사여부**

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 참조).

TM03410717**문자·도형 결합상표에서의 호칭(문자부분으로 호칭)**

문자와 도형이 결합된 상표는 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어떤 호칭이나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭·관념된다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후1850 판결 등 참조). 상표의 구성부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 대상상표를 그 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 일체 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 마찬가지라 할 것이다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 참조).

TM03410718**도형 상표의 유사 판단**

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는 바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상

표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결, 대법원 2013. 7. 25. 선고 2011후1548 판결 등 참조).

다. 지정상품·서비스업 유사 여부 판단

TM03410719

지정상품의 유사 판단

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일·유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산·판매 부분, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후2773 판결 등 참조).

TM03410720

지정서비스업의 유사 판단

지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공수단, 제공장소, 서비스업의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 1999. 11. 23. 선고 97후2842 판결, 대법원 2002. 7. 12. 선고 2000후2156 판결 등 참조).

TM03410721

상품류 구분과 상품의 유사 범위의 관계

이 사건 출원상표가 선출원상표와 유사하다 하더라도 선출원상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되는 경우가 아니면 상표법상의 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당한다고 할 수 없고, 상표법 제10조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제6조 제1항에 의한 상품류 구분은 상표등록 사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니므로(상표법 제10조 제2항), 상품구분표의 같은 유별에



속하고 있다고 하여 곧바로 동일 또는 유사한 상품이라고 단정할 수는 없으며, 지정 상품의 동일·유사 여부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 1996. 4. 26. 선고 95후859 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후1495 판결 참조).

TM03410722

상품과 서비스 사이의 동종·유사성 판단

상품과 서비스 사이의 유사 여부는 상품과 서비스 간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 그리고 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공 장소가 일치하는가, 수요자의 범위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는가 하는 점 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 이를 판단하여야 할 것이다(대법원 2005. 4. 28. 선고 2003후1048 판결, 대법원 1999. 2. 23. 선고 98후1587 판결 등 참조).

TM03410723

상품에 사용되는 표장과 동일 또는 유사한 표장을 그 상품과 밀접한 관련이 있는 서비스표로 등록할 수 있는지 여부

서비스 중에서 상품과 관계있는 서비스에 대해서는 어느 상품에 사용되는 표장과 동일 또는 유사한 표장을 그 상품과 밀접한 관련이 있는 서비스업에 사용할 경우 일반 수요자가 그 서비스의 제공자를 상품의 제조·판매자와 동일인인 것처럼 서비스의 출처에 대하여 혼동을 일으킬 우려가 있다 할 것이고, 특히 거래사회의 실정으로 보아 서비스의 제공과 상품의 제조·판매가 동일한 업자에 의하여 이루어지는 때가 많고 일반인들 또한 그렇게 생각하는 경향이 있는 경우에는 그와 같은 혼동의 우려는 더욱 많아진다 할 것이므로, 그 서비스표의 등록은 거절되어야 하고 일단 등록이 되었다 하더라도 무효로 된다고 할 것이다(대법원 1999. 7. 9. 선고 98후2887 판결, 1994. 2. 8. 선고 93후1421, 1438 판결, 1999. 2. 23. 선고 98후1587 판결 등 참조).

제8절

8.1 제34조제1항제9호(구법 제7조제1항제9호) : 등록결정시

- ➔ 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표

TM03410901

주지상표의 의미

어느 상표가 주지, 저명한 상표인가의 여부를 판단함에 있어서는 그 상표의 사용, 상품의 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등을 일응의 기준으로 삼아야 할 것인바, 상표법 제34조 제1항 제9호에서 말하는 주지상표라 함은 반드시 수요자 또는 거래자가 그 상표사용인이 누구인가를 구체적으로 인식할 필요는 없다 하더라도 적어도 국내의 일반거래에 있어서 그 상표가 특정인의 상품에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자 사이에 널리 인식되어 있음을 필요로 한다(대법원 1991. 11. 22. 선고 91후301 판결 참조).

TM03410902

주지상표의 판단기준

상표법 제34조 제1항 제9호는 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자 간에 널리 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하는 것이고, 등록되었더라도 등록이 무효로 되어야 하는바, 위 규정의 수요자라 함은 소비자나 거래자 등 거래관계자를 의미한다고 할 것이고, 위 규정에 따른 주지상표로서 타인의 상표등록을 배제하려면 그 상표가 특정인의 상표에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있을 것이 필요하며, 구체적으로 그 상표가 국내의 주지상표인가의 여부는 그 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정이나 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 우선의 기준이 된다고 할 것이다(대법원 1994. 1. 25. 선고 93후268 판결, 2011. 7. 14. 선고 2010후2322 판결 등 참조).



TM03410903

등록상표와 인용상표가 모두 주지성을 획득한 경우

상표법 제34조 제1항 제9호에서 주지상표와 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록을 받을 수 없고 이에 위반하여 등록된 상표는 심판에 의하여 그 등록을 무효로 한다고 규정하고 있는 취지는 어떤 상품에 사용되는 표장이 그 사용자의 표장으로서 수요자에게 널리 주지됨에 이른 때에는 타인이 이와 동일 또는 유사한 표장을 상표로서 동일 상품 또는 유사한 상품에 사용할 경우 수요자로 하여금 상품의 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있어 이를 예방하고 나아가 그 주지상표 사용자의 이익을 보호하는데 있다 할 것이므로 원심인정과 같이 비록 이 사건 등록상표가 그 등록이전부터 피심판청구인의 상호 또는 상표로서 일반에게 주지되어 있었다 하더라도 그것이 주지상표로서 인용상표 또는 그와 동일 또는 유사한 다른 상표의 등록을 저지하고, 그 등록을 무효케 하는 사유가 될 수는 있을지언정, 이 사건 등록상표에 관하여 상표법 제34조 제1항 제9호의 적용을 배제 또는 면하게 하는 사유가 될 수는 없다 할 것이다(대법원 1985. 2. 26. 선고 84후15 판결 참조).

제9절 ●

9.1 제34조제1항제11호(구법 제7조제1항제10호) : 출원시

- ➔ 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표

TM03411101

제34조제1항 제11호 규정의 취지

상표법 제34조 제1항 제11호에서 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표의 상표등록을 받을 수 없게 하는 것은 일반 수요자에게 저명한 상품이나 영업과 출처에 오인·혼동이 일어나는 것을 방지하려는 데 그 목적이 있다(대법원 1995. 10. 12. 선고 95후576 판결 참조).

TM03411102

제34조제1항제11호 전단의 의미

상표법 제34조 제1항 제11호 전단은 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 이러한 규정은 상표 자체로서는 저명상표와 비교하여 동일하거나 유사한 상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없도록 한 것이다(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 등 참조).

TM03411103

제34조제1항제11호의 판단 기준

상표법 제34조 제1항 제11호에서 규정하는 부등록사유란, 타인의 선사용상표 또는 서비스표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표 또는 서비스표의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 또는 서비스표 권리자의 사업다



각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표 또는 서비스표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다고 할 것이다(대법원 2007. 12. 27. 선고 2006후664 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12179 판결 등 참조).

TM03411104

지정상품에 있어서 경제적 견련관계의 여부

한 기업이 여러 산업분야에 걸쳐 이종상품을 생산 판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조 하에서는 저명상표와 유사한 상표를 저명상표의 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용하더라도 수요자들로서는 저명상표권자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산 판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처나 영업에 관한 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 지정상품이 다르다는 이유만으로 유사상표의 등록, 사용을 허용할 것이 아니나, 상품의 성질, 영업의 형태 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있다고 보기 어려운 경우에는 상품출처나 영업의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없으므로 유사상표의 등록, 사용을 금지할 것이 아니다(대법원 1991. 2. 12. 선고 90후 1376 판결 등 참조).

TM03411105

‘저명상표’ 여부 판단 / 인식 범위 / 판단 시점

‘수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업’은 이른바 저명상표 등을 이르는 것으로, 저명상표 등에 해당하는지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회 통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 상표가 다른 나라에 등록되어 있고 거기에서 그 상표 및 상품이 널리 선전되어 있다거나 상품판매실적이 상당하다고 하여 반드시 우리나라의 일반 수요자나 거래자들 및 일반 대중 사이에서도 저명상표로 인

식되었다고 단정할 수 없으며, 저명상표인지 여부를 판단하는 기준시는 그 상표의 등록출원시라고 할 것이다(대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결, 대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조).

TM03411106

상품 또는 영업에 있어 출처 혼동의 의미

상표법 제34조 제1항 제11호에서 부등록사유로 정한 “수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표”란, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 상품 또는 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 등 참조).

TM03411107

출처의 오인혼동 우려에 있어 표장의 유사성 정도

상표법 제34조 제1항 제11호에서 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표의 등록을 금지하고 있는 것은 일반 수요자에게 저명한 상품이나 영업과 출처에 오인, 혼동이 일어나는 것을 방지하려는 데 그 목적이 있으므로, 그 상표 자체로서는 그 주지 또는 저명한 상품 등에 사용된 타인의 상표와 유사하지 아니하여도 양 상표 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인, 혼동을 불러 일으킬 염려가 있는 경우에는 등록될 수 없다고 할 것이다(대법원 1995. 10. 12. 선고 95후576 판결 참조). 한편, 저명상표에 해당하는지 여부는, 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 된다고 할 것이며, 이러한 법리는 서비스 표에 있어서도 그대로 적용된다고 할 것이다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후1151 판결 참조).



TM03411108

제34조제1항제11호 후단의 취지

상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인·혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다. 여기에서 말하는 '식별력을 손상시킬 염려'는 '타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조). 상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결 참조).

제10절 ●

10.1 제34조제1항제12호(구법 제7조제1항제11호) : 등록결정시

➔ 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표

TM03411201

제34조제1항제12호 규정의 취지

위 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고, 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이며, 위 규정을 적용한 결과 기존의 상표가 사실상 보호받는 것처럼 보인다고 할지라도 그것은 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 간접적, 반사적 효과에 지나지 아니한다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조).

TM03411202

수요자 기만과 관련한 표장의 유사 여부

어떤 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하려면, 우선 그 등록상표가 그에 대비되는 선사용상표와 동일·유사하여야 한다(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후1850 판결 등 참조).

TM03411203

수요자 기만과 관련한 표장 및 지정상품의 유사 여부(1)

어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야만 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가



있다고 볼 수 있다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1921 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).

TM03411204

수요자 기만과 관련한 표장 및 지정상품의 유사 여부(2)

특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 규정의 목적에 비추어 보면, 선사용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 그 후 등록된 상표가 그 선사용상표와 동일 또는 유사하고 그 선사용상표에 관한 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2000. 2. 8. 선고 99후2594 판결, 대법원 2005. 8. 25. 선고 2003후2096 판결 등 참조).

TM03411205

‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’의 의미(성질 오인)

상표법 제34조 제1항 제12호 전단의 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결, 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 등 참조).

TM03411206

품질 오인 혼동과 원재료 표시와의 관계

그리고 어느 상표가 지정상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이상, 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없으므로 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3418 판결 참조).

TM03411207

출처 오인 혼동과 상품의 품질과의 관계

구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ‘상품의 품질을 오인케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표’라 함은 그 전단 부분에서 상품 품질의 오인 또는 기만을 포함함은 물론이고, 그 후단 부분에서는 상품의 품질과 관계 없이 상품 출처의 오인을 초래함으로써 수요자를 기만할 염려가 있는 경우도 포함한다고 해석된다(대법원 1999. 9. 3. 선고 98후2870 판결등 참조).

TM03411208

지정상품간 경제적 견련관계 인정 여부

상표법 제34조 제1항 제12호에서 정하고 있는 “상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표”라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 특징의 상표가 품질 오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위해서는, 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실(不實)관계, 예컨대 양 자가 동일 계통에 속하는 상품이거나 재료, 용도, 외관, 제법, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 함으로써 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 하고, 지정상품과 아무런 관계가 없는 의미의 상표로서 상품 자체의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다는 사유만을 가지고는 일반적으로 품질 오인의 우려가 있다고는 할 수 없는 것이며, 그 염려가 있는지의 여부는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래 통념에 따라 판정하여야 할 것이다(대법원 1994. 12. 9. 선고 94후623 판결 참조).

**TM03411209****널리 알려진 표장과 대기업 사용 표장과의 관계**

널리 알려진 대기업이 사용하는 표장이라고 해서 바로 널리 알려진 표장이라고 할 수 없으므로, 널리 알려진 대기업이 사용하는 표장과 동일, 유사하다는 사유만으로, 본원 서비스표가 지정서비스업에 사용될 경우 일반 수요자가 그 서비스업이 해당 기업 또는 그와 특수한 관계가 있는 자에 의하여 영위되는 것처럼 그 서비스업의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다고 단정할 수 없다(대법원 1998. 7. 28. 선고 97후2637 판결).

TM03411210**제34조제1항제12호의 ‘특정인의 상표로 인식’된다는 의미**

등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조). 한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2011.7.14. 선고 2010후2322 판결 등 참조).

TM03411211**‘특정인의 상표로 인식’되기 위한 기준**

특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는지 여부는 기존의 상표의 사용기간·방법·태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등을 기준으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2006. 7. 13. 선고 2005후70 판결 등 참조).

TM03411212

제34조제1항제12호의 판단 시점(1)(등록여부 결정시)

위 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있으므로(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후 3113 판결 등 참조), 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 ‘등록결정시’를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884 판결 등 참조).

TM03411213

제34조제1항제12호의 판단 시점(2)(등록여부 결정시)

상표법 제34조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 출원상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 건련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며, 어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시이다(대법원 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).

**TM03411214****특정인의 상표 인식 판단 기준(지역 범위)**

상표법 제34조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조). 여기서 ‘특정인의 상표나 상품이라고 인식’되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결 참조).

TM03411215**악의적인 상표 사용 결과 특정인의 상표로 인식된 경우에서의 판단**

상표법 제34조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 기존의 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나 이에 못지 아니할 정도로 기존의 상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 등 참조). 한편, 위 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는데 있고(대법원 1997. 6. 27. 선고 96후1712 판결, 1998. 2. 13. 선고 97후1252 판결 등 참조), 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자 등에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준

으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이며, 위 규정을 적용한 결과 기존의 상표가 사실상 보호받는 것처럼 보인다고 할지라도 그것은 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 간접적, 반사적 효과에 지나지 아니하므로, 기존의 상표의 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하였다고 하더라도 그 사정을 들어 위 규정의 적용을 배제할 수는 없다(대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 참조).

TM03411216

선사용상표의 지정상품이 한정적인 경우에서의 판단 기준

등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 등록상표에 대한 등록결정 당시에 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다. 여기에서 선사용상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이고(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조), 선사용상표가 사용된 상품이 등록상표의 지정상품 중 특정의 재료 또는 용도 등의 것에 한정되는 경우라면 그와 같은 한정이 없는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여 그 선사용상표가 그러한 한정이 없는 지정상품 전체의 상표등록을 배제할 수 있을 정도로 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있는지를 판단하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후1722 판결 참조).

TM03411217

선사용상표의 주체에 대한 판단

상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있는 상표법 제34조 제1항 제12호 후단의 취지는 이미 특정인의 상표로 인식된 선사용상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 것이므로, 어떤 출원상표가 위 규정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다고 하기 위하여는 출원상표와 대비되는 선사용상표의 권리자는 출원인 이외의 타인이어야 한다(대



법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결 등 참조). 여기서 선사용상표의 관리자가 누구인지는 선사용상표의 선택과 사용을 둘러싼 관련 당사자 사이의 구체적인 내부관계 등을 종합적으로 살펴 판단하여야 하고, 선사용상표의 사용자 외에 사용허락계약 등을 통하여 선사용상표 사용자의 상표사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 자가 따로 있는 경우에는 그를 선사용상표의 관리자로 보아야 하며 선사용상표 사용자를 관리자로 볼 것은 아니다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2011후1159 판결 참조).

TM03411218

수입상품의 국내 유통 시 수요자에게 알려진 특징인 판단기준

상표법 제34조 제1항 제12호가 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 상표로 규정한 것도 이미 특정인의 상표로 인식된 상표를 다른 사람이 등록하여 사용할 수 있게 하는 것은 상품의 출처 및 품질에 대한 일반 수요자의 오인·혼동을 초래할 수 있으므로 그에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 것이다(대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결 등 참조). 여기서 위 규정에 의한 상표등록 거부의 전제가 되는 선사용상표는 일반 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것인데, 이는 그 선사용상표의 관리자가 직접 그 상표를 사용하거나 그 관리자로부터 직접 그 상표의 사용에 관한 허락을 받은 사용권자의 사용 등으로 알려진 경우는 물론 상표 자체의 사용권과는 직접 관계가 없는 제3자의 사용에 의하여 알려진 경우라도 상관없다. 따라서 외국회사에 의해 선사용상표가 표시된 상품을 수입판매하는 판매대리인이나 국내대리점 총판을 하는 영업자가 선사용상표를 그 외국회사의 상품으로 인식시키는 방법으로 광고를 하는 등으로 사용함으로써 국내에서도 그 상표가 외국회사의 업무와 관련된 상품을 표창하는 것으로 알려진 경우에는 비록 그렇게 알려진 것이 국내 영업자의 사용 등으로 인한 것이라 하더라도 이는 외국회사의 상표로 알려진 것일 뿐 국내 영업자의 상표로 알려진 것이라고 볼 것은 아니다. 그러므로 그 선사용상표의 관리자인 외국회사가 나중에 국내에 상표등록을 출원하였다고 해도 이를 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’의 등록을 출원한 것이라고 할 수는 없다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2012후3619 판결 참조).

TM03411219

선사용상표가 저명한 경우 지정상품 유사범위 판단(범위 확대)

선사용상표가 그 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면, 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 선사용상표의 사용상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2000. 2. 8. 선고 99후2594 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조). 여기서 선사용상표가 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간·방법·태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 1991. 2. 26. 선고 90후1413 판결, 대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975 판결 등 참조). 이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결 참조).



제1절

11.1 제34조제1항제13호(구법 제7조제1항제12호) : 출원시

- ➔ 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

TM03411301

제34조제1항제13호 규정의 취지, 판단 방법 및 시점

상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, ① 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, ② 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 관련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, ③ 위와 같은 판단은 등록상표의 출원시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

TM03411302

제34조제1항제13호 부정한 목적 판단방법(상표 교섭 유무 등)

상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하기 위하여는 상표 출원인이 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 위 규정의 취지는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 위 상표 권리자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻은 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 한편 위 규정에 정한 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인식도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 건련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결 등 참조). 따라서 출원인과 선사용상표를 사용해온 특정인 사이에 그 상표 및 상표를 기반으로 한 사업체, 관련 행정상의 인·허가 또는 등록 등을 둘러싸고 여러 차례 민사소송이나 행정소송 등이 확정되었다면 이러한 일련의 경위와 결과는 ‘부정한 목적’의 해석에서 모순되지 않도록 고려되어야 하며, 위 확정된 민사소송 등의 판결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 된다(대법원 2022. 12. 1. 선고 2020후11622 판결 참조).

TM03411303

선사용상표의 사용의사가 명백하지 않은 경우의 판단 방법

등록상표의 출원인이 그 출원 시를 기준으로 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하면 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는 것이므로, 등록상표의 출원일 당시에 모방대상상표가 실제 상표로 사용되고 있지 아니하거나 모방대상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 명백하지 아니하다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되는 것은 아니다. 즉, 등록상표의 출원일 당시에 모방대상상



표가 실제 상표로 사용되고 있지 아니하거나 모방대상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 명백하지 아니한 경우에도, 모방대상상표가 과거의 사용실적 등으로 인하여 여전히 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표의 권리자가 이후 다시 위 상표를 사용하려고 하는 것을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적을 가지고 모방대상상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 경우에는 위 규정에 해당한다고 할 수 있는 것이고, 모방대상상표가 상표로 사용되고 있는지 여부, 모방대상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 있는지 여부는 모방대상상표가 특정인의 상표로 인식되어 있는지 여부와 등록상표 출원인의 부정한 목적 여부 등 위 규정에서 정한 요건의 충족 여부를 판단하기 위한 고려요소 중 하나가 되는 것에 불과하다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

TM03411304

선사용상표의 귀속 주체가 변경된 경우 판단 방법

등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후 2460 판결 등 참조). 여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반수요자를 표준으로 하여 거래실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다. 따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용 실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다(대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결 참조).

제12절 ●

12.1 제34조제1항제15호(구법 제7조제1항제13호) : 등록결정시

- ➔ 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 꼭 필요한(서비스의 경우에는 그 이용과 목적에 꼭 필요한 경우를 말한다) 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표

TM03411501

제34조제1항제15호 규정의 취지

상품 등의 기술적(技術的) 기능은 원칙적으로 특허법이 정하는 특허요건 또는 실용신안법이 정하는 실용신안등록 요건을 구비한 때에 한하여 그 존속기간의 범위 내에서만 특허권 또는 실용신안권으로 보호받을 수 있는데, 그러한 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 그 입체적 형상에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 되어 특허제도 또는 실용신안제도(이하 ‘특허제도 등’이라 한다)와 충돌하게 될 뿐만 아니라, 해당 상품 등이 가지는 특정한 기능, 효용 등을 발휘하기 위하여 경쟁자가 그러한 입체적 형상을 사용해야만 할 경쟁상의 필요가 있음에도 그 사용을 금지시킴으로써 자유로운 경쟁을 저해하는 부당한 결과를 초래하게 된다. 따라서, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 상표법 제34조 제1항 제15호에 해당하는지는 그 상품 등이 거래되는 시장에서 유통되고 있거나 이용 가능한 대체적인 형상이 존재하는지, 대체적인 형상으로 상품을 생산하더라도 동등한 정도 또는 그 이하의 비용이 소요되는지, 그 입체적 형상으로부터 상품 등의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘되지는 아니하는 것인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결 참조).



제13절

13.1 제34조제1항제16호(구법 제7조제1항제14호) : 등록결정시

- ➔ 세계무역기구 회원국 내의 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표로서 포도주 또는 증류주에 사용하려는 상표

TM03411601

제34조제1항제16호 규정의 취지

상표법 제34조 제1항 제16호는 ‘세계무역기구 회원국 내의 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표로서 포도주 또는 증류주에 사용하려는 상표는 상표등록을 받을 수 없다’고 규정하면서, 그 단서로 ‘다만, 지리적 표시의 정당한 사용자가 그 해당 상품을 지정상품으로 하여 제9조 제4항에 따른 지리적 표시 단체표장등록출원을 한 때에는 그러하지 아니하다’라고 그 적용의 예외를 규정하고 있고, 여기에서 지리적 표시는 ‘상품의 특정 품질·명칭 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우에 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시’를 의미한다(동법 제2조 제1항 제4호). 위 조항은 ‘세계무역기구설립을 위한 마라케쉬협정’(WTO설립협정)의 부속서의 하나인 ‘무역 관련 지적재산권에 관한 협정’(이른바 TRIPs 협정)에서 포도주와 증류주의 지리적 표시를 구성요소로 하는 상표는 일반 공중의 오인·혼동이 없는 경우에도 직권 또는 청구에 의해 그 등록을 거절하거나 착오로 등록되었더라도 그 등록을 무효로 하도록 규정한 것을 1997. 8. 22. 상표법 개정을 통해 반영한 것이다(특허법원 2017. 10. 12. 선고 2017허2697 판결 참조).

제14절 ●

14.1 제34조제1항제17호(구법 제7조제1항제15호) : 등록결정시

- ➔ 「식물신품종 보호법」 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일·유사한 상품에 대하여 사용하는 상표

TM03411701

제34조제1항제17호 규정의 취지

상표법 제34조 제1항 제17호는 「식물신품종 보호법」 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 동일하거나 유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일 또는 이와 유사한 상품에 대하여 사용하는 ‘상표’는 등록을 받을 수 없다고 규정하고, 식물신품종 보호법 제107조 제9호에서는 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 ‘상표법’에 따른 등록출원 중에 있거나 등록된 상표와 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭은 등록받을 수 없도록 규정하여, 상표법에 의한 상표출원과 식물신품종 보호법에 의한 품종명칭의 출원이 경합하는 경우 양 법은 원칙적으로 선원주의에 의하여 그 등록여부를 결정하고 있다(특허법원 2008. 9. 4. 선고 2008허2329 판결 참조).



제15절

15.1 제34조제1항제20호(구법 제7조제1항제18호) : 출원시

- ➔ 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표

TM03412001

신의칙의 의미 / 판단기준

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결 등 참조). 한편 어떤 상표가 여기에 해당하는지 여부는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 결정하여야 한다. 다만, '타인'에 해당하는지에 관한 판단의 기준 시점은 '등록여부 결정시'로 본다(상표법 제34조 제2항).

TM03412002

'타인이 사용한 상표' 판단 기준

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을

받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)임을 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록·출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결). 이때 선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 '타인이 사용한 상표'에 해당한다(대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결 참조).



제16절

16.1 제34조제1항제21호 : 출원시

- ➔ 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표

TM03412101

제34조제1항제21호 규정의 취지

상표법 제34조 제1항 제21호는 ‘조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표’에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 위 규정은 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법에서 신설된 조항이다. 따라서, 이 사건 등록상표가 위 규정에 해당하기 위해서는 ① 선등록상표가 이 사건 등록상표의 출원시 조약당사국에 등록된 상표이어야 하고, ② 선등록상표와 이 사건 등록상표의 각 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여야 하며, ③ 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자이어야 하고, ④ 그러한 자가 선등록상표 권리자의 명시적 내지 묵시적 동의를 받지 않는 등 정당한 이유 없이 출원한 것으로, 이들 요건들을 모두 충족하여야 할 것이다. 또한, 위에서 말하는 ‘동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자’라 함은 해외 상표권자의 상품을 국내로 수입·판매하는 대리점 계약 등이 이에 해당할 것인데, 계약에 의하여 대리점 등으로 된 자가 타인의 명으로 상표등록출원을 하여 등록받은 경우에도 양자의 관계 및 영업형태, 대리점 등 계약의 체결 경위 및 이후의 경과, 등록상표의 등록경위 등 제반 사정에 비추어 상표등록 명의자의 대리점 등 계약의 명의자와 달리한 것이 본 호의 적용을 회피하기 위한 편의적, 형식적인 것에 불과하다고 인정되는 때에는

위 규정을 적용함에 있어서 양자는 실질적으로 동일인으로 보아야 하므로, 그 상표등록 명의자 역시 위 규정의 계약관계 등에 있는 자에 해당한다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후1289 판결 등 참조).

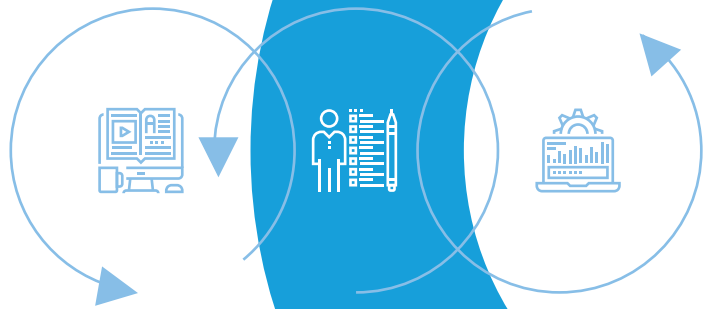
TM03412102

‘그 밖의 관계’에 대한 의미

상표법 제34조 제1항 제21호는 ‘조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 이는 조약당사국의 정당한 권리자를 보호하기 위한 파리협약상의 규정을 준수하고 공정한 국제거래를 확립하기 위한 규정이다. 본 조항에서 ‘그 밖의 관계’라 함은 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계에 준하는 일정한 신의성실관계를 말한다. 따라서, 관련 없는 제3자의 영업활동이나 대중매체 등을 통하여 인지한 상표를 출원하는 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다(특허심판원 2022. 12. 16. 2021당1661 심결 참조).



PART III



거절결정불복심판





III. 거절결정불복심판

TM11600001

청구인 적격

심결취소소송에서는 공유자의 1인이라도 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 참조).

□ 공유 상표권의 심결취소소송에서의 원고 적격 관련 사례

○ 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결

○ **판결요지** : 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다. 그리고, 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다 할 것이고, 위와 같이 공유자 1인에 의한 심결취소소송의 제기를 인정하더라도 다른 공유자의 이익을 해한다거나 합일확정의 요청에 반하는 사태가 생긴다고 할 수 없다.

TM11600002

새로운 거절이유가 있는 경우 의견서 제출 기회 부여(강행규정)

상표법 제55조 제1항에 의하면, 심사관은 상표등록거절결정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주도록 되어 있고, 같은 법 제55조 제2항에 의하면, 심사관이 제1항에 따라 거절이유를 통지하는 경우 지정상품별로 거절이유와 근거를 구체적으로 적어야 하는 것으로



되어 있으며, 같은 법 제123조 제1항 및 제3항에 의하면, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 위 규정을 준용하도록 되어 있는바, 이들 규정은 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 확보하지 아니하면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 거절결정에 대한 심판에서 종래의 거절결정의 이유와는 다른 새로운 거절이유를 들어 심결을 하면서 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주지 아니하였다면 그 심결은 위법하다고 할 것이다(대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300 판결 참조).

TM11600003

심결에서 판단되지 않은 새로운 사유가 취소소송에서 심리·판단 가능한지 여부

심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부라 할 것이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며, 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조).



PART IV



상표등록 무효심판(제117조)





IV. 상표등록 무효심판(제117조)

TM11700001

이해관계인에 의한 적법한 청구 여부(1)

상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 지정상품에 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자 또는 등록상표의 지정상품과 동종 상품을 판매하고 있음으로써 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 의미한다(대법원 1988. 3. 22. 선고 85후59 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결 등 참조).

TM11700002

이해관계인에 의한 적법한 청구 여부(2)

상표등록 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에는 당해 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이에는 등록된 상표의 지정상품과 동종 상품을 판매하고 있음으로써 피청구인의 상표 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자도 포함되며, 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 1984. 3. 27. 선고 81후59 판결, 대법원 1987. 7. 7. 선고 85후46 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2003후816 판결, 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후4625 판결 등 참조).

TM11700003

상표권이 공유인 경우 소송인의 범위

상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이더라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해



하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다고 할 것인바(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 참조).

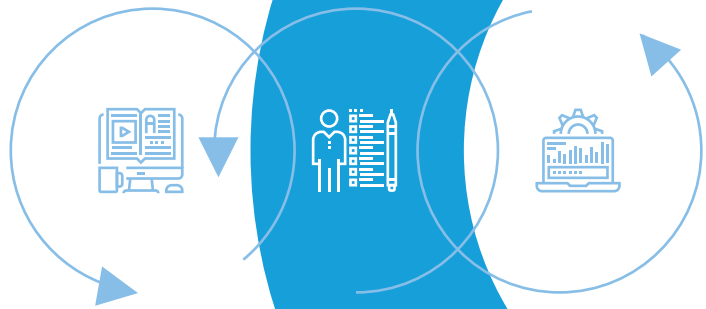
TM11700004

공유상표권의 일부 지분에 대한 무효심판 청구 적격

특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 판결).



PART V



상표등록 취소심판(제119조)





V. 상표등록 취소심판(제119조)

제1절

1.1 제119조제1항제1, 2호

- ➔ 상표권자(전용사용권자·통상사용권자)가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 하거나 또는 타인의 업무에 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우

TM11910101

제119조제1항제1호의 ‘품질의 오인 혼동 우려’ 의미

상표법 제119조 제1항 제1호의 등록상표취소에 관한 요건 중 하나인 상품의 출처나 품질의 오인, 혼동은 현실적으로 오인, 혼동이 생긴 경우뿐만 아니라 혼동이 생길 염려가 객관적으로 존재하면 족하다(대법원 1990. 9. 11. 선고 89후2304 판결).

TM11910102

상표 사용의 합의 효력과 상품 출처 오인·혼동 우려와의 관계

상표권자 등과 타인이 맺은 상표의 사용에 관한 합의의 효력이 출처혼동을 야기하는 실사용상표의 사용에 대해서까지 문제되는데 대법원은 ‘상표의 사용에 관한 합의의 효력이 수요자가 상품의 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 하는 경우에까지 미친다고 보기 어렵다’고 판시하였다(대법원 2022. 11. 10. 선고 2020후10421 판결).

TM11910103

상표법 제119조 제1항 제1호 혼동의 의미(광의 포함)

상표법 제119조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 ‘타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동’이란, 상품의 출처가 동일한 것으로 오인하게 하는 혼동(이른바 ‘협의의 혼동’)뿐만



아니라 양자 사이에 인적 또는 자본적인 어떤 관계가 있는 것처럼 수요자나 거래자로 하여금 오인하게 하는 혼동(이른바 ‘광의의 혼동’)도 포함한다. 상표의 출처표시 기능은 동일한 상표가 사용된 상품은 동일한 출처에서 생산되어 동일한 판로를 거쳐 판매된다는 것을 수요자에게 나타내는 기능을 가리킨다(특허법원 2021. 8. 19. 선고 2021허1646 판결).

TM11910104

제119조제1항제1호 및 제2호의 타인의 범위

구 상표법 제73조 제1항 제8호의 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 등 참조). 다만 위 조항은 '수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우'라고 규정하고 있을 뿐, '대상상표'나 '타인'의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등 참조), 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 '타인'에 포함된다고 보아야 한다(대법원 2020. 2. 13 선고 2017후2178 판결).

TM11910201

‘상표권자가 상당한 주의를 한 경우’의 의미

상표법 제73조 제1항 제8호에서 규정하는 상표등록취소에 관한 요건의 하나인, 실사용상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라고 한다) 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 실사용상표의 사용으로 대상상표의 상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는지 여부에 두어야 할 것이다. 한편 상표법 제73조 제1항 제8호 단서는 ‘상표권자가 상당한 주의를 한 경우’에는 같은 호 본문의 적용이 배제되는 것으로 규정하고 있는데, 이처럼 상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상

당한 주의를 하였다고 하기 위해서는, 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표 사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 증명책임은 상표권자에게 있다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후3462 판결 참조).

TM11910202

규정의 취지, 부정사용 및 대상상표의 주지·저명성 여부

상표법 제73조 제1항 제2호에서 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 상표권자가 상표 제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 참조). 따라서 실제 사용된 상표(이하 '실사용상표'라 한다)가 등록상표를 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다)와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록 취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 할 것이며, 이때 그 대상상표가 주지·저명한 것임을 요하지는 아니한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 참조).

TM11910203

부정사용 여부 및 고의 추정

상표권자가 자신의 등록상표가 타인의 상표와 동일·유사하게 변형사용되는 것을 적극적으로 희망하여 의도적으로 그 변형이 용이하도록 상표를 제작·부착하고, 그 상표가 부착된 상품의 판매자나 수요자에게 그 상표의 변형 방법을 주지시키고, 이로 말미암



아 실제로 등록상표가 상표권자의 의도대로 상품의 판매자나 수요자들에 의하여 인용 상표들과 동일·유사하게 변형되어 유통·사용되었다면, 이는 상표권자가 직접 등록상표에 변형을 가한 경우와 마찬가지로 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 부정경쟁의 목적으로 등록상표의 사용권의 범위를 넘어 등록상표를 부정하게 사용한 경우로서 구 상표법 제73조 제1항 제2호 소정의 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 해당한다고 봄이 상당하다.

그리고 상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하는 한 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하는 등의 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정된다 할 것이다(대법원 1999. 9. 17. 선고 98후423 판결 참조).

TM11910204

실제 사용 상표와 타인의 상표 사이의 혼동 유무 판단

상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 상표등록취소 사유의 하나인, 상표권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 실제로 사용된 상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 타인의 상표와 근사한 정도, 실제로 사용된 상표와 타인의 상표가 상품에 사용되는 형태 및 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적 및 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 타인 상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가에 두어야 할 것이다(대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결 등 참조).

TM11910205

부정사용 여부 판단 시점

부정사용에 의한 상표의 등록취소 사건에 있어서 실사용 상표와 타인의 상표 사이의 혼동 유무는 당해 실사용 상표의 사용으로 인하여 수요자로 하여금 그 타인의 상표

상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 생기게 할 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 따라 결정하면 충분하므로, 그 타인의 상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니라고 하더라도 그 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등), 상표의 부정 사용 여부는 ‘변형상표들’을 사용한 때를 기준으로 판단해야 하고 피고 주장과 같이 이 사건 등록상표의 출원일 당시 ‘이탈리아 하이드로젠’ 상표가 국내에 잘 알려졌는지 여부를 기준으로 할 것은 아니다(특허법원 2015. 8. 20. 선고 2014허5930 판결 참조).

TM11910206

기술적 표장과 상품 출처의 오인 혼동 우려와의 관계

상표권자가 등록상표의 유사범위에 속하는 실사용상표를 사용함으로써 대상상표의 표장상품과 사이에 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있다고 하려면, 그 대상상표가 적어도 상표로서의 특별현저성 즉 자타의 상품을 일반수요자나 소비자로 하여금 식별하게 할 수 있는 상표로서의 기능을 갖추어야 한다고 할 것이고, 지정상품의 품질이나 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 이른바 기술적(記述的)표장에 불과할 뿐 상표로서의 특별현저성을 갖춘 것이라고는 보기 어려우므로, 실사용상표와 대상상표가 유사하다고 하더라도 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있다고 할 수 없다(대법원 1990. 1. 25. 선고 88후1328 판결).

TM11910207

미등록상표와 표장이 유사한 경우에 유사 판단

해당 조항의 문언과 취지에 비추어 보면, 복수의 유사 상표를 사용하다가 그 중 일부만 등록한 상표권자가 미등록의 사용상표를 계속 사용하는 경우에도, 그로 인하여 타인의 상표와의 관계에서 등록상표만을 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 이러한 사용도 위 조항에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다. 또한 위 조항에서 정한 상표등록 취소사유에 해당하기 위하여 등록상표가 혼동의 대상이 되는 타인의 상표와 반드시 유사할 필요는 없다고 할 것이다(대법원 2016. 8. 18. 선고 2016후663 판결).



TM11910208

상표권 이전 시 現상표권자와 종전 상표권자간 출처의 오인·혼동 여부 판단기준

상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(상표법 제108조 제1항 제1호, 제107조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(상표법 제89조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호 간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결).

제2절

2.1 제119조 제1항 제3호 : 불사용취소심판

- ➔ 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자가 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

TM11910301

상표권자의 의미

‘상표권자’라 함은 상표등록원부상에 등록권리자로 기재되어 있는 자를 말한다고 보아야 할 것이고, 상표권을 양도받았으나 아직 그 이전등록을 마치지 아니한 양수인은 상표권자라고 할 수 없고 그 경우에는 상표등록원부상 등록권리자로 남아있는 양도인이 여전히 상표권자라 할 것이다(대법원 1999. 9. 3. 선고 98후881 판결).

TM11910302

통상사용권자의 의미

상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고, 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐이므로 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요는 없는 것이며, 또한 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결 등 참조).

TM11910303

외국상품의 국내 유통 시 상표사용권자 판단

상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되고, 그에 따라 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 사회통념



상 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 하는바(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후2020 판결 참조), 이러한 법리는 외국에서 상표사용권자가 등록상표를 상품에 표시하고 그 상품이 우리나라로 수입되어 유통되는 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2012. 4. 12. 선고 2012후177 판결).

□ 외국에서만 영업하는 자가 국내에 광고한 사례

○ 특허법원 2010. 10. 21 선고 2010허1480 판결

○ **판결요지:** 피고가 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업을 국내에서 현실적으로 영위하거나 그 준비를 하고 있다고 인정할 만한 증거가 없음은 원고의 주장과 같다. 그러나 장소적 제약 없이 유통되는 상품과 달리 서비스는 통상 그 제공에 필요한 시설이 있는 곳에서만 이를 제공할 수 있는 장소적 제약이 있다. 그럼에도 불구하고 근래에 들어서 전 세계적으로 교통의 발달과 외국 여행의 자유화 등으로 인해 자국에서 제공되는 서비스에 대한 외국 수요자들을 유치하기 위하여 외국에서 광고, 입장권 판매 등의 영업 활동을 펼치는 경우가 점점 더 빈번해지고 있다. 이러한 점들을 고려할 때, 원고의 주장과 같이, 등록서비스표의 지정서비스업이 반드시 국내에서 운영되거나 운영 준비 중이어야만 국내에서의 등록서비스표를 이용한 광고행위가 등록서비스표의 사용으로 인정받을 수 있다고 해석하는 것은 거래 현실에 맞지 않는 지나치게 편협한 해석이라 하지 않을 수 없다. 만약 그와 같이 해석한다면 외국의 서비스업자는 국내에서의 서비스 제공이 없는 한 국내 수요자들에 대한 영업활동을 하더라도 사실상 그 서비스표를 보호받을 방법이 없게 되는 결과가 되어 불합리하고 불평등할 뿐만 아니라, 외국 서비스업자의 서비스표 등록이 없는 틈을 타 국내에서 제3자가 동일·유사한 서비스표로 비슷한 영업을 할 경우 출처 오인·혼동의 위험이 발생할 염려도 있다. 따라서 피고와 같이, 비록 등록서비스표의 지정서비스업을 국내에서 영위하지 않더라도 국내 수요자들을 유치하기 위하여 국내에서 등록서비스표를 이용하여 그 지정서비스업에 관하여 광고행위를 한 이상 국내에서 등록서비스표를 사용한 것으로 보는 것이 타당하다

TM11910304

OEM 방식에 의한 수출 시 상표사용권자 판단

주문자상표부착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출의 경우 상품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므

로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단하면서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(대법원 2012. 7. 12. 선고 2012후740 판결).

TM11910305

상품의 의미(교환가치)

상표법상 '상표의 사용'에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다 할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은, 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결, 대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결 참조).

TM11910306

서비스업의 의미(유상·계속)

상표법상 '서비스표'라 함은 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말하는데(상표법 제2조 제1항 제2호), 여기서 '서비스업'을 영위한다고 함은 독립하여 상거래의 대상이 되는 서비스를 타인의 이익을 위하여 제공하는 것을 업으로 영위한다는 의미이므로, 아무런 대가를 받지 아니하는 자원봉사나 단순한 호의에 의한 노무 또는 편익의 제공 등과 같이 상거래의 대상이 되지 아니하는 용역을 일정한 목적 아래 계속적·반복적으로 제공하였다고 하더라도 상표법상의 서비스업을 영위하였다고 할 수 없다(대법원 2013. 7. 12. 선고 2012후3077 판결 참조).

**TM11910307****상표 사용의 판단 기준(일반)**

상표로서 사용되고 있는지를 판단하기 위해서는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 등 참조).

TM11910308**상표 사용의 판단 기준(출처표시로서의 상표권자의 사용의사)**

불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 목적이 있으므로, ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에 있어서는 ‘출처표시’로서의 사용에 관한 수요자의 인식가능성 보다는 상표권자 또는 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터잡아 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 중요하게 고려된다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 취지 참조).

TM11910309**상표 사용의 판단 기준(자기 상품 출처 표시)**

구 상표법상 ‘상표’란 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말하므로(구 상표법 제2조 제2항 제1호), 상표의 불사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서 상표의 사용이 인정되려면 상표권자 또는 그 사용권자가 상표를 자기 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용하여야 하고, 타인의 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용한 경우는 불사용을 이유로 한 상표등록의 취소를 면하기 위한 상표의 사용에 해당한다고 할 수 없다(대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결 등 참조).

TM11910310**상표 사용에서 ‘명목상 사용’의 의미**

상표법 제119조 제1항 제3호 및 제3항에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판제도의 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는

데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결, 대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결 등 참조).

TM11910311

상표 사용에서 ‘정당한 사용’의 의미

한편 어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결 등 참조).

TM11910312

상표불사용의 ‘정당한 이유’ 의미

상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 불사용으로 인한 상표등록취소심판에 관하여 규정하고 있는바, 여기에서 ‘상표의 사용’이라 함은 같은 법 제2조 제1항 제6호 각 목 소정의 행위를 의미하는 것이고, 또 상표불사용에 대한 ‘정당한 이유’라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다고 할 것이다(대법원 2000. 4. 25. 선고 97후3920 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 참조).

**TM11910313****상표불사용의 산정기간(상표 이전등록 이전 사정도 고려)**

등록상표의 이전이 있는 경우, 그 상표의 양수인은 그 양수 당시 당해 상표의 사용상황 등을 조사하여 예컨대, 불사용의 상태가 상당기간 계속된 경우에는 그 등록이 장차 취소될 가능성이 있다는 점을 예상하고 양수하는 것으로 볼 것이고, 따라서 이러한 경우에 그 불사용에 대한 ‘정당한 이유’를 판단함에 있어서는 단지 당해 상표의 이전등록 이후의 사정만 참작할 것이 아니고 그 이전등록 이전의 계속된 불사용의 사정도 함께 고려함이 상당하다(대법원 2000. 4. 25. 선고 97후3920 판결 참조).

TM11910314**상표의 사용 태양(예시)**

상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 붙이고 전시 또는 반포하는 행위는 상표의 사용행위에 포함되는 것이고, 이 때에 상품에 관한 광고에 상표를 붙이고 전시 또는 반포하는 행위 즉, 상표의 선전광고는 국내에서 이루어질 것을 요한다고 할 것이나 간행물을 통한 선전광고의 방법에 있어서는 반드시 우리나라에서 발행된 간행물에 한정되는 것이 아니라 외국에서 발행된 간행물이라 하더라도 우리나라에 수입, 반포되고 있다면 국내 수요자가 그 외국에서 발행된 간행물에 게재된 상표광고에 접할 수 있는 것이어서 이러한 외국에서 발행된 간행물을 통한 국내에서의 상표의 선전광고행위는 위 같은 법조 소정의 상표의 사용에 포함되는 것이라고 보아야 할 것이다(대법원 1991. 12. 13. 선고 91후356 판결 참조).

TM11910315**상표의 사용 태양(거래서류)**

구 상표법은 ‘상표’에 관하여 ‘자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(표장)을 말한다.’고 규정하는 한편(제2조 제1항 제1호), ‘상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’를 ‘상표의 사용’으로 규정하고 있다(제2조 제1항 제11호 (다)목, 이하 ‘(다)목’이라 한다). (다)목의 ‘거래서류’는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다. 상품의 판매업자가 지정상품과의 구체

적인 관계에서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대방에게 이를 교부하였다면, 그러한 행위를 통해 그 거래서류를 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 행위는 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 널리 알리는 행위로서 (다)목이 규정하고 있는 상표의 사용에 해당한다(대법원 2023. 5. 18. 선고 2022후10265 판결 참조).

TM11910316 서비스표 사용의 태양

서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 등 참조).

TM11910317 디자인과 상표의 관계

디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타 상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 그 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조).

TM11910318 상표의 동일성 의미(일반)

일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 피해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 상표를 사용하지 아니한



경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조)

TM11910319

상표의 동일성 의미(부기적 변형)

상표권자 등이 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가, 그 상표에 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용한다 하더라도 이를 동일한 상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 2000. 10. 24. 선고 99후345 판결).

TM11910320

상표의 동일성 의미(요부 누락)

등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다(대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1213 판결).

TM11910321

상표의 동일성 의미(영문+한글 중 누락)

영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것이라고 볼 수 없다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결)

TM11910322

상표의 동일성 의미(독립성 유지)

등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다(대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결).

TM11910323

상표의 동일성 의미(결합부분 판단)

상표권자 등이 등록상표에 식별력이 없거나 미약한 부분을 결합하여 상표로 사용한 경우, (중략) 여러 사정에 의하여 거래사회의 통념상 그 결합 전의 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념이 실사용상표에 형성될 수 있으므로, 그 결합된 부분이 단순히 식별력이 없거나 미약하다고 하여 실사용 상표가 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장이라고 단정할 수 없다(대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후2939 판결).

TM11910324

상표의 동일성 의미(부분 사용)

상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않으며, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다(대법원 1996. 4. 26. 선고 95후1555 판결, 대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결 참조).

**TM11910325****지정상품의 동일성 의미**

구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호 (다)목은 ‘상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위’를 상표사용행위의 하나로 규정하고 있는바, 비록 위 (다)목의 ‘광고’에 등록상표가 표시되어 있다고 하더라도, 그 등록상표가 거래사회의 통념상 지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없는 경우에는 위 (다)목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다(대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후3718 판결 참조).

TM11910326**지정상품의 동일성 의미(유사 상품 X)**

구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표(당해 등록상표와 연합된 다른 등록상표가 있을 때에는 그 중 어느 하나의 등록상표 또는 당해 등록상표)를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다 할 것이다(대법원 2001. 1. 19. 선고 2000후3166 판결).

TM11910327**지정상품의 동일성 여부(종합판단)**

거래사회의 통념상 동일성 있는 상품인지 여부는 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결 참조).

TM11910328

상표등록취소심판 계속 중 불사용취소심판의 취급

동시에 수 개의 지정상품에 대하여 심판청구를 한 경우에는 그 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대하여 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없을 뿐 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니며(대법원 1993. 12. 28. 선고 93후718, 725, 732, 749 판결, 대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후2916 판결 참조), 사용이 증명된 지정상품만에 대한 심판청구의 일부 취하가 허용되는 것도 아니다. 그렇다면 먼저 청구한 상표등록취소심판이 계속 중이라 하더라도 심판청구인으로서의 등록취소 요건의 일부를 이루는 상표 불사용 기간의 역산 기산점이 되는 심판청구일이나 등록취소를 구하는 지정상품의 범위를 달리하여 다시 상표등록취소심판을 청구할 이익이 있다 할 것이므로, 이 경우 공통으로 포함된 일부 지정상품에 관하여는 상표권자에게 중복하여 그 사용사실에 대한 증명책임을 부담시키는 것이 된다 하더라도 상표권자 역시 후에 청구된 등록취소심판에서도 지정상품 중의 하나에 대하여 사용을 증명하면 그 심판청구의 대상인 지정상품 전체에 관하여 상표등록의 취소를 면할 수 있는 이상 그러한 정도의 증명책임의 부담만으로 후에 청구된 취소심판이 상표법 제73조 제4항의 입법 취지에 반하는 것으로서 부적법하다고 할 수 없다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 참조).

TM11910329

심판 심리 중에 불사용기간이 완성되는 경우

심판청구시에는 그 불사용의 기간이 완성되지 아니하였으나 심판청구사건의 심리 중에 불사용기간이 완성된 경우, 또는 심판청구시에는 등록상표를 사용하고 있었으나 심판청구 후에 사용하지 아니하여 심리종결 전에 불사용기간이 완성되는 경우 그 상표등록은 당해 심판에서는 취소될 수 없다(대법원 1999. 9. 3. 선고 98후881 판결).



제3절

3.1 제119조 제1항 제4호 : 상표권 이전제한 위반

TM11910401 유사상품 분할 이전의 취지

상표법 제93조 제1항 후단이 상표권을 지정상품마다 분할하여 이전할 때 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다고 규정한 취지는 동일한 상표의 유사한 지정상품에 대한 상표권의 권리자를 단일화하여 수요자들의 상품출처에 대한 오인·혼동을 방지하기 위함이다. 이러한 점을 고려하면 상표법 제93조 제1항 후단 규정에 위반하여 상표권이 분할 이전등록되었음을 사유로 하는 상표등록취소의 대상이 되는 상표권의 범위는 상표권 분할 이전등록에 따라 분할된 상표권들 중 서로 유사한 지정상품을 그 지정상품에 포함하는 상표권 전부라고 봄이 타당하다(특허법원 2020. 10. 23 선고 2019허190 판결).

제4절 ●

4.1 제119조 제1항 제7호 내지 제9호: 단체표장, 지리적 표시 단체표장, 증명표장 관련 취소사유

TM11910701

정관위반 등(제7호 가목)

소속 단체원이 그 단체의 정관을 위반하여 단체표장을 타인에게 사용하게 한 경우나 소속 단체원이 그 단체의 정관을 위반하여 단체표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질 또는 지리적 출처를 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우 취소심판을 청구할 수 있다. 다만, 단체표장권자가 소속 단체원의 감독에 상당한 주의를 한 경우는 제외한다(특허법원 2023. 11. 8. 선고 2022허5690 판결).

TM11910702

제3자 무단사용 및 단체표장권자의 조치 미비(제7호 다목)

제3자가 단체표장을 사용하여 수요자에게 상품의 품질이나 지리적 출처를 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 하였음에도 단체표장권자가 고의로 적절한 조치를 하지 아니한 경우에도 취소심판을 청구할 수 있다(특허법원 2023. 11. 8. 선고 2022허5690 판결).

□ 광천김 사례

○ 특허법원 2023. 11. 8. 선고 2022허5690 판결

- **사실관계:** 피고는 표장으로 지리적 표시 단체표장등록(이하 ‘이 사건단체표장’이라 한다)을 받은 영어조합법인이다. 원고는 피고를 상대로 이 사건단체표장에 등록취소사유가 있다고 주장하며 취소심판을 제기하였으나 특허심판원은 원고의 심판청구를 기각하였다. 원고는 특허법원에 다음과 같은 사유를 들어 기각심결취소소송을 제기하였다. 먼저, 피고의 정관 및 정관부속서(이하 ‘정관 등’이라 한다)에 의하면 이 사건 단체표장의 지정상품인 조미구이 김은 국내산 천일염과 국내산 참깨로 만든 참기름으로만 조미되어야 함에도 피고의 일부 조합원들은 정제염, 맛소금, 외국산 천일염과 외국산 참기름을 사용



하는 등 정관을 위반하여 단체표장을 사용함으로써 수요자들은 상품의 품질 또는 지리적 출처를 오인하게 되었고, 피고는 소속 단체원의 감독에 상당한 주의를 다하지 않았다는 것이다(상표법 제119조 제1항 제7호 가목 위반). 또한 피고는 조합원이 아닌 제3자가 이 사건 단체표장을 조미구이 김의 포장에 사용하고 있음을 알면서도 피고는 고의로 아무런 조치도 취하지 않았다(상표법 제119조 제1항 제7호 다목)는 것이다.

- **법원의 판단:** 먼저 법원은, 피고의 정관 등의 기재에도 불구하고 피고의 일부 조합원이 정관에 기재되지 않은 재료를 사용한 사실을 인정하였고, 이로 인하여 일반 수요자와 거래자들은 이 사건 단체표장이 사용된 상품은 피고가 정관 등에서 규정하는 품질관리 기준에 맞추어 생산되었다고 믿을 것으로 보이므로 이 사건 단체표장을 사용한 조미구이 김을 접하는 일반 수요자와 거래자들은 위 제품들이 모두 정관 등이 규정하는 품질을 충족하는 것으로 오인할 것인 반면, 피고가 제출한 증거만으로는 단체표장의 사용실태를 정기적으로 감독한 것으로 보기 부족하고 달리 인정할 만한 증거가 없다고 보았다. 상표법 제119조 제1항 제7호 가목 위반에 해당한다고 판단하였다. 다음으로 법원은, 조합원이 아닌 제3자가 이 사건 단체표장을 조미구이 김에 사용해 왔고 피고도 이를 잘 알고 있었음에도 이 사건 단체표장을 사용하지 못하도록 적절한 조치를 취하지 않았다고 보아 상표법 제119조 제1항 제7호 다목에 해당한다고 판단하였다. 법원은 특히 이 사건 단체표장은 지리적 표시 단체표장임을 전제로, 지리적 단체표장이 제품에 사용되는 경우 일반 소비자나 거래자들은 해당 지리적 표시를 사용할 수 있는 단체의 구성원이 상품을 생산, 제조 또는 가공하였을 것으로 인식할 것이므로 소속 단체원이 아닌 자가 지리적 단체표장을 무단으로 사용한다면 품질에 대한 오인이 발생할 가능성이 상당하다고 보았다.



PART VI



권리범위확인심판





VI. 권리범위확인심판

제1절

1.1 이해관계인 및 확인의 이익

TM12100001

소극적 권리범위 확인심판의 이해관계인

특허권이나 디자인권 등 이른바 산업재산권에 관한 소극적 권리범위 확인심판에 있어서 심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말한다. 이러한 이해관계인에는 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 자에 한하지 아니하고 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고 추측되어지는 자도 포함된다(대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결 등 참조)

TM12100002

적극적 권리범위 확인심판에서 확인의 이익

적극적 권리범위확인심판에서 심판대상으로 삼고 있는 확인대상표장과 피심판청구인이 실제로 사용하는 표장이 동일하지 않은 경우에는 확인의 이익이 없어 그 심판청구는 부적법하나, 확인대상표장과 피심판청구인이 실제로 사용하는 표장이 차이가 있더라도 그 차이는 부분이 부기적인 것에 불과하여 양 표장이 동일성의 범위 내에 있는 경우에는 확인의 이익이 있다(대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1268 판결 참조).

TM12100003

소극적 권리범위 확인심판에서 확인의 이익

상표권자가 아닌 이해관계인이 자신의 표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니함을 구체적으로 확정하기 위한 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 위하여는, 자신이



현재 사용하고 있거나 장래에 사용하려고 하는 표장에 관하여 상표권자로부터 권리의 대항을 받는 등으로 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 등 법적 불안을 가지고 있는 경우에 한하여, 그리고 이러한 법적 불안을 제거하기 위하여 소극적 권리범위확인심판을 받는 것이 효과적인 수단이 되는 경우에 한하여 심판청구의 이익이 인정되어 심판청구가 가능하다고 할 것이므로, 상표권자가 아닌 이해관계인이 사용하거나 사용하려고 하지도 않는 표장을 확인대상표장으로 삼아 그 표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 심판청구를 하는 것은 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다(특허법원 2014. 5. 23. 선고 2013허7403 판결 참조).

TM12100004

적극적 권리범위확인심판에서의 확인의 이익의 의미

등록서비스표에 관한 권리범위확인심판은 확인대상표장이 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 분쟁이 있거나 분쟁이 생길 염려가 있는 경우에 등록서비스표의 권리범위를 확인하여 위와 같은 법적 불안을 제거하고자 하는 제도이므로, 당사자들 사이에 권리범위의 속부에 관하여 다툼이 없는 경우에는 확인의 이익이 있다고 할 수 없다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후1101 판결 등 참조).

TM12100005

확인의 이익이 없는 경우

권리범위확인심판이 상표등록이 유효함을 전제로 하여서만 의미를 가질 수 있는 절차이므로 그 심판절차에서는 등록상표의 무효사유가 있는지를 선결문제로서 심리한 다음 그 무효사유가 부정되는 경우에 한하여 등록상표의 권리범위에 관하여 나아가 심리·판단하도록 그 심판구조를 바꿀 필요가 있다. 이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 적어도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우라면 그러한 상표등록을 근거로 하여 적극적 또는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 참조)

TM12100006

상표권 소멸 시 확인의 이익

상표권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 상표권의 범위를 확정하려는 데에 그 목적이 있으므로, 일단 적법하게 발생한 상표권이라 할지라도 그 상표권이 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익은 없어진다(대법원 2006. 2. 9. 선고 2003후2690 판결 참조).



제2절

2.1 절차적 요건에 대한 판단

TM12100007

적극적 권리범위확인 심판에서 확인대상표장의 범위(미등록상표에 한정)

상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 '등록상표인 확인대상표장'에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다고 할 것이다(대법원 2014. 3. 27. 선고 2013후2316 판결 참조).

TM12100008

적극적 권리범위확인심판에서의 판단 범위(선사용권 존부 X)

상표권의 적극적 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장에 대하여 상표권의 효력이 미치는지를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로 심결이 확정된 경우 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 그런데 적극적 권리범위확인 심판청구의 상대방이 확인대상표장에 관하여 상표법 제57조의3의 '선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리'(이하 '선사용권'이라고 한다)를 가지고 있다는 것은 대인적(對人的)인 상표권 행사의 제한사유일 뿐이어서 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과 무관하므로, 상표권 침해소송이 아닌 적극적 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서까지 심리·판단하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 3. 15 선고 2011후3872 판결).

TM12100009

소극적 권리범위심판에서의 확인의 이익(유사여부 다툼X)

소극적 권리범위확인심판의 청구인이 확인대상표장과 피심판청구인의 등록상표가 표장 및 상품이 동일하거나 유사하다는 점은 다투지 않은 채, '선사용권'을 가지고 있다

거나, 피심판청구인의 상표등록출원 행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 등의 대인적인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 확인의 이익이 없어 부적법하다(대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후1101 판결).



제3절

3.1 권리범위확인심판의 실체적 판단

TM12100010

상표 사용 여부 판단(디자인적으로만 사용은 제외)

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 참조).

□ 확인대상표장이 서비스의 출처표시로 사용되지 않았다고 판단한 사례

○ 대법원 2015. 8. 19. 선고 2014후409 판결 [권리범위확인(상)]

○ **판결요지:** 등록서비스표와 대비되는 표장(이하 '확인대상표장'이라고 한다)이 '서비스표'로서 사용되고 있는지 여부는 사용서비스업과의 관계, 확인대상표장이 표시된 위치, 크기 등 사용 태양, 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 사용서비스업의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다 (대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1473 판결 등 참조)

원심은 ① 원고의 홈페이지(D)와 미니홈피(J)에 의하면 원고가 운영하는 작명업의 출처표시로 사용된 표장은 프레임 상단의 'B'이고, 그 판시 확인대상표장인 '소리파동'(이하 '이 사건 확인대상표장'이라고 한다)은 위 각 웹페이지상의 표시 위치, 사용 방식이나 용도, 원고가 소개하고 있는 작명기법과의 관련성 등에 비추어 볼 때, 작명을 함에 있어서 글자의 소리나 파동도 고려한다는 원고의 작명기법을 설명하는 것으로서 그 제공되는 서비스의 성질이나 내용을 표시하는 표장에 불과하여 출처 표시로 사용되었다고 보기 어렵고, ② 원고의 블로그(E)의 경우에도 원고가 위 블로그에서 소개하고 있는 작

명기법 또는 작명시의 고려사항으로서 이 사건 확인대상표장을 표시한 것에 불과할 뿐 원고 작명업의 출처 표시로 사용하였다고 볼 수 없다고 하여, 이 사건 확인대상표장이 원심 판시 이 사건 등록서비스표(서비스표등록번호 제241654호)의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 원심의 위와 같은 판단을 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 거기에 상고이유 주장과 같이 서비스표의 사용에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

TM12100011

확인대상표장이 서비스표인 경우의 판단

등록서비스표와 대비되는 표장(이하 ‘확인대상표장’이라고 한다)이 ‘서비스표’로서 사용되고 있는지 여부는 사용서비스업과의 관계, 확인대상표장이 표시된 위치, 크기 등 사용 태양, 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 사용서비스업의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1473 판결 등 참조).

TM12100012

확인대상표장의 표장 구성 및 지정상품에 대한 특정 정도

상표권의 권리범위확인심판에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상표장은 그 표장의 구성과 그 표장이 사용된 상품을 등록상표와 대비할 수 있을 정도로 특정하면 충분하고, 나아가 확인대상표장의 구체적 사용 실태나 확인대상표장을 부착하여 사용하는 상품의 형태까지 특정하여야 하는 것은 아니다(대법원 2014. 3. 20 선고 2011후 3698 전원합의체 판결).

TM12100013

확인대상표장의 지정상품이 불명확한 경우의 보정

등록상표의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상표장의 지정상품은 당해 등록상표의 지정상품과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 구체적인 사용상품의 기재는 적어도 등록상표의 지정상품과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이다. 만약 확인대상표장의 사용상품이 불명확하여 등록상표의 지정상품과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구



체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상표장의 사용상품에 관한 설명에 대하여 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이다(대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결, 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조).

TM12100014

확인대상표장의 판단범위(상표권 효력이 미치지 아니하는 범위 제외)

상표권의 권리범위확인심판 청구에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장이 둘 이상의 문자·도형 등의 조합으로 이루어진 결합표장인 경우, 그 전체뿐만 아니라 그중 분리인식될 수 있는 일부만이 상표법 제51조 제1항 각 호에 해당하더라도 거기에 상표권의 효력은 미치지 아니하는 것이고, 이처럼 상표권의 효력이 미치지 아니하는 부분이 확인대상표장에 포함되어 있다면 확인대상표장 중 그 부분을 제외하 나머지 부분에 의하여 등록상표와 사이에 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는지를 기준으로 하여 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다(대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후2446 판결 참조).

TM12100015

상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위(자기의 상호 보통으로 사용)

자기의 상호를 서비스업에 사용하는 경우 자타 서비스의 출처를 표시하는 태양으로서의 서비스표로 사용될 수도 있고, 그 경우 거래사회에서 보통 행하여지는 방법으로 이를 사용하는 경우에는 구 상표법 제51조 제1항 제1호 본문, 제2조 제3항이 정하는 '자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표'에 해당하여 등록상표권 또는 등록서비스표권의 효력이 미치지 않는다(대법원 1999. 12. 7. 선고 99도 3997 판결 참조).

TM12100016

상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위(상호를 보통으로 사용하는 방법의 의미)

상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 의하면, 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권설정 등록이 있는 후에 부정경쟁의 목

적으로 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표권의 효력이 미치지 아니하는바, 여기에서 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다’는 것은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 그 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다 할 것이므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결, 대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결 등 참조).

TM12100017**상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위(도안화된 상표)**

상표법 제51조 제1항 제2호의 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’는 수요자들이 그 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하고 있다고 직감할 수 있는 것으로서, 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결, 대법원 2014. 9. 25. 선고 2013후3289 판결 등 참조). 그리고 이러한 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반 수요자의 특별한 주의를 끌어 문자의 관념을 상쇄, 흡수하는 등으로 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못한다면 여전히 상표법 제51조 제1항 제2호에 규정된 위 각 상표에 해당한다고 보아야 한다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2009후3572 판결 등 참조).

TM12100018**상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위(관용표장의 의미)**

상표법 제51조 제1항 제3호가 규정하고 있는 ‘상품에 대하여 관용하는 상표’라고 함은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래사회에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리



키는 것으로 인식되는 표장을 말하는 것이다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2003후243 판결, 대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후2446 판결 참조).

TM12100019

상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위(부정경쟁의 의미)

상표법 제51조 제1항 제1호 단서에서 말하는 ‘부정경쟁의 목적’이란 등록된 상표권자 또는 서비스표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표 또는 서비스표라는 것을 알고 있었다는 사정만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 등을 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성, 피침해상표의 신용상태, 영업 목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결, 대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결 참조).

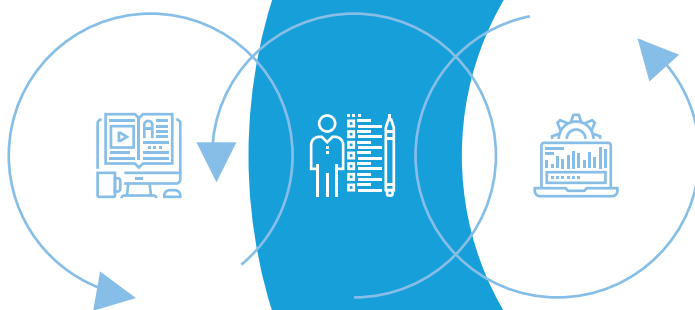
TM12100020

판단 시점(심결시 기준)

상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다. 그러므로 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 그 등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결 시점에 이르러서는 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는, 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 판결).



PART VII



기 타





VII. 기 타

TM30000001

‘요지변경’의 판단방법

심판청구서의 보정은 청구의 이유에 대한 경우를 제외하고는 그 요지를 변경할 수 없다고 규정하고 있는바, 그 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이고(대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결), 여기서 변경할 수 없는 “요지”라 함은 청구의 취지 및 이유 등 심판청구서 전체의 취지를 살펴본다 등록된 권리를 중심으로 하여 적어도 그 동일성을 해하지 아니하는 범위내의 것을 말하는 것으로서(대법원 1987. 1. 20. 선고 85후119 판결), 심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하는지 여부는 단순히 그 문면에만 치우칠 것이 아니라 심판청구서의 전취지를 합리적으로 해석하여 보정에 의하여 심판청구서의 내용이 실질적으로 변경되는지 여부를 기준으로 판단하여야 할 것이다(특허법원 2006. 1. 19. 선고 2005허6344 판결 참조).

TM30000002

당사자적격 없는 자에 대한 표시 정정

심판청구인이 당사자적격이 없는 회생회사를 당사자로 표시하였다면 특허심판원은 심판청구서의 당사자 표시만에 의할 것이 아니고 심판청구의 내용을 종합하여 당사자를 확정하여야 한다. 그리하여 확정된 당사자가 관리인이라면 당사자의 표시를 관리인으로 보정하게 한 다음 심리·판단하여야 하고, 확정된 당사자가 회생회사라면 당사자적격이 없으므로 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 1995. 1. 12. 선고 93후1414 판결, 대법원 1999. 1. 26. 선고 97후3371 판결, 대법원 2013. 8. 22. 선고 2012다68279 판결 등 참조). 또한 특허심판원이 이와 같은 조치를 취하지 아니한 채 만연히 회생회사를 당사자로 하여 심결을 함으로써 심결상의 당사자가 심결취소의 소를 제기한 경우에 심결취소소송의 사실심리를 담당하는 특허법원으로서의 소장의 당사자 표시만에 의할 것이 아니고 청구의 내용을 종합하여 당사자를 확정하여야 한다. 그리하



여 확정된 당사자가 관리인이라면 당사자의 표시를 관리인으로 정정하게 한 다음 심리·판단하여야 하고, 확정된 당사자가 회생회사라면 당사자적격이 없어 심결이 위법하다고 판단하여야 한다(2016. 12. 29. 선고 2012후713 판결 참조).

TM30000003

당사자 표시의 보정

상표법 제77조의3 제1, 2항, 제77조의2 제1항에 따르면, 특허심판원의 심판장은 상표에 관한 심판청구서가 당사자표시 등에 있어서 방식에 위반된 경우에 그 흠결을 보정할 수 없는 것이 아닌 한 기간을 정하여 보정을 명하도록 되어 있고, 상표법 제77조의2 제2항에는 상표에 관한 심판청구서를 보정할 경우 그 요지를 변경할 수 없다고 규정하고 있으나 단순한 당사자표시의 보정은 이에 해당되지 아니하고, 이 경우 당사자표시의 보정은 심판청구서상의 당사자표시만에 의하는 것이 아니라 청구의 취지와 그 이유 등 심판청구서의 전취지를 합리적으로 해석하여 당사자를 확정한 다음 그 확정된 당사자와 동일성이 인정되는 범위 내에서 심판청구서상의 당사자표시를 정정하는 것을 의미한다(대법원 1999. 1. 26. 선고 97후3371 판결 등 참조).

편집위원

총괄	특허심판원	원장	김기범
작성	심판정책과	장	최일승
	팀	장	우귀애
	심판연구관		유지선
검수	심판관		강지숙



자주 인용되는 판례 중심 심판가이드

발행일 : 2026년 6월

발행처 : 특허심판원

대전광역시 서구 청사로 189

TEL : (042) 481-5484

FAX : (042) 472-3474

ISBN : 979-11-6884-355-4 13500

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지		- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지