

발 간 등 록 번 호

11-1430000-001783-01

외부 공개용



# 상표심사편람

Korean Intellectual Property Office

2020. 12.



 특허청



발 간 등 록 번 호

11-1430000-001783-01

외부 공개용



# 상표심사편람

Korean Intellectual Property Office

2020. 12.



 특 허 청



코로나19 상황에도 불구하고 디지털 경제로의 가속화에 따라 전자상거래, 보건·의료, 방송·통신산업 분야를 중심으로 상표출원은 증가세를 유지하여 2010년 약 15만건이었던 상표출원은 올해말까지 30만건을 상회할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 출원증가와 SNS(소셜네트워크서비스) 확산에 따른 상표트렌드의 복잡·다양화에 대응하여 상표심사는 신속한 권리화의 요구와 심사품질 제고라는 중대한 도전에 직면해 있습니다.

현재 심사관들이 주로 참고하는 심사기준은 법령해설서 형태로 일반적인 판단 기준은 제공하지만, 구체적이고 다양한 사실관계에 대한 판례나 수시로 변화하는 출원 트렌드에 대한 지침을 제공하는 데에는 한계가 있습니다.

이번에 처음 발간되는 상표심사편람은 최근 선고된 특허법원과 대법원 판결들을 수록하고, 판시사항을 요약·기재하여 효율적으로 선심사례들을 검토할 수 있도록 하였습니다. 또한, 최근 2년간 시행한 심사지침을 수록하여 출원동향에 대응하도록 하는 한편, 통지서 작성에 필요한 예문을 기재하여 심사 전(全)단계에 걸쳐 편람의 활용도를 높이고자 하였습니다.

아무쪼록 상표심사편람 발간이 심사 효율성과 심사품질 향상에 기여하고, 이 분야에 종사하시는 많은 분에게 지침서로서 널리 활용되기를 바라며, 편람 발간에 참여하여 수고하신 편찬위원 및 관계직원 여러분의 노고에 깊은 감사를 드립니다.

2020년 12월 30일

상표심사디자인심사국장 문삼섭

# Contents 목차



## 제1부 상표등록출원

1

제1장 사용의사	3
1. 판단기준	3
2. 사례별 판례	4
3. 통지서 예문	7
참고. 미성년자 상표출원에 대한 심사지침 (2020. 9. 28. 시행)	8



## 제2부 상표등록의 요건

9

제1장 상품의 보통명칭인 상표	11
1. 판단기준	11
2. 사례별 판례	12
3. 통지서 예문	14
제2장 관용명칭인 상표	15
1. 판단기준	15
2. 사례별 판례	15
3. 통지서 예문	17
제3장 성질표시 상표	18
1. 판단기준	18
2. 성질표시 유형별 판례	18
3. 통지서 예문	35



제4장 현저한 지리적 명칭	36
1. 판단기준	36
2. 사례별 판례	36
3. 통지서 예문	40
제5장 흔한 성 또는 명칭	41
1. 판단기준	41
2. 사례별 판례	41
3. 통지서 예문	41
제6장 간단하고 흔한 표장	42
1. 판단기준	42
2. 사례별 판례	42
3. 통지서 예문	44
제7장 기타 식별력 없는 표장	45
1. 판단기준	45
2. 사례별 판례	45
3. 통지서 예문	49
제8장 사용에 의한 식별력	50
1. 판단기준	50
2. 사례별 판례	52

# Contents 목차



## 제3부 상표등록을 받을 수 없는 상표

53

제1장 국기, 국장 등과 유사하거나 저명한 타인과의 관계를 거짓으로 나타내거나 업무표장과 유사한 상표(§34①1~3) .....	55
1. 판단기준 .....	55
2. 사례별 판례 .....	55
3. 통지서 예문 .....	57
제2장 공서양속을 해칠 우려가 있는 상표(§34①4) .....	58
1. 판단기준 .....	58
2. 사례별 판례 .....	58
3. 통지서 예문 .....	60
참고, '마약배개' 심결취소 확정에 따른 후속 심사방안 (2020. 5. 21. 시행) .....	61
제3장 저명한 타인의 성명을 포함하는 상표(§34①6) .....	65
1. 판단기준 .....	65
2. 사례별 판례 .....	65
3. 통지서 예문 .....	67
참고, §34①6의 승낙사항 심사에 관한 지침 (2020. 7. 22. 시행) .....	68
제4장 타인의 선등록상표와 동일·유사(§34①7,8(지리적 표시 단체표장)) .....	70
1. 판단기준 .....	70
2. 사례별 판례 .....	71
3. 통지서 예문 .....	78
제5장 타인의 주지상표와 동일·유사(§34①9~10(지리적 표시)) .....	79
1. 판단기준 .....	79
2. 사례별 판례 .....	79



3. 통지서 예문 .....	81
4. 다른 조문과의 관계 .....	81
제6장 저명상표와 혼동을 일으키거나 희석화할 염려(§34①11) .....	83
1. 판단기준 .....	83
2. 사례별 판례 .....	83
3. 통지서 예문 .....	88
4. 다른 조문과의 관계 .....	88
제7장 품질 또는 수요자를 기만할 염려(§34①12) .....	89
1. 판단기준 .....	89
2. 사례별 판례 .....	90
3. 통지서 예문 .....	94
제8장 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표(§34①13) .....	95
1. 판단기준 .....	95
2. 사례별 판례 .....	96
3. 통지서 예문 .....	107
참고. 유명 캐릭터/캐릭터 심사 참고 자료 (2020. 11. 2. 시행) .....	108
제9장 상품 등의 기능 확보에 꼭 필요한 형상 등(§34①15) .....	110
1. 판단기준 .....	110
2. 사례별 판례 .....	111
3. 통지서 예문 .....	112
제10장 신의칙에 반하여 출원한 상표 .....	113
1. 판단기준 .....	113
2. 사례별 판례 .....	113
3. 통지서 예문 .....	115



# 1

2020 상표심사편람 [www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)

## 상표등록출원 ▶

Korean Intellectual Property Office





## 제1부

## 상표등록출원



## 제1장

## 사용의사

## 1 판단기준


① 우리 상표법은 등록주의를 원칙으로 하면서(구 상표법 제41조 제1항) 구 상표법 제71조 제1항 제1호 등과 같이 사용주의적 요소를 가미하고 있는 점, ② 구 상표법 제9조, 상표법 시행규칙 등에서 상표등록출원서에 상표 사용의사의 기재와 이를 입증하는 서류의 첨부를 요구하고 있지 않은 점, ③ 구 상표법 제73조 제1항 제3호가 '상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우'를 등록취소사유로 규정하면서 구 상표법 제73조 제6항에서 이해관계인이 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 함으로써 상표등록 후 상표의 사용을 간접적으로 강제하고 있을 뿐, 구 상표법이 상표등록 이후의 상표 불사용에 대하여 상표등록을 무효로 하는 별도의 규정을 두고 있지 아니한 점, ④ '사용하고자 하는 의사'는 장래를 향한 내심의 의사이므로, 특정 시점에서 위와 같은 의사가 없다고 추단하는 것에는 신중을 기해야 하는 점 등에 비추어 보면, '상표를 사용하고자 하는 의사가 없다는 점'은 함부로 추정되어서는 아니 되고, 위와 같은 내심의 의사와 관련성이 있는 간접사실의 증명에 의하여 법령의 제한 등으로 인해 객관적·외형적으로 '상표를 사용하고자 하는 의사'가 부정된다고 볼 수 있는 경우에 한하여 상표등록이 제3조의 규정에 위반된 것으로 보아야 할 것이다(특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016허2430 등 참조).

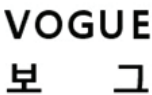
## 2 사례별 판례

### 가. 사용의사가 없다고 본 판례

<h1>나홀로</h1>	특허법원 2003. 12. 12 선고 2003허4221 판결
<p>▶ 변리사의 자격 외에 다른 자격을 갖추지 못한 등록서비스표권자는 ‘변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업’에 관하여 객관적인 사용의사가 없다.</p> <p>★ 그러나, 최근 특허법원은 법령상 제한이 있는 자라고 하여 반드시 사용의사가 없다고 단정하여서는 아니된다고 판시하였음(2019허6600)</p>	
<p>이 사건 소송의 변론종결시까지도 변리사의 자격만을 갖추었을 뿐, 변호사, 공인노무사, 법무사, 행정사의 자격을 갖추지 못하였으므로 객관적으로 위 서비스업에 대하여는 이를 제공할 자격이 없어 이 사건 등록서비스표를 사용할 객관적인 의사가 있다고 할 수 없다. 나아가 설령, 서비스표의 사용이 전용사용권이나 통상사용권의 설정에 의하여 이루어질 수 있으므로 원고가 이 사건 등록서비스표의 출원 당시부터 그 지정서비스업을 제공할 자격을 가진 자에게 전용사용권이나 통상사용권을 설정할 의사를 가지고 있었다고 하더라도, 본래 서비스업 제공을 통한 서비스표의 사용이 법에 의하여 금지되어 있는 자가 서비스표를 출원, 등록 후 서비스업 제공의 자격을 갖춘 자에게 전용사용권이나 통상사용권을 설정하여 주기 위한 것만을 목적으로 서비스표를 출원, 등록받아 이를 보유하도록 허용한다면, 이는 상표/서비스표가 자신과 타인의 상품/서비스의 출처를 구별하게 하는 식별표지로서의 역할을 하여 공정한 경쟁을 유도하도록 하려는 상표법의 취지와는 달리, 오히려 자격 없는 자의 식별표지 독점을 조장하여 이로 말미암아 적법한 서비스 제공자로 하여금 적당한 식별표지를 사용하지 못하게 하여 서비스 제공에 불편을 초래할 뿐이라고 할 것이므로 이러한 상표/서비스표 출원행위는 등록주의를 남용하는 것으로서 권리남용에 해당하여, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업에 관하여 상표법 제7조 제1항 제4호의 무효사유를 가진다.</p>	

## 나. 사용의사가 있다고 본 판례

	특허법원 2020. 2. 21. 선고 2019허6600 판결
<p>▶ 변호사 자격증이 요구되는 지정서비스업을 이를 갖추지 않고 출원하였더라도 그 취득에 어떠한 제한이 있다고 볼 수 없으므로 사용의사가 없다고 단정할 수 없다.</p>	
<p>이 사건 등록서비스표의 출원인이 출원한 당시 변호사 자격을 갖추지 않은 사실이 인정되기는 한다. 그러나, 출원인이 ‘변호사업’에 필요한 자격을 취득하는데 어떠한 금지나 제한이 있었다고 볼 수 없는 점, 변호사 자격이 없다는 사정만으로 오로지 타인으로부터 상표 사용료나 양도 대가 등을 목적으로 자신의 본래 업무와 아무런 관계도 없는 상표를 수집·등록하는 상표브로커임을 추단하기 부족하고, 달리 이를 인정할만한 객관적인 증거가 없으며, 이 사건은 상표 사용의사에 관한 제3조 본문을 등록거절 또는 무효사유로 삼지 않는 구 상표법이 적용되던 사안이므로 사용의사 부존재는 더욱 엄격하고 신중하게 판단하여야 함이 타당한 점등을 종합하면 변호사 자격이 없다는 인정사실만으로는 변호사업과 관련하여 사용의사가 없는 표장이라고 추단할 수 없다.<sup>1)</sup></p>	

	특허법원 2020. 5. 15. 선고 2019허7740 판결
<p>▶ ‘우산, 비치파라솔’ 등에 대하여 불사용취소심판이 확정되었다고 하더라도 이러한 사실만으로 출원 당시에 사용의사 없이 오로지 상표를 선점하려는 목적에서 출원하였다고 단정하기 부족하다.</p>	
<p>한편 피고가 2001. 10. 26. 지정상품을 ‘우산, 비치파라솔’ 등으로 정하여 선등록상표 1(VOGUE GILR)을 출원하여 2003. 11. 10. 상표등록 제8622호로 등록받은 사실, 2013. 11. 8. ‘우산, 비치파라솔’ 등을 지정상품으로 하여 선등록</p>	

1) 이 사건 등록상표는 제3조 본문 사용의사를 거절사유 및 무효사유로 인정하기 전에 출원된 표장임(상표법이 2011. 12. 2. 법률 제11113호 개정됨에 따라 비로소 제3조 본문 사용의사를 거절사유 및 무효사유로 인정(각각 법§23①제4호, §71①제1호))

상표 2(VOGUE)를 출원하여 2014. 3. 13. 상표등록 제1027577호로 등록받은 사실, 피고가 2017. 3. 10. 이 사건 등록상표를 출원한 사실, 2017. 9. 5. 선등록상표들의 지정상품 중 ‘우산, 비치파라솔’ 등에 대하여 불사용취소심판이 확정된 사실이 인정되나, 상표법의 규정 및 취지와 앞서 든 사정에 비추어 볼 때 이러한 사실만으로는 출원인이 이 사건 등록상표 출원 당시에 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘우산, 비치파라솔’에 대하여 장차 상표를 사용하고자 하는 의사 없이 오로지 상표를 선점하려는 목적에서 출원하였다고 단정하기 부족하다.



특허법원 2018. 10. 5 선고 2017나1810 판결

▶ 서비스표의 지정서비스업을 영위함에 있어 법령상 제한이 있는 자라고 하여 반드시 당해 서비스표를 사용할 의사가 없다고 일률적으로 단정하여서는 아니 되고, 그 지정서비스업과 출원인의 업무가 밀접한 관계에 있고, 출원인이 사회적·경제적으로 당해 서비스표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되는 경우에는 당해 서비스표에 대하여 사용의사가 인정된다.

서비스표의 지정서비스업을 영위함에 있어 법령상 제한이 있는 자라고 하여 반드시 당해 서비스표를 사용할 의사가 없다고 일률적으로 단정하여서는 아니 되고, 지정서비스업과 출원인의 업무가 밀접한 관계에 있고, 출원인이 사회적·경제적으로 당해 서비스표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되는 경우에는 당해 서비스표에 대하여 사용의사를 인정할 수 있다고 봄이 타당한데, 甲 회사의 설립 목적 및 경위, 등록서비스표 출원부터 사업 착수 및 진행에 이르기까지의 제반 현황에 비추어보면, 비록 甲 회사가 의료기관을 개설할 수 없는 자로서 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘치과업’을 영위하는 데 법령상 제한이 있지만, 설립 목적이 치과병원의 설립지원 및 운영지원사업 등으로서 치과업과 밀접한 관계에 있고, 실제로 각 치과에 등록서비스표의 사용권을 설정해주고 경영지원서비스를 제공하는 등 치과병원의 운영지원사업을 영위하였으며, 이러한 영업형태가 법령에 저촉된다고 볼 수 없으므로, 甲 회사에 사회적·경제적으로 등록서비스표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되고, 따라서 甲 회사에 등록서비스표에 대한 객관적 사용의사가 인정된다.

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제3조 제1항

이 출원상표는 프랜차이즈업을 영위하는 법인 ‘(주)와촌본가’의 특수관계인(법인 대표)이 출원한 상표로서 출원인 개인이 아닌 프랜차이즈업을 영위하는 법인이 사용하고자 하는 상표로 보여지는 바, 출원인이 이 출원상표를 직접 사용할 의사가 있는지 합리적인 의심이 드는 경우에 해당하므로 상표법 제3조 제1항에 따라 등록을 받을 수 없습니다.

참고

미성년자 상표출원에 대한 심사지침 (2020. 9. 28. 시행)

☉ 검토배경

- 미성년자는 법정대리인이 있는 경우에 상표출원에 관한 절차를 밟을 수 있으므로 미성년자가 출원하여 등록받는 것에 절차적 하자는 없음(법 제4조)
  - 다만, 실제 미성년자가 출원한 상표를 사용하여 제품을 생산하거나 서비스를 제공하는 것에 대하여 합리적인 의심이 드는 경우 법 제3조에 의하여 상표 사용의사를 확인할 필요성이 있음

☉ 미성년자 상표출원 심사방안

- 미성년자 단독 또는 미성년자로만 공동출원
  - 법 제3조에 의한 거절이유통지(사용의사 확인)
  - 구체적인 사용계획 없이 단순한 사용의사만을 표명한 경우에는 법 제3조로 거절결정
- 미성년자인 유투버, 연예인 등이 본인의 성명이나 예명 등을 현재 사용하고 있는 상품 또는 견련관계가 있는 상품에 출원
  - 제3조에 의한 거절이유통지하지 않음

단, 심사기준 제2부 제2장 2.3절 각 호\*에 해당되는 경우에는 본인의 성명·예명 등 출원이라 할지라도 거절이유통지

\* ① 대규모 자본 및 시설 등이 필요한 상품 ② 견련관계가 없는 비유사 상품을 다수 지정 ③ 법령상 일정자격이 필요한 견련관계가 없는 상품을 2개 이상 출원 ④ 상표선점이나 타인의 등록상표를 배제할 목적의 출원

- 미성년자와 성년인 법정대리인 등이 공동으로 출원
  - 심사기준 제2부 제2장 2.3절 각 호에 해당하는 경우만 제3조의 거절이유통지

# 2

2020 상표심사편람 [www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)

## 상표등록의 요건 ▶

Korean Intellectual Property Office





## 제2부

## 상표등록의 요건



## 제1장

## 상품의 보통명칭인 상표

## 1 판단기준

‘보통명칭’이라 함은 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 동종업자 및 일반 수요자 사이에 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등으로서 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하는 것을 말한다. ‘상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’는 그 동업자들만이 아니라 실제 거래상 일반 소비자들까지도 특정 상품의 보통명칭으로서 그와 같은 명칭을 보통의 방법으로 사용하고 있는 것이어야 한다(대법원 2014. 9. 25. 선고 2013후3289, 대법원 2003. 8. 19. 선고 2002후 321 등).

어느 상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용하는 상표로 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 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(대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도5358 판결 등 참조), 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.

## 2 사례별 판례

### 가. 보통명칭 인정사례

<b>TEDDY BEAR MUSEUM</b>	특허법원 2016. 11. 18. 선고 2015허8035 판결
<p>▶ 인터넷 지식백과에 등재되었고, 신문기사, 특허청의 ‘유사상품·서비스업 심사 기준’에 따른 상품분류에서 곰인형을 지칭하는 용어로 사용되고 있으므로 이 사건 등록상표 중 ‘테디베어’는 곰 인형을 지칭하는 보통명칭으로 사용되고 있다.</p> <p>① 인터넷 포털사이트 ‘네이버’의 영어사전에는 “테디베어(TEDDY BEAR)”가 ‘(봉제) 곰 인형’을 의미하는 것으로 기재되어 있고, ② ‘네이버’의 네이버캐스트에는 “[장난감 대백과] 곰돌이의 대명사 테디 베어”라는 표제로 「사실 테디베어는 우리말의 “곰돌이”에 해당하는, 곰인형을 두루 지칭하는 단어다.»라는 내용의 글이 소개되어 있는 사실, ③ 2010. 9. 7.자 충북일보에 「연기군, 베어트리파크에서 ‘테디베어 전시회’」라는 표제의 기사가 게재되었는데, 기사 말미에는 “테디베어(Teddy bear): 특정한 캐릭터의 이름이 아닌 손으로 직접 만든 곰 인형을 일컫는 말”이라고 기재되어 있는 사실, ④ 특허청의 「유사상품·서비스업 심사 기준」에 따르면 상품분류코드 제28류 완구, 인형의 유사군 G4301에 ‘곰인형’이 포함되어 있는데, ‘곰인형’의 영문 명칭이 ‘Teddybear’라고 표기되어 있는 사실, ⑤ 국내에서 개최된 다수의 ‘테디베어 전시회’, ‘테디베어 컨벤션’ 등에서도 ‘테디베어’가 곰 인형을 지칭하는 용어로 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있다.</p>	

### 나. 보통명칭 불인정 사례

<b>심초</b>	특허법원 2018. 10. 25. 선고 2018허5020 판결
<p>▶ 최근에 게시된 신문기사나 인터넷 게시글 등이 확인되나 최근 검색결과에 불과하고, 이러한 사정만으로는 보통명칭이나 관용표장에 해당한다고 보기 부족하다.</p>	

인터넷 포털 사이트에 게시된 신문기사나 질의응답 글에서 ‘섬초’가 시금치, 비금도 시금치, 신안군 시금치를 의미한다고 기재되어 있는 사실, 일부 인터넷 포털 사이트에서 제공하는 지식백과 등에 ‘겨울 노지 시금치가 포향초, 섬초, 남해초 등의 지역 이름을 달고 있다’는 내용이 게시된 사실은 인정된다. 그러나 위 각 신문기사나 게시글 등은 최근에 검색한 결과에 불과하여 이러한 게시물만으로는 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 ‘노지 시금치’ 또는 ‘겨울철 노지 시금치’를 지칭하는 보통명칭이나 관용표장에 해당한다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 오히려 원고가 1993년경 비금도의 시금치 재배 농가들과 ‘겨울철 비금도에서 재배되는 재래종 노지 시금치’에 대해 비금도위탁판매계약을 체결하고 판매를 시작하다가, 1995. 1. 23.경 위 시금치를 포함한 6종의 야채를 지정상품으로 하여 이 사건 등록상표를 출원하고, 원고의 조합원이 생산하는 시금치 등에 위 상표를 사용하게 한 사실을 인정할 수 있을 뿐이다.

<b>Coin Tissue</b>	특허법원 2018. 10. 11. 선고 2018허4195 판결
<p>▶ 보통명칭인지는 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 이 상표는 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시하는 정도에 그치므로 보통명칭에 해당하지 아니한다.</p>	
<p>① 통상 동전의 두께는 약 1mm 내외인 반면 이 사건 지정상품은 물을 흡수하지 않을 경우 약 10mm, 물을 흡수할 경우 약 50mm로서 확인대상표장인 ‘코인티슈’는 이 사건 지정상품의 형상을 그대로 표현하지 못하고 있어 그 형상이 직감된다고 단정하기 어려운 점, ② 이 사건 지정상품의 큰 특징은 보관시 압축되었다가 사용시 팽창되어 휴대 또는 보관이 용이하다는 점인데 이 사건 확인대상표장은 이와 같은 특징을 전혀 표현하지 못하고 있는 점, ③ 코인 노래연습장, 코인 라커 등에서 보는 바와 같이 통상 ‘코인’의 경우 동전의 형상뿐 만 아니라 동전을 넣어서 이용하는 서비스를 지칭할 때도 사용되는 점, ④ 앞서 본 바와 같이 이 사건 지정상품을 ‘코인티슈’로 호칭한 경우는 원고의 이 사건 등록상표를 호칭하거나 원고 제품 표면에 각인되어 있는 ‘coin’에다가 티슈를 붙여서 호칭한 것으로 볼 여지가 많은 점 등을 종합하여 보면, 확인대상표장은 이 사건 지정상품의 형상 등을 표시하고 있는 기술적 표장이라고도 보기 어렵다.</p>	

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제33조 제1항 제1호

이 출원상표 'AMOOK'은 지정상품 '어묵'등에 사용할 경우, 일반 수요자 또는 거래자들은 '어묵'을 영문자로 표기한 것으로 인식할 것이므로, 지정상품 중 '어묵, 생선묵'과 관련하여서는 지정상품의 보통명칭에 해당하여 식별력이 없습니다.

## 제2장

## 관용명칭인 상표

## 1 판단기준

‘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 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말한다(대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후2446 판결).

어느 상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용하는 상표로 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 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).

## 2 사례별 판례

## 가. 관용명칭 인정 판례

<b>매직블럭</b>	대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후2446 판결
<p>▶ ‘매직블럭’은 이 사건 심결 당시 거래계에서 청소용 스펀지의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되므로 관용표장에 해당한다.</p>	
<p>원심은, ① ‘매직블럭’이 장기간 동안 다수의 인터넷 쇼핑사이트에서 ‘청소용(세척용) 스펀지’를 지칭하는 명칭으로 사용되어 왔고, ② 피고도 ‘매직블럭’을 품목 명칭으로 하여 품질보증지정서를 교부받았으며, ③ 일반 수요자들이 ‘청소용(세척용) 스펀지’를 ‘매직블럭’이라고 지칭한 다수의 인터넷 게시물이 존재하는 사</p>	

정 등에 비추어 보면, 확인대상표장 중 ‘매직블럭’ 부분은 이 사건 심결 당시 그 사용상품인 ‘세척용 스펀지’에 관하여 상표법 제51조 제1항 제3호에 규정된 관용표장에 해당하게 되었다고 할 것이므로, 이 부분에는 ‘기름때를 제거하는 연마 스펀지[멜라민 레진 폼(Melamin Resin Foam)으로 만들어진 것]’ 등을 지정상품으로 하고 ‘매직블럭’으로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제581572호)에 관한 상표권의 효력이 미치지 아니하고, 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다. 원심판결 이유를 위 법리 및 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 관용표장에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.

## 나. 관용명칭 불인정 판례


에어팟 <b>airpot</b>	특허법원 2018. 11. 16. 선고 2018허3604 판결
<p>▶ 지정상품 중 비전기식 커피포트를 취급하는 거래계에서 동종업자들 사이에 비전기식 커피포트를 가리키는 것으로 관용적으로 사용하게 되었다고 인정하기에 부족하므로 식별력이 인정된다.</p>	
<p>상품에 대하여 관용하는 상표, 즉 관용표장이라는 것은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래계에서 동종업자들 사이에 그 상품을 가리키는 것으로 자유롭고 관용적으로 사용하게 된 상표를 의미한다. 그런데 ‘airpot’이 이 사건 등록상표의 등록 결정 당시인 2010. 6. 17. 기준으로 지정상품 중 비전기식 커피포트를 취급하는 거래계에서 동종업자들 사이에 비전기식 커피포트를 가리키는 것으로 관용적으로 사용하게 되었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 지정상품 중 비전기식 커피포트와의 관계에서 구 상표법 제6조 제1항 제2호의 그 상품에 대하여 관용하는 상표에 해당하지 않는다.</p>	



특허법원 2013. 4. 10. 선고 2012허10266 판결

▶ 피고는 적극적으로 광고활동을 하는 등 등록상표상표를 사용해 왔고, 상표권 침해금지가처분신청을 하여 인용되었으며, 타인의 동일·유사한 상표에 무효심판을 청구하여 인용되었고, 상표권 침해를 원인으로 한 손해배상청구의 소를 제기한 점 등을 종합하면, 이 등록상표가 상표등록 이후에 관용표장이 되었다고 보기 어렵다.

피고는 1997년경부터 피고의 업무와 관련하여 이 사건 등록상표를 홍보하기 시작하였고, 현재까지 광고를 계속하고 있으며, 피고가 제작한 전화번호부를 비롯하여 모바일 어플리케이션 등에도 이 사건 등록상표를 사용해온 점, 피고는 이 사건 등록상표를 무단으로 사용한 주식회사 옐로우페이지코리아를 상대로 서울지방법원 2000카합841호로 상표권침해금지가처분신청을 하여 2000. 6. 17. 인용결정을 받았고, 주식회사 나래엔컴퍼니의 부당한 광고행위에 대해 공정거래위원회에 시정명령을 요구하여 2000. 4. 11. 시정명령이 발령되었으며, 주식회사

나래엔컴퍼니를 상대로 특허심판원 2002당1151호로 등록서비스표 에 대해 무효심판을 청구하여 2002. 7. 25. 등록무효심결을 받은 점, 피고는 2011. 7. 7. 원고를 상대로 상표권침해행위 등 중단을 요청하는 내용증명을 보냈고, 2011. 8. 22. 원고 등을 상대로 서울동부지방법원 2011가합14587호로 상표권 침해를 원인으로 한 손해배상청구의 소를 제기한 점 등을 종합하면, 이 사건 등록상표는 상표등록 이후에 관용표장이 되었다고 보기도 어렵다.

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제33조 제1항 제2호

“Neoprene”은 ‘1931년 미국의 특정사에서 특정 상표로서 사용된 바는 있지만, 이후 현재까지 “Neoprene”은 ‘합성고무 소재’ 상품을 취급·사용하는 거래업계 및 수요자 사이에서 ‘합성고무 소재’ 상품의 명칭 등으로 자유롭고 관용적이며 일반적으로 사용된 결과, 이 건 심사일 현재에는 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장이 되었다고 할 것입니다. 따라서 본원상표는 상표법 제33조 제1항 제2호의 관용표장에 해당됩니다.

## 제3장

## 성질표시 상표

### 1 판단기준

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 2010. 5. 13. 선고 2008후4585).

- 상표가 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려졌다고 보기 어려운 단어로 되어있다는 사정만으로 그 상표가 기술적 표장에 해당하지 않는다고 쉽게 단정할 것은 아니다. 단어의 객관적 의미가 성질표시인 경우에는 독점적응성의 측면을 강하게 고려하여 기술적 표장에 해당한다고 보는 경우가 있기 때문이다.<sup>2)</sup>

### 2 성질표시 유형별 판례

#### 2.1. 산지

##### 가. 산지표시 인정 판례

<b>BACCARAT</b>	대법원 1984. 5. 9. 선고 83후22 판결
<p>▶ 객관적인 의미가 지정상품의 원재료를 나타내는 경우에는 독점적응성의 측면을 강하게 고려하여 그 단어가 일반수요자나 거래자에게 널리 알려졌다고 보기 어려운 경우에는 식별력이 없다.</p>	
<p>프랑스의 ‘바카라’ 지방은 수정유리제품의 오래된 산지로 알려진 곳이어서 비록 ‘바카라’ 라는 지리적 명칭이 우리나라에서 현저하게 알려진 것이라고는 볼 수</p>	

2) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사(2019), 756쪽

없을지라도 세계적인 고급 수정유리제품이라면 프랑스 ‘바까라’ 산의 수정유리제품으로 쉽게 인식 못할 바가 아니어서 상표 ‘BACCRAAT’가 수정유리제품을 그 지정상품으로 하는 경우 이는 지정상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 그 등록을 받을 수 없다.

## 차이슨

특허법원 2019. 11. 1. 선고 2019허3892 판결

▶ 실제로 현존하는 지리적 명칭은 아니나 원산지가 직감되어 산지표시에 해당한다.

더욱이 앞서 본 바와 같이 ‘차이슨’은 원고가 창작한 표장이 아니라 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 이미 다수의 무선청소기 수입 판매업자들이 중국으로부터 다이슨 사의 무선청소기를 모방한 제품을 수입하여 판매하면서 이미 인터넷 블로그 등을 통해 알려지기 시작하였고, 원고가 이 사건 등록상표를 출원한 이후 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을 판매하거나 광고를 함으로써 비로소 널리 알려지게 되었다고 단정하기도 어려운 점 등 ‘차이슨’ 부분의 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하면, 확인대상표장 중 ‘차이슨’은 상품의 출처표시가 아니라 ‘다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품’ 등의 의미로 인식되어 해당 상품의 일반 수요자나 거래자로 하여금 사용상품의 산지 등을 나타내는 것으로 직감하게 한다.

### ※ (참고) “차이팻”의 식별력 인정 여부

‘차이팻’은 ‘에어팻’과 외관이 유사한 디자인을 지칭하는 것으로 타오바오 등에서 3000 원선에서 판매되는 등 거래계에서 다수가 사용 중이고, “차이슨”과 마찬가지로 중국에서 제조, 생산되는바, 산지표시에 해당될 가능성이 높음

## 나. 산지표시 불인정 판례

<b>지평</b>	특허법원 2018. 10. 5. 선고 2018허4867
<p>▶ ‘지평’은 사전적으로도 여러 의미가 존재하고, 지평면이 막걸리의 산지 내지 막걸리를 생산·판매하는 업체가 많은 지역으로 막걸리의 수요자나 거래자에게 알려졌거나, 객관적으로 지평면에서 막걸리 생산·판매업이 상당한 규모로 이루어졌음을 인정하기 어려우므로 막걸리의 수요자나 거래자가 ‘지평’을 막걸리의 산지로 직감한다고 볼 수 없다.</p>	
<p>‘지평’은 사전적으로도 여러 의미가 존재하는 점에다가, 지평면이 막걸리의 산지 내지 막걸리를 생산·판매하는 업체가 많은 지역으로 막걸리의 수요자나 거래자에게 알려졌거나, 객관적으로 지평면에서 막걸리 생산·판매업이 상당한 규모로 이루어졌음을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없는 점을 보태어 보면, 거래사회에서 막걸리의 상품표지에 생산지의 지명을 사용하는 경우가 종종 있음을 감안하더라도, 막걸리의 수요자나 거래자가 ‘지평’을 막걸리의 산지로 직감할 수 있다고 보기는 어렵다. 지평면에서 막걸리를 생산하는 업체로 널리 알려진 것은 피고 또는 피고가 운영하는 지평양조장뿐이며, 지평면사무소는 피고 측이 지평양조장에서 생산하는 탁주를 지평면의 특산물로 소개하였다. 이런 사정을 고려할 때에 ‘지평’은 지평양조장, 지평막걸리의 표장의 요부로 인식할 것으로 보이므로, 상표의 식별력을 더욱 강화하는 요소로 볼 수 있다.</p>	

## 2.2. 품질

### 가. 품질표시 인정 판례

<b>360do BRUSH</b>	특허법원 2016. 5. 4. 선고 2015허5043 판결
<p>▶ 숫자 ‘360’에 각도를 의미하는 ‘도(°)’를 영문음역으로 쓴 ‘do’를 붙여쓴 ‘360do’는 ‘360도 회전’의 의미가 직감되어 지정상품 ‘칫솔’과 관련하여 품질표시에 해당한다.</p>	

이 출원상표가 지정상품인 “칫솔”에 사용될 경우 일반 거래자나 수요자에게 ‘칫솔모가 360도로 식모되어 있는 칫솔’ 또는 ‘솔 부분을 360도로 회전시켜 양치할 수 있는 칫솔’이라는 의미로 직감될 것이므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 품질, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 상표로서 그 자체로는 식별력을 갖추지 못한 기술적(記述的) 표장에 불과하여 상표법 제6조 제1항 제3호에 따라 등록을 받을 수 없다.



특허법원 2008. 9. 4. 선고 2008하5670 판결

▶ 일부 도형화되었으나 ‘우선적으로 수송하다.’의 의미로 직감된다.

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 ‘항공운송업, 자동차운송업, 버스운송업, 화물운송업’ 등은 ‘수송, 운송’과 직접적인 관련이 있고, 일반 수요자나 거래자들은 그와 같은 성질을 가지는 서비스업에 이를 표현하는 단어 중의 하나인 ‘lift’와 그 효능을 나타내는 ‘priority’를 결합하여 사용할 것임은 당연히 예상되며, ‘priority lift’는 그 단어의 의미 자체에 의하여 ‘우선적으로 수송(운송)하다’의 의미로 파악되어 운송업 등과 같은 서비스업의 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로도 타당하지 않다. 따라서, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.



특허법원 2018. 4. 12. 선고 2017하6248 판결

▶ 도형부분은 배경으로 인식될 뿐이고, 청홍색의 구성 부분이 문자인식력을 압도할 정도로 도안화되지 않았으며 위 도형으로 인하여 문자 100% 부분의 본래의 의미를 벗어나 새로운 관념을 형성하지 않으므로 식별력이 없다.

이 사건 출원상표 중 문자 ‘100%’ 부분은 숫자 ‘100’ 및 백분율을 나타내는 단위인 ‘%’가 결합하여 ‘완벽함’, ‘완전함’ 또는 ‘전체’ 등의 의미로 관념될 수 있는 것으로서, 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘의류 등’에 사용될 경우 기본적으로 ‘100% 정품’, ‘재질의 100% 순수성’ 등 상품의 우수성을 나타내는 의미로 쉽게 인식될 수 있고, 특히 ‘Sweat jackets, Moisture-wicking sports shirts,

Sweatshirts’에 사용될 경우에는 ‘땀을 100% 흡수한다’는 의미로, ‘Wind-resistant jackets, Waterproof jackets’에 사용될 경우에는 ‘100% 방풍, 방수’의 의미로 직접적으로 인식되는 등 일반 수요자로 하여금 지정상품의 품질이나 효능 등을 직감하게 한다.

## 나. 품질표시 불인정 판례

CLEAN BOND 특허법원 2017. 3. 17. 선고 2017허42 판결

▶ 지정상품이 접착제를 원료로 하는 단순한 합성수지가 아닌 “나일론 비직물제 메쉬 및 연마입자와 함께 사용되어지는 합성수지(반가공제품)”로 특정하였으므로 지정상품과의 관계에서 원재료를 직감하게 하는 것이라고 보기는 어렵다.

이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘합성수지(반가공제품)’는 여러 종류의 합성 고분자 물질을 총칭하는 것으로서(갑5호증의1, 2), 각종 플라스틱 성형품으로 제조되거나 접착제의 원료로 사용될 수 있는 것을 포함하므로(을2호증의1, 2), 만일 이 사건 출원상표의 지정상품에 접착제의 원료로 사용되는 합성수지까지 포함된다면 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 용도나 효능을 직감하게 한다고 볼 여지가 있는 것은 사실이다. 그러나 이 사건 출원상표의 지정상품은 단순한 합성수지(반가공제품) 제품이 아니라, “비직물제 연마 디스크 및 벨트 제조를 위해 나일론 비직물제 메쉬 및 연마입자와 함께 사용되어지는 합성수지(반가공제품)”와 같이 구체적으로 특정되어 있다. 따라서 이 사건 출원상표의 지정상품에 접착제의 원료로 사용되는 합성수지까지 포함되어 있다고 볼 수 없는 이상, 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 그 효능, 용도 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것일 뿐, 직감하게 하는 것이라고 보기는 어렵다. 나아가 이 사건 출원상표를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반한다고 볼 만한 자료 역시 찾아볼 수 없다.

GITHUB	특허법원 2017. 4. 6. 선고 2016허8353 판결
<p>▶▶ ‘GIT를 사용하는 프로젝트를 지원하기 위한 웹호스팅 서비스’가 지정상품이 고유하게 갖고 있는 품질, 효능, 용도 등의 성질에 해당한다고 보기 어렵고, 거래실정상 이 사건 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 수요자들에게 인식되었다고 보기도 어렵다.</p>	
<p>이 사건 출원상표가 이 사건 지정상품에 사용되는 경우 ‘GIT를 사용하는 프로젝트를 지원하기 위한 웹호스팅 서비스’를 받기 위한 용도로 이 사건 지정상품이 사용되는 것으로 수요자들에게 인식될 수 있어, 이 사건 출원상표는 지정상품의 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다.”고 주장할 여지가 있다. 그러나 이 사건 출원상표는 앞서 본 바와 같이 ‘GIT를 사용하는 프로젝트를 지원하기 위한 웹호스팅 서비스’의 명칭, 서비스 제공 웹사이트, 서비스 제공 업체의 의미로 인식되어 있을 뿐 특정 업체와 무관하게 위와 같은 서비스를 통칭하는 용어로 인식되는 정도에 이르렀다고 보기 어려운 점을 감안하면, 위와 같이 수요자들에게 인식될 수 있다고 하더라도, 이 사건 출원상표가 이 사건 지정상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다고 보기 어려울 뿐만 아니라 이 사건 출원상표가 허용될 경우 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다고 볼 수도 없으므로, 이러한 점에서도 이 사건 출원상표가 이 사건 지정상품에 사용된 것을 두고 지정상품의 용도 등을 직감하게 한다고 평가할 수는 없다.</p>	

## 2.3. 원재료


### 가. 원재료 표시 인정 판례

<b>캄포 Camphor</b>	특허법원 2016. 9. 23. 선고 2016허1772 판결
<p>▶ “Camphor(캄포)”라는 단어가 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있지 않아서 일반 수요자나 거래자가 사전을 찾아보아야만 그 의미를 알 수 있다고 하더라도, 앞서 본 대로 그 문자가 가지는 객관적 의미를 부정할 수 없는 것이므로, 이 사건 등록상표는 그 등록결정 당시부터 지정상품의 원재료를 표시하는 기술적 표장에 해당한다고 보아야 한다.</p>	
<p>비록 “Camphor”는 우리말의 ‘장뇌(樟腦)’에 해당하는 영어 단어이지만, 장뇌가 녹나무로부터 생성되는 것인데다가, 일반 수요자나 거래자가 도마의 출처 표시를 나타내는 표장으로서 “Camphor”를 접하게 되는 경우 먼저 녹나무를 떠올리게 될 것으로 보인다. 원고 스스로도 호주산 캄포나무로 만든 나무도마를 수입하여 판매하는 과정에 그 제품을 “캄포도마”라고 지칭하면서 이를 ‘캄포나무로 만든 도마’라고 홍보한 바 있다. 또 녹나무는 예로부터 목재 내부에 장뇌향이 라는 방충 성분을 함유하고 있어 옷장 등 고급 가구재로 사용되어 왔으며, 실제 원고와 피고가 수입해서 판매한 바 있는 나무도마는 모두 캄포나무(녹나무)로 만든 제품이었다. 결국 이 사건 등록상표가 지정상품인 도마 등에 사용되는 경우 객관적으로 ‘캄포나무로 만든 도마’라는 의미로 이해될 가능성도 충분하다. 따라서 설령 “Camphor(캄포)”라는 단어가 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있지 않아서 일반 수요자나 거래자가 사전을 찾아보아야만 그 의미를 알 수 있다고 하더라도, 앞서 본 대로 그 문자가 가지는 객관적 의미를 부정할 수 없는 것이므로, 이 사건 등록상표는 그 등록결정 당시부터 지정상품의 원재료를 표시하는 기술적 표장에 해당한다고 보아야 한다.</p>	



<b>신응수가 통뼈본가</b>	특허법원 2020. 8. 14. 선고 2020허2116 판결 (권리범위)
<p>▶ ‘통뼈’는 ‘갈지 않은 뼈를 통째로 넣어 조리하는 음식’을 뜻하여 식별력이 없다.</p>	

위 인정사실에 의하면 확인대상표장 중 ‘통뼈’ 부분은 확인대상표장의 사용서비스업(감자탕 등과 같이 갈지 않은 뼈를 통째로 넣어 조리하는 음식을 제공하는 식당관련 서비스업)에 사용될 경우 원재료, 용도, 생산방법, 가공방법 등을 표시하는 것으로 직감될 것으로 보인다. 또한 이러한 사유로 ‘통뼈’는 갈지 않은 뼈를 통째로 넣어 조리하는 음식과 관련한 서비스업의 제공 과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장에 해당할 것으로 보이므로 공익상 특징인이 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 않다.

<b>FERRO</b>	대법원 2006. 4. 27. 선고 2004후3454 판결
<p>▶ 철분을 의미하는 ‘FERRO’ 부분은 그 지정상품 중 ‘철분결핍치료용약제’ 등과의 관계에 있어 원재료 표시(기술적 표장)에 해당한다.</p>	
<p>철분을 의미하는 ‘FERRO’ 부분은 그 지정상품 중 ‘철분결핍치료용약제’ 등과의 관계에 있어 원재료 표시(기술적 표장)에 해당한다. ‘FERRO’는 철을 나타내는 화학기호인 Fe의 형용사로서 ‘철의, 철을 함유한’이란 뜻을 갖는 것으로 영어 사전에 정의되어 있고, 철분은 인간의 생체에 꼭 필요한 영양소로서 이것이 부족한 경우 철분결핍성 질환이 발생하는데 이를 예방 또는 치료하기 위하여 철분이 함유된 철분보충제가 비타민제 등과 더불어 제조, 판매되어 오고 있으며, ‘FERRO’ 또는 그 한글음역인 ‘페로’, ‘헤로’를 포함하는 다수의 결합상표가 약품을 지정상품으로 하여 특허청에 출원, 등록되어 있었던 사실을 알 수 있는바, 이러한 사실에 비추어 철분은 선등록상표 2의 지정상품 중 ‘철분결핍치료용약제, 혈액용제, 비타민제, 임신기용약제, 수유기용약제’ 등의 원재료로서 현실적으로 사용되고 있거나, 위 지정상품의 일반 수요자나 거래자들 역시 철분을 위 지정상품의 원재료로 인식하고 있다고 보아야 할 것이므로, ‘FERRO’ 부분은 그 지정상품과의 관계에 있어 원재료 표시에 식별력이 없다.</p>	

	특허법원 2017. 5. 26. 선고 2017허1359 판결
<p>▶ 이 출원상표는 일반 수요자나 거래자에게 그 지정서비스업에서 제공하는 음식의 재료나 음식의 제공방법을 표시하는 것으로 직감되어 식별력이 없다.</p>	

이 사건 출원서비스표 중 문자 부분 중 그 사이의 “&”가 띄어쓰기 없이 이어져 써있다고 해서, 문자 부분을 전체로서 또 다른 의미로 인식할 것으로 보이지는 않는다. 또한 비록 그 서체가 일반적인 것은 아니나, 그렇다고 새로운 관념을 형성할 수 있을 정도로 독특하다고 하기도 어렵다. 이 사건 출원서비스표 중 도

형 부분  “”은 생선이 연탄불 위에서 구워지고 있는 형상을 단순화하면서도 비교적 사실적으로 표현한 것이어서, 문자 부분과 결합한 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 ‘짜태와 노가리를 연탄불에 굽는다.’는 내용으로 받아들여질 뿐이다.

### 진생베리

특허법원 2016. 9. 1. 선고 2015허8615 판결

▶ ‘진생베리’ 결합상표가 특허청에 다수 출원, 등록되어 있고, 국내 일간지, 경제신문에서 지칭하는 데에 사용되며, 인터넷 게시글, 방송, 뉴스보도기사와 같은 거래계에서 수요자들이 사용 중이므로 원재료로 인식된다.

‘진생베리(GINSENG BERRY)’가 네이버 백과사전에 ‘인삼열매’를 의미하는 것으로 나타나 있고, 각종 인터넷 게시글, 뉴스보도기사, 방송 등에서 ‘진생베리(GINSENG BERRY)’가 ‘인삼열매’를 뜻하는 용어로 다수 사용되었으며, 상표권자뿐만 아니라 다수의 생산·판매자들에 의하여 진생베리(인삼열매)를 성분으로 하는 식품, 음료 등이 생산·광고·판매되는 등 ‘진생베리(인삼열매)’가 식품, 음료 등의 원재료로 현실적으로 사용되고 있는 점 등을 종합하면, 적어도 일반 수요자나 거래자가 ‘진생베리(GINSENG BERRY)’를 이 사건 등록상표의 지정상품과 같은 식품, 음료 등의 원재료로 인식하게 되었다고 볼 수 있다.

### PES

특허법원 2013. 11. 15. 선고 2013허6929 판결

▶ ‘PES 물탱크’는 내부는 PE(폴리에틸렌), 외부는 금속재질로 구성된 물탱크를 나타내는 의미로 사용되어 원재료에 해당한다.

‘PES 물탱크’는 이 사건 등록상표 출원 전부터 내부는 PE(폴리에틸렌), 외부는 금속재질로 구성된 물탱크를 나타내는 의미로 사용되었고, 다수의 동종업체들이 품질경영시스템 인증기관으로부터 ‘ISO 9001’ 인증을 받으면서 ‘PES 물탱크’ 등을 대상 품목으로 하였으며, 국내 일간지나 경제신문 등에서 폴리에틸렌과 금속재질을 사용한 물탱크를 소개하면서 ‘PES 물탱크’로 호칭하거나 약칭하여 왔고, 이 사건 등록상표인 ‘PES’가 상품류 구분 6류의 ‘금속제 통, 가스저장용 금속제 용기, 금속제 공업용수탱크 등’의 지정상품에 사용될 경우, 폴리에틸렌을 의미하는 ‘PE’와 금속(Steel)을 나타내는 ‘S’가 단순 결합하여 폴리에틸렌(내부)과 금속(외부)의 재료를 사용한 물탱크 등의 유체나 기체를 저장하는 용기를 가리키는 의미로 인식되어 해당 상품의 일반 수요자나 거래자들로 하여금 그 지정상품의 원재료 등을 나타내는 것으로 직감하게 할 수 있다.



대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결

▶ 사전에 등재되어 있을 뿐 아니라 식재료로 사용된다는 점이 인터넷이나 국내에 시판된 서적 등을 통해 수요자들에게 알려져 있으므로 원재료 표시로 직감된다.


“Toma”와 “Tillo” 단어가 중앙의 ‘T’가 그 옆 상·하단부분에 모두 걸쳐 있는 표장의 형태로부터 일반 수요자나 거래자들에게 ‘TOMATILLO’로 인식될 수 있는데, 국내의 사전 등에 ‘토마틸로(Tomatillo)’가 ‘주로 멕시코와 미국 남부가 원산지인 가짓과(科) 파리속(屬)의 1년 초(草)로서 자주색 열매가 식용으로 사용되는 식물이고 멕시코요리에 즐겨 사용되는 식재료’라는 점이 나타나 있었고, 이 외에도 인터넷이나 국내에 시판된 서적 등을 통해 ‘토마틸로(Tomatillo)가 식용 열매로서 식재료로 사용된다’는 점이 국내에도 알려져 있었던 사정 등을 알 수 있다. 따라서 지정서비스업의 거래자들은 그 지정서비스업에서 제공되는 멕시코음식의 원재료를 뜻하는 ‘TOMATILLO’로 인식하고 있다고 봄이 상당하므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다.

<b>HERBAL PLUS</b>	특허법원 2010. 9. 9. 선고 2010허3141 판결
<p>▶ 조어상표라 하더라도 그 구성부분 각각의 의미가 국내의 일반 수요자나 거래자에게 친숙하여 전체적으로 ‘허브가 더해진’ 정도의 의미로 인식되므로 원재료 표시로 직감된다.</p>	
<p>‘HERBAL PLUS’는 전체적으로 ‘허브가 더해진’ 정도의 의미로 인식되어 지정상품과 관련하여 품질 또는 원재료로 직감된다. 이 사건 출원상표에 관하여 보면, 이는 특별한 도안 없이 순수하게 문자로만 이루어진 상표로서, ‘허브(약초)의, 허브(약초)로 만든’ 등의 뜻을 가진 영문자 ‘HERBAL’과 ‘...을 더한(더하여)’ 등의 뜻을 가진 영문자 ‘PLUS’가 결합된 상표이다. 이는 비록 조어상표라 하더라도 그 구성부분 각각의 의미가 국내의 일반 수요자나 거래자에게 친숙하여 전체적으로 ‘허브가 더해진’ 정도의 의미로 인식될 가능성이 크다 할 것이다. 그런데 그 지정상품인 ‘Dietary supplements(All goods containing herb or herb extracts)’는 ‘식품보충제(허브 또는 허브추출물을 포함한 모든 제품)’로 번역되는바, 이러한 지정상품에 ‘허브가 더해진’의 의미로 인식될 수 있는 상표로 쓰일 경우 국내의 일반 수요자나 거래자는 그 표장이 지정상품의 품질 또는 원재료를 표시하는 것으로 직감할 수 있다고 할 것이다.</p>	

<b>THE FOOT SHOP</b>	특허법원 2018. 8. 10. 선고 2018허1592 판결 및
<b>더풋샵</b>	2018허1608 판결
<p>▶ 영어단어와 그 음역을 한글로 기재한 상표이지만, ‘발마사지를 제공하는 가게 또는 장소’로 쉽게 직감되므로 성질표시에 해당한다.</p>	
<p>영어단어 ‘THE FOOT SHOP’의 한글 음역인 ‘더풋샵’이 띄어쓰기 없이 나란히 배열되어 있는 문자 표장이고, 여기에서 ‘THE’는 영어 정관사, ‘FOOT’은 ‘발’, ‘SHOP’은 ‘가게’ 또는 ‘상점’을 의미하는데, 우리나라의 영어 보급수준 등을 고려할 때 이 사건 출원서비스표를 접하는 일반 수요자나 거래자는 ‘더풋샵’이 ‘THE FOOT SHOP’의 한글 음역이라는 점과 각 영어단어의 의미를 아무런 어려움 없이 명확하게 파악할 수 있다. 이 사건 출원서비스표는 이를 구성하는 단</p>	

어들의 결합으로 인해 각 영어단어가 가지고 있는 의미 이상의 새로운 관념이 형성되지도 않으므로, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원서비스표를 그 지정 서비스업인 ‘발마사지업’, ‘건강마사지업’, ‘마사지업’, ‘마사지관련 정보제공업’과의 관계에서 ‘발마사지를 제공하는 가게 또는 장소’ 내지 ‘발마사지와 관련된 정보를 제공하는 가게 또는 장소’로 쉽게 직감할 수 있을 것이다. 실제로 일반 수요자나 거래자는 ‘풋샵’을 단순히 발마사지 가게를 지칭하는 것으로 사용하고 있기도 하다

## 나. 성질표시 불인정 판례

	<p>특허법원 2017. 4. 14. 선고 2016허8322 판결</p>
<p>▶ 이 출원상표는 결합한 전체로서 원재료로 직감되지 않아 식별력이 인정된다.</p>	
<p>이 사건 출원상표의 지정상품인 가공된 고기류 또는 육포 등의 경우, 서로 다른 방식을 혼합하여 생산 또는 가공하는 것이 일반적이어서 이들 상품의 공통적인 성질에 해당한다고 볼 만한 자료가 없고, 서로 다른 방식을 혼합하여 생산 또는 가공하는 육포 등을 지칭하기 위해 “fusion jerky”라는 용어가 사용되는 거래실정이 존재한다고 볼 수도 없다. 따라서 이 사건 출원상표 중 “fusion jerky” 부분이 위 지정상품의 통상적인 유통과정에 필요한 표시로서 누구라도 사용할 필요가 있다고 보기도 어렵다.</p> <p>결국 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 원재료나 그 생산 또는 가공방법 등을 직감하게 하는 것이라고 볼 수는 없고, 간접적으로 암시하거나 강조하는 것에 그치는 것이라고 보아야 한다.</p>	

## 2.4. 효능표시

### 가. 효능표시 인정 판례

YEBANGWON	특허법원 2020. 3. 13. 선고 2019허6808 판결
<p>▶ 지정상품과의 관계를 고려 할 때에 표장의 관념이 지정상품의 효능과 밀접한 관련이 있고, 거래계에서 효능을 지칭하는 것으로 흔히 사용된다면 효능표시로 직감된다.</p>	
<p>출원상표의 지정상품은 ‘한방의료업, 한의원업, 한방건강관리업, 탈모관련한방건강관리업, 건강상담업’ 등이다. ‘예방’이라는 단어는 일반적으로 ‘질병이나 재해 등이 일어나기 전에 미리 대처하여 막는 일’을 의미하는 것으로서, 위와 같은 지정상품의 서비스가 제공되는 분야에서 ‘질병을 예방한다.’라거나 ‘탈모를 예방한다.’라는 식으로 흔히 사용되고 있고, 또한 위와 같은 서비스의 제공 장소를 가리키기 위하여 ‘원’이라는 용어가 ‘○○원’의 방식으로 흔히 사용되고 있다. 현대인의 기대수명이 늘어나면서 “예방의학”에 대한 관심이 높아져, 질병의 예방과 관련하여 서울대병원 등 대학병원에서는 ‘예방의학교실’ 등을 운영하고 있고, 국내 다수의 의료 기관은 ‘예방’이라는 용어를 그 명칭에 사용하고 있다. 이러한 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 고려할 때, 그 수요자로서는 위와 같이 출원상표의 호칭을 이루는 ‘예방원’을 특별한 의미를 갖지 않는 임의의 조어로 인식하기보다는, ‘질병 등이 일어나기 전에 미리 대처하여 막는 일’의 뜻을 갖는 ‘예방’과 의료행위 등이 이루어지는 장소를 뜻하는 ‘원’이 결합한 것으로 인식할 것이라고 봄이 타당하다.</p>	

### 나. 효능표시 불인정 판례

CUSTOMVUE	특허법원 2018. 12. 7. 선고 2017허8558 판결
<p>▶ ‘시력을 좋아지게 하는 수술 방법’ 정도의 의미가 은유되거나 암시될 수 있는 것을 넘어서 이 사건 지정서비스업인 ‘눈 수술업’이나 ‘시력 교정을 위한 라</p>	

식 및 기타 수술업' 등의 품질, 효능, 용도 등을 직접적으로 표현하거나 이를 직감하게 하는 표장이라고 보기 어렵다.

영어와 프랑스어 단어들로부터 관념을 도출해 보면 '관습 시각', '관습 시력', '관습 풍경', '관습 견해', '주문제작한 시각', '주문제작한 시력', '주문제작한 조망이나 풍경', '주문제작한 방식/견해' 등의 다양한 의미가 도출되거나 인식될 수 있다. 그러나 이 사건 출원서비스표가 다양한 의미 중 '주문제작한 시력', '주문제작한 시각'의 의미로 파악될 수 있다고 하더라도, '시력을 좋아지게 하는 수술 방법' 정도의 의미가 은유되거나 암시될 수 있는 것을 넘어서 이 사건 지정서비스업인 '눈 수술업'이나 '시력 교정을 위한 라식 및 기타 수술업' 등의 품질, 효능, 용도 등을 직접적으로 표현하거나 이를 직감하게 하는 표장이라고 보기 어렵다.

## 2.5. 용도표시

### 가. 용도표시 인정 판례



특허법원 2019. 11. 14. 선고 2019허5362 판결

▶ 이 사건 출원상표·서비스표를 전체적으로 볼 때 문자 부분을 이루는 영어 단어 'charge'와 'now'의 의미 및 도형 부분의 의미로부터 인식할 수 있는 관념 외에 각 구성 부분의 결합에 따라 전체로서 새로운 관념이 생겨난다거나 새로운 식별력을 형성하고 있다고 보기 어렵다.

우리나라의 영어 보급수준과 충전용 전자기기가 보편화된 거래사회의 실정을 고려하면 수요자들로서는 이 사건 출원상표·서비스표 "chargenow"의 관념을 '지금 충전하라'는 의미로 인식할 수 있고, 이 사건 출원상표·서비스표가 지정상품인 전기에너지 및 지정서비스업인 전기에너지 공급계약 알선업에 사용될 경우 수요자들은 '바로 충전할 수 있는 전기에너지 및 이를 상품으로 하는 영업'으로 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 직감하게 된다.

APPLIED MEDICAL	특허법원 2018. 3. 30. 선고 2017허7531 판결
<p>▶ 지정상품의 성질인 ‘응용 의학의’, ‘의학이 적용된’ 이라는 의미를 직감할 수 있을 뿐만 아니라 거래계에서 실제 위와 같은 의미로 사용되고 있어 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 아니하다고 인정되므로, 이 사건 출원 상표는 지정상품과 관련하여 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 같은 항 제7호에 해당한다.</p>	
<p>‘APPLIED’와 ‘MEDICAL’의 의미에다가 우리나라의 영어교육 보급 수준을 보태어 고려하면 이 사건 출원상표의 지정상품의 수요자나 거래자는 ‘APPLIED MEDICAL’이 전체적으로 ‘응용 의학의’, ‘응용 의료의’ 등의 의미를 가지는 것으로 직감할 수 있고, ‘APPLIED’와 ‘MEDICAL’의 결합으로 인하여 두 단어의 단순한 결합을 넘는 식별력 있는 새로운 의미를 형성하는 것도 아니다. 또한, ‘APPLIED MEDICAL’이 전체적으로 하나의 구(句)를 형성하는 것이 아니라 거래계의 용례상 ‘APPLIED’가 ‘MEDICAL+명사(예를 들어 research, technology, science 등)’로 된 구(句)를 수식하는 관계에 있다고 보더라도, ‘APPLIED MEDICAL’ 부분은 여전히 위와 같은 의미를 나타내고, 이러한 의미를 넘어서 다른 의미를 형성하는 것도 아니다. 이러한 점들을 고려하면 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 의료용 및 외과용 기기(medical and surgical devices)와 관련하여 그 수요자나 거래자에게 ‘응용 의료기기(applied medical devices)’ 등의 의미를 나타내는 것으로 직감될 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 성질 내지 용도를 표시하는 것이어서 식별력이 없을 뿐만 아니라 이를 특정인이 독점하도록 하는 것은 공익에 현저히 반하는 결과가 된다.</p>	

## 나. 용도표시 불인정 판례

매일밥상	특허법원 2020. 6. 19. 선고 2019허5881 판결
<p>▶ 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘쌀, 찰쌀, 현미’는 ‘날마다 음식을 갖추어 차린 상’의 구성요소가 될 수 있는 밥을 짓는 원재료로 사용될 수 있을 뿐, 그</p>	

자체로 밥상을 이루는 구성요소에 해당된다고 보기 어려우므로, 그 지정상품의 성질을 직접적으로 표시하는 것으로 인식된다고 할 수 없다.

구 상표법 제6조 제1항 제3호의 용도표시라 함은 해당 상표가 지정상품의 용도를 직접적으로 표시하는 것을 의미한다. 이 사건 등록상표 ‘매일 밥상’이 ‘날마다 음식을 갖추어 차린 상’으로 관념되는 경우라고 하더라도, 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘쌀, 찹쌀, 현미’는 ‘날마다 음식을 갖추어 차린 상’의 구성요소가 될 수 있는 밥을 짓는 원재료로 사용될 수 있을 뿐, 그 자체로 밥상을 이루는 구성요소에 해당된다고 보기 어려우므로, 그 지정상품의 성질을 직접적으로 표시하는 것으로 인식된다고 할 수 없다. 비록 인터넷 포털사이트 네이버에서 검색기간을 2015. 1. 1.부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2017. 1. 16.까지로 하고 검색어를 이 사건 등록상표와 동일한 ‘매일 밥상’으로 하여 검색하면 총 1,795건의 블로그 글이 검색되기는 하나, 위 블로그의 글에서 ‘매일 밥상’은 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘쌀, 찹쌀, 현미’와 무관하게 ‘매일 먹는 밥상’ 내지 ‘매일 먹는 식사’ 등의 의미로 사용된 것으로 보일 뿐이다.

## 알바천국


대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결

▶ ‘근무 여건이나 환경이 이상세계(理想世界)처럼 편하여 아르바이트를 하기에 좋은 곳’이라는 관념을 지니는 것으로서 정보를 제공한다는 암시를 준다.

이 사건 출원서비스표는 ‘알바’와 ‘천국’이라는 두 개의 단어가 결합하여 ‘근무 여건이나 환경이 이상세계(理想世界)처럼 편하여 아르바이트를 하기에 좋은 곳’이라는 관념을 지니는 것으로서, 위 지정서비스업과 관련하여 볼 때 위와 같이 ‘아르바이트를 하기에 좋은 곳’을 소개, 알선하거나 이와 관련된 정보를 제공한다는 암시를 줄 수 있기는 하나, 이를 넘어서 일반 수요자에게 ‘아르바이트를 소개, 알선하거나 이와 관련이 있는 정보를 제공하는 장소’ 등과 같이 위 지정서비스업의 성질을 직접적으로 표시하는 것으로 인식된다고 할 수 없다. 또한 거래사회의 실정 등을 감안하더라도, ‘천국’이라는 단어가 포함된 이 사건 출원서비스표를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 부당하다는 등 위와 달리 볼 만한 사정이 발견되지 않는다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호가 정한 기술적 표장에 해당하지 않는다.

## 2.6. 형상, 생산방법, 가공방법, 제공내용 등

### 가. 형상 등 인정 판례

	특허법원 2019. 6. 13. 선고 2019허1070 판결
<p>▶ ‘메뚜기쌀’이 거래계에서 친환경 농법에 의해 재배된 쌀이라는 의미로 사용되고, 거래계에서 ‘메뚜기쌀’에 다른 식별력 강한 부분을 결합시켜 사용하고 있는 사용 실태에 비추어 보면, ‘메뚜기’ 부분은 출처표시기능을 수행하기에는 식별력이 미약하다.</p> <p>이 사건 심결일 현재 원· 피고뿐만 아니라 전국적으로 수집여 곳의 쌀 재배 산지에서 ‘메뚜기쌀’을 친환경 농법에 의해 재배된 쌀이라는 의미로 사용하면서 여기에 자신의 상품을 구별하기 위하여 지명이나 그 외 식별력 강한 문언을 붙여서 사용하고 있고, 이러한 사용실태에 비추어 보면 쌀 상품에 관한 한 ‘메뚜기표’ 또는 ‘메뚜기’는 식별력이 그다지 높지 않아 보이는 점, 이 사건 등록상표가 등록된 이후 심결일까지 보도된 수백여 건의 신문기사에서는 ‘메뚜기쌀’이라는 용어를 특정인의 출처표시가 아닌 친환경 농법에 의해 재배된 쌀의 의미로서 사용하고 있는 점 등을 종합하여 보면, ‘쌀’ 상품에 관한 한 ‘메뚜기’라는 용어는 공익상 특정인에게 독점을 허용하기에는 적절치 않을 뿐만 아니라, 특정인의 출처표시로서 기능하기에는 그 식별력이 미약하다고 봄이 타당하다.</p>	

<b>OKETANI</b>	특허법원 2019. 1. 10. 선고 2018허5792 판결
<p>▶ 일본어를 영문음역으로 기재한 경우에도 호칭의 관념이 직감되어 그 의미가 전달될 경우에는 보통으로 사용하는 방법에 해당함에 영향이 없다.</p> <p>이 사건 등록서비스표는 ‘OKETANI’라는 영문 문자만으로 구성된 표장인데, 그 한글 음역인 ‘오케타니’는 ‘오케타니 유방관리법’을 창안한 ‘오케타니 소토미(桶谷 そとみ, Oketani Sotomi)’라는 일본의 조산사(助産師)의 이름에서 비롯된 것이고, ‘오케타니 유방관리법’은 일본에서 시작된 유방관리법의 하나로서 수유부가 고통 없이 모유수유를 할 수 있도록 도와주는 유방관리 손기술을 말하며(갑</p>	

제18호증), 피고도 ‘오케타니’가 일본의 ‘오케타니 유방관리법’에서 비롯된 용어를 인정하고 있으므로(갑 제15호증), 이 사건 등록서비스표의 표장은 ‘일본의 조산사 오케타니 소토미에 의해 창안된 산모 건강관리 및 모유수유 관련 유방관리법’이라는 관념을 가지는 것으로서 그 지정서비스업 중 조산원업, 마사지업, 산후조리업, 신생아관리업, 유방관리업 등 유방 관리 및 마사지, 모유수유 등과 관련된 서비스와의 관계에서 그 품질, 효능, 용도 등의 성질을 직접적으로 기술하는 것이라고 볼 수 있다.

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제33조 제1항 제3호

이 출원상표는 통상의 수요자라면 누구나 영단어 “VITALITY”와 “TINCTURE”으로 구성된 것으로 직감할 수 있으며, “VITALITY”는 ‘생명력, 활력’ 등의 뜻이 있는 영어단어로서 지정상품인 제3류의 화장품 등과 관련하여 지정상품의 품질, 효능 등을 나타내는 기술적 표시에 해당되므로 식별력이 없고, “TINCTURE”는 ‘생약에 알코올 또는 묽은 알코올을 가하여 유효성분을 침출한 액체’를 뜻하는 용어로 화장품업계에서 열을 가하지 않고 향 및 유효성분을 추출하는 기법의 일종, 혹은 그러한 기법을 통해 얻은 화장품의 원재료를 의미하는 용어로 많이 사용되고 있어 역시 지정상품의 가공방법, 원재료, 효능 등을 나타내는 기술적 표시로 식별력이 없습니다.

## 제4장

## 현저한 지리적 명칭

### 1 판단기준

상표법은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다. 여기서 ‘현저한 지리적 명칭’이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻한다. 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 등록여부 결정시를 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결 참조).

상표법은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 이에 비추어 보면, 상표법 제33조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 경우에도 적용될 수 있기는 하나, 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 위 법조항의 적용이 배제된다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결).

### 2 사례별 판례

#### 가. 현저한 지리적 명칭 인정 판례

<b>사리원면옥</b>	대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결
▶ ‘사리원’은 북한 황해도에 위치한 지역의 명칭으로 현저한 지리적 명칭에 해당한다.	

사리원이 조선 시대부터 유서 깊은 곳으로 널리 알려져 있었을 뿐만 아니라, 일제 강점기를 거쳐 그 후에도 여전히 북한의 대표적인 도시 중 하나로 알려져 있는 사정에 비추어 보면, 등록서비스표 중 ‘사리원’ 부분은 등록서비스표의 등록 결정일인 1996. 6. 26. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭에 해당한다.

특허법원 2001. 4. 6. 선고 2001허1051 판결

▶ 상품의 산지는 해당 상품이 그 고장에서 현실로 생산, 판매되고 있는 경우는 물론, 그 상품이 그 고장에서 생산, 판매되는 것이라고 일반 수요자나 거래자가 인식한다고 생각되는 경우도 포함한다고 할 것이다.

상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는 것은 이른바 상품의 산지가 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 표장으로 보아 이를 상표로 사용하는 것을 허용할 수 없다는 데에 그 이유가 있으며(대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결 참조), 위 상품의 산지는 해당 상품이 그 고장에서 현실로 생산, 판매되고 있는 경우는 물론, 그 상품이 그 고장에서 생산, 판매되는 것이라고 일반 수요자나 거래자가 인식한다고 생각되는 경우도 포함한다고 할 것이다.

## 나. 현저한 지리적 명칭 불인정 판례

서울대학교

대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결

▶ ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념을 형성하여 식별력이 있다.

현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 흔히 있는 명칭인 ‘대학교’가 불가분적으로 결합됨에 따라, 단순히 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가지므로 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 모두 해당하지 아니하여, 위 각 지정상품에 대한 상표등록이 허용되어야 한다.

<b>지평</b>	특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허1896 판결
<p>▶ 경기 양평군 지평면이 국내 수요자나 거래자에게 널리 알려진 지리적 명칭에 해당한다거나 ‘지평’이 수요자나 거래자에게 지평면을 가리키는 지리적 명칭으로 직감될 정도로 널리 알려졌다고 보기 어렵다.</p> <p>지평면에 위 인정사실에서 본 바와 같은 유적지 및 관광지가 존재하고 다양한 행사 및 축제가 열리기는 하나, 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제가 유명하다고 볼 만한 자료가 없을 뿐만 아니라, 나아가 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제 등의 유명성으로 인하여 지평면이 유명하게 되었다고 볼 만한 자료도 없다. 지평면에는 지평이라는 지리적 명칭을 사용한 ‘지평의병·지평리전투 기념관’, ‘지평지구전투전적비’, ‘지평양조장’ 및 ‘지평향교’ 등이 존재하기도 하지만, 최근에는 ‘양평TPC 골프 클럽’, ‘양평 미리내캠프’ 및 ‘양평 해바라기 축제’와 같이 군 단위의 지리적 명칭인 ‘양평’이 주로 사용되는 것으로 보인다. 또한, 피고 측이 생산한 ‘지평막걸리’도 양평 지평막걸리, 양평의 지평막걸리 등으로도 지칭되는 것으로 보인다. 달리 지평면과 관련하여 교과서, 언론 보도, 설문조사 등 수요자나 거래자의 인지도를 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다.</p>	

<b>북촌</b>	특허법원 2020. 5. 14. 선고 2019허8996 판결
<p>▶ ‘북촌’은 서울의 신흥관광명소로 알려지게 되었으나 동시에 추상적인 방위적 위치를 나타내는 ‘북쪽에 있는 마을’ 등 다의적 의미를 갖고 있으므로 일반 수요자들에게는 서울의 유명 관광지라는 지리적 감각을 즉각적으로 전달하는 현저한 지리적 명칭이 아니다.</p>	

특히 2014. 1. 24.자 동아일보 기사 및 2014. 1. 6.자 서울연구원 정책리포트에 따르면 서울 '북촌'은 2013.경부터 관광객의 수가 급증하여 서울의 신흥 관광 명소로 알려지게 된 것으로 보인다. 그리고 상표등록의 등록결정시에 '북촌'은 추상적인 방위적 위치를 나타내는 '북쪽에 있는 마을', 행정구역 명칭인 북촌리에서의 '북촌', 서울의 관광 명소인 '북촌' 등 다의적 의미를 갖고 있다고 할 것이고, 일반 수요자들에게 서울의 유명 관광지라는 지리적 감각을 즉각적으로 전달하는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 보기 어렵다. 나아가 거래실정을 고려하더라도 '북촌'은 음식점업 등과의 관계에서 다른 서비스업과 구분되는 서비스표로 사용되고 있음을 알 수 있으므로, '북촌'이 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당한다고 보기 어렵다.

용평	특허법원 2004. 11 .12. 선고 2004허3164 판결
<p>▶ 출원상표의 표장인 '용평'은 강원도 평창군 도암면에 소재한 용평스키장이 현저하게 알려진 결과 반사적인 효과로 현저하게 알려진 경우로서 '현저한 지리적 명칭'이라고 볼 수 없다.</p>	
	<p>스키장이 상대적으로 큰 시설로서 상당한 면적의 토지를 점유하는 체육·휴양시설이라고 하더라도 스키장이 곧 어떤 지방이나 지역을 구성하는 것은 아니므로 당해 사건 출원상표와 동일한 명칭의 스키장이 널리 알려져 있다는 사정만으로 곧 그 스키장의 명칭이 지리적인 명칭으로 되거나 현저한 지리적 명칭으로 된다고 볼 수 없다. 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 현저한 지리적 명칭이라고 할 수 없다. 출원상표의 표장인 '용평'은 강원도 평창군 도암면에 소재한 용평스키장이 현저하게 알려진 결과 반사적인 효과로 현저하게 알려진 경우로서 상표법 제33조 제1항 제4호에서 정한 '현저한 지리적 명칭'이라고 볼 수 없다.</p>

애월	특허법원 2019. 6. 13. 선고 2019허2325 판결
<p>▶▶ ‘애월해안도로’가 포털사이트의 지식백과에 ‘제주도 해안도로 중 가장 아름답기로 유명하고, 자전거 전용도로, 레스토랑, 카페, 호텔, 민박 등이 많은 명소’로 소개되어 있으며, ‘애월읍’이 최고 시청률이 10.0%에 달하는 방송프로그램의 촬영 장소였다 하더라도, 그와 같은 사정만으로 ‘애월’이 국내의 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있어 지정상품의 식별력이 인정될 수 없는 현저한 지리적 명칭이라고 단정하기는 힘들다.</p>	
<p>JTBC에서 ‘효리네 민박’에서 소개되었고(최고 시청률은 10.0%), 애월을 키워드로 하여 검색기간 1990. 1. 1.부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2017. 9. 19.에 근접한 같은 달 21.까지 검색시 뉴스 49,383건, 웹사이트 540,689건에 이르는 한다. 그러나 위와 같은 사정만으로는 현저한 지리적 명칭이라고 단정하기 어렵고, 위 포털사이트의 검색결과와 구체적 내용을 살펴보더라도, 지역 특화된 뉴스가 그 대부분이므로 ‘애월’은 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2017. 9. 19. 당시에 국내의 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있는 “현저한” 지리적 명칭이 아니다.</p>	

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제33조 제1항 제4호

이 출원상표 ‘CANNES’는 세계 4대 영화제 중의 하나인 칸 영화제가 개최되는 프랑스 남동부의 휴양지로서 현저한 지리적 명칭으로 된 상표이므로 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하여 등록을 받을 수 없습니다.

## 제5장 혼한 성 또는 명칭

### 1 판단기준

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. 3. 16. 선고 2000허7670 판결 등 참조).

### 2 사례별 판례

<b>김노인 마포상회</b>	특허법원 2003. 11. 14. 선고 2003허3778 판결
▶ ‘김노인’은 “김씨 성(姓)을 가진 노인”의 뜻으로서 흔한 성(姓)을 표시한 것에 불과하여 식별력이 없다.	
이 사건 출원상표는 한글 ‘김노인’과 ‘마포상회’의 결합으로 구성된 상표로서 전체적으로 “김노인이 운영하는 마포상회”의 뜻으로 직감되나, 그 중 ‘김노인’은 “김씨 성(姓)을 가진 노인”의 뜻으로서 흔한 성(姓)을 표시한 것에 불과하므로 상표법 제6조 제1항 제5호에 의하여 식별력이 없다.	

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제33조 제1항 제5호

이 출원상표는 김씨 집안 등의 뜻이 있는 “김家”와 그 사람이 속한 무리 등의 뜻이 있는 “네”가 결합된 표장으로서, 표장 전체적으로 ‘김씨 집 안 사람들(무리)’이란 정도의 뜻으로 흔히 있는 성(姓)과 명칭의 결합에 불과하여 식별력이 없고, 한자 “家”를 도안화한 도형부분도 식별력을 갖는 것도 아니어서 표장 전체적으로 지정상품에 사용하는 경우, 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지를 식별할 수 없으므로 상표법 제33조 제1항 제5호 및 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없습니다.

## 제6장


## 간단하고 흔한 표장

### 1 판단기준

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 본 호에 해당하지 아니한다(대법원 2007. 3. 16. 선고 2006후3632 판결). 이 요건은 간단하거나 흔히 있는 표장만으로 된 상표일 때에는 등록받을 수 없다는 뜻이 아니라 할 것이고, ‘흔히 있는 표장’이란 해당 표장이 제3자에 의해 다양하게 사용되고 있어 어렵지 않게 찾아 볼 수 있거나 장래에 그러한 개연성이 있는 것을 의미한다(특허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허4390).

### 2 사례별 판례

#### 가. 간단하고 흔한 표장에 해당되는 판례

	특허법원 2010. 9. 9. 선고 2010허3141 판결
<p>▶ 일부 도안화가 되어 있기는 하나, 흔히 사용되는 컴퓨터 프로그램의 글씨체를 적용하면 유사한 형태를 가지고 있어 식별력이 없다.</p>	
<p>출원상표는 영문 알파벳 ‘P’를 어느 정도 도안화 하였다고 볼 여지가 없지는 않으나, 반원 부분을 모서리가 둥근 세로로 긴 사각형 정도로 변형한 정도에 불과하여, 일반 수요자들이나 거래자들이 위 표장을 볼 때 간단하고 흔한 영문 알파벳 ‘P’의 의미 이상으로 인식하거나 원고의 주장과 같이 ‘테니스 라켓’, ‘가정용 빗자루’, ‘중국 식칼’ 등 새로이 창작된 도형으로 특별한 주의를 끌 정도에 이르는 것으로는 보기 어렵다. 특히 일반 수요자들이나 거래자들이 쉽게 접근할 수 있는 한글과컴퓨터의 ‘한글2007’ 및 마이크로소프트사의 ‘word’, ‘powerpoint’ 등에 포함된 서체의 영문 알파벳 ‘P’에 ‘기울임’ 또는 ‘진하게’를 적용하면 출원</p>	

상표와 유사한 형태를 가지고 있어 출원상표의 표장이 자타상품의 식별력이 있다고 보기도 어렵다.



## 나. 간단하고 흔한 표장에 해당되지 않는 판례

	<p>특허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허4390 판결</p>
<p>▶ ‘Aero’ 및 ‘K’ 문자 부분이 도형 부분 혹은 붙임표로 결합된 표장으로 이와 같이 색다른 결합으로 인하여 보는 사람의 특별한 주의를 끌 정도의 식별력을 형성한다.</p>	
<p>두 개 이상의 기호·문자 또는 도형이 결합되어 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하고 있는 각 부분을 하나하나 떼어서 볼 것이 아니라 구성부분 전체를 하나로 보아 특별현저성이 있는지의 여부를 판단하여야 할 것이다. 여기에 이 사건 출원상표는 발음에 어려움이 없으면서 비교적 짧은 한글 5 음절에 불과하고, “Aero는 접두사로서 통상 단독으로 쓰이지 않으며, 하단의 ‘에어로케이’ 역시 한 단어로 이루어져 있으므로 전체로 인식, 관찰된다. 결국 문자와 도형이 결합된 전체적인 구성은 식별력을 가지기에 충분할 뿐만 아니라, ‘간단한 표장’에 해당하지 아니하며, 일상생활에서 쉽게 찾을 수 있는 ‘흔히 있는 표장’이라고 쉽게 단정할 수도 없다.</p>	

	<p>특허법원 2020. 2. 14. 선고 2019허6587 판결</p>
<p>▶ 도형의 추상성으로 인하여 보는 사람의 시각에 따라 말풍선, 쉘표 또는 물방울의 형상 등으로 다양하게 인식될 여지가 있어 단순한 원 형태의 사소한 변형이라고 보기 어려워 간단하고 흔하지 않다.</p>	

도형 하단에 끝 부분이 뾰족하게 종결되는 형상으로 형성되어 있기는 하나 외곽 부분이 원 형상의 모양을 하고 있어 여러 가지 형태의 말뚝선 형태와 차이가 있고, 형태적 특징과 일정정도 추상성으로 인하여 보는 사람의 시각에 따라 말뚝선, 십표 또는 물방울의 형상 등으로 다양하게 인식될 여지가 있어 단순한 원 형태의 사소한 변형이라고 보기 어렵고, 그 둘레를 일정한 폭의 원형 형상 파란색 선이 둘러싸서 새로운 이미지를 느낄 수 있도록 구성된 것으로서 혼하다고 할 수 없으므로 식별력이 있다.

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제33조 제1항 제6호

이 출원상표 “SIGMA”는 그리스 문자의 열여덟째 자모인 ‘Σ’의 영문표시로 그 구성이 간단하고 흔히 있는 표시로 된 상표이므로 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당하여 등록을 받을 수 없습니다.

## 제7장

## 기타 식별력 없는 표장

## 1 판단기준

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).


## 2 사례별 판례

## 가. 기타 식별력이 없다고 본 판례


a2 MILK	특허법원 2020. 7. 24. 선고 2019허8743 판결
<p>▶ 수요자나 거래계에서 “A2 단백질이 포함된 우유”와 같은 의미로 인식하게 될 가능성이 높고, 유제품광고나 유통과정에서 누구나 사용해야 하므로 독점시키는 것은 공익상 바람직하지 않다.</p>	
<p>다음과 같은 사정을 보태어 보면, 이 사건 출원상표가 지정상품인 우유, 분유 등의 유제품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 ‘A2 단백질이 포함된 우유’와 같은 의미로 인식하게 될 가능성이 매우 높고, 이 사건 출원상표는 지정상품 중 ‘A2 단백질이 포함된 우유’ 또는 이와 관련된 유제품 등을 광고하거나 그 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 할 것이 분명할 뿐만 아니라 누구에게나 사용하도록 할 필요성도 있다고 할 것이므로, 특정인에게 이를 독점시키는 것은</p>	

공익상 바람직하지 않다. ① 이 사건 출원상표는 영어 알파벳 소문자 a와 숫자 2가 결합된 ‘a2’와 영어 알파벳 대문자로 쓰여진 영어단어 ‘MILK’로 구성된 문자표장으로서, 위 각 문자 표장은 모두 별다른 도안화 없이 평범한 서체로 표시되어 있다. ② ‘A2 milk’, ‘A2 우유’는 그 지정상품인 분유, 우유 등의 유제품의 생산판매업 등에 종사하는 자들이나 일반 수요자들 사이에서 A2 형태의 베타 카제인 ‘A2 단백질’이 함유된 우유로 인식되고 있고, 이 사건 심결일인 2019. 10. 16. 무렵 ‘A2 milk’, ‘A2 MILK’, ‘A2 밀크’, ‘A2’ 등의 명칭을 사용하는 우유, 분유 등의 유제품이 인터넷 쇼핑몰 등을 판매되고 있다. ③ 원고 측도 이 사건 출원상표를 사용함에 있어서 A2 단백질을 함유하는 유제품 등의 의미를 직감할 수 있도록 표시하거나 위와 같은 성질을 가진 유제품의 품질을 표시하는 광고문구로 사용하고 있다.

千年	특허법원 2019. 11. 8. 선고 2019허4291 판결
<p>▶ 한 상품류에 특정의 단어가 표장의 일부를 구성하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 경우 식별력을 희석화하는 결과를 발생하게 할 수 있어 특정인에게 독점권을 주는 것은 공익상 바람직하지 아니하다.</p>	
<p>① 이 사건 출원상표 ‘千年’은 오랜 세월과 관련된 의미를 표현하기 위해 흔히 사용되는 기본적인 한자인 점, ② 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일·유사한 상품 내지 서비스업에 관하여 이를 한글로 음역한 ‘천년’ 및 ‘1000년’ 또는 ‘1000 YEARS’가 포함된 상표들이 다수 등록되거나 출원공고되었고, ③ 특히 이 사건 출원상표의 지정상품인 제9류의 ‘온라인 게임 소프트웨어’ 등과 관련하여 볼 때, ‘아주 오랜 세월’과 관련된 게임의 서사를 나타내기 위해 널리 사용될 가능성이 높은 용어이고, 실제로 ‘천년’이 포함된 온라인 게임이 다수 존재하는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 자타 상품의 식별력이 부족하다. 또한 주변에서 흔히 사용되는 기본적인 한자에 불과한 이 사건 출원상표를 특정인에게 독점시키는 것은 ‘千年’이 포함된 상표들의 집합 내지 상위개념으로 사용되고 인식되게 함으로써, 거래사회에서 ‘千年’이 포함된 상표들의 식별력을 희석화하는 결과를 발생하게 할 수도 있다고 할 것이어서 공익상으로도 바람직하지 못하다.</p>	

	특허법원 2019. 6. 5. 선고 2018허9442 판결
<p>▶ ‘yoyo’에 대한 문자인식력을 압도할 수 있을 만큼 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이른 것으로 보기는 어렵고, 이와 같은 변형으로 인해 ‘yoyo’의 본래의 의미를 벗어나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성한 것으로 보이지는 않으며 유아를 둔 부모들 사이에 장난감으로 널리 인식되어 사용되고 있으므로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다.</p>	
<p>이 사건 출원상표는 고딕체의 알파벳 소문자만으로 구성된 문자표장인데, ‘y’의 끝단을 둥글게 처리하고, ‘y’의 ‘\’와 ‘/’ 사이에 공간을 두었으며, ‘y’의 너비를 늘려 가로와 세로의 비율이 약 1:1이 되게 하는 등의 변형을 가하기는 하였으나, 이로 인하여 문자 ‘yoyo’에 대한 인식력을 압도할 수 있을 만큼 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이른 것으로 보기는 어렵다. 따라서 이와 같은 변형으로 인해 ‘yoyo’의 본래의 의미를 벗어나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성한 것으로 보이지는 않는다. 앞서 본 바와 같이, ‘yoyo’는 두개가 한 짝으로 된 납작한 실감개 모양의 공을 실에 감았다 풀었다 하면서 자이로스코프의 원리를 이용하여 위 아래로 움직이게 하는 장난감 등의 의미를 가지고 있고, 이 사건 심결일인 2018. 11. 22. 무렵 ‘yoyo’ 명칭을 사용하는 장난감이 인터넷 쇼핑몰 등을 통해 판매되고 있는 점에 비추어 보면, ‘yoyo’가 유아를 둔 부모들 사이에 장난감으로 널리 인식되어 사용되고 있는 것이 거래사회의 실정임을 알 수 있다.</p>	

## 나. 기타 식별력이 있다고 본 판례

	대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11794 판결
<p>▶ 버터조각, 아몬드, 꿀벌의 표현 방법 및 전체적인 구도 등이 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표현방식이라고 보기는 어렵고, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정에 비추어 볼 때, 과자류 제품에서 제품 포장의 도안이 출처의 식별표지로서 기능한다.</p>	

하단 도형을 상세히 살펴보면, 버터 조각을 형상화한 미색의 육면체 도형들 위에 액체가 녹아내리는 듯한 진한 노란색의 구성 부분을 결합하여, 전체적으로 꿀이 버터와 함께 흘러내리는 것을 묘사하면서 그 아래에는 아몬드가 무더기로 쌓여 있는 부분이 결합되어 있으며, 그 위에는 꿀벌을 의인화한 캐릭터 3마리가 버터 조각 위에서 만세를 부르거나 버터 조각을 들고 날아가거나 꿀단지 상단에서 꿀이 묻은 도구를 들고 있는 등의 모습을 묘사하고 있는데, 위와 같은 버터 조각, 아몬드, 꿀벌의 표현 방법 및 전체적인 구도 등이 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표현방식이라고 보기는 어렵고, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정에 비추어 볼 때, 과자류 제품에서 제품 포장의 도안이 출처의 식별표지로서 기능하고 있으며, 공익상 특정인에게 위와 같은 도안을 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 근거도 없으므로, 이 사건 등록상표의 위 하단 도형 부분은 자타상품의 식별력이 있다고 보아야 한다.



특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허1964 판결

▶ 도형 부분이 양말 한 켤레의 배치 및 세부 구성을 특징적으로 표현한 것이기 때문에, 식별력이 없다고 볼 수 없다.

출원상표는 양말 한 켤레를 겹쳐서 구성한 도형상표로서, 양말의 발끝 부분과 뒤축을 각각 마름모 형태와 부채꼴 형태로, 탄력밴드 부분을 창틀 형태로 표현한 것이다. 그런데 이 사건 출원상표는 그 지정상품이 모두 양말과 별개의 물품일 뿐만 아니라, 도형 부분이 양말 한 켤레의 배치 및 세부 구성을 위와 같이 특징적으로 표현한 것이기 때문에, 지정상품과의 관계에서 식별력이 없다고 볼 수 없다. 또한 출원상표의 표장에 붉은 색 색채를 가미한 도형은 미국 매사추세츠주 보스턴을 연고지로 하여 1901년 창단된 보스턴 레드삭스 야구단의 로고로 오랫동안 사용되어 왔다. 한편, 원고가 운영하는 웹사이트에서는 위 도형이 부착된 티셔츠, 모자 등 다양한 제품이 보스턴 레드삭스 야구단과 관련된 물품으로 판매되어 왔다. 나아가 인터넷 포털사이트 네이버에서 검색으로 ‘보스턴 레드삭스’를 입력하면 이 도형이 확인되고, 구글에도 구단 관련 정보가 검색되는 바, 원고에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반하지 않는다.

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제33조 제1항 제7호

이 출원상표 ‘감성비’는 지정상품과 관련하여 볼 때, ‘감성을 자극하는 상품(서비스), 가격보다는 정서적 만족도가 높은 상품(서비스)’ 등으로 쉽게 직감되는 바, 이는 지정상품의 성질표시(품질, 효능 등)에 해당되어 식별력이 없습니다. 또한 거래업계에서 다수인이 사용하고 있어 특정인에게 독점·배타적으로 사용하게 할 수 없으며, 이를 지정상품에 사용하는 경우, 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지를 식별할 수 없으므로 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당되어 상표등록을 받을 수 없습니다.

## 제8장




## 사용에 의한 식별력

### 1 판단기준

상표법 제33조 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 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제33조 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 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결 참조).

- 사용에 의한 식별력 취득 인정기준을 완화한 상표법 개정('14.6.11) 이후 사례가 적어 상품류별 선심 사례를 고려하여 판단<sup>3)</sup>)
- 청구인의 제품에 사용되면서 그 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행해 왔고, 그 결과 일반 수요자 사이에 청구인의 제품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별될 수 있을 정도로 알려진 사실을 인정될 경우 식별력을 인정(하단 심결 참고)

3) 상표심사정책과(2020.1), 2019년도 상표·상품심사 관련 심사지침·쟁점사례집, 34쪽(사용에 의한 식별력 취득 판단 심사지침)

 (2018원708)	<p><b>(상품의 판매량 및 점유율)</b> 2010년 약 26억원, 2011년 약 33억원, 2012년 약 31억원, 2013년 약 35억원, 2014년 약 40억원에 이르러 2015년 5년 누적판매액이 165억원</p> <p><b>(광고선전방법)</b> 2005년 약1억8천만원, 2007년 약4천만원, 2008년 약1억4천만원, 2009년 약1억6천만원</p> <p>2010년 약 2억 6천만원, 2011년 약 5억원, 2012년 약 2억 7천만원, 2013년 약 6억 3천만원, 2014년 약 4억 9천만원에 이르는 잡지 광고 비용</p>
 (2018원2326)	<p><b>(상품의 판매량 및 점유율)</b> 2013년 약 402,327천원, 2014년 약 1,995,697천원, 2015년 약 2,479,418천원, 2016년 약 16,486,057천원, 2017년 약 15,131,056천원, 2018년 약 22,180,743천원</p> <p><b>(광고선전방법)</b> 2013년 약 460,000천원, 2014년 약 637,500천원, 2015년 약 742,500천원, 2016년 약 2,346,785천원, 2017년 약 344,998천원, 2018년 약 3,327,276천원을 지출하여 지난 6년 동안 약 78억6천만원의 광고비를 지출</p>
 (2018원2462)	<p><b>(상품의 판매량 및 점유율)</b> 2013년 약 4억 원, 2014년 약 20억 원, 2015년 약 25억 원, 2016년 약 165억 원, 2017년 약 151억 원, 2018년 약 222억 원에 이르며, 2018년까지의 6년간 누적 판매액이 약 587억 원에 달하고, 2013. 7.부터 2018. 8.까지 5년 동안 약 1,500만개 이상 판매</p> <p><b>(광고선전방법)</b> 2013년 약 5억 원, 2014년 약 6억 원, 2015년 약 8억 원, 2016년 약 24억 원, 2017년 약 3억 원, 2018년 약 33억 원, 2013년부터 6년간 약 79억 원에 이르는 광고비용을 지출</p>

## 2 사례별 판례

<b>올레드</b>	특허법원 2020. 4. 23. 선고 2019허9074 판결
<p>▶ OLED TV 분야에서 상을 수여하고 국내외 점유율이 높은 사실이 인정되나 이는 해당 분야의 기술력, 시장경쟁력 등이 반영된 결과이고, 이를 이유로 ‘올레드’라는 표장 자체가 원고의 출처 표시로 인식된다고 보기 어렵다.</p>	
<p>원고가 OLED TV 분야에서 상을 수여하고 국내외 점유율이 높은 사실이 인정되나 이는 해당 분야의 기술력, 시장경쟁력 등이 반영된 결과이고, 이를 이유로 ‘올레드’라는 표장 자체가 원고의 출처표시로 인식된다고 보기 어렵다. 그리고 꺾림 설문조사결과에 의하면 올레드 TV와 연상되는 회사로 원고 회사가 높게 나타난 사실은 인정되나 이는 원고 회사 제품의 시장 점유율이 삼성전자, 소니 등 타사 제품보다 높기 때문에 ‘OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기 발광다이오드)’ 패널이 장착된 TV 제품으로 원고 회사를 연상하는 것일 뿐, 일반 수요자들이 ‘올레드’ 자체를 원고의 TV 제품의 출처표시로 인식한다고 보기는 어렵다. 결국 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다.</p>	

# 3

2020 상표심사편람 [www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)

## 상표등록을 받을 수 없는 상표

Korean Intellectual Property Office





## 제3부

## 상표등록을 받을 수 없는 상표



## 제1장

국기, 국장 등과 유사하거나 저명한 타인과의 관계를 거짓으로 나타내거나 업무표장과 유사한 상표(§34①1~3)

## 1 판단기준

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(특허법원 2007. 6. 7. 선고 2007허579 판결).

## 2 사례별 판례

## 가. 부등록 사례

<p><b>허준本家</b></p>	<p>특허법원 2011. 11. 9. 선고 2011허7560 판결</p>
<p>▶ 이 사건 등록상표의 등록권리자인 원고는 ‘허준’의 본가와 관련이 없으므로, 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표로서 상표법 제34조 제1항 제2호에 해당한다.</p>	
<p>이 사건 등록상표는 저명한 고인인 ‘허준’의 본가를 의미하는 것으로 인식될 것인데, 이 사건 등록상표의 등록권리자인 원고는 ‘허준’의 본가와 관련이 없으므로, 이 사건 등록상표는 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당한다.</p>	



특허법원 2005. 3. 17. 선고 2004허1320 판결	
이 사건 등록상표	인용 업무표장
<b>Ewha Books</b>	<b>이화, EWHA</b>
<p>▶ 이 사건 등록상표는 학교법인 이화학당이 사용하는 표장인 ‘이화’ 또는 ‘EWHA’와 대비할 때, 공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 표시하는 표장으로서 저명한 것과 유사한 상표에 해당한다.</p>	
<p>학교법인 이화학당은 ‘공익법인’으로서 ‘이화’ 또는 ‘EWHA’라는 표장을 영리를 목적으로 하지 않는 업무를 표시하는 표장으로서 사용하여 왔고, 위 표장은 주지·저명한 교육기관인 ‘○○대학교’를 가리키는 것으로 국내의 일반 수요자들 사이에 현저하게 인식되어 그 자체로 저명성을 취득하였으며, 등록서비스표 “Ewha Books”는 그 구성부분 중의 하나인 ‘Ewha’만으로 분리·관찰되는 경우 위 표장인 ‘EWHA’와 외관 및 호칭이 동일·유사하여 전체적으로 관찰할 때 서로 유사하다고 할 것인바, 등록서비스표를 그 지정서비스업에 사용하는 경우 일반 수요자들이 상품의 출처에 관한 혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제3호에 정한 ‘공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 표시하는 표장으로서 저명한 것과 유사한 상표’에 해당한다.</p> <p>상표법 제34조 제1항 제3호 규정은 공익법인이 비영리를 목적으로 하는 업무나 공익사업은 물론 부수적으로 영리업무를 하더라도 주 목적이 영리를 목적으로 하지 않는 업무 또는 공익사업을 하는 경우를 포함한다.</p>	

## 나. 등록사례

<b>헤밍웨이</b>	특허법원 2007. 6. 7. 선고 2007허579 판결
<p>▶ 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 본 호에 해당한다고 할 수 없다.</p>	
<p>상표법 제7조 제1항 제2호의 상표부등록 사유인 ‘저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하는 상표’는 같은 항 제6호가 생존한 타인의 경우에 ‘저명한 타인의 성</p>	

명을 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 제7조 제1항 제2호에 해당한다고 할 수 없다.

특허법원 2020. 7. 3. 선고 2019허6556판결

이 사건 등록상표	이 사건 견장
	
<p>▶ 외관이 비유사하여 본 호에 해당되지 아니한다.</p>	
<p>이 사건 등록상표는 닻줄을 휘감은 검은색의 닻 모양의 도형만으로 구성되어 있는 반면 이 사건 견장은 오각형 도형의 중앙 바로 윗부분에 닻줄이 없는 닻 모양의 도형과 오각형 도형의 아랫부분에 학년을 표시하는 띠 형상의 선 등을 포함하고 있는 차이가 있어서, 전체적으로 관찰하여 볼 때 이 사건 등록상표와 이 사건 견장은 그 외관이 유사하지 아니하다.</p>	

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제34조 제1항 제2호

이 출원상표 '이순신'은 저명한 고인인 '이순신' 장군의 이름과 동일하여, 이를 지정상품 전부에 사용하는 경우 저명한 타인에 대한 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제2호에 해당하여 등록을 받을 수 없습니다.

## 제2장


## 공서양속을 해칠 우려가 있는 상표(§34④)

### 1 판단기준

상표법 제34조 제1항 제4호는 ‘상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표’에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 여기에서 「선량한 풍속」이라 함은 전통적 가치 중 미풍양속 등 사회통념상 존중되고 있는 사회적 윤리 및 도덕질서는 물론 자유 시민으로서 지켜야 할 공중도덕을 포함하고, 「공공의 질서」라 함은 실정법상의 공법질서, 국제신뢰 또는 일반 사회질서는 물론 공정하고 신용 있는 거래질서와 인간의 존엄과 가치, 평등권 보장 등 자유민주주의 기본질서도 포함한다. 그리고 어떤 상표가 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하는지 여부는 그 상표에 대한 등록결정 또는 거절결정에 대한 불복의 심결시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 등 참조).

### 2 사례별 판례

#### 가. 부등록 사례

	대법원 2000. 4. 21. 선고 97후860 판결
<p>▶ ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서가 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우도 포함된다.</p>	
<p>화가의 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 내</p>	

용에 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 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 봄이 상당하다.

## 나. 등록 사례

<h3>마약베개</h3>	특허법원 2019. 11. 7. 선고 2019허4024 판결
<p>▶ 마약은 오남용을 방지하기 위해 ‘중독’을 질병으로 분류하고 있을 뿐이므로 상표에 ‘마약’이 있다는 이유만으로 선량한 풍속이나 공공의 질서를 해칠 우려는 없고, ‘중독한 것처럼 계속 사용하고 싶다’는 의미를 연상시킬 뿐 마약이 내장된 베개로 인식된다고 할 수 없으므로 공공의 질서를 해칠 우려가 있다고 보기 어렵다.</p>	
<p>이 사건 출원상표가 지정상품인 베개 등에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있다고 보기는 어렵다. ① 마약류 관리에 관한 법률은 마약·향정신성의약품·대마 및 원료물질의 취급·관리를 적정하게 함으로써 그 오용 또는 남용으로 인한 보건상의 위해를 방지하여 국민보건 향상에 이바지하는 것을 목적으로 하고 있는 점, 한국표준질병사인분류(KCD-7)에 의하더라도 마약 및 정신이상약(환각제)에 의한 ‘중독’을 질병으로 분류하고 있을 뿐인 점 등에 비추어 보면, 상표에 ‘마약’이라는 명칭이 들어 있다는 것만으로 선량한 풍속이나 공공의 질서를 해칠 우려가 있다고 단정할 수는 없다. ② 이 사건 출원상표는 ‘마약’에 잠 잘 때 목 등에 배치하는 침구류의 일종인 ‘베</p>	

개'가 결합된 문자 표장이다. 이 사건 설문조사 결과에서도 드러난 바와 같이 '마약베개'에 마약이 내장된 것으로 인식된다고 볼 수는 없고, '너무 편안하여 중독된 것처럼 계속 사용하고 싶은 베개'를 연상시킨다고 보는 것이 자연스럽다.

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제34조 제1항 제4호

이 출원상표 "SLAYER"는 '살해자', '살인하다'란 의미의 영어단어로서, 상표 그 자체 또는 이를 지정상품에 사용할 경우 일반수요자에게 주는 의미와 내용 등이 형사상 범죄에 해당하거나 공서양속에 반하고 공공의 질서를 해칠 우려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하여 등록을 받을 수 없습니다.

## 참고

## ‘마약배개’ 심결취소 확정에 따른 후속 심사방안 (2020. 5. 21. 시행)

## ☉ 진행 경과

- ‘마약류 용어가 포함된 상표출원 심사방안’ 지침 실시(‘18.9.)
  - ‘마약’ 결합표장은 지정상품과 관계없이 공서양속 위반(§34④), 식별력 없음(§33①3, §33①7) 적용

## [“마약” 관련 표장 심사지침(‘18.9 시행)]

심사지침 시행 이전	“마약류 용어가 포함된 상표출원 심사방안”
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 표장의 구성이 ‘마약, 아편, 코카인’으로만 출원된 경우               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 출원된 표장의 지정상품과 관계없이 공서양속에 반하는 표장으로 판단하여 거절</li> </ul> </li> <li>○ 표장의 구성이 ‘마약, 아편, 코카인’ 결합표장으로 출원된 경우               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 출원된 표장의 지정상품이 ‘식품’과 관련되어 있으면 공서양속에 반하는 표장으로 판단하여 거절(34-1-4)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ‘마약, 아편’ 결합상표에 대해서는 공서양속 규정 위반으로 거절</li> <li>○ ‘마약’ 또는 ‘아편’이 각종 상품과 결합되어 ‘아주 편한’ 또는 ‘아주 맛있는’ 등의 의미로 널리 사용되고 있으므로 식별력이 없는 것으로 판단</li> </ul>

## ☉ 관련사건 및 심·판결 현황

- “마약배개”(40-2017-66221, '17.5.30. 출원)
  - (심사) 거절결정(‘18.12.) : §34④, §33①3 §33①7
  - (특허심판원) 거절결정불복심판 2019원80 청구기각
  - (특허법원) 2019허4024 심결취소(‘19.11.7.)

## ① (§34④) 공공의 질서를 해칠 우려가 없음

- 표장에 포함된 ‘마약’ 부분을 사전적 의미로 인식하고 있었다고 보기도 어려움

## ② (§33①3, 7) 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 직감되지 않음

- ‘너무 편안하고 느낌이 좋아 계속 사용하고 싶은 배개’, ‘너무 편하여 중독성이 강한 배개’ 등의 의미를 가져 간접적으로 암시하거나 강조하는 정도임

## ③ §33①7: 독점권을 주지 않아야 할 이유 없음

- (대법원) 2019후11961 심리 불속행 기각('20.3.26) → 환송심판 진행 중
- \* 이건 출원은 취소환송 후 출원 공고 예정

☉ 향후 심사 방향(상표심사 전문가 협의회 논의, '20. 5. 7.)

**1. 식별력**

• **성질적 표시(§33①3)**

적용 배제

- 특허법원 판결 및 일반 사회에서의 “마약” 결합 표장의 사용 실정을 살펴보아도 직접적인 성질표시로 직감된다고 보기 어려움
- “마약”이 원재료 등으로 지정상품에 직접적으로 사용되지 않는 한 거절이유로 적용하지 아니함

• **기타 식별력 미비(§33①7)**

상표/상품별 적용

- 특허법원 2019허4024 판례에서는 §33①7에 대한 구체적인 판시 내용이 없는 점과 §33①7은 ‘해당 지정상품에 관한 일반수요자의 일반적인 인식을 기준으로 등록여부결정시의 국내 상품거래실정에 따라 판단’하는 것이 원칙이고,
- 해당 상표가 지정상품에 관하여 거래사회 및 일반소비자들에게 광범위하게 사용되고 있는 경우 독점배타적 권리를 부여하는 것은 타당하지 않으므로,
- 거래사회에서의 출원 상표 사용 실태를 확인하여 다수인이 사용하여 특정인의 출처표시로 인식된다고 볼 수 없는 경우에는 본 조항을 적용

\* 네이버 검색 : “마약김밥” 블로그 91,243건, “마약커피” 113,834건

☞ “마약” 결합표장 부분이 식별력이 없다 하더라도 상표에 별도의 요부(문자·도형 등)가 있는 표장은 식별력 있음

**2. 부등록 사유**

• **공서양속 위반(§34①4)**

상품별 적용

- 판례는 해당 ‘베개’ 등 상품에 사용된다고 하여 선량한 풍속을 해칠 우려가 없다고 판단한 것으로서 향후, 전체 상품에 본 조항을 적용하는 것은 타당하지는 않음

- 종전 지침시행 이전 ‘마약침대’, ‘마약의자’의 등록 사례와 같이 일반적으로 인체에 직접적으로 영향을 미치지 아니하는 일부 공산품의 경우에는 본 조항을 거절이유로 적용하지 아니하되,
- 국민의 안전에 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 분야\*와 주 소비자가 유아 및 아동인 오락기구·완구 등에는 적용
- \* 예: 식품, 의약품 등 인체 및 동물 등이 섭취하거나 투입할 수 있는 상품 및 이들의 판매업과 제공업

● 소비자 기만(§34①12)

상표/상품별 적용

- “마약”과 상품명이 결합된 상표에 그 상품명 이외의 상품을 지정상품으로 하여 출원하는 경우에는 소비자가 상품 자체를 오인할 우려가 있으므로 적용
- \* 예: “마약의자” 상표에 지정상품 ‘의자, 책상, 침대’를 출원한 경우 ‘책상, 침대’에는 본 조항을 적용하고 지정상품을 삭제하였을 경우에는 거절이유는 해소된 것으로 봄
- \* 판례: 일반 ‘김’에 “중양맛김”(2011허6550), 택배업에 “족발집 택배”(2013허2781)
- ☞ 서비스분야의 거래 사회에서 “마약”에 결합된 제공 물품이 해당 물품에만 제공되지 않는 것이 일반적인 경우는 미적용(예: 포장 “마약버블티” 지정상품 ‘찾집업, 커피숍업’)

3. 세부적인 마약류 명칭

● 마약류의 구체적 명칭 출원

기존 지침 유지

- “마약”이 아닌 ‘아편, 코카인, 헤로인’ 및 대마(초) 등 출원이 표장이 가지는 사전적 의미와 다른 언어유희 적 의미를 가지고 있을 수 있으나 사회적으로 “마약”과 같이 사전적 의미 수준을 벗어나 인식되어 사용된다고는 볼 수 없으므로 §34①4 적용
- 예) “아편바지” → ‘아주편한 바지’로 인식된다고 주장 → 거절결정

#### 4. 유사판단

- 마약 결합표장의 유사판단

전체관찰원칙

- “마약” 결합표장은 전체 관찰하여 선등록·선출원과 유사 판단함을 원칙으로 함

## 제3장

## 저명한 타인의 성명을 포함하는 상표(§34①6)

## 1 판단기준

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. 여기서 타인의 명칭 등이 저명한지는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량 및 거래의 범위와 상품거래의 실정 등을 고려하여 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래에서 타인의 명칭 등이 널리 인식될 수 있는 정도에 이르렀는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 25. 선고 2003후2096 판결).

상표법 제34조 제1항 제6호 단서에 의하면 타인의 승낙을 얻은 경우 저명한 타인의 성명 등을 포함하는 상표도 등록받을 수 있고, 상표법 제34조 제1항 제12호 이외에 상표법 제34조 제1항 제6호가 별도로 규정되어 있으므로, 그 규정 취지는 상품이나 서비스의 출처의 오인·혼동을 방지하기 위한 규정이 아니라 타인의 인격권을 보호하기 위한 규정으로 보아야 하고(특허법원 2000. 2. 10. 선고 99허7667 판결, 특허법원 2016. 5. 19. 선고 2015허7292 판결 참조), 타인에는 자연인과 법인뿐만 아니라 법인격 없는 단체도 포함된다.

## 2 사례별 판례

## 가. 부등록 사례

<b>2NE1</b>	대법원 2013. 10. 31. 선고 2012후1033 판결
<p>▶ 출원상표의 출원일까지 약 2개월여에 불과하다고 하더라도 국내의 유명한 여성 4인조 아이돌 그룹으로서 국내의 수요자 사이에 널리 알려져 있어 저명성을 획득하였다.</p>	
<p>오늘날 생활 수준의 향상과 함께 음악이나 영상물 등 문화예술 분야에 대한 일반인의 관심이 높아지고 있고 음악은 단순히 듣고 감상하는 것뿐만 아니라 휴대</p>	

전화의 벨 소리로 사용되는 등 일상생활에서 그 활용도가 다양해지고 있으며, 특히 인터넷의 광범위한 보급과 함께 음악 및 동영상의 재생기능을 갖춘 전자기기의 급격한 보급 등으로 인해 선명한 화질과 음향을 재생할 수 있고 손쉽고 빠르게 음원에 접근할 수 있어 대중음악에 대한 수요가 빠르게 확대되는 추세에 있을 뿐 아니라, 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 유명한 남성 및 여성 아이돌 그룹이 음악계의 주류를 이루고 있었고, ‘K-POP’의 확산과 ‘한류 열풍’으로 그 수요자층도 나이에 제한 없이 기호에 따라 다양하게 형성되고 있었던 사정 등에 비추어 보면, 이 사건 여성 그룹 가수는 국내의 유명한 여성 4인조 아이돌 그룹으로서 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 국내의 수요자 사이에 널리 알려져 있어 저명성을 획득하였다.

## 나. 등록 사례

특허법원 2020. 9. 24. 선고 2020허11 판결

이 사건 등록상표	선사용상표들
<p>삼성제약헬스케어</p>	<p><b>SAMSUNG</b> <b>삼성</b></p>
<p>▶ 이 사건 등록상표 중 ‘삼성제약’은 일반 수요자들에게 잘 알려져 있는 피고의 상호의 약칭이자 약제 및 건강기능식품, 음료 등과 관련하여 주지·저명한 표장으로 일체불가분적으로 결합되어 있어, 그 중 ‘삼성’만이 독립적으로 파악되어 삼성그룹의 상호의 약칭을 상기 또는 연상시킨다고 보기 어렵다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 저명한 삼성그룹의 상호의 약칭을 포함한다고 볼 수 없다.</p>	
<p>이 사건 등록상표(삼성제약헬스케어) 중 ‘삼성제약’은 표장의 앞 부분에 위치하여 있고 일반 수요자들에게 잘 알려진 피고의 상호의 약칭이자 피고의 상품인 ‘약제’, ‘건강기능식품’, ‘음료’ 등과 관련하여 주지·저명한 표장이므로, 일체불가분적으로 결합되어 있다. 위와 같이 이 사건 등록상표 중 ‘삼성제약’ 부분은 일체불가분적으로 결합되어 있으므로, 그 중 ‘삼성’만이 독립적으로 파악되어 삼성그룹의 상호의 약칭을 상기 또는 연상시킨다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 등</p>	

록상표에는 저명한 삼성그룹의 상호의 약칭을 포함한다고 볼 수 없고, 그로 인해서 삼성그룹의 인격권이 침해된다고 보기도 어렵다. 앞서 본 내용을 종합하면, 이 사건 등록상표는 저명한 '삼성그룹'의 상호의 약칭인 '삼성'을 포함한다고 볼 수 없으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하지 않는다.

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제34조 제1항 제6호

이 출원상표는 저명한 연예인의 예명인 '장미희'를 포함하는 상표입니다. '장미희'는 1970~80년대에 '정윤희', '유지인'과 함께 여배우 3대 트로이카시대를 열었을 정도로 널리 알려져 있고 최근의 드라마에서도 출연하여 활동하는 저명한 연예인의 예명으로서 상표법 제34조 제1항 제6호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없습니다.

참고

§34①6의 승낙사항 심사에 관한 지침 (2020. 7. 22. 시행)

☉ 관련 규정 및 현황

- (상표법 §34①6) 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표는 등록받을 수 없음
  - 단, 그 타인의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있음
- 유명 가수(또는 그룹)의 명칭 등을 소속사 등 제3자가 출원하는 경우에 심사관은 승낙서의 첨부 여부를 확인하여 승낙사항이 없는 경우 §34①6을 적용하고 있으나,
  - 승낙사항의 구체적인 내용의 확인에 대한 심사지침 등은 마련되어 있지 않음

☉ 검토사항

- 미성년자는 법정대리인을 통해서만 상표에 관한 절차를 받을 수 있고(상표법 §4①), 법률행위를 함에 법정대리인의 동의가 있어야 함

관련법률(민법)

제5조(미성년자의 능력) ① 미성년자가 법률행위를 함에는 법정대리인의 동의를 얻어야 한다. 그러나 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위는 그러하지 아니하다.  
② 전항의 규정에 위반한 행위는 취소할 수 있다.

- 특허법원 2019허5515 등 심결취소소송(상표등록 제41-424350호 등 4건의 “H.O.T” 관련 상표 무효)에서 승낙서가 첨부되어 있으나,
  - 당시 미성년자였던 “HOT” 그룹 구성원의 동의만 있을 뿐 법정대리인의 동의가 없는 점을 상표등록무효의 이유로 들고 있음
  - 또한, 승낙사항이 상표의 사용에 관한 것이고 상표권의 양도에 관한 것이 아닌 것을 등록무효의 이유로 제시함

### 관련 판결

- 특허법원(2019허5515) 심결취소소송(상고 중, '20.7. 20. 현재): 무효 인용
  - 동의서에는 법정대리인의 서명이나 날인 없이 당시 미성년자였던 H.O.T.멤버들의 날인만 있는 점, 동의서는 H.O.T.멤버들이 H.O.T.그룹 매니저인 000에게 출원 중인 상표의 사용을 허락한다는 취지이므로, 위 동의서만으로 H.O.T 멤버들이 000에게 상표권을 양도하였고 보기는 부족하고.....(후략)

#### ☉ 저명한 타인의 성명 등 상표 승낙사항 심사 시 주의사항

- ① 승낙서에 **상표등록시 출원인에게 상표권을 양도하는 것을 허락한 사항이 있는지 확인**하여야 함
- ② **저명한 타인\***이 미성년자인 경우 해당 타인 이외에 **법정대리인의 동의\*\***가 있는지 **확인**하여야 함

\* 참고: 등록여부결정시의 구체적인 사실 관계에 의해서 타인 여부 및 승낙의 필요를 판단하여야 하며, 타인이 다수인으로 구성된 경우 원칙상 구성원 전원의 승낙을 요하지만, 그 명칭의 사용 및 관리 등에 특별한 사정이 있는 경우까지 구성원 전원의 승낙을 요하는 것은 아님(2014원7115 심결 참조)

\*\* 승낙이 필요한 타인에 미성년자가 2인 이상인 경우 각 승낙자의 법정대리인 동의 필요

#### ☉ 지침 시행 및 심사기준 개정

- 지침: 즉시 시행(심사기준은 추후 개정, 2021. 1. 1. 부터 시행)

## 제4장

## 타인의 선등록상표와 동일·유사(§34①7,8(지리적 표시 단체표장))

### 1 판단기준

(표장유사판단 기준) 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. 1. 16. 선고 2011후3322 판결 등 참조).

#### (결합상표의 유사판단기준)

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결, 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결 등 참조).

(요부관찰) 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고(대법원 1996. 3. 22. 선고 95후1494 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2008후5151 판결 등 참조), 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

(식별력이 없는 단어로 구성된 상표) 만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없는 경우에는 그 중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 2000후2453 판결, 대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1843 판결 등 참조).



(지리적 표시 단체표장) ‘선출원에 의한 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일하거나 동일하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 상표’는 등록받을 수 없으므로(상표법 제34조 제1항 제8호), 선출원 지리적 표시 등록단체표장과 후출원상표의 표장이 동일·유사하다면, 그 동일 또는 유사한 부분이 ‘산지표시’ 또는 ‘현저한 지리적 명칭’에 해당하더라도 상표출원의 경우와는 다르게 상표법 제34조 제1항 제8호의 규정을 적용하여야 하고, 그 범위는 양 표장의 지정상품이 동일하거나 동일하다고 인식되어 있는 경우로 한정된다(특허심판원 2014. 7. 4. 심결 2013원8157).

## 2 사례별 판례



### 가. 표장 유사 판례

특허법원 2020. 5. 14. 선고 2019허8996 판결	
이 사건 출원상표	선등록상표
<b>북촌손</b>	<b>북촌(北村)</b>
<p>▶ 이 사건 등록상표 중 ‘북촌’ 부분은 그 자체로 식별력이 인정되고, 표장의 앞 부분에 위치하여 있을 뿐만 아니라 ‘손’ 부분에 비하여 상대적으로 식별력이 강하므로 요부가 된다. 또한, ‘북촌손’은 조어로서 ‘북촌’과 ‘손’이 불가분적으로 결합되었다고 볼 수 없고, 위 ‘북촌’과 ‘손’의 결합에 의하여 새로운 관념을 형성한다고 볼 수 없으며, 거래실정상 항상 전체로서 인식되어 사용된다고 인정할 자료도 없다. 그렇다면, 이 사건 등록상표의 요부인 ‘북촌’과 선등록서비스표 1의 ‘북촌(北村)’은 그 호칭과 관념이 동일하므로 양 표장은 서로 유사하다고 할 것이다.</p>	
<p>이 사건 상표등록의 등록결정시에 ‘북촌’은 추상적인 방위적 위치를 나타내는 ‘북쪽에 있는 마을’, 행정구역 명칭인 북촌리에서의 ‘북촌’, 서울의 관광 명소인 ‘북촌’ 등 다의적 의미를 갖고 있다고 할 것이고, 일반 수요자들에게 서울의 유명 관광지라는 지리적 감각을 즉각적으로 전달하는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 보기 어렵다. 그리고 주식회사 북촌친구들은 2012. 8. 13. 원고와 선등</p>	

록서비스표 1의 사용계약을 체결한 후 선등록서비스표 1을 이용하여 ‘복춘손만두’라는 상호로 가맹점을 모집하였는데, 전국의 가맹점이 2013년 26개, 2014년 37개, 2015년 93개, 2016년 138개였고, 2020년에는 180개에 이르는 등 그



수가 계속하여 증가하여 왔고, 위 가맹점에서는 ,  (을 제1호증, 갑 제20호증)라는 형태의 표장을 실제 사용하여 왔다. 이와 같은 거래실정을 고려하더라도 ‘복춘’은 음식점업 등과의 관계에서 다른 서비스업과 구분되는 서비스표로 사용되고 있음을 알 수 있으므로, ‘복춘’이 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당한다고 보기 어렵다.

대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결

이 사건 등록상표	선등록(사용)상표
	
<p>▶ 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. 양 상표는 모두 요부가 ‘자생’이라고 할 것이므로, ‘자생’이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 위 서비스표들을 ‘자생’을 기준으로 대비하면 그 호칭과 관념이 동일하여 유사하다.</p>	
<p>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 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에</p>	

다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.




특허법원 2020. 7. 3. 선고 2019허6556 판결

이 사건 등록상표	등록상표
	

▶ 요부로서 기능하는 왕관 부분이 공통이므로 양 표장은 유사하다.

이 사건 등록상표의 구성 중 상단 도형부분은 그 형상에 비추어 왕관도형으로 인식되고, 선등록상표의 왕관도형 표장과 유사하고, 이 도형 부분이 전체 구성 중 절반 정도의 크기를 차지하여 쉽게 인식될 수 있는 점 등을 보태어보면, 상단 도형 부분은 비교적 식별력이 강하다. 반면, 하단 사각형 모양의 도형은 상단 왕관 모양을 장식하는 부수적 또는 보조적 부분이므로 식별력이 미약하다. 이러한 점을 종합적으로 고려 할 때 양 표장은 외관에서 주문 지배적 인상이 유사하다. 또한 양 표장 모두 '왕관'형상으로 인식할 것이라는 점에서 관념도 동일하다. 따라서 동일·유사한 상품에 함께 사용할 경우 군내 수요자와 거래자들에게 상품출처에 대한 오인·혼동을 일으킬 염려가 있어 유사하다고 봄이 타당하다.

특허심판원 2014. 7. 4. 심결 2013원8157 판결 (지리적 표시 단체표장)

이 사건 출원상표	선출원 지리적 표시 등록단체표장들
	
	

▶ 지리적 표시 단체표장의 경우에는 표장에서 동일 또는 유사한 부분이 '산지표시' 또는 '현저한 지리적 명칭'에 해당하더라도 상표법 제34조 제1항 제8호 규정을

적용하여야 하고, 그 범위는 양 표장의 지정상품이 동일하거나 동일하다고 인식되어 있는 경우로 한정된다.



문자 부분에 의해 호칭·관념되는 이 사건 출원상표는 도형 내부의 상단에 문자 ‘영주사과·나주배’가 배치되어 있고 그 하단에 문자 ‘예사랑’이 배치되어 있어 문자 부분들이 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기는 어려우므로 ‘영주사과·나주배’ 또는 ‘예사랑’으로 호칭·관념될 수 있으며, 이에 대비되는 선출원 지리적 표시 등록단체표장 1 ‘영주사과’는 상표법 제33조 제3항에 의해 지정상품 ‘사과’에 지리적 표시로 사용된 사실을 인정받아 등록된 것이므로 ‘영주사과’로 호칭·관념되고, 선출원 지리적 표시 등록단체표장 2도 마찬가지로 지정상품 ‘배’에 지리적 표시로 사용된 사실을 인정받아 등록받은 것으로 ‘나주배’로 관념·호칭된다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표의 문자 부분 ‘영주사과·나주배’는 선출원 지리적 표시 등록단체표장 1 ‘영주사과’ 및 선출원 지리적 표시 등록단체표장 2의 ‘나주배’와 각각 유사하다.



## 나. 표장 비유사 판례



대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2215 판결	
이 사건 등록상표	선등록상표
<b>글리아타민</b>	<b>GLIATILIN</b> <b>글리아티린</b>
<p>▶ 등록상표와 선등록상표들 중 ‘글리아(GLIA)’ 부분은 그 지정상품인 의약품과의 관계에서 뇌신경질환 관련 치료제로 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 요부가 될 수 없고, 위 상표들 중 뒷부분에 위치한 ‘타민’과 ‘TILIN(티린)’은 조어 이기는 하나 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 같이 사용되고 있으므로 독립하여 요부가 될 수 없으므로 위 상표들의 전체를 기준으로 볼 때에 양 표장은 비유사하다.</p> <p>‘글리아(GLIA)’의 의미 및 사용실태, 의약품에 관한 거래실정을 고려하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 ‘글리아(GLIA)’ 부분은 그 지정상품인 의약품과의 관계에서 뇌신경질환 관련 치료제로 수요자에게 인식되어 식별력이 없거나</p>	

미약할 뿐만 아니라 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 요부가 될 수 없다. 그리고 위 상표들 중 뒷부분에 위치한 ‘타민’과 ‘TILIN(티린)’은 조어이기는 하나 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 같이 사용되고 있으므로 독립하여 요부가 될 수 없다. 따라서 위 상표들의 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다. 비록 이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 ‘글리아(GLIA)’ 부분이 공통되기는 하지만, 수요자는 뒤의 두 음절인 ‘타민’과 ‘TILIN(티린)’의 외관과 호칭의 차이로 혼동을 피할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 표장은 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다.

대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결

이 사건 등록상표	선등록상표
	
<p>▶ 선등록상표에서 ‘MOU’ 부분과 ‘JON’이나 ‘JON-JON’ 부분은 모두 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약하지는 않지만, 그렇다고 해서 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분이라고 보기 어려워 ‘MOU’만으로 호칭, 관념된다고 보는 것은 자연스럽지 않고, 전체적으로 대비할 때 양 표장은 비유사하다.</p>	
<p>선등록상표에서 ‘MOU’ 부분과 ‘JON’이나 ‘JON-JON’ 부분은 모두 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약하지는 않지만, 그렇다고 해서 주지·저명하거나 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분이라고 보기 어렵다. 그리고 위 두 부분 사이의 상대적인 식별력의 우열도 없어 보인다. 선등록상표는 이 사건 출원상표 출원일 무렵 인터넷쇼핑몰 등에서 한글로 표기되는 경우 ‘무존존’으로 표기되는 경우가 많았던 것으로 보이고, ‘엠오유’로 약칭되거나 ‘엠오유존존’ 등으로 호칭되었다고 볼 만한 자료는 보이지 않는다. 이러한 거래실정을 고려하면, 선등록상표에서 ‘MOU’ 부분의 비중이 나머지 ‘JON’이나 ‘JON-JON’보다 높다고 볼 수는 없고, 선등록상표가 ‘MOU’ 부분만으로 호칭·관념된다고 보는 것은 자연스럽지 않다. 따라서 선등록상표에서 ‘MOU’ 부분만이 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수는 없으므로, 이 사건 출원상표는 선등록상표의 구성 부분 전체와 대비할 때 그와 유사하다고 볼 수 없다.</p>	

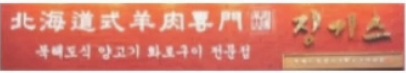

대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결	
이 사건 등록상표	선등록(사용)상표
	
<p>▶ 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고, 만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없는 경우에는 그 중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 하고, 전체적으로 대비할 때 양 표장은 비유사하다.</p> <p>‘몬스터’나 ‘MONSTER’ 또는 ‘monster’를 포함하는 다수의 서비스표들이 서비스표권자나 출원인을 달리하여 등록 또는 출원공고되어 있음을 알 수 있다. 이와 같은 사정 및 원심 기록에 나타난 ‘몬스터’나 ‘MONSTER’를 포함하는 다수의 상표들을 둘러싼 구체적인 거래실정 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록서비스표와 선등록(사용)상표들에서 공통되는 ‘몬스터’ 또는 ‘MONSTER’ 부분은 그 지정서비스업이나 지정상품 또는 사용상품과의 관계에서 식별력이 미약하다고 보일 뿐만 아니라 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 않다. 따라서 이 사건 등록서비스표와 선등록(사용)상표들에서 ‘몬스터’ 또는 ‘MONSTER’ 부분을 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수는 없다.</p>	

특허법원 2019. 7. 19. 선고 2019허2202 판결	
이 사건 출원상표	선등록상표
	
<p>▶ 이 사건 출원상표의 ‘계장’ 부분 및 선등록서비스표의 ‘통닭’ 부분이 지정서비스업의 제공내용을 직감하게 하는 것으로 식별력이 없기는 하나, 식당업과 같은 서비스업은 그 업체가 해야될 수 없이 많고 사용하는 서비스표 또한 동일한 문자를 포함하는 것이 허다하여 일반 수요자들은 특별한 경우가 아닌 한 혼동의 여지가</p>	

없도록 지정서비스업의 표장 부분을 포함하여 표장 전체로 호칭하는 것이 일반적  
이므로 표장전체를 대비하여 유사 여부를 판단하면, 다음과 같이 그 외관이나 호  
칭 등에서 서로 차이가 있어 이 사건 출원상표는 선등록서비스표와 표장이 유사하  
지 않다.

인터넷 포털사이트 네이버 지도에서 ‘봉순’을 검색하였을 때, ‘봉순’을 포함하는  
상호를 사용하고 있는 음식점이 62건 검색되는 등 ‘봉순’ 또는 ‘봉순이’ 부분은  
지정서비스업과 관련하여 다수인이 현실적으로 사용하고 있어 이를 공익상 특정  
인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다. 이 사건 출원상표를 구성하는 전체 문  
자는 4음절에 불과한데, 그 중에서 ‘봉순’이라는 2음절의 문자부분이 높은 비중  
을 차지한다고 보기 어려울 뿐만 아니라 다른 구성 부분인 2음절의 ‘계장’과의  
결합된 상태와 정도에 비추어 볼 때 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기  
능을 수행한다고 인정하기 어렵다. 이 사건 출원상표 중 ‘봉순’ 부분 및 선등록  
서비스표의 ‘봉순이’ 부분은 요부에 해당하지 아니하므로, 이 사건 출원상표와  
선등록서비스표의 각 구성 부분 전체를 대비하여 유사 여부를 판단하면, 다음과  
같이 그 외관이나 호칭 등에서 서로 차이가 있어 이 사건 출원상표는 선등록서  
비스표와 표장이 유사하지 않다.

#### 특허법원 2020. 7. 23 선고 2019허8873 판결

확인대상표장	등록서비스표
	
<p>▶ ‘장기스’와 ‘장기스칸’은 호칭이 다르고, ‘양념통닭’과 ‘양고기 화로구이’는 수요자 들이 서비스나 상품의 성질과 내용에 차이가 있고, 동일 업자에 의해 이루어지 도 않으므로 권리범위에 속하지 아니한다.</p>	
<p>양 표장을 살펴보더라도, 등록서비스표에는 ‘양념’, ‘통닭’이라는 문자와 닭 모양 의 도형이 포함되어 있어 서비스가 ‘양념통닭’에 관한 것이고, 확인대상표장은 ‘북해도식 양고기 전문’이라는 취지의 기재가 포함되어 있어 판매상품이 ‘양고 기’에 관한 것이라는 것을 쉽게 구분할 수 있다. 또한 거래사회의 실정상 ‘양념</p>	

통닭'은 완제품을 수요자들에게 제공하는 형태인 반면, '양고기 화로구이'는 대체로 수요자들이 판매 매장에서 양고기를 화로에 구워먹는 형태이므로 서비스나 상품의 성질과 내용에 차이가 있고, '양념통닭'에 관한 서비스의 제공과 '양고기 화로구이' 상품의 제조·판매가 동일한 업자에 의하여 이루어진다고 볼만한 자료도 없다.

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제34조 제1항 제7호

이 출원상표는 '폭풍, 폭풍우'라는 의미를 지닌 영어 단어 'STORM'과 지정상품 관련 식별력이 없거나 미약한 '양털, 플리스(양털같이 부드러운 직물)'의 의미를 지닌 영어 단어 'FLEECE'가 결합된 문자상표이고, 인용된 선등록상표 'STORM' 등은 영문자 'STORM'만으로 구성되거나 이를 주요부로 하는 표장들입니다. 이 출원상표의 주요부 "STORM"와 선등록상표 "STORM"은 호칭이 "스톱"으로 동일하고, 지정상품이 동일하여 출처의 오인·혼동 우려가 있어 등록을 받을 수 없습니다.

## 제5장


## 타인의 주지상표와 동일·유사 (§34①9~10(지리적 표시))

## 1 판단기준



이 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제9호에 해당하려면 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 수요자 간에 주지되어 있어야 하고(대법원 1991. 11. 22. 선고 91후301 판결), 이 사건 등록상표가 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제9호 내지 제11호에 해당하기 위해서는 그 표장이 유사할 것이 전제되어야 한다(특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017허5481 판결).



## 2 사례별 판례

## 가. 부등록사례

대법원 1979. 7. 24 선고 78후12 판결	
이 사건 등록상표	선사용상표
	<b>반도호텔</b>
<p>▶ 상표법 제34조 제1항 제9호 해석에 있어서 현저하게 주지된 영업표는 비록 미등록된 것이라도 보호되어야 한다.</p>	
<p>현저하게 수요자간에 주지된 영업표는 비록 미등록의 것이라도 출처표시, 신용표시등 제반 사회적 기능면에서 등록된 것과 동등한 역할을 하고 있는 것이므로 그와 다른없는 법적보호를 부여하여 그와 유사 또는 혼동의 우려있는 영업표의 등록을 저지할 수 있다고 보는 것이 구 상표법 제9조 제1항 제9호 내지 제10호의 취지에 합치된다</p>	

## 나. 등록사례

특허법원 2019. 12. 19. 선고 2019허6488	
이 사건 출원상표	선등록(사용)상표
	
<p>▶ 이 사건 출원상표는 선등록(사용)상표와 표장이 유사하지 아니하므로 상표법 제34조 제1항 제9호의 등록무효사유에 해당하지 아니한다.</p> <p>선등록(사용)상표들의 인삼 도형은 두 개의 인삼을 의인화하여 사람이 마주 보고 앉아있는 형상으로 배치하고 6개의 '장엽(掌葉)'을 별 모양으로 추상화한 것을 주된 특징으로 하는 것이고, 위와 같은 형상의 인삼 도형은 선등록(사용)상표들의 전체에서 차지하는 크기나 위치, 비중의 면에서 관찰자의 시선을 끌어 전체적인 인상을 좌우하고 있어 본질적인 식별력의 정도가 큰 부분에 해당한다고 할 것인데(특허법원 2018. 11. 30. 선고 2018허6115 판결 등 참조), 이 사건 출원상표의 인삼 도형은 인삼의 형상을 인삼의 잔뿌리, 줄기, 잎사귀, 꽃봉오리 등까지 사실적인 형태 그대로 표현한 것으로 의인화 없이 통상적인 인삼의 전체 형상을 나타내고 있다는 점에서 선등록(사용)상표들의 인삼 도형과 큰 차이가 있고, 이와 같은 차이점으로 인해 양 표장은 이격적으로 관찰하더라도 그 외관이 주는 지배적인 인상이 달라진다.</p>	

특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017허5481 판결	
이 사건 등록상표	선사용상표
	
<p>▶ 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제9호 내지 제11호에 해당하기 위해서는 그 표장이 유사할 것이 전제되어야 하는데, 외관에서 확연한 차이가 나므로 본 호에 해당하지 아니한다.</p>	

이 사건 등록상표가 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제9호 등에 해당하기 위해서는 그 표장이 유사할 것이 전제되어야 하는데, 이 사건 등록상표의 요부는 'Mt.RAINER'의 영문자 기재 및 산 모양의 도형이라고 할 것이므로, 이를 선사용상표의 표장과 대비할 경우 이 사건 등록상표와 선사용상표는 외관에서 확연한 차이가 있다. 또한, 이 사건 등록상표는 그 요부의 한글 음역인 '마운틴 레이니어' 또는 '레이니어 산'으로 호칭되고 관념될 것인 반면, 선사용상표는 그 요부의 한글 음역인 '스타벅스'로 호칭되고, '스타벅스 커피' 또는 '왕관을 쓴 긴 머리의 여인상'으로 관념될 것이므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표는 그 호칭 및 관념에서도 차이가 있다. 따라서 양 상표는 유사하지 않다.

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제33조 제1항 제9호

이 출원상표는 아래와 같이 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 널리 인식되어 있는 상표와 표장 및 지정상품이 유사하므로 등록을 받을 수 없습니다.

- 이 출원상표는 관련업계에서 널리 인식되어 있는 선사용 표장 'STARBUCKS'와 칭호가 동일한 것으로 판단됩니다.

### 4 다른 조문과의 관계

- 상표법 제34조 제1항 제11호로 인한 사문화<sup>4)</sup>

동 조항 제11호에서 구체적 출처의 혼동에 관한 관념을 도입함으로써 제9호를 사실상 사문화 되었다. 판례는 선사용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있는 경우라도, 어떤 상표가 선사용상표와 동일 또는 유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이에 경제적인 견련의 정도 등에 비추어 출처에 오인될만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 선사용상표의 사용상품과 동

4) 상표법, 사법연수원(2015년 1월 20일) 112쪽

일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 한다. 이러한 입장은 구체적 출처의 혼동에 관한 관념을 도입함으로써 본 호를 탄력성 있게 해석할 수 있는 길을 모색한 것이기는 하나, 상표법 제34조 제1호 제9호를 사실상 사문화 시키는 결과를 가져왔다.

## 제6장

## 저명상표와 혼동을 일으키거나 희석화할 염려(§34①11)

## 1 판단기준

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 사업다각화 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 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 등 참조).

## 2 사례별 판례



## 가. 부등록사례

현 대	대법원 2015. 1. 29. 선고 2012후3657
▶ ★	<p>중요판례 : 저명한 표장에 대한 권리자는 개인이나 개별 기업뿐만 아니라 그들의 집합체인 사회적 실체도 될 수 있음을 명시적으로 밝힌 최초의 판결</p> <p>경제적·조직적으로 밀접한 관계가 있는 계열사들로 이루어진 기업그룹이 분리된 경우에는, 기업그룹의 선사용표장을 채택하여 등록·사용하는데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 선사용표장을 승계하였다고 인정되는 계열사들을 선사용표장의 권리자로 보아야 한다.</p>
	<p>구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제10호에서 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 목적이 있으므로, 위 규정에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표와 대비되는</p>

저명한 상표 또는 서비스표(이하 ‘선사용표장’이라고 한다)의 권리자는 상표등록 출원인 이외의 타인이어야 한다. 여기서 선사용표장의 권리자는 개인이나 개별 기업뿐만 아니라 그들의 집합체인 사회적 실체도 될 수 있다. 그리고 경제적·조직적으로 밀접한 관계가 있는 계열사들로 이루어진 기업그룹이 분리된 경우에는, 기업그룹의 선사용표장을 채택하여 등록·사용하는데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 선사용표장을 승계하였다고 인정되는 계열사들을 선사용표장의 권리자로 보아야 한다.

피고는 2000. 5.경 상호를 ‘현대이미지퀘스트 주식회사’로 하여 구 현대그룹의 계열사이던 현대전자산업 주식회사의 자회사로 설립되었는데, 2001. 3.경 ‘이미지퀘스트 주식회사’로 상호를 변경하였고, 상호를 ‘주식회사 하이닉스 반도체’로 변경한 현대전자산업 주식회사와 함께 2001. 7.경 구 현대그룹으로부터 계열분리되었다. 피고는 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록결정일 당시 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들과는 경제적·조직적으로 아무런 관계도 맺고 있지 않다. 피고는 선사용표장의 채택과 등록 및 사용에 중심적인 역할을 담당하지 못하였을 뿐만 아니라 ‘현대’라는 명칭이 포함되지 않은 상호로 변경한 적도 있는 점을 고려할 때, 일반 수요자들 사이에 피고가 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식된다거나 그 선사용표장을 승계하였다고 인정된다고 볼 수 없으므로, 피고는 이 사건 선사용표장의 권리자가 될 수 없다.

대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12179 판결

이 사건 등록상표 (권리자: 박은솔)	선등록상표 (권리자: MCM Holding AG)
	
<p>▶ 선등록상표는 피고의 이 사건 등록상표 출원 당시 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당하는 점, 피고의 이 사건 출원상표는 엠씨엠씨로 발음하게 되어 원고 승계참가인의 선등록상표와 호칭 차이가 크지 않은 점, 두 상표의 지정상품이 유사하고 수요자 층이 중복되는 점 등을 종합하면, 피고의 이 사건 등록상표는 수요자들이 그 상표로부터 원고 승계참가인의 저명</p>	

한 선등록상표를 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다



피고의 이 사건 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 “**M·CM·C**” 부분은 수요자들이 보고 특별한 어려움 없이 ‘엠씨엠씨’로 발음하게 되고, 선등록상표 “MCM”은 ‘엠씨엠’으로 발음되는데, 이들은 모두 처음 세 음절이 ‘엠씨엠’으로 동일하고 단지 이 사건 등록상표의 경우 마지막에 ‘씨’라는 음절이 추가되어 있는 정도의 차이밖에 없다. 피고가 영업활동을 하면서 ‘믹맥랩’, ‘MICMACLAB’이라는 상호를 사용하였다는 사정만으로는 우리나라의 수요자들 대부분이 피고의 이 사건 등록상표 “**M·CM·C**”를 ‘믹맥’ 또는 ‘믹맥랩’으로 널리 호칭·인식하고 있다고 볼 수 없다.

대법원 2008. 6. 19. 선고 2008허3612 판결

이 사건 등록상표 (권리자: 박정어학원)	선사용상표 (권리자: 에듀케이쇼날 테스트 서비스)
토플러스	TOEFL
<p>▶ 양 표장은 유사한 면이 있고, 등록상표의 지정상품들은 선사용상표의 상품인 ‘영어시험 문제지’와 마찬가지로 출판물의 일종인 ‘서적, 신문, 잡지’ 등으로서 서로 유사할 뿐만 아니라 선사용상표의 영업과도 밀접한 경제적 관련성이 있어 위 등록상표와 선사용상표의 수요자들도 영어시험을 준비하거나 영어를 공부하는 사람들로 상당 부분 중복된다는 점에서, 등록상표는 그 수요자들이 선사용상표인 “TOEFL”이나 그 영업 또는 상품 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있다.</p>	
<p>“서적” 등을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표 “토플러스”는 선사용상표 “TOEFL”에 ‘~하는 사람’을 의미하는 영어 접미사 ‘er’과 소유격 또는 복수형 어미 ‘s’나 ‘s’를 부가한 “TOEFLer’s” 또는 “TOEFLers”의 한글발음이거나 영어 단어 ‘plus(+)’를 결합한 “TOEFLplus(+)”의 한글발음에서 겹치는 ‘플’ 발음을 생략한 것 등으로 일반 수요자들이 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보이고, 그 호칭도 선사용상표의 한글발음인 ‘토플’의 뒤에 상대적으로 약한 발음인 ‘러스’를 부가한 정도라는 점에서 선사용상표와 유사한 면이 있고, 등록상표의 지정상품</p>	

들은 선사용상표의 상품인 ‘영어시험 문제지’와 마찬가지로 출판물의 일종으로서 서로 유사할 뿐만 아니라 선사용상표의 영업과도 밀접한 경제적 관련성이 있어 위 등록상표와 선사용상표의 수요자들도 영어시험을 준비하거나 영어를 공부하는 사람들로 상당 부분 중복된다는 점에서, 등록상표는 그 수요자들이 선사용상표인 “TOEFL”이나 그 영업 또는 상품 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다.


특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허6412 판결

이 사건 등록상표	선등록상표 1
	
<p>▶ 이 사건 등록서비스표와 선등록상표 1이 문자 부분이 각각 ‘홍삼시대’와 ‘정관장’으로 다르지만, 양자의 구성이나 관념 등을 비교할 때 수요자들로 하여금 선등록상표 1을 용이하게 연상시키고, 좌우대칭으로 배치된 인삼 도형이 포함된 상표가 다수 등록되어 있거나 거래 업계에서 상당수 존재하고 있으나, 독자적인 식별력을 갖지 않는다거나 식별력이 강하지 않아 출처의 혼동을 명백히 피할 수 있다고 보기 부족하므로 양 표장은 유사하다.</p>	
<p>선등록상표 1은 전체적으로 일반 수요자에게 원고의 상품을 표시하는 표장으로 현저하게 인식될 정도로 널리 알려진 주지·저명한 상표에 해당하고, 이 사건 등록서비스표와 선등록상표 1이 그 자체로서는 서로 유사한 상표라고 할 수 없다고 하더라도 양자의 구성이나 관념 등을 비교할 때 이 사건 등록서비스표는 이를 보는 수요자들로 하여금 선등록상표 1을 용이하게 연상시키는 서비스표에 해당하는바, 좌우대칭으로 배치된 인삼 도형이 포함된 상표가 다수 등록되어 있거나 거래 업계에서 상당수 존재하고 있는 사실은 인정되지만, 이러한 사실만으로는 좌우대칭으로 배치된 인삼 도형이 홍삼 제품 관련 분야에서 독자적인 식별력을 갖지 않는다거나 식별력이 강하지 않아 이 사건 등록서비스표와 선등록상표 1 사이에 출처의 혼동을 명백히 피할 수 있다고 보기에 부족하다. 또한, 저명상</p>	

표와 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 있는바, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업이 선등록상표 1의 저명도와 명성에 편승하여 수요자를 유인할 정도로 선등록상표 1의 지정상품과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되는 이상 수요자로 하여금 선등록상표 1의 상품과 그 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다

**나. 등록사례**

<p>매일만나 'MAEILMANNA' EVERYMANNA</p>	<p>특허법원 2020. 6. 19. 선고 2019허5898 판결</p>
<p>▶▶ '매일' 및 'Maeil'이 '우유 등'과 관련하여서는 타인의 상품출처표시로 현저하게 인식되었으나 이를 제외한 나머지 지정상품들에 사용되는 경우에도 혼동을 일으킬 우려가 있다고 보기는 어렵다.</p>	
<p>이 사건 등록상표는 지정상품 중 '우유 및 유제품의 단백질 성분으로 만들어진 비의료용 식이요법제', '분말형태의 밀크쉐이크', '유장(乳漿) 단백질이 주성분인 쉐이크'에 대해서는 원고의 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다고 봄이 타당하나, 지정상품 중 나머지 상품들에 대해서도 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다고 보기는 어렵다.</p>	

<p>특허법원 2020. 6. 18. 선고 2019허8521 판결</p>	
<p>이 사건 등록서비스표</p>	<p>선등록상표</p>
	<p><b>교육방송</b></p> <p><b>교육방송</b></p>
<p>▶▶ 홈페이지 등에 '교육방송'이 아닌 'EBS'표장을 사용하여 왔고, 일반 수요자들에게도 'EBS'라고 잘 알려져 있었던 점 등을 고려하면, '교육방송'은 저명상표라고 볼 수 없다.</p>	

① 등록서비스표와 선등록상표, 선등록서비스표 중 동일한 부분인 ‘교육방송’은 일반 수요자들에게 특정인의 서비스표의 출처표시가 아닌 ‘교육과 관련된 내용을 포함하는 방송’을 의미하는 보통명칭으로 사용되고 인식되어 왔던 점, ② 등록서비스표는 앞 부분에 지구본 도형 및 ‘서울’ 문자가 부가되어 있다는 점에서 선등록상표, 선등록서비스표와는 차이가 있는 점, ③ 원고는 그 홈페이지 등에 ‘교육방송’이 아닌 ‘EBS’ 표장을 사용하여 왔고, 일반 수요자들에게도 ‘EBS’라고 잘 알려져 있었던 점 등을 고려하면, ‘교육방송’ 표장이 저명상표라고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 등록서비스표가 원고의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있다고 보기도 어렵다. 따라서 등록서비스표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 아니한다.

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제34조 제1항 제11호

이 출원상표는 저명한 선사용상표와 흰색 테두리가 있는 초록색 원의 내부에 검정색 원이 결합되어 있으면서 내·외부의 원 사이에 흰색상의 로마자와 2개의 별형상의 도형이 있는 점에서 그 외관이 주는 지배적 인상이 유사하고, 그 칭호의 면에서 ‘스타박스’로 호칭되어 ‘스타박스’로 호칭되는 선사용 상표와 유사하여 일반 수요자가 이 출원상표로부터 저명한 선사용상표를 쉽게 연상하여 상품의 출처에 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 상표법 제34조제1항제11호에 따라 그 등록을 받을 수 없습니다.

### 4 다른 조문과의 관계

- 상표법 제34조 제1항 제9호(주지상표)와 제11호(저명상표)의 관계

저명성은 상품에 관한 거래자 및 수요자들뿐만 아니라 이종상품이나 이종영업에 걸친 거래자 및 일반수요자의 대다수(압도적 다수)에까지 알려질 것을 요한다. 즉, 인식의 주체의 범위나 인식의 정도가 주지상표보다 넓고 깊다.<sup>5)</sup>

5) 박종태, 리담 상표법 제14판, (주)한빛지적소유권센터(2020), 368쪽

## 제7장

## 품질 또는 수요자를 기만할 염려(§34①12)

## 1 판단기준

**(품질오인)** 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 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 참조).

**(수요자 기만)** 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.

**(출처 오인·혼동)** 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 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결).

## 2 사례별 판례

### 가. 부등록사례

참치왕 양(洋)승호	특허법원 2019. 8. 23. 선고 2018허9411 판결
<p>▶ 방송, 신문기사, 인터넷 블로그 등을 통해 해당 분야의 수요자나 거래자에게 선사용상표가 널리 알려진 결과 선사용상표에 특정인의 인지도가 내포되어 있어 선사용상표가 특정 상품에 사용된 자체만으로도 출처가 강하게 연상되는 경우 등에는 비록 선사용상표에 관한 사용기간이 짧거나 충분한 매출실적 등이 없더라도 품질이나 출처를 오인·혼동할 가능성이 높다.</p> <p>일반적으로 선사용상표를 사용한 기간이 길고, 선사용상표를 사용한 상품의 매출규모, 시장점유율, 광고비 지출 규모 등이 상당하다면 위와 같은 요건을 갖춘 것으로 일응 추인할 수 있을 것이나, 그러한 요건을 충족하지 못하는 경우라 하더라도 거래실정 또는 사회통념상 일반 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이 라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있다고 볼 수 있는 특별한 사정, 예컨대 방송, 신문기사, 인터넷 블로그 등을 통해 해당 분야의 수요자나 거래자에게 선사용상표가 널리 알려졌거나 전문적인 지식 또는 기술에 의하여 양질의 특정 제품을 제조하는 것으로 일반 대중에게 상당한 정도 알려진 사람의 명칭만으로 구성된 선사용상표를 그 특정 제품에 사용하는 경우 등과 같이 선사용상표에 특정인의 인지도 내지 명성이 내포되어 있어 선사용상표가 특정 상품에 사용된 자체만으로도 곧바로 특정인이 제조·판매하는 상품이라고 출처가 강하게 연상되는 경우 등에는 비록 선사용상표에 관한 사용기간이 짧거나 충분한 매출실적 등이 없더라도 일반 수요자나 거래자로서는 해당 상표가 사용된 상품에 대하여 특정인의 상표 또는 상품이라고 품질이나 출처를 오인·혼동할 가능성이 높다고 할 것이므로, 이 경우에는 선사용상표나 그 사용상품이 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려진 경우에 해당하는 것으로 보아야 할 것이다.</p> <p>선사용서비스표가 이 사건 참치요리전문점에서 사용된 기간은 1년 정도로 짧으나, 원고는 2010년 무렵부터 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시까지 일반 공중에 대한 전파력이 높은 대중매체인 방송(KBS, MBC, SBS, 올리브TV 등</p>	

방송사)에 출연하였고, 원고의 '생참치 해체쇼'와 관련된 인터넷 기사를 수 개의 신문사에서 보도하였으며, 인터넷에서 '생참치 해체쇼' 내지 '참치왕' 등의 검색어로 검색하면 원고가 검색되었다. 이 사건 등록서비스표의 출원 또는 등록 당시 원고가 제공하는 참치요리 관련 서비스표로 상당 정도 알려져 있었다고 인정된다.



특허법원 2018. 10. 25. 선고 2018허2588 판결

▶ 선사용상표가 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면, 그 상표를 주지시킨 상품과 다른 종류의 상품이라고 할지라도 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 있다.

'트랜스포머'를 포함하는 구성의 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2013. 3. 13. 당시 국내에서 '로봇 관련 영화'로서 뿐만 아니라 '로봇 완구' 등의 분야와 관련하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 수요자들 사이에 특정인의 상표로 인식되는 정도를 넘어서는 저명성을 획득하였다고 봄이 상당하다. 그리고 사정이 이러한 이상 선사용상표들과 유사한 이 사건 등록상표가 선사용상표들의 사용상품과 다른 '등산 또는 캠핑용 텐트, 등산용 로프, 등산용 자일' 등의 지정상품에 사용되더라도 그러한 상품이 원고나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되거나 제공되는 것으로 인식됨으로써 그 상품의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다.

<p>Wedding Cool 웨딩 쿨</p>	<p>대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결</p>
<p>▶ ★ <b>중요판례: 출처 오인·혼동이 적용되기 위해서는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 사용될 것을 요구하지 않는다는 법리를 처음으로 실시</b></p> <p>원심인 특허법원이 선사용상표의 사용이 국내 일부 지역으로 한정된 경우 국내 수요자 및 거래자 전체를 기준으로 보았을 때 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것으로 볼 수 있어야 한다고 전제한 다음, 선사용표장들은 특정인의 영업의 출처표시로 인식되었다고 보기 어렵다는 이유로, 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 판단하자, 대법원은 원심을 파기환송하였다.</p> <p>선사용표장들의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용표장들에 대한 광고·홍보의 정도와 언론 보도 내역, 매출액의 증감 추이, 동종 업계의 인식 등 여러 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고 측의 선사용표장들은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 적어도 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 타당하다. 그럼에도 원심은, 선사용상표가 국내 전역에서 등록상표의 지정상품의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것이어야 하고, 선사용상표의 사용이 국내 일부 지역으로 한정된 경우라도 선사용상표가 등록상표의 지정상품의 국내 수요자 및 거래자 전체를 기준으로 보았을 때 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것으로 볼 수 있어야 한다고 전제한 다음, 선사용표장들은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 그 사용업종에 관하여 국내 수요자와 거래자에게 특정인의 영업의 출처표시로 인식되었다고 보기 어렵다는 이유로, 이 사건 등록서비스표가 선사용표장들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.</p>	

소녀시대	2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결
<p>▶ 이 사건 그룹가수 음반들에서 각 음반 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는 것이 아니라 음반이라는 상품의 식별표지로 사용되었고, 선사용상표·서비스표 ‘소녀시대’는 피고의 ‘음반, 음원’ 등의 사용상품 및 ‘가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업’ 등의 사용서비스업에 대하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하였으며, 그와 유사한 이 사건 등록상표가 위 사용상품·서비스업과 다른 ‘면제 코트’ 등의 지정상품이나 ‘화장서비스업’ 등의 지정서비스업에 사용되더라도 그 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다.</p>	
<p>그룹가수의 명칭 ‘소녀시대’는 피고의 전체적인 기획·관리에 따라, 이 사건 그룹가수 음반들에서 각 음반 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는 것이 아니라 음반이라는 상품의 식별표지로 사용되었을 뿐만 아니라, 이 사건 그룹가수의 가수공연·음악공연·방송출연·광고모델 등의 활동에서 지속적이고 일관되게 사용되었던 점 등에 비추어 보면, 선사용상표·서비스표 ‘소녀시대’는 피고의 ‘음반, 음원’ 등의 사용상품 및 ‘가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업’ 등의 사용서비스업에 대하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하였다고 보아야 하고, 사정이 이러한 이상 그와 유사한 이 사건 등록상표가 위 사용상품·서비스업과 다른 ‘면제 코트’ 등의 지정상품이나 ‘화장서비스업’ 등의 지정서비스업에 사용되더라도 그러한 상품이나 서비스업이 피고나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되거나 제공되는 것으로 인식됨으로써 그 상품·서비스업의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다.</p>	

## 나. 등록사례

<b>TEDDY BEAR MUSEUM</b>	특허법원 2010. 6. 30. 선고 2010허746 판결
<p>▶ 이 사건 등록상표가 테디베어 곰인형을 그 전시 및 수집의 대상으로 삼고 있는 것으로 인식된다 하더라도, 그와 같은 사정만으로는 그 지정상품인 ‘포제완구’가 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 일반 수요자를 오인하게 할 염려가 있다고 보기 어렵다.</p>	
<p>앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 전체적으로 ‘테디베어 곰인형을 수집, 전시하는 박물관’ 정도로 인식되어 테디베어 곰인형을 그 전시 및 수집의 대상으로 삼고 있는 것으로 인식된다 하더라도, 그와 같은 사정만으로는 이 사건 등록상표가 그 지정상품인 ‘포제완구’가 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 일반 수요자를 오인하게 할 염려가 있다고 보기 어렵다.</p>	

## 3 통지서 예문

### [거절사유] 제34조 제1항 제12호

이 출원상표 ‘안티파흐멜린’는 러시아 숙취해소제의 명칭으로 이를 지정상품 전부에 사용하는 경우, 상품의 용도, 품질 등의 표시에 해당될 뿐만 아니라 러시아 숙취해소제 명칭으로 다수인이 널리 사용하고 있어 이를 특정인이 독점하기에도 부적절하므로 상표법 제33조 제1항 3호 및 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없습니다. 이 출원상표는 아래와 같이 지정상품에 사용할 경우 일반수요자로 하여금 상품의 품질을 오인·혼동케 할 우려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하여 등록을 받을 수 없습니다.

## 제8장

## 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표(§34①13)


## 1 판단기준


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, 위와 같은 판단은 등록상표의 출원시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후 672 판결 등 참조).

등록상표의 출원인이 그 출원시를 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 모방대상상표가 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 2011후3902 판결 참조).


## 2 사례별 판례

### 가. 부등록사례

특허법원 2019. 1. 24. 선고 2018허7712 판결	
이 사건 등록상표	선등록·사용상표 (페어몬트호텔 매니지먼트)
Fairmont	
<p>▶ 선등록상표는 북미 지역을 비롯한 외국에서 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 널리 알려진 표장이다. 반면, 피고가 우연한 기회에 선등록상표 등과 유사한 이 사건 등록상표를 스스로 창작해 내었다고 보기는 어렵다. 또한, 이 사건 등록상표의 지정상품인 의류 등은 선등록서비스표 등의 사용서비스업(호텔업) 및 사용상품(셔츠, 모자, 샤워가운, 실내용 슬리퍼 등)과 주요 수요층이 서로 중복되므로 일반 수요자들이 이를 원고 또는 원고와 특수 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되는 상품으로 오인할 우려가 있는 것으로 보인다.</p>	
<p>유명 호텔 브랜드를 가진 업체들이 그동안 소비자들로부터 확보한 신뢰감 및 양질감 등을 활용하여 호텔 브랜드와 연계하여 의류업 등으로 사업 영역을 확장해 오고 있는 점, 실제로 세계적인 호텔 체인인 W 호텔, Rits Carton 호텔, Four Seasons 호텔, Grand Hyatt 호텔에서도 온라인 매장을 통해 호텔의 표장이 부착된 샤워가운, 모자, 티셔츠, 바지 등을 판매해 오고 있는 점, 국내에서도 워커히어나 신라 호텔 등 호텔업을 지정서비스업으로 하는 서비스표권자가 상품류 제25류에 해당하는 지정상품에 대해 상표등록을 받은 바 있는 점 등을 고려해 보면, 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품들도 선등록서비스표 등의 사용서비스업인 호텔업과 경제적 견련 관계가 있는 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록상표는 지정 상품에 대하여 그 출원 당시 적어도 북미 지역을 비롯한 외국의 수요자들에게 원고의 호텔업을 표시하는 것이라고 인식되어 있던 선등록서비스표 등을 모방하여 선등록서비스표 등에 체화된 양질의 이미지나 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 것이라고 할 것이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 나머지 무효 사유에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.</p>	

특허법원 2019. 9. 27. 선고 2019허2578 판결	
이 사건 등록상표	선사용상표(바스프 에스이(BASF SE))
<p style="text-align: center;"><b>새한농바스타</b></p>	
<p>▶ 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 아니므로 존속기간 만료로 상표권이 소멸한 후 이 사건 출원상표가 출원되었다고 하여 부정한 목적이 없었다고 볼 수는 없다.</p>	
<p>앞서 본 법리와 앞서 본 사실관계 및 을 제1, 44, 45호의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 선사용상표와 문자 부분 '바스타'가 동일·유사한 선등록상표의 상표권이 2015. 6. 1. 존속기간 만료로 소멸한 이후에도 선등록상표의 상표권자인 바이엘 크롭사이언스 아게의 관련 회사인 바이엘크롭사이언스는 종전과 동일하게 선사용상표를 계속하여 사용하고 있었을 뿐만 아니라 국내 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있었던 점, ② 비록 이 사건 출원상표의 출원일(2016. 8. 5.) 직후이기는 하나 선등록상표의 상표권이 존속기간 만료로 소멸한 이후 그 상표권자였던 바이엘 크롭사이언스 아게의 지식재산권을 총괄하는 회사인 바이엘 인텔렉처 프로퍼티 게엠베하가 2016. 10. 19. 선등록상표와 동일한 상표(출원번호 : 제40- 2016- 86217호) 및 그 영문 상표인 'BASTA' 상표(출원번호 : 제40-2016- 86220호)를 재출원한 점 등에 비추어 보면, 위 인정사실과 같이 존속기간 만료로 상표권이 소멸한 선등록상표의 상표권자였던 바이엘 크롭사이언스 아게가 선등록상표의 상표권 존속기간갱신절차를 제대로 진행하지 않는 상태에서 원고가 이 사건 출원상표를 출원하였다는 사정만으로 원고에게 부정한 목적이 없었다고 볼 수는 없다.</p>	

<b>켄조</b> <b>KENZO</b>	특허법원 2019. 11. 29. 선고 2017허1748 판결
<p>▶ 선사용상표가 ‘화장품’에서 잘 알려진 상표이고, 이 사건 등록상표의 지정상품은 ‘미용용품, 식기류’인 본 사안에서, ‘미용용품’에 대하여 부정한 목적이 인정된 이상 <b>관련관계가 없는 지정상품(식기류)에 대하여도 본 호에 해당된다.</b></p>	
<p>선사용상표가 표시된 화장품 및 향수는 전국 2,000여 개의 화장품 전문점과 백화점 등에서 판매되어오는 등, 화장품, 향수 제품의 제품 출처표시로 국내 일반 수요자들에게 널리 알려져 있었고, 이 사건 등록상표의 출원 당시 인터넷 포털사이트에서는 선사용상표에 대한 방대한 양의 정보를 검색할 수 있었으므로 선사용상표를 알고 있었던 것으로 보인다. 이 사건 등록상표의 지정상품 가운데 ‘손톱깎기, 손톱다듬줄 등’은 네이버 쇼핑에서 ‘화장품/미용’의 하위카테고리인 ‘네일케어’ 제품으로 분류되어 있고, 화장품 회사가 미용기구 시장에 진출한 사정 등을 종합하면 화장품류와 상기 지정상품 간에 밀접한 경제적 관련성이 있는 바, 부정목적이 충분히 인정된다.</p> <p>상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하기 위해서는 해당 상표가 일반 수요자들에게 특정인의 상품에 사용되는 것임이 인식되어 있는 것으로 충분하고, 그 상표가 그와 대비되는 등록상표의 지정상품에 관하여 특정인의 상표로 인식되어 있어야 할 필요도 없다. ‘식기류’에 대한 주지성과는 상관없이 ‘화장품 등’에 대한 주지성만으로도 선사용상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’라고 인정할 수 있으므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.</p>	

특허법원 2011. 10. 14. 선고 2011허6758 판결	
이 사건 등록상표	선사용상표 (토마스 씨. 포드 (Thomas C. Ford))
	<b>TOM FORD</b>
<p>▶ 이 사건 등록상표의 지정상품 ‘간이식당업’과 선사용상표의 사용상품인 ‘선글라스’가 유사성 내지 경제적 관련관계가 부족해보인다고 하더라도 피고가 현재 사용하지 않고 있는 점을 고려하여 보면, 손해를 가할 부정한 목적이 인정된다.</p>	


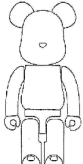
따라서 비록 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업이 ‘간이식당업’ 등으로 선사용상표의 사용상품인 ‘선글라스’와 유사성 내지 경제적 견련관계가 부족해 보인다 하더라도, 위 인정사실에서 보는 바와 같이 피고가 이 사건 등록서비스표를 현재 사용하지 않고 있는 점을 고려하여 보면, 피고가 원고의 선사용상표와 유사한 이 사건 등록서비스표를 사용하는 것은 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표가 가지는 양질감 등의 가치를 희석화하는 것이므로, 피고는 결국 원고의 선사용상표를 모방하여 원고의 상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 원고의 상표의 가치를 희석화하여 원고에게 손해를 가할 목적으로 이 사건 등록서비스표를 출원·등록한 것이라고 판단된다.

특허법원 2015. 9. 3. 선고 2015허3085 판결

이 사건 출원상표	선사용상표
<b>L.O.G.G.</b>	<b>L.O.G.G.</b>
<p>▶ 쉽게 창작하기 어려운 조어상표로서 원고가 이를 독창적으로 창작했다고 보기 어렵고, 원고가 이를 사용하여 제품을 판매하였음을 인정할 아무런 증거가 없는 점 등의 사정을 종합해 보면, 원고는 부당한 이익을 얻고 이로 인하여 참가인에게 손해를 가할 목적으로 ‘최초 등록상표’를 출원·등록한 것이다. 각 지정상품(피임용구 등)과 사용상품(의류) 사이에는 경제적 견련관계가 존재하지 않으나 이는 부정한 목적의 존재를 추정하기 위한 하나의 고려요소에 불과하다.</p>	
<p>관련 확정판결에서 인정된 위 나.의 4)의 나)항 기재 각 사실과 위 나.항에서 인정한 각 사실을 종합하여 인정되는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 원고는 독일, 스웨덴 등 외국의 수요자 사이에서 참가인의 상표라고 인식되어 있는 선사용표장들을 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 출원상표를 출원하였다고 할 것이다. 다만, 이 사건 각 지정상품과 사용상품(의류) 사이에는 경제적 견련관계가 존재하지 않으나, 이러한 사정만으로는 위 인정을 좌우하기에 부족하다(상품이 서로 동일·유사하거나 또는 밀접한 경제적 견련관계에 있어 출처의 오인·혼동의 염려가 높은 경우에는 ‘부정한 목적의 존재’를 추정하는 유력한</p>	

자료가 될 수 있으나, 이는 부정한 목적의 존재를 추정하기 위한 하나의 고려요소에 불과하다).

특허법원 2011. 9. 28. 선고 2011허2633 판결

이 사건 등록상표	선사용상표 (가부시킴이가이샤 메디코무 토이)
	

▶ ★ 중요판례: 입체적 형상의 출처표시기능을 인정한 사안



선사용상표가 상품의 형상이나 모양이라고 할지라도 상표로서 출처표시기능을 수행하는 경우에는 상표법상의 '상표'에 해당되고, 이와 동일 또는 유사한 상표등록 출원은 부정한 목적이 인정될 수 없다.

일반적으로 상품의 형상이나 모양은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니라 할 것이나, 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것이라고 볼 수 있는 경우, 즉, 어떤 상품의 형상이나 모양 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에는 상표법상의 '상표'에 해당된다 할 것이다(대법원 2003. 11. 27. 선고 2001다83890 판결, 특허법원 2007. 6. 22. 선고 2006허9074 판결 참조).

위 인정사실에서 인정되는 다음과 같은 사정, 즉, 피고가 제작·판매한 선사용상표와 같은 형상의 피규어 또는 선사용상표와 같은 형상이 표기된 제품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 선사용상표가 수년간 독점적, 배타적으로 사용되어 온 점, 지속적인 선전광고와 상당한 매출액 규모의 판매 등을 통하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자와 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 점 등을 종합하여 볼 때, 선사용상표는 이 사건

등록상표의 출원일인 2007. 7. 20.경에 이미 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되었다고 봄이 상당하다 할 것이므로, 선사용상표는 상표법상의 '상표'에 해당한다. 따라서, 이 사건 등록상표와 선사용상표는 외관, 호칭 및 관념이 동일·유사하여 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용되는 경우 일반 수요자들로 하여금 상품출처에 대해 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 상표는 전체적으로 유사하다고 할 것이다.

특허법원 2019. 11. 1. 선고 2019허6310 판결

이 사건 등록상표	선사용상표들(레드불 아게)
	
<p>▶ 창작성 높은 표장이 상당히 유사하고, 선사용상표들이 '음료' 뿐 아니라 '자동차 레이싱 상담 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업'과 관련하여 특징인의 서비스업을 표시하는 것으로 알려져 있으며, '자동차용품 및 그 판매업'은 선사용상표의 서비스업과도 경제적 견련관계가 인정되므로 이러한 점을 종합적으로 검토할 때에 부정한 목적이 인정된다.</p>	
<p>원고(레드불 아게)의 선사용상표의 표장은 오른쪽으로 도약 또는 돌진하는 붉은 황소의 측면 형상을 모티브로 하고 있고, 실루엣 기법으로 전체적으로 근육질이 있는 황소의 모습을 역동적으로 표현하였으며, 앞다리가 구부러지고 뒷다리가 펴져 있으며 꼬리가 알파벳 'S' 형태로 치켜 올라가 있는 등 세부 모습을 독특하게 구성하여 그 창작성의 정도가 크고, 이 사건 등록상표서비스표의 표장은 원고의 선사용상표의 표장과 상당히 유사하다. 개발 시기도 위 자동차 경주 팀이 원고의 선사용상표서비스표가 표시된 경주용 자동차로 국내에서 최초로 열린 세계적인 자동차 경주 대회에 참가한 이후인 점, 등록상표서비스표의 표장은 지배적인 인상이 피고(불스윈)가 사용하던 실사용표장들과는 유사하지 않아 실사용표장들을 기초로 만들어졌다고 보기 어려운 점, 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업인 자동차 용품 및 그 판매업 등은 자동차 성능의 유지·보수와 관련되어 있으므로 선사용상표서비스표의 사용서비스업과 사이에 경제적인 견련관계를 인정할 여지도 있다는 점에서 부정한 목적이 인정된다.</p>	

DIAFORCE



특허법원 2017. 6. 2. 선고 2016허5385 판결

- ▶ 부정한 목적으로 출원한 출원인 지위를 그대로 승계한 경우, 승계 후 출원인은 향후 이 사건 등록상표에 대한 상표등록을 받을 수 있는 지위에 있는지 여부는 별론으로 하고, 부정한 목적으로 출원된 이 사건 등록상표의 출원인 지위를 그대로 승계한 것에 불과하므로 부정목적 출원에 해당한다.


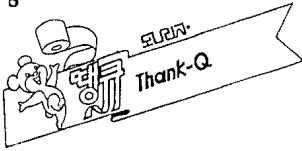
부정한 목적의 존재 여부는 출원 시를 기준으로 판단하여야 하는 것이고, 구 상표법 제5조의17은 상표권 또는 상표에 관한 권리에 관하여 밝은 절차의 효력은 그 상표권 또는 상표에 관한 권리의 승계인에게 미친다고 규정함으로써, 상표출원과 관련한 절차의 효력이 상표권에 관한 권리의 승계인에게 그대로 승계됨을 명시하면서, 그 승계가 포괄승계인지 특정승계인지는 따로 묻지 않고 있다. 나아가 모방상표의 출원인의 지위를 승계한 사람이 모방대상상표의 진정한 권리자라면, 원출원인의 부정한 목적을 이유로 상표등록이 허용되지 않거나 그 등록이 무효가 된다 하더라도, 얼마든지 모방대상상표를 다시 출원하여 상표등록을 받을 수 있는 것이기 때문에, 부정한 목적을 가진 원출원인의 지위를 승계하는 방식으로 진정한 권리자가 모방대상상표를 등록하는 것을 허용하지 않는다고 하더라도 진정한 권리자의 권리를 해하는 것이라 볼 수도 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 애초에 부정한 목적으로 출원된 것이고, 피고는 출원인의 지위를 그대로 승계한 후 이 사건 등록상표에 대한 상표등록을 받은 것이어서, 피고가 향후 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 출원하여 등록을 받을 수 있는 지위에 있는지 여부는 별론으로 하고, 피고는 부정한 목적으로 출원된 이 사건 등록상표의 출원인 지위를 그대로 승계한 것에 불과하다고 보아야 하므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

## 나. 등록사례

대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후3619 판결	
이 사건 등록상표	선사용상표(가부시키가이샤 나카가와)
	
<p>▶ 외국회사에 의해 선사용상표가 표시된 상품을 수입판매하는 판매대리인이나 국내 대리점 총판을 하는 영업자가 선사용상표를 그 외국회사의 상품으로 인식시키는 방법으로 광고를 하는 등으로 사용함으로써 국내에서도 그 상표가 외국회사의 업무와 관련된 상품을 표창하는 것으로 알려진 경우에는 그 선사용상표의 권리자인 외국회사가 나중에 국내에 상표등록을 출원하였다고 해도 이를 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’의 등록을 출원한 것이라고 할 수는 없다.</p> <p>이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 선사용상표들은 2003년부터 피고가 회사의 브랜드로 사용한 상표들이고, 피고는 가부시키가이샤 아스타비유로부터 이 사건 선사용상표들을 부착한 무코타 제품을 납품받아 이를 원고에게 수출하였으며, 원고는 수입판매상으로서 수입한 무코타 제품을 국내 미용실 등에 공급하여 왔고, 그 과정에서 이 사건 선사용상표들이 국내의 일반 수요자들에게도 일본에서 수입한 무코타 제품을 표창한 상표라고 인식될 정도로 알려지게 되었다고 할 것이다. 이와 같이 피고가 이 사건 선사용상표들을 처음 만들어 사용하고 이를 부착한 제품의 품질을 관리해 온 이상 그 권리자는 피고라 할 것이고, 국내에서 이 사건 선사용상표들이 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 일반 수요자에게 알려진 것은 무코타 제품을 수입판매한 원고라 해도 이는 선사용상표의 권리자인 피고의 상표로서 알려진 것일뿐 원고의 상표로서 알려진 것이라고 할 수는 없다. 그렇다면 이 사건 등록상표는 이 사건 선사용상표들의 권리자에 의하여 출원된 것이어서 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다고 할 수 없다.</p>	

특허법원 2017. 1. 26. 선고 2015허6930 판결	
이 사건 등록상표	선사용상표 (Bread&Butter GmbH Co. KG)
	<b>BREAD &amp; BUTTER</b>
<p>▶ ‘BREAD &amp; BUTTER’ 부분은 흔히 사용되는 영어 속어로 그 창작성의 정도 낮고, 이 사건 등록서비스표의 출원시에 선사용상표는 국외에서 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 널리 인식되었으나, 국내에서 널리 인식되었다고 보기 어려운 점 등을 종합적으로 고려 할 때에 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 있었다고 볼 수 없다.</p>	
<p>다음과 같은 사실과 사정 등에 비추어, 원고가 이 사건 등록서비스표를 출원할 당시 국내외의 수요자 간에 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용서비스표 1, 2와 동일 또는 유사한 서비스표를 등록하여 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 있었다고 볼 수 없다. 선사용서비스표 1, 2의 요부에 해당하는 ‘BREAD &amp; BUTTER’ 부분은 ‘버터 바른 빵’, ‘주 수입원’, ‘생계’, ‘가장 기본적인’ 등의 뜻을 가진 흔히 사용되는 영어 속어로서, 그 창작성의 정도가 낮다. 이 사건 등록서비스표의 출원일인 2010. 7. 26.경 선사용서비스표 1, 2는 국외에서 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 널리 인식되어 있었으나, 국내에서 널리 인식되었다고 보기 어렵다. 원고는 이미 2003년경부터 이 사건 등록서비스표의 표장과 동일한 표장이 인쇄된 명함을 브랜드 커뮤니케이션 관련업에 사용하였고, 2009년경부터 이 사건 등록서비스표를 사용하여 브랜드이밍 등의 서비스를 제공하여 왔다. 선사용서비스표 1, 2는 주로 ‘무역박람회, 트레이드 쇼 개최 및 조직업’에 사용되어 왔고, 원고는 이 사건 등록서비스표를 주로 브랜드이밍 등의 서비스에 주로 사용하여 왔다.</p>	

특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허7316 판결	
이 사건 등록상표	선사용상표(주식회사 모나리자)
	
<p>▶ 원고와 피고는 이 사건 등록상표와 동일·유사한 선사용상표들을 화장지 등 지정상품에 정당하게 사용한 결과, 등록상표의 출원시 특정인의 출처표시로 인식되었고, 피고의 협조거부로 인하여 소멸상표들에 대한 갱신등록이 이루어지지 않아 원고가 권리 소멸 후에 후속 출원을 통해 이 사건 등록상표권을 확보한 경우 ‘부정한 목적’이 있다고 할 수 없다.</p>	
<p>원고와 피고의 관계, 이 사건 등록상표와 동일·유사한 선사용 상표들은 원고, 피고 등이 상당한 기간 동안 화장지 등 지정상품에 정당하게 사용한 결과, 이 사건 등록상표의 출원 시 현재 국내 수요자들에게 특정인의 출처표시로 인식되었다고 보이는 점, 선사용 상표들 및 이 사건 소멸상표들이 표상하던 출처인 ‘특정인’에는 이 사건 등록 상표권자인 원고, 피고가 모두 포함되는 점, 공유상표권자인 피고의 협조거부로 인해 이 사건 소멸상표들에 대한 갱신등록이 이루어지지 않았고 그로 인해 원고는 권리 소멸 후에 후속 출원을 통해 이 사건 등록상표권을 확보한 것이므로 이를 모방행위라고 보기는 어려운 점, 피고는 상표법 규정에 의해 자신이 사용하던 바와 같이 이 사건 등록상표와 동일·유사한 선사용 상표들이나 이 사건 소멸상표들을 계속 사용할 권리를 가지며, 달리 원고가 피고에 대하여 이 사건 등록상표권을 부당하게 행사한 사정은 보이지 않는 점, 만일 원고가 이 사건 등록상표에 대한 권리를 확보하는 것이 허용되지 않는다면, 제3자가 이를 출원하여 등록하는 경우 그간 사용하던 자신의 표지를 사용하지 못하게 될 수 있고, 이는 오랜 기간 적지 않은 노력과 비용을 들여 선사용상표 또는 이 사건 소멸상표들에 관하여 쌓은 자신의 영업상 신용을 잃게 되는 결과로 이어지는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표에는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에서 규정하는 ‘부정한 목적’이 있다고 할 수 없다.</p>	

특허법원 2016. 2. 16. 선고 2015허6558 판결	
이 사건 출원상표	선사용상표 (플루커 코퍼레이션(Fluke Corporation))
<b>FLUKE</b>	
<p>▶ 선사용등록상표의 주된 사용상품(전자계측기기 등)과 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업(의류 판매대행업)은 경제적 견련관계가 있다고 보기 어렵고, 이 사건 출원상표의 출원과정, 출원인의 출원상표 경위 등을 종합적으로 고려 할 때에 부정할 목적을 인정 할 수 없다.</p>	
<p>선사용상표의 주된 사용상품은 온도계, 전류제어기, 전류계 등의 전자계측기기로써 전자부품으로 구성되어 있는 데 반하여, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업이 대상이 되는 의류는 사람의 신체를 보호하거나 가리는 물건으로서 면, 실크 등과 같은 원단으로 구성되어 있다는 점에서 그 용도나 형상 등이 전혀 다른 데다가, 전자계측기기는 계측공학 관련 업체들이 생산, 판매하고 그 수요자도 공학 관련 업계 종사자들인 데 비하여, 의류는 디자인 업체들이 생산, 판매하고, 그 수요자는 남녀노소 관계없이 의복을 필요로 하는 일반인들이다. 여기에다가 아무리 기업의 사업 다각화가 일반적인 추세라고 할지라도 전자계측기기 등을 전문적으로 생산, 판매하는 기업이 의류까지 생산, 판매한다는 것이 일반적이라고 할 수도 없는 등 경제적 견련관계가 있다고 보기 어렵다. 비록 이 사건 출원서비스표가 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용선등록상표와 동일 또는 유사한 상표이기는 하나, 이 사건 출원서비스표의 출원 당시 원고에게 부정할 목적이 있었다고 볼 수 없는 이상, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 할 수 없다.</p>	

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제34조 제1항 제13호

이 출원상표는 그 출원 당시에 적어도 미국 및 국내의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표들과 표장이 유사한 상표로서 선사용상표들의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 출원된 것이라고 할 것이므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없습니다.

참고

유명 캐릭터/캐리커처 심사 참고 자료 (2020. 11. 2. 시행)

☉ 캐릭터, 캐릭터 명칭, 캐리커처 관련 상표법 규정

구 분	캐릭터	캐릭터 명칭	캐리커처	비 고
법 §34④ (공서양속위반)			○	저명한 인물의 명성 훼손 우려 및 명성에 편승해 부정하게 구매력을 흡인하는 등 유통질서 교란
법 §34⑥ (저명인물 초상)			○	저명한 인물의 인격 훼손 우려
법 §34⑨·11 (주지·저명상표)	○	○	○	상품표지로 사용되어 주지·저명상표로 인식 필요
법 §34⑫ (수요자 기만)	○	○	○	저명한 캐릭터(명칭)인 경우 상품화 경향이 높은 상품에 대해서 출처 오인·혼동 초래
법 §34⑬ (부정목적 출원)	○	○	○	특정상품 출처로 인식 필요(관련성이 없는 상품도 적용가능)
법 §3① (사용의사)	○	○		상표선점의 목적으로 출원하는 것으로 합리적 의심 발생

☉ 캐릭터, 캐릭터 명칭, 캐리커처 관련 심사기준

구 분	심사기준	
법 §34④ (공서양속위반)	제5부 제4장 (p. 50403)	2.3.2. 저명한 인물의 캐리커처 등을 무단으로 사용하여 출원한 상표 및 저명한 고인의 성명 등을 도용하여 출원한 상표. 다만, 저명한 고인의 성명 등의 경우 고인과 관련 있는 기념사업회, 기념재단, 후원연구소나 단체 등의 동의가 있거나 고인의 성명을 관리하고 있는 기념재단, 기념사업회 등이 있는지 확인할 수 없거나 존재할 가능성이 없을 정도로 오래된 고인의 경우에는 다르게 판단할 수 있다.
법 §34⑥ (저명인물 초상)	제5부 제6장 (p. 50601)	1.2.3 저명한 연예인 이름, 연예인그룹 명칭, 스포츠선수 이름, 기타 국내외 유명인사 등의 이름이나 이들의 약칭, 캐리커처 등을 포함하는 상표는 본호에 해당하는 것으로 본다.
법 §34⑫ (수요자 기만)	제5부 제12장 (p. 51206)	3.7 널리 알려진 방송프로그램 명칭, 영화나 노래 제목, 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭 등과 동일 또는 유사한 상표를 출원하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우 본호에 해당하는 것으로 본다. 이 경우 지정상품은 방송, 영화, 음악 등과 직·간접적으로 경제적 관련관계가 있다고 인정되는 상품뿐만 아니라, 후원관계나 거래실 정상 상품화 가능성이 높은 상품까지 포함하여 수요자기만이 일어날 염려가 있는지를 판단하도록 한다.

<p>법 §34①13 (부정목적 출원)</p>	<p>제5부 제13장 (p. 51303)</p>	<p>2.2 본호는 상품이 비유사하거나 경제적 건련관계가 없는 경우에도 적용이 가능하며 선사용상표의 창작성이 매우 높은 경우, 선사용상표와 출원상표간의 동일·유사성이 매우 높은 경우, 선사용상표가 주지·저명한 경우, 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭을 모방하여 출원한 것으로 보이는 경우, 출원인과 특정인간의 사전 교섭이 있어 출원인이 특정인의 상표를 사전에 인지하고 있었다고 보이는 경우 등에 있어서는 출원상표와 선사용상표의 지정상품간 건련관계를 넓게 보고 부정한 목적 유무를 판단할 수 있다.</p>
-------------------------------	--------------------------------	--

## 제9장

## 상품 등의 기능 확보에 꼭 필요한 형상 등(§34①15)

## 1 판단기준

상품 등의 기술적 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 확보하는데 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. 이에 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법은 상표의 한 가지로 입체적 형상으로 된 상표를 도입하면서, 특허제도 등과의 조화를 도모하고 경쟁자들의 자유롭고 효율적인 경쟁을 보장하기 위한 취지에서 제7조 제1항 제13호를 신설하여 상표등록을 받으려는 상품 등의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 등은 제6조의 식별력 요건을 충족하더라도 상표등록을 받을 수 없도록 하였다. 이러한 입법 취지에 비추어 보면, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 위 규정에 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 참고).

## 2 사례별 판례



대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결

### ▶ ★ 중요판례: 대법원이 기능성의 판단기준에 대하여 실시

내복용 알약에는 다양한 크기, 형상, 색깔이 존재할 수 있어 이용 가능한 대체적 형상이 다수 존재하므로 위 형상과 색채의 결합이 알약의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 요소가 발휘된 것이라고 보기는 어렵다. 상표가 기능적인지 여부는 상품 등이 거래되는 시장에서 유통되고 있거나 이용가능한 대체적인 형상이 존재하는지, 대체적인 형상으로 상품을 생산하더라도 동등한 정도 또는 그 이하의 비용이 소요되는지, 입체적 형상으로부터 상품 등의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘되지는 아니하는 것인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

상표가 기능적인지 여부는 상품 등이 거래되는 시장에서 유통되고 있거나 이용가능한 대체적인 형상이 존재하는지, 대체적인 형상으로 상품을 생산하더라도 동등한 정도 또는 그 이하의 비용이 소요되는지, 입체적 형상으로부터 상품 등의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘되지는 아니하는 것인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 내복용 알약에는 다양한 크기, 형상, 색깔이 존재할 수 있어 이용 가능한 대체적 형상이 다수 존재하고, 이 사건 등록상표의 지정상품인 심장혈관용 약제, 성기능장애 치료용 약제가 실제로 이 사건 등록상표와 같은 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열의 색채가 아닌 다른 색채와 형상으로도 여러 업체에서 생산되어 판매되고 있는 점, 또한 위 형상과 색채의 결합이 알약의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 요소가 발휘된 것이라고 보기는 어려운 점 등을 알 수 있다. 이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 상표등록을 받고자 하는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에 해당하지 아니한다.

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제34조 제1항 제15호

이 출원상표는 아래와 같이 상품의 기능을 확보하는데 꼭 필요한 입체적 형상과 색채만으로 된 상표이므로 등록을 받을 수 없습니다.


- 이 출원상표는 '내복용 알약'의 기능을 나타내는 입체적 형상과 색채만으로 구성된 표장입니다.

## 제10장 신의칙에 반하여 출원한 상표(§34①20,21)

### 1 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 권리자가 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).

### 2 사례별 판례

	대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결
<p>▶ ★ 중요판례: 대법원이 상표법 제34조 제1항 제20호 적용 요건을 처음으로 실시</p> <p>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.</p>	
<p>타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용</p>	


상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다. 원고는 비료 공장을 준공하고 비료생산업 등록을 마친 후 피고와 비료 공장 위탁경영 계약을 체결했고, 그에 따라 피고가 이 사건 비료를 제조·판매해 왔고, 이 사건 비료에는 이 사건 표장 장보고가 표시되어 있었다. 그러던 중 피고가 이 사건 표장을 자신의 상표로 출원(지정상품: 비료 등)하여 상표등록을 받자(피고의 이 사건 등록상표) 원고가 피고를 상대로 피고의 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다고 주장하며 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였다. 대법원은 위와 같은 법리를 기초로, 비료공장 위탁경영 계약의 내용과 성격에 비추어 이 사건 표장인 ‘장보고’ 명칭 개발 내지 선정은 원고의 관여 하에 이루어진 것으로서 그 사용 권원은 원고에게 귀속되는 점, 계약 내용상 원고가 이 사건 표장의 사용을 통제하거나 이 사건 비료의 품질을 관리할 권한을 가지는 점, 이 사건 표장을 표시한 이 사건 비료의 판매·광고가 모두 원고 명의로 이루어진 점 등을 종합하면, 이 사건 등록상표는 피고가 신의성실의 원칙에 위반하여 출원·등록받은 것으로서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다고 보았다.

## 청문각

대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결

▶ 본 호에 해당하는지 여부는 타인과 출원인의 내부관계, 계약이 체결된 경우 그 계약내용, 선사용상표의 개발, 선정, 사용 경위, 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 하고, 영업을 양도한 이후에 그 양도인의 상표출원은 출처 표시로 오랜 기간 사용하여 왔다고 하더라도 신의칙에 반한다.

위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고가 이 사건 양도계약 등을 통하여 ‘(상호 2 생략)’이라는 표장의 사용 권원을 소외인에게 이전하고 소외인 또는 원고가 위 표장을 사용하고 있다는 사실을 잘 알면서도 위 표장과 동일·유사한 서비스표를 동일·유사한 서비스에 출원하여 이 사건 등록서비스표로 등록받은 것은, 소외인 또는 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있다. 따라서 피고의 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

	특허법원 2019. 5. 31. 선고 2018허8623 판결
<p>▶ ★ 중요판례: 신의칙 적용 대상에 외국인도 포함</p> <p>구 상표법 제7조 제1항 제18호에서 규정하고 있는 ‘타인’이라 함은 출원인과의 관계에서 특정한 신의관계가 형성되어 있는 자로서 국내외 자연인, 법인은 물론 법인격 없는 단체나 외국인도 포함하는바, 거래 당사자 중 1인이 외국에 소재한다는 사정만으로 본 호에서 의미하는 계약관계나 업무상 거래관계에 해당하지 않는다고 보기 어렵다.</p> <p>구 상표법 제7조 제1항 제18호에서 규정하고 있는 ‘타인’이라 함은 출원인과의 관계에서 특정한 신의관계가 형성되어 있는 자로서 국내외 자연인, 법인은 물론 법인격 없는 단체나 외국인도 포함하는바, 앞서 본 바와 같이 원고는 터키 회사인 C과 트레일러를 수입하는 계약관계나 업무상 거래관계 등을 맺고 있었고, C이 선사용표장을 국내에서 사용하였다고 할 것이므로, 거래 당사자 중 1인이 외국에 소재한다는 사정만으로 국내에서 상품 등을 수입하는 위와 같은 계약관계나 업무상 거래관계가 구 상표법 제7조 제1항 제18호에서 의미하는 계약관계나 업무상 거래관계에 해당하지 않는다고 보기 어렵다.</p>	

### 3 통지서 예문

#### [거절사유] 제34조 제1항 제20호

이 출원상표는 출원인이 공동대표로 음식점을 경영하였던 주식회사 가빈에프엔비(대표 엄신영)의 선사용표장으로 확인되므로 이 출원상표는 동업 등 계약관계나 업무상 거래관계 등을 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중임을 알면서 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원한 것으로 판단되므로 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당되어 등록을 받을 수 없습니다.



## 상표심사편람 편찬위원 (2020년도)

상표디자인심사국 국장 문삼섭


편 찬 위 원 상표심사정책과 과장 박주연  
권도훈 서기관, 김정은 사무관, 김완곤 사무관,  
강승구 사무관, 유지선 주무관

상 표 심 사 전승권, 김명옥, 안우환, 최성미, 송광렬,  
전문가협의회 정동재, 박재원, 전진희 심사관

## 상표심사편람

Korean Intellectual Property Office

- 발 행 일 : 2020년 12월
- 발 행 처 : 특허청 상표심사정책과
- 주 소 : 대전광역시 서구 청사로 189  
정부대전청사 4동
- 연 락 처 : 042-481-5325

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 출처 표시	 공공누리 출처표시 상업용금지 변형금지 공공 저작물 자유 이용허락	- 출처 표시 - 상업적 목적으로 이용하거나 2차적 저작물 작성 등 변형하여 이용하는 것은 금지